특허청
Korean Intellectual Property Office

대전광역시 서구 청사로 189 (둔산동)
정부대전청사 4동
T 042.481.5179 F 042.472.1360
www.kipo.go.kr

K-ip care
한국지식재산보호원
Korea Intellectual property Protection Agency

서울특별시 강남구 테헤란로 131
한국지식재산센터 6층
T 02.2183.5800 F 02.2183.5899
www.koipa.re.kr

발 간 등 록 번 호
11-1430000-001546-10

OPEN 공공누리
출처표시 상업용금지 변경금지
공공저작물 자유이용허락

2021 IP Insight

해외 지식재산권 판례 심층분석 보고서

특허청
Korean Intellectual Property Office

K-ip care
한국지식재산보호원
Korea Intellectual property Protection Agency

Part.1 미국

1 특허·디자인

- 이전 소송의 당사자 주장이 청구항 해석에 영향을 미칠 수 있다고 판단한 연방순회 항소법원 ····· 10
  Data Engine Technologies LLC v. Google LLC, No. 2021-1050 (Fed. Cir. Aug. 26, 2021)
- 발명자 지위와 특허 소유권을 별개의 문제로 판단한 연방순회항소법원 ····· 16
  SiOnyx LLC v. Hamamatsu Photonics K.K., Nos. 2019-2359, 2020-1217 (Fed. Cir. Dec. 7, 2020)
- 일단 등록된 특허는 추후 취소되어도 무효심판에서 선행기술로 인용될 수 있다고 판단한 연방순회항소법원 ····· 21
  Becton, Dickinson And Company v. Baxter Corporation Englewood, No. 2020-1937 (Fed. Cir. May 28 2021)
- 美연방대법원, 양도인 금반언(Assignor Estoppel) 원칙을 유지하되, 그 적용 범위를 제한– 향후 특허실무자 소송 전략의 중요성 인지하여야 ····· 27
  Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc., 594 U. S. __ (2021)
- 연방대법원은 특허대상성 판단 기준 조정의 기회를 잡을 것인가 ····· 38
  American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC (Fed. Cir. Jul. 30, 2020)
- 재판적 조작(Vanue Manipulation)으로 결론 난 Ikorongo사 소송전략 ····· 49
  In re: Samsung Electronics Co., Ltd., et al. (Fed. Cir. June. 30, 2021)
- 사소한 문법 오류로 인한 연 590억 원 매출 특허의 무효화 ····· 59
  Horizon Pharma, Inc. v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc. (Fed. Cir. 6 Jan. 2021)
- 시장반응 고려사항(Secondary Consideration) 관련 증거들로 디자인특허의 진보성을 인정받기 위해 고려하여야 할 사항을 시사 ····· 66
  Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc. (Fed. Cir. Aug. 19, 2021)

2 상표

- 상표 사용의 중지가 없으면 포기도 없다고 판단한 연방순회항소법원 ····· 77
  Perry v. H. J. Heinz Brands, LLC, No. 20-30418 (5th Cir. Apr. 12 2021)
- 온라인 마켓 운영자의 상표침해 가능성을 인정한 제6연방순회항소법원 ····· 83
  The Ohio State Univ. v. Redbubble, Inc., No. 19-3388 (6th Cir. Feb. 25 2021)
- 상표권 침해 및 위조 근절을 위한 상표권자의 대응 수단 범위– 부동산 임대업자의 기여책임 (Contributory Infringement) 관련 ····· 88
  Omega SA et al. v. 375 Canal, LLC (2d. Cir. 6 Jan. 2021)

Part.2 유럽

1 특허

• 이해관계인 청구에서 관할의 적법 여부를 판단한 영국항소법원 판결 ····· 98
Stephenson Harwood LLP v Medien Patentverwaltung AG [2020] EWCA Civ 1743 (17 December 2020)

• 공동출원인 요건 흠결로 우선권주장이 무효라 한 EPO 항고부 심결 ····· 103
The Broad Institute v EPO, T-844/18(16 January 2020)

• 국가에 의한 특허권 강제실시를 인정한 영국 항소법원 판례 ····· 109
IPCom GmbH & Co KG v. Vodafone Group Plc [2021] EWCA Civ 205

2 상표

• 과거에 동업자 관계인 경우 유사한 상표를 등록받을 수 없다한 유럽연합사법재판소 판결 ····· 117
European Union Intellectual Property Office v John Mills Ltd, C-809/18P (11 November 2020)

• 기존 상표의 사용 입증을 피할 목적으로 재등록한 상표는 무효라고 판결한 유럽연합 일반법원 판결 ····· 123
Hasbro, Inc. v. European Union Intellectual Property Office [2021] EUECJ T-663/19

• 유럽연합상표규정 Article 8(5), 지정상품이 다른 상표에 대한 등록 이의 소송 ····· 133
Puma SE v. European Union Intellectual Property Office [2021] EUECJ T-510/19

Part.3 중국

1 특허

- 애플 Siri에 의해 침해당했다고 주장한 "채팅로봇시스템" 특허가 무효인지에 관한 최고인민법원의 행정판결 ····· 144
  (2017)最高法行再34号 행정판결 (2020.3.27.)
- 표준특허 라이선스 분쟁 '관할권'에 관한 선전시 중급인민법원 민사재정 ····· 156
  (2020)粤03民初689号 민사재정 (2020.10.16.)

2 상표

- 상표브로커의 "PARIS BAGUETTE" 상표 무효 주장을 배척한 베이징시 고급인민법원 판결 ····· 163
  (2017)苏民终1297号 민사판결 (2018.10.12.)
- 장기적으로 사용한 상표에 대한 공헌도가 높을 경우, 소유권 또는 공동소유권을 주장할 수 있을까? ····· 169
  (2020)最高法民终394号 민사판결 (2020.12.21.)
- 법정손해배상을 적용한 하급심을 파기하고, 침해자가 얻은 이익을 바탕으로 징벌적 손해배상을 선고한 원저우시 중급인민법원 판결 – Adidas 상표권 침해사건 ····· 177
  (2020)最高法民终394号 민사판결 (2020.12.21.)

Part.4 일본

1 특허

- 진보성 판단에서 단순히 재료의 공통성만 존재할 경우 동기부여가 부족하다고 판결한 지적재산고등재판소 ··· 188
  令和2年(行ケ)第10075号 (2021.3.11.)

Part.5 기타

1 호주

- AI의 발명가 지위를 인정한 최초 판례, 호주 연방법원 판결 198
  Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879

2 싱가포르

- 의약품 허가특허연계제도 범위 내 방법특허도 포함된다는 싱가포르 상소법원 판결 209
  The Broad Institute v EPO, T-844/18(16 January 2020)

- 당사자 간 계약을 바탕으로 한 부정한 목적 추론과 상표를 등록하지 않은 자의 소유권을 인정한 싱가포르 고등법원 판결 215
  Tomy Incorporated v. Dentsply Sirona Inc. [2020] SGHC 105

- 외국 판결의 쟁점배제효를 인정한 싱가포르 상소법원 판결 223
  Merck Sharp & Dohme Corp. v. Merck KGaA [2021] SGCA 14

3 필리핀

- 상표권 소송에서 상표의 동일·유사성을 판단하는 기준을 통일한 필리핀 대법원 229
  Kolin Electronics Co., Inc. Vs. Kolin Philippines International, Inc. (G.R. No. 228165, 2021.2.9.)

4 인도

- 볼라 조항(Bolar Exemption)의 해석 범위를 확장한 델리고등법원 235
  (Merck Sharp and Dohme Corp v. SMS Pharmaceuticals Ltd., CS (COMM))

2021 IP Insight

Part.1
미국

이전 소송의 당사자 주장이 청구항 해석에 영향을 미칠 수 있다고 판단한 연방순회항소법원

- Data Engine Technologies LLC v. Google LLC, No. 2021-1050 (Fed. Cir. Aug. 26, 2021) -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 황 규 철 전문위원

쟁점	청구항 전제부의 법적 효력
판시사항	연방순회항소법원은 이전 소송에서 대상 청구항이 특허에 적합한 대상임을 성공적으로 주장하기 위해 전제부 용어를 그 근거로 제시한 특허권자는 이후 타인의 특허침해를 입증하기 위한 목적에서 해당 용어의 특허 가치를 부인할 수 없다고 판단했다. 또한, 출원 절차에서 대상 기술의 명확한 정의를 통해 청구범위를 스스로 제한했다면, 출원인은 추후 타인에 대한 침해소송에서 이와 모순되는 주장을 할 수 없다고 판시했다.
시사점	청구항 해석은 법률문제이며, 법원이 청구항 용어, 명세서 및 출원 경과 등의 내부 증거에 근거하여 행한다. 특히, 출원 경과는 내부 증거의 공시 기능을 강화할 뿐 아니라, 출원 중 당사자가 진술한 내용에 대한 일반 대중의 신뢰를 보호하는 중요한 역할을 한다. 출원인은 추후 타인에 대한 특허침해 소송에서 출원 과정에서 행한 진술과 모순되는 주장을 할 수 없으므로, 출원 중 장래 자신에게 불리하게 작용할 수 있는 필요 이상의 대응을 하지 않도록 세심한 주의를 기울여야 할 것이다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	원고: Data Engine Technologies LLC 피고: Google LLC	항소인: Data Engine Technologies LLC 피항소인: Google LLC
법 원	델라웨어 연방지방법원 (The United States District Court for the District of Delaware)	연방순회항소법원 (The United States Court of Appeals for the Federal Circuit)
사건번호	No. 1:14-cv-01115-LPS	No. 2021-1055
판결일자	2020년 9월 9일	2021년 8월 26일
판결결과	원고 패소	항소인 패소
관련 지재권	U.S. Patent Nos. 5,590,259, 5,784,545, 6,282,551	

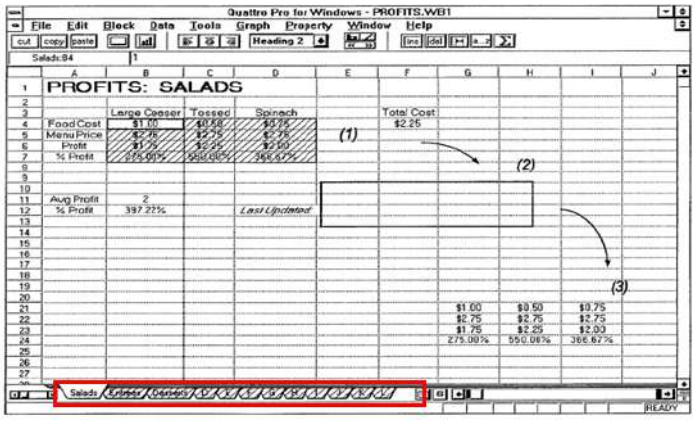
preamble, # claim construction, # intrinsic evidence, # prosecution history disclaimer

Ⅰ 사건의 경과

2014년 Data Engine Technologies LLC(이하 "DET")는 Google LLC(이하 "Google")가 미국 제5,590,259, 5,784,546 및 6,282,551 특허(이하 "Tab 특허들")의 특정 청구항들을 침해했다고 주장하며 델라웨어 연방지방법원에 제소했다.

Tab 특허들은 스프레드시트[1] 인터페이스에 사용자가 정의할 수 있는 "노트북 탭 (notebook tabs)"을 구현함으로써 3차원 전자 스프레드시트를 표시 및 탐색할 수 있는 시스템과 방법에 관하여 공지한다. Tab 특허들에 따르면, 종전 선행기술에서는 사용자가 별도의 창에서 3차원 스프레드시트의 각각의 추가 스프레드를 개별적으로 조작해야 했지만, 청구의 탭 기능은 [그림 1]의 붉은색 상자와 같이 사용자가 복수의 페이지를 쉽고 편리하게 넘겨보면서 필요한 정보를 신속히 찾을 수 있게 한다.

[그림 1] Tab 특허들의 실시예



2016년 Google은 대상 청구항들이 특허법 제101조[2]의 특허로 부적합하다고 주장하며, 연방 민사소송법 상 당사자의 변론에 기한 법원의 판결(Judgment on the pleadings)[3]을 신청했다.

연방지방법원은 연방대법원의 Alice 판결[4]에서 정립된 2단계 테스트를 적용하여, 대표청구

1) 수치계산, 통계, 도표와 같은 작업을 효율적으로 할 수 있는 컴퓨터 응용프로그램을 일컫는다. 엑셀(Excel) 프로그램이 대표적이며, 이 사건의 피고인 구글 또한 "Google Sheets"라는 이름으로 PC와 모바일을 통해 서비스를 제공한다.

2) 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.

3) 미국 연방민사소송법(Federal Rules of Civil Procedure) 제12조(C)에 규정된 절차로, 핵심적인 사실관계에 대해 당사자 사이에 다툼이 없는 경우, 양 당사자의 주장 자체만으로 법원이 판결할 것을 요청하는 것이다.

4) Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014)

항인 '259 특허의 청구항 12가 라벨로 노트북 형식의 탭을 사용하여 스프레드시트를 구성하는 추상적 아이디어를 공지하고 창의적 개념을 설명하지 않는다고 결론지었다.[5)]

이에, DET는 연방순회항소법원에 항소했고, 항소심은 원심의 판결을 뒤집었다.[6)] 즉, 연방순회항소법원은 청구항 12가 전자 스프레드시트 기능을 개선하여 3차원 스프레드시트를 탐색하는 구체적 방법에 대해 권리를 주장하기 때문에 추상적 아이디어 이상의 것을 공지한다고 결정했다. 당시 연방순회항소법원은 대상 발명이 3차원 워크시트 환경에서 탐색을 위해 익숙한 노트북 탭으로 매우 직관적이며 사용자 친화적인 인터페이스를 제공함으로써 기존 선행기술의 기술적 문제점을 해결했다고 설명했다. 따라서 연방순회항소법원은 대상 청구항들이 특허로 부적합하다는 원심의 판결을 파기 환송했다.[7)]

II 법원의 판결

1. 원심 법원의 판시사항

환송심에서, Google은 연방순회항소법원의 특허 적격성 판결에 비추어 전제부(pre-amble) "three-dimensional spreadsheet"의 청구항 해석(claim construction)을 신청했다.[8)] 당사자들은 (1) 상기 전제부 용어가 대상 청구항들을 한정하는지 그리고 (2) 만약 그렇다면, 해당 용어는 어떻게 해석되어야 할지에 대해 다투었다. 원심은 Google의 손을 들어주었다. 즉, 청구항의 전제부는 대상 청구항을 한정하고, 상기 용어는 다른 스프레드시트 페이지 상의 셀들(cells) 간에 수학적 상관관계를 요구하며 셀들이 3-D 격자(3-D grid)로 배열되는 스프레드시트를 의미한다고 결론지었다.[9)]

상기 청구항 해석에 근거하여, Google은 자시의 실시제품인 "Google Sheets"가 대상 청구항들에 의해 공통으로 요구되는 "three-dimensional spreadsheet"가 아니라고 주장하며 특허 비침해의 약식판결을 신청했다. 원심은 Google 제품이 사용자가 모든 3차원에서 스프레드시트의 셀들 사이에 상대적 위치를 정의하는 것을 허용하지 않기 때문에, Tab 특허들은 대상 청구항들을 침해하지 않는다고 판단하고 상기 신청을 승인했다.[10)]

이에 DET는 원심의 판결에 불복하여 연방순회항소법원에 항소했다.

---

5) Data Engine Techs. LLC v. Google LLC (Data Engine I), 211 F. Supp. 3d 669, 678-79 (D. Del. 2016)
6) Data Engine Techs. LLC v. Google LLC (Data Engine II), 906 F.3d 999, 1002 (Fed. Cir. 2018)
7) 해당 판례에 대한 보다 상세한 내용은 "전자 스프레드시트 개선 방법 발명의 특허 대상성 인정 여부, 한국지식재산보호원 이상희 박사 (2018) (출처: IP-Navi)"를 통하여 확인할 수 있다.
8) 2015년 소송에서, 당사자들은 원심 법원에 해당 용어에 대한 청구항 해석을 신청했으나, 이후 청구항 해석이 필요하지 않다고 동의했다.
9) Data Engine Techs. LLC v. Google LLC (Data Engine III), C.A. No. 14-1115-LPS, 2019 WL 6701290, at *3 (D. Del. Dec. 9, 2019)
10) Data Engine Techs. LLC v. Google LLC (Data Engine IV), C.A. No. 14-1115-LPS, 2020 WL 5411188, at *4 (D. Del. Sept. 9, 2020)

2. 항소심 법원의 판시사항

연방순회항소법원은 Tab 특허들의 특허 적격성에 관한 첫 번째 항소에서 발명의 상세한 설명에 비추어 청구항 전체를 고려함으로써, 대상 청구항들이 3차원 스프레드시트의 구체적 개선에 관한 것임을 결정한 기록을 적시했다. 그리고 법원의 그러한 결정은 전제부 용어 "three-dimensional spreadsheet"에 특허를 받을 수 있는 가치를 부여했다고 설명했다.

법원에 따르면, 대상 청구항이 특허에 적합한 대상임을 성공적으로 주장하기 위해 전제부 용어를 근거로 제시했던 특허권자는 이후 타인의 특허침해를 입증하기 위한 목적에서 상기 용어의 특허적 가치를 부인할 수 없다고 했다. 그 근거로 법원은 출원 중에 선행기술과 구별하기 위해 전제부를 그 근거로 제시한 경우, 특허권자가 추후 해당 전제부의 가치를 부정할 수 없다고 판시한 판례[11]를 인용했다.

따라서 특허 적격성을 뒷받침하기 위해 상기 전제부 용어를 강조한 DET의 주장에 비추어, 법원은 "three-dimensional spreadsheet"가 대상 청구항을 한정한다고 결론지었다.

다음으로, 법원은 "three-dimensional spreadsheet"에 대한 원심의 청구항 해석이 타당했는지를 검토했다. 법원에서 양 당사자는 "three-dimensional spreadsheet"가 셀들이 3-D 격자에서 배열될 것을 요구하는 것에는 동의했다. 그러나 다른 스프레드시트 페이지 상의 셀들 간에 수학적 상관관계가 요구되는지에 관해서는 의견이 갈렸다.

법원은 대상 청구항들과 명세서가 상기 문제에 관한 해답을 제시하지 못한다고 했다. 그러나 법원은 출원 경과에 근거하여 "three-dimensional spreadsheet"가 수학적 상관관계를 요구한다는 원심의 결정에 동의했다. 법원에 따르면, 출원인들은 '259 특허의 출원 과정에서 "진정한" 3차원 스프레드시트의 정의를 명백히 규정하고 선행기술과 구별하려 했다. 구체적으로, 담당 심사관은 다른 스프레드시트의 셀들에서 특정 스프레드시트의 셀들을 지칭함으로써 사용자가 스스로 이름을 붙인 다른 스프레드시트의 파일에 연결하는 것을 허용하는 Lotus 1-2-3으로 알려진 선행기술에 비추어 대상 청구항들의 등록을 거절했다. 이에 대해, 출원인들은 Lotus 1-2-3이 진정한 3D 스프레드시트가 아니라고 주장하며 청구의 발명과 구별했다. 출원인들에 따르면, 3D 스프레드시트는 다른 페이지 상의 셀들과 수학적 상관관계를 정의함으로써 페이지의 그룹화 및 3D 범위 설정과 같은 작업이 의미를 갖게 된다. 출원 중 출원인들의 상기 명확한 정의에 비추어, 연방순회항소법원은 대상 청구항들이 3차원 스프레드시트에서 다른 페이지의 셀들 사이에 수학적 상관관계를 정의하도록 요구한다고 해석했다.

상기 이유로, 연방순회항소법원은 원심의 청구항 해석을 인용하고, 그에 근거한 특허 비침해의 약식판결을 확인했다.

11) In re Cruciferous Sprout Litig., 301 F.3d 1343, 1347-48 (Fed. Cir. 2002)

Ⅲ 시사점

일반적으로 특허의 청구항은 세 개의 주요 부분으로 구성된다. 먼저 전제부 또는 도입부(Preamble or Introduction)가 나오고, 발명의 요소를 설명하는 특징부 또는 본문(Body)이 뒤를 잇는다. 한편, 접속어구(Transitional word or Phrase)는 전제부와 특징부의 사이에 위치하여 그들을 연결하는 기능을 수행한다.

전제부는 청구항의 도입부로서 주로 청구항의 종류, 예컨대 방법(method), 체계(system), 장치(apparatus) 또는 조성(composition) 등과 발명의 본질 등을 설명한다. 전제부가 실질적으로 해당 청구항의 내용에 일부가 되는지, 즉, 청구범위를 한정하는 역할을 하는지를 판단하는 명확한 기준은 없으며, 개별적으로 전체 특허를 고려하여 발명자가 전제부를 청구항의 내용에 포함하고자 의도했는지에 따라 판단한다. 대상 판결에서, 법원은 전제부인 "three-dimensional spreadsheet"가 대상 청구항들을 한정한다고 판단했다.

한편, 청구항 용어는 동종업계에 통상의 지식을 갖고 있는 사람에 의해 이해될 수 있는 평이하고 일반적인 의미로 해석된다. 청구항 해석은 다양한 증거자료에 근거하여 수행되며, 크게 내부 증거(intrinsic evidence)와 외부 증거(extrinsic evidence)로 구분된다. 내부 증거는 제3자가 대상 특허의 청구범위를 확인할 수 있는 공식 기록으로 청구항 용어, 명세서 및 출원 경과가 여기에 해당한다. 외부 증거에는 전문가 증언, 학술논문, 특허출원 시 인용되지 않은 선행기술, 특허권자의 증언 등이 포함된다. 법원은 내부 증거를 우선하여 검토하며, 외부 증거는 내부 증거에 모순되지 않는 한도에서 내부 증거만으로는 청구항의 의미가 불명확한 경우 참고자료로 이용된다. 일반적으로 청구항 해석은 청구항 용어, 명세서, 출원 경과의 순서로 이루어진다.[12] 대상 판결은 이 중에서도 출원 경과를 청구항 해석에 적극적으로 활용한 판례라 할 것이다.

이 사건에서, DET는 설령 출원 과정에서 3차원 스프레드시트가 다른 페이지 상의 셀들 간에 수학적 상관관계를 요구한다고 주장했던 사실이 인정되더라도, 이는 당시 상황을 고려했을 때 명백하고 틀림없는(clear and unmistakable) 권리포기[13]에는 이르지 않는다고 주장했다. 그 근거로, DET는 상기 정의에 의하지 않더라고 다른 근거에 의해 선행기술 Lotus 1-2-3을 극복하는 것이 가능했다고 주장했다. 그러나 법원은 DET의 주장을 받아들이지 않았다. 설령 다른 근거에 의해서 심사관의 거절 통지를 충분히 극복할 수 있었다 할지라도, 출원인은 거기서 더 나아가 명백한 개념 정의를 통해 선행기술과 차별화를 시도했기 때문에 추후 타인에 대한 침해 소송에서 이와 반대되는 주장을 할 수 없다고 설명했다.

---

12) "해외지식재산권보호 가이드북(미국)", 특허청·한국지식재산보호원, 2013, 256-260

13) 출원 경과 권리포기(prosecution history disclaimer)의 원칙은 미국 연방법원에서 정립된 판례법 원칙이다. 출원인이 특허 출원 절차에서 행한 행위 또는 진술에 비추어 대상 청구항이 청구범위를 제한하여 해석하게 하는 것으로 출원 경과 금반언(prosecution history estoppel) 원칙 또는 포대 금반언(file-wrapper estoppel) 원칙의 한 유형이라 할 수 있다. 다만, 출원 경과 금반언의 원칙은 오직 특허권자가 동종업계에서 통상의 지식을 가진 사람이 명백하고 오해의 소지 없이 이해할 수 있는 방식으로 포기하는 경우에만 적용된다.

따라서 출원인은 출원 과정에서 진술 또는 심사관의 거절 결정에 대응할 때, 세심한 주의를 기울일 필요가 있다. 왜냐하면, 눈앞의 위기를 회피하기 위하여 필요 이상의 대응을 하다 보면, 나중에 스스로의 발목을 잡는 족쇄로 작용할 가능성이 크기 때문이다.

발명자 지위와 특허 소유권을 별개의 문제로 판단한 연방순회항소법원

- SiOnyx LLC v. Hamamatsu Photonics K.K., Nos. 2019-2359, 2020-1217 (Fed. Cir. Dec. 7, 2020) –

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 황 규 철 전문위원

쟁점	발명자 지위와 특허 소유권의 관련성 여부
판시사항	연방순회항소법원은 비밀 정보를 공개하는 당사자가 그로부터 기인하는 특허의 소유권을 갖는다는 당사자 간 계약에 따라 이 사건 블랙 실리콘 기술에 관한 미국 및 해외 특허들의 소유권이 원고에게 있음을 확인했다.
시사점	대상 판결에서, 연방순회항소법원은 발명자 지위와 특허 소유권의 관계에 관한 법원의 입장을 설명했다. 발명자 지위는 발명의 착상에 기여한 사람의 특정에 관한 것으로 일반적으로 법률 또는 계약에 의해 정해지는 소유권과 별개의 문제임을 분명히 했다. 한편, 이 사건은 비밀유지계약을 체결하고자 하는 당사자들에게 계약의 내용에 대하여 최대한의 주의를 기울이도록 상기시키는 역할을 할 것이다. 종종 어떤 규정들은 비밀 제한을 훨씬 초과하는 의미를 내포하기 때문에, 당사자는 각각의 지식재산 특징에 따라 최대한의 보호가 가능한 IP 전략을 유지하도록 노력해야 할 것이다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	원고: SiOnyx LLC, President and Fellows of Havard College 피고: Hamamatsu Photonics K.K., Hamamatsu Corporation, Does 1–10	항소인: Hamamatsu Photonics K.K., Hamamatsu Corporation 교차 항소인: SiOnyx LLC, President and Fellows of Havard College
법 원	메사추세츠 연방지방법원 (The United States District Court for the District of Massachusetts)	연방순회항소법원 (The United States Court of Appeals for the Federal Circuit)
사건번호	No. 1:15–cv–13488–FDS	Nos. 2019–2359, 2020–1217
판결일자	2019년 9월 24일	2020년 12월 7일
판결결과	원고 일부 승소	원고(교차 항소인) 승소
관련 지재권	Silicon–Based Visible and Near–infrared Optoelectric Devices (U.S. Patent No. 8,080,467)	
참조법령	35 U.S.C. §256, §119(a)	

Non–Disclosure Agreement, # Inventorship, # Ownership

Ⅰ 사건의 경과

1998년 하버드 대학의 Eric Mazur 교수는 초단파 레이저 펄스를 이용하여 실리콘 표면을 방사능 처리함으로써 블랙 실리콘(black silicon)을 만드는 방법을 발견했다. 이후, Mazur는 당시 자신의 학생이었던 James Carey와 함께 계속 연구를 진행했고, 2001년 5월 25일에 해당 기술을 가출원했으며 이로부터 미국 제8,080,467 특허(이하 "′ 467 특허")를 포함한 다수의 특허들이 등록되었다. 2005년 Mazur와 Carey는 블랙 실리콘을 상업화하기 위해 SiOnyx LLC(이하 "SiOnyx")를 설립했다.

2007년 SiOnyx는 Hamamatsu Photonics K.K(이하 "Hamamatsu")와 업무제휴 관계를 맺고, 비밀유지계약(Non-Disclosure Agreement)[1]을 체결했다. 대상 판결과 관련하여, 상기 계약은 다음과 같은 조항들을 두고 있었다. 첫째, 비밀 정보를 수령하는 당사자는 계약이 종료되는 날로부터 7년 동안 해당 정보를 엄격하게 비밀로 유지한다. 둘째, 비밀 정보를 수령하는 당사자는, 추가 개발될 사항에 관하여 정보를 공개하는 당사자가 해당 정보의 소유권 및 그에 기인하는 모든 특허의 권리들을 갖는 것을 인정한다. 끝으로, 비밀 정보를 수령하는 당사자는 계약의 종료일로부터 30일 이내에 모든 비밀 정보를 반환한다. 계약이 발효 중인 동안, SiOnyx는 대외비로 표시된 기술 자료를 제공하고, Hamamatsu와 함께 블랙 실리콘을 이용한 광 검출기를 제작했다.

Hamamatsu가 독자적으로 제품을 개발하기로 결정한 후, 양 당사자 간 계약은 2008년 1월 12일에 종료되었다. 계약 종료 이후, Hamamatsu는 블랙 실리콘 기술을 이용한 신제품을 생산했으며, 2009년 2월 9일 SiOnyx에 이메일을 보내 이를 통보하며 상기 신제품이 SiOnyx의 특허를 침해하거나 비밀유지의무를 위반하지 않는다는 의견을 개진했다. SiOnyx는 상기 제품이 2007년에 양 당사자가 함께 만들었던 제품과 실질적으로 다른 제품인지 여부를 당시에는 진지하게 검토하지 않았다.

Hamamatsu는 2009년 2월 24일 일본에서 블랙 실리콘 관련 기술을 처음 특허 출원한 이후 다수의 특허들을 등록했으며, 그 외 다른 국가들에서도 이들 출원에 근거하여 우선권을 주장하며 다수의 특허들을 출원했다. 2010년에 Hamamatsu는 이 사건 피소 제품들을 시장에 출시 했고, SiOnyx는 2013년이 되어서야 독자 제품들을 판매하기 시작했다. 2014년 SiOnyx는 Hamamatsu 특허들에 관하여 알게 되었고, 양 당사자는 직접 만나 상기 특허들의 소유권에 관해 논의했지만 합의를 도출하는데 실패했다. SiOnyx는 Hamamatsu를 비밀유지계약 위반으로 메사추세츠 연방지방법원에 제소하면서, Carey를 대상 특허들의 공동 발명자로 등재해줄 것을 청구했다.[2]

---

1) ′467 특허가 이미 등록된 상황에서 SiOnyx가 Hamamatsu와 비밀유지계약을 체결한 이유는 판결문을 통해 명확히 알 수 없으며, 아마도 당사자의 착오 또는 실수로 추정된다.

2) SiOnyx는 이 외에도 계약 위반(breach of contract), 부당 이득(unjust enrichment)의 청구도 제기했지만, 이 글에서는 특허 관련 이슈만을 다루기로 한다.

II 법원의 판결

1. 원심 법원의 판시사항[3]

연방지방법원은 Carey를 Hamamatsu 특허들의 공동 발명자로 인정했다. 또한, 양 당사자가 체결한 비밀 유지 계약에 근거하여, Hamamatsu의 미국 특허들이 SiOnyx가 제공한 비밀 정보로부터 비롯되었기 때문에 SiOnyx가 이들을 단독으로 소유한다고 판결했다. 다만, 원심 법원은 Hamamatsu의 해외 특허들에 대해서는 SiOnyx에게 소유권을 부여하는 것이 관할 법원의 권한을 넘는 것이라며 받아들이지 않았다. 양 당사자는 원심 법원의 상기 판결에 대하여 각각 연방순회항소법원에 항소했다.

2. 항소심 법원의 판시사항[4]

가. 대상 미국 특허들의 소유권

항소심에서 Hamamatsu는 원심 법원이 SiOnyx에게 공동 발명자 지위를 부여한 것은 Hamamatsu 또한 대상 특허들에 공헌한 사실을 인정한 것이라고 주장했다. 따라서 대상 특허들의 소유권은 양 당사자에게 균등하게 인정되어야 하고, 원심 법원이 SiOnyx에게 단독 소유권을 부여한 것은 재량권을 남용한 것이라고 주장했다. 이에 대해, SiOnyx는 원심 법원의 판결은 대상 특허들이 비밀 정보로부터 기인한 것임을 인정한 것이며, 당사자 계약은 이런 경우 소유권의 이전을 요구하기 때문에 재판부가 재량권을 남용한 것이 아니라고 맞섰다.

연방순회항소법원은 발명자 지위(inventorship)는 소유권(ownership)과 별개의 문제라고 판시했다. 즉, 발명자 지위는 발명의 착상(conception)으로부터 기인하는 반면, 소유권은 계약 또는 법률에 근거하여 정해진다고 설명했다. Hamamatsu는 이 사건 비밀유지계약의 당사자이고, 해당 계약은 비밀 정보로부터 기인한 특허의 소유권이 비밀을 공개하는 당사자에게 귀속되는 것을 명백하게 규정한다고 설명했다. 반면, Hamamatsu는 특정 대상 특허가 그들이 공개한 비밀 정보로부터 기인했음을 입증하지 못했고, 따라서 공동 소유권의 자격이 있음을 증명하지 못했다고 설명했다.

나. 대상 해외 특허들의 소유권

항소심에서 SiOnyx는 원심 법원이 대상 미국 특허들에 대해 단독 소유권을 인정한 동일한 증거가 대상 해외 특허들의 소유권에도 적용되기 때문에 이를 받아들이지 않은 원심 법원의

3) SiOnyx, LLC v. Hamamatsu Photonics K.K., No. 1:15-cv-13488-FDS (D. Mass. Sep. 24, 2019)
4) SiOnyx, LLC v. Hamamatsu Photonics K.K., Nos. 2019-2359, 2020-1217 (Fed. Cir. Dec. 7, 2020)

판결은 부당하며, 법원은 Hamamatsu에 대하여 관할권을 갖기 때문에 소유권의 이전을 강제할 수 있는 권한이 있다고 주장했다. 한편, Hamamatsu는 대상 미국 특허들에 관한 주장과 실질적으로 유사했다. 즉, Hamamatsu가 미국 외 국가의 출원에 기여했기 때문에 SiOnyx는 기껏해야 공동 소유권을 부여받을 수 있다고 주장했다.

연방순회항소법원은 앞서 대상 미국 특허들의 소유권에 관해 살펴보았듯이, 일본 및 해외 특허들 역시 SiOnyx가 공개한 비밀 정보에서 비롯되었고 Hamamatsu는 공동 소유권을 부여받기 위해 비밀 정보를 제공했음을 입증하지 못했다고 판시했다. 또한, 연방순회항소법원은 원심이 소유권의 문제를 미국 법원의 관할권 밖에 있는 해당 국가 법원과 특허청의 고유 권한인 특허의 유무효 판단과 혼동하고 있음을 지적했다. 대상 사건은 인적 관할권을 갖는 법원이 당사자에 대해 해외 특허의 소유권을 이전하도록 강제하는 것이기 때문에 미국 특허와 해외 특허를 구별할 이유가 없다고 판단했다.

상기의 이유로, 연방순회항소법원은 대상 미국 특허들에 대한 원심의 판결을 확인하면서도 대상 해외 특허들의 소유권에 관한 부분은 파기했다.

III 시사점

대상 판결에서, 연방순회항소법원은 발명자 지위와 소유권이 별개의 문제라고 판시 했다. 기업은 특허의 발명자로서 등재될 수는 없지만, 고용인들과의 계약 또는 법 규정에 따라 소유권을 획득할 수는 있다. 마찬가지로 Hamamatsu의 고용인들이 공동 발명자가 되고 그들의 권리가 고용주에게 이전될 수 있지만, Hamamatsu는 본 건 비밀유지계약의 당사자이고, 해당 계약은 비밀 정보로부터 기인하는 특허의 소유권이 비밀을 공개한 당사자에게 귀속된다고 규정한다.

한편, 연방순회항소법원은 발명자 지위와 소유권을 연계하는 Hamamatsu의 주장이 대상 특허들에 일반 정보를 제공하는 것과 비밀유지계약이 규정하는 비밀 정보를 제공하는 것을 혼동하고 있다고 지적했다. 즉, Hamamatsu가 보유하고 있는 정보를 대상 특허들에 기여한 것은 반드시 그 정보가 계약이 예정하고 있는 비밀 정보임을 보장하지는 않는다고 했다. Hamamatsu는 대상 특허들이 일부라도 Hamamatsu가 공개한 비밀 정보에서 기인하여 공동 소유권을 인정받을 수 있음을 암시하는 어떠한 증거도 배심원단 또는 원심 재판부에 제시하지 못했다. 따라서 연방순회항소법원은 미국 국내·외를 막론하고 이 사건 비밀유지계약 하에 비밀 정보로부터 기인한 모든 특허들에 대해 SiOnyx의 단독 소유권을 인정했다.

SiOnyx가 최종적으로 승소했음에도 불구하고, 대상 판결은 실무자들에게 몇 가지 시사점을 제시한다. 첫째, 비밀유지계약을 체결하는 계약 당사자는 종종 상대방에게 부과하는 비밀유지

의무에 대해 과신하는 경향이 있다. 비밀유지계약은 대상 기술의 소유권을 설명하기에는 용이하지만, 계약 당사자들이 공동연구개발을 수행하는 경우 대상 IP의 소유권을 세심하게 정의하는데 실패할 가능성이 높다. 따라서 공동연구개발의 각 단계별로 기술료, 당사자의 역할과 책임, 비용 지원 및 공동 개발한 기술에 대한 IP 소유권의 배분 등에 관하여 후속 계약들이 반드시 체결되어야 할 것이다. 둘째, 대상 권리의 특징을 고려하여 IP를 최대한 보호할 수 있는 적절한 방법을 선택해야 한다. 이 사건의 블랙 실리콘 관련 기술은 업무제휴 당시 이미 특허로 등록되어서 공개된 기술이었기 때문에, SiOnyx는 비밀유지계약이 아닌 라이선스 계약을 체결했다면 오랜 시간과 막대한 비용이 소모되는 이와 같은 소송을 피할 수 있었을 것이다.

일단 등록된 특허는 추후 취소되어도 무효심판에서 선행기술로 인용될 수 있다고 판단한 연방순회항소법원

- Becton, Dickinson And Company v. Baxter Corporation Englewood, No. 2020-1937 (Fed. Cir. May 28 2021) -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 황 규 철 전문위원

쟁점	구 특허법(pre-AIA) 제102조의 선행기술 적격성 여부
판시사항	연방순회항소법원은 원격 의료에서 비전문 약사가 원거리 전문 약사의 승인을 받아 환자에게 약을 조제하는 순서와 투여량 준비의 방법에 관한 이 사건 대상 청구항들이 선행기술에 비추어 자명하지 않기 때문에 유효라는 특허심판원의 무효심판 결정을 파기했다.
시사점	대상 판결은 미국 특허법 제103조의 자명성에 관한 연방순회항소법원의 최신 판례이다. 그러나 핵심 쟁점인 자명성 이외에도 법원은 선행기술이 자명성 판단의 기준이 되기 위해 현재 유효하게 등록되어 있어야 하는지를 검토했다. 연방순회항소법원은 다른 법적 요건들을 충족하여 일단 정식으로 등록된 특허는 추후 무효심판을 통해 무효가 되었다 할지라도 구 특허법 제102조의 선행기술이 될 수 있고, 다른 특허의 신규성과 자명성 여부를 입증하기 위해 사용될 수 있음을 분명히 했다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	청구인: Becton, Dickinson And Company 피청구인: Baxter Corporation Englewood	항소인: Becton, Dickinson And Company 피항소인: Baxter Corporation Englewood
법 원	특허심판원 (The United States Patent and Trademark Office, Patent and Appeal Board)	연방순회항소법원 (The United States Court of Appeals for the Federal Circuit)
사건번호	No. IPR2019-00119	No. 2020-1937
판결일자	2020년 4월 29일	2021년 5월 28일
판결결과	청구인 패소	항소인 승소
관련 지재권	Management, Reporting and Benchmarking of Medication Preparation (U.S. Patent No. 8,554,579)	
참조법령	pre-AIA 35 U.S.C. §103, 35 U.S.C. §102(e)(2)	

inter partes review, # obviousness, # substantial evidence, # prior art

I 사건의 경과

Baxter Corporation Englewood(이하 "Baxter")는 원격 의료에서 비전문 약사가 멀리 떨어져 있는 전문 약사의 승인을 받아 약을 조제 하도록 약품 투여 순서를 관리하고 투여량을 준비하는 방법을 공지하는 미국 제8,554,579 특허(이하 "'579 특허")의 소유권자이다. Becton, Dickinson and Company(이하 "Becton")는 '579 특허의 청구항 1-13 및 22가 선행기술들[1]에 비추어 자명하다고 주장하며 특허심판원에 무효심판(inter partes review)을 청구했다.[2]

대상 사건과 관련하여, 양 당사자는 '579 특허의 두 가지 청구요건들에 대해 다투었다. 첫 번째 요건인 "인증(Verification)" 요건은 청구항 8에 기재되어 있다. 두 번째 요건인 "표시(Highlighting)" 요건은 청구항 1과 8 양쪽 모두에 기재되어 있다.[3]

특허심판원은 선행기술들이 각각 또는 결합하여 이 사건 쟁점의 인증 요건과 표시 요건을 공지하거나 자명하게 만들지 않는다고 판단하고, 대상 청구항들 전부에 대해 특허로 적합하다고 결정했다.

