



IP-NAVI

2016 IP Insight

해외 지식재산권 판례 심층분석 보고서



특허청
Korean Intellectual
Property Office



K-ip care
한국지식재산보호원
Korea Intellectual Property Protection Agency

본서에 게재된 콘텐츠는 저자가 소속된 한국지식재산보호원의 입장
또는 의견과 무관한, 저자의 학문적이고 개인적인 의견입니다.

이 책에 포함된 글을 인용하는 경우 아래의 인용 예를 사용 또는
참고하기를 권장합니다.

저자 성명, “글의 제목”, 「2016 IP Insight」, 미국 특허 편,
특허청·한국지식재산보호원, 2017, 해당 면(“인용되는 내용.”).

Contents

제1편 미 국

1. 특 허

(1) 삼성-애플 소송

- 2016년 12월 6일, 미국 연방대법원 삼성전자와 Apple 사간의 제1차 소송 상고심에서, 미국 특허법 제289조의 “Article of manufacture”를 완제품(end product)의 부품(component)을 포함하는 것으로 해석함 2

(2) IPR

- 2016년 6월 20일, 미국 연방대법원은 Cuozzo 판결을 통하여, IPR 절차에서 연방 순회항소법원이 채택하고 있는 원칙들을 지지함 16
- 재심사 중 존속기간이 만료된 특허의 청구항 해석 기준에 관한 연방항소법원 판결 41

(3) 증액손해배상

- 2016년 6월 13일, 미국 연방대법원 Halo/Stryker 판결에서 증액손해배상의 인정 기준을 완화함 47

(4) 특허대상적격

- Genetic Technologies 판결 : 미국 연방순회항소법원은 DNA 염기서열 분석방법에 대한 특허가 무효라고 선언함 69
- TLI Communications 판결, 미국 연방순회항소법원은 디지털 이미지를 기록, 전달, 운영하는 방법과 장치에 대한 특허를 무효라고 판시함 81
- 간세포 보존 방법 발명의 특허 적격성을 인정한 연방항소법원의 Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc. 판결 91
- 3차원 애니메이션화 소프트웨어 발명의 특허 대상 적격(Patent Eligibility)을 인정한 연방항소법원의 McRO 판결 95

(5) NPE

- NPE의 원고적격이 부정되어 현대자동차가 승소한 사안 99

(6) On sale bar

- 연방항소법원 전원합의체, 특허권자에게 제품을 공급하는 행위는 특허법 제102조(b) 판매제한(on sale bar)에 해당하지 않음을 선언 104

(7) 기능식 청구항

- “수단(means)”이 기재되어 있지 않더라도 기능식 청구항에 해당할 수 있다는 연방항소법원의 판결 114

2. 상 표

- 색채에 대한 트레이드 드레스를 인정한 연방순회항소법원의 판결 118
- 운동화 디자인 트레이드 드레스에 2차적 의미가 없다며 유효성을 부정한 ITC의 최종결정 121
- 와인상표에 대하여 혼동가능성이 낮다는 상표심판항고부의 판단을 인용한 연방순회항소법원의 판결 125
- 상표침해에서 피고의 이익을 손해배상액에 산정할 때 상표침해의 고의성 (willfulness)을 요구한 연방순회항소법원의 판결 128
- 금지명령이 지리적 서비스 제공지역에 제한되지 않는다는 제2연방항소법원의 판결 ... 132
- 특허사건의 소송비용 전가에 관한 기준을 상표사건에도 적용할 수 있다는 제9연방항소법원의 전원합의체 판결 136

Contents

제2편 중 국

1. 상 표

- 중국 최고인민법원 “원할머니보쌈” 상표권에 대한 침해를 인정 142
- 중국 최고인민법원, “七色花”(치써화) 상표에 대한 고급인민법원 공동침해 판결 파기 ... 147
- 2016년 4월 20일, 중국 고급인민법원, “微信”(웨이신) 상표등록 거절판결 선고 ... 153
- 2015년 2월 26일, 중국 최고인민법원, “星河湾”(싱허완) 상표권 침해 인정 159
- 광둥성 고급인민법원, 역혼동을 적용하여 “新百伦”(뉴발란스) 상표권 침해 인정 164
- 베이징 지식산권법원, “启航”(치항) 서비스표권 침해사건에 대하여 상표법 제59조 제3항 선사용권을 적용하여 판시 171
- 중급인민법원, 권리소진으로 “雅漾”(아벤느) 상표에 대한 침해를 인정하지 않고, 다만 홈페이지에 “雅漾”(아벤느)를 포함하여 표기한 것에 부정경쟁행위 인정 179
- 베이징시 고급인민법원, “기타 부정적 영향”을 이유로 Clash of Clans 상표등록 거절을 인정 183

2. 디 자 인

- 중국 최고인민법원 “혼다 SUV 차량” 디자인에 대한 침해 불인정 186

제3편 일 본

1. 특허 / 실용신안

- 오기·오역에 대한 정정심판청구의 가부를 판단하기 위한 고려사항 196
- 실용신안등록 무효심판청구제기와 권리남용 202

2. 상 표

- 기술적 표장으로 이루어진 패밀리 마크의 사용에 의한 식별력 취득 205
- 오픈마켓의 검색광고 게재행위가 상표의 사용에 해당하기 위한 요건 210

3. 디 자 인

- 물품의 기본적 형태는 심미감에 미치는 영향이 적다고 판시한 사례 215

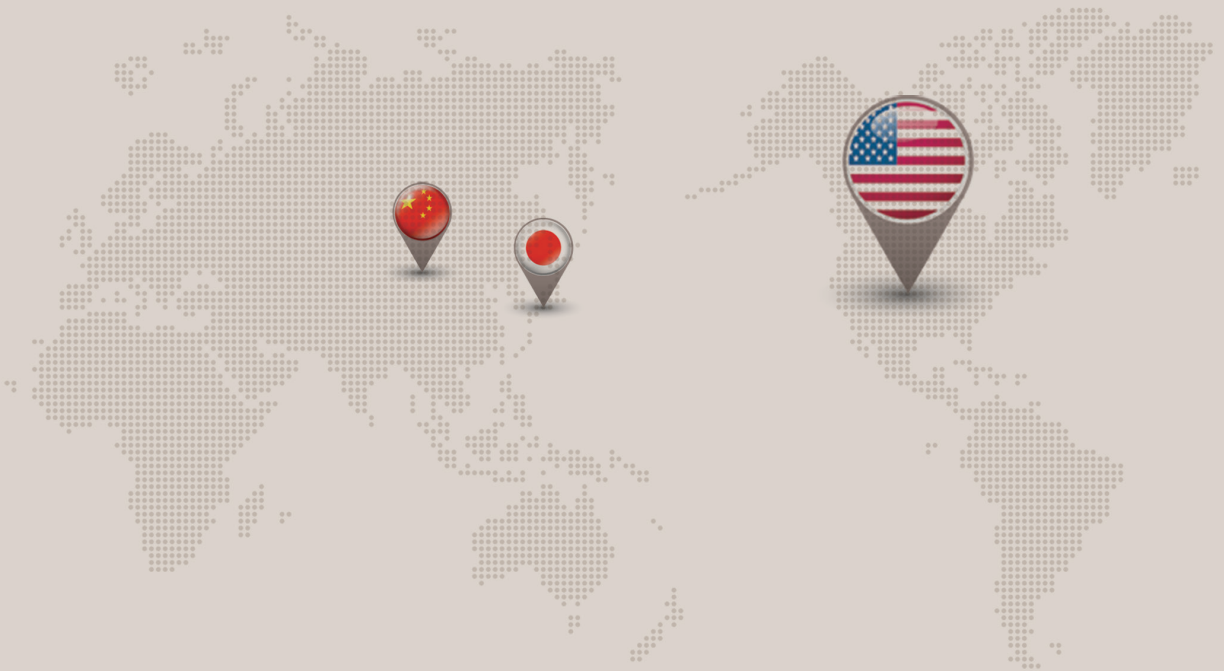
4. 부정경쟁 / 영업비밀

- 영업목적의 영업비밀 취득사건 220
- 일본 부정경쟁방지법상 신용훼손행위에 해당하는 사례 225

5. 외국판결의 승인

- 특허권에 관한 소의 국제재판관할과 외국판결의 승인문제 229

제 1 편 미 국



2016년 12월 6일, 미국 연방대법원 삼성전자와 Apple 사간의 제1차 소송 상고심에서, 미국 특허법 제289조의 “Article of manufacture”를 완제품(end product)의 부품(component)을 포함하는 것으로 해석함.¹⁾

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 이 주 환 박사*

I. 대상판결의 쟁점

대상판결의 쟁점은 “스마트폰(smart phone)”과 같이 “많은 수의 부품으로 구성된 제품(multicomponent product)”의 경우에, 미국 특허법 제289조²⁾가 규정하고 있는 “article of manufacture”가 단지 소비자에게 판매되는 최종 완제품(end product)만을 의미하는 것으로 해석되는가 아니면, 최종 완제품의 부분(part) 혹은 부품(component)도 포함하는 것으로 해석될 수 있는가의 여부이다.

II. 삼성전자와 Apple 사간의 제1차 소송 전개과정

2011년 4월 5일, Apple 사는 실용특허(utility patent) 침해, 디자인특허(design patent) 침해, 트레이드 드레스(trade dress)의 침해를 이유로 삼성전자를 상대로 소송을 제기하였다.³⁾ 2014년 3월 6일, California 주 북부지구 지방법원은 삼성전자의 특허침해, 디자인 특허침해, 트레이드 드레스 침해를 인정하고는, 특허침해에 대하여 1억4천9백만 달러, 디자인 특허침해에 대하여 3억9천9백만 달러, 트레이드 드레스 침해에 대하여 3억8천2백만 달러의 손해배상액을 산정하였다.⁴⁾ 2015년 5월 18일, 연방 순회항소법원은 i) 지방법원의 트레이드 드레스에 대한 삼성전자의 침해 판결을 파기하였지만, ii) 지방법원의 실용특허에 대한 삼성전자의 침해 판결과 그로 인한 1억4천9백만 달러의 손해배상액 산정판결을 확정하였고, iii) 지방법원의 세 개의 디자인

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., No. 15-777 (Dec. 6, 2016).

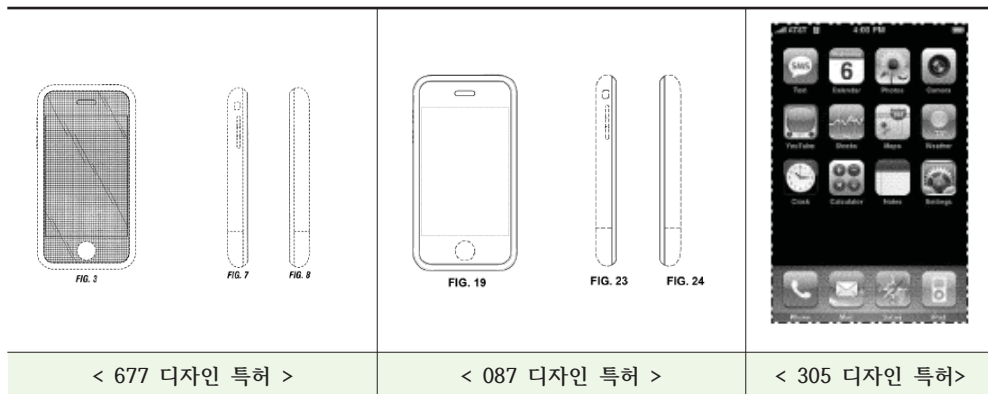
2) 35 U.S.C. § 289. Additional remedy for infringement of design patent. Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any **article of manufacture** to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of **his total profit**, but not less than \$250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties. Nothing in this section shall prevent, lessen, or impeach any other remedy which an owner of an infringed patent has under the provisions of this title, but he shall not twice recover the profit made from the infringement.

3) Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., et al., No. 11-CV-01846-LHK (N.D.Cal. Apr. 15, 2011); 2011년 4월 5일에 Apple 사가 삼성전자를 상대로 제기한 소송을 흔히 삼성전자와 Apple 사간의 “제1차 소송”이라고 부른다.

4) 항소에서 삼성전자는 특허침해, 디자인 특허침해, 트레이드 드레스 침해에 대한 지방법원 판결의 파기와 각각에 대한 손해배상액 산정 판결의 파기를 주장하였다.

특허, 즉 677 디자인특허, 087 디자인특허, 305 디자인특허⁵⁾에 대한 삼성전자의 침해 판결과 그로 인한 3억9천9백만 달러의 손해배상액을 확정하였다.⁶⁾ 2015년 12월 18일, 삼성전자는 이러한 연방순회항소법원 판결에 대하여, 당해사건에서의 스마트폰과 같이, 침해제품에 디자인특허로 보호되는 장식적인 부분(ornamental features)과 디자인특허로 보호되지 않은 비장식적인 부분(non-ornamental features)이 함께 포함되어 있는 경우에는, 당해 디자인특허의 보호범위는 장식적인 부분으로 제한되어야 한다는 법률상의 문제와 디자인침해로 인한 손해배상액은 미국 특허법 제289조가 명문으로 규정하는 침해자의 전체 이익액(infringer's total profit)을 근거로 산정되어야 하는 것이 아니라, 전체 침해제품에서 당해 디자인특허가 기여하는(attributable) 부분을 평가하여 이 부분을 근거로 산정되어야 한다는 법률상의 문제를 제기하면서, 연방대법원에 이송명령(certiorari)을 신청하였다.⁷⁾ 2016년 3월 21일, 미국 연방대법원은 삼성전자가 제기한 두 가지 법률상의 문제 중에서, 당해 상고심에서는 후자의 문제만 판단한다고 언급하면서, 삼성전자의 이송명령신청을 받아들였다.⁸⁾ 이후 2016년 10월 11일 연방대법원은 상고심 구두심리(oral argument)를 개최하였고, 구두심리에서 삼성전자는 당해사건에서는 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article

- 5) 아래 도면에서 보듯이, i) 677 디자인특허(U.S. Design Patent No. D618,677)는 아이폰 액정화면(front face)에 둥근 모서리(rounded corner)를 가진 검은색 사각형 테두리(black rectangular)에 대한 것이고, ii) 087 디자인 특허(U.S. Design Patent No. D593,087)는 아이폰 액정화면(front face)에 둥근 테두리(rounded corner)와 솟은 테(raised rim)를 가진 사각형 테두리(rectangular)에 대한 것이며, iii) 305 디자인 특허(U.S. Design Patent No. D604,305)는 검정색 스크린(black screen)에 격자 형태로(grid) 16개의 색상이 있는 애플리케이션을 배열한 것이다.



- 6) Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., 786 F.3d 983, 1002 (Fed. Cir. 2015); Samsung Electronics, No. 15-777, at 4. 연방대법원은 지방법원이 손해배상액으로 산정한 3억9천9백만 달러는 삼성전자가 Apple 사의 디자인특허를 침해한 스마트폰 제품의 판매로 인하여 획득한 전체 이익액(entire profit)을 근거로 산정된 것으로서, 연방순회항소법원은 삼성전자의 주장, 즉 자신의 전체 이익액은 전체 침해제품(entire infringing product)인 스마트폰 제품이 아니라, 침해하는 “article of manufacture”, 즉 스마트폰 제품의 스크린(screen) 혹은 케이스(case)로 제한되어야 한다는 주장을 배척하였고, 그 이유에 대하여 삼성전자의 스마트폰 제품의 내부(innards)는 외부(shells)와 분리되어 일반적인 구매자들에게 판매되지 않기 때문에, 당해사건에서 손해배상액의 산정을 제한하는 것은 인정되지 않는다고 설명하였다고 언급하였다.

7) 이에 대한 자세한 내용은 2016년 1월 13일에 IP-NAVI에 업로드 된 IP-INSIGHT를 참조하기 바란다.

8) 이에 대한 자세한 내용은 2016년 5월 9일에 IP-NAVI에 업로드 된 IP-INSIGHT를 참조하기 바란다.

of manufacture”를 당해 디자인특허가 적용되어 있는 제품, 즉 전체 스마트폰 제품의 일부 부분(part) 혹은 부품(component)으로 한정하여 해석하여야 한다고 주장하였다.⁹⁾

III. 연방대법원 판결

삼성전자와 Apple 사간의 제1차 소송 상고심의 판결문은 Stomayor 대법관이 작성하였고, 대법관 중 현재 공석인 1인의 대법관을 제외하고,¹⁰⁾ 대법관 8인의 전원 일치 의견으로 삼성전자의 주장을 받아들였다.¹¹⁾ 즉 연방대법원은 스마트 폰과 같이 많은 수의 부품이 포함된 제품(multicomponent product)에서는, 미국 특허법 제289조에 근거하여 디자인특허의 침해로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서 “article of manufacture”는 반드시 소비자에게 판매되는 최종 완제품(end product)으로 해석되어야 할 필요는 없고, 그 최종 완제품의 부품(component)으로도 해석될 수 있다고 명시적으로 판시하였다.¹²⁾

IV. 연방대법원 판시사항

우선 연방대법원은 미국 특허법 제289조 규정의 의미를 언급하면서, 삼성전자와 Apple 사간의 제1차 소송에서의 연방순회항소법원 판결은 미국 특허법 제289조의 취지에 부합하지 않는다고 판시하였다.¹³⁾ 즉 연방대법원은 ① 미국 특허법 제289조는 디자인특허침해행위에 대하여 손해배상액을 산정하는 규정으로서, “당해 디자인특허가 구체화된 제품(article of manufacture)”을 제조, 판매하는 자는, 디자인특허침해행위로 획득한 전체이익액(total profit)을 디자인특허권자에게 손해배상액으로 지급할 책임이 있다고 규정하고 있고, ② 특히 디자인특허침해행위에는 두 가지 유형이 있는데, 우선 하나의 유형은 “식사용 접시(dinner plate)”와 같이 “하나의 부품으로 된 제품(single component product)”에 대한 사건으로서, 이러한 사건에서는 당해 디자인특허가 적용된 제품이 “article of manufacture”에 해당하고, ③ 그리고 다른 하나의 유형은 “부엌용 오븐(kitchen oven)”과 같이 “다양한 부품으로 구성된 제품

9) 이에 대한 자세한 내용은 2016년 10월 26일에 IP-NAVI에 업로드 된 IP-INSIGHT를 참조하기 바란다.

10) 미국 연방대법원 대법관은 9인으로 구성되어 있다. 지난 2016년 2월 13일, Scalia 대법관이 사망한 이후, 후임 대법관이 임명되지 못하였기 때문에, 현재 연방대법원 대법관은 8인이다.

11) Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., No. 15-777, Syllabus, at 2 (Dec. 6, 2016).

12) Samsung Electronics, No. 15-777, Syllabus, at 1.

13) Samsung Electronics, No. 15-777 at 1, 5. 연방대법원은 미국 특허법 제289조는 디자인특허권자에게 디자인특허침해자가 디자인특허침해행위로 인하여 획득한 전체 이익액(total profit)에 근거하여 산정한 손해배상액의 회복을 허락하는 규정으로서, 여기서 “total”이라는 단어의 의미는 American Heritage Dictionary 1836 (5th ed. 2011)에 의하면, “전부(all)”를 의미한다고 강조하였다. 따라서 연방대법원은 현행 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 침해자에게 책임이 있다고 하는 “전체 이익액(total profit)”은 당해 디자인특허가 적용된 “article of manufacture”의 생산, 판매로 인하여, 침해자가 획득한 “모든 이익액(all the profit)”을 의미하는 것이라고 강조하였다.

(multicomponent product)”에 대한 사건으로서, 이러한 사건에서 디자인특허가 적용된 제품을 특정하는 것은 아주 어려운 일(difficult task)이라고 언급하였다.¹⁴⁾ 특히 연방대법원은 당해사건은 스마트폰 제품에 대한 디자인특허 침해사건으로서, 연방순회항소법원은 미국 특허법 제289조에 근거하여 디자인특허의 침해를 이유로 손해배상액을 산정함에 있어서, 소비자들이 스마트폰의 부품(components)만을 독자적으로(separately) 구매할 수 없다는 이유로, “article of manufacture”를 전체 스마트폰(entire smartphone) 제품으로 특정하였는데, 이러한 연방순회항소법원의 해석은 특허법 제289조의 취지에 부합하지 않는다고 판시하였다.¹⁵⁾

이어서 연방대법원은 미국 특허법 제289조와 관련하여 디자인특허침해에 의한 손해배상액의 산정의 역사에 대하여 언급하였다.¹⁶⁾ 우선 연방대법원은 i) 1885년 당시에 시행되었던 미국 특허법은 디자인특허권자가 디자인특허침해로 인하여 발생한 실제 손해액(actual damages)을 손해배상으로 받을 수 있도록 규정하였음에도 불구하고,¹⁷⁾ ii) 1885년 Dobson v. Hartford Carpet Co. 판결¹⁸⁾에서, 하급심법원은 당해 디자인특허가 전체제품인 “카펫(carpet)”에 기여한(contribute) “가치(value)”가 아니라, 당해 디자인특허가 포함된 “카펫”의 생산과 판매로 인하여 침해자가 획득한 “전체 이익액(entire profit)”에 근거하여 손해배상액을 산정하였지만,¹⁹⁾ iii) 자신은 하급심법원의 손해배상액 산정 판결을 파기하면서, 당시의 특허법 규정을 카펫의 다른 면(other aspects)에 기인한 것이 아닌, 당해디자인특허에 “기인한(due to)” 이익에 대한 증명을 디자인특허권자에게 요구하는 것으로 해석하였고,²⁰⁾ iv) 결국 당시의 특허법 규정을 근거로 하여 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 제한하였다고 언급하였다.²¹⁾ 다음으로 연방대법원은 ① 1887년 미국 의회는 연방대법원의 1885년 Dobson 판결 결과에 대응하기 위하여, 디자인특허침해로 인한 손해배상액 산정규정을 개정하였고,²²⁾ ② 이 특허법 개정규정은 디자인특허침해자는 250 달러 혹은 당해 디자인특

14) Samsung Electronics, No. 15-777 at 1.

15) Samsung Electronics, No. 15-777 at 1.

16) Samsung Electronics, No. 15-777 at 2-3. 그리고 연방대법원은 ① 오랜 시간 동안 미국 연방 특허법은 특정 제품에 대한 디자인을 발명한 자에게 디자인특허를 부여하여 왔고(Patent Act of 1842, §3, 5 Stat. 543-544), ② 미국 특허법 제171조(a)에 의하면, 디자인특허의 보호는 “article of manufacture”에 대한 새롭고(new), 독창적이며(original), 장식적인(ornamental) 디자인에 주어지며, ③ 디자인특허는 당해디자인특허가 적용된 제품의 특징적인 외관(distinctive appearance)에 대하여 인정되고(Gorham Co. v. White, 14 Wall. 511, 525 (1872)), ④ 자신은 일반적인 관찰자의 시각(eye of an ordinary observer)에서, 구매자들이 제품을 구입할 때 기울이는 일반적인 주의력을 기준으로, 두 디자인이 실질적으로 같은 것(substantially the same)이라면, 당해 디자인특허는 침해되었다고 설명하였다고(Gorham Co. v. White, 14 Wall. 511, 528 (1872)), 언급하였다.

17) Samsung Electronics, No. 15-777 at 2. Rev. Stat. § 4919.

18) Dobson v. Hartford Carpet Co., 114 U.S. 439 (1885).

19) Samsung Electronics, No. 15-777 at 2. 연방대법원은 Dobson v. Hartford Carpet Co., 114 U.S. 439, 443 (1885) 판결을 인용하였다.

20) Samsung Electronics, No. 15-777 at 2. 연방대법원은 Dobson v. Hartford Carpet Co., 114 U.S. 439, 444 (1885) 판결을 인용하였다.

21) Samsung Electronics, No. 15-777 at 2. 연방대법원은 자신의 또 다른 선례인 1886년 Dobson v. Dornan, 118 U. S. 10, 17 (1886) 판결을 인용하면서, 이 판결에서 자신은 원고가 디자인특허의 침해로 인한 손해배상을 획득하려면, 침해 디자인특허의 사용에 기인한(attribute) 침해자의 이익액(profits) 혹은 원고의 손해액(damages)을 증명하여야 한다고 판시하였다고 언급하였다.

허가 적용된 “article of manufacture”의 생산, 판매로 인하여 획득한 전체이익(total profit)에 대하여 책임을 진다고 규정하였으며,²³⁾ ③ 최종적으로 1952년 특허법을 개정하면서, 이 규정을 미국 특허법 제289조에 규정하였다고 언급하였다.²⁴⁾

그리고 연방대법원은 미국 특허법 제289조에 근거하여 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 산정하는 방법은 “두 단계(two-seps)”로 이루어지는데, 첫 번째 단계는 당해 디자인특허가 적용된 “article of manufacture”를 확정하는 것이고, 두 번째 단계는 “article of manufacture”에 근거하여 침해자가 획득하였던 “전체 이익액(total profit)”을 산정하는 것이라고 언급하였다.²⁵⁾ 이어서 연방대법원은 이 사건의 핵심적인 문제는 “article of manufacture”라는 용어의 적용범위(scope)에 대한 것으로서, 특히 이 문제는 많은 부품을 포함하는 제품(multicomponent product)과 관련된 사건에서, 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”가 항상 소비자에게 판매되는 최종제품(end product)이어야 하는가, 아니면 그 최종제품의 부품(component)일 수도 있는가에 대한 문제라고 강조하였다.²⁶⁾ 결국 연방순회 항소법원은 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”는 소비자에게 판매되는 최종제품뿐만 아니라, 그 최종제품의 부품도 포함되는 것으로 해석될 수 있다고 명시적으로 판시하였다.²⁷⁾

그 이유에 대하여 연방대법원은 다음과 같이 설명하였다.²⁸⁾ 첫째, 연방대법원은 i) “article of manufacture”는 사전적으로 넓은 의미(broad meaning)를 가지는 것으로서, 사전적인 정의에 의하면 “article”이라는 단어는 단지 “특정의 물건(particular thing)”을 의미하고, 또한 “manufacture”이라는 단어는 인간의 손(hand) 혹은 기계(machine)에 의하여 원재료(raw materials)를 사용에 적합한 물건(articles)으로 전환시키는 것을 의미하며, ii) 결국 “article of manufacture”는 단순히 인간의 손 혹은 기계에 의하여 만들어진 어떤 것(thing made by hand or machine)을 의미하기 때문에, iii) “article of manufacture”이라는 용어는 소비자에게 판매되는 제품(product sold to a consumer)과 그 제품의 부품(component of that product)도 포함하는 것으로 충분히 넓게 해석될 수 있다고 설명하였다.²⁹⁾ 둘째, 연방대법원은

22) Samsung Electronics, No. 15-777 at 2. S. Rep. No. 206, 49th Cong., 1st Sess., 1-2 (1886); H. R. Rep. No. 1966, 49th Cong., 1st Sess., 1-2 (1886).

23) Samsung Electronics, No. 15-777 at 2-3. 또한 연방대법원은 이 개정규정은 디자인특허가 적용된 “article of manufacture”를 제조, 판매하는 행위를 위법한(unlawful) 행위라고 규정하였다고 언급하였다(§1, 24 Stat. 387).

24) Samsung Electronics, No. 15-777 at 3. 66 Stat. 813.

25) Samsung Electronics, No. 15-777 at 5.

26) Samsung Electronics, No. 15-777 at 5. 연방대법원은 전자의 해석에 의한다면 특허권자는 항상 최종제품에 대한 침해자의 전체이익에 대하여 손해배상을 받을 수 있고, 후자의 해석에 의한다면 특허권자는 최종제품의 부품(component)에 대한 침해자의 전체이익에 대하여도 손해배상을 받을 수 있다고 지적하였다.

27) Samsung Electronics, No. 15-777 at 6.

28) Samsung Electronics, No. 15-777 at 6-7.

29) Samsung Electronics, No. 15-777 at 6. 특히 연방대법원은 1885년에 발간된 J. Stormonth, A Dictionary of the English Language 53, 589 (1885) 사전과 2011년에 발간된 American Heritage Dictionary 101, 1070 (5th ed. 2011) 사전을 인용하였다. 그리고 연방대법원은 제품의 부

“article of manufacture”를 소비자에게 판매되는 최종제품과 그 최종제품의 부품도 포함하는 것으로 넓게 해석하는 것이 미국 특허법 제171조(a)³⁰⁾에 부합한다고 설명하였다.³¹⁾ 즉 연방대법원은 미국 특허법 제171조(a)는 디자인특허의 대상적격이 인정되기 위해서는, “article of manufacture”에 대한 새롭고(new), 독창적이며(original), 장식적인(ornamental) 디자인이 존재하여야 한다고 규정하고 있는데, 미국 특허청과 법원들은 이 규정이 언급하고 있는 “article of manufacture”을 많은 부품을 포함하는 제품(multicomponent product)의 부품으로 확장하여 해석하는 것을 인정하였다고 강조하였다.³²⁾ 셋째, 연방대법원은 “article of manufacture”에 대한 이러한 확장적인 해석방법이 미국 특허법 제101조³³⁾에도 부합한다고 설명하였다.³⁴⁾ 즉 연방대법원은 ① 미국 특허법 제101조는 “새롭고(new), 유용한(useful) 제품(manufacture), 또는 새롭고 유용한 개량발명(improvement)”은 특허를 받을 수 있다는 것을 규정하고 있는데,³⁵⁾ ② 자신의 선례인 1980년 Diamond v. Chakrabarty 판결³⁶⁾에서, 자신은 미국 특허법 제101조가 규정하고 있는 “manufacture”라는 용어는 인간의 노동력 혹은 기계에 의하여, 원재료 혹은 준비된 재료에 새로운 형태(form), 품질(qualities), 속성(properties), 혹은 조합(combinations)을 투여함으로써, 원재료 혹은 준비된 재료로부터 사용할 수 있는 제품을 생산하는 것을 의미한다고 판시하였는데,³⁷⁾ ③ 결국 이러한 넓은 용어(broad term)는 기계 그 자체로부터 개별적으로 분

품 또한 제품 그 자체(no less than the product itself)에 해당되고, 인간의 손 혹은 기계에 의하여 만들어진 것이라고 강조하였다. 나아가 연방대법원은 부품은 더 큰 제품(larger product)속에 포함될(integrated) 수 있는데, 이 경우에 부품은 “article of manufacture”의 범위 밖으로 제외되지 않는다고 지적하였다.

30) 35 U.S.C. § 171(a) In general. Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

31) Samsung Electronics, No. 15-777 at 6.

32) Samsung Electronics, No. 15-777 at 6-7. 연방대법원은 Ex parte Adams, 84 Off. Gaz. Pat. Office 311 (1898) 판결을 인용하면서, 당해판결에서 미국 특허청은 움직이는 부품(moving parts)을 가지는 기계 혹은 구조를 만들기 위한, 특정의 모양을 가진 몇 개의 “articles of manufacture”는 디자인특허로서 개별적으로 특허를 받을 수 있다고 판시하였다고, 언급하였다. 그리고 연방대법원은 Application of Zahn, 617 F. 2d 261, 268 (C.C.P.A. 1980) 판결을 인용하면서, 당해판결에서 관세 특허항소법원은 미국 특허법 제171조는 “articles of manufacture”에 대한 장식적인 디자인을 특허를 받을 수 있다고 규정하고 있고, 또한 당해 디자인이 디자인특허를 받으려면 당해 디자인이 일부의 제품(some articles)에 화체되어야 하는데, 당해 특허법 규정은 디자인특허를 받을 수 있는 제품을 완벽한 제품(complete articles), 별개의 제품(discrete articles), 혹은 개별적으로 판매되는 제품(separately sold articles)으로 제한하지 않는다고 판시하였다고, 언급하였다.

33) 35 U.S.C. § 101. Inventions patentable. Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

34) Samsung Electronics, No. 15-777 at 7.

35) Samsung Electronics, No. 15-777 at 7. 연방대법원은 8 D. Chisum, Patents §23.03[2], pp. 23-12 to 23-13 (2014)을 인용하면서, Chisum 교수가 미국 특허법 제171조가 규정하는 “article of manufacture”는 미국 특허법 제101조가 규정하는 “manufacture”로 고려되는 것을 포함한다고 강조하였다고, 언급하였다.

36) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).

37) Samsung Electronics, No. 15-777 at 7. 연방대법원은 Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308 (1980) 판결을 인용하였다.

리될 수 있는 기계의 부분(parts)도 포함한다고 언급하였다.³⁸⁾

따라서 연방대법원은 연방순회항소법원이 소비자들이 침해제품인 스마트폰 제품과 별도로(separately) 부품을 구입할 수 없기 때문에, 스마트폰 제품의 부품이 “article of manufacture”에 해당하지 않는다는 이유로, “article of manufacture”를 소비자에게 판매되는 최종제품을 의미하는 것으로 좁게 해석(narrower reading)한 것은 미국 특허법 제289조의 취지에 부합하지 않는다고 판시하였다.³⁹⁾ 나아가 연방대법원은 “article of manufacture”이라는 용어는 소비자에게 판매되는 최종제품뿐만 아니라 “개별적으로 판매되는가의 여부에 관계없이(whether sold separately or not), 그 최종부품의 부품도 포함할 정도로 충분히 넓게(broad enough) 해석된다고 강조하면서, “article of manufacture”를 소비자에게 판매되는 최종제품만을 의미하는 것으로 해석하는 것은 지나치게 좁은(too narrow) 해석이라고 비판하였다.⁴⁰⁾

이에 덧붙여 연방대법원은 양 당사자들이 이 사건에서 “article of manufacture”가 지칭하는 것이 스마트폰인지, 아니면 스마트폰의 특정 부품인지의 여부에 대하여 확정하여 달라고 요구하고 있지만, 즉 양 당사자들은 미국 특허법 제289조에 근거하여 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법에 대한 첫 번째 단계(first step)에서 관련 “article of manufacture”를 특정할 수 있는 기준(test)을 실시하여 달라고 요구하고 있지만, 미국 정부가 법정조언자(amicus curiae)로서 이 기준에 대한 내용을 언급하였다고 하더라도, 삼성전자와 Apple 사가 이 기준에 대한 내용을 전혀 언급하지 않았기 때문에, 이 기준에 대한 언급을 하지 않고, 환송심에서 연방순회항소법원으로 하여금 이 기준에 답하도록 한다고 판시하였다.⁴¹⁾ 최종적으로 연방대법원은 이 사건에 대한 연방순회항소법원 판결을 파기하고, 자신의 견해에 부합하여 앞으로의 절차를 진행하도록 연방순회항소법원으로 환송한다고 판결하였다.⁴²⁾

V. 대상판결의 의미

대상판결은 연방대법원의 1894년 *Dunlap v. Schofield* 판결⁴³⁾이 선고된 이후,

38) Samsung Electronics, No. 15-777 at 7. 연방대법원은 1 W. Robinson, *The Law of Patents for Useful Inventions* §183, p. 270 (1890)을 인용하였다.

39) Samsung Electronics, No. 15-777 at 7-8. 연방대법원은 Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., 786 F.3d 983, 1002 (Fed. Cir. 2015) 판결을 인용하면서, 연방순회항소법원은 삼성전자의 스마트폰 제품의 내부(innards)는 소비자에게 명백하게 “article of manufacture”로 판매되는 외부(shell)와 분리되어 판매되지 않는다는 이유로, 스마트폰 제품의 부품을 근거로 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 산정하는 것을 배척하였다고 언급하였다. 그리고 연방대법원은 *Nordock, Inc. v. Systems Inc.*, 803 F.3d 1344, 1355 (Fed. Cir. 2015) 판결을 인용하면서, 이 판결에서 연방순회항소법원은 “lip and hinge plate”가 “leveler”와 결합되어 있고, 또한 “lip and hinge plate”가 하나의 독립된 단위로서 “leveler”와 분리되어(separately) 판매되지 않는다는 이유로, “lip and hinge plate”에 근거하여 손해배상액을 산정하는 것을 배척하였다고, 언급하였다.

40) Samsung Electronics, No. 15-777 at 8.

41) Samsung Electronics, No. 15-777 at 8. 연방대법원은 당사자에 의한 적절한 언급이 없기 때문에, 미국 특허법 제289조의 첫 번째 단계(first step)를 판단할 수 있는 기준(test)을 명시적으로 채택하기를 거부한다고 언급하였다.

42) Samsung Electronics, No. 15-777 at 8-9.

122년 만의 디자인특허사건에 대한 연방대법원 판결로서의 의의가 있다. 특히 대상판결을 통하여 연방대법원은 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”가 소비자에게 판매되는 최종 완제품(end product)뿐만 아니라, 최종 완제품의 부품(component)도 포함하는 것으로 해석될 수 있다고 명시적으로 선언함으로써, “다수의 부품으로 구성된 제품(multicomponent product)”에서 일부(part) 혹은 부품(component) 디자인특허가 침해된 경우에, 그 전체제품이 아니라 일부 혹은 부품에 대한 침해자의 전체 이익액(total profit)을 근거하여 손해배상액이 산정될 수 있는 여건을 마련하였다. 대상판결의 연방대법원의 판시사항에 의하면, 스마트폰과 같이 약 250,000 개의 실용특허와 디자인특허를 포함하고 있는 제품에서, 일부의 디자인특허가 침해되었다는 이유로, 최종완제품에 대한 침해자의 전체 이익액을 기준으로 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 더 이상 산정하지 않을 수 있게 되었기 때문에, 그 동안 많은 지적재산권 학자들이 지적하여왔던 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “침해자의 전체 이익액(infringers’ total profit)”을 둘러싼 문제점을 해결할 수 있게 되었다.⁴⁴⁾

2015년 12월 14일, 삼성전자가 연방대법원에 이송명령을 신청할 때에는, 이 사건 스마트폰 제품과 같이 디자인특허에 의하여 보호되는 디자인과 디자인특허에 의하여 보호되지 않는 디자인이 침해제품에 함께 포함되어 있는 경우에, 디자인침해로 인한 손해배상액은 미국 특허법 제289조가 명문으로 규정하고 있는 침해자의 전체 이익액(total profit)을 근거로 산정되어야 하는 것이 아니라, 전체 침해제품에서 당해 디자인특허가 기여하는(attributable) 가치를 평가하여 이 부분을 근거로 산정되어야 한다는 문제를 제기하였고,⁴⁵⁾ 2016년 3월 21일 연방대법원은 이 문제에 대한 이송명령신청을 받아들였다. 그러나 삼성전자는 2016년 10월 11일에 개최된 상고심의 구두변론에서 이러한 소송전략을 바꾸어, 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”가 전체 침해제품의 일부 혹은 부품을 포함하는 것으로 해석될 수 있다고 주장하였다. 특히 삼성전자의 양 주장의 차이점은 이송명령신청서에서의 주장은 실용특허(utility patent)에서 판례법으로 채택되고 있는 전체시장가치의 원칙(Entire Market Value Rule)과 할당원칙(Appportionment Rule)을 디자인특허에서도 적용되어야 한다는 것으로서, 결과적으로는 미국 특허법 제289조 규정이 현대의 특허법 규정으로는 적절하지 않다는 사고에 기초하고 있지만, 이에 비하여 상고심 구두변론에서의 주장은 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”는 최

43) Dunlap v. Schofield, 52 U.S. 244 (1894).

44) Brief Amici Curiae of 37 Intellectual Property of Petition for Certiorari, at 13-14. 37명의 지적재산권 교수를 대표한 Lemley 교수는 amicus brief를 통하여 미국 특허법에는 특허침해에 대한 손해배상액의 산정방법으로 할당원칙(apportionment rule)이 있다는 것을 강조하면서, 당해사건 계쟁제품인 스마트폰(smart phone)에는 약 250,000개의 특허가 포함되어 있는데, 단지 3개의 디자인특허가 침해되었다는 이유로 삼성전자가 스마트폰을 판매함으로써 취득한 전체이익(total profit)을 근거로 손해배상액을 산정하는 것은, 스마트폰에 포함되어 있는 기능적인 특징들(functional features) 중 어느 것도 스마트폰의 가치에 기여하지 않는다고 판단하는 것으로서, 이러한 판단은 최근의 현대세계(modern world)에서는 받아들일 수 없는 명제(ludicrous proposition)라고 비판하였다.

45) Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., No. 15-777 (Dec. 14, 2015).

종 완제품뿐만 아니라 그 최종 완제품의 부품에 대하여도 확장하여 해석될 수 있다는 것으로서, 결과적으로는 미국 특허법 제289조 규정의 위헌성의 여부에 대해서는 전혀 문제를 삼고 있지는 않다는 것이다. 결국 연방대법원은 상고심 구두변론에서의 삼성전자의 주장을 받아들임으로써, 미국 특허법 제289조의 위헌성에 대하여 문제를 삼지 않으면서도, 환언하면 이 규정이 미국 의회가 제정한 합헌적인(constitutional) 규정이라는 전제하에, 미국 특허법 제289조가 규정하고 있는 디자인특허침해로 인하여 침해자가 획득한 전체 이익액에 근거하여 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 산정하는 방법과 관련된 문제점은 “article of manufacture”이라는 표현을 부품에까지 확장하여 해석함으로써 해결될 수 있다는 법리를 선택하였다. 이러한 연방대법원의 논리는 미국 특허법 제289조의 위헌성여부를 문제 삼지 않으면서도, 이 규정과 관련된 문제점을 효율적으로 해결할 수 있는 방법을 제시하였다고 평가할 수 있다.

VI. 대상판결의 시사점

2011년 4월 5일 Apple 사가 삼성전자를 상대로 자신의 실용특허(utility patent), 디자인특허(design patent), 트레이드 드레스(trade dress)를 침해하였다는 이유로 California 주 북부지구 지방법원에 소송을 제기함으로써, 삼성전자와 Apple 사간의 세기의 특허전쟁(Patent War)은 시작되었다.⁴⁶⁾ 이후 2012년 2월 8일 Apple 사가 삼성전자를 상대로 자신의 5개의 실용특허를 침해하였다는 이유로, California 주 북부지구 지방법원에 또 다른 소송을 제기하였다.⁴⁷⁾ 대상판결이 선고되기 전인 2015년 5월 18일, 제1차 소송 항소심에서 연방순회항소법원은 지방법원이 3억8천2백만 달러의 손해배상액을 산정한 트레이드 드레스에 대한 침해판결을 파기하였지만, 실용특허 침해와 디자인특허침해를 확정하고, 나아가 그로 인한 손해배상액을 확정하였기 때문에, Apple 사는 지방법원이 실용특허침해와 디자인특허침해를 이유로 산정한 5억4천8백만 달러의 손해배상액을 획득하였다.⁴⁸⁾ 또한 제2차 소송에서 Apple 사는 지방법원으로부터 5개의 실용특허 중 3개의 실용특허침해를 이유로 1억1천9백6십2만5천 달러의 손해배상액을 선고받았지만,⁴⁹⁾ 2016년 2월 26일 항소심에서 연방순회항소법원은 3개의 실용특허에 대한 삼성전자의 특허침해판결을 파기하였다.⁵⁰⁾ 그러나 2016년 10월 17일 항소심 전원합의체(En Banc)는 제2차 소송의 항소심 판결을 다시 파기함으로써, 지방법원 판결을 확정하였다.⁵¹⁾ 2015년 12월 14일 삼성전자는 제1차 소송에

46) Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., No. 11-CV-01846-LHK (N.D.Cal. Apr. 15, 2011).

47) Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., No. 12-CV-00630-LHK (N.D.Cal. Feb. 8, 2011); 이 소송을 흔히 Apple 사와 삼성전자간의 “제2차 소송”이라고 한다.

48) Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015).

49) 제2차 소송에서 삼성전자는 자신의 세 개의 특허의 침해를 이유로 반소를 제기하여, 한 개의 특허침해를 이유로 1십5만4천8백 달러의 손해배상액을 선고받았다. 제2차 소송의 자세한 경과에 대해서는 2016년 6월 2일 IP-NAVI에 업로드된 IP-INSIGHT를 참조하기 바란다.

50) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Case Nos. 2015-1171, 2015-1195, 2015-1994 (Fed. Cir. Feb. 26, 2016).

대하여 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법이 정당하지 않다는 이유로 연방대법원에 이송명령신청(certiorari)을 하였고, 2016년 3월 21일 연방대법원은 삼성전자의 이송명령신청을 받아들였으며, 최종적으로 2016년 12월 6일 연방대법원은 제1차 소송에 대한 상고심 판결을 선고하였다.⁵²⁾ 그리고 현재 삼성전자는 제2차 소송의 항소심 전원합의체 판결에 대하여 연방대법원에 이송명령신청을 할 계획에 있다.⁵³⁾

이상에서 살펴보았듯이, 제1차 소송의 경우 2011년 4월 5일 소가 제기된 이후부터 2016년 12월 6일 연방대법원 판결이 판시되기까지, 약 5년 이상의 기간이 소요되었다. 또한 제2차 소송의 경우 2012년 2월 8일 소가 제기된 이후부터 현재까지 약 4년 이상의 기간이 소요되었다. 결국 제1차 소송이 제기된 이후 현재까지 5년 이상의 기간이 소요되었음에도, 삼성전자와 Apple 사간의 세기의 특허전쟁은 여전히 진행 중에 있다. 특히 제1차 소송에 대한 연방대법원 판결이 선고되었다고 하더라도, 제1차 소송이 종료국면에 이른 것이 아니다.⁵⁴⁾ 그 이유는 연방대법원이 대상판결에서 스마트폰과 같이 많은 수의 부품을 포함하는 제품(multi-component product)에서 침해디자인특허가 구체화된 “article of manufacture”를 특정하는 방법에 대하여 실시하지 않았기 때문이다.⁵⁵⁾ 즉 연방대법원이 대상판결에서 언급한 미국 특허법 제289조에 근거하여 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 산정하는 방법인 “two-step test” 중 첫 번째 단계를 판단하는 방법에 대하여 구체적으로 판시하지 않으면서, 이후의 환송심에서 연방순회항소법원으로 하여금 이 부분에 대하여 판단하도록 하였기 때문이다.⁵⁶⁾ 그 이유에 대하여 연방대법원은 삼성전자와 Apple 사가 많은 수의 부품을 포함하는 제품에서 침해디자인특허가 구체화된 “article of manufacture”를 특정하는 방법에 대하여 언급하지 않았다고 설명하였다.⁵⁷⁾

다만 2016년 10월 11일에 개최되었던 제1차 소송에 대한 연방대법원의 구두심리(oral argument)에서, 미국 법무부 차관보 Brian H. Fletcher는 미국 특허법 제289조가 규정하는 “article of manufacture”의 특정방법에 대한 기준으로 “four-factor test”를 제시하였다. Fletcher는 i) 당해 디자인특허의 청구범위(scope), ii) 전체제

51) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Case Nos. 2015-1171, 2015-1195, 2015-1994 (Fed. Cir. Oct. 7, 2016).

52) Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., No. 15-777 (Dec. 6, 2016).

53) <http://news1.kr/articles/?2851130> (2016년 12월 22일 13시 30분 방문).

54) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=966affba-e2ac-4f56-931b-e60f85308ea6> (2016년 12월 22일 14시 방문). 2016년 12월 6일 연방대법원은 디자인특허의 침해로 인한 손해배상액의 산정방법의 문제에 대하여 보기 드문 만장일치(rare unanimous decision)의 의견을 개진하였고, 이로써 삼성전자와 Apple 사간의 스마트폰에 대한 법적인 여정(legal odyssey)은 지속된다. ; <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=574a2291-7b78-44fe-8301-1f438e95dceb> (2016년 12월 22일 14시 20분 방문). 연방대법원의 판결은 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정문제에 대한 끝(end)이 아니라, 시작(beginning)이다.

55) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ff8634fc-ccae-40d3-b869-912d7196631d> (2016년 12월 22일 14시 30분 방문). 연방대법원은 특정의 사건에서 “article of manufacture”를 판단하는 방법에 대한 기준(test)을 제시하지 않았다.

56) Samsung Electronics, No. 15-777 at 1, 8-9. 특히 대상판결의 판결문을 작성한 Sotomayor 대법관은 많은 수의 부품을 포함하는 제품과 관련된 사건에서 당해 디자인특허가 적용된 “article of manufacture”를 특정하는 것은 “어려운 일(difficult task)”이라고 강조하였다.

57) Samsung Electronics, No. 15-777 at 8.

품에서 당해 디자인특징의 상대적인 두드러짐(relative prominence), iii) 당해 디자인특징이 전체제품에서 개념적으로 구분될 수 있는가(conceptually distinct)의 여부, vi) 당해 디자인특허와 전체제품에서의 나머지부분 사이의 물리적인 관계(physically relationship)라는 네 가지 요소에 근거하여, “article of manufacture”를 특정할 수 있다고 언급하였다. 환송심에서 연방순회항소법원이 Fletcher가 제시한 “four-factor test”를 “article of manufacture”의 특정방법에 대한 기준으로 채택할 것인지의 여부는 명확하지 않지만, 연방대법원의 상고심에서 미국 법무부 차관보가 하는 역할의 중요성을 고려한다면,⁵⁸⁾ Fletcher가 제시한 “four-factor test”가 채택될 가능성이 상당히 높다고 생각된다. 실제로 구두심리에서 삼성전자와 Apple 사는 “article of manufacture”의 특정방법에 대한 기준으로 “four-factor test”를 채택하는 것에 동의하기도 하였다.

결국 환송심에서 연방순회항소법원은 삼성전자와 Apple 사가 별도로 제시하는 기준의 타당성을 고려한 후에, 많은 수의 부품을 포함하는 제품에서 침해디자인특허가 구체화된 “article of manufacture”를 특정하는 방법에 대하여 가장 적절한 기준(proper standard)을 채택할 것으로 예상된다.⁵⁹⁾ 연방순회항소법원은 대상판결에서의 연방대법원 지침대로 “article of manufacture”의 특정방법에 대한 기준을 채택한 후, 지방법원이 산정하였던 3억9천9백만 달러의 손해배상액을 파기할 것이고, 나아가 지방법원으로 하여금 자신이 채택한 기준에 근거하여 당해사건에서 손해배상액을 새롭게 산정하도록 환송할 것이다.⁶⁰⁾ 지방법원 판사는 당해사건에서 디자인특허의 침해로 인한 적절한 손해배상액을 자신의 재량권(discretion)에 의하여 산정할 것이기 때문에, 구체적으로는 삼성전자가 판매한 완제품(end product)에 대한 전체이익이 아니라, 특정된 부품들(components)에 대한 전체이익을 근거로 손해배상액을 산정할 것이기 때문에,⁶¹⁾ 이전에 지방법원이 산정한 3억9천9백만 달러의 손해배상액은 상당히 감액될 것으로 예상된다.⁶²⁾ 결과적으로 대상판결에서의 연방대법원의 판시사항은

58) 연방대법원에서는 변론은 “변론자격을 허가받은 변호사들(Supreme Court Bar)”만이 할 수 있고, 또한 1년에 80-100건 정도로 열리기 때문에, 미국의 변호사들 중에서 연방대법원에서 변론할 수 있는 것은 “당대 최고의 법률가”이다. 그 중에서도 가장 많은 변론기회를 갖는 사람이 법무부의 법무차관(Solicitor General)이다. 연방대법원은 상고가 허가된 일부 사건에 대하여 법무부 법무차관에게 의견을 묻는데, 이를 “Call for the Views of the Solicitor General(CVSG)”라고 한다. 반드시 법무차관의 의견이 받아들여지는 것은 아니지만, 연방대법원의 상고인정여부를 결정하는데 큰 영향을 끼치는 것이 법무차관의 의견서다. 나무위키 참조.

59) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=26e73a6f-17d5-4060-8cfa-205bc54cab97> (2016년 12월 22일 15시 방문). 다만 연방순회항소법원이 “article of manufacture”를 특정하는 방법에 대한 기준을 적절하게 제시하지 못한다면 또 다른 이송명령신청이 제기될 수 있는 여지도 있다.

60) 그 이유는 디자인침해로 인한 손해배상액을 산정하는 지방법원 판사의 고유의 영역에 해당하기 때문이다.

61) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=26e73a6f-17d5-4060-8cfa-205bc54cab97> (2016년 12월 22일 15시 방문). 연방대법원 판결에 의하여, 침해피의자는 디자인특허침해로 인한 손해배상액이 전체제품이 아니라 부품으로 제한되어야 한다는 주장을 하는 것이 금지되지 아니한다.

62) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=26e73a6f-17d5-4060-8cfa-205bc54cab97> (2016년 12월 22일 15시 방문). 하급심법원은 관련 “article of manufacture”를 스마트폰의 부분인 스크린(screen) 등으로 특정할 것이기 때문에, 손해배상액은 상당히(dramatically) 줄어든 것이다. : <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e8a9d79b-7ebd-4688-8c63-4d510437fa83> (2016년 12월 22일 15시 20분 방문). 연방대법원은 디자인특허침해로 인한 연방순회항소법원의 해석

삼성전자에게 유리한 판결이다.⁶³⁾ 이와 반대로 디자인특허를 창출하고 보유하는 기업들에게는 불리한 판결이다.⁶⁴⁾

미국 특허법에 의하면 디자인특허도 특허에 해당하기 때문에, 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정은 원칙적으로 미국 특허법 제284조⁶⁵⁾에 근거하여 이루어진다. 이에 부가하여 디자인특허권자는 디자인특허에만 적용되는 규정인 미국 특허법 제289조에 근거하여 산정된 손해배상액을 받을 수 있다.⁶⁶⁾ 그리고 디자인특허권자는 미국 특허법 제289조에 근거하여 250달러의 손해배상액 혹은 “article of manufacture”에 대한 침해자의 전체이익(total profit)에 근거하여 산정된 손해배상액을 획득할 수 있다.⁶⁷⁾ 다만 디자인특허권자는 미국 특허법 제284조에 근거하여 산정된 손해배상액과 미국 특허법 제289조에 근거하여 산정된 손해배상액에 대해서는 중첩적으로 보호 받을 수 없다.⁶⁸⁾ 결국 미국에서 디자인특허권자는 i) 미국 특허법 제289조에 근거한 침해자의 전체 이익액, ii) 미국 특허법 제289조에 근거한 250 달러, iii) 미국 특허법 제284조에 근거하여 산정된 손해배상액 중에서, 가장 고액의 손해배상액을 획득할 수 있다.⁶⁹⁾

을 파기하여, 이미 산정된 3억9천9백만 달러의 손해배상액이 감액될 수 있는 가능성을 증가시켰다. : <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=91fe50d1-fea4-4c6e-a385-8b16134ed27b> (2016년 12월 22일 15시 30분 방문). 특허권자와 침해자는 디자인특허침해소송의 모든 단계에서 산정될 수 있는 손해배상액을 평가하여야 한다. 특허권자와 침해자는 “article of manufacture”를 특정할 수 있는 증거를 살펴야 하고, 손해배상액의 산정이 전체제품을 기준으로 산정될 것인가 아니면 단지 그 부품으로 산정될 것인가를 판단하여야 한다. 이것은 양 당사자의 화해계약에서의 위치와 협상에서의 지위에 영향을 준다. 만약 침해자가 배심원이 전체제품보다는 부품을 손해배상액의 산정기준으로 판단하도록 충분한 증거를 제출한다면, 손해배상액은 줄어든 것이다.

63) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=966affba-e2ac-4f56-931b-e60f85308ea6> (2016년 12월 22일 14시 방문). 대법판결은 삼성전자에게 승리를 가져다준 판결이다. 그 이유는 대법판결은 삼성전자에게 디자인특허침해로 인한 손해배상액이 특정의 스마트폰 제품의 부품들(components)로 제한될 수 있다고 주장할 수 있는 길(path)을 만들어 주었기 때문이다.

64) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04a16e6c-1716-4198-ab68-94442fd3f562> (2016년 12월 22일 16시 방문). 대법판결에 의하여 앞으로 디자인특허침해로 인한 손해배상액이 줄어들 것이기 때문에, 결과적으로 침해제품을 디자인하는 기업의 카피캣(copycat)의 생산, 판매는 더욱 과감해질 것이다.

65) 35 U.S.C. § 284. Damages. Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court, when the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d), the court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

66) Nordock, Inc. v. Systems Inc., 803 F.3d 1344, 1352 (Fed. Cir. 2015). 연방순회항소법원은 디자인특허침해사건에서 디자인특허권자는 미국 특허법 제284조 혹은 미국 특허법 제289조에 근거하여 산정된 손해배상액을 획득할 수 있다고 언급하였다. 그리고 연방순회항소법원은 미국 특허법 제289조에 근거하여 산정된 손해배상액은 디자인특허침해에 대한 부가적인 구제방법(additional remedy)라고 강조하였다.

67) 35 U.S.C. § 289.

68) Robert Bosch, LLC v. Pylon Mfg. Corp., 719 F.3d 1305, 1310 n.1 (Fed. Cir. 2013) (en banc). 연방순회항소법원은 침해자의 이익액은 더 이상 미국 특허법 제284조에 근거한 실용특허의 침해에 대한 구제방법이 아니라고 언급하면서, 침해자의 이익액은 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정을 위하여만 이용가능하다고 강조하였다.

역사적으로 1946년 미국 특허법은 침해자의 이익액에 근거하여 실용특허의 침해로 인한 손해배상액의 산정방법을 폐기하였다.⁷⁰⁾ 그 이유는 침해자의 이익액을 산정하는데 있어서 시간과 비용이 너무 많이 소요되었고, 침해자의 이익액에 대한 산정방법이 복잡하였기 때문이었다.⁷¹⁾ 그리고 실용특허의 손해배상액의 산정방법에는 스마트폰과 같이 많은 수의 부품을 포함하는 제품에서 일부의 실용특허가 침해된 경우에 손해배상액을 산정하는 법리로서, 전체시장가치의 원칙(Entire Market Value Rule)과 할당원칙(Appportionment Rule)이 있다.⁷²⁾ 즉 당해사건에서 3개의 침해된 디자인특허가 전체 스마트폰 제품의 소비자의 수요(customer demand)를 유인한다면, 전체 스마트폰 제품의 가치를 근거로 디자인침해로 인한 손해배상액을 산정하고,⁷³⁾ 만일 그렇지 않다면 전체 스마트폰 제품의 가치에서 침해된 3개의 디자인특허의 가치를 할당하여 손해배상액을 산정할 수 있다.⁷⁴⁾ 따라서 미국 특허법 제289조가 존재하지 않더라도 디자인특허권자는 미국 특허법 제284조에 근거하여 디자인특허침해로 인한 적절한 손해배상액(proper damages)을 받을 수 있기 때문에, 미국 특허법 제289조가 폐기되는 것이 바람직하다고 생각된다.⁷⁵⁾ 결국 연방대법원의 판시사항처럼, 미국 특허법 제

69) Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F.3d 1277, 1291 (Fed. Cir. 2002).

70) Patent Act of 1946, ch. 726, 60 Stat. 778, 778. (stating that the patent holder shall be entitled to recover general damages which shall be due compensation for making, using, or selling the invention, not less than a reasonable royalty)

71) Arun Chan, King Instrument Corp. v. Perego: Should Lost Profits Be Awarded on Unpatented Products Where Patentee Sits on its Patent?, 16 Cardozo Arts & Ent. L. J. 635, 654 (1998). 1922년 특허법을 개정한 것은 침해자의 이익액에 근거하여 손해배상액을 산정하는 방법의 복잡성(complexity)에 기인하였다. ; Roger D. Blair & Thomas F. Cutter, Rethinking Patent Damages, 10 Tex. Intell. Prop. L. J. 1, 6 (2001). 침해자의 이익액에 근거한 손해배상액의 산정방법은 시간, 비용, 복잡성이라는 문제가 있었기 때문에, 의회는 1946년 특허법에서 이에 관한 내용을 삭제하였다.

72) Mark A. Lemley, Distinguishing Lost Profits From Reasonable Royalties, 51 Wm. & Mary L. Rev. 655, 660, 663 (2009). 특허권자는 당해특허의 특징이 침해제품의 판매의 근거가 된다는 것을 증명한다면, 하나의 특허구성부품을 포함하는 전체침해제품의 판매가치에 대하여 일실이익을 받을 수 있다. 전체시장가치의 원칙은 침해제품의 시장가치의 대부분이 당해특허에 기인한 것이라면, 특허권자는 침해제품에 대한 전체시장가치를 획득할 수 있다는 원칙이다. ; Brian J. Love, Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule, 60 Stan. L. Rev. 263, 278 (2007). 전체시장가치의 원칙은 침해제품의 전체가치에 대하여 손해배상을 인정하는 것이지만, 당해특허의 특징이 침해제품의 전체가치의 일부분에 해당될 뿐이라면 전체시장가치의 원칙은 적용되지 않는다. ; Tim Carlton, The Ongoing Royalty: What Remedy Should a Patent Holder Receive When a Permanent Injunction is Denied?, 43 Ga. L. Rev. 543, 553 (2009). 할당원칙(apportionment rule)은 당해특허에 기인하는 특허권자의 손해만으로 손해배상액을 산정하려는 원칙이다.

73) Kimberly A. Moore, Paul R. Michel and Timothy R. Holbrook, Patent Litigation and Strategy, 735 (3d ed. 2008). 전형적으로 전체시장가치의 원칙은 당해특허가 더 큰 침해제품의 일부분일 경우에 발생한다. 이것은 특허권자가 전체침해제품을 근거로 하여 일실이익을 산정할 수 있는가에 대한 문제이다. 당해특허가 메모리에 사용되는 반도체 칩(chip)이라면, 특허권자는 메모리의 판매에 대한 일실이익을 받을 수 있는가? 아니면 일실이익은 반도체 칩의 판매로 제한되어야 하는가? 이 문제를 해결하기 위한 방법은 당해특허가 일실이익을 확장하려는 비특허부품에 대한 소비자의 수요(customer demand)에 대한 근거가 되는가를 증명하는 것에 달려있다.

74) Damien Geradin & Anne Layne-Farrar, Patent Value Apportionment Rules for Complex, Multi-Patent Products, 27 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 763, 769 (2011). 할당원칙은 침해자 혹은 제3자의 발명이 기여하는 가치를 기준으로 손해배상을 산정할 것이 아니라, 전체침해제품에 대한 당해특허의 기여도가 얼마인지를 확인하여 그 기여도를 기준으로 손해배상액을 산정하는 원칙이다.

75) 실용특허와 마찬가지로, 침해자의 이익액에 근거하여 일실이익을 산정하는 방법은 폐지되는 것이 바

289조가 규정하고 있는 “article of manufacture”을 완제품뿐만 아니라 그 부품을 포함하는 것으로 확장하여 해석하는 방법보다는, 미국 특허법 제289조를 폐기하는 것이, 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정에 대한 법리를 형성함에 있어서 더욱 좋은 방법이다. 앞으로 연방순회항소법원은 “article of manufacture”을 특정하는 방법에 대한 기준을 고안하기 위하여 고심할 것이다. 연방순회항소법원이 어떤 기준을 채택할 것인지 궁금하지만, 그 채택된 기준에 대해서도 삼성전자와 Apple 사간의 다툼은 존재할 것으로 예상된다.⁷⁶⁾ 대상판결은 미국 특허법의 역사에서 100년 이상 이어져오던 디자인특허침해로 인한 손해배상액의 산정의 법리를 변경한 중요한 판결이다.⁷⁷⁾ 앞으로 연방순회항소법원과 지방법원이 어떠한 판결을 선고할지가 기대된다.

람직하다.

76) 그 이유는 어떤 기준이 채택되는지에 따라서 양사의 이익이 확연히 차이가 날 것이기 때문이다.

77) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=574a2291-7b78-44fe-8301-1f438e95dceb> (2016년 12월 22일 14시 20분 방문). 대상판결은 디자인특허침해로 인한 손해배상액을 산정하는 오래된 원칙(long-standing rule)을 변경한 획기적인 판결(landmark ruling)이다.

2016년 6월 20일, 미국 연방대법원은 Cuozzo 판결을 통하여, IPR 절차에서 연방순회항소법원이 채택하고 있는 원칙들을 지지함.⁷⁸⁾

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 이 주 환 박사*

I. 대상판결의 쟁점

대상판결에서 미국 연방대법원이 다룬 쟁점은 두 가지이다. 첫 번째 쟁점은 미국 특허청의 IPR(Inter Parties Review) 개시에 대한 판단이 연방순회항소법원의 사법적인 심사(judicial review)의 대상이 되는가의 여부이다.⁷⁹⁾ 그리고 두 번째 쟁점은 특허청의 IPR에서의 특허청구항의 해석기준이 최광의의 합리적인 해석기준(Broadest Reasonable Interpretation Standard) 인가의 여부이다.⁸⁰⁾

II. 대상판결의 판시사항

첫 번째 쟁점에 대하여, 연방대법원은 특허법 제314조(d)가 특허청의 IPR 개시판단에 대하여 항소할 수 없다(non appealable)고 규정하고 있기 때문에,⁸¹⁾ 특허청의 IPR 개시판단에 대하여 항소할 수 없고, 나아가 특허청의 IPR 개시판단은 법원의 사법적인 심사(judicial review)의 대상이 아니라고 판시하였다.⁸²⁾ 두 번째 쟁점에 대하여, 연방대법원은 의회가 특허법 제316조(a)(4)에 의하여 IPR을 규율할 규칙(regulation)을 제정할 입법권(rulemaking authority)을 특허청에 부여하였기 때문에,⁸³⁾ 특허청이 연방규칙(Federal Regulation)으로 IPR에서의 특허청구항의 해석기준을 최광의의 합리적인 해석기준이라고 제정한 것은,⁸⁴⁾ 특허청의 입법권의 합리적인 행사(reasonable exercise)에 해당하여 정당하다고 판시하였다.⁸⁵⁾

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

78) Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, No. 15-446 (U.S. June 20, 2016).

79) 미국 특허법 제314조(a)에 의하면 미국 특허청장은 최소한 하나의 청구항에 대하여 IPR 신청인이 승소할 수 있다는 합리적인 가능성(reasonable likelihood)이 있는 경우에 한하여, IPR 절차를 개시할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 IPR 절차의 개시결정 권한은 미국 특허청장에게 있다.

80) 미국 특허법 제316조(c)에 의하면, 미국 특허심판항소위원회(Patent Trial and Appeal Board)는 IPR 절차를 수행한다고 규정하고 있다. 따라서 IPR 절차의 진행은 미국 특허심판항소위원회가 담당한다. 최광의 합리적인 해석기준을 줄여서 흔히 "BRI 기준"이라고도 칭한다. 대상판결의 판결문에서는 "Broadest Reasonable Construction Standard"라는 용어가 주로 사용되었다.

81) 35 U.S.C. § 314(d). No Appeal - The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.

82) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 2, 12.

83) 35 U.S.C. § 316(a)(4). The Director shall prescribe regulations establishing and governing inter partes review under this chapter and the relationship of such review to other proceedings under this title.

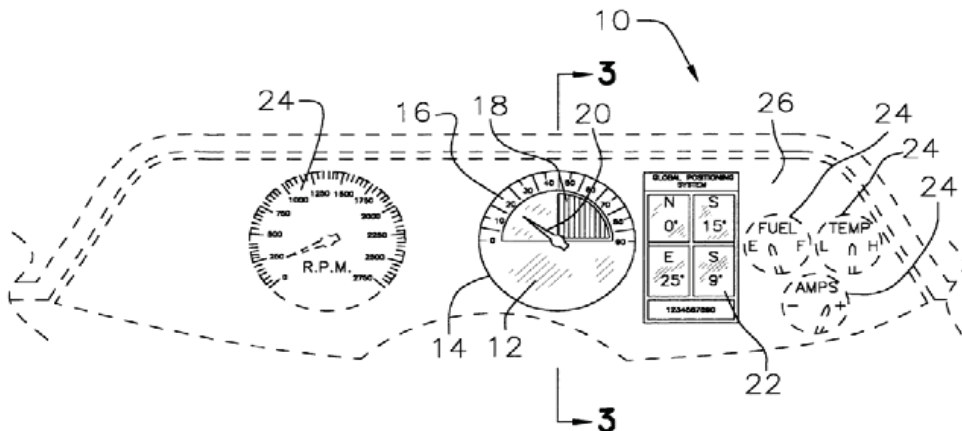
84) CFR § 42.100(b). A claim in an unexpired patent that will not expire before a final written decision is issued shall be given its broadest reasonable construction in light of the specification of the patent in which it appears.

III. 사건의 경과와 연방순회항소법원의 판시사항

2002년 Giuseppe A. Cuozzo는 운전 중에 제한속도를 초과할 경우에 운전자에게 이 사실을 알려주는 속도계에 대한 074 특허를 등록받았다.⁸⁵⁾ 2012년 Garmin International사와 Garmin USA사는 074 특허에 대하여 IPR을 신청하면서, 074 특허의 특허청구항 17이 3개의 선행기술에 근거하면 자명하다고 주장하였다.⁸⁷⁾ 미국 특허심판항소위원회는 특허청구항 17뿐만 아니라, 특허청구항 10, 14에 대해서도 IPR 개시결정을 하였고, 그 이유에 대하여 특허청구항 10, 14가 선행기술에 근거하면 자명하다고 명시적으로(expressly) 주장되지는 않았지만, 특허청구항 17은 특허청구항 14의 종속항에 해당하고, 특허청구항 14는 특허청구항 10의 종속항에 해당하기 때문에, 특허청구항 10, 14도 묵시적으로(implicitly) IPR 개시결정의 대상이 된다고 설명하였다.⁸⁸⁾ 이후 특허심판항소위원회는 074 특허의 특허청구항 10, 14, 17 모두가 선행기술에 근거하면 자명하다고 판단하였다.⁸⁹⁾ Cuozzo는 074 특허에 대한 특허정정

85) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 2, 17.

86) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 4-5. 074 특허의 미국 특허등록번호는 “U.S. Patent No. 6,778,074”이다. 일반적으로 자동차 속도계의 하얀색 바늘은 빨강색으로 된 부분을 지나게 되면 빨강색 바늘로 변하게 된다. 따라서 만일 자동차 속도계에 시속 65마일을 지나는 지점에 빨강색 셀로판을 붙여두면, 이 지점을 지날 때에 하얀색 바늘은 빨강색 바늘로 변하게 된다. 만일 우리가 ① 자체적으로 회전하는 계기판(plate)에 빨강색 셀로판(red cellophane)을 붙이고, ② 또한 자동차 속도계(speedometer)에 그 계기판을 붙이며, ③ 그리고 그 계기판을 GPS(Global Positioning System) 수신기(receiver)와 연결시킨다면, ④ 자동차가 제한속도구역에 진입할 경우, GPS는 자동차가 어디에 있는가에 대한 신호를 주고, ⑤ 이에 계기판은 자체적으로 회전하여 자동차 속도계상의 제한속도를 가르치게 된다. 결국 제한속도가 시속 35 마일인 도로에서 속도계의 하얀색 바늘이 65가 아니라 35의 빨강색 계기판을 지나게 되면, 운전자는 자신이 과속운전하고 있다는 것을 알게 된다. : Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 21. 074 특허의 도면은 다음과 같다.



87) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 5. 이하에서는 Garmin International사와 Garmin USA사를 함께 “Garmin사”라고 칭한다. Garmin사는 ① Aumayer 특허(U.S. Patent No. 6,633,811), ② Evans 특허(U.S. Patent No. 3,980,041), ③ Wendt 특허(U.S. Patent No. 2,711,153)를 선행기술로 제출하였다.

88) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 5-6.

89) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 6. 그 이유에 대하여 특허심판항소위원회는 ①

(amendments)을 신청하였지만, 특허심판항소위원회는 특허정정으로도 자명성이라는 하자를 치유할 수 없다는 이유로 Cuozzo의 정정신청을 기각하였고, 결국 074 특허의 특허청구항 10, 14, 17은 무효가 되었다.⁹⁰⁾ Cuozzo는 연방순회항소법원에 항소를 제기하였고, 항소에서 Cuozzo는 i) 특허청이 특허청구항 10, 14에 대하여 IPR 개시결정을 내린 것은 부적절하고,⁹¹⁾ ii) 특허청이 IPR에서의 특허청구항의 해석기준은 최광의 합리적인 해석기준이라는 규칙을 제정한 것은 부적절하다고 주장하였다.⁹²⁾ 그러나 연방순회항소법원 다수의견은 Cuozzo의 주장을 모두 배척하면서,⁹³⁾ 그 이유에 대하여 ① 특허법 제314조(d)는 특허청의 IPR 개시판단에 대하여 항소할 수 없다(non appealable)고 규정하고 있고,⁹⁴⁾ ② 특허청이 제정한 연방규칙은 미국 특허법 제341조(a)(4)에 의하며 미국 의회가 특허청에 부여한 입법권(rulemaking authority)의 합리적이고도 합법적인 행사(reasonable and lawful exercise)에 해당된다고 설명하였다.⁹⁵⁾ 이후 Cuozzo는 연방순회항소법원의 다수의견에 대한 전원합의체 판결(en banc)을 신청하였지만, 연방순회항소법원은 연방순회항소법원 판사의 6대5 의견으로 이 신청을 기각하였다.⁹⁶⁾ 결국 Cuozzo는 이송명령(certiorari)을 신청하였고, 연방대법원은 이를 받아들였다.⁹⁷⁾

VI. 연방대법원의 판시사항

연방대법원 판시사항은 Breyer 대법관이 작성하였다.⁹⁸⁾ 연방대법원은 연방순회항소법원이 IPR에서 채택하고 있는 두 가지 원칙, 즉 ① 특허청의 IPR 개시판단에 대하여

Aumayer 특허는 디스플레이가 가리키고 있는 위치에서의 제한속도를 판단하기 위하여 GPS 수신기(GPS receiver)를 사용하고 있고, ② Evans 특허는 제한속도를 나타내기 위하여 색상으로 구분된 계기판(colored plate)을 기술하고 있으며, ③ Wendt 특허는 제한속도를 나타내는 회전가능한 바늘(rotatable pointer)의 사용을 기술하고 있다고 언급하면서, 일반적인 기술(ordinary skill)과 일반적인 창조력(ordinary creativity)을 가진 당업자라면 누구라도, Aumayer 특허에 암시되어 있는 자동화된 방법(automated approach)을 선택하여, Evans 특허와 Wendt 특허에 기술되어 있는 수동으로 조절가능한 신호(manually adjustable signals)에 적용할 수 있다고 설명하였다.

90) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 6.

91) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 6. 특히 Cuozzo는 미국 특허법 제312조(a)(3)은 IPR 신청인이 특허청구항을 특정하여 IPR을 신청하여야 한다고 규정하고 있는데, 특허청이 특허청구항 10, 14가 목적으로 IPR 신청되었다고 판단한 것은 부적절하다고 주장하였다.

92) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 6-7. Cuozzo는 IPR에서도 특허청은 당해특허의 무효성을 판단하기 위하여 법원이 일반적으로 사용하고 있는 기준인 “ordinary meaning standard”을 특허청구항의 해석기준을 사용하였어야 한다고 주장하였다.

93) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 7; 연방순회항소법원 다수의견은 Dyk 판사가 작성하였고, 이에 대한 반대의견은 Newman 판사가 작성하였다.

94) In re Cuozzo Speed Technologies, LLC, 793 F.3d 1268, 1273 (Fed. Cir. 2015).

95) In re Cuozzo, 793 F.3d at 1278-79.

96) In re Cuozzo Speed Technologies, LLC, 793 F.3d 1297, 1298 (Fed. Cir. 2015).

97) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 7.

98) Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, No. 15-446 (U.S. June 20, 2016) (Syllabus, at 4). Breyer 대법관이 작성한 연방대법원 판시사항에는 5명의 대법관, 즉 Roberts 대법원장, Kennedy 대법관, Thomas 대법관, Ginsburg 대법관, Kagan 대법관이 참가하였고, 특히 Thomas 대법관은 자신의 동조의견을 별도로 작성하였다. 그리고 Alito 대법관은 부분적 동조의견과 부분적 반대의견을 작성하였고, Sotomayor 대법관은 Alito 대법관의 의견에 참가하였다.

항소가 인정되지 않는다는 원칙, ② IPR에서의 특허청구항의 해석기준은 최광의 합리적인 해석기준이라는 원칙을 그대로 확정하였다.⁹⁹⁾ 우선 연방대법원은 특허청의 IPR 개시판단이 항소의 대상이 되는가에 대하여 판단한 후에,¹⁰⁰⁾ 미국 특허법 제314조(d)는 특허청의 IPR 개시판단에 대하여 항소를 금지하고 있다고 명시적으로 판시하였다.¹⁰¹⁾

그 이유에 대하여 연방대법원은 i) 특허법 제314조(d)는 특허청의 IPR 개시판단은 종국적인(final) 것으로서, 이에 대하여 항소할 수 없다고(non appealable) 규정하고 있는데, ii) 이러한 항소불가조항(No Appeal provision)은 법적인 문제를 제기함으로써 특허청의 IPR 개시판단을 공격하는 항소를 금지하는 것으로 해석되고, iii) 이러한 규정이 있음에도 특허청의 IPR 개시판단에 대하여 항소를 인정하는 것은 이 규정이 가지는 중요한 의회의 입법목적(important congressional objective), 즉 이미 부여된 특허를 검토할 수 있는 특허청의 중요한 권한(significant power)을 해치는 결과가 된다고 설명하였다.¹⁰²⁾

이어서 연방대법원은 Alito 대법관의 반대의견과 연방순회항소법원에서의 Newman 판사의 반대의견, 즉 항소불가조항(No Appeal provision)의 적용범위는 중간항소(interlocutory appeals)에 제한되기 때문에, 법원이 특허청의 IPR 개시판단인 최종 판결에 대하여 자유롭게 검토할 수 있다는 의견에 명시적으로 반대하였다.¹⁰³⁾ 그 이유에 대하여 연방대법원은 ① 특허법 제314조(d)는 당해조항의 적용범위가 중간항소로 제한된다고 구체적으로 언급하고 있지 않고, ② Alito 대법관의 반대의견과 연방순회항소법원에서의 Newman 판사의 반대의견과 같이 항소불가조항을 해석하는 것은, 특허법 제314조(d) 규정을 쓸모없는(superfluous) 규정이 되게 한다고 설명하였다.¹⁰⁴⁾

다만 연방대법원은 i) 항소를 제한하는 규정을 해석할 때에 법원의 사법적인 검토(judicial review)를 허용하는 “강한 추정력(strong presumption)”을 인정하지만,¹⁰⁵⁾

99) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 20: 다만 부분적 동조의견과 부분적 반대의견을 작성한 Alito 대법관은, 특허청의 IPR 개시판단에 대하여 항소가 인정되지 않는다는 연방대법원 판시사항에 반대하였지만, IPR에서의 특허청구항의 해석기준은 최광의 합리적인 해석기준이라는 연방대법원 판시사항에는 동의하였다.

100) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 7-12.

101) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 12, 20. 연방대법원 다수의견은 특허청의 IPR 개시판단에 대하여 항소가 인정되지 않는다는 연방순회항소법원 판결을 확정하였다.

102) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 7-8. 연방대법원은 만약 의회가 IPR을 개시하는 특허청의 최종적인 판결에 대한 항소가 가능하다고 판단하였더라면, 의회는 그러한 권한을 특허청에게 부여하지 않았을 것이라고 언급하였다. 그리고 연방대법원은 IPR은 특허의 품질(patent quality)을 향상시키고, 또한 등록된 특허에 주어지는 유효성의 추정(presumption of validity)에 대한 확신을 재고하는 기능을 수행하고, 나아가 유효한 특허를 인정하는 동안에 나쁜 특허(bad patent)를 제거하는 기능을 수행한다고 강조하였다.

103) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 9.

104) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 9. 연방대법원은 특허청의 IPR 개시판단을 항소가 인정되지 않는 대배심원(grand jury)의 평결에 비유하면서, Kaley v. United States, 571 U.S. ___, ___ (2014) (slip op., at 8) 판결에서, 대배심원은 사람이 범죄를 저질렀다고 판단할 수 있는 인과관계가 있는가의 여부에 대하여 검토(review), 감독(oversight), 추측(second-guessing) 없이 평결할 수 있다고 스스로 언급하였다고 하였다.

ii) 이러한 추정력은 의회가 법원의 사법적인 검토를 금지하고 있다는 것을 의도하는 표시가 되는 “규정의 표현(specific language)”, “규정의 입법사(specific legislative history)”, “전체적인 조항에서 도출되는 의도에 대한 추론(inferences of intent)”을 통하여 명확하고 설득력이 있는 증거기준(clear and convincing evidence)에 의하여 복명이 가능하기 때문에,¹⁰⁶⁾ iii) 특허청의 IPR 개시결정에 대하여 사법적인 검토가 인정되지 않는다고 한 이 사건에서의 판시사항은 적절한 것이라고 강조하였다.¹⁰⁷⁾

결국 연방대법원은 특허청의 IPR 개시결정에 대하여 법원이 검토할 수 없다는 것은 특허법 규정상의 명령(statutory command)에 기인한 것으로서, ① 항소불가조항(No Appeal provision)의 내용, ② 행정절차법(Administrative Procedure Act)의 역할, ③ 유사한 특허법 조항에 대한 해석, ④ IPR을 고안한 의회의 의도를 고려하면, 자신의 판시사항은 지지된다고 언급하였다.¹⁰⁸⁾ 다만 연방대법원은 특허청의 IPR 개시결정에 대한 항소가 완전히 카테고리적으로(categorically) 인정되지 않는 것은 아니라는 것을 지적하면서, i) 충분한 통지(sufficient notice)가 이루어지지 않은 항소의 제기와 같이, 미국 수정헌법상의 적법절차(due process)에 반하는 경우와, ii) IPR에서 특허법 제112조의 불명확성(indefiniteness) 요건에 근거하여 당해특허의 무효를 인정하는 것과 같이, 특허청이 IPR 규정상의 제한을 넘어서 권한을 행사하는 경우에는 항소가 예외적으로 인정된다고 강조하였다.¹⁰⁹⁾

다음으로 연방대법원은 IPR에서의 특허청구항의 해석기준이 최광의 합리적인 해석기준(Broadest Reasonable Interpretation Standard)인가에 대하여 판단한 후

105) *Cuozzo Speed Technologies*, No. 15-446, at 9. 연방대법원은 *Mach Mining, LLC v. EEOC*, 575 U.S. ____ (2015) (slip op., at 4) 판결을 인용하였다.

106) *Cuozzo Speed Technologies*, No. 15-446, at 10. 연방대법원은 *Block v. Community Nutrition Institute*, 467 U.S. 340, 349-50 (1984) 판결을 인용하였다.

107) *Cuozzo Speed Technologies*, No. 15-446, at 10. 특히 연방대법원은 i) 반대의견이 *Lindahl v. Office of Personnel Management*, 470 U.S. 768 (1985) 판결을 인용하면서, *Lindahl* 판결은 강한 추정력(strong presumption)의 관점에서, 특허법 제314조(d)가 특허청의 IPR의 개시판단에 대하여 사법적인 검토가 가능하다는 것으로 해석될 수 있다고 주장하고 있지만, ii) *Lindahl* 판결은 노동자의 장애(disability)에 대한 행정청의 판단이 법원의 사법적인 검토대상이 되는가에 대한 판결로서, 실제로 이 판결에서 노동자의 장애에 대한 미국 인사국(Office of Personnel Management)이 선고한 종국적인 판결에 대하여 검토할 수 없다고 언급하고 있는 규정은 법원이 노동자의 장애판단에 대한 사실관계의 기초를 재검토하는 것을 금지하는 것이라고 스스로 판시하였기 때문에, iii) 오히려 이 조항에 대한 *Lindahl* 판결의 해석은 의회의 의도에 따라 해당조항의 핵심기능에 대한 행정청의 권한(agency's primacy)을 인정하는 것이고, iv) 결과적으로 이 사건에서의 항소불가조항(No Appeal provision)에 대한 자신의 해석은 *Lindahl* 판결의 해석과 같은 효과를 가진다고 강조하였다.

108) *Cuozzo Speed Technologies*, No. 15-446, at 10-11. 다만 연방대법원은 특허법 제314조(d)의 규정과 법원의 사법적인 검토를 인정하는 추정력의 관점에서, 자신의 해석이 특허청의 IPR의 개시결정과 관련된 조항의 적용과 해석과 깊은 관련이 있는 문제들에 대하여 특허청의 IPR의 개시결정에 대한 항소를 인정하는 이유들에 적용할 수 있다고 강조한 적이 있었지만, 이것은 자신이 ① 헌법적인 문제들과 관련된 항소, ② 관련 조항에 의존하는 항소, ③ 이 조항의 범위와 영향력을 넘어서는 해석에 대한 다른 문제들에 대한 항소에 대하여, 특허법 제314조(d)의 정확한 영향력에 대하여 판시할 필요도 없고, 또한 판시하지도 않는다는 것을 의미한다고 언급하였다.

109) *Cuozzo Speed Technologies*, No. 15-446, at 11-12. 연방대법원은 이러한 항소의 예외는 특허법 제319조와 행정절차법에 의하여 가능하고, 이들 규정은 자신에게 인정되는 권한을 넘어서 자의적으로(arbitrary and capricious) 헌법상의 권리(constitutional right)에 반하는 특허청의 행위를 법원이 검토하는 것을 가능하게 한다고 설명하였다.

에,¹¹⁰⁾ 미국 특허법 제316조(a)(4)는 특허청에 특허청구항의 해석기준으로 최광의 합리적인 해석기준을 제정할 법적인 권한(legal authority)을 부여하였다고 판시한 연방 순회항소법원 판결을 대법관 전원일치의 의견으로 확정하였다.¹¹¹⁾

그 이유에 대하여 연방대법원은 ① 미국 특허법 제316조(a)(4)은 특허청은 IPR을 확립하고 규율할 수 있는 규칙(regulations)을 제정할 권한을 가진다고 규정하고 있고,¹¹²⁾ ② 이에 따라 특허청이 IPR에서의 특허청구항의 해석기준으로 최광의 합리적인 해석기준을 제정한 것은, 의회가 특허청에 부여한 입법권(rulemaking authority)의 합리적인 행사(reasonable exercise)에 해당되기 때문에 정당하다고 판시하였다.¹¹³⁾

구체적으로 연방대법원은 i) 자신의 선례인 1984년 Chevron 판결에 의한다면, 이 사건에서 의회가 특허청에 입법권을 부여하였다고 판단할 수 있는데,¹¹⁴⁾ ii) Chevron 판결의 판시사항에 의한다면, 만일 특허법규정에 특허청의 입법권이 명확하게 규정되어 있다면, 특허청은 특허법규정에 근거하여 규칙을 제정할 수 있고, 이와 달리 특허법규정에 공백(gap)이 있거나, 특허법규정의 내용이 애매하다면(ambiguous), 당해특허법규정의 문언(text), 성질(nature), 목적(purpose)의 관점에서 합리적이라고 판단되는 규칙을 제정할 자유(leeway)를 특허청에 부여하였다고 해석할 수 있으며,¹¹⁵⁾ iii) 다만 이 사건에서 특허법 제316조(a)(4)은 IPR을 규율할 원칙을 제정할 권한을 특허청에 명시적으로 인정하였기 때문에, 특허청구항의 해석기준으로서의 최광의 합리적인 해석기준은 IPR을 규율하는 원칙(rule)으로서 기능하게 된다고 언급하였다.¹¹⁶⁾

특히 Cuozzo는 IPR에서의 특허청구항의 해석기준으로 지방법원이 사용하는 일반적인 의미기준(ordinary meaning standard)이 적용되어야 한다는 것을 주장하기 위하여, IPR은 법원소송절차의 대체물(surrogate)로서 고안되었다고 주장하였다.¹¹⁷⁾ 그러나 연방대법원은 이러한 Cuozzo의 주장을 배척하면서, ① IPR은 사법절차(judicial proceeding)이기보다는 전문화된 행정청의 절차(specialized agency proceeding)이고, ② 특히 IPR 신청인은 IPR 절차의 진행 중에 남아 있을 필요가 없어서, IPR 신청인이 화해한 이후에도 특허청은 IPR을 진행할 수 있고, 또한 IPR 신청인이 이후의 소

110) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 12-20. Cuozzo는 특허청은 특허청구항의 해석기준으로 최광의 합리적인 해석기준을 제정할 법적인 권한이 없다고 주장하였고, 또한 IPR에서의 특허청구항의 해석기준은 지방법원이 특허청구항의 해석기준으로 사용하고 있는 당해업계에서 일반적인 지식을 가진 자가 이해하는 “일반적인 의미(ordinary meaning)”, 즉 일반적인 의미기준(ordinary meaning standard)이 적용되어야 한다고 주장하였다.

111) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 13, 20.

112) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 12-13.

113) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 17.

114) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 13. 연방대법원은 Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984) 판결을 인용하였다.

115) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 13. 연방대법원은 Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837, 843 (1984) 판결과 United States v. Mead Corp., 533 U.S. 218, 229 (2001) 판결을 인용하였다.

116) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 13.

117) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 14-15.

송절차에서 탈퇴한 이후에도, 특허청은 자신의 판결을 방어하기 위하여 이후의 소송 절차에 개입할 수 있으며, ③ 또한 IPR에서 신청인의 비특허성(unpatentability) 대한 증명기준은 우월한 증명기준(preponderance of the evidence)이지만, 이에 비하여 지방법원에서의 피고의 특허의 무효성(invalidity)에 대한 증명기준은 명확하고 설득력 있는 증거기준(clear and convincing evidence)으로서, 양자의 증명기준이 다르고, ④ 나아가 IPR의 전신이었던 당사자계 재심사(inter parte reexamination)는 그 명칭에서 보듯이, 특허청의 특허부여에 대한 재심사(reexamination)라는 목적을 가지고 있기 때문에, 지방법원이 수행하는 소송의 목적과 상당히 다르다고 설명하였다.¹¹⁸⁾

결국 연방대법원은 특허법 제316조(a)(4)의 규정, 목적, 입법사 어디에서도, 의회가 IPR에서 특허청이 특허청구항의 해석기준으로 어떠한 기준을 적용하여야 하는가에 대하여 언급하지 않았다고 지적하면서, 특허법 제316조(a)(4)는 특허청의 입법권에 대하여 명시적인 위임(express delegation)을 인정하고 있다고 명확하게 판시하였다.¹¹⁹⁾

이어서 연방대법원은 IPR에서의 특허청구항의 해석기준으로 최광의 합리적인 해석기준이 가지는 장점에 대하여, i) 이 기준은 특허심사관이 지나치게 넓게 작성된(too broad) 특허청구항을 무효라고 판단할 수 있는 가능성을 증대시키기 때문에, 출원인으로 하여금 자신의 특허청구항을 좁게(narrowly) 작성하도록 유도할 수 있고, ii) 이로 인한 특허청구항의 정확성(precision)은 일반대중으로 하여금 공개된 특허발명으로부터 유용한 정보(useful information)를 추출하도록 하여, 당해특허청구항이 가지는 합법적인 효력범위(lawful limits)를 더 잘 이해할 수 있도록 함으로써, 결국 일반대중을 보호하는 기능을 수행할 수 있다고 설명하였다.¹²⁰⁾ 특히 연방대법원은 최광의 합리적인 해석기준은 역사적으로 미국 특허청이 특허청구항의 해석기준으로 100년 이상 사용하여 왔던 기준이라고 강조하였다.¹²¹⁾

그러나 Cuozzo는 최초의 특허출원에 특허심사관이 최광의 합리적인 해석기준을 적

118) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 15-16. 연방대법원은 “만약 의회가 IPR을 법원소송절차의 대체물로 고안하였다면, 왜 의회가 특허청으로 하여금 특허심사관이 적용하는 특허청구항 해석기준인 최광의 합리적인 해석기준(broadest reasonable construction standard)이 아니라 지방법원이 사용하는 일반적인 의미기준(ordinary meaning standard)을 사용하도록 의도하지 않았겠는가?”라고 반문하였다. 부가적으로 연방대법원은 Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co., 324 U. S. 806, 816 (1945) 판결을 인용하면서, IPR은 당사자 간에 특허와 관련된 구체적인 분쟁을 해결하는 데에 도움을 줄 뿐만 아니라, 특허권이라는 독점권의 범위(patent monopolies)가 합법적인 범위(legitimate scope) 이내에 존재한다는 것을 확인하는 일반대중의 중요한 이익(public's paramount interest)을 보호함에 있어서 도움을 준다고 강조하였다.

119) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 16-17. 연방대법원은 Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837, 843 (1984) 판결과 United States v. Mead Corp., 533 U.S. 218, 229 (2001) 판결을 인용하였다.

120) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 17. 연방대법원은 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. ____ (2014) (slip op., at 10) 판결을 인용하였다.

121) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 17-18. 연방대법원은 ① Bamberger v. Cheruvu, 55 USPQ 2d 1523, 1527 (BPAI 1998) 판결을 인용하면서, 최광의 합리적인 해석기준은 발명일의 선후를 판단하는 interference 절차에도 적용되었다고 언급하였고, ② In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571 (Fed. Cir. 1984) 판결을 인용하면서, 최광의 합리적인 해석기준은 reexamination 절차에도 적용되었다고 언급하였다. 또한 연방대법원은 최광의 합리적인 해석기준은 IPR과 병합될 수 있는 절차에도 적용된다고 언급하였다.

용하여 당해출원을 거절하면, 출원인은 청구항을 적어도 1번 이상 보정할 수 있지만, IPR에서 특허심판항소위원회가 최광의 합리적인 해석기준을 적용할 경우 당해특허청구항에 대한 정정의 기회를 절대적으로 보장받지 못하기 때문에, 특허권자에게 불공평(unfair)하다고 주장하였다.¹²²⁾ 또한 Cuozzo는 지방법원이 소송절차에서 특허청구항의 해석기준으로 일반적인 의미기준을 사용하게 하고, 특허청이 IPR에서 최광의 합리적인 해석기준을 사용하게 하는 것은 판결의 불일치(inconsistent results)를 양산하여, 특허의 유효여부에 대한 혼동(confusion)을 야기할 수 있다고 주장하였다.¹²³⁾

우선 연방대법원은 특허권자는 특허법 제316조(d)에 근거하여 적어도 한 번의(at least once) 특허정정의 기회를 보장받기 때문에, 현행 절차는 전혀 특허권자에게 불공평하지 않다고 설명하면서, Cuozzo의 첫 번째 주장을 배척하였다.¹²⁴⁾ 다음으로 연방대법원은 지방법원이 특허청구항을 유효로 판결할 수 있고, 이후에 특허청이 IPR에서 당해특허청구항을 무효라고 판결할 수 있지만, 이것은 특허청에 심사절차를 두고 법원에 판결절차를 두어 특허의 유효성에 대하여 별도의 체제(different tracks)를 구성한 미국의 특허제도에 오랜 시간 동안 존재하여 왔었던 것으로 문제가 되지 않는다고 설명하면서, Cuozzo의 두 번째 주장을 배척하였다.¹²⁵⁾

V. 대상판결의 의미

대상판결은 IPR에서의 연방순회항소법원의 원칙, 즉 특허청의 IPR 개시판단에 대하여 항소할 수 없고, 법원은 이에 대하여 심사할 수 없다는 원칙, 그리고 IPR에서의 특허청구항의 해석기준은 최광의 합리적인 해석기준이라는 원칙을 인정한 판결로서 의미가 있다. 특히 대상판결에서 연방대법원은 대법관 전원일치로 IPR에서의 특허청구항의 해석기준은 최광의 합리적인 해석기준이라고 명시적으로 선언하였다. 일반적으로 특허청구항의 해석기준으로 최광의 합리적인 해석기준을 적용하면, 일반적으로 지방법원이 소송에서 적용하는 일반적인 의미기준보다 특허가 무효로 될 가능성이 커진다. 따라서 연방대법원은 Cuozzo 판결을 통하여 IPR이 특허를 무효화할 수 있는 유용한 도구(useful tool)로서, 앞으로도 지속적으로 이용되기를 원하고 있다는 자신의 의지를 표출하였다고 해석할 수 있다.¹²⁶⁾ 2012년 9월 16일 IPR이 도입된 이후부

122) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 18. Cuozzo는 출원에 대한 특허등록여부를 판단하는 특허청의 절차와 등록된 특허에 대하여 특허심판항소위원회가 검토하는 절차에는 차이점이 있다고 지적하면서, 출원인에게 보정의 기회가 보장되는 출원절차에서 특허청구항의 해석기준으로 최광의 합리적인 해석기준을 적용하는 것은 일반대중을 지나치게 넓게 기술된 특허청구항(overly broad claims)으로부터 보호하고, 또한 출원인에게 특허권의 보호를 증대시킬 수 있는 정확한 특허청구항(precise claim)을 작성하도록 하는 공평한 기회(fair chance)를 줄 수 있다고 주장하였다.

123) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 19.

124) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 18.

125) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 19. 연방대법원은 IPR은 신청인에게 소송과는 다른 증명책임을 부과하였고, 이로 인하여 판결의 불일치가 이루어질 가능성은 미국의 특허제도에 내재하는 것으로서, 의회가 법 규정을 제정할 때에 의도한 사항이라고 언급하였다.

126) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=90f5cf85-e6b7-4094-a7ad-a0da5de57baf> (2016년 7월 27일 14시 방문). 연방대법원은 IPR이 특허의 유효성을 다투기 위한 널리 사용되는 도

터 최근 2016년 5월 31일까지 4,538건의 IPR 신청이 있었고, 이 중 1,580건에서 IPR 개시결정이 이루어졌다.¹²⁷⁾ 특히 IPR 개시결정이 이루어진 1,580건 중에서 54%에 해당하는 846건에서 적어도 하나의 특허청구항이 무효로 판결되었으나, 9%에 해당하는 142건에서만 특허가 유효하다고 판결되었다.¹²⁸⁾ 이 수치에 근거한다면, IPR은 특허침해주장을 당한 피고에게 당해특허를 무효로 할 수 있는 강력한 무기(powerful weapon)가 된다. 결국 Cuozzo 판결은 연방순회항소법원 판결을 확정함으로써, 이러한 IPR의 기능이 효율적으로 작동할 수 있는 여건을 확립한 판결이라고 평가할 수 있다. 이런 의미에서 Cuozzo 판결은 특허권을 약화시키는 판결이다.¹²⁹⁾

VI. 미국 특허법에서의 등록특허에 대한 재심사 제도의 역사적 고찰

1980년 12월 12일 미국 의회는 “Bayh-Dole Act”로 알려진 “특허법과 상표법의 개정법(Patent and Trademark Law Amendments Act)”을 제정함으로써,¹³⁰⁾ 미국 특허제도의 역사에 있어서 최초의 특허재심사제도를 도입하였다.¹³¹⁾ 당시에 이 법은 등록특허의 유효성에 대한 신뢰도를 제고함으로써, 기업들의 새로운 발명에 대한 투자를 유도하기 위하여 제정되었다.¹³²⁾ 이 법에 의하여 미국 특허법으로 도입된 것이 바로 결정계 재심사제도(ex parte reexamination)이다.¹³³⁾ 의회는 미국 특허법 제 301조부터 제307조까지 미국 특허상표청(USPTO) 심사관에 의한 심사절차를 거치기도 특허성에 의심이 있는 특허를 재검토할 수 있는 행정절차인 결정계 재심사제도를 규정하였고, 결정계 재심사제도는 1981년 7월 1일부터 시행되었다.¹³⁴⁾ 특히 의회는

구(widely-used mechanism)로 남을 것이라는 것을 확인하였다.

127) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9d8458ba-b194-4b36-9d6f-882d4191e0d3> (2016년 7월 27일 15시 방문). 931건에서 개시결정이 이루어지지 않았고, 546건이 화해로 종결되었다.

128) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9d8458ba-b194-4b36-9d6f-882d4191e0d3> (2016년 7월 27일 16시 방문). IPR이 개시된 1,580건 중에서 432건은 화해로 종결되었다.

129) IPR 제도와 대상판결의 시사점에 대해서는 다음번 IP-INSIGHT에서 다루도록 한다.

130) Patent and Trademark Law Amendments Act of 1980, Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3015 (1980).

131) Eric J. Rogers, Ten Years of Inter Partes Patent Reexamination Appeal : An Empirical View, 29 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 305, 309 (2013). 결정계 재심사제도가 도입되기 이전에 재심사제도와 가장 유사한 제도로 “특허재발급과 이의제기제도(Reissue and Protest Program)”가 있었다. 1977년 “Dann Amendment”에 의하여 도입된 특허재발급과 이의제기제도는 미국 특허청으로 하여금 원래의 심사절차에서 제출되지 않은 선행기술에 근거하여 등록특허를 재심사하게 하는 제도였다. 소위 “무결점을 위한 재발급절차(no fault Reissue procedure)”라고도 불렀던 이 제도는, 특허권자로 하여금 새롭게 발견된 선행기술에 근거하여 등록특허를 재심사하기 위하여 특허청에 등록특허의 재발행 절차를 신청하는 것을 인정하였다. 특히 특허권자의 등록특허의 재발급 신청은 일반대중의 이의제기를 위하여 공개되었고, 이러한 공개과정을 통하여 제3자는 특허청의 특허재발급에 대하여 이의제기를 할 수 있었다. 다만 특허재발급과 이의제기제도는 결정계 재심사제도가 시행된 1981년 7월 1일 이후인 1981년 12월 8일에 폐기되었다.

132) 126 Cong. Rec. 29, 895 (1980).

133) Roger Shang & Yar Chaikovsky, Inter Partes Reexamination of Patents : An Empirical Evaluation, 15 Tex. Intell. Prop. L. J. 1, 3 (2006). 결정계 재심사제도가 도입된 당시에는 당사자계 재심사제도(inter partes reexamination)가 도입되기 이전이었기 때문에, 결정계 재심사제도를 단순히 “재심사제도(reexamination)”라고 칭하기도 하였다.

134) Patlex Corp. v. Mossinghoff, 758 F.2d 594, 601-02 (Fed. Cir. 1985). 연방순회항소법원은 결

결정계 재심사제도를 도입함으로써, 등록특허의 유효성에 대한 신뢰도를 강화하고, 이를 통하여 자국 산업의 국제경쟁력을 강화하고자 하였다.¹³⁵⁾ 또한 의회는 결정계 재심사제도가 지방법원이 담당하는 소송의 대체물(alternative)로서 기능함으로써, 결과적으로는 지방법원에서 특허 관련 소송건수를 감소시킬 수 있을 것으로 기대하였다.¹³⁶⁾

결정계 재심사제도의 주요내용은 다음과 같다. 누구나 당해특허의 존속기간동안이라면 언제라도 선행기술(prior art)에 근거하여 등록특허가 신규성과 진보성을 흠결하였다는 이유로,¹³⁷⁾ 특허청에 결정계 재심사를 신청할 수 있다.¹³⁸⁾ 특허청장은 신청인이 등록특허의 특허성(patentability)에 대하여 실질적인 새로운 문제(substantial new question)를 제기하는 경우에 한하여,¹³⁹⁾ 결정계 재심사절차의 개시결정을 내린다.¹⁴⁰⁾ 여기서 결정계 재심사제도의 개시요건인 실질적인 새로운 문제제기 요건(substantial new question requirement)은 특허청으로 하여금 등록특허의 특허성을 처음부터 다시 검토하게 함으로써, 최초의 특허심사동안에 이루어진 심사관의 특허성 인정여부판단에 대한 오류를 제거하는 기능을 수행한다.¹⁴¹⁾ 특히 신청인의 특허성에 대한 문제의 제기는 새로운(new) 것이어야 하는데, 이것은 최초의 특허심사동안에 고려되지 아니한 새로운 선행기술(new prior art)에 근거하여, 당해특허의 특허성에 대한 의문이 제기되어야 한다는 것을 의미한다.¹⁴²⁾ 그리고 특허성에 대한 문제의

정계 재심사제도는 특허청으로 하여금 자신이 행한 특허심사에 결점(defect)이 있는가의 여부를 확인할 수 있도록 하는 기능을 한다고 언급하면서, 이 법이 제정되기 이전에 등록특허에 대하여 행정적인 재검토를 행하는 것은 아주 제한적으로 인정되었다고 지적하였다.

135) H.R. Rep. No. 96-1307, pt. 1, at 3-4 (1980). 또한 의회는 결정계 재심사제도를 도입함으로써, 특허침해소송을 통하여 특허권에 대한 실시권을 설정하기를 강요하는 특허권자(blackmail patentees)에 의하여 소요되는 법적인 비용(legal cost)을 줄이고자 하였다. ; Gerald J. Mossinghoff & Vivian S. Kuo, Post-Grant Review of Patents : Enhancing the Quality of the Fuel of Interest, 85 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 231, 235 (2003). 의회는 결정계 재심사규정을 제정할 때에 중요한 공익적인 목적(public purpose)을 가지고 있었다. 그것은 등록특허의 유효성에 대한 신뢰도(confidence)를 재고함으로써, 미국 산업의 경쟁력(competitiveness)을 부흥시키기 위한 것이었다.

136) Mark D Janis, Rethinking Reexamination : Toward a Viable Administrative Revocation System for U.S. Patent Law, 11 Harv. J. L. & Tech. 1, 43 (1997). 의회는 결정계 재심사제도를 등록특허의 유효성을 다투기 위한 지방법원 소송의 대체물(alternative)로서 고안하였다. ; Joseph Farrell & Robert P. Merges, Incentives to Challenge and Defend Patents: Why Litigation Won't Reliably Fix Patent Office Errors and why Administrative Patent Review Might Help, 19 Berkeley Tech. L. J. 943, 965 (2004). 1980년 특허법과 상표법의 개정법은 등록특허의 유효성을 다투기 위하여 법원에서의 소송보다 상대적으로 비용이 적게 드는(relatively inexpensive) 방법을 도입하기 위하여 제정되었다.

137) 결정계 재심사제도는 미국 특허법 제102조와 제103조의 위반사유로만 신청할 수 있다. 따라서 미국 특허법 제101조와 제112조를 위반하였다는 사유로는 결정계 재심사제도를 신청할 수 없다.

138) 35 U.S.C. § 301(a), 302.

139) Mossinghoff & Kuo, supra note 7, at 236 n.20. 당시에 미국 특허상표청(USPTO)의 특허청장은 "Commissioner"로 칭해졌으나, 이후 1999년 "American Inventors Protection Act"가 제정된 이후에는 "Director"로 칭해졌다.

140) 35 U.S.C. § 303(a).

141) Janis, supra note 8, at 45. 나아가 실질적인 새로운 문제제기 요건은 결정계 재심사제도를 악용하는 사건을 방지하기 위한 기능도 수행한다.

142) Stefan Blum, Ex Parte Reexamination : A Wolf in Sheep's Clothing, 73 Ohio St. L. J. 395, 413-14 (2012). 특허성에 대한 실질적인 새로운 문제의 제기는 심사관이 최초의 심사에 고려

제기는 실질적인(substantial) 것이어야 하는데, 이것은 합리적인 심사관(reasonable examiner)의 입장에서 당해특허발명이 특허로 등록될 수 있을 정도로 특허성을 갖추었는가의 여부를 판단함에 있어서, 중요한 선행기술(important prior art)로 고려될 수 있다는 실질적인 가능성(substantial possibility)이 존재한다는 것을 의미한다.¹⁴³⁾ 특허청장의 결정계 재심사절차의 개시결정이 내려지면, 특허청은 결정계 재심사절차를 진행하여 등록특허의 특허성에 대하여 다시 검토한다.¹⁴⁴⁾ 다만 특허청장의 결정계 재심사절차의 개시결정에 대하여 항소를 제기할 수 없다.¹⁴⁵⁾ 결정계 재심사절차의 진행 중에 특허권자는 등록특허에 대한 정정(amendment)을 할 수 있으나, 다만 등록특허의 특허청구범위를 확장시키는 정정은 인정되지 아니한다.¹⁴⁶⁾ 그리고 특허권자는 특허청의 재심사결과에 대하여 특허항소저촉위원회(Board of Patent Appeals and Interferences)에 불복할 수 있고,¹⁴⁷⁾ 나아가 특허항소저촉위원회의 결정에 대해서는 연방순회항소법원에 항소를 제기할 수도 있다.¹⁴⁸⁾

이에 반하여 결정계 재심사 신청인은 특허청의 재심사결과에 대하여 불복할 수 없고, 특허권자가 제기한 불복절차에 참가할 수도 없다.¹⁴⁹⁾ 또한 결정계 재심사 신청인에게는 결정계 재심사절차 진행 중에 특허권자가 당해특허의 특허성을 지지하는 주장을 제출하는 경우에만, 이 주장에 대한 단 한 번의 답변(a single reply)의 기회가 주어질 뿐이고,¹⁵⁰⁾ 그 이외에 절차참여권은 전혀 인정되지 않는다.¹⁵¹⁾ 이러한 결정계

되지 아니한 선행기술에 근거하여 당해특허가 예견되거나(anticipated) 자명하다는(obvious) 결론을 내릴 수 있다고 특허청이 판단할 수 있는 경우에 존재한다. ; 그러나 이후 의회는 2002년 "21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act(Pub. L. No. 107-273, 116 Stat. 1758 (2002))"을 제정함으로써, 미국 특허법 제303조(a)에 신청인의 특허성에 대한 실질적인 새로운 문제의 제기는 특허청이 이전에 고려한 선행기술에 근거하여서도 가능하다고 규정하였다. 따라서 이 규정은 특허심사시에 심사관이 고려하였던 선행기술에 근거하여 결정계 재심사의 신청은 인정될 수 될 수 없다고 판시하였던, 연방순회항소법원 1997년 *In re Portola Packaging, Inc.*, 110 F.3d 786 (Fed. Cir. 1997) 판결을 폐기하였다. 2002년 개정법은 2002년 11월 2일부터 시행되었다.