이에, Becton은 특허심판원의 판결에 불복하여 연방순회항소법원에 항소했다.

II 법원의 판결

연방순회항소법원은 미국 구 특허법(pre-AIA) 제103조[4]에 규정된 자명성(Obvious -ness) 원칙에 근거하여 사건을 검토했다.

1. 인증 요건(Verification Limitation)에 관하여

연방순회항소법원은 '579 특허의 인증 요건을 "약을 짓는 비전문 약사는 조제 절차의 다음

1) 해당 선행기술은 미국 제8,374,887 특허(이하 "Alexander"), 미국 제6,581,798 특허(이하 "Liff") 및 미국 특허 공보 No. 2005/0080651(이하 "Morrison")이다.
2) 대상 청구항들 중, 청구항 1과 8은 독립 청구항이다. 한편, 청구항 2-7과 22는 직·간접적으로 청구항 1에 종속하고, 청구항 9-13은 직·간접적으로 청구항 8에 종속한다.
3) 예시적으로 대상 특허의 청구항 8은 인증 요건과 표시 요건을 다음과 같이 정의한다. "...an interactive screen that includes prompts that can be highlighted by an operator to receive additional information relative to one particular step(표시 요건)...and wherein each of the steps must be verified as being properly completed before the operator can continue with the other steps of drug preparation process(인증 요건)."
4) 미국 하원은 2011년 "the Leahy-Smith America Invents Act (AIA)"를 제정했을 때, 제103조를 개정했다. 그러나 이 사건 '579 특허의 대상 청구항들은 개정법 해당 규정의 발효일인 2013년 3월 16일 이전에 유효출원일(effective filing date)을 갖기 때문에, 연방순회항소법원은 구 특허법 규정을 적용했다. (35 U.S.C. §103(a) (pre AIA) – A patent may not be obtained...if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.)

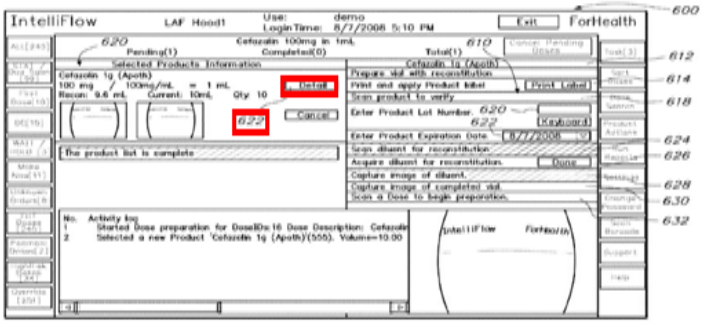
단계로 넘어가기 전, 각 단계가 적절하게 완료된 것을 전문 약사로부터 반드시 인증받아야 한다."로 해석했다, 법원에 따르면, 특허심판원은 선행기술이 실제 약을 처방하는 사람에게 각각 그리고 모든 단계를 진행하기에 앞서 멀리 떨어진 전문 약사의 승인을 "반드시(must)" 받도록 하는 것이 아닌 "받게 할 수도 있음(may)"을 논한다고 판단했으며[5], 특허심판원의 상기 결정은 실질적인 증거(substantial evidence)에 의해 뒷받침되지 않는다고 결론 내렸다.

법원에 따르면, 청구인에 의해 주된 선행문헌으로 인용된 Alexander는 기관 약국(Institutional Pharmacy)[6]에서 약사가 아닌 직원에 의해 조제되는 약품 조제 절차를 원격으로 감독하고 확인하는 시스템과 방법을 공지한다. 상기 선행기술은 캡쳐 화면 이미지와 관련 서류들을 원거리의 전문 약사에게 직접 또는 쌍방향 소통 웹사이트를 통하여 전송할 수 있게 하며, 그 목적은 전문 약사가 해당 작업을 감독할 수 있도록 하는 것이다. 또한, Alexander의 명세서는 약사의 승인 없이 실무자가 다음 단계를 진행하는 것이 가능하지 않다고 규정한다. 따라서, 선행기술의 전체 맥락을 고려할 때, 전문 약사의 승인은 사용자가 자의적으로 선택할 수 있는 것이 아니라 시스템적으로 각 단계를 확인할 수 있다는 의미로 해석해야 하며, Alexander와 '579 특허 간에는 유의미한 차이점이 존재하지 않는다고 법원은 판단했다.

2. 표시 요건(Highlighting Limitation)에 관하여

다음으로, 연방순회항소법원은 대상 특허의 표시 요건을 다루었다. 상기 요건은 비전문 약사가 특정 단계에 관해 전문 약사로부터 추가 정보를 받기 위해 메시지를 표시할 수 있는 아래의 [그림 1]과 같은 대화형 화면을 요구한다.

[그림 1] '579 특허의 도면 10[7]



특허심판원은 컴퓨터로 일련의 의약품 조제 단계를 나누어 보여주는 것은 통상의 지식을 가진 사람에게 자명하므로, 표시 요건과 관련하여 Alexander에서 누락이 된 유일한 요소는 추가

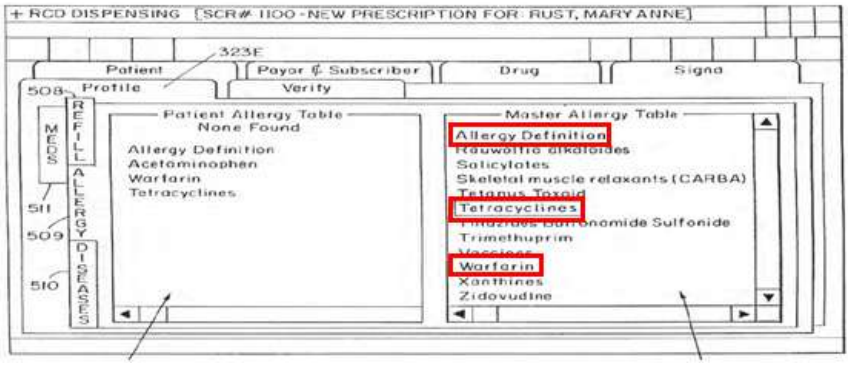
5) 특허심판원의 결정은 선행기술 Alexander의 다음의 문구에 근거했다. "For example, in one embodiment, a remote pharmacist may verify each step as it is performed..."

6) 기관 약국은 일반적으로 그 기관의 환자 또는 계약이 체결된 다른 의료시설의 환자에게 약물이 조제되는 병원, 요양원, 클리닉 또는 진료소 내에 위치하는 모든 약국을 일컫는다.

7) 예를 들어, 해당 시스템의 사용자는 붉은 색으로 표시된 622번 버튼을 클릭하여 표시함으로써 특정 처방전에 관한 추가 정보를 요청할 수 있다. '579 patent, col. 5 ll. 47-48

정보를 받기 위해 메시지를 표시할 수 있는 기능이라고 했다. 특허심판원은 선행기술 Liff[8]가 사전에 준비된 의약품을 조제할 때 개별 환자의 특징을 표시하는 방법을 공지하며, 이는 대상 특허와 유사하다고 설명했다. 그럼에도 불구하고, 특허심판원은 Liff의 공지사실이 통상의 지식을 가진 사람에게 의약품 조제의 특정 단계에서 약사로부터 추가 정보를 얻기 위해 메시지를 표시하는 방법으로 이끌 수 있을 것인지를 청구인이 입증하지 못했다고 판단했다.

[그림 2] Liff('798 특허)의 도면 14F[9]



연방순회항소법원은 특허심판원의 결정에 동의하지 않았다. 미리 준비된 의약품을 처방할 때 환자의 특징을 표시하는 것이 약의 조제 단계에서 그 외 다른 정보를 표시하는 것과 전적으로 무관하지 않다고 설명했다. 연방대법원의 KSR 판결[10]을 인용하며, 법원은 이미 알려진 방법에 따라 주지의 요소들을 결합하는 것이 예측 가능한 결과를 산출하는 것에 불과한 경우 자명할 가능성이 높다고 설명했다. 따라서 특허심판원은 어떠한 추가 정보가 관련된 것인지를 고려하지 않고 선행기술 Liff만 놓고 비교하는 잘못을 범했다고 했다. 통상의 지식을 가진 사람은 로봇이 아니라 통상의 창의력을 가진 사람을 의미하기 때문에, 법원은 '579 특허의 표시 요건이 Alexander와 Liff에 비추어 자명하다고 판단했다.

3. 선행기술의 유효성 여부에 관하여

특허심판원의 판결을 뒷받침하기 위한 예비적 청구로, Baxter는 Alexander가 별도 무효심판에 의해 등록이 취소되었기 때문에 구 특허법 제102조(e)[11] 하에 선행기술의 자격을 상실했다고

8) 대상 발명의 장치는 보관함(cabinet) 안에 복수의 약품 저장 통(bin)을 마련하여, 그곳에 사전에 준비된 의약품(prepackaged pharmaceutical)을 보관한다. 보관함은 컴퓨터 단말기에 연결되어 있으며, 바코드를 이용하여 사전에 정해진 의약품이 자동으로 배출되는 방법을 공지한다.

9) 예를 들어, 오른쪽 화면 특정 질병(allergy)의 일반적 증상 중, 해당 환자에게서 발현된 개별 증상을 왼쪽 화면에 강조하여 표시할 수 있다.

10) KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 416 (2007)

11) 35 U.S.C. §102(e)(2) (pre-AIA) – A person shall be entitled to a patent unless...the invent –ion was described in...a patent **granted** on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent.

주장했다.[12] 그러나 연방순회항소법원은 상기 조문이 요구한 것은 오직 특허 등록이 있었던 사실을 의미할 뿐이며, 현재까지 해당 특허가 유효한 것을 요구하지는 않는다고 판시했다.

상기의 이유로, 연방순회항소법원은 '579 특허의 인증 요건과 표시 요건이 선행기술에 비추어 자명하지 않다는 특허심판원의 결정을 실질적 증거에 의해 뒷받침되지 못한 것으로 판단하고 파기했다.

Ⅲ 시사점

본 판결은 대상 청구항들의 자명성 여부 판단과 관련된 연방순회항소법원의 최신 판례이다. 대상 판결의 핵심 쟁점이 자명성임에도 불구하고, 이 사건을 더욱 흥미롭게 만드는 것은 연방순회항소법원이 무효심판 청구인에 의해 인용된 선행기술의 적격성 문제를 다룬 것이다.

연방순회항소법원은 ′ 579 특허의 유효출원일이 개정 특허법의 해당 규정 발효일인 2013년 3월 16일 이전에 이뤄졌기 때문에 구 특허법 제102조(e)를 적용했다.[13] 동 규정은 타인에 의해 미국에서 출원되거나 등록된 특허를 선행기술의 하나로 정의한다. 특허권자는 선행기술로 인용된 Alexander의 모든 청구항이 2018년 2월 15일 무효로 결정되어 등록이 취소되었기 때문에 구 특허법 제102조가 정한 선행기술에 해당하지 않는다고 주장했다. 그러나 법원은 해당 조문이 일단 특허가 등록된 것을 의미하며, 현재 유효할 것까지 요구하지는 않는다고 해석했다.

또한, Baxter는 설령 Alexander가 구 특허법 제102조 하에 선행기술로 인정된다 하더라도, Alexander가 2013년 2월 12일에 공개되었기 때문에 동종업계의 통상의 지식을 가진 사람은 대상 특허의 출원일 당시 이를 선행기술로 고려할 수 없었을 것이라고 주장했다. 그러나 연방순회항소법원은 관련 대법원 판례[14]에 근거하여 상기 주장을 배제했다.

대상 판결에서, 연방순회항소법원은 현재의 등록 상태 또는 유효 여부와 관계없이 일단 등록된 특허는 다른 법적 요건들이 충족되었다는 전제 하에 구 특허법 제102조(e)(2)의 선행기술이

12) 양 당사자는 Alexander가 2005년 2월 11일 출원되었으며, 이는 '579 특허의 가장 이른 출원일인 2008년 10월 13일 보다 빠르다는 사실에 이견이 없다. Alexander는 2013년 2월 12일에 등록되었고, 2018년 2월 15일에 무효심판에 의해 등록이 취소되었다.

13) 개정 특허법(AIA)은 제102조(a)(2)에서 선출원에 기초한 선행기술을 정의한다. 그 내용은 구 특허법 제102조(e) 규정과 실질적으로 동일하지만 다음과 같은 차이점들이 있다. ① 특허 부여의 우선순위가 유효출원일(effective filing date)을 기준으로 한다. ② 선출원으로서 선행기술로 되기 위한 요건으로 외국출원이 영어로 공개될 것을 요건으로 하지 않는다. 즉, 미국을 지정한 국제출원에서 영어로 국제 공개되지 않더라도 그 유효출원일로서 선행기술이 될 수 있다. (출처: "미국 개정특허법(AIA: 2011)의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 관한 연구" p25. 특허청(2012))

14) Hazeltine Research, Inc. v. Brenner, 382 U.S. 252, 254–56 (1965), 동 판결에서, 연방대법원은 미국 특허가 해당 특허의 출원일 당시 기준으로 다른 후속 특허의 신규성 또는 자명성 여부를 판단하기 위해 사용될 수 있다고 판시했다. 또한 미국 특허청의 특허심사절차 매뉴얼(Manual of Patent Examin –ing Procedure, MPEP)은 상기 판결과 유사한 맥락에서 미국 출원 공보 또는 국제출원 공보 역시 그것의 가장 이른 미국 유효출원일 기준으로 다른 특허의 신규성 또는 자명성을 입증하기 위해 사용될 수 있다고 규정한다. (MPEP 2136.02)

될 수 있음을 명확히 했다. 더욱이 이러한 선행기술은 추후 다른 출원인이 출원 당시 해당 선행기술을 몰랐거나 이를 알 수 없었던 경우에도 그 특허의 청구항들을 무효로 만들 수 있기 때문에, 출원인 또는 실무자는 이로 인한 위험성을 항상 유의해야 할 것이다.[15]

15) "Patent Need Not Be Valid To Be 102(e)(pre-AIA) Prior Art,"(https://www.jdsupra.com/legalnews/patent-need-not-be-valid-to-be-102-e-8634202)

美연방대법원, 양도인 금반언(Assignor Estoppel) 원칙을 유지하되, 그 적용 범위를 제한

- 향후 특허실무자 소송 전략의 중요성 인지하여야 -
(Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc., 594 U. S. __ (2021))

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 이 상 희 전문위원

쟁점	양도인 금반언 원칙(doctrine of assignor estoppel) 폐기 여부
판시사항	1. 특허권 또는 특허받을 수 있는 권리를 양도한 자는 나중에 그 특허의 무효를 주장할 수 없다는 양도인 금반언 원칙은 수 세기 동안 이어진 형평의 원칙(fairness principles)에 근거한 법리로, 그 적용은 유지되어야 한다. 다만 동 법리의 적용범위에는 제한이 있다. 다시 말해 동 법리는 형평에 반하는 상황, 즉 양도인이 무효 항변과 충돌되는 주장을 양도 당시 명시적 또는 묵시적으로 한 바가 있는 경우에만 적용된다. 동 법리의 적용범위에서 제외되는, 즉 양도인의 전후 주장에 일관성이 있는 경우에 대한 사례로는 (1)고용계약 체결 시 미리 향후 종업원의 직무발명에 대한 특허받을 권리를 사용자에게 양도하기로 약정하였던 경우 등과 같이, 발명자가 해당 특허의 유효성을 보증하기도 전에 이미 양도가 일어난 경우, (2)양도 후 법률 개정으로 인해 양도 당시 양도인의 유효성 보증이 해당 특허의 유효성 판단과는 무관하게 된 경우, (3)양도 후 특허 청구항이 변경되어 그 권리범위가 넓어진 경우이다. (3)은 특히 특허권이 아닌 특허받을 수 있는 권리가 양도된 경우 보다 빈번하게 발생될 수 있다. 2. CAFC가 양도인 금반언 원칙은 유지된다고 판시한 부분은 타당하다. 다만 그 적용범위를 잘못 판단하였다. 본 사안은 양수인의 계속출원 등으로 인해 양도인이 양도할 당시의 특허 보다 그 청구범위가 실질적으로 더 넓어졌음을 고려할 때, 상기의 (3)에 해당되는, 즉 양도인 금반언 원칙이 적용될 수 없는 사례임에도, 이러한 사실은 그 적용 여부와는 무관한 것이라고 보고 그 권리범위 간 차이가 있는지 여부에 대한 검토를 생략한 채 금반언 원칙을 적용한 것에는 오류가 있다. 그러므로 CAFC 판결을 파기하고, CAFC로 하여금 문제된 특허의 새로운 청구항이 양도인이 양도하였을 때의 특허 보다 실질적으로 그 범위가 더 넓어진 것인지 여부를 판단하도록 환송한다.
시사점	본 판결에서 연방대법원이 제시하고 있는 지침 또한 여러 가지 해석이 가능하고 그 적용이 모호한 부분이 많다. 이에 특허실무자의 소송 전략이 향후 소송의 승패에 매우 중요하게 작용할 것으로 예상된다. 특허실무자는 본 연방대법원 판결에 비추어 양도인 또는 양수인 입장에서 유의하여야 할 사항에 대한 'V. 시사점' 부분을 참조하여 최대한의 안전 조치를 마련해두어야 한다. 명확한 지침이나 판결이 없는 상황에서 발생할 수 있는 위험을 피하고 동시에 오히려 불분명한 상황을 자사에 유리한 논리를 펼 수 있는 기회로 적극 활용할 수 있는 전략이 필요한 때이다.

심 급	1 심		2 심		3 심	
당사자	원고	Hologic Inc.	항소인	Hologic Inc.	상고인	Minerva Surgical Inc.
	피고	Minerva Surgical Inc.	피항소인	Minerva Surgical Inc.	피상고인	Hologic Inc.
법 원	델라웨어 지방법원		연방특허항소법원		연방대법원	
사건번호	1:15-cv-01031		2019-2054, 2019-2081		2020-440	
판결일자	2019년 5월 31일		2020년 4월 22일		2021년 6월 29일	
판결결과	원고 일부 승 (∵①양도인 금반언 인정 ②'348 특허 유효/침해 ③'183 특허는 무효)		인용		파기 환송 (∵양도인 금반언 법리는 유지되나, 본 사안이 동 법리가 적용되는 사안인지에 대해서는 판단 필요)	
관련 지재권	System and method for detecting perforations in a body cavity (U.S. Patent No. 6,872,183) Moisture transport system for contact electrocoagulation (U.S. Patent No. 9,095,348)					
참조법령	35 U.S.C. §§103, 284, 311/ 28 U.S.C. §1961					

양도인 금반언 원칙, # 특허무효심판, # 선례구속의 원칙,
Assignor Estoppel Doctrine, # Inter Partes Review, # Stare Decisis

Ⅰ 사건의 경과

Csaba Truckai(이하, Truckai)는 1993년 NovaCept, Inc.(이하, NovaCept사)을 설립하였다. 그리고 1990년대 말, Truckai는 자궁내막절제술(Endometrial Ablation)에 있어 자궁 내 천공을 감지하는 장치인 NovaSure([그림 1] 참조)을 개발하였고, 해당 발명에 대해 Truckai 본인을 발명자로 하여 2건의 특허를 출원하였다.[1)]

1998년 8월, 그리고 2001년 2월 Truckai는 상기 2건 출원 및 이에 대해 계속출원(Continuation Application, 이하, CA)[2)]할 수 있는 권리를 NovaCept사에 각각[3)] 양도(assign)하였다. NovaCept사는 2004년 Cytyc Surgical Products, LLC(이하, Cytyc사)에, Cytyc사는

1) Hologic Inc. v. Minerva Surgical Inc. (Fed. Cir. 22 Apr. 2020), at 5.
2) 원출원의 발명의 설명 및 도면에는 기술 내용이 작성되어 있지만 청구범위에는 포함되지 않는 경우, 계속출원을 이용하여 특허의 권리범위를 넓히거나 달리하는 것을 의미한다. 다만, 계속출원의 경우 발명의 설명 또는 도면에 포함되지 않은 새로운 내용은 추가할 수 없다. 계속출원의 출원인은 원출원의 출원일로 소급 받을 수 있다.
3) '348 특허 출원서는 U.S. Patent Application No. 09/103,072로 1998년 8월, '183 특허 출원서는 U.S. Patent Application No. 09/710,102으로 2001년 2월 NovaCept사에 양도되었다.

2007년 다시 Hologic, Inc.(이하, Hologic사)에 인수되었고, 이때 상기 2건 출원도 함께 양도되었다.[4]

[그림 1] 특허제품–Hologic사의 NovaSure

[그림 2] 침해의심제품–Minerva사의 EAS

그 과정에서 원출원(original application)상 우선일(prior dates)과 발명의 설명(description)에 근거하여 특허 청구항을 추가(additional patent claim)하는 CA를 통해, 상기 2건의 출원은 마침내 2005년 3월 U.S. Patent No. 6,872,183(이하, '183 특허)[5], 2015년 8월 U.S. Patent No. 9,095,348(이하, '348 특허)[6]로 각각 등록(issue)되었다. 상기 2건 출원의 최종 양수인이자 특허권자인 Hologic사는 상기 특허를 실시하여 미국에서 NovaSure를 판매하였다.[7]

한편 2008년 Hologic사를 떠났던 Truckai는 Minerva Surgical Inc.(이하, Minerva사)을 설립하고, 동 회사의 대표(Chief Executive Officer) 및 이사회 임원(member of its Board of Directors)을 맡고 있었다. Truckai는 Minerva사에서 자궁내막절제시스템(Endometrial Ablation System, 이하, EAS)을 개발([그림 2] 참조)하였고, FDA 승인을 받아 2015년 8월 EAS를 상업적으로 판매(commercial distribution)하기 시작하였다.[8]

이에 2015년 11월 Hologic사는 Minerva사의 EAS가 Hologic사의 상기 특허를 침해하였음을 주장하며 Minerva사를 상대로 델라웨어지방법원에 소를 제기하였다. 이에 대응하여 Minerva사는 Hologic사의 문제된 특허는 실시가능요건(enablement) 및 서면기재요건(written description) 미비로 무효라고 항변하였다. 동시에, Minerva사는 선행 기술(prior art)을 들어 Hologic사의 상기 특허가 무효임을 주장하며, 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, 이하, PTAB)에 특허무효심판(Inter Partes Review, 이하, IPR)[9]을 신청하였다.

4) Id.
5) '183 특허의 계속출원서는 2004년 5월 제출되었다.
6) '348 특허의 계속출원서는 2013년 8월 제출되었다.
7) Id.
8) Id.
9) IPR은 2012년 Leahy-Smith America Invents Act(이하 AIA) 제정으로 인한 특허법 개정으로 신설되었고, (1)특허등록일로부터 9개월 또는 PGR 절차 종료일 중 늦은 날, (2)신청인이 당해 특허의 유효성을 다투는 민사소송을 제기하기 전, 또는 (3)신청인이 특허 침해소송의 소장을 받을 날로부터 1년 내 신청 가능하다. IPR은 특허 또는 'printed publication'에 기초한 신규성·진보성만을 무효

II 특허심판원 심결 및 지방법원 판결

PTAB는 '183 특허에 대해서는 IPR을 허여하였으나, '348 특허에 대해서는 그 절차를 개시하지 않았다.[10] 지방법원이 Markman decision[11]을 한 직후인 2017년 12월 PTAB는 Hologic사의 '183 특허가 진보성 부정(obvious)으로 무효라고 최종 심결(final written decision)하였다.[12] 이에 Hologic사는 연방특허항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하, CAFC)[13]에 항소하였다.

반면 지방법원에서의 소 진행에 있어, Minerva사는 PTAB가 Hologic사의 '183 특허가 무효라고 심결하였음을 들어 해당 특허에 대한 지방법원에서의 소도 논의의 실익이 없어 기각(dismiss as moot)되어야 한다고 주장(move)하였으나, 지방법원은 이를 거절(denied)하였다. PTAB 심결에 대해 항소 진행 중이며, 해당 특허는 아직 무효화되지 않았다는 것이다.

지방법원에서 Hologic사는 양도인 금반언(Assignor Estoppel) 원칙상 Minerva사는 Hologic사 특허의 무효를 주장할 수 없음을 들어 약식판결(summary judgment)[14]을 신청하였다. 지방법원은 Minerva사와 Truckai는 같은 당사자로 볼 수 있는 관계(relationship of privity)라 보면서, 약식판결을 받아들이고(grant), Minerva사가 Hologic사 '183 특허 및 '348 특허 모두를 침해하였다고 보았다. 손해배상액(damages) 및 고의 침해(willful infringement) 여부에 한정하여 판단하였던 배심원(jury)은 2018년 7월 27일 약 5백만 달러(56억 4,200만 원)의 손해배상액을 결정하였지만, 두 특허들 간 손해배상액을 분배하지는 않았다. [15]

그리고 나서 얼마 후인 2019년 4월 19일 CAFC는 '183 특허는 무효라는 PTAB 심결을 인용

사유로 할 수 있다. 신청인은 증거우위(preponderance of evidence) 기준에 따라 특허의 무효를 입증하여야 한다. 미국 특허청(United States Patent and Trademark Office, 이하 USPTO) 특허심사지침서(Manual of Patent Examining Procedure(이하 'MPEP'라 함) 제2128조 'Printed Publication' as prior art에 'printed publication'에 대한 요건이 보다 자세히 기재되어 있다. IPR 절차는 PTAB에서 수행되며(AIA 제316(c)조, 제326(c)조), 신청된 청구항 중 단 하나라도 무효로 판단될 합리적인 가능성이 있는 경우 PTAB는 이를 허여하고, 보통 절차 시작 후 판정까지 12개월 정도가 소요된다. PTAB 심결에 불복하는 자는 CAFC에 항소할 수 있다(특허법 제141조 내지 제144조).; 이해영 외 2인, "미국 개정특허법(AIA: 2011)의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 관한 연구", 2012. 12., 129-152면.

10) Id., 6.

11) Markman hearing은 공판 시작 전 판사가 청구항을 해석함에 있어 다툼이 있는 용어의 정의를 결정하는 과정을 의미한다.

12) Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc., No. IPR2016-00868, 2017 WL 6404966 (P.T.A.B. Dec. 15, 2017).

13) 이 글에서는 CAFC를 '연방순회항소법원'이 아니라, '연방특허항소법원'으로 번역하고자 한다. 박준석, "미국 연방특허항소법원(CAFC)의 정체성 및 관련 번역어에 대한 고찰", 「법조」 제739호, 2020. 2. 28., 436-455면(그 근거는 다음과 같다. 첫째, CAFC 전체 업무 중 특허 사건의 비중이 질적·양적으로 현저하게 크다. 둘째, CAFC 설립연혁을 살펴보았을 때 CAFC 창설의 핵심은 특허 항소사건의 관할 집중이었다. 셋째, '특허법원'에서 상표 등 다른 산업재산권 사건까지 다루고 있는 한국의 현실에 비추어 전혀 무리가 없다. 넷째, '순회'라는 용어는 미국에서조차 더 이상 실질적으로 의미가 없는 연혁적 개념에 불과하다).

14) 당사자 간 핵심 사실관계에 다툼이 없어, 일방 또는 양당사자의 신청(motion)에 의해 사실심리를 생략하고 판사의 법률상 판단에 따라 판결을 내리는 것을 의미한다. 약식판결 신청에 반대하는 피신청인은 사실인정에 다툼이 존재함을 증명하여야 한다. 사실관계에 분쟁이 남아있다고 판단되는 경우, 법원은 약식판결 신청을 기각하고 정식재판절차로 회부한다. 약식판결이 있은 경우, 피신청인은 그에 대해 항소할 수 있다(사법정책연구원, "미국 특허쟁송실무에 관한 연구 -연방순회항소법원(CAFC), 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC), 특허청(USPTO)을 중심으로-", 2016. 11., 92-93, 95면).

15) Minerva사가 그 분배를 요청한 바 있다.

(affirm)[16]하였다. 이러한 상황에서 지방법원은 2019년 5월 31일 손해배상액을 변경하는 것을 거절하였다. 방법 특허인 '183 특허의 무효가 장치(apparatus) 특허인 '348 특허에 영향을 끼치지 않으며, '348 특허 침해만을 기준으로 한다고 해도 손해배상액은 적정하다는 것이다. 다만 지방법원은 CAFC 의견에 따라 '183 특허에 기해서는 영구적 침해금지명령(permanent injunction)을 할 수 없다고 판시하였다.[17] 이러한 지방법원의 판단에 불복하여 Minerva사는 CAFC에 항소하였다.[18]

Ⅲ 연방특허항소법원 판결

결론부터 말하자면, CAFC는 지방법원 판결을 인용(affirm)하였다.[19] 항소심에서는 양도인 금반언 원칙 적용 여부가 주요 쟁점이 되었다. 그 구체적인 내용은 다음과 같다.[20]

> 양도인 금반언 원칙은 판례법상 형성된 법리(judicially created doctrine)로. 특허권(patent) 또는 특허받을 수 있는 권리(patent application)를 양도한 자는 나중에 그 특허의 무효(nullity)를 주장할 수 없음을 의미한다. 이는 양도인과 같은 당사자 관계에 있는 자들(privies of the assignor)에게도 적용된다. 2018년 동법원의 Arista Networks 판결[21]에 따르면, 양도인 금반언 원칙은 PTAB에서는 적용되지 않는다고 판시하였던 바 있다. 하지만 이 원칙은 지방법원에서는 적용된다.
>
> 본 사안에서 Hologic사는 Minerva사가 '183 특허는 무효(void ab initio)이기에 '183 특허 침해를 이유로 한 지방법원에서의 손해배상액 인정은 부당하다고 이의를 제기함에 있어, '183 특허는 무효라는 PTAB 심결 및 이러한 심결을 인용한 CAFC 판결을 그 근거로 할 수 있는지 여부에 대해 의문을 제기하였다.
>
> 하지만 CAFC의 2013년 Fresenius USA 판결[22]을 보아, Minerva사는 '183 특허가 무효임을 주장함에 있어 PTAB 심결을 활용할 수 있다. Fresenius USA 판결에서 CAFC는 어떠한 특허가 무효로 판단되는 경우 문제된 특허는 진행 중인 모든 소송에서 논의의 실익이 없다(moot)고 판시하였던 바 있다. 즉 본 사안의 '183 특허는 최종 판결(final judgment)이 있기 전에 무효로 결정되었기에 재산권은 소멸(ceased to exist)되며, 그 특허와 관련된 진행 중인 소송은 소의 이익이 없다. 그러므로 Hologic사는 '183 특허 침해 여부에 대해 다시 다툴 수 없다(collaterally estopped).
>
> 반면, Minerva사는 양도인 금반언 원칙은 자사가 Hologic사의 '348 특허 청구항 1의 유효성

16) Hologic, Inc. v. Minerva Surgical, Inc., 764 F. App'x 873 (Fed. Cir. 2019).
17) Hologic, Inc. v. Minerva Surgical, Inc., No. 15-1031, 2019 WL 1958020, at 4 (D. Del. May 2, 2019).
18) 28 U.S.C §1295(a)(1)에 따라 CAFC는 관할권(jurisdiction)을 가진다.
19) Hologic Inc. v. Minerva Surgical Inc. (Fed. Cir. 22 Apr. 2020). CAFC 판결 내용 및 시사점에 대하여 이상희, "양도인 금반언(Assignor Estoppel) 원칙 적용 범위 –PTAB 특허무효심판(IPR)에서의 적용 가능 여부–", IP insight, 2021. 5. 참조.
20) 본 사안에서는 양도인 금반언 원칙 관련 쟁점뿐만 아니라, 청구항 해석(claim construction), 손해배상액(damages), 판결 전후 이권 날짜(date for delineating pre– and post–judgement interest)에 대한 쟁점도 문제되었으나, 이 글에서는 양도인 금반언 원칙 쟁점을 중심으로 살펴본다.
21) Arista Networks, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 908 F.3d 792, 804 (Fed. Cir. 2018).
22) Fresenius USA, Inc. v. Baxter Int'l, Inc., 721 F.3d 1330, 1340 (Fed. Cir. 2013).

(validity)을 다투는 것을 금지할 수 없으며, 실시권자 금반언 원칙(Licensee Estoppel)을 폐지[23]하였던 1969년 연방대법원 Lear 판결[24]을 들어 법원은 양도인 금반언 원칙의 적용 또한 폐기(abandon)되어야 한다고 언급하였다. 그러나 Minerva사의 이러한 주장은 타당치 않으며, 본 사안은 Lear 판결과 구별된다. 즉 지방법원에서의 특허침해소송에서 특허권자는 양도인 금반언 원칙을 들어, 양도인이 그 특허의 무효를 주장하며 특허침해소송을 방어할 수 없도록 할 수 있다.

그리고 비록 손해배상액이 배심원에 의해 배분(apportion)되지 않았고 2건의 특허 중 하나의 특허가 무효로 판명되었다 할지라도, 지방법원의 손해배상 부과(damages award)는 타당하다. 물론 배심원이 여러 개의 특허에 하나의 금액으로 손해배상액이 부과되었다가 나중에 하나의 특허가 무효화되는 경우 새롭게 심리(new trial)를 하는 것이 일반적인 원칙(general rule)임을 인정한다.

하지만 그러한 원칙에는 예외도 존재한다. 당사자 간 다툼이 없는 증거(undisputed evidence)가, 무효화되지 않은 나머지 특허 청구항(sustained patent claim)이 손해배상액 산정의 기초(base)가 되는 모든 행위(all of the accused activity)에 의해 필연적으로(necessarily) 침해됨을 보여주는(demonstrate) 경우, 원래의 손해배상액이 부과될 수 있다. 또한 본 사안에서 전문가(expert)는 어떠한 특허가 침해되었는지 여부를 불문하고 동일한 실시료(royalty)가 적용될 수 있다는 의견을 내었던 바 있다(opined). 이에 대해 Minerva사는 어떠한 반대 증거도 제출하지 않았다. 이를 보아, 본 사안은 상기 원칙의 예외가 적용되는 사안이다.

CAFC 판결[25]이 있은 후 Minerva사는 2020년 5월 22일 동 법원에 전원합의체 재심리(en banc rehearing)를 신청하였으나, 지식재산권법 교수 등의 전문가 의견 청취(amicus curiae)[26]를 거친 CAFC는 같은 해 7월 22일 이를 받아들이지 않았다(deny). 이에 약 2달 뒤인 9월 30일 Minerva사는 연방대법원에 상고허가신청(petition for writ of certiorari)[27]을 하였고, 연방대법원은 2021년 1월 8일 이를 허여(grant)하고 심리하였다.

23) 유효하지 않은 특허를 제거하고 자유로운 경쟁을 촉진하는 강력한 공익이 사적인 계약상 불평등을 능가한다는 이유에서였다.
24) Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 666 (1969).
25) Stoll 판사는 CAFC는 전원합의체(en banc)를 구성하여 양도인 금반언 원칙과 관련된 선례들에 대해 검토해보아야 함을 촉구하는 추가 의견(additional view)을 제출하였다. CAFC의 선례인 Arista Networks, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 908 F.3d 792, 804 (Fed. Cir. 2018)에 따르면, 동 원칙이 당사자로 하여금 지방법원에서는 본인이 양도한 특허의 무효를 나중에 주장하지 못하도록 하는 반면, IPR 절차를 통해서는 그 특허의 무효를 주장할 수 있는 결과가 발생하는데 이는 비논리적(illogical)이고 앞뒤가 맞지 않다(untenable disconnection)는 이유에서였다.
26) 특정소송사건 당사자가 아닌 제3자가 그 사건에 대해 법원에 제출하는 의견을 참고하는 것을 의미한다. 대학교수 등 학술 연구자, 동종업계 회사 등 산업계, 관련 정부부처 등이 사실관계, 특정 쟁점에 대한 법리, 정책방향 등에 대한 의견이나 정보를 제공하는 것이다. 다만 법원이 이를 심리에 반영하여야 할 법적 의무는 존재하지 않는다.
27) 연방대법원에 상고를 원하는 당사자는 상고허가신청서를 제출하여야 한다. 연방대법원은 상고를 허여할지 여부를 결정할 수 있으며, 9명의 연방대법관 중 최소 4명의 찬성이 있어야 허여된다. 상고허가신청이 허여되었다고 하여 연방대법원이 하급심법원의 판결에 오류가 있다고 본다고 판단할 수도 없으며, 기각되었다고 하여 대법원 결정을 지지한다고도 볼 수 없다.

Ⅳ 연방대법원 판결

심리 끝에 2021년 6월 29일 연방대법원은 CAFC 판결을 파기(vacate)[28] 환송(remand)하였다. 상고심에서는 양도인 금반언 원칙은 폐기되어야 하는지 여부가 주요 쟁점이 되었다. 연방대법원 다수의견[29]의 구체적인 내용은 다음과 같다.

> 양도인 금반언 원칙(doctrine of assignor estoppel, 이하, 동 법리)은 수 세기 동안 이어진 형평의 원칙(fairness principles)에 근거한 법리로, CAFC가 동 법리를 지지한 것은 타당하다. 하지만 동 법리는 양도인의 무효 주장이 양도인이 문제된 특허를 양도할 당시 명시적 또는 묵시적으로 하였던 주장(representations)에 반하는(contradict) 경우에 한하여 적용된다.[30]
>
> (a) 동 법원은 특허 무효에 관한 서로 모순된(inconsistent) 주장을 처리함에 있어 동 법리를 오랫동안 적용해왔다. 동 법리는 18세기 후반 영국에서 시작되어 약 100년 뒤 미 동부(Atlantic)로 넘어갔다(crossed). 연방대법원은 Westinghouse 판결[31]에서 형평의 원칙을 근거로 처음 동 법리를 적용하였다. 동 판결에서 동 법원은 만약 어떤 이가 특허권을 다른 이에게 합법적으로 양도하였다면, 그가 양도하였던 권리를 무시하지 않도록 하는 것이 형평에 맞는 것이라고 판시하였던 바 있다.[32] 그러면서 동 법원은 동 판결에서 동 법리의 적용에는 일정한 한계가 있음을 분명히 하였다. 즉 설사 특허침해소송에서 침해혐의자인 양도인이 동 법리에 따라 문제된 특허의 무효를 주장할 수 없다 하더라도, 문제된 특허 청구항이 어떻게 해석되는지에 대해서는 주장할 수 있다고 보았다.[33] 그러면서 동 법원은 동 법리가 '특허받을 수 있는 권리(patent applications)'를 양도한 경우에도 적용될 수 있는지 여부 등을 포함한 동 법리의 적용 범위에 대한 판단을 유보하였다(left for another day).
>
> (b) 동 법원은 양도인 금반언 원칙은 폐기되어야 한다는 Minerva사[34]의 주장을 받아들이지 않는다(reject). Minerva사는 그 주장의 근거로 의회가 1952년 특허법(이하, 35 U.S.C.)에서 동 법리를 폐기(abrogate)하였음을 들었으나, 이는 설득력이 떨어진다(unpersuasive). Minerva사는 35 U.S.C. § 282(b)상 특허의 '무효'는 침해를 포함한 '어떠한 소송(action)에서도 방어방법(defense)이 되어야 한다(shall)'고 규정되었다는 법령상 언어에 주목한다. Minerva사는 해당 법령상 문구가 "무효는 '**모든**

28) 'reverse'는 원심 판결이 없어지는 것을 의미하며, 'vacate'는 원심 판결과 반대로 되는 것을 의미한다. 즉 'vacate'의 경우에는 환송받은 법원에서는 어떠한 결론을 내더라도 상관없으나, 'reverse'의 경우에는 이러한 상급법원의 결론이 하급법원을 구속한다(사법정책연구원, "미국 특허쟁송실무에 관한 연구 연방순회항소법원(CAFC), 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC), 특허청(USPTO)을 중심으로", 2016. 11., 281면).