143) *Shang & Chaikovsky*, supra note 5, at 3-4. 결정계 재심사제도에서의 실질적인 새로운 문제제기 요건은 만족시키기 쉬운 요건이었다. 2001년부터 2005년까지 신청된 전체 결정계 재심사사건 중 93%의 사건에서 결정계 재심사 절차개시결정이 이루어졌다.

144) 35 U.S.C. § 307(a). 특허청장은 ① 당해특허가 특허받을 수 없다고 특허등록을 거절하는 증명서를 발급할 수 있고, 또한 ② 당해특허가 특허받을 수 있다는 것을 입증하는 증명서를 발급할 수 있으며, 나아가 ③ 당해특허가 특허받을 수 있는 것으로 정정되었다는 증명서를 발급할 수도 있다.

145) 35 U.S.C. § 303(c).

146) 35 U.S.C. § 305; 다만 결정계 재심사제도 채택 당시의 특허법 제305조는 특허권자가 특허항소저촉위원회의 결정에 대하여 연방순회항소법원뿐만 아니라 Columbia 지구 지방법원(United States District Court for the District of Columbia)에 항소를 제기할 수 있다고 규정하였다. 그러나 현행 특허법 제305조에 의하면, 특허권자는 연방순회항소법원에만 항소를 제기할 수 있다.

147) 특허항소저촉위원회는 2011년 특허법 개정에 의하여 특허심판항소위원회(Patent Trial and Appeal Board)로 변경되었다. 현행 특허법하에서도 결정계 재심사제도는 이용가능한 제도이고, 현재 결정계 재심사제도는 특허심판항소위원회가 담당하고 있다. 그리고 현행 특허법에 의하면 특허심판항소위원회의 결정에 대해서는 곧바로 연방순회항소법원에 항소할 수 있다.

148) 35 U.S.C. § 306.

149) MPEP § 2273. A third party requester may not appeal, and may not participate in the patent owner's appeal.

150) 37 C.F.R. § 1.535. Reply by third party requester in ex parte reexamination. A reply to the patent owner's statement under § 1.530 may be filed by the ex parte reexamination requester within two months from the date of service of the patent owner's statement. Any reply by the ex parte requester must be served upon the patent owner in

재심사 신청인에 대한 절차참여권의 제한은, 의회가 결정계 재심사제도의 입법시에 의도한 것으로, 결정계 재심사의 신청으로 인하여 특허권자가 답변서의 제출을 반복하여야 하는 번거로움을 제거하기 위한 것이었다고 한다.¹⁵²⁾ 그러나 결정계 재심사제도는 신청인의 절차참여권을 제한하였기 때문에 신청인에게 불리한 제도라고 많은 비판받았다.¹⁵³⁾ 나아가 결정계 재심사제도는 신청인의 절차참여권을 제한함으로써, 특허권자에게 유리한 판단이 내려질 가능성이 높았기 때문에,¹⁵⁴⁾ 지방법원 소송의 대체물(alternative)로서의 역할을 제대로 수행하지 못하는 제도라고 비판받았다.¹⁵⁵⁾ 결국 결정계 재심사제도는 미국 의회의 원래의 의도와는 달리 많이 이용되지 않았다.¹⁵⁶⁾

이러한 비판을 수용한 미국 의회는 결정계 재심사제도가 도입된 후 약 20년이 지난 1999년 11월 29일 “American Inventors Protection Act”로 알려진 “지적재산권과 통신 일괄 개혁법(Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act)”의 일부분으로서 “선택적인 당사자계 재심사 절차법(Optional Inter Partes Reexamination Procedure Act)”을 제정함으로써, 기존의 결정계 재심사제도와 병존하는 새로운 재심사제도인 당사자계 재심사제도(Inter Partes Reexamination)를 도입하였다.¹⁵⁷⁾ 특히 당사자계 재심사제도는 당사자계 재심사 신청인에게 결정계 재

accordance with § 1.248. If the patent owner does not file a statement under § 1.530, no reply or other submission from the ex parte reexamination requester will be considered.

151) Ashley N. Parker, Problem Patents: Is Reexamination Truly a Viable Alternative to Litigation?, 3 N. C. J. L. & Tech. 305, 311 (2002). 특허권자가 당해특허의 특허성을 지지하는 주장을 제출하지 않는다면, 신청인은 조용히 앉아서 결정계 재심사절차의 결과를 기다릴 수밖에 없었다. ; Michael L. Goldman & Alice Y. Choi, The New Optical Inter Partes Reexamination Procedure and Its Strategic Use, 28 AIPLA Q. J. 307, 313 (2000). 1999년 법이 제정되기 이전에, 특허권자가 자신의 주장을 제출하지 않는다면, 결정계 재심사 신청인은 결정계 재심사 신청 이후의 절차에서 더 이상의 역할이 없었다.

152) Farrell & Merges, supra note 8, at 965. 1980년 법의 입법사에 의하면, 의회는 결정계 재심사제도의 운영상의 혼란(amok)을 우려하였다. 특히 의회는 특허에 대한 많은 다툼이 특허권자를 괴롭힐 것을 우려하였다. 이러한 결정계 재심사제도의 전략적인 남용에 대한 의회의 우려는 결정계 재심사제도가 개시된 이후에 신청인의 절차참여권의 제한으로 나타났다.

153) Shang & Chaikovsky, supra note 5, at 5. 결정계 재심사제도가 신청인에게 불리하다는 것은 놀라운 것이 아니다. ; Rogers, supra note 3, at 310. 결정계 재심사제도는 특허권자에게 유리한 제도라고 심하게 비판받았다.

154) Sherry M. Knowles, Thomas E. Vanderbloemen & Charles E. Peeler, Inter Partes Patent Reexamination in the United States, 86 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 611, 612 (2004). 결정계 재심사 신청인에게는 전체 절차에 대한 참여권이 주어지지 않기 때문에, 승소의 가능성이 낮았다. ; Michael A. Carrier, Post-Grant Opposition: a proposal and a comparison to the America Invent Act, 45 U. C. Davis L. Rev. 103, 112-13 (2011). 1981년부터 2011년 6월까지 특허청은 11,095건의 결정계 재심사 신청을 접수하여, 그 중 10,182건의 사건에서 절차개시결정을 내렸고, 913건의 사건에서 절차개시거부결정을 내렸다. 그리고 절차개시결정이 내려진 10,182건의 사건 중에서 23%의 사건에서 특허등록결정이 이루어졌고, 66%의 사건에서 특허정정결정이 이루어졌으며, 단지 11%의 사건에서 특허등록거절결정이 이루어졌다.

155) Mossinghoff & Kuo, supra note 7, at 238. 많은 실무가들은 결정계 재심사제도의 본질상, 결정계 재심사제도는 연방지방법원에서의 등록특허의 유효성을 다루는 절차보다도 효율적이지 않다고 생각하였다. ; Carrier, supra note 26, at 113. 결과적으로 결정계 재심사절차에서 신청인의 참여가 제한된 것은 결정계 재심사제도의 이용을 저해하는 원인이 되었다.

156) Rogers, supra note 3, at 310. 결정계 재심사제도는 1981년 7월 1일부터 시행되었고, 이때부터 1990년대까지 매년 300건-400건의 신청이 있었다. ; Goldman & Choi, supra note 22, at 315. 결정계 재심사제도는 그 자체의 한계점으로 인하여 많이 이용되지 않았다.

157) Optional Inter Partes Reexamination Procedure Act of 1999, Pub. L. No. 106-113, 113

심사 신청인에게 주어졌던 절차참여권보다 확대된 절차참여권을 부여하기 위하여, 또한 지방법원에서의 소송을 감소시키기 위하여 도입되었다.¹⁵⁸⁾ 당사자계 재심사제도의 도입으로 인하여, 당해특허의 특허성에 대하여 특허청의 재심사를 원하는 자는 결정계 재심사와 당사자계 재심사를 선택적으로 이용할 수 있게 되었다.¹⁵⁹⁾ 결국 당사자계 재심사제도는 지방법원이 담당하는 소송과 1980년에 도입된 결정계 재심사제도의 대체물로서 고안되었다.¹⁶⁰⁾ 미국 의회는 미국 특허법 제311조에서부터 제318조에까지 당사자계 재심사제도를 규정하였고, 당사자계 재심사제도는 2000년 11월 29일부터 시행되었다.¹⁶¹⁾

당사자계 재심사제도의 주요내용은 다음과 같다.¹⁶²⁾ 우선 결정계 재심사는 누구나 신청할 수 있지만, 이에 비하여 당사자계 재심사는 당해특허의 특허성과 이해관계가 있는 제3자만(real party in interest)이 신청할 수 있어서, 특허청과 특허권자는 당사자계 재심사를 신청할 수 없다.¹⁶³⁾ 특히 결정계 재심사는 특허권자가 당해특허의 특허성을 지지하는 주장을 하는 경우에만 신청인에게 이에 대한 한 번의 답변의 기회가 주어질 뿐이었고, 그 이외에 신청인의 절차참여권은 인정되지 않았지만, 당사자계 재심사는 신청인으로 하여금 특허권자와 특허청간의 의견교환절차에 참여하여, 특허권자가 특허청에 제출한 모든 답변(every response)에 대하여 서면의견을 제출할 기회를 제공함으로써, 신청인의 절차참여권을 충분히 보장하였다.¹⁶⁴⁾ 그리고 결정계 재심사 신청인은 특허청의 재심사판단에 대하여 불복할 수 없지만, 당사자계 재심사 신청인은 특허권자와 마찬가지로 특허항소저촉위원회에 불복할 수 있고,¹⁶⁵⁾ 나아가 당사자계 재심사 신청인은 특허항소저촉위원회의 결정에 대하여 연방순회항소법원에 항소를 제기할 수도 있다.¹⁶⁶⁾ 나아가 결정계 재심사제도와는 달리, 당사자계 재심사제도

Stat. 1501 (1999).

158) 145 Cong. Rec. 29, S14,720 (1999).

159) Roger Shang, Inter Partes Reexamination and Improving Patent Quality, 7 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 185, 188 (2009). 당사자계 재심사제도는 “선택적(optional)”이다. 그 이유는 제3의 신청인에게 1999년 11월 29일부터 결정계 재심사를 신청하든지, 혹은 당사자계 재심사를 신청하든지 선택할 수 있도록 하기 때문이다. ; Parker, supra note 23, at 314. 당사자계 재심사제도는 선택적인 제도이다. 그 이유는 당사자계 재심사제도는 결정계 재심사제도로 알려진 이미 존재하는 재심사제도의 대체물(alternative)로서 고안되었기 때문이다.

160) Parker, supra note 23, at 314. 당해특허의 유효성에 대하여 다투려는 자가 선택할 수 있는 방법은 3가지이다. 지방법원에 당해특허의 유효성을 확인하기 위한 확인판결소송(declaratory judgment action)을 청구하거나, 특허청에 결정계 재심사 혹은 당사자계 재심사를 신청하는 것이다.

161) Rogers, supra note 3, at 311. 당사자계 재심사제도는 1999년 11월 29일 이후부터 출원되어 등록된 특허에 대하여 적용이 가능하다.

162) 당사자계 재심사제도는 2011년 “Leahy-Smith America Invent Act”의 제정으로 폐지되었다. 따라서 이후에서 언급하는 당사자계 재심사제도에 대한 특허법 규정은 2011년 개정법이 시행되기 이전의 특허법 규정이다.

163) 35 U.S.C. § 311(b)(1); Blum, supra note 14, at 421. 결과적으로 당사자계 재심사에 대하여 잠재적으로 발생할 수 있는 익명의 신청을 막았다.

164) 35 U.S.C. § 314(b)(2)(3); Shang & Chaikovsky, supra note 5, at 9. 당사자계 재심사절차에서 신청인은 특허권자의 모든 답변에 대하여 심사관에게 서면의견(written comments)을 제출할 수 있게 되었다. 이것이 신청인의 절차참여를 엄격하게 제한하였던 결정계 재심사제도와는 큰 차이점이다.

165) 35 U.S.C. § 315(a)(b); 각주 19에서 설명하였듯이, 특허항소저촉위원회는 2011년 특허법 개정에 의하여 특허심판항소위원회로 변경되었다.

166) 이 사항은 1999년 선택적 당사자계 재심사 절차법에 의한 당사자계 재심사제도 도입 당시에는 규

는 특별히 금반언(estoppel)에 대한 규정을 두고 있기 때문에, 당사자계 재심사절차에 의하여 특허성이 있는 것으로 판정이 난 특허에 대하여, 신청인은 당사자계 재심사절차에서 주장하였던 혹은 주장할 수 있었던(raised or could have raised) 이유에 근거하여, 이후 지방법원의 소송절차에서 당해특허가 무효라는 것을 주장할 수 없다.¹⁶⁷⁾

이러한 사항 이외에 당사자계 재심사제도는 결정계 재심사제도와 거의 동일한 방식으로 이루어진다. 우선 결정계 재심사제도와 마찬가지로, 당사자계 재심사 신청인은 신규성 또는 진보성을 이유로,¹⁶⁸⁾ 등록특허의 특허성에 대하여 실질적인 새로운 문제(substantial new question)를 제기한다면, 특허청장은 당사자계 재심사절차의 개시결정을 한다.¹⁶⁹⁾ 그리고 결정계 재심사제도와 마찬가지로, 특허청장이 내린 당사자계 재심사 개시결정에 대해서는 항소할 수 없다.¹⁷⁰⁾ 그러나 결정계 재심사제도와는 달리, 신청인은 특허청 심사관이 이미 심사절차에서 고려한 선행기술에 근거하여서도, 당사자계 재심사를 신청할 수 있다.¹⁷¹⁾ 그리고 결정계 재심사제도와 마찬가지로, 특허청장의 당사자계 재심사절차의 개시결정이 내려지면, 특허청은 당사자계 재심사절차를 진행하여 등록특허의 특허성을 다시 검토한다.¹⁷²⁾ 또한 결정계 재심사제도와 마찬가지로, 당사자계 재심사절차 진행 중에 특허권자는 당해특허에 대한 정정(amendment)을 할 수 있으나, 다만 특허청구범위를 확장시키는 정정은 인정되지 아니한다.¹⁷³⁾ 나

정되지 않았으나, 3년 뒤에 통과된 2002년 “21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act(Pub. L. No. 107-273, 116 Stat. 1758 (2002))”의 제정으로 도입되었다.

167) 35 U.S.C. § 315(c); Sherry M. Knowles, Thomas E. Vanderbloemen & Charles E. Peeler, *Inter Partes Patent Reexamination in the United States*, 86 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 611, 616 (2004). 당사자계 재심사절차에서 패소한 신청인은 자신이 당사자계 재심사절차에서 주장한 이유에 근거하여, 이후의 연방지방법원의 소송에서 당해특허의 무효성(invalidity)을 주장할 수 없다. 또한 지방법원 소송에서 패소한 당사자는 지방법원 소송에서 주장한 이유(grounds)에 근거하여, 이후에 당사자계 재심사를 신청할 수 없다. 나아가 당사자계 재심사절차에서 패소한 신청인은 최초의 당사자계 재심사절차에서 주장한 이유에 근거하여 또 다른 당사자계 재심사절차를 신청할 수 없다. ; Shang & Chaikovsky, *supra* note 5, at 9-10. 다만 신청인은 당사자계 재심사시에 신청인과 특허청에 이용가능하지 않았던 새로이 발견된 선행기술에 근거하여 지방법원에 소송을 제기할 수 있다.

168) Kenneth L. Cage & Lawrence T. Cullen, *An Overview of Inter Parte Reexamination Procedures*, 85 J. Pat. & Trademark Office Soc’y 931, 941 (2003). 결정계 재심사제도와 마찬가지로, 당해특허청구항에 정정이 이루어지거나, 당해특허청구항이 새로이 추가된 청구항이 아니라면, 당사자계 재심사제도에서 특허법 제112조의 문제는 다루어지지 아니한다. ; Rogers, *supra* note 3, at 316. 당사자계 재심사규정의 제한으로 인하여, 당사자계 재심사에서는 특허법 제101조 유용성 혹은 대상적격의 흠결, 특허법 제112조 공개요건의 흠결은 특허거절의 이유가 되지 못하였다.

169) 35 U.S.C. § 312(a); Shang & Chaikovsky, *supra* note 5, at 7. 당사자계 재심사절차에서의 실질적인 새로운 문제제기 요건도 만족시키기가 쉬웠다. 2005년에 이루어진 전체 당사자계 재심사 신청 사건 중에서 96%의 사건에서 당사자계 재심사 절차개시결정이 이루어졌다.

170) 35 U.S.C. § 312(c); Blum, *supra* note 14, at 420. 의회는 실질적인 새로운 의문의 제기라는 항소할 수 없는 판단을 당사자계 재심사 명령의 유일한 장벽(sole barrier)으로 설정하였다.

171) 이 사항도 1999년 선택적 당사자계 재심사 절차법의 제정에 의하여 당사자계 재심사제도 도입 당시에는 규정되지 않았으나, 이후 3년 뒤에 통과된 2002년 “21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act(Pub. L. No. 107-273, 116 Stat. 1758 (2002))”에 의하여 특허법 제312조(a)에 규정되었다. 당시에 특허법 제312조(a)는 “the existence of a substantial new question of patentability is not precluded by the fact that a patent or printed publication was previously cited by or to the office or considered by the office”라고 규정되었다.

172) 35 U.S.C. § 316(a). 특허청장은 ① 당해특허가 특허받을 수 없다고 특허등록을 거절하는 증명서를 발급할 수 있고, 또한 ② 당해특허가 특허받을 수 있다는 것을 입증하는 증명서를 발급할 수 있으며, 나아가 ③ 당해특허가 특허받을 수 있는 것으로 정정되었다는 증명서를 발급할 수도 있다.

아가 결정계 재심사제도와 마찬가지로, 당사자계 재심사제도에서도 특허청구항의 해석기준으로 최광의의 합리적인 해석기준(broadest reasonable interpretation standard)이 적용되고,¹⁷⁴⁾ 또한 역사적으로 특허청 심사관이 심사절차에서 비특허성에 대한 증명기준으로 사용하여 왔었던 우월한 증명기준(preponderance of evidence standard)이 당사자계 재심사절차에서도 적용된다.¹⁷⁵⁾

그러나 당사자계 재심사제도는 결정계 재심사제도보다 신청인의 절차참여권을 폭넓게 보장하였음에도 불구하고, 많이 이용되지는 못하였다.¹⁷⁶⁾ 실제로 당사자계 재심사제도가 시행된 시점부터 2011년 6월까지 특허청에 신청된 당사자계 재심사 건수는 1,286건에 불과하였고, 이 중에서 특허청의 최종판단을 받은 사건은 278건 뿐이었다.¹⁷⁷⁾ 특히 당사자계 재심사제도는 특허법 제102조 신규성, 특허법 제103조 진보성에 근거하여만 신청할 수 있을 뿐이어서, 그 신청사유가 지나치게 제한된다는 비판을 받았다.¹⁷⁸⁾ 또한 당사자계 재심사제도에 새롭게 규정된 금반언 규정은 당사자계 재심사제도의 이용을 감소시키는 원인으로 작용한다고 지적되었다.¹⁷⁹⁾ 나아가 미국 의회는 당사자계 재심사제도를 지방법원 소송의 대체물로서 고안하였음에도 불구하고, 즉 소송보다도 처리기간이 적게 걸리는 절차로서 당사자계 재심사제도를 고안하였음에도 불구하고, 당사자계 재심사절차의 처리기간이 평균 4.9년이나 소요되었기 때문에, 당사자계 재심사제도는 지방법원 소송의 대체물로서 적절하지 않다고 비판받았다.¹⁸⁰⁾

결국 2011년 9월 16일 미국 의회는 “The Leahy-Smith America Invent Act”을 제정함으로써,¹⁸¹⁾ 등록특허에 대한 재심사절차의 전반적인 변화를 도모하였다.¹⁸²⁾ 2012년 9월 16일부터 효력이 발생한 AIA 법은 미국 특허법과 특허제도의 변화를 통하여 미국의 경제를 부흥시키기 위한 목적으로 제정되었다.¹⁸³⁾ AIA 법은 미국 특허법

173) 35 U.S.C. § 314(a).

174) 37 C.F.R. § 1.555 (2001).

175) 37 C.F.R. § 1.555 (2001); 따라서 미국 지방법원이 특허의 무효성의 인정기준으로 적용하고 있는 명확하고 설득력이 있는 증명기준(clear and convincing evidence standard)은 적용되지 않는다.

176) Carrier, *supra* note 26, at 114.

177) Carrier, *supra* note 26, at 114-15. 1999년부터 2011년 6월까지 특허청에 신청된 1,286건의 당사자계 재심사사건 중에서, 1,155건의 사건에서 특허청장의 당사자계 재심사 개시결정이 이루어졌다. 1,155건의 사건 중에서 1,099건의 사건에서 당사자계 재심사 절차개시결정이 이루어졌고, 53건의 사건에서 절차개시거부결정이 내려졌다. 그리고 절차개시결정이 이루어진 1,099건의 사건 중에서 278건의 사건에서 특허청의 최종판단이 이루어졌는데, 35건의 사건에서 특허등록결정이 내려졌고, 123건의 사건에서 특허등록거절결정이 내려졌으며, 120건의 사건에서 특허정정결정이 내려졌다.

178) John R. Allison & Mark A. Lemley, Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents, 26 AIPLA Q. J. 185, 208 (1998).

179) Dmitry Karshtedt, Contracting for a Return to the USPTO : Inter Partes Reexaminations as the Exclusive Outlet for Licensee Challenges to Patent Validity, 51 IDEA 309, 323 (2011).

180) Rogers, *supra* note 3, at 352. 당사자계 재심사 처리기간이 4.9년이나 소요된다는 것은 소송의 신속한 대체물로서의 당사자계 재심사제도의 목적이 달성되지 못하고 있다는 것을 암시한다.

181) 흔히 “AIA 법”이라고 칭한다. 이하에서는 “AIA 법”이라고 칭한다.

182) Leahy-Smith America Invents Act, Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284 (2011).

183) Karen A. Lorang, The Unintended Consequences of Post-Grant Review of Patents, 17 UCLA J. L. & Tech. 1, 1 (2013). 2011년 AIA 법은 등록특허의 품질을 향상시키고, 일자리를 창출하며, 미국 경제를 부흥시키기 위한 기념비적인 특허법 개혁(landmark patent reform)이다.

의 체계를 선발명주의(first-to-invent)에서 선출원주의(first-to-file)로 변화시키는 등의 다양한 제도를 새롭게 채택함으로써,¹⁸⁴⁾ 1952년 특허법 개정이후로 미국 특허법의 역사에 있어서 가장 중요한 변화를 가져온 특허법 개정이라는 평가를 받고 있다.¹⁸⁵⁾ 특히 미국 의회는 등록특허의 품질을 향상시키기 위하여 기존의 당사자제 재심사제도를 폐지하고,¹⁸⁶⁾ “IPR(Inter Partes Review)”, “PGR(Post Grant Review)”, “CBM(Covered Business Method Reviews)”이라는 세 제도를 새롭게 도입하였다.¹⁸⁷⁾ 다만 당사자제 재심사제도의 폐지에도 불구하고, 결정제 재심사제도는 그대로 존치되었다.¹⁸⁸⁾ 미국 의회는 IPR, PGR, CBM이라는 새로운 제도의 도입을 통하여 특허성이 없음에도 불구하고 착오로 등록된 특허를 무효화하고자 하였다.¹⁸⁹⁾ 특히 IPR, PGR, CBM과 기존의 당사자제 재심사제도와 결정제 재심사제도와 가장 큰 차이점은 당해특허의 비특허성에 대한 증명책임을 신청인에게 부담시킨 것이다.¹⁹⁰⁾ 또한 의

184) Melissa Cerro, Navigating a Post America Invents Act World : How the Leahy-Smith America Invents Act Supports Small Business, 34 J. Nat'l Admin. L. Judiciary 913, 200 (2014). AIA 법은 미국 특허제도에 절차법적인 변화와 실체법적인 변화를 함께 가져왔다. 가장 영향력이 있는 변화로는 선출원주의의 채택, 신규성과 자명성 판단에 직접적인 영향을 주는 선행기술문헌의 변경, IPR과 같은 등록특허의 특허성을 다투기 위한 새로운 절차의 채택, 새로운 수수료제도의 도입이다. ; Joseph W. Dubis, Inter Partes Review : A Multi-Method Comparison for Challenging Patent Validity, 6 Cybaris An Intell. Prop. L. Rev. 107, 110 (2015). 다만 선출원주의는 2013년 3월 16일부터 시행되었다.

185) David S. Abrams & R. Polk Wagner, Poisoning the Next Apple? The America Invents Act and Individual Inventors, 65 Stan. L. Rev. 517, 519 (2013). AIA 법은 최근 60년 동안 미국 특허제도의 역사에 있어서 가장 광범위한 일련의 변화(the most sweeping set of changes)를 가져온 법이다. ; Brian J. Love, Inter Partes Review As A shield for Technology Purchasers : a Response to Gaia Bernstein's the Rise of the End-User in Patent Litigation, 56 B. C. L. Rev. 1075, 1078 (2015). AIA 법은 특허권이 남용적인 방식으로 행사되고 있다는 우려에 의하여 제정된 법으로서, 1952년 개정 특허법 이후에 가장 중요한 특허법 개정이다.

186) AIA 법은 2012년 9월 16일부터 효력이 발생하였다. 따라서 AIA 법 개정일인 2011년 9월 16일부터 2012년 9월 15일까지의 유예기간 동안에, 당사자제 재심사제도는 한시적으로 운영되었다. 그리고 이 유예기간동안에는 당사자제 재심사의 절차개시요건인 “특허성에 대한 실질적인 새로운 의문의 제기 요건”은 IPR의 절차개시요건인 “적어도 하나의 청구항에서 승소할 합리적인 가능성 요건”으로 대체되었다. 결국 2012년 9월 16일 이후에는 당사자제 재심사제도에 대한 신청은 받아들여지지 않는다

.[http://www.aipla.org/committees/committee_pages/IP-Practice-in-the-Far-East/trips/Documents/2012/Taiwan/Dan%20Mulveny%20Presentation%20on%20PGR%20IPR%20Supp%20Reexam%20for%20Taiwan-Korea%20\(April%202012\).pdf](http://www.aipla.org/committees/committee_pages/IP-Practice-in-the-Far-East/trips/Documents/2012/Taiwan/Dan%20Mulveny%20Presentation%20on%20PGR%20IPR%20Supp%20Reexam%20for%20Taiwan-Korea%20(April%202012).pdf) (2016년 8월 25일 16시 방문).

187) Blum, supra note 14, at 428. AIA 법은 당사자제 재심사제도를 폐지하였고, 새로운 두 절차인 IPR과 PGR로 하여금 당사자제 재심사제도를 대신하게 하였다. 그리고 이 두 절차는 당사자제 재심사제도의 도입목적과 같은 목적에 의하여 도입되었다. ; Jarrad Wood & Jonathan R. K. Stroud, Three Hundred Nos : An Empirical Analysis of the 300+ Denials of Institution for Inter Partes and Covered Business Method Patent Reviews Prior to In re Cuozzo Speed Technologies, LLC, 14 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 112, 117 (2015). IPR, PGR, CBM은 신속성(speed), 확정성(certainty), 효율성(efficiency)이라는 세 가지 목적을 가지고 있다. ; Saurabh Vishnubhakat, Arti K. Rai, & Jay P. Kesan, Strategic Decision Making in Dual PTAB and District Court proceedings, 31 Berkeley Tech. L. J. 45, 58 (2016). AIA 법은 특허의 유효성을 재검토하는 새로운 절차를 도입함으로써, 특허의 유효성에 대한 행정적인 검토를 행하는 미국 특허제도를 강화하였다.

188) Rochelle Cooper Dreyfuss, Giving the Federal Circuit a Run for Its Money : Challenging Patents Invent in the PTAB, 91 Notre Dame L. Rev. 235, 235 (2015). IPR은 결정제 재심사제도를 보완하는 제도이다.

189) 157 Cong. Rec. S1053 (2011).

회는 기존에 결정계 재심사절차와 당사자계 재심사절차에 대한 불복사건과 진정한 선 발명자가 누구인가를 가리는 저촉절차(interference Proceedings)를 담당하던 특허 항소저촉위원회를 폐지하고, 특허심판항소위원회(Patent Trial and Appeal Board)를 설치함으로써, 특허심판항소위원회로 하여금 이 세 제도들의 절차를 담당하도록 하였다.¹⁹¹⁾

우선 IPR은 기존의 당사자계 재심사제도를 대체하는 제도로써 고안되었다.¹⁹²⁾ 미국 의회는 IPR이 당사자계 재심사제도의 문제점을 보완하여, 등록특허를 무효로 할 수 있는 신속하면서도 비용이 적게 드는 방법이 되기를 의도하였다.¹⁹³⁾ 따라서 IPR은 기존의 당사자계 재심사제도와 마찬가지로, 지방법원 소송의 대체물로서 기능하도록 고안된 제도이다.¹⁹⁴⁾ 그리고 PGR은 특허의 등록 직후, 즉 특허등록일로부터 9개월 이내에 등록특허의 무효를 다룰 수 있는 제도이다.¹⁹⁵⁾ 따라서 IPR과 마찬가지로, PGR도 지방법원 소송의 대체물로서 고안된 제도이다.¹⁹⁶⁾ 다만 IPR은 특허등록일 후 9개월 또는 PGR의 절차종료일 중 늦은 때에 제기할 수 있기 때문에,¹⁹⁷⁾ PGR이 IPR보다 시간적으로는 먼저 이용될 수 있는 제도이다.¹⁹⁸⁾ 마지막으로 CBM은 BM 특허에 대하여 한시적으로 운영되는 제도로써,¹⁹⁹⁾ 몇 가지의 예외적인 사항을 제외하고 PGR 절차와 같은 절차로 운영된다.²⁰⁰⁾ 즉 CBM은 특허성에 의문이 있는 BM 특허만을 무효로 할

190) 157 Cong. Rec. S1375 (2011).

191) Dubis, supra note 56, at 110. IPR은 신청인으로 하여금 특허항소저촉위원회를 대신하여 설립된 특허심판항소위원회에 당해특허의 유효성을 다투도록 하였고, 특허심판항소위원회는 특허법과 기술에 대한 다양한 경험을 가지고 있는 판사들로 구성되었다. ; Jason Mock, Post-Grant Proceedings at the USPTO and the Rising Tide of Federal Circuit Appeals, 25 Fed. Circuit B. J. 15, 18 (2015). IPR은 특허심판항소위원회의 행정법 판사(administrative law judge)에 의하여 처리되지만, AIA 법 제정 이전에 당사자계 재심사제도와 결정계 재심사제도는 3인의 특허심사관에 의하여 처리되었다. ; AIA 법의 제정으로 결정계 재심사제도는 폐지되지 않았기 때문에, AIA 법 효력발생일 이후로는 결정계 재심사제도도 특허심판항소위원회가 담당하게 되었다. 특히 개정법은 특허심판항소위원회의 결정에 대하여 곧바로 연방순회항소법원에 항소가 가능하다고 규정하였다(35 U.S.C. § 306).

192) H.R. REP. NO. 112-98, pt. 1, at 46-47 (2011).

193) Dubis, supra note 56, at 110. IPR은 지방법원의 소송에서 사용되는 법적인 기준과는 다른 기준에 근거하여, 당해특허의 무효성을 증명할 수 있는 신속하고도 상대적으로 저렴한 방법(speedy and relatively inexpensive mechanism)으로 고안되었다.

194) Ann E. Motl, Inter Partes Review : Ensuring Effective Patent Litigation Through Estoppel, 99 Min. L. Rev. 1975, 1980 (2015). 의회는 IPR이 지방법원 소송의 신속하고도 저렴한 효율적인 대체물(quick and cost effective alternative)이 되기를 원하였다.

195) 35 U.S.C. § 321(c).

196) H.R. REP. NO. 112-98, pt. 1, at 48 (2011).

197) 35 U.S.C. § 311(c).

198) 이후에 설명하겠지만, IPR과 PGR은 신청기간의 차이점 이외에도 몇 가지 차이점이 있다.

199) Jonathan Stroud, Linda Thayer, & Jeffery C. Totten, Stay Awhile : The Evolving Law of District Stays in Light of Inter Partes Review, Post-Grant Review, and Covered Business Method Post-Grant Review, 11 Buff. Intell. Prop. L. J. 226, 232 (2015). AIA 법 제18조는 “BM 특허에 대한 한시적인 프로그램(Transitional Program for Covered Business Method Patent)”이라는 제목하에, BM 특허에 대한 PRG 절차의 부분절차를 규정하고 있다. 특히 AIA 법은 CBM은 그 시행이후 8년 동안만 운영된다고 규정하였으나, 다만 이 사항은 미국 특허법에는 규정되지 않았다. 따라서 8년이라는 한시적인 규정은 유동적인(floating) 규정이다. ; Mock, supra note 63, at 21. CBM은 2020년 9월 16일에 폐기될 것이다. 그러나 최근 의회는 이러한 한시적인 프로그램을 영구적인(permanent) 것으로 판단하고 있다. 다만 이에 대한 개정은 현재까지 이루어지지 않고 있다.

200) AIA 법 제18조(a)(1)은 몇 가지 예외는 있지만, CBM은 특허법이 규정하는 PGR의 기준과 절차를

수 있는 제도이다.²⁰¹⁾ 특히 미국 의회는 CBM을 BM 특허를 무효로 할 수 있으면서도 비용이 적게 드는 제도로써 고안하였다.²⁰²⁾ 그리고 IPR과 CBM은 AIA 법의 효력발생 일인 2012년 9월 16일 이후부터 등록특허에 대하여 신청이 가능하고,²⁰³⁾ PGR은 2013년 3월 16일 이후 출원되어 등록된 특허에 대하여 신청이 가능하다.²⁰⁴⁾

IPR과 PGR은 앞에서 설명한 신청기간의 차이점 이외에도 다음과 같은 차이점이 있다. 우선 IPR은 기존의 당사자제 재심사제도와 동일하게 그 신청사유를 선행기술에 근거한 미국 특허법 제102조 신규성과 제103조 진보성에 국한시켰지만,²⁰⁵⁾ PGR은 특허법 제102조와 제103조뿐만 아니라, 특허법 제101조와 제112조에까지 그 신청사유를 확대하였다.²⁰⁶⁾ 다음으로 IPR은 신청인이 적어도 하나의 청구항에서 승소할 “합리적인 가능성(reasonable likelihood)”을 증명하여야만, 특허청장이 IPR 절차의 개시명령을 내리지만,²⁰⁷⁾ 이와 달리 PGR은 신청인이 적어도 하나의 청구항이 “80-90% 정도의 확률로(more likely than not)” 특허성이 없다는 것을 증명하여야만, 특허청장이 PGR 절차의 개시명령을 내린다.²⁰⁸⁾ 다만 양자는 그 표현은 다르지만, 실무에서는 실질적으로 같은 의미를 가지는 것으로 해석되고 있다.²⁰⁹⁾ 특히 미국 의회는 IPR

채택하여야 한다고 규정하였다.

201) CBM 신청대상은 AIA 법 제18조(d)(1)이 정의하는 BM 발명에 해당하여야 한다.

202) Stroud, Thayer & Totten, *supra* note 71, at 233-34. 의회는 CBM이 금융산업과 관련된 특허성에 의문이 있는 광범위하고(broad), 추상적인(abstract) 특허를 기업들이 다룰 수 있도록 접근이 용이하고 비용이 저렴한 절차가 되기를 의도하였다. ; Dreyfuss, *supra* note 60, at 244. CBM은 IPR과 PGR과는 목적이 다소 다르다. 즉 IPR과 PGR은 등록특허의 유효성을 다투기 위한 것이지만, CBM은 특허제도로부터 특허성에 의문이 있는 특허를 제거하는 것을 돕기 위한 목적을 가지고 있다.

203) Dreyfuss, *supra* note 60, at 248. IPR과 CBM은 선출원주의 뿐만 아니라, 선발명주의하에서도 등록특허의 무효성을 다투기 위하여 이용이 가능하다. ; Vishnubhakat, Rai, & Kesan, *supra* note 59, at 59-61. 선발명주의에 의하여 등록된 특허는, 2012년 9월 16일 이후부터 즉시 IPR 신청이 가능하고, 선출원주의에 의하여 등록된 특허는 특허등록일로부터 9개월이 지난 시점 혹은 PGR 절차가 종료된 시점 중 늦은 시점 이후에 IPR 신청이 가능하다.

204) Dreyfuss, *supra* note 60, at 244. PGR은 AIA 법에 의하여 채택된 선출원주의 원칙에 의해서만 등록특허를 무효로 하기 위하여 이용이 가능하다. 따라서 PGR은 2013년 3월 16일 이후에 출원되고 등록된 특허에 대하여 신청이 가능하다.

205) 35 U.S.C. § 311(b); Blum, *supra* note 14, at 431. 이것은 IPR을 전통적인 재심사제도와 같이 취급하는 것이다. 이것은 중요한 제한사항이다. PGR은 이해관계가 있는 제3자에게 등록특허에 대한 유효성의 추정력을 부과하지 않고, 원래 심사절차에서 심사관이 내린 모든 판단을 다룰 수 있는 기회를 제공하기 위한 제도이다. 그러나 IPR의 신청사유를 결정계 재심사제도와 당사자제 재심사제도의 신청사유와 동일하게 규정한 것은, 특허가 등록된 이후 9개월 지난 시점에서 등록특허의 합법성을 굳히기 위한 균형점(balance)을 제공하기 위한 것이다.

206) 35 U.S.C. § 321(b); Mock, *supra* note 63, at 20. 다만 미국 특허법 제112조가 규정하는 요건들 중에서 최적의 실시예 요건(best mode requirement)은 제외된다. ; Blum, *supra* note 14, at 429. 이것은 신청인으로 하여금 특허의 유효성의 추정력을 극복할 필요 없이, 법원에서 특허의 유효성을 다투 수 있었던 모든 주장을 특허가 등록된 9개월 이내에 PGR에서 가능하게 한다. ; Dreyfuss, *supra* note 60, at 245. 다양한 사유로 등록특허의 품질이 낮아질 수 있다는 사고에 의하여, PGR은 신청인으로 하여금 특허침해소송에서 침해자가 방어방법으로 주장할 수 있는 특허의 무효사유, 즉 신규성(novelty), 자명성(obviousness), 명확성(indefiniteness), 상세한 기재의 불완전성(inadequacy of a written description), 실시불가능성(failure to enable)을 제기할 수 있도록 하였다.

207) 35 U.S.C. § 314(a).

208) 35 U.S.C. § 324(a); 또한 PGR은 신청인이 자신의 PGR 신청에 의하여 타 특허 혹은 타 특허출원에 대하여 중요하면서도 새롭거나 확정되지 않은 법적 문제(novel or unsettled legal question)가 제기된다는 것을 증명한다면, 특허청장이 절차개시결정을 내릴 수 있다(35 U.S.C. § 324(b)).

209) Blum, *supra* note 14, at 431-32. 양자는 겉으로 보기에 같거나 유사한 의미를 가지는 것으로

의 절차개시요건인 “적어도 하나의 청구항에서 승소할 합리적인 가능성 요건”은 결정계 재심사제도와 당사자계 재심사제도의 절차개시요건인 “특허성에 대한 실질적인 새로운 의문의 제기요건”보다 신청인이 증명하기 어려운 기준으로 설정하였다.²¹⁰⁾

이러한 사항 이외에는 IPR과 PGR은 동일한 절차로 운영된다. i) 양 절차 모두 특허권자가 아닌 당해특허의 특허성과 이해관계가 있는 제3자(real party in interest)만이 신청할 수 있고,²¹¹⁾ ii) 양 절차 모두 특허청장이 절차개시판단을 내리지만, 특허청장의 절차개시판단에 대해서는 항소(appeal)를 할 수 없으며,²¹²⁾ iii) 양 절차 모두 금반언(estoppel) 규정이 적용되어, 신청인은 당해절차에서 주장하였던 혹은 합리적으로 주장할 수 있었던(raised or reasonably could have raised) 이유에 근거하여, 특허청의 다른 절차에서 당해특허가 무효라고 주장할 수 없고, 또한 그 이유에 근거하여 이후 지방법원 소송과 국제무역위원회(International Trade Commission) 절차에서 당해특허가 무효라고 주장할 수 없으며,²¹³⁾ iv) 양 절차 모두 제한적이기는 하지만, 증거개시절차(discovery)가 이루어지고,²¹⁴⁾ v) 양 절차 모두 특허심판항소위원회는 절차개시통지일로부터 1년 이내에 당해특허의 특허성의 인정여부에 대하여 최종결정을 내려야 하며,²¹⁵⁾ vi) 양 절차 모두 특허권자는 1번에 한하여 당해특허청구항을 삭제하는 정정(amendment) 혹은 당해특허청구항을 합리적인 숫자로 조정하는 정정을 할 수 있고,²¹⁶⁾ vii) 양 절차 모두 등록특허의 비특허성에 대한 증명기준으로 우

보인다. 다만 특허청과 법원은 양자의 차이점에 대해서는 언급하지 않았다. : Carrier, supra note 26, at 121-22. 그러나 Carrier는 “more likely than not” 요건이 “reasonable likelihood” 요건보다 더 엄격한 기준이라고 언급하였다.

210) Motl, supra note 66, at 1981. 의회는 “적어도 하나의 청구항에서 승소할 합리적인 가능성 요건”이라는 새로운 요건은 결정계 재심사제도와 당사자계 재심사제도의 절차개시요건인 “실질적인 새로운 의문의 제기요건”보다 신청인이 증명하기가 더 어렵기를 의도하였다. 특히 미국 특허청 대변인은 이 새로운 요건의 인정판단에 대하여 특허청장의 재량권 행사를 허용하지만, 신청인이 IPR 절차개시판단을 받을 확률을 50% 정도가 되도록 한다고 명시적으로 언급하였다. 실제로 “실질적인 새로운 의문의 제기요건”에 의한 결정계 재심사제도와 당사자계 재심사제도의 절차개시율은 95%이었다. 다만 IPR절차가 이용된 이후부터 2014년 7월 10일까지 “적어도 하나의 청구항에서 승소할 합리적인 가능성 요건”에 의한 IPR 절차개시율은 80%에 이르렀다. : Cerro, supra note 56, at 221. 당사자계 재심사제도의 절차개시요건인 “특허성에 대한 실질적인 새로운 문제의 제기요건”은 AIA 법이 시행된 이후 채택된 IPR의 절차개시요건인 “신청인이 적어도 하나의 청구항에서 승소할 합리적인 가능성 요건”이라는 더 높은 기준(higher standard)으로 변화되었다.

211) 35 U.S.C. § 311(a), 321(a): 다만 IPR은 신청인이 이전에 당해특허의 유효성에 대하여 민사소송을 제기한 적이 있거나(35 U.S.C. § 315(a)(1)), 신청인이 IPR 신청일로부터 1년 이전에 특허권자로부터 특허침해를 주장하는 소장을 받은 적이 있다면, IPR 절차는 개시되지 않을 수 있다(35 U.S.C. § 315(b)). 그리고 PGR은 신청인이 이전에 당해특허의 유효성에 대하여 민사소송을 제기한 적이 있다면, PGR 절차는 개시되지 않을 수 있다(35 U.S.C. § 325(a)(1)). 다만 PGR은 IPR처럼 미국 특허법 제325조(a)(1)과 같은 절차개시의 제향사항은 없다.

212) 35 U.S.C. § 314(d), 324(e).

213) 35 U.S.C. § 315(e), 325(e).

214) 35 U.S.C. § 316(a)(5), 326(a)(5): IPR은 전서서(affidavits) 혹은 선언서(declarations)를 제출하는 증인의 증인녹취록(deposition)과 정의라는 이익(interest of justice)의 관점에서 필요한 정도의 제한적인 증거개시절차가 이루어지며, PGR은 양 당사자가 주장한 사실관계(factual assertion)와 직접적으로 관련이 있는 증거에 대하여만 제한적인 증거개시절차가 이루어진다.

215) 35 U.S.C. § 316(a)(11), 326(a)(11): 다만 양 절차 모두 정당한 사유(good cause)가 인정되는 경우에 한하여, 특허청장은 6개월의 기간을 연장할 수 있다.

216) 35 U.S.C. § 316(d), 326(d): 다만 특허의 정정으로 인하여 특허청구범위가 확장되지 않아야 한다. 그리고 예외적으로 특허권자와 신청인이 화해를 하기 위하여 공동요청을 하는 경우에는 추가적인

월한 증명기준(preponderance of the evidence standard)이 적용되며,²¹⁷⁾ viii) 양 절차 모두 특허심판항소위원회의 판단결과에 대하여 곧바로 연방순회항소법원에 항소(appeal)를 제기할 수 있고,²¹⁸⁾ ix) 양 절차 모두 특허청구항의 해석기준으로 최광의 합리적인 해석기준(broadest reasonable interpretation standard)이 적용된다.²¹⁹⁾

그리고 CBM 절차는 PRG 절차와 거의 동일하게 이루어지지만, 다음과 같은 차이점이 있다. 우선 CBM과 PGR은 신청인적격이 다르다. PGR 신청인은 특허권자가 아닌 당해특허의 특허성과 이해관계가 있는 제3자이어야 하지만, CBM 신청인은 특허권자가 아니고, 당해특허의 특허성과 이해관계가 있어야 하며, 나아가 당해특허와 관련하여 특허권자로부터 특허침해소송을 제기당하거나, 특허침해주장을 당한 적이 있는 제3자이어야 한다.²²⁰⁾ 그리고 CBM과 PGR은 신청기간이 다르다. PGR은 당해특허가 등록된 이후 9개월 이내에 신청하여야 하지만, CBM은 당해특허의 존속기간 이내라면 언제든지 신청할 수 있다.²²¹⁾ 또한 CBM과 PGR은 금반언 규정의 적용범위가 다르다.²²²⁾ PGR과 마찬가지로, CBM 신청인은 당해절차에서 실제로 주장하였던(actually raised) 이유에 근거하여 이후의 지방법원의 소송과 국제무역위원회의 절차에서 당해특허가 무효라고 주장할 수 없지만, PGR과는 달리 당해절차에서 합리적으로 주장할 수 있었던(reasonably could have raised) 이유에 근거하여서는 이후의 지방법원의 소송과 국제무역위원회의 절차에서 당해특허가 무효라고 주장할 수 있다.²²³⁾

AIA 법의 시행으로 당사자제 재심사제도가 폐지되고, 이에 대한 대체물로서 IPR, PGR, CBM이 도입된 이후에, 이들 세 제도는 특허침해소송을 제기당한 피고와 특허침해주장을 당한 침해피의자의 입장에서는 등록특허를 무효시키기 위한 효율적인 도구(effective tool)가 되었다.²²⁴⁾ 특히 이 세 제도 중에서 IPR은 등록특허를 무효시키기 위한 방법으로 가장 많이 이용되었다.²²⁵⁾ 실제로 IPR 절차가 이용가능한 시점부터

정정이 가능하다.

217) 35 U.S.C. § 316(e), 326(e); 결국 결정계 재심사절차와 당사자제 재심사절차와 마찬가지로, IPR과 PGR에서도 명확하고 설득력 있는 증거기준(clear and convincing standard)이 적용되는 지방법원에서의 소송과는 달리 우월한 증거기준이 적용된다.

218) 35 U.S.C. § 319, 329; Mock, *supra* note 63, at 22. AIA 법에서의 중요한 변화 중의 하나는 특허심판항소위원회 판단에 대하여 연방순회항소법원에 직접적으로 항소를 제기할 수 있다는 것이다.

219) CFR § 42.100(b), 42.200(b).

220) AIA § 18(a)(1)(B); Vishnubhakat, Rai, & Kesan, *supra* note 59, at 61. IPR과 마찬가지로 CBM의 신청은 익명으로 이루어질 수 없다. 다만 IPR 절차와는 달리, 의회는 CBM 절차에 별도의 신청인적격 요건을 규정하였다.

221) Dreyfuss, *supra* note 60, at 248.

222) Dreyfuss, *supra* note 60, at 248. PGR과 IPR과는 달리, CBM의 금반언의 적용범위는 좁다.

223) AIA § 18(a)(1)(D). 다만 PRG과 마찬가지로, 신청인은 당해CBM 절차에서 주장하였던(raised) 혹은 합리적으로 주장할 수 있었던(reasonably could have raised) 이유에 근거하여, 특허청의 다른 절차에서 당해특허가 무효라고 주장할 수 없다.

224) Wood & Stroud, *supra* note 59, at 116-17. IPR, PGR, CBM 절차가 시행된 이후부터 2015년 1월 1일까지 이들 세 절차에서 절차개시가 이루어진 사건들 중에서 모든 청구항이 무효라고 결정이 난 확률이 70%를 넘었기 때문에, 이들 절차는 등록특허를 무효시키기 위한 강력한(powerful) 방법이라는 것이 증명되었다.

225) Mock, *supra* note 63, at 19. 2012년 9월부터 2015년 6월까지, 한 달에 약 90건 이상의 IPR 신청이 있었고, 전체적으로 3,100건 이상의 IPR 신청이 있었다. ; Vishnubhakat, Rai, & Kesan, *supra* note 59, at 66-67. 2015년 6월말까지 3,157건의 IPR 신청이 있었고, 2015년 5월말까지

2015년 7월 16일까지 특허청장이 절차개시를 인정한 전체 IPR 사건 중에서, 등록특허가 무효로 된 비율은 72.8%에 이르렀다.²²⁶⁾ 이러한 결과는 IPR에서 비특허성에 대한 증명기준으로 지방법원의 소송에서 적용되는 명확하고 설득력이 있는 증명기준(clear and convincing evidence standard)보다 낮은 증명기준인 우월한 증명기준(preponderance of the evidence standard)이 적용되고,²²⁷⁾ 그리고 특허청구항의 해석기준으로 최광의의 합리적인 해석기준(broadest reasonable interpretation standard)이 적용되는 것이, 중요한 원인으로 작용하였을 것으로 분석된다.²²⁸⁾ 결과적으로 IPR은 등록특허를 무효시키기 위한 강력한 무기(powerful weapon)가 되었다.²²⁹⁾ 특히 IPR은 기존의 당사자제 재심사 제도보다 절차의 진행기간(time)이 단축되고,²³⁰⁾ 지방법원에서 소송을 진행하는 것보다 비용(cost)이 저렴하다.²³¹⁾ 따라서 현재 IPR은 미국 의회의 입법시의 의도대로 지방법원 소송의 효율적인 대체물로서 기능하고 있다고 평가되고 있다.²³²⁾

VII. 대상판결의 분석

Cuozzo 판결에서, 연방대법원은 미국의 특허제도에서 IPR이 가지는 역할과 기능에 대하여 구체적으로 언급하였다. 연방대법원은 IPR은 특허의 품질(patent quality)을 향상시키고, 등록특허의 유효성의 추정(presumption of validity)에 대한 신뢰도(confidence)를 재고하며, 나아가 특허성이 없음에도 착오로 등록된 나쁜 특허(bad patent)를 제거하는 기능을 수행한다고 강조하였다.²³³⁾ 결국 IPR은 등록특허의 품질을 향상시킴으로써, 등록특허의 신뢰도를 재고시키고, 이와 동시에 특허성이 낮은 나

362건의 CBM 신청이 있었다.

226) Mock, supra note 63, at 23. 이 수치는 IPR의 강력한 본성(powerful nature)을 반영한다.

227) Carrier, supra note 26, at 129. 낮은 증명기준인 우월한 증명기준은 IPR에서 등록특허의 유효성을 다투는 것을 장려한다. 비특허성에 대한 낮은 증명기준과 소송보다 상대적으로 저렴한 비용, 특허법에 대하여 해박한 지식을 가진 판사의 존재는 IPR의 사용을 장려한다.

228) Mock, supra note 63, at 25. 특허심판항소위원회는 IPR에서 최광의 합리적인 해석기준을 적용한다. 이 기준은 지방법원이 특허청구항의 해석기준으로 적용하는 일반적인 의미기준보다 특허권을 무효화하고자 하는 자에게 유리한 기준이다.

229) Motl, supra note 66, at 1978. 2012년 9월 이용가능하게 된 IPR은 예상보다도 훨씬 유명해졌다. IPR은 소송의 피고와 다른 당사자들에게 있어서 품질이 낮고 잠재적으로 위협적인 특허(low-quality and potentially threatening patents)를 무효시키기 위한 매력적인(attractive) 방법이 되었다.

230) Motl, supra note 66, at 19780. 당사자제 재심사제도는 평균적으로 3년이 걸리지만, IPR은 12개월이면 족하다.

231) Dubis, supra note 56, at 121, 132. IPR은 15개의 청구항을 기준으로 4십만 달러에서 9십만 달러가 소요된다. 그러나 지방법원 소송은 5백5십만 달러가 소요된다. ; Rogers, supra note 3, at 355-56. IPR은 평균적으로 6십만 달러가 소요되기 때문에, 평균적으로 약 6백만 달러가 소요되는 소송에 비해서는 상당히 저렴하다.

232) Cerro, supra note 56, at 226-27. IPR은 지방법원 소송절차와 비교하여 전반적으로 비용이 절감되는 장점이 있다. 특히 소요되는 시간의 감소, 제한적으로 이루어지는 증거개시절차, 장래의 금반언에 의한 보호는 양 당사자가 특허를 무효시키기 위하여 지출되는 비용을 감소시킨다. 따라서 이러한 법적인 비용의 감소는 중소기업에게 더 많은 이익을 가져다준다. 결국 IPR은 지방법원 소송의 실현가능한 대체물(feasible alternative)이 되었다.

233) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 8.

뿐 특허권의 행사로 말미암아 사회적 비용이 증가하는 것을 막고, 결과적으로는 미국의 산업발전에 기여하기 위하여 만들어진 제도이다.²³⁴⁾ 나아가 IPR은 지방법원에 소송을 제기하지 않고도 등록특허의 유효성을 다룰 수 있도록 함으로써, 소송보다 비용이 적게 들고 이와 동시에 신속한 절차처리가 가능하게 하도록 하는 제도이다.²³⁵⁾ 즉 IPR은 소송의 대체물(alternative)로서 고안된 제도이다.²³⁶⁾

따라서 이러한 미국 의회의 IPR에 대한 입법목적에서 대상판결의 판시사항을 검토해볼 필요성이 있다. 우선 Cuozzo 판결에서, 연방대법원은 특허청장의 IPR 절차개시 판단에 대하여 항소(appeal)를 제기할 수 없고, 또한 법원은 이에 대한 사법적인 심사(judicial review)를 행할 수 없다고 판시하였다.²³⁷⁾ 특히 연방대법원은 미국 특허법 제314조(d)에서 명문으로 이를 규정하고 있다고 언급하면서, 특허청장의 IPR 절차개시판단에 대하여 항소할 수 있다고 판결하는 것은 의회가 IPR을 제정한 목적에 반한다고 강조하였다.²³⁸⁾ 이러한 관점에서 의한다면, 특허청장의 IPR 절차개시판단에 대하여 항소가 가능하다면, 절차의 신속성을 도모하는 IPR의 목적을 해치는 결과가 된다.²³⁹⁾ 즉 IPR은 특허청장의 IPR 절차개시판단에 대한 일반대중의 재판받을 권리를 박탈하면서까지, IPR 절차의 신속한 처리를 위하여, 입법적으로 특허청장의 절차개시판단은 종국적인(final) 판단으로서 항소할 수 없다고 규정하고 있는 것이다.²⁴⁰⁾ 따라서 미국 특허법 제314조(d)는 등록특허의 특허성에 대한 재검토절차의 신속한 처리라는 IPR 제도가 가지는 공익적인 목적(public purpose)을 위하여, 일반대중의 재판받을 권리를 유보하는 규정이라고 해석할 수 있다.²⁴¹⁾

그러나 일반대중의 재판받을 권리는 미국 수정헌법이 보장하는 기본권으로서 무조건적으로 유보될 수 없다.²⁴²⁾ 따라서 Cuozzo 판결에서, 연방대법원은 특허청장의

234) Karen A. Lorang, The Unintended Consequences of Post-Grant Review of Patents, 17 UCLA J. L. & Tech. 1, 1 (2013).

235) Joseph W. Dubis, Inter Partes Review : A Multi-Method Comparison for Challenging Patent Validity, 6 Cybaris An Intell. Prop. L. Rev. 107, 110 (2015).

236) Ann E. Motl, Inter Partes Review : Ensuring Effective Patent Litigation Through Estoppel, 99 Min. L. Rev. 1975, 1980 (2015).

237) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 12.

238) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 7-8.

239) 그리고 IPR 절차의 신속성을 위하여, 미국 제316조(a)(11)은 특허청장의 IPR 절차개시통지일로부터 1년 이내에 특허청의 IPR 절차에 대한 최종판단이 내려져야 한다고 규정하고 있다.

240) 다만 미국 특허법 제319조는 특허청의 IPR 최종결정에 대하여 연방순회항소법원에 항소할 수 있도록 규정함으로써, 일반대중의 재판받을 권리를 보장하고 있다.

241) Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, No. 15-446, at 5, 6, 14 (U.S. June 20, 2016) (Justice Alito Dissenting). Alito 대법관은 미국 특허법 제314조(d)는 특허청장의 IPR 절차개시판단에 대하여 항소할 수 없다고 규정하고 있지만, 이에 대한 사법적인 심사를 금지한다고는 규정하고 있지 않고 있다는 이유로, IPR 절차의 최종판단에 대한 항소에서 특허청장의 IPR 절차개시판단에 대하여 사법적인 검토가 이루어질 수 있다는 반대이견을 제출하였다. 결국 Alito 대법관은 Cuozzo 사가 보유한 074 특허의 특허청구항 10과 14에 대하여 특허청장이 내린 IPR 절차개시판단이 정당하다는 연방순회항소법원 판결을 파기하고, 연방순회항소법원으로 하여금 특허청이 074 특허의 특허청구항 10과 14에 대하여 IPR 절차개시결정을 내릴 권한을 가지고 있는가의 여부를 다시 검토하도록 환송한다고 판시하였다.

242) 미국 연방수정헌법 제6조와 제7조는 일반대중의 재판받을 권리에 대하여 규정하고 있다. 미국 연방 수정헌법 제6조는 형사재판에서 공정한 배심원에 의하여 신속한 공개재판을 받고 피의사실에 대하여 고지를 받을 권리, 증인을 반대신문할 권리, 변호인의 조력을 구할 권리 등을 주요내용으로 한다. 그

IPR 절차개시판단에 대하여 항소가 가능한 예외적인 사유를 열거하였다. 즉 연방대법원은 특허청장의 IPR 절차개시판단이 미국 연방수정헌법상의 적법절차(due process)에 반하여 이루어지는 경우와, 미국 특허법 제101조와 제112조와 같이 미국 특허법에 규정되어 있지 않는 이유로, 특허청장이 IPR 절차개시판단을 하는 경우에는, 예외적으로 특허청장의 IPR 절차개시판단에 대하여 항소할 수 있다고 언급하였다.²⁴³⁾ 연방대법원이 이러한 예외적인 사유를 언급한 이유는, 특허청장의 IPR 절차개시판단이 미국 연방수정헌법 규정과 미국 특허법 규정에 정면으로 반하는 경우에는, 등록특허의 특허성에 대한 재검토절차의 신속한 처리라는 IPR 제도의 입법목적도 포기될 수 있다고 스스로 판단하고 있는 것이다. 결국 이러한 연방대법원의 판시사항은 일반대중의 재판받을 권리를 보장한다는 측면에서 타당한 판시라고 생각된다.

그리고 Cuozzo 판결에서, 연방대법원은 IPR에서의 특허청구항의 해석기준은 최광의 합리적인 해석기준(Broadest Reasonable Interpretation Standard)이라고 명시적으로 선언하였다.²⁴⁴⁾ 특히 연방대법원은 미국 특허법 제316조(a)(4)에 따라 특허청이 IPR에서의 특허청구항의 해석기준으로 최광의 합리적인 해석기준을 제정한 것은 미국 의회가 특허청에 부여한 입법권(rulemaking authority)의 행사로서 합리적인 것이라고 설명하였다.²⁴⁵⁾ 특허청구항에 대한 최광의 합리적인 해석기준은 미국 특허청이 특허심사를 행함에 있어서 100년 이상 사용하여온 기준으로써,²⁴⁶⁾ IPR 제도가 미국 특허제도로 도입되기 이전에 결정계 재심사제도와 당사자계 재심사제도에서도 사용하여 온 기준이다.²⁴⁷⁾ 특히 특허청구항에 대한 최광의 합리적인 해석기준은 지방법원이 특허청구항의 해석기준으로 적용하는 일반적인 의미기준(ordinary meaning standard)보다 당해특허의 무효성을 증명하려는 IPR 신청인에게 유리한 기준이다.²⁴⁸⁾ 따라서 IPR에서 특허청구항의 해석방법으로 일반적인 의미기준을 적용하는 것보다 최광의 합리적인 해석기준을 적용한다면, 특허의 무효율은 높아진다.²⁴⁹⁾ 따라서 연방대법원이 IPR에서 특허청구항의 해석기준으로 최광의 합리적인 해석기준을 채택한 것은, IPR에서 특허의 무효율을 높이기 위한 연방대법원의 의도가 반영되어 있다.²⁵⁰⁾ 결국 연방대법원은 IPR에서 특허청구항의 해석기준으로 최광의 합리적인 해석기준을 명시적으로 채택함으로써, 특허의 품질을 향상시키고, 등록특허의 신뢰도를 제고함으로써, 결과적으로는 미국의 산업발전과 이로 인한 경제발전을 도모하고자 하였다.²⁵¹⁾

리고 미국 연방수정헌법 제7조는 민사재판에서 배심원에 의하여 재판을 받을 권리를 규정하고 있다.

243) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 11.

244) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 13.

245) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 17.

246) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 17.

247) 37 C.F.R. § 1.555 (2001).

248) Jason Mock, Post-Grant Proceedings at the USPTO and the Rising Tide of Federal Circuit Appeals, 25 Fed. Circuit B. J. 15, 25 (2015).

249) Mock, supra note 17, at 23. 실제로 IPR 절차가 이용가능한 시점부터 2015년 7월 16일까지 특허청장이 절차개시를 인정한 전체 IPR 사건 중에서, 등록특허가 무효로 된 비율은 72.8%에 이르렀다.

250) Dubis, supra note 4, at 133. 2007년에 지방법원 소송에서의 특허의 무효율은 20%였고, 2011년에는 단지 6%에 불과하였다.

251) 즉 연방대법원이 IPR에서 특허청구항의 해석기준으로 최광의 합리적인 해석기준을 채택한 것은 미

특히 Cuozzo 판결에서 연방대법원은 IPR에서의 최광의 합리적인 해석기준은 공공의 이익(public interest)을 도모할 수 있다고 강조하였다. 특히 연방대법원은 최광의 합리적인 해석기준은 출원인으로 하여금 특허청구항을 좁게 작성하도록 유도하고, 이로 인하여 정확하게 작성된 특허청구항은 일반대중으로 하여금 공개된 특허발명으로 부터 유용한 정보를 추출하도록 하여, 특허청구항의 효력범위를 더 잘 이해할 수 있도록 함으로써, 결과적으로는 일반대중을 보호하는 기능을 수행할 수 있다고 설명하였다.²⁵²⁾ 즉 연방대법원이 IPR에서의 특허청구항의 해석기준이 최광의 합리적인 해석기준이라고 명시적으로 선언한 것은, 출원인으로 하여금 특허청구항을 좁고, 정확하게 작성하도록 유도함으로써, 앞으로 등록특허의 유효성을 다투는 IPR과 같은 절차와 지방법원에서의 소송이, 많지는 않지만 어느 정도는 줄어들게 하는 효과를 기대할 수 있다. 결국 IPR에서 최광의 합리적인 해석기준이 적용되는 것은, 미국에서 특허의 유효성을 다투는 절차에 소요되는 비용(cost)이 전반적으로 줄어들게 함으로써, 미국 특허법과 특허제도의 목적인 미국의 산업발전에 이바지할 수 있다.

VIII. 대상판결의 시사점

IPR의 장점은 적은 비용, 짧은 시간, 높은 무효율에 있다. 우선 IPR은 평균적으로 6십만 달러가 소요되고, 지방법원에서의 소송은 평균적으로 6백만 달러가 소요되기 때문에, IPR은 지방법원 소송에 비하여 1/10의 비용만이 소요될 뿐이다.²⁵³⁾ 그리고 IPR은 일반적으로 1년 이내에서 최장 1년 6개월의 기간이 소요되지만,²⁵⁴⁾ 지방법원에서의 소송은 평균적으로 2년이 넘는 기간이 소요되기 때문에, IPR은 지방법원 소송에 비하여 빨리 종료된다.²⁵⁵⁾ 나아가 IPR에서의 특허의 무효율은 70%대에 육박하지만,²⁵⁶⁾ 지방법원 소송에서의 특허의 무효율은 20%이하이기 때문에, IPR에서의 특허의 무효율이 지방법원 소송에서의 특허의 무효율보다 상당히 높다.²⁵⁷⁾ 이러한 측면에서 특허침해소송을 제기당한 피고와 특허침해주장을 받은 침해피의자의 입장에서 IPR은 지방법원 소송의 효율적인 대체물(effective alternative)이 된다.²⁵⁸⁾ 따라서 IPR 제도는 2012년 9월 16일 도입이후부터 최근까지 등록특허를 무효시키기 위한 방법으로 많이 이용되어 왔다.²⁵⁹⁾ 이러한 분위기 속에서, 연방대법원은 Cuozzo 판결을 통

국 의회의 IPR의 입법의도에 부합한다.

252) Cuozzo Speed Technologies, No. 15-446, at 17.

253) Eric J. Rogers, Ten Years of Inter Partes Patent Reexamination Appeal : An Empirical View, 29 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 305, 355-56 (2013).

254) 35 U.S.C. § 316(a)(11).

255) Dubis, supra note 4, at 131. 1995년부터 2011년까지 지방법원 소송은 평균적으로 2.3년 소요되었다. 그리고 2005년부터 2011년까지는 지방법원 소송은 평균적으로 2.5년이 소요되었다.

256) Mock, supra note 17, at 23.

257) Dubis, supra note 4, at 133.

258) Melissa Cerro, Navigating a Post America Invents Act World : How the Leahy-Smith America Invents Act Supports Small Business, 34 J. Nat'l Admin. L. Judiciary 913, 226-27 (2014).

259) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9d8458ba-b194-4b36-9d6f-882d4191e0d3> (2016년 7월 27일 15시 방문). 2012년 9월 16일 IPR 제도가 도입된 이후부터 최근 2016년 5월 31

하여 연방순회항소법원이 IPR에서 견지하고 있었던 두 원칙, 즉 특허청장의 IPR 절차 개시판단에 대하여 항소할 수 없다는 것과 IPR에서의 특허청구항의 해석기준은 최광의 합리적인 해석기준이라는 것을 지지하였다. 결국 Cuozzo 판결은 IPR을 신청하는 침해자에게 유리한 판결로서, 특허권을 약화시키는 판결이다.²⁶⁰⁾ 이런 의미에서 Cuozzo 판결은 2000년대 이후 연방대법원이 특허권의 효력을 약화시키기 위하여 판시하여 왔던 많은 판결들의 취지와 궤를 같이하고 있다.²⁶¹⁾ 앞으로도 IPR은 등록특허의 유효성을 다투기 위한 방법으로 폭넓게 이용될 것으로 기대된다.

일까지 4,538건의 IPR 신청이 있었다. ; Motl, *supra* note 5, at 1976. 2012년 9월부터 이용가능하게 된 IPR은 특허의 유효성을 다투기 위한 특허침해소송과는 다른 별도의 제도이기 때문에, 미국에서의 특허소송환경을 변화시킬 정도로 유명해졌다.

260) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9d8458ba-b194-4b36-9d6f-882d4191e0d3> (2016년 9월 2일 14시 방문). Cuozzo 판결에서의 연방대법원의 판시사항은 IPR은 등록특허의 유효성을 다투고자 하는 침해피의자에게 유리하고 효율적인 방법(favorable and effective option)이 되게 한다는 것에 있다.

261) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722 (2002) ; eBay, Inc. v. MercExchange, LLC., 547 U.S. 388 (2006) ; KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007) ; Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437 (2007) ; Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008) ; Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010) ; Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060 (2011) ; Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012) ; Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107 (2013) ; Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347 (2014) ; Kimble v. Marvel Entertainment LLC, 135 S. Ct. 2401 (2015) ; Commil USA, LLC v. Cisco Sys., Inc., 135 S. Ct. 1920 (2015).

재심사 중 존속기간이 만료된 특허의 청구항 해석 기준에 관한 연방항소법원 판결

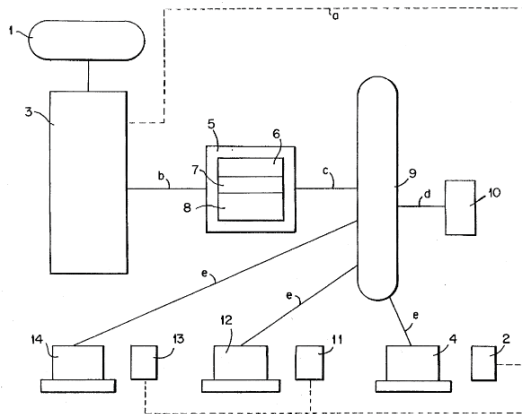
작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 민 태 홍 변리사*

I. 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 재심사 과정에서 특허의 존속기간이 만료된 경우, 무효성 판단을 위해 청구항 해석 시 BRI(broadest reasonable interpretation, 최광의의 합리적인 해석) 기준을 적용해야 하는지 Phillips 기준을 적용해야 하는지 여부이다.¹⁾²⁾

II. 사건의 배경

CSB-System International 社(이하 CSB 社라 한다.)를 특허권자로 하는 U.S. Patent No. 5,631,953(이하 '953 특허라 한다.)은 전자데이터처리시스템(electronic data processing system)과 ISDN(integrated services digital network, 종합정보통신망) 전화망에 연결된 전화시스템을 집적한 회로배치에 관한 것이다. '953 특허의 대표도면인 Fig. 1은 아래와 같다.



< '953 특허 Fig. 1 >

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

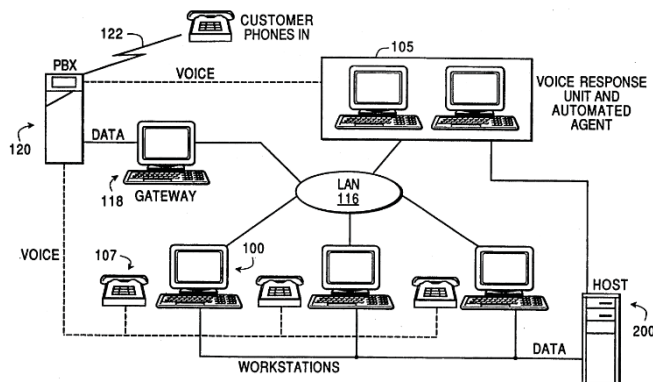
1) In re CSB-System International, Inc., No. 15-1832 (Fed. Cir. Aug. 9, 2016).

2) BRI 기준은 특허청(USPTO)의 특허심사 과정에서 청구항의 용어 해석 시 명세서를 기초로 하여 가장 넓은 의미로 해석되어야 한다는 원칙으로, MPEP § 2111에 명시하고 있으며 연방항소법원도 전원합의체 판결인 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (2005) (en banc)에서 인정한 바 있다. Phillips 기준은 위의 Phillips 전원합의체 판결에 따른 청구항 해석 기준으로, 청구항의 용어는 내적 증거(intrinsic evidence)에 비추어 통상의 기술자가 이해하는 보통의 의미(plain meaning)로 해석되어야 한다는 원칙이며, 일반적으로 등록특허의 청구항 해석 시 적용되는 기준이다.

Fig. 1에 도시된 사항을 참고하면, 점선으로 표시된 “a”는 전화 회선으로 개개의 전화기 2, 11, 13을 다기능 전화설비 3을 직접 연결한다. 다기능 전화설비 3은 ISDN 망 1에 접속해 있다. LAN(local area network) 9는 LAN 서버 10과 함께 개인용 컴퓨터 4, 12, 14를 통합하며, 개인용 컴퓨터 4, 12, 14 각각은 통합구성요소 5를 통해 다기능 전화설비 3과 연결되어 있다. 통합구성요소 5는 컴퓨팅 시스템 6, 소프트웨어 7, ISDN 연결 장치 8을 포함한다. 위와 같은 구성 하에 '953 특허는 수신된 전화로부터 개인용 컴퓨터로 LAN을 통해 데이터를 제공하는 회로배치를 구현한다. 예를 들어, ISDN 망 1로부터 전화를 수신할 경우 다기능 전화설비 3이 전화기 2, 11, 13 중 하나로 전화신호를 전송하고, 호출정보를 통합구성요소 5로 발송한다. 호출정보를 수신한 통합구성요소 5는 LAN 9를 통해 전화신호를 수신한 전화기에 대응되는 개인용 컴퓨터 4, 12, 14 중 하나로 호출정보를 발송한다.

제3자가 '953 특허에 대해 결정계 재심사(ex parte reexamination)를 청구하였고, 청구가 받아들여져 특허청은 재심사를 개시하였다. 재심사 과정에서 무효성 판단을 위해 심사관은 '953 특허 청구항의 일부 용어를 해석하였다. 그 중 “개인용 컴퓨터(personal computer)”라는 용어에 대하여, 심사관은 일반적으로 사용하는 단어(plain language)로써 해석하였으며, 데이터 송·수신 및 출력하는 장치와 같은 단말기를 모방(emulate)하는 개인용 컴퓨터에 관한 것은 제외되어야 한다는 CSB 社의 주장을 받아들이지 않았다. 또한 심사관은 '953 특허의 구성요소 중 “LAN 서버”는 LAN 상의 다른 구성요소에 공유 서비스(shared service)를 제공하고 클라이언트의 요청에 응답하는 것으로 해석되어야 한다는 CSB 社의 주장도 배척하였다.

재심사 과정에서 주요하게 고려된 선행기술로 U.S. Patent No. 5,097,528(이하 Gursahaney 특허라 한다.)이 있는데, Gursahaney 특허는 전화통신 데이터(telephony data)를 데이터처리시스템과 통합하는 시스템에 관한 것이다. Gursahaney 특허의 일실시예는 아래의 Fig. 4에 도시된 바와 같다.



< Gursahaney 특허 Fig. 4 >

Gursahaney 특허에는 워크스테이션(workstation)이 개시되어 있는데, 상기 워크스테이션은 발신자 식별 데이터(caller identification data)를 받기 위해 전화망에 연

결되어 있으며, 메뉴 기반 호스트 응용프로그램(menu driven host application program)을 구동하는 호스트 컴퓨터와도 연결되어 있다. Gursahaney 특허의 명세서에 따르면, 워크스테이션은 멀티태스킹 운영체제와 단말기 모방 프로그램(terminal emulation program)을 포함한 메모리가 구비되어 있을 수 있다고 명시하고 있다. 보다 구체적으로, 워크스테이션은 LAN을 통해 호스트 컴퓨터에 접근할 수 있는데, 호스트 컴퓨터는 결과적으로 이러한 연결을 통해 워크스테이션에 호출정보를 제공한다.

심사관은 위와 같은 특징의 Gursahaney 특허와 기타 선행기술의 조합에 근거하여 '953 특허가 신규성 및 비자명성을 갖추지 못한 것으로 판단하였다. 이에 따라 특허 거절결정을 하였으며, CSB社は 특허심판원(PTAB)에 항소하였다. 항소가 특허심판원 계류 중 '953 특허의 존속기간이 만료되었는데, 특허심판원은 심사관의 청구항 해석과 동일하게 BRI 기준을 적용하여 판단하였다. 이에 따라 특허심판원 역시 심사관의 거절결정에 동의하며 항소를 기각하였다. CSB社は 연방항소법원에 다시 항소하였다.

III. 연방항소법원의 판단

연방항소법원은 i) 2014년 In re Rambus, Inc. (Rambus II) 판결³⁾을 인용하며, 재심사 과정에서 특허의 존속기간이 만료된 경우 Phillips 기준을 적용하여 청구항을 해석해야 함에도 BRI 기준에 따라 청구항을 해석한 특허심판원의 오류를 인정하였으나, ii) Phillips 기준을 적용하여 청구항을 해석하더라도 '953 특허의 신규성 및 비자명성이 결여된 것으로 판단하여 결과적으로 특허심판원의 결정을 지지하며 CSB社の 항소를 기각하였다.

특허청(USPTO)은 i) 심판원이 심사관의 판단을 재검토하는 역할을 수행하므로, 심사관의 결정 이후에 특허 존속기간이 만료되었다 하더라도 심사관이 판단할 당시의 기준에 따라 청구항을 해석하는 것이 타당하며, ii) 심사관이 재심사를 진행할 당시에는 특허권이 유효하게 존속하여 특허권자가 청구항을 보정할 기회가 있었으므로 심판원의 청구항 해석 시 BRI 기준을 적용해야 한다고 주장하였다. 그러나 연방항소법원은 Phillips 기준에 따르면 BRI 기준에 비해 청구항의 권리범위가 일부 좁아지는 경우가 발생할 수도 있지만, 대부분의 경우에는 Phillips 기준과 BRI 기준에 따른 청구항 해석이 동일하며, 결과적으로 심판원이 심사단계와는 전혀 새로운 근거에 기인하여 판단할 경우는 거의 없을 것이라고 판시하며 특허청의 주장 i)을 배척하였다.⁴⁾ 또한 연방항소법원은 특허청의 주장 ii)에 대해서도 반박하면서, 재심사의 어느 단계에서 특허가 소멸되는지 여부와 관계없이 실질적으로 특허권자가 청구항을 보정할 수 있는 재량이 감소하므로, 심사관의 결정 이후 존속기간이 만료되었다고 하여 BRI 기준에 따라 청구항을 해석할 수 없다고 판시하였다. 구체적으로 연방항소법원은 37 C.

3) In re Rambus, Inc., 753 F.3d 1253 (Fed. Cir. 2014). 연방항소법원은 Rambus II 사안에서, 재심사 과정 중 심사관의 최종 거절결정이 이루어진 이후 특허 존속기간이 만료된 경우 Phillips 기준에 따라 청구항을 해석하였다.

4) In re CSB-System International, No. 15-1832 at 7-9.

F.R. § 1.530(j)⁵⁾에 따라 소멸된 특허는 더 이상 보정할 수 없다는 점을 언급하였다. 나아가 연방항소법원은 37 C.F.R. § 1.530(j), (k)⁶⁾에 근거하여 재심사에 관한 항소가 심판원 진행 중 존속기간이 만료된 경우 특허권자가 심사관의 결정 이전에 청구항을 보정하였더라도 보정된 사항은 등록될 수 없다는 이전의 판례⁷⁾를 인용하며 특허청의 주장 ii)를 지적하고 청구항 해석 시 Phillips 기준을 채택하였다.⁸⁾

그러나 연방항소법원은 Phillips 기준에 따라 '953 특허의 청구항 해석을 하더라도 청구항 내의 “개인용 컴퓨터”, “LAN 서버”를 CSB 社가 재심사 과정에서 주장한 바와 같이 한정하여 해석할 근거가 없는 것으로 판단하였다. 연방항소법원은 '953 특허의 명세서에 따르면 개인용 컴퓨터나 LAN 서버에 관하여 특별한 설명 없이 단순히 일반적인 사항을 언급하고 있다는 사실을 지적하였다. 그러므로 연방항소법원은 Phillips 기준에 따라 해석하더라도 심판원의 해석과 동일하게 청구항의 개인용 컴퓨터와 LAN 서버는 일반적인 컴퓨터와 LAN 서버를 의미하는 것으로 해석된다고 판시하였다.⁹⁾ 따라서 연방항소법원은 비록 특허심판원이 Phillips 기준이 아닌 BRI 기준에 따라 청구항을 해석하였지만 청구항 해석 결과 자체에는 오류가 없으므로, '953 특허를 거절한 특허심판원의 결정이 타당한 것으로 결론지었다.

IV. 시사점

연방항소법원은 2005년 Phillips v. AWH Corp. 전원합의체 판결¹⁰⁾에서 “특허청(U SPTO)은 단지 청구항의 언어를 기초로 하여 청구범위를 결정해서는 안되고, 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의하여 명세서에 비추어 해석될 수 있는 최광의의 합리적인 해석을 함으로써 결정해야 한다.”¹¹⁾라고 판시하여 특허심사 과정에서 BRI 기준에 따른 청구항 해석을 인정한 바 있다. BRI 기준에 따른 청구항 해석 방법은 미국의 특허 심사기준에 해당하는 MPEP(Manual of Patent Examining Procedure) §

5) 37 C.F.R. § 1.530(j). “No amendment may enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new matter. No amendment may be proposed for entry in an expired patent. Moreover, no amendment, other than the cancellation of claims, will be incorporated into the patent by a certificate issued after the expiration of the patent.”

6) 37 C.F.R. § 1.530(k). “Although the Office actions will treat proposed amendments as though they have been entered, the proposed amendments will not be effective until the reexamination certificate is issued and published.”

7) Institut Pasteur & Universite Pierre Et Marie Curie v. Forcarino, 738 F.3d 1337, 1343 (2013). “The PTO may not issue the amended claim now that the patent has expired, as stated in applicable provisions of a PTO regulation, 37 C.F.R. § 1.530(j), (k).”

8) In re CSB-System International, No. 15-1832 at 9-10.

9) In re CSB-System International, No. 15-1832 at 10-12.

10) Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc).

11) Phillips, 415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005) (en banc). “The Patent and Trademark Office (“PTO”) determines the scope of claims in patent applications not solely on the basis of the claim language, but upon giving claims their broadest reasonable construction “in light of the specification as it would be interpreted by one of ordinary skill in the art.””

2111에 자세히 기재되어 있다. 한편 BRI 기준에 따르면 청구항을 넓게 해석하기 때문에 출원인에게 불리해 보일 수도 있다. 그럼에도 심사 과정에서 BRI 기준을 채택하는 이유는, 출원인에게는 스스로 보정을 통해 권리범위를 좁혀 선행기술과의 저촉을 회피할 수 있는 기회가 보장되어 있으며, 실제 발명에 비해 지나치게 광범위하게 청구범위를 설정하는 것을 방지하여 공공의 이익을 보호하기 위함이다.¹²⁾ BRI 기준은 일반적인 특허심사 과정에서만 적용되는 것이 아니라, 등록 이후 특허 유·무효를 판단하는 결정계 재심사(ex parte reexamination)는 물론이고 AIA(America Invents Act)에 따라 도입된 IPR(Inter Parte Review), PGR(Post-Grant Review), CBM(Covered Business Method Reviews) 절차에서도 BRI 기준에 따라 청구항을 해석하고 등록특허의 유·무효 여부를 심사한다.¹³⁾ 특히 연방대법원은 2016년 *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 판결을 통해 특허청이 IPR 절차에서 BRI 기준을 채택하는 것이 특허법 제316조(a)(4)¹⁴⁾에 비추어 볼 때 타당하다고 판시함으로써 정당성을 부여하였다.¹⁵⁾ IPR, PGR, CBM 절차에서도 일반적인 특허심사나 결정계 재심사 과정에서와 같이 특허권자의 청구항을 정정할 기회가 보장되기 때문에¹⁶⁾ 청구항 해석 시 BRI 기준이 적용되는 것으로 볼 수 있다.

그러나 존속기간이 만료된 이후에는 37 C.F.R. § 1.530(j)에 따르면 청구항의 보정이 더 이상 불가능하므로, BRI 기준을 적용하는 것은 타당하지 않다. 이 경우 지방법원에서의 청구항 해석 원칙인 Phillips 기준에 의거하여 청구항을 해석하며, 이는 연방소법원 판례를 통해 인정되고 있고 MPEP에도 명시되어 있다.¹⁷⁾ Phillips 기준에 따른 청구항 해석은 청구항에 기재된 용어가 통상의 지식을 가진 자 입장에서 볼 때 일상적이고 관습적인 의미(ordinary and customary meaning)로 해석되어야 한다는 것으로¹⁸⁾, 통상적으로 지방법원에서 특허 침해 및 유·무효 판단 시 적용되는 원칙이다. 일반적으로 BRI 기준에 따라 해석된 청구범위는 Phillips 기준에 따를 때보다 같거나 넓을 수는 있어도 더 협소하게 해석되지는 않는 것으로 받아들여지고 있다.¹⁹⁾

12) *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131, 2145-46 (2016); *In re Yamamoto*, 740 F.2d 1569, 1571 (Fed. Cir. 1984); *In re Zletz*, 893 F.2d 319, 321 (Fed. Cir. 1989) 등.

13) 37 C.F.R. §§ 42.100(b), 42.200(b), 42.300(b).

14) 35 U.S.C. § 316(a)(4). “establishing and governing inter partes review under this chapter and the relationship of such review to other proceedings under this title.”

15) *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131, 2142 (2016). (연방대법원 *Cuozzo* 판결의 자세한 내용은 각각 2016년 7월 28일, 8월 29일, 9월 5일 게재된 IP Insight “*Cuozzo* 판결, 미국 연방대법원 IPR 절차에서 연방순회항소법원의 원칙지 (上)·(中)·(下)” 참고.)

16) 35 U.S.C. §§ 316(d), 326(d). AIA § 18(a)(1).

17) *In re Rambus Inc.*, 694 F.3d 42, 46 (Fed. Cir. 2012). “While claims are generally given their broadest possible scope during prosecution, the Board’s review of the claims of an expired patent is similar to that of a district court’s review.”; MPEP § 2258 I.G. “In a reexamination proceeding involving claims of an expired patent, claim construction pursuant to the principle set forth by the court in *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316, 75 USPQ2d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2005) should be applied since the expired claim are not subject to amendment.”

18) *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1312-13 (Fed. Cir. 2005) (en banc).

19) *In re CSB-System International*, No. 15-1832 at 9; *Facebook, Inc. v. Pragmatus AV, LLC*,

본 사안의 경우에는 결정계 재심사가 개시되어 심사관에 의해 심사가 진행 중인 단계에서는 특허가 유효하게 존속하고 있었으나, CSB 社가 심사관의 거절결정에 불복하여 진행된 특허심판원 단계에서 특허 존속기간이 만료되어 소멸하였다. 특허청은 청구항 해석 원칙 적용의 시기적 기준을 심사관의 결정 시로 주장하며 BRI 기준의 정당성을 주장하였다. 그러나 37 C.F.R. § 1.530(k)에 의하면, 재심사 절차가 종결되어 재심사 증명서(reexamination certificate)가 발행되기 전까지는 보정이 유효하지 않으며 앞서 살펴본 바와 같이 37 C.F.R. § 1.530(j)에 따르면 존속기간이 만료된 이후에는 청구항의 보정이 불가능하다. 위 두 조항에 따른 특허권자의 실질적인 청구항 보정 기회 제한을 고려하면, 본 사안에서 BRI 기준에 따라 청구항을 해석하는 것은 적절한 권리범위를 설정할 수 있는 공익에 비해 특허권자의 이익을 지나치게 박탈하는 결과로 생각되며, 연방항소법원의 본 판결은 공익과 특허권자의 이익 간의 적절한 균형을 도모한 것으로 판단된다.

우리나라는 특허권이 소멸된 후에도 무효심판을 청구할 수 있으며²⁰⁾ 무효심판 중 청구항을 정정할 수 있으나²¹⁾, 미국과는 달리 특허권이 소멸된 이후라고 하여 별도로 정정을 제한하고 있지는 않다. 또한 무효심판이 아니더라도 별도의 정정심판 제도를 통하여 청구항 감축 등의 정정이 가능하고²²⁾, 정정심판도 특허가 무효로 소멸한 경우를 제외하고는 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.²³⁾ 따라서 본 사안과 같이 특허권 소멸 전·후에 따라 동일한 절차 내에서 청구항 해석 기준을 달리할 이유가 없을 것으로 보인다.

582 F. App'x 864, 869 (Fed. Cir. 2014) (non-precedential).

20) 특허법 제133조(특허의 무효심판) 제2항.

21) 특허법 제133조의2(특허무효심판절차에서의 특허의 정정).

22) 특허법 제136조(정정심판).

23) 특허법 제136조(정정심판) 제6항.

2016년 6월 13일, 미국 연방대법원 Halo/Stryker 판결에서 증액손해배상의 인정기준을 완화함.¹⁾

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 이 주 환 박사*

I. 연방대법원 판시사항의 요지

대상판결에서 연방대법원은 크게 3가지 사항을 판시하였다. 연방대법원은 i) 우선 2007년 In re Seagate 판결²⁾에서 전원합의체(en banc)로 연방순회항소법원이 고의 침해의 인정기준으로 채택하였던 two-part test를 폐기하였고,³⁾ ii) 다음으로 In re Seagate 판결에서 연방순회항소법원이 고의침해의 증명기준으로 채택하였던 명확하고 설득력이 있는 증명기준(clear and convincing standard)을 폐기하고, 이보다 낮은 증명기준인 우월한 증명기준(preponderance of the evidence standard)을 채택하였으며,⁴⁾ iii) 마지막으로 연방순회항소법원의 지방법원의 증액손해배상 인정에 대한 검토방식인 3단계 방식(tripartite framework)을 폐기하고, 연방순회항소법원으로 하여금 지방법원이 증액손해배상을 인정함에 있어서 재량권(discretion)을 남용하였는가의 여부만을 검토하도록 하였다.⁵⁾

II. 사건의 경과

전자제품 부속품 제조업체인 Halo 사는 회로기판의 표면에 탑재할 수 있도록 고안된 변압기를 포함하는 전자기 패키지(electronic package)에 대한 985 특허, 720 특허, 785 특허의 특허권자이다.⁶⁾ 2002년에 Halo 사는 Pulse 사에게 자신의 특허권에 대한 실시권설정을 제안하기 위하여 우편을 2번이나 발송하였지만,⁷⁾ Pulse 사는 Halo 사의 특허가 무효라고 판단하고는 자신의 제품을 지속적으로 생산, 판매하였다.⁸⁾ 이후 2007년 Halo 사는 Pulse 사를 상대로 특허침해소송을 제기하였다.⁹⁾ 배심

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., Nos. 14-1513, Stryker Corp. et al. v. Zimmer, Inc., et al., Nos. 14-1520 (U.S. June 13, 2016). 본 판결문은 Roberts 대법원장이 작성하였다. 이에 대하여 Breyer 대법관이 동조의견을 작성하였고, Kennedy 대법관과 Alito 대법관이 이 동조의견에 참가하였다.

2) In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (en banc).

3) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 1-2, 9-11.

4) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 12.

5) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 12-13.

6) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 769 F.3d 1371, 1374 (Fed. Cir. 2014). 985 특허의 미국 특허번호는 U.S. Pat. 5,656,985이고, 720 특허의 미국 특허번호는 U.S. Pat. 6,297,720이며, 785 특허의 미국 특허번호는 U.S. Pat. 6,344,785이다.

7) Halo Electronics, 769 F.3d, at 1376.

8) Halo Electronics, 769 F.3d, at 1374.

9) Halo Electronics, 769 F.3d, at 1376.

원은 Halo 사의 특허를 침해하였다고 평결하였고, 또한 Halo 사의 특허침해행위에는 고의침해행위(willful infringement)의 가능성이 상당히 높다고 평결하였다.¹⁰⁾ 그러나 Nevada 주 지방법원은 Pulse 사가 소송에서 당해특허의 자명성을 주장하였고, Pulse 사의 이러한 방어방법이 결과적으로 성공하지는 못하였지만, 객관적으로 근거가 없는(objectively baseless) 것이 아니라는 이유로, 증액손해배상을 인정하지 않았다.¹¹⁾ 이후 Halo 사가 항소를 제기하였지만, 연방순회항소법원은 지방법원 판결을 확정하였다.¹²⁾

한편 Stryker 사는 Zimmer 사와 정형외과용 진동세척장치(orthopedic pulsed lavage devices) 제품시장에서 경쟁관계에 있고, 정형외과용 진동세척장치는 수술동 안에 조직을 깨끗하게 하기 위하여 사용되는 “spray gun”과 “suction tube”의 조합으로 이루어져 있다.¹³⁾ 2010년에 Stryker 사는 Zimmer 사가 자신의 329 특허, 807 특허, 383 특허를 침해하였다는 이유로, 특허침해소송을 제기하였다.¹⁴⁾ 배심원은 Zimmer 사가 Stryker 사의 특허를 고의적으로 침해하였다고 평결하였고, Michigan 주 서부지구 지방법원은 고의침해를 인정하고는 산정된 손해배상액에 3배를 곱한 금액을 손해배상액으로 인정하였다.¹⁵⁾ 특히 Michigan 주 서부지구 지방법원은 배심원이 Zimmer 사가 자신의 디자인 팀에게 Stryker 사의 제품을 그대로 복제하라고 지시하였다는 증언을 심문하였다는 것을 강조하면서, 이 사건에서는 손해배상액을 3배로 증액하는 것이 적절하다고 설명하였다.¹⁶⁾ 이후 Zimmer 사가 항소하였고, 연방순회항소법원은 지방법원의 증액손해배상 판단을 처음부터 검토하면서(de novo), Zimmer 사가 소송에서 당해특허를 무효시키기 위한 합리적인 방어방법(reasonable defences)을 주장하였기 때문에, 증액손해배상을 인정할 수 없다고 판시하였다.¹⁷⁾ 결국 연방순회항소법원은 지방법원이 선고한 증액손해배상 판결을 파기하였다.¹⁸⁾

2015년 10월 19일, 연방대법원은 양 사건의 연방순회항소법원 판결에 대한 이송명

10) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 2013 WL 2319145, at *1 (D. Nev. 2013).

11) Halo Electronics, 2013 WL 2319145, at *15-16. Nevada 주 지방법원은 Halo 사가 Seagate 판결의 첫 번째 요건인 객관적인 요건(objective component)을 증명하지 못하였다고 판단하였다.

12) Halo Electronics, 769 F.3d, at 1382-83. 연방순회항소법원은 지방법원이 고의침해판단을 위한 객관적인 요건(objective prong)이 만족되지 않았다고 판결한 것에 오류를 범하지 않았고, Halo 사의 특허에 대한 Pulse 사의 침해행위는 고의적이 아니라는 지방법원 판결을 확정한다고 판시하였다.

13) Stryker Corp. et al. v. Zimmer, Inc., et al., 782 F.3d 649, 653 (Fed. Cir. 2014). 329 특허의 미국 특허번호는 U.S. Pat. 6,022,329이고, 807 특허의 미국 특허번호는 U.S. Pat. 6,179,807이며, 383 특허의 미국 특허번호는 U.S. Pat. 7,144,383이다.

14) Stryker Corp., 782 F.3d, at 653. 배심원은 7천만 달러의 일실이익(loss of profit)을 산정하였다.

15) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 7. Michigan 주 서부지구 지방법원은 일실이익 7천만 달러에 부가적인 손해배상액(supplemental damages)인 610만 달러를 더하고, 이 금액에 3배를 곱하여 2천2백십만 달러의 손해배상액을 산정하였다.

16) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 7. 그리고 Michigan 주 서부지구 지방법원은 Zimmer 사가 진동세척장치 제품시장에서 공격적으로 경쟁하는 “고위험/고보상(high risk/high reward) 전략을 선택하였다는 것을 강조하였다.

17) Stryker Corp., 782 F.3d, at 661-62. 특히 연방순회항소법원은 당해특허의 침해에 대한 Zimmer 사의 방어방법은 객관적으로 비합리적인(objectively unreasonable) 것이 아니라고 판단하였다. 다만 연방순회항소법원은 Zimmer 사의 세 특허에 대한 침해는 그대로 확정하였다.

18) Stryker Corp., 782 F.3d, at 662.

령신청(certiorari)을 받아들였다.¹⁹⁾

III. 연방대법원 판시사항

우선 연방대법원은 증액손해배상(enhanced damages)에 대한 미국 특허법의 역사적인 전개과정에 대하여 자세히 언급하였다.²⁰⁾ 연방대법원은 i) 1793년 특허법은 특허침해행위에 대하여 3배의 손해배상액을 의무화하였으나,²¹⁾ ii) 이후 1836년 특허법은 사건의 상황(the circumstances of the case)에 따라서 3배 이내의 손해배상액을 산정할 수 있다고 규정함으로써, 증액손해배상을 법원이 재량으로(discretionary) 인정할 수 있게 하였고,²²⁾ iii) 특히 1854년에 선고된 연방대법원 Seymour 판결은 선의의(ignorance or good faith) 특허침해자와 고의적인(wanton and malicious) 특허침해자를 같은 수준으로 처벌하는 것은 “부정의(injustice)”를 양산할 수 있기 때문에, 이러한 법 개정이 이루어졌다고 강조하였으며,²³⁾ vi) 이후 1870년 특허법은 지방법원이 사건의 상황에 따라서 3배 이내의 손해배상액을 인정할 수 있는 재량권(discretion)을 가진다고 규정함으로써, 증액손해배상의 인정에 대한 지방법원의 재량권에 대하여 명시적으로 언급하였고,²⁴⁾ v) 1870년 특허법의 시행 이후, 연방대법원은 증액손해배상이 징벌적인(vindictive or punitive) 성격을 가지고 있다는 것과,²⁵⁾ 고의적인(wanton and wilful) 특허침해행위가 존재하지 않는 사건에서는 증액손해배상을 인정할 근거가 없다는 것을 명시적으로 선언하였으며,²⁶⁾ vi) 20세기에 이르러서

19) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 7.

20) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 2-5.

21) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 2. Patent Act of 1793, §5, 1 Stat. 322.

22) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 2. Patent Act of 1836, §14, 5 Stat. 123.

23) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 2. 그리고 연방대법원은 Seymour v. McCormick, 16 How. 480, 488-89 (1854) 판결은, 발명 속에 화체된 인간의 재산권(property)을 침해하는 것이 3배의 손해배상액으로 처벌되어야 하는 이유에 대하여 적절한 근거가 없기 때문에, 타인의 재산권침해로 인한 손해배상액은 하나의 실제 손해(single and actual damages)를 근거로 산정되어야 하며, 만일 그러한 손해가 고의적인(wanton or malicious) 행위에 의하여 발생하였다면, 배심원은 피고를 손해배상(recompensate)하기 위한 것이 아니라 처벌(punish)하기 위하여, 징벌적인 손해배상(vindictive or exemplary damages)를 선고할 수 있다고 판시하였다고 언급하였다. 이어서 연방대법원은 Seymour 판결이 판시된 이후 1836년 특허법을 적용한 판결로서 Dean v. Mason, 20 How. 198, 203 (1858) 판결, Hogg v. Emerson, 11 How. 587, 607 (1850) 판결, Livingston v. Woodworth, 15 How. 546, 560 (1854) 판결 등이 있었고, 이 판결들은 피고가 당해 특허권의 존재를 모르고 있었던 경우와 피고가 고의적으로 특허를 침해하지 않은 경우가 아닌, 악의적인 상황(aggravated circumstances)에서 특허침해행위가 이루어진다면 증액손해배상을 인정하는 것이 적절하다고 판시하였다고 언급하였다.

24) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 3. Patent Act of 1870, §59, 16 Stat. 207.

25) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 3. 연방대법원은 Tilghman v. Proctor, 125 U. S. 136, 143-44 (1888) 판결과 Topliff v. Topliff, 145 U. S. 156, 174 (1892) 판결을 인용하였다.

26) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 3. 연방대법원은 Cincinnati Siemens-Lungren Gas Illuminating Co. v. Western Siemens-Lungren Co., 152 U. S. 200,

각 지역순회항소법원들도 고의침해사건에서 증액손해배상을 인정하는 것이 정당화된다고 지속적으로 판시하였고,²⁷⁾ vii) 최종적으로 1952년 특허법은 제284조에 증액손해배상 규정을 성문화하였고, 1964년 연방대법원 Aro Mfg. 판결은 이 조항은 증액손해배상 규정의 내용을 명확하게 하기 위하여 기존의 내용을 단순히 정리한 것에 불과하다고 설명하였다.²⁸⁾

이어서 연방대법원은 2007년에 전원합의제(en banc)로 판시된 연방순회항소법원 In re Seagate 판결과 이후의 연방순회항소법원의 법리에 대하여 설명하였다.²⁹⁾ 연방대법원은 ① 연방순회항소법원은 In re Seagate 판결에서 특허법 제284조에 따라서 증액손해배상을 인정할 수 있는 기준으로 “two-part test”를 채택하였고,³⁰⁾ ② “two-part test”에 근거하여 증액손해배상이 인정되려면, 우선 특허권자는 명확하고 설득력이 있는 증명기준(clear and convincing evidence)에 의하여 침해자가 자신의 행위가 유효한 특허의 침해행위에 해당한다는 객관적으로 높은 가능성(objectively high likelihood)이 있음에도 불구하고, 자신의 행위를 하였다는 것을 증명하여야 하고, 다음으로 특허권자는 명확하고 설득력이 있는 증명기준(clear and convincing evidence)에 의하여 이러한 특허침해의 위험(risk of infringement)이 침해자에게 알려졌거나, 알려질 수 있었다는 것이 너무도 명백하다는 것을 증명하여야 하며,³¹⁾ ③ 만일 이 두 가지 요건이 만족되면, 지방법원은 증액손해배상의 인정여부에 대하여 재량권(discretion)을 행사할 수 있고,³²⁾ ④ 다만 In re Seagate 판결 이후에 연방순회항소법원이 채택한 법리에 의하면, 객관적인 중과실(objective recklessness)이라는 첫 번째 요건은 침해소송동안에 침해피의자(accused infringer)가 당해특허의 유효성

204 (1894) 판결을 인용하였다.

27) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 3. 연방대법원은 ① 제3순회항소법원 Baseball Display Co. v. Star Ball player Co., 35 F.2d 1, 3-4 (3d Cir. 1929) 판결(deliberate and willful infringement), ② 제2순회항소법원 Power Specialty Co. v. Connecticut Light & Power Co., 80 F.2d 874, 878 (2d Cir. 1936) 판결(wanton, deliberate, and willful infringement), ③ 제2순회항소법원 Brown Bag Filling Mach. Co. v. Drohen, 175 F. 576, 577 (2d Cir. 1910) 판결(bald piracy), ④ 제2순회항소법원 Rockwood v. General Fire Extinguisher Co., 37 F.2d 62, 66 (2d Cir. 1930) 판결(wanton and deliberate infringement), ⑤ 제6순회항소법원 Goodyear Tire & Rubber Co. v. Overman Cushion Tire Co., 95 F.2d 978, 986 (6th Cir. 1938) 판결(conscious and deliberate infringement)을 인용하였다.

28) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 4. 연방대법원은 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U. S. 476, 505, 508 (1964) 판결은 특허법 제284조가 미국 특허법에서의 증액손해배상제도 역사에 부합하고, 이 조항은 고의적인 혹은 악의적인(willful or bad-faith) 특허침해행위가 존재하는 사건에서 징벌적인 혹은 증액의 손해배상(punitive or increased damages)이 인정될 수 있다는 것을 규정하였다고 언급하였다. 그리고 연방대법원은 고의침해행위(willful infringement)를 언급한 Dowling v. United States, 473 U. S. 207, 227, n. 19 (1985) 판결과 특허법 제284조의 손해배상이 징벌적인(punitive) 성격을 가진다고 언급한 Florida Prepaid Postsecondary Ed. Expense Bd. v. College Savings Bank, 527 U. S. 627, 648, n. 11 (1999) 판결을 인용하였다.

29) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 1-2, 5-6.

30) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 1.

31) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 1-2. 연방대법원은 In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007) (en banc) 판결을 인용하였다.

32) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 5. 연방대법원은 In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007) (en banc) 판결을 인용하였다.

과 침해에 대한 실질적인 의문(substantial question)을 제기한다면, 증명되지 못하고,³³⁾ 만일 피고가 행위시점에서 논쟁적인 방어방법(arguable defense)을 몰랐다고 하더라도, 이러한 카테고리 적인 기준(categorical bar)은 적용이 가능하며,³⁴⁾ ⑤ 연방순회항소법원의 선례에 의하면, 지방법원의 증액손해배상의 인정에 대한 판결은 연방순회항소법원의 3단계의 검토방식(trifurcated review)을 거치는데, 첫째 첫 번째 요건인 객관적인 중과실 요건은 연방순회항소법원이 처음부터 검토하고(de novo), 둘째 두 번째 요건인 주관적인 인지(subjective knowledge)는 실질적인 증거(substantial evidence)에 의하여 지지되는가를 검토하며, 셋째 증액손해배상의 인정은 지방법원의 재량권(discretion)의 남용여부를 검토한다고 언급하였다.³⁵⁾

다음으로 연방대법원은 현행 미국 특허법 제284조가 규정하고 있는 증액손해배상의 인정에 대하여 지방법원이 가지는 재량권에 대하여 상세하게 설명하였다.³⁶⁾ 연방대법원은 i) 미국 특허법 제284조는 지방법원이 단지 산정된 손해배상액의 3배까지 증액할 수 있다고(may) 규정하고 있기 때문에,³⁷⁾ 이 조문상의 표현에는 증액손해배상의 인정기준에 대한 명시적인 제한 혹은 조건(explicit limit or condition)이 없고, 단지 조문에 언급되어 있는 “may”라는 단어가 명확하게 “재량권(discretion)”을 의미하고 있으며,³⁸⁾ ii) 특허법 제284조는 손해배상액을 산정함에 있어서 특정한 원칙이나 방법(precise rule or formula)을 규정하지 않고 있다고 하더라도, 지방법원은 재량권이 인정되는 배후의 고려사항(considerations)에 근거하여 행사되어야 하며,³⁹⁾ iii) 미국 특허법에서의 증액손해배상의 인정에 대한 180년간의 역사에 의하면, 전형적인 특허침해행위(typical infringement)가 아닌 비난가능성이 있는 특허침해행위(egregious infringement)에 징벌적인 구제방법(punitive or vindictive sanction)이 인정되었고, 증액손해배상이 인정되는 행위는 “willful”, “wanton”, “malicious”, “bad-faith”, “deliberate”, “consciously wrongful”, “flagrant”라는 단어의 의하여 특정되었으며,⁴⁰⁾ vi) 지방법원은 증액손해배상을 인정할 것인가의 여부와 어느 정도

33) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 5. 연방대법원은 Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W. L. Gore & Assoc., Inc., 776 F.3d 837, 844 (Fed. Cir. 2015) 판결을 인용하였다.

34) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 5. 연방대법원은 Spine Solutions, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek USA, Inc., 620 F. 3d 1305, 1319 (Fed. Cir. 2010) 판결을 인용하였다.

35) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 6. 연방대법원은 Spectralytics, Inc. v. Cordis Corp., 649 F. 3d 1336, 1347 (Fed. Cir. 2011) 판결을 인용하였다.

36) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 7-9.

37) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 7-8. 미국 특허법 제284조는 증액손해배상을 언급하는 부분에서 “court may increase the damages up to three times the amount found or assessed”라고 규정하고 있다.

38) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 8. 연방대법원은 Martin v. Franklin Capital Corp., 546 U. S. 132, 136, 139 (2005) 판결을 인용하면서, “재량권은 남용되어서는 아니 된다(discretion is not whim)”고 강조하였다.

39) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 8. 연방대법원은 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness Inc., 572 U.S. ___, ___ (2014) (slip op., at 8) 판결을 인용하였다.

40) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 8.

의 금액을 증액손해배상으로 산정할 것인가에 대하여 재량권을 가지고 있으나, 거의 2세기 동안에 이루어진 지방법원의 재량권에 의한 증액손해배상액의 인정과 연방순회 항소법원의 이에 대한 3단계 심사를 고려하면, 지방법원의 재량권의 범위가 좁았다(narrow)고 지적하였다.⁴¹⁾

결국 연방대법원은 2007년 *In re Seagate* 판결에서 연방순회항소법원이 채택한 “two-part test”는 지나치게 엄격한(unduly rigid) 기준으로서, 지방법원의 증액손해 배상의 인정에 대한 재량권을 과도하게 제한하며(impermissibly encumber), 특히 악의의 침해자(worst infringers)를 증액손해배상의 책임으로부터 면책시키는 기능을 수행하기 때문에,⁴²⁾ 이 기준은 미국 특허법 제284조의 취지에 부합하지 않는다고 판시하면서, “two-part test”를 폐기하였다.⁴³⁾

이어서 연방대법원은 “two-part test”를 폐기한 이유에 대하여 자세하게 설명하였다.⁴⁴⁾ 우선 연방대법원은 ① “two-part test”의 문제점은 증액손해배상의 인정기준으로 객관적인 중과실(objective recklessness)을 요구하는 것인데, 이 기준은 고의적인 침해자(wanton and malicious pirate)와 같이 비난가능성이 있는 침해자들(culpable offenders)의 대부분을 증액손해배상이라는 처벌로부터 면제시키는 기능을 수행하여 왔고,⁴⁵⁾ ② 또한 명확하고 설득력이 있는 증명기준에 의한 객관적인 중과실에 대한 증명이 증액손해배상의 인정요건(prerequisite)이 되어야 하는 이유가 명확하지 않으며,⁴⁶⁾ ③ 최근 2014년에 판시되었던 연방대법원 *Octaine Fitness* 판결은 연방순회항소법원이 특허법 제285조가 규정하는 예외적인 사건(exceptional cases)의 인정기준으로 채택하였던 “two-part test”, 즉 소송상의 청구가 객관적으로 근거 없고(objectively baseless), 그리고 주관적으로 악의에(subjectively bad faith) 의한 것이어야 한다는 것을 파기하였고, 그 이유로서 연방대법원은 침해자의 주관적인 악의만으로도 충분히 변호사비용(attorney’s fee)을 인정할 수 있는 근거가 된다고 설명하였는데,⁴⁷⁾ ④ 이러한 *Octaine Fitness* 판결의 판시사항에 의한다면, 침해자에게 객관적인 중과실(objective recklessness)이 있는가의 여부와 관계없이, 침해자의 주관적인 고의성(subjective willfulness)만으로도 증액손해배상을 인정할 수 있다고 설명하였다.⁴⁸⁾

나아가 연방대법원은 i) “two-part test”는 소송본안에서 침해자가 비록 성공하지는 못하였지만 합리적인 방어방법(reasonable defense)을 제출한 것만으로도 증액손해배상이 인정되지 않게 하는 문제점을 야기하고 있는데, 특히 침해자가 당해방어방

41) *Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520*, at 8-9.

42) *Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520*, at 9.

43) *Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520*, at 2.

44) *Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520*, at 9-11.

45) *Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520*, at 9.

46) *Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520*, at 9.

47) *Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520*, at 9-10. 연방대법원은 *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness Inc.*, 572 U.S. ___, ___ (2014) (slip op., at 9) 판결을 인용하였다.

48) *Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520*, at 10.

법을 특허침해 시에 알고 있었다고 하더라도 사후에 본안에서 제출하는 것을 가능하게 함으로써, 변호사의 능력(attorney's ingenuity)만으로도 악의적인 침해자를 증액손해배상으로 처벌하지 못하게 되는 문제점을 야기 시키기 때문에,⁴⁹⁾ ii) 증액손해배상의 인정대상이 되는 침해자의 비난받을 만한 악성(culpability)의 존재여부는 침해자의 특허침해 시로 판단되어야 한다는 것을 강조하였다.⁵⁰⁾

결국 연방대법원은 ① 특허법 제284조는 지방법원이 비난받을 만한 행위(culpable behavior)의 전체적인 범위(full range)를 처벌하는 것을 인정하고, ② 또한 지방법원은 증액손해배상을 인정할지의 여부와 어느 정도의 금액을 증액손해배상으로 인정할지의 여부를 판단함에 있어서 개별 사건에서의 정황증거(particular circumstances)를 고려하여야 하며, ③ 나아가 특허법 제284조는 지방법원이 “two-part test”라는 비탄력적인 제한(inelastic constraint)으로부터 탈피하여 재량권을 행사하는 것을 인정하고, ④ 다만 증액손해배상제도를 통한 침해자의 처벌은 일반적으로 고의적인 특허침해행위(willful misconduct)라는 비난가능성이 있는 사건(egregious cases)에서 적용된다고 판시하였다.⁵¹⁾

나아가 연방대법원은 In re Seagate 판결에서 연방순회항소법원이 채택하였던 고의침해에 대한 증거기준인 명확하고 설득력이 있는 증거기준(clear and convincing standard)은 미국 특허법 제284조와 부합하지 않는다는 이유로 폐기하였다.⁵²⁾ 그 이유에 대하여 연방대법원은 i) Octaine Fitness 판결은 연방순회항소법원이 특허법 제285조가 규정하고 있는 변호사비용(attorney's fee)의 인정에 대한 증거기준으로 명확하고 설득력이 있는 증거기준을 채택한 것에 대하여, 그러한 높은 증거기준(heightened standard)을 부과할 근거가 없다는 이유로 파기하였고,⁵³⁾ ii) 따라서 특허법 제285조와 마찬가지로, 특허법 제284조 또한 명확하고 설득력이 있는 증거기준이라는 높은 증거기준을 특허권자로 하여금 부담하도록 하지 않는다고 설명하였다.⁵⁴⁾ 결국 연방대법원은 Octaine Fitness 판결은 특허침해소송에서는 항상 우월한 증거기준(preponderance of the evidence standard)이 적용된다고 선언하였기 때문에, 증액손해배상의 증거기준으로도 우월한 증거기준이 적용된다고 판시하였다.⁵⁵⁾

마지막으로 연방대법원은 연방순회항소법원의 지방법원의 증액손해배상 인정에 대

49) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 10.

50) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 10. 연방대법원은 Restatement (Second) of Torts § 8A (1965), W. Keeton, D. Dobbs, R. Keeton, & D. Owen, Prosser and Keeton on Law of Torts § 34, p. 212 (5th ed. 1984), Kolstad v. American Dental Assn., 527 U. S. 526, 538 (1999) 판결을 인용하였다.

51) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 11.

52) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 12.

53) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 12. 연방대법원은 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness Inc., 572 U.S. ___ (2014) (slip op., at 11) 판결을 인용하였다.

54) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 12.

55) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 12. 연방대법원은 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness Inc., 572 U.S. ___ (2014) (slip op., at 11) 판결을 인용하였다.

한 검토방식인 3단계 방식(tripartite framework)을 폐기하였다.⁵⁶⁾ 그 이유에 대하여 연방대법원은 ① Octaine Fitness 판결과 같은 날에 판시된 연방대법원 Highmark 판결은 Octaine Fitness 판결의 판시사항에 근거하여, 현재 증액손해배상에서 연방순회항소법원이 채택하고 있는 3단계 방식과 유사한 검토방식을 파기하였고, ② 그리고 Octaine Fitness 판결은 변호사비용의 인정에 있어서 지방법원에 재량권을 부여하였기 때문에, Highmark 판결은 연방순회항소법원은 변호사비용의 인정에 대한 지방법원의 재량권의 남용(abuse of discretion)만을 검토하여야 한다고 언급하였으며,⁵⁷⁾ ③ 또한 특허법 제284조는 증액손해배상을 인정함에 있어서 지방법원에 재량권을 부여하였기 때문에, 연방순회항소법원은 증액손해배상이 지방법원의 재량권에 적절한가의 여부를 판단하여야 하고, 결국 지방법원의 증액손해배상의 인정에 대한 판결은 재량권 남용을 기준으로 검토되어야 한다고 설명하였다.⁵⁸⁾ 다만 연방대법원은 특허사건에 있어서 미국법원이 재량권에 의하여 증액손해배상을 인정하여왔던 거의 2세기에 가까운 역사를 돌이켜보면, 이러한 재량권에는 제한(limits)이 가해진다는 사고에 중요성이 부여되어 왔기 때문에, 연방순회항소법원은 의회와 연방대법원이 지침을 주는 대로의 오랜 시간 동안의 고려사항(longstanding considerations)의 관점에서 지방법원의 재량권 행사를 검토하여야 한다고 지적하였다.⁵⁹⁾

최종적으로 연방대법원은 i) 특허법 제284조는 지방법원에 비난가능성(guilty)이 있는 침해자에게 증액손해배상을 인정할 수 있는 재량권을 부여하였고, ii) 지방법원은 이러한 재량권을 행사함에 있어서 지난 2세기 동안 미국 특허법의 적용과 해석을 통하여 발달되어온 온전한 법적인 원칙(sound legal principles)을 따라야 하며, iii) 이러한 법적인 원칙들에 의하면 증액손해배상은 전형적인 특허침해행위(typical infringement)가 아니라 비난가능성이 있는 특허침해행위(egregious misconduct)에 대하여 인정되는 것으로 지방법원의 재량권이 제한될 수 있고, vi) 특히 In re Seagate 판결이 채택한 “two-part test”는 지방법원의 재량권을 부당하게(unduly) 제한하기 때문에, two-part test”에 의하여 판결된 이송명령이 인정되기 이전의 연방순회항소법원의 두 판결을 파기한다고 판시하였다.⁶⁰⁾

56) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 12-13.

57) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 12. 연방대법원은 Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc., 572 U.S. ___ (2014) (slip op., at 1) 판결을 인용하였다.

58) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 12-13. 연방대법원은 Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc., 572 U.S. ___ (2014) (slip op., at 4) 판결을 인용하였다.

59) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 13. 연방대법원은 연방순회항소법원이 채택한 3단계 검토방식은 지방법원이 증액손해배상을 너무 쉽게 인정하여 특허권의 보호(protection of patent rights)와 기술혁신을 통한 이익(interest in technological innovation) 사이의 균형(balance)을 왜곡시킬 수 있다는 우려(concern)를 반영한 것이라고 언급하였다.

60) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 15. 연방대법원은 자신의 의견에 따라서 앞으로의 절차를 진행시키기 위하여 환송한다고 판시하였다.

IV. 대상판결의 의미

대상판결은 2007년 연방순회항소법원이 In re Seagate 판결을 통하여 고의침해의 인정요건으로 채택하였던 “two-part test”를 폐기하였다는 점에서 의의가 있다. “two-part test”는 특허권자에게 객관적인 중과실(objective reckless)이라는 객관적인 요건과 주관적인 인지(subjective knowledge)라는 주관적인 요건을 모두 증명하도록 요구하고, 나아가 특허침해소송에서 일반적으로 규율되는 우월한 증명기준(preponderance of evidence) 보다 높은 증명기준인 명확하고 설득력이 있는 증명기준(clear and convincing standard)에 의한 증명을 요구하기 때문에, 대상판결에서 연방대법원이 강조하였듯이 증액손해배상의 인정기준으로 상당히 높은 기준(heightened standard)이다.⁶¹⁾ 따라서 대상판결은 “two-part test”를 폐기함으로써, 미국 특허법 제284조가 규정하는 증액손해배상이 인정되는 기준을 완화하였다.

또한 대상판결에서 연방대법원은 지방법원의 증액손해배상 인정에 대한 재량권을 강조하면서, 연방순회항소법원의 3단계 검토방식을 폐기하였다. 따라서 대상판결이 판시된 이후로는 연방순회항소법원이 지방법원의 증액손해배상 인정 판결을 예전처럼 3단계로 까다롭게 검토할 수 없기 때문에, 증액손해배상이 인정되는 확률이 증가될 것으로 예상된다. 결국 대상판결은 연방대법원이 2000년대를 넘어서면서 특허권의 약화를 도모하였던 많은 판결들과는 달리,⁶²⁾ 오히려 특허권자에게 유리한 판결을 선고함으로써, 최근의 연방대법원의 특허정책이 단순히 특허권의 약화를 도모하는 것이 아니라, 전체적인 특허법 체계 속에서 특허권의 균형(balancing patent right)을 도모하고 있다는 것을 알리고 있다는 점에서 큰 의의가 있다고 생각된다.⁶³⁾

V. 대상판결이 선고되기 이전까지의 미국 특허법에서의 증액손해배상에 대한 판례법의 역사적인 전개과정

현행 미국 특허법 제284조가 규정하고 있는 증액손해배상(enhanced damages)은 영국에서 보통법시대에 판례법을 통하여 발전되어온 징벌적인 손해배상(punitive damages)에 그 뿌리를 두고 있다.⁶⁴⁾ 따라서 증액손해배상제도는 고의적으로 특허를

61) In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360, 1370-71 (Fed. Cir. 2007) (en banc). In re Seagate 판결이 판시되기 이전에 고의침해의 판단기준은 과실기준(negligence standard)이었다.

62) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722 (2002) ; eBay, Inc. v. MercExchange, LLC., 547 U.S. 388 (2006) ; KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007) ; Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437 (2007) ; Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008) ; Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010) ; Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060 (2011) ; Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012) ; Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107 (2013) ; Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347 (2014) ; Kimble v. Marvel Entertainment LLC, 135 S. Ct. 2401 (2015) ; Commil USA, LLC v. Cisco Sys., Inc., 135 S. Ct. 1920 (2015).

63) 대상판결이 선고되기 이전까지의 미국 특허법에서의 증액손해배상에 대한 판례법의 역사적인 전개과정과 대상판결의 시사점은 다음번 IP-INSIGHT에서 다루도록 한다.

침해한 자를 처벌(punishment)하려는 목적을 가지고 있고,⁶⁵⁾ 특허침해를 당한 특허권자를 위한 전보적인(compensatory) 목적을 가지고 있는 일실이익(lost profit)과 합리적인 실시료(reasonable royalty)와는 구분이 된다.⁶⁶⁾ 그리고 증액손해배상제도는 일실이익과 합리적인 실시료에 의하여 산정된 손해배상액이 지방법원의 재량으로 3배 범위 이내의 손해배상액이 산정되게 하기 때문에, 고액의 손해배상액을 두려워한 잠재적인 침해자들이 특허침해행위를 하지 못하도록 유도하는 특허침해행위에 대한 억제적인(deterrent) 목적도 가지고 있다.⁶⁷⁾ 따라서 현행 미국 특허법은 우리 특허법상의 특허권 침해죄에 해당하는 형사적인 제재 규정을 가지고 있지 않다.⁶⁸⁾

최초의 미국 특허법인 1790년 특허법에는 증액손해배상 규정이 없었다.⁶⁹⁾ 대법판결에서 연방대법원이 언급하였듯이, 1793년 개정 특허법은 특허침해에 의한 손해배상액이 실시료에 대한 3배의 금액을 산정되어야 한다고 규정함으로써, 증액손해배상을 의무화하였지만,⁷⁰⁾ 이후 1836년 특허법은 법원이 자신의 재량으로 3배의 범위에서 증액손해배상을 인정할 수 있도록 규정하였다.⁷¹⁾ 1836년 특허법이 시행된 이후 1854년 *Seymour v. McCormick* 판결⁷²⁾에서, 연방대법원은 최초로 1836년 특허법에서의 증액손해배상규정을 법원의 재량적인 규정으로 해석하면서,⁷³⁾ 1793년 특허법이 규정

64) Victor E. Schwartz, Kathryn Kelly & David F. Partlett, Prosser, Wade & Schwartz's Torts, Cases and Materials, 550 (11th ed. 2005). 징벌적인 손해배상은 영국 조지 3세 시절에, 1763년 *Huckle v. Money*, 95 Eng. Rep. 768 (1763) 판결과 같은 공무원의 직권남용의 사건에서 탄생하였고, 이후에 미국으로 도입되었다.

65) Ira V. Heffan, Willful Patent Infringement, 7 Fed. Circuit B. J. 115, 118 (1997). 증액손해배상의 목적은 고의적인 특허침해자에 대한 처벌(punishment) 혹은 징벌(retribution)로서 부과되는 것이다. ; Danny Prati, In Re Seagate Technology LLC: A Clean Slate for Willfulness, 23 Berkeley Tech. L. J. 47, 49-50 (2008). 다만 Prati는 *Trio Process Corp. v. L. Goldstein's Sons, Inc.*, 638 F.2d 661, 663 (3d Cir. 1981) 판결에서, 제3순회항소법원이 특허침해로 인한 손해배상액을 정확하게 산정하는 것이 어렵기 때문에, 엄격한 법원칙의 적용으로 인하여 손해배상이 산정되지 않을 수 있는 특허침해행위에 대하여, 증액손해배상이 적절한 손해배상을 인정하도록 고안되었다고 언급하였다고 하면서, 증액손해배상이 전보적인 목적도 수행한다고 강조하였다.

66) *Riles v. Shell Exploration and Production Co.*, 298 F.3d 1302, 1312 (Fed. Cir. 2002). 연방순회항소법원은 전보적인 손해배상(compensatory damages)은 그 정의상 침해자를 처벌하기 위한 것이 아니라 특허권자를 충분히 손해배상하기 위한 것이라고 하였다.

67) *Carol Johns, Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.: A Step in the Right Direction for Willful Infringement*, 20 Berkeley Tech. L. J. 69, 69 (2005). 증액손해배상은 침해자의 비난받을 만한 행위를 처벌하는 것과 특허침해행위가 발생하기 이전에 그것을 미연에 방지하는 두 가지 기능(dual role)을 수행한다.

68) Craig Allen Nard, *The Law of Patents*, 787 (2008). 특허법은 형사적인 제재방법(criminal sanction)에 대하여 규정하지 않고 있다.

69) Samuel Chase Means, *The Trouble With Treble Damages: Ditching Patent Law's Willful Infringement Doctrine and Enhanced Damages*, 2013 U. Ill. L. Rev. 1999, 2005 (2013). 1790년 특허법이 제정된 이후에, 특허침해에 대한 유일한 구제방법은 배심원이 산정한 손해배상액을 특허권자가 회복하는 것뿐이었다.

70) Patent Act of 1793, ch. 11, § 5, 1 Stat. 318, 322. 1793년 특허법은 침해자는 특허권자가 실시권을 설정하여 받을 수 있었던 금액의 최소한 3배의 금액을 특허권자에게 지불하여야 한다고 규정하였다.

71) Patent Act of 1836, ch. 357, § 14, 5 Stat. 117, 123. 1836년 특허법은 법원은 사건의 상황(the circumstances of the case)에 따라서 3배의 손해배상액을 초과하지 않은 금액으로 손해배상액을 산정할 수 있다고 규정하였다.

72) *Seymour v. McCormick*, 57 U.S. 480 (1853).

73) Justin P. Huddleson, *Objective Reckless: A Semi-Empirical Evaluation of In Re Seagate*,

하고 있었던 의무적인 3배 손해배상액의 산정규정은 선의의 침해자와 고의적인 침해자를 동일하게 처벌하는 것이어서, 심각한 부정의(great injustice)의 원인이 된다고 지적하였다.⁷⁴⁾ 1854년 Seymour 판결이 판시된 이후로, 미국에서는 고의적인 특허침해행위(willful infringement)에 대하여 증액손해배상을 인정하는 법리가 확립되었다.⁷⁵⁾

그리고 Seymour 판결이 판시된 이후부터 1982년 연방순회항소법원이 설립되기 이전까지, 미국법원은 침해자의 행위에 선의(good-faith)가 있는 경우에는 침해자의 행위가 고의침해행위에 해당하지 않는다고 판결하였고, 특히 침해자의 선의를 판단하기 위한 증거로서 특허권자로부터 당해특허의 존재에 대한 실질적인 통지(actual notice)를 받은 침해자가 자신의 행위가 특허침해행위에 해당하는가의 여부를 확인하기 위한 방법으로, 변호사의 의견서(counsel opinion letter)를 획득하였는가의 여부를 중요하게 고려하였다.⁷⁶⁾ 그리고 이 시기에 특허권자로부터 당해특허의 존재에 대한 실질적인 통지를 받은 침해자가 고의침해를 회피하기 위하여 변호사의 의견서를 획득하는 것이 고의침해를 회피하기 위한 중요한 정황증거가 되는 것에서 나아가, 침해자의 법적 의무(legal duty)가 된다는 법리가 형성되어 가고 있었다.⁷⁷⁾

15 B. U. J. Sci. & Tech. L. 102, 107 (2009). Seymour 판결에서, 연방대법원은 특허법소원에서 손해배상액의 의무적인 증액에서 재량적인 증액으로의 변화를 승인하였다.

74) Seymour, 57 U.S. at 488-89. 연방대법원은 1836년 특허법이 시행되기 이전의 손해배상액의 산정 기준은 명백하게 부당하다고 지적하면서, 그 이유에 대하여 ① 특허권이라는 타인의 재산권을 이용하는 것이 3배의 손해배상액으로 처벌되어야 할 이유가 없고, 손해배상액은 하나의 실제손해액(single and actual damages)을 근거로 산정하여야 하며, ② 만일 침해자의 행위가 고의 혹은 악의에 의한 것이라면 징벌적인 손해배상(vindictive or exemplary damages)을 인정할 수 있는데, 그것은 원고를 손해배상하려는 것이 아니라 피고를 처벌하기 위한 것이고, ③ 이러한 부정의를 제거하기 위하여 1836년 특허법은 배심원으로 하여금 특허침해를 당한 특허권자의 실제 손해액을 근거로 손해배상액을 산정하게 하였고, 법원에 배심원이 산정한 실제 손해액의 3배의 범위 이내에서 징벌적인 손해배상(vindictive or punitive damages)을 인정할 수 있는 재량권을 주었다고 설명하였다.

75) Colgate-Palmolive Co. v. Carter Prods., Inc., 230 F.2d 855, 866 (4th Cir. 1956). 제4순회항소법원은 지방법원의 고의침해에 대한 증액손해배상의 산정판결을 지지하였다. ; American Safety Table Co. v. Schreiber, 415 F.2d 373, 378 (2th Cir. 1969). 제2순회항소법원은 증액손해배상의 인정은 침해자의 고의적인 특허침해행위가 명확하게 증명되는 경우에만 지방법원의 재량권 행사를 정당화시킨다고 언급하였다. ; Milgo Electronic Corp. v. United Business Communications, Inc., 623 F.2d 645, 666 (10th Cir. 1980). 제10순회항소법원은 침해자가 1970년 이후로 침해제품을 생산, 판매하였던 행위는 단순히 우연적이거나 부주의한 행위가 아니라 고의적인 특허침해행위라고 언급하였다. ; Deere & Co. v. International Harvester Co., 658 F.2d 1137, 1146 (7th Cir. 1981). 제7순회항소법원은 특허법 제284조가 규정하는 증액손해배상은 침해자의 고의적인 특허침해행위가 인정되는 악의적인 사건에서만 인정되는 것으로 해석된다고 하였다. ; Novo Industri A/S v. Travenol Lab., Inc., 677 F.2d 1202, 1211 (7th Cir. 1982). 제7순회항소법원은 특허법 제284조에 의한 증액손해배상의 인정은 당해특허에 대한 고의적인 특허침해행위를 의미한다고 언급하였다.

76) Union Carbide Corp. v. Graver Tank & Mfg. Co., 282 F.2d 653, 662-63 (7th Cir. 1960). 제7순회항소법원은 이 사건에서 침해자가 경험이 많고 유능한 변호사의 의견에 근거하여 행동하였다는 것은 명확하고, 이러한 사실은 침해자가 악의로 행동하였다는 추론을 발생시키지 아니하며, 결국 침해자는 경험이 많고 유능한 변호사의 의견에 근거하여 행동하였기 때문에, 고의적인 침해자가 아니라고 판결하였다. ; Marvel Specialty Co., Inc. v. Bell Hosiery Mills, Inc., 386 F.2d 287, 289, 292 (4th Cir. 1967). 제4순회항소법원은 침해자가 변호사의 의견서를 획득하지 않았다는 이유로 고의침해를 인정한 후에, 손해배상액을 증액한 지방법원 판결을 지지하였다. ; General Electric Co. v. Sciaky Bros., Inc., 415 F.2d 1068, 1073-74 (6th Cir. 1969). 제6순회항소법원은 능력이 있는 변호사의 의견서는 고의침해판단에서 중요한 증거라는 것을 강조하면서, 침해자가 자신의 특허침해행위에 대하여 선의가 있었다고 주장한 것을 배척한 지방법원의 판단은 정당하다고 판시하였다.

1982년 특허중시의 정책의 일환으로 연방순회항소법원이 설립된 이후에, 연방순회 항소법원은 1983년 *Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 판결⁷⁸⁾에서, 특허권자로부터 당해특허에 대한 실질적인 통지를 받은 잠재적인 침해자는 자신이 당해특허를 침해하고 있는 것은 아니가에 대하여 확인하여야 할 적절한 주의의무(due care)로서의 적극적인 주의의무(affirmative duty)를 부담하게 되고, 특히 (inter alia) 이러한 적극적인 주의의무에는 침해자가 특허침해행위를 시작하기 이전에 능력 있는 변호사로부터 법적인 의견서(competent legal advice)를 획득하여야 하는 의무가 포함된다고 선언하면서,⁷⁹⁾ 고의침해의 판단기준으로 적극적인 주의의무 원칙(affirmative duty rule)을 명시적으로 채택하였다.⁸⁰⁾ 그리고 *Underwater Devices* 판결이 선고된 2년 뒤, 연방순회항소법원은 1985년 *Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co.* 판결⁸¹⁾에서, 침해자가 특허권자로부터 당해특허의 존재에 대하여 실질적인 통지를 받고도 변호사의 의견서를 획득하지 않는다면, 실제로 침해자는 자신의 행위가 특허침해에 해당된다는 사실을 알고도 그러한 행위를 계속하였다는 불리한 추정을 받는다는 원칙, 즉 불리한 추정의 원칙(adverse inference rule or negative inference rule)을 채택하였다.⁸²⁾

77) *Coleman Co. v. Holly Mfg. Co.*, 269 F.2d 660, 666 (9th Cir. 1959). 제9순회항소법원은 침해자의 행위가 고의침해에 해당한다고 판시하였고, 그 이유에 대하여 침해자가 특허권자의 실질적인 통지를 받았음에도 불구하고, 침해장치를 판매하기 이전에 자신의 장치가 당해특허를 침해하는 것은 아니가에 대하여 확인할 주의의무(due care)를 다하지 않았기 때문이라고 설명하였다. ; *Trio Process Corp. v. L. Goldstein's Sons, Inc.*, 461 F.2d 66, 75 (3d Cir. 1972). 제3순회항소법원은 당해특허가 부여된 후로 1년이 지났음에도 침해자가 특허침해행위를 시작하기 이전에 변호사의 의견서를 획득하지 않은 사실만으로 고의침해가 인정되고, 여러 정황증거를 고려하더라도 손해배상액을 3배로 증액한 지방법원 판결에 오류가 없다고 판시하였다. ; *Milgo Electronic Corp. v. United Business Communications, Inc.*, 623 F.2d 645, 666 (10th Cir. 1980). 제10순회항소법원은 침해자가 특허권자로부터 당해특허의 존재에 대하여 실질적인 통지를 받으면, 침해자는 자신의 행위가 특허침해에 해당하는가의 여부를 확인할 주의의무(due care)로서의 적극적인 주의의무(affirmative duty)가 있다는 것을 강조하면서, 이 사건에서 침해자가 자신의 제품을 판매하면서 자신의 행위에 대한 합법성을 확인하기 위한 방법으로 변호사의 의견서를 획득하지 않았다는 이유로, 고의침해를 인정하였다.

78) *Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983).

79) *Underwater Devices*, 717 F.2d at 1389-90. 이 사건에서 연방순회항소법원은 침해자가 획득한 변호사의 의견서는 침해자의 선의를 인정하기에 충분하지 않다는 이유로 고의침해를 인정하면서, 손해배상액을 3배로 증액한 지방법원 판결을 지지하였다. 그 이유에 대하여 연방순회항소법원은 ① 특허침해에 대한 통지를 받은 침해자가 특허침해행위를 시작한 이후인 1974년 11월 30일이 되어서야 사내변호사인 Schlanger로부터 의견서를 받았고, ② 또한 침해자는 특허침해행위를 시작하기 이전에 당해특허의 유효성과 침해에 대하여 조사하지 않았으며, ③ 나아가 당해특허의 유효성과 침해에 대한 평가는 일반적으로 출원경과를 포함하여야 하나, Schlanger는 침해자가 특허침해행위를 시작한 이후인 1974년 9월 5일이 되어서야 당해특허의 출원경과에 대하여 조사하였기 때문에, ④ 결국 침해자가 적극적인 주의의무를 이행하지 않았다고 설명하였다.

80) *Damon C. Andrews, Iqbal-Ing Seagate: Plausibility Pleading of Willful Infringement*, 25 *Berkeley Tech. L. J.* 1955, 1966 (2010). *Underwater Devices* 판결에서, 연방순회항소법원은 침해자의 고의성을 평가하는 기준을 고안하였다. 특히 연방순회항소법원은 적극적인 주의의무 원칙을 채택함으로써, 침해자의 행위가 단순한 과실(mere negligence)에 의한 것이라고 하더라도 고의침해가 인정될 수 있다고 판시하였다.

81) *Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co.*, 758 F.2d 613 (Fed. Cir. 1985).

82) *Shatterproof Glass*, 758 F.2d at 628-29. 연방순회항소법원은 침해자가 특허침해행위를 시작하기 이전에 당해특허의 존재를 알고 있었음에도 불구하고 변호사의 의견서를 획득하지 않았다면, 침해자에게 불리한 추정을 할 수 있다고 언급하였다. ; *Matthew D. Powers & Steven C. Carson, The Evolution and Impact of the Doctrine of Willful Patent Infringement*, 51 *Syracuse L. Rev.*

이후 연방순회항소법원은 고의침해여부를 판단하면서 적극적인 주의의무 원칙과 불리한 추정 원칙을 지속적으로 적용하였고,⁸³⁾ 결과적으로 두 원칙의 적용으로 인하여 고의침해가 인정되는 사건이 상당히 증가하였다.⁸⁴⁾ 결국 적극적인 주의의무 원칙과 불리한 추정의 원칙은 특허권자의 구제를 강화하기 위한 연방순회항소법원의 산물로서 의의가 있었다.⁸⁵⁾ 그러나 연방순회항소법원이 채택한 적극적인 주의의무 원칙과

53, 79 (2001). 적극적인 주의의무 원칙의 배후에 있는 가장 중요한 원칙은 침해자가 자신의 의무를 다하였음을 증명하여야 하는 것이고, 만일 특허권자가 이러한 의무를 다하였다는 것을 증명하지 못한다면, 사실확인자는 침해자에 대하여 불리한 추정을 할 수 있다는 것이다.

- 83) *Great Northern Corp. v. Davis Core & Pad Co., Inc.*, 782 F.2d 159, 166-67 (Fed. Cir. 1986). 연방순회항소법원은 잠재적인 침해자가 변호사의 의견서를 획득하여야 하는 적극적인 주의의무(affirmative duty)를 다하지 않은 것은 지방법원이 증액손해배상을 인정할 수 있는 근거가 되고, 이 사건에서 침해자가 특허침해행위를 시작할 때에 당해특허의 무효성과 침해에 대하여 변호사의 의견서를 획득하지 않았기 때문에, 증액손해배상을 인정한 지방법원 판결에 동의한다고 판시하였다. ; *Vulcan Engineering Co., Inc. v. Fata Aluminium, Inc.*, 278 F.3d 1366, 1378-79 (Fed. Cir. 2002). 연방순회항소법원은 고의침해라는 불법행위는 특허권자의 재산권을 고의적으로 무시하는 행위에 근거하여 발생하고, 고의침해를 회피하려는 침해자가 적극적인 주의의무(affirmative duty)를 다하였는가의 여부는 침해자가 능력이 있는 변호사의 의견서를 획득하였는가의 여부에 달려있으며, 침해자가 자신의 행위가 특허침해를 회피할 수 있다는 합리적인 사고를 가지지 않고 행동하였다고 판단되는 경우에는 고의침해를 인정할 수 있다고 언급하면서, 침해자가 당해특허가 무효라는 변호사의 의견서에 근거하여 선의로 행동하였다는 이유로 고의침해를 인정하지 않은 지방법원 판결을 지지하였다. ; *Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc.*, 793 F.2d 1565, 1580 (Fed. Cir. 1986). 연방순회항소법원은 침해자가 소송에서 변호사-의뢰인 비밀유지특권(attorney-client privilege)을 주장하면서 변호사의 의견서를 제출하지 않은 것은, 침해자가 변호사의 의견서를 획득하지 않았다는 것, 혹은 획득하였다고 하더라도 변호사가 침해자의 행위가 유효한 특허의 침해행위에 해당할 수 있다는 내용의 의견서를 작성하였다는 것을 확증한다고 판시하였다. ; *Fromson v. Western Litho Plate and Supply Co.*, 853 F.2d 1568, 1572-73 (Fed. Cir. 1988). 연방순회항소법원은 이 사건에서 지방법원이 피고가 당해특허가 무효인지 혹은 침해되지 않았는지 혹은 특허침해행위를 시작하기 이전에 변호사의 의견서를 획득하였는가의 여부를 조사하지 않았다고 언급하면서, 만일 침해자가 소송에서 변호사의 의견서를 제출하지 않는다면 지방법원은 침해자가 변호사의 의견서를 획득하지 않았거나, 혹은 변호사의 의견서가 획득하였다고 하더라도 변호사의 의견서의 내용은 당해특허를 계속적으로 사용하는 침해자의 기대(infringer's desire)와는 다른 정반대의 내용이었다는 것을 자유롭게 추정할 수 있다고 판시하였다. ; *American Medical Systems, Inc. v. Medical Engineering Corp.*, 6 F.3d 1523, 1527-31 (Fed. Cir. 1993). 이 사건에서 침해자는 1986년 자신의 사내변호사로 하여금 선행기술을 검색하게 하였고, 그가 당해특허가 무효라는 구두의견을 침해자에게 주었으며, 또한 침해자는 1988년 외부변호사로부터 선행기술과 비교하여 자명하다는 이유로 당해특허가 무효라는 의견서를 받았으나, 침해자는 외부변호사의 의견서를 소송에서 제출하는 것을 보류하고 연기하였다. 지방법원은 침해자가 획득한 사내변호사의 구두의견은 당해특허의 유효성에 대한 신뢰성이 부족하다고 판단하였고, 침해자가 외부변호사의 의견서를 제출하기를 거부한 것에 불리한 추정(negative inference)을 적용하여, 고의침해를 인정하였고 증액손해배상을 산정하였다. 이후 연방순회항소법원은 침해자가 지방법원이 재량권을 남용하였다는 증명하지 못하였다는 이유로, 지방법원 판결을 지지하였다.

- 84) *Kimberly A. Moore, Empirical Statistics on Willful Patent Infringement*, 14 Fed. Circuit B. J. 227, 239 (2004). 1999년에서 2000년 사이에 고의침해가 문제되었던 전체 143건의 사건 중에서, 침해자가 변호사의 의견서를 제출하지 않은 63.2%의 사건에서 고의침해가 인정되었고, 침해자가 변호사의 의견서를 획득하였다고 하더라도, 고의침해가 인정된 사건은 전체사건의 51.4%에 이르렀다. 따라서 고의침해의 판단에는 변호사의 의견서가 중요한 요소(important factor) 혹은 결정적인 요소(determinative factor)가 된다. 특히 법관재판(bench trials)에서는 침해자가 변호사의 의견서를 획득하지 않았던 84.2%의 사건에서 고의침해가 인정되었지만, 이에 반하여 배심재판(jury trials)에서는 침해자가 변호사의 의견서를 획득하지 않았던 56.1%의 사건에서 고의침해가 인정되었다.

- 85) *Wilson L. White, Attorney-Client Privilege As a Patent Sword and Shield: The Role of the Adverse Inference Rule in the Efficiency of the Patent System*, 84 N. C. L. Rev. 1049, 1064 (2006). 당시에 변호사-의뢰인 비밀유지특권이 특허권을 무시하기 위한 무기로 널리 사용되고 있었기 때문에, 연방순회항소법원의 입장에서 침해자에 대한 적극적인 주의의무를 강화할 수단이 필요하였다. 따라서 불리한 추정의 원칙은 특허권의 적절한 존중을 위하여 고안되었다. ; *Ryan H.*

불리한 추정의 원칙은 다양한 문제점을 야기하였다.

우선 두 원칙은 침해자가 변호사의 의견서를 획득하지 않았다는 이유만으로 침해자에게 고의침해를 인정하였기 때문에, 고의침해를 회피하기를 원하는 침해자는 법원으로부터 변호사의 의견서를 획득할 것을 강요받은 것이나 다름이 없었다.⁸⁶⁾ 즉 고의침해의 인정여부는 다양한 정황증거를 고려하여 판단되는 것인데도 불구하고,⁸⁷⁾ 침해자가 변호사의 의견서를 획득하지 않는다는 이유만으로 고의침해가 인정되는 문제점이 있었다.⁸⁸⁾ 또한 변호사의 의견서를 획득하지 않은 침해자는 당해특허가 존재하는 것을 알면서도 특허침해행위를 계속하였다는 불리한 추정을 받게 되어, 고의침해를 회피하기 위하여 침해자가 다른 선의의 노력을 하였음에도 불구하고 고의침해가 인정되는 문제점이 있었다.⁸⁹⁾ 그리고 두 원칙은 침해자로 하여금 변호사의 의견서를 획득하도록 강요함으로써, 침해자가 변호사의 의견서 획득에 많은 비용(cost)을 지출하게 하는 문제점이 있었다.⁹⁰⁾ 나아가 기업들은 관련특허에 대한 검색을 통하여 당해특허의 존재에 대하여 알게 되었을 경우에, 변호사의 의견서를 획득하여야 할 적극적인 주의의무가 생길지도 모른다는 생각에 오히려 관련특허에 대한 검색을 하지 않으려는 동기(incentive)를 가지게 되고, 이것은 특허권에 대한 고의적인 무시행위로서 특허제도가 장려하는 행위가 아니라고 비판받았다.⁹¹⁾

Coletti, Neither Good Knorr Bad: The Federal Circuit's Decision to Eliminate the "Adverse Inference" in Willful Infringement Determination Does not Alleviate the Burden on Accused Patent Infringers, 1 Seton Hall Circuit Rev. 269, 281-82 (2005). 불리한 추정의 원칙은 증액손해배상을 쉽게 인정할 수 있는 도구로 기능하기 때문에, 특허권자에게 고의침해를 주장할 동기를 제공하였다.

86) Huddleson, *supra* note 11, at 110-11. 적극적인 주의의무 원칙은 불리한 추정의 원칙과 함께 침해자가 변호사의 의견서를 획득하였다는 것을 증명하도록 강요하였다.

87) Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 820 (Fed. Cir. 1992) 판결에서, 미국 연방순회항소법원은 침해자의 고의성(willfulness)을 판단하는 일반적인 기준으로 9가지의 정황증거에 해당하는 Read Factors를 채택하였다. Read Factors는 ① 침해자의 고의실시여부, ② 침해자의 선의형성여부, ③ 침해자의 소송행위, ④ 침해자의 회사규모와 재정상황, ⑤ 사건의 미묘함, ⑥ 침해자의 특허침해기간, ⑦ 침해자의 특허권자를 위한 구제행위여부, ⑧ 침해자의 특허침해동기, ⑨ 침해자의 특허침해의 은닉시도여부이다.

88) Christopher Ryan Lanks, In Re Seagate: Effects and Future Development of Willful Patent Infringement, 111 W. Va. L. Rev. 607, 613 (2009). 고의침해의 판단기준은 침해자로 하여금 변호사의 의견서를 획득할 것을 요구하는 적극적인 주의의무 원칙에 있었기 때문에, 침해자는 다른 선의의 노력을 하였음에도 불구하고 변호사의 의견서를 획득하지 않았다면, 고의침해 판결을 받았다.

89) White, *supra* note 23, at 1065. 변호사의 의견서를 획득하는 것은 고의침해판단을 위한 많은 정황증거들 중에서 하나의 정황증거임에도 불구하고, 불리한 추정의 원칙에 의하여 변호사의 의견서를 획득하는 것이 고의침해판단을 위한 유일한 정황증거(only one consideration)가 되었고, 불리한 추정의 원칙의 영향력은 침해자에게 특허변호사의 의견서를 획득하는 것을 의무화하였다.

90) Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., 383 F.3d 1337, 1353 (Fed. Cir. 2004) (en banc). Dyk 판사는 적극적인 주의의무 원칙은 혁신적인 제품을 생산하려는 기업들에게 상당한 법적 비용(substantial legal cost)을 지출하게 한다고 비판하였다. ; William F. Lee, Michael J. Summerhill & Jordan L. Hirsch, The Doctrine of Willful Patent Infringement after Knorr-Bremse: Practical Problems & Recommendation, 7 Sedona Conf. J. 169, 173 (2006). 특허권자들의 모든 특허침해주장에 대하여 변호사의 의견서를 획득하는 것은 침해자에게 너무 많은 비용이 들게 한다. Harvard Law Review에 의하면 변호사의 의견서를 획득하는데 평균 2만 달러에서 10만 달러가 든다고 한다. 기업들은 수백 혹은 수천의 잠재적인 특허권자들의 특허침해주장에 직면할 것인데, 현실적으로 대부분의 기업은 모든 특허침해주장에 대응하기 위하여 변호사의 의견서를 획득할 수 없다.

가장 중요한 것으로 고의침해를 회피하려는 침해자가 자신의 선의를 증명하기 위하여 변호사의 의견서를 소송에서 제출하는 경우에, 침해자가 소송에서 보유하는 변호사-의뢰인의 비밀유지특권(attorney-client privilege)과 변호사의 업무결과물특권(work-product privilege)을 포기하게 되는 문제점이 발생하였다.⁹²⁾ 즉 실제소송에서 특허권자로부터 실질적인 통지를 받은 침해자가 적극적인 주의의무를 다하기 위하여, 그리고 적극적인 주의의무를 다하지 않은 것으로 인한 불리한 추정을 받지 않기 위하여 법원에 변호사의 의견서를 제출하면, 증거개시대상에서 제외되었던 변호사와 의뢰인의 비밀연락사항과 변호사의 업무결과물이 증거개시대상이 되고, 이런 상황에서 변호사와 의뢰인의 비밀연락사항과 변호사의 업무결과물은 지방법원의 특허침해판단의 증거로 사용될 수 있기 때문에, 침해자가 특허침해판결을 받을 수 있게 되는 문제점이 있었다.⁹³⁾ 이와 반대로 침해자가 변호사의 의견서를 획득하였다고 하더라도 변호사-의뢰인의 비밀유지특권과 변호사의 업무결과물특권을 보유하기 위하여 소송에서 변호사의 의견서를 제출하지 않으면, 침해자는 변호사의 의견서를 획득하지 않았거나 혹은 변호사의 의견서를 획득하였다고 하더라도 변호사의 의견서의 내용은 침해자에게 불리한 의견이었을 것이라는 불리한 추정을 받게 되어, 침해자는 고의침해판결을 받을 수 있게 되는 문제점이 있었다.⁹⁴⁾

이러한 문제점을 해결하기 위하여 연방순회항소법원은 2004년 Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp. 판결⁹⁵⁾에서, 드디어 전원합의체로 불리한 추정의 원칙을 폐기하였다.⁹⁶⁾ 즉 연방순회항소법원은 침해자가 소송에서 변호사-의뢰인의 비밀유지특권과 변호사의 업무결과물특권을 주장하면서, 변호사

91) Prati, *supra* note 3, at 55. 특허권자의 실질적인 통지에 의하여 적극적인 주의의무 원칙이 발생하기 때문에, 잠재적인 침해자들에게 특허검색에 대한 비동기(disincentive)를 생기게 하였다. 그러한 특허에 대한 고의적인 무시행위는 과학의 진보를 조장하려는 특허제도의 취지에 부합하지 않는다. 원래 적극적인 주의의무 원칙은 특허권을 강화하기 위하여 도입된 것이었는데, 시간이 지나면서 잠재적인 침해자가 특허권을 무시하도록 장려하는 원칙으로 변질되었다.

92) 변호사-의뢰인의 비밀유지특권은 연방증거규칙 제502조(f)(1)에 의하여, 변호사와 의뢰인간의 비밀연락사항은 증거개시대상에서 제외되는 특권을 의미하고, 변호사의 업무결과물특권은 연방증거규칙 제26조(b)(3)에 의하여, 변호사가 작성한 업무결과물 중에서 서류와 유체물은 증거개시대상에서 제외되는 특권을 의미한다.

93) Justin McCarthy, *In Re Seagate: One Step Close to a Rational Doctrine*, 10 Minn. J. L. Sci. & Tech 355, 366 (2009). 학자들은 변호사-의뢰인 비밀유지특권의 포기에 대하여 비판하였다. 그 이유는 배심원들로 하여금 침해자의 상황에 대한 잠정적인 진술을 듣게 함으로써, 배심원들이 특허침해판단에 대한 선입견을 가질 수 있는 우려가 있기 때문이다.

94) Stephaine Pall, *Willful Patent Infringement: Theoretically Sound? A Proposal to Restore Willful Infringement to Its Proper Place Within Patent Law*, 2006 U. Ill. L. Rev. 659, 672 (2006). 침해자가 변호사의 의견서를 공개하지 않는 이유로서 변호사-의뢰인의 비밀유지특권을 주장한다면, 지방법원은 침해자가 변호사의 의견서를 획득하지 않았다는 것, 혹은 변호사의 의견서의 내용이 침해자에게 부정적인 내용이었다는 것을 추정할 수 있다. 결국 불리한 추정의 원칙은 지방법원이 침해자가 변호사-의뢰인의 비밀유지특권을 주장한다면 침해자가 적극적인 주의의무를 이행하지 않은 것으로 판단하게 하고, 결국 침해자는 고의침해판결을 받게 된다.

95) Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., 383 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2004) (en banc).

96) White, *supra* note 23, at 1050. 특허법 영역에서 오랜 시간 동안 존재하였던 불리한 추정의 원칙은 이제 존재하지 않는다. 최근 Knorr-Bremse 판결에서, 연방순회항소법원은 불리한 추정의 원칙을 폐기함으로써 특허법에서 중요한 판례이론의 변화를 알렸다.

의 의견서를 공개하지 않는다고 하더라도 침해자에게 어떠한 불리한 추정도 발생하지 않는다고 명시적으로 선언하였다.⁹⁷⁾ 그러나 Knorr-Bremse 판결에서, 연방순회항소법원은 적극적인 주의의무 원칙을 폐기하지 않았기 때문에, 그 동안 고의침해에 대한 판례이론에서 지적되었던 문제점들이 일거에 해결될 수 없는 한계가 있었다.⁹⁸⁾ 특히 Knorr-Bremse 판결에서, 부분적인 반대의견을 피력한 Dyk 판사는 다수의견이 적극적인 주의의무의 원칙을 폐기하지 않은 것에 대하여 강하게 반대하였다.⁹⁹⁾ 그리고 많은 학자들도 Dyk 판사의 의견에 동의하여 적극적인 주의의무 원칙이 폐기되어야 한다고 강력하게 주장하였다.¹⁰⁰⁾

마침내 2007년 *In re Seagate Technology, LLC* 판결¹⁰¹⁾에서, 연방순회항소법원은 Knorr-Bremse 판결에 대한 비판을 수용하여 전원합의체로 적극적인 주의의무 원칙을 폐기하였다.¹⁰²⁾ 연방순회항소법원은 고의침해를 회피하기를 원하는 침해자에게 자신의 행위가 특허침해에 해당하는가의 여부를 확인하기 위하여 변호사의 의견서를 획득하여야 하는 적극적인 주의의무(affirmative duty)는 더 이상 존재하지 않는다고 명시적으로 선언하였다.¹⁰³⁾ 여기서 나아가 연방순회항소법원은 *Underwater Devices* 판결은 고의침해의 의미를 과실(negligence)과 유사한 개념으로 파악하여, 고의침해의 인정기준으로 낮은 기준을 설정하였다고 비판하면서,¹⁰⁴⁾ 고의침해에 대한 낮은 인

97) Knorr-Bremse, 383 F.3d at 1344-46. 또한 연방순회항소법원은 특허권자의 실질적인 통지를 받은 침해자가 변호사의 의견서를 획득하지 않은 경우에, 침해자는 자신의 행위가 특허침해에 해당한다는 사실을 알고 있으면서도 자신의 행위를 계속하였다는 불리한 추정 혹은 변호사의 의견서가 침해자에게 불리한 내용이었다는 불리한 추정이 인정되지 않는다고 선언하였다.

98) Christopher Ryan Lanks, *In Re Seagate: Effects and Future Development of Willful Patent Infringement*, 111 W. Va. L. Rev. 607, 614 (2009). Knorr-Bremse 판결은 불리한 추정의 원칙을 폐기하였지만, 적극적인 주의의무 원칙을 폐기하지 않았기 때문에, 침해자는 당해특허의 존재에 대하여 알았을 경우에 자신의 행위가 특허침해에 해당하는가의 여부를 확인하여야 할 적극적인 주의의무를 여전히 부담하고 있었고, 결국 침해자가 고의침해를 회피하기 가장 좋은 방법은 변호사의 의견서를 획득하는 것이었다.

99) Knorr-Bremse, 383 F.3d at 1348, 1351. Dyk 판사는 침해자가 타인의 특허의 존재에 대하여 실질적인 통지를 받은 후에 자신의 행위가 당해특허를 침해하고 있는가의 여부를 판단하여야 하는 적극적인 주의의무가 있다는 것을 재확인하는 것에는 참가하지 않는다고 하면서, 적극적인 주의의무 원칙은 과거의 유산으로서 고의침해를 판단하는 정황증거로 폐기되어야 한다고 주장하였다.

100) Kevin J. Kelly, *Placing the Burden Back It Belongs: A Proposal to Eliminate the Affirmative Duty from Willful Infringement Analysis*, 4 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 509, 519-20 (2005). Knorr-Bremse 판결은 불리한 추정의 원칙은 폐기하였지만, 적극적인 주의의무 원칙은 지지하였기 때문에, 일부의 해결책만을 주었다. 적극적인 주의의무 원칙의 적용으로 인한 결과는 미국의 특허정책이 추구하는 공극적인 목적에 부합하지 않는다. 따라서 적극적인 주의의무 원칙의 폐기가 반드시 필요하다. ; Huddleson, *supra* note 11, at 112. Knorr-Bremse 판결이 고의침해이론에서 긍정적인 시도를 하였다고 생각하는 학자들도 있지만, 일부 학자들은 더 철저한 변화가 필요하다고 생각하였고, 그러한 학자들은 적극적인 주의의무 원칙도 폐기되었어야 한다고 주장하였다.

101) *In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (en banc)

102) Lanks, *supra* note 26, at 608-09. *In re Seagate* 판결은 침해자가 변호사의 의견서를 획득하여야 하는 적극적인 주의의무 원칙을 폐기함으로써, 고의침해이론을 새롭게 변경하였다.

103) *In re Seagate*, 497 F.3d at 1371.

104) *In re Seagate*, 497 F.3d at 1371. 연방순회항소법원은 *Underwater Devices* 판결이 판시한 고의의 의미는 다른 민사사건에서 정의하고 있는 고의(willfulness)의 의미와 부합하지 않고, 이러한 낮은 증명기준은 연방대법원 선례에도 부합하지 않는 기준이라고 지적하면서, 현재 연방대법원의 태도에 의하면 “고의적인(willful)”이라는 단어의 의미에 대한 민사법적인 기준은 중과실의 행위를 의미한다는 것을 강조하였다.

정기준인 과실기준(negligence standard)을 폐기하고, 고의침해의 새로운 인정기준으로 그보다 높은 객관적인 중과실 기준(objective recklessness standard)을 채택하였다.¹⁰⁵⁾ 이어서 연방순회항소법원은 고의침해를 인정하는 기준으로 “two-part test”, 즉 우선 특허권자는 명확하고 설득력이 있는 증거기준(clear and convincing evidence standard)으로 침해자가 자신의 행위가 유효한 특허의 침해에 해당한다는 객관적으로 높은 가능성(objectively high likelihood)이 있음에도 불구하고 자신의 행위를 하였다는 것을 증명하여야 하고, 이러한 객관적인 부분(objective prong)이 만족된다면, 특허권자는 이러한 객관적인 위험은 침해자에게 이미 알려져 있었거나, 혹은 너무나 명백하여 알려질 수밖에 없었다는 주관적인 부분(subjective prong)을 증명하여야 한다고 판시하였다.¹⁰⁶⁾

In re Seagate 판결은 적극적인 주의의무 원칙을 폐기하였기 때문에, 앞에서 언급 하였던 변호사의 의견서와 관련된 다양한 문제점들을 해결할 수 있는 방법으로 환영 받았다.¹⁰⁷⁾ 많은 학자들은 In re Seagate 판결 판시 이후, 증액손해배상이 인정되는 판결이 감소할 것이라고 예상하였고,¹⁰⁸⁾ 이런 의미에서 2004년 Knorr-Bremse 판결과 2007년 In re Seagate 판결은 특허권자의 구제를 약화시키려는 연방순회항소법원의 의도가 반영된 판결이었다.¹⁰⁹⁾ 이는 2000년대를 들어서면서 특허괴물(patent troll)이 영구적인 금지명령을 무기로 특허소송을 제기하는 현상이 만연하게 된 것과 특허가 가지는 경제적인 가치에 부합하지 않은 금액으로 지나치게 고액의 손해배상액

105) Sirai Husain, The Willfulness Pendulum Swing Back: How Seagate Helps Level the Playing Field, 28 Loy. L. A. Ent. L. Rev. 239, 253 (2008). In re Seagate 판결은 Underwater Devices 판결이 확립한 적극적인 주의의무 원칙이라는 과실기준(negligence standard)을 폐기하고, 고의침해에 관한 객관적인 중과실 기준(objective recklessness standard)을 채택하였다.

106) In re Seagate, 497 F.3d at 1371-72. 연방순회항소법원은 일반적으로 민사법은 알려진 손해 혹은 알려졌어야만 하는 정도로 너무나 명백한 손해에 대하여, 정당화될 수 없을 정도의 높은 위험에 직면하여 행동하는 사람에게 중과실이 있다고 판단하고 있다고 언급하였다.

107) Robert P. Mergers, Peter S. Menell & Mark A. Lemley, Intellectual Property in the New Technological Age, 399 (5th ed. 2010). In re Seagate 판결 이전에 고의침해이론에 대한 비판점은 적극적인 주의의무 원칙이 특허검색에 대한 비동기와 직원으로 하여금 경쟁자의 특허를 아는 것에 대한 비동기를 창출한다는 것이었다. In re Seagate 판결은 이러한 비판점을 제거하는데 도움을 주었다. ; Husain, supra note 43, at 257. In re Seagate 판결의 객관적인 중과실 기준은 특허권자의 고의침해주장을 받은 침해기업이 비용이 많이 드는 변호사의 의견서를 획득할 필요가 없게 하였다. ; Paul C. Lee, A Matter of Opinion: Opinions of Counsel Remain Necessary after In Re Seagate, 25 Berkeley Tech. L. J. 33, 45 (2010). In re Seagate 판결은 침해자가 변호사-의뢰인의 비밀유지특권과 변호사 업무결과물특권의 포기를 소송에서 검과 창으로 동시에 사용할 수 있는 방법에 대하여 관심을 가졌다. 결국 침해자는 자신에게 불리한 변호사의 의견서를 비밀로 유지하는 특권을 보유하는 동시에, 자신에게 유리한 변호사의 의견서도 공개할 필요가 없게 되었다.

108) Scott Bloebaum, Past the Tipping: Reforming the Role of Willfulness in the Federal Circuit's Doctrine of Enhanced Damages for Patent Infringement, 9 N. C. J. L. & Tech. 139, 152 (2007). 고의침해에 대한 새로운 기준은 고의침해판결이 감소하게 할 것이다. 따라서 현재 연방순회항소법원이 새롭게 채택한 고의침해이론은 증액손해배상 산정판결을 감소시킬 것이다. ; Prati, supra note 3, at 64. 고의침해에 대한 새로운 객관적인 중과실 기준은 이전의 과실기준보다 더 높은 기준이기 때문에, 고의침해판결이 감소할 것이다.

109) Prati, supra note 3, at 65. 특허사건에서 금지명령은 연방대법원의 eBay 판결에 의하여 획득하기가 어려워졌다. 결국 In re Seagate 판결과 eBay 판결에 의하여 특허침해사건에서 평균적으로 예상되는 특허권의 가치는 줄어들 것이다. ; Husain, supra note 43, at 263-64. In re Seagate 판결이 채택한 고의침해에 대한 새로운 이론은 침해자에게 유리하게 설정되었다.

이 산정되는 것은 미국의 산업발전과 경제발전을 저해하고 있다는 비판을 수용한 미국법원의 필연적인 선택의 결과였다.¹¹⁰⁾

VI. 대상판결의 시사점

2007년 연방순회항소법원의 In re Seagate 판결은 증액손해배상의 판례법에 대한 새로운 시대를 알리는 판결이라는 평가를 받았다.¹¹¹⁾ 그러나 대상판결에서 연방대법원도 지적하고 있듯이, In re Seagate 판결이 채택한 객관적인 중과실 기준(objective recklessness standard)은 고의침해의 인정기준으로는 너무 높은 기준(heightened standard)이라고 비판받았다.¹¹²⁾ 나아가 In re Seagate 판결이 판시된 이후에, 소송본안에서 피고가 당해특허의 무효성과 비침해까지는 증명하지는 못하더라도, 당해특허의 유효성과 침해에 대하여 실질적인 의문(substantial question)을 제기하는 것만으로도, 심지어는 특허침해시에 피고 스스로 그러한 방어방법을 몰랐다고 하더라도, “two-part test”의 객관적인 부분이 증명되지 못하였다는 이유로 고의침해가 인정되지 않는 판례법이 형성되어 가고 있었기 때문에,¹¹³⁾ 피고의 행위에 비난가능성(culpability or egregiousness)이 있는 경우에도 피고를 증액손해배상에 의하여 처벌하지 못하는 문제점이 발생하였다.¹¹⁴⁾

110) 예비적인 금지명령에 대한 2001년 Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001) 판결과 영구적인 금지명령에 대한 2006년 eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006) 판결이, 이러한 입장에 의한 판결이다. 그리고 일실이익에 관한 1999년 Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co., 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999) 판결과 2001년 Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelecs. Intern. Inc., 246 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2001) 판결, 합리적인 실시료에 관한 2009년 Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009) 판결과 2011년 Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011) 판결이 이러한 입장에 의한 판결이다. 이 판결들에 대한 자세한 내용은 이주환 “미국 특허법에서의 특허침해로 인한 구제와 우리 특허법에 대한 시사점 - 특허권 균형 시대의 도래” 연세대학교 대학원 박사학위 논문, 2015. 8. 참조.

111) Brian Ferguson, Seagate Equals Sea Change: The Federal Circuit Establishes a New Test for Willful Infringement and Preserves the Sanctity of the Attorney Client Privilege, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 107, 183 (2007). In re Seagate 판결은 특허법에서 바다의 변화(change of sea)와 같은 의미를 가지는 판결이다. : Lanks, supra note 26, at 639. In re Seagate 판결은 새로운 시대의 시작을 알리는 판결이고, 특허법에서의 개혁의 문(door)을 열었다.

112) Huddleson, supra note 11, at 120-21, 138. In re Seagate 판결은 고의침해의 증명기준을 아주 높게 설정하였고, In re Seagate 판결 이후에 많은 지방법원들이 특허권자에게 불리한 판결을 하고 있다. 이 판결들은 In re Seagate 판결이 침해자에게 지나치게 유리한 고의침해이론을 채택하였다는 것을 보여준다. 따라서 In re Seagate 판결이 채택한 객관적인 중과실 기준은 고의적인 특허침해행위를 방지하는 역할을 제대로 수행할 수 없다. 침해자는 증액손해배상을 특허권자에게 지급할 필요가 없다. 결국 In re Seagate 판결은 나쁜 정책(bad policy)이다.

113) Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W. L. Gore & Assoc., Inc., 776 F.3d 837, 844 (Fed. Cir. 2015); Powell v. Home Depot U.S.A., Inc., 663 F.3d 1221, 1236 (Fed. Cir. 2011); Spine Solutions, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek USA, Inc., 620 F.3d 1305, 1319 (Fed. Cir. 2010); DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314, 1336 (Fed. Cir. 2009).

114) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., Nos. 14-1513, Stryker Corp. et al. v. Zimmer, Inc., et al., Nos. 14-1520, at 5, 9-10 (U.S. June 13, 2016).

결국 Halo/Stryker 판결에서, 연방대법원은 In re Seagate 판결에서 연방순회항소법원이 채택한 객관적인 중과실 기준(objective recklessness standard)이 고의침해의 인정요건으로 너무 높은 기준이라는 비판을 반영하여, 이를 폐기하였다.¹¹⁵⁾ 특히 연방대법원은 객관적인 중과실 기준을 구체화하는 “two-part test”와 이에 대한 증명기준인 명확하고 설득력이 있는 증명기준(clear and convincing evidence standard)을 모두 폐기하였다.¹¹⁶⁾ 그리고 연방대법원은 고의침해의 판단시점은 침해자의 특허침해행위시점이라고 명시적으로 선언함으로써, 피고가 소송본안에서 당해특허의 무효성과 비침해에 대한 증거를 제출한 것으로 인하여, 증액손해배상으로부터 면책되는 상황을 방지하고자 하였다.¹¹⁷⁾ 나아가 연방대법원은 In re Seagate 판결 이후에 확립된 연방순회항소법원의 3단계 심사구조(tripartite framework)를 폐기함으로써, 연방순회항소법원으로 하여금 항소에서 지방법원의 재량권 남용여부(abuse of discretion)만을 심사하도록 심사구조를 단순화하였다.¹¹⁸⁾

이러한 일련의 연방대법원의 판시사항은 증액손해배상의 인정여부판단에 대한 지방법원의 재량권을 확대하는 것으로,¹¹⁹⁾ 침해자의 특허침해행위에 비난가능성이 있는 경우에는 지방법원이 재량으로 증액손해배상을 인정할 수 있도록 하였다.¹²⁰⁾ 결국 Halo/Stryker 판결에서 연방대법원의 판시사항은 증액손해배상의 인정기준을 완화하는 것으로, Halo/Stryker 판결은 특허권자에게 유리한 판결이다.¹²¹⁾ 따라서 Halo/Stryker 판결로 인하여 앞으로 증액손해배상이 인정되는 지방법원 판결이 증가될 것으로 예상된다.¹²²⁾ 또한 침해자로부터 더 많은 손해배상액을 받기 원하는 특허권자들은 증액손해배상을 더 많이 청구할 것으로 예상된다.¹²³⁾ 나아가 앞으로 증액손해배상의 인정여부에 대한 지방법원의 재량권이 확대되기 때문에, 침해자에게 변호사를 획득하여야 하는 적극적인 주의의무는 없지만, 고의침해의 판단에서 변호사의 의견서가 더욱 중요해 질 것으로 예상된다.¹²⁴⁾

115) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 2.

116) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 2, 7.

117) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 10.

118) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 12-13.

119) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 8. 특히 연방대법원은 3단계 심사구조로 인하여 지방법원의 증액손해배상에 대한 재량권이 좁았다(narrow)고 비판하였다.

120) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 11. 특히 연방대법원은 특허법 제284조는 지방법원이 비난가능성이 있는 모든 범위의 행위자(full range of culpable behavior)를 처벌하는 것을 인정하고 있다고 강조하였다.

121) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=59f59a14-a8c0-436c-8769-2c2b7fb3d55b> (2016년 7월 14일 10시 방문).

122) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f84de66c-279a-4394-b979-600c627fa23f> (2016년 7월 14일 14시 방문).

123) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2ad39de5-49d4-4547-b94b-d86e2fc0be74> (2016년 7월 14일 18시 방문).

124) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=59f59a14-a8c0-436c-8769-2c2b7fb3d55b> (2016년 7월 14일 10시 방문). 연방대법원은 증액손해배상의 인정기준은 비난받을 만한 행위라고 판단하고 있는데, 이것은 적절한 시점에서의 변호사의 의견서의 획득에 대한 가치를 강화시킨다. : <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8008f05a-626a-4a99-a447-c44e80c65ded> (2016년 7월 15일 13시 방문). Halo/Stryker 판결이 변호사의 의견서를 획득하여야 하는 관행을 되돌리지는 않았지만, Halo/Stryker 판결의 판시사항은 기업들은 자신의 행위가 특허침해행위에 해당

그리고 연방대법원은 “two-part test”를 대체할 수 있는 증액손해배상의 새로운 인정기준을 채택하지 않은 채,¹²⁵⁾ 지방법원의 재량권은 일반적인 특허침해행위가 아니라 비난가능성이 있는 특허침해행위에 행사되어야 하는 것으로 제한된다고 강조함으로써, 지방법원의 재량권의 한계(limit)만을 설정하였다.¹²⁶⁾ 이는 연방대법원이 In re Seagate 판결이 채택한 “two-part test”와 이에 대한 증명기준인 명확하고 설득력이 있는 증명기준을 폐기하고, 나아가 In re Seagate 판결 이후의 증액손해배상에 대한 판례법을 폐기하지만,¹²⁷⁾ 미국 특허법의 역사에서 1854년 연방대법원 Seymour 판결이 판시된 이후로 확립된 법리인 증액손해배상의 인정대상은 침해자의 고의침해행위(willful infringement)라는 것을 스스로 수용한다는 것으로 해석된다.

이러한 측면에서, Breyer 대법관은 자신의 동조의견에서 증액손해배상의 인정대상이 되는 고의침해(willful infringement)의 의미에 대하여 자세하게 설명하였다.¹²⁸⁾ 특히 Breyer 대법관은 i) 대상판결에서 연방대법원이 언급하고 있는 고의적인 특허침해행위(willful misconduct)는 침해자가 단순히 당해특허의 존재에 대하여 알고 있는 것이 증액손해배상의 인정을 위한 근거가 된다는 것을 의미하지 않는다고 지적하면서,¹²⁹⁾ ii) 대상판결에서 연방대법원이 증액손해배상의 인정대상으로 판단하고 있는 비난가능성이 있는 사건(egregious cases)은 고의적인 특허침해행위(willful misconduct)에 의하여 특정되어 지고, 이러한 고의적인 특허침해행위는 “deliberate or wanton conduct”, “wanton and malicious pirate”, “intentional or knowing infringement”로 다양하게 표현되며,¹³⁰⁾ iii) 특허권자에게 증액손해배상이라는 징벌적인 구제방법(punitive sanction)이 인정되려면, 침해자가 당해특허의 존재에 대하여 알고 있다는 것을 비난가능성이 있는 행위(egregious behavior)로 변화시킬 수

하지 않거나, 당해특허가 무효라고 판단할 만한 변호사의 의견서를 획득하여야 한다는 것을 의미한다. : <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a6b94745-1860-4e01-9f8e-6a1515746127> (2016년 7월 15일 15시 방문). 연방대법원은 In re Seagate 판결 이전에 확립된 적극적인 주의의무 원칙을 다시 채택하지는 않았지만, 피고는 고의침해를 회피하기 위하여 당해특허의 존재에 대하여 알았을 당시에 당해특허가 무효이거나 자신의 행위가 당해특허에 대한 비침해라고 합리적으로 판단할 수 있는 변호사의 의견서를 획득할 필요성이 있다.

125) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a6b94745-1860-4e01-9f8e-6a1515746127> (2016년 7월 15일 15시 방문). 불행하게도 연방대법원은 증액손해배상의 분석방법에 대한 새로운 기준(new standard)을 선언하지 않았다.

126) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, at 15.

127) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8008f05a-626a-4a99-a447-c44e80c65ded> (2016년 7월 15일 13시 방문). 연방대법원은 In re Seagate 판결 이후의 판결, 즉 소송본안에서 제기된 방어방법이 특허권자로 하여금 객관적인 중과실을 증명하지 못하게 하였던 Bard Peripheral 판결을 파기하였다.

128) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., Nos. 14-1513, Stryker Corp. et al. v. Zimmer, Inc., et al., Nos. 14-1520 (U.S. June 13, 2016). (Breyer concurring opinion).

129) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, Breyer concurring opinion, at 1-2. Breyer 대법관은 Safeco Ins. Co. of America v. Burr, 551 U. S. 47, 57 (2007) 판결을 인용하면서, “willful”이라는 단어는 법의 다양한 영역에서 많은 의미를 가지는 단어라고 언급하였다.

130) Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, Breyer concurring opinion, at 2. Breyer 대법관은 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U. S. 476, 508 (1964) 판결이 언급하고 있는 악의의 특허침해행위(bad-faith infringement)와 Seymour v. McCormick, 16 How. 480, 488 (1854) 판결이 언급하고 있는 고의적인 특허침해행위(malicious pirate)를 객관적인 중과실(objective recklessness)과 비교하라고 언급하였다.

있는 정황증거(circumstance)가 존재하여야 한다고 강조하였다.¹³¹⁾ 부가적으로 Breyer 대법관은 보상을 기반에 둔 법(incentive-based law)을 기반으로 하여 구축되어진 특허제도를 통하여, 특허법은 지식의 발전과 확산을 장려하는 기능을 하고, 또한 타인이 유용한 발명으로부터 이익을 획득하도록 하는 기능을 한다는 것을 강조하면서, 특히 증액손해배상이라는 제도는 이러한 목적을 달성하기 위하여 그 역할이 제한될 수 있다고 지적하였다.¹³²⁾ 결국 Breyer 대법관은 증액손해배상의 인정대상이 되는 고의침해의 의미를 명확히 하고, 증액손해배상의 인정에 대한 지방법원의 재량권의 제한의 근거에 대하여 언급함으로써, 대상판결의 판시사항을 보완하였다.

1981년 *Diamond v. Diehr* 판결¹³³⁾ 이후로, 연방대법원은 특허사건에 거의 개입하지 않았다.¹³⁴⁾ 그러나 2000년대를 넘어서면서 연방대법원은, 특허침해판단에서 균등론(Doctrine of Equivalent)의 적용을 제한하는 법원직인 출원경과 금반언의 원칙(prosecution history estoppel)에 대한 2002년 *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.* 판결¹³⁵⁾을 필두로, 특허법의 다양한 영역에서 자신의 의견을 개진하여 왔다.¹³⁶⁾ 특히 *Halo/Stryker* 판결이 선고되기까지 연방대법원 판결로서 특허권자의 구제방법의 하나인 금지명령에서는 영구적인 금지명령에 대한 일반적인 원칙(general rule)을 폐기하고, 영구적인 금지명령의 새로운 인정기준으로서 “four-factor test”를 채택한 *eBay, Inc. v. MercExchange, LLC.* 판결¹³⁷⁾이 있었지만, 특허권자의 구제방법의 또 하나의 영역에 해당하는 손해배상에서는 연방대법원 판결이 선고되지 않았다.¹³⁸⁾ 따라서 *Halo/Stryker* 판결은 2000년대 이후 손해

131) *Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, Breyer concurring opinion*, at 2.

132) *Halo Electronics, Nos. 14-1513, Stryker Corp., Nos. 14-1520, Breyer concurring opinion*, at 3-4.

133) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981).

134) 1998년에는 미국 특허법 제102조(b)에 관한 *Pfaff v. Wells Electronics, Inc.*, 525 U.S. 55 (1998) 판결이 있었다. 그 이유는 미국 레이건 행정부는 1982년 연방순회항소법원을 설치하면서, 연방순회항소법원을 통하여 특허권을 강화하고자 하였기 때문인 것으로 여겨진다.

135) *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.*, 535 U.S. 722 (2002).

136) ① 영구적인 금지명령에 대한 *eBay, Inc. v. MercExchange, LLC.*, 547 U.S. 388 (2006) 판결, ② 진보성에 대한 *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007) 판결, ③ 특허법 제271(f)의 해석에 관한 *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. 437 (2007) 판결, ④ 특허무효소송 제기 요건에 대한 *Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 188 (2007) 판결, ⑤ 특허소진이론에 대한 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*, 553 U.S. 617 (2008) 판결, ⑥ 특허의 대상적격에 대한 *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010) 판결, *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S.Ct. 1289 (2012) 판결, *Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 133 S.Ct. 2107 (2013) 판결, *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 134 S.Ct. 2347 (2014) 판결, ⑦ 유도침해에 대한 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. 2060 (2011) 판결, *Commil USA, LLC v. Cisco Sys., Inc.*, 135 S.Ct. 1920 (2015) 판결, ⑧ 변호사비용에 대한 *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness Inc.*, 134 S.Ct. 1749 (2014) 판결, *Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.*, 134 S.Ct. 1744 (2014) 판결, ⑨ 청구항의 명확성에 관한 *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 134 S.Ct. 2120 (2014) 판결, ⑩ 청구항의 해석에 관한 *Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.*, 135 S.Ct. 831 (2015) 판결, ⑪ 특허권 존속기간 만료 후의 실시료 지급에 대한 *Kimble v. Marvel Entertainment LLC*, 135 S.Ct. 2401 (2015) 판결이 있었다.

137) *eBay, Inc. v. MercExchange, LLC.*, 547 U.S. 388, 391 (2006).

138) 미국 특허법 제285조가 규정하는 변호사비용에 대해서는 *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness Inc.*, 134 S. Ct. 1749 (2014) 판결과 *Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.*, 134 S. Ct. 1744 (2014) 판결이 있었다.

배상액 산정방법의 영역에서 최초로 선고된 연방대법원 판결이라는 점에서도 의의가 있다. 특히 연방대법원은 2002년 Festo 판결, 2007년 KSR 판결, 2008년 Quanta 판결 등 많은 판결에서 특허권의 보호를 약화시키기 위하여 침해자에게 유리한 판례이론을 채택하였던 것과는 달리, Halo/Stryker 판결에서는 특허권자에게 유리한 판례이론을 채택함으로써, 미국 특허법의 전체적인 체계 속에서 균형적인 특허권의 보호 정책(balanced patent protection policy)을 전개하고 있다고 생각된다.¹³⁹⁾

139) 2014년 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness Inc., 134 S. Ct. 1749 (2014) 판결과 2014년 Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc., 134 S. Ct. 1744 (2014) 판결에서도, 연방대법원은 특허권자에게 유리한 판례이론을 채택하였다.

Genetic Technologies 판결 : 미국 연방순회항소법원은 DNA 염기서열 분석방법에 대한 특허가 무효라고 선언함.¹⁾

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 이 주 환 박사*

I. 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 DNA의 염기서열을 탐지하는 방법, 즉 DNA의 암호화구역(coding region)과 연관된(correlated) 비암호화구역(non-coding region)을 증폭하고 분석함으로써, 특정 유전자의 대립형질(alleles)을 탐지하는 방법에 대한 특허가 미국 특허법 제101조²⁾가 규정하고 있는 특허대상적격이 있는가의 여부이다.

II. 사실관계와 사건경과

Genetic Technologies 사는 DNA의 염기서열을 분석하는 방법에 관한 U.S. Patent No. 5,612,179 특허³⁾의 특허권자이다.⁴⁾ 특히 179 특허는 특허권자인 Genetic Technologies 사에 근무하고 있었던 Simon 박사에 의하여 발명된 것이다.⁵⁾ 1980년대에 Simon 박사는 특정 유전자의 “암호화구역”인 “엑손(exon)” 내의

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) Genetic Technologies Limited v. Merial LLC, Nos. 2015-1202, 2015-1203 (Fed. Cir. Apr. 8, 2016).

2) 35 U.S.C. § 101. Inventions patentable. Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

3) 이하에서는 “179 특허”라고 한다.

4) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 2-3. 유전정보(genetic information)는 “DNA(deoxyribonucleic acid)”에 암호화되어 있다. DNA는 모든 생명의 발달(development)과 기능(function)에 대한 지침을 전달한다. DNA 염기서열은 DNA보다 더 짧은 “RNA(ribonucleic acid)” 염기서열의 합성을 위한 지침을 자세하게 설명하고 있다. RNA는 “단백질(protein)” 합성을 위한 주형이 된다. 개인의 전체 DNA 집합은 “게놈(genome)”으로 알려져 있고, 단백질을 암호화하고 있는 게놈 내의 특정 DNA 염기서열을 “유전자(gene)”라고 한다. 유전자들은 유전적인 특징(heredity)을 정의하는 독립적인 집합으로서, 한 인간의 유전자의 전체적인 집합을 “유전자형(genotype)”이라고 한다. 그리고 특정의 유전자가 위치하는 염색체(chromosome)상의 위치를 “유전자 좌(genetic locus)”라고 한다. 유전자는 일반적으로 “엑손(exon)”이라고 불리는 암호화구역(coding regions)과 “인트론(intron)”이라고 불리는 비암호화구역(non-coding regions)을 포함하고 있다. 엑손은 궁극적으로는 단백질로 “해독되고(decoded)”, “번역되는(translated)” 유전자의 DNA 염기서열에 해당하는 구역이다. 이에 반하여 인트론은 단백질의 합성을 위한 구역이 아니다. 각 개인은 부모로부터 유전받은 자신의 독특한 유전자형을 가지고 있다. 타인들 간에 특정한 유전자 내의 정확한 유전자적 염기서열의 변화는 “유전적인 다형성(genetic polymorphism)”으로 알려져 있고, 유전자의 다양한 대체적인 형태는 “개개의 대립유전자(individual alleles)”이라고 한다. 특히 특정의 대립유전자를 탐지하는 것은 “겸상적혈구빈혈증(sickle-cell anemia)”, “혈우병(hemophilia)”, “낭포성 섬유증(cystic fibrosis)”과 같이 대립유전자와 연관된(correlated) 유전질환 혹은 유전질환의 진단과 치료에 유용하다.

5) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 3. Simon 박사의 정식이름은 “Malcolm J. Simons”이다.

특정 DNA 염기서열은 동일한 유전자 내의 “비암호화구역”인 “인트론(intron)”, 다른 유전자 내의 “인트론(intron)”, 특정 유전자의 부분이 아닌 게놈 내의 “인트론(intron)”과 연관된다는(correlated) 현상을 발견하였다.⁶⁾ 또한 Simon 박사는 연관된 엑손과 인트론은 함께 유전되는(inherited together) 경향이 있다는 것도 발견하였다.⁷⁾ 특히 Simon 박사는 “연관불균형(linkage disequilibrium)”, 즉 유전적으로 지시되는 가능성보다 더 자주(more often than probability would dictate) 각 개인의 게놈 내에서 엑손과 인트론이 연관된다는 현상을 발견하였다.⁸⁾ 나아가 Simon 박사는 엑손과 인트론이 서로 다른 염색체상에 떨어져 위치하는 경우에도, 양자가 서로 연관될 수 있다는 것도 발견하였다.⁹⁾ 마침내 Simon 박사는 자신이 한 발견을 종합하여, 엑손과 연관된 인트론을 증폭하고 분석함으로써, 특정 유전자의 대립형질을 탐지할 수 있다고 결론을 내렸다.¹⁰⁾

1989년과 1992년 사이에 Simon 박사와 Genetic Technologies 사는 이러한 발견과 관련하여 여러 특허출원을 하였고, 이들 특허출원 중의 하나가 179 특허에 대한 것이다.¹¹⁾ 특히 179 특허의 특허청구항 1은 특허청구범위가 넓게 작성되었고, 엑손과 같은 유전자 내에서, 다른 유전자내에서, 혹은 유전자간의 지역에서 발견되어 질 수 있는, 엑손과 연관된 인트론을 증폭하고 분석함으로써, 엑손에 대한 대립형질을 탐지할 수 있는 방법을 포함하고 있다.¹²⁾ 2011년 Genetic Technologies 사는 Merial사와 BMS사가 179 특허를 침해하였다는 이유로, Colorado 주 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.¹³⁾ 이후 이 소송은 Delaware 주 지방법원으로 이송되었다.¹⁴⁾ Merial사와 BMS사는 당해 179 특허의 특허청구항들이 미국 특허법 제101조에 근거하여 특허를 받을 수 없다고 주장하면서, 연방 민사소송절차법(Federal Rule of

6) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 3. 179 특허에 의하면, 유전자간의 비암호화 DNA 지역은 “유전자간의 공백 염기서열(intergeneric spacing sequences)”로 알려져 있고, 기능을 전혀 하지 않기 때문에, 흔히 이를 “쓰레기 DNA(junk DNA)”라고 한다.

7) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 4.

8) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 4. 연방순회항소법원은 Henderson's Dictionary of Biology 366 (14th ed. 2008)을 인용하면서, 연관불균형은 “두 개의 연관 장소에 위치하는 특정의 대립유전자가 서로 선택적으로(non-randomly) 연관되는 상태”라고 언급하였다.

9) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 4.

10) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 4. 따라서 Simon 박사가 한 발견은 유전자 중에서 엑손을 증폭하는 것이 아니라, 인트론을 증폭하는 것이다.

11) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 4-5. 179 특허의 청구항 1은 다음과 같다. 1. A method for detection of at least one coding region allele of a multi-allelic genetic locus comprising : a) amplifying genomic DNA with a primer pair that spans a non-coding region sequence, said primer pair defining a DNA sequence which is in genetic linkage with said genetic locus and contains a sufficient number of non-coding region sequence nucleotides to produce an amplified DNA sequence characteristic of said allele ; and b) analyzing the amplified DNA sequence to detect the allele.

12) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 5. Genetic Technologies 사는 179 특허가 구체화하고 있는 유전자의 진단방법은 엑손을 분석하는 방법보다 장점이 있다고 언급하였다. 예를 들면, Genetic Technologies 사는 증폭된 인트론의 염기서열은 상대적으로 짧기 때문에, 상당히 더 긴 DNA 염기서열을 사용하는 “cDNA RFLP 진단방법”보다 더 많은 정보를 제공할 수 있다고 강조하였다.

13) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 5.

14) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 5.

Civil Procedure) 제12조(b)(6)에 근거하여, 당해 청구에 대한 기각을 신청하였다.¹⁵⁾ 이에 Delaware 주 지방법원은 179 특허의 특허청구항 1이 구체화하고 있는 것은 자연법칙(law of nature)에 해당하여 특허 받을 수 없다는 이유로, Merial사와 BMS사의 신청을 받아들였다.¹⁶⁾ 다만 Delaware 주 지방법원은 Genetic Technologies사가 당해 특허침해소송을 제기하면서, Merial사와 BMS사가 침해한 특허청구항을 구체적으로 특정하지 않았다고 강조하면서, 다른 특허청구항의 유효성에 대해서는 판단하지 않았다.¹⁷⁾ 이후 Genetic Technologies사, Merial사, BMS사는 이후에 진행될 수 있는 항소에서는, 179 특허의 특허청구항 1이 미국 특허법 제101조가 규정하고 있는 특허대상적격에 대하여 특허청구항 2-25, 33-36을 대표하는 청구항에 해당된다는 것에 대하여 동의하였다.¹⁸⁾ 또한 Genetic Technologies사는 179 특허의 특허청구항 26-32에 대하여는 어떠한 주장도 하지 않기로 합의하였다.¹⁹⁾ 이러한 당사자들의 합의하에, Delaware 주 지방법원은 Genetic Technologies사의 Merial사와 BMS사에 대한 특허침해주장을 기각하면서, 179 특허의 특허청구항 1-25와 33-36은 특허대상적격을 흠결하였다는 이유로, 무효판결을 선고하였다.²⁰⁾ Genetic Technologies사는 항소를 제기하였다.

III. 연방순회항소법원 판결

우선 연방순회항소법원은 특허의 대상적격(subject matter eligibility)에 관한 규정인 미국 특허법 제101조와 이 규정의 해석에 대한 미국 연방대법원의 판례를 언급하였다.²¹⁾ 연방순회항소법원은 특허법 제101조는 “새롭고, 유용한 방법(process), 장치(machine), 제품(manufacture), 조성물(composition of matter), 또는 이들의 새롭고 유용한 개량발명(improvement)”은 특허를 받을 수 있다는 것을 규정하고 있다고 언급하였다.²²⁾ 그러나 연방순회항소법원은 연방대법원이 역사적으로 오랜 기간 동안 이 조항에 대한 예외사항이 있다고 명시적으로 판시하여 왔는데, 연방대법원의 판시사항에 의하면 ① 자연법칙(laws of nature), ② 자연현상(natural phenomena), ③ 추상적인 아이디어(abstract idea)는 특허를 받을 수 없고,²³⁾ 또한 단지 발견되었다

15) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 5.

16) Genetic Techs. Ltd. v. Bristol-Myers Squibb Co., 72 F. Supp. 3d 521, 527 (D. Del. 2014). Delaware 주 지방법원은 만일 특정 특허청구항이 관련자들에게 특정의 자연법칙(laws of nature), 심지어 새롭게 발견된 자연법칙(newly-discovered ones), 그리고 해당과학계에서 이미 사용하고 있으면서도 잘 이해되어 있고(well-understood), 일상적이며(routine), 관습적인 활동(conventional activity)만을 구성하는 특정의 추가적인 단계(additional step)를 알리는 경우에 해당하는 경우에는, 당해 특허청구항은 특허를 받을 수 없다고 언급하면서, 당해 179 특허의 특허청구항 1은 여기에 해당할 뿐이고, 더 이상의 무엇이 존재하지 않는다고 판시하였다.

17) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 6.

18) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 6.

19) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 6.

20) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 6.

21) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 7-8.

22) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 7.

고(discovered) 하더라도, i) 자연현상(phenomena of nature), ii) 인간의 정신적인 과정(mental process), iii) 추상적인 지적인 개념(abstract intellectual concepts)은 과학적이고 기술적인 업적을 위한 기본적인 도구(basic tools)에 해당하기 때문에, 특허를 받을 수 없으며,²⁴⁾ 여기서 나아가 획기적인(groundbreaking), 혁신적인(innovative), 심지어 훌륭한 발견(brilliant discovery)이라고 하더라도 그 자체로는 특허법 제101조를 만족시킬 수는 없다고 언급하였다.²⁵⁾

그리고 연방순회항소법원은 특허대상적격에 대한 연방대법원 판결인 2012년에 판시된 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. 판결²⁶⁾과 2014년에 판시된 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l 판결²⁷⁾을 인용하면서, 연방대법원은 두 판결을 통하여 미국 특허법 제101조하에서 특허대상적격의 인정여부를 판단하기 위하여 확립된 기준인 “two-step test”를 구체화하였다고 언급하였다.²⁸⁾ 이어서 연방순회항소법원은 “two-step test”는 ① 자연법칙(laws of nature), ② 자연현상(natural phenomena), ③ 추상적인 아이디어(abstract idea)와 특허를 받을 수 있는 발명을 구분하기 위한 기준으로서, 첫 번째 단계(step one)는 당해 특허청구항이 특허를 받을 수 없는 개념(patent-ineligible concept), 즉 자연법칙, 자연현상, 추상적인 아이디어에 해당하는가의 여부를 판단하는 것이고, 만일 그러하다면 두 번째 단계(step two)를 판단하게 되는데, 두 번째 단계는 당해 특허청구항에 발명적인 개념(inventive concept)이 있는가의 여부를 판단하는 것으로서, 구체적으로는 구성요소 혹은 구성요소의 조합에 특허를 받을 수 없는 개념에 해당하는 것 이상으로 중요한(significantly more) 것이 존재하는가의 여부를 판단하는 것이라고 언급하였다.²⁹⁾

연방순회항소법원은 179 특허의 특허청구항 1이 구체화하고 있는 발명에 대하여 “two-step test”를 적용하였다.³⁰⁾ 우선 연방순회항소법원은 “two-step test”의 첫 번째 단계를 적용하면서, 179 특허의 특허청구항 1이 구체화하고 있는 DNA에서 엑손과 연관되어 있는 인트론을 증폭하고, 이 증폭된 인트론을 분석함으로써, 특정 유전자의 대립형질을 탐지하기 위한 방법은 자연법칙(law of nature)에 해당한다고 판시하였다.³¹⁾ 그 이유에 대하여 연방순회항소법원은 179 특허의 특허청구항 1은 표준적인

23) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 7. 연방순회항소법원은 연방대법원 Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107, 2116 (2013) 판결을 인용하였다.

24) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 7. 연방순회항소법원은 연방대법원 Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 67 (1972) 판결을 인용하였다.

25) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 7. 연방순회항소법원은 연방대법원 Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107, 2117 (2013) 판결을 인용하였다.

26) Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012).

27) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347 (2014).

28) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 7-8.

29) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 8. 연방순회항소법원은 연방대법원 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2355 (2014) 판결을 인용하였다.

30) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 8-19.

31) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 8. 연방순회항소법원은 179 특허의 특허청구항 1은 “연관불균형(linkage disequilibrium)” 속에서 엑손과 인트론의 관계(relationship)와

실험기술(standard experimental techniques)을 통하여 엑손을 탐지함에 있어서, “연관불균형(linkage disequilibrium)”이라는 법칙이 모든 출원(all applications)에 필수적으로(essentially) 적용될 수 있도록 광범위하게(broadly) 기재되어 있기 때문에, 특정의 인트론 염기서열과 연관된 대립유전자의 탐지방법에 대한 제한범위(limit)를 설정하지 않고 있다고 설명하였다.³²⁾ 또한 연방순회항소법원은 179 특허의 특허청구항 1의 결과물은 단순히 환자의 자연적이고 유전적인 기질(patient's natural genetic makeup)에 대한 정보로서, “연관불균형(linkage disequilibrium)”은 분명히 인간 DNA의 보편적이고 유전적인 특징(universal inherent feature)에 해당할 뿐이라고 강조하였다.³³⁾

특히 연방순회항소법원은 179 특허의 특허청구항 1의 특허대상적격 인정여부를 판단하는 상황은 연방대법원 Mayo 판결과 2015년에 판시된 자신의 선례인 *Ariosa v. Sequenom* 판결³⁴⁾에서, 문제된 특허가 무효라고 판시된 상황과 상당히 유사하다고 지적하였다.³⁵⁾ 우선 연방순회항소법원은 i) Mayo 판결에서 연방대법원은 “thiopurine drug”을 복용한 환자의 혈액샘플에 대한 분석방법이 특허대상적격이 있는가의 여부에 대한 문제를 다루었는데, ii) 당해 특허청구항은 인간 생물학(human biology)에 대하여 단순히 “새롭게 발견된 정보(newly discovered information)”에 해당하는 것으로서, 환자가 약물에 대한 특정의 복용량으로부터 부작용을 경험할 수 있는 가능성(likelihood)에 대한 것이었고, iii) 연방대법원은 이러한 분석방법의 실행에 인간의 노동력(labor)과 독창성(ingenuity)이 포함된다고 하더라도, 당해 특허청구항은 자연법칙(law of nature) 혹은 자연현상(natural phenomenon)에 불과하다고 판시하였다고 언급하였다.³⁶⁾ 이어서 연방순회항소법원은 Mayo 판결에서의 “thiopurine drug”의 대사작용이라는 인간육체의 자연적 과정(body's natural processes)에 대한 결과는, 이 사건의 DNA 염기서열에서 자연적으로 발생하는 연관(naturally occurring linkage)의 결과와 동일한 것이라는, 지방법원 판결에 동의한다고 강조하였다.³⁷⁾

이어서 연방순회항소법원은 ① *Ariosa* 판결에서 자신은 유전적인 진단방법이 특허

DNA에서 연관된 엑손 염기서열을 대표하는 인트론 염기서열의 경향성(tendency)에 대하여 언급하고 있다고 하였다. 특히 연방순회항소법원은 179 특허의 특허청구항 1은 인간의 게놈의 연관된 인트론을 증폭하고 분석함으로써, 인간의 게놈의 엑손을 탐지하는 방법이라는 것을 강조하였다.

32) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 9. 연방순회항소법원은 179 특허의 특허청구항 1은 복대립 유전자위치(multi-allelic locus)에서 엑손 대립유전자와 연관된 인트론 염기서열을 구체화하고 있고, 179 특허는 진핵생물(eukaryotic organism)의 유전적 위치에서의 대립유전자를 탐지하기 위한 방법에 대한 것이기 때문에, 179 특허가 구체화하고 있는 진단방법은 어떠한 유전적 특징(genetic trait)에도 일반적으로(generally) 적용되는 원칙이라고 지적하였다.

33) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 9.

34) *Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.*, 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015).

35) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 9-12.

36) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 9-10. 연방순회항소법원은 연방대법원 *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 132 S. Ct. 1289, 1296-97 (2012) 판결을 인용하면서, 이 사건에서의 특허청구항 1은 예를 들면 “thiopurine drug”의 처방을 받은 환자의 혈액 속 “6-TG”의 수준이 “8 x 100000000” 적혈구 당 약 400 pmol을 초과한다면, 권장량은 부작용을 초래할 수 있다고 기재되어 있다고 언급하였다.

37) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 10.

대상적격이 있는가의 여부에 대하여 다루었는데, ② 당해 특허청구항은 산모의 혈액 속에서 자유롭게 돌아다니는 태아 DNA인 cffDNA(cell-free fetal DNA)를 탐지하는 방법에 대한 것이었고, ③ 자신은 당해 특허청구항이 자연적으로 발생하는(naturally occurring) 현상을 지칭하고 있고, 특히 당해특허의 발명가는 cffDNA에 암호화되어 있는 유전적인 정보를 창조하거나(create) 변경하지(alter) 않는다는 이유로, 당해 특허청구항은 Mayo/Alice test의 첫 번째 단계에 의한다면 특허를 받을 수 없다고 판시하였다고 언급하였다.³⁸⁾ 결국 연방순회항소법원은 Mayo 판결과 Ariosa 판결에 근거한다면, 이 사건에서의 179 특허의 특허청구항 1이 구체화하고 있는 것은 인간생물학(human biology)에 대하여 새롭게 발견된 사실(newly discovered fact)인 DNA의 엑손과 인트론의 연관에 대한 것으로서, DNA 염기서열에 대한 창조(creation) 혹은 변경(alteration)이 전혀 없고, 또한 179 특허의 특허청구항 1이 구체화하고 있는 기술은 새로운 탐지기술(novel detection techniques)이 아니기 때문에, 179 특허의 특허청구항 1은 자연법칙(law of nature)에 해당하여, 결과적으로 Mayo/Alice test의 첫 번째 단계에 의한다면 특허를 받을 수 없다고 판시하였다.³⁹⁾

다음으로 연방순회항소법원은 “two-step test”의 두 번째 단계를 적용하면서, 179 특허의 특허청구항 1에는 특허를 받을 수 있는 발명이 되도록 하는 발명적인 개념(inventive concept)이 존재하지 않는다고 판시하였다.⁴⁰⁾ 특히 연방순회항소법원은 “two-step test” 두 번째 단계의 적용기준에 대하여 구체적으로 언급하였다.⁴¹⁾ 연방순회항소법원은 “two-step test”의 두 번째 단계는 당해 특허청구항이 ① 자연법칙, ② 자연현상, ③ 추상적인 아이디어에 해당되어, 특허를 받을 수 없는 발명이라고 판단된 이후에 이루어지는 것으로, 당해 특허청구항의 구성요소(element)가 ① 자연법칙, ② 자연현상, ③ 추상적인 아이디어를 특허를 받을 수 있는 발명이 될 수 있도록 전환시키기에(transform into) 충분한 정도의 발명적인 개념(inventive concept)을 포함하는가의 여부를 판단하는 것이고,⁴²⁾ 또한 두 번째 단계는 당해 특허청구항이 단순히 자연적인 관계(natural relation)를 설명하는 것 이상으로 중요한(significantly more) 것을 포함하고 있는가의 여부를 판단하는 것이라고 언급하였다.⁴³⁾ 나아가 연

38) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 10-11. 연방순회항소법원은 Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371, 1373-74, 1376 (Fed. Cir. 2015) 판결을 인용하면서, 특히 당해 특허청구항은 인간 생물학(human biology)에 대하여 “새롭게 발견된 정보(newly discovered information)”에 해당하는 것으로서, 부모로부터 유전된 cffDNA는 확립된 탐지 기술을 사용하면 모체의 혈액 속에서 발견될 수 있는 것이라고 강조하였다.

39) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 11-12. 결국 연방순회항소법원은 179 특허의 특허청구항 1은 특정의 엑손 염기서열과 특정의 인트론 염기서열이 서로 “연관불균형(linkage disequilibrium)” 관계에 있다는 자연법칙(law of nature)에 해당한다고 강조하였다.

40) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 13.

41) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 12.

42) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 12. 연방순회항소법원은 연방대법원 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2357 (2014) 판결을 인용하였다.

43) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 12. 연방순회항소법원은 연방대법 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1297 (2012) 판결을 인용하였다. 또한 연방순회항소법원은 “two-step test”의 두 번째 단계는 특허를 받을 수 없는 ① 자연법칙, ② 자연현상, ③ 추상적인 아이디어 그 자체에 의하여 판단되는 것은 아니라고 지적하였다.

방순회항소법원은 “two-step test”의 두 번째 단계는 당해 특허청구항이 잘 이해되고 (well-understood), 일상적인(routine), 관습적인 활동(conventional activity) 이상으로, 발명적으로 중요한 것(something inventive)을 제공하고 있는가를 판단하는 것이라고 강조하였다.⁴⁴⁾

연방순회항소법원은 앞에서 언급한 “two-step test” 두 번째 단계의 적용기준에 근거하여, 179 특허의 특허청구항 1에 특허를 받을 수 있는 발명이 되도록 하는 발명적인 개념(inventive concept)이 존재하는가의 여부를 판단하였다.⁴⁵⁾ 우선 연방순회항소법원은 i) 179 특허의 특허청구항 1은 “primer pair”로 게놈 DNA를 증폭하는 (amplifying) 제1단계와 대립유전자를 탐지하기 위하여 증폭된 DNA 염기서열을 분석하는 (analyzing) 제2단계로 이루어진다고 전제한 후에,⁴⁶⁾ ii) “증폭하는 단계”인 제1 단계는 179 특허가 출원된 1989년에는 분자생물학 분야에서 명백하게 잘 알려지고 (well known), 일상적이며(routine), 관습적인(conventional) 기술에 해당하고,⁴⁷⁾ iii) 나아가 “분석하는 단계”인 제2단계도 179 특허의 출원 당시에 명확하게 잘 알려지고 (well known), 일상적이며(routine), 관습적인(conventional) 기술에 해당하기 때문에,⁴⁸⁾ iv) 179 특허의 특허청구항 1에서 언급하고 있는 사용자에게 인트론 염기서열을 제공하기 위하여 DNA를 증폭하고, 증폭된 DNA를 분석하는 이러한 물리적인 단계(physical step)는, 독립적으로든(individually) 혹은 조합으로든(in combination), 179 특허의 특허청구항 1을 특허를 받을 수 있는 발명이 되게 하는 발명적인 개념

44) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 12-13. 연방순회항소법원은 연방대법원 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1294 (2012) 판결과 연방대법원 Ass’n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107, 2117 (2013) 판결을 인용하였다. 특히 연방순회항소법원은 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1294, 1300 (2012) 판결을 인용하면서, ① 자연법칙, ② 자연현상, ③ 추상적인 아이디어에 관습적인 단계(conventional steps)를 단순히 부가하는 것은 ① 자연법칙, ② 자연현상, ③ 추상적인 아이디어를 특허받을 수 있는 발명으로 전환시키지 않고, 또한 당해 특허청구항이 당해 기술분야의 연구자가 이전에 개발하였던 잘 이해되고(well-understood), 일상적인(routine), 관습적인 활동(conventional activity)을 포함하는 경우에는, 자연법칙에 해당하는 당해 특허청구항이 특허보호를 받을 수 없는 것이 되도록 한다고 언급하였다.

45) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 13-15. 연방순회항소법원은 179 특허의 특허청구항 1이 당해 기술분야에서 연구자가 이전에 개발한 잘 이해되고(well-understood), 일상적인(routine), 관습적인 활동(conventional activity)에 해당하는가의 여부를 판단한다고 언급하였다.

46) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 13.

47) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 13. 연방순회항소법원은 ① Genetic Technologies 사는 “primer pair”로 DNA를 증폭하는 기술은 일반적인 기술(general laboratory technique)로서, 179 특허의 출원시에 알려져 있었다는(known) 사실을 인정하였고, ② 또한 179 특허의 명세서는 “primer pair”로 DNA를 증폭하는 기술을 선행기술로 언급하고 있었는데, 당시에 이 기술은 “polymerase chain reaction sequence amplification method” 혹은 “PCR”로 일반적으로 알려져 있었으며, ③ 나아가 Genetic Technologies 사는 출원절차 진행 중에 미국 특허법 제112조가 규정하고 있는 “enablement” 거절사유를 극복하기 위하여, 이 기술은 출원 당시에 당업자에 의하여 손쉽게 실시될(readily practiced) 수 있는 기술이라고 명시적으로 주장하였다고 언급하였다.

48) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 14. 연방순회항소법원은 ① Genetic Technologies 사는 증폭된 DNA를 분석하는 기술이 알려져(known) 있었다는 사실을 인정하였고, ② 또한 179 특허의 명세서의 배경기술란에는 DNA를 증폭한 후 DNA의 염기서열을 분석하는 2단계의 방법이 선행기술로 기재되어 있었으며, ③ 나아가 Genetic Technologies 사는 179 특허의 출원기간 동안에 자신이 새로운 물리적인 기술(new physical techniques)을 발명한 것이 아니라는 것을 인정하였다고 언급하였다.

(inventive concept)에 해당되지 않는다고 판시하였다.⁴⁹⁾

항소에서 Genetic Technologies 사는 ① 179 특허의 특허청구항 1에 의하면 일단 DNA의 인트론이 증폭되고 염기서열화가 이루어진다면, 사용자가 대립유전자를 탐지하기 위하여 증폭된 DNA 염기서열을 분석하는 것이 가능하기 때문에, ② 179 특허의 특허청구항 1의 구성요소에 대한 분석은 대립유전자를 탐지하기 위하여 증폭된 인공의(man-made) DNA의 인트론에 대한 분석이 이루어져야 하고, ③ 179 특허의 출원 당시에 어느 누구도 대립유전자를 탐지하기 위하여, 인공의(man-made) DNA의 인트론을 분석하지 않았기 때문에, ④ 이러한 추가적인 특징(additional feature)은 Mayo/Alice test의 두 번째 단계를 만족시킬 수 있을 정도의 충분한 발명적인 개념(inventive concept)에 해당한다고 주장하였다.⁵⁰⁾ 그러나 연방순회항소법원은 2011년에 판시된 *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.* 판결⁵¹⁾, Mayo 판결, *Ariosa* 판결을 예로 들면서, 엑손 대립유전자를 탐지하기 위하여 인트론을 증폭하고 분석하는 “대립유전자 탐지방법”은 단순히 인간의 정신(human mind)에 의하여 수행되는 일상적인(routine) 행위에 해당하기 때문에, 발명적인 개념(inventive concept)을 인정할 수 없는 정신적인 과정 단계(mental process step)에 불과하다는 이유로, Genetic Technologies 사의 주장을 배척하였다.⁵²⁾

우선 연방순회항소법원은 *CyberSource* 판결에서, 자신은 전적으로(entirely) 인간의 정신(human mind)에 의하여 수행되는 컴퓨터를 사용하는 방법(computational method)은, 비정신적인 단계(non-mental step)를 포함하는 과정의 부분으로서 정신적인 방법 단계(mental method step)를 주장하는 것에 오류가 있기 때문이 아니라, 모든 인간이 자유롭게 사용하고, 그 어느 누구에게도 독점적으로 주어질 수 없는(free to all men and reserved exclusively to none), 과학적이고 기술적인 업적을 수행하기 위한 기본적인 도구(basic tools of scientific and technological work)를 포함하는 방법의 유형이기 때문에, 특허를 받을 수 없다고 판시하였다고 언급하였다.⁵³⁾

그리고 연방순회항소법원은 Mayo 판결에서, 연방대법원은 단순한 정신적인 처리과정(simple mental process step)에 의한 자연법칙(law of nature)에 일상적이고 관습적인 물리적인 실행단계(routine and conventional physical implementation)를 결합한 진단방법의 특허대상정격을 부정하면서, 당해 특허청구항은 단순히 의사에게 환자를 치료함에 있어서 고려할 수 있는 관련 자연법칙(relevant natural laws)을 알려주는 것에 불과하다고 판시하였다고 언급하였다.⁵⁴⁾ 따라서 연방순회항소법원은 연

49) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 14-15.

50) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 15-16.

51) *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2011).

52) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 16-19.

53) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 16. 연방순회항소법원은 *CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.*, 654 F.3d 1366, 1373 (Fed. Cir. 2011) 판결을 인용하였다.

54) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 16-17. 연방순회항소법원은 *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 132 S. Ct. 1289, 1295, 1297 (2012) 판결을 인용하면서, 당해 대표 특허청구항은 위장병(gastrointestinal disorder)의 치료를 위한 효율성을 최적화하는 방법에 대한 것으로서, “thiopurine drug”을 관리하고, 대사수준을 판단하는 단계로 이루어

방대법원 Mayo 판결의 결과에 근거한다면, 179 특허의 특허청구항 1이 언급하고 있는 “대립유전자 탐지방법”은, 이와 같은 유전적인 진단방법을 사용하려고 하는 의사들에게 관심이 있는 대립유전자의 엑손 내에 존재하는 다형성(polymorphism)을 탐지함에 있어서 필요한 자연법칙을 적용할 수 있다고 알려줄 뿐이라고 지적하였다.⁵⁵⁾

또한 연방순회항소법원은 Ariosa 판결에서는 태아의 유전적인 특성의 진단방법에 대한 특허의 무효여부가 문제되었는데, 이 판결에서 자신은 물리적인 실행을 위한 일상적이고 관습적인 단계(routine and conventional steps), 즉 혈액 샘플 속에 있는 DNA를 증폭하고, 특성의 유전자의 DNA를 탐지하기 위하여 증폭된 DNA를 분석하는 것은, 탐지된 DNA에 근거하여 태아의 유전적인 특성의 진단방법을 실행하는 인간의 정신적인 단계(mental process step)에 해당할 뿐이라고 판시하였다고 언급하였다.⁵⁶⁾ 따라서 연방순회항소법원은 Ariosa 판결의 판시사항, 즉 탐지된 DNA에 근거하여 태아의 유전적인 특성의 진단방법을 실행하는 것이 인간의 정신적인 과정(mental process)에 해당된다는 것에 근거한다면, 179 특허의 특허청구항 1이 대립유전자를 탐지하기 위한 정신적인 과정에 해당된다고 판단할 수 있다고 강조하였다.⁵⁷⁾

결국 연방순회항소법원은 179 특허의 특허청구항 1이 언급하고 있는 대립유전자 탐지방법에 대한 단순한 정신적인 과정(simple mental process)은, 그 자체로든 혹은 물리적인 단계의 조합으로든, 미국 특허법 제101조가 규정하고 있는 특허대상적격이 인정된다고 판단할 수 있을 정도의 충분한 발명적인 개념(inventive concept)을 포함하고 있지 않다고 판시하였다.⁵⁸⁾ 최종적으로 연방순회항소법원은 179 특허의 특허청구항 1은 특허대상적격을 만족시키지 못한다는 이유로, 무효라고 판시하였다.⁵⁹⁾

어저 있었는데, 특허 여기서 낮은 대사수준은 복용량을 증가시켜야 하는 필요성을 나타내고, 높은 대사수준은 복용량을 감소시켜야 하는 필요성을 나타낸다고 언급하였다.

55) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 17. 그리고 연방순회항소법원은 “대립유전자 탐지방법”이라는 구성요소는 단순히 사용자에게 자신이 증폭하고 분석한 인트론 염기서열을 특성의 엑손 대립유전자와 연관불균형 관계에 있는 것으로 알려진 인트론 염기서열의 집합을 비교하라는 것을 요청할 뿐이어서, 이러한 단순한 비교과정을 실행하라는 지침 그 자체는 특허대상적격을 인정하기에 충분한 비관습적인 발명(unconventional invention)에 해당되지 않는다고 강조하였다. 특히 연방순회항소법원은 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1294 (2012) 판결을 인용하면서, 특허대상적격이 부정되는 자연법칙을 특허를 받을 수 있는 발명으로 전환시키기(transform into) 위해서는, 단순히 자연법칙을 언급하는 이상의 무엇이 행해져야(do more) 한다고 지적하였다.

56) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 17-18. 연방순회항소법원은 Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371, 1374 (Fed. Cir. 2015) 판결을 인용하였다.

57) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 18. 연방순회항소법원은 Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371, 1378 (Fed. Cir. 2015) 판결을 인용하면서, DNA를 증폭하고 분석하는 일상적이고 관습적인 물리적인 행위(routine and conventional physical activity)에 이러한 정신적인 과정 단계(mental process step)를 추가하였기 때문에, Ariosa 판결에서 당해 특허가 무효라는 판결이 선고되었다고 언급하였다.

58) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 18-19. 연방순회항소법원은 179 특허의 특허청구항 1은 특허심사관에 의하여 선행기술에 비하여 신규한(novel) 발명이라는 판단을 받았지만, 관심이 있는 대립유전자의 엑손을 탐지하기 위하여, DNA 인트론을 분석하는 방법의 신규함(novelty)이라고 하는 것은, 엑손과 인트론간의 연관불균형이라는 새롭게 발견된 자연법칙의 새로움(novelty)에 지나지 않고, 자연법칙 자체에 대한 재언급 이외에 그 이상의 것을 부가하지 않는다고 지적하였다.

59) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 19. 연방순회항소법원은 Delaware 지방 법원이 연방 민사소송절차법 제12조(b)(6)에 근거하여, 당해 청구에 대한 기각신청을 인용한 판결을

IV. 대상판결의 시사점

대상판결은 DNA의 암호화구역(coding region)인 엑손과 연관된 비암호화구역(non-coding region)인 인트론을 증폭하고 분석함으로써, 특정 유전자의 대립형질을 탐지하는 방법에 대한 특허가 특허대상적격이 없다고 선언하였다는 점에서 의의가 있다. 대상판결에서 연방순회항소법원은 미국 특허법 제101조가 규정하고 있는 특허대상적격(patentable subject matter)을 판단하기 위한 기준으로, 2012년에 판시된 연방대법원 Mayo 판결과 2014년에 판시된 연방대법원 Alice 판결을 통하여 확립된 기준인 “Mayo/Alice test”, 즉 “two-step test”을 적용하여, 당해특허의 특허대상적격 인정여부를 판단하였다.⁶⁰⁾ 특히 대상판결에서 연방순회항소법원은 “Mayo/Alice test”를 적용하는 단계와 그 구체적인 의미를 명확하게 언급하였다.

대상판결의 판시사항에 의하면, “Mayo/Alice test”의 첫 번째 단계는 당해특허가 특허를 받을 수 없는 개념(patent-ineligible concept), 즉 자연법칙, 자연현상, 추상적인 아이디어에 해당하는가의 여부를 판단하는 것이고,⁶¹⁾ 첫 번째 단계가 만족되면 두 번째 단계를 판단하게 되고, 두 번째 단계는 당해특허에 발명적인 개념(inventive concept)이 존재하는가의 여부를 판단하는 것이다.⁶²⁾ 나아가 대상판결에 의하면, 두 번째 단계인 발명적인 개념이 존재하는가의 여부는 i) 당해특허의 구성요소 혹은 구성요소의 조합에 특허를 받을 수 없는 개념에 해당하는 것 이상으로 중요한(significantly more) 것이 존재하는가의 여부를 기준으로 판단할 수 있고,⁶³⁾ ii) 또한 당해특허의 구성요소가 자연법칙, 자연현상, 추상적인 아이디어를 특허를 받을 수 있는 발명으로 전환시키기에(transform into) 충분한 정도의 발명적인 개념을 포함하는가의 여부를 기준으로 판단할 수 있으며,⁶⁴⁾ iii) 나아가 당해특허가 잘 이해되고(well-understood), 일상적이며(routine), 관습적인 활동(conventional activity) 이상으로 발명적으로 중요한 것(something inventive)을 제공하고 있는가의 여부를 기준으로 판단할 수 있으며,⁶⁵⁾ iv) 특히 생명공학 관련 특허의 경우에는, 당해특허를 실행하는 방법이 전적으로(entirely) 인간의 정신(human mind)에 의하여 이루어지는 정신적인 과정 단계(mental process step)에 해당하는가의 여부를 기준으로 판단할 수 있다.⁶⁶⁾

확정하였다.

60) Roberto Mazzola, The 101 Conundrum : Creating a Framework to Solve Problems Surrounding Interpretation of 35 U.S.C. § 101, 14 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 400, 404 (2015). 연방대법원은 최근에 Alice 판결을 통하여 미국 특허법 제101조의 판단기준을 확립하였다. 그리고 Alice 판결에서 연방대법원은 당해특허발명이 특허대상적격이 있는가의 여부를 판단하기 위한 “two-part test”를 고안하기 위하여, Mayo 판결에서의 판시사항을 인용하였다.

61) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 8.

62) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 8.

63) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 8.

64) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 12.

65) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 12.

결국 연방순회항소법원은 “Mayo/Alice test”에 근거하여, 엑손과 연관된 인트론을 증폭하고 분석함으로써 대립유전자를 탐지하는 방법은, 첫 번째 단계인 자연법칙(natural law)에 해당하고, 나아가 이 탐지방법은 출원 당시에 분자생물학 분야에서 잘 이해되고(well-understood), 일상적이며(routine), 관습적인 활동(conventional activity)에 해당되고, 이 방법을 실행하는 방법은 단순한 정신적인 과정 단계(mental process step)에 의하여 이루어지는 것에 불과하다고 판시하면서, 당해특허의 대상적격을 부정하였다. 결국 연방순회항소법원은 특허대상적격에 대한 Mayo 판결과 Alice 판결에서의 연방대법원 지침에 따라, 당해특허의 대상적격을 적절하게 판단하였다고 생각된다.

다만 미국에서는 미국법원이 미국 특허법 제101조가 규정하고 있는 특허대상적격을 지나치게 엄격하게 판단하고 있다는 비판이 많이 제기되고 있다.⁶⁷⁾ 특히 대상판결이 판시된 직후에, 전 미국 특허청장 David Kappos는 미국 특허법 제101조가 미국의 특허제도를 해하고 있다는 우려를 명시적으로 발표하였다.⁶⁸⁾ 특히 Kappos는 연방대법원 판결인 Mayo 판결, Myriad 판결, Alice 판결을 연방지방법원과 연방순회항소법원이 넓게 해석하여 적용하는 것은, 생명공학분야와 소프트웨어분야에서의 미국의 혁신(innovation)을 방해하고 있다고 지적하였다. 그리고 Kappos는 아시아와 유럽과는 달리 미국에서는 특허대상적격의 인정기준이 지나치게 엄격하고 적용되고 있어서, 소프트웨어와 생명공학과 관련된 미국의 산업이 자체적인 방어력을 상실하게 되어, 미국 내에서 자국기업과 경쟁하는 외국기업이 미국의 혁신을 방해할 수 있다고 비판하였다. 결국 Kappos는 이러한 비판을 해결하기 위하여, 의회가 이에 개입하여 미국 특허법 제101조를 폐지하여야 한다고 주장하였다.

미국 연방대법원의 특허대상적격에 대한 2010년 Bilski 판결, 2012년 Mayo 판결, 2013년 Myriad 판결, 2014년 Alice 판결은, 2010년대를 넘어서서 특허대상적격의 인정여부에 대하여 미국 연방대법원이 심각하게 고민하고 있다는 것을 반증한다.⁶⁹⁾ 특히 이 연방대법원 판결들은 미국 특허법과 특허제도가 목적으로 하는 혁신의 조장을 통한 미국의 산업발전을 도모하기 위하여 판시된 연방대법원 판결들이다.⁷⁰⁾ 다만

66) Genetic Technologies, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 16.

67) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7ca6095a-4886-49d0-ba79-54387ee597e2> (2016년 11월 30일 20시 방문). Ariosa 판결, Myriad 판결과 마찬가지로, Genetic Technologies 판결의 결과는 가치가 있는 유전적인 진단방법을 개발하려는 동기를 감소시킨다. 질병을 초기에 진단하고 사람의 생명을 구하는 유전적인 진단방법의 가치를 고려하면, 특허대상적격에 대한 미국법원의 태도가 과학을 발전시키려는 미국의 헌법정신에 부합하는가에 대하여 의문을 품을 수 있고, 나아가 출원인이 진단방법 특허에 대하여 최근에 형성된 엄격한 특허대상적격의 인정요건(strict eligibility requirements)을 만족시키지 못하는 것에 의문을 품을 수 있다. ; Lidiya Mishchenko, Alice : Through the Formalist Looking-Glass, 97 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 214, 215 (2015). 연방순회항소법원 Moore 판사는 Alice 판결이 수십만 특허들의 죽음을 유도할 것이라고 예견하였다.

68) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a2ad288b-218a-47ca-9c13-70f47deb81d7> (2016년 11월 30일 21시 방문).

69) Mishchenko, supra note 67, at 215. 최근의 세 판결 Mayo 판결, Myriad 판결, Alice 판결을 통하여 연방대법원은 특허대상적격에 대한 이론의 역할을 격상시켰다.

70) Stephanie E. Toyos, Alice in Wonderland : Are Patent Trolls Mortally Wounded by Section 101 Uncertainty, 17 Loy. J. Pub. Int. L 97, 99 (2015). Alice 판결은 기본적으로 일상적

이 판결들에서의 연방대법원의 지침의 적용으로 인하여 오히려 미국의 혁신이 실제로 방해받고 있다는 사실이 입증된다면, 연방대법원은 또 다시 특허사건에 개입하여, 특허대상적격에 대한 현재의 판례이론을 수정하려고 하는 것이다. 그러나 많은 비판에도 불구하고, 2014년에 Alice 판결이 판시된 이후에 형성된 “Mayo/Alice test”는 특허대상적격의 인정여부판단을 위한 보편적인 기준으로 인정되고 있다. 따라서 미국 연방대법원은 현행 특허대상적격의 인정기준인 “Mayo/Alice test”가 엄격한 기준 (strict standard)이라고 하더라도, 당분간의 이에 대한 수정을 하지 않을 것으로 판단된다. 다만 현재 미국 연방대법원이 채택하고 있는 엄격한 특허대상적격 인정기준은 지속적으로 비판을 받고 있기 때문에, 앞으로 미국 연방대법원이 이러한 비판을 어떠한 방식으로 수용할 것인지가 기대된다.

인 사상에 대한 NPE의 능력을 제한함으로써, 특허제도를 회귀시키려는 연방대법원의 산물이다.

TLI Communications 판결, 미국 연방순회항소법원은 디지털 이미지를 기록, 전달, 운영하는 방법과 장치에 대한 특허를 무효라고 판시함.¹⁾

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 이 주 환 박사*

I. 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 디지털 이미지(digital image)를 기록하고, 전송하며, 운영하는 방법과 장치에 대한 특허가 미국 특허법 제101조²⁾가 규정하고 있는 특허대상성격(subject matter eligibility)이 있는가의 여부이다.

II. 사실관계와 사건경과

TLI Communications 사는 미국등록특허 U.S. Patent No. 6,038,295 특허³⁾의 특허권자이다.⁴⁾ 특허 295 특허는 디지털 이미지를 기록하고, 기록장치에서 저장장치로 디지털 이미지를 전달하며, 저장장치의 디지털 이미지를 운영하는 방법과 장치에 대한 특허이다.⁵⁾ 2014년에 TLI Communications 사는 AV Automotive 사 등⁶⁾이

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) TLI Communications LLC v. AV Automotive LLC, Nos. 2015-1372, -1376, -1377, -1378, -1379, -1382, -1383, -1384, -1385, -1417, -1419, -1421 (Fed. Cir. May. 17, 2016).

2) 35 U.S.C. § 101. Inventions patentable. Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

3) 이하에서는 “295 특허”라고 한다.

4) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 3-4. 295 특허의 명세서에 의하면, 295 특허는 오디오와 이미지 스틸을 포함하여 다양한 형태의 데이터의 전송이 가능하게 하고, 특히 소위 휴대전화기(cellular phones)를 통하여 이미지의 전송이 가능하게 한다. 295 특허가 발명될 당시에, 295 특허는 개인적인 스틸 사진을 디지털화하고, 압축하며, 전송하는 방법에 관한 것으로 알려졌다. 나아가 295 특허의 명세서에 의하면, 당시의 선행기술은 데이터와 이미지의 전달이 전화시스템에서 사용될 수 있는 그래픽 주석(graphic annotation) 기능을 가진 이미지와 오디오 전달 시스템을 가르치고 있었다. 그러나 많은 수의 디지털 이미지들이 기록되고, 중앙 컴퓨터 단위(central computer unit)에 보관될 때에, 데이터베이스의 조직에는 문제점이 있었다. 특히 그 문제점은 보관되는 이미지의 수가 증가할수록, 이미지 데이터 파일의 데이터가 증가되는 것이었다. 따라서 295 특허는 디지털 이미지가 빠르고(fast) 결과적으로 쉽게(easily) 추출될 수 있는 방식으로, 디지털 이미지를 기록하고, 운영하며, 보관하는 방법을 제공함으로써, 이러한 문제점을 해결하려고 하였다. 나아가 295 특허는 “date” 혹은 “timestamp”과 같은 “분류데이터(classification data)”를 수동으로 혹은 자동으로 이동시키는 방법도 가르치고 있었다. 특히 서버(server)는 이러한 분류데이터를 추출하여, 디지털 이미지로 저장한다.

5) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 3-4. 295 특허의 대표 특허청구항인 특허청구항 17은 다음과 같이 기재되어 있다.

“A method for recording and administering digital images, comprising the steps of : **recording** images using a digital pick up unit in a telephone unit, **storing** the images recorded by the digital pick up unit in a digital form as digital images, **transmitting** data including at least the digital images and classification information to a server, wherein said classification information is prescribable by a user of the telephone unit for allocation to the digital images, **receiving** the data by the server, **extracting** classification

자신의 295 특허를 침해하였다는 이유로, Delaware 주 지방법원과 Virginia 주 동부 지구 지방법원에 일련의 특허침해소송을 제기하였다.⁷⁾ 이후 일련의 특허침해소송들은 Virginia 주 동부지구 지방법원으로 병합되었다.⁸⁾ 소송에서 피고들은 295 특허가 특허대상적격을 흠결하였다는 이유로, 당해청구를 기각하는 신청을 하였다.⁹⁾ Virginia 주 동부지구 지방법원은 295 특허가 디지털 이미지를 기록, 조작, 분류, 저장하는 추상적인 아이디어(abstract idea)에 불과하다는 이유로, 피고의 신청을 받아들였다.¹⁰⁾ TLI Communications 사는 항소를 제기하였다.

III. 연방순회항소법원 판결

우선 연방순회항소법원은 특허의 대상적격(subject matter eligibility)에 관한 규정인 미국 특허법 제101조와 이 규정의 해석에 대한 미국 연방대법원 판례를 언급하였다.¹¹⁾ 연방순회항소법원은 특허법 제101조는 “새롭고, 유용한 방법(process), 장치(machine), 제품(manufacture), 조성물(composition of matter), 또는 이들의 새롭고 유용한 개량발명(improvement)”은 특허를 받을 수 있다는 것을 규정하고 있다고 언급하였다.¹²⁾ 그러나 연방순회항소법원은 연방대법원이 역사적으로 오랜 기간 동안 이 조항은 중요한 명시적인 예외사항(important implicit exception)을 포함하고 있다고 판시하여 왔는데, 연방대법원 판시사항에 의하면 ① 자연법칙(laws of nature), ② 자연현상(natural phenomena), ③ 추상적인 아이디어(abstract idea)는 특허를 받을 수 없다고 강조하였다.¹³⁾ 이어서 연방순회항소법원은 i) 2014년 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l 판결¹⁴⁾에서, 연방대법원은 특허대상적격의 인정기준으

information which characterizes the digital images from the received data, and **storing** the digital images in the server, said step of storing taking into consideration the classification information.”

그리고 독립청구항인 특허청구항 1과 특허청구항 25는 장치 혹은 시스템에 대한 실질적으로 같은 개념(same concept)을 기재하고 있다. 우선 특허청구항 1은 “digital pick up unit”에 의하여 획득된 디지털 이미지를 특정하기 위하여, 사용자에 의하여 적어도 하나의 “telephone unit”으로 지정된 분류정보를 할당하는 방법을 포함하고 있다. 그리고 독립청구항 25는 상응하는 디지털 스틸 이미지 데이터의 정보를 할당하는 수단을 기재하고 있다. 나아가 특허청구항 10과 특허청구항 11은 특허청구항 1의 특징에 “image analysis unit”과 “control unit”을 부가하고 있다.

6) 당해소송의 피고는 “AV Automotive 사”이외에도, “Hall Automotive 사”, “Yahoo! 사”, “Tumblr 사”, “Twitter 사”, “Pinterest 사”, “Imgur 사”, “Shutterfly 사”, “Tripadvisor 사” 등이 있다. 이하에서는 “피고들”이라고 한다.

7) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 3.

8) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 3.

9) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 5.

10) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 5. Virginia 주 동부지구 지방법원은 특허청구항 1과 특허청구항 25의 “telephone unit”, “server”, “means for allocating”에 특허를 받을 수 있는 정도의 중요성이 있다는 것을 인정하지 않았다.

11) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 6.

12) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 6.

13) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 6. 연방순회항소법원은 연방대법원 Ass’n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107, 2116 (2013) 판결을 인용하였다.

로 “two-part test”을 판시하였고, ii) “two-part test”에 의하면, 우선 첫 번째 단계는 당해 특허청구항이 추상적인 아이디어(abstract idea)와 같이 특허를 받을 수 없는 개념(patent-ineligible concept)에 해당하는가의 여부를 판단하는 것이고, iii) 만일 첫 번째 단계가 인정된다면, 두 번째 단계(step two)를 판단하게 되는데, 두 번째 단계는 각각의 구성요소들(elements)이 개별적으로 혹은 조합으로 당해 특허청구항을 특허를 받을 수 있는 발명으로 전환시킬(transform into) 수 있는가의 여부를 판단하는 것이라고 언급하였다.¹⁵⁾ 이러한 의미에서, 연방순회항소법원은 i) 우선 295 특허가 디지털 이미지를 분류하고 저장하는 추상적인 아이디어(abstract idea)에 해당하는가의 여부를 판단하고, ii) 이어서 295 특허의 특허청구항에 특허대상적격을 인정할 수 있을 정도의 발명적인 개념(inventive concept)이 충분히 포함되어 있는가의 여부를 판단한다고 언급하였다.¹⁶⁾

연방순회항소법원은 “two-part test”를 적용하여 당해 295 특허가 특허대상적격이 있는가의 여부를 구체적으로 판단하였다.¹⁷⁾ 우선 연방순회항소법원은 ① Alice test의 첫 번째 단계에서는 당해 특허청구항이 법적 시스템 내에서 오랜 기간 동안에 인정되어 온 기본적인 행위(fundamental practice)에 대한 것인지를 판단하기 위하여, 당해 특허청구항의 범위를 판단하는 것이 유용하고,¹⁸⁾ ② 당해 특허청구항이 추상적인 아이디어에 해당하는가의 여부를 판단함에 있어서, 일정 수준에 있는 모든 발명은 자연 법칙(laws of nature), 자연현상(natural phenomena), 추상적인 아이디어(abstract idea)를 포함, 사용, 반영, 의존, 적용하기 때문에, 당해 특허청구항을 지나치게 단순화하여 판단하지 않도록 주의하여야 하며,¹⁹⁾ ③ 다만 구체적이고, 유체적인 구성요소들(concrete and tangible components)을 인용하는 모든 특허청구항들이 추상적인 아이디어의 인정여부에 대한 판단범위를 벗어나는 것은 아니라고 지적하였다.²⁰⁾

우선 연방순회항소법원은 “two-part test”의 첫 번째 단계를 적용하면, 295 특허의 특허청구항들이 추상적인 아이디어(abstract idea)에 해당한다고 판시하였다.²¹⁾ 그 이

14) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347 (2014).

15) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 6. 연방순회항소법원은 연방대법원 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2355 (2014) 판결을 인용하였다.

16) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 6.

17) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 7-14.

18) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 7. 연방순회항소법원은 Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA), 792 F.3d 1363, 1369 (Fed. Cir. 2015) 판결을 인용하였다.

19) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 7. 연방순회항소법원은 연방대법원 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2354 (2014) 판결을 인용하였다.

20) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 7. 특히 연방순회항소법원은 연방대법원 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2360 (2014) 판결을 인용하면서, Alice 판결은 일반적인 목적(general purpose)을 가진 컴퓨터 구성요소를 인용하는 특허청구항은 추상적인 아이디어에 해당한다고 판시하였다고 언급하였다. 그리고 연방순회항소법원은 Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, Nat'l Ass'n, 776 F.3d 1343, 1347 (Fed. Cir. 2014) 판결을 인용하면서, Content Extraction 판결은 “scanner”를 인용하는 특허청구항은 추상적인 아이디어에 해당한다고 판시하였다고 언급하였다. 나아가 연방순회항소법원은 Mortg. Grader, Inc. v. First Choice Loan Serv. Inc., 811 F.3d 1314, 1324-25 (Fed. Cir. 2016) 판결을 인용하면서, Mortg. Grader 판결은 “interface”, “network”, “database”를 인용하는 특허청구항은 추상적인 아이디어에 해당한다고 판시하였다고 언급하였다.

유에 대하여 연방순회항소법원은 다음과 같이 설명하였다.²²⁾ 연방순회항소법원은 i) 295 특허의 대표청구항인 특허청구항 17은 이미지를 분류하고, 분류된 이미지를 저장하는 방법에 대한 것인데, ii) 특허 특허청구항 17은 “television unit”과 “server”라는 구체적이고 유체적인 구성요소(concrete, tangible component)를 언급하고 있지만, iii) 당해 295 특허의 명세서에 의하면, “television unit”과 “server”라는 물리적인 구성요소들(physical components)은 단순히 디지털 이미지를 분류, 저장하는 추상적인 아이디어(abstract idea)를 실행하는 “일반적인 환경(general environment)”을 제공할 뿐이라고 설명하였다.²³⁾

또한 연방순회항소법원은 ① 2016년 5월 12일에 판시된 자신의 선례인 *Enfish, LLC v. Microsoft Corp.* 판결²⁴⁾을 인용하면서, *Enfish* 판결은 당해 특허청구항이 추상적인 아이디어(abstract idea)에 해당하는가의 여부가 아니라, 컴퓨터의 기능성(computer functionality)에 대한 개량부분(improvement)이 있는가의 여부를 판단함으로써, 당해 295 특허의 “two-part test”의 첫 번째 단계의 인정여부를 판단하였는데,²⁵⁾ ② *Enfish* 판결에서의 판단에 근거한다면, 당해 295 특허의 특허청구항들은 특성의 문제점에 대한 발명적인 해결책(inventive solution)을 제시하는 것이 아니라, 단순히 친숙한 환경(well-known environment)에서 관습적인 혹은 일반적인 기술(conventional or generic technology)을 사용하는 것을 제시하는 것에 지나지 않

21) *TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc.*, at 10-11. 연방순회항소법원은 *Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA)*, 792 F.3d 1363, 1367 (Fed. Cir. 2015) 판결을 인용하면서, *Intellectual Ventures I* 판결은 인간의 활동(human activity)을 조직화하는 방법을 포함하는 발명에 대하여 추상적인 아이디어의 예외(abstract idea exception)를 적용하였다고 언급하였다. 이어서 연방순회항소법원은 *Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, Nat'l Ass'n*, 776 F.3d 1343, 1347 (Fed. Cir. 2014) 판결을 인용하면서, *Content Extraction* 판결에서의 데이터를 수집하고, 수집된 데이터 집합 내에서 특성의 데이터를 인식하며, 메모리로 인식된 데이터를 저장하는 특허청구항과 같이, 이 사건에서의 “날짜(dates)”와 “시간(times)”과 같은 분류데이터(classification data)를 이미지에 덧붙이는 것은 “two-part test”의 첫 번째 단계가 인정되기에 충분한 “기본적인 개념(basic concept)”에 불과한 것이라고 언급하였다. 최종적으로 연방순회항소법원은 당해 295 특허의 특허청구항들이 모바일 전화시스템(mobile telephone system)이라는 특성의 환경으로 추상적인 아이디어를 제한한다고 하더라도, 이것은 “two-part test”의 첫 번째 단계를 분석함에 있어서, 당해 295 특허의 특허청구항들을 덜 추상적이게(less abstract) 하지는 않는다고 강조하였다.

22) *TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc.*, at 7-11.

23) *TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc.*, at 7-8. 그리고 연방순회항소법원은 295 특허의 명세서가 당해발명이 디지털 이미지를 기록, 전달, 운영하는 방법에 대한 것이라고 강조하는 것은, 당해 특허청구항 17이 추상적인 아이디어에 해당한다는 것을 강조할 뿐이라고 지적하였다.

24) *Enfish, LLC v. Microsoft Corp.*, No. 2015-2044 (Fed. Cir. May 12, 2016).

25) *TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc.*, at 8. 구체적으로 연방순회항소법원은 *Enfish, LLC v. Microsoft Corp.*, No. 2015-2044, at *11 (Fed. Cir. 2016) 판결은, 당해 특허청구항이 컴퓨터 기능성의 개량부분에 해당하는가의 여부와 ① 당해 특허청구항이 단순히 관습적인 컴퓨터의 구성요소(conventional computer components)를 익숙한 사업적인 활동(well-known business practice)에 부가하였는가의 여부, ② 당해 특허청구항이 컴퓨터의 일반적인 목적(general purpose)에 추상적인 수학적 공식(abstract mathematical formula)의 사용을 인용하고 있는가의 여부, ③ 당해 특허청구항이 수학적 공식(mathematical formula)에 대하여 단순히 관습적인 컴퓨터 실행방법(purely conventional computer implementation)을 인용하고 있는가의 여부, ④ 당해 특허청구항이 관습적인 컴퓨터의 활동(conventional computer activity)을 사용하면서, 컴퓨터에서 일반적으로 실행되는 단계(generalized steps to be performed)를 인용하고 있는가의 여부를 비교하였다고 언급하였다.

기 때문에, 컴퓨터의 기능성에 대한 개량부분에 대한 것이 아니라고 설명하였다.²⁶⁾

나아가 연방순회항소법원은 당해 295 특허의 명세서에 “new telephone”과 “new server” 혹은 “양자의 새로운 물리적인 조합(new physical combination)”에 대해서는 언급하지 않고, 또한 “telephone unit”과 “server”라는 유체적인 구성요소가 가지는 특성의 기술적인 내용(technical details)을 언급하지 않고 있지만, 이에 비하여 당해 295 특허가 구체화하고 있는 장치와 방법을 단순히 기능적인 용어(functional terms)로 언급할 뿐이라고 설명하였다.²⁷⁾ 결국 연방순회항소법원은 이러한 이유를 종합한다면 1981년에 판시된 연방대법원 *Diamond v. Diehr* 판결²⁸⁾에서 지적한 바와 같이, 당해 295 특허의 특허청구항들은 기술적인 문제점(technical problem)에 대한 해결책을 전혀 제시하지 않았다고 강조하였다.²⁹⁾

다음으로 연방순회항소법원은 “two-part test”의 두 번째 단계를 적용하면, 당해 295 특허의 특허청구항들의 구성요소들은 개별적으로든 혹은 조합으로든 디지털 이미지를 분류하고 조장하는 추상적인 아이디어(abstract idea)를 특허를 받을 수 있는 발명으로 전환시킬(transform into) 수 없다고 판시하였다.³⁰⁾ 그 이유에 대하여 연방순회항소법원은 다음과 같이 설명하였다.³¹⁾ 우선 연방순회항소법원은 당해 특허청구항이 단순히 구체적이고 유체적인 구성요소들(concrete, tangible components)을 인용하는 것은, 추상적인 아이디어를 특허를 받을 수 있는 발명으로 전환시키기에는

26) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 8-9. 특허 연방순회항소법원은 당해 295 특허의 특허청구항들은 네 가지 문제점, 즉 ① 카메라에 휴대폰을 조합하는 방법에 대한 문제점, ② 휴대폰 네트워크를 통하여 이미지를 전송하는 방법에 대한 문제점, ③ 전송되는 데이터에 분류정보를 추가하는 문제점, ④ 디지털 이미지를 저장하는 서버의 구조와 관계되는 문제점에 대해서는 답하지 않았다고 지적하였다. 나아가 연방순회항소법원은 당해 295 특허의 발명가는 당해특허를 통하여 단순하고 빠르게 디지털 이미지를 기록, 운용, 보관하는 방법을 제공하여, 결과적으로 분류정보가 쉽게 추적되는 되도록 할 뿐이었다고 강조하였다.

27) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 9-10. 우선 연방순회항소법원은 ① “telephone unit”은 이미지를 기록하기 위한 “digital image pick up unit”와 함께, 전화기가 가지는 기본적인 특징들(standard features)을 언급하는 것으로서, 이는 이미 알려진 형태의 디지털 카메라로서 작동하고, ② “telephone unit”은 디지털 이미지를 분류하고, 분류된 이미지를 저장하는 추상적인 아이디어에 대한 단순한 전달자(conduit)로 기능하며, ③ 당해 295 특허의 명세서에 의하면, “telephone unit”은 이미 알려진 것으로서, 디지털 이미지의 전송을 위해서는 휴대전화기(cellular phone)가 사용될 수 있고, ④ 현존하는 전화기 시스템은 그림, 오디오, 동영상을 전송할 수 있고, 또한 그래픽 주석기능(graphic annotation capability)도 가진다고 언급하였다. 다음으로 연방순회항소법원은 i) “server”는 데이터를 저장, 수신, 추출하는 일반적인 컴퓨터의 기능(generic computer functions)을 수행할 수 있을 뿐이고, ii) 당해 295 특허의 명세서에 의하면, “server”는 분류정보에 대하여 “telephone unit”가 전송한 데이터를 분석하는 “analysis unit”를 포함하는데, iii) 특허 이러한 서버의 기능은 의미 있는 구성요소(meaningful limitation)에 대한 언급이 없이, 단순히 애매한 용어(vague terms)로 기술되어 있을 뿐이라고 언급하였다. 결국 연방순회항소법원은 당해 295 특허의 특허청구항들은 이전보다 향상된(improved) “telephone unit”과 향상된(improved) “server”를 언급하고 있지 않다고 강조하였다.

28) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981).

29) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 10. 또한 연방순회항소법원은 *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.*, 773 F.3d 1245, 1256-57 (Fed. Cir. 2014) 판결을 인용하면서, 당해 295 특허의 특허청구항들은 인터넷에서 제기되는 특성의 문제점에 대해서도 해결하려고 하지 않았다고 지적하였다.

30) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 11.

31) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 11-14.

충분하지 않다고 지적하면서, 당해 특허청구항의 구성요소들이 당해 산업계에서 이전에 알려져 있는 잘 이해되고(well-understood), 일상적이며(routine), 관습적인 행위(conventional activity) 그 이상의 것이라면, 당해 특허청구항에 발명적인 개념(inventive concept)이 포함되어 있다고 판단할 수 있다는 것을 강조하였다.³²⁾ 이어서 연방순회항소법원은 당해 295 특허의 명세서에 기재되어 있는 네 가지 구성요소들인 “television unit”, “server”, “image analysis unit”, “control unit”은 추상적인 아이디어를 특허를 받을 수 있는 발명으로 전환시킬(transform into) 수 있는 발명적인 개념(inventive concept)을 부가할 수 없다고 판시한 지방법원 판결에 동의한다고 판시하였다.³³⁾ 그 이유에 대하여 연방순회항소법원은 당해 295 특허의 특허청구항이 언급하고 있는 네 가지 구성요소들의 기능은 이전에 당해 산업계에서 알려진 잘 이해되고(well-understood), 일상적이며(routine), 관습적인 행위(conventional activity)에 해당될 뿐이라고 설명하였다.³⁴⁾ 이어서 연방순회항소법원은 그 상세한 이유를 각각의 구성요소별로 자세히 설명하였다.³⁵⁾

첫째, 연방순회항소법원은 “telephone unit”의 “digital image pick up unit”은 알려진 형태(known type)의 디지털 포토 카메라로서 작동하고, 알려진 방식(known method)으로 디지털 이미지를 압축하며, 알려진 방식(known method)으로 이미지 데이터와 분류 데이터를 전송하기 때문에, 결국 “telephone unit”은 디지털 이미지를 분류하고 저장하는 추상적인 아이디어가 실행되는 환경(environment)을 단순히 제공하고 있을 뿐이라고 설명하였다.³⁶⁾ 둘째, 연방순회항소법원은 “server”는 이미 알려진 “임의적인 데이터 은행 시스템(arbitrary data bank system)”을 사용하는 디지털 이미지를 운영하는 일반적인 컴퓨터(generic computer)에 불과하기 때문에, “발명적인 개념(inventive concept)”을 부가할 수 없다고 설명하였다.³⁷⁾ 셋째, 연방순회항소

32) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 11. 연방순회항소법원은 연방대법원 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2359 (2014) 판결을 인용하였다.

33) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 11. 항소에서 TLI Communications 사는 네 가지 구성요소들인 “television unit”, “server”, “image analysis unit”, “control unit”가 선행기술에 알려져 있다고 하더라도, 이러한 구성요소들은 Alice 판결이 언급하고 있는 의미 내에서의 “관습적인(conventional)” 것에 해당되지 않는다고 주장하였다.

34) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 12. 연방순회항소법원은 연방대법원 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2359 (2014) 판결을 인용하였다.

35) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 12-14.

36) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 12. 여기서 나아가 연방순회항소법원은 TLI Communications 사가 “television unit”은 그 자체로 특허대상적격을 인정할 수 있을 정도의 발명적인 개념(inventive concept)에 해당되지 않는다는 것을 인정하였다고 언급하였다.

37) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 12. 연방순회항소법원은 Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, Nat'l Ass'n, 776 F.3d 1343, 1347-48 (Fed. Cir. 2014) 판결을 인용하면서, 컴퓨터를 실행하는 발명에서 컴퓨터의 역할은 당해 산업계에서 알려진 잘 이해되고(well-understood), 일상적이며(routine), 관습적인 행위(conventional activity)의 실행 그 이상의 것을 포함하여야 한다고 지적하였고, 결국 이 사건에서의 “server”는 단순히 데이터를 전송받고, 전송받은 데이터로부터 분류정보를 추출하며, 디지털 이미지를 저장할 뿐이라고 언급하였다. 이어서 연방순회항소법원은 이 사건은 일반적인 컴퓨터 구성요소(generic computer component)가 추상적인 아이디어에 발명적인 개념(inventive concept)을 부가하기에 불충분하다는 판단을 내렸던 선례에 해당한다고 언급하면서, Alice 판결을 포함한 5개의 판결을 인용하였다. 연방순회항소법원은 i) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2360 (2014) 판결을 인용하면서,

법원은 i) 디지털 이미지의 품질을 판단하기 위한 “image analysis unit”과 디지털 이미지의 해상도를 조정하기 위한 “control unit”은 “telephone unit”으로부터 전송 받은 디지털 이미지의 품질을 판단하기 위하여 전송받은 디지털 이미지를 분석하고, 특정 요건이 만족되면 “telephone unit”으로 하여금 디지털 이미지를 재전송하도록 되어 있기 때문에, ii) “image analysis unit”과 “control unit”은 “server”에 추가적인 기능성(additional functionality)을 추가하는 것을 목적으로 하지만, iii) 당해 295 특허의 명세서는 당해 295 특허를 실행하기 위한 방법을 기술함에 있어서, 이들 양 구성요소들에 대한 기술적인 설명(technical explanation)을 전혀 언급하지 않고, 단지 추상적이고 기능적인 설명(abstract functional description)만을 언급하고 있을 뿐이라고 설명하였다.³⁸⁾ 결국 연방순회항소법원은 네 가지 구성요소들에 대한 이러한 애매하고 기능적인 설명(vague, functional description)은 추상적인 아이디어를 특허를 받을 수 있는 발명으로 전환시키기에 충분하지 않다고 판시하였다.³⁹⁾

최종적으로 연방순회항소법원은 당해 295 특허의 특허청구항들이 특허대상적격을 만족시키지 못하였다고 판시하면서, Virginia 주 동부지구 지방법원이 295 특허가 미국 특허법 제101조가 규정하고 있는 특허대상적격을 흠결하였다는 이유로, 당해청구를 기각되어야 한다는 피고의 신청을 받아들인 것을 확정하였다.⁴⁰⁾

Alice 판결은 거의 모든 컴퓨터가 당해 방법청구항에 의하여 요구되어지는 기본적인 산술, 저장, 전송기능을 수행할 수 있는 “communication controller”와 “data storage unit”을 포함하고 있다고 언급하였고, ii) Content Extraction & Transmission LLC v. Wells Fargo Bank, Nat'l Ass'n, 776 F.3d 1343, 1348 (Fed. Cir. 2014) 판결을 인용하면서, Content Extraction 판결은 관련 정보를 메모리로 저장하고, “물리적인 페이지 모양(shapes on a physical page)”을 “type characters”로 번역하기 위하여 컴퓨터를 사용하는 것은 특허대상적격을 인정하기에 충분하지 않다고 판단하였다고 언급하였으며, iii) Mortg. Grader, Inc. v. First Choice Loan Serv. Inc., 811 F.3d 1314, 1324-25 (Fed. Cir. 2016) 판결을 인용하면서, Mortg. Grader 판결은 “interface”, “network”, “database”와 같은 일반적인 컴퓨터 구성요소들(generic computer components)은 발명적인 개념 요건을 만족시킬 수 없다고 언급하였고, iv) Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA), 792 F.3d 1363, 1368 (Fed. Cir. 2015) 판결을 인용하면서, Intellectual Ventures I 판결은 “database”와 “communication medium”은 전부 일반적인 컴퓨터 구성요소(generic computer components)에 해당한다고 언급하였으며, v) BuySAFE v. Google, Inc., 765 F.3d 1350, 1355 (Fed. Cir. 2014) 판결을 인용하면서, BuySAFE 판결은 컴퓨터는 네트워크를 통하여 정보를 수신하고 송신하는데, 이는 발명적인(inventive) 것이라고 할 수 없다고 언급하였다고, 설명하였다.

38) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 13-14. 특히 연방순회항소법원은 “image analysis unit”은 “server”에 제공되는 디지털 이미지의 품질(quality)을 판단하기 위하여 디지털 이미지를 예측적으로(predictably) 분석할 뿐이고, 또한 “control unit”은 청구된 기능성(functionality)의 다양한 측면을 예측적으로(predictably) 조정할 뿐이고, 알려진 이미지 압축기술(known image compression techniques)을 사용하여 디지털 이미지의 해상도를 조정할 뿐이라고 언급하였다.

39) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 14. 연방순회항소법원은 앞에서 설명한 물리적인 구성요소들은 일반적인 사용(ordinary use)에 따라서 예상되는 대로 행동한다고 지적하면서, 당해 295 특허의 특허청구항들이 디지털 이미지를 분류하고 저장하는 추상적인 아이디어가 전화시스템 내에서 실행된다고 언급하고 있다고 하더라도, 당해 특허청구항들은 추상적인 아이디어를 실행하기 위하여 필요한 사항(requisite details)을 제공하지 못하였다고 설명하였다.

40) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 14. 연방순회항소법원은 Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA), 792 F.3d 1363, 1371-72 (Fed. Cir. 2015) 판결을 인용하면서, Intellectual Ventures I 판결에서는 컴퓨터에서 적용하기 위한 단계(steps)에 지나지 않은 것은 특허대상적격이 없다고 판시하였듯이, 이 판결에서는 전화네트워크로 적용되기 위한 단계(steps)에 지나지 않은 것은 특허대상적격이 없다고 판시한다고 언급하였다.

IV. 대상판결의 시사점

대상판결은 디지털 이미지를 기록하고, 전송하며, 운영하는 방법과 장치에 대한 특허가 미국 특허법 제101조가 규정하고 있는 특허대상적격을 흠결하였다고 판시한 점에서 의의가 있다. 대상판결에서 연방순회항소법원은 2014년 Alice 판결이 판시된 이후, 특허대상적격(patentable subject matter)의 인정기준이 된 Mayo/Alice test를 적용하여,⁴¹⁾ 당해특허의 특허대상적격에 대한 인정여부를 구체적으로 판단하였다. Mayo/Alice test, 즉 “two-step test”의 첫 번째 단계는 당해특허가 특허를 받을 수 없는 개념(patent-ineligible concept), 즉 자연법칙(laws of nature), 자연현상(natural phenomena), 추상적인 아이디어(abstract idea)에 해당하는가의 여부를 판단하는 것이고, 첫 번째 단계가 만족되면 두 번째 단계를 판단하게 되는데, 두 번째 단계는 당해특허에 발명적인 개념(inventive concept)이 존재하는가의 여부를 판단하는 것이다.⁴²⁾ 특히 두 번째 단계인 발명적인 개념이 존재하는가의 여부는 i) 당해특허의 구성요소 혹은 구성요소의 조합에 특허를 받을 수 없는 개념에 해당하는 것이 상으로 중요한(significantly more) 것이 존재하는가의 여부를 기준으로 판단할 수 있고,⁴³⁾ ii) 또한 당해특허의 구성요소들이 자연법칙, 자연현상, 추상적인 아이디어를 특허를 받을 수 있는 발명으로 전환시키기에(transform into) 충분한 정도의 발명적인 개념을 포함하는가의 여부를 기준으로 판단할 수 있으며,⁴⁴⁾ iii) 그리고 당해특허의 구성요소들이 잘 이해되어 있고(well-understood), 일상적이며(routine), 관습적인 활동(conventional activity) 이상으로 발명적으로 중요한 것(something inventive)을 제공하고 있는가의 여부를 기준으로 판단할 수 있고,⁴⁵⁾ iv) 나아가 당해특허를 실행하는 방법이 전적으로(entirely) 인간의 정신(human mind)에 의하여 이루어지는 정신적인 과정 단계(mental process step)에 해당하는가의 여부를 기준으로도 판단할 수 있다.⁴⁶⁾

대상판결에서 연방순회항소법원은 “two-step test”의 첫 번째 단계를 판단하면서, 당해특허는 관습적인 혹은 일반적인 기술(conventional or generic technology)에 해당할 뿐이고, 또한 단순히 디지털 이미지를 분류, 저장하는 “일반적인 환경(general environment)”을 제공할 뿐이어서, 당해 295 특허는 추상적인 아이디어(abstract

41) 다만 대상판결에서 담당판사인 Hughes 판사는 “Alice test”라고 칭하였다.

42) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2355 (2014); Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1296-97 (2012).

43) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2355 (2014); Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1294 (2012).

44) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2355 (2014); Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1298 (2012).

45) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347, 2359 (2014); Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289, 1294 (2012).

46) Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371, 1374 (Fed. Cir. 2015); Genetic Technologies Limited v. Merial LLC, Nos. 2015-1202, 2015-1203, at 16 (Fed. Cir. Apr. 8, 2016).

idea)에 해당한다고 판단하였다.⁴⁷⁾ 이어서 연방순회항소법원은 “two-step test”의 두 번째 단계를 판단하면서, 앞에서 언급한 기준들 중에서 “transform into standard”와 “well-understood, routine, conventional activity standard”를 사용하여, 당해 특허의 구성요소들은 일반적인 컴퓨터 구성요소(generic computer component)에 불과하기 때문에, 이러한 추상적인 아이디어를 특허를 받을 수 있는 발명으로 전환시킬(transform into) 수 없고, 또한 당해특허의 구성요소들의 기능은 이전에 당해 산업계에서 이미 알려진 기능이어서, 잘 이해되어 있고(well-understood), 일상적이며(routine), 관습적인 행위(conventional activity)에 해당될 뿐이라고 판단하였다.⁴⁸⁾ 결국 대상판결이 단순히 디지털 이미지를 기록하고, 전송하며, 운영하는 방법과 장치에 불과한 특허는 특허대상적격이 없다고 판시한 것은, 연방대법원의 Mayo 판결과 Alice 판결의 취지와 지침에 따른 적절한 판시라고 생각된다.

특히 대상판결을 작성한 연방순회항소법원의 Hughes 판사는 “two-step test”의 첫 번째 단계를 판단함에 있어서, 당해특허가 추상적인 아이디어(abstract idea)에 해당한다는 결론을 도출하기 위하여, 컴퓨터의 기능성(computer functionality)에 대한 개량부분(improvement)이 존재하는가의 여부, 즉 당해특허가 컴퓨터의 기능성을 향상시킬(improve) 수 있는가의 여부⁴⁹⁾, 그리고 당해특허가 당해산업계의 기술적인 문제점(technological problem)을 해결할 수 있는가의 여부를 중요하게 판단하였다.⁵⁰⁾ Hughes 판사의 이러한 접근방법은 특허법 제101조의 특허대상적격 인정여부를 기술적인 혁신(technical innovation)의 정도에 근거하여 판단하는 방법이라고 평가할 수 있고,⁵¹⁾ 또한 문제해결적인 접근방법(problem-solution approach)라고도 평가할 수 있다.⁵²⁾ 결국 이러한 관점에 의한다면 소프트웨어 특허의 특허대상적격은 소프트웨어 발명이 컴퓨터라는 하드웨어의 기능을 향상시키거나, 또는 기존에 하드웨어가 가지고 있었던 문제점을 해결할 수 있다는 것이 인정되는 경우에 받아들여 질 것이다.⁵³⁾

다만 특허법 제101조 특허대상적격이 만족되려면, 당해발명이 제품의 기능을 향상시킬 수 있다는 것이 인정되어야 한다는 점과 당해산업계에서 존재하고 있었던 문제점을 해결할 수 있다는 것이 인정되어야 한다는 점은, 특허등록요건으로서 미국특허법 제102조가 규정하고 있는 신규성(novelty) 요건의 판단과 특허법 제103조가 규정

47) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 8-10.

48) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 12-14.

49) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 10.

50) TLI Communications, Nos. 2015-1372, etc., at 8-10. 특히 대상판결에서, 연방순회항소법원은 당해 특허청구항들은 ① 카메라에 휴대폰을 조합하는 방법에 대한 문제점, ② 휴대폰 네트워크를 통하여 이미지를 전송하는 방법에 대한 문제점, ③ 전송되는 데이터에 분류정보를 부가하는 문제점, ④ 디지털 이미지를 저장하는 서버의 구조와 관계되는 문제점에 대해서는 답하지 않았다고 지적하였다.

51) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=451f4e56-778a-4da7-8551-daca25ec17d7> (2016년 12월 6일 17시 방문).

52) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e24580d1-6d2d-44f6-b485-86a360a7759b> (2016년 12월 6일 17시 30분 방문). 만약 당신의 특허청구항이 기술적인 문제(technical problem)에 대한 해결책(solution)을 제시할 수 있다면, 특허를 받을 수 있다. 즉 이러한 접근방법에 의한다면 소프트웨어는 기술적인 효과(technical effect)를 가지는 경우에 특허를 받을 수 있다.

53) <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e24580d1-6d2d-44f6-b485-86a360a7759b> (2016년 12월 6일 17시 30분 방문).

하고 있는 비자명성(non-obviousness) 요건의 판단과 어느 정도 중첩되는 점이 있다는 것을 인정할 수밖에 없다.⁵⁴⁾ 따라서 앞으로 미국 연방순회항소법원은 연방대법원의 특허대상적격에 대한 지침인 2010년 Bilski 판결, 2012년 Mayo 판결, 2013년 Myriad 판결, 2014년 Alice 판결의 지침을 준수하면서도, “Mayo/Alice test”의 첫 번째 단계를 판단함에 있어서, 소프트웨어 발명의 추상적인 아이디어 해당여부 판단 기준에 대한 명확한 원칙(definitive rule)을 확립하여 나가야 할 것이다.

54) Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corporation, No. 15-1599 (Fed. Cir. Oct. 17, 2016) 판결에서, 연방순회항소법원은 특허등록요건인 특허법 제102조 신규성 요건과 특허법 제103조 비자명성 요건은 특허법 제101조 특허대상적격 인정요건과 별개의 등록요건이라고 판시하였다. Synopsys 판결의 자세한 내용에 대해서는 2016년 11월 17일 업로드된 IP-INSIGHT를 참조하기 바란다.

간세포 보존 방법 발명의 특허 적격성을 인정한 연방항소법원의 Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc. 판결

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 민 태 홍 변리사*

I. 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 간세포 보존 방법에 관한 발명이 단순히 간세포의 자연적 특성에 관한 것이어서 연방대법원이 제시한 특허 적격성 판단 기준 Alice/Mayo test에 따라 특허를 받을 수 없는 자연법칙(law of nature)에 해당하는지 여부이다.¹⁾

II. 사건의 배경

이 사건의 쟁점이 된 U.S. Patent No. 7,604,929(이하 '929 특허라 한다.)는 간세포(hepatocyte) 보존 방법에 관한 것이다. 간세포는 실험, 진단, 치료 등 다양한 분야에 활용 가능하다. 그러나 간세포는 오직 간 절제술(liver resection)이나 장기 제공자(organ donor)의 비이식용 간(non-transplantable liver)으로부터 얻을 수 있으며, 세포의 수명도 짧은다는 제한사항이 있다. 이에 따라 '929 특허 이전 종래에는 냉동보존(cryopreservation) 기술을 이용하여 나중에 사용하기 위해 간세포를 미리 보존하였다. 그러나 이러한 보존법 역시 문제가 있었는데, 냉동보존된 간세포를 사용하기 위해 해동하는 과정에서 다수의 간세포에 손상이 발생하는 것으로 알려져 있었다. 이러한 배경지식 하에서, 간세포 보존을 위해 오직 한 번만 냉동이 가능하며 그 이후에는 사용하거나 아니면 폐기처분하는 수밖에 없었다. 그런데 '929 특허의 발명자들은 간세포의 일부가 다수의 동결·해동을 거처도 거의 손상 없이 살아남는다는 점을 발견하였다. 이 발견을 바탕으로 발명자들은 개선된 간세포 보존 방법을 개발하였고, '929 특허로 등록받았다.

구체적으로 '929 특허에 따른 개선된 간세포 보존 방법은, (A) 동결·해동을 거친 세포 중 살아있는 세포와 그렇지 않은 세포를 분리하기 위해 밀도 구배 분류(density gradient fractionation) 과정을 거치는 단계, (B) 살아있는 세포를 회복시키는 단계, (C) 살아있는 세포를 재동결시키는 단계로 이루어져 있다. 이러한 '929 특허를 바탕으로 특허권자인 Celsis In Vitro社は 일리노이 북부지방법원에 CellzDirect社와 Invitrogen社(이하 CellzDirect社라 한다.)를 상대로 특허침해소송을 제기하였으며, 이후 일련의 기업 간 거래를 거쳐 원고는 Rapid Litigation Management社와 In Vitro社(이하 Rapid社라 한다.)가 되었다.

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc., No. 15-1570 (Fed. Cir. July 5, 2016).

CellzDirect社は'929 특허가 특허 적격성을 갖추지 못하여 특허법 제101조에 따라 무효임을 주장하며 약식판결(summary judgment)을 신청하였다. 지방법원은 CellzDirect社の 신청을 받아들였으며, 연방대법원의 Alice 판결²⁾과 Mayo 판결³⁾에 따른 특허 적격성 검증법(Alice/Mayo test)⁴⁾에 근거하여 특허 적격성을 판단하였다. 지방법원은 i) '929 특허는 간세포가 다수의 동결·해동 과정을 거쳐도 생존한다는 성질 발견에 관한 것으로 자연법칙(law of nature)에 해당하며, ii) 이러한 자연법칙에 단순히 기존에 잘 알려진 동결 과정을 더한 것에 불과하여 충분한 발명적 개념(inventive concept)이 존재하지 않으므로, 특허법 제101조의 특허 적격성을 갖추지 못하여 '929 특허의 무효를 선언하였다.⁵⁾ Rapid社は 항소하였다.

Ⅲ. 연방항소법원의 판단

연방항소법원은 '929 특허는 i) Alice/Mayo test의 1단계에 따라 판단하면 단순히 자연법칙에 관한 것으로 볼 수 없으며, ii) 지방법원의 판단대로 자연법칙에 관한 것으로 보더라도 Alice/Mayo test의 2단계 검증 시 자연법칙에 충분한 발명적 개념이 부가된 것으로 볼 수 있다고 판단하였다. 따라서 특허 적격 흠결을 이유로 '929 특허가 무효인 것으로 판단한 지방법원의 판결을 파기 환송하였다.

Alice/Mayo test의 1단계, 즉 '929 특허가 자연법칙에 해당하여 특허 적격성이 부정되는 대상인지 여부에 대하여 연방항소법원은 자연법칙에 해당한다고 판단한 지방법원의 판단에 동의하지 않았다. 연방항소법원은 '929 특허의 청구항들이 단순히 복수의 동결·해동 과정을 거치더라도 생존하는 간세포의 성질에 관한 것이 아니라 간세포를 보존하기 위한 새롭고 유용한 실험용 기술에 해당하는 것이라고 하였다. 또한 연방항소법원은 '929 특허의 발명자들이 간세포의 생존 능력을 발견한 것은 맞지만 그 발견에서 멈추지 않았고 그 발견만으로 특허를 받은 것도 아니라고 판시하였다. 구체적으로 살펴보면, 연방항소법원은 '929 특허가 단순히 동결·해동 과정을 거친 간세포의 생존 능력을 관찰하거나 측정하기 위한 것이 아니라, 의도된 결과를 얻기 위한 방법 발명을 구체적으로 묘사하고자 대상 물질의 자연적 성질을 언급한 것에 해당한다고 판단하였다. 그리고 대상 물질의 자연적 성질을 묘사한 것만으로 발명이 자연법칙에 해당하는 것으로 볼 수 없다고 판시하였다.

2) Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347 (2014).

3) Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 132 S. Ct. 1289 (2012).

4) Step 1. 청구항이 특허 적격이 부정되는 사법적 예외(judicial exceptions)인 자연법칙(law of nature), 자연현상(natural phenomenon) 또는 추상적 아이디어(abstract idea)에 해당하는지 여부를 판단한다. 해당할 경우 Step 2를 판단하고, 해당하지 않을 경우 특허 적격이 인정된다.

Step 2. 특허 대상으로 변환시킬만한 상당한 무언가(significantly more)를 더 부가하고 있는지 여부를 판단하며, 이는 충분한 발명적 개념(inventive concept)을 포함하고 있는지 여부로 판단한다. 상당한 무언가를 더 부가하고 있다고 판단될 경우 특허 적격이 인정되고, 그렇지 않으면 특허 적격이 부정된다.

5) CellzDirect社は 특허법 제112조에 따른 명세서 기재불비도 주장하였으나, 지방법원에서 '929 특허가 특허 적격성을 흠결하여 특허법 제101조에 따라 무효로 판단됨에 따라 명세서 기재불비 여부는 별도로 판단되지 않았다.

연방항소법원은 지방법원의 판단대로 '929 특허가 간세포의 자연적 성질에 관한 것으로 자연법칙에 해당하여 Alice/Mayo test의 2단계를 판단하더라도, '929 특허에는 특허 적격성이 인정될 정도로 충분한 발명적 개념(inventive concept)이 부가되어 있다고 하여 지방법원의 판단을 배척하였다. Mayo 판결에 따르면, 자연법칙 등에 관한 청구항이 과학계에서 주지의, 일상적인, 관습적인 활동(well-understood, routine, conventional activity)에 관한 것이면 그 청구항은 발명적 개념을 갖추지 못한 것으로 본다.⁶⁾ 연방항소법원은 Alice 판결을 인용하면서 위와 같은 Mayo 판결의 지침이 청구항에 기재된 방법의 각 단계에 개별적으로 적용되는 것을 의미하지 않는다고 하였다. 연방항소법원은 Alice 판결에서 연방대법원이 청구항에 발명적 개념이 부가되었는지 여부를 판단할 때 청구항을 전체로(as a whole) 보아야 하고, 구성요소의 정렬된 조합(ordered combination)도 고려해야 한다고 판시하였음을 언급하였다. 이러한 기준 하에서 연방항소법원은 '929 특허의 간세포를 동결하는 단계, 해동하는 단계, 분리하는 단계 각각은 모두 주지의 방법임을 인정하였다. 그러나 이를 반복적으로 수행하여 살아있는 간세포를 보존하는 각 단계의 조합은 간세포가 동결·해동 과정에서 대부분 손상된다는 기존의 지배적인 지식(prevaling wisdom)에 반하는 것으로 주지하지도 않고 일상적이고 관습적인 활동에 해당하지도 않는다고 판시하였다. 따라서 연방항소법원은 발명자들이 일부 간세포가 반복적인 동결·해동을 거친 후에도 생존할 수 있음을 발견한 후, 그 발견에 통상적이지 않은 방법을 적용하여 새롭고 유용한 결과(new and useful end)를 산출해내는 대상에 관한 '929 특허에는 충분한 발명적 개념이 부가되어 있는 것으로 판단하였다. 따라서 연방항소법원은 '929 특허의 특허 적격성을 인정하였으며, 특허 적격 흠결을 이유로 '929 특허가 무효라고 판단한 지방법원의 판결을 파기 환송하였다.

IV. 시사점

1980년 연방대법원의 Diamond v. Chakrabarty 판결⁷⁾을 통해 미국에서 생명공학 관련 발명의 특허 적격성이 최초로 인정되었다. “태양 아래 인간이 만든 어떤 것도 특허 대상이 될 수 있다.”라는 유명한 판시를 남기며 시대적 흐름에 맞추어 특허 대상 적격의 범위를 넓게 확장시킨 것으로 평가받는 Chakrabarty 판결에서 연방대법원은 석유를 분해할 수 있도록 유전자 조작된 박테리아의 특허 적격성을 인정하였다. 그 이후 2012년 의료방법발명에 관한 Mayo 판결에서 연방대법원은 자연법칙에 주지의, 일상적인, 관습적인 활동만을 부가한 것만으로는 특허 적격이 인정되지 않는다고 판시하며 연방항소법원의 판결을 파기하고 티오퓨린(thiopurine)계 약물을 이용한 자가면역질환(autoimmune disease) 치료에 관한 Prometheus 社 특허발명의 무효를 선언하였다.⁸⁾ Mayo 판결 이후 1년만인 2013년, 연방대법원은 AMP v. Myriad 판

6) Mayo, 132 S. Ct. 1289, 1298 (2012).

7) Diamond v. Chakrabarty, 100 S. Ct. 2204 (1980).

결⁹⁾에서 유전자에 대한 특허 적격성 관련 판결을 내림으로써 다시 한 번 연방항소법원의 판결을 뒤집었다. 이 사건에서 연방항소법원은 Myriad 社의 BRCA 1, 2 유전자에 대한 특허 적격을 인정하였으나 연방대법원은 분리된 DNA 자체는 단순한 자연의 산물에 관한 것으로 특허 적격이 인정될 수 없다고 판시하였다. 다만 연방대법원은 Myriad 社의 특허 중 실험실에서 합성된 cDNA(complementary DNA)에 관한 발명은 자연 발생적인 것이 아닌 새로운 것에 해당한다고 판단하여 이에 대한 특허 적격은 인정하였다. 이는 자연의 산물에 해당하는 DNA의 염기 서열을 해독하여 단순히 분리한 것만으로는 발명적 개념을 인정할 수 없다는 취지로 해석된다.

위와 같은 연방대법원의 지침에 따르면 본 사안의 경우 동결·해동 과정을 거쳐도 생존성이 보장되는 일부 간세포의 성질 자체는 당연히 자연의 산물에 해당하여 자연법칙 자체에 불과하다. 그러나 이러한 자연발생적 산물에 죽은 세포와 살아있는 세포를 분리하는 단계, 살아있는 세포를 해동시키는 단계, 이후의 재사용을 위해 살아있는 세포를 냉동시키는 단계를 부가함으로써 특허 적격을 인정받았다. 비록 각 단계는 개별적으로 본다면 관련 분야에서 주지의 방법에 해당하나, 종래에는 간세포가 동결·해동을 다수 거치면 대부분 생존성이 보장되지 않는다는 지배적인 믿음 아래 통상의 기술자 수준에서 위와 같은 단계를 조합하여 간세포를 보존하는 방법을 구상하지 못했을 것으로 생각된다. 따라서 연방항소법원은 위 세 단계의 조합을 전체로 보아 관련 분야에서 주지의, 일상적인, 관습적인 방법이 아닌 것으로 판단하여 자연법칙을 특허 대상으로 변환시킬만한 “발명적 개념”이 부가된 사실을 인정하였을 것이다.

한편, 우리나라의 경우 특허법 제2조 제1호에 따르면, 발명은 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것”이라고 정의하고 있다. 이에 따라 자연법칙 그 자체는 특허법상 발명에 해당하지 않는다는 점은 자명하다. 또한 발명의 정의에 의하면 천연물, 자연현상 등의 발견 자체만으로는 발명에 해당하지 않는다는 점 역시 분명하게 알 수 있으며, 특허청의 특허·실용신안 심사기준도 이를 반영하고 있다¹⁰⁾. 그러나 심사기준에 따르면, 천연물에서 어떤 물질을 인위적으로 분리하는 방법을 개발한 경우 그 방법은 발명에 해당되며, 분리된 화학물질 또는 미생물 등도 발명에 해당한다. 또한 심사기준은 새로운 속성의 발견과 그에 연결되는 새로운 용도의 제시 행위가 통상의 기술자로서는 자명하지 않은 발명적 노력을 가한 경우라면 발명으로 인정될 수 있다고 규정하고 있다.¹¹⁾ 이 때의 자명하지 않은 발명적 노력을 가했는지 여부는 충분한 발명적 개념이 부가되어 있는지 여부를 판단하는 미국 판례의 태도와 유사한 것으로 볼 수 있다. 다만, 발명의 성립성에 관한 특허법 제2조 제1호는 제62조에서 규정된 거절이유에 포함되지 않아 실무적으로는 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니라는 이유로 거절이유를 통지한다.¹²⁾

8) Mayo, 132 S. Ct. 1289, 1294 (2012).

9) Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107 (2013).

10) 특허청, 특허·실용신안 심사기준(2016), 3102-3103.

11) 특허청, 특허·실용신안 심사기준(2016), 3103.

12) 특허청, 특허·실용신안 심사기준(2016), 3107.

3차원 애니메이션화 소프트웨어 발명의 특허 대상 적격(Patent Eligibility)을 인정한 연방항소법원의 McRO 판결

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 민 태 홍 변리사*

I. 사건의 쟁점

본 사건의 쟁점은 컴퓨터 연산을 활용하여 자동적으로 3차원 애니메이션 영상을 제작하는 방법발명이 추상적 아이디어(abstract idea)에 해당하여 특허 대상 적격(patent eligibility)을 갖추지 못하였는지 여부이다.¹⁾

II. 사건의 배경

U.S. Patent No. 6,307,576(이하 '576 특허) 및 No. 6,611,278(이하 '278 특허)의 특허권자인 McRO, Inc.(이하 McRO)가 2012년부터 2013년까지 캘리포니아 중앙지방법원 및 델라웨어 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다. 피고는 Bandai Namco Games America, Naughty Dog, Inc. 등(이하 Bandai 등) 다수의 게임 개발업체이다. 계쟁 특허는 캐릭터의 립싱크(lip synchronization)와 표정을 자동적으로 애니메이션화 하는 방법에 관한 것이다. '278 특허는 '579 특허의 계속 출원으로 명세서에 기재된 내용은 동일하다. 델라웨어 지방법원에 제기된 소의 일부는 2014년 캘리포니아 중앙지방법원으로 이송되었고, 캘리포니아 중앙지방법원(이하 지방법원)은 관련 사건들을 병합하였다.

'576 특허의 청구항 1항²⁾에는 본 발명의 애니메이션화 방법을 수행하기 위한 여러 변수 값 간의 관계를 자동적으로 지정하는 규칙이 “a first set of rules”라는 포괄적인 명칭으로 기재되어 있다. 이에 대해 지방법원은 해당 규칙이 구체적으로 특정지을 수 없이 지나치게 광범위하다고 판단하였다. 따라서 청구발명은 추상적 아이디어에

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) McRo, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc. et al., No. 15-1080 (Fed. Cir. Sep. 13, 2016)

2) Claim 1. A method for automatically animating lip synchronization and facial expression of three-dimensional characters comprising:

obtaining a first set of rules that define output morph weight set stream as a function of phoneme sequence and time of said phoneme sequence; obtaining a timed data file of phonemes having a plurality of sub-sequences; generating an intermediate stream of output morph weight sets and a plurality of transition parameters between two adjacent morph weight sets by evaluating said plurality of sub-sequences against said first set of rules; generating a final stream of output morph weight sets at a desired frame rate from said intermediate stream of output morph weight sets and said plurality of transition parameters; and applying said final stream of output morph weight sets to a sequence of animated characters to produce lip synchronization and facial expression control of said animated characters.

해당하는 것으로 결론지었다. 또한 계쟁 특허가 일정한 규칙을 기반으로 하는 립싱크 기술분야를 선점할 우려가 있다고 하면서 계쟁 특허의 특허 대상 적격 부정하여 무효로 판결하였다. 이에 McRO는 항소하였다.

McRO는 계쟁 특허에 따른 산물로 “녹음된 오디오를 발화하는 3차원 캐릭터 영상”과 같은 물질적인(tangible) 것을 제작할 수 있다고 하며 계쟁 특허가 단순히 추상적 아이디어에 해당하지 않는다고 하였다. 뿐만 아니라 Diehr 판결³⁾을 인용하면서 청구발명이 추상적 아이디어에 해당한다 하더라도, 특허 대상 적격이 인정될 만큼 관련 기술분야를 개선시키는 것에 해당한다고 주장하였다.

Bandai 등은 Flook⁴⁾ 판결의 법리에 따라 청구발명의 특허 대상 적격 흠결을 논하였다. Bandai 등은 청구발명이 단순히 기존에 존재하던 방법을 컴퓨터를 이용하여 빠르게 계산하는 것에 불과하다는 이유로 특허 대상 적격을 부정하였다. 또한 '576 특허의 청구항 1항에 따르면 립싱크를 구현하기 위해 특정 규칙에 의해 정해진 변수 값의 흐름만이 산출될 뿐이며, McRO가 주장한 영상과 같은 물질적인 것은 산출되지 않는다고 반박하였다. 이에 더하여 지방법원의 판시 사항대로 청구항 1항 내의 “a first set of rules”라는 구성요소의 불명확성을 주장하였다.

III. 연방항소법원의 판단

연방항소법원은 우선 '576 특허 청구항 1항의 여러 변수 값 간의 관계를 자동적으로 지정하는 규칙이 구체적으로 특정지어지지 않았다는 지방법원의 판단을 지적하였다. 청구항 내에서 위 규칙은 “a morph weight set stream”이라는 특정 변수를 음소의 배열(phoneme sequence) 및 상기 배열과 관련된 시간(times associated with said phoneme sequence)의 함수로 정의하는 역할을 한다고 명확히 특정되어 있는 것으로 판단했다.

또한 연방항소법원은 Bandai 등의 주장을 부정하며 청구발명이 기존의 방법에 비해 기술적으로 개선되었다고 인정하였다. 위 규칙에 따라 애니메이션화를 진행할 경우 엄밀한 수학적 계산 없이 사람의 주관에 의해 일련의 절차가 진행되던 종래의 기술에 비해 신속할 뿐만 아니라 미세한 조정도 가능하기 때문이다. 따라서 본 사건은 청구발명이 단순히 기존의 방법을 컴퓨터 기반으로 자동화시킨 것에 불과했던 Flook, Bilski⁵⁾ 및 Alice⁶⁾ 판결과는 다르다고 하였다. 그리고 물질적인 것이 산출되는지 여부는 특허 적격 여부 판단의 필수 요소는 아니라고 판시하였다.

결론적으로 청구된 방법발명에 기재된 구성요소는 모두 명확히 한정되어 있어 일정한 규칙을 기반으로 하는 모든 립싱크 기술분야를 선점할 우려가 없으며, 컴퓨터를 이용하여 3차원 애니메이션화 기술을 개선한 점이 인정되므로 '576 특허의 청구발명

3) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)

4) Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978)

5) Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)

6) Alice Corp. v. CLS Bank Int'l, 134 S. Ct. 2347 (2014)

은 추상적 아이디어에 해당하지 않는다고 판시하였다. 그러므로 특허 대상 적격 판단 기준 관련하여, Alice 판결에 따른 두 번째 단계⁷⁾는 판단할 필요 없이 청구발명은 특허 대상 적격이 부정되지 않아 무효로 볼 수 없다고 판결하였다.

IV. 시사점

미국 특허법 제101조⁸⁾는 특허 가능한 대상을 방법(process), 기계(machine), 제품(manufacture) 및 조성물(composition)으로 열거하고 있다. 또한 판례에 의해 일관적으로 특허 대상 적격이 부정되는 사법적 예외(judicial exceptions)를 두고 있다. 각각 자연법칙(laws of nature), 자연현상(natural phenomena) 그리고 추상적 아이디어(abstract ideas)이다.

특허 대상 적격이 문제가 되는 발명은 여러 종류가 있지만, 특히 그 중에서도 IT 산업의 발전과 함께 소프트웨어 발명의 특허 대상 적격에 대하여 1900년대 후반부터 지금까지도 많은 논쟁이 있다. 1972년 Benson⁹⁾ 판결에서 연방대법원은 컴퓨터를 활용하여 특정 알고리즘을 실행시키는 청구항은 추상적 아이디어에 불과하여 특허 대상 적격을 부정하였다. 그러면서 이와 같은 추상적 아이디어에 특허를 허여하면 그 알고리즘을 활용하는 기술분야 자체를 선점하는 결과를 가져올 것이라고 판시하였다. 또한 Bandai 등이 인용했던 1978년 Flook 판결에서 연방대법원은 종래의 방법에 수학적 알고리즘을 적용한 것만으로는 특허 대상 적격을 인정할 수 없다고 판시하였다. 한편 McRO가 인용한 1981년 Diehr 판결에서 연방대법원은 소프트웨어 발명의 특허 대상 적격을 인정하는 요지의 판결을 내렸다. 수학적 공식을 활용하여 특정 값을 계산하는 단계와 계산 값을 활용하여 장치를 제어하는 단계로 구성된 방법발명에 대하여 연방대법원은 수학적 알고리즘 뿐만 아니라 이후의 단계도 포함하고 있으므로 방법발명의 특허 대상 적격을 인정하였다.

이후 소프트웨어 발명의 특허 대상 적격에 대해 다양한 판례가 있었다. 그 중 현재 가장 주요한 판단 기준이 되는 판례는 2014년 연방대법원의 Alice 판결이다. 본 판결에서 연방대법원은 의료방법발명의 특허 대상 적격 판단 기준에 대한 Mayo¹⁰⁾ 판결의 2단계 검증법을 소프트웨어 발명에 적용하였다. 특허 대상 적격 판단의 첫 번째 단계에서는 청구발명이 비특허 대상(patent-ineligible concept)인 자연법칙(laws of nature), 자연현상(natural phenomena) 혹은 추상적 아이디어(abstract ideas)에

7) 첫 번째 단계 : 청구발명이 비특허 대상(patent-ineligible concept)인 자연법칙(laws of nature),

자연현상(natural phenomena) 혹은 추상적 아이디어(abstract ideas)에 해당하는지 여부 판단

두 번째 단계 : 청구발명이 추상적 아이디어에 해당한다면, 특허 대상 적격을 인정할만한 발명적 개념(inventive concept)이 추가되어 있는지 여부 판단

8) 35 U.S.C. §101 “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

9) Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972)

10) Mayo v. Prometheus, 132 S. Ct. 1289 (2012)

해당하는지 여부를 판단한다. 두 번째 단계에서는 청구발명이 추상적 아이디어에 해당할 경우, 추상적 아이디어를 특허 대상 적격이 인정될 정도로 변형(transform)시킬 만큼 충분한 발명적 개념(inventive concept)이 부가되어 있는지 여부를 판단한다. 두 번째 단계 판단 시 청구발명의 구성요소가 추상적 아이디어와 비교하여 ‘보다 상당한(significantly more)’ 점이 인정되는가를 확인한다. Alice 판결은 소프트웨어 발명의 특허 대상 적격 논의 시 주요한 판단 기준을 제시했다는 점에서 큰 의의가 있다. 그러나 한편으로는 청구발명이 추상적 아이디어에 해당하는지 여부 등 각 단계별 검증 방법에 대한 가이드라인을 구체적으로 제시하지 못하고 있는 상태였다.

이에 비추어 볼 때, 본 사건은 Alice 판결에 따른 2단계 검증법 중 첫 번째 단계에 대한 명확한 판단 기준을 제시하였다는 의의가 있다. 첫 번째 단계 판단 시, 우선적으로 ‘청구항 해석(Claim Construction)’ 과정이 중요하게 될 것이다. 연방항소법원이 지방법원과 판단을 달리했던 가장 큰 이유는 청구항의 구성요소 중 “a first set of rules”에 대한 해석의 차이였다. 연방항소법원은 지방법원이 청구항 해석 과정에서 청구항을 지나치게 단순화(oversimplify)함으로써 그 이후의 판단에 오류를 범했다고 지적하였다.

청구항 해석을 거친 후에는 청구항을 전체적으로 봤을 때 각 구성요소가 명확히 특정되었는지 여부가 주요 쟁점이 될 것으로 예상된다. 구성요소가 명확히 특정되어 있지 않고 광범위하게 기재되어 있다면, 특허권으로 인해 누구나 공유하여야 할 것들을 포함하여 다른 기술분야까지 선점(preempt)할 우려가 있게 된다. 이는 곧 청구발명이 추상적 아이디어에 해당하는 것으로 결론지어질 가능성을 높이는 결과를 가져올 것이다.

각 구성요소가 모두 명확히 특정되어 있다면, 컴퓨터와 결합됨으로써 기술적으로 개선된 점이 있는지 여부가 논쟁될 것이다. 본 사건에서 연방항소법원은 컴퓨터 기반의 연산으로 사람의 주관에 의한 애니메이션에 비해 세밀함과 정확성이 향상된 것도 3차원 애니메이션화 기술분야의 개선으로 인정했다. 따라서 기술적으로 개선되었다고 해서 반드시 전자적인 또는 기계적인 개선과 같이 컴퓨터의 연산 성능이 향상될 필요는 없고, 관련 분야에서 요구되는 성능을 종래의 방법보다 개선하는 것으로 족할 것이다.

NPE의 원고적격이 부정되어 현대자동차가 승소한 사안

Diamond Coating Technologies, LLC v. Hyundai Motor America et al. (2016)

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 김 양 실 미국변호사¹⁾

I. 사안의 개요

일본 전자회사인 Sanyo Electric Co, Ltd.(이하, Sanyo사)는 발명자들²⁾로부터 양수 받은 경질 탄소 피막에 가해지는 압력을 감소시키고 접착력을 높일 수 있는 방법에 관한 특허 U.S. Patent No. 6,354,008와 U.S. Patent No. 6,066,399(이하, 계쟁 특허들)을 등록받았고, 2007년 10월 18일 IPValue Management, Inc.(이하, IPValue사)와 특허상업화 계약(Patent Commercialization Agreement)을 체결하였다. 해당 계약은 IPValue사가 Sanyo사의 특허에 대한 마케팅과 협상을 전속적으로 담당하도록 하는 내용을 담고 있었다. IPValue사는 적극적인 마케팅을 위하여 소송가능성이 있는 잠재적 특허침해자들의 “target list”를 작성하였고, 해당 리스트에는 본 소송의 피고들도 포함되었다. 하지만, 적합한 특허 매수자를 찾지 못한 IPValue사는 Sanyo사와 계약을 통하여 Diamond Coating Technologies, LLC(이하, DCT사)를 설립하였고, Sanyo사는 계쟁 특허들을 DCT사에 양도하는 계약을 체결하였다.

이후 2013년 9월, DCT사는 Hyundai Motor America, Hyundai Motor Company, Kia Motors America, Inc., Kia Motors Company, Nissan North America, Inc., Nissan Motor Co. Ltd.(이하 피항소인들)을 상대로 캘리포니아 중앙지방법원에 특허침해의 소를 제기하였고, 중앙지방법원은 DCT사에게 원고적격이 없다며 소를 기각하였다. 이에 불복한 DCT사가 항소하였고, 미연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit)은 비제조 특허전문기업(Non-Practicing Entity, 이하 NPE)인 DCT사가 양도인으로부터 계쟁특허에 관한 모든 실질적 권한을 양도받은 바 없다며 DCT사의 당사자적격(standing)을 부정하였다.

II. 사건의 쟁점

1. 주요 권한의 양도 여부

특허법 제 281조는 “특허권자는 특허침해에 대하여 민사소송에 의한 구제를 받을 수 있다.”고 규정³⁾하고 있다. 또한 제 100조(d)에서는 ‘특허권자’란 특허 등록받은 자

1) 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

2) 발명자들은 Sanyo사의 직원들인 Hitoshi Hirano, Yoichi Domoto, Keiichi Kuramoto임.

3) 35 U.S.C. §281 “A patentee shall have remedy by civil action for infringement of his

뿐만 아니라 그 특허권을 승계한 자를 포함한다고 규정⁴⁾한다. 2011년도에 Sanyo사와 DCT사는 특허 양도계약(Patent Assignment and Transfer Agreement, 이하 PATA) 및 부수계약(Ancillary Agreement)을 체결하였고, 해당 계약을 통하여 Sanyo사는 DCT사에게 각종 권한을 이전하기로 합의하였다. 특허권을 이전받은 양수인에게 특허권의 주요 권한들이 모두 이전되었는지, 혹은 양도인에게 주요 권한들이 잔존하는지 여부가 쟁점이 된다.

2. Nunc pro tunc assignment⁵⁾의 효력발생 여부

2015년 4월 1일 내려진 지방법원의 판결 이후 DCT사와 Sanyo사는 구제계약(Nunc pro tunc assignment)을 체결하여 당사자들의 본래 의도를 명확히 하고, 계쟁 특허에 대한 모든 권한을 DCT사에게 이전하고자 하였다. 이러한 계약의 효력이 특허권자의 지위를 소급하여 DCT사가 특허권을 취득하는 데에 발생할 수 있는지 여부가 쟁점이 되고 있다.

III. 연방항소법원의 판결

1. 주요 권한의 양도 여부

지방법원은 DCT사가 계쟁 특허들에 관한 주요 권한 모두를 양도 받았는지, 혹은 Sanyo사가 그 권한들을 계속해서 보유하고 있는지 여부에 관하여 Sanyo사가 DCT사에게 모든 주요 권한을 이전시키지 않은 것으로 보았다. 이에 대한 근거로 i) DCT사가 Sanyo사의 동의 없이 제 3자에게 PATA를 양도 할 수 없고, ii) 특허침해 소송으로부터 발생하는 이익 등 미래의 수익이 Sanyo사에게 돌아가며, iii) 계쟁특허를 사용하는 제품의 생산, 사용 및 판매에 관한 라이선스를 Sanyo사가 가지고 있으며, iv) PATA상 양 당사자의 최선의 이익을 위하여 특허권을 행사한다고 하였기 때문에 특허권을 행사할 때 Sanyo사의 상당한 개입이 발생된다고 판단하였다.⁶⁾ DCT사는 지방법원의 판단에 대하여 DCT사는 Sanyo사로부터 모든 권한을 이전받았다고 주장하며, PATA상의 그 어떠한 내용도 DCT사의 당사자 적격을 부정하고 있지 않으며, DCT사 단독으로 계쟁특허를 팔거나 양도할 수 있다고 하였다. 또한, Sanyo사의 경제적 이익이 발생한다 하더라도 DCT사의 특허권자로서의 지위에는 무관하다고 주장하며 항소하였다.

patent.”

4) 35 U.S.C. §100(d) “‘patentee’ includes not only the patentee to whom the patent was issued but also the successors in title to the patentee.”

5) “nunc pro tunc”계약이란 기존 계약의 소급효를 발생시키기 위한 계약을 의미한다.

6) Diamond Coating Technologies, LLC v. Hyundai Motors America, No. 13-cv-01480-MRP(C.D. Cal. April 1, 2015) at 8-9.

특허권은 양도계약 또는 라이선스 계약을 통하여 이전할 수 있다. “양도는 특허권자의 모든 권한을 양수인에게 이전시키고, 라이선스는 특허권자에게 여전히 권한을 남겨 놓는다.”⁷⁾ 특허 양도계약이 효력을 발생하기 위해서는 i) 모든 독점적 특허권, ii) 특허권에서 발생하는 분리되지 않는 이익들⁸⁾, iii) 미국 내 지리적 지역에서 발생하는 모든 독점적 권한이 이전되어야 하며 이 세 가지 중 하나라도 이전되지 않으면 단순한 라이선스 계약으로 본다.⁹⁾ 본 사안의 경우 DCT사는 i) 모든 독점적 권한을 가진 “특허권자”의 지위는 주장하였으나, ii) 특허권에서 발생하는 분리되지 않은 이익들과 iii) 미국 내 지역에서 발생하는 모든 독점적 권한은 주장하지 않았다.¹⁰⁾ “독점적 권한 전체(the entire exclusive patent right)”에는 특허로부터 발생하는 모든 주요 권한들이 포함되어 있어야하기 때문에 연방항소법원은 “타이틀”의 이전만으로는 모든 독점적 권한의 “양도”로 볼 수 없다고 판시하며, 어떠한 계약이 양도계약인지 라이선스계약인지 파악하기 위해서는 그 대가의 내용을 확인해야 한다고 설명하였다.¹¹⁾

연방항소법원은 모든 권한의 이전여부와 관련하여 두 가지 특징을 설명하며 DCT사의 주장을 기각하였다. 먼저, DCT사에게 이전된 권한이 제한적인지 여부를 살펴보았다. 판례는 라이선서(licensor)에게 경쟁특허를 적용한 제품을 개발하고 홍보할 수 있는 권한이 남겨져 있는 경우 라이선시 licensee의 경쟁특허에 관한 주요 권한 취득을 부정한 바 있다.¹²⁾ PATA Section 2.4(a)는 특허 발명을 생산, 사용, 판촉, 라이선스, 판매, 수출입, 개발 및 처분할 수 있는 권리를 Sanyo사에 부여하고 있고, 이러한 권리와 라이선스는 전 세계적이고, royalty-free이며 비독점적이라고 명시하고 있다.¹³⁾ 더군다나 PATA Section 5.1.1은 DCT사에게 경쟁 특허를 실시할 수도 없게 하고 있을 뿐만 아니라 다른 어떤 사업이나 활동을 할 수 없도록 하고 있다.¹⁴⁾ 이러한 PATA 내용을 검토한 연방항소법원은 DCT사에게 경쟁특허의 주요 권한이 있다고 볼 수 없다고 판시하였다. 두 번째는 Sanyo사에 남겨진 권한을 주요 권한으로 볼 수 있는

7) “An assignment of patent rights operates to transfer title to the patent, while a license leaves title in the patent owner” *Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc.*, 95 F.3d 1109, 1116 (Fed. Cir. 1996)

8) 발명자가 여러인 특허의 경우에 공동 소유는 하나의 권리로 분리될 수 없는 전체적 권한을 의미함. *Bio-Engineering Project v. Amgen, Inc.*, 475 F.3d 1256, 1263 (Fed. Cir. 2007)

9) “To create an assignment, a contract must transfer: (1) the entire exclusive patent right, (2) an undivided interest[2] in the patent rights, or (3) the entire exclusive right within any geographical region of the United States.” “An agreement that does not transfer one of these three interests is merely a license.” *Id.* at 1117

10) *Diamond Coating Technologies, LLC v. Hyundai Motor America*, Nos. 15-1844 at 5

11) *Diamond Coating Technologies, LLC v. Hyundai Motor America*, Nos. 15-1844 at 5

12) *Fieldturf, Inc. v. Southwest Recreational Industries, Inc.*, 357 F.3d 1266, 1269 (Fed. Cir. 2004)

13) PATA Section 2.4(a)에서는 Sanyo사에게 “a world-wide, royaltyfree, non-exclusive, non-sublicensable, non-transferable. . . right and license . . . to practice the methods and to make, have made, use, distribute, lease, sell, offer for sale, import, export, develop and otherwise dispose of and exploit any” 권한을 부여하고 있다.

14) PATA Section 5.1.1는 경쟁특허에 관하여 “prosecution, maintenance, licensing, litigation, enforcement and exploitation” 할 수 있는 권한을 제한하였고, DCT사에 대하여 “shall engage in no [other] business or activity.”라고 제한하였다.

지 여부이다. 이와 관련하여 판례는 “라이선서가 실시권이나 소송활동을 할 수 있는 권한을 보유하고 있다는 것은 특허가 온전히 효과적으로 라이선시에게 이전되었다고 볼 수 없다”라고 하였다.¹⁵⁾ DCT사의 계쟁특허 사용 및 소송에 관하여 Sanyo사가 얼마나 개입하고 있는지를 PATA에서 정한 바, (1) DCT사의 소송활동과 특허권 행사는 Sanyo사의 이익을 위해서 한다고 정하고 있으며¹⁶⁾, (2) DCT사의 라이선스 권한을 제한하고 있으며¹⁷⁾, (3) DCT사가 특정 기업을 상대로 소 제기하는 것을 제한하고 있다.¹⁸⁾ 두 번째 이슈에 관하여 연방항소법원은 Sanyo사에게 계쟁특허의 주요 권한이 잔존한다고 볼 수 있다고 판시하였다.

앞서 살펴본 바와 같이 항소법원은 PATA를 검토한 결과 DCT사에게 계쟁특허와 관련된 모든 주요 권한이 이전되었다고 볼 수 없다고 보았고, 그 결과 DCT사는 특허법 제 281조 상의 특허권자가 아니라고 판시하였다.

2. Nunc pro tunc assignment¹⁹⁾의 효력발생 여부

판례는 특허 양도에 관한 계약을 소급시키는 것으로는 특허권자의 지위를 소급시킬 수 없다(nunc pro tunc assignments are not sufficient to confer retroactive patent status)고 판시하고 있다.²⁰⁾ 항소법원은 선례를 본 사안에 적용시키지 않으려면 선례가 전원합의체 혹은 대법원에 의하여 번복되어야 하는데, Alps South 사건은 파기된 바 없으므로 항소인의 주장을 기각하였다.

IV. 판례의 시사점

특허권에는 여러 법적인 권리가 포함되어 있다. 특허를 사용하여 제품을 생산, 판매, 홍보 등을 할 수 있는 권리와 특허를 양도하거나 라이선스를 체결할 수 있는 권리가 이에 해당된다. 특허권자는 이러한 권리를 스스로 행사할 수도 있고, 권리 중

15) Azure Networks, LLC v. CSR PLC, 771 F.3d 1336, 1343 (Fed. Cir. 2014), vacated on other grounds, 135 S. Ct. 1846 (2015).

16) PATA Section 5.1.4에서는 DCT사에 대하여 “in its reasonable sole discretion,” “shall pursue the licensing, litigation, enforcement and other exploitation of the [patents-in-suit] to generate revenue for so long as [Diamond] determines in good faith, taking into consideration the best interests of [Diamond] and [Sanyo], that it is commercially reasonably to do so.”라고 정하고 있다.

17) PATA Section 5.2.2에서는 DCT사가 “shall not license the patents-in-suit jointly with patents owned by another party absent Sanyo’s prior written consent.”라고 정하고 있다.

18) 지방법원은 PATA에서 정한 바에 따르면, “a list of companies which [Diamond] reserves the right not to assert the [patents-in-suit] against.” Sanyo “acknowledges and agrees” that [Diamond]’s decision not to seek enforcement against these companies “shall not form a basis for alleging that [Diamond] breached any obligation under the PATA.” Furthermore, [Diamond] may not add companies to [the list] “in bad faith or in a manner that would reasonably be viewed as circumvention of the business objectives” of the [PATA].

19) “nunc pro tunc”계약이란 기존 계약의 소급효를 발생시키기 위한 계약을 의미한다.

20) Alps South, LLC v. Ohio Willow Wood Co. 787 F.3d 1379, 1384 (Fed. Cir. 2015).

일부 또는 모두를 타인에게 이전시켜 활용하게끔 할 수도 있다. 그러나 특허를 실시할 때에 이전받은 특허로부터 모든 주요 권리들이 함께 이전되었는지 여부는 본 사안에서 보았듯이 매우 중요하다. 특히나 특허침해소송을 제기할 수 있는 권리는 오직 특허권자에게 부여되기 때문에 특허권자가 아닌 자가 소를 제기할 경우 원고 적격이 부정된다. 본 사안의 원고인 DCT사는 Sanyo사로부터 이전 받은 특허들을 가지고 자동차 제조사들을 상대로 특허침해의 소를 제기하였다. DCT사는 Patent Assignment and Transfer Agreement를 통하여 특허권을 이전 받았다고 주장하였으나, 연방항소법원은 경쟁특허의 주요 권한들이 양도인인 Sanyo사에 잔존하고, DCT사의 소송 및 특허 실시활동을 실질적으로 Sanyo사가 통제한다고 보았다. 그렇기 때문에 DCT사에 경쟁특허에 관한 모든 권리가 이전되었다고 볼 수 없으며, 소송을 제기할 수 있는 권리가 부재하다고 판시하였다.

본 사안은 특허권 양도계약을 하는 경우 특히 그 내용을 작성하는데 있어 주의를 기울여야 한다는 점을 상기시키고 있다는데 의의가 있다. 항소법원은 DCT사와 Sanyo사가 체결한 PATA를 검토한 결과 단순히 특허권의 타이틀이 바뀌었다는 사실만으로는 특허권이 온전히 이전되었다고 보지 않았다. 그렇기 때문에 DCT사만을 원고로 하는 특허침해의 소에서 항소법원은 DCT사를 특허법 제 281조 상의 “특허권자”로 볼 수 없어 소를 제기할 수 없다고 판시하였다. 즉, 특허양도계약서의 내용을 살펴본 후 실제 특허권에 귀속하는 모든 권리가 이전되어 소를 제기할 수 있는 특허권자인지를 파악한 것이다. 따라서 특허 양도계약을 체결할 때에는 특허권에서 비롯되는 주요 권리들의 이전여부를 주의 깊게 확인하여야 할 것이다.

연방항소법원 전원합의체, 특허권자에게 제품을 공급하는 행위는 특허법 제102조(b) 판매제한(on sale bar)에 해당하지 않음을 선언

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 민 태 홍 변리사*

I. 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 제조시설이 별도로 없는 특허권자가 향후 판매를 위해 특허출원 일로부터 1년 이전, 즉 한계일(critical date) 이전에 제3의 제조업체로부터 특허발명에 따른 물품을 제공받는 경우, 특허법 제102조(b)의 판매제한(on sale bar)이 적용되어 특허가 무효로 되는지 여부이다.¹⁾²⁾

II. 사건의 배경

The Medicines Company 社(이하 MedCo 社라 한다.)는 혈액의 항응고제인 비발리루딘(bivalirudin)을 이용한 Angiomax라는 의약품을 개발하여 판매하는 회사이다. 비발리루딘 원료의약품(active pharmaceutical ingredient, API)은 별도의 가공을 하지 않으면 지나치게 산성을 띠어 인체에 적합하지 않다. 따라서 MedCo 社는 일련의 배합 공정(compounding process)을 거쳐 염기성의 비발리루딘 용액을 만들고 동결건조 과정을 거쳐 Angiomax를 개발하였다.

한편 MedCo 社는 별도의 제조 시설을 갖추고 있지는 않아서 1997년 Ben Venue 社와 계약을 체결하여 Angiomax를 제조해왔다. 그러나 기존의 공정을 거치면 비발리루딘 이외의 Asp⁹-bivalirudin(이하 Asp⁹라 한다.)와 같은 불순물이 일부 형성되어 비발리루딘의 효능이 저하되는 문제가 종종 발생하였다. 2005년 6월, Ben Venue 社가 제조한 배치(batch, 제조단위)에서 Asp⁹ 수치가 3.6% 검출되었는데 이는 FDA(Food and Drug Administration)의 허용기준인 1.5%를 초과한 것이었다. 이에 MedCo

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) The Medicines Company v. Hospira, Inc., Nos. 14-1469, 14-1504 (Fed. Cir. July 11, 2016) (en banc).

2) 본 사건의 계쟁특허는 AIA(America Invents Act) 시행 이전 출원된 것으로, 개정 이전의 pre-AIA 조항에 따라 판단된다. 특허법 제102조(b)는 출원일로부터 1년 이전에 국내·외 특허등록 되었거나, 간행물에 기재되었거나, 국내에서 공용 또는 판매된(on sale) 경우 특허를 받을 수 없다는 규정이다. 판례에 따르면 특허법 제102조(b)의 판매에는 판매를 위한 청약도 포함된다. 본 사안에서는 특허법 제102조(b)에 따라 특허를 받을 수 없는 사유 중 판매되었는지 여부가 쟁점이 되었으며, 이에 따른 특허등록 제한을 “판매제한(on sale bar)”이라 한다. 특허법 제102조(b)의 판단 시점이 되는 출원일로부터 1년 전을 실무상 “한계일(critical date)”이라 한다. (35 U.S.C. § 102(pre-AIA) “A person shall be entitled to a patent unless - (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.”)

o社は生産を 중단하고 전량 폐기한 뒤 이후 6개월 간 공정의 문제점을 조사하였다. 2006년 생산을 재개하였는데, 여전히 FDA 허용기준을 초과하였다. 이에 따라 MedCo社は 다시 Angiomax의 생산을 중단하고 문제를 조사하기 위해 전문가를 고용하였다. MedCo社は 조사를 거쳐 공정을 개선하였으며, 2006년 8월 Ben Venue社가 개선된 새로운 공정에 따라 Angiomax를 생산한 결과 Asp⁹ 수치가 0.6% 이하로 검출되었다. 새로운 공정을 각각 물건발명에 대한 청구항과 PBP(product-by-process) 청구항으로 하여 U.S. Patent Nos. 7,582,727(이하 '727 특허라 한다.)과 7,598,343(이하 '343 특허라 한다.)으로 등록받았다. 그리고 '727 특허와 '343 특허는 FDA의 오렌지북(orange book)에 Angiomax를 포함하는 특허로 등재되었다.

'727 특허와 '343 특허의 명세서 내용은 거의 동일하며, 2008년 7월 27일 출원되었다. 따라서 특허법 제102조(b)에 따른 한계일(critical date)은 2007년 7월 27일이다. 그런데 그 이전인 2006년 말에 MedCo社は Ben Venue社에 총 \$347,500을 지불하고 '727 특허와 '343 특허의 공정대로 비발리루딘의 3배치 생산을 의뢰하였다. 구체적으로 앞서 서술한 바와 같이 2006년 8월, Ben Venue社は 5,746정에 해당하는 1배치를 \$67,500에 생산하였다. 이어서 2006년 11월, 12월 Ben Venue社は 나머지 각각 약 28,000정에 해당하는 나머지 2배치를 \$140,000에 연달아 생산하였다. 3배치 모두 상업적으로 판매 가능한 형태였으며, 항응고제 시장에서 약 2천만 불의 가치에 해당하는 수량이었다. MedCo社와 Ben Venue社 간의 계약에 따르면, Ben Venue社가 생산한 각 배치는 판매 가능하도록 제품코드(Commercial Product Code)가 부여되고, 생산품을 전량 MedCo社에 양도하는 것으로 되어있었다.

Ben Venue社가 생산한 Angiomax는 MedCo社の 유통을 담당하는 Integrated Commercialization Solutions社(이하 ICS社라 한다.)가 FDA의 승인을 대기하며 격리 보관하게 된다. MedCo社와 ICS社は 2007년 2월 27일 유통계약을 체결하였는데, 유통계약에 따르면 ICS社は 미국 내에서 Angiomax의 독점적인 유통업체이며 의약품 격리 보관이 해제된 이후에는 소유권과 손실 부담(title and risk of loss)이 ICS社에게로 이전된다고 명시되어 있다. 그러나 출원 이전 Ben Venue社가 생산하여 격리 보관된 Angiomax 3배치를 ICS社가 판매하기 시작한 시점은 2007년 8월로 한계일인 2007년 7월 27일 이후였으며, 앞서 체결한 유통계약에 따라 ICS社は 주단위로 개별 주문서를 MedCo社와 체결하는 방식으로 판매하였다.

III. 사건의 경과

1. 사건의 발단

제3의 제약회사인 Hospira社は 비발리루딘의 복제약(generic)을 판매하기 위해 FDA에 ANDA(Abbreviated New Drug Application, 약식신약신청)를 제출하였다. Hospira社の ANDA 제출 시 '727 특허와 '343 특허가 유효하게 존속하고 있었다. 이

에 MedCo社は 2010년 8월 19일 델라웨어 지방법원에 Hospira社가 제출한 ANDA는 자사의 '727 특허와 '343 특허를 침해하는 것이라며 Hospira社에 특허침해소송을 제기하였다. 이에 Hospira社は 자사의 복제약이 '727 특허와 '343 특허의 일부 제한사항(limitation)에 속하지 않아 특허침해가 성립되지 않는다고 항변하였다. 또한 Hospira社は MedCo社와 Ben Venue社 간의 거래, MedCo社와 ICS社간의 거래는 각각 한계일 이전의 판매 또는 판매를 위한 청약(offer for sale)에 해당하여 '727 특허와 '343 특허가 특허법 제102조(b)에 따른 무효에 해당한다고 주장하였다.³⁾

2. 델라웨어 지방법원의 판단

델라웨어 지방법원은 복제약이 경쟁특허 청구항의 일부 제한사항에 속하지 않는다는 Hospira社の 주장을 받아들여 침해가 성립하지 않는다고 판결하였다. 그러나 지방법원은 Ben Venue社가 제조하여 특허권자인 MedCo社에 납품한 행위, MedCo社와 ICS社 간의 유통계약은 특허법 제102조(b)의 판매 또는 판매를 위한 청약에 해당하지 않아 '727 특허와 '343 특허가 무효에 해당하지는 않는다고 판결하였다. 특히 특허법 제102조(b) 해당 여부를 판단하면서, 지방법원은 1998년 연방대법원이 Pfaff v. Wells Electronics, Inc 판결⁴⁾에서 제시한 2단계 검증법을 적용하였다. Pfaff 판결에 따르면, 특허법 제102조(b)의 판매제한(on sale bar)에 해당하기 위해서는 i) 청구발명이 판매를 위한 청약의 대상이 되어야 하며, ii) 특허를 받을 수 있는 준비(ready for patenting)가 되어 있어야 한다.

지방법원의 심리 단계에서 Pfaff 판결의 ii) 단계, MedCo社가 한계일 이전에 특허를 받을 준비가 되어 있었는지 여부는 크게 쟁점이 되지 않았다. 2006년 8월 25일 인쇄된 표준제조기록서(Master Batch Record)와, 이에 따라 2006년 8월 31일 Ben Venue社가 생산한 배치 등 해당 발명이 한계일 이전 통상의 기술자가 실시 가능할 정도로 충분히 구체화되었다는 명확한 증거가 있었기 때문이다. 그러나 지방법원은 한계일 이전에 청구발명에 대해 판매 또는 판매를 위한 청약이 있었다고 볼 수 없다고 판시하며 Pfaff 판결의 i) 단계 성립을 부정하였다.

구체적으로 지방법원은 MedCo社와 Ben Venue社 간의 거래 관계에서 Ben Venue社가 제조한 제품에 대한 소유권은 계속 MedCo社에 있었으며, MedCo社가 Ben Venue社가 제조한 3배치를 통해 상업적 이익(commercial profit)을 얻으려는 것이 아닌 실험적 목적(experimental purpose)이었다는 점을 강조하였다.⁵⁾ 지방법원은 MedCo社와 ICS社 간의 계약에 대하여도 판매제한이 적용되는 청약에 해당하지 않

3) The Medicines Company, Nos. 14-1469, 14-1504 at 8-9. 이외에 Hospira社は 선행기술로부터 자명한 것으로 특허법 제103조에 따른 무효, 명세서 기재불비 및 불명확성에 의한 특허법 제112조에 따른 무효를 주장하였다. 그러나 델라웨어 지방법원은 Hospira社の 위 주장을 모두 기각하였다.

4) Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55 (1998).

5) 제한일 이전에 실험적 목적의 사용인 경우 판매제한의 예외로 인정되어 특허법 제102조(b)가 적용되지 않는다. TP Laboratories, Inc. v. Professional Positioners, Inc., 724 F.2d 965 (Fed. Cir. 1984)

는다고 판시하였다. 지방법원은 MedCo 社와 ICS 社 간의 유통계약은 단순히 ICS 社가 Angiomax의 독점적인 유통업체 지위에 있음을 명확히 한 것에 불과한 것으로 판단하였다. 따라서 지방법원은 계쟁특허가 특허법 제102조(b)에 의하여 무효라는 Hospira 社의 주장을 배척하였다. 이에 MedCo 社は 특허 비침해라는 지방법원의 판결에 대하여, 그리고 Hospira 社は 계쟁특허의 무효성을 부정한 지방법원의 판결에 대하여 각각 항소하였다.

3. 연방항소법원의 판단

항소심에서 Hospira 社は Ben Venue 社가 생산한 3배치의 소유권이 MedCo 社에게 있었다는 사실을 강조한 지방법원의 판결을 비판하면서, MedCo 社가 Ben Venue 社와 거래를 함으로써 미래의 판매수량을 미리 비축(stockpile)할 수 있었으므로 특허법 제102조(b)의 판매행위에 해당할만한 상업적 이익을 얻을 수 있었다고 주장하였다. 연방항소법원은 이와 같은 Hospira 社の 주장에 동의하여 계쟁특허가 특허법 제102조(b)에 따라 무효에 해당한다고 판단하였으며 양 당사자의 나머지 주장에 대하여는 별도로 판단하지 않고 지방법원의 판결을 배척하였다.⁶⁾

연방항소법원은 MedCo 社가 한계일 이전에 Ben Venue 社에게 특허제품 생산에 따른 대금을 지급하였으며, 이러한 거래행위는 특허법 제102조(b)에 해당하는 상업적 판매라고 판단하였다. 연방항소법원은 MedCo 社가 특허제품의 소유권을 타인에게 이전하지는 않았지만, 한계일 이전에 Ben Venue 社에게 대금을 지급하고 제조 서비스를 제공받아 결과적으로 특허제품을 제공받았으므로 발명을 상업적으로 이용(commercially exploit)한 것이 명백하게 인정된다고 하였다. 또한 연방항소법원은 특허법 제102조(b) 판단 시 발명자에게 제품을 제공한 공급자라 하더라도 해당 공급행위에 예외 없이 판매제한이 적용된다고 선언한 2001년 *Special Devices, Inc. v. OEA, Inc.* 판결⁷⁾을 인용하였다. 나아가 연방항소법원은 2010년 *Trading Technologies International, Inc. v. eSpeed, Inc.* 판결⁸⁾에서와 같이 MedCo 社와 Ben Venue 社 간의 거래가 비밀스럽고 개인적인 사용 목적의 유형(type of secret, personal use)에 해당하지 않는다고 판시하였다. 이에 더하여 연방항소법원은 Ben Venue 社가 실험적 목적으로 3배치를 생산하였기 때문에 특허법 제102조(b) 판매제한의 예외에 해당한다는 지방법원의 판단에도 동의하지 않았다. 연방항소법원은 Ben Venue 社の 생산 시점에 이미 발명이 실시 가능할 정도로 충분히 구체화되었다는 것은 MedCo 社가 목표치를 달성하기 위해 어떤 공정이 적합한지와 같은 실험을 할 수 없다는 점을

6) *The Medicines Company v. Hospira, Inc.*, 791 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2015).

7) *Special Devices, Inc. v. OEA, Inc.*, 270 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2001). 연방항소법원은 본 사안에서 특허제품의 판매자가 발명자든 다른 제3자든 상관없이 출원일로부터 1년 이전에 판매행위가 인정된다면 특허법 제102조(b)가 적용된다고 판시한 바 있다.

8) *Trading Technologies International, Inc. v. eSpeed, Inc.*, 595 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2010). 연방항소법원은 본 사안에서 특허제품을 비밀스럽고 개인적인 사용(secret, personal use)을 위해 제작을 의뢰한 행위는 특허법 제102조(b)에서 규정한 판매행위를 구성하지 않는다고 판시한 바 있다.

의미하는 것으로 해석하였다. 따라서 연방항소법원은 지방법원의 판결을 파기하고 '727 특허와 '343 특허의 무효를 선언하였다. 이에 MedCo社は 합의부 재심리(panel rehearing)와 전원합의체 재심리(rehearing en banc)를 신청하였고, 2015년 11월 13일 연방항소법원은 전원합의체 재심리를 받아들였다.

IV. 연방항소법원 전원합의체의 판단

연방항소법원 전원합의체는 i) 발명자에게 단순히 제조 서비스(manufacturing service)를 제공하기 위해 제3의 제조업체가 특허제품을 생산하여 발명자에게 제공한 행위는 발명의 상업적 판매(commercial sale)가 아니고, ii) 생산된 특허제품을 비축(stockpile)하는 행위 역시 특허법 제102조(b)에 따른 상업화(commercialization)에 해당하지 않으며, iii) 당사자 간 거래에 따른 상업적 이익(commercial benefit)이 있는지 여부는 특허법 제102조(b) 판매제한(on sale bar)을 적용하기에 충분하지 않고 실제 제품이 “상업적으로 제품화(commercially marketed)”되어야 특허법 제102조(b)의 “판매(on sale)”에 해당한다고 판시하며, MedCo社와 Ben Venue社간의 거래는 특허법 제102조(b)의 판매행위에 해당하지 않아 계쟁특허가 무효에 해당하지 않는다는 지방법원의 판결을 지지하고 기존 연방항소법원의 판결을 파기하고 합의부로 환송하였다.⁹⁾

우선 전원합의체는 특허법 제102조(b)의 문언에 따라 판매제한이 적용되기 위해서 “발명(invention)”이 “판매 중(on sale)”에 있어야 함을 강조하였다. 따라서 전원합의체는 계쟁특허의 “발명”을 명확히 특정하였다. '727 특허는 Angiomax 배치를 포함하는 물건발명에 해당하고, '343 특허도 마찬가지로 일련의 한정된 제법을 통해 제조된 최종 산물인 Angiomax 배치를 특허 대상으로 하고 있다. 비록 '343 특허는 PBP 청구항으로 구성되어 있어 청구항 내에 제법에 대한 한정사항이 부가되어 있으나, 전원합의체는 이와 같은 '343 특허의 청구항이 물건발명에 관한 것이라는 사실에 의문의 여지가 없다고 하였다.¹⁰⁾ 따라서 전원합의체는 PBP 청구항이라 하더라도 카테고리 상 물건발명에 해당하므로, 제법을 수행했는지 여부는 고려할 필요가 없고 실제로 물건발명의 판매행위가 있었는지 여부를 중점적으로 판단해야 한다고 하였다. 그리고 물건발명의 판매행위는 판매자가 물품을 구매자에게 이전하면서 구매자가 완전히 물품을 소유하게 된 경우를 의미한다고 판시하였다. 따라서 전원합의체는 본 사안에서 여러 사실관계를 종합하여 판단해 보면¹¹⁾, Ben Venue社가 MedCo社에 특허물품

9) The Medicines Company, Nos. 14-1469, 14-1504 at 19. 연방항소법원 합의부에서 Hospira社가 주장한 특허법 제103조(자명성), 특허법 제112조(명세서 기재불비, 불명확성)에 따라 계쟁특허가 무효인지 여부, MedCo社와 ICS社간의 유통계약이 특허법 제102조(b)가 적용되는 판매를 위한 청약에 해당하는지 여부, MedCo社가 주장한 특허침해 여부에 대해 판단하지 않았으므로, 연방항소법원 전원합의체도 위 사항에 대하여는 별도로 판시하지는 않았다.