29) KAGAN, J., delivered the opinion of the Court, in which ROBERTS, C. J., and BREYER, SOTOMAYOR, and KAVANAUGH, JJ., joined. ALITO, J., filed a dissenting opinion. BARRETT, J., filed a dissenting opinion, in which THOMAS and GORSUCH, JJ., joined.; 다수의견과 반대의견이 5:4로 갈렸다.

30) Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc., 594 U. S. __ (2021) at 5–7.

31) Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co., 266 U. S. 342

32) Id., at 350

33) Id., at 350-351.

34) 문제된 특허의 양도인이자 침해혐의자이다.

(every)' 소송에서 방어수단으로서 활용'**되어야만 함(must)**'을 의미(instruct)한다'고 본 것이다.[35] 하지만 이와 비슷한 문구는 Westinghouse 판결이 있었던 때의 특허법령에도 존재하였다. 어쨌든 Minerva사의 주장은 수많은 보통법상 배제 법리들(common-law preclusion doctrines)을 특허 사건에서 적용할 수 없도록(foreclose) 할 위험성을 내포하고 있으며, 넓게는 동 법원의 선례들[36]과도 충돌될 수 있다는 점에서 타당치 않다(untenable). 1952년 입법이 동 법리를 포함한 판례법상 형성된 법리에 반하는 것이라는 Minerva사의 주장은 당시 의회의 입법 의도를 해하는(subvert) 것일 수 있다. [37]

동 법원은 Westinghouse 판결 이후의 두 판결[38]에서 이미 동 법리는 폐지(inter)되었다는 Minerva사의 또 다른 주장을 기각(reject)한다. 동 법원의 Scott Paper 판결[39]은 새롭고 극단적인 상황(novel and extreme circumstance)에서의 동 법리 적용을 거부(decline)한 것에 불과하다. 실제 동 법원은 동 법리가 근거로 두고 있는 형평의 '기본 원칙(basic principle)'에 의문을 제기하지 않았다.[40] 또한 Lear 판결[41]에서 동 법원은 특허에서의 다른 금반언 원칙인 '실시권자 금반언 원칙(licensee estoppel)'을 검토하여 폐기(topple)하였던 것이고 양도인 금반언 원칙의 운명(fate)에 대해서는 논의(purport)하지 않았다. 동 판결에서 동 법원은 '양도' 맥락에서의 특허권자의 '형평성(equities)'은 전형적인 실시허락 계약(licensing arrangement)에서의 형평성 보다 더 강력하다(far more compelling)는 점에서[42] 실시권자 금반언 원칙과 양도인 금반언 원칙은 차이가 있음을 언급하였던 바 있다. Scott Paper 판결과 Lear 판결 모두 양도인 금반언 원칙을 유지하였고, 오히려 동 법리가 형평의 원리에 근거하여 계속 유지되어야 할 필요가 있음을 판시하였을 뿐이다.

결국 동 법원은, 무효화되어야 할 특허(bad patent)는 제거되어야 함을 들어 양도인 금반언 원칙은 더 이상 적용되어서는 안 된다는 Minerva사의 주장을 거절한다. 동 법리는 타인과의 관계에 있어 일관성(consistency)이 요구된다는 점을 반영한다. 어떤 이가 그의 특허권을 판매하는 경우 그는 적어도 암묵적으로 해당 특허가 유효하다는 의사를 양수인에게 표현하는 것이다. 나중에 해당 특허가 무효임을 들어 항변한다면, 양도인은 그 묵시적인 보증(implied warranty)을 부인(disavow)하는 것이 된다. 처음에는 유효하다고 하였다가 나중에는 무효라고 말함으로써, 수익을 이중으로 얻고자 하는 것이다. 양도인은 특허권을 양도할 때는 해당 특허가 유효임을 주장하여 특허 양도로 인한 이익을 얻는 동시에 나중에는 해당 특허의 무효를 주장하며 해당 특허에 대한 실시료 지급 없이 그 특허 발명을 계속 실시할 수 있게 되기 때문이다. 그러한 양도인의 행동은 형평에 반한다(unfair). 그리고 이러한 불공평함을 해소할 필요성은 양도인이 아닌 다른 사람들로 하여금 무효 항변을 할 수 없도록 함으로써 발생하는 손실(loss)보다 더 크다(outweigh).[43]

35) Brief for Petitioner at 17-18.
36) See, e.g., SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, 580 U. S. _ _ _, _ _ _.
37) Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. v. Solimino, 501 U. S. 104, 108.
38) Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co., 326 U. S. 249와 Lear, Inc. v. Adkins, 395 U. S. 653이 그것이다.
39) Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co., 326 U. S. 249.
40) Id., at 251
41) Lear, Inc. v. Adkins, 395 U. S. 653.
42) Id., at 664.
43) Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc., 594 U. S. __ (2021) at 9-14.

(c) 양도인 금반언 원칙의 적용에는 제한이 있다. 동 법리는 형평의 원리가 적용되어야 하는 상황에서만 사용될 수 있다. 동 법리는 문제된 특허의 유효성(validity)에 대한 의사표현의 일관성(consistency)을 요구한다. 양도인이 어떠한 특허 청구항이 유효하다고 보증하였다면, 나중에 그 특허의 유효성을 거부하는 것은 형평의 개념(norm)에 반하는 것이다. 하지만 양도인이 무효 항변과 충돌되는 주장을 명시적으로나 묵시적으로든 한 바가 없다면 이는 형평에 반하지 않는 상황으로, 이 경우에는 동 법리가 적용될 아무런 근거가 없다.

양도인의 전후 주장에 충돌이 일어나지 않는 경우의 첫 번째 사례는 발명자가 특정 특허 청구항이 유효함을 보증하기 전 양도가 일어난 경우이다. 이러한 상황은 종업원이 향후 그 고용기간 내 직무상 개발할 발명에 대한 특허권(patent rights)을 사용자에게 양도하기로 하는 일부(certain) 고용 계약 시 일어난다.

양도인의 전후 주장에 충돌이 일어나지 않는 경우의 두 번째 사례는 양도 이후 법률 개정(later legal development)으로 인해 양도 당시 양도인의 보증이 상관없어(irrelevant) 지는(render) 경우이다.

세 번째 사례는 본 사안과 가장 관련이 있는 상황으로, 양도 후 특허 청구항이 변경되어 동 법리가 적용될 근거(rationale)가 제거되는 경우이다. 세 번째 사례는 발명자가 특허권(issued patent)이 아닌 특허받을 수 있는 권리(patent application)를 양도한 경우 가장 빈번하게 일어난다. 해당 사례의 경우 양수인은 특허 청구 범위를 넓히기(enlarge) 위해 미 특허청(United States Patent and Trademark Office, USPTO)에 여러 조치를 취할 것이다. 어떠한 새로운 청구항이 이전보다 그 특허청구범위를 실질적으로 넓히게(materially broader) 된 경우, 양도인은 새로운 청구항의 유효성에 대해서는 보증하지 않았다고 볼 수 있고, 그는 향후 특허침해소송에서 그 새로운 청구항을 들어 무효 항변할 수 있다. 왜냐하면 이는 해당 양도인의 입장(positions)이 일관된 것이기에 금반언이 적용될 여지가 없기 때문이다.

CAFC는 이러한 경계(boundaries)를 인식하는 데 오류를 범하였다. Minerva사는 Truckai가 양도하였을 때의 특허 보다 그 청구범위가 실질적으로 더 넓어졌다는 점을 근거로, 본 사안은 금반언 원칙이 적용되지 않는 사안이라고 주장하였다. CAFC는 Hologic사가 양도되었던 청구항의 범위를 넓혔는지 여부에 대한 질문을 '상관 없는(irrelevant)' 것이라고 간주함으로써 청구항의 범위에 대한 주장된 차이를 고려하는 것을 거절(decline)하였다.

하지만 만약 Hologic사의 새로운 청구항이 Truckai가 양도하였을 때의 특허 보다 실질적으로 그 범위가 더 넓어진 것이라면, Truckai는 양도 당시 그 문제된 특허의 유효성을 보증(warrant)하였다고 볼 수 없다. 양도 전후 불일치되는 표현(prior inconsistent representation)이 없었다면, 여기에는 금반언이 적용될 근거가 없는 것이다. 그러므로 CAFC 판결을 파기하고, CAFC로 하여금 Hologic사의 새로운 청구항이 Truckai가 양도하였을 때의 특허 보다 실질적으로 그 범위가 더 넓어진 것인지 여부를 판단하도록 환송(remand)한다.[44]

44) Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc., 594 U. S. __ (2021) at. 14-17.

V 시사점

양도인 금반언 원칙이라 함은 특허권을 양도한 자는 나중에 양수인을 상대로 한 소송에서 그 특허가 무효임을 주장할 수 없다는 원칙을 의미한다. 연방대법원은 본 판결에서 양도인 금반언 원칙은 수 세기 동안 이어진 형평의 원칙(fairness principles)에 근거한 법리로, 여전히 유효한 법리임을 확인하였다. 다만 동 법리는 형평에 반하는 상황, 즉 양도인이 무효 항변과 충돌되는 주장을 양도 당시 명시적 또는 묵시적으로 한 바가 있는 경우에만 적용됨을 분명히 하였다.

동 법리의 적용범위에서 제외되는, 즉 양도인의 전후 주장에 일관성이 있는 경우에 대한 사례로 연방대법원은 (1)고용계약 체결 시 미리 향후 종업원의 직무발명에 대한 특허받을 권리를 사용자에게 양도하기로 약정하였던 경우 등과 같이, 발명자가 해당 특허의 유효성을 보증하기도 전에 이미 양도가 일어난 경우(이하, [예외1]), (2)양도 후 법률 개정으로 인해 양도 당시 양도인의 유효성 보증이 해당 특허의 유효성 판단과는 무관하게 된 경우(이하, [예외2]), (3)양도 후 특허 청구항이 변경되어 그 권리범위가 넓어진 경우(이하, [예외3])를 제시하고 있다.

다만 본 판결에서 연방대법원의 제시하고 있는 지침 또한 여러 의미로 해석이 가능하고 그 적용에 있어 모호한 부분이 많아, 특허실무자의 소송 전략이 향후 소송의 승패에 매우 중요하게 작용할 것으로 예상된다. 본 연방대법원 판결에 비추어 특허실무자가 양도인 또는 양수인 입장에서 유의하여야 할 사항을 제시하면 다음과 같다.[45]

첫째, [예외1]과 관련하여, 종업원과 고용계약 시 직무발명 양도 약정을 둠에 있어, 향후 종업원의 직무발명 완성에 따른 특허받을 권리 양도 시 또는 사용자가 특허출원서 제출 시, 종업원으로 하여금 해당 직무발명의 유효성에 대한 의사를 명시적으로 표현하게끔 하는 작업을 미리 해 두는 것도 특허받을 권리의 양수인인 자사의 입장에서는 향후 종업원의 특허 무효 항변 위험 없이 해당 직무발명 특허 침해를 적극적으로 주장할 수 있는 적절한 수단이 될 수 있다.

둘째, [예외2]와 관련하여 '법률 개정'에 대한 해석을 어떻게 하여야 할 것인지 여부에 대한 해석은 향후 소송을 통해 풀어야 할 숙제이다. 예를 들어 여기서 법률 개정이라 함에 판례법 변경이 포함되는지 여부가 향후 문제될 수 있다. 무엇이 법률 변경에 해당되는지 여부에 대한 확고한 지침이 없는 현 상황에서 특허실무자들은 최소한 현행 법률 정보를 지속적으로 업데이트는 최소한의 노력과 함께, 자사가 처한 상황이 특허침해소송의 피고, 즉 양도인의 입장이라면 '양도인 금반언 원칙이 특정 상황[46]에는 적용되지 않는다'는 창의적 주장도 할 수 있다. 반면

45) Philip C. Swain · Jeffrey I.D. Lewis, "Supreme Court in Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc., Upholds but Limits the Scope of the Equitable Doctrine of Assignor Estoppel", Foley Hoag LLP, 2021. 6. 30.; Elizabeth Brann · Cole Malmberg · David Fox, "Next Steps For Cos. After High Court Patent Assignor Ruling", Paul Hastings LLP., 2021. 7. 2.

46) 예를 들어 판례법 변경 또는 2016년 연방대법원 Alice 판결처럼 특정 쟁점 판단 기준이 제시된 경우 등을 들 수 있다.

자사가 특허침해소송의 원고인 양수인의 입장이라면, 피고가 양도인 금반언 원칙 적용을 피하지 못하게끔 계약상 미리 이를 명확히 할 수 있는 방법을 고려하여야 한다. 예를 들어 '향후 양도인이 법률 또는 판례법 변경을 들어 양도인 금반언 원칙 적용이 불가능함을 주장하지 못한다'는 내용을 미리 양도 계약 체결 시 명문화해두는 것도 방법이 될 수 있다. 물론 본 계약 조항은 2015년 연방대법원 Kimble 판결 및 1945년 Scott Paper 판결에 따라 유효하지 않다고 판단될 여지도 있으나, 그 판단 결과가 불확실한 상황인 만큼 가능한 모든 조치를 취해두는 것도 현명한 전략이 될 것이다.

[예외3]과 관련하여 특허 양수인의 입장이라면 특허를 양도받은 후 더 넓은 권리범위를 청구하는 계속출원을 하고자 하는 경우, 향후 양도인 금반언 원칙을 주장할 수 없게 되는 경우가 발생할 수 있음을 미리 인지하고 신중을 기하여야 한다. 이와 함께 양수인은 가능한 한 '양도 당시 청구항 존재 여부와 상관없이 양도되는 특허 포트폴리오로부터 도출될 수 있는 모든 청구항에 대해 향후 소를 제기하지 않겠다'는 내용에 대해 양도인이 합의하였음을 보여주는 명시적 약정을 두도록 특허 양도 계약 협상 시 양도인에게 미리 요구할 필요가 있다. 이를 통해 양수인은 서면기재요건(written description) 불비의 위험 없이, 향후 계속 출원 등의 방법으로 그 권리범위를 확장할 수 있게 하기 위함이다. 물론 이러한 내용의 계약 조항 또한 유효(enforceable)하다고 평가될 수 있을지 여부가 불확실하기는 하나,[47] 앞서 언급한 것처럼 아직 관련하여 명확한 판결이 없는 상황에서 최대한의 안전 조치를 마련해두어야 한다. 계약상 명문화해 둔 아주 사소해 보이는 문구 하나가 향후 특허침해소송의 승패를 좌우하는 핵심적인 역할을 하게 될 수도 있기 때문이다.

47) 당사자가 나중에 특허의 유효성에 이의를 제기할 수 있는 능력을 제한하는 계약 조항에 의문을 제기한 선례로는 Kimble v. Marvel Ent., LLC, 576 U.S. 446, 452 (2015)과 Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co., 326 U.S. 249, 256 (1945))이 있다. 전자의 경우에는 특허 만료 후 실시료 지급을 요구한 사안이고, 후자는 비침해를 구성하기 위해 청구 범위를 좁힘에 있어서 양도인 금반언 원칙이 선행기술을 사용하는 것을 금지하였는지 여부를 고려하였다. 이러한 사례들이 양도인이 양도 이후 추가된 새로운 청구항에 대해 서면기재요건 불비로 무효주장을 하지 못하도록 하는 계약 조항을 금지할 수 있는 데 까지 확장될 수 있는지 여부는 두고 봐야 할 일이다(Elizabeth Brann · Cole Malmberg · David Fox, "Next Steps For Cos. After High Court Patent Assignor Ruling", Paul Hastings LLP., 2021. 7. 2.).

연방대법원은 특허대상성 판단 기준 조정의 기회를 잡을 것인가.
- American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC (Fed. Cir. Jul. 30, 2020) -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 이 상 희 전문위원

쟁점	자동차 추진축 작동 시 발생하는 서로 다른 두 가지 진동을 동시에 감소시키는 라이너를 구비한 드라이브 라인 추진축을 제조하는 방법에 관한 특허에 특허대상성(patent eligibility)이 인정되는지 여부
판시사항	1. 라이너의 질량과 강도를 조정하여 라이너를 추진축의 진동을 줄이는 주파수에 맞추는 라이너 튜닝(tuning)을 청구한 청구항 22는, '물체의 진동 빈도는 물체의 질량 및 강도와 관련이 있다'는 Hooke 법칙이라는 자연 법칙(law of nature) 그 자체에 관한 것으로, 특허법 제101조상 특허대상성이 부정된다는 지방법원 판결을 인용한다. 2. 반면 청구항 1에서도 튜닝을 요구하고 있으나, 발명의 설명(specification)을 보았을 때 청구항 1에서의 튜닝은 라이너의 질량과 강도 외 추가 '형질들(characteristics)'을 조정하는 것으로 해석되기에, 청구항 22보다 넓은 개념으로, 추상적 아이디어(abstract idea)에 관한 것이다. 이에 단순 자연 법칙에 관한 것으로 보아 청구항 1의 특허대상성을 부정한 지방법원 판결을 파기하고 특허대상성 여부에 대한 판단을 위해 본 사건을 지방법원으로 환송한다.
시사점	본 판결은 '자연 법칙'에 관한 하나 이상의 요소들(elements)로 구성된 청구항에 물리적 요소들(physical elements)를 두거나 또는 자연 법칙을 이용함으로써 발생하는 물리적 결과(physical result)를 제시하는 것만으로는 특허대상성 부정 위험으로부터 벗어날 수 없음을 시사한다. 그러므로 이러한 현 상황에서 특허실무자는 그러한 물리적 요소들이 문제된 특허 청구항 요소들과 충분히(sufficiently) 결부(tie)됨을 명확히 하거나 또는 계산식으로 유용한 무언가(something useful)를 하는 청구항 요소를 적어도 하나는 두어야 한다. 본 사안에 대해 AAM사는 연방대법원에 2020년 12월 28일 한 상고허가신청(a writ of certiorari)을 하였고, 연방대법원은 현재 그 허가 여부를 심리 중이다. 해당 발명이 특허법 제101조상 특허를 받을 수 있는 대상인지 여부를 결정하는 데 있어 법원이 사용하는 판단기준인 Mayo/Alice test의 ①Part 1에서 어떠한 발명이 사법적 예외 '그 자체에 관한(directed to)' 것인지 여부를 판단하는 방법은 무엇인지, 그리고 ②Part 1는 청구범위를 기초로 한 법원에서의 법률 문제인지, 또는 특허 당시의 최첨단 기술을 기반으로 배심원이 판단하여야 할 사실 문제인지 여부가 그 쟁점이 될 것으로 보인다.

심 급	1 심		2 심	
당사자	원고	American Axle & Manufacturing, Inc.	항소인	좌동
	피고	Neapco Holdings LLC 및 Neapco Drivelines LLC	피항소인	좌동
법 원	델라웨어주 지방법원		연방특허항소법원	

사건번호	1:15-cv-01168	2018-1763
판결일자	2018년 3월 2일	American Axle Ⅰ: 2019년 10월 3일 American Axle Ⅱ(modified): 2020년 7월 31일
판결결과	무효 (∵청구항 1 및 22 모두 특허대상성 부정)	American Axle Ⅰ: 인용 (∵청구항 1 및 22 모두 특허대상성 부정) American Axle Ⅱ(modified): 일부 파기 환송(∵청구항 1 특허대상성 판단 要) 일부 인용(∵청구항 22 특허대상성 부정)
관련 지재권	Method for attenuating driveline vibrations (U.S. Patent No. 7,774,911 (이하 「'911 특허」))	
참조법령	35 U.S.C. §101	

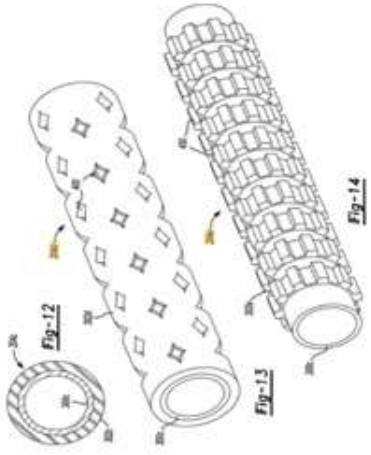
특허대상성, # 자연 법칙, # 발명적 개념, # Patent-Eligibility, # Mayo/Alice test, # Law of Nature, # Inventive Concept

Ⅰ 사건의 경과 및 지방법원 판결

American Axle & Manufacturing, Inc.(이하 'AAM사')은 자동차의 동력전달장치(driveline)에서 회전력(rotary power)을 전달하는 추진축(propeller shafts, [그림 1]) 및 라이너(liner, [그림 2])를 제조하는 방법에 관한 '911 특허의 특허권자이다.

[그림 1] 자동차 추진축

[그림 2] '911 특허 도면(라이너)



2015년 12월 18일 AAM사는 Neapco Holdings LLC 및 Neapco Drivelines LLC(통틀어 이하 'Neapco사')를 상대로 '911 특허 침해 소송을 제기하였다. 이에 대응하여 Neapco사는 '911

특허는 특허법(35 U.S.C) 제101조상 특허대상성이 없음을 들어 약식판결(summary judgment)[1]을 신청(cross-motions)하였고, 2018년 2월 27일 지방법원은 그 신청을 허여하였다.

추진축은 일반적으로 얇은 금속으로 만들어지다 보니, 회전하면서 다양한 모드의 진동과 그에 따른 소음을 발생시킨다. 진동 모드에는 에너지가 세로로(longitudinally) 전달되면서 생기는 Bending mode, 접선으로(tangentially) 전달되면서 발생하는 Torsion mode, 정재파(standing wave)가 원주를 따라 전달되며 생기는 Shell mode의 크게 3가지가 있으며,[2] 이들은 각각 다른 주파수의 소음을 유발한다.[3] 이에 구동축은 대개 이러한 진동을 감소시키기 위한 라이너[4]와 함께 제조된다.

AAM사는 3가지 모드 진동 각각을 감소시키는 방법을 제시하고 있는 선행기술이 이미 존재함을 발명의 설명(specification)에서[5] 언급하면서, 그러한 선행기술[6]과는 차별화되게 자사의 '911 특허는 서로 다른 2개의 진동 모드[7]를 동시에 줄일 수 있는 라이너 튜닝(tuning)이라는 특징을 가지고 있어 발명적 개념(inventive concept)이 존재함을 이유로 특허대상성이 인정된다고 주장하였다.[8]

하지만 지방법원은 본 사안에서 문제된 '911 특허 청구항 1 및 22[9]는 Hooke 법칙[10] 및 마찰감소(friction damping)[11]라는 자연 법칙(law of nature)에 관한 것으로[12] 특허대상성이 부정되어 무효라고 판시하였다.[13] 당해 특허는 단순히 그러한 자연 법칙을 적용한다고 설시하고 있을 뿐, 진동 감소라는 목표 달성을 위해 추진축과 라이너를 제조하는 구체적인 방법(particular means)을 제시하고 있지 않다는 이유에서였다.[14] 이에 불복하여 AAM사는 연방특허항소법원(United

1) 당사자 간 핵심 사실관계에 다툼이 없어, 일방 또는 양 당사자의 신청(motion)에 의해 사실심리를 생략하고 판사의 법률상 판단에 따라 판결을 내리는 것을 의미한다. 약식판결 신청에 반대하는 피신청인은 사실인정에 다툼이 존재함을 증명하여야 한다. 사실관계에 분쟁이 남아있다고 판단되는 경우, 법원은 약식판결 신청을 기각하고 정식재판절차로 회부한다. 약식판결이 있은 경우, 피신청인은 그에 대해 항소할 수 있다(사법정책연구원, "미국 특허쟁송실무에 관한 연구 –연방순회항소법원(CAFC), 연방지방 법원, 국제무역위원회(ITC), 특허청(USPTO)을 중심으로–", 2016. 11, 92-93, 95면).
2) '911 patent col. 1, ll. 42-44.
3) Id. col. 1, ll. 44-52.
4) 라이너 또한 진동하나, 라이너의 진동 주파수에 따라 추진축의 진동을 줄일 수 있다.
5) '911 patent, col. 1, l. 53-col. 2, l. 38.
6) 기존의 선행기술은 라이너가 3가지의 진동 모드 중 하나를 감소시켰다.
7) 특히 Bending mode와 Shell mode를 함께 감소시킨다.
8) 권영선, "특허 적격성 여부의 판단 기준의 불명확성을 보여준 연방순회항소법원 판결", 2019. 10. 16.
9) 지방법원은 문제된 청구항 1-6, 12, 13, 19-24, 26, 27, 31, 34-36의 대표 청구항으로 독립항 1과 22를 검토하였다.
10) J.A. 1604.; 물체의 질량, 강도와 물체의 진동 수 간 관계에 관한 법칙으로, 스프링(spring)의 움직임을 물리적으로 기술할 때 사용한다. 영국의 물리학자인 후크(Robert Hooke)가 1678년에 발표하였다(https://ghebook.blogspot.com/2011/10/hookes-law-of-elasticity.html).
11) J.A. 1604(Friction damping is damping that "occur[s] due to the resistive friction and interaction of two surfaces that press against each other as a source of energy dissipation.").
12) J.A. 10.
13) American Axle & Manufacturing Inc. v. Neapco Holdings LLC, case number 18-1763 page 7, lines 8-9.
14) J.A. 17. 진동 모드 각각을 감소시키는 방법은 이미 당업자에게 알려져 있고, 당해 특허는 그러한 분리된 개별 방법들을 합친 것에 불과하다고 보았다(J.A. 16; quoting Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66, 79-80 (2012)).

States Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 'CAFC')[15]에 항소하였다.[16]

II 연방특허항소법원 판결(2019년 10월 3일, 이하'American Axle Ⅰ')

2019년 10월 3일 CAFC 다수의견[17]은 지방법원 판결을 인용하였다.[18]

1. 특허대상성 판단기준

CAFC는 당해 발명이 특허법 제101조상 특허대상성이 인정되는지 여부를 판단하기 위한 기준으로, 2012년 연방대법원 Mayo 판결[19]을 인용하여 2014년 동법원의 Alice 판결[20]에서 제시된 **Mayo/Alice test**를 적용한다. **Mayo/Alice test**에 따르면, 우선 청구항이 특허를 받을 수 없는 사법적 예외(judicial exceptions)인 자연 법칙, 자연 현상(natural phenomenon) 또는 추상적 아이디어(abstract idea)[21]에 해당하는지 여부('Part 1')를 검토하고, 그에 해당한다면 다음으로 청구항 요소 또는 그 결합이 특허대상성이 부정되는 그러한 사법적 예외를 특허 대상으로 변환시킬만한 의미 있는 무언가(이하 'significantly more'이라 함)를 더 부가하고 있는지 여부('Part 2')를 확인한다. significantly more은 청구항 요소가 그 발명이 속한 기술 분야에서 통상의 기술을 가진 자에 주지 • 일상 • 관용적인(well-understood, routine, conventional) 범위를 넘어서는 것 등 '발명적 개념(inventive concept)'을 충분히 포함하고 있는지 여부로 판단한다.[22]

2. Mayo/Alice test의 Part 1 분석

Dyk 판사를 비롯한 CAFC의 다수의견은 우선 **Mayo/Alice test**의 Part 1 분석과 관련하여, 라이너 튜닝에 대한 당해 특허는 Hooke 법칙이라는 자연 법칙의 활용(utilization)에 관한 것이라고 판단하였다. 라이너 튜닝은 라이너를 관련 주파수에 맞추어 작동하게끔 하기 위해 하나

15) 이 글에서는 CAFC를 '연방순회항소법원'이 아니라, '연방특허항소법원'으로 번역하고자 한다. 박준석, "미국 연방특허항소법원(CAFC)의 정체성 및 관련 번역어에 대한 고찰", 「법조」 제739호, 2020. 2. 28., 436-455면(그 근거는 다음과 같다. 첫째, CAFC 전체 업무 중 특허 사건의 비중이 질적·양적으로 현저하게 크다. 둘째, CAFC 설립연혁을 살펴보았을 때 CAFC 창설의 핵심은 특허 항소사건의 관할 집중이었다. 셋째, '특허법원'에서 상표 등 다른 산업재산권 사건까지 다루고 있는 한국의 현실에 비추어 전혀 무리가 없다. 넷째, '순회'라는 용어는 미국에서조차 더 이상 실질적으로 의미가 없는 연혁적 개념에 불과하다).

16) 28 U.S.C. §1291에 따라 CAFC는 관할권을 가진다.

17) Dyk, Timothy B 및 Taranto, Richard G는 다수의견, Moore 및 Kimberly A.은 반대의견을 개진하였다.

18) American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC, Neapco Drivelines LLC (Fed. Cir., October 3, 2019) (American Axle Ⅰ).

19) Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66, 79-80 (2012).

20) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014).

21) 미국 특허청은 2019년 1월 4일 특허적격성과 관련된 수정 가이드라인을 발표하였다. 여기서 추상적 아이디어는 (1)수학적 개념(mathematical concepts), (2)인간의 활동을 조직화하는 방법(certain methods of organizing human activity), 예를 들어 기본적인 경제활동, 상업적/법률적 활동, 경영활동, 광고/홍보 활동들이 이에 속한다), (3)사고 과정(mental processes)이라는 3가지 범주에 속하는 청구항을 의미하며, 이 외의 청구항의 경우 심사관이 당해 특허 출원이 속한 기술 센터(Technology Center)에 그 발명이 추상적인 아이디어에 해당하는 이유를 설명하고 승인을 받아야만 추상적인 아이디어에 해당하는 것으로 판단할 수 있도록 한다(권영선, "2019년 1월 미국 특허청의 수정된 특허적격성 가이드라인", 2019. 1. 9.).

22) https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html

이상의 라이너의 질량(mass)과 강도(stiffness)를 조정하는 것으로,[23] 물체의 진동 빈도는 물체의 질량 및 강도와 관련이 있다는 Hooke 법칙에 바탕을 두고 있다는 것이다.[24]

뿐만 아니라 당해 특허의 청구항에는 Hooke 법칙이 적용되는 구체적인 방법(specific method)을 제시하고 있지 않으며, 단지 '특정한 진동을 감소시키기 위해 라이너가 튜닝되어야 한다'고 설시하고 있을 뿐이다. 이는 'apply it'이라는 문구만 추가한 것일 뿐 단순히 자연 법칙을 서술한 것에 불과하여[25] 특허대상성을 부정하였던 연방대법원 Mayo 판결에서의 사안과 유사하다고 보았다.

CAFC는 또한 동법원의 2016년 Synopsis 판결[26]과 2015년 Ariosa Diagnostics 판결을 인용하면서,[27] '발명적 개념'이 존재하는지 여부를 판단함에 있어 청구항 요소를 검토하여야 하며 청구항에 설시되어 있지 않은 특징들(features)을 가지고 **Mayo/Alice test**에 따른 분석을 할 수 없다고 덧붙였다.

본 판결에서 문제된 특허의 경우 원하는 결과를 도출하기 위한 절차(mechanisms) 등의 해결 방법이 청구항 1 및 22에 기재되어 있지 않다는 것이다. 발명의 설명(specification)에서조차도 라이너에 표시된 주파수 변경을 위해 바뀔 수 있는 변수들(variables)의 목록과 튜닝된 라이너에 대한 단 하나의 예시만 설시되어 있을 뿐이다. CAFC는 무엇보다 본 사안에서 가장 주목하여야 할 부분은 진동 이중 감소 효과 달성 및 라이너 튜닝을 목적으로 여러 주파수를 생성시키기 위해 변수들이 어떻게 변화되어야 하는지에 대해 청구항에 아무런 설시도 되어 있지 않다는 점임을 강조하였다.

그 밖에 당해 특허의 발명의 설명에도 인용되어 있듯, 진동을 감소시키는 적절한 주파수를 찾아내는 목표에 이르기까지 라이너의 특징이 변화하는 시행 착오 과정(trial- and-error process)은 그 발명이 속한 기술 분야에서 통상의 기술을 가진 자에게 이미 잘 알려져 있고, 당해 특허는 그러한 과정에서 Hooke 법칙을 직접적으로 활용한 것일 뿐이라고 보았다.

또한 '다른 경쟁자들로 하여금 어떠한 방법으로도 동일한 것을 만들 수 없도록 어떤 과정에 따른 결과에 대하여 특허를 부여하는 것은 적절치 않다'고 판시하였던 1853년 연방대법원 Le

23) '튜닝'이라는 용어에 대해 지방법원은 이와 같이 해석하였고(J.A. 15), 양 당사자는 항소심에서 이러한 지방법원 해석에 대해 별도로 다투지 않았다.
24) 튜닝이라는 제한 조건은 Hooke 법칙에 다름 아니라는 양 당사자의 증언 등을 근거로 한다(J.A. 1603-05, J.A. 1757 (92:15-25), J.A. 2547 (20:23-21:1)).
25) Op. at 11.
26) Synopsis, Inc. v. Mentor Graphics Corp., 839 F.3d 1138, 1149 (Fed. Cir. 2016).
27) Ariosa Diagnostics, Inc. v. Se quenom Inc., 788 F.3d 1371, 1379 (Fed. Cir. 2015).; Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 809 F.3d 1282, 1286 (Fed. Cir. 2015).

Roy 판결,[28] '특허대상성 인정 여부 판단에 있어 결과(results)와 방법(means)을 분리하는 것이 중요하다'고 판시하였던 1981년 Diamond 판결, 그리고 '개념을 실현하는 방법에 대한 구체화 없이 자연 법칙만을 설시하는 경우 특허대상성이 부정된다'는 1978년 Parker 판결[29] 등을 인용하며, CAFC는 당해 특허 청구항에는 Shell mode 또는 Bending mode라는 서로 다른 2가지 모드의 진동을 감소시키기 위한 구체적인 구조 또는 단계(physical structure or steps)에 대한 명시가 없었다는 등 특허대상성이 부정되는 근거를 재차 제시하였다.

3. Mayo/Alice test의 Part 2 분석

다음으로 **Mayo/Alice test**의 Part 2 분석과 관련하여, CAFC 다수의견은 당해 특허 청구항은 특허대상성이 인정될 정도로 발명적 개념이 충분히 인정되지 않는다고 보았다. 설사 라이너 튜닝 자체가 이전에 알려져 있지 않은 것이라 하더라도, 당해 특허는 튜닝을 위해 라이너의 알려진 다양한 특징들을 단순히 조합하고 조정하는 것에 지나지 않는다는 것이다. 통상적(conventional)이고, 무한한 시행착오 과정(unbounded trial-and-error process)에 대한 것일 뿐, 혹여 그러한 과정을 통해 도출된 결과가 통상적이지 않고(unconventional) 새롭다(new) 하더라도, 그러한 특허는 그 대상성이 부정된다는 것이다. 이렇듯 CAFC 다수의견은 '911 특허는 특허대상성 부정으로 무효라는 지방법원 판결과 결론을 같이 하였다.

4. Moore 판사의 반대의견

하지만 이에 대해 Moore 판사는 반대의견을 제시하였다. Moore 판사는 당해 특허는 단순 자연 법칙에 관한 것이 아니기에, **Mayo/Alice test**의 Part 1 단계에서 특허대상성은 인정된다고 판시하였다. 종속항 12, 13, 19, 26, 27, 31에서 구동축(drive-shaft)에서 사용하는 라이너의 물리적인 특징들(physical characteristics)을 제시함으로써 그 청구범위를 좁히고 있다는 것이다.[30]

Moore 판사는 설사 다수의견처럼 당해 특허가 자연 법칙에 관한 것이라고 하더라도, **Mayo/Alice test**의 Part 2 판단에 있어 당해 특허 청구항은 그러한 사법적 예외를 특허 대상으로 변환시킬만한 발명적 개념을 포함하고 있다고 판단하였다. 여러 서면 및 구두 변론[31]을 볼 때, 종전에는 라이너가 추진축이 작동하면서 발생하는 여러 진동 모드 중 Bending mode를 감소시키는

28) Le Roy v. Tatham, 55 U.S. (14 How.) 156, 174-75 (1853).
29) Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 590-95 (1978).
30) Appellant's Reply Br. at 27. Moore 판사는 다음을 근거로 청구항 1 및 22를 대표 청구항으로 본 것에 대해서도 동의하지 않았다.; 첫째, Neapco사가 청구항 1 및 22가 대표 청구항이 되어야 한다고 주장한 바도 없고(Dkt. 150 (Neapco's Mot. for Summ. J.) at 32-33), 둘째, AAM사도 두 청구항이 대표 청구항이라고 명시적으로 주장한 바 없다. 셋째, 오히려 AAM사는 여러 종속항의 제한 조건에 발명적 개념이 존재한다고 주장한 바 있다(Appellant's Br. at 13-14, 36, 57-58, and 64-65).
31) Appellant's Br. at 12, 25-26, 27, 35, 57-60, 63, and 65 n.5; Appellant's Reply Br. at 2, 15 ("Prior art liners were used to provide general broadband damping of shell mode vibrations, but liners were not used to dampen bending mode vibrations prior to the claimed invention."), 19 ("It was inventive to use a liner to damp bending mode vibrations"), 24-25, and 29, Oral Arg. 6:46-7:11, Oral Arg. 6:46-49 등).

역할을 전혀 하지 못하였고, 당해 특허 청구항에 라이너의 특정 구조 및 단계에 대해 설명하는 제한조건들을 두고 있다는 것이다.

또한 반대의견은 다수의견이 Hooke 법칙이 어떻게 적용되어 원하는 결과가 달성되는지 여부에 대해 당해 특허 청구항에 설시되어 있지 않다는 점을 들어 특허적격성을 부정하고 있으나, 이는 전적으로 실시가능성(enablement) 문제로, 다수의견은 특허법 제101조의 특허적격성과 동법 제112조의 실시가능성 요건을 혼동하고 있다고 덧붙였다.[32]

5. 반대의견에 대한 다수의견의 재반박

이에 대해 다수의견은 1993년 동법원의 In re Wright 판결[33]과 2012년 연방대법원 Mayo 판결을 인용하면서, 실시가능성 요건은 발명의 설명에 당업자가 청구된 발명을 구체적으로 어떻게 만들고 활용하는지에 대해 알 수 있도록 적시하는 것이고, 특허대상성 요건은 발명의 설명에서 얼마나 구체적으로 설시되어 있는지 여부가 아니라 청구항이 사법적 예외에 해당되는지 여부를 판단하는 것이라고 재반박하였다. 덧붙여 연방대법원 O'Reilly 판결[34]을 들어 발명의 설명에 아무리 자세하게 설명되어 있다 하더라도 이는 구체적이지 못한 청구항의 특허적격성 여부를 판단하는 데 도움이 되지 않는다고 보았다.

이에 불복하여 AAM사는 CAFC에 합의부 재심리(panel rehearing) 및 전원합의체 재심리(rehearing en banc) 신청(petition)[35]을 하였고, CAFC는 전원합의체 심리는 거절(denial)[36]하였으나, 합의부 재심리 신청은 받아들였다.

Ⅲ 연방특허항소법원 판결 (2020년 7월 31일, 이하'American Axle Ⅱ')

합의부 재심리 절차를 거친 2020년 7월 31일 CAFC는 **American Axle Ⅰ** 판결을 수정(modified and reissued)하였다.[37] 결론부터 말하자면 **American Axle Ⅱ**에서 CAFC는, 문제된

32) Dissent Op. at 2, 11-14.
33) In re Wright, 999 F.2d 1557, 1561 (Fed. Cir. 1993).
34) O'Reilly v. Morse, 56 U.S. (15 How.) 62, 112-17 (1854).
35) CAFC의 3인 합의부(panel)의 판결에 불복하는 경우, 연방대법원에 상고허가신청(petitions for writ of certiorari)을 하기 전, 합의부 재심리(panel rehearing)를 신청하거나, CAFC 일반판사(active judge) 전원으로 구성된 전원합의체 재심리(rehearing en banc)를 신청하거나, 또는 이 둘을 병합하여 신청할 수 있다.
전원합의체 재심리 여부는 상당한 이유(appropriate reason)가 있는 경우 CAFC 모든 일반판사의 과반수 동의로 결정된다. 이때 상당한 이유라 함은 ①당해 법원 판결의 통일성을 확보하기 위해 필요한 경우, ②지극히 중요성을 가진 법적 문제가 관련된 사안인 경우, ③당해 법원의 선례 혹은 선례로서 가치를 인정받는 전신(前身) 법원의 견해를 뒤집기 위해 필요한 경우, ④다른 CAFC 판례와의 충돌을 시작, 지속, 또는 해소하려는 경우가 포함된다(사법정책연구원, 앞의 문헌, 282-283면)
36) American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC, Neapco Drivelines LLC denial of Petition for rehearing en banc (Fed. Cir., July 31, 2020).
37) American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC, Neapco Drivelines LLC (Fed. Cir., July 31, 2020) (American Axle Ⅱ).

'911 특허 청구항 1 및 22 중 청구항 22가 무효라는 점에 대해서는 **American Axle Ⅰ**과 의견을 같이 하였으나, 청구항 1도 무효라고 판시하였던 **American Axle Ⅰ**과 달리 청구항 1에 대해서는 그 특허대상성 여부에 대해 다시 판단할 필요가 있다고 보아 청구항 1에 대한 지방법원 판시를 파기(vacate)[38]하고 이를 지방법원으로 환송(remand)하였다. **American Axle Ⅱ** 다수의견의 주요 내용은 다음과 같다.

'911 특허 청구항 22 및 1은 'A method for manufacturing a shaft assembly of a driveline system'이라는 동일한 서문(preamble)으로 구성되어 있다([표-1]).

[표-1] '911 특허 청구항 22 및 1 비교 (*볼드 및 밑줄은 저자)[39]

Claim 22	Claim 1
22. A method for manufacturing a shaft assembly of a driveline system, the driveline system further including a first driveline component and a second driveline component, the shaft assembly being adapted to transmit torque between the first driveline component and the second driveline component, the method comprising:	1. A method for manufacturing a shaft assembly of a driveline system, the driveline system further including a first driveline component and a second driveline component, the shaft assembly being adapted to transmit torque between the first driveline component and the second driveline component, the method comprising:
providing a hollow shaft member;	providing a hollow shaft member;
tuning **a mass and a stiffness** of at least one liner, and	tuning at least one liner **to attenuate at least two types of vibration transmitted through the shaft member;** and
inserting the at least one liner into the shaft member;	**positioning** the at least one liner within the shaft member
wherein the at least one liner is a tuned resistive absorber **for attenuating** shell mode vibrations	such that the at least one liner is **configured to damp** shell mode vibrations in the shaft member by an amount that is greater than or equal to about 2%, and
and wherein the at least one liner is a tuned reactive absorber **for attenuating** bending mode vibrations.	the at least one liner is also **configured to damp** bending mode vibrations in the shaft member, the at least one liner being tuned to within about ±20% of a bending mode natural frequency of the shaft assembly as installed in the driveline system.

38) 'reverse'는 원심 판결이 없어지는 것을 의미하며, 'vacate'는 원심 판결과 반대로 되는 것을 의미한다. 즉 'vacate'의 경우에는 환송받은 법원에서는 어떠한 결론을 내더라도 상관없으나, 'reverse'의 경우에는 이러한 상급법원의 결론이 하급법원을 구속한다(사법정책연구원, "미국 특허쟁송실무에 관한 연구 연방순회항소법원(CAFC), 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC), 특허청(USPTO)을 중심으로", 2016. 11., 281면).

39) 청구항 비교 분석의 편의를 위해, Frank Bernstein · Vid Bhaka, "The Federal Circuit Finds a "Hooke" to Patent Ineligibility", Squire Patton Boggs, 2020. 8. 11에서의 표 형식을 활용한다.

1. 청구항 22 관련

우선 청구항 22는 적어도 하나의 라이너의 질량과 강도를 튜닝(tuning)하는 것만을 요구[40] 하고 있다. 이는 물체의 질량 · 강도와 물체의 진동 수 간 관계를 설명하는 Hooke 법칙, 즉 자연법칙에 관한 것으로 특허법 제101조상 특허대상성 부정으로 무효이다.

본 사안의 청구항 22는 1978년 연방대법원의 Flook 판결[41]에서의 사안에 더 가깝고, 1981년 연방대법원 Diehr 판결[42]에서의 사안과는 차이가 있다. 수학적 알고리즘을 사용하여 알람 한도를 계산하고 갱신하는 방법의 특허대상성이 문제되었던 Flook 판결에서, 연방대법원은 이러한 알람 한도에 따라 행하여지는 어떠한 작용(actions being done)이 없기 때문에, 단순한 수학적 계산에 지나진 않는 것으로 지연 법칙과 다름없어서 특허대상성이 부정된다고 판시하였다. 이에 반해 온도 측정값을 Arrhenius 공식에 대입하여 적정 경화 시간을 계산하는 일련의 과정이 컴퓨터로 이루어지는 고무 경화 방법에 대한 특허대상성이 문제되었던 Diehr 판결에서, 연방대법원은 고무를 가열하고 가열된 고무를 냉각하는 단계를 포함하고 있었기에, 수학식의 발명적 응용인 추가적인 구성요소가 있는 것으로 인정되어 특허대상성이 인정한 바 있다.[43]

청구항에서 '적어도 하나의 라이너를 추진축에 삽입한다'라고 언급하였던 부분이 겉보기에는 물리적 단계처럼 보인다 할지라도, 이를 두고 '발명적 개념(inventive concept)'이 인정된다고 볼 수 없다. 해당 부분은 단지 원하는 결과일 뿐, 그것이 어떠한 '진보(advance)'를 의미하지는 않는다.

2. 청구항 1 관련

청구항 22와 청구항 1 모두 튜닝을 요구하고 있지만, 청구항 1에서의 튜닝은 보다 넓은 개념이다.[44] 즉 청구항 22에서처럼 적어도 하나의 라이너의 '질량과 강도'를 튜닝하는 것에만 한정되는 것이 아니라, 청구항 22에서는 적어도 하나의 라이너의 '형질들(characteristics)'을 조정(controlling)한다고 해석된다.[45] 발명의 설명(specification)에서 질량과 강도 외에 추가 '형질들(characteristics)'을 기술(describe)하고 있기 때문이다.[46]

40) 양 당사자는 모두 1심 법원(trial court)의 이러한 용어 해석(construction of the term)을 받아들였다. Id. at 6.
41) Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978).
42) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).
43) 알고리즘 자체만으로는 특허를 받을 수 없다는 Flook 판결에서 나아가, 알고리즘을 이용한 컴퓨터 프로그램이라도 제조방법이나 장치에 적용되어 유용한 개선을 나타내는 발명은 특허를 받을 수 있다고 보아, 소프트웨어 발명의 특허대상성을 인정한 중요한 판결로 평가받고 있다.
44) Id. at 24.
45) CAFC는 청구항 1의 'tuning'에 대한 지방법원의 해석을 인용하였다. 지방법원은 청구항 1의 'tuning at least one liner to attenuate at least two types of vibration transmitted through the shaft member' 부분을 'controlling characteristics of at least one liner to configure the liner to match a relevant frequency or frequencies to reduce at least two types of vibration transmitted through the shaft member(볼드 및 기울기는 저자)'으로 해석하였다.
46) d. at 24–25.

이처럼 청구항 22는 단지 Hooke 법칙'에 관한 것(directed to)'이 아니라, '보다 전반적(more general)'이라 여겨지는 추상적 아이디어(abstract idea)에 관한 것이다. 그러므로 그 특허대상성 여부에 대해 지방법원에서 더 판단하여 볼 필요가 있어, 청구항 1은 무효라는 지방법원 판결을 파기하고 지방법원으로 환송한다.

Ⅳ 시사점

2019년 10월 **American Axle Ⅰ**에서 CAFC는 '911 특허 청구항 1 및 22 모두 지연 법칙 그 자체에 관한 것으로 특허법 제101조상 특허대상성이 부정된다고 보았던 지방법원 판시를 인용하였다. 이후 AAM사의 합의부 재심리 신청을 받아들인 CAFC는 2020년 7월 **American Axle Ⅱ**에서 청구항 22에 대해서는 **American Axle Ⅰ**과 의견을 같이 하였으나, 청구항 1에 대해서는 **American Axle Ⅰ**에서와 달리 추상적 아이디어에 대한 것으로 보면서, 그 특허대상성 여부에 대해 다시 검토해 볼 필요가 있음을 설시하며 지방법원 판시를 파기 환송하였다.

CAFC는 **American Axle Ⅱ**에서 수정 판결을 함에 있어, 청구항 22와 청구항 1에 공통으로 들어가 있는 용어(language)인 'tuning'의 의미를 비교하였다. 청구항 22는 'tuning'을 라이너의 질량과 강도를 조정하는 것으로 해석하여 Hooke 법칙 그 자체라고 보았고, 청구항 1은 질량과 강도 외에 라이너의 다른 추가적인 형질들을 조정하는 것으로 해석하여 추상적 아이디어에 관한 것이라 판단한 것이다.

이에 대해 'tuning'의 의미만을 비교한다면 환송된 지방법원에서 청구항 1에 대해 **Mayo/Alice test**의 Part 2 판단을 한다 하더라도 여전히 그 특허대상성이 부정될 것으로 예측된다는 견해가 있다. 다만 CAFC가 잠깐 언급하기는 하였지만 구체적으로 비교·대조하지는 않았던 청구항 1의 'positioning'이라는 용어와 청구항 22의 'inserting'이라는 용어도 비교하는 경우에는, **Mayo/Alice test** Part 2 단계의 발명적 개념이 인정될 여지가 있다는 것이다. 청구항 22의 'inserting'과 달리, 청구항 1의 'positioning'은 Shell mode와 Bending mode 진동을 감소시키기(damp) 위한 목적으로 라이너가 '형성된다(configure)'고 기술(recite)되어 있고, 여기서 '형성(configur(ing))'이라는 용어는 Flook 판결에서 특허대상성이 부정되었던 '알람값(alarm value) 업데이트' 보다, Diehr 판결에서 특허대상성이 인정되었던 '고무의 경화(curing of rubber)'라는 용어와 보다 유사하다고 볼 수 있음을 그 근거로 한다.

본 판결은 '자연 법칙(natural law)'에 관한 하나 이상의 요소들(elements)로 구성된 청구항에 물리적 요소들(physical elements)를 두거나 또는 지연 법칙을 이용함으로써 발생하는 물리적 결과(physical result)를 제시하는 것만으로는 특허대상성 부정 위험으로부터 벗어날 수 없음을 시사한다. 그러므로 이러한 현 상황에서 특허실무자는 그러한 물리적 요소들이 문제된 특허

청구항 요소들과 충분히(sufficiently) 결부(tie)됨을 명확히 하거나 또는 계산식으로 유용한 무언가(something useful)를 하는 청구항 요소를 적어도 하나는 두어야 한다.

본 사안에 대해 AAM사는 연방대법원에 2020년 12월 28일 한 상고허가신청(a writ of certiorari)을 하였고, 연방대법원은 현재 그 허가(grant) 여부를 심리 중이다. 해당 발명이 특허법 제101조상 특허를 받을 수 있는 대상인지 여부를 결정하는 데 있어 법원이 사용하는 판단기준인 **Mayo/Alice test의** ①Part 1에서 어떠한 발명이 사법적 예외 '그 자체에 관한(directed to)' 것인지 여부를 판단하는 방법은 무엇인지, 그리고 ②Part 2는 청구범위를 기초로 한 법원에서의 법률 문제(a question of law)인지, 또는 특허 당시의 기술 현황(state of art)을 기반으로 배심원이 판단하여야 할 사실 문제(a question of fact)인지 여부가 그 쟁점이 될 것으로 보인다.

Mayo/Alice test는 모호한 기준일 뿐 더러, 특허대상성 판단에 있어 특허법 제101조에 따른 유용한 새로운 발명이라는 요건 외에 제102조 신규성, 제103조 진보성, 심지어는 제112조 실시가능성 요건까지 확대하여 적용하고 있는 데다, 소프트웨어 및 생명공학 발명을 넘어 기술적 제조 방법에까지 광범위하게 확장되고 있어, 어떠한 발명도 **Mayo/Alice test**에서 자유로울 수 없다는 비판이 끊임없이 제기되고 있는 상황에서 법원이 이 문제를 명확히 해결하기를 기대하고 있다.

얼마 전인 2021년 5월 3일에는 미 법무부차관(solicitor general)에게 본 사안에 대한 의견을 요청(request)한 바도 있다. 특허법 일반 및 특히 특허대상성에 대한 바이든 행정부의 견해를 엿볼 수 있는 기회이기도 한 만큼 본 판결에 관심이 더 주목되는 이유이기도 하다.

재판적 조작(Vanue Manipulation)으로 결론 난 Ikorongo사 소송전략

- In re: Samsung Electronics Co., Ltd., et al. (Fed. Cir. June. 30, 2021) -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 이 상 희 전문위원

쟁점	Samsung사 및 LG사의 캘리포니아 북부 지방법원으로의 사건 이송 신청을 기각한 텍사스 서부 지방법원 Alan Albright 판사의 판시에 오류가 존재하는지 여부
판시사항	① Ikorongo Texas사의 설립 및 텍사스주에서의 소 제기권 양도 모두 불과 본 소 제기가 있기 한 달 안에 이루어졌고, ② Ikorongo Texas사와 Ikorongo Tech사는 동일인 소유이며, 같은 사무소를 공유하고 있다. 뿐만 아니라 (3)Ikorongo Texas사는 오직 특허침해소송의 재판적을 텍사스 서부 지역으로 인정받기 위해 존재 하는 것으로 보일 뿐, 이외에 다른 사업도 수행하고 있지 않는 점 등을 고려해볼 때, Ikorongo Tech사와 Ikorongo Texas사의 상기 행위 등은 재판적 조작(venue manipulation) 행위로, 법원은 이에 구속되지 않는다. 또한 ① 당사자와 증인의 편의는 사건 이송을 결정하는 강력한 요소로, 캘리포니아 북부에는 12명의 증인이 존재하는 데 반해 텍사스주에는 증인이 아무도 존재하지 않는 점, ② 본 사안의 경우 타 법원으로 이송되더라도 사법 자원 낭비 또는 일관성 없는 결과 도출의 위험성이 없고, ③ 피고의 스마트기기에서 실행되는 제3자의 앱이 캘리포니아 북부에서 연구·디자인·개발되었다는 사실은 캘리포니아 북부 지역, 즉 '본 지역에서(at home)' 그 사건을 판결하도록 하는 정당성(legitimate interest)을 부여한다. 이렇듯 사익적 및 공익적 요소를 분석하여 보아도 캘리포니아 북부로 사건을 이송하는 것이 타당하기에, 텍사스 서부 지방법원의 이송 거절 명령(order)을 파기한다.
시사점	본 사안은 2021년 미국 전체 특허 사건의 25%를 처리하고 있는 텍사스 서부 지방법원 Alan Albright 판사의 사건 이송 거부 판시를 비판하는 CAFC 판결 중 가장 최근 판결이다. CAFC는 최근 몇 달 동안 다른 연방법원으로의 특허침해소송 이전을 거부하거나 그 이전 결정을 너무 오랜 기간 연기하는 Alan Albright 판사의 행위를 나무라는 직무집행명령(mandamus rulings)을 여러 차례 하였던 바 있다. 본 명령을 두고 특허 실무계에서는 본 사안이 특허침해사건 이송과 관련하여 보다 많은 분쟁을 불러일으키는 촉발제가 될 수는 있겠지만, 그렇다고 하여 텍사스 서부 지방법원으로의 소 제기를 억제하지는 못할 것이라고 예상한다. 이 글에서는 2018년까지 계속되던 텍사스 동부 지방법원으로의 소송 집중 현상이 2019년 델라웨어 지방법원을 거쳐, 2020년부터 텍사스 서부 지방법원에서 미국 전체 특허 소송의 20% 이상을 처리하게 된 관련 동향과 요인을 알아본다. 당사자들이 이렇듯 재판적을 두고 논쟁하거나 본 사안의 Ikorongo사 변호사처럼 재판적 조작 전략을 적극적으로 행하여 특정 지역을 재판적으로 지정하고자 하는 이유는 재판적이 소송의 승패를 좌우하는 요소가 될 수 있기 때문이라는 점을 감안할 때, 재판적을 둘러싼 분쟁 가능성은 여전히 높아 보인다.

심 급	1 심		2 심	
당사자	원 고	Ikorongo Texas LLC	항소인	Samsung Electronics Co., Ltd., LG Electronics Inc.
	피 고	Samsung Electronics Co., Ltd., LG Electronics Inc.	피항소인	Ikorongo Texas LLC
법 원	텍사스 서부 지방법원		연방특허항소법원	
사건번호	6:20-cv-00257/ 6:20-cv-00259		2021-139/ 2021-140	
판결일자	2021년 3월 1일		2021년 6월 30일	
판결결과	사건 이송(transfer) 거부(denied)		직무집행명령 신청(writs of mandamus) 받아들임 (캘리포니아 북부 지방법원으로 사건 이송)	
관련 지재권	System for generating media recommendations in a distributed environment based on seed information (U.S. Patent No. 8,874,554; RE41,450; RE45,543; RE47,704 (통틀어 이하 「'554 특허」 등))			
참조법령	28 U.S.C. §1404(a), §1400(b)			

재판적, # 올브라이트 판사, # 사건이송신청, # 직무집행명령 신청,
Venue, # Judge Alan Albright, # Motion to Transfer, # Writs of Mandamus.

Ⅰ 사실관계

Ikorongo Technology LLC(이하, 'Ikorongo Tech사')는 모바일 기기에서 실행되는 앱이 수행하는 기능(functionality)에 관한 '554 특허([그림 1] 참조)[1]를 포함한 4건 특허의 특허권자이다.

[그림 1] '554 특허 도면

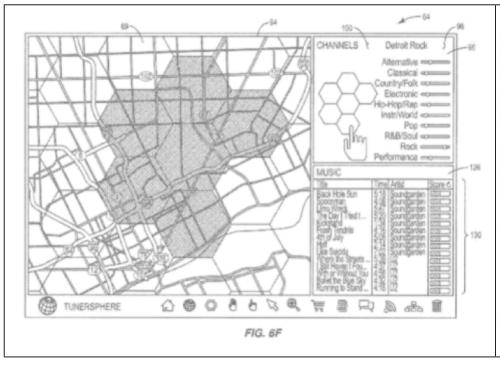
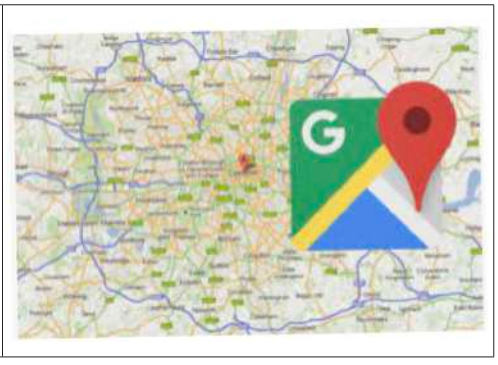


FIG. 6F

[그림 2] Google Maps 앱



1) 컴퓨터 사용 경험(computer usage experiences)을 공유하는 방법 등을 포함한다.

Ikorongo Texas LLC(이하 'Ikorongo Texas사')는 2020년 3월 31일 Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics America, Inc(통틀어 이하 'Samsung사') 및 LG Electronics Inc., LG Electronics USA, Inc(통틀어 이하 'LG사')을 상대로 텍사스 서부 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.

Ikorongo Texas사는 해당 소 제기가 있기 불과 한 달 전 Ikorongo Tech사가 기업분할(spin off)한 회사이다. Ikorongo Tech사와 Ikorongo Texas사 모두 동일한 5명 개인들 소유이며, 노스캐롤라이나 채플힐에 위치한 하나의 사무소를 함께 사용하지만, 공식적으로는 서로 무관한 별개의 회사이다.

Ikorongo Tech사는 해당 소 제기가 있기 약 10일 전 텍사스 특정 지역 내(the specified part of the United States)에서의 특허침해에 대해 소를 제기할 수 있는 배타적인 권리를 Ikorongo Texas사에 양도(assign)하였다([그림 3] 참조). 그 외 미국 지역 내에서의 특허 침해에 대한 소 제기권은 Ikorongo Tech사에 유보(retain)해두었다.

[그림 3] Ikorongo Tech사 및 Ikorongo Texas사 간 양도계약(Patent Assignment Cover Sheet)의 일부

ASSIGNMENT OF PATENT RIGHTS
(Assignment 2 of 2)

WHEREAS, Assignor is the owner of the exclusive right under the Patents within and throughout the specified part of the United States identified on Schedule B;

WHEREAS, Assignor owns all of the issued and outstanding membership interests in Assignee;

WHEREAS, Assignor desires to assign, grant and convey to Assignee as a contribution, and Assignee desires to acquire and assume from Assignor as a contribution, the exclusive right under the Patents within and throughout the specified part of the United States identified on Schedule B; and

WHEREAS, this assignment is made consistent with the principles of *Waterman v. Mackenzie*, 138 U.S. 252 (1891) and 35 U.S.C. §261;

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the sufficiency and receipt of which is hereby acknowledged Assignor hereby assigns, grants and conveys to Assignee as a contribution, and Assignee hereby acquires and assumes from Assignor as a contribution, the exclusive right under the Patents within and throughout the specified part of the United States identified on Schedule B, including the right to sue for past, present and future infringement and damages thereof;

...

SCHEDULE B

The specified part of the United States is the following counties of the State of Texas:

Ikorongo Texas사는 Samsung사와 LG사를 상대로 한 최초 소 제기일 바로 다음날 Ikorongo Tech사와 공동원고로 그 당사자를 변경하였다. 미국 그리고 전 세계에서의 과거, 현재, 그리고 장래의 침해 행위에 대하여 소를 제기할 권리를 포함하여, 문제된 특허에 대한 전반적인 권리(entire right, title and interest)를 두 기업이 함께 소유하고 있다는 이유에서였다.[2] Ikorongo Texas사와 Ikorongo Tech사는 Samsung사와 LG사에서 판매되는 스마트 기기에서 실행되는 소외 제3기업의 Google Maps, Google+, Google Play Music, YouTube Music, 그리고 AT&T Secure Family 앱([그림 2] 참조)의 기능이 자사의 특허를 침해한다고 주장하였다.

이에 피고 Samsung사와 LG사는 재판적 변경(change of venue)에 관한 법원 조직 및 소송절차법(이하, 28 U.S.C.) § 1404(a)에 따라 캘리포니아 북부 지방법원으로의 사건 이송(motion to transfer) 신청을 하였다. (1)상기 5개의 앱 중 3개가 소외 제3기업의 실질적인 영업활동(significant business activities)이 이루어지는 캘리포니아 북부에서 개발되었고, 5개의 앱 중 그 어느 것도 텍사스 서부에서는 연구되거나 개발된 바 없음을 그 근거로 들었다. 뿐만 아니라 (2) 언급된 발명가 중 2명 등 잠재적인 증인(witnesses) 및 증거들(sources of proof) 모두 캘리포니아 북부에 있을 뿐, 텍사스 서부에는 존재하지 않는다는 것이다.

II 지방법원 판결

하지만 2021년 3월 1일 텍사스 서부 지방법원 Alan Albright 판사는 Samsung사 및 LG사의 사건 이송 신청을 기각(denied)하였다. '소가 제기되었을 수 있다(might have been brought)'고 판단될 만한 28 U.S.C. § 1404(a)상 요건(threshold requirement)에 대한 입증을 Samsung사와 LG사가 하지 못하였다는 이유에서였다. 해당 특허권에 기한 Ikorongo Texas사의 권리는 텍사스주에 지리적으로 한정된 것(geographically-limited rights)이기에 캘리포니아 북부에서는 침해될 수 없고 특허침해소송이 제기되었을 가능성이 인정되지 않는다는 것이다. 즉 지방법원은 특허침해소송 재판적 규정인 28 U.S.C. § 1400(b)에 비추어 볼 때 소송 전체(entirety)에 대한 재판적을 캘리포니아 북부 지방법원으로 보는 것은 타당치 않다고 판시하였다.

대안적으로 지방법원은 사건 이송 여부 결정의 전통적(traditional) 판단 기준인 공익적 요소들(public interest factors)[3]과 사익적 요소들(private interest factors)[4]도 함께 분석하였다.

사익적 요소와 관련하여, 지방법원은 (1)'소수의(only a few)' 제3자 증인(third-party

2) 소는 텍사스 서부 지방법원 내에서의 침해와 미국 내에서의 침해를 구별하지 않았다.
3) 공익적 요소로는 (1)행정적 어려움, (2)지역 이해관계, (3)사건에 적용되는 법에 대한 해당 법원(forum)의 친숙성, (4)외국법의 적용에 있어 또는 법률 간 불필요한 충돌 회피가 있다(박병욱, "미국 특허소송의 관할(venue) 최근 판결 정리", 2017. 11. 17.)
4) 사익적 요소로는 (1)증거에 대한 접근 용이성, (2)증인 출석을 보장하기 위한 강제 절차의 허용성, (3)자발적 증인 출석을 위한 비용, (4)소송을 보다 쉽고 빠르고 저렴하게 해 주는 실용적인 문제들이 있다(박병욱, 위의 문헌).

witnesses)만이 재판(trial)에서 증언할 가능성이 있기에, 증언이나 증거들이 모두 캘리포니아 북부에 있다는 사실, 즉 제3자 증인의 편의성(convenience)에 별로 비중을 두지 않았다. 그리고 (2) Ikorongo Texas사와 Ikorongo Tech사의 이 사안과 동일한 특허에 대한 또 다른 침해소송 사건이 텍사스 서부 지방법원에 계류 중이고, 소송 경제, 판결의 비일관성 우려, 텍사스 서부 지방법원의 특허 특별 절차(patent-specific Order Governing Proceedings)상 텍사스 서부 지방법원에서의 판결이 캘리포니아 북부 지방법원 보다 더 신속히 이루어질 수 있다는 점 등의 실용적인 문제들(practical problems)을 고려할 때, Samsung사 및 LG사는 사건을 이송하여야 할 이유에 대해 충분한 증명을 하지 못하였다는 것이다.

또한 공익적 요소 검토에 있어, Samsung사 및 LG사는 앱 개발 장소 등을 들어 캘리포니아 북부가 이 사건 분쟁에 대한 더 큰 지역적 이해관계를 가지고 있다고 주장하였으나, 지방법원은 특허 사건들이 국지적 논란(local controversy)을 일으킨다는 것은 일반적으로 허구(fiction)라고 보았다.

이에 Samsung사는 연방특허항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 'CAFC')[5]에 직무집행명령[6]을 신청(writs of mandamus)하였다.[7]

III 연방특허항소법원 판결

CAFC는 지방법원이 28 U.S.C. § 1404(b)상 재판적을 분석함에 있어, Ikorongo Tech사와 Ikorongo Texas사가 소송 전에 행하였던 행위가 재판적 조작(venue manipulation) 행위임을 간과한 오류를 범하였다고 판단하였다. 설사 텍사스주에 지리적으로 한정된 Ikorongo Texas사 권리에 대한 침해가 캘리포니아 북부에서 발생하지 않았다 하더라도, Ikorongo Texas사는 명백히(plainly) 최근에 만들어진(recent) 일시적(ephemeral)이고 인공적인(artificial) 회사로, 대법원 판결과 CAFC의 선례들에 의해 일상적으로(routinely) 거절되어왔던 일종의 소송 책략(maneuver in anticipation of litigation)일 뿐이라는 것이다.

CAFC는 특허침해소송의 원고인 Ikorongo Tech사와 Ikorongo Texas사가 그 재판적을 조작하려했음을 뒷받침할만한 설득력 있는 여러 가지 사실관계들을 다음과 같이 제시하였다.

5) 이 글에서는 CAFC를 '연방순회항소법원'이 아니라, '연방특허항소법원'으로 번역하고자 한다. 박준석, "미국 연방특허항소법원(CAFC)의 정체성 및 관련 번역어에 대한 고찰", 「법조」 제739호, 2020. 2. 28., 436-455면(그 근거는 다음과 같다. 첫째, CAFC 전체 업무 중 특허 사건의 비중이 질적·양적으로 현저하게 크다. 둘째, CAFC 설립연혁을 살펴보았을 때 CAFC 창설의 핵심은 특허항소 사건의 관할 집중이었다. 셋째, '특허법원'에서 상표 등 다른 산업재산권 사건까지 다루고 있는 한국의 현실에 비추어 전혀 무리가 없다. 넷째, '순회'라는 용어는 미국에서조차 더 이상 실질적으로 의미가 없는 연혁적 개념에 불과하다).

6) 법원이 하급법원, 정부기관, 또는 기타 공공기관에 법률에 따른 의무로서 특정한 행위를 하도록 하는 명령을 의미한다.

7) 28 U.S.C. §1295(a)(1)에 따라 CAFC는 관할권을 가진다.

- Ikorongo Texas사의 설립 및 지리적으로 제한된 권리의 양수 모두 불과 본 소 제기가 있기 한 달 안에 이루어졌다.
- Ikorongo Texas사와 Ikorongo Tech사는 동일인이 소유(commonly owned)하고 있고, 같은 사무소를 공유하고 있다.
- Ikorongo Tech사가 그 권리를 Ikorongo Texas사에 양도하고자 하는 경우, 이를 하지 못하게끔 할 수 있는 방법이 없다.
- Ikorongo Texas사는 오직 특허침해소송의 재판적을 텍사스 서부 지역으로 인정받기 위해 존재하는 것으로 보이고, 이외에 다른 사업도 수행하고 있지 않다.

CAFC는 법원은 원고의 재판적 조작 행위에 구속되지 않기에, 텍사스주에 그 재판적인 한정된다는 Ikorongo Texas사의 주장을 별도로(separately) 고려할 필요가 없다고 판단하였다. 즉 Ikorongo Texas사의 주장들을 무시(disregard)하면 캘리포니아 북부 지방법원에 소를 제기할 수 있고, 28 U.S.C. § 1404(a)상 'might have been brought' 요건이 충족된다는 것이다.

또한 CAFC는 지방법원이 재판적 변경 여부를 판단함에 있어 전통적으로 사용되었던 기준을 적용함(balancing)에 다음과 같이 그 재량권을 남용하였다고 판단하였다.

> 첫째, 당사자와 증인의 편의는 사건 이송을 결정하는 강력한 요소임에도, 텍사스 서부에는 아무런 증거나 증인이 없다는 점을 고려하지 않았다. 오히려 증거들은 캘리포니아 북부에 12명의 제3자 증인들(third-party witnesses)과 2명의 발명가가 거주하고 있음을 보여줄 뿐이다. 모든 증인들이 증언하지 않는다 하더라도, 두 지역 중 이송 신청된 지역인 텍사스주에 증인이 아무도 없다면 이러한 요소는 이송 신청한 지역으로의 이송을 인정하여 줄 강력한 요소에 해당된다.
>
> 둘째, 지방법원은 사법 자원 낭비 및 일관성 없는 결과 도출의 위험에 대한 우려를 과장하였다. 다른 피고를 상대로 한 텍사스 서부 지방법원에 계류 중인 Ikorongo사의 별도의 특허침해소송은 본 사건과는 완전히 다른(entirely different) 앱 관련 특허에 대한 쟁점도 포함하고 있기에, 증거조사절차(discovery), 증거, 절차, 재판이 거의 중복될 가능성이 없고 그 결과가 상당히 다를(significantly different) 것으로 판단된다. 그렇기에 사건을 이송하지 않고 텍사스 서부 지방법원에서 그대로 진행함으로써 얻는 이득은 당사자와 증인의 불편을 무시하는 것을 정당화하지 못한다.
>
> 셋째, 분쟁을 판단함에 있어 캘리포니아 북부가 지역적 이익을 가진다는 것을 허구라고 판시한 지방법원 판결은 타당치 않다. 예를 들어 피고의 스마트기기에서 실행되는 제3자의 앱이 캘리포니아 북부에서 연구 · 디자인 · 개발되었다는 사실과 같은 중요한 요소들은 캘리포니아 북부 지역, 즉 '본 지역에서(at home)' 그 사건을 판결하도록 하는 정당성(legitimate interest)을 부여한다.
>
> 상기처럼, 사익적 요소 및 공익적 요소를 분석하여 보아도 캘리포니아 북부로 사건을 이송하는 것이 타당하다.

결과적으로 CAFC는 텍사스 서부 지방법원의 이송 거절 명령(order)을 파기(vacate)하고

캘리포니아 북부 지방법원으로 사건을 이송하였다.

Ⅳ 시사점

본 사안은 2021년 미국 전체 특허 사건의 25%를 처리하고 있는 텍사스 서부 지방법원 Alan Albright 판사의 사건 이송 거부 판시를 비판하는 CAFC 판결 중 가장 최근 판결이다.[8] CAFC는 최근 몇 달 동안 다른 연방법원으로의 특허침해소송 이전을 거부하거나 그 이전 결정을 너무 오랜 기간(too long) 연기하는 Alan Albright 판사의 행위를 나무라는 직무집행명령(mandamus rulings)을 여러 차례 하였던 바 있다.

본 명령을 두고 특허 실무계에서는 본 사안이 특허침해사건 이송과 관련하여 보다 많은 분쟁을 불러일으키는 촉발제가 될 수는 있겠지만, 그렇다고 하여 텍사스 서부 지방법원으로의 소 제기를 억제하지는 못할 것이라고 예상한다.[9]

재판적(venue)은 관할권(jurisdiction)을 가지고 있는 법원들 중 어느 구역의 법원에서 재판할 것인가의 문제이다. 특허침해소송의 재판적은 피고가 미국 국내 법인(domestic corporation)인 경우 28 U.S.C. § 1400(b)에 따라 (1)피고의 거주지(resides)이거나 또는 (2)피고의 침해행위지이면서 피고의 정기적이고 확립된 영업소(regular and established place of business)가 위치한 구역(district)의 연방법원에 인정된다.[10]

여기서 피고의 '거주지'라 함은 2017년 5월 연방대법원 TC Heartland LLC 판결[11]에 따라 법인이 설립(incorporation)된 주를 의미한다. 그리고 피고의 '정기적이고 확립된 영업소'가 인정되기 위해서는 2017년 9월 CAFC의 In re Cray, Inc. 판결에 따라 ①구역 내 물리적 장소가 존재할 것, ②그 장소는 정기적으로 확립된 영업소일 것, ③피고의 업무를 수행하는 곳일 것이라는 3가지 요건이 요구된다. 2020년 2월 In re Google 판결은 이에 덧붙여 피고가 해당 구역에 부동산이나 건물 소유권을 가지고 있을 필요는 없으나, 그 장소에 피고 기업의 직원(employee)이나 대리인(agency)이 정기적이고 물리적으로 있으면서(regular, physical presence) 피고의 사업을 수행하여야만 한다고 판단하였다.

다만 피고가 국외 법인의 경우에는 28 U.S.C. § 1391에 따라 원고는 어느 연방법원에서나 특허침해소송을 제기할 수 있다.

8) Ryan Davis, "Fed. Circ. Faults Albright's OK Of Patent 'Venue Manipulation'", Law 360, 2021. 6. 30.
9) Id.
10) 이상희, "캐시 서버(Cache server)의 위치가 재판적(Venue)에 미치는 영향 –In re Google, LLC, No. 2019–126 (Fed. Cir. Feb. 13, 2020)", ip insight, 2020. 2.; 이상희, "제너릭 제조업체의 재판적 전략 –Valeant Pharmaceuticals v. Mylan Pharmaceuticals, No. 209–2402 (Fed. Cir. Nov. 5, 2020), I insight, 2020. 11.
11) TC Heartland LLC v. Krax Foods Group Brands LLC, 137 S. Ct. 1514, 1517 (2017).

1990년 CAFC의 VE Holdings 판결[12]이 선고된 후 원고가 자신에게 유리한 소송지를 선택하여 소송을 진행하는 포럼 쇼핑(forum shopping)이 만연했고, 실제 텍사스 동부 지방법원으로의 소송 집중 현상[13]이 일어났다. 텍사스 동부 지방법원에서는 원고인 특허권자에게 유리한 여러 법원 규칙(local rules) 등으로 상대적으로 소송이 신속하게 진행되고,[14] 원고인 특허권자의 승률이 거의 80%에 육박할 만큼 특허권자에게 유리하게 판결하는 데다, 인정되는 손해액 또한 높았다는 것이 그 요인으로 분석된다.

그러다가 이러한 과도한 포럼쇼핑 및 텍사스 동부 지방법원으로의 쏠림 현상을 억제하기 위해 2017년 5월 연방대법원 TC Heartland LLC 판결이 있은 후, 2018년부터는 법인 설립이 쉬운 델라웨어 지방법원에서의 특허 분쟁 사건이 약 24%를 기록하면서 미국 내 특허침해소송을 가장 많이 다루게 되었다([표 1] 참조).

[표 1] 2020년 특허침해소송을 가장 많이 다룬 지방법원 순위[15]
(*Percent는 2020년 제기된 특허 사건 비중을 의미)

District	2018	2019	2020	Percent
W.D.Tex.	89	290	857	21.1%
D.Del.	875	1,001	742	18.3%
E.D.Tex.	504	332	395	9.7%
C.D.Cal.	305	346	298	7.3%
N.D.Cal.	329	240	272	6.7%
N.D.Ill.	122	143	186	4.6%
D.N.J.	193	145	153	3.8%
S.D.N.Y.	109	103	112	2.8%
N.D.Tex.	102	55	86	2.1%
S.D.Tex.	47	49	74	1.8%

그런데 그 다음해인 2020년 텍사스 서부 지방법원이 21.1%로, 특허소송이 가장 많이 제기

12) VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co., 917 F.2d 1574 (Fed Cir. 1990).; 일반재판적 조항인 28 U.S.C. §1391(c)가 특별재판적 조항인 28 U.S.C. §1400(b)에도 적용된다고 봄으로써, 피고가 사업을 영위하는 어떠한 장소(anywhere the defendant does its business)라도 특허침해소송의 재판적(venue)이 인정된다고 판단하였다.
13) 특허소송의 약 25%가 이에 집중되었다.
14) 침해금지가처분을 빠르게 받을 수 있고, 피고와의 합의에 있어서도 보다 원고가 원하는 시점과 금액으로 합의가 이루어질 가능성이 높다(Jonas Anderson·Paul R. Gugliuzza, "Federal Judge Seeks Patent Cases", 71 Duke Law Journal, Forthcoming, 2021. 3. 2.).
15) "2021 Patent Litigation Report", LexMachina, 2021, at 6.