10) The Medicines Company, Nos. 14-1469, 14-1504 at 20. 연방항소법원은 특허 유효·무효 판단에 있어서(validity purpose) PBP 청구항의 발명은 물건(product)라고 판시한 Amgen Inc. v. F. Hoffman-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1369 (Fed. Cir. 2009) 판결 등을 인용하였다.

을 판매한 것이 아니라, 제조 서비스를 제공한 것으로 볼 수 있다고 판시하였다. 따라서 계쟁특허의 물건발명이 판매된 것으로 볼 수 있다는 Hospira 社の 주장을 배척하였다.

전원합의체는 특히 판매제한 적용 여부 판단 시 소유권 이전 여부가 중요한 고려대상임을 강조하였다. 소유권이 이전되었는지 여부만으로 판매제한 적용을 결정할 수 없다는 점은 전원합의체도 인정하였으나, 소유권이 이전되지 않은 대부분의 경우는 특허권자에 의한 상업적 판매행위가 발생하지 않은 것으로 볼 수 있다고 판단하였다.¹²⁾ 이에 더하여 전원합의체는 U.C.C.(Uniform Commercial Code, 통일상법전) 제2-106조(1)¹³⁾에 “판매(sale)”는 “소유권이 판매자에서 구매자에게로 일정 가격에 이전되는 것”으로 정의되어 있다고 언급하며, U.C.C.가 비록 본 사안에 직접적인 효력이 있는 규정은 아니나 당사자 간 사용되는 일반적인 상거래 용어의 의미를 해석하는 것에 도움이 될 수 있다고 판시하였다. 나아가 본 사안을 보더라도, Ben Venue 社가 특허제품을 제조하기는 하였으나 특허권자인 MedCo 社가 제품의 소유권 자체를 Ben Venue 社에게 이전한 사실이 없으므로, 전원합의체는 Ben Venue 社가 제조된 제품 전량을 자체적으로 사용하거나 제3자에게 판매할 수 없었다는 점에 주목하였다. 전원합의체는 위와 같은 사실관계가 Ben Venue 社가 제품을 판매한 것이 아닌 제조 서비스를 판매하였다는 점을 뒷받침한다고 하였다.

전원합의체는 MedCo 社の 비촉행위에 대하여, 실제 판매나 판매를 위한 청약이 수반되지 않는 한 특허법 제102조(b)의 상업적 판매에 해당하지 않으며 단순히 미래의 판매를 위한 준비 활동에 해당한다고 판시하였다. 또한 전원합의체는 상업적 이익 자체가 판매제한 적용 요건에는 해당하지 않는다고 하였다. 전원합의체는 특허법 제102조(b) 규정의 목적 중 하나가, 특허 존속기간보다 지나치게 긴 기간 발명자가 상업적 이익을 취하는 것을 방지하는 것이라는 점에 있음은 동의하였다.¹⁴⁾ 그러나 전원합의체는 본 규정이 실질적으로 발명의 상업적 판매 없이 잠재적인 미래의 판매를 위해 준비하는 행위까지 제한하려는 것은 아니라고 명확히 선을 그었으며, 다수의 선례¹⁵⁾

11) The Medicines Company, Nos. 14-1469, 14-1504 at 21-22. 판단의 근거가 되는 사실관계로 전원합의체는 i) 청구서(invoice)에 “비발리루딘 로트 제조 비용(charge to manufacture Bivalirudin lot)”에 관한 것이라고 언급되어 있는 점, ii) Ben Venue 社가 MedCo 社の 지시(instruction) 하에서 MedCo 社가 제공한 원료의약품(API)을 사용한 점, iii) MedCo 社가 지급한 대금은 Ben Venue 社가 생산한 배치의 총 시장 가치인 2천만 불의 약 1% 수준인 \$347,500인 점을 제시하였다.

12) The Medicines Company, Nos. 14-1469, 14-1504 at 22-23. 전원합의체는 소유권이 이전되지 않았더라도 특허권자가 발명을 상업적으로 이용할 수 있는 예외적인 경우는 제3자에게 발명품을 사용할 권한만 부여하고, 사용료를 받는 경우가 있을 수 있다고 인정하였다. 그러나 본 사안은 위와 같은 예외적인 경우에 해당하지 않는다고 하였다.

13) U.C.C. § 2-106(1). “In this Article unless the context otherwise requires “contract” and “agreement” are limited to those relating to the present or future sale of goods. “Contract for sale” includes both a present sale of goods and a contract to sell goods at a future time. A “sale” consists in the passing of title from the seller to the buyer for a price (Section 2-401). A “present sale” means a sale which is accomplished by the making of the contract.”

14) The Medicines Company, Nos. 14-1469, 14-1504 at 26. 연방항소법원은 연방대법원의 Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55, 67 (1998) 판결을 인용하였다.

15) In re Kollar, 286 F.3d 1326, 1334 (Fed. Cir. 2002); Intel Corp. v. Int’l Trade Comm’n, 946

가 이를 뒷받침한다고 강조하였다. 나아가 전원합의체는 발명자가 제조업체와의 계약에 근거하여 생산품을 제공받아 비축하는 것은 발명자가 자체 설비를 활용하여(in-house) 제조한 후 비축하는 경우와 크게 다르지 않으며, 이러한 행위 자체는 단순히 판매를 준비하는 행위로 볼 수 있어 판매제한 규정이 적용되는 대상이 아니라고 하며 위의 주장을 강화하였다.¹⁶⁾

전원합의체는 결론적으로 본 사안과 같은 거래 관계에도 판매제한을 적용하는 것은 i) 같은 상업화 이전 준비(pre-commercial preparation) 행위를 다르게 취급하는 것으로 임의적인(arbitrary) 적용이고, ii) 사내 제조 능력을 갖춘 회사가 자체적으로 제조하여 비축하는 행위는 막지 못한다는 점에서 실질적으로 비축 억제에 있어서도 비효율적이며(ineffective), iii) 판매제한 규정의 목적에 어긋나는 것으로 불필요한(unnecessary) 결과를 초래할 것이라고 결론지었다.¹⁷⁾

한편 Hospira社は 제품을 발명자에게 제공한 공급자라 하더라도 예외 없이 출원일로부터 1년 이전에 발명자와 공급자 간 특허제품의 거래 행위가 인정되면 판매제한이 적용된다고 판시했던 연방항소법원의 이전 판례를 인용한 바 있으며, 연방항소법원 합의부도 이에 근거하여 본 사안을 판단하였다. 해당 판례는 각각 *Brasseler, U. S.A. I, L.P. v. Stryker Sales Corp.*, 182 F.3d 888, 891 (Fed. Cir. 1999), *Special Devices, Inc. v. OEA, Inc.*, 270 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2001), *Hamilton Beach Brands, Inc. v. Sunbeam Products*, 726 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2013)이다. 전원합의체는 위 사건들이 본 사안과는 사실 관계와 당사자들의 주장이 다르고, 엄밀한 의미에서 발명자에게 제품을 공급하는 공급자의 모든 거래 행위에 판매제한이 적용된다고 판시한 것도 아니라고 해석하였다.¹⁸⁾ 따라서 위 사건들에서 다루어지지 않은 주장과 사실 관계를 포함한 후 정확히 재해석하면 본 사안의 판시와 모순되지 않으나, 의심의 여지가 없도록 하기 위하여 전원합의체는 상기 판례를 모두 폐기하였다. 그러나 전원합의체는 위 판례를 폐기하는 것이 전면적인 공급자의 예외를 인정하는 것으로 받아들여져서는 안 된다고 경계하였다.¹⁹⁾

전원합의체는 본 사안의 MedCo社와 Ben Venue社의 거래 행위가 판매제한이

F.2d 821, 830 (Fed. Cir. 1991) 등.

16) *The Medicines Company*, Nos. 14-1469, 14-1504 at 27-28. 연방항소법원은 Leah C. Fletcher, *Equal Treatment Under Patent Law: A Proposed Exception To The On-Sale Bar*, 13 TEX. INTELL. PROP. L.J. 2009, 235-36 (2005)와, Christopher G. Darrow, *Recent Developments: Recent Developments in Patent Law*, 10 TEX. INTELL. PROP. L.J. 379, 388 (2002)를 인용하였다. 또한 연방항소법원은 만약 의회가 출원 전 일정 기간 이상의 비축행위나 상업적 이익을 방지하고자 하였다면, 해당 행위가 특허법 제102조(b)에 “public use or on sale” 이후에 추가적으로 열거되도록 입법하였을 것이라고 하며 주장을 뒷받침하였다.

17) *The Medicines Company*, Nos. 14-1469, 14-1504 at 29.

18) *The Medicines Company*, Nos. 14-1469, 14-1504 at 30-31.

19) *The Medicines Company*, Nos. 14-1469, 14-1504 at 31. 전원합의체는 발명자에게 제품을 공급한 공급자라 하더라도, i) 공급자에게 제품에 대한 소유권이 인정될 경우, ii) 공급자가 제품 판매의 전면적 권한을 부여받거나, iii) 공급자가 제품의 제조 공정을 제3자에게 공개했거나, iv) 발명자-공급자 간 거래 금액이 제품의 총 시장가치에 이를 경우, 판매제한에 해당할 수 있다고 예시를 들었다. 그러면서 전원합의체는 판매제한 적용 여부 판단에 있어서, 거래 관계의 당사자가 중요한 것이 아니라 거래의 상업적 특성(commercial character)이 중요하다고 판시하였다.

적용되는 상업적 판매에 해당하지 않으므로, 상업적 판매의 예외에 해당하는 실험적 목적의 사용인지 여부에 대한 양 당사자의 주장에 대해 별도로 판단하지 않았다. 또한 Pfaff 판결에 따른 두 번째 단계, 한계일 이전 특허를 받을 준비가 되어 있는지 여부에 대하여도 전원합의체는 별도로 판단하지 않고 기존 연방항소법원의 판결을 파기하고 연방항소법원 합의부에서 다시 판단하도록 사건을 환송하였다.

V. 시사점

미국 특허법 제102조는 신규성(novelty)에 대해 규정하고 있는 조항이다. 우선 본 사안에서 기준이 되었던 pre-AIA의 조항에 따라 살펴보면, 특허법 제102조(a)는 가장 기초적인 신규성 상실 사유에 대하여 규정하고 있는 것으로 발명 이전 국내에서 타인에 의하여 공지되었거나 사용되고 있는 경우, 국내·외에서 특허등록이나 간행물 기재가 존재하는 경우 특허를 받을 수 없다고 규정한다. 특허법 제102조(b)는 출원일로부터 1년 이전 발명이 국내·외에서 특허등록이나 간행물 기재가 존재하는 경우, 국내에서 공용(in public use) 또는 판매(on sale)된 경우 특허를 받을 수 없다고 규정한다.²⁰⁾ 이는 특허성 판단 시 공지기술의 예외에 관하여 정하고 있는 우리나라 특허법 제30조와 유사한 목적의 조항에 해당한다. 출원 전 1년의 유예기간(grace period)을 허용하는 것은 i) 조기에 특허출원을 하도록 유도하여 공중에 발명의 공개를 촉진하고, ii) 발명자가 출원 전 장기간 상업적 이용을 통해 이익을 향유하여 실질적으로 존속기간이 연장되는 것을 방지하고, iii) 공중이 자유기술로 정당하게 믿은 내용이 특허되는 것을 방지하며, iv) 발명자에게 발명의 잠재적 가치를 확인할 수 있는 합리적인 시간을 부여하기 위함이다.²¹⁾

판매제한 적용 기준을 제시한 1998년 연방대법원의 Pfaff 판결이 있기 전까지 연방항소법원은 확립화된 기준을 제시하지 않고 전반적인 사실과 정황을 모두 고려하고(totality of circumstances) 특허법 제102조(b)의 취지에 비추어 판단하여 판매제한 적용 여부를 결정하였다.²²⁾ 그러면서 한편으로는 연방항소법원도 일정 요건을 제시하기도 하였다. 예를 들어 연방항소법원은 판매가 이루어지기 전에 “확정적인 판매를 위한 청약(definite offer for sale)”으로도 판매제한이 적용될 수 있다고 판시하였으며, 이러한 청약은 반드시 계약법 원칙(contract law principles)에 따라 공식적인 청약 수준에 이르는 상업적 활동이 요구되는 것은 아니라고 밝힌 바 있다.²³⁾

20) 35 U.S.C. § 102(pre-AIA). “A person shall be entitled to a patent unless—(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or . . .”

21) The Medicines Company, Nos. 14-1469, 14-1504 at 17; Ferag AG v. Quipp Inc., 45 F.3d 1562, 1566 (Fed. Cir. 1995); Envirotech Corp. v. Westech Eng'g Inc., 904 F.2d 1571, 1574 (Fed. Cir. 1990) 등.

22) Envirotech Corp., 904 F.2d 1571, 1574 (Fed. Cir. 1990).

1998년 연방대법원은 Pfaff 판결에서 명확한 기준 없이 모든 사실과 정황을 고려하는 연방항소법원의 이른바 “totality of the circumstances” 기준은 불필요하게 모호하다고(unnecessarily vague) 비판하면서 판매제한 판단의 두 갈래 검증법(two-pronged test)을 제시하였다.²⁴⁾ Pfaff 판결의 검증법에 따르면, 판매제한은 한계일 이전에 청구발명이 i) 판매를 위한 상업적 청약의 대상이 되고, ii) 특허를 받을 수 있는 준비가 되어 있어야 적용된다.²⁵⁾ Pfaff 판결은 특히 ii) 단계 판단에 중점을 두었는데, 연방대법원은 최소한 (1) 발명이 충분히 구체화되었다는 증거(proof of a reduction to practice) 또는 (2) 통상의 지식을 가진 자가 발명을 실시할 수 있을 정도로 충분히 특정된 도면이나 발명의 설명(drawings or other descriptions sufficiently specific to enable a person of ordinary skill to practice the invention)을 통해 ii) 단계 요건이 충족될 수 있다고 판시하였다.²⁶⁾ Pfaff 판결은 어떤 행위가 특허를 무효화할 수 있는 판매를 위한 상업적 청약에 해당하는지, 즉 i) 단계에 대하여는 자세히 다루지 않았지만, 실험적 성격의 거래 행위는 상업적 마케팅과는 구별된다고 하며 i) 단계의 예외는 명확히 제시하였다.²⁷⁾

연방항소법원 전원합의체는 본 판결에서, 연방대법원의 Pfaff 판결 이후 그 동안 연방항소법원은 다양한 제반 사실과 정황, 규정의 목적 간 균형 등을 고려하지 않은 채 Pfaff 판결의 2단계 검증법을 적용해왔다고 언급하였다.²⁸⁾ 그러나 본 판결에서 Pfaff 판결의 2단계 검증법 중 1단계의 판매 또는 판매를 위한 청약의 유무에 대하여 판단하면서 이전의 다소 획일적으로 적용하던 “공급자의 예외”가 없다는 Brasseler 판결²⁹⁾ 등을 폐기하였고, 판매제한 적용 여부를 거래 당사자가 누구인지에 대한 것만으로 결정하는 것은 바람직하지 않으며 거래 자체의 상업적 특성에 중점을 두고 결정해야 한다고 판시하였다.³⁰⁾ 이러한 연방항소법원의 태도는 특허법 제102조(b)의 판매제한 판단의 전반적인 틀은 Pfaff 판결의 2단계를 따르되 각 단계에서는 획일화된 기준에 의거하여 판단하지 않고 제반 사실과 정황증거 등을 전반적으로 고려하여 Pfaff 판결 이전과 유사하게 판단해야 한다는 의견을 표출한 것으로 생각된다.

한편 2011년 미국은 지난 60년 동안 최대 규모의 특허법 개정이라 평가받는 “Leahy-Smith America Invents Act(AIA)”을 제정하였는데, 가장 주요한 개정 중 하나는 선발명주의(First to Invent)를 폐기하고 선출원주의(First to File)를 채택한 것이다. 이에 따라 “유효출원일(effective filing date)”³¹⁾ 개념이 도입되어 기존의 발명일

23) *Lacks Indus. v. McKechnie Vehicle Components USA, Inc.*, 322 F.3d 1335, 1347 (Fed. Cir. 2003) (citing *RCA Corp. v. Data Gen. Corp.*, 887 F.2d 1056, 1062 (Fed. Cir. 1989)).

24) Pfaff, 525 U.S. 55, 66 (1998).

25) Pfaff, 525 U.S. 55, 67-68 (1998).

26) Pfaff, 525 U.S. 55, 67-68 (1998).

27) Pfaff, 525 U.S. 55, 67 (1998).

28) *The Medicines Company*, Nos. 14-1469, 14-1504 at 18.

29) *Brasseler, U.S.A. I, L.P. v. Stryker Sales Corp.*, 182 F.3d 888 (Fed. Cir. 1999).

30) *The Medicines Company*, Nos. 14-1469, 14-1504 at 31. “The focus must be on the commercial character of the transaction, not solely on the identity of the participants.”

31) “유효출원일”은 i) 실제 출원일 또는 우선권 주장에 따른 출원이나 선출원의 이익을 받을 수 있는 출원에 있어서 최선 출원일이며(35 U.S.C. § 100(i)(1)), ii) 재등록 출원·특허 청구발명의 유효출원

또는 출원일을 대체하게 되었으며, 신규성에 관한 특허법 제102조도 이에 맞추어 개정되었다.³²⁾ pre-AIA 제102조(a)에 따른 신규성 판단 시점은 발명일이 아닌 유효출원일로 되었으며(AIA 제102조(a)(1)³³⁾), 본 사안에서 논의되었던 pre-AIA 제102조(b)도 한계일이 “출원일로부터 1년 전”에서 “유효출원일로부터 1년 전”으로 개정되었다.³⁴⁾ 또한 한계일 이전 공지의 지역적 기준이 pre-AIA에서는 특허등록이나 간행물 기재는 국·내외인 것에 비해 공용 또는 판매는 국내로 한정되어 있었다. 그런데 AIA에서는 위와 같은 지역적 한정을 조항에서 제거하여 공지사유 별로 구분되지 않고 모두 국제주의를 취하였다. 뿐만 아니라 AIA에서는 공지행위의 주체에 대한 요건을 추가하였다. 기존 pre-AIA에서는 발명자에 의하든 타인에 의하든 관계없이 출원일로부터 1년 이내에 공지가 이루어졌으면 특허법 제102조(b)의 적용이 되지 않았다. 그러나 AIA에서는 공지가 유효출원일로부터 1년 이내에 “발명자나 공동발명자 또는 그들로부터 직·간접적으로 대상발명에 대한 내용을 지득한 타인”에 의해 이루어진 것만 선행기술로 보지 않는다(AIA 제102조(b)(1)(A)). 다만 이에 대한 예외로 제3자의 공지 이전에 발명자, 공동발명자, 그들로부터 직·간접적으로 대상발명에 대한 내용을 지득한 타인에 의한 공지가 이루어진 경우 그 제3자의 공지는 선행기술로 보지 않는다(AIA 제102조(b)(1)(B)). AIA는 선행기술의 예외로 인정하는 범위를 다소 좁혀 특허법 제102조의 특허요건을 어느 정도 엄격히 한 것으로 생각된다.

일은 그 발명에 대한 청구항이 재등록을 구하는 특허에 포함되어 있었던 것으로 간주하고 판단한다.(35 U.S.C. § 100(i)(2)).

32) AIA 제102조는 2013년 3월 16일 이후의 유효출원일을 갖는 청구항에 적용된다.

33) 35 U.S.C. § 102(a). “A person shall be entitled to a patent unless—

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or ...”

34) 35 U.S.C. § 102(b). “A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—

(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.”

“수단(means)”이 기재되어 있지 않더라도 기능식 청구항에 해당할 수 있다는 연방항소법원의 판결

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 민 태 홍 변리사*

I. 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 청구항 내에서 “symbol generator”라는 구성요소가 i) “수단(means)”으로 기재되어 있지 않더라도 청구항이 특허법 제112조 6단이 적용되는 기능식 청구항(means plus function claim)에 해당하는지 여부와, ii) 특허법 제112조 2단의 명확성 요건을 충족하는지 여부에 관한 것이다.¹⁾²⁾

II. 사건의 배경

소프트웨어 개발사인 Advanced Ground Information Systems, Inc.(이하 AGIS)는 네트워크 상 사용자들의 위치 정보를 모바일 장치 화면에 표시하는 방법, 장치 및 시스템에 대한 U.S. Patent Nos. 7,031,728(이하 '728 특허), 7,672,681(이하 '681 특허)의 특허권자이다. 보다 상세하게, '728 특허는 휴대폰, PDA와 같은 모바일 장치의 화면에 네트워크상의 다른 사용자의 위치 정보(위도, 경도, 고도 등)를 표시하고, 지도상에서 그 사용자의 위치를 삼각형, 사각형 등의 기호(symbol)를 이용하여 나타내는 기술에 관한 것이다. '681 특허는 '728 특허의 일부계속출원(continuation-in-part)으로, 지정된 관리자가 소프트웨어 내의 기호나 메뉴 등을 추가·변경하는 것이 부가되었다.

한편 스마트폰 어플리케이션 개발사인 Life360, Inc.(이하 Life360)은 가족 간 서로의 위치를 볼 수 있고 대화를 할 수 있으며 집, 학교, 직장 등 특정 장소에 도착하면 알림을 보내는 기능이 포함된 어플리케이션을 개발하였다. 이에 AGIS는 Life360이 자신의 '728 특허와 '681 특허를 침해했다며 플로리다 남부지방법원에 소를 제기하였다. 플로리다 남부지방법원은 '728 특허와 '681 특허의 청구항들은 “symbol generator”라는 용어로 인해 특허법 제112조 6단이 적용되는 기능식 청구항에 해당하며, 명세서를 통해 그 구조를 명확히 할 수 없다고 판단하여 불명확한 청구항으로 보았다. 따라서 특허법 제112조 2단의 조건을 충족하지 못하므로 '728 특허와 '681 특허가 무효라고 판결하였다. 이에 AGIS는 항소하였다.

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) Advanced Ground Information Systems, Inc. v. Life360, Inc., No. 15-1732 (Fed. Cir. July 28, 2016).

2) 이 사건 계쟁특허는 AIA(America Invents Act) 시행일인 2012년 9월 16일 이전에 출원된 것으로, 개정 전 특허법(pre-AIA)의 조항에 따라 판단되었다. (35 U.S.C. § 112(pre-AIA), ¶2, ¶6은 현행 35 U.S.C. § 112(b), (f)와 각각 대응됨)

III. 연방항소법원의 판단

연방항소법원은 비록 청구항의 각 구성요소가 특정 기능을 수행하는 “수단”으로 기재되어 있지는 않더라도 구조적으로 충분하게 특정되지 않은 “symbol generator”라는 용어로 인해 계쟁특허의 청구항은 특허법 제112조 6단이 적용되는 기능식 청구항에 해당하는 것으로 판단하였다. 또한 명세서에 기재된 내용을 기반으로 볼 때 “symbol generator”의 기능을 수행하는 구체적인 구조를 파악할 수 없다고 판단하여 청구항이 특허법 제112조 2단의 명확성 요건을 갖추지 못한 것으로 보았다. 따라서 연방항소법원은 플로리다 남부지방법원의 판결을 지지하며 AGIS의 항소를 기각하였다.

연방항소법원은 계쟁특허의 청구항이 기능식 청구항에 해당하는지 여부에 대하여, 2015년 *Williamson v. Citrix Online, LLC* 전원합의체 판결³⁾을 인용하였다. *Williamson* 판결에서 연방항소법원은 청구항에 “means”라는 용어가 사용되지 않으면 특허법 제116조 6단이 적용되는 기능식 청구항에 해당하지 않는 것으로 추정(presumption)되지만, 청구항에 명확한 구조가 기재되어 있지 않은 채 기능에 대하여만 명시되어 있다는 점이 증명된다면 그 추정이 복멸될 수 있다고 판시한 바 있다.⁴⁾ 그러면서 그 판단 기준은 해당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 청구항의 용어를 구조에 대한 명칭으로 명확히 이해하는지 여부라고 하였다.⁵⁾ 이를 바탕으로 연방항소법원은 “symbol generator”가 일반적으로 통용되는 용어가 아니며, 그 배경 상 단순히 “symbol”을 생성하는 기능이 수행되는 개념으로 볼 수밖에 없다고 판단하였다. 또한 통상의 지식을 가진 자가 그 명칭을 통해 구조를 충분하게 파악할 수 없다고 판단하였다. 따라서 연방항소법원은 “symbol generator” 구성요소를 포함하는 계쟁특허의 청구항이 특허법 제112조 6단이 적용되는 기능식 청구항에 해당한다고 판단한 플로리다 남부지방법원의 판결을 지지하였다.

연방항소법원은 기능식 청구항이 특허법 제112조 2단에 따른 명확성 요건을 충족하기 위해서는 청구항에 포함된 기능적 표현에 상응하는 구조가 명세서에 충분히 개시되어 있어야 하며, 특히 개시된 구조가 알고리즘을 수행하기 위한 컴퓨터나 연산 장치에 관한 것이라면 그 특정 알고리즘도 명세서에 명확히 기재되어야 한다는 *Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech.* 판결을 인용하였다.⁶⁾ 그러

3) *Williamson v. Citrix Online, LLC*, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015) (en banc). 연방항소법원은 본 전원합의체 판결을 통해 청구항에 수단을 의미하는 용어인 “means”가 사용되지 않을 경우 특허법 제112조 6단이 적용되는 기능식 청구항에 해당하지 않는다는 강한 추정(strong presumption)이 있다고 한 기존의 판결을 모두 파기하였다.

4) *Williamson*, 792 F.3d 1339, 1349. “When a claim term lacks the word means, the presumption can be overcome and § 112, para. 6 will apply if the challenger demonstrates that the claim term fails to recite sufficiently definite structure or else recites function without reciting sufficient structure for performing that function.”

5) *Williamson*, 792 F.3d 1339, 1349. “The standard is whether the words of the claim are understood by persons of ordinary skill in the art to have a sufficiently definite meaning as the name for structure.”

면서 연방항소법원은 계쟁특허의 명세서에 “symbol generator”를 설명하는 알고리즘이 명확히 개시되어 있지 않다고 판단하였다.⁷⁾ 결론적으로 연방항소법원은 명세서에 “symbol generator” 기능에 상응하는 구조가 충분하게 개시되어 있지 않아 특허법 제112조 2단의 명확성 요건을 충족하지 못하여 계쟁특허가 무효라고 판결한 플로리다 남부지방법원의 판결에 동의하고 항소를 기각하였다.

IV. 시사점

미국 특허법 제112조(f)(2011년 AIA(America Invents Act) 개정 전 제112조 6단)는 청구항의 구성요소를 구조적으로 한정되지 않고 기능적 표현으로 기재하는 것을 허용하는 조항으로, 다음과 같이 명시되어 있다. “조합(combination) 청구항의 구성요소는 구조(structure), 재료(material) 또는 작용(acts)의 언급 없이 특정 기능을 수행하는 수단(means) 또는 단계(step)로 표현될 수 있으며, 이러한 청구항은 그와 상응되게 명세서에 기재된 구조, 재료 또는 작용 및 그 균등물을 나타내는 것으로 해석하여야 한다.”⁸⁾ 본 조항을 통해 청구항의 다양한 기재 형식을 인정하면서도 권리범위 측면에서는 제한적으로 해석될 수 있도록 하고 있다. 한편 Williamson 판결이 있기 전까지는 청구항의 구성요소에 수단을 의미하는 “means”라는 용어가 포함되지 않으면, 그 청구항은 특허법 제112조(f)의 적용을 받지 않는다는 강한 추정력(strong presumption)을 인정하는 것이 기존 연방항소법원의 입장⁹⁾이었다. 이러한 입장에 따라 실질적으로는 명확한 구조적 한정 없이 순수한 기능적 요소로만 되어있음에도 “means”나 “step”과 같이 기능적으로 기재되어 있지 않아 특허법 제112조(f)의 적용을 받지 않는 것으로 추정되어 권리범위가 실제 발명에 비해 불합리하게 넓게 인정되는 부작용이 발생하기도 하였다.

이에 연방항소법원은 2015년 전원합의체(en banc)로 Williamson 판결을 함으로써 기능식 청구항 판단에 대한 강한 추정력을 기존의 인정하던 입장을 폐기하고 추정의 복명 기준을 완화하였다. 연방항소법원은 Williamson 판결에서 기존의 높은 추정 복

6) Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech., 521 F.3d 1328, 1331-32 (Fed. Cir. 2008). “In a means-plus-function claim ‘in which the disclosed structure is a computer or a microprocessor programmed to carry out an algorithm, a corresponding structure must be a specific algorithm disclosed in the specification, rather than merely ‘an algorithm executed by a computer.’”

7) Advanced Ground Information Systems, No. 15-1732, at 13. 비록 ‘728 특허의 명세서에 지도 데이터베이스, 기준이 되는 특정 위도와 경도의 고정위치 데이터베이스 및 지속적으로 갱신되는 GPS 위치 데이터베이스를 통해 기호(symbol)가 생성된다고 개시되어 있지만, 연방항소법원은 단지 기호가 생성되는 ‘도구(medium)’를 언급한 것이라고 판단하였다.

8) 35 U.S.C. § 112(f). An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

9) Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc., 382 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2004); Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Americas Corp., 649 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2011) 등.

명 기준은 정당하지 않으며 기능적 표현과 발명의 범위 간 적절한 균형을 의도한 특허법 제112조(f)의 입법취지에도 부합하지 않는다고 판시하였다.¹⁰⁾ 또한 특허법 제112조(f)가 적용되는 기능식 청구항에 해당하는지 여부는 통상의 지식을 가진 자가 청구항의 용어를 구조에 대한 명칭으로 명확히 이해하는지를 기준으로 판단하여야 한다고 판시하였다.

본 판결은 위와 같은 기준에 따라 비록 청구항에 “means”라는 표현은 명시되어 있지 않지만 통상의 지식을 가진 자가 실질적으로 청구항의 구성요소 중 “symbol generator”의 구조를 명확히 파악할 수 없으므로 기능식 청구항에 해당하는 것으로 판단하였다. 본 판결에 따르면, 향후 출원 시 해당 기술분야에서 통용되는 용어가 아닌 “symbol generator”와 같이 자체적으로 만들어낸 용어(naming elements)를 사용할 경우, 청구항에 구조를 명확히 특정하지 않으면 특허법 제112조(f)가 적용될 수 있고 이에 따라 명세서에 기재된 실시예 등에 권리범위가 제한될 것이다. 또한 명세서에 해당 구성요소에 대하여 실시예 등을 충분하게 기재하지 않은 경우 불명확한 청구항으로 거절·무효될 가능성이 높으므로 출원인은 용어 사용에 주의하여 할 것이다.

한편 우리나라의 경우에도 특허법 제42조 제6항에서 “청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다.”라고 규정하여 기능적 표현을 허용하고 있다. 다만 우리 법과 판례에는 기능식 청구항의 성립 요건에 대하여 구체적으로 실시하고 있지는 않다. 기능식 청구항의 명확성 요건¹¹⁾에 대하여는 대법원 판례에 따르면, 청구항이 기능적 표현을 포함하는 경우 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 발명의 설명이나 도면 등을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 사항을 명확히 파악할 수 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다고 판시하고 있다.¹²⁾ 또한 권리범위 해석에 있어서도 기능적 표현의 경우 명세서 본문과 도면의 기재를 참고하여 제한 해석하여야 한다는 것이 우리 대법원 판례의 기본적인 입장이 다.¹³⁾ 이는 기능적 표현으로 인해 실제 발명보다 권리범위가 지나치게 확장되는 것을 경계할 필요가 있다는 점에서 당연한 것으로 볼 수 있다.

10) Williamson, 792 F.3d 1339, 1349 (en banc).

11) 특허법 제42조 제4항 제2호.

12) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결.

13) 대법원 2001. 6. 29. 선고 98후2252 판결. 청구범위의 기재에 의하더라도 연결부의 구성은 '구동장치를 공유하기 위한 연결부'로 한정되어 있으나 '연결부'의 기재는 여전히 기능적 표현이므로, 고안의 상세한 설명과 도면의 기재를 참고하여 실질적으로 그 의미 내용을 확정하여 보면, 그 상세한 설명 및 도면에 명백히 기재되어 있는 바와 같이 연결쇠(14)(18)와 연결클립(15)으로 되는 플랜지타입이나 스크류타입, 볼트조임타입 등의 제작과 조작이 쉬운 연결요소로 구성된 사실을 알 수 있다.

색채에 대한 트레이드 드레스를 인정한 연방순회항소법원의 판결

Forney Industries, Inc. v. Daco of Missouri, Inc.

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 김 양 실 미국변호사¹⁾

I. 사안의 쟁점

미국 연방 상표법인 Lanham Act가 제정될 당시 트레이드 드레스를 명시적으로 규정하고 있지 않았으나 1988년, 개정 Lanham Act 이후 트레이드 드레스는 명시적으로 배타성 있는 상표로서 연방차원에서 입법화되었다.²⁾ 1988년 개정 Lanham Act §43(a)에서는 “누구든지 어떠한 상품이나 서비스에 관련하여 또는 상품의 용기에 어떠한 단어, 용어, 이름, 심벌 또는 장치 또는 그것들의 결합 또는 출처의 기망적 표시, 사실의 기망 또는 허위적 기술, 또는 사실 표시의 기망 또는 허위표시를 상업에 사용하는...”³⁾이라고 하며 비등록 상표의 경우에도 상품이나 서비스의 출처나 후원관계에 혼동을 가져오는 행위를 금지하여 보호방안을 마련하였고, 이 중 장치(device)가 트레이드 드레스에 포함될 수 있도록 하였다.⁴⁾ 특히나 트레이드 드레스는 판례로도 보호되어 왔는데, 판례로 확립된 원칙은 트레이드 드레스에 식별력(distinctive)이 있고, 기능적이지 않아야(nonfunctional) 한다는 것이다. 본 사안은 제품 패키지에 사용된 색채가 Lanham Act §43(a) 상의 비등록 상표로서 보호를 받을 수 있는지 여부가 쟁점이 된다.

II. 사안의 경과

금속 부품 및 부속품을 제조하고 판매하는 Forney Industries, Inc. (이하, Forney)는 Daco of Missouri, Inc.(KDAR Co.라는 명칭으로 사업을 영위하므로 이하, KDAR)를 상대로 트레이드 드레스 침해를 주장하며 콜로라도 연방지방법원에 소를 제기하였다. Forney는 자사에서 1989년부터 빨간색, 노란색, 검정과 흰색이 섞여있는 포장을 사용했다고 주장하였다. 특히, 배경색으로 빨간색과 노란색이 사용되는데, 빨간색이 하단 부분부터 올라가 상단부분까지 차지하며, 노란색은 빨간색보다 윗부분에 사용되고, 빨강, 노랑, 검정과 흰색 모두 글자나 강조할 때 사용된다고 설명하였다.

1) 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

2) 나종갑, “미국상표법연구”, 도서출판 글누리, 2006, 382면.

3) Lanham Act §43 (a) Civil action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact...

4) 나종갑(2006), 386면.

<원고와 피고의 제품 비교>



원고의 제품

피고의 제품

지방법원은 특정 색채는 이차적 의미(secondary meaning)가 있는 경우에 한하여 보호대상이 될 수 있으나, Forney가 이를 충분히 입증하지 못하였다며 Forney 제품 포장에 식별력이 없다고 판단하였고, Forney는 지방법원의 판결에 불복하여 제10연방항소법원에 항소하였다.

III. 연방항소법원의 판단

1. 식별력(Inherent Distinctiveness)

제10연방항소법원은 판례법 상 비등록 트레이드 드레스에 대한 입증은 “전체적인 모습(overall look)”만을 내세울 것이 아니라 “제품을 이루고 있는 구체적인 요소(specific elements which comprise its distinct dress)”를 요구한다고 설명하였다.⁵⁾ “배경색으로 빨간색과 노란색이 사용되고, 빨간색이 하단 부분부터 올라가 상단부분까지 차지하며, 노란색은 빨간색보다 위부분에 사용되고, 빨강, 노랑, 검정과 흰색 모두 글자나 강조할 때 사용 된다”고 묘사한 내용이나 제출한 샘플을 검토한 결과 Forney의 트레이드 드레스는 일관된 모양, 패턴이나 디자인과 연관되었다고 볼 수 없어 매우 모호(too vague)하다고 판단하였다. 따라서 Forney의 트레이드 드레스에는 본질적 식별력(inherent distinctiveness)이 없다고 판시하였다.

2. 이차적 의미(Secondary Meaning)

제10연방항소법원은 판례에서 “소비자 설문조사 또는 소비자의 증언 등의 직접적인

5) Forney Industries, Inc. v. Daco of Missouri, Inc., Case No.15-1226(10th Cir. 2016), at 21.

증거”로 이차적 의미를 인정받을 수 있다고 하였다.⁶⁾ 직접적인 증거가 없는 경우에는 정황적 증거로 (1)계쟁 트레이드 드레스를 사용한 시간과 방법; (2)계쟁 트레이드 드레스의 광고 및 홍보 기간; (3)계쟁 트레이드 드레스와 특정 제품을 대중에게 연관 지어 홍보한 노력; (4)실제 소비자 혼동 여부; (5)고의적 침해의 증거; (6)매출액 등이 있다.⁷⁾

제10연방항소법원은 Forney가 직접적인 증거를 제출하지 못 하였으며 정황적 증거를 검토하였다. Forney가 제출한 증거는 자사의 CEO 증언에서 비롯한 사항들로 해당 트레이드 드레스가 25년간 사용되었고, 4,000가지 제품을 통해 5,000억 달러 이상의 매출을 올렸으며, 제품과 트레이드 드레스 간에 지속적인 연관성을 제시하였다는 것이다. 하지만, 제10연방항소법원은 Forney가 제품의 매출액과 트레이드 드레스 사이의 연관성을 입증하지 못 하였다고 보았고, Forney의 제품 포장이 20년 간 상당 부분 변화가 있었기 때문에 해당 기간 동안 트레이드 드레스를 독점 사용해 왔다는 주장은 근거가 없다고 판단하였다.

IV. 시사점

제10연방항소법원은 색채가 특정한 형태, 패턴 혹은 디자인과 연계되어 사용될 때 색채에 관한 보호가 가능하다고 강조하고 있다. 그러나 본 사안은 20여 년 동안 동일한 색채를 사용하였지만 제품 포장에 상당한 변형이 있었던 점과 색채가 특정한 형태, 패턴 또는 디자인과 연계되었다고 볼 수 없었기 때문에 트레이드 드레스로 인정받지는 못 하였다. 따라서 비등록 트레이드 드레스로 색채를 사용하고 있는 경우, 색채의 본질적 식별력을 입증하기 위하여 색채를 독특한 패턴, 형태 또는 디자인과 결합하여 사용하는 편이 유리하다고 볼 수 있다. 본질적 식별력을 입증하지 못하더라도 이차적 의미를 입증하면 트레이드 드레스로 인정될 수 있는데 이러한 경우를 대비하여 해당 색채와 제품을 연관시켜 광고 및 홍보활동을 진행하고, 소비자의 인식 속에서 색채를 통해 상품 또는 서비스의 출처를 알 수 있도록 하여야겠다.

6) *Donchez v. Coors Brewing Co.*, 392 F.3d 1211, 1218 (10th Cir. 2004).

7) *Savant Homes, Inc. v. Collins*, 809 F.3d 1148 (10th Cir. 2016).

운동화 디자인 트레이드 드레스에 2차적 의미가 없다며 유효성을 부정한 ITC의 최종결정

Investigation No. 337-TA-936

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 김 양 실 미국변호사¹⁾

I. 사안의 쟁점

본 사안의 쟁점은 미국 국제무역위원회(U.S. International Trade Commission, 이하 ITC)에 관세법 제377조 위반 조사²⁾를 신청한 Converse, Inc.(이하 Converse)의 운동화 디자인 관련 등록 트레이드 드레스가 2차적 의미를 획득하여 유효성이 인정되는지 여부이다.

II. 사안의 경과

2014년 10월, 미국 스포츠용품업체 Nike, Inc.의 계열사인 Converse는 자사의 제품과 유사한 제품을 제조·판매하여 자사의 상표권을 침해했다며 신발업체, 의류업체 및 대형마트 등 31개 회사³⁾에 대한 조사를 ITC에 신청하였다. Converse는 피신청인들이 미국 농구선수 찰스 척 테일러의 이름을 딴 자사의 주력상품 “Chuck Taylor Allstar”에 대한 등록 상표들⁴⁾을 침해하며 이는 미국 관세법 19 U.S.C. §337⁵⁾ 위반이라고 주장하였다. Converse는 ITC에 일반적 배제명령(General Exclusion Order) 또는 제한적 배제명령(Limited Exclusion Order)과 중지명령(Cease and Desist Order)을 구하였다.

ITC의 행정판사(Administrative Law Judge)는 예비심결(Initial Determination)에서 ‘753 상표는 유효하며 모든 침해혐의 제품들은 해당 상표를 침해하여 19 U.S.C. §337 위반이라는 가결정(Initial Determination)을 내리며, 침해제품에 대한 일반적 수입배제명령과 중지명령을 권고하였다. 그러나 2016년 2월 3일, ITC 위원회는 행정판사의 예비심결을 검토하기로 결정하였다.⁶⁾

1) 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

2) ITC 조사를 신청하려면 (1) 지식재산권의 침해가 존재하며, (2) 수입 제품과 관련된 미국 내에 산업의 존재를 입증하여야 한다.

3) 조사가 진행되는 과정에서 22개 회사는 합의하였고, 5개 회사는 결석으로 진행되어 최종적으로는 Wal-Mart, Skechers, New Balance와 Highline United 4개 회사가 당사자로 남았다.

4) 계쟁 상표는 US Registration No. 4,398,753(중창(midsole)에 스트라이프가 그려져 있으며, 앞보강의 디자인과 다이아몬드 모양의 무늬가 앞부분에 새겨진 운동화 디자인), US Registration No. 3,258,103(신발 겔창(outsole) 디자인), US Registration No. 1,588,960(신발 밑창(sole) 디자인)이다.

5) 미국 통상법 19 U.S.C. §337에 따르면 ITC는 지식재산권을 침해하는 제품의 수입 등의 불공정 행위에 대하여 수입 배제명령(exclusion order)과 중지명령(cease and desist order)을 명령하고 일정한 경우에는 압류조치 할 권한이 있다.

<침해혐의 제품과 계쟁 제품 비교>



침해혐의 제품

vs



Converse의 제품

<Converse의 계쟁 상표>



'103 상표



'753 상표



'960 상표

III. ITC의 최종결정

연방 상표법에 따르면 상표의 유효성에 관한 다툼이 있는 경우 사용자가 연방상표 등록을 한 경우 그 유효성에 대하여 일응의 추정(prima facie)이 성립된다.⁷⁾ 또한, 상표를 등록한지 5년이 경과하면 불가쟁력(incontestability)이 발생하게 된다.⁸⁾ 그러나 해당 사안의 경우 '753 상표의 등록 시점이 2012년 8월이므로 아직 5년이 경과되지 않아 불가쟁력이 발생되지 않는다. 따라서 그 유효성에 대하여 일응의 추정이 있지만, 반증이 있다면 유효성이 번복될 수가 있다. 상표가 유효하려면 기능적이지 않아야 하며(non-functional) 식별력이(distinctive) 있어야 한다. 물품의 외형에 관한 트레이드 드레스 침해인 경우 해당 트레이드 드레스는 식별력이나 2차적 의미를 가져야만 침해주장을 할 수 있다.⁹⁾ 트레이드 드레스가 2차적 의미를 갖기 위해서는 대중이 제품 자체보다 제품의 출처에 대한 인식이 있어야 한다.¹⁰⁾ 또한 2차적 의미는 “소비자 또는 잠재적 소비자의 인식”에 제품과 관련된 트레이드 드레스가 동일한 출처를

6) 행정판사가 내리는 최종결정은 그대로 최종결정으로 확정되는 경우가 다수지만 이에 불복할 경우 10일 이내에 위원회에 검토요구를 하여야 하며, 최종결정일로부터 45일 이내에 재조사 여부를 결정한다.

7) 15 U.S.C. §1115(a).

8) 15 U.S.C. §1115(b).

9) 15 U.S.C. §1052(f), Wal-Mart Stores v. Samara Bros. Inc., 529 U.S. at 205, 216.

10) Wal-Mart Stores v. Samara Bros. Inc., 529 U.S. at 205, 216.

가리키고 있음을 입증하여야 한다.¹¹⁾

최초심결에서 행정판사는 ‘753 상표의 유효성이 추정되므로 이에 대한 반증이 없는 한 유효성이 인정되기 때문에 입증책임이 있는 피신청인들의 증거를 검토한 바, 그 입증의 수준이 기준에 못 미치므로 ’753 상표의 2차적 의미를 인정하였다. 그러나 ITC는 최종심결에서 Converse의 트레이드 드레스가 2차적 의미를 획득하였는지 여부를 (1)사용방법 및 사용정도; (2)독점적 사용 여부; (3)사용기간; (4)판매, 홍보 및 광고활동의 기간과 방법; (5)2차적 의미를 획득하기 위한 노력의 효과; (6)고의 침해의 여부; (7)소비자의 인식 속에서 트레이드 드레스와 특정 출처와의 연관성(설문결과)을 검토한 바, 두 번째 요소인 독점적 사용 여부에 관하여 상표의 제3자 사용과 그에 따른 효과가 2차적 의미에 영향을 미치지 않는다고 판단한 행정판사의 결정에 오류가 있다고 보았다. 증거에 의하면 제3자들이 동시에 Converse의 ‘753 상표 디자인을 사용하였고, 이는 동일한 소비자층에 동일한 운동화 제품군으로 홍보되었다. 이러한 점들이 해당 상표의 2차적 의미를 부정하는 추가적 증거가 되고, 행정판사가 2차적 의미에 대하여 부정적으로 판단한 7번째 요소(설문조사)와 더불어 검토할 때 Chuck Taylor Allstar에 대한 출처를 오직 Converse사 하나가 아닌 여러 곳을 떠올리게 하는 강력한 정황 증거가 된다고 판단하였다.

위원회는 ‘753 상표가 2차적 의미 획득에 실패하여 유효성이 부정된다고 하며 행정판사의 최초심결을 일부 파기하였고, ’753 상표에 대한 통상법 제337조 위반은 없었다고 판단하였다. 그러나 제품의 겉창 디자인과 관련된 ‘103 상표와 ’960 상표는 각각 1990년과 2007년에 등록된 상표로 불가쟁력을 가지므로 이에 대한 유효성 여부는 판단할 이유가 없고, 유효한 상표에 관한 침해가 인정되므로 관세법 제337조를 위반한다고 판단하였다. 따라서 Converse의 운동화 밑창에 다이아몬드 무늬를 세긴 디자인과 관련된 상품에 대해서는 일반적 수입배제명령을 내렸으나, 운동화 중창에 스트라이프가 그려지고 앞보강의 디자인과 관련된 상품은 수입을 배제시키지 못 하였다.

IV. 시사점

이번 ITC의 최종결정은 패션 디자인 보호에 관한 ITC의 의지를 확인할 수 있는 중요한 사안이라고 볼 수 있다. 물론 Converse의 경우 운동화 밑창에 다이아몬드 무늬를 세긴 디자인(‘103 상표와 ’960 상표)과 관련된 상품에 대해서만 수입이 배제되었으나, 타사의 디자인을 손쉽게 카피하여 제조·수입·유통하는 업체들에게 일반적 수입배제명령¹²⁾이라는 강력한 제재를 취할 수 있게 되었다는 점에서 의미가 있다. 이러한 결정은 선례로 남아 추후 위조상품이 많이 발생하는 업체들에 대한 유사한 구제가 이루어 질 수 있다.

11) Adidas-Solomon AG v. Target Corp., 228 F.Supp.2d 1192, 1195(D.Oregon 2002).

12) 제한적 수입배제명령은 피고의 특정제품만을 수입 배제시키지만 일반적 수입배제명령은 피고에 국한되지 않고 불특정 제3자가 생산하는 침해제품 전부를 수입배제시킬 수 있어 더욱 강력하다.

한편, 상표 사용자가 연방상표에 등록하여 5년이 경과되지 않은 경우 유효성이 추정되지만 2차적 의미를 입증하지 못하면 유효성이 부정될 수 있기 때문에 상표권자는 더욱더 상표에 대한 광고홍보 및 제품과 출처의 연관성에 주의를 기울여야겠다.

와인상표에 대하여 혼동가능성이 낮다는 상표심판항고부의 판단을 인용한 연방순회항소법원의 판결

Oakville Hills Cellar, Inc. v. Georgallis Holdings, LLC.

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 김 양 실 미국변호사¹⁾

I. 사안의 쟁점

본 사안의 쟁점은 상표심판항고부(Trademark Trial and Appeal Board, 이하 TTAB)가 혼동 가능성에 관한 기준을 적절히 적용하여 상표의 혼동가능성을 판단하였는지 여부이다.

II. 사안의 경과

Georgallis Holdings, LLC(이하 Georgallis)는 와인을 지정상품으로 “MAYARI”라는 상표를 등록받기 위하여 미국 특허상표청에 출원하였다. 이에 대하여 와인을 지정상품으로 하는 “MAYA”라는 등록상표의 상표권자인 Oakville Hills Cellar, Inc.(이하 Oakville)가 “MAYARI” 상표 등록에 이의를 제기하였다.²⁾ 이에 대하여 TTAB는 두 상표의 혼동가능성이 낮다며 Oakville의 이의신청을 기각하였고, 불복한 Oakville이 연방순회항소법원에 항소하였다.

< 계쟁 제품 및 상표 >



<계쟁 상표를 붙인 제품들>

<Oakville Hills의 상표>

<Georgallis의 상표>

1) 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

2) 15 USC §1063(a) Any person who believes that he would be damaged by the registration of a mark upon the principal register, including the registration of any mark which would be likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment under section 1125(c) of this title, may, upon payment of the prescribed fee, file an opposition in the Patent and Trademark Office, stating the grounds therefor, within thirty days after the publication under subsection (a) of section 1062 of this title of the mark sought to be registered.

III. 연방순회항소법원의 판단

연방순회항소법원은 TTAB에서 DuPont 테스트를 적용시켜 경쟁 상표의 혼동가능성을 판단하는데 오류가 없다고 판시하였다. Dupont 테스트에서는 (1) 상표들 간의 시각적, 청각적, 지각적 유사성과 상업적 유사성; (2) 상품의 유사성; (3) 거래 채널의 유사성; (4) 판매 조건; (5) 먼저 사용된 상표의 프레임; (6) 유사상품군; (7) 실제 혼동 발생여부; (8) 타인의 상표 사용을 제한할 권리; (9) 잠재적 혼동 가능성; (10) 기타 증거들을 검토한다.³⁾ TTAB는 Dupont 테스트의 2, 3, 4번째 요소에 대하여 혼동가능성이 있다고 보았으나 첫 번째 요소인 상표의 유사성에서 혼동가능성이 없다고 판단하였다.

연방순회항소법원은 경쟁상표들이 시각적, 청각적, 지각적 그리고 상업적으로 비유사하다는 것을 충분히 입증하였다고 판단하였다. 첫 번째로, 시각적 유사성 판단에 있어 해당 상표들은 전체로서 비교하게 된다. 즉 “MAYA”가 그 단어 자체 의미가 소비자들에게 인식되고 있음을 이유로 “MAYARI”에서 “MAYA”와 “RI”를 나누는 근거가 될 수 없다. TTAB는 “RI” 하나 만으로는 아무런 의미가 없기 때문에 일반 소비자들이 상표를 “MAYA”+“RI”로 인식할 이유가 없다고 하였고, 더 나아가 “MAY-ARI” 또는 “MA-YARI”로 나눌 수도 있는데도 불구하고 “MAYA-RI”로 나누어 시각적으로 유사하다고 주장하는 데는 근거가 없다고 판단한 바, 연방순회항소법원도 이에 동의하였다.

두 번째로, 연방순회항소법원은 “MAYARI”와 “MAYA”의 발음이 유사하다고 주장한 Oakville에 대하여도 “MAYA-RI”로 나누어 발음할 경우에만 청각적으로 유사해 진다고 상표심판항고부가 판단한데 오류가 없다고 보았다.

마지막으로, 지각적 유사성과 관련하여 Georgallis가 제출한 증거에 의하면 “MAY A”는 여자 이름으로 인식되고 다른 사전적 의미가 확실하게 있는 반면 “MAYARI”는 미국에서 지난 100년 간 자주 사용된 아이 이름 상위 1000개에 오른 바 없다. Oakvi

3) In re E.I. DuPont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1361 (CCPA 1973)

1. The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation, and commercial impression.
2. The similarity or dissimilarity and nature of the goods . . . described in an application or registration or in connection with which a prior mark is in use.
3. The similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels.
4. The conditions under which and buyers to whom sales are made, i.e. "impulse" vs. careful, sophisticated purchasing.
5. The fame of the prior mark.
6. The number and nature of similar marks in use on similar goods.
7. The nature and extent of any actual confusion.
8. The length of time during and the conditions under which there has been concurrent use without evidence of actual confusion.
9. The variety of goods on which a mark is or is not used.
10. Other related evidence.

lle은 “MAYARI”가 아이 이름으로 사용된 적 있다며 증거를 제출하였지만 이는 필리핀에서 사용되는 이름이었다. 따라서 미국 내에서 “MAYARI”는 뚜렷하게 알려진 의미가 없다고 판단한 TTAB의 판단에 오류가 없다고 연방순회항소법원은 판단하였다.

따라서 연방순회항소법원은 “MAYA”와 “MAYARI”가 시각적, 청각적, 지각적 그리고 상업적으로 비유사하다고 판단하였으며 이에 대하여 TTAB가 Dupont 테스트를 적용하여 혼동가능성을 판단한 데에 오류가 없다고 판시하였다.

IV. 시사점

15 U.S.C. §1052(d)⁴⁾에 따르면 미국 특허상표청은 등록되어 있는 표장과 유사한 표장 또는 미국 내에서 이전부터 사용되고 있는 표장이나 상호로 포기되지 않은 표장과 유사(resemble)하여 신청인의 상품에 또는 상품과 관련되어 사용될 때 혼동을 유발하거나 또는 오인을 유발하거나 또는 기망하는 표장으로 구성되는 것의 경우 등록할 수 없게 하였다. 또한 15 U.S.C. §1063(a)는 상표가 등록되기 전 이의신청을 받음으로써 상표들 간의 혼동 가능성을 검토할 수 있도록 한다.

본 사안에서와 같이 상표 등록에 이의를 제기한 경우 TTAB는 Dupont 테스트라는 요건을 적용하여 혼동 가능성에 대하여 판단한다. 만약 TTAB에 불복하는 경우 연방순회항소법원에 항소하거나 지방법원에 새로운 소송을 청구할 수도 있다. 연방대법원은 B&B Hardware v. Hargis Industries, Inc., 135 S.Ct. 1293(2015)에서 상표 등록에 있어서 혼동 가능성 요건은 침해판단에서의 혼동가능성 요건과 동일하다고 보았다. 즉 혼동가능성에 대한 TTAB의 판단이 추후 침해소송에서도 적용될 수 있다는 것이다. 따라서 본 사안과 같이 TTAB가 상표등록에 대한 이의신청을 기각하고 상표가 등록된 경우 상표침해소송을 제기하더라도 혼동가능성에 대한 판단은 금반언(issue preclusion)이 적용되어 TTAB의 결정에 구속될 수 있는 것이다.

이러한 대법원의 결정으로 인하여 TTAB 절차에서 이의신청을 하는 당사자의 경우 더욱 면밀한 증거제출을 위한 노력이 필요 된다. 더 나아가 이의신청을 하려고 하는 당사자는 TTAB 절차 대신 등록 후 침해소송을 제기하는 방법도 고려할 수 있다. 하지만 재판에서 고려되는 증거의 제출 및 검토 수준이 TTAB의 수준과 상이하므로 이에 대하여 충분히 숙고한 후 어떠한 방법을 취할 것인지 선택해야 할 것이다.

4) 15 U.S.C. §1052 No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—(d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive...

상표침해에서 피고의 이익을 손해배상액에 산정할 때 상표침해의 고의성 (willfulness)을 요구한 연방순회항소법원의 판결

Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc., et al.

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 김 양 실 미국변호사¹⁾

I. 사안의 쟁점

본 사안의 쟁점은 상표침해 사건에서 피고의 이익을 손해배상액에 산정하여 구하기 위해서 상표권자가 침해자의 고의성을 입증해야 하는지 여부이다.

II. 사안의 경과

Romag Fastener, Inc.(이하 Romag)는 자석 똑딱이 단추(magnetic snap fastener)에 관한 U.S. Patent 5,722,126을 보유하고, “ROMAG”이라는 등록상표로 상품을 판매하였다. Fossil, Inc.(이하 Fossil)은 패션 액세서리 브랜드로 Romag의 단추를 구입하여 자사의 제품에 사용하였다. Fossil은 Romag와의 계약에 따라 Romag과 라이선스를 체결한 중국 공장인 Wing Yip Metal Manufactory Accessories Ltd.(이하 Wing Yip)로부터 Fossil의 하청업체인 Superior Leather Limited(이하 Superior)가 “ROMAG” 단추를 공급 받기로 하였다.

Superior는 2년여 간 Fossil이 인지하지 못하게 “ROMAG” 단추 가품을 Fossil 가방에 사용하였다. 2010년이 되어서야 Romag은 Fossil의 가방에 가품 단추가 사용된 것을 알게 되었고, 연말 할인행사가 진행되는 블랙프라이데이를 며칠 앞두고 Fossil을 상대로 특허침해 및 상표침해소송을 코네티컷 연방지방법원에 제기하였다. 배심원단은 Fossil의 특허침해와 상표침해를 인정하며 특허침해에 대한 합리적 로열티로 \$50,000와 상표침해에 대한(고의성이 없음에도 불구하고) 배상액으로 Fossil의 매출액 가운데 \$6.8million을 배상하라는 평결을 내놓았다.

이후 지방법원은 Romag이 세일 시즌에 맞춰 소송을 제기하려고 비합리적으로 소 제기 일을 늦춘 점에 대하여 권리의 해태(laches)를 인정하며 특허침해로 인한 합리적 손해배상액에서 해태 기간 동안의 매출을 제외하도록 판결하였다. 또한 상표침해에 대한 고의성이 없으므로 피고의 매출액을 손해배상으로 산정하여 청구할 수 없다고 판결한 바, 이에 불복한 Romag이 항소하였고, 특허와 관련된 사안이므로 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeal for the Federal Circuit)에 관할권이 있어 코네티컷 연방지방법원의 판결에 대하여 제2연방항소법원이 아닌 연방순회항소법원에서 항소를 진행하였다.

1) 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

III. 연방순회항소법원의 판단

1. 특허침해 항변으로서의 해태

Romag는 저작권 침해에 대하여 형평법상의 해태가 적용되지 않는다고 판시한 연방대법원의 Petrella 판결²⁾을 인용하며 특허침해사건인 본 사안에도 형평법상의 해태가 적용되지 않는다고 주장하였다. 연방순회항소법원은 연방대법원이 특허침해에 대해서 해태를 적용할 수 있는지 여부는 언급한 바 없었고, 연방순회항소법원의 2015년 전원합의체 판결³⁾에서 “의회가 35 U.S.C. §282(b)(1)⁴⁾상의 항변으로 해태를 규정하였다”고 판시하였기 때문에 특허침해 사건에서 항변으로 해태를 인정한다고 판시하였다. 따라서 연방순회항소법원은 지방법원이 Romag의 특허침해 소송에 대하여 형평법상의 해태를 적용하여 손해배상액 산정에서 해당 기간을 제외한 것에는 오류가 없다고 판시하였다.

2. 손해배상액 산정에 있어 상표침해의 고의성 여부

Romag는 상표침해의 고의성이 있을 때만 매출액을 손해배상액에 산정할 수 있다고 판단한 지방법원의 판결에 오류가 있다고 주장하였다. Lanham Act는 상표권자가 “형평법에 따라서” 침해자의 매출액을 포함하여 손해배상을 받을 수 있다고 15 U.S.C. §1117(a)⁵⁾에 규정하고 있다. 제2연방항소법원은 George Basch 판례⁶⁾에서 피고

2) Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. 134 S. Ct. 1962(2014).

3) SCA Hygiene Prods. Aktiebolag v. First Quality Baby Prods., LLC, 807 F.3d 1311, 1321 (Fed. Cir. 2015) (en banc).

4) 35 U.S.C. §282(b) Defenses.—The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded: (1) Non-infringement, absence of liability for infringement or unenforceability.

5) 15 U.S.C. §1117(a) Profits; damages and costs; attorney fees

When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125(a) or (d) of this title, or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the

의 이익을 손해배상으로 받기 위해서는 원고가 상표침해의 “고의적 속임(willful deception)”을 입증하여야 한다고 판시하였다. 이처럼 형평법의 원칙의 적용을 받아, 상표 침해의 고의성이 입증되어야 매출액을 손해배상으로 청구할 수 있다고 판시한 연방항소법원들은 제2연방항소법원을 포함한 제3, 10연방항소법원과 D.C.연방항소법원이었다. 반대로 고의성 입증 여부와 관계없이 매출액을 손해배상으로 청구할 수 있다고 판시한 연방항소법원들은 제5, 6, 7, 11연방항소법원이었다.

그러던 중 1999년 의회는 Lanham Act를 개정하여 고의적 상표 희석화(dilution)에 대한 손해배상을 입법화 하였다. 1999년 개정에는 15 U.S.C. § 1117 상의 손해배상에 대한 어떠한 언급도 없었다. 이 후에도 계속해서 제5, 6연방항소법원은 상표사건에서 침해의 고의성은 손해배상과 관련이 없다고 판시⁷⁾하였고, 제3, 4연방항소법원도 이 같은 입장으로 바꾸어 판시⁸⁾하였다. 그러나 제1,9,10연방항소법원은 기존의 입장을 유지하였다.⁹⁾

Romag은 1999년 Lanham Act 개정으로 의회에서 상표 희석화에 의한 손해배상에 고의적 침해라는 요건을 입법화 하였으나 이를 상표침해 손해배상의 전제조건으로 하는 의도는 아니었다고 주장하였다. 연방순회항소법원은 이에 대하여 해당 사안의 관할인 제2연방항소법원의 관점에서 Romag의 주장을 기각하였다. 1999년 개정법 이후 판결인 Merck Eprova AG¹⁰⁾에서 제2연방항소법원은 Lanham Act 상의 허위광고(false advertising) 사안에서 원고가 침해자의 고의성을 입증하여야 한다고 판시하였다. 연방순회항소법원은 1999년 개정 Lanham Act 상의 어떠한 규정도 제2연방항소법원에서 침해의 고의성과 관련된 판단에 영향을 미치지 않는다고 덧 붙였다. 연방순회항소법원은 의회가 고의적 상표 희석화에 대한 금전적 손해배상을 제한한 것은 상표침해 사건에 대한 항소법원들의 판례를 뒤바꾸고자 한 의도가 아니라고 하였다.

따라서 연방순회항소법원은 제2연방항소법원의 고의성 입증에 대한 판례법이 지방법원에서 올바르게 적용되었으므로 Romag은 Fossil의 고의성을 입증하지 못한 “ROMAG” 상표침해에 대하여 Fossil의 매출액을 손해배상액으로 산정하여 청구할 수 없다고 판시하였다.

IV. 시사점

손해배상의 목적은 단지 원고의 손해를 배상시키는 것에 그치지 않고 피고로 하여

prevailing party.

6) George Basch Co. v. Blue Coral, Inc., 968 F.2d 1532 (2d Cir. 1992).

7) Quick Techs., Inc. v. Sage Group PLC, 313 F.3d 338, 349 (5th Cir. 2002), Laukus v. Rio Brands, Inc., 391 F. App'x 416, 424(6th Cir. 2010)

8) Banjo Buddies, Inc. v. Renosky, 399 F.3d 168, 175 (3d Cir. 2005), Synergistic Int'l, LLC v. Korman, 470 F.3d 162, 175 (4th Cir. 2006)

9) Fifty-Six Hope Rd. Music, Ltd. v. A.V.E.L.A. Inc., 778 F.3d 1059, 1073-74 (9th Cir. 2015), Fishman Transducers, Inc. v. Paul, 684 F.3d 187, 191 (1st Cir. 2012), W. Diversified Servs., Inc. v. Hyundai Motor Am., Inc., 427 F.3d 1269, 1270 (10th Cir. 2005)

10) Merck Eprova AG v. Gnosis S.p.A. 760 F.3d 247, 252-53 (2d Cir. 2014)

금 부당한 이득을 취득하게 하는 것이 법적 정의에 어긋나고 장래의 침해를 방지하기 위한 목적도 있다.¹¹⁾ 그렇기 때문에 손해배상액을 산정 할 때 법원은 여러 가지 요소들을 살펴보게 되고, 특히나 부당이득인 피고의 이익에 대하여 고의성을 요구할지 여부는 법원별로 입장이 다를 수 있게 되는 것이다.

연방순회항소법원이 상표침해에 있어 고의성을 요구한 판단이 앞에서 살펴본 연방항소법원들의 서로 다른 입장들을 해결해 준 것은 아니다. 연방대법원이 통일된 판단을 내리기 전까지 상표권자들은 자신들의 재판 관할지에서 상표침해의 손해배상에 있어 피고의 매출액을 포함시킬 경우 피고의 고의성을 요구하는지 여부를 먼저 잘 따져보아야 할 것이다. 제2연방항소법원과 같이 상표침해의 고의성을 요구하는 관할지에서 재판을 시작하는 경우 상표권자들은 고의 침해를 입증할 수 있도록 충분히 준비해야 피고의 매출액을 손해배상에 산정하여 청구할 수 있게 될 것이다.

11) 나종갑, “미국상표법 연구”, 도서출판 글누리, 2006, 497면

금지명령이 지리적 서비스 제공지역에 한정되지 않는다는

제2연방항소법원의 판결

Guthrie Healthcare System c. Contextmedia, Inc.

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 김 양 실 미국변호사¹⁾

I. 사안의 쟁점

본 사안의 쟁점은 지리적 서비스 지역에 한정하여 금지명령을 내린 지방법원의 판결에 오류가 있었는지 여부이다.

II. 사안의 경과

미국 뉴욕 주와 펜실베이니아 주에서 헬스케어 서비스를 제공하는 Guthrie Healthcare System(이하 Guthrie)은 미국 전역에서 건강관련 정보를 의사들에게 제공하는 ContextMedia, Inc.(CMI)를 상대로 상표침해 등을 이유로 하는 소송을 뉴욕남부지방법원에 제기하였다.

Guthrie의 상표는 두 가지 요소가 결합되어 있다. 왼쪽에는 로고가 있고, 오른쪽에는 캐피탈 볼드체로 “GUTHRIE”라고 표기 되어있다. 여러 가지 색상으로 둘러싸인 사람모양의 Guthrie 로고는 CMI의 상표와 색상이 다를 뿐 동일한 그래픽적인 요소들을 지니고 있었다.

<Guthrie와 CMI의 상표>

	
<Guthrie의 등록상표>	<CMI의 등록상표>

뉴욕남부지방법원은 CMI의 상표가 Guthrie의 지리적 서비스 제공 지역에서 혼동 가능성을 일으킬 수 있다고 판단하였다. 따라서 상표침해에 따른 제한적 침해금지 가처분을 내리며 뉴욕 주 남부지역과 펜실베이니아 주 북부지역에서 사용을 금지하였다. Guthrie의 서비스 지역 이외의 곳에서는 CMI가 상표를 사용할 수 있게 되자 이에 불복한 Guthrie가 항소하였고, CMI 역시 비침해를 주장하며 항소하였다.

1) 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

III. 제2연방항소법원의 판단

제2연방항소법원은 식별력에 관하여 논쟁의 여지가 없어 연방 상표법(Lanham Act) 상으로 보호되는 원고의 상표에 대하여 혼동가능성을 판단할 때에 요구되는 Polaroid 테스트²⁾의 요소들 중에서 1) 시장에서의 서비스나 상품의 근접성, 2) 상표간의 유사성, 3) 원고상표가 강한 상표인지 여부를 중점적으로 검토하였다.

1. 시장에서의 서비스나 상품의 근접성

제2연방항소법원은 원고와 피고가 서로 연관된 분야에서 영업을 하고 있다고 보았다. 즉, Guntherie는 병원, 클리닉과 헬스케어 관련 기관들에 서비스를 제공하고 있으며 CMI는 건강 및 건강관리와 관련된 정보를 진료실 스크린에서 볼 수 있도록 의사들에게 제공한다. 제2연방항소법원은 CMI의 서비스제공 범위가 Guthrie의 서비스 지역 안에 있기 때문에 지역적 근접성으로 혼동가능성을 입증할 수 있으며, Guthrie의 서비스 지역 안에 있는 사람이 CMI의 상표를 보면 Guthrie와 CMI가 연관되었다는 것을 “믿을 수밖에 없을 것(every reason to believe)”이라고 하였다. 더 나아가 Guthrie의 서비스 지역 외의 지역에서도 합리적 소비자들이 의료산업과 관련하여 Guthrie와 CMI의 상표를 접할 수 있고 우연 또는 실수로도 두 업체가 연관성이 있다고 생각할 수 있을 것이라고 판시하였다.

2. 상표간의 유사성

제2연방항소법원은 양 당사자들의 상표가 그 구상과 디테일한 부분의 실행에 있어 매우 유사하다고 판단하였다. 즉, 양 당사자들의 영업지역과 해당 상표들의 식별력을 고려하여 Guthrie의 상표에 익숙한 일반인이 CMI의 상표를 볼 때 Guthrie 혹은 Guthrie의 자회사와 연관된다고 착각할 수 있다고 보았다. 더 나아가 제2연방항소법원은 양 당사자들의 상표가 유사할 뿐 아니라 “상당히 유사하며(highly probable)” “시각적으로 불가피(virtually unavoidable)”하다고 판시하였다.

3. Guthrie 상표가 강한 상표인지 여부

제2연방항소법원은 상표에 결합된 로고가 Guthrie 상표 자체를 약하게 하지만 그 로고를 사용한 방식이 상표를 강하게 만들었다고 설명하였다. 즉 타원형의 초승달 모

2) (1) strength of the trademark; (2) similarity of the marks; (3) proximity of the products and their competitiveness with one another; (4) evidence that the senior user may “bridge the gap” by developing a product for sale in the market of the alleged infringer’s product; (5) evidence of actual consumer confusion; (6) evidence that the imitative mark was adopted in bad faith; (7) respective quality of the products; and (8) sophistication of consumers in the relevant market.

양으로 사람 형태를 표현한 Guthrie의 로고는 보편적이거나 일반적인 방식이 아니고, 임의적이고 창의적(arbitrary and fanciful)이라고 보았다. 이러한 추상적이고 기하학적인 로고 때문에 Guthrie 상표가 더욱 식별력을 갖는다고 판시하였다. 더 나아가 Guthrie의 상표가 가진 식별력으로 인하여 CMI가 매우 유사한 상표를 사용하였을 때 소비자 혼동가능성을 일으킬 수 있다고 보았다.

이 외의 기타 Polaroid Factor들에 대하여 제2연방항소법원은 피고의 기만이 존재하였는지 여부와 관련하여 피고가 원고의 상표가 매우 유사하게 디자인 하였으나 피고가 원고의 상표를 보고 참고하였다는 증거가 없기 때문에 기만은 없었다고 판단하였고, 실제 혼동여부와 관련하여서도 실제 소비자들의 혼동이 있다는 것을 입증하지 못하였다고 판시하였다. 그러나 전체적인 혼동가능성에 대하여 제2연방항소법원은 피고가 원고의 상표와 유사한 상표를 사용하는 것이 동종분야의 시장에서 혼동가능성을 불러일으킬 수 있다고 판시하며 지방법원의 판결을 인용하였다.

4. 금지명령의 제한 여부

제2연방항소법원은 지방법원의 금지명령에 있어 법 적용에 오류가 있었다고 보았다. 지방법원은 피고의 상표침해를 인정하며 이에 대하여 원고의 지리적 서비스 지역인 펜실베이니아 주 북부와 뉴욕 주 남부 지역(이하 Twin Tier 지역)에 있어서 CMI의 상표침해 금지명령을 내렸으나 이 외의 지역에 대해서는 사용을 허락하였다. 제2연방항소법원은 법률에 의하면 가처분이 인용되기 위해서는 선사용자가 혼동가능성에 대하여 입증하여야 하는 것이 맞으나, 금지명령이 선사용자가 혼동가능성을 입증한 지역에 한정되어 인용된다고 하지는 않는다고 설명하였다. 제2연방항소법원은 지방법원의 금지명령이 1) CMI로 하여금 Twin Tier 지역 내의 온라인에서도 사용할 수 있게 하였고, 2) Twin Tier 지역 외에 있는 뉴욕 주 일부 지역에서도 CMI가 로고를 사용할 수 있도록 하였으며, 3) 지리적 지역(geographic scope)에 한정하여 인정하였다고 보았다. 제2연방항소법원은 Guthrie가 서비스 지역 이외인 온라인상에서 직원채용 공고를 하거나 모금사업을 하였던 점을 고려할 때 Guthries가 혼동가능성을 예측하고 이에 따른 피해를 예상할 수 있었을 것이라고 판시하였다. 따라서 제2연방항소법원은 Twin Tier 지역에서 CMI의 로고 사용을 금지하는 가처분은 인용하였으나, Twin Tier지역 이외에서 사용을 제한하지 않은 것에 대하여 다시 판단하도록 환송하였다.

IV. 시사점

상표침해는 계속되는 영업행위로 인한 것이기 때문에 손해배상을 받는 것 보다 금지명령으로 상표사용 자체를 금지시키는 방법이 가장 효과적이라고 할 수 있다. 금지명령을 내릴 때 가장 중점적으로 고려되는 사항이 시장에서의 혼동가능성이다. 본 사

안에서와 같이 상표의 혼동가능성을 판단할 때에 가장 심도 있게 검토된 부분이 시장에서의 상품과 서비스의 근접성이었다.

또한 연방법 상 등록된 상표는 실제로 사용지역 외에도 전국적으로 상표에 대한 우선적 권리를 가진다. 따라서 제2연방항소법원의 판단과 같이 일정 지역에서만 상표를 사용하였다 하더라도 온라인상으로 홍보 또는 채용 등이 이루어진 경우 전국적인 상표침해금지명령을 구할 수 있게 되는 것이다. 따라서 상표침해의 소송에서 침해금지명령을 구하는 경우 단지 서비스 혹은 물품이 제공되는 지역에 한정할 것이 아니라 전국적인 침해금지명령을 구할 수 있도록 상표 사용단계부터 다양한 매체를 통한 홍보방법을 고려해야 할 것이다.

특허사건의 소송비용 전가에 관한 기준을 상표사건에도 적용할 수 있다는 제9연방항소법원의 전원합의체 판결 Sunearth, Inc. v. Sun Earth Solar Power Co., LTD.

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 김 양 실 미국변호사¹⁾

I. 사안의 쟁점

본 사안의 쟁점은 소송비용 전가와 관련된 Lanham Act Section 35(a)²⁾의 해석에 특허 사건인 Octane Fitness 판례³⁾를 적용시킬 수 있는지 여부이다.

II. 사안의 경과

SunEarth, Inc.(이하 SunEarth)는 1978년에 설립되어 미국 캘리포니아 주에서 집열기(solar collector)관련 제품을 제조 및 판매하였고 1990년부터 www.sunearthinc.com이라는 도메인 주소를 사용하였다. Sun Earth Solar Power Co.(이하 SESP)는 1966년도에 Ningbo Solar Electric Company라는 회사명으로 중국에 설립되었고, 1978년부터 태양열 관련 제품들을 Sun Earth란 이름으로 중국 내에서 판매하였다. 이후 2010년 SESP로 회사명을 바꾸고, 미국 캘리포니아에 법인을 세웠다. SESP는 2004년도에 sun-earth.com을 도메인 등록하였고, 2008년도에 출원하여 2010년에는 “Sun-Earth” 상표를 등록시켰다. 2009년 12월 SunEarth가 “SUNEARTH” 상표를 출원하였으나 심사가 중단되었고, SunEarth 측은 심사중지가 자사에서 출원 중인 유사한 상표 때문이라고 생각하였다.

이후 2011년 1월 컨퍼런스에 참여하면서 SESP의 존재를 알게 된 SunEarth는 경고장을 보내고 침해금지를 요구하였으나 합의점에 이르지 못하자, 2011년 10월 상표 및 상호 침해를 이유로 하는 소송을 캘리포니아 북부지방법원에 제기하였다. SunEarth는 SESP가 자사의 “Sun-Earth” 상표를 침해하였다고 주장하며 침해금지 가처분을 청구하였다. 지방법원은 SESP의 침해행위가 악의적이거나, 고의적인 침해가 아니라 충분한 조사를 하지 못한 과실로 인한 것이라고 판단하였고, 제9연방항소법원 재판부도 지방법원의 판단을 인용하였다. 그러나 재판부의 판단에 대하여 제9연방항소법원 전원 합의체는 소송비용과 관련된 부분을 재검토하기로 하였다.

1) 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

2) Lanham Act Section 35 “the Court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”

3) Octane Fitness, LLC v. ICON Health&Fitness, Inc., 134 S.Ct.(2014).

III. 제9연방항소법원 전원합의체의 판단

Lanham Act Section 35(a)는 “법원은 예외적인 경우 승소자에게 합리적인 변호사 비용 지급을 명할 수 있다”고 규정한다. 종래의 판례⁴⁾에서는 소송비용 전가를 위하여 원고가 피고에게 “고의적이고, 사기적이거나, 의도적 혹은 계획적인(malicious, fraudulent, deliberate, or willful)” 의도가 있음을 증명하여야 했다. 제9연방항소법원은 판례⁵⁾에서 Patent Act §285⁶⁾의 소송비용 전가와 관련된 규정을 Lanham Act Section 35(a)와 동일한 것으로 해석하였기 때문에 특허법의 해당 규정에 대한 Octane Fitness 판례를 상표법에서도 동일하게 적용할 수 있다고 보았다.

2014년, 연방대법원은 특허소송에서의 소송비용 전가와 관련하여 피고의 침해가 “예외적인 경우(exceptional case)”인지 여부는 “종합적인 상황(totality of the circumstances)”을 기준으로 판단하여야 한다고 판시하였다.⁷⁾ 대법원은 “예외적인 경우”란 “당사자 일방이 소송에서 실질적으로 우위에 있는 경우, 혹은 소송이 불합리한 방법으로 진행된 경우(simply one that stands out from others respect to the substantive strength of a party's litigating position or the unreasonable manner in which the case was litigated)”라고 설명하였다.

또한, 대법원은 비독점적 요소들(nonexclusive list of factors)에 대하여 형평법상의 고려를 하여야 한다며 종합적 상황(totality of the circumstances)에 대한 기준을 제시하였다. 입증에 있어서도 명확하고 설득력 있는 증명(clear and convincing evidence)가 아닌 우월한 증거의 법칙(preponderance of evidence)으로 입증의 수준도 낮추었다.⁸⁾

제3, 4, 5, 6 연방항소법원은 Octane Fitness 판례에 따라 소송비용 전가에 대한 기준을 변경하여 판결하기 시작하였다.⁹⁾ 반면, 제2항소법원과 제7항소법원만이 Octane Fitness 판결에 대한 언급 없이 기존의 기준으로 판결하였다.¹⁰⁾ 제9연방항소법원 전원합의체에서는 다수의 연방항소법원과 동의하며, Octane Fitness 판례로 인하여 상표법상의 소송비용 전가에 대한 기준이 변경되었다고 판시하였다. 따라서 재판부는

4) *Lindy Pen Co. v. Bic Pen Corp.*, 982 F.2d 1400, 1409 (9th Cir. 1993).

5) *Int'l Olympic Comm. v. S.F. Arts & Athletics*, 781 F.2d 733, 738-39 (9th Cir.), as amended, 789 F.2d 1319 (9th Cir. 1986), aff'd, 483 U.S. 522 (1987), *Georgia-Pacific Consumer Prods. LP v. von Drehle Corp.*, 781 F.3d 710, 720 (4th Cir. 2015), as amended (Apr. 15, 2015).

6) 35 U.S. Code § 285 “The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”

7) *Octane Fitness*, 134 S. Ct. at 1756.

8) Clear and convincing evidence는 70% 이상의 고도의 개연성(probability)을 의미하며, preponderance of evidence는 50% 이상의 가능성(likelihood)을 의미하는 개념이다.

9) *Baker v. DeShong*, 821 F.3d 620, 621-25 (5th Cir. 2016); *Georgia-Pacific Consumer Prods.*, 781 F.3d at 720-21; *Slep-Tone Entm't Corp. v. Karaoke Kandy Store, Inc.*, 782 F.3d 313, 317-18 (6th Cir. 2015); *Fair Wind Sailing, Inc. v. Dempster*, 764 F.3d 303, 313-15 (3d Cir. 2014).

10) *Merck Eprova AG v. Gnosis S.p.A.*, 760 F.3d 247, 265-66 (2d Cir. 2014); *Burford v. Accounting Practice Sales, Inc.*, 786 F.3d 582, 588 (7th Cir. 2015).

Lanham Act의 해석에 있어 “종합적 상황”을 기준으로 예외적인 경우인지 여부를 다시 판단하여야 한다고 판시하였다.

IV. 시사점

이번 제9연방항소법원의 전원합의체 판결로 과반수의 연방항소법원이 연방대법원의 Octane Fitness 판례를 적용시켜 소송비용 전가를 판단하는 기준으로 삼게 되었다. 이로써 아직 Octane Fitness 판례를 적용시키지 않고 있는 제2연방항소법원과 제7연방항소법원의 경우도 입장을 달리 할 근거가 추가되었다. 하지만 특히 사건에서 적용되는 판례법이 상표사건에도 적용될 수 있는지에 대한 대법원의 판단은 아직 나온 바가 없기 때문에 연방대법원이 상표법상의 소송비용 기준을 명확히 하는 기준을 제시할 수 있도록 판단을 구하여야 할 것이다.

또한, 항소법원이 소송비용 전가의 기준을 삼는 “예외적인 경우”가 더 이상 “고의적이고, 사기적이거나, 의도적 혹은 계획적인” 경우로 한정되는 것이 아니라 “종합적인 상황”을 고려하게 되므로 인정되는 범위가 넓어져 소송비용에 대한 소 제기가 더욱 증가할 것으로 보여 진다. 또한, “종합적인 상황”을 고려하는 판단기준이 적용되면 당사자들은 비용부담을 전가시키는 것이 장려되기 때문에 이에 대한 소송도 장기화될 가능성이 있다.

제9연방항소법원은 아직 SunEarth 사건에서 소송비용에 대한 판결을 내지는 않았지만, Octane Fitness 판례의 기준을 상표법에 적용하였다는 것은 악의적인 소송에 대한 소송 당사자의 불합리성을 완화시키고자 하는 것으로 해석할 수 있다. 이는 악의적 소송에 대한 항소법원의 의지를 표현한 것이고, 무분별한 소 제기를 감소시키는 하나의 해결책이 될 수 있다.

제 2 편 중 국



중국 최고인민법원 “원할머니보쌈” 상표권에 대한 침해를 인정

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 곽 소 희 연구원 / 이 주 환 박사*

I. 사건의 쟁점

본 사건은 “원할머니보쌈”에 대한 상표권 침해 및 부정경쟁 소송 사건으로, 원고의 등록상표와 피고의 사용상표가 유사한가의 여부가 쟁점이었다. 특히 재심(再審)¹⁾ 단계에서 최고인민법원은 상표권의 침해여부를 판단하기 위하여, 피고의 사용상표가 일반대중으로 하여금 오인·혼동하게 하였는가의 여부를 중점적으로 심리하였다.

II. 사건의 경과 및 중급인민법원의 판시사항

원고 박천희(朴天喜)는 “원할머니보쌈”의 CEO이자 상표권자로, 1975년부터 한국에서 요식업을 시작하여 1998년에 상표권을 획득하였다. 이후 원고는 프랜차이즈 사업 확장기를 거쳐, 2005년 8월 19일 중국 상표국에 “할머니 두상(그림)+보쌈의 원조 원할머니보쌈”으로 구성된 상표를 출원하였고, 2009년 5월 7일에 등록되었다.²⁾ 피고 이기화(李基和)는 2008년 12월 5일부터 연변 조선족 자치주에서 “원할머니보쌈” 매장을 운영하는 자로서,³⁾ 2009년 7월 20일에는 상표②를 출원하였고, 2010년 12월 28일 상표②가 등록되었다. 또한 2010년 4월 13일 피고는 상표국의 승인을 거쳐 이남숙(李男淑)으로부터 상표①을 양도받았다.⁴⁾

원고 등록상표	피고 사용상표
	 
(제4847686호)	상표① (제6253083호) 상표② (제7554400호)

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

- 1) 중국은 2심 종결제이나, 법률적 효력이 발생한 판결·재정(裁定) 등에 대하여 명확한 오류를 발견한 경우 심판감독절차에 따라 다시 심리를 진행하는 것을 “재심”이라고 하며, 우리나라의 상고심에 해당한다.
- 2) 음식점(제43류)을 지정서비스로 하였다.
- 3) 2009년 11월 30일, 피고는 상표③,④,⑤를 추가로 출원하였다.

		
상표③ (제7870224호)	상표④ (제7870225호)	상표⑤ (제7870293호)

- 4) 이남숙은 2007년 8월 20일에 요식업을 시작하였고, 같은 해 9월 3일에 상표①을 출원하였다. 이후 이남숙은 상표①을 피고에게 양도하였고, 이후 상표①에 대하여 출원공고가 이루어졌다.

원고는 피고가 상표①과 상표②를 사용하고 있다는 사실을 알고, 2010년 3월 2일 중국 상표국에 상표①에 대한 상표이의신청서(商标异议申请书)를 제출하였다.⁵⁾ 2012년 2월 27일 중국 상표국은 상표①의 등록을 거절하였고⁶⁾, 2012년 7월 2일 상표평심위원회(商标评审委员会)⁷⁾는 상표②의 무효(撤销)를 선고하였다.⁸⁾ 이후 피고가 상표②의 무효선고에 대한 행정소송을 제기하여 베이징시 제1중급인민법원이 이를 심리하던 중, 2013년 12월 2일 원고는 피고를 상대로 상표권 침해 및 부정경쟁 소송을 제기하였다. 이 사건을 담당한 연변주(延边州) 중급인민법원은 피고의 상표사용행위가 원고의 상표권에 대한 침해가 아니라고 판시하면서, 원고가 자신의 상표를 등록한 후에 실제로 사용하지 않아 일반대중에게 인지도가 없으므로, 피고가 원고의 등록상표에 무임승차하고 일반대중의 오인·혼동을 야기하고자 하는 부정경쟁 의도가 인정되지 않는다고 설명하였다.⁹⁾

III. 고급인민법원의 판시사항

고급인민법원은 원고의 등록상표와 피고의 사용상표가 표장의 구성 및 의미에서 유사하기 때문에, 일반대중의 유인·혼동을 야기할 수 있다는 이유로 상표권 침해를 인정하면서 중급인민법원의 판결을 취소하였다.¹⁰⁾ 특히 고급인민법원은 “원”씨가 중국 내에서 보편적인 성씨이고 보쌈이란 단어 역시 보통명사이지만, 두 단어가 결합될 경우에는 식별력이 있다고 판단하였다. 또한 고급인민법원은 피고의 사용상표상의 테두리는 식별력이 없으며, 피고가 주장한 “사용에 의한 식별력”은 손해배상액 산정 시의 참고사항일 뿐이지 상표의 식별력을 규정짓는 요소는 아니라고 지적하였다. 나아가 고급인민법원은 원고가 증거로 제출한 상표허가협약(商标许可协议)이 중국 내에서 원고의 상표사용 사실을 뒷받침한다고 설명하였다.¹¹⁾ 결국 고급인민법원은 피고에게 원할

5) 한국의 상표이의신청서와 유사한 개념이며, “상표이의이유서(商标异议理由书)”라고도 한다.

6) (2012)商评字第14919号 민사 재정: 재정(裁定)이란, 민사사건 심리 중 인민법원이 소송절차와 관련된 사항에 대하여 진행한 판결을 의미한다. 법률적 효력을 갖는 결론적 판결이나, i) 처리대상이 사건 당사자의 실제적 분쟁과 청구에 대한 결론이 아닌 소송중의 절차사항에 대한 해결이라는 점, ii) 소송 각 단계는 물론 집행단계에서도 적용되며 하나의 사건에 여러 개의 재정이 있을 수 있다는 점, iii) 서면 및 구두 형식을 모두 취할 수 있다는 점, iv) 불수리·관할권에 대한 이의·소제기각하에 대한 재정에 대하여 상소할 수 있으나, 이외 나머지 재정에 대해선 상소가 허용되지 않고(중국 민사소송법 제140조), 1심 판결에 대해서는 모두 상소 가능하다는 점에서 판결과 구분된다. 특히 최고인민법원과 상급인민법원이 재심제기(提审)를 하는 재정일 경우, 원판결·재정의 집행을 중지한다는 것을 명시적으로 기재해야하며, 긴급한 경우의 집행중지 재정은 집행을 책임지고 있는 인민법원에 구두로 통지할 수 있되, 구두통지 후 10일 내 재정서를 송부하여야 한다(중국 민사소송법 적용의견 제200조). 전대규 “중국민사소송법” 박영사, 2008, 296면, 360면.

7) 중국의 “상표평심위원회(商标评审委员会)”는 우리나라의 “특허심판원”에 해당한다.

8) (2012)商评字第29626号 민사 재정. 2014년 5월 1일부터 실시한 상표법 3차 개정 이전에는, 무효(无效)와 취소(取消)의 구분 없이 모두 철회(撤销)로 표기하였다.

9) (2012)延中民三知初字第1号(2013.12.02. 선고). 중급인민법원은 피고의 사용상표가 표장 및 문자의 의미가 원고의 등록상표와 유사하나, 2007년 9월부터 피고의 사용상표가 연길 지역 내에서 인지도를 형성했다고 판단하였다.

10) (2014)吉民三知终字第15号 (2014.10.17. 선고).

11) “상표허가협약(商标许可协议)”은 우리나라의 “상표사용계약서”에 해당한다. 산둥성 청다오(青岛)에 소재한 강금옥(姜金玉), 김한중(金汉忠)과 체결한 본 계약서에는 분기별 한화 100만원의 사용료가 명

머니보쌈(元奶奶包饭)이 포함된 상호의 사용중지를 판결하고,¹²⁾ 손해배상액 20만 위안을 선고하였다.¹³⁾ 나아가 고급인민법원은 신문에 해당 내용을 게재하여 상표권 침해로 인한 부정적 영향을 상쇄토록 하였다.¹⁴⁾

IV. 최고인민법원의 판시사항

최고인민법원은 피고가 “할머니 두상 그림+元奶奶+원할머니” 상표를 사용할 경우 해당 상품의 출처가 한국 내 등록상표인 “원할머니보쌈”과 연관 있다고 인식할 수 있기 때문에 소비자 오인·혼동을 야기할 수 있다고 판단한 후에, 본 심리가 재심을 규정한 상황에 부합하지 않는다는 이유로¹⁵⁾ 피고의 재심청구를 기각하였다.¹⁶⁾ 최고인민법원은 그 이유에 대하여 i) 원고의 상표는 중국 상표국에 합법적으로 등록된 유효한 상표이므로 식별력 인정되고, ii) 원고의 등록상표와 피고의 사용상표에 포함되어

시되어 있다.

- 12) 《등록상표, 상호명과 선권리 충돌 시 민사 분쟁에 대한 최고인민법원의 규정》 제4조는 “상호명이 등록상표 권리를 침해하거나 부정경쟁에 해당할 경우, 인민법원은 원고의 소송청구 및 사건의 구체적 정황에 따라 피고에게 사용금지 및 규범 내 사용 등 민사적 책임을 물을 수 있다.”라고 명시하고 있다.
- 13) 중국 상표법 제63조 제1호는 “상표권 침해에 대한 배상액은 권리자가 침해로 인해 입은 실질적인 손해를 기준으로 하며, 손해범위 산정이 어려울 경우 가해자가 침해로 인해 얻은 이익을 기준으로 한다. 권리자가 입은 손해 또는 가해자의 이익 규모를 확정하기 어려울 경우, 상표허가사용비의 배수를 적용한다. 악의적 상표권 침해이거나 그 정도가 엄중할 경우 상표허가사용비의 1배 이상 3배 이하로 산출하며, 배상액은 권리자가 침해를 저지하기 위해 지불한 모든 합리적 비용이 포함되어야 한다.”고 규정하고 있다. 원고가 증거로 제출한 상표사용계약서에 따르면 분기별로 한화 기준 100만 원의 사용료가 책정되어 있으므로, 인민법원이 이를 바탕으로 피고의 침해행위 규모 및 기간, 원고가 권리 유지를 위해 지출한 비용을 감안하여 산출하였다.
- 14) 중국에서는 상표권 침해로 인한 명예회복의 필요성이 있는 경우, 법원이 대중매체를 통한 성명서 게재에 대한 원고의 청구를 받아들인다. 다만 본 사건의 경우에는 상표침해행위가 연변 조선족 자치주 범위 내에서 발생하였고, 원고가 제시한 《城市晚报》는 성명서 게재에 부적합하므로 《延边日报》에 게재하도록 하였고, 게재비용은 피고가 부담하도록 하였다.
- 15) 중국 민사소송법의 정식명칭은 《中华人民共和国民事诉讼法》이며, 민사소송법 제200조는 “당사자의 신청이 아래의 상황 중 하나에 부합한 경우 인민법원은 재심하여야 한다.”고 명시하고 있다. 그 경우는 i) 원판결·재정(裁定)을 뒤집기에 충분한 새로운 증거가 있는 경우, ii) 원판결·재정(裁定)이 인정한 기본사실을 증명할 증거가 부족한 경우, iii) 원판결·재정(裁定) 인정사실의 주요 증거가 위조된 경우, iv) 원판결·재정(裁定) 인정사실의 주요증거가 질증(质证)을 거치지 아니한 경우, v) 사건을 심리하는데 필요한 증거에 대하여 당사자가 객관적 원인으로 스스로 수집할 수 없어 서면으로 인민법원에 조사·수집을 신청하였으나 인민법원이 조사·수집하지 아니한 경우, vi) 원판결·재정(裁定)이 법률적용에 있어 명확한 오류가 있는 경우, vii) 법률규정을 위반하여 관할에 오류가 있는 경우, viii) 심판조직의 구성이 위법하거나 또는 법에 따라 회피하여야 하는 심판원이 회피하지 않은 경우, ix) 소송행위무능력자가 법정대리인을 통하여 소송을 대리하게 하지 않았거나 또는 소송에 참가하여야 하는 당사자가 본인 또는 그 소송대리인의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 인하여 소송에 참가하지 못한 경우, x) 법률규정에 위반하여 당사자의 변론권을 박탈한 경우, xi) 소환장에 의한 소환을 하지 않고 결석판결을 한 경우, xii) 원판결·재정(裁定)이 소송청구를 탈루하였거나 초과한 경우, xiii) 판결·재정의 근거가 된 법률문서가 취소 또는 변경된 경우이다.
- 16) (2015)民申字第909号(2015.07.14. 선고): 중국 민사소송법 제204조는 “인민법원은 재심신청서를 받은 날로부터 3개월 이내에 심사를 하고, 민사소송법 제200조에서 규정하는 상황 중 하나에 부합한 경우 재심 재정(裁定)을 하여야 한다. 민사소송법 제200조가 규정하는 것에 부합하지 아니한 경우 재정(裁定)으로 신청을 기각한다. 특수한 사정이 있어 연장이 필요한 경우 본원 원장이 허가한다. 당사자 신청으로 인하여 재심을 재정(裁定)한 사건은 중급인민법원 이상의 인민법원이 심리한다. 최고인민법원·고급인민법원이 재심을 재정(裁定)한 사건은 본원이 재심하거나 또는 다른 인민법원에 교부하여 재심하거나 또는 원심인민법원에 교부하여 재심할 수도 있다.”고 명시하고 있다.

있는 할머니 두상 그림이 유사하고, “원할머니보쌈”이란 표현이 완전히 일치하며, iii) 피고의 사용상표에 있어서 테두리의 유무가 식별력을 좌우할만한 주요 부분이 아니므로, 피고가 동일한 지정 서비스에 유사상표를 사용하여 상표권 침해가 인정된다고 설명하였다.¹⁷⁾ 추가적으로 최고인민법원은 vi) 해당 분쟁이 발생한 곳은 조선족 자치주인 옌지(延吉)시로 한글을 사용하는 인구가 많은 지역이기 때문에, 이 지역에서 피고의 상표가 사용되면 피고의 상표의 출처가 한국의 “원할머니보쌈”과 연관이 있다고 인식할 수 있어서, 결과적으로 피고의 상표사용행위에 의하여 소비자의 오인·혼동이 야기될 수 있다고 판단하였다.

V.

시사점

대상판결은 중국법원이 자국기업에게 유리한 판결을 선고하던 경향에서 탈피하여 상표법의 원리에 따라 정당하게 판결한 사건이라는 점에서 의의가 있다. 중급인민법원은 원고가 “원할머니” 상표를 등록하였으나 실제로 해당 상표를 사용하지 않아 일반대중에게 알려져 있지 않은데 비하여, 피고의 사용상표가 해당지역에서 더 높은 인지도를 보유하고 있다는 이유로 상표권의 침해행위가 아니라는 판결을 선고하는 오류를 범하였다. 즉 등록주의 하에서 상표법상의 상표권 등록은 식별력이 있는 상표에 대하여 이루어지고, 해당 상표에 대한 사용행위가 없다고 하더라도 등록상표와 사용상표가 동일하거나 유사하고, 또한 지정상품과 사용상품이 동일하거나 유사한 경우 상표권의 침해행위가 인정된다. 결국 중급인민법원은 이러한 사실을 간과하고 상표권자가 등록상표를 실제로 사용하지 않았다는 이유로 등록상표에 식별력이 인정되지 않는다는 판단을 내리는 오류를 범하였다. 이후 고급인민법원은 “원”씨가 중국 내에서 보편적인 성씨이고 보쌈이란 단어 역시 보통명사이지만, 두 단어가 결합될 경우에는 식별력이 있다고 판단한 후에, 상표권의 침해를 인정하면서 중급인민법원 판결의 오류를 바로 잡았다. 특히 최고인민법원은 원고의 상표는 중국 상표국에 합법적으로 등록된 유효한 상표이므로 식별력이 인정된다고 판시함으로써, 등록주의 하에서의 상표권 침해이론에 대한 명확한 설시를 하였다. 나아가 최고인민법원은 원고의 등록상표가 저명상표(驰名商标)¹⁸⁾는 아니지만 한국에서의 명성이 인정되고, 상표권 침해행위의

17) 《상표민사 분쟁심리 시 적용법률에 대한 해석》 제9조 제2호는 “유사상표란 문자·발음·의미·도형의 구성 및 색상 또는 각 요소가 조합된 전체적 구조가 비슷할 경우나 입체적 형상/색상 조합이 유사한 경우, 소비자가 상품의 출처를 오인·혼동할 수 있거나 등록상표와 특정 관계에 있는 걸로 오해할 수 있는 경우를 의미한다.”고 규정하고 있으며, 제10조는 유사성 판단기준을 “① 대중의 일반적인 인지 기준 ② 상표의 전체적 측면 및 주요 부분에 대한 비교 ③ 등록상표의 식별력 및 지명도”로 명시하고 있다. 그리고 중국 상표법 제52조는 “동일한 지정상품 또는 서비스에 유사한 상표 사용 시 상표권 침해가 인정된다.”고 규정하고 있다.

18) 중국에서 “저명상표(驰名商标)”란 일반대중에게 널리 알려져 있고 비교적 높은 명성과 신용을 향유하는 상표를 지칭한다. 타인이 저명상표와 동일·유사한 상표를 출원할 경우 저명상표권자는 이의신청을 통해 타인의 상표등록을 거절할 수 있다. 만약 저명상표가 중국에 등록되었다면 비유사한 상품까지 타인의 등록을 배제할 수 있지만, 저명상표가 아직 중국에 등록되지 아니한 경우에는 유사한 상품까지만 타인의 등록을 배제할 수 있다. 그리고 타인의 저명상표와 동일·유사한 상표를 등록하였고, 저명상표권자가 그 사실을 나중에 발견한 경우에는 제척기간에 제한 없이 무효심판을 청구하여 그

발생지역이 옌벤 조선족 자치주이기 때문에 한글이 통용된다는 점을 상표권 침해 판단 시 고려하였다.

다만 고급인민법원도 사용에 의한 식별력을 손해배상액 산정 시의 참고사항이라고 판시하는 오류를 범하였다. 원래 사용에 의한 식별력은 상표권의 예외적인 등록요건에 해당하므로,¹⁹⁾ 사용에 의한 식별력이 인정되는 상표는 상표법으로 보호할 수 없는 상표임에도 불구하고, 예외적으로 상표법 규정에 의하여 상표권으로 보호된다. 따라서 사용에 의한 식별력은 상표권으로 보호되는 상표에 관한 사항에 해당하는 것이지, 손해배상액의 산정과는 관련이 없는 사항이다. 즉 상표권 침해로 인한 손해배상액의 산정은 중국 상표법 제63조에 의하여 이루어지는 것이지, 사용에 의한 식별력이 손해배상액의 산정에 직접적으로 관련이 있는 것은 아니다.

우리기업과 관련된 중국에서의 상표권 분쟁은 중국에서 특정인이 한국에서 등록되거나 유명한 상표를 중국에서 우리기업보다 선출원하여 등록받은 이후, 우리기업에게 상표권의 양도를 대가로 보상을 요구하는 사례가 대다수를 차지한다.²⁰⁾ 다만 이 사건은 원고의 등록상표가 피고의 사용상표보다 먼저 출원되기는 하였지만, 한국에서 사용되던 상표가 중문명을 포함하지 않은 채 그대로 중국에서도 동일하게 등록하였다. 이에 비하여 피고의 사용상표는 “원할머니”를 의역한 “元奶奶”를 통하여 옌벤 조선족 자치주 지역에서 인지도를 형성하였다. 이러한 사실은 앞으로 중국시장에 진출하려는 우리 기업들에게 한글상표와 관련된 “중문 브랜드 네이밍”이 중국 소비자들의 상표 인식형성에 있어서 얼마나 중요한가를 시사해주고 있다.

대사판결에서 또 하나 눈에 띄는 점은 한국과는 달리 중국에서는 상표권자가 상표권 침해로 인한 명예회복을 위하여 침해자에게 대중매체에 해당 내용의 게재를 청구할 수 있다는 점이다. 특히 인민법원은 상표권의 침해가 인정되고 상표권자의 청구가 있을 경우 침해자에게 상표권자의 명예회복을 위한 내용을 유명 웹사이트에 게재하거나 신문, 업계관련 잡지 등에 광고하는 것을 내용으로 한 판결을 내린다. 본 사건의 경우에는 대중매체의 영향력과 상표권 침해행위의 성격 및 규모를 고려하여, 침해자에게 “城市晚报”가 아닌 “延边日报”에 관련 내용을 게재하도록 하였다.²¹⁾

등록상표를 무효 시킬 수 있다. 윤정화 “중국지식재산권법” 진원사, 2011, 203, 210면.

19) 중국 《상표법》 제11조는 “다음의 표장은 상표로 등록할 수 없다. i) 그 상품의 보통명칭, 도형, 모델 번호만으로 된 표장 ii) 상품의 품질, 주요 원재료, 효능, 용도, 중량, 수량 및 기타 특징만을 직접 나타낸 표장 iii) 현저한 특징이 결여된 표장. 전항에서 열거한 표장이 사용을 통해 현저한 특징을 획득하여 식별하기 쉬운 경우에는 상표로서 등록할 수 있다.”라고 하여 “사용에 의한 식별력”에 대해 명시하고 있다.

20) 교춘치킨 vs. 교춘치킨, 둘둘치킨 vs. 투투치킨, 파리바게트 vs. 파리필링, 설빙, 황성한우 등 http://imnews.imbc.com/weeklyfull/weekly01/3757121_17924.html (2016.3.9. 20시 방문)

21) 城市晚报는 지린성 지역의 성급(省级) 석간지이며, 延边日报는 연변조선족자치주의 주급(州级) 일간지로, 중국의 행정구역상 성(省)이 주(州)보다 상위 개념이므로 전자의 영향력이 후자보다 더 포괄적이다.

중국 최고인민법원, "七色花"(치써화) 상표에 대한 고급인민법원 공동침해 판결 파기

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 곽 소 희 연구원 / 이 주 환 박사*

I. 사건의 쟁점

본 사건의 쟁점은 i) 피고들의 상품 생산행위, 판매행위, 보관행위가 개정 전 중국 상표법 제52조가 규정하는 상표권 침해에 해당하는가의 여부,¹⁾ ii) 피고들의 행위가 중국 권리침해책임법 제8조가 규정하는 공동침해행위에 해당하는가의 여부,²⁾ iii) 피고들의 행위가 중국 부정경쟁방지법이 규정하는 부정경쟁행위에 해당하는가의 여부이다.³⁾

II. 사건의 경과

화마오(华茂)社は 1996년 12월 21일부터 1997년 2월 14일까지 다섯 차례에 걸쳐 화장품·화장도구·헤어엑세서리 등을 지정상품으로 하는 “七色花+그림” 상표를 등록받았다.⁴⁾ 2009년 8월부터 원고 Aiyaya社は “Aiyaya(哎呀呀)”라는 상호의 매장을 개설하여 장식품·공예품·일용품 등의 상품에 대한 도·소매업을 영위하여 오던 중,⁵⁾ 2010년 9월 9일 화마오社와 “七色花+그림” 상표에 대한 전용사용권 계약을 체결하였다.⁶⁾


* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

- 1) 현행 중국 상표법은 2013년에 시행된 제3차 개정 상표법이다. 현 상표법 제57조는 상표권을 침해하는 행위로, ① 상표권자의 허락 없이 동일상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 경우, ② 상표권자의 허락 없이 동일상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 유사상품에 등록상표와 동일하거나 유사한 표지를 사용하여 쉽게 혼동을 초래하는 경우, ③ 상표권을 침해하는 상표를 판매하는 경우, ④ 타인의 등록상표 표지를 위조·임의 제조하거나 위조·임의 제조한 등록상표의 표지를 판매하는 경우, ⑤ 상표권자의 동의 없이 당해 등록상표를 변경하고, 변경한 상표 상품을 시장에 유통시킨 경우, ⑥ 타인의 전용사용권을 고의로 침해하는 행위에 편의를 제공하여 타인이 상표권 침해행위를 할 수 있도록 도와주는 경우, ⑦ 타인의 등록상표권에 그 밖의 손해를 입힌 경우를 규정하고 있다. 다만 본 사건에 적용된 상표법은 제2차 개정 상표법으로 2001년에 시행되었고, 중국 제2차 개정 상표법 제52조는 상표권을 침해하는 행위로, ① 상표권자의 허락 없이 동일상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 경우, ② 상표권을 침해하는 상표를 판매하는 경우, ③ 타인의 등록상표 표지를 위조·임의 제조하거나 위조·임의 제조한 등록상표의 표지를 판매하는 경우, ④ 상표권자의 동의 없이 당해 등록상표를 변경하고, 변경한 상표 상품을 시장에 유통시킨 경우, ⑤ 타인의 등록상표권에 그 밖의 손해를 입힌 경우로 규정하고 있다. 그리고 2002년에 시행된 상표법실시조례 제50조 제2항은 고의로 타인의 등록상표를 침해하기 위하여 창고, 운송 등의 편의조건을 제공하는 행위는, 중국 상표법 제52조 제5항이 규정하는 상표권 침해행위에 속한다고 규정하고 있다. 다만 2002년 시행 상표법실시조례는 2014년에 개정이 이루어졌다. 따라서 이 사건에 적용된 것은 2002년 시행 상표법실시조례이다.
- 2) 중국 권리침해책임법의 정식명칭은 《中华人民共和国侵权责任法》으로, 동 법률 제8조는 “2인 이상이 공동으로 권리침해 행위를 실시하여 타인에게 손해를 조성하는 경우, 연대책임을 부담해야한다.”고 규정하고 있다.
- 3) 중국 부정경쟁방지법의 정식명칭은 반부당경쟁법《反不正当竞争法》이다. 동 법률 제2조는 부정경쟁행위에 대하여 “경영자가 신의성실원칙 및 공인된 상업도덕을 위반하여 기타 경영자의 합법적 권익에 손해를 미치고, 사회질서를 교란하는 행위”로 규정하고 있다.

2012년 3월부터 원고는 “七色花”라는 상호의 매장을 개설하여, 화장품·화장도구·헤어 액세서리 등 다양한 뷰티상품을 판매하였다. 한편 i) 피고1은 2008년부터 “七色花”라는 상호의 매장을 개설하여, “七色花” 등이 부착된 액세서리 및 뷰티상품을 판매하였고, 가맹점 모집을 위한 온라인 광고도 실시하였다.⁷⁾ ii) 피고2는 “七色花” 등이 부착된 다양한 상품을 창고에 보관하였으며,⁸⁾ iii) 피고3은 “七色花” 등이 부착된 액세서리 및 뷰티상품을 생산하였고, 생산된 제품의 일부를 피고1에게 납품하였다.⁹⁾ iv) 피고4는 2012년 5월 21일에 피고1과 가맹점 계약을 체결한 뒤, “七色花”라는 상호의 매장을 개설하여 “七色花” 등이 부착된 액세서리 및 뷰티상품을 판매하였다.¹⁰⁾ 원고는 이러한 피고1·2·3·4의 행위가 “七色花+그림” 상표를 침해하고, 피고1·4의 행위가 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로, 푸젠성 고급인민법원에 소송을 제기하였다.¹¹⁾

III. 고급인민법원의 판시사항

우선 푸젠성 고급인민법원(이하 고급인민법원)은 “七色花+그림(부채모양과 책모양의 조합)”으로 구성된 등록상표에서 “七色花” 부분이 현저한 식별력을 갖추고 있고, 피고1·2·3·4가 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 “七色花+그림”과 유사한 “七色花” 또는 “7 magic 七色花” 표장을 사용한 것은, 상품출처에 대한 일반대중의 오인·혼동을 야기할 수 있으므로, 피고1·2·3·4에 대한 상표권 침해를 인정하였다.¹²⁾

4)		제977937호 (지정상품 : 레이스, 허리띠, 헤어액세서리 등, 1996.12.21. 등록)
		제921738호 (지정상품 : 취사도구, 빗, 화장도구 등, 1996.12.28. 등록)
		제924371호 (지정상품 : 도금제품, 주얼리, 시계 등, 1997.1.7. 등록)
		제932436호 (지정상품 : 청소용품, 화장품용 향료, 화장품 등, 1997.1.21. 등록)
		제947515호 (지정상품 : 광고, 비즈니스컨설팅, 판로확장 등, 1997.2.14. 등록)

- 5) 원고 Aiyaya 사의 정식명칭은 “Aiyaya 액세서리 프랜차이즈 주식유한공사(哎呀呀饰品连锁股份有限公司)”이다.
- 6) 우리 상표법상의 전용사용권을 중국에서는 “독점사용권”이라고 칭한다. 화마오社は 원고 Aiyaya社로부터 2010년 10월 1일부터 2013년 9월 30일까지 연간 12만 위안을 지급받는 조건으로, 원고와 상표권사용허가계약을 체결하였다.
- 7) 피고1은 “광저우 Ayaya 상한 투자고문유한공사(广州啊呀呀尚韩投资顾问有限公司)”로 2007년 11월 7일에 설립되었다가, 2010년 12월 6일에 현 명칭인 “광저우 치씨화 투자자문 유한공사(广州七色花投资顾问有限公司)”로 사명을 변경하였다. 본래 피고1은 “아오텐 그룹 유한공사(奥天集团有限公司, All Team Group Limited)”의 속해 있다가, 2010년 8월 31일 홍콩기업인 “밍후이 지주회사”가 아오텐社를 인수하면서, 피고1이 보유하던 영업망도 밍후이 지주회사에게 간접적으로 이전되었다.
- 8) 피고2의 정식명칭은 “선전 후이화 저장서비스 유한공사(深圳辉华仓储服务有限公司)”로, 2012년 1월 12일에 설립되었다.
- 9) 피고3의 정식명칭은 “밍후이 실업(선전)유한공사(明辉实业(深圳)有限公司)”로, 피고1을 소유한 밍후이 지주회사가 1992년 9월 7일에 설립하였다. 피고3은 설립 초기에 호텔 납품용 비누·샴푸·린스 등의 세면도구를 생산하다가, 2010년 9월부터 2010년 12월 31일까지 피고1에게 1천4백8십만 홍콩 달러 상당의 액세서리 및 뷰티상품을 납품하였다.
- 10) 피고4는 왕권(王军)이라는 개인사업자로서, 2012년 6월 5일 피고2에게 상품인수대금 7.5만 위안을 지급하였다.
- 11) 일반적으로 중국의 지식재산권 관련 침해소송은 중급인민법원에서 제1심을 진행하지만, i) 손해배상액 등에 의하여 정해지는 소송 액수가 크거나, ii) 소송 액수가 작더라도 사회적 파장이 큰 사건일 경우에는, 예외적으로 고급인민법원에서 당해소송을 직접 수리하여 재판한다. 특허청·한국지식재산보호협회 “해외지식재산권보호 가이드북 중국” 2014, 164면.

특히 고급인민법원은 중국 권리침해책임법 제8조에 근거하여, 피고1과 피고3은 직·간접적인 지분투자관계에 있고,¹³⁾ 피고1과 피고2의 대표이사는 동일인이며, 피고2는 피고1에게만 상품보관서비스를 제공하였기 때문에, 피고1·2·3이 관련기업이라고 판단하고,¹⁴⁾ 피고1·2·3에게 연대책임을 물어 3천만 위안의 손해배상액을 선고하였다.¹⁵⁾ 다만 고급인민법원은 중국 상표법 제56조 제3항에 의하여,¹⁶⁾ 피고4는 피고1과 가맹점 계약을 체결하였고, 피고4는 이러한 계약관계에 의하여 피고2로부터 상품을 납품받았기 때문에, 손해배상책임을 지지는 않는다고 판결하였다.¹⁷⁾

이어서 고급인민법원은 피고1·4가 자신의 상호에 “七色花”를 사용하는 것은, 일반 대중으로 하여금 피고1·4가 원고와 특정한 관계를 형성하고 있다고 오인·혼동하게 할 수 있으므로, 피고1·4의 행위는 부정경쟁행위에 해당한다고 판단하였다.¹⁸⁾ 부가적으로 고급인민법원은 피고4의 매장에서 판매되고 있는 상품이 원고에 의해 제공되거나 원고와 연관성이 있는 상품으로 오인·혼동될 수 있기 때문에, 피고4가 “七色花”가 표기된 상품을 판매하는 행위도 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하였다. 이에 피고4를 제외한 원고와 피고1·2·3이 각각 항소를 제기하였다.

IV. 최고인민법원의 판시사항

- 12) (2012)闽民初字第52号. 피고1은 자신의 웹사이트에서 “七色花” 문자를 단독 또는 “7 magic”과 조합하여 사용하였고, “七色花”가 표기된 상품을 판매하였으며, “七色花”로 가맹점을 모집하는 한편, 피고2·3·4는 “七色花”가 표기된 상품을 생산 또는 판매하였는데, 푸젠성 고급인민법원은 이러한 행위에 대하여 일반대중이 피고1·2·3·4와 원고가 특정한 관계에 있다고 오인·혼동할 수 있다고 지적하였다. 특히 고급인민법원은 피고1·3·4에 대하여 개정 전 상표법 제52조에 근거하여 상표권 침해를 인정하였고, 피고2에 대하여는 개정 전 상표법 실시조례 제50조 제2항에 근거하여 상표권 침해를 인정하였다. 각 주1에서 언급하였듯이, 상표법 제52조는 등록상표와 동일·유사한 상표 그리고 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대한 생산행위, 판매행위 등에 대하여 상표권 침해를 인정하고 있다. 또한 상표법 실시조례 제50조 제2항은 타인의 상표권을 침해할 목적으로 고의로 이루어진 창고보관행위, 운송행위 등에 대하여 상표권 침해를 인정하고 있다.
- 13) 고급인민법원은 피고1과 피고3의 상호 연관성을 인정한다고 언급하였다. 고급인민법원은 이와 같이 판단한 이유에 대하여, 본 사건 제3자인 명후이 지주회사가 지분인수를 통해 피고1의 판매망을 소유하게 되었고, 피고1은 가맹점 모집을 통한 영업망 확대역할을 담당하였으며, 피고3은 명후이 지주회사가 중국 내 상품생산기업으로 설립한 회사이기 때문에 상호 관련성이 인정된다고 설명하였다.
- 14) 고급인민법원은 피고3은 상품생산 역할과 피고1에 대한 상품공급 역할을 담당하였고, 피고2는 피고1을 위한 상품보관·상품발송·대금수취 역할을 담당하였으며, 피고1은 상품 판매·브랜드 홍보·가맹점 모집·판매망 확장을 담당하였기에, 피고1·2·3이 협력하여 공동으로 당해 상표권을 침해하였다고 판시하였다.
- 15) 나아가 고급인민법원은 i) 피고1에게는 가맹점 모집활동금지 및 온라인상에서 “七色花” 또는 “7 magic 七色花” 표장의 사용금지, ii) 피고2에게는 등록상표와 유사한 상표를 가진 상품의 판매금지 및 보관서비스의 제공금지, iii) 피고3에게는 등록상표와 유사한 상표를 가진 상품에 대한 생산금지 및 판매금지, iv) 피고4에게는 등록상표와 유사한 상표를 가진 상품에 대한 판매금지를 명령하였다.
- 16) 개정 전 상표법 제56조는 판매자가 상표권 침해상품인지 모른 상태에서 계쟁상품을 판매하고, 그 상품의 합법적 출처를 증명할 수 있는 경우에는 손해배상책임을 면한다고 규정하고 있다.
- 17) 우리 상표법과는 달리 중국 상표법은 침해자가 자신의 행위가 타인의 상표권을 침해하고 있다는 사실을 모르고, 침해자가 자신이 판매하는 상품을 합법적으로 취득했음을 증명할 수 있다면, 그 상품이 상표권을 침해하는 상품이라고 할지라도, 침해자의 손해배상책임이 면책된다. 여기서 합법적인 취득이란 침해자가 합법적인 유통과정을 통하여 당해상품을 취득하는 것을 의미한다. 윤정화 “중국 지식재산권법” 진원사. 2011. 7. 20. 288면.
- 18) 고급인민법원은 피고1·4에게 “七色花”가 포함되지 않은 상호로 변경하도록 명령하였다.

우선 최고인민법원은 피고1에 대해서는 고급인민법원과 마찬가지로 “七色花+그림” 상표침해를 인정한 반면, 피고2·3에 대해서는 고급인민법원이 내린 상표침해 판결을 취소하였다.¹⁹⁾ 최고인민법원은 피고2의 상표침해를 인정하지 않은 이유에 대하여 i) 상표법실시조례 제50조 제2항에 따르면, 고의로 타인의 등록상표를 침해하기 위하여 창고·운송 등의 편의조건을 제공하는 행위는 중국 상표법 제52조 제5항이 규정하는 상표권 침해행위에 속하는데,²⁰⁾ ii) 피고2가 보관서비스를 제공한 대다수의 상품에는 “7 Magic” 또는 다른 표장이 표기되어 있었고, 피고2가 보관서비스를 제공한 일부 소량의 상품에 “七色花”라는 표장이 표기되어 있었으나, 피고2는 이러한 상품에 대한 보관서비스 제공이 타인의 등록상표를 침해하는지 여부를 판단할 수 없었기 때문에, iii) 본 사건에서 제출된 증거로는 피고2가 고의로 타인의 등록상표를 침해하기 위하여 보관서비스를 제공하였다는 사실을 증명할 수 없다고 설명하였다.²¹⁾ 더불어 최고인민법원은 피고3의 상표침해를 인정하지 않은 이유에 대하여, ① 본 사건의 계쟁상품 대부분은 생산자가 표기되어 있고, 원고와 피고3이 확인한 피고3의 생산제품 외에 다른 계쟁상품을 피고3이 생산했다는 것을 증명할만한 자료가 없으며, ② 피고3이 생산한 계쟁상품의 경우 피고3의 자체상표를 사용하였으므로, 이 계쟁상품에는 상표권 침해가 인정되지 않는 한편, ③ 피고1의 매장에서 판매된 상품의 바코드 태그에 “七色花”가 표기되어 있지만, 그 제품을 피고3이 생산하였다는 증거가 없다고 설명하였다.²²⁾

다음으로 최고인민법원은 i) 기업명칭과 등록상표에 대한 전용사용권은 다른 성질의 권리에 속하며, 상표권자는 타인이 기업명칭에 당해 등록상표상의 문자와 동일한 문자가 사용되는 것을 금지할 수 없다고 전제하면서, ii) 피고 1·4의 행위는 부정경쟁행위에 해당하지 않는다는 이유로, 피고1·4에 대한 고급인민법원의 부정경쟁행위 인정판결을 취소하였다.²³⁾ 그 이유에 대하여 최고인민법원은 ① 원고가 자신의 기업을 설립하기 이전부터, 그리고 등록상표에 대한 전용사용권을 취득하기 이전부터, 피고1

19) (2014)民三终字第5号 (2015.11.4. 선고). 최고인민법원은 등록상표에서 “七色花” 부분은 당해상표의 식별력을 결정하는데, 피고1이 “七色花”라는 명칭으로 가맹점을 모집하고 이를 웹사이트에 사용한 행위는 상표권침해가 인정된다고 판시하였다. 결국 최고인민법원은 피고1,4에게 상표권 침해중지를 명령하고, 피고1에게는 손해배상액 120만 위안을 선고하였다.

20) 상표법실시조례(商标法实施条例)는 행정법규에 속하는 것으로 중국 국무원이 제정한다. 중국 국무원은 국가최고권력기관의 집행기관으로서 국가행정관리직책을 이행하기 위하여 다양한 행정법규를 제정한다. 행정법규는 헌법과 법률 다음의 효력을 가진다. 이기성·김수진 “중국 특허법” 세창출판사, 2014.2.15. 5면.

21) 또한 최고인민법원은 고급인민법원이 피고2와 피고1,3이 협력하여 공동으로 상표권을 침해하였다고 판결한 것과 피고2에게 연대배상책임을 명령한 것은 사실적·법률적 근거가 불충분하다는 이유로 고급인민법원의 사실 및 법률적용의 오류를 인정하기 때문에, 이를 스스로 정정한다고 판시하였다.

22) 더불어 최고인민법원은 고급인민법원이 피고3을 피고1,2와의 분업에 의한 조직적인 상품생산업자로 판단하여, 피고1,2,3의 상표침해를 인정하고 이들에게 연대 손해배상책임을 판결한 것은, 사실관계의 확정과 법률적용에서의 오류를 범하였다는 이유로, 이를 정정한다고 판시하였다.

23) 최고인민법원은 피고1과 피고4가 “七色花” 상호를 사용한 행위는 부정경쟁행위에 속한다는 고급인민법원의 판결에는 충분한 사실적·법률적 근거가 없어서, 고급인민법원의 사실 및 법률적용에는 오류가 있기 때문에, 이를 정정한다고 판시하였다. 부가적으로 최고인민법원은 피고 1은 원고의 상표권을 존중해야 할 의무가 있으므로, 타인의 합법적 권리에 부정적 영향을 미치지 않도록 상호를 사용해야 한다고 지적하였다.

이 자신의 상호에 “七色花”를 포함시켜 사용하여 왔고, ② 피고1이 상호로 “七色花”를 등록한 것은 등록상표가 보유하고 있는 인지도와 원고가 가진 상업적 신용 및 명예에 편승하려는 의도가 존재하지 않는다고 설명하였다.²⁴⁾

V. 시사점

대상판결에서 최고인민법원은 고급인민법원이 판시한 피고2·3에 대한 상표권 침해 판결, 피고1·2·3의 공동침해에 의한 연대 손해배상책임 판결, 피고1에 대한 부정경쟁 행위 판결을 취소하였다.²⁵⁾

우선 최고인민법원은 고급인민법원이 계쟁상품에 대한 보관서비스를 제공하였던 피고2에 대한 상표권 침해판결을 파기하면서, 고급인민법원과 달리 피고2의 행위가 상표법 실시조례 제50조 제2항에 해당되지 않는다고 판시하였다.²⁶⁾ 특히 상표법 실시조례 제50조 제2항은 타인의 상표권을 침해할 목적으로 창고보관·운송·우편발송·은닉 등의 편의를 제공하는 행위를 상표권 침해행위로 규정하고 있기 때문에, 침해자의 행위가 상표법 실시조례 제50조 제2항이 인정하는 상표권의 침해로 인정되려면, 침해자에게 타인의 상표권을 침해하려는 “고의”가 인정되어야 한다.²⁷⁾ 고급인민법원은 피고2가 피고1·3과 상호관련성이 있는 기업이라고 판단하였기 때문에, 피고2의 계쟁상품 보관행위에 대한 “고의”를 인정하여 피고2에게 상표권 침해를 인정한 반면, 최고인민법원은 피고1·2·3의 상호관련성을 부정하고, 피고2가 계쟁상품에 대한 보관서비스를 제공함에 있어 계쟁상품에 대한 상표권의 침해여부를 판단할 수 없다는 것을 강조하면서 피고2의 상표권 침해를 부정하였다. 그러나 고급인민법원이 채택한 사실과 증거들을 종합하여 보면, 피고1·2·3은 경영주체가 동일하여 실질적으로 같은 기업이라고 판단할 수 있기 때문에, 피고2에게 상표권을 침해하려는 고의를 인정할 수 있다고 생각된다.²⁸⁾

그리고 최고인민법원은 고급인민법원이 계쟁상품을 생산하였던 피고3에 대한 상표권 침해 판결을 파기하면서, 피고3이 생산한 상품의 경우 피고3이 자체상표를 사용하

24) 최고인민법원은 상표권자 및 원고가 등록상표의 인지도를 높이기 위하여 지속적인 홍보활동을 하지 않은 반면에, 오히려 피고 1이 “七色花”가 포함된 상호를 사용하고 이에 대한 홍보활동을 하여 왔기 때문에, 일반대중이 “七色花”를 보고 피고 1과 원고 간에 연관관계가 있다고 판단하지 않을 정도로, 피고 1이 여성용 액세서리 상품 시장에서 이미 인지도를 갖추었다고 지적하였다.

25) 다만 피고 4는 항소를 제기하지 않았기 때문에, 피고 4에 대한 상표침해 판결, 금지명령 판결은 상소기간의 도과로 이미 확정되었다. 다만 최고인민법원은 고급인민법원이 피고 4에게 인정하였던 부정경쟁행위 판결을 피고 4의 행위가 부정경쟁행위가 아니라고 정정하는 판결을 선고하였다.

26) 이전 상표법 실시조례 제50조 제2항에 해당하였던 규정은 개정 상표법 제57조 제6항에 명시되었다. 이에 해당하는 규정은 우리 상표법의 경우 제66조에 간접침해행위로 규정되어 있다. 일본 상표법의 경우에는 제67조에 간접침해행위로 규정되어 있다.

27) 정당한 권원이 없는 제3자가 타인의 상표권을 침해할 목적으로 침해상품을 창고에 보관하는 행위, 상표권을 침해한 상품을 창고에 보관하도록 타인에게 편의를 제공하는 행위, 상표권을 침해하는 상품에 대하여 교통수단을 통하여 운반하거나 우편을 통하여 발송하는데 편의를 제공하는 행위 등은 상표권 침해행위에 속한다. 윤정화 “중국지식재산권법” 265-66면.

28) 또한 최고인민법원이 피고 2의 상표권침해를 배척하기 위한 근거들도 명확하지도 않다고 생각된다.

였고, 피고1의 매장에서 판매될 때에 바코드 태그에 표기된 “七色花” 표장은 피고3이 실시한 증거가 없다는 근거를 들었다. 그러나 피고3이 피고1에게 납품한 계쟁상품에는 “七色花” 표장이 표기된 상품이 분명히 있었는데도 불구하고, 피고1의 매장에서 이러한 상품이 판매되지 않았다고 판단한 부분은 납득이 가지 않는다.

결국 최고인민법원이 고급인민법원에 의하여 피고2·3에게 선고되었던 상표권 침해 판결을 파기한 것은, 소송에서 제출된 사실과 증거에 근거하여서도 피고1·2·3이 실질적으로 같은 기업이라고 인정하지 않으려는 관점에서 판시하였다고 생각된다. 다만 최고인민법원이 고급인민법원과 같이 소송에서 제출된 증거를 구체적으로 분석하여 피고1·2·3의 내부관계를 면밀히 판단하지 않고, 단지 현출된 증거와 관련 사실만을 형식적으로 심리하여 피고2·3의 행위를 상표권 침해가 아니라고 판단한 것은 타당하지 않다고 생각된다. 최고인민법원이 피고2·3에게 선고된 상표권 침해 판결을 파기하고, 피고1·2·3에게 선고되었던 공동침해행위에 의한 연대 손해배상책임을 파기하려면, 고급인민법원이 분석하였듯이 피고1·2·3이 어떠한 관계에 있는가에 대한 충분한 설명이 있어야 한다.

또한 최고인민법원은 피고1·4의 행위를 부정경쟁행위로 판단한 고급인민법원의 판결을 파기하면서, 원고가 등록상표에 대한 전용사용권을 취득하기 이전부터 피고1이 자신의 상호를 사용하였다는 이유를 들면서, 이러한 증거에 의한다면 피고의 상호사용 행위에는 원고의 등록상표가 가진 인지도에 편승하려는 의도가 없었다고 설명하였다. 특히 고급인민법원은 상표권자가 상표등록을 받은 1997년 전후로 상표권자가 장기적으로 상표를 사용하여 “교학도구”와 같은 상품에서 초·중학교 학생들 사이에서 비교적 높은 지명도를 가지고 있었다는 사실에 근거하여, 피고1·4의 행위가 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하였다. 그러나 이 소송에서 문제되고 있는 계쟁상품은 액세서리 및 뷰티상품이므로, 상표권자의 사용에 의하여 “七色花” 표장에 “교학도구”와 같은 상품에 인지도가 형성되었다고 하더라도, 피고1·4가 “七色花”가 포함된 상호를 사용한 것은 부정경쟁행위에 해당되지 않는다. 결국 최고인민법원이 피고1에게 등록상표의 인지도에 편승하려는 의도가 없다고 판단하여, 피고1·4의 부정경쟁행위 판결을 취소한 것은 타당하다고 생각된다.

대상판결은 최고인민법원이 사실심의 입장에서 사실관계를 종합적으로 검토하여, 고급인민법원의 판결을 바로 잡으려는 의도를 가지고 있었다. 그러나 최고인민법원은 소송에서 제출된 사실과 증거에 근거하여 피고1·2·3의 관계에 대하여 명시적으로 판단하지 않음으로써, 고급인민법원이 판시한 피고2·3에 대한 상표권 침해판결이 파기되고, 동시에 피고1·2·3의 연대 손해배상책임 판결이 파기된 이유가 명확하지 않다고 생각된다. 최고인민법원이 피고1·2·3의 관계에 대하여 명시적으로 판단하였으면 대상판결의 결과가 달라졌을 것으로 생각된다.

2016년 4월 20일, 중국 고급인민법원, “微信”(웨이신) 상표등록 거절판결 선고

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 곽 소 희 연구원 / 이 주 환 박사*

I. 사건의 쟁점

본 사안은 “微信(웨이신)” 상표의 등록여부에 대한 행정소송으로,¹⁾ 사건의 쟁점은 당해상표가 중국 상표법 제10조 제8항이 규정하는 “기타 부정적 영향(其他不良影响)”을 미치는 표장인지의 여부와,²⁾ 당해상표가 상표법 제11조 제2항이 규정하는 “기술적 표장”에 해당하여 식별력이 없는 상표인가의 여부이다.³⁾

II. 사건의 경과


2010년 11월 12일 원고 황보아태社(이하 원고)는 중국 상표국에 제38류 정보전송·전화업무·전화통신·모바일통신 등을 지정서비스로 하는 “微信” 상표를 출원하였다.⁴⁾ 2011년 8월 27일 상표국이 당해상표의 출원을 공고하자, 본 사건 제3자인 장신허(张新河)는 원고의 “微信” 상표가 글로벌 IT기업인 Tencent 사의 “微信(WeChat)”⁵⁾ 인스턴트메시징 앱(App)서비스와 오인·혼동의 염려가 있기 때문에, 상표법 제10조 제8항이 규정하는 “기타 부정적 영향”을 미치는 표장에 해당한다며 이의신청을 제기하였다.⁶⁾

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

- 1) 본 사건은 중국지식산권콘텐츠망(CNIPR)에서 발표한 “2015년 중국 10대 연구 가치를 보유한 지식재산권 재판사례(2015年中国十大最具研究价值知识产权裁判文书)” 중 하나이다.
- 2) 중국 상표법 제10조 제8항은 “사회주의 윤리도덕을 저해하거나 기타 부정적 영향을 미치는 경우(其他不良影响)의 표장은 상표로 사용할 수 없다.”고 규정하고 있다. 이 규정은 우리 상표법 제7조 제1항 제4호 “상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표는 등록받을 수 없다.”와 대응되는 규정이다.
- 3) 중국 상표법 제11조 제2항은 “상품의 품질·주요원료·효능·용도·중량·수량 및 기타 특징만을 직접적으로 나타내는 표장은 상표로 등록할 수 없다.”고 규정하고 있다. 이 규정은 우리 상표법 제6조 제1항 제3호 “그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록받을 수 없다.”에 대응되는 규정이다.
- 4) 원고 황보아태공사의 정식명칭은 황보아태과기(산둥)유한공사(创博亚太科技(山东)有限公司)이다.

微信	제8840949호 (제38류: 통신서비스) - 2010년 11월 12일 출원
----	---

- 5) 이하 “WeChat”이라고 칭한다. 1998년 11월에 설립된 중국 인터넷·게임서비스 전문기업인 Tencent (腾讯科技(深圳)有限公司)가 출시한 모바일앱으로, 2011년 1월 21일에 인스턴트메시징 앱 “WeChat” 아이폰 1.0 테스트 버전을 처음 출시하였다.

 微信	제9085995호 (제38류: 통신서비스) - 2011년 1월 24일 출원, 2013년 3월 2일 등록
--	--

- 6) 추가적으로 장신허는 당해상표가 등록되면 수많은 WeChat 이용자의 이익에 손해를 끼치고, WeChat 서비스를 이용하는 정부부처 및 기타 기관들의 직책 이행을 교란하여 중국의 사회·경제적 이익 및 공공 질서에 부정적 영향을 초래할 것이라고 이익제기를 신청하였다.

또한 장신허는 당해상표 “微信”이 인스턴트메시징의 통용명칭으로, 직접적으로 ‘정보 전송’ 서비스임을 서술하기 때문에 상표로서의 식별력을 갖추지 못한다고 주장하였다.⁷⁾ 2013년 3월 19일 상표국은 장신허의 이의신청을 받아들여, 당해상표 등록을 거절하는 결정을 내렸다.⁸⁾ 2013년 4월 7일 이에 불복한 원고는 상표평심위원회에 거절결정불복심판을 청구하였고,⁹⁾ 2014년 10월 22일 상표평심위원회는 당해상표가 상표법 제10조 제8항이 규정하는 “사회주의 윤리도덕을 저해하거나 기타 부정적 영향을 미치는 표장”에 해당한다는 이유로, 당해상표의 등록을 거절한다는 내용의 심결을 내렸다.¹⁰⁾ 2014년 12월 2일 이에 불복한 원고는 베이징지식재산권법원에 당해상표의 등록을 거절하는 심결에 대한 행정소송을 제기하였다.¹¹⁾

Ⅲ. 베이징지식재산권법원의 판시사항

베이징지식재산권법원(이하 베이징IP법원)은 선출원주의가 중국 상표등록제도의 일반적인 원칙이지만, 상표등록여부를 결정할 때 상표의 등록이 기존에 형성된 시장질서에 미치는 영향과 공공의 이익에 미치는 영향도 함께 고려해야 한다고 전제하면서, 당해상표의 경우 중국 상표법 제10조 제8항이 규정하고 있는 공공의 이익을 저해하고 사회 공공질서를 교란시키는 “기타 부정적 영향”을 미치는 표장에 해당한다는 이유로, 상표평심위원회의 심결을 인용하는 판결을 선고하였다.¹²⁾

7) 2013년부터 시행된 현행 중국 상표법은 출원공고일로부터 3개월 내에 상표에 대한 이의를 제기할 수 있는 자격에 관하여, “i) 선권리자 또는 이해관계인이 상표법 제13조 제2항, 제3항, 제15조, 제16조 제1항, 제30조, 제31조, 제32조 규정(상대적 이유)에 위반한다고 판단하는 경우, 또는 ii) 누구든지 상표법 제10조, 제11조, 제12조(절대적 이유)에 위반한다고 판단하는 경우, 상표국에 이의신청을 제기할 수 있다.”고 구분하고 있다. 특허청·한국지식재산보호협회 “해외지식재산권보호 가이드북 중국” 2014, 101-102면.

8) (2013)商标异字 第7726号.

9) 1983년 8월 11일 설립된 상표평심위원회(商标评审委员会)는 국가공상행정관리총국에 속하지만 상표국과는 독립된 기구로, 상표심판 사건에 관한 결정권을 갖는다. 상표평심위원회의 업무는, 상표국의 거절결정에 대한 불복심판사건, 상표국의 이의결정에 불복하는 심판사건, 등록상표에 대한 상표국의 무효 및 취소결정에 대한 불복하는 심판사건, 무효사유를 가지는 등록상표에 대하여 상표평심위원회에 무효심판이 청구된 사건 등이다. 윤정화 “중국지식재산권법” 진원사, 2011, 155면.

10) 商评字(2014)第67139号. Tencent 사의 “微信(WeChat)” 서비스는 원고의 “微信” 상표 출원 후 출원이 공고되기 전에 출시되었고, 이후 지속적인 WeChat 가입자 증가와 더불어 정부기관·법원·학교·은행 등에서도 WeChat 공공서비스를 출시하였다. 상표평심위원회는 만일 당해상표를 등록한다면, 4억 명에 달하는 WeChat 가입자 및 WeChat 공공서비스 사용자들에게 불편과 손실을 초래할 수 있고, 원고가 제공하는 “微信” 서비스의 성질 및 내용에 대하여 일반대중이 오인·혼동할 수 있으므로, 사회 공공의 이익 및 공공질서에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 판단하였다.

11) 기존에는 상표평심위원회의 상표등록거절에 대한 불복사건을 중급인민법원이 심리하였으나, 2014년 11월 3일 최고인민법원이 “베이징·상하이·광저우 지식재산법원 사건 관할의 규정”을 공포함에 따라, 베이징·상하이·광저우 지식재산법원에서 i) 각 시 관할 내의 전리, 식물신품종, 집적회로배치설계, 기술비밀, 컴퓨터 소프트웨어의 민사 및 행정사건, ii) 저명상표 인정에 관련되는 민사사건, iii) 국무원 부문 또는 현급 이상 지방정부가 처리한 저작권, 상표 및 부정경쟁행위 등에 관한 소송이 제기된 행정사건을 담당하게 되었다. 또한 각 지식재산법원은 소재하는 시의 기층인민법원(지방법원지원에 해당)에서 처리한 제1심 상표권, 저작권 등의 민사·행정판결 또는 재정결정에 대한 상소를 관할한다. 특히 베이징지식재산법원은 전국법원의 전리, 식물신품종, 집적회로배치설계, 상표등록, 권리확인에 대한 행정사건의 전속관할권을 가진다. 특허청·한국지식재산보호협회 “해외지식재산권보호 가이드북 중국” 2014, 48-49면.

베이징IP법원은 당해상표가 “기타 부정적 영향”을 미치는 표장에 해당하는 이유에 대하여, i) 일방당사자인 원고는 상표출원을 통하여 이익을 선점하고 향후에 상표사용에 대한 기대수익을 획득할 수 있는 반면에, 타방인 Tencent社は 이미 다수의 이용자로부터 보유하고 있었던 자신의 인지도가 변경될 경우 비교적 큰 사회적 비용이 발생하게 되고, 결국 이러한 경우에는 일반대중의 현실적인 이익을 보호하는 것이 더 합리적이라고 설명하였다. 또한 베이징IP법원은 ii) Tencent 사가 운영하는 WeChat은 출시 이후에 급속한 이용자의 증가로 해당 영역에서 높은 지명도와 영향력을 보유하게 되었는데,¹³⁾ 만약 당해상표가 등록될 경우 일반대중은 “微信”에 대한 정보전달 서비스 등의 특성, 내용, 출처에 대해 오인할 수 있기 때문에, 이미 안정적으로 형성된 시장질서에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 설명하였다. 이에 불복한 원고는 베이징시 고급인민법원에 항소를 제기하였다.

III. 베이징시 고급인민법원의 판시사항

베이징시 고급인민법원(이하 고급인민법원)은 당해상표가 등록되어도 일반대중의 오인·혼동을 야기하지 않고, 당해상표의 등록으로 인한 일반대중의 이익과 사회공공질서에 대한 악영향이 인정되지 않기 때문에, 베이징IP법원이 중국 상표법 제10조 제8항을 적용함에 있어서 오류를 범하였다고 판결하였다.¹⁴⁾ 다만 고급인민법원은 당해상표의 명칭이 그 서비스가 제공하는 기능, 용도 및 기타 특징의 직접적인 묘사에 의하여 상표로서 식별력이 없기 때문에, 중국 상표법 제11조 제2항이 규정하는 기술적 표장에 해당한다고 판결하였다.¹⁵⁾

고급인민법원은 당해상표가 상표법 제10조 제8항이 규정하는 “기타 부정적 영향”을 미치는 표장에 해당하지 않는 이유에 대하여, i) 원고의 당해상표 출원 자체는 일반대중의 오인·혼동을 야기하지 않고, 설령 당해상표가 등록되어 일반대중의 오인·혼동을 야기한다고 하더라도, 이는 Tencent社の 특정한 민사적 권리에만 손해를 미칠 뿐이라고 설명하였다. 또한 고급인민법원은 ii) 원고가 당해상표를 출원한 시점은 Tencent社가 “WeChat 앱”을 출시하기 이전이고, 또한 원고가 당해상표를 출원할 당시에는 “微信”이 널리 알려진 상태가 아니었기 때문에, 일반대중의 오인·혼동은 없었다고 지적하였다. 나아가 고급인민법원은 iii) 당해상표가 등록될 경우, “WeChat 앱”의 명칭이나 표장에는 영향을 미칠 수 있지만, 앱 자체의 정상적인 사용에는 영향을 미치지 않는다고 지적하면서, 모바일 앱의 특성상 즉각적인 업데이트를 통하여 변경사항을 신속하게 공지할 수 있기 때문에, 이용자들의 이익과 사회공공질서에 악영향을 미치지 않는다고 설명하였다.¹⁶⁾

12) (2014)京知行初字第67号 (2015.03.11. 선고).

13) 장신허가 제출한 증거자료에 따르면, 인민일보 해외판은 2013년 상반기에 WeChat 이용자 수가 4억 명을 돌파하였고, 매일경제신문은 2014년 11월에 이미 8억 명을 넘었다고 보도하였다.

14) (2015)高知行终字第1538号 (2016.04.20. 선고).

15) 고급인민법원은 베이징IP법원이 상표등록을 거절한 판결 자체에는 오류가 없다고 판시하였다.

이어서 고급인민법원은 행정소송법 제87조와 상표법실시조례 제59조 제3항에 의거하여 본 사건을 전면적으로 검토하였다.¹⁷⁾ 고급인민법원은 당해상표인 “微信”은 인터넷메시지의 통용명칭으로, 직접적으로 “정보전송서비스”를 기술하기 때문에, 상표법 제11조 제2항에 근거하여 상표로서 식별력을 갖추지 못한다고 판결하였다. 고급인민법원은 당해상표가 기술적 표장에 해당하는 이유에 대하여, 당해상표 “微信”에서 “微”는 “작은, 적은”의 의미이고, 통신을 의미하는 “信”과 조합되어 “정보전송, 전화업무, 전화통신, 모바일통신, 전자우편, 팩스발송, 정보통신, 글로벌 ISP(인터넷서비스제공자), 전화구매를 위한 통신채널, 음성 이메일” 등의 서비스업에 사용되는 경우, 해당명칭이 일반대중에게 기존의 전자우편, 문자메시지 등에 사용되는 통신방식보다 더 짧고 편리한 정보전송방식으로 이해되고, 또한 당해서비스의 기능과 용도 및 기타 특징을 직접적으로 묘사하기 때문에, 일반대중이 상표만으로 서비스의 출처를 구분하기 쉽지 않다고 설명하였다.

IV. 시사점

대상판결의 가장 중요한 쟁점은 당해상표 “微信”이 중국 상표법 제10조 제8항이 규정하는 “공공의 이익을 저해하고 사회공공질서를 교란시키는 기타 부정적 영향”을 미치는 표장에 해당하는가의 여부이다. 상표평심위원회와 베이징IP법원은 당해출원상표와 관련제품 시장에서 실제로 사용되고 있는 상표가 유사하고, 당해상표가 출원된 이후에 관련제품 시장에서 실제로 사용되고 있는 상표가 유명해져서 일반대중의 인지도를 획득하였기 때문에, 당해상표가 등록되면 일반대중의 오인·혼동을 유발할 수 있다는 이유로, 즉 일반대중에게 형성된 사용상표에 대한 인지도를 훼손할 수 있다는 이유로, 당해상표가 상표법 제10조 제8항이 규정하는 상표에 해당한다고 판단하였다. 상표평심위원회와 베이징IP법원이 상표법 제10조 제8항을 적용하여 당해상표의 등록을 거절한 것은 공공의 이익(public interest)을 중요시하는 중국의 사회주의 국가로서의 면모가 드러나는 부분이라고 평가할 수 있는 여지가 있기는 하다.¹⁸⁾ 그러나 고

16) 고급인민법원은 베이징IP법원의 판결 및 상표평심위원회 심결의 오류를 정정한다고 판시하였다. 추가적으로 고급인민법원은 원고와 Tencent社 외에도 이미 다른 주체가 다양한 상품 또는 서비스에 “微信” 상표를 등록하였는데, 이는 “微信”의 사용이 상표법 제10조 제8항이 규정하는 “기타 부정적 영향”을 갖지 않는다는 것을 반증한다고 지적하였다.

17) 중국 행정소송법 제87조는 “인민법원은 항소사건을 심리하는 경우, 마땅히 원심 인민법원의 판결, 재정 및 피소된 행정행위에 대해 전면적으로 심사하여야 한다.”고 규정하고 있고, 중국 상표법실시조례 제53조 제1항은 “상표평심위원회는 상표국의 등록거절결정에 대해 불복하여 복심사건을 심리하는 경우, 상표국의 등록거절결정 및 출원인이 복심을 신청한 사실, 이유, 청구, 이익 제기자가 제출한 의견에 대하여 심리를 진행하여야 한다.”고 규정하고 있다.

18) 그러나 이러한 일반규정은 대부분 국가의 상표법에서 상표 부등록 사유로 채택되고 있다. 독일 상표법 제8조(2)5는 공공질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 상표는 등록받을 수 없다고 규정하고 있고, 프랑스 상표법 Art. L. 711-3(b)는 공공질서 또는 선량한 풍속에 반하는 표장, 또는 그 사용이 법적으로 금지된 표장은 등록받을 수 없다고 규정하고 있다. 그리고 영국 상표법 제3조(3)(a)는 공공정책이나 공중도덕에 반하는 상표는 등록받을 수 없다고 규정하고 있고, EU공동체상표규정 제7조제1항(f)는 공공정책이나 도덕에 반하는 표장은 등록받을 수 없다고 규정하고 있다. 윤선희 “상표법” 제2판. 법문사. 2014. 3. 20. 252-53면.

급인민법원은 당해상표가 등록된다고 하더라도 일반대중이 누리는 공공의 이익을 해하지 않는다고 판시하면서, 당해상표는 상표법 제10조 제8항에 해당하지 않는다고 판결하였다. 결국 이 부분에서 상표의 부등록 사유로서 일반조항의 성격을 가지는 상표법 제10조 제8항의 적용범위를 확장하지 않으려고 하는 고급인민법원의 의도를 엿볼 수 있다. 다만 고급인민법원은 당해상표가 기술적 표장에 해당한다고 판시함으로써, 상표법 제11조 제2항에 근거하여 상표등록을 거절하였다.¹⁹⁾ 결국 고급인민법원은 대상판결에서 상표등록을 거절하기 위하여 상표법 제10조 제8항과 같은 일반조항을 적용하는 것에 신중하여야 한다는 것을 암시적으로 강조하고 있다고 생각된다.

현행 우리나라 상표법은 제7조 제1항 제4호에서 “상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표는 등록받을 수 없다.”고 규정하고 있다.²⁰⁾ 이 규정은 중국 상표법 제10조 제8항에 대응되는 우리 상표법 규정이다. 우리나라 구 상표법 제7조 제1항 제4항은 “공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표는 등록받을 수 없다.”고 규정하고 있었는데, 이 규정의 적용범위에 대하여 논란이 많았기 때문에,²¹⁾ 현행 규정과 같이 개정되었다.²²⁾ 따라서 현행 상표법 제7조 제1항 제4호 규정은 i) 출원된 상표 그 자체가 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표에 해당하는 경우,²³⁾ ii) 출원된 상표가 상품에 사용되었을 때에 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 경우,²⁴⁾ 이와 더불어 iii) 상표의 출원 및 등록과정에서 사회적 타당성이

19) 결국 고급인민법원은 상표평심위원회와 베이징IP법원과 마찬가지로 당해상표를 등록할 수 없다는 것에 의견을 같이하고 있지만, 당해사건에 상표 부등록 사유로서 일반조항의 성격을 가지는 상표법 제10조 제8항을 무리하게 적용하는 것보다는 명백한 상표 부등록 사유에 해당하는 상표법 제11조 제2항을 적용하는 것이 바람직하다고 판단한 듯하다.

20) 이 규정은 2007년 1월 3일 법률 제8190호로 개정되어, 2007년 7월 1일부터 시행되었다.

21) 우리나라에서는 상표법 제7조 제1항 제4호가 상표법 제7조 제1항이 규정하는 다른 부등록 사유와 중복되어 적용되는 사건들이 많았다. 특히 우리나라에서는 상표법 제7조 제1항 제4호가 모방상표에 대한 출원을 거절하는 조항으로 종종 이용되어 왔다. 따라서 구 상표법이 적용되는 시기에 우리 대법원은 상표법 제7조 제1항 제4호의 적용범위에 대하여 명확한 기준을 가지고 있지 않았다.

22) 그러나 현행 규정과 같이 개정된 이후에도 소위 “우리은행” 사건인 대법원 2009 5. 28. 선고 2007후3325 판결과 대법원 2009 5. 28. 선고 3301 판결에서, 대법원이 “우리은행”이라는 “문자 상표”와 우리은행이라는 문자에 도형이 결합된 “결합상표”가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는 상표라고 판시하여, 많은 비판을 받았다. 우리은행 판결에 대한 비판에 대해서는 나종갑 “상표권의 범위와 한계-헌법적 관점을 중심으로” 지식재산연구 제7권 제1호, 2012. 3. 한국지식재산연구원·한국지식재산학회 52-55면 참조.

23) 예를 들면, ① 사회주의 또는 공산주의혁명 등 자유민주주의 기본질서를 부정하는 내용의 상표, ② 국가 간 선린관계 또는 신뢰관계를 저해할 우려가 있는 상표, ③ 과격한 슬로건으로 구성된 상표, 성적 수치심을 유발할 수 있는 음란한 도형이나 문자로 구성된 상표, ④ 형사상 범죄에 해당하는 용어나 공중도덕감을 저해하는 상표, ⑤ 국민간의 불신과 지역감정을 조장하는 상표, ⑥ 특정 직업을 비하하거나 모욕하는 상표 등이다. 박종태 “상표법” 제9판, 한빛지적소유권센터, 2015. 6. 13. 309면.

24) 대법원 1992. 4. 24. 선고 91후1878 판결. 대법원은 한문자와 도형으로 이루어진 결합상표이거나 도형상표로서 그 표장의 구성이 일견하여 부적을 표시한 표장임이 분명한 출원상표는 부적 그 자체가 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반한다고 할 수는 없을 것이나, 부적이 국민들의 의·식·주생활의 일부를 이루는 지정상품인 신사복, 아동복, 속내의, 양말, 모자, 혁대, 버클, 수건 등의 상표로 사용되어 판매되는 경우, 그 부적의 소지만으로 악귀나 잡신을 물리치고 재앙을 막을 수 있다는 비과학적이고 비합리적인 사고를 장려하거나 조장하는 행위가 될 것이니 과학적이고 합리적인 사고의 추구 및 근면성실이라는 사회윤리를 저해하게 되기 때문에, 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반한다는 이유

현저히 결여되는 경우라고 할 수 있다.²⁵⁾ 결국 현재 우리나라에서는 상표법 제7조 제1항 제4호가 가진 일반조항의 성격에 비추어 본 조항의 적용범위를 제한하려고 하고 있다.²⁶⁾ 그리고 원래 일본에서는 우리 상표법 제7조 제1항 제4호와 거의 유사하게 규정하고 있는 일본 상표법 제4조 제1항 제7호²⁷⁾를 모방상표의 출원을 거절시키기 위한 근거로 사용되어 왔으나,²⁸⁾ 최근에 이 조항의 적용범위를 제한하고자 하는 지적과 등재판소의 판결이 판시되고 있다.²⁹⁾ 이런 측면에서 본다면 중국 베이징시고급인민법원이 당해상표에 명백한 부등록 사유인 상표법 제11조 제2항이 있음에도 중국 상표법 제10조 제8항이란 일반조항을 적용하여 당해상표의 등록을 거절한 상표평심위원회와 베이징IP법원의 판결에 오류가 있다고 판단한 것은 적절한 판시였다고 생각된다. 최근 중국에서 상표법과 관련된 소송이 급증하고 있고, 이와 더불어 상표법과 관련된 판결이 많이 선고되고 있기 때문에, 앞으로 중국 상표법 제10조 제8항이 상표의 부등록 사유로서 어떠한 역할을 것인가에 대하여 중국법원의 판결이 기다려진다.

로, 당해상표가 상표법 제7조 제1항 제4호가 규정하는 상표에 해당한다고 판결하였다.

- 25) 대법원 2006 7. 13. 선고 2005후70 판결. 대법원은 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 “공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표”라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말하고, 위 규정이 상표자체의 성질에 착안한 규정인 점, 상표법의 목적에 반한다고 여겨지는 상표에 대하여는 상표법 제7조 제1항 각 호에 개별적으로 부등록 사유가 규정되어 있는 점, 상표법이 상표선택의 자유를 전제로 하여 선출원인에게 등록을 인정하는 선원주의의 원칙을 채택하고 있는 점 등을 고려하면, 상표의 구성자체가 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원·등록이 위 규정에 해당하기 위해서는 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우에 한하고, 고의로 저명한 타인의 상표·서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것이 아닌 이상, 주지·저명하지 아니한 타인의 상표를 모방하여 출원·등록한다거나 또는 상표를 등록하여 사용하는 행위가 특정 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다고 하더라도, 그러한 사정만을 들어 곧바로 위 규정에 해당한다고 할 수 없다고 판시하였다.
- 26) 2007년 개정 상표법 제7조 제1항 제4호의 의미와 적용대상의 자세한 내용에 대해서는 박준석 “공서양속위반을 들어 상표등록을 거절하거나 무효화한 우리 판례들에 대한 비판적 분석” 법조 제59권 제8호. 법조협회 2010. 참조. 이 논문에서 박준석 교수는 상표법 제7조 제2항 제4호 공서양속조항을 강조하여 이 규정을 사건에 확대 적용하는 것은 상표법의 본질에 맞지 않는다고 비판하였다. 특히 박준석 교수는 2007년 개정 상표법부터는 상표법 제7조 제1항 제4호의 적용범위를 종전보다 제한하려는 것이 입법자의 의도라고 판단하여, 개정법이 적용되는 2007년 1월 3일부터는 우리 판례도 새로운 규정에 따라 상표법 제7조 제1항 제4호의 적용을 제한할 필요가 있다고 강조하였다.
- 27) 일본 상표법 제4조 제1항 제7호 “공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표는 등록받을 수 없다.”고 규정하고 있다.
- 28) 박준석 “공서양속위반을 들어 상표등록을 거절하거나 무효화한 우리 판례들에 대한 비판적 분석” 177면.
- 29) 知財高裁 平成20年6月26日 平成19(行ケ)10391号, 10392号. 동경 지적고등등재판소는 일본 상표법 제4조 제1항 제7호의 공서양속조항은 본래 상표의 구성 자체가 공서양속에 반하는 경우를 부등록사유로 삼고자 한 조항이었는데, 실무에서는 가령 외국에서만 주지·저명한 상표에 대한 모방출원의 사안과 같이 상표권을 취득하지 말아야 할 자에 의한 출원 역시 상표법의 목적에 반하여 상품유통질서를 해치므로, 공서양속위반이라고 보아 이른바 “주제”에 착안한 공서양속위반 사례를 인정하여 왔고, 일본 상표법 제4조(우리 상표법 제7조에 해당)의 구조를 전제한다면 다른 호들이 밀접불가분하게 관계된 사안은 오로지 그 다른 호들에 의하여 판단하면 족하므로, 여기에 공서양속조항을 동원하는 것은 선원주의 원칙이나 혹은 새로 마련된 제19호(우리 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당)의 취지에 벗어난 것일 뿐만 아니라, 상표등록자격성에 대한 출원인의 예측가능성이나 법적안정성을 현저하게 손상시키므로, 특별한 사정이 없는 한 허용되어서는 아니 된다고 판시하였다.

2015년 2월 26일, 중국 최고인민법원, “星河湾”(싱허완) 상표권 침해 인정

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 곽 소 희 연구원 / 이 주 환 박사*

I. 사건의 쟁점

본 사안은 “星河湾(싱허완)” 상표에 대한 상표권 침해소송 사건으로,¹⁾ 피고가 “싱허완화원”을 주택단지의 명칭으로 사용한 것이 등록상표를 침해하는가의 여부와, 부정경쟁행위에 해당하는가의 여부가 쟁점이었다.

II. 사건의 경과


원고 홍푸공사(이하 원고1)는 2001년 중국 광저우, 2004년 베이징, 2009년 상하이에 星河湾(싱허완)이란 명칭의 고급주택단지를 건설하였고,²⁾ 2001년 4월 16일 중국 상표국에 제36류 부동산서비스와 제37류 건축서비스를 지정서비스로 하는 “星河湾” 상표를 출원하였다.³⁾ 2002년 9월 28일 제36류 부동산서비스에 대한 상표가 등록되었고, 2003년 9월 21일에 제37류 건축서비스에 대하여 당해상표가 등록되었다. 2005년 7월 14일 원고1은 등록상표를 홍위그룹(宏宇集团)에게 양도하였고, 2008년 7월 14일 홍위그룹은 다시 등록상표를 싱허완공사(이하 원고2)에 양도하였다.⁴⁾ 2010년 5월 26일 원고2는 원고1과 체결한 전용사용권 허가계약⁵⁾을 상표국에 등기하였다.⁶⁾

피고 웨이푸공사(이하 피고)는 2000년 중국 장쑤성 난통시(江苏省 南通市)에 별장촌을 건축하였고, 이후 2004년 난통시 개발구 관리위원회의 민심공정(民心工程) 프로젝트의 일환으로 철거민을 위한 특별공급주택을 건축하였다.⁷⁾ 특히 피고는 2000년부터 2010

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) 본 사건은 중국법원망에서 발표한 “2015년 중국법원 10대 지식재산권 사건(2015年中国法院十大知识产权案件)” 중 하나이다.

2) 원고1의 정식명칭은 광저우홍푸부동산유한공사(广州宏富房地产有限公司)이고, 2000년 1월 21일에 설립되었다. 원고1의 사업범위는 부동산 개발·판매·임대·부동산중개서비스 등이다.

3)  제1946396호 (제36류: 부동산 임대·대리·가격평가·관리·평가·중개 등)
제1948763호 (제37류: 건축 및 시공·구조감리, 공정진도조사, 유지보수 정보, 실내인테리어수리 서비스 등)

4) 원고2의 정식명칭은 광저우싱허완실업발전유한공사(广州星河湾实业发展有限公司)이고, 원고2는 1995년 6월 5일에 광저우밍위실업유한공사(广州明宇木业有限公司)라는 명칭으로 설립되었다가, 2007년 8월에 현 명칭으로 사명을 변경하였다. 원고2의 사업범위는 장식 패널·인조 패널·기타 목재가공품·알루미늄 및 유리창·기업관리 자문·재배·화훼·컴퓨터소프트웨어개발·해당기업제품판매 등이다.


5) 등록상표의 상표사용허가계약 기간은 2008년 7월 15일부터 2012년 9월 27일까지이다.

6) 한국의 전용사용권에 해당하는 중국의 제도로는 독점사용허가와 배타사용허가가 있으며, 피허가인에게 상표 사용의 독점권이 부여되고 권한을 부여받은 피허가인이 소권을 발휘할 수 있다는 점은 같으나, 독점사용허가는 상표권자의 상표 사용도 제한되는 반면, 배타사용허가는 상표권자의 상표사용이 가능하다는 점에서 차이가 있다. 특허청·한국지식재산보호협회 “해외지식재산권보호 가이드북 중국” 2014, 111면.

년까지 개발된 14개의 주택단지 명칭을 민심공정의 心(신)과 발음이 비슷한 星(싱)을 돌림자로 하여 싱후화원, 싱천화원, 싱징화원 등으로 사용하였다.⁸⁾ 2006년 5월 15일 피고는 난통시 민정국에 “웨이푸 싱허완(炜赋星河湾)”이란 명칭사용을 신청하였고, 2006년 5월 25일 피고는 민정국의 동의를 얻어 철거민을 대상으로 판매된 저가형 일반 분양주택에 “싱허완화원(星河湾花园)”이란 명칭을 사용하였다.⁹⁾

원고들은 피고가 원고1의 등록상표와 원고2의 기업 명칭을 무단으로 사용하였다는 이유로, 난통시 중급인민법원에 상표권 침해 및 부정경쟁행위에 대한 소를 제기하였다.

III. 중급인민법원 및 고급인민법원의 판시사항

난통시 중급인민법원(이하 중급인민법원)은 피고의 “싱허완화원(星河湾花园)”이란 명칭 사용이 원고의 등록상표에 대한 침해행위 및 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판시하였다.¹⁰⁾ 중급인민법원은 이렇게 판단한 이유에 대하여, i) 2006년 이전에 원고는 등록상표 “星河湾”을 광저우와 베이징에서 사용하였는데, 이들 지역은 피고가 “싱허완화원”이란 명칭을 사용한 장쑤성 난통시와는 비교적 원거리에 위치하므로, 피고가 원고의 등록상표 인지도에 편승하려 했다고 판단하기 어렵고, ii) “싱허완화원”은 피고가 기존에 건축한 주택단지에 사용한 “星”자와, 물줄기가 관통하는 해당 주택단지의 지리적 특성을 조합한 명칭으로, 해당 주택단지 입구에 피고의 기업표장 과 “웨이푸부동산”이 병기되어있으며, iii) 거래금액이 큰 부동산의 특성상 소비자는 매물 정보와 함께 시공업체에 대해 숙지하는 편인데, 피고가 건축한 주택이 철거민을 대상으로 한 저가형 일반분양주택인 반면, 원고1이 건축한 주택은 고급주택단지이므로, 소비자가 양 상표에 대하여 오인·혼동할 수 없다고 설명하였다.¹¹⁾ 이에 불복한 원고들은 장쑤성 고급인민법원에 항소하였다.

7) 피고의 정식명칭은 장쑤웨이푸그룹건설개발유한공사(江苏炜赋集团建设开发有限公司)이고, 1997년 5월 7일에 설립되었다. 피고의 사업범위는 부동산 개발 및 기타건축자재 판매 등이다.

8) 피고는 2001년에 싱후화원(星湖花园), 2005년에 싱천화원(星辰花园)과 싱징화원(星景花园), 2007년에 싱성화원(星盛花园)과 싱통화원(星通花园), 2008년에 싱강완화원(星港湾花园)과 싱위화원(星宇花园), 2009년에 싱푸화원(星富花园)과 싱룬화원(星润花园) 및 싱주화원(星竹花园), 2010년에 싱자화원(星嘉花园), 싱이화원(星怡花园), 싱위에화원(星月花园), 싱팡화원(星芳花园)을 건설하였다.

9) 회계감사자료에 따르면 싱허완화원 프로젝트는 적자를 기록하여 정부재정보조를 받았다.

10) (2011)通中知民初字第0008号(2011.07.11. 선고).

11) 중급인민법원의 본 판결은 개정 전 상표법 제52조 제5항과 상표법실시조례 제50조 제1항, 부정경쟁방지법 제5조 제2항과 제3항에 근거하였다. 중국 개정 전 상표법 제52조 제5항은 “타인의 등록상표 전용권에 기타 손해를 미치는 경우, 상표권 침해에 해당한다.”고 규정하고 있다. 중국 상표법실시조례 제50조 제1항은, 상표법 제52조 제5항이 지칭하는 상표권 침해행위에 대한 내용으로 “동일·유사상품에 타인의 등록상표와 동일·유사한 표장을 상품명 또는 상품표장으로 사용하고, 대중의 오인 혼동을 유도하는 경우, 상표권 침해 행위에 해당한다.”고 규정하고 있다. 중국 부정경쟁방지법(反不正当竞争法) 제5조는 “경쟁자는 아래 부정한 수단을 사용하여 시장거래에서 경쟁상대에게 손해를 미쳐서는 안 된다”고 규정하고 있는데, 동 조항 제2항은 “유명상품 특유의 명칭, 포장, 표장을 무단으로 사용하거나, 유명상품과 유사한 명칭, 포장, 표장을 사용하여 구매자에게 타인의 유명상품과 해당상품의 오인·혼동을 야기하는 경우”, 동 조항 제3항은 타인의 기업명칭 또는 성명을 무단으로 사용하여 타인의 상품으로 오인을 유발하는 경우”로 부정한 수단에 대하여 규정하고 있다.

장쑤성 고급인민법원(이하 고급인민법원)은 중급인민법원과 마찬가지로, 피고가 “싱허완화원”이란 명칭을 사용한 것은 원고의 등록상표를 침해하지 않고 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판시하였다.¹²⁾ 고급인민법원은 피고의 사용상표가 원고의 등록상표를 침해하는가의 여부는, 두 상표의 유사성을 판단하여 피고의 “싱허완화원”이란 명칭 사용이 일반대중의 오인·혼동을 야기하는지 판단해야한다고 전제하면서, i) 등록상표의 인지도가 광저우와 베이징에 국한되고, ii) 일반상품과 달리 부동산 매매는 신중하게 이뤄지는 편이므로, 소비자가 원고의 등록상표와 피고의 사용상표에 대하여 오인·혼동하기 쉽지 않다고 판단하였다. 또한 고급인민법원은 iii) “星河湾”이 장쑤성 내에서 유명상표라는 것이 증명되지 않고, 제출된 증거로는 장쑤성 내 “星河湾”의 인지도를 입증할 수 없다고 지적하였다. 이에 불복한 원고들은 최고인민법원에 재심을 청구하였다.

IV. 최고인민법원의 판시사항

최고인민법원은 중급인민법원과 고급인민법원의 판결과 달리, 피고의 “싱허완화원”이란 명칭사용이 대중의 오인·혼동을 야기할 수 있다는 이유로 상표권 침해를 인정하였다.¹³⁾ 다만 최고인민법원은 피고의 행위가 부정경쟁행위에는 해당하지 않는다고 판시하였다.¹⁴⁾

최고인민법원은 상표권 침해를 인정한 이유에 대하여 i) 원고의 등록상표는 제36류 부동산서비스와 제37류 건축서비스를 지정서비스로 하는데, 피고가 건설한 주택과 등록상표의 지정서비스들은 기능·용도·소비대상·판매채널 차원에서 기본적으로 동일하여 특정한 관계에 있기 때문에, 등록상표의 지정서비스와 피고 상품의 유사성을 인정할 수 있고,¹⁵⁾ ii) 등록상표 “星河湾”이 2001년부터 원고의 대대적인 홍보와 다양한 수상경력 등을 바탕으로 비교적 높은 인지도를 보유하고 있으며, iii) 피고의 사용상표

12) (2011)苏知民终字第0171号(2012.04.10. 선고).

13) (2013)民提字第102号(2015.05.26. 선고).

14) 최고인민법원은 그 이유에 대하여, 원고2가 사명을 변경한 것은 2007년 8월인 반면, 피고는 2000년부터 “星(싱)”자 돌림의 주택단지 명칭을 사용해왔고, “싱허완화원”은 2006년 5월 25일에 난통시 민정국으로부터 사용 인가를 취득하였으며, 피고의 “싱허완화원” 사용행위가 원고2의 사명변경보다 앞선 까닭에 타인의 기업명칭 무단사용으로 간주할 수 없다고 설명하였다. 또한 최고인민법원은 2001년 이후 원고1의 홍보활동을 바탕으로 “星河湾” 주택단지에 대한 인지도가 제고되었으나, 등록상표의 문자부분과 주택단지의 명칭이 완전히 동일하여 원고의 등록상표와 주택단지 명칭의 인지도를 분리시켜 판단하기 어렵다고 언급하였다. 더욱이 본 판결이 피고의 “싱허완화원” 명칭사용에 대하여 상표권 침해를 인정함으로써 원고 1,2의 “星河湾” 상표에 대한 권익을 보호해주고 있는데, 부정경쟁방지법이 상표법 보호영역을 중복하여 보호할 수 없으므로 원고의 청구를 기각한다고 지적하였다.

15) 상표민사분쟁사건 심리 시 법률적용에 관한 문제해석(关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释)은 중국 상표법에 관한 최고인민법원의 사법해석으로, 이하 “상표 민사분쟁사건에 관한 해석”이라 칭한다. 동 해석 제11조는 “① 상표법 제52조 제1항이 규정하는 유사상품은 기능, 용도, 생산부문, 판매채널, 소비대상 등이 같거나, 관련 대중이 일반적으로 특정관계에 있다고 쉽게 오인·혼동할 수 있는 상품을 지칭한다. ② 유사서비스는 서비스의 목적, 내용, 방식, 대상 등이 같거나, 관련 대중이 일반적으로 특정관계에 있다고 쉽게 오인·혼동할 수 있는 서비스를 지칭한다. ③ 상품과 서비스의 유사성, 상품과 서비스 간에 특정관계가 있어 관련 대중이 쉽게 오인·혼동할 수 있는 것을 지칭한다.”고 규정하고 있다.

인 싱허완화원(星河湾花园)에서 “싱허완”은 원고의 등록상표에서 식별력을 지닌 “星河湾”과 문자와 발음이 완전히 동일하고, “화원”은 주택단지를 지칭하는 보통명사이므로, 일반대중이 “싱허완화원”과 “星河湾”이 연관 있는 것으로 오인·혼동할 수 있다고 설명하였다. 특히 최고인민법원은 현대사회가 전국 각지의 소식을 쉽게 접할 수 있는 정보유통이 빠른 시대이기 때문에, 등록상표의 인지도가 광저우와 베이징에 국한되지 않는다고 강조하였다. 다만 최고인민법원은 싱허완화원이 철거민을 대상으로 한 저가형 일반분양주택이란 점과, 해당주택 건축 이후 적자를 기록하여 정부재정보조를 받은 점을 고려하여 원고가 청구한 25만 위안 대신 5만 위안의 손해배상액을 선고하였고, 피고가 건축한 미분양 건물과 향후 건축하는 건물에는 “星河湾”이란 명칭을 사용하지 못하도록 금지하였다.

V. 시사점

본 사건은 상표권 침해여부에 대하여 최고인민법원이 중급인민법원 및 고급인민법원과 시각을 달리한 사안으로, 본 사건의 핵심은 상표권 침해여부의 판단기준으로 혼동가능성(Likelihood of confusion)에 대하여 어떻게 판단할 것인가에 대한 것이다. 중급인민법원과 고급인민법원은 원고의 등록상표와 피고의 사용상표의 소비자층이 다르고, 두 상표가 사용된 지역이 다르기 때문에 장쑤성에서의 등록상표의 인지도를 인정할 수 없으며, 피고가 자체상표를 함께 사용하였기 때문에 상품출처에 대한 일반대중의 오인·혼동우려가 없다고 판단하였다. 즉 중급인민법원과 고급인민법원은 실제 거래실정상의 구체적 출처혼동 유무를 고려하여, 해당사건에 대하여 구체적 타당성에 중점을 둔 판결을 선고하였다.¹⁶⁾ 우리나라 대법원은 일반적으로 추상적 출처혼동 여부를 기준으로 상표권 침해여부를 판단하는 태도를 취하고 있지만,¹⁷⁾ 비록 양 상표의 외관·칭호·관념이 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 유사해 보일지라도, 당해상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지정도 및 당해상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다고 판단하기도 하였다.¹⁸⁾ 한편 미국 판례법에 의하면 미국법원도 상표의 혼동가능성을 판단할 때 i) 원고의 상표가 강한 상표인지 여부, ii) 문제된 상표들의 유사함,

16) 구체적 출처혼동이라 함은 대비되는 상표품이 현실로 시장에서 유통되고 있는 그들 상표품에 대한 구체적인 거래실정에 비추어 동일출처로 인정되는 경우를 말한다. 박종태 “INSIGHT+ 상표법” 한빛지적소유권센터, 2016, 194면

17) 일반적 출처혼동이라 함은 대비되는 상표품이 시장에 유통된다고 가정할 때 거래계의 일반적인 경험칙에 비추어 동일한 생산자 또는 판매자에 의하여 생산·판매되는 것으로 인정되는 경우를 말한다. 박종태 “INSIGHT+ 상표법” 한빛지적소유권센터, 2016, 194면

18) 대법원 1996.7.30. 선고 95후1821 판결. 소위 Rolex 사건이라고 한다.

iii) 시장에서의 서비스나 상품의 근접성(proximity), iv) 원고가 시장의 차이를 극복할 수 있는 가능성, v) 실제 혼동에 대한 증거, vi) 피고의 상표선택에 대한 선의여부, vii) 피고의 상품이나 서비스의 질, viii) 소비자의 인식정도, ix) 상품 종류의 확장 가능성 등 다양한 사실을 고려하고 있다.¹⁹⁾

반면 최고인민법원은 본 사건에서 상품과 서비스의 유사성 판단기준을 적용하여, 피고의 상품과 등록상표 지정서비스와의 상관관계를 인정하면서, 피고의 사용상표 “싱허완화원”이 원고의 등록상표에서 현저한 식별력을 갖춘 星河灣과 외관·칭호가 모두 동일하고, 등록상표 인지도의 지역적 한계는 현대사회의 정보통신망 발달을 통해 극복할 수 있는 요소라고 판단하여, 중급인민법원과 고급인민법원의 판결을 기각하였다. 상표의 유사 여부는 상품출처의 혼동을 방지하고자 한 상표법의 목적과 각 규정의 취지에 맞게 판단되어야하는 개별적·상대적 개념인데,²⁰⁾ 최고인민법원은 원고의 등록상표와 피고의 사용상표가 시각적인 외관과 청각적인 칭호 면에서 같고, 원고의 등록상표 상품과 피고의 사용상표 상품이 유사하면 ‘추상적·일반적 혼동’이 발생한다는 형식적인 기준에 따라 판단한 것으로 보인다. 최고인민법원은 상표에 대하여 형식적·획일적 보호를 부여함으로써 법적안정성을 추구하였지만, 구체적인 거래실정을 고려하는 증거들을 종합적으로 판단하여 일반대중의 출처혼동 여부를 판단하는 것이 더욱 중요하다고 생각된다.

한편 본 사건은 상표권과 같은 지식재산권과 공공의 이익 충돌 시, 공공의 이익을 고려하여 상표권의 효력을 제한할 수 있는가에 대하여 많은 관심을 모았던 사안이기도 하다.²¹⁾ 최고인민법원은 이미 거주자들이 수년에 걸쳐 생활하고 있는데, 원고의 청구대로 피고의 사용상표를 일체 금지할 경우, 현 거주자들의 공공의 이익에 영향을 미친다고 판단하였다. 이에 최고인민법원은 피고의 사용상표 행위에 대한 상표권 침해는 인정하되, 해당 실시행위에 대한 일괄적인 금지명령보다는 기존의 “싱허완화원” 명칭 사용을 허용하고, 향후 피고가 건축하는 주택과 미분양 상태의 주택에는 해당명칭 사용을 금지함으로써, 상표권자의 권리와 공공의 이익의 균형을 도모하고자 하였다. 또한 최고인민법원은 피고의 상표사용 행위에는 원고의 등록상표 인지도에 편승하려는 의도가 없었다는 점,²²⁾ 싱허완화원이 철거민을 대상으로 한 저가형 일반분양 주택이란 점, 해당주택 건축 이후 적자를 기록하여 정부재정보조를 받은 점을 고려하여 다소 소액의 손해배상액을 산정하였다. 이렇듯 손해배상액의 산정에 있어서도 공공의 이익을 고려하려는 최고인민법원의 의도를 엿볼 수 있다.

19) Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 495 (2nd Cir. 1961)

20) 윤선희 “상표법” 법문사, 2014, 339-341면.

21) <http://www.055110.com/zs/4/115.html> 참조 (2016년 5월 23일 14시 방문)

22) 추가적으로 최고인민법원은 상표법과 부정경쟁방지법이 “전문법”과 “특별법”의 관계라고 설명하면서, 본 사건의 경우 상표권 침해가 인정된 상황에서 전문법으로 이미 보호된 영역에 대하여, 부정경쟁방지법으로 중복하여 보호할 수 없다고 지적하였다.

광둥성 고급인민법원, 역혼동을 적용하여 “新百伦”(뉴발란스) 상표권 침해 인정

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 박 소 희 연구원 / 이 주 환 박사*

I. 사건의 쟁점



본 사건은 중국법원이 뉴발란스의 중문명에 해당하는 “新百伦” 상표를 선출원한 로컬기업의 상표권을 인정하고, “新百伦”을 사용한 뉴발란스 중국판매 법인인 피고1과 뉴발란스 제품을 판매한 피고2에게 상표권 침해를 선고한 사안이다.

II. 사건의 경과 및 중급인민법원의 판시사항

원고 저우러룬(周乐伦)은 제25류 신발·의류 등을 지정상품으로 하는 “百伦”(바이룬), “新百伦”(신바이룬)의 상표권자이다. 원고는 2004년 4월 21일에 본 사건 제3자로부터 “百伦” 상표를 양도받았고, 2004년 6월 4일에 “百伦”의 파생상표인 “新百伦”을 출원하여 2008년 1월 7일에 “新百伦” 상표를 등록받았다.¹⁾ 이후 원고는 바이룬社(百伦公司)와 싱자社(星珈公司)에게 “百伦”, “新百伦” 상표사용권을 부여하고, 중국 내 여러 지역에 전문매장 개설을 위한 협약을 체결하였다. 피고1 신바이룬社(新百伦公司)는 미국 New Balance社의 중국판매 법인으로 2006년 12월 27일에 상하이에 설립되었으며,²⁾ 중국 내 New Balance 운동화의 매출이 급격하게 신장함에 따라, 중문명이 병기된 “新百伦 New Balance” 문구를 홍보 및 마케팅에 사용하였다.³⁾ 피고2 성스社(盛世公

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

- 1) “百伦” 상표는 가족기업인 “차오양시 공상경제발전총공사 신발·모자 공사(潮阳市工商经济发展总公司鞋帽公司)”가 1994년 8월 25일에 출원하여 1996년 8월 21일에 등록받았다. 1998년 3월 28일 차오양社는 법인대표 저우자오슝(周昭雄)의 차남인 저우러형(周乐衡)에게 “百伦” 상표를 양도하였고, 저우러형은 다시 2004년 4월 21일에 본인의 형이자 본 사건 원고인 저우러룬(周乐伦)에게 당해상표를 양도하였다. 원고는 이를 전후로 1999년부터 “百伦”의 파생상표인 “仟伦”, “万伦”, “亿伦”, “百伦王”, “新百伦”, “百伦2” 등의 상표를 출원하였고, “新百伦” 상표는 등록 후 광저우 바이룬 신발업 유한공사(广州百伦鞋业有限公司), 광저우 싱자의류 유한공사(广州市星珈服饰有限公司)에게 사용권을 부여하였다.

	제865609호 (1994년 8월 25일 출원, 1996년 8월 21일 등록) - 제25류: 의류, 신발, 모자 양말 등
	제4100879호 (2004년 6월 4일 출원, 2008년 1월 7일 등록) - 제25류: 신발, 부츠, 슬리퍼, T셔츠, 의류, 가족의류, 양말, 넥타이, 스포츠셔츠 등

- 2) 피고1의 정식명칭은 “신바이룬 무역(중국)유한공사(新百伦贸易(中国)有限公司)”으로, 미국 New Balance Athletic Shoe, Inc.(新平衡运动鞋公司, 1906년 설립)의 중국판매 법인이다. 피고1의 사업 범위는 신발·의류·가방·기타 운동관련 제품 및 캐주얼 의류상품의 수출입·도매·소매·에이전트(경매 제외)와 A/S 등 관련업무이며, “신바이룬”이라는 기업 명칭은 해당기업의 전신에 해당하는 “신바이룬 운동용품(선진)유한공사(新百伦运动用品(深圳)有限公司)”에서 비롯되었다.
- 3) “新百伦”에서 “新”(신)은 New를 의역한 것이고, “百伦”(바이룬)은 Balance를 음역한 것이다.

司)는 피고1과 전문매장협약서(专柜协议书)를 체결한 뉴발란스 운동화의 판매자로, “N”, “NB”, “New Balance” 상표에 대한 사용권을 취득한 뒤 제품에 대한 판매와 홍보를 진행하였다.⁴⁾ 2007년 12월, 미국 New Balance社는 원고가 출원한 “新百伦” 상표가 New Balance의 중문 모방상표에 해당한다는 이유로 상표등록이의를 제기하였으나, 2011년 7월 중국 상표국은 이를 기각하였다.⁵⁾ 2012년 3월, 원고는 피고1,2가 원고의 허가 없이 “新百伦”을 사용하여 의류 및 신발을 판매하고 대외홍보를 진행한 것이, 원고의 등록상표 “百伦”, “新百伦”을 침해하였다는 이유로 광저우시 중급인민법원에 소를 제기하였다.

광저우시 중급인민법원(이하 중급인민법원)은 피고1,2가 “新百伦”을 사용한 것은 기업 명칭으로서가 아닌 “상표적 사용”에 해당하여 원고의 “百伦”, “新百伦” 상표권을 침해하므로, 피고1,2에게 “新百伦” 즉각 사용중지를 명하는 한편 각각 손해배상액 9,800만 위안과 5천 위안을 선고하고, 피고1에게는 소비자 오인·혼동을 방지를 위하여 공식웹사이트와 온라인 판매 사이트에 해명하는 글을 게재하라고 판결하였다.⁶⁾ 중급인민법원은 피고1의 “新百伦” 사용행위가 상표적 사용에 해당한다고 판단한 이유에 대하여,⁷⁾ i) 피고1이 Tmall과 JD.com 플래그십스토어에서 제품소개 문구에 “新百伦”을 사용한 것은 상품의 출처표시 식별 기능에 해당하고,⁸⁾ ii) 피고1의 오프라인 전문매장에서 판매된 상품 영수증에 “新百伦”이 표기되어 있으며,⁹⁾ iii) 피고1이 공식웹사이트·Sina블로그·동영상 광고·홍보책자 등에 “新百伦”을 사용한 것은 상품에 대한 소개 및 홍보를 위한 용도이므로 상표적 사용에 해당한다고 설명하였다.¹⁰⁾ 피고1은 원

4) 피고2의 정식명칭은 “광저우시 성스창원 상업무역 연쇄유한공사(广州市盛世长运商贸连锁有限公司)”로, 피고1과 전문매장협약서(专柜协议书)를 체결한 합작경소상(合作经销商)이다.

		제175151호(좌), 제175152호(우) 제175153호(하단) (1981년 10월 17일 출원, 1983년 4월 15일 등록) - 제25류: 신발
NEW BALANCE		제749746호 (1993년 11월 12일 출원, 1995년 6월 7일 등록) - 제25류: 의류 제783142호 (1993년 11월 12일 출원, 1995년 10월 14일 등록) - 제18류: 스포츠용품 가방

5) (2011)商标异字第25006号 《“新百伦”商标异议裁定书》

6) (2013)穗中法知民初字第547号 (2015.4.21.선고).

7) 본 판결에서 광저우시 중급인민법원은 중국 상표법실시조례(2002.9.15.시행) 제3조의 “상표법과 상표법실시조례에서 지칭하는 상표적 사용이란, 상표를 상품·상품포장 또는 용기 및 상품거래문건에 사용하거나, 상표를 광고 선전·전시 및 기타 상업적 활동에 사용하는 것을 의미한다.”는 규정에 근거하여 판시하였다.

8) Tmall과 JD.com은 중국 최대 오픈마켓으로, 피고1은 각 사이트에 “新百伦 공식 플래그십스토어”, “新百伦 아동화 플래그십스토어”를 개설하고 상품사진 하단의 제품소개 문구에 “新百伦”을 사용하였다.

9) 원고가 증거로 제출한 (2014)粤广海珠第2959号, (2014)粤广海珠第2960号 공증서에 의하면, 원고대리인에게 신발을 판매한 두 매장은 상품 판매 시 “新百伦”이 기재된 영수증을 발급하였다. 이들 매장은 모두 피고1의 분공사(分公司)에 해당하며, 회사법 제4조는 “분공사는 법인 자격이 없으므로, 민사적 책임은 본사가 부담한다.”고 규정하고 있다. 분공사는 우리나라의 지사와 유사한 개념이다.

10) 피고1은 공식웹사이트와 블로그 상의 “新百伦”은 기업 명칭으로 사용한 것이라고 항변하였으나, 광저우시 중급인민법원은 피고1의 행위가 기업명칭 사용방식의 규범에 맞지 않는다고 하여 이를 배척하였다.

고가 글로벌 유명상표 New Balance의 중문명에 해당하는 “新百伦” 상표를 출원한 것은 “악의적 선점”(恶意抢注) 행위라고 주장하였는데, 이에 대하여 원고는 “新百伦” 상표 출원 시 미국 New Balance社(新平衡公司)가 이익을 제기한 바 있으나 결국 기각되었고, “新百伦” 상표가 정상 등록된 사실을 알면서도 피고1이 “新百伦”을 지속적으로 광범위하게 사용한 것이야말로 고의적인 상표권 침해에 해당한다고 주장하였다.¹¹⁾ 결국 중급인민법원은 피고1의 주장을 배척하였다. 한편 피고2의 경우, 계쟁상품의 합법적 출처를 제공하였고, 피고2가 계쟁상품의 등록상표 침해여부를 알고 있었다는 것에 대하여 입증할 수 없으므로, 중급인민법원은 피고2에게 민사적 책임은 묻지 않되 침해행위를 저지하기 위하여 원고가 지불한 비용을 고려한 손해배상액 5천 위안을 선고하였다. 이에 불복한 피고1은 광둥성 고급인민법원에 항소하였다.

Ⅲ. 고급인민법원의 판시사항

광둥성 고급인민법원(이하 고급인민법원)은 i) 원고가 등록상표 “百伦”, “新百伦”을 사용한 바가 인정되고, ii) 원고의 “新百伦” 상표 출원은 악의적 선점(恶意抢注)으로 볼 수 없으며, iii) 피고1이 “新百伦”을 사용한 것은 기업명칭 선사용권, 미등록상표 선사용권, 유명상품 특유명칭권(知名商品特有名称权)에 해당하지 않고, 오히려 iv) 피고1의 “新百伦” 사용행태가 원고의 등록상표 침해에 해당한다고 판시하였다. 다만 원심법원이 판결한 손해배상액은 피고1의 영업이익 전액을 기준으로 산출하였으므로 이는 부적절하다하여, 그 기준을 피고1이 “新百伦”을 사용하여 얻은 이익 중 지정상품인 “신발”에 대한 이익으로 국한하여 손해배상액을 500만 위안으로 하향조정하였다.¹²⁾

우선 고급인민법원은 원고의 “百伦”, “新百伦” 상표사용 여부에 대하여,¹³⁾ 원고가 증거로 제출한 상표사용허가계약서, “百伦”, “新百伦” 전문매장이 여러 지역에 개설된 사실과 매장개설에 대한 매체 보도자료, 상품판매 후 발급된 영수증에 “百伦”, “新百伦”가 표기된 사실 등을 바탕으로, 원고의 “百伦”, “新百伦” 상표 사용을 인정하였다.

또한 고급인민법원은 원고가 “百伦” 상표를 사용한 시기는 피고1과 그 관련업체가 “新百伦” 표장을 사용한 시기보다 이르며, 피고1이 제공한 증거로는 원고의 “新百伦” 상표 등록 이전에 피고1이 기업명칭 선사용권, 미등록상표 선사용권, 유명상품 특유명칭권을 보유하고 있었다고 입증하기 어렵고, 더불어 원고가 출원한 “新百伦” 상표

11) (2011)商标异字第25006号《“新百伦”商标异议裁定书》裁定

12) (2015)粤高法民三终字第444号 (2016.6.16.선고) 이 밖에도, 피고1은 2013년에 개정된 제3차 상표법을 적용해야한다고 주장하였으나, 고급인민법원은 손해배상액이 산정된 가장 마지막 기준일은 2014년 2월이며, 제3차 상표법은 2014년 5월 1일부터 실시하였으므로 개정 전 제2차 상표법을 적용하는 것이 옳다고 판단하였다. 참고로 제3차 상표법은 개정되면서 “선사용권”에 관한 제59조 제3항 규정이 추가되었다.

13) 중국 상표법실시조례(2002년 시행) 제3조는 “상표법과 본 조례에서 지칭하는 상표적 사용이란, 상표를 상품, 상품포장 또는 용기 및 상품거래문서에 사용하는 것을 포함하고, 또는 상표를 광고선전, 전시 및 기타 상업적 활동 중에 사용하는 것을 지칭한다.”라고 규정하고 있다.

는 기존에 보유한 “百伦” 상표에서 “新”자만 추가된 것으로, 동일한 지정상품에 이러한 파생상표를 출원하는 것은 합리적이라 할 수 있다고 판단하였다. 더구나 고급인민법원은 New Balance를 중문으로 번역할 경우 반드시 “新百伦”으로 음역 또는 의역되는 것은 아니므로, 원고의 “新百伦” 출원이 악의적 선점(恶意抢注)이라는 피고1의 주장은 근거가 불충분하다며 이를 기각하였다.¹⁴⁾

반면 고급인민법원은 피고1이 “新百伦”을 사용한 것은 기업명칭 선사용권, 미등록 상표 선사용권, 유명상품 특유명칭권(知名商品特有名称权)에 해당하지 않는다고 판단한 이유에 대하여, 피고1이 “新百伦”을 사용한 것은 원고의 등록상표 출원일 이후이므로 기업명칭 선사용권이 성립되지 않고,¹⁵⁾ 원고가 “新百伦” 선사용 사실을 입증하기 위하여 제출한 증거는 비주류 매체의 일부 보도자료에 불과하여 “新百伦”의 상표적 사용으로 볼 수 없으며 그 시기가 “新百伦”과 유사상표인 “百伦”의 출원 이후이기 때문에 미등록상표 선사용권으로 볼 수 없고,¹⁶⁾ 원고의 “百伦”, “新百伦” 상표 출원 전에 피고1의 관련업체가 “新百伦”을 사용하고 이미 중국 내 일정한 인지도를 형성하였다는 바를 입증하지 못하였으므로 유명상품 특유명칭권에도 해당하지 않는다고 설명하였다.¹⁷⁾

게다가 고급인민법원은 피고1이 Tmall과 JD.com 플래그십스토어에서 제품소개 문구에 “新百伦”을 표기하고, 오프라인 전문매장에서 발급된 상품판매 영수증에도 “新百伦”이 기재되어 있으며, 피고1의 공식웹사이트·블로그·홍보책자·동영상광고 등의 홍보물에도 “新百伦”을 사용함으로써 소비자 오인·혼동을 야기하였다고 판단하였다. 즉 원고가 제조·판매한 상품에 “百伦”, “新百伦” 등록상표를 사용할 경우, 일반 대중은

14) New Balance를 의역하면 “新平衡(신평형)”, 음역하면 “纽巴伦(뉴바룬)”이 더 근접한 표기방식이다. 예컨대 미국 New Balance社は 이를 의역한 “新平衡公司”로 표기하고, 피고1 역시 본 사안에서 관련 기업인 New Balance Athletic Shoe, Inc.를 “新平衡运动鞋公司”라고 표기하였다.

15) 피고1은 스파오 운동용품(선전)유한공사(이하 “스파오社”)라는 명칭으로 영업하다가 2003년 11월 17일에 현 기업의 전신인 신바이론 운동용품(선전)유한공사(이하 “선전 신바이론社”)로 변경하였으며, 이는 원고의 상표출원 시기보다 앞서므로 “新百伦” 기업명칭에 대한 권리가 인정되어야 한다고 주장하였다. 이에 대하여 고급인민법원은 i) 선전 신바이론社는 외상독자기업이고, 피고1은 2006년 12월 27일에 설립된 유한책임공사(타이완·홍콩·마카오법인)로, 대주주는 New Balance International Limited로 되어있는데, 제출된 증거로는 피고1이 선전 신바이론社였으며 선전 신바이론社로부터 “新百伦” 상호에 대한 사용권을 받았다고 입증할 수 없고, 미국 New Balance社와 관련기업이라는 것을 증명할 증거가 없으므로, 선전 신바이론社가 “新百伦”을 사용하는 것과 미국 New Balance社가 “新百伦”을 사용하는 것은 같다고 볼 수 없다고 판단하였다. 또한 동 법원은 최고인민법원의 부정경쟁 민사사건 법률적용에 관한 문제해석 제6조 제1관 규정을 근거로 ii) 기업명칭 또는 기업명칭 중의 상호가 법률적 보호를 받기 위해서는, 국내기업의 경우 기업명 등기 주관부서의 허가를 받아 등록된 명칭이거나 기업명칭 중의 상호의 경우 일정한 시장인지를 보유하고 일반 대중에게 알려진 것이어야 하고, 외국기업의 경우 중국 내 사업을 영위하고 있으며 타인이 기존에 보유한 합법적 권리와 충돌하지 않아야한다고 실시하였다.

16) 고급인민법원은 중국 상표법(2001년 개정) 제31조 “상표 출원은 타인이 기존에 보유한 선권리를 침해해서는 안 되며, 이미 사용하고 있고 일정한 영향력이 있는 타인의 상표를 부정한 수단으로 선점해서도 안 된다”는 규정을 바탕으로, 피고1이 사용한 “新百伦”이 미등록 선사용권인지를 판단하였다.

17) 고급인민법원은 유명상품(知名商品)이란 중국 내 일정한 시장인지를 보유하고 일반대중에게 알려진 상품을 지칭하며, 인민법원은 해당상품의 판매시기와 지역·매출액·판매대상·홍보 지속기간과 범위 및 정도 등의 요소를 종합적으로 고려하여 유명상품을 인정한다고 설명하였다. 또한 유명상품을 주장한 당사자는 해당상품의 인지도에 대한 입증책임이 있다고 강조하였다. 유명상품 특유명칭권(知名商品特有名称权)이란, 유명상품 고유의 명칭에 대한 권리로 이해할 수 있겠다.

“新百伦”이 피고1의 상표 또는 상품이라 여겨,¹⁸⁾ 원고의 상품을 보고 피고1과 관련이 있거나 New Balance의 모조품으로 오인하고, 원고가 유명브랜드인 New Balance의 명성에 편승하려는 것으로 혼동케 하므로, 원고의 상표권을 침해하였다고 판시하였다.¹⁹⁾

마지막으로 손해배상액의 경우, 피고1의 “新百伦” 사용이 원고의 상표권을 침해하는 것은 맞지만,²⁰⁾ 원고가 제출한 증거로는 침해행위 발생 전 “百伦”, “新百伦” 상표가 높은 인지도를 보유하고 있었다는 것을 입증할 수가 없고, 상대적으로 피고1의 제품은 글로벌 유명브랜드인 New Balance로 대부분의 소비자들이 상품 구입 시 “新百伦”과 조합된 “N”, “NB”, “New Balance” 표장을 보고 구매를 결정하므로, 고급인민법원은 피고1의 이익금 전액을 기준으로 손해배상액을 산정하는 것은 적절하지 않다고 지적하였다. 다만 피고1이 원고의 “百伦”, “新百伦” 상표권 보유 사실을 알면서도 지속적으로 광범위하게 사용한 것은 명백한 고의적 침해에 해당하므로, 고급인민법원은 피고1에게 500만 위안의 손해배상액을 선고하였다.²¹⁾

IV. 시사점

본 사건은 상하이 지식재산권 연구소가 선정한 “2015년 연구 가치를 보유한 중국 10대 지재권 판례”로,²²⁾ 광저우시 중급인민법원이 피고1의 “新百伦” 사용을 상표적 사용으로 보고 역혼동을 적용하여 글로벌 유명브랜드인 New Balance에게 패소를 선고하고, 9,800만 위안이라는 고액의 손해배상액을 선고하여 이슈가 되었던 사안이다.

역혼동(逆混同, Reverse confusion)이란, 상표권자 내지 선행사용자(senior user)가 있음에도 불구하고 후행사용자(junior user)가 그 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용한 결과, 수요자들이 선행 상표사용자의 상품이나 서비스의 출처를 오히려 후행사용자로 오인·혼동하게 되는 경우를 말한다.²³⁾ 역혼동은 시장의 후발업자가 집중적으로 광고를 하거나 마케팅 기법으로 무명의 상표를 유명한 상표로 만드는 경우에 발생하는데, 후행사용자가 기존의 상표와 동일·유사한 상표를 사용하는

18) 고급인민법원은 역혼동(逆混同, Reverse confusion) 개념을 적용하여 위와 같이 판시하였는데, 역혼동이란 상표권자 내지 선행사용자(senior user)가 있음에도 불구하고 후행사용자(junior user)가 그 상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용한 결과, 수요자들이 선행 상표사용자의 상품이나 서비스의 출처를 오히려 후행사용자로 오인·혼동하게 되는 경우를 말한다. 상세한 내용은 시사점에서 다루기로 한다.

19) 원고는 온라인 오픈마켓에 판매 사이트 개설을 시도하였지만, 원고의 “Bolune 百伦”과 피고1의 “New Balance 新百伦”이 유사하여 소비자 오인·혼동을 줄 수 있다는 이유로 등록이 거절되는 등 권리행사에서도 역차별을 겪었다.

20) 고급인민법원은 Tmall이나 바이두 등에 “百伦” 또는 “新百伦”을 검색할 경우, 기본적으로 피고1과 그 관련제품이 결과로 나오는데, 이는 상대적으로 원고의 사업영역을 차지하게 되는 것이므로 원고 측의 경제적 손실 발생을 인정한다고 실시하였다.

21) 피고1이 제출한 유명자산평가회사의 “자산평가보고”에 따르면, “新百伦” 중문상표가 피고1의 이윤에 공헌한 비중은 0.76%로, 2011년 1월 1일부터 2013년 11월 30일까지 피고1의 순이익 기준 “新百伦” 상표의 공헌금액은 148만 7907.97위안, 신발제품에 한하면 145만 8149.91위안이 산정되었다.

22) 2015年中国十大最具研究价值知识产权裁判案例

23) 정태호 “역혼동과 상표권 남용의 관계에 관한 고찰” 법학연구, 19(1), 168면

경우에 소비자들은 기존의 상품이 후사용자의 상품이라는 혼동을 하게 되고, 이는 선행사용자의 상표침해를 구성하게 된다.²⁴⁾ 본 사건에서 피고1은 New Balance 운동화의 브랜드 인지도가 높아지자 대대적인 홍보 및 판매망 확대와 함께 “新百伦”을 사용하였고, 이로 인하여 소비자들은 “新百伦”하면 원고의 “新百伦 New Bolune” 상품이 아닌 피고1의 “N”, “NB”, “New Balance” 제품을 먼저 떠올리게 됨으로써, 정작 상표권자인 원고의 상표권 행사가 제한되므로 침해에 해당한다는 것이 이번 광둥성 고급인민법원의 판결취지인 것으로 보인다. 우리나라는 상표법상 역혼동의 적용을 긍정하지는 않았지만, 역혼동에 의한 피해 발생 시 후행사용자의 선행사용자에 대한 손해배상책임을 인정할 여지가 있을 수 있다고 판시한 사례가 있으며,²⁵⁾ 미국 상표법은 역혼동의 경우에도 본 사건과 같이 후행사용자에게 상표권 침해의 책임을 인정하고 있다고 볼 수 있다.²⁶⁾

그러나 본 사건이 설령 역혼동 요건에 부합하고 상표 등록주의에 의하여 피고1의 “新百伦” 사용이 원고의 상표권 침해에 해당한다 할지라도, 필자는 과연 원고의 상표가 근본적으로 법적 보호를 받을 자격이 있는 상표인지에 대하여 반문해본다. 즉 원고의 “新百伦” 상표에 대하여 미국 New Balance社가 상표등록 이의신청을 제기하였을 당시, 중국 상표국이 글로벌 유명브랜드인 New Balance의 인지도에 대하여 충분히 사전조사와 심사를 진행하고, 이를 중문으로 번역할 경우 “新百伦”이란 글자가 연상될 수 있다는 점을 고려하였다면, 당시의 상표법(2001년 개정) 제13조 제1항의 상표부등록 사유를 들어 등록을 거절할 수 있었기 때문이다.²⁷⁾ 그럼에도 불구하고 중국 상표국은 미국 New Balance社의 이익을 기각하고 “新百伦” 상표를 등록시킴으로써, 당해상표는 이미 권리취득 단계에서부터 불완전한 당위성으로 인하여 논쟁의 여지를 안고 있었던 것이라 생각된다.

24) 나종갑 “미국상표법연구” 글누리, 2006, 455면

25) 대법원 2002. 2. 26. 선고, 2001다73879 판결. 대법원은 상호와 관련된 상법 및 부정경쟁방지법상 역혼동에 의한 손해배상청구 사건에서 “상호를 먼저 사용한 자(이하 ‘선사용자’)의 상호와 동일·유사한 상호를 나중에 사용하는 자(이하 ‘후사용자’)의 영업규모가 선사용자보다 크고 그 상호가 주지성을 획득한 경우, 후사용자의 상호사용으로 인하여 마치 선사용자가 후사용자인 것처럼 소비자를 기망한다는 오해를 받아 선사용자의 신용이 훼손된 때 등에 있어서는 이를 이른바 역혼동에 의한 피해로 보아 후사용자의 선사용자에 대한 손해배상책임을 인정할 여지가 전혀 없지는 않다고 할 것이다.”고 판시하여 역혼동의 인정가능성을 열어두었다. 정태호 “역혼동과 상표권 남용의 관계에 관한 고찰” 법학연구, 19(1), 172면

26) Sands, Talyor & Wood Co. v. Quaker Oats Co. 사건. 당해사건은 Quaker Oats Co.가 스포츠 이온음료를 판매하며 사용하기 시작한 “Gatorade is Thirst Aid?”라는 슬로건 상표와, Sands, Taylor & Wood Co.의 THIRST-AID라는 음료관련 상품의 상표와의 분쟁으로, Quaker Oats Co.의 광고 및 마케팅 결과 Gatorade는 널리 알려져 소비자들이 THIRST-AID도 Quaker Oats Co.의 상품으로 알게 되었다. 이에 Sands, Taylor & Wood Co.가 Quaker Oats Co.를 상대로 상표침해 소송을 제기하였고, 법원은 원고의 주장을 받아들여 역혼동(reverse confusion)도 상표침해에 해당한다며 피고에게 4,260만 달러를 배상토록 했다. 이는 미국상표침해소송 역사상 가장 큰 손해배상액이라고 한다. 나종갑 “미국상표법연구” 글누리, 2006, 455-456면

27) 중국 상표법(2001년 제2차 개정) 제13조 제1항은 “동일 또는 유사한 상품의 상표등록 출원이 타인의 중국에서 등록하지 아니한 유명상표를 복제·모방 또는 번역하여 용이하게 혼동을 초래할 경우에는 등록을 허용하지 아니하고 사용을 금지한다.”고 규정하고 있다.

더불어 원심 판결이 내린 손해배상액 산정의 경우, 상표사용자의 이익금은 많고 원고인 상표권자의 실질적인 피해 규모는 작은데도 불구하고, 상표사용자의 이익금만을 기준으로 하여 과도한 손해배상액을 선고한 경우에 해당한다.²⁸⁾ 비록 항소심 판결에서 이러한 손해배상액 산정 오류를 바로잡기는 하였으나, 역혼동 적용 시 혼동에 관한 법리 확대에 인하여 상표권자에 대한 과보호가 이루어진 것은 아닌지에 대하여도 생각해볼 수 있다. 한편 선행사용자가 상표권자로서 고유하게 획득한 상표에 대한 지배권이나 사회적인 평판이 후행 사용자에게 의하여 상실될 우려가 있고, 정책적으로도 역혼동의 경우를 일반적인 혼동의 경우와 달리 취급할 경우, 막대한 자금과 시장 지배력을 동원한 후행사용자가 적법하게 상표권을 보유하고 있는 선행의 영세업자로부터 사실상 상표권을 빼앗는 것을 묵인하는 결과가 초래되므로,²⁹⁾ 부정경쟁방지라는 상표법의 근본적인 취지에 반하지 않기 위해서는 역혼동을 판단하는 법원의 균형 잡힌 시각이 요구된다.

본 사건은 아직 우리나라에서는 법률 조항으로 명문화되지 않은 미국의 “역혼동”이란 개념을 도입한 중국법원의 판시사항으로, 미국 등 IP 선진국의 제도를 받아들이고 발 빠르게 변화를 추구하고 있는 중국 사법부의 일면을 보여준 사례라 할 수 있다. 2013년 상표법 개정과 2014년 상표법 실시조례 개정 등 끊임없이 법제를 개선하여 선진화하고자 하는 중국 당국의 노력이 엿보이며, 우리가 자극을 받아야 하는 대목이기도 하다. 그러나 한편으로는 원고의 상표 등록 당시 중국 상표국이 미국 New Balance社의 이익신청을 기각하고 자국 기업의 상표등록을 허가해줌으로써, “역혼동”의 적용은 결국 자국 기업을 보호하기 위한 “일종의 구실”이 아니었나 하는 의문이 남는다. 판결이 선고된 이후에도 의견이 분분한 가운데, 과연 피고1은 최고인민법원에 재심을 청구할지의 귀추가 주목되며, 만약 최고인민법원이 심리하게 될 경우 본 사안에 대하여 어떠한 판결을 내릴지가 기대된다.

28) 정태호 “역혼동과 상표권 남용의 관계에 관한 고찰” 법학연구, 19(1), 177면

29) 정태호 “역혼동과 상표권 남용의 관계에 관한 고찰” 법학연구, 19(1), 173-174면

베이징지식재산법원, “启航”(치항) 서비스표권 침해사건에 대하여 상표법 제59조 제3항 선사용권을 적용하여 판시

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 곽 소 희 연구원 / 이 주 환 박사*

I. 사건의 쟁점

본 사건은 베이징지식재산법원이 상표법 제59조 제3항 “선사용권 요건”을 적용하여, 피고1과 피고2의 “启航” 문자 사용에 대한 서비스표권 침해 여부를 판시한 사안이다.

II. 사건의 경과 및 기층인민법원의 판시사항

“启航学校 Qihang School” 서비스표의 권리자인 구이양 치항(贵阳启航, 이하 서비스표권자) 학교는 2001년 10월 17일에 제41류 교육을 지정서비스로 하는 당해 서비스표를 출원하여, 2003년 4월 7일에 등록받았다.¹⁾ 서비스표권자는 원고 중창공사(中创公司)와 2013년 4월 1일에 당해 서비스표 사용을 허가하는 계약을 체결하였고, 2013년 8월 1일에 상표사용허가계약(商标使用许可合同)과 관련된 서류를 상표국에 제출하였다.²⁾ 중창공사(中创公司, 이하 원고)는 2011년 12월에 설립된 사설교육기관으로, 서비스표권자와의 계약 체결을 통하여 2018년 7월 31일까지의 “启航学校 Qihang School” 서비스표 전용사용권을 취득하였다.³⁾ 피고1 치항고시학교(后航考试培训学校, 이하 피고1)는 1998년 1월 28일에 설립된 대학원 입학시험 사설교육기관으로,⁴⁾ 2001년 6월에 “启航考研”

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) 서비스표권자의 정식명칭은 “구이양시 윈엔구 치항 영어양성학교(贵阳市云岩区后航英语培训学校)”로, 1997년에 사설교육기관을 신설하여, 1999년에 현 구이양 치항 학교를 설립하였다.



제1985953호 (2001년 10월 18일 출원, 2003년 4월 7일 등록)
- 제41류: 학교(교육), 교학, 양성(培训) 등 서비스


- 2) 중국에서는 “상표사용허가” 계약이 있는 경우 동 사항을 상표국에 등록하여야 한다. 상표법 제43조 제3항은 “타인에게 등록상표 사용을 허락한 경우 허가인은 당해 상표사용 허락을 상표국에 보고하여 등록 비치하여야 하며 상표국은 이를 공고하여야 한다. 상표 사용허락을 등록 비치하지 아니한 경우 선의의 제삼자에게 대항하지 못한다.”고 규정하고 있으며, 2002년에 제정된 중국 상표법실시조례 제43조는 “타인의 사용을 허가한 등록상표는, 허가인이 상표사용허가 계약체결일로부터 3개월 이내에 계약서 사본을 상표국 비안(备案)에 보고하여야 한다.”고 규정하고 있다. 해당조항은 2014년에 개정되면서, 제69조 “타인의 사용을 허가한 등록상표는, 허가인이 허가계약 유효기간 내 상표국에 등록(备案)하고, 등록자료(备案材料)를 제출하여야 한다. 등록 자료는 상표사용허가인, 피허가인, 허가기간, 사용을 허가하는 상품 또는 서비스 범위 등에 대한 사항을 포함해야 한다.”로 변경되었다.
- 3) 원고의 정식명칭은 “베이징 중창동방 교육과학기술유한공사(北京中创东方教育科技有限公司)”이다. 원고는 서비스표권자로부터 중국 내 영어시험 4~6급 준비반, 대학원 시험 준비반, 공무원 시험 준비반 등의 영역에 대하여 전용사용권을 취득함으로써, 허가범위 내에서의 사용 외에도 등록된 서비스표와 동일한 지정서비스 내 타인의 무단사용을 금지, 일반소비자의 오인·혼동을 야기하는 동일·유사한 지정서비스 내 타인의 유사서비스표 사용을 금지할 수 있는 권한을 획득하였다.

(치항카오옌)이란 명칭을 포함한 여러 권의 수험서를 편찬하여 출판하였고,⁵⁾ 2003년 3월부터 《중국청년보》에 대학원 입시 수험생을 모집하는 홍보물과 관련 교육 자료를 연속적으로 게재하였으며,⁶⁾ 2008년 12월 17일에는 제41류를 지정서비스로 하는 “启航+그림” 서비스표를 출원하였다.⁷⁾ 피고2 치항공사(启航公司, 이하 피고2)는 2003년 8월 19일에 설립된 피고1의 계열사로,⁸⁾ 대외 가맹점 모집 및 관리(对外加盟活动)를 담당하고 있다.

원고는 피고1과 피고2가 공동으로 운영하는 웹사이트에서,⁹⁾ 등록서비스표와 유사한 “及SAILING启航”(이하 “启航+그림”), “启航教育”, “启航考研”, “启航网校”, “启航名师” 등의 표지를 사용한 홍보자료·명함·교재 등을 배포했다는 이유로 기층인민법원에 소를 제기하였다.¹⁰⁾ 원고는 해당 소송에서 피고1,2가 “启航+그림” 표지와 “启航” 문자를 사용하는 것과, 피고1이 상호의 약칭으로 “启航”을 사용하는 것을 금지해야한다고 주장하면서, 양 피고에게 손해배상액 300만 위안을 청구하였다. 이에 피고1,2는 원고의 주요주주인 쑤캉쥔(苏康曾)이 피고1인 치항고시학교의 고급관리자로 재직한 바 있으며, 퇴사 후 원고인 중창공사를 설립하고 서비스표권자로부터 전용사용권을 취득한 뒤, 대학원 입시교육 영역에서 해당 서비스표를 사용하여 시장 질서를 어지럽혔다고 항변하였다. 또한 피고1,2가 사용한 “启航”이라는 문자는 등록서비스표보다 먼저 상호로 등기되었고, 피고1,2는 장기적인 사용을 통하여 인지도가 형성된 “启航”이란 기업 명칭과 상호를 사용한 것이므로, 원고의 서비스표권을 침해하지 않는다고 주장하였다.