되는 법원 1위 자리를 차지하게 되었고([표 1] 참조), 현 추세로 보아 2021년에도 1위 자리를 그대로 유지할 것으로 보인다. 실제 텍사스 서부 지방법원 중에서도 본 판결에서 Samsung사 등 피고측의 사건이송명령을 기각하였던 Waco 지역법원의 단독 배석 판사인 Alan Albright 판사가 2021년 뿐만 아니라 2020년에도 가장 많은 특허 사건을 다루었다([표 2] 참조).[16] 2018년 9월 Alan Albright 판사 부임 이후 2018년 28건을 시작으로, 2019년 249건, 지난해에는 전체 특허 사건의 19.5%인 793건의 특허 사건을 다루기에 이르러 그 처리 건수가 대폭 증가하였다.[17]

[표 2] 2020년 특허침해소송을 가장 많이 다룬 판사 순위[18]
(*Percent는 2020년 제기된 특허 사건 비중을 의미)

Judge	District	2018	2019	2020	Percent
Alan D Albright	W.D.Tex.	28	249	793	19.5%
James Rodney Gilstrap	E.D.Tex.	329	214	252	6.2%
Maryellen Noreika	D.Del.	206	264	218	5.4%
Colm Felix Connolly	D.Del.	198	272	193	4.8%
Leonard Philip Stark	D.Del.	231	286	175	4.3%
Richard Gibson Andrews	D.Del.	232	269	175	4.3%
Amos Louis Mazzant III	E.D.Tex.	53	61	71	1.7%
Sean D. Jordan	E.D.Tex.	0	19	57	1.4%
James V. Selna	C.D.Cal.	31	28	56	1.4%
John Arnold Kronstadt	C.D.Cal.	29	47	46	1.1%

그 요인은 다음과 같이 분석된다. 텍사스주에 법인을 설립하였거나 정기적이고 확립된 영업소를 가지고 있는 하이테크 회사들이 증가하고 있는[19] 외에도, 첫째, 특허법원 판사로 부임 전 특허 사건 전문 변호사로 활동하였던 Alan Albright 판사는 특허 사건을 적극적으로 맡겠다는 의지를 대외적으로 여러 차례 내비친 데다, 둘째, 수차례 관련 법원 절차(Order Governing Process) 정비를 통해 소송 일정의 예측 가능성을 높여 예측 불가능 및 소송 지연에 따른 비용 지출을 줄이는 등 특허침해소송의 원고인 특허권자에게 유리하게 그 내용을 변경하였다.[20] 셋째, 2018년부터 2020년 텍사스 동부 지방법원 및 델라웨어 지방법원에 비해 텍사스 서부 지방법원의

16) 텍사스 서부 지방법원에 제기된 사건 중 Alan Albright 판사에 배정되지 않은 사건은 64건에 불과하다. 상대적으로 다른 지방법원에 비해 판사들 간 덜 고르게 분배되고 있는 것이다.
17) 2위 Gilstrap 판사는 텍사스 동부 지방법원 판사이고, 3위부터 6위까지의 판사는 델라웨어 지방법원 판사, 나머지는 캘리포니아 지방법원 판사이다.
18) "2021 Patent Litigation Report", LexMachina, 2021, at 7.
19) Id. at 6.
20) "특허소송에서의 관할권 문제", 2021 IP trend 1분기 보고서, 2021. 3., pp. 59-61.

소송 소요 기간이 상대적으로 짧다.[21] 신속한 특허청구범위 해석(Markman Hearing)을 통해 해당 소송이 합의 또는 약식판결로 보다 빨리 종결되게끔 하고 문제된 특허에 대한 당사자계 무효 심판(Inter Partes Review) 또한 피할 수 있는 가능성도 높아지는 등 특허권자의 입장에서는 많은 장점이 존재하는 것이다.

당사자들이 이렇듯 재판적을 두고 논쟁하거나 본 사안의 Ikorongo사 변호사처럼 재판적 조작 전략을 적극적으로 행하여 특정 지역을 재판적으로 지정하고자 하는 이유는 재판적이 소송의 승패를 좌우하는 요소가 될 수 있기 때문이라는 점을 감안할 때, 재판적을 둘러싼 분쟁 가능성은 여전히 높아 보인다.

21) "2021 Patent Litigation Report", LexMachina, 2021, at 7.

사소한 문법 오류로 인한 연 590억원 매출 특허의 무효화 - 특허 명세서 작성 검토 철저히 하여야

Horizon Pharma, Inc. v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc. (Fed. Cir. 6 Jan. 2021)

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 이 상 희 전문위원

쟁점	청구항의 'target'이라는 용어의 의미 및 문제된 특허의 무효 여부
판시사항	'target'이라는 용어는 그 자체로 불명확(indefinite)하지는 않다. 다만 'target'은 일반적으로 'produce(...을 발생시키다)'가 아닌 'set as a goal(...을 목표로 설정하다)'의 의미로 해석된다. 이를 토대로 해당 청구항을 보면 '약(pills)이 ... 목표를 설정한다'가 되므로, 해당 청구항은 불명확하여 무효이다.
시사점	본 판결은 미국특허 관련 실무자에게 여러 가지 매우 유용한 시사점들을 제공한다. 본 사안에서처럼 연 590억원의 매출을 기록했던 특허가 불명확성을 이유로 한순간에 무효화되지 않기 위해서는, 첫째, 명세서 작성 시, 청구항의 특정 단어와 같은 의미를 표현하기 위해, 그와 유사한 의미를 가지는 다른 용어(alternative terms)를 사용하는 것을 삼가야 한다. 오히려 출원인이 서로 다른 의미로의 사용을 의도하였다고 추정될 수 있기 때문이다. 유사한 의미를 표현하는 다양한 단어의 사용이 미덕으로 여겨지는 비특허문서에서와 달리, 특허문서에서는 그러한 행위가 향후 특허를 거절 및 무효화시키는 골치 아픈 문제를 야기할 수 있음에 유의하여야 한다. 둘째, 본 판결에서의 'target'이라는 청구항 제한조건처럼 중요한 핵심 청구항 용어에 대해서는 발명의 설명에서 명확히 정의해두는 것이 중요하다. 본 판결처럼 자칫 청구항이 특허권자에게 불리하게 해석될 수 있는 가능성을 차단하기 위해서이다. 그리고 모호함을 피하기 위해 그러한 용어들을 일관되게 사용하여야 한다. 셋째, 결론만을 제시하거나 사실에 대한 언급이 없는 전문가 증언은 청구항 해석 등에 있어 그 당사자에게 오히려 불리하게 작용할 수 있음을 염두에 두어야 한다.

심 급	1 심		2 심	
당사자	원고	Horizon Pharma, Inc., Horison Pharma USA, Inc., Horizon Medicines LLC, Nuvo Pharmaceutical (Ireland) Designated Activity Company	항소인	Horizon Medicines LLC, Nuvo Pharmaceutical (Ireland) Designated Activity Company
	피고	Dr. Reddy's Laboratories Inc., Dr. Reddy's Laboratories, Ltd	피항소인	Dr. Reddy's Laboratories Inc., Dr. Reddy's Laboratories, Ltd
법 원	뉴저지 지방법원		연방특허항소법원	
사건번호	2:15-cv-03324, 2:15-cv-03326, 2:15-cv-03327, 2:16-cv-04918, 2:16-cv-04920, 2:16-cv-04921 2:16-cv-09035		2019-1607, 2019-1609, 2019-1611, 2019-1612, 2019-1614	

판결일자	2019년 12월 18일	2021년 1월 6일
판결결과	피고 승 (∵불명확성(indefiniteness) 이유로, 특허 무효)	인용(affirmed)
관련 지재권	Method for delivering a pharmaceutical composition to patient in need thereof (U.S. Patent Nos. 9,220,698 and 9,393,208)	
참조법령	35 U.S.C. §112(b)	

명확성, # 일상적·관습적 의미, # 무효, # 전문가증언,
Definiteness, # Ordinary·Customary Meaning, # Invalid, # Expert Testimony

Ⅰ 사건의 경과 및 지방법원 판결

미국 제약업체인 Horizon Medicines LLC와 Nuvo Pharmaceutical (Ireland) Designated Activity Company(통틀어 이하, Horizon사)는 Vimovo®에 관한 U.S. Patent Nos. 9,220,698(이하, '698 특허)과 9,393,208(이하, '208 특허)[1]의 특허권자이다. Vimovo®는 2019년 약 5,200만 달러(약 590억원)의 매출을 올린 관절염 진통제로, 나프록센(naproxen)과 에소메프라졸(esomeprazole)의 복합체(combination)이다([그림 1 참조]).

[그림 1] Horizon사의 Vimovo[2]

1) 두 특허의 존속기간은 2029년 만료 예정이었다.

인도의 다국적 제약회사인 Dr. Reddy's Laboratories Inc.과 Dr. Reddy's Laboratories, Ltd (이하, Dr. Reddy's사)는 2020년 2월 Vimovo®의 첫 제너릭(generic)[2]을 출시하였다. 이에 Horizon사는 Dr. Reddy's사를 상대로 뉴저지 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다. 이에 Dr. Reddy's사는 문제된 특허의 무효를 주장하며 반소를 제기하였다.

Dr. Reddy's사는 그 무효 주장의 근거로 '698 특허 청구항 1의 'target'이라는 용어는 불명확(indefiniteness)하고, 그렇지 않다고 하더라고 'target'의 일반적인 의미는 '...한 목표를 가진다(with the goal of obtaining)'라고 보아야 한다고 언급하였다. '698 특허 청구항 1은 다음과 같다.

> 1. A method for treating osteoarthritis, rheumatoid arthritis, or ankylosing spondylitis comprising orally administering to a patient in need thereof an AM unit dose form and, 10 hours (+-20%) later, a PM unit dose form, wherein:
> the AM and PM unit dose forms each comprises:
> naproxen, or a pharmaceutically acceptable salt thereof.., and
> esomeprazole or a pharmaceutically acceptable salt thereof...;
> said esomeprazole or a pharmaceutically acceptable salt thereof, is released from said AM and PM unit dose forms at a pH of 0 or greater,
>
> the AM and PM unit dose forms **target**:
> i) a pharmacokinetic (pk) profile for naproxen... and
> ii) a pharmacokinetic (pk) profile for esomeprazole...and
> the AM and PM unit dose forms further **target** a mean % time at which intragastric pH remains at about 4.0 or greater for about a 24-hour period after reaching steady state that is at least about 60%.

그에 반해 Horizon사는 'target'을 '발생시킨다(produce)'의 의미로 해석해야 한다고 반박하였다. 문제된 특허의 '발명의 설명(specification)'에서는 약리효과(pharmacokinetics profile[3])를 설명하는 맥락(context)의 문구에서 'targeting'과 'producing' 두 용어를 서로 번갈아가며 사용(alternate use)하고 있음을 보았을 때, 두 용어는 서로 동일한 의미로 상호교환가능(interchangeability)하다는 것이다. 즉 해당 청구항은 '약의 투여(dose forms)는 약리효과(a pharmacokinetic (pk) profile)을 발생시킨다(target)'고 해석되며 불명확하지 않다는 것이다. 그러면서 Horizon사는 그러한 'target'의 의미에 대한 전문가 증언(expert testimony)을 첨부하였다.

2) 제너릭은 화학적으로 합성한 의약품의 복제약을 의미하고, 이에 반해 생물학적 제재를 이용한 바이오의약품의 복제약은 바이오시밀러(biosimilar)라 한다.
3) '약동학'으로 해석된다. 약동학이라 함은 생체에 투여한 약물이 체내 인자들에 의해 어떻게 움직이고 변화하는지를 연구하는 학문을 의미한다.

이렇듯 지방법원에서는 'target'이라는 청구항 용어의 의미를 어떻게 해석할 것인지 여부가 문제되었다. 결론적으로 지방법원[4]은 Dr. Reddy's사의 주장에 동의하면서, 'target'이라는 용어는 일반적으로(ordinarily) '목표를 설정한다(set as a goal)'는 의미라고 판단하였다. 그러면서 이를 기초로 하면 해당 청구항은 '약(pills)은 ... 목표를 설정한다(set goals)'는 문구가 되는데, 목표는 약이 아닌 의사(treating physician)가 정하는 것이기에, 문제된 청구항은 불명확하여 무효라고 판시하였다. 덧붙여 'target'이라는 용어 그 자체가(itself) 불명확한 것은 아니라고 언급하였다.

Horizon사는 지방법원의 이러한 판시에 불복하여 연방특허항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 'CAFC')[5]에 항소하였다.[6]

II 연방특허항소법원 판결

결론부터 말하자면, CAFC는 지방법원 판결을 인용(affirmed)하였다. 항소심에서는 크게 다음의 3가지가 문제되었다. (1)'target'을 '목표를 설정하다(set a goal)'라는 의미로 본 지방법원의 해석이 타당한지 여부, (2)'target'을 그러한 의미로 해석하였을 때 당해 청구항이 불명확하다고 볼 수 있는지 여부, (3)'target'의 의미에 대하여 양당사자들의 전문가 증언 간 대립(disagreement)이 있었음에도 불구하고, 지방법원이 Dr. Reddy's사 주장에 따라 약식판결(summary judgment)[7]을 한 것이 적절한지 여부가 그것이다.

첫 번째 쟁점에 대하여, CAFC는 청구항 용어는 일상적·관습적 의미(ordinary and customary meaning)로 해석하여야 한다고 언급하면서, 문제된 청구항의 'target'이라는 용어는 '목표를 설정하다(set a goal)'는 의미로 해석되어야 한다고 지방법원과 의견을 같이 하였다. 그러면서 '발명의 설명(specification)'에 'target'과 'produce'라는 두 용어가 모두 사용되었다는 사실은 특허출원인(patent applicants)인 Horizon사가 그 두 용어를 서로 구별하여, 문제된 청구항 부분에서는 'produce'가 아닌 'target'을 사용할 것을 의도하였다고 보아야 한다고 덧붙였다. 즉 Horizon사의 주장처럼 'target'의 의미를 'produce'와 동일하게 해석하여서는 안 된다고 결론내렸다.

---

4) Horizon Pharma, Inc. v. Dr. Reddy's Labs., Inc., 2018 WL 6040265 (D.N.J. 2018) (Summary Judgment Opinion). 지방법원은 특허출원과정(patent prosecution)에서의 선행기술과 문제된 발명을 구별하기 위해 target이 포함된 문구(clauses)에 주로 의존한다는 점을 들어, 'target'이라는 용어는 청구항 제한조건(claim limitations)이라고 판시하였다.

5) 이 글에서는 CAFC를 '연방순회항소법원'이 아니라, '연방특허항소법원'으로 번역하고자 한다. 박준석, "미국 연방특허항소법원(CAFC)의 정체성 및 관련 번역어에 대한 고찰", 「법조」 제739호, 2020. 2. 28., 436-455면(그 근거는 다음과 같다. 첫째, CAFC 전체 업무 중 특허 사건의 비중이 질적·양적으로 현저히 크다. 둘째, CAFC 설립연혁을 살펴보았을 때 CAFC 창설의 핵심은 특허 항소사건의 관할 집중이었다. 셋째, '특허법원'에서 상표 등 다른 산업재산권 사건까지 다루고 있는 한국의 현실에 비추어 전혀 무리가 없다. 넷째, '순회'라는 용어는 미국에서조차 더 이상 실질적으로 의미가 없는 연혁적 개념에 불과하다).

6) Id.; 28 U.S.C §1295(a)(1)에 따라 CAFC는 관할권(jurisdiction)을 가진다.

7) '사실심리생략판결'이라고 해석되기도 한다. 당사자 간에 중요한 사실관계에 대한 다툼이 없는 경우, 보다 신속한 분쟁 해결을 위해 사실관계에 대한 판단을 생략하고 다툼이 있는 법률적 사안에 대해 판단하도록 함을 의미한다.

두 번째 쟁점과 관련하여, CAFC는 앞서 설명하였듯 문제된 청구항의 'target'은 '목표를 설정하다'는 의미인데, 이를 토대로 해당 청구항을 보면 '약의 투여량(dose form)'이라는 무생물(inanimate object)이 '... 목표를 설정한다'는 이해 불가능한(nonsensical) 문구가 된다고 보아, 해당 청구항은 불명확하다고 판단하였다. 그러면서 '법원은 청구항을 그 유효성을 유지(sustain their validity)하는 방향으로 해석하여야 한다'는 Phillips 판결[8]에서의 원칙을 인용한 Horizon사의 주장을 받아들이지 않았다. 그 원칙은 청구항이 애매한(ambiguous) 경우에만 적용되어야 하는데, 본 사안에서 'target'이라는 용어의 의미는 명확하다(not ambiguous)는 이유에서이다.

그리고 CAFC는 세 번째 쟁점에 대해서는, Horizon사측 전문가는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하, 당업자)가 'target'이라는 청구항 용어의 의미를 어떻게 이해하는지에 대한 결단적인 진술(conclusory statements)만을 제시하고, 이러한 결론이 타당함을 보여주는 어떠한 근거도 내놓지 않았다고 지적하였다. 즉 CAFC는 이러한 '간단히 결론만을 제시하는 유형(type of cursory conclusion)'의 전문가 진술은 중요한 사실관계에 진정한 분쟁(genuine dispute)을 야기(create)하지 않기에, 지방법원이 불명확성을 이유로 문제된 특허를 무효라고 약식판결한 데 오류가 없다고 판단하였다.

Ⅲ 시사점

미국 특허법(이하 35 U.S.C) § 112(b)[9]는 발명가는 청구항에 자신의 청구 발명을 명백하게 기재하도록 규정한다. 이를 미국에서는 명확성(definiteness) 요건이라 한다. 이는 특허 발명의 권리 범위를 공중에 확실히 공지(notice)함으로써 경쟁자가 동일한 발명을 중복하는 것을 방지하여 사회전체의 효율을 제고하기 위함이다.[10]

한국의 경우에도 특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다.[11] 청구 발명의 명확성 요건 충족 기준에 대하여, 대법원 2017. 4. 7. 2014후1563 판결은 당업자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재 및 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 보아서는 안 된다고 판시한 바 있다.

8) Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1314, 1318 (Fed. Cir. 2005) (en banc).
9) 35 U.S.C. §112(b) The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.
10) 심영택, 「IP SILK ROAD 2」, Ex Pex, 714-715면.
11) 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1613 판결 등 참조.

본 판결은 미국특허 관련 실무자에게 여러 가지 매우 유용한 시사점들(helpful guidance)을 제공한다.[12] 불명확성을 이유로 특허가 무효화되지 않기 위해서는, 첫째, 명세서 작성 시, 청구항의 특정 단어와 같은 의미를 표현하기 위해, 그와 유사한 의미를 가지는 다른 용어(alternative terms)[13]를 사용하는 것을 삼가야 한다. 법원은 본 판결에서 그러한 두 용어(multiple overlapping or partly redundant terms)를 서로 대체 가능한(interchangeable) 용어로 해석하지 않고, 오히려 출원인이 서로 다른 의미로의 사용을 의도하였다고 추정된다(implied)고 판단하였다. 유사한 의미를 표현하는 다양한 단어의 사용이 미덕(virtue)으로 여겨지는 비특허문서에서와 달리, 특허문서에서는 그러한 행위가 향후 특허를 거절 및 무효화시키는 골치 아픈 문제를 야기할 수 있음에 유의하여야 한다.

둘째, 본 판결에서의 'target'이라는 청구항 제한조건처럼 중요한 핵심 청구항 용어(key claim-recited term)에 대해서는 발명의 설명에서 명확히 정의해두는 것이 중요하다. 본 판결처럼 자칫 청구항이 특허권자에게 불리하게 해석될 수 있는 위험성을 줄이기 위해서이다. 그리고 모호함(ambiguity)을 피하기 위해 그러한 용어들을 일관되게 사용(consistent use)하여야 한다.

본 판결에서 문제되었던 'target'이라는 용어도 특허권자인 Horizon사의 주장처럼 생명공학 분야에서는 '어떤 특정 효과를 발생시키다(to produce the specified effects)'라는 의미로 해석되는 것이 충분히 합리적이라고 판단될 수 있었다. 그럼에도 불구하고 특허내적증거(intrinsic evidence)[14]나 정의(formal definition)가 없는 상황에서, CAFC는 target을 일반인들(layperson)이 사용하는 사전적(dictionary) 의미인 '...을 목표로 설정하다(set as a goal)'라고 해석하여야 한다고 판시하였다. 주어가 '약의 투여'였던 해당 문장에서 동사였던 target이 특허권자의 주장처럼 약리효과를 '발생시킨다'로 해석되지 않고, '목표를 설정한다'고 해석된다고 판단됨으로 인해 목표를 설정하는 것은 무생물인 약이 아닌 의사라는 점에서 본 청구항은 결국 불명확성을 이유로 무효화되어, 실질적으로 Horizon사는 연 590억원의 막대한 이득을 더 이상 얻지 못하게 되었다.[15]

셋째, 결론만을 제시하거나(conclusory) 사실에 대한 언급이 없는(non-factional) 전문가 증언(expert testimony)은 청구항 해석 등에 있어 그 당사자에게 오히려 불리하게 작용할 수 있음을 염두에 두어야 한다. 본 판결에서 Horizon사는 당업자가 'target'이라는 용어를 어떻게 해석하고

12) Nathaniel Schafheimer, "Targeting Indefinite Claims: Horizon Pharma, Inc. v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc.", 2021. 1. 28. 비록 비선례적(nonprecedential) 판결이기는 하나, 중요 시사점을 제공하는 데다, CFR 32.1에 따르면 당사자들은 2007년 1월 1일 이후에 판시된 비선례적 판결을 인용하는 것이 금지되거나 제한되지 않는다. 선례적 판결 등의 지정은 패널들(panels)에 의해 결정되어진 것이고 법률체계에 중대한 영향을 미치는 것은 아니다(충남대 대덕특허정책연구소, "특허심판원 선진화 및 특허사건 관할 집중을 위한 미국 특허심판원 및 연방순회항소법원 연구", 특허청, 2007. 9. 12., 57면).

13) 본 사안으로 보면 target과 produce이다.

14) 발명가가 특허를 출원하면서 또는 심사 도중 특허청에 제출한 모든 서류를 의미하며, 도면, 발명의 설명이 모두 포함된다(심영택, 「IP SILK ROAD 2」, Ex Pex, 552면).

15) https://ko-kr.facebook.com/ksluspat/

있는지에 대한 새로운 증거사실을 제시하는 대신 '그 용어는 ...게 해석되어야 한다'는 결단적인 언급을 한 전문가 증언을 제시하였다. 하지만 Horizon사의 이러한 전문가 증언은 법원이 청구항을 자사에 유리하게 해석하게 하는 데 실패하였다. 뿐만 아니라, 사실에 대한 추가 증거나 언급이 없는 전문가 증언은 오히려 진정한 사실관계에 당사자 간 다툼이 없는 것으로 볼 만한 증거로 제시되어, Dr. Reddy's사의 주장대로 약식판결이 적절하다고 보아 Horizon사의 손해를 더 가중시키기에 이르렀다. Horizon사의 전문가 증언이 오히려 'target'이라는 용어에 대한 자사의 해석을 뒷받침하는 추가적인 사실들(additional facts)을 보여주는 방식으로 작성되었다면 약식판결을 저지하는 데 보다 도움이 되었을 것이다.

시장반응 고려사항(Secondary Consideration) 관련 증거들로 디자인특허의 진보성을 인정받기 위해 고려하여야 할 사항을 시사

- Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc. (Fed. Cir. Aug. 19, 2021) -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 이 상 희 전문위원

쟁점	문제된 디자인특허의 일부를 구현한 특정 제품의 상업적 성공 등의 객관적 증거가 해당 디자인특허의 진보성 판단에 영향을 주는지 여부
판시사항	Gamon사의 '646 및 '645 디자인특허는 주된 선행 문헌(primary reference)인 Linz사의 '622 디자인과 전체적으로 동일한 시각적 외관(the same overall visual appearance)을 가진다. 설사 Gamon사의 iQ Maximizer가 상업적 성공을 거두었다고 하더라도, Gamon사는 그러한 상업적 성공과 '646 및 '645 디자인특허의 독특한 특징 간 긴밀한 연관성(nexus)을 입증하지 못하였기에, '646 및 '645 디자인특허의 진보성이 부정된다는 결론에 영향을 주지 못한다.
시사점	본 판결은 특허권자로 하여금 진보성을 입증하는 객관적 지표인 시장반응 고려사항의 관련 증거들은 해당 증거들과 청구 디자인 간 nexus가 인정될 때에만 의미가 있음을 다시 한번 상기시킨다. 즉 법원과 PTAB는 단순한 관련성만으로는 부족하고 그러한 객관적 증거들이 문제된 디자인특허의 '독특한 특징(unique characteristics)'에 기인하는 것인지, 즉 둘 간에 인과관계(causation)가 인정되는지 여부를 고려함을 유념하여야 할 것이다. 또한 본 판결은 특허권자의 특정 제품과 청구발명 사이의 '동일성(coextensiveness)'이 인정되는 경우, 이러한 nexus의 존재가 추정됨은 특허의 유형을 불문하고 실용특허 뿐만 아니라 디자인특허에서도 동일함을 분명히 하였다. 다시 말해 실용특허이든 디자인특허이든 문제된 특허청구범위가 특정 제품의 일부분에 대한 것일 뿐인 경우, 즉 문제된 특허청구범위와 특정 제품 간 coextensiveness이 인정되지 않는 사안이라면, 특허권자는 자사 특정 제품의 상업적 성공, 경쟁자의 모방 또는 실시허락, 업계의 칭찬, 전문가의 인정 등의 객관적 증거들이 청구 발명·디자인의 독특한 특징과 긴밀히 연관되어 있음, 즉 nexus가 인정됨을 증명하는 데 보다 중점적 노력을 기울여야 한다. 시장반응 고려사항 관련 객관적 증거들과의 nexus 입증 시, 청구 디자인의 독특한 특징을 검토하도록 하는 본 판결에 대해, 특히 디자인특허 진보성 인정 판단에 있어 법원이 매우 높은 기준(high bar)을 설정한 것으로 보인다는 평가도 존재한다. 청구 디자인의 진보성이 인정된다는 객관적 증거들을 찾는 것이 쉽지 않을 수 있음을 알 수 있는 대목이다. 디자인특허는 기능적 요소(functional elements)가 제외되기에, 이를 구현한 특정 제품에는 '청구되지 않은 중요한 기능적 요소들'을 포함하고 있을 가능성이 크기 때문이다. 이렇듯 디자인특허의 경우 nexus 입증이 보다 어려울 것으로 예상되는 만큼, 디자인특허권자는 특정 제품의 상업적 성공 등이 디자인 청구범위에서 비롯된 것임을 강조하는 등 그 입증에 보다 더 주의를 기울여야 할 것이다.

심 급	1 심		2 심	
당사자	신청인	Campbell Soup Company, Campbell Sales Company, Trinity Manufacturing, LLC	항소인	좌동
	피신청인	Gamon Plus, Inc.	피항소인	좌동
법 원	특허심판원		연방특허항소법원	
사건번호	IPR2017-00091, IPR2017-00094		2020-2344/ 2021-1019	
판결일자	2018년 4월 11일		2021년 8월 19일	
판결결과	유효 (진보성 인정)		파기 환송	
관련 지재권	Gravity feed dispenser display (U.S. Patent D612,646 (이하 「'646 디자인특허」; D621,645 (이하 「'645 디자인특허」))			
참조법령	35 U.S.C. §103			

진보성, # 시장반응 고려사항, # 긴밀한 연관성, # 동일성, # 독특한 특징,
Non-Obviousness, # Secondary Consideration, # Nexus, # Coextensiveness, # Unique Characteristics.

Ⅰ 사실관계 및 특허심판원 심결 (2018. 4. 11., 이하, 'PTAB Ⅰ')

Gamon Plus, Inc.(이하 'Gamon사')은 '646 및 '645 디자인특허권자이다. 두 디자인특허는 중력 공급 캔 디스펜서(gravity feed dispenser)에 관한 것이다. 캔 수프를 제조 • 판매하는 Campbell Soup Company 및 Campbell Sales Company(이하 'Campbell사')는 상기 디자인특허로 보호되는 Gamon사의 iQ Maximizer 디스펜서([그림 1])를 3,300만 달러에 구매하여 2002년부터 2008년경까지 사용하였다. Campbell사는 Gamon사의 디스펜서가 스프 판매 증가라는 획기적인 변화를 가져왔다고 평가하였다.

그런데 2008년 말 Campbell사는 Gamon사의 디스펜서와 기본적으로 동일한 디자인의 Trinity Manufacturing, LLC(이하 'Trinity사')의 디스펜서([그림 2])를 구매하여 사용하기 시작하였고, 2015년 Gamon사는 Campbell사 및 Trinity사(통틀어 이하 'Campbell사 등')에 대하여 '646 및 '645 디자인특허 침해를 이유로 특허 침해 소송을 제기하였다.

이에 대응하여 Campbell사 등은 Linz사의 U.S. Patent No. D405,622(이하 'Linz사의 '622 디자인특허')와 Samways사의 G.B.[1] Patent Application No.2,303,624(이하 'Samways사의 '624 영국 출원')라는 선행 문헌에 비추어, 당해 두 디자인특허의 진보성이 부정된다고 주장하면서 특허

1) United Kingdom Intellectual Property Office.

심판원(Patent Trial and Appeal Board, 이하 'PTAB')에 특허무효심판(Inter Partes Review, 이하 'IPR')[2]을 신청(petition)하였고, PTAB는 그 절차를 개시하였다.

[그림 1] Gamon사의 iQ Maximizer

[그림 2] Trinity사 제품

2018년 4월 11일 PTAB는 Gamon사의 상기 두 디자인특허는 진보성이 인정되어 유효하다고 심결하였다.[3] 선행기술로 주장되었던 Linz사의 '622 디자인특허와 Samways사의 '624 영국 출원 모두 주요 선행 문헌(primary prior art references)으로 적절치 않다는 이유에서였다.[4] 이에 Campbell사 등은 연방특허항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 'CAFC')에 항소하였다.[5]

II 연방특허항소법원 판결(2019. 9. 26., 이하, 'Campbell(design) Ⅰ')

2019년 9월 26일 CAFC 다수의견[6]은 PTAB 심결 중 Linz사의 '622 디자인특허에 근거하여 문제된 특허의 진보성을 인정한 부분에 대해서는 파기환송하고, Samways사의 '624 영국 출원

2) IPR은 2012년 Leahy Smith America Invents Act(이하 'AIA'라 함) 제정으로 인한 특허법 개정으로 신설되었고, (1)특허등록일로부터 9개월 또는 PGR 절차 종료일 중 늦은 날, (2)신청인이 당해 특허의 유효성을 다투는 민사소송을 제기하기 전, 또는 (3)신청인이 특허침해소송의 소장을 받을 날로부터 1년 내 특허권자를 제외하고 누구든지 신청 가능하다. IPR은 특허 또는 간행물(printed publication)에 기초한 신규성・진보성만을 무효 사유로 할 수 있다. 신청인은 증거우위(preponderance of evidence) 기준에 따라 특허의 무효를 입증하여야 한다. IPR 절차는 PTAB에서 수행되며(특허법 제316(c)조, 제326(c)조), 신청된 청구항 중 단 하나라도 무효로 판단될 합리적인 가능성이 있는 경우 PTAB는 이를 허여하고, 보통 절차 시작 후 심결까지 12개월 정도가 소요된다. PTAB 심결에 불복하는 자는 CAFC에 항소할 수 있다(동법 제141조 내지 제14조).; 이해영 외 2인, "미국 개정특허법(AIA)의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 관한 연구", 2012. 12., 129-152면.

3) Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc., Nos. IPR2017-00091, IPR2017-00094(P.T.A.B. Apr. 11, 2018).

4) Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc. Nos. 2018-2029, 2018-2030 (Fed. Cir. Sep. 26, 2019), at 6.

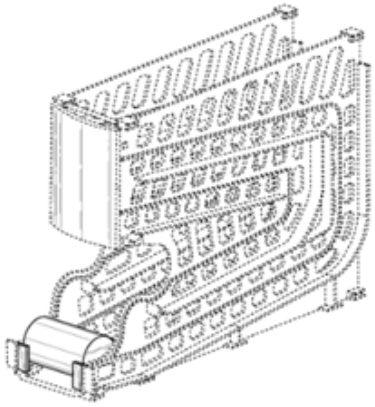
5) CAFC는 28 U.S.C. §1295(a)(4)(A)에 의해 관할권을 가진다.

6) Prost, Sharon 판사 및 Moore, Kimberly A. 판사는 다수의견, Newman, Pauline 판사는 반대의견을 개진하였다.

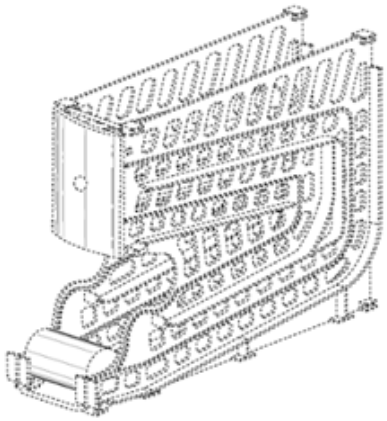
에 근거하여 문제된 특허의 진보성을 인정한 부분에 대해서는 인용하였다.[7] 즉 Linz사의 '622 디자인특허는 주요 선행 문헌이 될 수 있으나, Samways사의 '624 영국 출원은 주요 선행 문헌이 될 수 없다고 본 것이다.

아래 [그림 3] 및 [그림 4]는 본 사안에서 그 유효성 여부가 문제되었던 Gamon사의 '646 및 '645 디자인특허이다.

[그림 3] Gamon사의 '646 디자인특허 도면



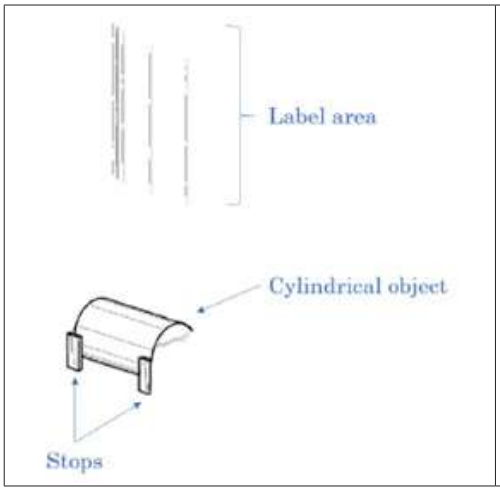
[그림 4] Gamon사의 '645 디자인특허 도면



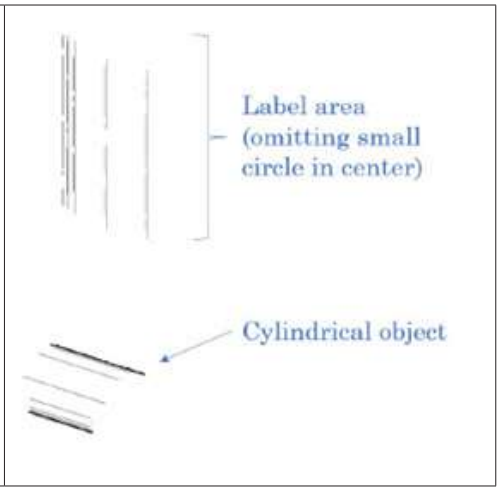
위 도면에서 실선은 청구된 디자인이고, 점선은 나머지 부분에 대한 참고도일 뿐 청구 범위가 아니다. 실선 부분만 표시한 그림은 아래 [그림 5] 및 [그림 6]와 같다.[8] 왼쪽 [그림 5]의 '646 디자인특허는 경계선이 없어서 더 넓어질 수도 또는 그대로 유지될 수도 있는 곡선으로 구부러진 라벨 부분(이하 'label area'), 캔을 잡아두는 직사각형 모양의 2개의 멈추개(이하 'stops'), 원통형 물체(이하 'cylindrical object')가 도시되어 있다.[9] 오른쪽 [그림 6]의 '645 디자인특허는 label area 중심에 작은 원이 있고, cylindrical object의 길이가 길어질 수 있고, stops가 청구되지 않았다는 것 외에는 '646 디자인특허와 동일하다.[10]

7) Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc. Nos. 2018-2029, 2018-2030 (Fed. Cir. Sep. 26, 2019), at 2.
8) Dennis Crouch, "Design Patent Obviousness: How to Pick a Primary Reference", Patently O, 2019. 12. 26.; https://patentlyo.com/patent/2019/09/obviousness-primary-reference.html
9) Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc. Nos. 2018-2029, 2018-2030 (Fed. Cir. Sep. 26, 2019), at 3-4.
10) Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc. Nos. 2018-2029, 2018-2030 (Fed. Cir. Sep. 26, 2019), at 4.

[그림 5] Gamon사의 '646 디자인특허 청구범위 (*annotations added)



[그림 6] Gamon사의 '645 디자인특허 청구범위 (*annotations added)



특허법 제103조[11]상 디자인특허의 진보성 판단 시, CAFC는 청구 디자인 관련 분야의 일반적인 디자이너가 선행 디자인의 특징들을 결합하여 청구 디자인과 전체적으로 동일한 시각적 외관(the same overall visual appearance)을 만들어내는 것이 자명한지(obvious) 여부를 검토한다.[12] 이러한 검토에 선행하여 크게 2단계를 거친다.

첫 번째로, 청구된 디자인과 기본적으로 같은 시각적 인상(basically the same visual impression)을 가진 하나의(a single) 주된 선행 문헌(primary reference)을 찾아야 한다.[13] 기본적으로 같은 시각적 인상(basically the same visual impression)을 가지기 위해서는 청구된 디자인의 전반적인 시각적 외관에 상당한 차이(substantial differences in the[ir] overall visual appearance[s])가 없거나, '중요한 수정사항(major modifications)이 없을 것이 요구된다. 즉 차이는 경미한(slight) 것이어야 한다.[14] 주된 선행 문헌이 찾아지면,[15] 두 번째로 청구 디자인과 전반적으로 동일한 시각적 외관(the same overall visual appearance)을 만들기 위해 주된 선행 문헌을 수정하는 데 사용될 수 있는 보조 선행 문헌(secondary reference)을 찾아야 한다.[16]

11) 특허법 제103조 및 Graham v. John Deere 판결에서 요구한 Graham factors가 그 판단 기준이 되고, 디자인특허의 경우에는 Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996) 및 Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 678 F.3d 1314, 1329 (Fed. Cir. 2012)에서 제시된 기준이 결정적인 판단 도구가 된다(Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc. Nos. 2018–2029, 2018–2030 (Fed. Cir. Sep. 26, 2019), at 7).

12) Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 678 F.3d 1314, 1329 (Fed. Cir. 2012).

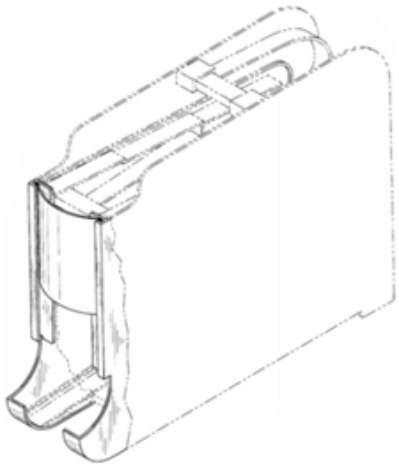
13) Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 103 (Fed. Cir. 1996); In re Rosen, 673 F.2d 388 (CCPA 1982).