기층인민법원은 피고1,2의 “启航+그림”, “启航”, “启航教育” 사용은 등록서비스표에 대한 침해가 성립하지만, “启航考研”에 대한 선사용권은 인정되므로, 피고1,2가 “启航考研”을 서비스표로 사용하는 경우에는 적절한 구별표시를 추가하여 사용할 수 있다고 판결하였다. 단, 기타 서비스표적 의미의 “启航” 사용은 금지하며, 피고1,2는 원고에게 5만 위안의 손해배상액을 지급해야한다고 선고하였다.¹¹⁾ 기층인민법원은

- 4) 피고1의 정식명칭은 “베이징시 하이톈구 치항고시양성학교”(北京市海淀区启航考试培训学校)이고, 1998년 2월 5일에 법인허가를 신청하여 같은 해 2월 11일에 법인증서(法人证书)를 취득하였다.
5) 피고1은 중앙민족대학에서 출판한 《치항카오옌 정치강의(启航考研政治讲义)》, 《치항카오옌 정치시험 20일 전 20문항(启航考研政治考前20天20题)》 등의 교재를 편저하였다.
6) 《중국청년보》는 1951년 4월 27일에 창간된 공산주의 청년단 중앙기관지로, 인민일보·국제금융보·인민논단 등과 함께 중국공산당의 대표 기관지이며, 다른 기관지와 달리 주요 독자층이 고등학생·대학생으로, 주로 국내외 교육관련 제도·정책·방법·연구·뉴스 외에도 취업문제, 경제 등 다양한 분야를 다룬다.
<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1228250&cid=40942&categoryId=31755> (2016.7.14. 14시 방문)

- 7)  제7117860호 (2008년 12월 17일 출원, 2011년 5월 4일 등록)
- 제41류: 녹화테이프 제작, 엔터테인먼트

- 8) 피고2의 정식명칭은 “베이징시 치항 스지 과학발전유한공사”(北京市启航世纪科技发展有限公司)이다.
9) 피고1,2가 공동운영한 웹사이트는 “启航世纪网站(www.qihang.com.cn)”이다.
10) 중국의 민사재판 심급제도는 기본적으로 2심 종결제이며, “기층인민법원·중급인민법원·고급인민법원·최고인민법원”은 각각 우리나라의 지방법원지원·지방법원·고등법원·대법원에 해당한다. 제1심 법원이 어느 법원인지에 따라 항소심 법원이 정해지며, 지식재산권 분쟁의 급격한 증가에 따라 제12회 전국 인민대표대회 상무위원회 제10차 회의(2014.8.31.)에서 “지식재산권법원” 설립을 결정하고, 2014년 11월 3일에 최고인민법원이 “베이징·상하이·광저우 지식재산권법원 사건 관할의 규정”을 공포하였다. 본 사건의 제1심 법원은 베이징시 하이톈구 인민법원(北京市海淀区人民法院)이다. 특허청·한국지식재산보호협회 “해외지식재산권보호 가이드북 중국” 2014, 25-26면, 48-49면.

“后航”이 등록서비스표에서 가장 현저한 식별력을 갖춘 부분인데, 피고1,2가 등록서비스표와 동일한 지정서비스에 “后航”이 포함된 표장을 사용하였으므로, 이는 유사서비스표 사용행위에 해당한다고 판단하였다. 다만, 기층인민법원은 피고1이 등록서비스표 출원 이전부터 “后航考研”이라는 표현을 사용하여 교육 영역에서 전국적인 인지도와 영향력을 보유하고 있었으며, “后航考研”을 지속적으로 홍보하고 사용한 것으로 보아 등록서비스표의 명성에 편승하려는 의도가 없다고 판단하고, 피고1이 “后航”이라는 문자를 사용하더라도 두드러진 서비스표적 의미의 사용이 아니라면, 해당 표장의 사용을 금지할 수는 없다고 설명하였다.¹²⁾ 이에 불복한 원고는 베이징지식산업권법원에 항소하였다.

Ⅲ. 베이징지식산업권법원의 판시사항

베이징지식산업권법원은 피고1,2가 “后航+그림”, “后航”, “后航教育”을 사용한 행위는 상표법 제59조 제3항 규정에 부합하므로 등록서비스표권 침해에 해당하지 않고 손해배상책임도 없으며, 오히려 서비스표권 침해를 선고한 원심판결에 오류가 있다고 지적하였다. 다만 피고1,2가 해당오류에 대하여 항소를 제기하지 않았고, 2심법원은 항소를 청구한 관련사실과 법률적용에 대하여 심리를 진행해야한다는 규정에 따라,¹³⁾ 베이징지식산업권법원은 원고의 항소를 기각하고 원심판결을 유지한다고 선고하였다.¹⁴⁾ 더불어 베이징지식산업권법원은 본 판결을 통하여 “선사용권”에 해당하는 상표법 제59조 제3항의 제도적 가치와 적용요건에 대하여 구체적으로 실시하였다.¹⁵⁾

1. 상표법 제59조 제3항의 제도적 가치

베이징지식산업권법원은 중국 상표법이 “등록주의”를 기본원칙으로 하고,¹⁶⁾ 2013년에

11) (2014)海民(知)初字第27796号(2014.12.20. 선고).

12) 추가적으로 기층인민법원은 서비스표권자가 적극적으로 등록서비스표를 사용해왔다는 사실을 입증할 만한 증거가 부족하고, 등록서비스표의 사용현황·인지도·전용사용권에 대한 계약 시기 등을 종합적으로 고려하였을 때, 원고가 청구한 손해배상액 300만 위안은 그 근거가 부족하다며 피고1,2에게 손해배상액 5만 위안을 선고하였다.

13) 베이징지식산업권법원은 원심판결 오류에 대하여 더 이상의 심리를 진행하지 않는 이유에 대하여, 중국 민사소송법 제168조 “제2심 법원은 마땅히 항소를 청구한 관련사실과 법률적용에 대하여 심사를 진행해야한다.”와, 최고인민법원의 민사소송법 적용에 관한 해석 제323조 “제2심 법원은 당사자의 항소 청구에 관하여 심리를 진행한다. 당사자가 제시하지 않은 청구에 관하여 심리하지 않으나, 원심판결이 법률적으로 금지하는 규정을 위반하는 경우, 또는 국가이익·사회공공이익·타인의 합법적 권익에 손해를 미치는 경우는 제외한다.”는 규정을 근거로 언급하였다.

14) (2015)京知民终字第588号(2015.12.31. 선고). 베이징지식산업권법원은 피고1,2가 “后航+그림”, “后航”, “后航教育”을 사용하는 것 역시 상표법 제59조 제3항 조항에 부합하므로, 손해배상액이 너무 낮다고 주장한 원고의 항소를 기각한다고 판시하였다.

15) 중국 상표법 제59조 제3항은 “상표권자가 상표를 출원하기 전에 타인이 이미 동일한 상품 또는 유사한 상품에 대하여 상표권자보다 먼저 당해 등록상표와 동일하거나 유사하며 일정한 영향을 가진 상표를 사용하는 경우, 상표 전용권자는 당해 사용자가 본래 사용범위 이내에서 계속 상표를 사용하는 것을 금지할 수 없으나, 적절한 구별 표시의 추가를 요구할 수 있다.”고 규정하고 있다.

16) 중국 상표법 제4조 제1항은 “자연인·법인 또는 기타 조직이 생산 영업 활동 중 그와 관련한 상품 또는

상표법 제3차 개정을 통해 추가된 “선사용권”은 선의적인 상표 선사용자를 위하여 부가적인 보호를 제공하는 것이라며, 상표법 제59조 제3항의 취지를 명확하게 언급하였다. 즉 선사용권의 도입은 미등록상표와 등록상표가 동등한 보호를 받을 수 있다는 의미는 아니며 여전히 중국의 상표법은 등록주의를 기본원칙으로 하므로, 미등록상표의 보호수준이 과도하게 높아서는 안 된다고 강조하였다.

2. 상표법 제59조 제3항의 적용요건

베이징지식산권법원은 상표법 제59조 제3항의 선사용권이 적용되기 위하여 i) 등록상표 출원일 이전에 피소된 계쟁상표의 선사용 행위가 존재하고,¹⁷⁾ ii) 상표권자가 등록상표를 출원하기 전부터 사용한 경우, 계쟁상표의 사용시점이 등록상표의 사용시점보다 앞서야하며, iii) 선사용된 계쟁상표가 어느 정도의 영향력을 보유하고 있고, iv) 계쟁상표 사용행위가 “기존범위(原有范围)” 내에 해당되어야 한다고 설명하였다. 특히 베이징지식산권법원은 두 번째 요건에 대하여, “선의적으로 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스에 타인의 등록상표와 동일 또는 유사하고 일정한 영향력을 지닌 상표를 사용하는 경우, 선사용자는 기존범위(原有范围) 내에서 지속적으로 상표를 사용할 권리가 있으며, 타인의 등록상표를 침해했다고 여겨져서는 안 된다.”고 실시하였다. 즉 선사용자가 상표권자보다 먼저 상표를 사용했는지라도 조항에 명시된 선후 시점뿐 아니라 선사용자가 선의적으로 행했는지 여부도 중요한 고려요소로 작용해야하며, 설령 상표권자가 선사용자보다 먼저 상표를 사용하였더라도 반드시 선사용권이 성립되지 않는 것은 아니라고 언급하였다. 또한 베이징지식산권법원은 “기존범위(原有范围)”에 대한 세부 규정은 없으나, “이후에 사용된 상표 또는 상품이나 서비스가 기본적으로 선사용된 상표 또는 상품이나 서비스와 동일하여야하고,¹⁸⁾ 이후의 사용규모는 선사용 규모의 제한을 받지 않으며,¹⁹⁾ 상표사용의 주체는 선사용자 본인과 기존에 허가를 받은 피허가 사용자에게 국한된다.”고 언급하였다.²⁰⁾

서비스에 대하여 상표권을 취득하여야 하는 경우 상표국에 상표등록을 출원하여야한다. 본 법률의 상품 상표에 관한 규정은 서비스 상표에도 적용한다.”고 규정하고 있다.

17) 베이징지식산권법원은 등록주의를 보호하고 상표등록 활성화를 유도하기 위하여, 선사용행위의 시점을 “출원일” 기준으로 채택하고 있다고 언급하였다. 선사용행위의 시점이 출원일 기준인 경우 상표 출원 이후 등록 전까지의 선사용자 상표사용행위는 위법인 반면, 등록일 기준인 경우 상표권자는 선사용자의 출원 이후 사용행위에 대하여 금지할 수 없기 때문에, 베이징지식산권법원은 전자는 상표권자에게 유리하고 후자는 상표 선사용자에게 유리한 조건이라고 설명하였다.

18) 베이징지식산권법원은 선사용상표가 그와 동일한 상표 또는 상품이나 서비스만 보호받을 수 있는데 반해, 등록상표는 동일한 영역뿐 아니라 유사한 상표 또는 상품이나 서비스까지 보호받을 수 있으며, 유사 영역의 상표 또는 상품이나 서비스에 대하여 사용금지를 청구할 수도 있다고 강조하였다.

19) 베이징지식산권법원은 본 판결에서 지칭하는 “사용규모”란 선사용자의 해당 상표나 서비스표를 활용한 경영규모로, 타인에게 제공한 사용허가는 본 사용규모의 범주에 포함되지 않는다고 설명하였다. 더불어 베이징지식산권법원은 이후의 사용규모를 제한하는 경우, 선사용자가 마땅히 제공받아야 할 보호범위가 지나치게 좁아져 상표법 제59조 제3항의 선사용권에 대한 보호취지가 그 의미를 잃을 수 있고, 또한 경제주체들이 경영활동 중 부주의로 인하여 규정된 사용규모를 초과하는 경우 권리침해로 인한 비용이 발생할 수 있으며, 이는 경제주체들의 사업 확장에 대한 동기를 저해하므로 바람직하지 않다고 언급하였다.

20) 베이징지식산권법원은 사용의 주체를 선사용자 본인과 기존에 허가를 받은 피허가 사용자로 제한하는

3. 피고의 “后航考研” 사용이 상표법 제59조 제3항 규정에 부합한지 여부

베이징지식산권법원은 피고의 서비스표 사용에 대해 상표법 제59조 제3항의 선사용권을 적용할 수 있는지를 판단하기 위하여 i) 등록서비스표 “출원” 전 피고1의 선사용 행위 여부, ii) 피고1이 선사용한 서비스표가 “일정한 영향력”에 미치는지 여부, iii) 피고1의 선사용 서비스표와 원고의 등록서비스표 사용 시기, iv) 피고1,2의 “后航考研” 사용이 기존범위(原有范围) 요건에 부합하는지 여부를 종합적으로 고려하였다.

우선 베이징지식산권법원은 등록서비스표가 출원된 2001년 10월 18일 이전부터 피고1이 “后航考研”이 표기된 서적을 출판하고, 《중국청년보》라는 공식매체에서 “后航考研” 대학원 입시 수험생을 모집한 것으로 보아, 등록서비스표 출원 전 피고1의 선사용 행위가 인정된다고 판단하였다. 또한 베이징지식산권법원은 피고1이 “后航” 서비스표를 사용하고 대학원 입시관련 서비스에서 실질적으로 식별작용을 했다는 것을 상기 증거로 입증하였으므로, 이는 상표법 제59조 제3항이 규정하는 “일정한 영향”에 해당한다고 설명하였다. 더불어 서비스표권자가 “后航学校 Qihang School” 서비스표를 사용해왔다는 원고의 주장을 입증할만한 증거가 충분치 않고, 설령 당해 서비스표를 선사용 했다하더라도 그 사용범위가 구이저우성(贵州省) 지역에 국한된 반면 피고1은 베이징을 중심으로 활동하였으며, 원고는 피고1이 “后航学校 Qihang School” 서비스표에 대하여 알고 있었다는 점을 입증할 수 없으므로, 베이징지식산권법원은 피고1이 이러한 사실을 알면서도 악의적으로 해당 서비스표를 사용했다는 원고의 주장을 배척하였다. 그리고 베이징지식산권법원은 피고1,2의 “后航考研” 사용이 기존범위(原有范围) 요건에 부합하는지에 대하여 행위별로 나누어 설명하였다. 일단 피고1이 사용한 “后航考研”에서 뒤의 두 글자(考研)는 대학원 시험이라는 서비스에 대한 묘사이고, 실질적으로 서비스표로 사용된 부분은 “后航”이므로, 피고1이 “后航”을 선사용한 것에 해당한다고 판단하였다. 즉 베이징지식산권법원은 원심판결이 피고1의 선사용 서비스표가 “后航考研”이라고 판단하여, “后航”에 대한 선사용권이 성립되지 않는다고 한 판결에는 오류가 있다고 지적하였다. 결국 베이징지식산권법원은 피고1이 사용한 “后航+그림”, “后航”, “后航教育”은 선사용 서비스표 “后航考研”와 서비스 범위 및 사용주체 등이 동일한 기존범위에 해당하여 상표법 제59조 제3항의 규정에 부합하므로, 서비스표 침해가 성립되지 않는다고 선고하였다. 피고2의 경우, 피고1의 “后航” 선사용권이 성립되는지에 따라 침해여부가 달라지는데, 베이징지식산권법원은 피고1의 “后航” 사용행위가 선사용권에 해당하며 피고2가 웹사이트에 “后航考研”을 사용한 목적은 피고1을 위한 홍보대행으로, 피고2가 단독으로 “后航”을 사용하여 교육서비스를 제공한 게 아니며, 피고1과 피고2의 관계가 상표법이 의미하는 허가인과 피허가인의 관계도 아니기 때문에, 피고2의 “后航” 사용행위는 “后航学校 Qihang School” 서비스표권 침해에 해당하지 않는다고 판시하였다.

것에 대하여, 중국 상표법은 “등록주의”를 기본원칙으로 하므로, 선사용자의 이익을 보호하는 경우라도 상표권자의 이익에 불합리한 영향이 발생하는 것은 피해야한다고 설명하였다.

IV. 시사점

대상 판결은 2013년 중국 상표법 개정 후 추가된 “선사용권” 조항이 적용된 사안으로, 법원이 기존 판례와 달리 등록서비스표 출원 이전부터 사용해온 표장에 대하여 상표법 제59조 제3항에 근거하여 서비스표 침해 여부를 판시하였다는 측면에서 “2015년 중국법원 10대 지식재산권 사건”으로 선정된 사례이다.²¹⁾ 이는 “상표등록주의”를 채택하고 있는 중국법원이 최근 상표브로커의 악의적인 상표선점과 같은 등록주의를 악용하는 사례가 증가함에 따라,²²⁾ 이러한 문제점을 보완하고 미등록 상표 또는 서비스표의 선의적 사용자를 보호하고자 마련한 제도적 장치라 할 수 있겠다. 이처럼 본 판결은 중국법원이 상표나 서비스표의 선사용 사실을 인정하고 선사용 요건을 적용하는 기준을 제시하였다는 측면에서 의미가 있다. 다만 기층인민법원은 원심판결에서 상표법 제59조 제3항을 적용하는데 있어 선사용권을 인정하는 범주를 “后航考研”에 국한하는 오류를 범하였는데, 베이징지식재산법원이 항소심에서 대학원 입학시험이라는 의미의 考研을 제외하고 식별력을 지닌 “后航”에 대한 선사용권을 인정함으로써 원심판결의 오류를 바로잡은 것은 타당한 판결이라고 생각한다.

이러한 중국 상표법 제59조 제3항 규정은, 2007년 1월에 개정된 우리나라 상표법 제57조의3과 유사하다.²³⁾ 즉 두 조항 모두 출원 이전에 등록상표 또는 서비스표와 동일하거나 유사한 상표 또는 서비스표를 사용한 경우, 선사용한 상표 또는 서비스표는 기존에 사용한 범주 내에서의 지속적 사용이 가능하다고 규정하고 있다. 또한 선사용 상표나 서비스표가 일정한 영향력을 보유하거나 국내 수요자간에 해당 표장이 특정 상품이라는 것이 인식되어야 하고, 권리자가 선사용 상표나 서비스표에 적절한 구별 표시를 요구할 수 있다는 규정은, 식별력을 부여하고 권리자와 선사용자의 형평성을 고려하는 측면에서 비슷한 맥락이라 할 수 있겠다. 단 우리나라 상표법 제57의3 제2항이 지역적인 영업으로 인식도를 갖추기 어려운 영세한 상인을 보호한 반면,²⁴⁾ 중국

21) <http://www.chinacourt.org/article/detail/2016/04/id/1844282.shtml>(중국법원망2016.4.22.업로드)

22) 2016년 6월 기준으로 총 243개社の 293개 K-브랜드가 상표 브로커에 의해 무단선점된 것으로 확인되었다. <http://blog.naver.com/kipracafe/220755790553> (한국지식재산보호원 블로그 2016.7.19. 17시 방문)

23) 우리나라 상표법 제57조의 3은 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리에 대한 조항으로, “i) 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다. ① 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것 ② 제1호의 규정에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것 ii) 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 제1항 제1호의 요건을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다. iii) 상표권자나 전용사용권자는 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간의 출처의 오인이나 혼동을 방지할 수 있는 적당한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있다. 2016년 9월 1일부터 시행 예정인 상표법 제99조 제1항과 제2항이 이에 해당한다.

24) 우리 상표법 제57조의3 제2항의 ‘영세 상인을 위한 성명·상호 등의 선사용권’은, 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 필요가 없다. 이는 제1항의 선사용권과 같은 인식도를 요구하는 경우

상표법 제59조 제3항의 보호범위는 일정한 영향을 가진 상표를 사용하는 경우라고 규정하고 있어, 영세 상인까지 보호하기에는 어려울 것으로 생각된다. 일본 상표법 제32조 역시 우리 상표법 제57조의3과 유사하게, 선사용한 상표나 서비스표가 등록상표와 동일·유사한 지정상품 또는 지정서비스에 먼저 사용되었고 일정한 영향력을 보유한 경우 지속적인 사용 권리를 보장하고 있으며, 권리자는 식별력을 위하여 선사용자에게 적당한 표시 부착을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.²⁵⁾

특히 주목할 점은 베이징지식재산권법원이 상표법 제59조 제3항 적용 시 “선의적”인 선사용자의 상표 사용은, 기존범위 내에서 지속적으로 사용할 권리가 있으며,²⁶⁾ 타인의 등록상표를 침해했다고 여겨져서는 안 된다고 설시한 점이다. 즉 베이징지식재산권법원은 조항에 명시된 선사용의 선후 시점만큼이나 선사용자가 선의적으로 사용했는지의 의도도 중요한 고려요소라고 언급함으로써, 결국 선사용권 성립요건에서 부정경쟁의 목적이 없는 “선의적” 의도가 얼마나 중요한지를 다시 한 번 강조하였다. 한편 이러한 “선의”에 대한 규정과 관련하여, 영국에서는 “악의(bad faith)로 출원된 상표”나 사용할 의사가 없는 상표는 등록될 수 없다는 내용의 규정을 두고 있으며, 일본과 유럽연합공동체상표제도에서는 모방상표 등록으로 인한 등록주의의 남용을 억제하기 위하여 무효심판제도와 병행하여 선사용에 따른 법정통상사용권제도를 인정하고 있다.²⁷⁾

대阪판결은 중국법원이 상표나 서비스표의 선사용권을 인정한 선례가 남았다는 측면에서, 상표브로커와 분쟁을 겪고 있는 우리 기업에게는 반가운 소식이 아닐 수 없

지역적으로 영업하여 특정한 인식도를 구비하기 어려운 영세상인의 보호에 실효성이 없기 때문이다. 실제 2007년 제57조의3 제1항의 선사용권을 최초로 도입한 이래 2013년 법 개정 시까지 선사용권이 인정된 사례는 단 1건도 없었다. 박종태 “INSIGHT+ 상표법” 한빛지적소유권센터, 2016, 559, 563면

25) 일본 상표법 제32조는 “① 타인의 상표등록출원 전부터 일본국내에서 부정경쟁의 목적이 아니고 그 상표등록출원에 관한 지정상품 또는 지정서비스업 또는 이들에 유사한 상품 또는 서비스업에 대하여 그 상표 또는 이와 유사한 상표를 사용한 결과, 그 상표등록 출원 시(제9조의4의 규정에 의하여 또는 제17조의2 제1항 또는 제55조의2 제3항(제60조의2 제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 준용하는 의장법 제17조의3 제1항의 규정에 의하여 그 상표등록출원이 절차 보정서를 제출한 때에 한 것으로 보는 때에는 원래의 상표등록출원 시 또는 절차 보정서를 제출한 때) 현재 그 상표가 자기의 업무에 관한 상품 또는 서비스업을 표시하는 것으로 수요자 사이에 널리 인식되어 있을 때에는 그 자는 계속하여 그 상품 또는 서비스업에 대하여 그 상표의 사용을 하는 경우에 그 상품 또는 서비스업에 대하여 그 상표를 사용할 권리를 가진다. 당해 업무를 승계한 자에 대하여서도 또한 같다. ② 당해 상표권자 또는 전용사용권자는 전항의 규정에 의하여 상표를 사용할 권리를 가진 자에게 그 자의 업무에 관한 상품 또는 서비스업과 자기의 업무에 관한 상품 또는 서비스업과의 혼동을 방지하는데 적당한 표시를 부착하여야 할 것을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있다. 특허청 “TM5 상표법 비교” 제2권 일본 상표법, 2013, 43면

26) 단 선사용인 상표나 서비스표가 저명(馳名)상표 또는 서비스표인 경우, “기존범위”에 대한 제한은 예외일 수 있다. 중국 상표법 제13조는 저명상표에 대하여 “관련된 공중이 숙지하는 상표의 상표권자는 해당 권리가 침해받았다고 여겨질 경우 이 규정에 근거하여 저명상표의 보호를 신청할 수 있다. 동일하거나 유사한 상품에 대하여 등록출원한 상표가 타인이 중국에서 등록하지 아니한 저명상표를 복제·위조하거나 저명상품을 번역하여 혼동을 초래하기 쉬운 경우, 등록을 허가하지 아니하며 사용을 금지한다. 동일하지 아니하거나 또는 유사하지 않은 상품에 대하여 등록을 출원한 상표가 타인이 이미 중국에서 등록한 유명상표를 복제·위조 또는 번역하여 공중의 오해를 초래하거나 저명상표 등록인의 권익을 침해할 우려가 있을 경우 등록을 허가하지 아니하며 사용을 금지한다.”고 규정하고 있다. 즉 저명상표의 경우, 기존에 사용하던 지정상품 이외의 영역에 대해서도 권리를 행사하여 청구할 수 있다.

27) 윤선희 “상표법 제2판” 법문사, 2014, 522면

다. 중국 내 상표 미등록으로 인하여 발생한 침해분쟁에서 손해배상액 감면이나 침해 항변 사유로 활용할 수 있기 때문이다. 그러나 베이징지식산권법원이 선사용권 조항의 제도적 가치를 언급하며 “등록주의”를 기본원칙으로 하되 “선사용권”을 통하여 선의적인 상표 선사용자에게 부가적인 보호를 제공하는 것이라고 언급한 부분에 유념할 필요가 있다. 일단 분쟁이 발생되면 피소된 당사자는 상표브로커의 상표출원 이전부터 사용해왔다는 것을 입증해야 하며, 설령 선사용 사실이 입증된다 하더라도 기존에 사용한 것과 완전히 동일한 표장 이외에는 사용이 국한되고 지역과 사용영역 역시 제한적이다. 결국 중국 상표법은 여전히 제4조에서 규정하는 상표 “등록주의” 원칙에 근거하여 상표권의 보호범위는 그대로 유지한 채, 동 법률 제59조 제3항의 “선사용권”을 적용하여 상표등록주의로 인해 권리를 주장할 수 없는 이들에게 발생하는 법적 보호망의 미비점을 보완한 것이다. 그러므로 중국에서의 비즈니스를 계획하거나 진행하고 있는 당사자라면, 상표 선등록이야말로 권리분쟁에 대한 최고의 능동적인 방어책이자 최선(最先)의 영업확장을 위한 교두보 마련이라 할 수 있겠다.

중급인민법원, 권리소진으로 “雅漾”(아벤느) 상표에 대한 침해를 인정하지 않고, 다만 홈페이지에 “雅漾”(아벤느)를 포함하여 표기한 것에 부정경쟁행위 인정

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 곽 소 희 연구원 / 이 주 환 박사*

I. 사건의 쟁점

본 사건의 쟁점은 피고가 웹사이트에서 “雅漾”(아벤느, Avene) 상표가 부착된 상품을 판매한 행위와 웹사이트에 당해상표를 표기한 것이 상표권 침해에 해당하는지 그리고 부정경쟁행위에 해당하는지 여부이다.¹⁾

II. 사건의 경과



원고 피에르파브르社は 1961년에 설립된 프랑스 기업으로,²⁾ 1994년, 2000년, 2003년에 걸쳐 제3류 화장품·세면용품 등의 뷰티제품을 지정상품으로 하는 “AVENE EAU THERMALE”, “雅漾” 상표를 중국 상표국에 등록하였다.³⁾ 이후 원고의 상품은 중국 소비자들 사이에서 높은 인지도를 형성하였고, 원고는 브랜드 차별화를 위하여 전매점을 통해서만 상품을 판매하였다.⁴⁾

2014년 6월 원고는 피고 후이지 사가 “[아벤느 중국 공식홈페이지]-Avnen 민감성 피부케어전문”이라고 표기한 웹사이트를 운영하며, 등록상표와 동일한 “雅漾” 상표가 부착된 상품을 판매하는 것을 발견하였다.⁵⁾ 원고는 피고의 홈페이지에서 상품을 구입한 과정과 해당 홈페이지 내용에 대하여 공증을 거친 후, 피고가 웹사이트에서 원고의 등록상표를 무단으로 사용하고, “중국 아벤느 공식홈페이지”라고 표기한 점에 대

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) 본 사건은 중국법원망에서 발표한 “2015년 중국법원 50대 전형적 지식재산권사건(2015年中国法院50件典型知识产权案例)” 중 하나이다.

2) 원고의 정식명칭은 Pierre Fabre Dermo-Cosmetique(皮尔法伯护肤化妆品股份有限公司)으로, 이하 “원고”라고 칭한다. 원고는 1975년에 프랑스 아벤느 지역의 온천수 수원을 인수한 이후, 민감성 피부 케어에 대한 연구를 실시하여 이를 화장품 생산에 활용하였고, 1990년에 아벤느(Avene)라는 브랜드를 탄생시켰다.

3)		제699055호 (1994년 7월 28일 등록) - 제3류: 비누, 튜브형 클렌징크림, 샴푸, 헤어스프레이, 헤어크림, 바디오일, 바디클렌저, 샤워젤, 바디크림 등
		제1476327호 (2000년 11월 21일 등록) - 제3류: 비누, 화장품, 화장용품, (뷰티용) 미네랄워터 및 온천수, 샴푸, 헤어용품 등
		제1972018호 (2003년 1월 14일 등록) - 제3류: 화장품, 메이크업파우더, 메이크업 컨실러, 립스틱, 제모크림, 메이크업 리무버 등

4) 전매점(专卖店, Exclusive Shop)은 우리나라의 전용대리점과 유사한 개념의 점포형태이다.

5) 피고의 정식명칭은 창사후이지e-커머스유한공사(长沙慧吉电子商务有限公司)로, www.hufuhome.com이라는 웹사이트에서 “雅漾” 상표가 표기된 상품을 판매하였다.

하여, 창사시중급인민법원에 상표권 침해 및 부정경쟁행위를 이유로 소를 제기하였다.

III. 중급인민법원의 판시사항

창사시중급인민법원(이하 중급인민법원)은 피고가 온라인에서 “아벤느” 정품을 판매하였고 그 상품의 합법적 출처가 인정되므로, 피고가 웹사이트에 등록상표 “雅漾”을 사용한 행위는 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판시하였다.⁶⁾ 다만 피고가 웹사이트에 “아벤느 공식홈페이지”라는 것을 강조한 점, 원고 홈페이지에 있는 일부 사진과 문구를 무단으로 사용한 점은 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하였다. 이에 중급인민법원은 피고에게 손해배상액 4만 위안과 함께 부정경쟁행위 금지를 선고하였다.⁷⁾

중급인민법원은 피고가 웹사이트에서 등록상표가 부착된 상품을 판매하고, 해당 사이트에 “雅漾” 상표를 사용한 행위가 원고의 상표권을 침해하지 않는 이유에 대하여, i) 피고가 온라인으로 판매한 아벤느 제품은 타오바오에서 적법한 과정으로 매입한 정품이고, ii) 피고가 웹사이트에 원고의 등록상표 “雅漾”을 사용한 것은 객관적으로 상품의 출처를 밝히는 작용을 하며, 이는 상표의 기능을 저해하지 않고, iii) 원고와 피고가 판매한 제품은 모두 완제품으로, 피고가 합법적 출처를 통해 매입한 당해상품을 변형이 가해지지 않은 상태에서 판매하였기 때문에 이미 상표에 대한 권리가 소진되었으므로, 상표권 침해에 해당하지 않는다고 설명하였다.⁸⁾

반면 중급인민법원은 피고가 웹사이트에 등록상표를 무단으로 사용한 점은 부정경쟁행위에 해당한다고 판단하였는데, i) 피고가 웹사이트에 두드러지게 원고의 “雅漾” 상표를 사용하면서 해당 홈페이지를 “아벤느 중국 공식홈페이지”, “아벤느 중국쇼핑몰(商城)”, “아벤느 중문 공식홈페이지”라고 홍보하였고, ii) 설령 피고가 판매한 아벤느 제품이 정품이라 할지라도 판촉을 위해 사용되는 해당 상품의 상표·사진·문자 등은 합리적이고 적절한 수준에서 활용되어야 하는데, 피고는 무단으로 원고의 공식홈페이지에 있는 사진과 소개문구 일부를 도용하였으며, iii) 피고의 이러한 등록상표 사용은

6) (2015)长中民五初字第00280호(2015.10.28. 선고).

7) 중국 침권책임법(侵权责任法) 제15조는 “권리 침해에 대한 책임부담 방식은 i) 침해금지 ii) 장애물 제거 iii) 리스크 제거 iv) 재산반환 v) 원상태 회복 vi) 손해배상 vii) 공식 사과 viii) 영향력제거·명성 회복이 있으며, 이상의 권리침해 책임방식은 단독 또는 중복으로 적용할 수 있다.”고 규정하고 있다. 중국 부정경쟁방지법(反不正当竞争法) 제2조는 “경영자는 시장거래 중 마땅히 계약자유(自愿)·평등·공평·신의성실의 원칙(诚实信用的原则)을 따르고, 공인된 상도덕을 준수해야 한다. 본 법률에서 지칭하는 부정경쟁은, 경영자가 본 법률규정을 위반하여 기타 경영자의 합법적인 권익에 손해를 미치고 사회경제질서를 교란하는 행위를 말한다. 본 법률에서 지칭하는 경영자는, 상품경영 또는 영리성 서비스에 종사하는 법인, 기타 경제주체, 개인을 의미한다.”고 규정하고 있으며, 동 법률 제20조는 “경영자가 본 법률 규정을 위반하는 경우, 피침해 경영자에게 끼친 손해에 대하여 손해배상책임을 져야 한다. 피침해 경영자의 손실 산정이 어려운 경우, 배상액은 침해자가 침해발생 기간 동안 권리침해로 얻은 이윤을 기준으로 하고, 또한 피침해 경영자가 합법적 권익에 대한 침해자의 부정경쟁행위를 조사하기 위하여 지불한 모든 합리적 비용을 부담하여야 한다.”고 규정하고 있다.

8) 권리소진이론이란, “권리자 또는 권리자의 동의를 받은 자가 시장에서 거래에 제공한 상품에 대해서는 그 상표권은 대가의 취득에 의해 사용되어 소진되었고, 제3자가 상표의 사용, 판매행위는 상표권 침해행위가 되지 않는다는 원칙”이다. 계승균 “상표법상 권리소진이론에 관한 일 고찰” 법학논총 31(3), 전남대학교 법학연구소, 2011.12, 8면.

일반 대중으로 하여금 피고의 온라인 판매가 원고와 사업적으로 연관 있거나, 원고와 피고가 사용허가계약(授權許可契約)을 체결한 것으로 오인·혼동할 수 있으므로, 신의성실원칙에 위배됨과 동시에 일반적인 상도덕에 어긋난다고 설명하였다.

IV. 시사점

본 사건은 상표의 권리소진에 대한 중국법원의 관점을 엿볼 수 있는 사례였다는 점에서 의의가 있다. 창사시중급인민법원은 피고가 웹사이트에서 판매한 “雅漾” 상품이 변형이 가해지지 않은 상태로 판매된 정품이므로, 피고의 당해상품 판매행위는 권리소진에 해당하여 원고의 상표권을 침해하지 않는다고 판시하였다.⁹⁾ 중국에서는 이 사건의 핵심이었던 상표권 권리소진이론(Doctrine of Exhaustion)에 대하여 “상표권의 보호 범위에 있는 상품이 상표권자와 피허가인과 같은 상표권 주체들 간에 적법한 방식으로 판매 또는 양도되는 경우, 해당 주체는 특정상품의 상표권 소진에 대하여 타인이 시장에서 해당 제품에 대한 재판매 또는 직접 사용하는 것에 대하여 금지할 권리가 없다”고 정의되고 있다.¹⁰⁾ 비록 중국 상표법에는 이러한 내용의 명문규정은 없으나 전리법에서는 제69조 제1항으로 규정하고 있으며,¹¹⁾ 중국 법원이 병행 수입된 진정상품의 권리소진을 인정하여 당해 상품의 유통·판매행위가 상표권을 침해하지 않는다고 판결한 사례도 있다.¹²⁾ 단, 상표를 새로 부착하거나 상품을 작게 나누거나 상품을 개조 또는 개악하는 경우에는 권리소진이론을 적용할 수 없으며, 이러한 적용 기준은 중국뿐 아니라 다른 국가 역시 마찬가지이다.¹³⁾ 우리나라 대법원 역시, 원래의 상품과 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이라고 판시한 바 있다.¹⁴⁾

본 사건과 유사한 국내 사례로는 “버버리” 사건이 있다.¹⁵⁾ 피고는 국내 수요자들에

9) 권리소진이론은 정당권원으로 인한 상표침해 항변사유에 해당한다.

10) http://baike.baidu.com/link?url=w9ubWp0kebQ-5or8LGk-9fb98aRG1-I6Hm6pLvH-kA_I8m3X2ukF1rws21-GKIdEfPkrPRuKfyN_DUiGay5eq 참조 (바이두백과, 2016년 6월 13일 14시 방문).

11) 중국 전리법 제69조 제1항은 “전리제품 또는 전리방식에 따라 직접 획득한 제품은 전리권자 또는 전리권자의 허가를 받은 기관, 개인이 판매한 후 당해 제품을 사용, 판매의 수락, 판매, 수입한 경우, 전리권을 침해하지 아니한 것으로 간주한다.”고 규정하고 있다.

12) 소위 “폴 프랭크” 사건이라고 한다. 청다오시 중급인민법원은 피고가 홍콩지역 등록상표 전용사용권자로부터 병행 수입한 “PAUL FRANK” 상표가 부착된 진정상품을 중국 내에서 유통·판매한 행위는, 상표의 권리소진으로 인하여 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판결하였다.((2012)青知民初字第12号) 이에 상표권자인 원고가 항소하였으나, 산둥성 고급인민법원 역시 원심의 판시사항을 인용하여 권리소진에 의한 상표권 비 침해를 인정하였다. ((2014)魯民三终字第265号)

13) 우리나라의 저작권법 제20조와 반도체집적회로 배치설계에 관한 법률 제9조 제2항, 독일의 상표법 제24조 제1항, 유럽연합지침의 제7조 제1항이 권리소진이론과 관련된 조항에 해당한다. 계승균 “상표법상 권리소진이론에 관한 일 고찰”, 9-11면.

14) 대법원 2003.4.11. 선고 2002도3445 판결. 소위 “후지필름” 사건이라고 한다. 대법원은 피고가 후지필름에서 생산되었다가 회수된 1회용카메라에 다시 필름을 장전하고 일부 포장을 새롭게 하여 Miracle이란 상표를 부착하고 제조·판매한 행위에 대하여, 이는 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당되고, 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 판단하여 상표권자의 권리를 침해한다고 선고하였다.

게 버버리 병행수입 상품을 공급하면서 제품 판매에 그치지 않고 원고 버버리의 영업 표장과 거의 동일한 표장을 포스터 및 선전광고물, 포장지나 쇼핑백에 사용할 뿐만 아니라, 매장외부 간판과 직원들의 명함예까지 사용하였다. 이에 대하여 대법원은 병행수입업자가 상표권자의 상표가 부착된 상태에서 상품을 판매하는 행위는 상표법상 허용되며, 상표의 상품출처표시기능과 품질보증기능을 기반으로 병행수입업자가 적극적으로 상표를 사용하는 것이 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관한 오인·혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면, 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없다고 판시하였다. 단, 상표권 침해가 성립하지 않는다 하더라도 그 사용태양 등이 영업표지로서의 기능을 갖는 경우 일반수요자들로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있다면 부정경쟁행위에 해당하는데, 대법원은 피고가 상표권자의 상표와 똑같은 표지를 부착시켜 매장외부의 간판을 제작하고 명함에 본 사건의 표장과 동일한 도안을 넣는 행위는 금지되어야 한다고 판단하였다. 즉 매장 내부의 간판과 포스터 및 선전광고물, 포장지나 쇼핑백에 사용한 표장이 상품의 출처와 품질보증 기능을 하는 “상품표지”로 사용된 것과 달리, 매장 외부의 간판과 명함상의 표장은 일반소비자로 하여금 영업주체가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인·혼동케 하는 “영업표지”로서의 기능을 갖기 때문에, 상표권 침해는 성립하지 않으나 “영업주체 혼동행위”에 해당한다고 판결하였다.¹⁵⁾ 이는 창사시중급인민법원이 피고가 “아벤느 공식홈페이지”라고 표기하고 “雅漾” 상표를 두드러지게 사용한 태양에 대하여 원고의 상표권 침해 주장은 배척하고 부정경쟁행위 주장은 인정한 것과 같은 취지로 볼 수 있으며, 피고의 행위는 우리나라의 부정경쟁방지법상 “영업주체 혼동행위”와 유사한 개념이라 할 수 있으므로, 이러한 중급인민법원의 판결은 타당한 것이라고 생각된다.

15) 대법원 2002.9.24. 선고 99다42322 판결. 소위 “버버리” 사건이라고 한다.

16) 우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목에 의하면, “영업주체 혼동행위”라 함은 “국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위”를 말한다. 영업주체 혼동행위의 적용요건은 i) 국내 주지된 영업표지(표지의 주지성), ii) 동일·유사한 표지 사용(표지의 유사성), iii) 영업주체의 혼동(혼동성)을 일으킬 것으로 규정된다.

베이징시 고급인민법원, “기타 부정적 영향”을 이유로 Clash of Clans 상표등록 거절을 인정

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 곽 소 희 연구원*

I. 사건의 쟁점

본 사안은 “클래시 오브 클랜” 게임 상표등록거절 불복심판에 대한 행정소송으로, CLASH of CLANS를 중문으로 번역한 “部落冲突(부락 충돌)”이 상표법 제10조 제8항이 규정하는 “기타 부정적 영향”에 해당하는지 여부에 관한 것이다.

II. 사건의 경과 및 베이징지식재산법원의 판시사항

원고 슈퍼셀(Supercell)사는 모바일 게임 “클래시 오브 클랜(CLASH of CLANS)”을 개발한 핀란드 게임업체로,¹⁾ 2013년 8월 21일 중국 상표국에 제9류 컴퓨터게임 소프트웨어 및 제28류 완구·게임기를 지정상품으로 하는 상표를 출원하였다. 중국 국가공상관리행정총국 상표평심위원회(이하 상표평심위원회)는 원고가 출원한 상표의 명칭이 상표법 제10조 제8항이 규정하는 “기타 부정적 영향(其他不良影响)”에 해당한다는 이유로 제28류 제13112414호 상표 등록을 거절하였고,²⁾ 이에 불복한 원고는 베이징지식재산권법원(이하 베이징IP법원)에 행정소송을 제기하였으나,³⁾ 베이징IP법원 역시 상표평심위원

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) 원고 슈퍼셀(Supercell)사의 중문명은 차오지시파오유한공사(超级细胞有限公司)로, 2014년 매출액 기준 15억4,599만유로(약 1조8,595억원) 규모의 세계적인 모바일 게임업체였으며, 이후 2016년 6월에 중국의 Tencent사가 전액 현금 86억 달러에 슈퍼셀사의 지분 84.3%를 인수하였다.



제13112415호 (2013년 8월 21일 출원) - 무효
- 제9류: 컴퓨터게임 소프트웨어

제13112414호 (2013년 8월 21일 출원)
- 제28류: 게임기, 완구 등

2) 商评字[2015]第39963号 《제13112414호 “CLASH OF CLANS 및 그림” 상표 거절에 관한 복심결정서》(2015.06.03. 선고).

중국 상표법 제10조는 상표 부등록 사유에 관한 내용으로, 동 규정 제8항은 “사회주의 도덕관례(道德风尚)를 저해하거나 기타 부정적 영향(其他不良影响)을 미치는 경우” 상표로 사용할 수 없다고 규정하고 있다.

3) 상표평심위원회의 결정에 불복할 경우, 상표법 제35조 제3항에 근거하여 통지를 받은 날로부터 30일 내에 인민법원에 소를 제기할 수 있다. 과거에는 중급인민법원-고급인민법원-최고인민법원 순으로 소를 제기하였으나, 2014년 지식재산권법원(이하 IP법원) 개설 이후 중급인민법원을 대신하여 IP법원이 상표평심위원회 불복소송을 관할하고 있다.

중국 상표법 제35조 제3항은 “상표국이 등록을 불허하여 피이의신청자가 불복하는 경우, 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 상표평심위원회에 재심을 신청할 수 있다. 상표평심위원회는 신청을 접수 받은 날로부터 12개월 이내에 재심결정을 하여야 하며, 이의신청자와 피이의신청자에게 서면으로 통지하여야 한다. 특수한 사정으로 연장하여야 하는 경우에는 국무원 상공행정관리부서의 비준을 거쳐 6개월을 연장할 수 있다. 피이의신청자가 상표평심위원회의 결정에 불복하는 경우, 통지를 받은 날로부터 30일

회의 상표등록 거절사유를 인용하여 원고의 소송청구를 기각하였다.⁴⁾

III. 베이징시 고급인민법원의 판시사항

베이징시 고급인민법원(이하 고급인민법원)은 2015년에 선고한 제1138661호 “CLASH of CLANS” 상표에 대한 제3472호 행정판결을 인용하여,⁵⁾ 중문 명칭이 “部落冲突(부락 충돌)”인 CLASH of CLANS는 상표법 제10조 제8항이 규정하는 “기타 부정적 영향”에 해당하므로, 원심판결을 유지한다고 판시하였다.⁶⁾

고급인민법원은 관련표장이 “기타 부정적 영향(其他不良影响)”에 해당하는지에 대한 판단 기준에 관하여, 해당 표장이나 그 구성요소가 중국의 정치·경제·문화·종교·민족 등의 사회 공공이익과 공공질서에 부정적 영향(消极, 负面影响)을 미치는지를 고려해야 하고, 만약 상표의 표장이 여러 가지 함축적 의미를 갖고 있으며 이중 하나의 의미라도 상기 공공이익 및 공공질서에 부정적 영향을 미칠 경우, 해당 표장은 “기타 부정적 영향”을 지닌 것으로 간주한다고 설명하였다. 본 사건에서 고급인민법원은 계쟁상표의 영문 부분인 CLASH of CLANS를 번역할 경우 宗族冲突(종족 충돌) 또는 部落冲突(부락 충돌)로 표현될 수 있는데, 게임기·완구와 같은 지정상품에 사용되어 宗族冲突(종족 충돌)의 의미로 받아들여질 경우, 중국의 문화·종교·민족적 측면에서 사회 공공이익과 공공질서에 부정적인 영향을 미치기 쉽다고 판단하였다.

한편 원고는 i) 쟁점이 된 단어 자체는 지정상품의 특징을 의미하고, 실제 사용 중에도 해당 명칭이 미치는 기타 부정적 영향은 없었으며, ii) 이미 등록된 상표와 마찬가지로 部落冲突(부락 충돌)도 기타 부정적 영향이 있다고 간주되어선 안 되고, iii) 제28류 완구·게임기를 지정상품으로 하는 CLASH of CLANS 상표는 한국·일본·홍콩·터키·노르웨이·미국·호주·EU 지역에서 모두 등록된 상표인 바, 영어권이나 비영어권 국가 또는 지역에 상관없이 해당 상표의 영문 부분이 부정적 영향을 갖고 있다고 인정된 적이 없었다고 주장하였다. 원고는 계쟁상표가 현저한 식별력을 보유하고 있고 부정적 영향이 없다는 것을 증명하기 위하여, 제12997250호 “部落冲突(부락 충돌)” 상

이내에 인민법원에 소를 제소할 수 있다. 인민법원은 이의신청자에게 제삼자로 소송에 참여할 것을 통지하여야 한다.”고 규정하고 있다.

4) (2015)京知行初字第5269号行政判决. 이 밖에도, 베이징지식재산권법원은 클래시 오브 클랜(Clash of Clans)이 널리 이용되고 비교적 높은 지명도를 보유하고 있어 일반 대중이 상품의 출처를 식별할 수 있다고 인정하는 한편, 게임기는 게임콘텐츠를 담고 있는 하드웨어 저장장치로 게임콘텐츠와 게임기는 높은 상관관계를 지니고 있는 바, 설령 게임기의 상표가 게임콘텐츠를 일정수준 반영하였다 할지라도, 그로 인해 상표의 현저성이 결핍되는 것은 아니므로, 상표평심위원회의 해당 판단에는 오류가 있다고 인정하고 이를 정정하였다.

5) (2015)高行(知)终字第3472号行政判决 (2015.11.20. 선고). 슈퍼셀사와 상표평심위원회를 당사자로 한 소송에서 베이징시 고급인민법원이 제1138661호 CLASH OF CLANS 국제상표에 대하여 내린 판결이다. 출원상표 CLASH OF CLANS는 영문으로 구성되어 있으며 이를 중문으로 표현하면 宗族冲突(종족충돌) 또는 部落冲突(부락충돌)로 번역되는데, 이는 컴퓨터 온라인게임 등의 서비스에 사용되며, 중국의 문화·종교·민족 등 사회 공공이익과 공공질서에 부정적 영향(消极, 负面影响)을 미치기 쉬우므로, 베이징시 고급인민법원은 상표법 제10조 제8항에 근거하여 상표등록을 승인하지 않는다고 판시하였다.

6) (2016)京行终2226号行政判决 (2016.07.27. 선고).

표등기증서, 중국 국가신문출판광전총국(广电总局) 수입 온라인 게임 심사비준(进口网络游戏审批), 게임옥외광고 등 16부의 증거를 추가로 제출하였다. 이에 대하여 고급인민법원은, i) 상표등록은 개별심사 방식을 취하기 때문에 다른 상표의 등록 현황을 근거로 본 소송의 쟁점상표가 등록되어야 한다는 당위성을 주장할 수 없고, ii) 상표등록심사는 지역성을 띠는 바, 계쟁상표가 해외에서 등록되었다고 해서 중국 상표법의 상표등록요건에 부합한다고 볼 수는 없다고 설명하면서, 원고의 소송청구를 기각하였다.

IV. 시사점

본 사건은 판결에 접근하기에 앞서, 우선 중국이라는 국가의 특수성을 이해할 필요가 있다. 중국은 56개 민족으로 구성된 다민족국가로, 일부 소수민족이 생활하는 지역은 근대까지만 해도 중국영토에 편입되지 않던 곳들이다.⁷⁾ 이들 지역은 1949년 중화인민공화국 성립 이후 중국영토로 편입되었으나, 일부 지역에서는 분리·독립 운동이 여전히 진행되고 있기에, 중국 당국은 이러한 움직임을 매우 엄격하게 제한하는 한편, 직접적인 반동 세력 뿐 아니라 간접적으로 분열을 야기하거나 이를 연상시킬 수 있는 요소에도 매우 민감한 편이다.⁸⁾ 본 사건에서 쟁점이 된 CLASH of CLANS의 중문명칭은 宗族冲突(종족 충돌) 또는 部落冲突(부락 충돌)로, 상표국은 해당 명칭이 중국 내 소수민족의 분열을 야기하거나 연상시키는 단어에 해당하여 상표법 제10조 제8항이 규정하는 “기타 부정적 영향” 사유에 해당한다고 판단하고 상표 등록을 거절한 것이다. 중국 법원 역시 해당 명칭의 온라인게임이 부족 간의 영역다툼이라는 소재를 다루고 있는 만큼, 게임의 대중화·보편화에 따라 일부 소수민족의 독립 주장에 대한 잠재성을 자극하고, 이러한 분열이 현 체제의 붕괴로 이어질 수 있는 위협의 요지가 있다고 판단한 것으로 보인다. 그러나 部落冲突(부락 충돌)이라는 명칭은 이미 전 세계적으로 인기를 끈 CLASH of CLANS 게임의 사전적 명칭으로, 설령 중국이 민족 분열에 대한 우려라는 비교적 특수한 이슈를 안고 있다 하더라도, 이를 상표등록요건에 부합하지 않는다하여 등록을 거절한 것은, 최근 지식재산권 강국을 제창하며 지재권 창출과 보호에 힘쓰는 중국 당국의 모습과는 꽤 거리감이 있다.

한편, 원고의 입장에서 볼 경우, 상표 출원 시 중국의 이러한 특수성을 감안하여 좀 더 현명하게 상표 작명에 접근했다면 어땠을까 생각해본다. 즉 중국 당국이 민감해하는 현안을 직접적으로 연상할 수 있는 어휘보다는, 비슷한 의미를 내포하면서도 이를 비껴갈 수 있는 완곡한 표현의 어휘 선택이 필요하며, 이러한 어휘선정을 위해선 무엇보다도 중국이란 국가의 특성과 문화적·역사적 배경에 대한 충분한 이해가 선행되어야 할 것으로 보인다.

7) 티베트족, 위구르족, 회족, 몽골족 등이 생활하는 지역이 이에 해당하며, 이들 지역의 면적이 중국 영토의 1/3 이상을 차지한다.

8) 중국 내 대표적인 소수민족에 분리·독립운동으로는, 1992년과 1993년에 발생한 폭탄 테러사건, 덩샤오핑 사망 전후로 발생한 위구르족의 폭동, 2008년 티베트 폭탄테러사건, 2009년 우루무치에서 발생한 위구르족 소요사태 등이 있다.

중국 최고인민법원 “혼다 SUV 차량” 디자인에 대한 침해 불인정

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 곽 소 희 연구원 / 이 주 환 박사*

I. 사건의 쟁점

본 사건은 일본기업 혼다의 SUV 모델인 “CR-V 제품”에 대한 디자인 침해사건으로, 원고의 등록디자인과 피고의 실시디자인의 유사여부가 쟁점이었다.¹⁾

II. 사건의 경과

원고 혼다사는 전 세계에서 선풍적 인기를 누린 SUV 모델 차량 “CR-V 제품”의 디자인권자로,²⁾ 당해 디자인은 2001년 5월 30일에 중국 국가지식산업권국(SIPO)에 출원되어 2002년 2월 13일에 등록되었다.³⁾ 피고는 허베이성 스자좡시(石家庄市)에 소재한 자동차 제조기업이다.⁴⁾ 원고는 피고가 제조·판매한 “LAIBAO S-RV 제품”이 자신의 등록디자인을 침해하였다는 이유로, 2003년 9월 18일부터 2003년 10월 8일에 걸쳐 디자인 침해 경고장을 발송하였다. 이에 피고는 원고에게 디자인 침해소송 제기 독촉장을 발송하였고, 원고가 디자인 침해소송을 제기하지 않자 피고는 스자좡시 중급인민법원에 불침해 확인소송을 제기하였다.⁵⁾ 2003년 11월 24일 원고는 피고의 “LAIBAO S-RV 제품”이 자신의 등록디자인을 침해한다는 이유로, 베이징시 고급인민법원에 디자인 침해소송을 제기하였다. 이후 최고인민법원은 당해 디자인 침해소송을 허베이성 고급인민법원으로 이송하여 피고가 제기한 불침해 확인소송과 병합하라고 결정하였고, 2004년 12월 9일 본 사건의 관할은 스자좡시 중급인민법원으로 확정되었다.

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) 중국 디자인권의 정식명칭은 “외관설계전리권(外观设计专利权)”이나, 본 내용에서는 디자인권이라 표기한다. 중국의 전리권은 한국의 특허·실용신안·디자인을 포함하는 개념이다.

2) 원고의 정식명칭은 “혼다 기술연구공업 주식회사(本田技研工業株式会社)”이다.

3) 중국 국가지식산업권국(SIPO)은 한국의 특허청에 해당하며, 원고의 디자인 ZL01319523.9(명칭: 자동차)는 로카르노 분류 12-08-M0257로 지정되었고, 등록 당시 존속기간은 2011년 5월 30일까지였다.

4) 피고1인 스자좡 쌍환 주식회사(石家庄双环汽车有限公司)는 1994년 3월에 설립된 중국 현지기업으로, 같은 해 10월에 홍콩기업과 합자계약을 체결하고 피고2인 스자좡 쌍환 자동차 유한공사(石家庄双环汽车股份有限公司)를 설립하여 자동차 생산을 위탁하였다.

5) “불침해 확인의 소(确认不侵犯专利权纠纷)”는 우리나라의 “비침해 확인의 소”와 같은 개념이다. 《최고인민법원의 전리권 침해분쟁사건 심리의 법률응용 문제에 관한 해석》(2009.12.21. 발표) 제18조는 “권리자가 타인에게 전리권 침해경고를 발송한 후, 피경고인 또는 이해관계자가 서면으로 권리자에게 소권을 행사하도록 재촉·통지하고 권리자가 동 서면 재촉·통고를 받은 날로부터 1개월 내에 또는 피경고인이나 이해관계자가 서면 재촉·통고를 발송한 날로부터 2개월 내에 권리자가 경고를 철회하지 않고 전리권 소송도 제기하지 않으면, 피경고인 또는 이해관계자가 인민법원에 그의 행위가 전리권을 침해하지 않음을 확인하는 소송을 제기한 경우 법원은 이를 접수해야 한다.”고 규정하고 있다. 중국 법원은 불침해 확인소송이 접수된 후, 동일한 사안으로 타 법원에 전리침해소송이 제기된 경우에는 이를 접수하되, 사법일치성을 위하여 두 소송사건을 병합하여 재판하는 경우가 많다. 김태수 외 2인 “중국 특허법” 한빛지적소유권센터, 2012, 338-339면.

원고 등록디자인 (혼다 CR-V)	피고 실시디자인 (LAIBAO-S-RV)
 <p data-bbox="378 672 506 695">(ZL01319523.9)</p>	

한편 2003년 12월 24일 피고는 원고의 등록디자인이 원고의 선행디자인인 “구형 CR-V 제품”과 유사하다는 이유로 전리복심위원회에 디자인 무효심판을 청구하였고,⁶⁾ 2006년 3월 6일 전리복심위원회는 당해 등록디자인이 선행디자인과 유사하다는 이유로 무효라고 선고하였다.⁷⁾ 이에 불복한 원고는 베이징시 제1중급인민법원에 행정소송을 제기하였고, 베이징시 제1중급인민법원은 전리복심위원회의 무효결정에 대하여 인용판결을 선고하였다.⁸⁾ 이후 원고는 베이징시 고급인민법원에 항소하였으나, 베이징시 고급인민법원 역시 베이징시 제1중급인민법원의 판결을 인용하면서 원고의 항소를 기각하였다.⁹⁾ 그러나 2010년 11월 26일 최고인민법원은 등록디자인에서 일부 구성요소의 디자인이 강한 장식성을 가진다는 이유로 등록디자인이 유효하다고 판결하면서, 전리복심위원회의 무효결정, 베이징시 중급인민법원의 판결, 베이징시 고급인민법원의 판결을 취소하였다.¹⁰⁾ 이후 스자좡시 중급인민법원이 디자인 침해소송 및 불침해 확인소송을 심리하던 중, 원고는 당해 디자인 침해소송을 취하한 뒤 다시 허베이성 고급인민법원에 디자인 침해소송을 제기하였다.¹¹⁾ 피고는 관할권에 대한 이의를 제기하였고, 허베이성 고급인민법원은 이를 받아들여 당해 소송을 스자좡시 중급인민법원으로 이송하였다.¹²⁾ 그러나 원고가 다시 허베이성 고급인민법원의 관할이송에 이의를 제기하자, 최고인민법원은 허베이성 고급인민법원으로 하여금 디자인 침해소송과 불침해 확인소송을 일괄하여 심리하도록 하였다.¹³⁾

6) 중국의 전리복심위원회(专利复审委员会)는 우리나라의 “특허심판원”에 해당한다.

7) 제8105호 무효선고청구심사 결정 (전리복심위원회 2006.3.6. 선고). 전리복심위원회는 원고의 등록 디자인과 피고의 실시디자인에 있어서, 비록 일부 구성요소의 디자인이 다르더라도 등록디자인의 전체적 시각효과가 원고가 일본에서 받은 선행디자인과 유사하므로, 등록디자인의 무효사유에 해당한다고 결정하였다.

8) (2006)一中行初字第779号 행정판결 (베이징시 제1중급인민법원 2006.12.25. 선고).

9) (2007)高行终字第274号 행정판결 (베이징시 고급인민법원 2007.9.28. 선고).

10) (2010)行提字第3号 행정판결 (최고인민법원 2010.11.26. 선고). 최고인민법원은 등록디자인에서 관용디자인을 제외한 일부 구성요소의 디자인이 비교적 강한 장식성으로 인하여 전체적 시각효과에 영향을 미친다고 판단하였다.

11) (2011)石民五初字第00143号 민사재정 (스자좡시 중급인민법원 2011.6.30. 선고).

12) (2011)冀民三初字第1号 민사재정 (허베이성 고급인민법원 2011.10.18. 선고).

III. 허베이성 고급인민법원의 판시사항

허베이성 고급인민법원은 원고의 등록디자인과 피고의 실시디자인을 전체적·세부적으로 비교한다면 양 디자인이 유사하지 않고, 결국 피고의 실시디자인이 원고의 등록디자인의 보호범위에 속하지 않는다는 이유로, 원고의 청구를 기각하였다.¹⁴⁾ 고급인민법원은 그 이유에 대하여, 양 디자인을 전체적으로 정면에서 바라봤을 때 i) 등록디자인의 차체 상부는 사다리꼴, 하부는 직사각형의 형태를 띠는 반면에, 실시디자인은 상·하부 전체가 하나의 사다리꼴 형상이고, 정면 유리를 기준으로 등록디자인은 상·하부 높이 비율이 1:1인 반면에 실시디자인은 2:1이며, ii) 등록디자인은 사이드미러의 안쪽라인과 헤드라이트 안쪽라인이 하나의 세로축선상에 있는 반면, 실시디자인은 사이드미러의 바깥라인이 헤드라이트 안쪽라인과 세로축을 형성한다고 설명하였다. 또한 고급인민법원은 iii) 등록디자인은 앞 범퍼가 사다리꼴이고, 하부에 5개의 돌기모양의 돌출부분이 있지만, 실시디자인은 앞 범퍼가 직사각형이고, 하부가 12개의 격자형으로 구성되어 있고, iv) 등록디자인의 그릴은 3개의 가로줄로 구성되어 있지만, 실시디자인의 그릴은 벌집 모양의 마름모꼴이고, 보닛 중앙에 세로선이 있으며, v) 등록디자인의 헤드라이트가 마름모꼴에 가깝지만, 실시디자인의 헤드라이트가 삼각형에 가깝다고 언급하면서, 양 디자인의 세부적인 차이점도 강조하였다.¹⁵⁾ 이에 불복한 원고는 최고인민법원에 항소하였다.

IV. 최고인민법원의 판시사항

최고인민법원은 원고의 등록디자인과 피고의 실시디자인이 “차량의 구조적 비율과 함께 헤드라이트, 안개등, 루프(roof), 그릴 등의 구성요소가 강한 장식성을 가지고 있어서 전체적으로 현저한 시각적 효과”를 가지기 때문에, 양 디자인이 비유사하다는 이유로, 원고의 항소를 기각하였다.¹⁶⁾ 우선 최고인민법원은 등록디자인과 실시디자인의 유사여부는 일반소비자의 시각을 기준으로, 양 디자인이 가지는 특징을 바탕으로 전체적 시각효과를 통하여 종합적으로 판단해야 한다고 언급하였다.¹⁷⁾ 이어서 최고인

13) (2012)民三知终字第1号 민사재정 (최고인민법원 2012.5.22. 선고); 2013년 4월 1일 원고는 허베이성 고급인민법원에 스자좡 신재생 에너지 자동차 유한공사(피고3)의 당사자 추가를 신청하였다.

14) (2012)冀民三初字第2号 민사판결 (허베이성 고급인민법원 2014.2.19. 선고); 중국 전리법의 정식명칭은 《中华人民共和国专利法》으로, 1984년에 제정한 이래 1992년, 2000년, 2008년에 걸쳐 총 3차 개정이 진행되었다. 허베이성 고급인민법원은 전리법 2차 개정판(2000년 개정)을 적용하였다.

15) 이 외에도 허베이성 고급인민법원은 양 디자인을 옆에서 바라볼 경우 미등과 뒷문의 너비 및 위치도 다르다고 설명하였다.

16) (2014)民三终字第8号 민사판결 (최고인민법원 2015.7.23. 선고).

17) 《최고인민법원의 전리권 침해분쟁사건 심리의 법률응용 문제에 관한 해석》 제10조는 “인민법원은 디자인 전리 제품에 대한 일반소비자의 지식수준 및 인지능력을 기준으로, 디자인 동일·유사여부를 판단해야한다.”라고 규정하고 있다. 그리고 《같은 해석》 제11조는 “인민법원은 디자인의 동일·유사 판단 시, 등록디자인 및 실시디자인의 디자인 특징을 바탕으로 전체적 시각효과를 통하여 종합적으로 판단해야하며, 기술적 기능으로 결정되는 디자인 특징 및 전체적 시각효과에 영향을 미치지 않는 제품의 재료, 내부구조 등의 특징은 고려하지 않는다. 통상적으로 디자인 전체의 시각효과에 영향을 미치는 사항은 i) 제품의 정상적인 사용 시 직접 관찰 가능한 범위, ii) 선행디자인과 구별되는 등록

민법원은 i) 실시디자인은 엔진룸·좌석·트렁크 영역이 3등분을 이루는 반면, 등록디자인은 좌석과 트렁크의 영역이 뒷바퀴에서부터 나누어져 3등분한 차량의 중심이 비교적 뒤쪽에 치우쳐져 있고, ii) 실시디자인의 헤드라이트는 약 45도의 내각을 이룬 가늘고 긴 삼각형에 원형 조명등이 내장되어 있으나, 등록디자인의 헤드라이트는 두툼하고 짧은 불규칙한 사각형으로 약 60도의 내각을 이루며 반원 또는 타원형의 조명등이 내장되어있고, iii) 실시디자인의 안개등은 판다의 눈처럼 검은 테두리의 럭비공 모양이고, 후방조합등은 부채꼴 또는 원형으로 구성된 매끄러운 곡선 느낌임에 비하여, 등록디자인의 안개등은 테두리 없는 직사각형이고, 후방조합등은 사각기둥 모양으로 딱딱한 기계적인 느낌이며, iv) 실시디자인의 루프(roof)는 루프랙(roof rack)과 함께 2개의 가로줄이 있지만, 등록디자인의 루프는 루프랙이 없이 4개의 막대모양의 선이 있고, v) 실시디자인의 그릴은 사선이 교차하여 별집모양이지만, 등록디자인의 그릴은 3개의 가로줄 모양이라고 설명하였다. 최고인민법원은 이 사실들을 기초로 일반소비자가 양 디자인을 보고 양 디자인의 전체적인 현저한 시각적 효과를 분별할 수 있다고 판단하였다.¹⁸⁾

이에 원고가 불복하여 재심을 청구하였으나, 최고인민법원은 대상판결을 인용하면서 원고의 청구를 기각하는 재정을 선고하였다.¹⁹⁾

V. 대상판결의 시사점

대상판결은 중국법원의 디자인 유사여부의 판단방법에 관한 기준인 《최고인민법원의 전리권 침해분쟁사건 심리의 법률응용 문제에 관한 해석》 제10조와 제11조의 해석을 통하여, 일본기업 혼다 사의 등록디자인인 “CR-V 제품”에 대한 침해여부를 판단하였다는 점에서 의의가 있다. 특히 최고인민법원은 디자인유사의 판단주체인 일반 수요자의 입장에서 원고의 등록디자인과 피고의 실시디자인에서 주지·관용디자인을 제외한 차체의 모양, 헤드라이트의 모양, 안개등과 후방조합등의 모양, 루프와 그릴의 모양 등 다양한 구성요소의 디자인이 강한 장식성(ornamentality)이 전체 디자인의 시각적인 효과에 영향을 미친다고 판단하여, 양 디자인이 유사하지 않다고 판시하였다.

디자인의 디자인 특징이며, 실시디자인과 등록디자인이 전체적인 시각효과상으로 차이가 없을 경우에는 인민법원은 양 디자인이 동일하다고 판단해야하고, 양 디자인이 전체적인 시각효과상으로 실질적인 차이가 없을 경우에는 유사하다고 판단해야한다.”고 규정하고 있다.

18) 이외에도 최고인민법원은 i) 등록디자인의 도면과 실시디자인의 제품 사진으로 양 디자인의 유사성을 판단한 것에 대하여 디자인의 비교방법에 오류가 있다는 원고의 주장은 타당하지 않고, ii) 디자인의 유사성 판단은 일반소비자의 전체디자인에 대한 시각적 효과의 인지능력을 기준으로 하는데, 원고가 증거로 제출했던 매체보도 자료는 차량 마니아들이 즐겨볼 수 있는 수준의 것이므로 디자인 유사 판단주체에 대한 고급인민법원의 판단은 부당하지 않다고 지적하였다.

19) (2015)民申字第3167号 민사재정 (최고인민법원 2015.12.24. 선고). 특히 최고인민법원은 원고의 “비교 대상의 오류”에 대한 주장이 타당하지 않다고 지적하였다. 그 이유는 디자인 침해소송의 경우 통상적으로 등록디자인의 도면과 실시디자인의 제품을 비교해야 하는데, 원고는 공중을 마친 실시디자인 차량 대신 차량제품의 사진을 증거자료로 제출하였으므로, 허베이성 고급인민법원이 해당사진을 근거로 양 디자인의 유사여부를 판단하였기 때문이다. 원고는 사진이 지닌 원근법 및 촬영 각도에 따른 2차원적 표현의 한계로 시각적 효과 차이가 발생한다고 주장하였으나, 최고인민법원은 공중을 마친 실시디자인 제품을 현장 답사한 결과에 의하면 피고제품사진과의 시각적 차이는 없다고 설명하였다.

《최고인민법원의 전리권 침해분쟁사건 심리의 법률응용 문제에 관한 해석》에서, 최고인민법원이 규정하고 있는 중국법원의 디자인 유사판단기준은 일반수요자의 시각에서 양 디자인의 장식적인 특징으로 인한 전체적인 시각적 효과에 근거하고 있다. 그리고 우리나라 대법원은 디자인 유사판단기준에 대하여 동일 또는 유사물품을 기준으로,²⁰⁾ 전체 디자인의 각 구성요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라, 디자인의 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 한다는 원칙을 채택하고 있다.²¹⁾ 또한 일본 지적고등재판소는 양 디자인을 전체로서 관찰할 것이 요구되지만, 이 경우 양 디자인에 관계한 물품의 성질, 용도, 사용태양, 신규한 창작부분의 존재여부 등을 파악하여 양 디자인의 요부에 있어서 구성태양을 공통으로 하고 있는가의 여부를 관찰할 필요가 있다는 원칙을 채택하고 있다.²²⁾ 즉 중국, 일본, 우리나라 모두 다소 문언상의 차이가 있기는 하지만, 디자인 유사여부판단을 함에서 있어서 등록디자인과 실시디자인을 전체적으로 판단하여야 하는 것에는 일치하고 있다. 다만 디자인 유사여부를 판단함에 있어서 어떤 부분을 중점적으로 판단하여야 하는가에 대해서는 완전히 일치되고 있지는 않는 것으로 보인다.

특히 미국 연방대법원은 디자인 침해가 인정되려면 디자인 특허권자는 일반수요자의 입장에서 디자인등록제품과 침해피의제품이 실질적으로 동일하여야(substantially same)하고, 양 제품의 유사성(resemblance)이 일반수요자를 특정물품을 다른 물품으로 오인하도록 유인하게 하여야 한다는 원칙을 채택하고 있다.²³⁾ 이러한 디자인 침해여부에 대한 미국 연방대법원의 원칙은 우리나라 특허청의 디자인 심사기준에도 반영되어 있다. 우리 특허청의 디자인 심사기준은 디자인 유사여부판단을 디자인의 대상이 되는 물품이 유통과정에서 일반수요자를 기준으로 다른 물품과 혼동할 우려가 있는 경우에는 유사한 디자인으로 본다고 언급하고 있다.²⁴⁾ 그리고 우리 특허청의 디자인 심사기준은 디자인의 유사여부는 전체적으로 관찰하여 종합적으로 판단한다고 언급하고 있기 때문에, 디자인 유사판단에 대한 우리 대법원의 태도와 일치하면서도 미국 특허법에서의 원칙을 일부 수용한 것으로 해석할 수 있다.

다만 대상판결은 중국법원이 자국기업과 외국기업과의 지적재산권 소송에서 과거 자국기업에게 유리한 판결을 판시하여 왔던 경향에서 완전히 벗어나지는 못한 판결이라고 생각된다.²⁵⁾ 아래 그림에서 보는 바와 같이, 일반수요자의 입장에서는 “LAIBAO

20) 대법원 1999. 12. 28. 선고 98후492 판결.

21) 대법원 2006 7. 28. 선고 2005후2915 판결 ; 대법원 2010. 11. 11. 선고 2010후2209 판결.

22) 知財高裁 平成23年3月28日(平成22年(ネ)10014号) ; 知財高裁 平成22年7月20日(平成19年(ネ)10014号)

23) Graham Manufacturing Co. v. White, 81 U.S. 511, 528 (1871).

24) 특허청 “디자인 심사기준” 2015. 10. 1. 185면.

25) 이러한 경향에 속하는 사례는 상당히 많다. 우선 이 사건의 피고는 2005년에 출시한 SUV 모델인 “쌍환CEO(双环CEO) 제품”은 독일 BMW 사의 “BMW X5 제품”과 유사하다는 이유로 디자인 침해 소송에 피소되었으나, 중국법원은 양 디자인이 유사하지 않다고 판결하였다. 그리고 피고가 2007년에 출시한 마이크로 소형차 “쌍환미니귀족(双环小贵族) 제품”은 독일 Mercedes-Benz 사의 자회사의 “Smart Fortwo 제품”에 대한 침해시비에 휘말린 후 당해 제품에 대한 생산을 중지하였다. 또한 우리에게 잘 알려진 마티즈 유사제품인 “QQ 제품”은, 제조사인 CHERY를 상대로 2003년 4월에 디자인 침해소송이 제기되었으나, 화해·조정을 통하여 원고의 소 취하로 마무리 되었다. 나아가 2008년

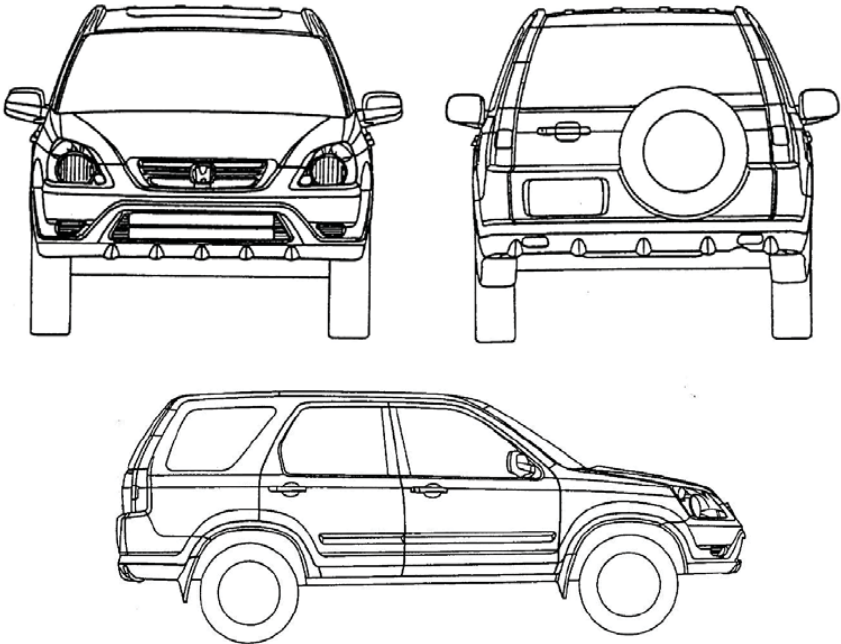

S-RV 제품”을 보았을 때, 피고의 실시디자인이 일본의 유명자동차 기업인 혼다 사의 “CR-V 제품”의 디자인과 유사하다고 판단할 여지도 있었다. 즉 일반수요자의 입장에서 양 디자인을 전체적으로 판단하였을 때에 양 자동차 외관에 대한 느낌이 실제로 유사하다고 판단할 수 있는 가능성을 완전히 배제할 수가 없다. 그러나 최고인민법원은 피고의 실시디자인이 등록디자인의 침해가 아니라는 판결을 선고함으로써, 자국기업과 자국기업이 속해있는 관련 산업을 보호하려고 하였다고 생각된다. 결국 대상판결은 일반소비자의 시각에서 디자인 침해여부의 경계가 명확하지 않은 사건에서, 자국기업의 손을 들어준 사례로 판단된다. 이런 측면에서 특허법, 상표법을 비롯한 다양한 지적재산권법은 각 국가가 자국의 이익과 산업발전에 유리하게 설계할 수 있는 산업 정책적 도구(policy-based tool)라는 것을 다시금 상기시키게 된다.

한편 이 사건에서 자신에게 유리한 관할법원을 선택하려고 하였던 피고의 소송전략은 우리기업이 눈여겨볼만하다. 즉 원고는 디자인 침해 경고장 발송 이후 1~2개월 이내 디자인 침해소송을 제기해야한다는 《최고인민법원의 전리권 침해분쟁사건 심리의 법률응용 문제에 관한 해석》 제18조를 이행하지 않았고, 피고는 스자좡시 중급인민법원 “불침해 확인의 소송”을 제기함으로써 자신에게 유리한 관할법원을 선택할 수 있었다.²⁶⁾ 결과적으로 대상판결은 허베이성 고급인민법원에서 개시되었지만, 원고로부터 디자인 침해 경고장을 받은 피고가 자신에게 유리한 관할법원을 선택할 수 있다는 점에서는 우리기업에게 상당한 시사점을 제공한다.

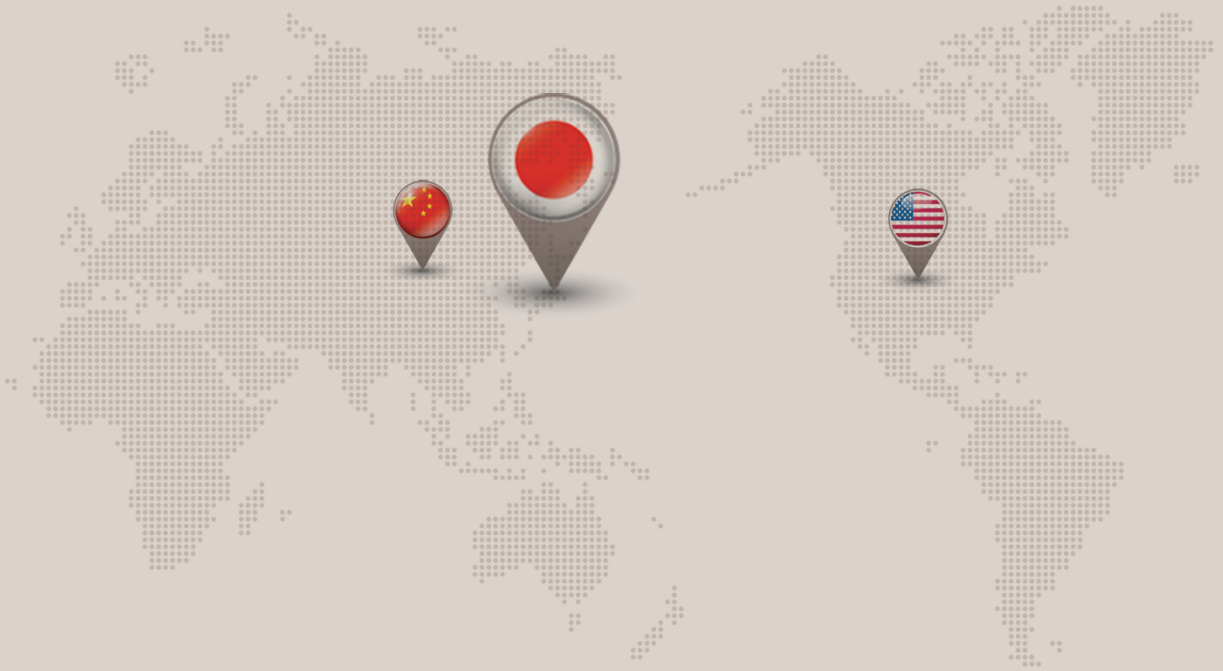
이태리 Fiat 사로부터 디자인 침해소송을 제기당한 창청(长城) 자동차의 “Panda 제품”은 유럽에서는 디자인 침해가 인정되어 수출길이 막혔으나, 중국법원은 디자인 침해가 아니라고 판결하였다. 이와 반대로 중국 자동차 제조사가 해외 유명자동차 디자인을 모방하여 디자인침해가 인정된 사례로 독일 NEOPLAN 사의 여객용 버스 “starliner 제품”과 중국 中大 사의 “A9 제품” 간의 디자인 침해사건이 있었다. 다만 이 사건은 2015년 12월 15일 기준으로 외국기업이 중국기업을 승소한 유일한 사례이다. <http://mt.sohu.com/20151215/n431339020.shtml> (2016. 3. 30. 16시 방문).

26) “불침해 확인의 소”는 피고가 관할법원을 선택할 수 있다는 점에서 피고에게 유리하게 이용될 수 있는 제도이기도 하다.

[첨부] 원고의 등록디자인(CR-V 제품) 및 피고의 실시디자인(LAIBAO S-RV 제품)

등록 디자인	
실시 디자인	

제 3 편 일 본



오기·오역에 대한 정정심판청구의 가부를 판단하기 위한 고려사항

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 심 지 섭 변호사*

I. 사건의 쟁점

본 사건의 쟁점은 오역·오기의 정정을 목적으로 한 정정심판청구의 한계인 ‘정정이 실질적으로 특허청구범위의 확장 또는 변경에 해당하는지 여부’를 판단하기 위한 고려 사항에 관한 것이다. 이에 관해 대상 기술 분야의 개별·구체적 사정이나 원문의 명세서 등이 위 판단에 참작될 수 있는지가 문제 된 사건이다.¹⁾

II. 사건의 경위 및 당사자의 주장

1. 사건의 경위

원고는 프랑스 국영 원자력 기업인 아레바(Areva)로, 방사능으로 오염된 표면의 제염 방법을 발명의 명칭으로 한 특허²⁾의 특허권자이다. 본 특허는 2010년 2월 17일 국제출원³⁾되어 2014년 7월 25일에 설정등록되었다. 원고는 2014년 12월 25일 본 특허에 대하여 제염을 위한 처리 용액의 작용 성분에 관한 특허청구범위⁴⁾와 명세서에 「인산」(phosphoric acid)으로 기재된 것을 「포스폰산」(phosphonic acid)으로 정정하는 정정심판청구⁵⁾를 하였고, 특허청이 2015년 6월 8일 동 청구에 대해 기각결정을 하자 원고는 이와 같은 심결을 취소하는 소를 지적재산고등재판소에 제기하였다.

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) 知的財産高等裁判所 平成28年8月29日 平成27年(行ケ)第10216号 審決取消請求事件

2) アレヴァ ゲゼルシャフト ミット 베シュレンクテル ハフツング, 放射能で汚染された表面の除染方法, 特許 第5584706号, 平成26年7月25日

3) 特願 2011-549605

4) 본 특허의 청구항은 아래와 같다. 원고는 아래의 내용 중 「인산」이란 기재를 「포스폰산」으로 정정하는 심판청구를 하였다.

- 제 1 처리 단계에서, 부품 물질의 부식으로 인해 부품상에 형성된 산화층을 유기 제염 산을 포함하는 제 1 수용성 처리 용액으로 상기 부품 표면으로부터 분리시키고,
- 그 다음 제 2 처리 단계에서, 상기 표면에 점착된 입자들을 제거하기 위해 활성 성분을 포함하는 제 2 수용성 처리 용액으로 상기 산화층의 일부 또는 전부가 제거된 상기 표면을 처리하는 것을 포함하며, 상기 활성 성분이 설향산(Sulfonic acid), 「인산」, 카복실산(carboxylic acid) 및 이러한 산들의 염들의 군으로부터 선택된 하나 이상의 음이온 계면활성제로 이루어지고, 상기 제 2 수용성 처리 용액이 늦어도 제 2 처리 단계가 끝날 때까지는 이온 교환기를 통해 처리되는, 원자력 발전소의 금속 부품의 방사성 오염된 표면의 화학적 제염 공정.

5) 일본 특허법 제126조 (정정심판)

① 특허권자는 원서에 첨부한 명세서, 특허청구의 범위 또는 도면의 정정을 하는 것에 대하여 정정 심판을 청구할 수 있다. 다만, 그 정정은 다음의 사항을 목적으로 하는 것에 한한다.

1. 특허청구의 범위의 감축
2. 오기 또는 오역의 정정
3. 분명하지 아니한 기재의 석명

2. 당사자의 주장

원고는 원심결에 불복하며 ① 오역의 정정으로 인해 발명의 특정 사항이 변경될 수 있으나 이것이 곧바로 실질적인 특허청구범위의 변경을 가져오는 것이 아니고 ② 일본 특허법 제126조 제6항⁶⁾의 판단은 기술 분야의 개별·구체적 사정을 고려해야 하는바 이를 고려하면 이 사건 정정은 동 항에 위반되는 정정이 아니며, ③ 특허법 제126조 제6항을 판단하기 위해서는 원문 명세서 등⁷⁾도 참작하여야 한다고 주장하였다. 이에 대한 구체적인 내용은 아래와 같다.

원심은 특허청구범위의 구성 중 하나인 인산을 다른 물질인 포스폰산으로 정정하는 것이 발명 특정 사항을 변경하는 것이란 이유로 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 것이라고 판단하였으나, 통상적으로 외국어특허출원에 관하여 오역의 정정을 목적으로 한 정정심판청구를 하는 경우 발명 특정 사항이 변경되는 경우가 있기 때문에 발명 특정 사항을 변경하는 것이 곧바로 실질적으로 특허청구범위를 변경하는 것은 아니다. 그리고 위와 같은 판단은 오기·오역에 대해 정정심판을 통해 정정을 할 수 있도록 한 일본 특허법 제126조 제1조 제2호, 제184조의 19⁸⁾를 무의미하게 하므로 위법하다.

또한 오역의 정정이 제126조의 제6항과 관련하여 실질적으로 특허청구범위를 확장하고, 또는 변경하는 것에 해당되는지는 동 규정의 취지에 따라 「제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 수 있을지 여부」를 기준으로 하여 개별적이고 구체적으로 판단하여야 한다. 본 사건의 특허의 경우 해당 기술 분야의 특성과 명세서 등 사정⁹⁾을 고려하면 이 사건 정정이 인정된다 하여도 제3자가 예측하기 어려운 손해를 입을 우려는 없다.

한편 특허청구범위의 실질적인 변경을 가져오는지를 판단함에 있어 원문 명세서 등도 참작하여 판단하여야 하는데 그 이유로 특허법 제126조 제6항의 요건은 동조 제1

6) 일본 특허법 제126조 (정정심판)

⑥ 제1항의 명세서, 특허청구의 범위 또는 도면의 정정은 실질상 특허청구의 범위를 확장하거나 변경하는 것이어서는 아니 된다.

7) 원문의 국제출원일까지 제출된 명세서, 청구의 범위 및 도면 중의 설명

8) 일본 특허법 제184조의19 (정정의 특례)

외국어특허출원에 관한 제134조의2제1항에 따른 정정 및 정정심판의 청구에 대해서는 제126조제3항 중 「외국어서면출원」은 「제184조의4제1항의 외국어특허출원」으로, 「외국어서면」은 「제184조의4제1항의 국제출원」의 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면」으로 본다.

9) 원고는 ① 본건 발명을 실시하는 것이 가능한 업체가 매우 한정적이고, ② 명세서에 ‘인산’에 관한 화학식은 $R - PO_3H_2$ (여기서, $R = CH_3 (CH_2)_{15}$)로 표기되어 있으나 위 화학식은 포스폰산에 관한 화학식이고, 「옥타데실포스폰산」이란 기재도 존재했던 점 ③ 명세서의 ‘발명을 실시하기 위한 형태」 항목에는 포스폰산에 관한 발명이 기재되어 있었던 점 ④ 국제출원 명세서에는 포스폰산이라 기재되어 있고 인산이란 기재가 전혀 없었고, 미국·유럽에서 설정 등록된 특허 클레임에도 포스폰산으로 기재되어 있는 점 ⑤ 본 특허에 대한 특허공보가 발행된 2014년 9월 3일부터 정정예고등록이 이루어진 2015년 1월 27일까지 4개월에 불과한데, 포스폰산을 이용한 제염기술에 관한 발명은 25건에 지나지 않고, 위 기간 중 이러한 발명에 관한 특허출원도 없었던 점 등을 제3자에 대하여 불측의 손해를 입힐 우려가 없다는 주장의 근거로 제시하였다.

항 제2호의 요건과 별도로 파악하여야 하고, 특허심사단계에서 국제출원명세서 등을 기초로 기재의 불비가 발견된 경우 이는 오역의 정정을 목적으로 하는 보정을 통해 해결할 수 있으나, 이 사건처럼 정정심판을 통하는 경우 원문 명세서 등을 자료로 하지 못한다면 이는 특허권자에게 현저한 불이익이 되므로 이를 위해 원문 명세서 등도 제126조 제6항의 판단을 위한 자료로써 참작되어야 한다.

위와 같은 원고의 주장에 대하여 피고는 ① 특허법 제126조 제6항의 규정에 해당 여부는 「확장」이나 「변경」이란 명백한 문언에 따라 정정 전후의 특허청구범위를 비교하여 정정 전 범위에 포함되지 않은 것이 정정 후 범위에 포함되었는지를 판단하면 되는 것이고 여기에 개별·구체적인 판단이 필요한 것이 아니다. ② 예상치 못한 손해를 입을 우려가 있는 제3자가 소수라 하여도 원고도 제3자의 존재를 부정한 것은 아니고, 특허청구범위에 인산으로 기재되어 있는 부분이 부자연스럽지 않아¹⁰⁾ 이것이 오역인지 통상적으로 쉽게 알 수 없으며, 특허발명의 기술적 범위는 외국의 심사결과와는 관계가 없으므로 특허 내용의 파악에 관해 제3자가 이를 고려할 필요가 없다. ③ 특허법 제126조 제6항의 정정 전의 특허청구범위는 정정심판에 따라 정정의 대상이 될 특허청구범위에 지나지 않는 바, 이를 파악하기 위한 자료는 원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면이므로 외국어특허출원에 관한 특허에 관해선 번역문 명세서 등 및 도면(도면 중 설명을 제외함)에 한한다고 반론하였다.

Ⅲ. 지적재산고등재판소의 판시사항

재판소는 위 당사자들의 주장에 관하여 원고가 신청했던 특허 정정은 실질적으로 청구범위의 변경을 가져오는 것으로 특허법 제126조 제6항에 따라 허용될 수 없고, 이를 판단함에 있어 원문 명세서 등을 참작할 필요는 없으며, 관련 기술 분야에 따라 개별, 구체적으로 판단해야 하는 것도 아니라고 판시하였다. 이에 대한 구체적인 이유는 다음과 같다.

원고의 신청에 따른 정정이 실질적인 특허청구범위의 변경을 가져오는 것인지 여부에 관하여 특허청구범위의 「인산」이란 기재는 그 자체로 명료하므로 명세서 등의 기재를 참작하지 않으면 이해하기 어려운 것도 아니며, 인산염이 음이온 계면활성제라는 점도 기술상식으로 인정되기 때문에 「인산」이란 기재가 부자연스럽다고 할 수 없다. 그리고 본 특허에 관한 공보를 접한 당업자들이 화학식 기재 등을 토대로 위 인산이란 기재가 포스폰산의 오역이라는 점을 인식할 가능성은 있으나, 위 「인산」이란 기재는 그 자체로 명료하고 명세서 등에도 일관되게 기재되어 있기 때문에 특허청구범위의 「인산」이란 기재가 오역이고 이를 「포스폰산」으로 이해하는 것이 당연하다고 할 수는 없다. 따라서 원고의 청구대로 이를 정정하는 것은 공보에 기재된 특허청구범위를 신뢰한 불특정 다수의 제3자의 이익을 침해하는 것이고, 실질적으로 특허청구

10) 피고는 명세서 등에 인산이란 기재가 다수 존재하고, 오히려 세정의 기술 분야에선 음이온 계면활성제의 작용 성분으로 인산염이 이용 가능한 것은 기술상식인 점을 들어 청구항의 기재가 부자연스럽지 않다고 주장하였다.

범위를 변경하는 것이므로 특허법 제126조 제6항에 반하여 이는 허용될 수 없다.

그리고 원문 명세서 등을 특허법 제126조 제6항의 판단에 참작하여야 하는지 여부에 관하여 특허권이 설정등록에 따라 발생하는 경우, 원서에 첨부한 명세서 및 특허청구범위에 기재한 사항과 도면의 내용이 특허공보에 게재되고 제3자에 공시된다.¹¹⁾ 이에 제3자가 이해관계를 가지게 되는 특허발명의 기술적 범위는 원서에 첨부한 특허청구범위에 기초하여 정해지고, 그 용어의 의의에 관해선 동 원서에 첨부한 명세서 및 도면을 고려하여 해석하는 것으로 하고 있다.¹²⁾ 그런데 외국어 특허출원의 경우 출원인은 번역문 명세서와 일본어로 번역한 요약 등을 제출하도록 하고 있으므로¹³⁾ 번역문 명세서 및 국제출원에 따른 도면을 동 법 제36조 제2항¹⁴⁾의 원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 및 도면으로 보아야 한다.¹⁵⁾ 그러므로 본건과 같은 외국어특허

11) 일본 특허법 제66조 (특허권의 설정등록)

- ① 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다.
- ③ 전항의 등록이 있을 때에는 다음의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다. 다만, 제5호의 사항에 대해서는 그 특허출원에 대하여 출원공개가 이루어져 있는 때에는 그러하지 아니하다.
 1. 특허권자의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소
 2. 특허출원의 번호 및 연월일
 3. 발명자의 성명 및 주소 또는 거소
 4. 원서에 첨부한 명세서 및 특허청구의 범위에 기재한 사항과 도면의 내용
 5. 원서에 첨부한 요약서에 기재한 사항
 6. 특허번호 및 설정등록연월일
 7. 전 각 호의 사항 외에 필요한 사항

일본 특허법 제29조의2

- ① 특허출원에 관련된 발명이 해당 특허출원일의 전에 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로서 해당 특허출원 후에 제66조제3항에 의해 같은 항 각 호의 사항을 게재한 특허공보(이하 「특허게재공보」라 한다)의 발행이나 출원공개 또는 「실용신안법」(1959년 법률 제123호) 제14조제3항에 의해 같은 항 각 호의 사항을 게재한 실용신안공보(이하 「실용신안게재공보」라 한다)가 발행된 것의 원서에 최초로 첨부한 명세서, 특허청구의 범위나 실용신안등록청구의 범위 또는 도면(제36조의2제2항의 외국어서면출원에 있어서는 같은 조 제1항의 외국어서면)에 기재된 발명 또는 고안(그 발명 또는 고안을 한 자가 해당 특허출원에 관련된 발명의 발명자와 동일한 자인 경우에 그 발명 또는 고안을 제외한다)과 동일한 때에는 그 발명에 대해서는 전조 제1항의 규정에도 불구하고, 특허를 받을 수 없다. 다만, 해당 특허출원 시에 그 출원인과 해당 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 자인 때에는 그러하지 아니하다.

12) 일본 특허법 제70조 (특허발명의 기술적 범위)

- ① 특허발명의 기술적 범위는 원서에 첨부한 특허청구의 범위의 기재에 근거하여 정하여야 한다.
- ② 전항의 경우에는 원서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려하여 특허청구의 범위에 기재된 용어의 의의를 해석하는 것으로 한다.

13) 일본 특허법 제184조의4 (외국어로 이루어진 국제특허출원의 번역문)

- ① 외국어로 이루어진 국제특허출원(이하 「외국어특허출원」이라 한다)의 출원인은 조약 제2조(xi)의 우선일(이하 「우선일」이라 한다)부터 2년 6개월(이하 「국내서면제출기간」이라 한다) 이내에 전조 제1항에서 규정하는 국제출원일(이하 「국제출원일」이라 한다)에 조약 제3조(2)에서 규정하는 명세서, 청구의 범위, 도면(도면 중의 설명에 한한다) 및 요약의 일본어번역문을 특허청장관에게 제출하여야 한다. 다만, 국내서면제출기간의 만료일 전 2개월부터 만료일까지 사이에 다음 조 제1항에서 규정하는 서면을 제출한 외국어특허출원(해당 서면제출일 이전 에 해당 번역문을 제출한 것을 제외한다)에 있어서는 해당 서면제출일부터 2개월(이하 「번역문제출특례기간」이라 한다) 이내에 해당 번역문을 제출할 수 있다.

14) 일본 특허법 제36조 (특허출원)

- ② 원서에는 명세서, 특허청구의 범위, 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.

15) 일본 특허법 제184조의6 (국제출원의 원서, 명세서등의 효력등)

- ② 일본어로 이루어진 국제특허출원(이하 「일본어특허출원」이라 한다)의 국제출원일의 명세서 및 외국어특허출원의 국제출원일의 명세서의 번역문은 제36조제2항의 규정에 의해 원서에 첨부하여

출원에 있어서 그 특허발명의 기술적 범위는 번역문 명세서 등과 국제출원도면을 참작하여 정해지고, 원문 명세서 등은 이에 포함되지 않으므로 특허법 제126조 제6항의 판단 역시 번역문 명세서 등을 기초로 하여야 한다. 한편 무효심판청구를 함에 있어선 제3자가 원문 명세서 등을 증거로 제출할 수 있는 점이나, 심사단계에서 심사관이 기재의 불비를 발견한 경우엔 원문 명세서 등을 통해 보정을 할 수 있는 점을 고려하면, 정정심판청구에선 원문 명세서 등을 참작하지 않을 경우 불균형적으로 특허권자에게 불이익을 준다는 원고의 주장에 관하여 결국 이러한 상황이 초래된 이유는 특허권자가 자기 책임으로 오역을 포함한 번역문 명세서 등을 제출하였기 때문이고, 이후 이에 대한 보정의 기회를 활용하지 않은 채 오역을 포함한 채 설정 등록을 받아 특허권을 발생시킨 것이므로 특허공보를 통하여 특허발명의 기술적 범위를 인식한 제3자의 신뢰를 보호하기 위해 특허권자가 일정 불이익을 입는다고 하여도 이는 불가피하다.

끝으로 본 특허의 정정이 제3자에게 불측의 손해를 가져오는지 여부와 관련하여 원문 명세서 등은 일본의 특허청에 따라 공개되는 것이 아닌 외국어로 기재되어 있는 것으로 제3자가 이를 참작하기 위해선 번역 비용 및 오역의 위험을 자신이 부담할 필요가 있다. 그렇다면 만일 제3자가 국제공개번호의 개시를 받았다고 하여도 정정 전의 특허청구범위를 파악하기 위해 원문 명세서 등을 참작하는 것이 일반적이라 보긴 어렵다. 뿐만 아니라 특허법 제126조 제6항의 판단 기준이 제3자에게 예측하지 못한 손해를 입힐 우려가 있는지 여부이고 이는 관련 기술 분야 등을 기초로 하여 개별적이고 구체적으로 결정해야 한다는 원고의 주장은 제126조 제6항의 문언과 맞지 않는 독단적인 해석이므로 받아들일 수 없다.

IV. 시사점

정정심판에 따른 정정심결은 소급효가 있어 특허청구범위의 기재를 신뢰한 이해관계인에게 중대한 영향을 미치므로 이들의 보호를 위해 오기 내지 오역으로 인한 정정은 특허청구범위의 확장이나 변경을 가져오지 않는 한도 내에서만 허용되는 것으로 일본 특허법 제126조 제6항에서 규정하고 있다. 지적재산고등재판소는 동 규정에 따른 정정 가부를 판단함에 있어선 발명 기술 분야의 개별적·구체적 사정을 고려할 것이 아니라 정정 전후에 특허청구범위가 실질적으로 변경되었는지를 기준으로 정정 청구의 가부를 판단하였다. 이는 당해 규정의 명백한 문언, 오기·오역의 정정목적의 정정심판청구의 취지는 명세서 및 도면 전체의 기재에 비추어보아 명백히 잘못된 기재를 올바른 기재로 정정하는 것인 점 등을 고려한 판단이고, 원고의 주장과 같이 기

제출한 명세서로, 일본어특허출원의 국제출원일의 청구의 범위 및 외국어특허출원의 국제출원일의 청구의 범위의 번역문은 같은 항의 규정에 의해 원서에 첨부하여 제출한 특허청구의 범위로, 외국어특허출원의 국제출원일의 도면과 외국어특허출원의 국제출원일의 도면(도면 중의 설명을 제외한다) 및 도면 중의 설명의 번역문은 같은 항의 규정에 의해 원서에 첨부하여 제출한 도면으로, 일본어특허출원의 요약 및 외국어특허출원의 요약의 번역문은 같은 항의 규정에 의해 원서에 첨부하여 제출한 요약서로 본다.

술 분야에 따른 개별적이고 구체적인 판단이 행해질 경우 기술 분야에 따라 정정청구가 받아들여지는 범위가 크게 달라져 법적 안정성을 현저히 저해할 우려가 있는 점도 고려한 것으로 사료된다.¹⁶⁾

한편 외국어특허출원에 관하여 오역의 정정신청에 대해 원문 명세서 등을 고려하지 않고 일본어로 번역된 명세서 등만을 기초로 오역의 정정신청을 판단하도록 한 이유는 다소 특허권자에게 불이익이 발생한다 하여도 특허청 심사에 따른 특허권의 공시의 신뢰성을 높이고, 한번 발생한 특허권의 특허발명의 기술적 범위가 원문 명세서 등을 이유로 변경될 수 있다면 법적 안정성을 크게 해치게 되며, 이는 결과적으로 국내의 이해관계인으로 하여금 원문 명세서 등도 확인하도록 하여 번역 비용 등을 부담 시키므로 이를 제한하기 위한 취지로 해석된다. 그리고 이는 외국어특허출원에 관한 일본 특허법의 규정을 살펴봐도 원서에 첨부된 번역문 명세서 등만을 참작하는 것으로 보는 것이 타당한 해석이다.

결국 재판소는 오기 내지 오역이 발생한 경우 그 1차적인 책임은 오기 등을 충분히 검토하지 않은 채 관련 서류를 제출하고, 그 과정에서 보정 절차조차 제대로 활용하지 않은 특허권자에게 있다고 보고 이후의 정정심판에선 제3자의 신뢰를 보호하는 것에 중점을 둔 것으로 보인다. 따라서 일본에서 외국어특허출원 절차를 진행하려는 자는 오역 등의 발생에 대하여 각별히 주의를 기울일 필요가 있다. 또한 우리나라에서도 위와 같은 일본의 판례를 참고하여 국내 특허청의 공시에 신뢰성을 제고하고 자국내 이해관계인들을 최대한 보호할 수 있는 방향을 검토할 필요성이 있다.

16) 일본 최고재판소 판례로 “A는 분지(分枝)를 가지는 알킬렌기”라는 기재를 “A는 분지를 가질 수 있는 알킬렌기”로 정정하는 것이 발명자의 입장에서 볼 때 오기인 것이 분명하더라도 일반 제3자와의 관계에서 본다면 도저히 이를 동일하게 논할 수 없어, 형식상 특허청구범위를 확장하는 것은 물론 특허청구범위의 기재를 신뢰하는 일반 제3자의 이익을 침해하는 것이 되어 허용되지 않는다는 판결이 있다. 정상조·박성수, 특허법 주해Ⅱ, 박영사 (2010), 477면

실용신안등록 무효심판청구제기와 권리남용

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 심 지 섭 변호사*

I. 사건의 쟁점

이 사건은 과거 원고 회사에서 종업원으로 일하며 원고가 등록한 실용신안에 관한 기술을 지득한 피고 회사의 대표자가 회사를 퇴직한 이후 이를 실시하고, 원고의 실용신안등록에 대한 무효심판청구를 제기한 경우, 이러한 청구 제기가 일본 민법 제1조 제3항¹⁾의 권리남용에 해당하는지 여부에 관한 것으로, 실용신안 무심사 등록제도에 있어서 등록무효심판청구가 가지는 의의가 고려된 사건이다.²⁾

II. 사건의 개요

원고 회사는 「재이용가능한 알루미늄박제(Aluminum箔製)의 굽기용 용기」를 명칭으로 하는 고안에 관하여 2006년 12월 13일 실용신안등록출원을 하여, 2007년 2월 14일 그 설정등록(실용신안등록 제3129837호)을 하였다.

한편 피고 회사의 대표자는 원고 회사의 과거 종업원이었고, 알루미늄박제 용기의 실리콘수지 피복가공에 종사하고 있었으며, 원고회사 내에서 비밀로 관리되고 있던 가공 노하우도 알고 있었다. 피고 회사의 대표자는 2006년 3월 원고 회사를 퇴직하여 2008년 3월 3일 피고 회사를 설립하였다. 피고는 원고의 실리콘수지 피복가공제품의 판매대리업무를 하였으나 이후 피고는 위 노하우를 이용하여 원고와 같은 모양의 알루미늄박제 용기에 관한 실리콘수지 피복가공을 자신이 실시하여 제품을 제조·판매하였다. 이에 따라 피고를 통한 원고 제품의 매상은 감소하였고, 2014년 9월 이후로는 매상이 더 이상 발생하지 않았다.

결국 원고는 피고에 대하여 피고가 원고의 기술인 실리콘 수지가공 노하우를 사용하여 알루미늄박제 용기의 실리콘 수지가공을 한다고 주장하며, 실리콘 수지가공의 중지 등을 요청했다. 이에 피고는 원고가 주장한 노하우의 내용 및 개시 시기 등을 명확히 할 것을 요구하였고 2015년 7월 16일엔 원고의 실용신안에 대하여 무효심판청구를 하였다. 결국 특허청은 2016년 1월 6일 실용신안등록 제3129837호의 청구항 1 및 2와 관련된 고안에 관하여 실용신안등록을 무효로 하는 심결을 하였다. 그러자 원고는 피고가 원고의 실리콘수지 피복가공기술을 부정하게 모방하여 그 상권을 빼앗으려는 과정에서 이 사건 심판청구를 행한 것인바, 이는 무효심판청구권의 남용이므

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) 일본 민법 제1조

③ 권리의 남용은 허용되지 않는다.

2) 知的財産高等裁判所 平成28年10月19日判決 平成28年(行ケ)第10046号 審決取消請求事件

로 특허청의 원심결은 취소되어야 한다고 주장하였다.

Ⅲ. 지적재산고등재판소의 판단

재판소는 위와 같은 원고의 주장에 대하여 실용신안등록에 대한 무효심판청구는 실체적 요건의 심사를 하지 않은 채 등록이 이루어진 실용신안에 대하여 실체적 심사를 구하기 위해 누구든지 할 수 있는 것이고³⁾, 심판에 의해서 실용신안등록이 무효로 되어 이것이 확정된 경우에는 대세적인 효력을 가지므로 실용신안등록에 대한 무효심판청구가 청구권의 남용이라 할 수 있기 위해서는 심판청구가 피청구인과의 관계에서 현저하게 신의에 반하는 등 심판 청구가 위법 또는 부당하게 되는 특단의 사정이 있는 경우에 한한다고 판시하였다.

그리고 위와 같은 논지에 따라 이 사건 피고 대표자는 원고 회사의 종업원이었고, 알루미늄박재 용기의 실리콘수지 피복가공사업에 종사하고 있었기 때문에 원고가 실시하고 있던 실리콘수지 피복가공에 관한 기술을 알게 된 것으로 추측되지만 원고가 비밀로 관리하고 있었던 피고가 모방했다고 주장하는 「실리콘수지 피복가공기술」은 그 내용이 특정되어 있지 않기 때문에 이를 피고 대표자가 알고 있었는지 판단하는 것이 불가능하고, 한편 피고가 해당기술을 실시했다 하여도 해당기술에 관하여 피고 대표자가 비밀유지의무나 경업피지의무를 부담하고 있었던 사실을 뒷받침할 증거도 없다고 하며 이에 대한 원고의 주장을 배척하였다. 또한 원고와 피고가 알루미늄박재 용기의 제조, 판매 등에 관하여 경업자인 이상 상권을 다투는 일 자체는 자유경쟁의 범위 내의 행동이라 생각되기 때문에 이것만으로 위법하거나 부당하다고 할 수 없어 피고에 의한 이 사건 심판청구가 위법 또는 부당하게 되는 특단의 사정이 있다고 할 수 없다고 하여 원고의 이 사건 청구를 기각하였다.

Ⅳ. 시사점

일본은 실용신안 무심사등록제도에 따라 실체적 심사 없이 등록이 이루어진 후, 무효심판 등이 개시되는 경우에 해당 실용신안에 대한 실체적인 심사가 이루어진다. 따라서 부실한 권리를 악용하는 사례가 발생할 가능성이 높기 때문에 일본 실용신안법에선 누구라도 해당 실용신안에 관하여 등록무효심판을 청구하거나 기술평가절차⁴⁾를

3) 일본 실용신안법 제37조

② 실용신안등록무효심판은 누구든지 이를 청구할 수 있다. 다만, 실용신안등록이 전항 제2호에 해당하는 것(그 실용신안등록이 제11조제1항에서 준용하는 「특허법」 제38조의 규정에 위반하여 이루어진 때에 한한다) 또는 전항 제5호에 해당한다는 것을 이유로 하는 것은 이해관계인에 한하여 이를 청구할 수 있다.