14) Spigen Korea Co. v. Ultraproof, Inc., 955 F.3d 1379, 1383 (Fed. Cir. 2020) (alterations in original) (first quoting Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 678 F.3d 1314, 1330 (Fed. Cir. 2012); and then quoting In re Harvey, 12 F.3d 1061, 1063 (Fed. Cir. 1993)).

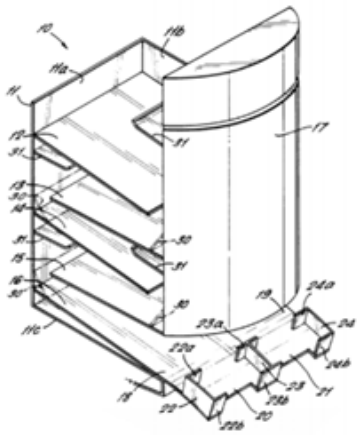
15) 주된 선행 문헌이 발견되지 않으면 진보성 분석은 멈추고 청구 디자인은 비자명한 것으로 판단된다(안원모, "미국 디자인특허에서의 비자명성 분석에 관한 고찰", 「지식재산연구」 제11권 제2호, 2016. 6, 121면).

16) Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc. Nos. 2018–2029, 2018–2030 (Fed. Cir. Sep. 26, 2019), at 7.

[그림 7] Linz사의 '622 디자인특허 도면



[그림 8] Samways사의 '624 영국 출원 도면



본 사안에서는 선행 문헌으로 아래 그림의 왼쪽에 위치한 Linz사의 '622 디자인특허([그림 7])와 오른쪽에 위치한 Samways사의 '624 영국 출원([그림 8])이 제시되었다. Linz사의 '622 디자인특허는 디스펜서의 밑 부분과 위로 구부러진 모양의 stops가 양 쪽 부분을 둘러싸고 있는 dispensing area에서 안쪽으로 들어간 곳에 label area가 위치해 있는 중력 공급 디스펜서로 도시(show)되어 있다.[17] Samways사의 '624 출원은 두 개로 나누어진 괄호(bracket) 모양의 stops로 구성된 dispensing area에서 안쪽으로 들어간 곳에 label area가 있는 중력 공급 디스펜서로 도시되었다.[18] Linz사의 '622 디자인특허 및 Samways사의 '624 출원 모두 공급되는 물체인 cylindrical object에 대해서는 도시하여 두지 않았다.

우선 Linz사의 '622 디자인특허와 관련하여, cylindrical object를 공개하지 않았고 가상의 캔(hypothetical can)을 추가하는 것도 적절치 못하다는 이유로 Linz사의 '622 디자인특허는 주요 선행 문헌이 될 수 없다고 한 PTAB 심결과 달리, CAFC는 Linz사의 '622 디자인특허는 display area에 놓여질 cylindrical object를 잡아두는 목적으로 제작된 것이 명확함을 들어, Linz사의 특허는 주요 선행 문헌에 해당한다고 보았다.[19] 설사 PTAB 심결처럼 cylindrical object을 공개하지 않은 부분에 있어 차이가 존재한다고 하더라도 전반적인 유사성 관점에서 볼 때, 단지 아주 미미한 차이(ever-so-slight differences)에 불과하여 Linz사의 '622 디자인은 청구 디자인과

17) Linz shows a gravity feed dispenser display having a label area recessed from a dispensing area bounded on either side by stops formed by the bottom of the dispenser, curved upward.

18) Samways shows and claims a gravity feed dispenser with a label area recessed from a bifurcated dual dispensing area, the dispensing area further defined by bracket shaped stops.

19) inz사의 '622 디자인특허가 주요 선행 문헌에 해당하는지 여부는 매우 중요한 논점임에도 불구하고, 이에 대해 너무 빈약하게 판시하였다는 비판을 하기도 한다(Dennis Crouch, "Design Patent Obviousness: How to Pick a Primary Reference", Patently O, 2019. 12. 26.; https://patentlyo.com/patent/2019/09/obviousness-primary-reference.html).

기본적으로 동일한 시각적 인상을 가진다고 보아야 한다는 것이다. CAFC는 PTAB가 법 적용을 잘못 했다기 보다는 사실관계를 잘못 파악한, 실질적인 증거가 결여된 심결을 하였다고 판단하였다.[20]

반면 Samways사의 '624 영국 출원과 관련하여서는, CAFC는 동 출원이 주요 선행 문헌이 아니라는 PTAB 심결을 인용하였다.[21] Samways사의 '624 영국 출원은 ①dispensing area가 '이중(dual)'으로 되어 있고, ②label area가 두 개의 dispensing area의 너비만큼 넓어지고, 청구 디자인보다 ③label area가 '보다 높고(taller), label area와 cylindrical object 사이의 간격이 좁음을 그 근거로 삼았다.[22]

반대 의견을 낸 Newman 판사는 cylindrical object가 청구된 디자인의 주요 디자인 요소(major design component)라고 판단하며, 주요 선행 문헌은 cylindrical object를 도시하여야 한다고 판시하였다. 즉 다수 의견과 달리 PTAB가 심결한 바와 같이 Linz사의 '622 디자인특허 또한 주요 선행 문헌으로 볼 수 없다고 판시하였다.

Ⅲ 특허심판원 심결(환송심, 이하, 'PTAB Ⅱ')

환송심에서 PTAB는 종전의 2018년 4월 11일 심결과 동일하게 문제된 두 디자인특허는 여전히 진보성이 인정되며 유효하다고 최종 심결하였다. 비록 Linz사의 '622 디자인만 두고 보아도 청구된 디자인과 전체적으로 동일한 시각적 인상(the same overall visual appearance)을 가지기는 하지만, 진보성 판단에 있어 객관적 지표(objective indicia)인 시장반응 고려사항(secondary consideration)을 검토하는 것이 중요(outweigh)하고, 이를 고려할 때 여전히 진보성이 인정된다고 보아야 한다는 것이다.[23]

시장반응 고려사항은 청구발명이 제품으로 구현되어 시장에 소개된 후 시장이 청구발명의 진보성을 입증하는 현상으로, 상업적 성공(commercial success), 업계의 찬사(industry praise), 경쟁자의 모방(copying) 등이 시장반응 고려사항의 중요한 요소가 된다.[24]

---

20) Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc. Nos. 2018-2029, 2018-2030 (Fed. Cir. Sep. 26, 2019), at 7-10.; 하지만 Durling v. Spectrum Furniture Co. (Fed. Cir. 1996) 판결 및 디자인특허의 진보성 판단에 대한 다른 선례들을 참고하여 본 사안을 분석하였어야 했다고 비판하는 견해(Dennis Crouch, "Design Patent Obviousness: How to Pick a Primary Reference", Patently O, 2019. 12. 26.; https://patentlyo.com/patent/2019/09/obviousness-primary-reference.html)도 있다.

21) Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc. Nos. 2018-2029, 2018-2030 (Fed. Cir. Sep. 26, 2019), at 10-11.

22) 하지만 이에 대해 청구된 디자인특허 대상 디스펜서도 옆으로 나란히 정렬되면, Samways사의 '624 영국 출원과 같은 이중 디스펜서(double-dispenser)처럼 보일 것이고, 청구 디자인 도면에 label의 높이(height)에 대해 어떠한 제한도 두고 있지 않다는 점에서, 각각 '이중의(dual)' dispensing area와 '보다 높은(taller)' dispensing area를 그 근거로 삼은 것은 부적절하다는 비판(Dennis Crouch, "Design Patent Obviousness: How to Pick a Primary Reference", Patently O, 2019. 12. 26.; https://patentlyo.com/patent/2019/09/obviousness-primary-reference.html)도 존재한다.

23) Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc., Nos. 20-2344 and 21-1019 (Fed. Cir. Aug. 19, 2021), at 7.

24) 심영택, 「IP SILK ROAD 2」, EZ PEX, 694-695면.

시장반응 고려사항의 관련 증거를 진보성 인정 근거로 사용하기 위해서는, 해당 증거와 청구 디자인 간 '긴밀한 연관성(이하 'nexus')'이 인정되어야 하는데,[25] PTAB는 Gamon사의 제품과 문제된 두 디자인특허의 청구범위는 동일(coextensive)하기에, 시장반응 고려사항 관련 증거와 청구디자인 간 nexus가 추정(presumption)되며, '추정 여부와 상관없이(regardless of the presumption)' nexus가 실제 존재함(nexus-in-fact)을 분명히 하였다(established).[26]

이에 불복하여 Campbell사 등은 또 다시 CAFC에 항소하였다.[27]

Ⅳ 연방특허항소법원 판결 (2021. 8. 19., 이하, 'Campbell(design) II')

두 번째 항소심에서, 2021년 8월 19일 CAFC는 결론적으로 Gamon사의 문제된 디자인특허는 진보성이 부정되어 무효라고 판시하였다.[28] 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

> 실용특허(utility patents)와 마찬가지로 디자인특허(design patents)의 진보성 또한 1966년 대법원 Graham 판결에서[29] 제시된 Graham test로 판단한다. Graham test에서는 [1]선행기술의 범위와 내용, [2]선행기술과 특허청구범위의 차이, [3]당업자(ordinary skill in the art) 수준(level), [4]시장반응 고려사항(secondary consideration)을 검토한다.
>
> Graham test [1]에서 [3]까지의 판단에 있어서는 1996년 CAFC의 Durling 판결[30]에 따라 청구 디자인과 관련된 분야의 평균적인 디자이너가[31] 선행 디자인의 특징들을 결합하여 청구 디자인과 전체적으로 동일한 시각적 외관(the same overall visual appearance)을 만들어내는 것이 자명한(obvious) 것인지 여부를 고려한다. 이는 ①주된 선행 문헌이 존재하는지 여부를 확인하고, 주된 선행문헌이 선정되면 ② 보조 선행 문헌을 찾는 단계를 거쳐 판단한다.
>
> Graham test [1]에서 [3]까지의 판단에 대한 **PTAB II**에는 동의한다. 즉 Linz사의 '622 디자인은 청구된 디자인과 전체적으로 동일한 시각적 외관(the same overall visual appearance)을 가진다.[32] 청구 디자인과 비교하였을 때, Linz사의 '622 디자인은 청구 디자인보다는 ①수용할 수 있는 cylindrical object의 크기가 작고, ②꽂히는 cylindrical object의 위치가 보다 뒤로 밀려있다는 차이는 있으나, 이는 미세한 차이일 뿐 전체적인 시각적 인상을 실질적으로 바꾸는 정도는 아니라는 것이다.
>
> Graham test [4] 판단에 있어서는 **PTAB II**에 오류가 있다. Graham test [4] 판단 시 시장반응 고려사항의 관련 증거와 청구 디자인 간 'nexus'의 존재는 디자인특허권자가 입증하여야 하나, 문제된 특정

25) 관련하여 자세한 사항은 이상희, "진보성 secondary consideration 판단에서의 'nexus'의 의미 –FOX Factory, Inc. v. SRAM, LLC., Nos. 2018–2024 (Fed. Cir. Dec. 18, 2019)–", IP insight, 2019. 12 참조).
26) Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc. Nos. 2020–2344, 2021–1019 (Fed. Cir. Aug. 19, 2019).
27) CAFC는 28 U.S.C. §1295(a)(4)(A)에 의해 관할권을 가진다.
28) Id.
29) Graham v. John Dere Co. of Kan. City, 383 U.S. 1, 17 (1966).
30) Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996).
31) Id.
32) label 부분이 좌우 대칭이며, 볼록 완만한 형상을 가지고 있고, 중앙부가 돌출되어 있고, label 아래에 cylindrical object이 위치한다.

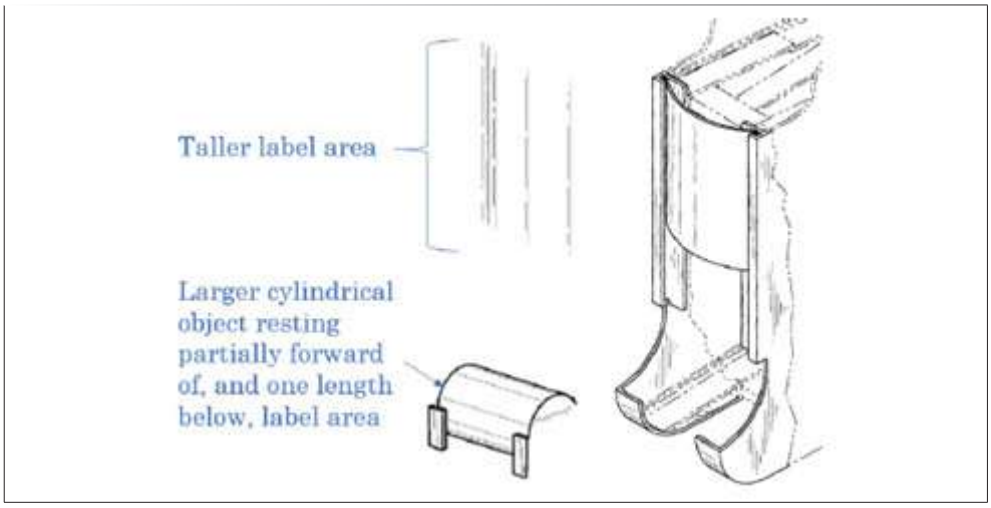
제품(specific product)이 청구된 발명인 경우, 즉 그 제품이 청구발명과 동일(coextensive)한 때에는 nexus가 있음이 추정(presumption)된다.[33] 즉 Gamon사의 iQ Maximizer과 '646 및 '645 디자인특허에서 청구된 디자인 사이에 '동일성(이하 'coextensiveness')'이 인정되면, nexus가 추정된다는 것이다.

이에 대해 **PTAB II**에서 PTAB는 'coextensiveness'의 의미에 대해 판시한 2019년 CAFC의 Fox Factory 판결[34]은 실용특허에 대한 것이기에 디자인특허에는 적용되지 않음을 들어, Gamon사의 iQ Maximizer과 '646 및 '645 디자인특허 간 coextensiveness가 인정된다고 보았다.

하지만 Gamon사의 문제된 디자인특허는 Gamon사의 iQ Maximizer의 극히 일부분에 대해서만 다루고 있을 뿐, iQ Maximizer의 뒷면이나 옆면 부분은 전혀 다루고 있지 않다. 즉 Gamon사의 iQ Maximizer과 청구 디자인 간 범위의 coextensiveness는 인정되지 않기에, 본 사안은 nexus가 추정되는 사안에 해당하지 않는다.

이렇듯 nexus가 추정되지 않는 경우, 특허권자는 시장반응 고려사항 관련 증거가 문제된 디자인특허의 독특한 특징(unique characteristics)에 기인하는 것이라는 점을 증명함으로써, nexus를 입증하여야 한다.

[그림 9] Gamon사의 '646 디자인특허 청구범위(왼)와 Linz사의 '622 디자인특허 청구범위(오) 비교
(*annotations added)



PTAB는 [그림 9]와 같이 Linz사의 '622 디자인과 비교할 때, 청구 디자인은 ①수용할 수 있는 cylindrical object의 크기가 보다 크고, ②cylindrical object이 놓이는 지점(resting point)이 label area 보다 부분적으로 전방에(partially forward) 위치하고 있으며[35], ③label area는 cylindrical object의

33) Id.
34) FOX Factory, Inc. v. SRAM, LLC., Nos. 2018–2024 (Fed. Cir. Dec. 18, 2019)((quoting Demaco Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd.,851 F.2d 1387, 1392 (Fed. Cir. 1988)).). coextensiveness의 의미에 대한 판시 등 CAFC의 2019년 FOX Factory 판결의 구체적 내용에 대해서는 이상희, "진보성 secondary consideration 판단에서의 'nexus'의 의미 –FOX Factory, Inc. v. SRAM, LLC., Nos. 2018–2024 (Fed. Cir. Dec. 18, 2019)–", IP insight, 2019. 12 참조.
35) 청구디자인의 경우 cylindrical object가 놓이는 위치가 label area에 부분적으로 걸쳐지기 보다는 label area 위치보다 앞으로 나와

비율(proportion)을 모방(mimic)한 것으로 Linz사의 '622 디자인보다는 그 길이가 보다 길고(taller), ④label과 cylindrical object 간 간격(spacing)과 label의 길이(length)가 동일하다는 특징(only features)을 가진다.

특허권자인 Gamon사는 nexus를 입증하기 위해 Gamon사의 iQ Maximizer의 상업적 성공과 업계의 찬사가 상기와 같은 청구 디자인의 독특한 특징으로부터 유래한(derived) 것임을 입증하여야 함[36]에도, Gamon사는 이를 입증하지 못하였다.

Cambell사의 홍보 자료 등 여러 자료들을 볼 때[37] Gamon사의 iQ Maximizer의 상업적 성공 및 업계의 찬사는 수프 캔 label의 약 2배 정도 큰 label이 label area에 인쇄되어 있다는 데 기인한 것일 뿐이다. label 인쇄 부분은 이미 선행디자인, 특히 Linz사의 '622 디자인에도 존재할 뿐더러, Gamon사의 '646 및 '645 디자인특허에서 label 부분의 외관은 점선으로 표시되어 있어 청구된 디자인으로 볼 수 없다. 즉 Gamon사의 iQ Maximizer의 상업적 성공 등 시장반응 고려사항의 관련 증거와 청구 디자인 간 nexus는 인정되지 않는다.

그러므로, Gamon사의 '646 및 '645 디자인특허의 진보성은 주요 선행 문헌인 Linz사의 '622 디자인특허에 비추어 부정되며, Graham test [4]에서의 시장반응 고려사항을 들어 진보성을 인정한 **PTAB Ⅱ** 심결을 파기(reverse)한다.

Ⅴ 시사점

본 판결은 특허권자로 하여금 진보성을 입증하는 객관적 지표(objective indicia)인 시장반응 고려사항의 관련 증거들은 해당 증거들과 청구 디자인 간 '긴밀한 연관성(nexus)'이 인정될 때에만 의미(only valuable)가 있음을 다시 한번 상기시킨다. 즉 법원과 PTAB는 단순한 관련성(mere correlation)만으로는 부족하고 그러한 객관적 증거들이 문제된 디자인특허의 '독특한 특징(unique characteristics)'에 기인하는 것인지, 즉 둘 간에 인과관계(causation)가 인정되는지 여부를 고려함을 유념하여야 할 것이다.

또한 본 판결은 특허권자의 특정 제품과 청구발명 사이의 '동일성(coextensiveness)'이 인정되는 경우, 이러한 nexus의 존재가 추정됨은 특허의 유형을 불문하고 실용특허(utility patents)뿐만 아니라 디자인특허(design patents)에서도 동일함을 분명히 하였다.

다시 말해 실용특허이든 디자인특허이든 문제된 특허청구범위가 특정 제품의 일부분(partial or limited aspects)에 대한 것일 뿐인 경우, 즉 문제된 특허청구범위와 특정 제품 간 coextensiveness

있다.

36) FOX Factory, Inc. v. SRAM, LLC., Nos. 2018–2024 (Fed. Cir. Dec. 18, 2019), at 1373-74.

37) Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc., Nos. 20–2344 and 21–1019 (Fed. Cir. Aug. 19, 2021), at 13(The cited industry publication, for example, highlights only that the label area displays "soup labels printed at twice their normal size." J.A. 1881. Likewise, the internal Campbell marketing study just notes that the label area is "210% larger" than the product label. J.A. 2268).

이 인정되지 않는 사안이라면, 특허권자는 자사 특정 제품의 상업적 성공(commercial success)[38], 경쟁자의 모방(copying by others) 또는 실시허락(license)[39], 장기간 충족되지 못하였던 수요(long felt but unsolved needs)[40], 타인의 기존의 실패(failure of others)[41], 업계의 칭찬(industry praise), 전문가의 인정(professional approval) 등의 객관적 증거들이 청구 발명·디자인의 '독특한 특징'과 긴밀히 연관되어 있음, 즉 nexus가 인정됨을 증명하는 데 보다 중점적 노력을 기울여야 한다.[42]

시장반응 고려사항 관련 객관적 증거들과의 nexus 입증 시, 청구 디자인의 '독특한 특징'[43]을 검토하도록 하는 본 판결에 대해, 특히 디자인특허 진보성 인정 판단에 있어 법원이 매우 높은 기준(high bar)을 설정한 것으로 보인다는 평가[44]도 존재한다. 청구 디자인의 진보성이 인정된다는 객관적 증거들(persuasive objective evidence)을 찾는 것이 쉽지 않을 수 있음을 알 수 있는 대목이다. 디자인특허는 기능적 요소(functional elements)가 제외(exclude)되기에, 이를 구현한 특정 제품에는 '특허청구되지 않은 중요한 기능적 요소들(significant unclaimed functional elements)'을 포함하고 있을 가능성이 크기 때문이다. 이렇듯 디자인특허의 경우 nexus 입증이 보다 어려울 것으로 예상되는 만큼, 디자인특허권자는 특정 제품의 상업적 성공 등이 디자인 청구범위에서 비롯된 것임을 강조하는 등 그 입증에 보다 더 주의를 기울여야 할 것이다.

38) 미국 내에서 뿐만 아니라 외국에서의 성공도 포함된다. 또한 경쟁자의 침해의심제품의 상업적 성공 역시 그 증거가 된다. 다만 발명가는 '상업적 성공'과 자신의 청구 발명에 사이의 연관성(nexus)을 반드시 입증하여야 한다. 막대한 수익 창출의 주원인이 광고, 마케팅 등이었다면 상업적 성공을 들어 진보성을 입증할 수 없다(심영택, 「IP SILK ROAD 2」, EZ PEX, 695-696면).

39) 이 경우에도 발명가는 '경쟁자의 모방 및 실시허락'과 자신의 청구 발명에 사이의 연관성을 입증하여야 한다. 경쟁자의 모방이 청구 발명의 현저한 자명성 때문인 경우, 경쟁자가 실시허락을 체결한 이유가 실시료가 저렴해서이거나, 다른 우수 기술에 대한 실시허락 계약을 체결하며 당해 특허에 대해 부수적으로 실시허락하는 등의 경우에는 진보성 입증 증거로 활용할 수 없다(위의 책, 696면).

40) 이 경우 역시 '장기간 충족되지 못하였던 수요'와 자신의 청구 발명에 사이의 연관성을 입증하여야 한다. 오랜 기간 동안 필요로 하여 왔지만 업계 수요가 만족되지 못하였던 이유가 시장 규모가 작아서였거나 환경 등의 문제로 인한 정부의 규제 때문인 경우에는 그러한 사정은 진보성 입증 증거가 되지 못한다(위의 책, 696-697면).

41) '타인의 기존의 실패'와 청구 발명 사이의 연관성 입증과 관련하여, 동일한 발명에 대한 타인의 실패가 청구 발명을 함에 있어 상당한 기술 정보를 제공해주는 경우 오히려 진보성을 부정하는 증거가 될 수 있다(정상조 • 박준석, 「지식재산권법」, 제4판, 홍문사, 2019. 3., 99면).

42) Jeffrey Freeman, "Campbell Soup : CAFC Clarifies Proving "Nexus" For Objective Indicia In A Design Patent Case", Garrett & Dunner, LLP, 2021. 8. 28.; Deirdre Wells, "PTAB Strategies and Insights – August 2021: For Partial Design Patents and Utility Patents Alike, Reliance on Objective Indicia Requires Evidence of a Nexus to the Unique Claimed Features", Sterne, Kessler, Goldstein & Fox P.L.L.C., 2021. 9. 2.

43) 선행기술(prior art)에 비해 새로운(new) 부분 등을 의미한다.

44) Kerry A. Barrett · John Evans, "No Soup For You! Partial Display Design Patent Found Obvious", Jones Day, 2021. 9. 9.

상표 사용의 중지가 없으면 포기도 없다고 판단한 연방순회항소법원
- Perry v. H. J. Heinz Brands, LLC, No. 20-30418 (5th Cir. Apr. 12 2021) -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 황 규 철 전문위원

쟁점	상표 포기의 요건
판시사항	제5연방순회항소법원은 사용상표 "Mayochup"이 등록상표 "Metchup"과 혼동 가능성이 없고, 광고에 일시적으로 사용된 "Metchup"도 혼동을 유발할 가능성이 없어서 상표권자의 상표침해 청구를 기각한 원심의 판결을 확인했다. 그러나 포기로 인한 등록취소를 주장한 반소에 관하여는, 상표권자가 비록 소량이지만 실제 제품을 판매했고 더 많은 제품을 판매하기를 원했기 때문에 상표의 포기 여부는 약식판결이 아닌 사실 확인자에 의해 결정되어야 한다고 판시하고, 상기 등록상표를 취소한 원심의 결정을 파기 환송했다.
시사점	우리 상표법의 등록주의와 달리, 미국 상표법은 사용주의를 채택하고 있다. 사용주의는 상거래에서 사용을 통해 그 권리를 인정하는 것이다. 따라서 상표 등록은 상표권자의 의무사항은 아니지만, 상표를 등록함으로써 보다 강한 법적 보호를 받을 수 있다. 더 나아가, 등록상표의 계속적 사용을 입증하고 불가쟁력을 취득하면, 대상 상표의 유효성에 관한 훨씬 강한 보호를 받을 수 있다. 대상 판결은 불가쟁력의 지위를 가지는 상표의 이점을 보여주는 사례로서 미국에서의 상표의 관리와 유지에 시사점을 주는 사례라 할 것이다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	원고: Dennis Perry 피고: H. J. Heinz Company Brands, LLC., Kraft Heinz Foods Company	항소인: Dennis Perry 피항소인: H. J. Heinz Company Brands, LLC., Kraft Heinz Foods Company
법 원	루이지애나 동부 연방지방법원 (The United States District Court for the Eastern District of Louisiana)	제5연방순회항소법원 (The United States Court of Appeals for the Fifth Circuit)
사건번호	No. 2:19-CV-280	No. 20-30418
판결일자	2020년 6월 8일	2021년 4월 12일
판결결과	원고 패소	원심 일부 인용, 일부 파기 환송
관련 지재권	"Metchup"	
참조법령	15 U.S.C. §§1115, 1127	

abandonment, # incontestability, # likelihood of confusion, # use in commerce

Ⅰ 사건의 경과

Dennis Perry(이하 "Perry")는 대형 할인 매장 월마트 브랜드의 마요네즈와 케첩 또는 월마트 브랜드의 머스타드와 케첩을 혼합한 "Metchup"을 제조하여 루이지애나 라콤에 위치한 자신의 작은 모텔 로비와 중고차 거래소에서 판매했다. Perry는 "Metchup"을 2011년 상표로 등록했고, 2017년 등록을 갱신했으며, 2018년 특허청에서 해당 상표에 대한 불가쟁력(incontestability)을 취득했다. 비록 Perry가 상기 제품에 대한 원대한 계획을 품고 있었지만, 실제 판매량은 매우 부진하여 2010년 이후 50~60병 정도를 생산하여 약 170달러의 매출액과 약 50달러의 영업이익을 거뒀을 뿐이다. 한편, Perry는 "www.metchup.com"의 도메인 이름을 소유하지만, 제품을 온라인을 통해 판매한 적은 없었다.

이후, H. J. Heinz Company Brands, LLC.와 Kraft Heinz Foods Company(이하 "Heinz")가 마요네즈와 케첩을 섞은 "Mayochup"을 제조했고, 상기 제품의 미국 시장 출시를 홍보하기 위해 Heinz는 소비자들로부터 그 제품명을 수렴하는 온라인 작명 경연대회를 개최했다. 상기 행사에서 한 참가자가 "Metchup"을 제출했고, Heinz는 "Metchup" 상표명을 부착한 모형 병을 다른 제출된 이름이 부착된 병들과 나란히 웹사이트에 게시했다. Heinz는 Metchup을 포함한 상기 경연대회에서 제출된 제품명이 부착된 제품을 실제 판매한 적이 없으며, 이들은 모두 홍보를 위해서만 사용되었다.

(좌) Heinz의 사용상표 (중) Perry의 등록상표 (우) Heinz의 경연 광고표장

Perry는 Heinz가 실제 제품에 사용한 "Mayochup"과 광고에 사용한 "Metchup"을 발견하고, Heinz를 상표침해로 루이지애나 동부 연방지방법원에 제소했다. 법원은 "Mayochup"과 "Metchup" 간에 혼동 가능성(likelihood of confusion)이 없고, Heinz가 "Metchup"을 광고에 한시적으로 사용한 것이 소비자에게 어떠한 혼동도 초래하지 않았다며 Perry의 청구를 기각했다. 또한, 포기(abandonment)로 인한 상표의 등록취소를 주장한 Heinz의 반소에 대하여, Perry가 등록상표의 합법적이고, 상거래상 명목상의 사용이 아님을 입증하지 못했다며 해당 상표의 등록을 취소했다.

이에 Perry는 연방지방법원의 판결에 불복하여 제5연방순회항소법원에 항소했다.

II 법원의 판결

제5연방순회항소법원에 따르면, Perry의 상표등록증은 상표법 상 유효한 상표의 잠정적 증거로 간주된다고 했다.[1] 또한, 특허청이 상표 등록과 5년 이상의 상업적 사용에 근거하여 불가쟁력을 인정했기 때문에, 대상 표장의 연방등록은 유효성에 관한 결정적 증거를 구성하며,[2] 이를 대항할 수 있는 사유는 포기를 포함하여 상표법에 제한적으로 열거된다고 설명했다.[3]

1. 혼동 가능성 (Likelihood of Confusion)

제5연방순회항소법원은 먼저 이 사건 등록상표와 사용표장 간의 혼동 가능성에 관해 검토했다. 선례에 근거하여, 법원은 다음의 8가지 예시적인 고려요소를 제시했다.[4] 즉, (1) 상표의 유형(the type of trademark), (2) 표장의 유사성(mark similarity), (3) 제품의 유사성(product similarity), (4) 직판매장과 구매자의 동일성(outlet and purchaser identity), (5) 광고매체의 동일성(advertising media identity), (6) 피고의 의도(defendant's intent), (7) 잠재적 구매자에 의해 기울여진 주의(care exercised by potential purchasers), and (8) 실제 혼동(actual confusion)이 그것이다.

법원은 상기 고려요소 중 제품의 유사성, 잠재적 구매자에 의해 기울여진 주의 및 표장의 유사성은 Perry에게 유리한 것으로 판단했다. 생산방법을 차치하고 두 가지 소스를 혼합한 제품의 특성, 한 병에 5달러 정도인 제품의 가격이 소비자의 구매 시 미치는 주의의 정도 그리고 Heinz가 온라인 홍보에 사용한 "metchup" 표장은 등록상표와 정확히 동일하기 때문이다.

그럼에도 불구하고, 법원은 Perry의 등록상표와 Heinz의 사용상표 및 광고표장이 혼동 가능성이 없다고 판단했다. 법원에 따르면, 먼저 "metchup"은 그 이름으로부터 두 가지 소스를 혼합한 제품이라는 결론을 도출하는 것이 어렵지 않은 상표의 유형 상 암시적 표장(suggestive mark)에 해당하여 임의적 표장(arbitrary mark)과 조어적 표장(fanciful mark)에 비해 그 식별력이 크지 않다고 설명했다. 다음으로 법원은 Perry와 Heinz의 제품이 시장에서 서로 접점이 없다고 했다. 즉, Perry는 해당 제품을 루이지애나에 소재한 자신의 작은 모텔과 그곳에 인접한 중고차 대리점에서만 판매했고, 인터넷 판매는 하지 않았다. 반면, Heinz는 거의 모든 식료품 매장과 온라인을 통해 자사의 제품을 판매했다고 설명했다. 또한, 법원은 Perry가 광고 전단지 배포, 쿠폰 발급, 경연대회 출품 또는 간판에 해당 상표의 게시 등 적극적으로 광고를 한 바가 없다고 지적했다. Heinz와 달리, Perry는 페이스북에 상품 사진을 올리기만 했으며, 실제 온라인 판매를 하거나 대규모 광고를 하지 않았다. 따라서 Heinz가 해당 상표가 등록된 것을 알았음에도 불구하고, 제품 홍보의 부재와 기존 시장의 신뢰는

1) 15 U.S.C. §§1057(b), 1115(a)
2) 15 U.S.C. §1065; see also American Rice, Inc. v. Prod. Rice Mill, Inc., 518 F.3d 321, 330 (5th Cir. 2008)
3) 15 U.S.C. §1115(a); §1115(b)(2), §1065(4). See also American Rice, 518 F.3d at 330
4) Id. at 227.

Perry의 등록상표가 현재 사용되지 않는다는 결론에 쉽게 도달할 수 있게 했다. 즉, 피고의 의도 역시 Heinz에게 유리하게 작용한다고 했다. 끝으로, 법원은 가장 중요한 요소 중 하나인 실제 혼동의 여부에 관해서도 Perry가 그것을 입증하는 실증적인 데이터나 분석 자료를 제시하지 못했다고 설명했다. 즉, Perry 측 전문가는 "metchup"과 "mayochup" 간에 외형과 호칭의 유사성으로 인한 혼동이 가능성을 진술했을 뿐, 실제 소비자 조사 결과나 그 결과의 분석을 제시한 것은 아니라고 했다.

한편, 법원은 등록상표의 불가쟁력의 지위는 식별력이 약한 표장을 강하게 만들지 않는다고 했다.[5] 즉, Perry가 취득한 불가쟁력은 대상 표장을 전국적으로 사용할 수 있는 권리를 의미할 뿐, 타인이 그 표장을 사용하는 것이 자동적으로 침해를 구성하게 하는 것은 아니라고 설명했다.

따라서 설령 Perry와 Heinz의 제품이 관련 시장에서 맞닥뜨리는 경우가 있더라도, 소비자가 두 제품의 출처, 품질 또는 소속에 관하여 혼동할 가능성은 매우 적으며, 합리적인 배심원은 Heinz가 홍보에 "metchup"을 사용한 것이나 "mayochup" 제품을 판매한 것이 혼동의 가능성을 유발했다고 결론 내리지 않을 것으로 판단했다.

상기의 이유로, 제5연방순회항소법원은 Perry의 등록상표와 Heinz의 사용상표들 간의 혼동 가능성을 부정한 원심의 판결을 확인했다.

2. 상표의 포기 (Abandonment)

연방지방법원은 Perry가 등록상표를 부착한 제품을 루이지애나 밖 또는 해당 주에 거주하지 않는 사람들에게 판매했음을 입증하는 증거를 제시하지 못했기 때문에 자신의 상표를 포기한 것으로 판단했다. 그러나 항소법원은 두 가지 측면에서 원심의 결정이 잘못되었다고 판단했다. 첫째, 루이지애나 밖에서 제품 판매가 없었기 때문에 상거래 상 사용이 없다는 원심의 결정은 상거래 상 사용을 충족하기 위해 주(州)간 거래가 있을 것을 반드시 요구하지 않는 최근 판례의 입장에 저촉된다고 지적했다.[6] 둘째, 원심은 입증책임의 부담을 잘못 지웠다고 했다. 즉, Perry가 전국에서 온 모텔 투숙객들에게 Metchup 제품을 판매했다고 주장했기 때문에, Heinz는 이를 반박할 입증책임을 부담하는데도 불구하고 어떠한 증거도 제시하지 않았다고 설명했다.

또한, 제5연방순회항소법원은 Perry가 해당 상표의 합법적, 실질적인 사용을 하지 않았다고 판단한 원심의 판결 역시 잘못되었다고 지적했다. Heinz는 Perry의 상표 사용이 제품 라벨에 기재되어야 하는 필수 정보를 누락했기 때문에 루이지애나 주와 연방 식품 내용 표시 규정(food labeling regulation)을 위반했고, 오직 60병 정도를 생산하여 서류상으로 34병의 판매에 그쳤기 때문에 산발

5) Oreck Corp. v. U.S. Floor Sys., Inc., 803 F.2d 166, 171 (5th Cir. 1986)
6) Christian Faith Fellowship Church v. adidas AG, 841 F.3d 986, 995 (Fed. Cir. 2016) ("Because one need not direct goods across state lines for Congress to regulate the activity under the Commerce Clause, there is likewise no such per se condition for satisfying the Lanham Act's 'use in commerce' requirement."

적이며 최소한의 사용에 해당하여 해당 상표를 포기한 것이라고 주장했다. 그러나 법원은 이 사건과 관련하여 법과 규정을 준수하지 못한 것이 상표적 사용을 하지 않은 것으로 만든다는 원칙[7]을 받아들이지 않았다. 또한, 판매량은 상표 사용 여부 판단의 필수 요건이 아니기 때문에[8] 저조한 판매량과 산발적인 사용만으로는 해당 상표의 상표적 사용을 부정하기에 충분하지 않다고 결론 내렸다.

한편, Heinz는 각종 도메인 이름들을 사용하거나 그들을 통해 수익을 창출하려는 기대 없이 취득한 Perry의 전력을 거론하며, 그러한 도메인 선점(domain squatting)은 자신의 상표권을 유지하기 위해 등록상표를 간헐적으로 사용하는 행위와 유사하다고 주장했다. Heinz의 주장에 따르면, Perry는 Metchup 제품의 판매량을 늘리기 위한 노력을 하지 않았다. 즉, 루이지애나 주에 상표를 등록한 이후에도, Perry는 대상 제품을 지역 식료품점, 식당 또는 농수산물 직판매장 등에 판매하기 위한 노력을 하지 않았고, 생산을 늘리거나 포장을 개선하려는 시도도 없었으며, 온라인을 통하여 제품을 판매하거나 홍보하려는 시도 또한 없었다. 해당 제품을 식료품 가게에 납품하기 위해 Perry가 행한 유일한 시도는 Heinz가 Mayochup 제품을 판매하고 광고에 Metchup 표장을 사용했던 전국의 식료품 가게와 뉴올리언즈의 한 가게에 홍보 샘플을 보낸 것이 전부였다. 증언 녹취 당시, Perry는 수중에 갖고 있는 해당 제품이 없었다. 즉, 합리적 배심원이라면 Perry의 상표등록과 대상 상표의 사용이 진실된 선의의 사용이 아닌 Heinz가 의도치 않게 걸려들게 하기 위한 함정과 같은 것으로 추론할 것이라 했다.

그러나 법원은 설령 Heinz의 상기 추론이 가능하다 할지라도, 당사자의 의도가 쟁점이 되는 경우, 약식판결은 대부분 그것을 논하기에 부적절한 절차이기 때문에 본안 심리를 통해 다루어야 한다고 판시했다.[9] 여하튼 Perry는 더 많은 상품을 판매하길 원했고, 생산을 확대하고 제품의 포장을 개선할 생각을 가졌다고 증언했기 때문에, 이는 상표를 이용해 타인을 함정에 빠뜨리기 위한 것이라기보다 벤처 사업을 창업한 것으로 볼 수 있다고 법원은 판단했다. 따라서 법원은 등록취소를 청구한 Heinz의 반소에 약식판결을 내린 원심의 판결을 파기하고, Perry가 대상 상표를 선의로 사용했는지 여부를 판단하도록 환송했다.

III 시사점

특정 표장을 사용하고자 하는 사람은 미국 특허청에 출원 여부와 상관없이 "상표(TM)" 또는 "서비스표(SM)"를 사용하여 일반 대중에게 자신의 권리를 알릴 수 있다. 그러나 연방 등록 표시인 "®"은 오직 특허청에 등록된 상표 또는 서비스표만이 사용할 수 있다. 연방 등록상표의 소유권자

7) FN Herstal SA v. Clyde Armory Inc., 838 F.3d 1071, 1086–88 (11th Cir. 2016); see also 3 J. THOMAS McCARTHY, McCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §17:12 (5th ed. 2021)
8) Blue Bell, Inc. v. Farah Mfg. Co., Inc., 508 F.2d 1260,1267 (5th Cir. 1975)
9) Guillory v. Domtar Indus. Inc. v. John Deere Co., 95 F.3d 1320, 1326 (5th Cir. 1996)

는 미국 전역에 걸쳐 해당 표장에 대한 독점적 권리를 갖으며, 법적 보호를 받는다. 그러나 등록된 상표라 할지라도 계속 실효성을 유지하려면 상거래에서 지속적으로 대상 표장을 사용해야 한다. 그리고 추가적으로 요구되는 것이 특허청에 불가쟁력 지위를 접수하는 것이다. 상표법 제1065조는 이에 관한 절차를 규정하고 있으며, 상표권자는 상표 등록 후 5년 간 지속적으로 상표를 사용했으며, 자신의 소유권에 반하는 법원의 최종 판결이나 현재 진행 중인 특허청 또는 법원의 절차가 없음을 증명하고 상기 지위를 취득할 수 있다.[10)]

상표의 불가쟁력은 반드시 해야만 하는 의무사항은 아니지만, 특허청으로부터 이를 인정받으면 보다 강화된 법적 보호를 받을 수 있다. 즉, 불가쟁력을 취득한 상표는 유효성에 관한 결정적인 증거로 간주되어 제3자는 이에 대해 이의를 제기하기 어렵고 제한된 사유에 의해서만 다툴 수 있어서 상표권 방어에 보다 유리하다. 실례로 연방대법원은 불가쟁력을 취득한 상표는 단지 기술적 표장이라는 이유만으로는 제3자가 취소를 주장할 수 없다고 판시했다.[11)]

물론, 상표의 불가쟁력이 대상 표장의 유효성에 관한 모든 다툼에서 자유로운 것을 의미하지는 않는다. 불가쟁력을 취득한 상표에 대해 제3자가 승소하기가 보다 어려운 것은 사실이지만, 여전히 대상 표장이 보통명칭이 되었다거나 이 사건에서처럼 포기 등의 사유로 취소되어야 한다고 다툴 수 있다. 포기는 법이 규정하는 불가쟁력을 갖는 상표의 권리자에게 대항할 수 있는 수단 중 하나이며,[12)] 특정 상표가 의도적으로 포기되었다고 주장하는 당사자는 이를 입증할 책임이 있다.[13)]

미국 상표법은 제1127조에서 상표권자가 등록상표를 사용하지 않을 의도를 가지고 사용을 중단한 경우, 대상 표장은 포기된 것으로 간주한다고 규정한다. 상표를 사용하지 않을 의도는 정황에 비추어 추론할 수 있으며, 연속하여 3년 동안 사용을 하지 않으면 이를 포기의 잠정적 증거로 본다.[14)] 상표법이 의도하는 "사용(use)"은 "상거래 상 사용(use in commerce)"을 의미하며, 법은 상기 사용이 단순히 권리를 유보하는 것이 아닌, 일상의 거래행위를 통해 이뤄진 대상 표장에 대한 선의의 사용으로 정의한다. 판례 또한 제1127조가 "상거래 상 사용"과 "선의의 사용" 두 가지 요건을 요구한다고 해석한다.

10) "Incontestable Status: What it is and why trademark owners want it," Gene Quinn, (https://www.ipwatchdog.com/2018/01/31/incontestable-status-federally-registered-trademark/id=93071/)
11) Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., 469 U.S. 189 (1985)
12) 15 U.S.C. §1115(b)(2)
13) Kentucky Fried Chicken Corp. v. Diversified Packaging Corp., 549 F.2d 368, 387 (5th Cir. 1977) (Citing American Foods, Inc. v. Golden Flake, Inc., 312 F.2d 619, 625 (5th Cir. 1963))
14) 15 U.S.C. §1127; see also Exxon Corp. v. Oxxford Clothes, Inc., 109 F.3d 1070, 1078-79 (5th Cir. 1997)

온라인 마켓 운영자의 상표침해 가능성을 인정한 제6연방순회항소법원

- The Ohio State Univ. v. Redbubble, Inc., No. 19-3388 (6th Cir. Feb. 25 2021) -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 황 규 철 전문위원

쟁점	온라인 마켓 운영자의 면책 범위
판시사항	제6연방순회항소법원은 등록상표들을 개별 판매업자들이 상표권자의 동의 없이 사용했다 하더라도, 주문형 인쇄제품 기반의 웹사이트를 운영하는 전자상거래 업체는 해당 상표들을 직접 사용한 것은 아니기 때문에 상표법 상 책임을 지지 않는다고 판단한 원심의 판결을 파기 환송했다.
시사점	대상 판결은 상표침해와 관련된 온라인 상거래 업체의 책임에 관하여 미국 법원의 입장을 이해할 수 있는 제6연방순회항소법원의 최신 판례이다. 법원은 제품 제작, 품질 관리, 제품 배송 및 고객서비스 과정에서 일정 부분 관여한 온라인 업체의 법적 책임을 판단하기 위해 제조업체 및 배송업체와의 계약관계, 관여의 세부사항 및 침해의 면책사유 등에 대한 검토가 필요하다고 밝혔다. 관련하여, 주문형 맞춤제작 기반의 온라인 상거래 플랫폼이 그 영역을 늘려가면서, 등록상표 또는 등록디자인을 도용하여 상기 웹사이트를 통해 제품을 판매함으로써 침해가 발생하는 경우가 늘고 있다. Amazon이나 eBay와 같이 판매 촉진의 조력자에 그치는 경우가 아니라면, 이러한 새로운 형태의 온라인 업체는 제조 및 판매에 관여한 정도에 따라 침해소송의 위험성에 노출될 수 있음을 늘 유의해야 할 것이다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	원고: The Ohio State University 피고: Redbubble, Inc.	항소인: The Ohio State University 피항소인: Redbubble, Inc.
법 원	오하이오 남부 연방지방법원 (The United States District Court for the Southern District of Ohio)	제6연방순회항소법원 (The United States Court of Appeals for the Sixth Circuit)
사건번호	No. 2:17-CV-01092	No. 19-3388
판결일자	2019년 5월 29일	2021년 2월 25일
판결결과	원고 패소	항소인 승소
관련 지재권	"BUCKEYES" (U.S. Registration 1,267,035), "OHIO STATE" (U.S. Registration 1,294,114) "OHIO STATE UNIVERSITY" (U.S. Registration 1,294,115) 등	
참조법령	15 U.S.C. §1114(1)	

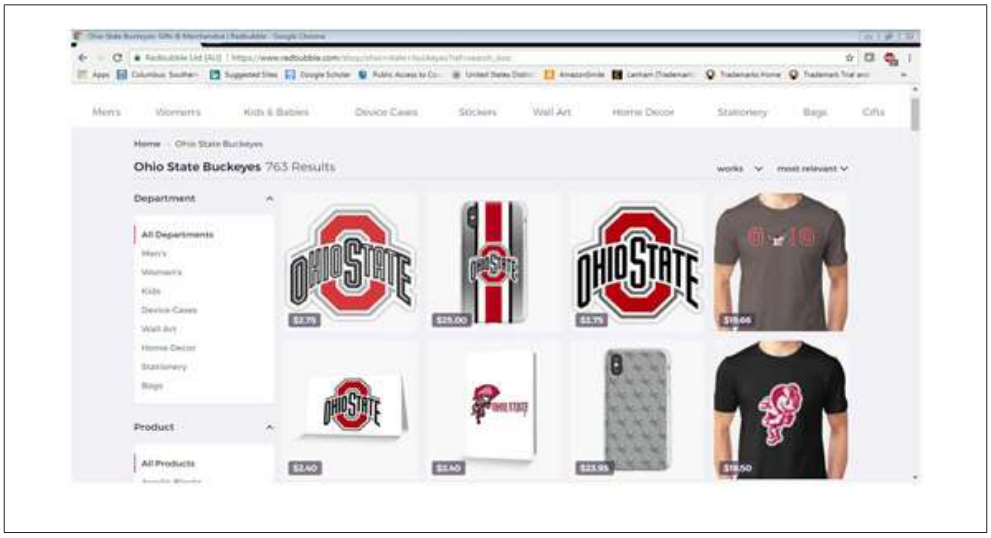
cease-and-desist letter, # summary judgment, # trademark infringement, # liability

Ⅰ 사건의 경과

Redbubble, Inc.(이하 "Redbubble")는 주문형 인쇄제품 기반의 온라인 사이트를 운영한다.[1] 독립 예술가들이 Redbubble이 운영하는 사이트에 이미지를 업로드하면, 소비자들은 그 중에서 선호하는 이미지를 선택하여 맞춤형 아이템을 주문할 수 있다. 소비자가 구매를 하면 Redbubble은 해당 예술가에게 연락하여 독립된 제3의 업체와 함께 제품 제작 및 배송 준비를 한다. Redbubble은 웹사이트 약관에서 게시된 어떤 상품에 대해서도 소유권을 갖지 않는다고 명시한다. 또한, Redbubble은 이들 제품을 직접 디자인, 제작 또는 취급하지 않는다. 그러나 소비자에게 배송되는 최종 제품에는 Redbubble의 태그가 부착되고 Redbubble의 포장물로 배송되며, Redbubble은 반품과 같은 고객 서비스 의무를 부담한다.

The Ohio State University(이하 "OSU")는 2017년에 Redbubble의 웹사이트에서 OSU 소유의 상표 이미지가 허락 없이 게시된 것을 발견하고, Redbubble에 상표권 침해 중지 경고장(cease-and-desist letter)을 보냈다. Redbubble은 OSU에게 침해 디자인을 구체적으로 특정해달라고 요청했다. OSU는 Redbubble에 9개의 상표 침해 물품 사진들을 내용증명으로 보냈지만, Redbubble은 추가로 URL 또는 침해를 특정할 수 있는 별도의 정보를 요구했다. 이후, 양 측의 교섭은 중단됐으며, 결과적으로 Redbubble은 자사의 웹사이트에서 상기 침해 제품들을 내리지 않았다.

[그림] Redbubble.com에서 "Ohio State Buckeyes[2]" 검색 결과



1) Redbubble은 전 세계를 대상으로 온라인 시장을 운영하는 전자상거래 업체이다. 60여만 명의 예술가들이 상기 온라인 시장에서 활동하고 있으며, 그간 1억 달러 이상의 판매가 이곳을 통해 이루어졌다. 동 사이트는 의류, 월 아트(wall art) 및 소비자가 선택한 이미지를 새긴 다양한 장신구를 주로 판매한다. (출처: 해당 판결문 인용)

2) 미국 오하이오 주립대학교의 미식축구팀 명칭으로, 전국대회를 8차례 우승한 대학 미식축구 명문이다.

협상이 결렬된 후, OSU는 2017년 12월 Redbubble을 상표침해로 오하이오 남부 연방지방법원에 제소했다.[3] 양 당사자들은 원심 재판부에 각각 약식판결(summary judgment)을 청구했고, 법원은 Redbubble이 구매자, 판매자, 제조업체 및 배송업체 사이에서 거래 중개인 역할만을 수행했기 때문에, OSU의 상표를 사용하지 않았다며 Redbubble의 손을 들어주었다.

II 법원의 판결

항소심에서 OSU는 Redbubble이 상표법(The Lanham Act)에 근거하여 상표침해(trademark infringement)의 대리책임(vicarious liability)을 진다고 주장했다. 이에 대해 Redbubble은 OSU가 상기 주장을 원심, 예컨대 소장 또는 약식판결 청구에서 하지 않았기 때문에, 항소심에서 이를 최초로 다툴 수 없다고 주장했다. 제6연방순회항소법원은 Redbubble의 주장에 수긍하여, OSU의 대리책임 주장을 배제했다.[4]

다음으로, 제6연방순회항소법원은 Redbubble이 상표를 침해하는 제품들을 자사의 웹사이트에서 광고하고 판매함으로써 OSU의 상표권을 직접 침해했는지를 검토했다.

법원에 따르면, 독립 상인들의 제품 판매를 용이하게 하는 eBay나 Amazon과 같은 온라인 마켓 운영자는 일반적으로 상표법 상 책임을 면제받는다고 한다.[5] 반대로, 상표 침해제품을 디자인하거나 인쇄하는 당사자는 상표법 위반의 책임을 진다.[6] OSU는 Redbubble이 OSU의 등록상표들을 침해하는 제품들을 홍보하고 판매함으로써 해당 상표들을 사용했기 때문에 전형적인 상표 침해자에 해당한다고 주장했다. 이에 대해, Redbubble은 상표법 규정[7]을 좁게 해석하여 오직 상표를 침해하는 제품을 소비자에게 직접 판매하는 경우에만 직접침해의 책임을 진다고 주장했다. Redbubble은 Amazon처럼 제품을 직접 제조 또는 취급함이 없이 판매를 용이하게 했을 뿐이므로, 대상 상표를 직접 침해한 것이 아니라고 주장했다.

기존 판례[8]를 인용하며, 법원은 피고가 침해제품을 디자인 또는 제작하지 않았어도 해당 제품을 직접 판매하는 오프라인 매장과 같은 역할을 한 경우 상표법 상 책임을 면제받을 이유가

3) OSU는 이외에도 원심에서 위변조, 부정경쟁행위, 오하이오 주법 상 퍼블리시티권 위반 등을 다투었다.
4) Mich. Bell Tel. Co. v. Strand, 305 F.3d 580, 590 (6th Cir. 2002)
5) Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 103, 109 (2d. Cir. 2010) (finding eBay could not be liable for direct infringement for use of a trademark where the use did not imply affiliation or endorsement; also finding eBay could not be liable for contributory infringement for the sale of counterfeit goods by vendors on its website).
6) H-D U.S.A. LLC v. SunFrog, LLC, 311 F.Supp. 3d 1000, 1030 (E.D. Wise. 2018) (ruling that defendant violated the Lanham Act because it printed trademark-offending goods).
7) 15 U.S.C. §1114(1) Any person who shall, without the consent of the registrant (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive
8) Lorillard Tobacco Co. v. Amouri's Grand Foods, Inc., 453 F.3d 377, 381 (6th Cir. 2006)

없다고 설명했다. 법원은 상기 판례가 표면상 책임 부과에 있어 피고의 소매업체로서의 역할을 강조했지만, 이면으로는 상표 침해제품 판매와 관련된 당사자들에 대해 폭넓은 침해책임을 암시한 것으로 해석했다.

제6연방순회항소법원은 상표법 상 상표를 사용하는 직접 판매자(direct seller)와 그렇지 않은 단순한 판매 조력자(facilitator of sale)를 구분하는 한 가지 특징으로 당사자가 스스로를 제3의 판매업체가 아닌 직접 판매자로 자칭하거나 제품을 자신의 것으로 특정하는 정도라고 했다. 이 사건 기록에 따르면, Redbubble의 홈페이지에서 주문된 제품들은 아직 세상에 실재하지 않으며, Redbubble을 통하여 주문되고 Redbubble의 태그가 부착되어 Redbubble의 포장으로 배송되어야 비로소 존재하게 된다고 법원은 설명했다. 따라서 원심이 Redbubble을 단순히 침해책임이 면책되는 수동적 조력자로 분류한 것은 부적절했다고 판시했다. 비록 Redbubble이 제3자로 하여금 해당 사이트에서 판매되는 제품을 제작하게 했지만, Redbubble이 행한 제품 제조, 품질 관리 및 소비자 배송에 대한 통제와 관여의 정도는 침해책임의 관점에서 침해품이 Redbubble에게 타당하게 결부될 수 있는지를 평가하는 것과 관련이 있다고 설명했다. 그리고 법원은 원심이 이에 관한 충분한 검토를 하지 않았다고 판단했다.

끝으로, 제6연방순회항소법원은 그렇다면 OSU가 원심에서 유리한 약식판결을 받을 자격이 있었는지를 검토했고, 그 결과 이를 정당화할 충분한 증거가 없다고 판단했다. 법원은 Redbubble이 Amazon 등의 다른 온라인 업체들과 달리 웹사이트에서 Redbubble의 이름으로 제품과 의류를 판매하고 있지만, 웹사이트의 이용약관은 Redbubble이 게시 제품들의 소유권을 갖고 있지 않음을 명시한다고 했다. 또한, 제품 이미지 역시 독립된 제3의 업체가 업로드함을 지적했다. 또한, Redbubble과 침해제품 간 관계의 모호성을 고려할 때, 법원은 OSU가 승소의 약식판결을 위한 모든 중요한 사실상 쟁점을 소명했다고 볼 수 없다고 설명했다. 따라서 Redbubble이 OSU 상표를 사용했는지 여부는 Redbubble과 제조업체 및 배송업체 간 계약관계의 정확한 본질, Redbubble이 침해제품의 디자인을 선택하고 인쇄하는데 관여한 정도, 제품의 반품 과정에서 Redbubble의 역할, Redbubble이 자사의 서비스를 어떻게 특징짓고 있는지에 관한 세부사항 및 혼동을 일으킬 가능성이 없는 법이 정한 예외사항과 공정한 사용(fair use)의 예외와 같은 면책사유들을 검토할 필요가 있다고 법원은 설명했다.

상기의 이유로, 제6연방순회항소법원은 Redbubble이 OSU의 상표를 사용하지 않았다고 판단한 연방지방법원의 약식판결을 파기 환송했다.

Ⅲ 시사점

대상 판결은 상표침해와 관련된 온라인 상거래 업체의 책임에 관하여 미국 법원의 판단을

이해할 수 있는 제6연방순회항소법원의 최신 판례이다. 법원은 원심의 판결을 파기 환송하면서도 적극적 판매자와 판매의 조력자를 서로 대척점에 놓는 침해책임의 범위 설정은 타당한 것으로 보았다. 다만, 책임과 면책을 가르는 중간 지점을 어디로 보아야 할 지에 대해 원심과 다른 입장을 보였다. 원심은 Redbubble이 직접 물건을 제조·판매하지 않은 것으로 보아 Amazon, eBay 등의 업체처럼 상표침해의 책임이 없다고 판단한 반면, 항소심은 Redbubble의 플랫폼이 없다면 세상에 존재하지 않을 침해품이 그로 인해 생성되었으며, Redbubble의 태그가 부착되고 포장이 이루어지는 일련의 과정이 Redbubble을 단순한 판매 조력자로 단정짓는 성급한 판단을 했다고 보았다. 즉, 상기 과정을 본안의 심리를 통해 고려하지 않고 약식판결로 마무리한 것을 부적절한 것으로 보았다. 향후 환송심에서 원심이 어떤 판단을 내릴지 모르지만, 항소심은 상표법 규정을 좁게 해석함으로써 온라인 상거래 업체의 책임을 지나치게 제한하는 것을 경계했다.

한편, 개인의 개성 및 취향이 존중되는 사회 분위기에 발맞춰 온라인 상거래에서도 주문형(on demand) 맞춤제작 기반의 플랫폼이 그 영역을 넓히고 있다.[9] 다만, 작가 또는 예술가로 호칭되는 독립 생산자가 등록상표 또는 등록디자인을 무단으로 사용하여 제품을 제작하고 해당 플랫폼을 통해 판매하는 경우가 빈번하게 발생하고 있으며. 이 때 온라인 운영자의 법적 책임이 문제된다. 일단 현재까지는 Amazon이나 eBay와 같이 상거래의 플랫폼을 제공하고 조력자의 역할에 그치는 경우 상표법 위반의 책임이 없다는 것이 연방법원의 입장으로 보인다. 그러나 Redbubble과 같이 판매 촉진자의 역할에 그치지 않는 경우, 온라인 마켓 운영자와 제작자 간 계약관계, 고객 서비스의 주체와 역할 등에 따라 해당 웹사이트의 운영자는 언제든지 피소될 수 있는 위험성을 인지해야 할 것이다.

끝으로, 변호인은 원심에서 다툴 수 있는 가능한 모든 쟁점을 주장함으로써 향후 항소 등 불복절차에서 이를 다툴 수 있는 권리를 보전해야 한다. 제6연방순회항소법원이 OSU의 상표침해 대리책임 주장을 본안의 검토에서 배제하면서도 몰수(for -feiture), 포기(waiver) 등 그 근거에 대한 Redbubble의 주장과 판례를 소개한 것은 법원이 OSU 측 변호인의 실수에 대해 간접적으로 아쉬움을 표한 것으로 보인다. 비록 Redbubble의 직접 침해 책임에 대한 반전의 기반을 마련하긴 했지만, 하마터면 자칫 돌이킬 수 없는 결과를 초래할 수 있었기에, 상표권자는 소장에서 다툼의 여지가 있는 쟁점이 누락된 것은 없는지 소송준비 단계에서 세심한 주의를 기울여야 할 것이다.

9) 우리나라의 idus(아이디어스) 같은 온라인 수제 맞춤제작 쇼핑몰도 이와 같은 부류로 볼 수 있다.

상표권 침해 및 위조 근절을 위한 상표권자의 대응 수단 범위

- 부동산 임대업자의 기여책임(Contributory Infringement) 관련 (Omega SA et al. v. 375 Canal, LLC (2d. Cir. 6 Jan. 2021))

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 이 상 희 전문위원

쟁점	자사 소유 부동산에서 그 임차인이 위조품을 판매하고 있음을 알면서도, 해당 임차인에게 계속하여 임대하여 준 부동산 임대업자에게 기여책임이 인정되는지 여부
판결요지	임대인의 부동산에서 상표권 침해행위가 일어나고 있음을 알거나 또는 알 수 있었고, 그럼에도 불구하고 의도적으로 그러한 침해행위를 조사하지 않거나 또는 침해행위를 근절하기 위한 아무런 조치도 취하지 않는 경우, '고의적 회피(willful blindness)'가 인정되고, 임대인은 기여책임을 진다. 이 경우 상표권 침해를 주장하는 자로 하여금 특정 침해행위 또는 특정 침해자를 식별하였음을 입증할 것을 요하지 않는다.
시사점	2010년 제2순회항소법원 Tiffany 판결에서 언급되었던 willful blindness 이론을 10년 만에 재확인한 본 판결은, Tiffany 판결에서 문제된 온라인상 사이트를 운영하는 전자상거래업체 뿐만 아니라 부동산 임대업자들 또한, 그들이 임대한 건물에서 위조품이 판매되고 있음을 알거나 알 수 있는 상황이 있었음에도 불구하고, 이를 모른척하고 침해행위를 근절하기 위한 성실한 노력을 기울이지 않는다면, 상당한 경제적 손실을 입을 위험이 있을 수 있음을 경고한다. 반면 상표권자의 입장에서는 판매자를 특정하여 소를 제기하기가 쉽지 않거나 설사 판매자를 확인한다고 하더라도 영세하여 위조품 판매로 인해 상표권자가 입게 된 소해를 충분하게 보전받기 힘든 경우, 해당 부동산 임대업자를 상대로 손해배상을 구할 수 있다는 점에서, 부동산 임대업자에 대한 기여책임 논의는 위조품 판매를 억제하고 그 손해를 전보받는 매우 유용한 수단이 될 것이다.

심 급	1 심		2 심	
당사자	원고	OMEGA SA, SWATCH SA	항소인	375 CANAL, LLC
	피고	375 CANAL, LLC	피항소인	OMEGA SA, SWATCH SA
법 원	뉴욕 남부 지방법원		제2순회항소법원	
사건번호	1:2012cv06979		19-969	
판결일자	2016년 12월 22일		2021년 1월 6일	
판결결과	원고 승(∵기여책임 인정)		인용(affirmed)	
참조법령	35 U.S.C. §§ 1114, 1125			

고의적 회피, # 기여책임, # 특정 판매자, # 상표권 침해, # Willful Blindness Theory, # Contributory Infringement, # Specific Vendor, # Trademark Infringement

Ⅰ 사건의 경과

부동산 임대회사인 375 Canal, LLC.(이하, Canal사)는 맨하튼의 375 Canal Street([그림 1])에 위치한 부동산을 소유하고 있다. 이곳은 이전부터 위조품들(counterfeits)이 판매되어오던 장소로, 상표권 침해 관련 소송이 자주 진행되던 곳이다. 실제 해당 장소에서의 Louis Vuitton사 가방 위조품 판매로 그 부동산 소유자인 Canal사는 2006년 벌금(penalty)을 물었던 바 있고,[1] 2009년에는[2] 뉴욕시와도 상표권 분쟁이 있었던 바 있다. 그런데 해당 장소에서 판매되던 물품은 Louis Vuitton사 가방 위조품만이 아니었다.[3]

2010년 12월 Rahman은 375 Canal Street에서 시계 제조업체인 Omega SA(이하, Omega사)의 상표를 무단으로 사용한 위조품([그림 2])을 판매하다 경찰에 체포되었다. 이에 Omega사는 2011년 12월 375 Canal, LLC 부동산 소유자인 Canal사를 상대로 경고하였으나, Canal사는 아무런 조치를 취하지 않았다. 그러던 2012년 5월 Omega사의 민간조사원(private investigator)[4]이 375 Canal Street를 방문하여 Omega Seamaster 시계의 위조품([그림 2])을 해당 장소에서 구입한 사실을 문서화하였다.[5]

[그림 1] Canal Street Market in lower Manhattan[6]

[그림 2] Omega Seamaster 시계[7]

정품 위조품

1) Order for Permanent Injunction on Consent, Louis Vuitton Malletier v. Canal Assocs., L.P., No. 1:06-cv-306 (S.D.N.Y.), ECF No. 4 (Jan. 17, 2006).
2) Stipulation of Settlement at 3, City of New York v. 375 Canal, LLC, No. 401522/09 (N.Y. Sup. Ct., Cnty. of N.Y. Aug. 14, 2009).
3) Omega SA v. 375 Canal, LLC, C.A. No. 19-969-cv, 2021 WL 42112, at 5 (2d Cir. Jan. 6, 2021).
4) 관청이나 정부기관에 속하지 않은 중립적 위치의 조사관을 의미한다. 지식재산권 침해 조사 등의 업무를 변호사의 위임이나 해당 기업의 의뢰를 받아 수행하는 사람들이다(김종열, "민간조사원(Private Investigator)이란", 부산일보, 2008. 10. 30.).
5) Omega SA v. 375 Canal, LLC, C.A. No. 19-969-cv, 2021 WL 42112, at 5-6 (2d Cir. Jan. 6, 2021).
6) https://usa.watchpro.com/omega-wins-appeal-by-new-york-market-where-knock-off-watches-were-sold/(Rob Corder, "Omega wins appeal by New York market where knock-off watches were sold", 2021. 1. 7.).
7) 본 사진은 사건에 대한 이해를 돕기 위해, https://legitcheck.app/guides/watches/omega/genuine-vs-fake-omega-seamaster-diver에서 가져온 Omega Seamaster 시계의 정품 및 위조품 이미지로, 본 사안에서 실제 문제된 제품명과는 다를 수 있음을 밝힌다.

이에 2012년 9월 Omega사는 Canal사를 상대로 뉴욕남부지방법원에 상표권 침해 소송을 제기하였다. Omega사는 자사의 상표권을 Canal사가 기여 침해(contributory trademark infringement)하였다고 주장하였다. 임대인인 Canal사는 임차인인 판매자(vendors)가 해당 장소에서 Omega 시계 위조품을 판매하고 있음을 알고 있었음에도, 75 Canal Street에 있는 해당 공간을 위조품 판매업자에게 계속 임대해주었다는 것이다.[8)]

증거조사절차(discovery) 후, Canal사는 약식판결(summary judgment)[9)]을 신청(move)하였다. 그러면서 Canal사는 Omega사가 상표권을 직접 침해하는 '특정 판매자(specific vendor)'를 식별(identify)하지 않았기에, 본인들은 기여 침해 책임을 지지 않는다고 주장하였다.[10)] 이에 Omega사는 본 사안은 Canal사가 임차인의 위조품판매를 알면서도 계속하여 임대를 유지하였다는 점에서 '고의적 회피(이하, willful blindness) 이론'이 적용되는 사안이며, 이와 같이 고의적 회피 이론 적용에 있어서는, 특정 판매자를 식별할 것이 요구되지 않는다고 반박하였다.[11)]

II 뉴욕남부지방법원 판결

2016년 12월 지방법원은 Tiffany 판결[12)]에 근거하여 Omega사 주장에 동의하면서, Canal사의 약식판결 신청을 기각(denied)하였다.[13)] 배심원(jury)은 Canal사는 Omega사가 가지고 있는 4가지 상표를 고의적으로(willfully) 기여 침해[14)]하였다고 판단하고, Canal사는 Omega사에 각 침해 상표당 27만 5천 달러(약 3억 600만 원), 즉 총 110만 달러(약 12억 원)의 법정손해배상(statutory damages)[15)]을 하여야 한다고 보았다.[16)]

2019년 6월 지방법원은 법정손해배상에 더해 Canal사가 375 Canal Street에서 뿐만 아니라 그곳을 벗어난 공간에서조차 Canal사의 직원들(employees/agents)이 Omega사의 상표를 침해

8) Omega SA v. 375 Canal, LLC, C.A. No. 19-969-cv, 2021 WL 42112, at 6 (2d Cir. Jan. 6, 2021).
9) 당사자 간 핵심 사실관계에 다툼이 없어, 일방 또는 양당사자의 신청(motion)에 의해 사실심리를 생략하고 판사의 법률상 판단에 따라 판결을 내리는 것을 의미한다. 약식판결 신청에 반대하는 피신청인은 사실관계에 다툼이 존재함을 증명하여야 한다. 사실관계에 분쟁이 남아있다고 판단되는 경우, 법원은 약식판결 신청을 기각하고 정식재판절차로 회부한다. 약식판결 신청을 거절하는 결정은 항소 대상이 아니다. 다만 약식판결 신청이 받아들여지고 약식판결이 있은 경우 피신청인은 그에 대해 항소할 수 있다(사법정책연구원, "미국 특허쟁송실무에 관한 연구 –연방순회항소법원(CAFC), 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC), 특허청(USPTO)을 중심으로–", 2016. 11., 92-93, 95면).
10) Omega SA v. 375 Canal, LLC, C.A. No. 19-969-cv, 2021 WL 42112, at 6 (2d Cir. Jan. 6, 2021).
11) Id.
12) Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010).
13) Omega SA v. 375 Canal, LLC, No. 12-CV-6979, 2016 WL 7439359, at 3 (S.D.N.Y. Dec. 22, 2016), reconsideration granted in part on other grounds, 324 F.R.D. 47 (S.D.N.Y. 2018); see also Omega SA v. 375 Canal, LLC, No. 12-CV-6979, 2013 WL 2156043, at 4 (S.D.N.Y. May 20, 2013) (addressing the same issue when denying an earlier motion to dismiss).
14) Canal사는 Omega사 시계 위조품 판매 사실을 알면서도 계속하여 해당 장소를 임대하여주었다는 이유에서였다.
15) 민사소송에서 원고가 실제 손해를 입증하지 않은 경우에도 사전에 법령에서 규정한 손해액(pre-established damages) 또는 일정한 범위의 금액을 법원이 원고의 선택에 따라 손해액으로 인정할 수 있는 제도를 의미한다(김원오, "상표법상 법정손해배상제도의 위상정립과 입법론적 과제", 지식재산연구 제11권 제1호, 2016. 3.).
16) Omega SA v. 375 Canal, LLC, C.A. No. 19-969-cv, 2021 WL 42112, at 8(2d Cir. Jan. 6, 2021).

하거나 이를 사용하는 행위를 금지하는 영구금지명령(permanent injunction)을 포함하도록 최종판결(final judgment)을 수정하였다.[17]

이에 불복하여 Canal사는 제2순회항소법원(United States Court of Appeals for the Second Circuit)에 항소하였다.[18]

III 제2순회항소법원 판결

결론부터 말하자면, 제2순회항소법원은 지방법원 판결을 인용(affirmed)하였다. 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

[약식판결 신청 기각 결정(pre-trial order) 관련]

Canal사의 약식판결 신청을 기각(denial)한 지방법원 판단에 대한 항소를 각하(dismiss)한다. 항소법원을 이를 재검토(review)할 관할권(jurisdiction)[19]을 가지고 있지 않다. 중간결정(interlocutory decision)에 대해서는 항소할 수 없다. 그리고 사건의 심리(full trial)가 시작되면, 약식판결 신청 당시 존재하였던 기록들은 심리 시의 기록들(trial record)로 대체된다.

[배심원 지침(jury instructions) 관련]

Canal사는 2010년 제2순회항소법원의 Tiffany 판결[20]을 들어, 기여 책임이 인정되기 위해서는 '특정 판매자(particular sellers)'를 식별하였음을 Omega사가 입증하여야 함에도, 이러한 입증 없이 기여책임이 인정된다고 한 지방법원의 배심원지침은 타당치 않다고 주장하였다.

하지만 지방법원의 배심원지침에는 오류가 없으며, 오히려 Canal사의 주장은 타당치 않다. 모든 사건에서 특정 침해자를 실제로 인식(actual knowledge)하여야 하는 것은 아니다. Tiffany 판결에서도 고의적 회피(이하, willful blindness)에 해당되는 사안에서는 피고의 기여책임을 인정함에 있어 willful blindness를 입증하는 증거로도 충분하며(suffice), 위조품(counterfeit goods)을 판매하는 특정 판매자(specific vendor)의 신원(identity)을 알지 못하였음(not knowing)을 들어 그 책임에서 벗어날 수 없다고 확인하였다. 본 사안 지방법원의 배심원지침은 이러한 Tiffany 판결[21]에서의 willful blindness에 대한 판시 내용을 다음[22]과 같이 적절하게(adequately) 담고 있다.

17) Id. at 8-9.
18) Canal사는 지방법원이 판단한 약식판결 신청 거절 결정, 배심원지침, 영구금지명령 등에 있어 오류가 존재한다고 주장하였다.
19) 관할권(jurisdiction)이란 소송법상 개념으로 특정한 사건에 대하여 어떤 법원이 재판권을 행사하는지 정하는 것을 의미한다. 반면 재판적(venue)이라 함은 관할권을 가지고 있는 여러 법원들 중 어느 구역의 법원에서 재판할 것인가의 문제이다.
20) Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010).; Canal사는 Tiffany 판결이 임대인과 임차인 간 관계에도 적용될 수 있는지 여부에 대해서는 다투지 않았다.
21) Id. at 110 n.15 ("[C]ontributory liability may arise where a defendant is … made aware that there was infringement on its site but … ignored that fact.").
22) Omega SA v. 375 Canal, LLC, C.A. No. 19-969-cv, 2021 WL 42112, at 15-20 (2d Cir. Jan. 6, 2021)의 판시 과정에서 언급된

Canal사가 임차인 등(tenant, subtenant or other occupant of its premises)이 Omega사 시계 위조품을 판매, 판매를 위한 제공(offering for sale), 유통(distributing)하였음을 알았거나 알 수 있었음(reason to know)에도, 의도적으로(deliberately) 조사하지 않거나 또는 의도적으로 그러한 행위를 조사하는 것을 피할 다른 방법을 찾으면서 해당 공간을 계속하여 침해자에게 임대하고 있다면, willful blindness에 따른 기여 책임이 인정된다.

willful blindness가 존재하는지 여부를 판단에 있어, Canal사와 임차인들 또는 상표 침해가 이루어지고 있는 해당 장소의 사용자(occupants) 간 의사소통의 성질(nature) 및 범위(extent), Omega사 상표 침해 정도 및 성질을 고려하여야 한다.[23] 만약 침해가 심각(serious)하고 광범위(widespread)하다면, Canal사가 그 침해 행위에 대해 알고, 임차인의 그러한 행위를 용납(condoned)하였을 가능성이 크다.

다만, Canal사가 해당 공간(premise)을 통제할 수 있는 권한이 있다고 할지라도, 위조품 판매에 대해 대비책을 강구(take precautions)하거나 상표권 침해를 조사(seek out)하고 방지(prevent)할 적극적인 의무가 Canal사에 있는 것은 아니다. 그리고 위조품 판매에 대하여 단순히 합리적인 예방 조치를 위하지 않았다는 것만으로 책임을 진다고 볼 수 없다.

즉 피고가 타인의 상표권 침해 행위를 알거나(knows) 알아야 하는(should know) 경우 피고가 기여책임을 지는지 여부는, 피고가 그 이후에(next) 어떠한 행위를 하였는지 여부에 달려있다.

만약 Tiffany 판결에서 eBay사가 했던 것처럼, 피고가 침해행위를 근절하기 위한 성실한 노력(bona fide efforts)을 취하는(undertake) 경우, 피고가 그 침해행위를 완전히 성공적으로 막지 못하였다고 하더라도, 책임을 지지 않는다고 판단될 것이다. 하지만 본 사안처럼 아무런 조치도 취하지 않는다면, 책임이 있다고 판단될 것이다.[24]

이렇듯 지방법원은 적절한 배심원지침을 제시함과 동시에, 본 사안은 willful blindness에 해당하고 Canal사에 기여책임이 인정됨을 합리적으로 판단하였다.

[증거 관련]

지방법원의 증거 채택에 오류가 있다는 Canal사의 주장을 기각(reject)한다. 375 Canal Street에서 이루어지고 있는 광범위한 상표 침해 행위를 증명하는 증거, 민간조사원이 투입되었던 날을 통해 추정되는(result in) Omega사의 손실된 수입액(lost revenues) 관련 증거, Canal사가 얻은 이익(personal wealth) 관련 증거에 대한 지방법원의 증거 채택에 오류가 없다.

지방법원 배심원지침의 주요 내용만을 정리하였다.

23) Id. at 8.

24) Coach, Inc. v. Goodfellow, 717 F.3d 498, 505 (6th Cir. 2013) (upholding liability because the defendant knew or had reason to know of infringement yet continued to lease vending space "without undertaking a reasonable investigation or taking other appropriate remedial measures")

[영구금지명령(permanent injunction) 범위 관련]

Canal사는 지방법원이 배심원 평결(jury verdict) 후 금지명령(injunctive relief)을 내린 것은 그 재량권(discretion)을 남용한 것이며, 설사 금지명령을 내린다고 하더라고 그 범위는 본소에서 문제된 75 Canal Street의 해당 장소에만 한정되어야 한다고 주장한다. 하지만 지방법원이 그 재량권을 남용하였다는 근거(basis)가 없으며, Canal사의 직원들이 75 Canal Street에서 뿐만 아니라 그 외 장소에서 Omega사 상표를 침해하는 행위를 금지한다는 영구금지명령을 내린 지방법원 판단은 타당하다.

Ⅳ 시사점

기여침해(contributory liability)라 함은 간접침해(indirect infringement[25])의 일종으로, 상표권을 직접 침해하지는 않았지만, (1)직접침해자가 상표권을 침해하도록 의도적으로 유도(intentional inducement)하거나, (2)직접침해자의 상표권 침해[26]를 알았거나(know) 알 수 있었음(reason to know[27])에도 불구하고 직접침해자의 상표권 침해 행위에 실질적으로 기여하였음을 상표권자가 입증하는 경우 인정되는 책임을 의미한다. 직접침해자의 상표권 침해 행위로부터 기여책임자가 경제적인 이득을 얻었는지 여부는 불문한다.