4) 단, 기술평가제도는 유효성에 관한 특허청의 심사에 준하는 것이 아니라 단지 기술적·전문적 견지에서 공적기관이 일정한 견해를 표명한 것에 지나지 않고, 실제 평가서에 따라 실용신안권을 행사한 경우 무효심판에 따라 해당 실용신안권이 무효로 판명이 나게 되면 실용신안권자가 자신이 무과실임을 입증하지 못하는 이상 상대방에 대해 손해배상책임을 지게 된다. 清水将博: 服部博信; 戸次一夫: 政孝浩; 石井正, “実用新案制度の活用に関する一考察”, 特技懇 268号 (2013. 1. 28.) 85-86면

개시할 수 있는 것으로 하고 있다.

따라서 위와 같은 등록무효심판의 제기는 무심사제도로 운용되는 실용신안제도에서 부실한 권리에 기초하여 부당한 주장을 하는 권리자로부터 제3자의 권리를 보호하기 위한 하나의 구제방법이므로 이러한 심판제기를 권리남용을 통해 제한하는 것은 신중하여야 한다. 뿐만 아니라 등록무효심판의 심결은 대세적인 효력을 가지고 있고, 권리남용의 기초가 되는 신의성실의 원칙은 추상적인 규범이므로 법적안정성을 고려, 심판의 제기가 권리남용에 해당하는지 여부는 아주 예외적인 경우에 한해서만 인정하여야 한다.

지적재산고등재판소는 위와 같은 논지에서 피고의 등록무효심판청구가 권리남용에 해당한다는 원고의 주장이 인정되려면 「심판 청구가 위법 또는 부당하게 되는 특단의 사정」이 필요하다고 하였고, 이 사건에서 피고 회사의 대표자가 원고 회사에서 종사하는 과정에서 원고 회사의 기술을 습득한 것으로 보인다는 사실만으로는 피고의 등록무효심판청구가 권리남용에 해당한다고 할 수 없다고 판시하였다. 다만 재판소는 위와 같은 경우에도 이 사건 원고 회사의 기술이 특정되어 관리되고 있었고, 피고 대표자가 계약상 내지 법률상 비밀유지의무 혹은 경업피지의무를 부담하고 있었다면 피고의 이 사건 심판청구가 권리남용에 해당할 여지가 있다는 취지의 판시를 하였다.

실용신안에 관하여 우리나라는 무심사제도를 폐지하였으나, 일본이나 중국 등에선 여전히 무심사제도를 채택하고 있어 권리의 불안정성이 높고, 이로 인하여 권리자측이 부실한 권리를 이용하여 부당하게 권리행사를 하는 경우⁵⁾나 반대로 경쟁자들에 의한 무효 등 심판청구제기로 인해 법적인 리스크를 떠안게 되는 문제가 있다. 이러한 법적인 분쟁의 중국적 해결을 위해선 실체적 심사를 통한 권리의 확정이 필요하므로 심판청구의 행위가 상대방 측의 부정경쟁행위의 일환으로 제기된 것이라 하더라도 이를 권리남용으로 배척하는 것은 쉽지 않은 일이 된다. 따라서 조기 권리화의 관점에서 실용신안의 무심사선등록제도를 통해 등록을 마친 권리자로서는 부정경쟁행위에 대하여 각별한 주의를 하여 사전에 리스크 관리를 할 필요가 있는바 실용신안과 관련된 영업비밀 내지 이에 준하는 노하우에 관하여 이를 특정해서 엄격하게 관리하고, 담당자들에 대하여 계약 등을 통해 비밀유지의무, 경업피지의무를 부과하여 권리의 침해를 예방할 필요가 있다. 나아가 권리의 안정을 위해 기술평가제도를 신속히 개시하거나, 경우에 따라 특허를 출원하는 방법도 생각해볼 수 있다.

5) 일본에선 법에 익숙하지 않은 경쟁자들을 상대로 기술평가절차를 거치지 않은 채 경고나 합의를 종용하는 등 무심사등록제도를 통해 등록된 실용신안을 악용하는 사례가 있었다.

6) 중국의 경우 중국은 일본의 기술평가제도와 유사한 ‘평가보고서’제도가 있으나 권리행사에 있어 위 평가보고서 제출이 의무가 아니기 때문에 (다만 실용신안에 관한 분쟁해결에 과정에 있어서 법원이 평가보고서의 제출을 요구할 수 있도록 함) 일본보다 권리남용문제가 심각한 상황이다.

經濟産業省, 2016年版不正貿易報告書

http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/2016_houkoku01.html (2016년 10월 31일 11시 방문)




기술적 표장으로 이루어진 패밀리 마크의 사용에 의한 식별력 취득

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 심 지 섭 변호사*

I. 사건의 쟁점

이 사건은 하우스 마크와 함께 기술적 표장을 패밀리 마크로 쓰고 있는 상표에 있어서 해당 패밀리 마크가 사용에 따라 상품의 식별력을 가지는 경우가 인정된 사건으로 해당 식별력이 인정되기 위해선 어떠한 사실들에 기초하여 인정이 될 수 있는지, 그리고 이는 어느 수준에 이르러야 하는지에 대한 판단을 볼 수 있다.¹⁾

II. 사건의 배경

	<p>원고의 사용상표 (등록 제5707362호)</p> <p>지정상품 제3류 「콜라겐을 배합한 젤 상태의 화장품, 콜라겐을 배합한 젤 상태의 비누류」</p> <p>등록출원일 2014년 5월 20일</p> <p>등록사정일 2014년 9월 8일</p> <p>설정등록일 2014년 10월 3일</p>
	<p>등록상표 1 (등록 제4559814호)</p> <p>지정상품 제3류 「콜라겐을 배합한 젤 상태의 비누류, 콜라겐을 배합한 젤 상의 화장품」</p> <p>등록출원일 2001년 2월 26일</p> <p>설정등록일 2002년 4월 12일</p>
	<p>등록상표 2 (등록 제5690452호)</p> <p>지정상품 제3류 「가정용대전방지제, 가정용탈지제, 녹제거제, 얼룩제거벤진, 세탁용유연제, 세탁용표백제, 콜라겐을 배합한 젤 상의 비누류, 콜라겐을 배합한 젤 상의 치약, 콜라겐을 배합한 젤 상태의 화장품, 향료, 훈료, 불임손톱, 불임속눈썹」</p> <p>등록출원일 2014년 3월 7일</p> <p>설정등록일 2014년 8월 1일</p>

원고는 사용상표의 상표권자이고 주식회사 닥터시라보(2015년 12월에 주식회사 시즈홀딩스로 상호를 변경, 이하 신청인)은 2015년 11월 29일 사용상표에 대하여 상표법 제4조 제1항 제10호 및 제11호에 해당하는 것을 이유로 하여 등록이의신청을 하였다. 특허청은 동 신청을 인용하여 2016년 2월 29일 사용상표의 상표등록을 취소하는 심결을 하였다. 원고는 이에 불복하여 위 심결의 취소를 청구하는 소를 제기하였다.

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해임, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) 知的財産高等裁判所 平成28年10月27日判決 平成28年(行ケ)第10090号 商標登録取消決定取消請求事件

이 사건에서 원고는 사용상표 하단의 「AQUA COLLAGEN GEL」이나 등록상표 구성 중 「Aqua-Collagen-Gel」의 문자 부분만으로는 단순히 상품의 품질 원재료를 표시한 것으로 인식되는 것이 자연스러워 상품의 식별력을 가지지 않고, 「Dr.Coo」 또는 「Dr.Ci:Labo」와 결합하여 「닥터쿠 아쿠아 콜라겐 젤(=ドクタークーアクアユラーゲングル)」 또는 「닥터시라보 아쿠아 콜라겐 젤(=ドクターシーラボアクアユラーゲングル)」의 칭호로 효력이 생기는 것이라 하며 이 경우 「Dr.Coo」와 「Dr.Ci:Labo」는 명백히 다르고 관념적으로도 외관적으로도 다른 것이므로 사용상표와 등록상표는 유사상표가 아니라고 주장하였다.

III. 지적재산고등재판소의 판단

지적재산고등재판소는 이 사건에 있어 우선 스킨케어 화장품 분야의 현재 거래실정을 고려하여 신청인의 등록상표 및 신청인 화장품의 가타가나 표기인 「アクアユラーゲングル」표장의 인식도를 심리한 다음 이를 기초로 등록상표 구성 중 「Aqua-Collagen-Gel」부분에 상품의 식별력이 있는지, 사용상표의 「AQUA COLLAGEN GEL」부분을 요부로 볼 수 있는지, 그리고 이를 통해 등록상표와의 유사여부를 판단할 수 있는지를 심리하였다. 그리고 최종적으로 「AQUA COLLAGEN GEL」의 「アクアユラーゲングル」표장과 등록상표와의 관계에서 관념적으로 유사하므로 수요자들 사이에서 상품 출처의 혼동의 우려가 있음을 인정하여 원고의 사용상표 등록을 취소한 이 사건 심결을 지지하고, 원고의 이 사건 소를 기각하였다. 이에 대한 구체적인 내용은 아래와 같다.

신청인의 화장품 시장에서의 위치와 아쿠아 콜라겐 젤 화장품의 마케팅 및 매출²⁾, 그리고 시장에서의 인지도³⁾ 등을 고려할 때 등록상표¹⁾ 및 아쿠아 콜라겐 젤 화장품

2) 신청인은 통신판매를 주된 판로로 상품을 판매하여 일본국내의 통신판매에 관한 등록회원수가 2014년 7월 시점에서 약 1045만 명에 달하고, 이에 더해 직영점이나 백화점 등에 점포판매(2014년 7월 시점으로 164점포)나 드러그스토어 등에 도매판매를 하고 있으며, 또한 홍콩 대만 등의 아시아 지역의 점포판매 및 도매판매(2014년 7월 시점 직영점포 20점포)도 운영하고 있다. 그리고 이러한 판매에 따라 신청인의 매출액은 2013년 8월부터 2014년 7월 시점에는 360억 엔에 이르렀다. 또한 신청인은 2011년의 스킨케어 시장의 브랜드 점유율에 있어서 시세이도, 카오, 카네보 화장품 등의 큰 기업브랜드 중에서 제9위(점유율 2.7% 1위의 시세이도가 점유율 12.2%)에 위치하고 있고 게다가 닥터즈 코스메틱(Doctor's Cosmetic)의 분야에서 보면 신청인은 2012년도의 기업별 점유율이 45%에 이르러 다른 기업과의 격차를 크게 벌려 1위에 위치하고 있다(2위 로토제약의 점유율이 7.5%)

3) 신청인은 1999년 2월 설립 당시부터 닥터즈 코스메틱에 속하는 상품 중 하나로 아쿠아 콜라겐 젤의 명칭을 붙인 콜라겐을 배합한 젤 상태의 화장품을 제조·판매하고 있고 이후 신청인은 아쿠아 콜라겐 젤 화장품에 관하여 각각 특정의 효능을 추가한 여러종류의 상품을 판매하게 되었다. 이러한 화장품의 용기에는 모두 닥터시라보 표장의 아래에 [Aqua-Collagen-Gel]의 문자가 조합된 표장(색채가 다른 것도 있으나 모두 등록상표 1과 실질적으로 동일하다고 말할 수 있는 것)가 표시 되어있고 그 아래에 각종의 상품마다 부가된 명칭이 문자로 표시되어있다.

동 상품에 관하여 누적판매계수는 2014년 7월엔 3000만개를 넘어서고, 2012년 8월부터 2013년 7월까지 시점의 매출액은 121억엔, 그리고 신청인이 제조 판매하는 상품 매출액 전체 중 36%를 차지한다. 또한 이를 TV광고, 신문광고, 잡지광고, 회보지 광고 등을 통해 광고하고 있고 그 광고비로 매년 약 15억 엔에서 60억 엔을 넘는 광고 선전비를 지출하고 있다. 또한 웹사이트 인기투표 등에서 수차례 상위에 랭크된 경력이 있다.

의 이름을 가타가나로 표기한 「アクアコラーゲンゲル」의 표장은 사용상표의 등록 사정시에 신청인이 제조·판매하는 아쿠아 콜라겐 젤 화장품을 표시하는 상표로 전국의 스킨케어 화장품이나 닥터즈 코스메틱(Doctor's Cosmetic)의 거래자 수요자들의 사이에서 널리 인식되어 있었던 사실을 인정할 수 있다.

덧붙여 상품의 제조·판매를 행하는 기업에 있어서는 그 기업 자체의 영업 표식이 되는 로고나 마크(House Mark, 하우스 브랜드)를 사용하는 외에 상품의 브랜드명을 표시하는 상표를 사용하는 경우가 있고, 그 중 시리즈 상품이나 일정의 카테고리에 속하는 상품군에 통일적인 상표(Family Mark, 패밀리 브랜드)를 사용하면서 상품군 내의 개별의 상품을 식별하기 위하여 부가적인 표장(Pet Mark, 개별 브랜드)을 사용하는 것이 일반화되어있고 이러한 상표들을 조합하여 사용하는 경우도 일반적이다. 이러한 상거래 실정을 고려하면 신청인의 광고를 통해 아쿠아 콜라겐 젤 화장품의 용기의 영상에서 표장을 접한 거래자·수요자들은 표장 구성 중 닥터시라보 표장에 관해서는, 기업명인 닥터시라보의 유럽문자표기에 해당하는 「Dr.Ci:Labo」의 문자를 포함하는 도형이자 신청인의 광고 등에서 단독으로도 사용되고 있기 때문에 신청인의 하우스 마크에 해당하는 것으로 인식하고, 그 아래의 「Aqua-Collagen-Gel」의 유럽문자에 대해서는 아쿠아 콜라겐 젤 화장품에 공통으로 사용되는 아쿠아 콜라겐 젤의 상품명 을 유럽문자로 표기한 패밀리 마크에 해당하는 것으로 인식하고, 덧붙여 그 아래의 「Super Moisture」 등의 표시에 관해서는 아쿠아 콜라겐 젤 화장품의 시리즈에 관한 개별의 상품을 식별하기 위한 펫 마크에 해당하는 것으로서 인식하여 전체적으로 이 마크들이 조합된 상표인 것이라 이해할 것이다.⁴⁾

그렇다면 등록상표 1은 그 전체가 신청인이 제조·판매하는 아쿠아 콜라겐 젤 화장품을 표시할 뿐만 아니라 그 구성 중의 「Aqua-Collagen-Gel」의 문자 부분만을 취하여도 아쿠아 콜라겐 젤 화장품을 표시하는 패밀리 마크에 해당하는 것으로써 독립의 상품 식별 기능을 가진 것으로 전국의 스킨케어 화장품이나 닥터즈 코스메틱의 거래자·수요자들의 사이에서 인식되고 있다 할 것이다.

한편 사용상표는 상단 「Dr.Coo」와 하단 「AQUA COLLAGEN GEL」의 결합상표다. 여기서 철자의 크기나 문자 수, 대문자 및 소문자의 구성으로 인해 양자는 외관상 명확히 구별되어 인식되고, 관념적으로도 「Dr.Coo」의 경우 문자로부터 직접적으로 특정의 관념이 생긴다고 볼 수 없으나 「AQUA COLLAGEN GEL」의 경우 각 단어의 의미에 따라 이것들을 조합한 관념이 생기므로 관념적인 부분에 있어서도 양자는 명확히 구별되어 인식된다. 이 중 등록상표 1의 구성 중 「Aqua-Collagen-Gel」 문자부

4)



이와 같은 표장에 있어서 상단의 리본형도형은 닥터시라보 자체의 표식인 패밀리마크, 중단의 Aqua-Collagen-Gel문자는 관련 화장품 제품군을 뜻하는 하우스마크, 그리고 하단의 Super Moisture는 제품군 내의 개별상품에 관한 식별표식인 펫 마크에 해당한다.

분은 신청인이 제조·판매하는 아쿠아 콜라겐 젤 화장품을 표시하는 것으로 스킨케어 화장품 또는 닥터즈 코스메틱에 관한 전국의 거래자·수요자들에게 널리 인식되어 있는 사실을 고려하면 사용상표가 그 지정상품인 ‘콜라겐을 배합한 젤 상태의 화장품 및 비누류’에 사용된 경우 이를 접한 거래자·수요자가 스킨케어 화장품 분야에서 주지한 「アクアユラーゲングル」의 표장 및 「Aqua-Collagen-Gel」의 문자와 명칭과 철자를 공통으로 하는 하단의 「AQUA COLLAGEN GEL」부분에 특히 주목하는 것은 자연스러운 일이라 할 것이다.

따라서 위와 같은 사정을 모두 고려하면 사용상표에 관하여 상표의 구성 중 하단의 「AQUA COLLAGEN GEL」의 문자 부분이 관련 거래자·수요자들에게 있어선 상품의 식별 표식으로써 강하고 지배적인 인상을 부여하는 부분으로 인식되는 것이라 할 것인 바 해당 부분을 사용상표의 요부로 파악하는 것이 가능하고 이를 통해 「アクアユラーゲングル」의 칭호가 생기는 것과 함께 신청인이 제조·판매하는 인기 시리즈 상품인 아쿠아 콜라겐 젤 화장품의 관념이 생긴다는 사실도 인정할 수 있다. 이에 대해 원고는 「AQUA COLLAGEN GEL」의 문자 부분은 각 단어의 의미에 따라 상품의 품질이나 원재료를 표시한 것으로 상품의 식별력이 없는 것이라 주장하나, 이를 접한 거래자·수요자는 스킨케어 화장품 분야의 주지한 신청인의 상표를 우선적으로 연상하여 상품의 식별 표식으로써 해당 부분을 주목하는 것으로 이해하는 것이 타당하다.

그리고 등록상표 2도 리본형의 도형 안에 「Aqua-Collagen-Gel」의 문자를 넣은 상표로 이를 통해 위 문자에 대응한 「アクアユラーゲングル」의 명칭이 연상되는 것은 명확하다. 또한 「アクアユラーゲングル」의 표장 및 등록상표 1의 구성 중 「Aqua-Collagen-Gel」의 문자 부분이 신청인이 제조·판매하는 아쿠아 콜라겐 젤 화장품을 표시하는 것으로 스킨케어 화장품이나 닥터즈 코스메틱에 관한 전국의 거래자·수요자들에게 널리 인식되고 있는 사실을 고려하면 등록상표 2를 통해 신청인의 인기 시리즈 상품인 아쿠아 콜라겐 젤 화장품의 관념이 생기는 것을 인정할 수 있다.

따라서 사용상표 및 등록상표 1, 2는 상표 전체의 관념에 있어서는 다르다고 할지라도 이로 인해 생기는 명칭 및 관념을 모두 공통으로 하는 상표로 거래자·수요자에게 있어서 서로 간에 혼동하기 쉽고 그 출처에 관한 혼동을 발생시킬 우려가 있는 것이라 할 수 있는 바 양 상표는 유사한 상표라 할 것이다.

IV. 시사점

이 사건은 등록상표 1의 구성부분의 하나이자 기술적 표장에 해당하는 「Aqua-Collagen-Gel」이 오랜 시간에 걸친 사용으로 인해 식별력을 갖추게 되어 이와 관념적으로 유사한 이 사건 원고의 사용상표가 상품의 출처에 대한 혼동의 우려가 있다는 판결을 내린 사건이다.

사용에 의하여 식별력을 취득했음을 인정하는 것은 원래 특정인에게 독점·사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되

어야 한다.⁵⁾ 이 사건 신청인의 표장인 「Aqua-Collagen-Gel」 및 「アクアコラーゲンゲル」는 물을 뜻하는 'Aqua', 콜라겐을 뜻하는 'Collagen', 교화체를 뜻하는 'Gel'의 조합으로 이는 상품의 품질이나 원재료 등을 나타내는 단어들로 특정한 상품의 식별력을 나타낸다고 보긴 어렵다. 그러나 이와 같은 표장이 닥터시라보사에 의하여 제품의 식별 표식으로써 오랜 기간 동안 사용되고, 선전되어 이 사건 판단에 있어선 「Aqua-Collagen-Gel」부분만으로 닥터시라보사의 아쿠아 콜라겐 젤 화장품에 대한 식별력을 취득한 것으로 판단하였다.

이와 같은 사용에 의한 식별력의 취득과 관련하여 우리나라 대법원도 「상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다」⁶⁾고 하여 거래실정과 수요자들의 인식을 기준으로 판단하여 일본과 같은 판단 기준에 따라 판시하고 있다.

이에 이 사건과 같이 당해 기술적 표장이 특정 상품에 대한 식별력을 가질 정도가 되는 일도 쉽지 않고 수요자들의 인식에 대한 입증 역시 쉽지 않기 때문에 사용에 의한 식별력이 인정되는 경우가 많지는 않다. 이 사건의 경우 신청인의 기업의 규모나 해당 화장품의 인지도, 판매 기간 등이 큰 영향을 미쳤다고 볼 수 있고 「Aqua-Collagen-Gel」이란 표장이 신청인이 제조·판매하는 상품 중에서도 주력 상품에 해당하여 패밀리 마크 자체의 인지도를 높게 인정하여 위 표장의 사용에 의한 식별력 취득 사실을 인정한 것으로 사료된다.

다만 이와 같은 사후적 식별력의 취득은 엄격하게 인정하여야 하는데, 자칫 상표권의 효력이 미치지 않는 기술적 표장에 대하여 독점적인 권한을 부여, 경쟁자의 권리를 부당히 제한하는 결과를 가져올 우려가 있을 수 있고, 특히 자본력을 통하여 상품의 인지도를 단기간 내에 제고할 수 있는 대기업에 비하여 중소기업이나 소상공인들의 권리를 저해하는 결과가 생길 수 있어 객관적인 관점에서 이 사건을 바라볼 필요가 있다.

5) 대법원 1994.5.24. 선고 92후2274 전원합의체 판결

6) 대법원 2010.5.13. 선고 2008후4585 판결

오픈마켓의 검색광고 게재행위가 상표의 사용에 해당하기 위한 요건

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 심 지 섭 변호사*

I. 사건의 쟁점

본 사건은 오픈마켓의 검색광고¹⁾게재가 상표의 사용에 해당하는지 여부가 문제 된 사건이다. 피고는 자신이 운영하는 오픈마켓의 광고 시스템에 따라 입점업체가 사용한 키워드를 기계적으로 포털사이트의 검색광고에 등록하였고, 여기에 오픈마켓의 하이퍼링크를 연동시킨 경우 이러한 행위가 상표의 사용에 해당하는지가 쟁점이 된 사건이다.²⁾

II. 사건의 경위

원고는 「石けん百貨」, 「石けん百科」, 「石鹸百科」³⁾의 상표권자로 각 등록상표를 자기의 상품 등을 표시하기 위해 사용하는 자이고, 「石けん百貨」라는 명칭으로 비누 등을 취급하는 쇼핑 사이트를 개설, 자사 및 타사의 비누 등을 판매하는 자다. 한편 피고⁴⁾는 라쿠텐이치바(楽天市場)라는 오픈마켓을 운영하는 자로 동 사이트에서 상품을 판매하려는 자는 피고와 입점 계약을 체결한 후 자기의 책임으로 상점 페이지의 콘텐츠

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

- 1) 검색광고라 함은 구글, 야후 등 인터넷 검색사이트에서 제공하는 것으로 위 검색사이트 이용자가 검색한 키워드에 연관된 광고를 검색결과 표시화면에 표시하는 것으로 'Adwords'는 구글, '스폰서서치'는 야후가 제공하는 서비스다. 광고주가 검색광고를 이용하기 위해선 특정 키워드를 등록하고 키워드에 따른 광고의 표제어, 광고 내용, 표시할 URL, 광고표제어 문구에 링크할 URL을 등록하여야 한다. 결국 이에 따라 검색사이트 이용자가 광고주가 등록해둔 특정 키워드를 입력할 경우 검색결과표시화면에 키워드에 따른 광고가 표시되고 이용자가 위 광고의 문구를 클릭하면 광고주가 링크로 등록해둔 URL로 이동하게 된다. 국내의 경우에도 네이버의 '클릭초이스'나 다음의 '클릭스' 등 대부분의 포털 사이트에서 검색광고를 제공하고 있다.
- 2) 大阪地方裁判所 平成28年5月9日判決 平成26年(ワ)第8187号 不正競争行為差止等請求事件
- 3) 石けん 또는 石鹸은 비누를 뜻하는 일본어로 원고는 「石けん百貨」라는 명칭으로 비누 등을 취급하는 쇼핑사이트를 개설하여 타사의 비누 등과 「石けん百貨」를 브랜드로 한 비누관련 상품들을 판매하는 자이다. 또한 원고는 石鹸百科라는 사이트를 개설(처음 개설당시엔 石けん百科)하여 비누에 관한 정보 사이트도 운영하고 있다.

石けん百科	제4933873호 (2005년 7월 15일 출원, 2006년 3월 3일 등록) 제37류 : 세탁, 청소, 수리, 보수 등
石けん百貨	제5039119호 (2005년 7월 15일 출원, 2007년 4월 6일 등록) 제3류 : 비누류, 치약
石鹸百科	제5221584호 (2008년 7월 14일 출원, 2009년 4월 10일 등록) 제37류 : 세탁, 청소, 수리, 보수 등

- 4) 라쿠텐 주식회사(일본어: 楽天株式会社, 영어: Rakuten, Inc.)는 현재 일본 인터넷 쇼핑몰 중 가장 점유율이 높은 라쿠텐이치바(楽天市場)를 운영하고 있고 포털, 여행, 증권 등 폭넓은 분야에 사업을 진행하고 있다. 라쿠텐이치바는 본 사건이 문제 된 2014년 9월 시점을 기준으로 등록 입점업체가 41,718개에 이르고, 등록 상품 수는 1억 5천만 건을 넘는 상황이었다.

츠를 제작하여 라쿠테이치바에서 상품을 판매한다. 원고는 2000년 9월 피고와 입점 계약을 맺고 라쿠테이치바에 「石けん百貨」라는 명칭으로 입점을 하였으나 2005년 7월 철수하였고 이후 라쿠테이치바에 「石けん百貨」는 물론 관련 상품을 취급하는 다른 입점업체도 없는 상황이다. 이에 피고는 원고가 입점 중이던 2005년 당시 「石けん百貨」를 키워드로 하여 검색광고를 게재하였으나 원고 철수 후 동 키워드의 등록을 삭제하였다.

이후 피고는 2012년 8월부터 2014년 9월 12일 사이에 Adwords 등을 이용하여 「石けん百貨」, 「石けん百科」, 「石鹸百科」를 키워드로 검색광고를 게재하였고 이로 인한 광고의 표제는 【楽天】石けん百貨大特集⁵⁾, 「石鹸 百貨 楽天大特集」, 「石けん 百貨大特集」 등이었다.⁵⁾ 위와 같은 광고가 게재된 이유는 피고 오픈마켓의 입점업체 중 몇몇이 「石けん百貨」 등의 키워드를 명시적으로 또는 숨겨놓은 키워드⁶⁾ 방식으로 이용하여 상점 페이지를 만들었고 이로 인해 위 키워드가 라쿠테이치바의 시스템에 따라 기계적으로 Adwords 등에 등록되었기 때문이었다. 이 사건 광고에는 라쿠테이치바 사이트가 링크 되어 있고 이 사건 광고의 하이퍼링크를 클릭할 경우 라쿠테이치바 사이트에서 「石けん百貨」 등을 키워드로 하여 검색한 검색 결과가 표시된 화면으로 이동되어 화면에 라쿠테이치바의 입점업체가 판매하는 비누 상품이 표시된다. 원고는 피고의 이러한 행위가 일본 상표법 제2조 제3항 제8호7)의 상품 또는 용역에 관한 광고를 내용으로 한 정보에 표장을 붙여 전자적 방법으로 제공하는 행위에 해당하여 원고의 각 상표권을 침해한다고 주장하며 피고에게 손해배상 및 부정경쟁행위로 인한 손해배상을 청구하였다.

III. 오사카지방법판소(大阪地方裁判所)의 판단

피고가 운영하는 라쿠테이치바는 다수의 입점업체로 구성된 인터넷 쇼핑몰이란 점은 이용자들 사이에서 넓게 알려진 사실이고, 「石けん百貨」는 보통명칭이 아닌 조어이기에 이 사건 광고를 접한 이용자들은 통상적으로 「石けん百貨」의 관련 상품이 라쿠테이치바에서 제공되고 있다는 취지로 이해할 것이다. 그러나 이 사건 광고 자체만을 단독으로 판단한다면 이 사건 광고 자체에는 어떠한 상품도 진열·표시되어 있지 않고, 라쿠테이치바의 입점업체가 제공하는 어떤 상품이 「石けん百貨」 등과 관련 있는지에 대해서도 아무런 표시가 되어 있지 않기 때문에 구체적인 상품에 대하여 「石けん百貨」 등을 사용한 것이 아니므로 이 사건 광고를 이 사건 등록상표에 관한 특정

5) 이하에선 본 광고들을 ‘이 사건 광고’라고 한다.

6) 폰트 크기를 0 또는 매우 작게 하는 것 혹은 바탕색과 같거나 매우 유사한 글자색을 사용하여 보이지 않는 텍스트로 키워드를 채워 넣는 방식. 이 경우 검색엔진을 통해 키워드를 입력할 경우 해당 키워드가 인식되어 검색 결과에 나타나게 된다.

7) 일본 상표법 제2조 (정의 등)

③ 이 법률에서 표장에 대한 「사용」이란 다음에 열거하는 행위를 말한다.

8. 상품 또는 용역에 관한 광고, 가격표 또는 거래서류에 표장을 붙여 전시하거나 배포하거나 이를 내용으로 하는 정보에 표장을 붙여 전자적 방법으로 제공하는 행위

상품 또는 특정 서비스와 동일 혹은 유사의 상품에 관한 광고로 인정할 수 없다. 따라서 이 사건 광고의 게재 행위가 특정 상품 및 특정 서비스에 관한 이 사건 등록상표의 식별 기능을 해하는 것이라 할 수 없고, 이 사건 등록상표의 고객흡인력을 이용하고 있다 하여도 특정 상품이나 특정 서비스에 관한 식별 기능을 해하지 않는 이상 원고의 상표권을 침해하는 것이라 할 수 없다.

한편 이 사건 광고를 링크된 라쿠텐이치바의 판매 상품목록 표시화면과 일체로 파악하여 이 사건 광고의 의미를 링크 이동 후의 판매 상품목록 표시화면에 표시된 상품에 관한 광고로 해석할 경우, 우선 링크 이동 후의 판매 상품목록 표시화면에 어떠한 상품도 표시되지 않은 경우⁸⁾ 이 사건 광고는 이 사건 등록상표에 관한 특정 상품 또는 특정 서비스와 동일 또는 유사 상품에 관한 광고라 할 수 없기에 위 논지와 같은 이유로 상표권 침해를 구성한다 할 수 없다.

반면 위 판매 상품목록 표시화면에 입점업체가 제공하는 상품이 진열·표시된 경우엔 별도의 검토가 필요하다. 이 경우 이 사건 광고를 접한 일반 이용자는 「石けん百貨」 등과 관련된 상품이 라쿠텐이치바 사이트 내에서 제공되고 있다는 뜻으로 이 사건 광고를 이해할 가능성이 있으므로, 링크를 통하여 라쿠텐이치바의 판매 상품목록 표시화면에 입점업체가 제공하고 있는 비누 등의 진열·표시를 접한 경우 그 비누 상품이 「石けん百貨」 등과 관련된 것이라고 인식할 여지가 있다. 즉 판매 상품목록의 표시로 인해 「石けん百貨」 등의 표장을 비누 상품의 출처식별표식으로써 사용한 광고라고 해석할 여지가 있다.

그러나 링크 이동 후에 표시된 판매 상품목록에 상품이 실제 표시될지, 어떤 상품이 진열·표시될지에 관해선 각 입점업체가 자신의 상점 페이지에 어떤 키워드를 사용했는지에 따라 정해지는 것이고, 이러한 상점 페이지는 각 입점업체가 피고의 관여 없이 자신의 책임으로 제작하는 것이다. 따라서 피고의 행위로서 이 사건 광고에 판매 상품목록의 표시도 포함된다는 해석이 가능하기 위해서는 피고가 링크 이동 후 화면에 비누 상품이 진열·표시되는 것을 의도하였고 이러한 진열·표시를 이용하고 있다고 평가될 수 있는 경우여야 한다.

이에 피고는 상점 페이지에 「石けん百貨」 등의 표장을 명시적으로 또는 숨겨놓은 키워드 방식으로 사용하는 것을 입점 계약의 약관이나 가이드라인을 통하여 금지하고 있다.⁹⁾ 따라서 입점업체의 상점 페이지에 입점 계약에 위반되는 키워드가 사용되어 판매 상품목록 표시화면에 당해 키워드를 사용하는 상품이 진열·표시되는 것은 피고가 본래 의도한 결과로 볼 수 없다. 그렇다면 피고가 이 사건 광고의 링크를 통해 표시된 판매 상품목록 화면에서 입점업체들의 비누 상품이 진열·표시되는 것을 의도하였고 이를 이용하고 있는 것이라 평가할 수 없다.

8) 키워드와 매치되는 상품이 없거나, 해당 키워드를 통한 검색을 차단하여 상품판매에 관한 목록이 표시되지 않는 경우, 혹은 당해 광고의 링크를 통해 들어온 경우에 상품판매목록이 표시되는 것을 차단한 경우

9) 피고는 라쿠텐이치바출점규약(楽天市場出店規約)을 통하여 입점업체들에 대해 제3자의 지적재산권 등의 권리를 침해하는 행위, 제3자에게 불이익을 가하는 행위를 금지하고 있고, 이에 대한 위반을 입점 계약의 해제사유로 정하고 있다.

IV. 시사점

포털사이트를 통한 검색광고는 이미 보편화되었으나 키워드의 등록에 별다른 제약이 없고 등록된 키워드를 기초로 기계적으로 광고가 이루어지게 되어 많은 문제점들이 발생하고 있다. 이러한 검색광고에 있어서 상표의 사용과 관련된 사건으로 유럽사법재판소의 Louis Vuitton vs. Google 사건¹⁰⁾이나 우리나라 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결¹¹⁾에선 검색광고의 게재가 '상표의 사용'으로 인정될 수 있고, 이로 인한 상표권 침해의 주체는 광고주가 된다는 판결이 내려졌다. 한편 이 사건의 경우 검색광고를 통한 상표권 침해가 문제되었다는 점에선 위 사건들과 유사하나, 오픈마켓 사업자가 실질적 광고주와 포털사이트의 사이에 중개자로 위치한 상황에서 오픈마켓 사업자의 책임이 문제된 사안이라는 점에 차이가 있다.

재판소는 이 사건의 판시를 통하여 검색광고가 특정 상품에 대한 광고가 될 수 있는 경우, 즉 상표의 사용이라 볼 수 있는 경우가 어떤 경우인지를 언급하였다. ① 검색광고 결과 특정 상품에 대한 정보 없이 단순히 침해피의자 사이트로의 링크만이 게재된 경우 그 게재만을 상표의 사용이라 볼 수 없고, ② 검색광고 결과 및 링크를 통해 나타난 상품목록 화면을 모두 하나의 광고 태양으로 보아도 상품목록에 특정 상품과 동일·유사 상품이 게재되지 않은 경우엔 이를 상표의 사용으로 볼 수 없으며, ③ 위 화면에 특정 상품과 동일·유사 상품이 게재된 경우에 한하여 제한적으로 이를 상표의 사용으로 볼 여지가 있으나 ③의 경우에서도 입점업체의 행위가 아닌 오픈마켓 사업자의 행위로 보기 위해선 오픈마켓 사업자의 의도와 이용 의사가 필요한 것으로 보았다.

이와 같은 판결은 대규모 오픈마켓 시스템에서 관리자가 일일이 입점업체들의 위법행위를 감시하기 어렵다는 현실적인 문제와, 소규모 업체의 입장에서선 오픈마켓의 광고 시스템을 통해 자사의 제품을 홍보하기가 용이하고, 소비자들도 이를 이용해 상품

10) Google France SARL v Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C237/08 & C-238/08), 2010. 동 사건은 광고주인 소외인이 구글 Adwords의 'Louis Vuitton' 키워드를 구입·등록하여 자신의 Louis vuitton의 모조품을 파는 사이트로 연결되는 검색광고를 게재하자, Louis Vuitton은 구글이 자신의 상표권을 침해하였다고 주장하며 구글에 대해 소를 제기한 사건이다. 유럽사법재판소는 Adwords 상에서 '상표의 사용'이 존재하였음은 인정하였으나, 검색광고서비스를 제공한 구글에 대해선 구글이 '인터넷검색서비스제공자(Internet referencing service provider)' 역할을 하며 거래상 키워드를 저장하고 판매하면서 원고상표와 동일한 키워드를 자신의 서버 상에 저장하고 그 키워드에 대응하는 광고를 제시하는 역할을 수행한 것만으로는 상표를 사용한 것이 아니라고 판시하였는데 이는 상표를 사용하는 주체는 구글에게 대가를 지급하고 광고서비스를 이용하는 경쟁업자들이라는 의미이다. 박준석, "인터넷상에서 '상표의 사용' 개념 및 그 지위 (II)", 「저스티스」 통권 제122호 한국법학원 (2011. 2), 194면.

11) 동 판결에서 대법원은 검색광고에 있어 인터넷 키워드 검색결과 화면은 위 표장을 붙여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알람으로써 광고한 것으로 보기에 충분하므로, 을이 인터넷 키워드 검색 결과 화면에 위 표장을 표시하여 한 광고행위는 상표법 제2조 제1항 제7호 (다)목이 정한 '상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시하는 행위'에 해당한다고 판시하여 검색광고에서의 상표의 이용을 긍정하고, 이용의 주체로 광고주를 인정하였다. 다만 동 판결의 경우 검색광고서비스를 제공했던 다음(daum)은 소송의 당사자가 아니었기에 다음(daum)의 상표권에 대한 직접침해여부는 판단되지 않았다.

에 쉽게 접근할 수 있다는 긍정적인 기능까지 고려하여 오픈마켓의 책임 범위를 좁게 해석한 판결로 보이지만¹²⁾, 오픈마켓 사업자는 상표의 사용으로 볼 수 없는 검색광고의 링크를 통해서 상표가 가지는 고객흡인력을 이용, 실질적으로 이익을 취하고 있음에도 이를 제제하기 어렵다는 점에서 비판의 여지가 있다. 특히 많은 대형 오픈마켓에서 이 사건과 같은 광고 서비스를 제공하고 있고, 오픈마켓의 입점업체 중에선 영세하여 자력이 없는 업체도 상당하다는 점을 고려하면 상표권자와 침해자 사이에서 오픈마켓 사업자만이 이익을 누리게 되는 부당한 결과가 생길 우려가 있으므로 이에 대한 주의가 필요하다.

12) 이 사건 판결에서 재판소는 오픈마켓의 검색광고 활용에 대해 「피고의 라쿠텐이치바처럼 다수의 가맹점으로 이루어진 인터넷 쇼핑몰은 많은 상품을 전국적으로 제공하는 유용한 시스템이고, 이용자가 입력한 키워드에 대응하는 광고가 표시되는 검색연동형광고도 상품을 찾는 이용자에게 편리한 시스템으로 이는 어떤 회사에서도 일반적으로 넓게 활용되고 있는 것이다.」라고 언급하고 있다.

물품의 기본적 형태는 심미감에 미치는 영향이 적다고 판시한 사례

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 심 지 섭 변호사*

I. 사건의 쟁점

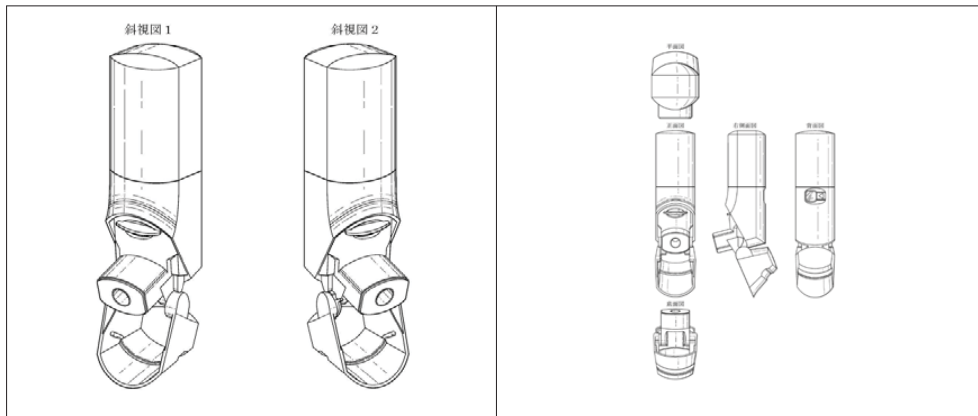
이 사건은 약제를 흡입하는 용도로 사용되는 흡입기의 디자인에 관한 것으로 디자인 등록 과정에서 선행 디자인과의 유사성이 문제가 된 사건이다. 이 사건에서 문제된 두 디자인은 흡입기의 기본적·기능적 형태가 거의 동일하였고, 물품 전체에 비해선 근소한 범위에 불과한 구체적 구성태양만이 상이했는데 이러한 공통점과 차이점에 관해서 각각의 수요자의 주의를 끄는 정도에 관한 평가를 어떻게 해야 하는지가 쟁점이 된 사안이다.¹⁾

II. 사건의 배경

이 사건 원고는 테바 UK 리미티드(Teva UK Limited)로 영국 소재의 제약회사다. 원고는 2014년 4월 7일 아래와 같은 의장²⁾(이하 ‘이 사건 의장’)의 등록출원³⁾을 하였다.

의장에 관한 물품 : 흡입기

이 사건 의장의 태양 : 아래 도면



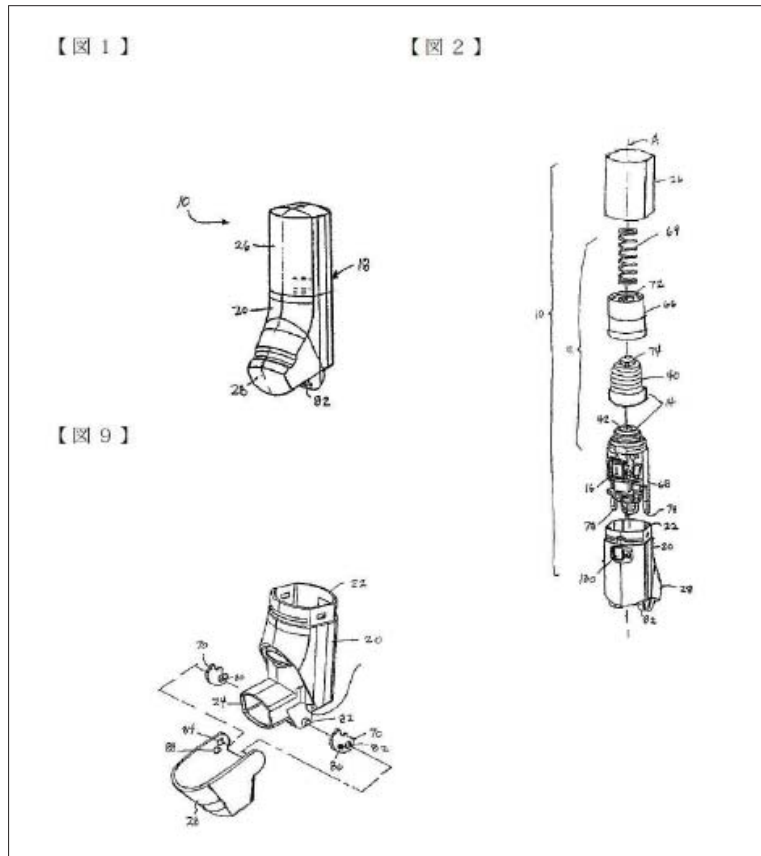
* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) 知的財産高等裁判所 平成28年11月30日判決 平成28年(行ケ)第10121号 審決取消請求事件

2) 우리나라에선 ‘의장’이란 단어를 2004년 12월 31일 구 의장법이 디자인보호법으로 개정되어 2005년 7월 1일 시행된 이래 ‘디자인’으로 대체하고 더 이상 사용하지 않고 있으나 일본에선 이를 계속 ‘의장’으로 사용하고 있으므로 일본의 사례를 다룬 본 콘텐츠에선 ‘의장’이란 단어를 쓰는 것으로 한다.

3) 유럽공동체상표·디자인청(OHIM)의 출원에 기초하여 파리조약에 따른 우선권주장 2013년 10월 8일, 意願 2014-7572号

위 등록출원에 대해 원고는 2015년 5월 18일부로 거절사정을 받아 이에 대한 불복 심판을 청구하였다. 특허청은 이를 기각하였는데 그 이유는 이 사건 의장은 출원전에 특허공보 2007-289716호 공보에 게재된 아래의 도면에 따라 표시된 의장 (이하 ‘인용의장’)과 유사한 의장이므로 일본 의장법 제3조 제1항 제3호에 해당하여 의장등록을 할 수 없다는 것이 이유였다.



특허청은 이 사건 의장과 인용의장에 관하여 두 의장은 전체적인 기초적 구성태양에 있어서 공통되고, 각 부분의 구체적인 구성태양에 있어서도 마우스피스부의 상위점⁴⁾, 마우스피스커버부의 상위점⁵⁾을 제외한 부분에 있어선 공통적인데, 이러한 공통점은 물품 전체의 형태에 관한 점으로 가장 중요한 의장적 요부라 할 수 있고, 흡입기의 분야에 있어서 흔한 형태란 것이 없는 사정을 고려하면 이러한 공통점이 두 의

4) 마우스피스부의 상위점은 이 사건 의장의 경우 마우스피스부를 막는 벽이 있고 여기에 원형의 구멍을 뚫어놓은 것이고, 이에 비해 인용의장의 경우 마우스피스부가 원통 그대로 크게 열려져 있는 형태이다.

5) 마우스피스커버부의 상위점은 이 사건 의장의 경우 그 커버가 투명한 색으로 되어있고, 이에 비해 인용의장에선 커버가 불투명하게 되어있다.

장의 유사 판단에 미치는 영향은 극히 크다고 하였다. 이에 비해 두 의장의 유사 판단에 미치는 영향은 한정적인 것이므로 이 사건 의장과 인용의장은 일본 의장법 제3조 제1항 제3호의 유사한 의장이라 판단하였다.

이에 대하여 원고는 원심결이 이 사건 두 의장의 공통점 및 상위점에 관한 평가를 그르쳐 유사 판단에 잘못된 오류가 있다며 지적재산고등재판소에 원심결을 취소하는 소를 제기하였다.

Ⅲ. 지적재산고등재판소의 판단

원고의 이 사건 청구에 관하여 지적재산고등재판소는 이 사건 두 의장에서 공통점인 기본적 구성태양이나 구체적인 부분의 태양들은 이 사건 의장에 관한 물품인 흡입기의 성질, 용도, 사용태양, 수요자층 및 공지의장 등을 고려하면 필연적인 부분이거나 혼한 것에 불과하여 수요자의 주의를 강하게 끄는 부분이라 할 수 없으나, 이와는 반대로 마우스피스부 및 마우스피스커버부의 상위점은 전체 물품에서 작은 부분이라 하여도 수요자들이 목적에 따라서 관찰하는 부분이고, 전체적으로 다른 미감을 불러 일으키는 것이며, 공통점으로부터 생기는 인상에도 매몰되지 않는 부분이라 판시하였다. 이로 인해 이 사건 두 의장은 유사하지 않으므로 의장법 제3조 제1항 제3호에 해당하지 않아, 원심결의 판단은 오류가 있음을 인정하여 원심결을 취소하였다. 이에 관한 구체적인 판시 내용은 아래와 같다.

이 사건 의장에 관한 물품은 이 사건 의장이 「흡입기」, 인용의장이 「약제흡입기」이고 모두 사용자가 본체부를 들고 마우스피스부로 약제를 흡입하기 위한 흡입기에 관한 것이다. 따라서 그 수요자는 해당 약제를 흡입할 필요가 있는 환자 및 의료관계자다. 이에 수요자인 환자는 흡입기를 직접 사용하는 과정에서 관찰을 하고 의료관계자는 흡입기를 환자의 증상이나 속성에 따라 사용 가능한지 여부의 관점에서 위 두 의장에 관한 물품을 관찰·선택한다. 환자 및 의료관계자가 이처럼 흡입기를 관찰·선택하는 것을 생각하면 들기 쉬움, 사용하기 쉬움이라는 관점에서는 흡입기 전체의 기본적 구성태양이 수요자의 주의를 끄는 부분일 것이고 약제의 흡인이라는 흡입기의 기능의 관점에서는 환자가 약제를 흡인하는 마우스피스부의 끝부분의 형태가 가장 강하게 수요자의 주의를 끄는 부분이라고 할 수 있다.

이를 토대로 이 사건 두 의장의 유사여부를 판단하면 이 사건 의장에 관한 물품은 사용자가 본체부를 가지고 마우스피스부로부터 약제를 흡입하기 위한 것이므로 사용자가 한 손으로 들고 약제의 흡인을 용이하게 할 수 있게 전체적인 크기나 형상, 마우스피스부를 본체부로부터 독립시키는 등 기본적인 구성은 필연적으로 한정되게 된다. 이에 본체부와 마우스피스커버부에 있어서 힌지부를 열어 개폐 가능하게 설계한 것도 사용자가 한 손으로 사용 가능하도록 들기 쉬운 형태로 해야 할 필요로부터 한정된 본체부와 마우스피스커버부의 접속 형태의 한 태양에 그치는 것이다. 게다가 전체의 형상을 보아도 이 사건 두 의장이 가진 「ㄴ」자형 형상은 혼한 것이고, 따라서

이 부분을 가지고도 특징적인 형상을 가지는 것이라 할 수 없다.

반면 이 사건 의장의 구체적 구성태양에 있어서 마우스피스부의 끝부분엔 벽이 설치되어 있고 그 중앙에 원형 구멍이 형성되어 있는 점은 마우스피스커버부가 투명한 것과 함께 가장 강하게 수요자의 주의를 끄는 부분이고 이 사건 의장에 있어서 이 점은 수요자인 환자 및 의료관계자의 시각을 통하여 일으키는 미감에 큰 영향을 주는 것으로 보아야 한다.

따라서 두 의장에 관한 물품의 성질, 용도 및 사용태양 및 공지의장과의 관계를 종합하면 이 사건과 인용의장은 기본적 구성태양에 있어서 공통하는 것에 불과하고, 그 태양은 흔한 것일 뿐 수요자의 주의를 강하게 끌고 시각을 통하여 일으키는 미감에 큰 영향을 주는 것이라 할 수 없다. 이에 대해 마우스피스부의 끝부분 형태의 상위점은 수요자인 환자 및 의료관계자의 주의를 강하게 끌고, 시각을 통하여 일으키는 미감에 큰 영향을 주는 것이다. 결국 이 사건 두 의장의 마우스피스부분의 상위점은 마우스피스커버의 일부가 투명한 것과 함께 수요자인 환자나 의료관계자의 주의를 강하게 끄는 것으로 인정되어 다른 미감을 일으키는 것이고, 그 이외의 공통점으로부터 생기는 인상에 매몰되는 것이라고는 할 수 없다.

한편 피고는 마우스피스 끝부분의 상위점의 두 의장의 유사여부 판단에 미치는 영향은 한정적이라고 주장한다. 그러나 마우스피스부의 끝부분은 수요자인 환자가 흡입기를 사용하는 때에 관찰하게 되는 것이고, 의료관계자도 처방한 약제를 전제로 기능적인 측면에서 해당 부분을 관찰하는 것이기 때문에 관련 부분이 물품의 전체와 비교하여 근소한 범위의 부분이라 하여도 마우스피스부 끝부분의 상위점이 유사여부판단에 미치는 영향을 한정적이라고 할 수는 없다.

IV. 시사점

이 사건은 출원 의장의 형태가 공지의장의 형태와 대부분이 공통되었으나 그러한 공통점은 대상 물품의 기능을 위하여 한정된 범위 내의 것이거나 흔한 것에 불과하여 수요자의 주의를 끄는 점이라 할 수 없고, 오히려 대상 물품의 전체와 비교하면 근소한 부분에 지나지 않는 이 사건 의장에서의 상위한 부분이 물품의 사용 태양에 따라 수요자들에게 관찰되는 부분이고, 흔하지 않은 형태를 가지고 있어, 당해 수요자의 주의를 강하게 끌고 심미감에 차이가 생기게 함을 인정한 사례이다.

일본의 의장에 관한 유사여부를 판단하는 방법은 우선적으로 ① 의장에 관한 물품의 사용의 목적, 사용의 상태 등에 기초하여 양 의장의 의장에 관한 물품의 용도 및 기능을 인정하고(의장에 관한 물품의 용도 및 기능의 공통성이 없는 경우에는 양 의장은 유사하지 않다.) ② 의장에 관한 물품 전체의 형태(기본적 구성태양) 및 각 부분의 형태를 인정한다. 그리고 양 의장의 의장에 관한 물품 전체의 형태(기본적 구성태양) 및 각 부분의 형태에 있어 공통점 및 차이점을 인정한다. ③ 그 후 각 공통점 및 차이점에 있어 형태에 관한 (i) 그 형태를 대비 관찰한 경우에 주의를 끄는 부분인지

아닌지의 인정 및 그 주의를 끄는 정도의 평가와 (ii) 선행의장군과의 대비에 기초하여 주의를 끄는 정도의 평가를 행한다. 각 공통점 및 차이점에 있어 형태가 (i) 및 (ii)의 관점에서 보아 어느 정도 주의를 끄는 것인지를 검토하는 것에 따라 각 공통점 및 차이점이 의장 전체의 미감에 기여하는 영향의 크기를 판단한다. ④ 양 의장의 형태에 있어 각 공통점 및 차이점에 관하여 개별 평가에 기초하여 의장 전체로서 양 의장의 모든 공통점 및 차이점을 종합적으로 관찰한 경우에 수요자(거래자를 포함)에 대하여 다른 미감을 일으키는지 아닌지를 판단한다.⁶⁾⁷⁾

이 사건의 유사여부를 판단함에 있어서도 위와 같은 판단 방법에 따라 판단을 하였는데 이 사건에서 쟁점이 된 부분은 위 판단 과정 중 ③의 ‘주의를 끄는 정도의 평가’에 관한 부분이다. 재판소는 「흡입기」라는 대상 물품에 관하여 그 수요자들의 사용태양과 흡입기의 기능에 따라 형태가 한정됨을 고려하여 전체적인 형태에 있어서의 공통점을 주의가 끄는 정도가 낮은 것으로 판단하였고, 반대로 마우스피스 부분과 마우스피스 커버 부분의 상위점은 그 정도가 높은 것으로 평가하였다.

이 사건과 관련하여 참고할 국내 대법원의 판례로 의장의 동일·유사 여부는 의장을 구성하는 각 요소를 부분적으로 분리하여 대비할 것이 아니라 전체와 전체를 대비 관찰하여 보는 사람이 느끼는 심미감 여하에 따라 판단하여야 할 것이지만, 양 의장의 공통되는 부분이 그 물품으로서 당연히 있어야 할 부분 내지 의장의 기본적 또는 기능적 형태인 경우에는 그 중요도를 낮게 평가하여야 하므로, 이러한 부분들이 동일·유사하다는 사정만으로는 곧바로 양 의장이 서로 동일·유사하다고 할 수는 없다⁸⁾고 판결이 있다. 위 대법원의 판시사항도 일본의 지적재산고등재판소에서의 판결과 실질적으로 동일한 판시사항이라 볼 수 있다.

의장의 유사여부 판단에 있어서 가장 중요한 점은 의장에 관한 물품의 외관을 전체적으로 관찰하였을 때 상이한 심미감을 일으키는지에 있다고 할 것이나, 전체적인 구성태양이 물품의 기능적인 이유로 제한될 수밖에 없는 경우엔, 제한되지 않는 부분의 특징이 물품의 전체에 있어선 근소한 부분에 지나지 않는다 하여도 이를 보호해야 할 필요성이 있고, 기능을 위해 필연적으로 채택하여야 하는 형태나, 공지의 형태에 있어선 권리를 제한하여야 할 것이므로, 수요자의 주의를 끄는 정도에 대한 평가의 차이를 두어 이를 해결하는 방향으로 가야하고, 이러한 취지에서 지적재산고등재판소의 이 사건 판결은 의미있다 생각된다.

6) TAC弁理士講座, 弁理士試験 エレメンツ(2) 意匠法/商標法 第6版, 早稲田経営出版(2016), 24-25면

7) 우리나라의 디자인 심사에서도 물품의 동일성여부를 먼저 판단한 다음 물품의 동일성이 인정되는 경우에 있어서 형태의 동일·유사를 판단한다. 여기서 디자인의 유사 여부는 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 한다고 대법원은 일관되게 판시해오고 있다.

정상조·설범식·김기영·백강진 공편, 디자인보호법 주해, 박영사 (2015), 디자인보호법주해, 284-288면

8) 대법원 2005. 10. 14. 선고 2003후1666 판결

경업목적의 영업비밀 취득사건

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 심 지 섭 변호사*

I. 사건의 쟁점

이 사건은 원고 회사의 종업원이었던 피고가 원고 회사의 영업비밀을 부정취득한 사건으로 영업비밀해당성 및 일본 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제4호의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위의 해당여부에 관한 판단과정을 알 수 있다. 덧붙여 이 사건에선 징계해고 규정과 퇴직금 반환에 관한 문제도 쟁점이 되었는데 영업비밀에 관한 사건이 종업원으로 인하여 문제가 되는 경우가 많으므로 이에 관한 내용도 주목할 필요가 있다.

II. 사건의 배경

1. 사실관계

원고 추오세이키 주식회사(中央精機株式会社)는 정밀기계의 제조·판매 등을 목적으로 하는 주식회사이고 피고는 원고 회사에 1984년에 입사하여 2010년까지 제품의 설계, 개발 사무에 종사했던 자였다.

원고가 설계·개발한 제품의 도면엔 구상도, 외관도, 결선도, 조립도, 부품도가 있고 이 도면 및 사용하는 부품의 관계를 표 형식으로 정리한 부품표라 불리는 서면이 있다. 이 중에서 구상도, 외관도, 결선도는 고객들에게 제공되어 공개되나 조립도, 부품도 및 부품표는 원칙적으로 고객에게 개시되지 않는 것이었고, 이러한 도면들과 부품표의 디지털 데이터(이하 ‘이 사건 데이터’)는 사내 서버에 보존되어 「ArcSuite」라는 사내 문서관리 시스템을 통해 관리되고 있었다. 원고는 고객으로부터 제품에 관한 요청이 들어올 경우 이를 개발하는 과정에서 이 사건 데이터 상 기존 제품의 도면을 그대로 이용하거나, CAD 소프트웨어로 수정을 가해 이용하는 방식을 통해 설계·개발에 필요한 시간을 단축하기 위한 목적으로 이 사건 데이터를 이용하고 있었다. 이러한 이 사건 데이터에 관하여 원고의 종업원으로서 이용등록을 받은 자는 도면번호 등을 입력하여 필요한 데이터를 검색, 관람, 인쇄하는 일이 가능하나, 서버에 축적된 데이터를 개별 또는 일괄적으로 다운로드하여 기록매체에 보존할 수 있는 권한을 부여받은 자는 기술부문에 속하는 일부 종업원에 한정하고 있고 여기에 피고도 속해 있었다.

한편 원고 회사에 근무 중이던 피고 및 A, B, C, D 5인은 원고회사를 퇴사한 직후 「페이스」라는 원고와 동종업을 목적으로 하는 회사를 설립할 계획을 가지고 있었는데 이에 관해 A가 피고 및 B~D 등과 회사설립에 관하여 메일을 주고받은 사실이 밝혀졌

고, 실제 피고 등은 2010년 10월 29일경까지 퇴사한 후 2010년 11월 5일에 정밀검사측정기기의 설계·제조·판매 등을 목적으로 하는 「페이스」사를 설립하였다. 이후 피고는 현재까지 위 페이스사에서 계속하여 근무하고 있고 동 사의 카탈로그나 웹사이트에는 자사제품의 특징을 기재하고 있는데, 이는 원고 제품의 특징과 동일한 것이 기재되어 있다. 덧붙여 피고는 원고 회사를 퇴사할 무렵 이 사건 데이터를 USB 저장매체에 보관한 사실이 있다.

원고 회사는 피고가 퇴직하던 무렵 경영상의 어려움을 이유로 희망퇴직자를 모집하였는데 피고는 위 퇴직 제도를 통해 퇴직하였고, 퇴직 후인 2010년 11월 30일 퇴직금으로 603만 2526엔을 지급받았다. 이와 관련하여 원고 회사의 취업규칙엔 아래와 같은 내용이 규정되어 있었다.

원고의 취업규칙

제36조

사원은 이하의 절차에 따르지 않고 징계되지 않는다.

1. 징계는 소속장의 신청에 따라 행해진다. 다만 징계해고는 소속장의 신청에 따라 임원회의에서 결정하여 영업협의회에 경과를 보고한다.

제37조

사원은 이하의 징계 이외의 어떠한 처분을 받지 않는다.

4. 징계해고 제36조 제1호에 따라 해고하고, 퇴직수당을 지급하지 않는다.

제38조

제재의 종류 및 설명

3. 이하 각 항에 해당하는 자는 징계해고에 처한다.

- 업무상의 비밀을 유출하고, 회사운영상에 중대한 불이익을 초래한 자
- 풍기를 문란케 하고, 직무상의 지시·명령을 사원으로서 자각하여 받아들이지 않고 회사의 운영에 중대한 손해를 입힌 자.
- 사기·절도·폭행·협박 그 외 이에 준하는 행위를 했을 때

2. 원고의 이 사건 소제기

원고는 피고가 USB 저장매체를 통해 반출한 이 사건 데이터는 일본 부정경쟁방지법(이하 '부경법')상의 '영업비밀'에 해당하고, 피고는 이 사건 데이터를 이용하여 경업회사를 설립할 목적에 이 사건 데이터를 취득하였는바 이는 부경법 제2조 제1항 제4호¹⁾의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득한 행위에 해당하는 것이라 주장하였다. 이

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) 일본 부정경쟁방지법 제2조 (정의)

① 이 법률에서 「부정경쟁」이라 함은 다음에 열거하는 것을 말한다.

4. 절취, 사기, 강박 등 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위(이하 「부정취득행위」라 함) 또는 부정취득행위로 취득한 영업비밀을 사용하거나 개시하는 행위(비밀을 유지하면서 특정한 자에게 제시하는 것을 포함. 이하 같음)

에 원고는 피고에 대하여 이 사건 데이터의 사용을 금지하고 이를 폐기할 것을 청구하는 이 사건 소를 제기하였다.²⁾ 덧붙여 원고는 위 취업규칙에 따라 피고는 징계해고의 대상임이 명백하므로 퇴직금을 수령할 수 없음에도 이를 수령하였는바 피고가 수령한 퇴직금상당액은 부당이득이라 주장하며 이에 대한 반환도 청구하였다.

Ⅲ. 도쿄지방법재판소의 판단

원고의 청구에 대하여 도쿄지방법재판소(東京地方裁判所)는 ① 이 사건 데이터는 기술자 개인의 능력에 따라 재현이 가능한 것이라 하여도 원고가 설계·개발의 필요시간을 단축시킬 목적으로 사용하고 있는 것이므로 그 유용성이 인정되고, 이는 「ArcSuite」시스템에 따라 일부의 종업원만이 접근할 수 있는 것으로 하고 있기 때문에 비밀로서 관리되고 있는 것이라 할 것이며, 조립도, 부품도 및 부품표는 외부에 공개되지 않는 것이므로 비공지성도 충족되어 부경법상의 ‘영업비밀’에 해당하는 것이라고 판단하였다. ② 그리고 피고는 원고회사를 퇴직한 후 「페이스」란 경업의 회사를 설립하여 제품 등의 설계 등에 사용하기 위한 목적³⁾으로 이 사건 데이터를 외부매체에 보관하고 무단으로 이를 가져간 것이므로 이는 부경법 제2조 제1항 제4호의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위에 해당하는 것으로 보았다.

③ 이에 현재 피고는 원고회사와 경업자의 지위에 있는 「페이스」사의 종업원으로 사무를 행하고 있으므로 원고의 영업상 이익을 침해할 우려가 있다는 전제 아래 피고가 취득한 영업비밀의 사용금지 및 폐기의 필요성이 인정된다하여 원고의 피고에 대한 이 사건 데이터의 사용금지와 폐기청구를 인용하였다. ④ 다만 원고의 피고에 대한 부당이득청구에 대해선 피고의 행위가 징계해고 사유에 해당됨⁴⁾은 인정할 수 있으나, 이미 퇴직이 이루어진 피고에 대하여 사후적으로 퇴직금을 반환하도록 하는 규정이 없고, 다시 징계해고절차가 행해질 수도 없는 것이며, 이 사건 퇴직금의 경우 후불적 임금의 성격이 강한 것이므로 피고가 수령한 퇴직금상당액은 법률상 원인 없는 이득이 아니어서 부당이득에도 해당하지 않는다고 판시하였다.⁵⁾ 즉 재판소는 원고의

2) 일본 부정경쟁방지법 제3조 (금지청구권)

- ① 부정경쟁에 의해 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 그 영업상의 이익을 침해하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있다.
- ② 부정경쟁에 의해 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 전항 규정에 따른 청구를 하는 때에 침해행위를 조성한 물건(침해행위로 생긴 물건을 포함, 제5조 제1항에서 같음)의 폐기, 침해행위에 제공한 설비의 제거 등 침해의 정지 또는 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.
- 3) 재판소는 피고가 원고 회사 재직 중 A 등과 새로운 회사를 설립하는 것을 내용으로 한 메일을 주고 받은 사실, 피고는 원고가 희망퇴직자 모집을 시작함에 따라 A 등이 퇴직서를 제출한 9월 무렵 집중적으로 「ArcSuite」에 접속하여 다량의 데이터를 다운로드 하였고 관련 장부에 이를 취급한 이유도 기재하지 않은 사실, 피고는 원고를 퇴직한 후 곧바로 A 등과 「페이스」사를 설립하여 동사에서 설계사무를 담당하였고, 페이스는 원고회사의 주력제품 중 하나인 2라인 센서방식의 오토포커스 현미경과 동일한 특징을 가지고 있는 제품을 판매하고 있는 사실, 이 사건 데이터엔 위 현미경에 관한 데이터도 포함되어 있는 사실 등을 종합적으로 고려할 때 피고의 행위는 부경법 제2조 제1항 제4호의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위에 해당한다고 판시하였다.
- 4) 이 사건 취업규칙 제38조 제3항의 업무상 비밀의 유출에 관한 개연성이 높고, 배임의 죄를 구성한다고 볼 수도 있으므로 징계해고처분의 대상에 해당할 수는 있는 것으로 보았다.

피고에 대한 이 사건 데이터에 관한 사용금지청구 및 폐기청구에 관해선 인용, 부당 이득반환청구는 기각을 내용으로 하는 일부인용판결을 선고하였다.

IV. 시사점

어떠한 정보가 부경법상 영업비밀에 해당하기 위해선 비밀관리성, 유용성, 비공지성 이란 세 가지 요건이 갖추어져야 한다. 이 사건에서와 같이 특정 정보에 관해서 보안·관리시스템을 통해 별도로 관리하고, 이에 대한 접근을 특정 종업원만이 접근할 수 있도록 제한을 하며, 그리고 해당 정보를 취급하는 경우 이에 대한 기록을 남기게 하는 등의 관리를 하는 경우엔 영업비밀해당성의 요건 중 비밀관리성은 인정된다. 또한 해당 정보가 외부에 알려져 있는 것이 아닌 이상 비공지성의 요건도 문제가 되지 않는다. 결국 이 사건에서는 원고의 데이터가 유용성이 있는지가 쟁점이 되었다.

피고는 이 사건 데이터에 관하여 해당 분야의 전문지식이 있는 기술자가 개인의 기술과 경험에 기초하여 재현가능한 것이라 유용성이 없다고 주장하였으나 재판소는 원고가 위 데이터를 이용, 과거의 도면을 그대로 사용하거나 CAD 소프트웨어를 이용하여 수정을 거친 뒤 이를 사용하여 개발·설계시간을 단축시킨다는 의미에서 유용성이 있다고 판단하였다. 유용성의 의미는 해당정보가 현재에 사업 활동에 이용되고 있을 것을 필요로 하는 것은 아니지만 해당 정보 자체가 사업 활동에 이용됨에 따라 비용의 절약이나 경영효율의 개선 등에 도움이 되는 것일 것이 요구되고 이러한 유용성은 보유자의 주관에 따라 정해지는 것이 아닌 객관적으로 판단되는 것이다.⁵⁾ 이러한 관점에서 볼 때 이 사건 데이터의 경우 제품에 관한 개발·설계시간을 크게 단축시켜 해당 제품을 제조하는 업체로 하여금 비용 절약 측면에서 큰 기여를 하는 정보로 볼 수 있다. 피고의 재현가능한 정보라는 주장에 관해서는 이 사건 데이터의 축적량이나 이를 축적해오는데 소요된 기간 등을 볼 때 쉽게 재현이 가능한 것도 아니고 재현을 한다고 하여도 이에 대한 비용이 현실적이지 않다는 점이 많이 고려된 것으로 보인다.

다만 이 사건의 경우 해당 데이터가 디지털화되어 원고 서버에서 관리되고 있었고 그 양도 상당하여 이를 영업비밀로 판단하여 보호할 필요성을 재판소가 인정한 것으로 보이나, 재현가능성이 높은 정보의 경우, 예컨대 회사의 종사자인 기술자가 업무의 수행을 통해 알게 된 영업상의 정보지만 객관적으로 그 정보의 양이나 정보수집의 난이도를 볼 때 해당 정보를 재현하는 것이 용이한 수준이라 판단되는 경우에는 유용성을 인정하지 않을 것으로 보인다.

5) 재판소는 원고의 피고에 대한 금전청구가 피고에 의한 이 사건 영업비밀의 부정취득행위가 근로계약상의 채무불이행에 해당함을 이유로 손해배상을 청구하는 취지를 포함하는 것으로 선해해서 판단하여도 원고가 피고에게 지급한 퇴직금상당액이 피고의 영업비밀 부정취득행위와 인과관계가 있는 손해로 인정할 수 없으므로 원고의 이 사건 금전청구에 관한 주장은 모두 이유 없다고 판시하였다.

6) TAC弁理士講座, 弁理士試験 エレメント(3) 条約/不正競争防止法/著作権法 第6版, 早稲田経営出版(2016), 144면

한편 부경법상 영업비밀과 관련된 문제는 대부분이 회사의 임원 내지 종업원과 관련되는데 해당 기업에서 사무를 수행하는 과정 중 영업비밀을 지득한 종업원에 대해 영업비밀에 관한 자료를 폐기하도록 하여도 본인이 지득한 정보를 이용하여 회사의 영업상 이익을 침해할 우려가 있기에 이에 대한 예방을 위해 영업비밀의 사용금지나 경업을 금지하는 등의 추가적인 금지조치가 필요한 경우가 많다. 이 사건에선 피고가 원고 회사에서 재직 중이던 시기부터 경업자지위에 있는 회사를 설립할 목적으로 영업비밀을 부정한 수단을 통해 취득하였고, 실제 회사를 설립, 해당 회사에서 영업비밀과 관련된 업무에 종사하고 있으며, 해당 회사가 원고 회사 제품의 특징과 동일한 특징의 제품을 다루고 있는 등 이 사건 영업비밀을 이용하여 지속적으로 원고의 영업상 이익을 침해하고 있고 장래에 침해할 우려도 있다는 사정이 인정되었기에 영업비밀 사용금지의 필요성이 인정되었다. 다만 피고에 대하여 경업 내지 전업금지에 관한 조치를 청구하였다면 이는 헌법상 보장된 피고의 영업의 자유 내지 직업선택의 자유를 침해할 우려가 있으므로 금지의 필요성은 상대적으로 더 엄격히 판단될 것이고 받아들여지지 않을 가능성도 있다.

이와 관련한 우리나라 대법원의 판결에 따르면 근로자가 전직한 회사에서 영업비밀과 관련된 업무에 종사하는 것을 금지하지 않고서는 회사의 영업비밀을 보호할 수 없다고 인정되는 경우에는 구체적인 전직금지약정이 없다고 하더라도 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제10조 제1항에 의한 침해행위의 금지 또는 예방 및 이를 위하여 필요한 조치 중의 한 가지로서 그 근로자로 하여금 전직한 회사에서 영업비밀과 관련된 업무에 종사하는 것을 금지하도록 하는 조치를 취할 수 있다고 하여 영업비밀의 보호를 위한 전직금지신청이 허용되는 것으로 판시하였다. 나아가 상당한 정도의 기술력과 노하우를 가지고 경쟁사로 전직하여 종전의 업무와 동일·유사한 업무에 종사하는 근로자를 상대로 영업비밀침해금지를 구하는 경우 사용자가 주장하는 영업비밀이 영업비밀로서의 요건을 갖추었는지의 여부 및 영업비밀로서 특징이 되었는지 등을 판단함에 있어서는, 사용자가 주장하는 영업비밀 자체의 내용뿐만 아니라 근로자의 근무기간, 담당업무, 직책, 영업비밀에의 접근 가능성, 전직한 회사에서 담당하는 업무의 내용과 성격, 사용자와 근로자가 전직한 회사와의 관계 등 여러 사정을 고려하여야 한다고 하여 영업비밀침해금지와 관련된 사안에선 영업비밀의 성립성뿐만 아니라 기타 여러 제반사정들을 종합적으로 고려하여 그 금지신청을 판단해야 한다고 판시하였다.⁷⁾

영업비밀의 보호를 위하여 사업상 및 기술상 유용한 정보자체에 대하여 이를 영업비밀로서 관리하는 것만큼 종업원들에 대한 관리 특히 전직 내지 경업금지약정을 체결⁸⁾하거나 직무규칙상 영업비밀에 관한 규정을 명시하여 영업비밀의 유출로 인한 영업상 이익침해위험을 최소화할 필요가 있다.

7) 대법원 2003. 7. 16. 자 2002마4380 결정

8) 다만 이 경우 약정의 유효성이 문제될 여지는 있다.

일본 부정경쟁방지법상 신용훼손행위에 해당하는 사례

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 심 지 섭 변호사*

I. 사건의 쟁점

이 사건은 이 사건 본소의 원고가 자신의 홈페이지 상에 특정 사실을 기재한 행위에 대하여 본소피고가 일본 부정경쟁방지법(이하 ‘부경법’) 제2조 제1항 제15호¹⁾의 신용훼손행위에 해당함을 이유로 손해배상 및 사죄명령을 청구하는 반소를 제기한 사건이다.²⁾ 본 콘텐츠는 피고의 반소청구에 대한 오사카지방법판소(大阪地方裁判所)의 판단과 이를 통한 국내의 시사점을 다룬다.

II. 사건의 배경

원고는 사무용기기 및 부작품의 리사이클 상품의 기획·제조 및 판매 등을 목적으로 설립된 회사이고, 잉크젯 프린터에 탑재된 리사이클 카트리지의 개발·제조 등을 주요 사업내용으로 한다. 한편 피고는 2009년 11월 20일 컴퓨터관련 기기에 관한 소모품의 수출입 및 판매 등을 목적으로 설립된 회사고 중국의 스카이호스사가 제조한 잉크 카트리지를 수입하여 일본국내에 판매하고 있다.

원고는 2015년 10월 22일 자신이 판매하고 있는 리사이클 잉크카트리지의 포장상의 표시(색채, 사진, 글 등의 레이아웃)는 상품표시성이 있고, 피고는 이와 유사한 포장을 사용한 상품을 판매하여 상품출처에 관한 오인·혼동을 야기하였는바 이는 일본 부경법 제2조 제1항 제1호³⁾의 혼동야기행위에 해당하는 것이라 주장하며 부정경쟁행위금지과 손해배상을 청구하는 이 사건 본소를 제기하였다. 그리고 원고는 같은 날 자신의 홈페이지에 「스카이호스 저팬 주식회사에 대한 소송에 관하여」라는 제목으로 피고가 위와 같은 부정경쟁행위를 하였고 이에 대하여 소를 제기하였다는 취지의 글을 게재하였다.

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) 일본 부정경쟁방지법 제2조 (정의)

① 이 법률에서 「부정경쟁」이라 함은 다음에 열거하는 것을 말한다.

15. 경쟁관계에 있는 타인의 영업상의 신용을 해하는 허위사실을 고지하거나 유포하는 행위

2) 大阪地方裁判所 平成28年10月27日判決 平成27年(ワ)第10522号 不正競争行為差止等請求事件(本訴) 平成28年(ワ)第636号 不正競争行為差止等請求事件(反訴)

3) 일본 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호

타인의 상품 등 표시(개인의 업무에 관한 성명, 상호, 상표, 포장, 상품의 용기 혹은 포장 등 상품 또는營業을 표시하는 것을 말함. 이하 같음)로써 수요자들 사이에 널리 인식되어 있는 것과 동일 혹은 유사한 상품 등 표시를 사용하거나 그 상품 등 표시를 사용한 상품을 양도, 인도하고, 양도 혹은 인도를 위해 전시, 수출, 수입하거나 전기통신회로를 통하여 제공하여 타인의 상품 또는營業과 혼동하게 하는 행위

이에 대해 피고는 자신은 부정경쟁행위를 하지 않았고, 오히려 원고가 위와 같은 내용을 원고 자신의 홈페이지에 게재한 행위가 부경법 제2조 제1항 제15호의 신용훼손행위에 해당한다고 주장하며 이에 대한 사죄광고게재와 손해배상을 청구하는 반소를 제기하였다.

Ⅲ. 오사카지방법재판소의 판단

오사카지방법재판소는 이 사건 본소에 관해서는 원고가 주장하는 상품 등 표시에 관하여 주지성이 인정되지 않는다는 것을 이유로 원고의 본소청구를 기각하였다. 이를 토대로 피고의 반소에 관해서는 피고의 행위가 부정경쟁행위에 해당하지 않는 이상 원고는 경쟁업체인 피고에 관한 허위의 사실을 게재하여 피고의 신용을 훼손한 부정경쟁행위를 한 것에 해당하고, 원고는 소송제기사실의 보고를 구실로 실제 피고가 혼동야기행위를 행한 것처럼 단정적인 표현을 통해 게재문을 작성하여 이를 유포하였는바 이에 대한 과실도 인정되어 손해배상책임이 있다고 판단하였다. 이에 신용훼손행위에 관한 구체적인 판시내용은 아래와 같다.

이 사건 게재문은 제목을 「스카이호스 저팬 주식회사에 대한 소송에 관하여」로 하여 그 내용으로는 원고가 피고에 대하여 부경법에 기초해 소송을 제기한 사실의 보고 및 이 사건 소제기에 이르게 된 사실관계를 기재하고 있고, 게재문 내에는 원고가 주지의 영업표시라 주장하는 원고제품 정면부분의 사진(「에코리카 제품의 영상」)과 피고제품 정면부분의 사진(「스카이호스 제품의 영상」)을 게재하였다. 이러한 게재문의 기재내용을 보면 원고가 피고에 대해 부경법에 기초하여 소송을 제기했다는 사실의 보고가 전제되어있어 읽는 사람이 그 유보를 전제하고 읽을 것으로 기대되는 형식임은 인정된다.

그러나 한편으로 이 사건 게재문은 피고의 행위가 부경법상 혼동야기행위의 요건을 충족하는지와 관련된 사실에 대해서는 원고상품의 「패키지 디자인은, 에코리카 제품을 표시하는 것으로서 주지해져 있다.」라고 하여 소송에서 문제될 여지없는 확실한 사실인 것처럼 기재되어 있다. 또 원고 상품과 피고 상품의 패키지 디자인이 「극히 비슷하다」, 「혹사(酷似)」하다고 하여 「유사」보다 강한 표현을 사용하고 있고, 게다가 「사용자가 잘못 골라 구입할 우려가 있기 때문에」 원고가 「매일 입고 있는 손해」가 있다고 하며 단정적인 표현을 사용하고 있다. 덧붙여 게재문에는 이 사건 소송에 관한 특정 패키지 디자인의 유사성을 판단하기 쉬운 일부 사진만을 선택하여 「에코리카 제품의 영상」과 「스카이호스 제품의 영상」으로서 대비·관찰할 수 있도록 게재했고, 이를 통해 읽는 사람으로 하여금 양 상품의 패키지 디자인이 유사하고 결국 구매자가 잘못 선택할 우려가 있다는 사실을 그 게재 자체를 통해 알아차릴 수 있도록 하고 있다.

따라서 이 사건 게재문을 읽은 사람은 단지 소송이 제기된 상황일 뿐 기재내용의 사실이 공적판단으로서 확정된 사실이 아닌 것을 인식하면서도, 제소의 이유로 기재

된 피고의 상품의 판매행위가 부정경쟁방지법 위반행위라는 사실은 재판에 있어서도 용이하게 인정될 수 있는 확실한 사실이라고 이해할 것이다. 이러한 통상의 이해를 전제로 하면 이 사건 게재문을 누구든 접속할 수 있는 원고의 홈페이지에 게재한 행위는 소송제기의 사실 및 피고 상품의 판매행위가 부정경쟁방지법에 위반하는 것이란 사실을 유포한 것으로 인정하는 것이 상당하다.

그리고 피고의 상품 판매행위는 부경법 제2조 제1항 제1호의 부정경쟁행위에 해당하지 않는 것은 위에서 검토하여 판단한 그대로이기에 피고의 상품 판매행위가 동 조항의 부정경쟁행위에 해당하는 취지의 이 사건 게재문 기재내용은 「허위의 사실」이고, 이것을 홈페이지에 게재한 원고의 행위는 소송제기 사실의 보고를 구실로 원고와 경쟁관계에 있는 피고의 영업상 신용을 해하는 허위의 사실을 유포하는 행위이라고 하지 않을 수 없고, 이는 부경법 제2조 제1항 제15호의 부정경쟁행위에 해당하는 것이다.

위와 같은 원고의 부정경쟁행위에 관하여 원고의 과실의 유무를 검토하면 원고가 이 사건 원고상품이 패키지 디자인으로 주지하다 생각하여 피고의 상품의 판매행위가 부경법 제2조 제1항 제1호에 해당하는 것이라 생각한 것이 전부 불합리하다고 말할 순 없다. 그러나 이 사건이 「포장」의 상품등표시성이 문제된 사안이고, 주지한 상품 등표시가 재판에서 인정되기에 어려운 점이 있다는 점은 잘 알려져 있으며, 적어도 소송제기단계에서는 그 주장에 관한 사실이 전부 재판절차를 거쳐서 확정해야만 하는 사실인 것은 명확하기 때문에, 원고가 이 사건 게재문을 통해 소송제기를 한 경위를 보고할 목적이었다면 소송에서 심리하게 될 사실관계에 관해서는 소송제기시점에선 원고의 주장 내지 의견인 것을 유포하여 표현하는 것에 그쳐야한다. 이는 용이한 일이고 소송제기의 경위를 설명하는 취지·목적에도 반하지 않는 것이었을 것이다.

그럼에도 불구하고 피고는 위와 같이 하지 않고 단정적인 표현으로 사실관계를 기재하였고, 먼저 「그 특징적인 패키지 디자인……이 전국의 소비자에게 인지되어 패키지 디자인은 에코리카 제품을 표시하는 것으로서 주지되어 있다.」라고 한 기재부분은 마치 특허권자가 특허권을 가지고 있는 사실을 표현한 것처럼 재판소의 판단을 기다리지 않고도 자명한 사실처럼 단정적으로 기재되어 있기 때문에 이러한 표현방식을 선택한 부분에 있어서, 원고에게 주의의무위반이 있었다는 비난은 피할 수 없기에, 원고에겐 이와 같은 부정경쟁행위를 한 것에 과실이 있어 이에 따른 손해배상책임을 부담한다.

IV. 시사점

일본 부경법 제2조 제1항 제15호에서 규정하는 신용훼손행위는 타인에 대한 부당한 공격을 통해 상대방의 경쟁조건을 불리하게 하여 자신의 영업상의 경쟁에 있어서 유리한 지위에 서려고 하는 점에서 부정경쟁성이 있다.⁴⁾

4) TAC弁理士講座, 弁理士試験 エレメンツ(3) 条約/不正競争防止法/著作権法 第6版, 早稲田経営出版

이는 파리협약 제10조의2 3호 (b)의 규정인 “경쟁자의 영업소, 산업장소 또는 공업상 혹은 상업상의 활동에 관한 신용을 해하게 되는 거래상 허위의 주장”을 일본 부정법에서 수용한 규정으로 이 사건 반소와 같이 허위로 상대방의 부정경쟁행위사실을 홈페이지를 통해 고지한 경우뿐만 아니라 경쟁회사의 상품 등이 산업재산권을 침해한다고 경쟁회사의 거래처에 경고하는 행위 등이 포함된다.

이 사건 판결을 통해서 보면 당사자 일방이 상대 경쟁업체의 지적재산권 침해사실과 이로 인한 소제기 사실을 수요자들에게 공지한 경우, 재판소에서 위 침해 주장이 인용되지 않으면 위 침해사실은 허위사실이 되고, 침해여부에 관한 당사자의 단정적인 언급은 고의·과실로 인정되기 때문에 소제기 사실과 그 경위를 공지함에 있어서는 최대한 주의를 기울여야 한다.

위와 같은 일본 부정법상의 신용훼손행위에 관하여 우리나라 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에선 같은 취지의 규정이 도입되어 있지 않다. 동법 제2조 제1항 제1호 차목에선 부정경쟁행위에 관한 일반적인 규정을 도입하였으나 이 사건과 같은 신용훼손행위까지 규율하는 것으로 보기는 무리가 있고, 다만 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반죄, 형법상 명예훼손죄나 업무방해죄 등을 통해 형사적인 처벌과 이를 기초로 민사상 불법행위책임을 청구하는 것은 가능하다.

이 사건과 관련된 우리나라의 판례로 특정 발명에 관한 특허를 가지고 있던 피고인이 해당 특허에 관한 무효심결이 확정된 이후, 해당 발명과 관련된 제품을 제조·판매하는 경쟁업자에게 특허권 침해 사실을 통지하거나, 홈페이지에 경쟁업자가 자신의 특허권을 침해하였다는 내용을 게재한 사건에서 서울중앙지방법원 형사항소부는 피고인에 대하여 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손), 형법상 명예훼손, 위계에 의한 업무방해를 모두 인정하였다.⁵⁾ 그러나 위와 같은 규정을 통하여 신용훼손행위를 규제하는 경우 그 인정요건이 일본의 신용훼손행위에 비해 까다롭고, 영업상 이익의 침해를 방지하고자 하는 부정경쟁방지규정과 그 목적도 달라 충분한 영업상 손해의 전보가 이루어지지 않을 우려가 있다. 따라서 앞으로 우리나라에서도 파리협약 제10조의2 3호 (b)의 규정을 별도로 수용할 필요가 있을 것으로 사료된다.

(2016), 165면

5) 서울중앙지방법원 2009. 5. 22. 선고 2009노551 판결

특허권에 관한 소의 국제재판관할과 외국판결의 승인문제

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 전문위원 심 지 섭 변호사*

I. 사건의 쟁점

본 콘텐츠의 일련의 사건은 한국 기업과 일본 기업 사이의 특허권이전등록청구에 관한 것으로, 본 콘텐츠의 쟁점은 ① 특허권의 등록에 관한 소에서 국제재판관할권은 어떻게 되는지, ② 일본에 등록된 특허권에 관하여 당사자들의 합의관할에 따라 한국에서 판결이 이루어진 경우 동 한국판결을 기초로 일본 내에서 집행을 할 수 있는지, ③ 일본 내에서 보전소송이 진행될 경우 이에 미치는 영향은 어떠한 지, 끝으로 ④ 일본에서 한국소송과 동일한 소송이 제기될 경우 한국판결의 존재를 이유로 상대방의 주장을 배척할 수 있는지가 쟁점이다.

II. 사건의 배경

1. 사건의 경위

아래에서 언급하는 일련의 사건에서 원고는 LG디스플레이 주식회사이고, 피고 A는 일본인으로서 일본국 내 다수의 전자제품 제조회사 등에서 근무한 경력을 갖고 있는 LCD 관련 기술 분야의 전문가로서, LG 디스플레이의 전신인 LG전자에서 7년간 기술 고문으로 근무한 경력이 있는 자이다. 그리고 피고 오바야시세이코오 가부시끼가이샤(大林精工 株式會社, 이하 ‘피고 오바야시’라 한다)는 금형의 설계, 제조와 판매, 자동차부품과 부속품의 제조와 판매 프레스가공업 등을 목적으로 하는 일본국 법인으로, 피고A의 일본국 내에서의 과거 직장 동료였던 소외 B가 대표이사로 재직하고 있다.

이 사건에 대상이 된 권리는 피고 오바야시가 특허권자로 된 일본국내 특허권, 피고 A가 출원인으로 된 일본국내 특허출원, 피고 A의 아버지가 설립한 일본국 법인 미쿠니덴시 유한회사가 출원인으로 된 일본국내 특허출원, 그리고 위 특허발명들에 대응하는 일본국 외에서의 특허출원 및 등록된 특허권 일체와 관련한 모든 권리이다.

원고는 위 이 사건 권리를 피고들로부터 무상으로 양도받기로 하는 계약을 체결하였고, 소의 관할에 관해서는 서울중앙지방법원을 관할로 하는 합의가 이루어졌다 주장하며 서울중앙지방법원에 피고들에 대하여 특허권이전등록과 출원인명의변경절차의 이행을 청구하는 소를 제기하였다.

이에 피고는 위 계약 자체가 성립하지 않았거나, 취소되었다고 주장하였고 따라서 한국법원에는 이 사건에 관한 재판관할이 없다고 주장하며 원고의 주장을 다투었다.

2. 대한민국에서의 소송경과 (이하 ‘대한민국내 이행소송’)

이 사건 대한민국 내 소송에서는 재판관할권이 대한민국에 있는지 여부가 문제되었다. 이에 제1심은 특허권의 속지주의의 원칙상 아무리 동일한 발명에 관한 것이라고 하더라도 해당 특허가 등록된 나라가 전속관할권을 가지고, 이는 강행적인 성격으로 합의관할이나 변론관할을 인정할 수 없다고 판시하였다. 다만 한국 내에서 특허등록한 특허권에 한해서는 독립적인 것으로 보아 관할권을 인정하여 한국에 등록된 특허권에 관한 이전 청구 부분에 대해서만 본안 판단을 하였고 나머지 청구를 부적법 각하하였다.¹⁾

그러나 위와 같은 판결은 항소심에서 번복되었다. 서울고등법원은 특허권에 관하여 그 권리 자체의 유·무효 확인을 구하거나 취소 등을 구하는 소는 일반적으로 등록국의 전속관할로 볼 수 있다고 할 것이나, 이 사건은 특허권의 성립에 관한 것이거나 유·무효, 취소를 구하는 소송이 아니라 이 사건 양도계약의 이행을 구하는 소송이라고 할 것이어서, 그 주된 분쟁 및 심리의 대상은 이 사건 양도계약의 해석 및 효력 유무일 뿐 특허권의 유·무효 또는 등록여부와는 무관한 것이라 하여 이 사건의 전속관할을 부정하였다. 그리고 대한민국과의 실질적 관련성을 인정하여 국내법원의 관할을 인정하였고, 본안 판단을 통해 제1심 판결을 취소하고 원고의 이 사건 청구를 인용하였다.²⁾ 그리고 위 제2심 판결에 대하여 피고들은 상고하였으나 대법원은 제2심판결을 지지하며 상고를 기각하였고 원고의 청구를 전부 인용하는 내용의 판결이 확정되었다.³⁾

III. 일본에서의 소송경과

1. 일본에서의 집행소송 (이하 ‘일본국내 집행소송’)

원고는 위와 같은 한국판결을 기초로 하여 일본국내에서 집행절차를 진행하기 위해 일본 나고야지방법재판소 도요하시지부(名古屋地方裁判所 豊橋支部)에 집행판결을 청구하는 소송을 제기하였다.⁴⁾ 이에 대하여 재판소는 ① 지적재산권의 등록에 관한 소는 공

* 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

1) 서울중앙지방법원 2007.08.23. 선고 2006가합89560 판결

2) 서울고등법원 2009.1.21. 선고 2007나96470 판결

3) 당해 사건이 외국 법원의 전속관할에 속하는지 여부와 관련하여 특허권은 등록국법에 의하여 발생하는 권리로서 법원은 다른 국가의 특허권 부여행위와 그 행위의 유효성에 대하여 판단할 수 없으므로 등록을 요하는 특허권의 성립에 관한 것이거나 유·무효 또는 취소 등을 구하는 소는 일반적으로 등록국 또는 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하는 것으로 볼 수 있으나, 그 주된 분쟁 및 심리의 대상이 특허권의 성립, 유·무효 또는 취소와 관계없는 특허권 등을 양도하는 계약의 해석과 효력 유무일 뿐인 그 양도계약의 이행을 구하는 소는 등록국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하는 것으로 볼 수 없다. 대법원 2011.04.28. 선고 2009다19093 판결

4) 名古屋地方裁判所豊橋支部 平成24年11月29日判決 平成23年(ワ)第561号 執行判決請求

적 장부에 특정의 사항을 기재하여 권리관계를 공시하는 것을 목적으로 하는 것이므로 공익성이 높은 공시제도와 불가분의 관계를 가지는 것이고, ② 어떤 국가의 등록 절차에 관한 소에 관해선 해당 국가의 재판소가 보다 신속 및 적정하게 심리·판단하는 것이 가능하고 ③ 일본국내에서 해야 하는 등록에 관해서는 외국에서 판결을 얻었다고 하여도, 별도로 일본 재판소의 집행판결이 필요하게 되는 등 일본국내 재판소에 직접 소를 제기한 경우와 비교하여 절차가 복잡한 점을 고려하면 일본국내에서 등록해야하는 지적재산권의 등록에 관한 소는 일본재판소의 전속관할로 해석하는 것이 조리에 타당하다고 판시하였다.

덧붙여 재판소는 위와 같은 공익적 사정을 고려하면 여기서 말하는 전속관할은 당사자들의 합의관할을 배척하는 강행적인 성격인 것으로 해석하는 것이 타당하고, 위와 같은 사정은 이 사건 합의처럼 여러 국가에서 등록된 특허권을 일괄 양도하는 계약을 체결, 동 계약에 기초하여 소정의 등록절차를 청구하는 경우에서도 타당한 것이므로 이 사건과 같은 유형의 소송도 포함한 일본국내에서 등록해야하는 지적재산권의 등록에 관한 소는 일본 재판소에 전속한다고 해석하는 것이 상당하다고 하며, 이 사건 한국소송의 판결은 관할권 없이 이루어진 판결인바 이에 기초한 원고의 집행판결 청구를 기각하였다.

원고는 이에 항소하였으나 나고야고등재판소(名古屋高等裁判所)는 위 지방재판소의 판결내용을 인용하며 원고의 청구를 기각하였고,⁵⁾ 원고는 다시 상고하였으나 상고기각(불수리)으로 위와 같은 판결이 확정되었다.⁶⁾

2. 일본에서의 보전소송 (이하 ‘일본국내 보전소송’)

원고는 이 사건 분쟁의 발생시점인 2006년 10월경 도쿄지방법재판소(東京地方裁判所)에 피고들에 대하여 이 사건 특허권에 관한 처분금지가처분명령을 신청⁷⁾하였고 재판소는 원고의 이를 인용하여 이 사건 특허권의 처분금지를 명하는 가처분결정을 하였다. 2011년 도쿄지방법재판소는 원고에 대해 제소명령결정을 하며 결정의 송달일로부터 2개월 이내에 본안에 관한 소를 제기하거나 소가 계속 중인 사실을 증명하는 서면을 제출할 것을 요구하였고 이러한 결정이 2011년 12월 6일에 원고에게 송달되었다.

한편 원고는 2011년 7월 27일 피고들에 대하여 이 사건 집행소송을 제기하였고, 위 제소명령의 기간 중인 2012년 2월 1일, 원고는 이 사건 집행소송이 계속 중인 사실을 증명하는 서면을 제출하였다. 피고들은 2012년 11월 14일 본안에 관한 소의 제기나, 계속 중인 사실을 증명하는 서면 제출이 없었다는 이유로 이 사건 가처분결정

事件(아래에선 ‘이 사건 집행소송’이라 한다). 다만 이 사건에서는 피고 오바야시만을 상대방으로 하여 특허이전등록청구만을 주장한 것이고, 피고A를 상대로 한 특허출원에 관한 출원인명의변경을 청구한 사건은 미토지방법재판소 시모츠마지부(水戸地方裁判所 下妻支部)에서 별도의 소로 제기되었다(水戸地方裁判所下妻支部 平成23年(ワ)第206号執行判決請求事件).

5) 名古屋高等裁判所 平成25年5月17日判決 平成24年(ネ)第1289号 執行判決請求控訴事件

6) 最高裁判所 平成26年6月26日決定 平成25年(受)第1706号

7) 東京地方裁判所 平成18年(コ)第22082号 特許權処分禁止仮処分命令申立事件

에 대한 취소신청을 하였고, 이에 따라 도쿄지방법판소는 가처분결정을 취소하였다. 그러나 원고는 이에 불복하며 항고를 제기하였고 사건은 지적재산고등재판소로 이송되었다.⁸⁾

이 사건에 관하여 지적재산고등재판소는 우선 민사보전법 제37조⁹⁾의 본안의 소(本案の訴え)에 해당하기 위해선 ① 해당 소의 심리의 대상과 보전처분의 피보전권리가 청구의 기초에 있어서 동일할 것 ② 해당 소가 피보전권리의 존부 등을 종국적으로 확정하기 위한 절차일 것을 요한다고 하였다. 이에 이 사건 한국판결에 따라 이 사건 집행판결청구소송에서 청구가 인용된다면 일본에서 원고의 피고에 대한 집행이 가능해지고, 이 사건 집행판결청구소송의 심리의 대상과 이 사건 가처분결정의 피보전권리 사이 청구의 기초의 동일성도 인정되며, 외국판결에 대한 집행판결청구소송에서 인용판결이 확정될 경우 해당 외국판결상의 급부청구권의 존부를 다룰 수 없게 되는데 집행판결청구소송의 심리의 대상과 피보전권리 사이엔 청구의 기초의 동일성이 인정되는바 결국 이 사건 집행판결청구소송은 이 사건 피보전권리의 존부 등을 종국적으로 확정하기 위한 절차라고 할 수 있다고 하여 가처분결정을 취소한 원결정을 취소하고, 피고의 보전취소신청을 각하하였다.¹⁰⁾

3. 일본에서의 이전등록청구소송 (이하 ‘일본국내 이행소송’)

결국 원고는 피고들에 대하여 일본에서 새로이 특허권에 관한 이전등록청구소송과 특허출원에 관한 명의이전청구소송을 제기하였다.¹¹⁾ 동 사건에서 피고들은 한국소송에서와 같이 이 사건 양도계약의 불성립 내지 양도계약에 관한 의사표시의 하자를 주장하였고, 원고는 위 사항은 이 사건 한국소송에서 심리를 거쳐 판단이 내려졌음에도 이를 다시 주장하는 것은 단순한 되풀이(蒸し返し)에 지나지 않으며, 소송상 신의칙에 반하는 것이라 주장하였다.

이에 대해 도쿄지방법판소는 이 사건 한국소송에서의 주된 쟁점은 국제재판관할의

8) 知的財産高等裁判 平成26年3月26日決定 平成25年(ラ)第10014号 保全取消申立決定に対する保全抗告事件

9) 일본 민사보전법 제37조

① 보전명령을 한 재판소는 채무자의 신청에 따라서 채권자에 대하여 상당하다고 인정되는 일정 기간 내에 본안의 소를 제기하는 것과 함께 그 제기를 증명하는 서면을 제출하고, 이미 본안의 소가 제기된 때에는 그 계속를 증명하는 서면을 제출할 것을 명하지 않으면 안 된다.

② 전항의 기간은 2주 이상으로 하지 않으면 안 된다.

③ 채권자가 제1항의 규정에 따라서 인정된 기간 내에 동항의 서면을 제출하지 않은 경우에는 재판소는 채무자의 신청에 따라 보전명령을 취소하지 않으면 안 된다.

10) 집행판결은 확정된 민사소송법 118조 각호 소정 승인요건의 존부의 판단에 기판력이 발생하기 때문에 외국의 급부판결에 관한 집행판결청구소송의 청구인용판결이 확정된 경우, 이미 일본에 있어서 동일 당사자 간에 해당 외국의 급부판결에 표시된 급부청구권의 존재를 다투는 것이 불가능해진다. 그 때문에 확정된 외국의 급부판결의 대상이 민사보전처분에 관한 피보전권리인 경우에는 해당 외국 급부판결에 관하여 집행판결을 구하는 소송은 기판력을 이유로 종국적으로 피보전권리의 존재를 확정시키기 위한 절차라고 할 수 있다. 平成25年(ラ)第10014号 保全取消申立決定に対する保全抗告事件

11) 東京地方裁判所 平成27年12月25日判決 平成26年(ワ)第8174号 特許権移転登録手続請求事件

유무에 관한 것이었고, 이 사건 각 특허권의 이전등록청구소송은 일본 재판소의 전속 관할에 속하는 것이며 이러한 이유로 한국판결을 기초로 일본국내의 집행을 구하는 청구도 기각되었는바, 전속관할을 가지는 일본에서 행해진 본 소송에 있어서 피고들이 이 사건 계약의 성립을 다투고 또한 의사표시의 하자를 주장하는 것이 해당 주장 자체를 금지하지 않으면 안 될 정도로 부당한 전소의 되풀이(蒸し返し)에 해당하는 것이라 평가할 수는 없다며 원고의 주장을 배척하였고 이 사건 계약에 관하여 심리·판단한 끝에 원고의 이 사건 청구를 전부 기각하였다.

IV. 시사점

지식재산권에 관한 국제적 분쟁의 증가에 따라 국제재판관할이나 외국판결의 승인에 관한 문제도 지속적으로 증가하고 있다. 특히 특허침해소송의 경우 미국, 유럽, 일본, 중국 등에서 동시다발적으로 제기되고 있음에도 특허권의 속지주의 원칙과 각국의 정책의 차이로 인해 분쟁의 일회적이고 종국적인 해결이 어려운 상황이다. 이 사건의 경우에도 특허권에 관한 소에 있어서 재판관할에 관한 한국과 일본의 관점 차이로 인하여 판결의 결과가 상충되거나 판결의 집행이 어려워 질 수 있음을 잘 보여준다.

이 사건 이행소송에 관한 우리나라와 일본 법원의 판단을 살펴보면 우리나라 대법원은 특허권 자체의 권리의 효력을 문제 삼는 소송의 경우 해당 특허의 등록국의 전속관할에 속한다고 하였으나 양도계약의 해석이나 효력을 다투는 사건으로 그 계약상 권리가 특허권이전등록청구권인 것에 불과한 경우 당사자들이 정한 합의관할을 인정할 수 있다고 판단하였다. 이에 반해 일본 재판소는 이 사건을 특허권의 등록에 관한 소로 보아 일본 재판소의 전속관할에 속하는 것으로 보았고 우리나라 대법원의 판결을 승인하지 않았다. 즉 일본 재판소의 경우 특허권의 등록에 관한 소가 아닌 특허침해소송과 같은 유형은 차치하더라도, 이 사건 특허권 등을 양도하기로 하는 계약에 따른 이행청구소송은 특허권의 등록에 관한 소로 판단, 일본 재판소가 전속적인 국제재판관할을 가지는 것으로 판단한 것이다.

결국 이 사건에서 주가 된 부분은 특허등록국이 전속적인 관할을 가지게 되는 소송의 유형을 어떤 기준에 따라 나눌 것인가라는 부분인데 우리나라 대법원의 경우 특허소송에서의 주된 분쟁·심리사항이 무엇인지에 따라 특정국가에 전속관할을 가질지, 혹은 국제재판관할에 관한 일반론이 적용될지가 결정된다고 보았고, 일본 재판소의 경우 일본국의 고유한 등록이나 등기절차가 필요한 소송인지를 중요시하여 판단을 내린 것으로 보인다. 생각건대 주된 분쟁·심리사항이 특정 국가의 제도나 정책에 따라 해당 국가의 전속관할로 하여야 할 공익적인 필요성이 있는 경우가 아니라면 일반론에 따라 재판관할을 넓게 인정하고, 판결의 집행을 위하여 자국 내의 고유한 절차가 필요한지 여부는 여러 고려사항 중 하나로 판단하는 것이 국제화·다양화되고 있는 특허분쟁의 적정한 해결을 위하여 옳다고 생각한다.

한편 보전처분과 외국판결에 따른 집행판결청구소송과의 관계에 관해서 일본 지적 재산고등재판소는 집행판결청구소송의 확정에 따라 외국판결의 승인에 관한 기판력이 발생하는 것을 이유로 동 소송을 보전처분에 대한 본안의 소로 볼 수 있다고 판시하였다. 당사자의 입장에서 합리적 관련성이 높은 외국의 법원에서 판결을 받은 사실이 있다면 판결에 대한 승인을 통해 분쟁을 종국적으로 해결할 수 있고, 사건에 관한 합리적 관련성이 높은 외국법원의 판결을 받은 당사자의 판결의 집행을 위해서도 이와 같은 판시는 타당하다고 생각된다.

끝으로 다른 국가에서 심리·판결이 이루어진 사항에 관하여 자국 내 법원이 새로이 판단할 수 있는지에 관해서는 해당 판결이 자국 내에서 승인이 되지 않은 이상 기판력이나 이에 준하는 효력이 발생하는 것도 아니고, 상호주의의 관점에서 타방 국가의 사법부의 해석을 존중할 수는 있어도 이를 달리 판단하는 것이 위법한 것이라 볼 수도 없으므로 새로이 판단하는 것이 가능하다고 보아야 한다. 이에 따라 이 사건 일본 국내 이행소송에서 대법원의 판결과 다른 판단을 한 그 자체가 위법한 것으로 볼 수는 없지만 특정 쟁점에 관한 주장이 실질적으로 동일한 상황에서 이전에 확정된 타국의 판결과 다른 판결이 내려진 경우 당사자가 이를 쉽게 수용할 수 있을지는 미지수다.

참여인력

편찬기관 | 특허청

전현진	과장	산업재산보호정책과
김무경	서기관	산업재산보호정책과

주관기관 | 한국지식재산보호원

성창호	실장	사업기획실
이주웅	팀장	기반정보팀
이주환	박사	기반정보팀
김양실	미국변호사	기반정보팀
심지섭	변호사	기반정보팀
민태홍	변리사	기반정보팀
곽소희	전임	기반정보팀

본 보고서의 전문은 한국지식재산보호원에서 운영 중인
국제지재권 분쟁정보 포털(www.ip-navi.or.kr)에서 열람 가능합니다.

| 발 행 |

특허청 산업재산보호정책과

주소 대전시 서구 청사로 189(둔산동) 정부대전청사 4동
전화 042) 481 - 5179
팩스 042) 472 - 1360
홈페이지 www.kipo.go.kr

한국지식재산보호원 기반정보팀

주소 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 6층
전화 02) 2183 - 5800
팩스 02) 2183 - 5899
홈페이지 www.koipa.re.kr

| 발행일 | 2017년 3월

무단전재 및 재배포 금지

- 본 보고서는 특허청 용역사업의 결과입니다.
- 본 보고서의 내용 인용 시 반드시 특허청의 연구사업의 결과임을 밝혀주시기 바랍니다.
- 판례의 해설과 시사점 등 설명은 담당연구원의 개인적인 의견이며, 특허청 또는 한국지식재산보호원의 공식의견이 아님을 밝힙니다.



대전광역시 서구 청사로 189 (둔산동)
정부대전청사 4동
T 042.481.5179 F 042.472.1360
www.kipo.go.kr



서울특별시 강남구 테헤란로 131
한국지식재산센터 6층
T 02.2183.5800 F 02.2183.5899
www.koipa.re.kr