후자의 기여책임의 경우, 침해행위(particular transactions)나 침해자(identities of infringers)가 특정되어야 한다. 단순히 기여책임자의 지배 영역에서 상표권 침해가 발생하고 있음을 알리는 통지만으로는 침해행위나 침해자의 신원이 구체적으로 특정된 것이 아니기에, 기여책임을 지지 않는다.[28] 피해회사 위조품이 기여책임자의 부동산 또는 웹사이트에서 광범위하게 판매되어왔다는 '일반적인 인식 그 이상(more than general knowledge)'을 기여책임자가 가지고 있었음을 피해회사가 증명하여야 한다는 것이다.[29]

다만 기여침해자가 자사의 부동산 또는 자사의 온라인 사이트에서 위조품 판매 등 상표권 침해 행위가 일어나고 있음을 알았거나 또는 알 수 있었고, 그러한 침해행위를 알거나 알 수 있게 된 후였음에도 불구하고, 그 기여침해자가 그러한 직접침해자의 신원(identity)이나 그

25) secondary liability, third-party liability로 표현되기도 한다. 간접책임에는 기여책임 외에 대위책임(vicarious liability)도 포함된다. 실질적으로 대위책임보다는 기여책임 대위책임이라 함은 종업원의 행위에 대해 사용자가 책임을 지는 예시처럼, 타인의 행위에 대하여 대위하여 책임을 지는 것을 의미한다. 대위책임이 인정되기 위해서는 다음의 2가지 요건이 충족되어야 한다. 첫째, 직접침해자와 간접침해자 간 본인(principle)과 대리인(agent) 관계가 존재하여야 한다. 둘째, 직접침해자의 침해 행위로 인해 간접침해자가 직접적인 경제적 이득을 취하여야 한다(나종갑, "온라인 위조상품 단속의 실효성 제고를 위한 상표법상 간접침해 제도 개선방안 연구", 2018. 11., 66-67면.

26) 침해 가능성을 아는 것만으로는 부족하다(위의 문헌, 68면.).

27) reason to suspect 등의 문구로 표현되기도 한다.

28) Omega SA v. 375 Canal, LLC, C.A. No. 19-969-cv, 2021 WL 42112, at 18 (2d Cir. Jan. 6, 2021).; Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc., 658 F.3d 936, 942 (9th Cir. 2011).

29) Id.

판매 목록(offending listings)을 조사(discover)하는 것을 의도적으로 회피(intentionally shielded)[30] 하거나 또는 침해행위를 근절하기 위한 아무런 조치도 취하지 않는 경우를 특히 '고의적 회피(willful blindness)'로 본다. 그리고 willful blindness로 인정되는 사안에 대해서는 상표권 침해를 주장하는 자로 하여금 특정 침해행위 또는 특정 침해자를 식별하였음을 입증할 것을 요하지 않는다. 물론 부동산 임대업자나 온라인 사이트 운영자가 그 지배범위 내에서 상표권 침해 행위가 있는지 여부를 적극적으로 감시(police)하여야 할 의무(affirmative duty)는 없음을 항소법원도 분명히 하고 있다.

본 판결은 2010년 제2순회항소법원 Tiffany 판결[31]에서 언급되었던 willful blindness 이론을 10년 만에 재확인한 판결이다.[32] 전자상거래업체 eBay사의 온라인 사이트에서 Tiffany사 상표 위조품이 판매되어 문제되었던 2010년 제2순회항소법원 Tiffany 판결에서는 eBay사의 기여책임은 부정되는 것으로 최종 결론났다. 그 이유는 eBay사가 신고를 받아 자사 웹사이트에서 위조품이 판매되고 있다는 사실을 알게 된 후 해당 판매자로 하여금 당해 침해품을 판매하는 것을 중단하는 조치를 취하였고, 그 외에도 권리자 검증(Verified Rights Owner) 프로그램, 침해자 삼진아웃 등 상표권 침해를 방지하기 위한 여러 제도를 운영하였기 때문이다. 이렇듯 eBay사가 직접침해자의 위조품 판매 사실을 알게 된 후 이에 대한 조치 등을 의도적으로 회피하거나 회피하기 위한 다른 눈속임 행위를 하지 않고, 침해 행위 조사 및 근절조치를 성실히 하였기 때문에 해당 사안은 willful blindness에 해당치 아니하는 사안이기에, 특정 침해 행위나 침해자를 특정하여야 하였음에도 원고가 이를 입증하지 못하여 최종적으로 기여책임이 부정된 것이다.

반면 본 판결에서는 부동산 임대업자인 Canal사는 375 Canal Street에서 임차인이 Omega사 위조품을 판매하고 있음을 알았음에도, 위조품 근절 노력 등 충분한 조치를 않고 그에게 계속하여 그 공간을 임대하여주었고, Canal사는 이전에도 375 Canal Street에서 판매되어왔던 다른 많은 위조품들에 대해 눈감아왔음을 보아, willful blindness에 해당하는 사안으로 판단되었다. 그렇기에 설사 Omega사가 특정 판매자를 식별하였음을 입증하지 못하였다 하더라도 Canal사의 기여책임은 인정된다고 판단하였다.

즉 본 판결은 Tiffany 판결에서처럼 온라인상 사이트를 운영하는 전자상거래업체 뿐만 아니라 부동산 임대업자들(landlords) 또한 그들이 임대한 건물에서 위조 상품이 판매되고 있음을 알거나 알 수 있는 상황이 있었음에도 불구하고, 이를 모른척하고 침해행위를 근절하기 위한 성실한 노력을 기울이지 않는다면, 상당한 경제적 손실을 입을 위험이 있을 수 있음을 경고한다.[33]

30) Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc., 955 F.2d at 1149에서는 상표권 침해 행위를 의심하였음에도 고의로 조사하지 않는 경우, '고의적 회피'라 볼 수 있다고 보았다.
31) Tiffany Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d, 93 (2nd Cir. 2010).
32) Morgan T. Nickerson · Jack S. Brodsky, "Manufacturers Must Not be Blind to Their Rights Against Counterfeiters", K&L Gates LLP, 2021. 1. 19.
33) Barry Werbin, "Second Circuit Rules Landlord Liable for Contributory Counterfeiting Based on "Willful Blindness", Herrick, Feinstein LLP, 2021. 1. 20.

반면 상표권자의 입장에서는 판매자를 특정하여 소를 제기하기가 쉽지 않거나 설사 판매자를 확인한다고 하더라도 영세하여 위조품 판매로 인해 상표권자가 입게 된 소해를 충분하게 보전 받기 힘든 경우,[34] 해당 부동산 임대업자를 상대로 손해배상을 구할 수 있다는 점에서, 부동산 임대업자에 대한 기여책임 논의는 위조품 판매를 억제하고 그 손해를 전보 받는 매우 유용한 수단이 될 것이다.

34) 문삼섭, 「미국 상표법」, 세창출판사, 2019. 4. 15., 533-534면.

2021 IP Insight

Part.2
유럽

이해관계인 청구에서 관할의 적법 여부를 판단한 영국항소법원 판결

- Stephenson Harwood LLP v Medien Patentverwaltung AG [2020] EWCA Civ 1743 (17 December 2020) -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 이 혜 민 전문위원

쟁점	이해관계인 청구에서 관할의 적법 여부
판시사항	MPV가 법원의 관할권을 받아들일 수 없다고 주장한다하더라도 독립된 두 절차가 진행될 수는 없고 이에 대해 이의를 제기하고자 한다면 법원의 관할권을 받아들여야 한다. 지정된 시간 내에 Part 11 청구서를 제출하지 못한 경우 청구를 재판하는 법원의 관할권을 수락한 것으로 간주된다. 이러한 이유로 이 사건 항소를 기각하여야 한다.
시사점	대상판결은 영국 이외의 국가에 있는 당사자의 경쟁 청구가 있는 금전이나 물품을 보유한 이해관계자가 이해관계인 청구를 하는 경우에 모든 당사자에 대한 관할을 고려하여야 함을 암시한다. 관할 위반의 항변을 통해 유리한 관할을 선점하려는 당사자는 해당 청구의 청구인 뿐 아니라 이해관계인 청구의 피청구인인 상대방 당사자의 관할도 고려하여야 하며 이에 대해 항변할 때에도 법정 기간을 준수해야 할 것이다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	청구인: Stephenson Harwood LLP 피청구인: (1) Medien Patentverwaltung AG (2) Kagan	항고인: Medien Patentverwaltung AG 피항고인: Kagan
법 원	영국 고등법원 (High Court of Justice Business & Property Courts)	영국 항소법원 (Court of Appeal)
사건번호	[2020] EWHC 1889(Ch)	[2020] EWCA Civ 1973
판결일자	2020년 7월 14일	2020년 12월 17일
판결결과	소 기각/관할 적법	항소 기각
관련 지재권	–	
참조법령	CPR Part. 11, CPR Part. 86	

이해관계인 청구, # 관할 위반, # 변론 관할, # 변호사비용

Ⅰ 사건의 경과

본 사안은 이해관계인 청구에서 관할의 적법 여부에 관한 것이다. 영국 민사소송규칙(Civil Procedure Rules: CPR) Part. 11[1]은 관할에 관하여 규정하고 있는데, 피고가 관할을 다투는 경우에는 법원에 신청하도록 하는데, 이에 앞서 피고는 먼저 서비스 승인(acknowledgment of service)를 제출해야 하고, 서비스 승인을 제출한 이후 14일 이내에 관할 위반의 신청을 하지 않은 경우에는 피고가 관할권을 받아들인 것으로 취급한다. 동 사안에서는 이해관계인의 청구에 대해 지정된 기간 내에 관할 위반의 신청이 없는 경우, CPR Part. 11 에 따라 피청구인인 상대방 당사자의 청구에 대하여도 법원의 관할권을 받아들인 것으로 볼 수 있는지가 문제된다.

2015년 스위스 회사인 MEDIEN PATENT VALTUNG(이하 MPV)가 여러 당사자들을 상대로 영국고등법원에 특허침해소송을 제기하였다. Stephenson Harwood LLP(이하 Stephenson)는 MPV의 변호사였다. 또 Kagan은 뉴욕에서 활동하고 있는 미국 변호사였는데 이전에 MPV를 위해 일한 적이 있고, Kagan Consultants 라는 컨설턴트 사업을 운영하였으며 MPV를 도와 특허침해소송을 보조하였다. 2018년 특허침해소송은 독일에서 병행된 소송과 함께 650만 달러 지급으로 해결되었으며 일부 금액은 Stephenson이 수령하였다. 2018년 11월 Kagan은 Stephenson에게 위 특허침해소송에 대한 성공보수료를 청구하였으며 이는 약 57만 달러에 해당하는 금액이었다. Kagan은 Stephenson이 결제금액의 일부를 수령했을 때 위 액수에 대하여 소유권이 있다고 주장하였다. 반면 Kagan의 주장에 대하여 MPV는 개인적인 어떠한 계약관계도 부인하였다.

2019년 1월 8일 Stephenson은 MPV를 대신하여 정산금 전액을 받았으며 Kagan과 MPV를 대신하여 이루어진 경쟁적 청구에 비추어, Stephenson은 소송을 통해 얻은 자금의 정산을 미룬 채 계좌에 남아 있는 57만 달러를 유지하기로 결정하였다. 그 과정에서 MPV와 Kagan은 Stephenson에게 정산금을 지급하라고 요구하였고 그들의 요구가 받아들여지지 않을 경우 법적 조치를 취하겠다는 의사를 표시하였다. 이러한 상황에서 Stephenson은 2019년 1월 영국 고등법원에 이해관계인 청구를 하였다.

---

1) Part. 11
(1) A defendant who wishes to -(a) dispute the court's jurisdiction to try the claim; or(b) argue that the court should not exercise its jurisdictionmay apply to the court for an order declaring that it has no such jurisdiction or should not exercise any jurisdiction which it may have.
(2) A defendant who wishes to make such an application must first file an acknowledgment of service in accordance with Part 10.
(3) A defendant who files an acknowledgment of service does not, by doing so, lose any right that he may have to dispute the court's jurisdiction.
(4) An application under this rule must -(a) be made within 14 days after filing an acknowledgment of service; and(b) be supported by evidence.
(5) If the defendant -(a) files an acknowledgment of service; and(b) does not make such an application within the period specified in paragraph (4),he is to be treated as having accepted that the court has jurisdiction to try the claim.

앞서 언급하였듯 CPR Part. 11에 따르면, 법원의 관할을 다투려는 당사자는 승인 서비스(acknowledgement of service) 후 14일 이내에 신청서를 제출하여야 하고 그렇지 않은 경우에는 법원이 관할권이 있음을 받아들인 것으로 취급된다. MPV가 2019년 2월 14일 서비스 승인을 제출하면서 MPV는 Stephenson의 청구를 다툴 의사가 있음을 나타내는 항목에는 표시하고 57만 달러는 MPV에 지급할 것을 구하였으나, 법원의 관할에 다툴 의사가 있음을 나타내는 항목에 표시하지 않았음을 확인하였다. 또한 2019년 2월 27일 MPV 증인 진술에 따르면, 영국 법원은 MPV와 Kagan 사이에는 합의 조항을 결정할 적절한 포럼(forum)이 아니라 주장하면서 이와 함께 Stephenson이 MPV에 즉시 57만 달러를 지급하라는 명령을 내려달라 하였음을 확인 하였다. MPV는 위 기간 내에 Part. 11에 따른 신청서(이하 Part 11 신청)를 제출하지는 않았다.

2019년 6월 Deputy Master[2)3)]는 MPV는 Part 11 신청을 하지 않은 것은 Kagan이 제기한 쟁점을 포함하여 이해관계인 청구에서 제기된 모든 쟁점을 판단할 법원의 관할권을 인정한 것으로 취급하여야 함을 의미한다고 하였다. 이에 대하여 MPV는 Deputy Master의 결정이 CPR Part 11을 잘못 해석한 것에서 비롯된 것이라며 2019년 1월 30일 항고하였다.

II 법원의 판결

1. 원심 법원의 판시사항[4)]

Kagan은 MPV가 CPR Part 11에 따른 관할 위반의 항변이 없었다고 주장하였는데 이에 MPV는 Stephen Harwood의 청구에 대하여는 Part 11 신청을 할 필요가 없었기 때문에 Part 11 신청을 하지 않았다는 이유로 MPV가 Kagan의 독립된 청구에 대한 법원의 관할권을 받아들인 것으로 취급할 수 없다고 주장하였다.

영국 고등법원은 이해관계인의 주장을 결정하고 나머지 정산금을 누구에게 지불해야 하는지에 대한 지시를 내릴 권한은 없다고 하였으나 2019년 2월 14일 MPV가 서비스 승인을 제출한 후 14일 이내에 법원 관할권에 대해 Part 11 신청을 하지 않았기 때문에 MPV는 CPR 11(5)에 따라, MPV나 Kagan이 정산금에 대한 자격이 있는지에 관하여 이해관계인의 청구에서 제기되는 모든 쟁점을 결정하고 지시하는 것을 포함하여 이해관계인의 청구를 판단할 법원 관할을 인정한 것으로 취급해야 한다는 Deputy Master 결론에 동의한다 하였다. 이에 불복한 MPV는 영국 항소법원에 항고하였다.

2) PT 2019 000087 DEPUTY MASTER BATLETT, 6 June 2019.
3) Master는 절차에 관한 사항 등을 주로 담당한다.
4) Judgment of the General Court of the European Union of 15 October 2018, John Mills v EUIPO - Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, 'the judgment under appeal', EU:T:2018:679).

2. 항소심 법원의 판시사항[5)]

영국 항소법원은 MPV의 항소 이유는 CPR 11(5)에 따른 신청을 하지 않음으로써 MPV가 [Kagan]이 재판을 통해 결정되기를 원하는 쟁점에 대한 관할권을 받아들인 것으로 취급한다는 결론을 다투는 것이라 하였다. 또한 Kagan이 제기한 쟁점에 대하여 영국 법원은 판단할 권한이 없으며 Part 11 신청서를 제출하시 않았다고 하여 MPV가 법원이 Kagan의 독립된 청구를 판단할 관할권이 있다고 받아들이는 것으로 취급해서는 안된다는 것이라 하였다.

반면, Kagan은 원심의 판단을 옹호하며 이해관계 절차는 절차적 측면과 실체적 측면을 모두 포함하는데 이것이 단순히 절차적인 경우에도 청구는 당사자들에게 직접적인 결과를 가져왔으며 이번 사건에서 청구의 본질이 무엇인지, 어떤 쟁점이 결정되어야 하는지는 처음부터 분명했다고 주장하였다.

영국 항소법원은 이해관계인 청구란 어떤 형태의 재산에 대한 경쟁상대의 청구에 직면한 당사자의 청구를 말하며, 법원은 경쟁상대의 청구인 중 어떤 사람이 그 재산에 대해 더 나은 청구권을 가지고 있는지 결정하는 것이라 하였다. 또한 이해관계인이 법원의 지시에 따라 재산을 처분하는 경우 경쟁상대 청구인 중 한 명 또는 다른 한 명에게 책임을 지지 않고 처분할 수 있으며, 이해관계인 청구는 단편적 측면에서는 판결의 주문과 유사하다며 이해관계인 절차가 끝날 때 법원은 이해관계인이 경쟁상대 청구인 중 한 명에게 책임을 지우고 다른 한 명은 재산에 대한 배상 청구에 대한 책임을 지우는 것과 비교할 수 있다 하였다. 영국 항소법원은 그런 의미에서 이해관계인 청구에 실질적인 측면이 있다 하였다.

나아가 영국 항소법원은 비록 이해관계인 청구는 경쟁 청구인 간에 명시되는 문제를 야기할 수 있지만 경쟁 청구인은 다른 상대방에 대한 청구를 제기하는 것이 아니며, 쟁점은 이해관계인 청구가 이해관계인에 대한 경쟁 청구를 판단하기 위한 것이라는 사실의 결과로 발생하는 것이라 하였다.

이어서 영국 항소법원은 MPV가 두 가지 측면에서 Stephenson의 청구의 성격을 잘못 특징지었다 하였다. 첫째, Stephenson이 단순히 판결의 절차적 명령을 구하는 청구를 한 것이 아니며, 자금이 어떻게 처분되는지에 대하여 구속력있는 명령을 구하는 것이라 하였다. 둘째, Stephenson의 청구는 MPV에 대한 Kagan에 의해 제기된 청구가 아니며, 쟁점은 법원이 이해관계인 절차에서 경쟁 청구를 판단하고 그 목표를 넘어서지 않기 때문에 발생하는 쟁점으로 제한된다고 하였다.

5) Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 11 November 2020 European Union Intellectual Property Office v John Mills Ltd, C-809/18P.

결국 영국 항소법원은 이러한 사항들에 따르면 MPV의 항고는 기각되어야 한다고 하였다. MPV가 법원의 관할권을 받아들일 수 없다고 주장한다하더라도 독립된 두 절차가 진행될 수는 없고 이에 대해 이의를 제기하고자 한다면 법원의 관할권을 받아들여야 하고, 지정된 시간 내에 Part 11 청구서를 제출하지 못한 경우 청구를 재판하는 법원의 관할권을 수락한 것으로 간주된다 하였다.

Ⅲ 시사점

영국 민사소송규칙에 따르면 관할 위반의 항변은 서비스 승인 이후 14일 이내에 제기되어야 한다. 그렇지 않은 경우 당사자가 법원 관할권을 받아들인 것으로 본다. 그런데 이 사건 이해관계인 청구는 청구인과 피청구인으로 구성되고 피청구인은 서로 상반된 이해관계를 가진 당사자들이다. 그로 인해 이해관계인 청구에는 청구인의 청구 이외에도 경쟁하는 상대방 당사자의 청구가 존재할 수 있다. 이 사건에서 MPV는 청구인인 Stephenson의 청구에 대하여는 절차에 따라 관할위반의 항변을 하지 않았고 해당 쟁점에 대한 증인진술서를 제출하였으며 이후 Kagan의 청구에 대하여만 다투려는 의사표시를 하였다. 이에 대해 후자의 청구에 대하여도 CPR Part. 11(5)에 규정된 바에 따라서 MPV가 관할을 받아들인 것으로 볼 수 있는지가 동 사안의 쟁점이 되었다.

대상판결은 두 청구를 분리하여 판단할 수 없다고 하였다. 해당 청구의 쟁점에 대하여 문제 삼으려면 법원의 관할을 받아들여야 하며 관할 위반을 다투려면 지정된 기간 내에 Part 11 신청을 해야 한다는 것이다. 이해관계인 청구에서의 관할 문제에 대하여 동 규정의 해석을 명확히 한 것이다.

대상판결은 영국 이외의 국가에 있는 당사자의 경쟁 청구가 있는 금전이나 물품을 보유한 이해 관계자가 이해관계인 청구를 하는 경우에 모든 당사자에 대한 관할을 고려하여야 함을 암시한다. 관할 위반의 항변을 통해 유리한 관할을 선점하려는 당사자는 해당 청구의 청구인 뿐 아니라 이해관계인 청구의 피청구인인 상대방 당사자의 관할도 고려하여야 하며 이에 대해 항변할 때에는 법정 기간을 준수해야 할 것이다.

공동출원인 요건 흠결로 우선권주장이 무효라 한 EPO 항고부 심결

- The Broad Institute v EPO, T-844/18(16 January 2020) -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 이 혜 민 전문위원

쟁점	유럽특허협약 EPC Article 87(1)의 해석상 선출원의 모든 출원인을 후속 출원의 출원인으로 지정하여야 하는지 여부 및 미국 가출원이 선출원인 경우 유의사항
판시사항	"All applicants" 접근 방식이 일반적인 의미의 관점에서 EPC Article 87(1)의 "Any body"의 설득력 있는 해석이며 이는 EPC 여러 회원국에 의해서도 지난 백년에 걸쳐 적용되어 왔으며 파리협약의 목표와 목적의 합리적인 해석에도 부합한다. 출원인은 여러 미국 가출원을 선출원으로 하여 우선권주장을 하며 유럽 특허 출원할 경우에 직면할 수 있는 어려움을 인식해야 하며 이는 미국이 파리 협약에 가입한 결과이고, 이 사건에서 파리 협약의 적용을 피할 수 없다. "Any person"은 "All applicants" 접근법을 따라 해석한다. 이 사건 항고를 기각한다.
시사점	우선권주장 출원 시 선출원과 후속출원의 출원인은 서로 일치하여야 하고 선출원의 승계가 있는 경우 승계인과 후속출원의 출원인이 서로 일치하여야 한다. 대상 결정에 따르면 공동 출원의 경우도 마찬가지이다. 우선권주장의 형식적 요건의 미비는 그 자체로 거절이유는 아니지만 출원일에 영향을 주어 등록거절에 결정적 요인이 될 수 있다. 동 사안은 미국과 유럽 간 특허 제도의 차이로 인해 발생하는 문제이다. 미국의 경우 우선권주장출원의 선출원이 미국 가출원인 경우에 그 기여에 따라 가출원에 기재된 출원인이 후출원에 기재된 출원인과 서로 다를 수 있지만 유럽연합에서는 그 기재된 바나 혹은 그 승계인이 서로 일치해야 한다. 대상 결정에 따르면 미국의 출원인 지정 방식만을 고려하여 PCT 출원 후 유럽 연합에 진입한다면 동 사안과 같은 문제가 발생할 수 있음을 유념해야 한다.

심 급	1 심	2 심
당사자	The Broad Institute, Havard College, Massachusetts Institute of Technology (이의신청인: CRISPR Therapeutics AG 등)	The Broad Institute, Havard College, Massachusetts Institute of Technology
법 원	유럽특허청 이의부 (EPO Opposition Division)	유럽특허청 항고부 (EPO Board of Appeal)
사건번호	13818570.7(출원번호)	T 844/18
판결일자	2018년 3월 26일	2020년 1월 16일
판결결과	우선권주장 무효/특허 취소	우선권주장 무효/항고 기각
관련 지재권	EP 13818570.7 ENGINEERING OF SYSTEMS METHODS AND OPTIMIZED GUIDE COMPOSITION FOR SEQUENCE MANIPULATION	
참조법령	EPC Article 87(1) Paris Convention On Article 4A	

우선권주장, # 공동 출원, # 출원인 적격, # 우선권 적격

Ⅰ 사건의 경과

본 사안은 우선권주장 출원 시 유럽특허협약(EPC: European Patent Convention) Article 87(1)의 해석상 우선권주장 출원의 선출원인(예: A, B) 중 일부만이 후속출원의 출원인(예: A)으로 지정된 경우 이러한 우선권주장이 유효한지 여부에 관한 것이다.[1)2)] EPC Article 87(1) 및 파리 협약[3)] Article 4에서는 파리 조약 당사국 또는 세계 무역 기구의 회원국에서 특허 출원인 혹은 그의 정당 승계인은 "누구든지(Any person)" 특허 출원일로부터 12개월 내에 동일 발명에 대해 우선권주장을 할 수 있도록 규정하고 있다. 동 사안에서는 "Any person"의 해석이 문제된다. 나아가 미국 가출원이 선출원인 경우 유의사항도 함께 살펴본다.

미국의 Broad Institute, Inc., Massachusetts institue of technology, President and Fellows of Harvard College는 유전자 편집 기술에 관련된 이 사건 유럽 특허 출원 No. 13 818 570.7(이하 570.7 출원 혹은 후속출원)의 공동출원인(이 사건 출원인)이다. 이 사건 출원은 2013년 12월 12일의 PCT 출원(PCT/US2013/074819, 이하 PCT 819)에 기초하고 있으며 12개의 미국 가출원을 선출원으로 한 우선권주장출원이다. 또 발명자는 'Zang, Feng', 'Cong, Le', 'HSU, Patrick', 'RAN, Fei' 4명으로 기재되어 있다. 한편 미국 가출원 중 일부 가출원(아래 표 'P4' 참조)에는 위 발명자 이외에도 Luciano Marraffini 등이 발명자로 기재되어 있는데 이 사건 출원인은 Luciano Marraffini로부터는 특허를 받을 권리를 승계 받은 바가 없다.

이 사건 CRISPR 등 이의신청인은 우선권주장이 무효라고 주장하며 유럽특허청(EPO: European Patent Office)에 이의 제기하였으며 유럽특허청 이의부는 권리 승계가 없었음을 이유로 이 사건 우선권주장이 유효하지 않고 그에 따라 이 사건 특허는 우선일을 출원일로 볼 수 없어 선행문헌에 비해 신규성이 없음을 이유로 특허를 취소하였다.

---

1) EPC Article 87 Priority right
(1) Any person who has duly filed, in or for
(a) any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or
(b) any Member of the World Trade Organization,
an application for a patent, a utility model or a utility certificate, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve moths from the date of filing of the first application.
(2) Every filing that is equivalent to a regular national filing under the national law of the State where it was made or under bilateral or multilateral agreements, including this Convention, shall be recognised as giving rise to a right of priority.
(3) A regular national filing shall mean any filing that is sufficient to establish the date on which the application was filed, whatever the outcome of the application may be.

2) 필요한 문맥상 변경을 제외하고는 파리 협약 Article 4A의 문구는 EPC Article 87과 동일하다.

3) The Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

유럽특허출원 EP 2 771 468 B1

(19) Europäisches Patentamt / European Patent Office / Office européen des brevets

(11) EP 2 771 468 B1

(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

...

(84) Designated Contracting States:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priority:
12.12.2012 US 201261736527 P
02.01.2013 US 201361748427 P
30.01.2013 US 201361758468 P
25.02.2013 US 201361769046 P
15.03.2013 US 201361791409 P
15.03.2013 US 201361802174 P
28.03.2013 US 201361806375 P
20.04.2013 US 201361814263 P
06.05.2013 US 201361819803 P
28.05.2013 US 201361828130 P
17.06.2013 US 201361835931 P
17.06.2013 US 201361836127 P

(72) Inventors:
- ZHANG, Feng
  Cambridge, MA 02139 (US)
- CONG, Le
  Cambridge, MA 02138 (US)
- HSU, Patrick
  Cambridge, MA 02138 (US)
- RAN, Fei
  Boston, MA 02115 (US)

(74) Representative: Williams, Gareth Owen
Marks & Clerk LLP
62-68 Hills Road
Cambridge
CB2 1LA (GB)

(56) References cited:

우선출원P1(미국 가출원 61//736,527)의 발명자 정보

61/736,527 SYSTEMS METHODS AND COMPOSITIONS FOR SEQUENCE MANIPULATION

Inventor Information

Name	Address
Feng Zhang	Cambridge, MA (US)
Le Cong	Cambridge, MA (US)
Naomi Habib	Cambridge, MA (US)
David Benjamin Turitz Cox	Cambridge, MA (US)
Patrick Hsu	Cambridge, MA (US)
Shuailiang Lin	Cambridge, MA (US)
Fei Ran	Boston, MA (US)
Luciano Marraffini	New York, NY (US)

우선출원P4(미국 가출원 61/769,046)의 발명자 정보

61/769,046 ENGINEERING AND OPTIMIZATION OF SYSTEMS, METHODS AND COMPOSITIONS FOR SEQUENCE MANIPULATION

Inventor Information

Name	Address
Feng ZHANG	Cambridge, MA (US)
Le Cong	Cambridge, MA (US)
Patrick Hsu	Cambridge, MA (US)
Fei Ran	Boston, MA (US)

이에 대해 출원인(이 사건 항고인)은 EPO 이의부 결정에 불복하고 항고하였으며 EPO 항고부는 청구인의 항고를 기각하였다. 결국 이 사건 특허의 우선권주장이 유효하지 않아서 신규성 위반으로 특허가 취소되었다.

II 유럽특허청의 결정

1. 이의부 판단

이의부는 우선권주장을 판단할 때 소위 “all applicants”라 지칭되는 접근법을 채택하였다. 이는 모든 출원인 이름의 일치를 의미하며 “same applicant” 접근법이라고도 지칭된다. 이의부는

이러한 접근법에 의하면 우선권주장출원의 출원인 또는 그의 정당 승계인 모두가 후속출원의 출원인으로 등재되어 있어야 하는데 출원인은 우선권주장출원하면서 1인의 출원인을 후속출원에서 누락하였다고 하였다.

이에 출원인(이 사건 항고인)은 i) EPO가 우선권 적격(entitlement)을 평가할 권한이 있는지 ii) EPC Article 87(1)의 "누구든지(any person)"가 어떻게 해석되는지 iii) 미국 국내법이 EPC Article 87(1)의 적용 시 고려되는지에 관하여 다투면서 이의부 결정을 취소하고 이 사건 특허를 허여하여 줄 것을 구하였다.

2. 항고부 판단

가. EPO가 우선권 적격을 평가할 권한이 있는지 여부

이 사건 항고인은 우선권 적격은 재산권이고 EPO는 이에 대해 판단할 수 없으며 이러한 권리는 다른 재산권과 같이 각 국가 법원에서 평가되어야 한다고 주장하였다. 그러나 이 사건 항고부는 항고인의 접근방식을 따르는 경우, 우선권은 이의신청인이 아니라 정당한 소유자라고 주장하는 사람만이 다툴 수 있는 결과가 된다고 하였다. 또한 "same approach" 방식은 EPC 회원국의 국가 법원에 의해 취해진 접근 방식과 일치한다는 것을 이유로 청구인의 주장을 배척하였다.

또한 항고인은 EPO의 접근 방식은 특허성이 있는 경우에도 형식적 요건을 만족하지 못하는 것에 의해 특허나 특허 출원이 어렵게 되는 것을 문제삼았다. 이에 대하여 항고부는 형식적 요건을 충족하지 못하는 것으로 인한 특허나 특허 출원의 손실은 EPC 특허 시스템의 특징이며, 이 사건 항고인이 EPO의 잘 확립된 관행을 준수하지 않는 방식으로 출원인을 지정하였는데 그러한 오류, 누락 또는 당사자의 의도적 선택을 복구하는 것은 항고부의 역할이 아니라 하였다.

이를 종합하여 항고부는 EPO는 우선권주장의 유효성을 평가할 권한과 의무가 있다고 결론지었다.

나. EPC Article 87(1)의 "누구든지(any person)"의 해석

이 사건 항고부는 EPC Article 87(1)의 "Any person"이 가지는 본래의 의미가 모호하지만 파리협약 Article 4A의 프랑스어 문구인 "celui qui"는 상대적으로 덜 모호하고 "All applicants" 접근법에 더 가깝다고 하였다. 또 "All applicants" 접근 방식이 일반적인 의미의 관점에서 해당 용어(Any body)의 설득력 있는 해석이며 이는 EPC 여러 회원국에 의해서도 지난 백년에 걸쳐 적용된 것으로 보이고 파리협약의 목표와 목적의 합리적인 해석은 특허 출원을 용이하게 하여 출원인을 돕는 것이며, 그 결과 파리 협약은 출원인이 다수의 회원국에서 동일한 출원서를 제출한

것과 같이 취급하고 이러한 가상의 동시성은 “All applicants” 접근 방식을 지원하는 것이라고 하였다. 또한 EPO와 각 국가의 수년 간 실무는 “All applicants” 접근법을 뒷받침하고 이러한 접근법은 EPC 1973 및 EPC 2000 하에서도 일관되게 적용되어오고 있다고 언급하였다. 이러한 해석에 기초하여 항고부는 EPC Article 87(1)의 “Any person”은 우선권 출원의 모든 출원인 혹은 그의 정당한 승계인이 후속 출원인일 것을 요구한다고 하였다.

다. 미국 국내 법이 EPC Article 87(1)의 적용 시 고려되는지 여부

항고인은 “any person”이 관련 법, 이 사건의 경우 미국법에 따라 결정되어야 하며 이것이 파리 협약에 부합하는 것이라 주장하였다. EPO의 ‘national treatment rule’에 의하면 EPO는 반드시 우선권주장출원이 이루어진 국가에서 출원인을 명명하는 시스템을 받아들여야 하고 해당 국가가 출원인이 누구인지를 정할 때 발명자를 고려한다면 EPO도 이를 받아들여야 한다고 주장하였다.

미국의 경우 출원인 자격이 출원서에 기재된 바에 의존하지 않으며 이 사건에서 우선권은 가출원에서 공개되고 PCT 819에 청구된 발명에 기여한 발명가에게 귀속되며 미국 가출원에 공개된 발명에만 기여하고 PCT 819에서는 청구하지 않은 발명가에는 발생하지 않는다는 것이다. 또한 항고인은 미국 가출원은 출원인이나 발명자를 지정할 필요는 없고 출원일을 정할 수 있다는 특징이 있으며 EPO가 이러한 미국 가출원을 우선권으로 인정하는 한 나열된 이름을 비교하는 접근법은 타당하지 않다고 주장하였다. 나아가 항고인은 미국 가출원 특성상 이러한 가출원들은 서로 다른 발명자를 포함할 수 있으며 이 경우 후속출원은 “출원인의 동일성” 테스트를 통과하지 못할 것이고 이는 파리 협약상의 ‘national treatment rule’에 반하는 것이라고 하였다.

이 사건 항고부는 여러 미국 가출원을 이용하려는 출원인은 유럽 특허 출원에서 이를 우선권 주장을 할 경우 직면할 수 있는 어려움을 인식해야 하며 이는 미국이 파리 협약에 가입한 결과이고, 이 사건에서 파리 협약의 적용을 피할 수 없다고 하였다. “national treatment rule”은 국가가 자국 국민을 대하는 것과 같은 방식으로 외국인을 대한다는 것으로, EPC의 문맥 상 이는 비회원국의 출원인이나 특허권자는 회원국의 출원인이나 특허권자와 동일한 방식으로 취급됨을 의미한다고 하였다.

따라서 이 사건 항고부는 앞서 고려한 바와 같이 “Any Person”을 “All applicants” 접근법을 따라 해석하고 이 사건 항고를 기각하였다.

Ⅲ 시사점

유럽 특허청 뿐 아니라 유럽 연합 대부분의 국가에서 우선권주장출원을 하는 경우에 선출원의 출원인과 후속출원의 출원인은 일치하여야 한다. 문언 상으로는 이에 관한 명확한 규정은 없지만 EPC Article 87(1)의 해석상 그리고 심사 실무상 공동 출원의 경우에도 선출원의 모든 출원인을 후속출원에 출원인으로 지정해야 한다. 그런데 이 사건 출원인이자 항고인은 후속출원에서 선출원의 일부 출원인을 제외하고 출원하면서 이의부에서 우선권주장의 형식적 요건이 문제되어 출원일이 늦추어짐에 따라 이 사건 특허가 취소되자, 이의부 결정에 불복하면서 EPC Article 87(1)의 해석상 이어져오던 관행을 그대로 따르지 않고 이를 문제삼은 것이다.

항고인은 EPO가 우선권주장의 적격을 판단할 권한이 없다고 주장하는 한편 "Any body"의 해석을 문제삼았다. 이는 이 사건 특허가 실질적으로는 특허 요건을 만족함에도 불구하고 형식적 요건의 미비만을 이유로 거절하는 것의 부당함을 지적하는 것이며 나아가 우선권주장출원시 선출원의 출원인을 모두 지정하여야 하는 관행을 변경하려는 시도이다. 이에 대해 대상 결정은 종래의 EPC Article 87(1)의 "Any body"에 관한 해석 및 기존에 이어져오던 심사례 및 관행을 따랐다. 형식적 요건을 충족하지 못하는 것으로 인한 특허나 특허 출원의 손실은 EPC 특허 시스템의 특징이라는 것이다.

항고인은 우선권주장출원 절차상의 형식적인 잘못으로 인해 실제로는 특허의 보호를 받아야 할 발명이 보호받지 못하는 특허 시스템에 대한 문제를 제기하는 것인데 이러한 결정이 유지되는 한 출원인은 우선권주장출원에서 발생하는 불편함을 감수하여야 한다. 대상 결정에 따르면 우선권주장출원 시 선출원과 후속출원의 출원인은 일치하여야 하며 공동 출원의 경우도 모든 출원인이 일치하여야 한다. 선출원의 승계가 있는 경우 승계인과 후속출원의 출원인이 서로 일치하여야 한다. 우선권주장의 형식적 요건의 미비는 그 자체로 거절이유는 아니지만 출원일에 영향을 주어 등록이 거절되는데 결정적인 요인이 될 수 있다. 현재의 특허 시스템 하에서는 형식적 요건의 미비가 초래할 수 있는 위험성을 명확히 인식해야 할 것이다.

나아가 이 사건에서 문제되는 유럽 특허와 마찬가지로 미국 특허도 동일한 가출원에 기초하였는데 그 결과는 서로 다름을 눈여겨볼 필요가 있다. 미국과 유럽 모두 파리협약의 체결국이지만 양자 간 특허 제도의 차이로 인해 발생하는 문제이다. 미국의 경우 우선권주장출원의 선출원이 미국 가출원인 경우에 그 기여에 따라 가출원에 기재된 출원인이 후출원에 기재된 출원인과 서로 다를 수 있지만 유럽연합에서는 그 기재된 바나 승계인이 서로 일치해야 한다. 빠른 우선일 확보를 위해 미국 가출원을 선출원으로 하여 우선권 주장하면서 PCT 출원하고 여러 국가에 진입하는 것은 흔히 사용되는 전략이다. 대상 결정에 따르면 미국의 출원인 지정 방식만을 고려하여 PCT 출원 후 유럽 연합에 진입한다면 동 사안과 같은 문제가 발생할 수 있음을 유념해야 한다.

국가에 의한 특허권 강제실시를 인정한 영국 상소법원 판례
- IPCom GmbH & Co KG v. Vodafone Group Plc [2021] EWCA Civ 205 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 진 보 연 전문위원

쟁점	국가에 의한 특허권 강제실시 조항의 해석
판시사항	영국 상소법원은 영국 특허법 § 55(1)이 규정하는 Crown use, 즉, 비상시 국가에 의한 특허권 강제실시 조항을 넓게 해석한 고등법원의 결정을 파기한다. 조항은 다음과 같이 3가지로 해석이 가능하다. 특허권 강제실시를 위해서 ① 국가는 반드시 특정 특허의 사용을 서면으로 허가해야 한다. ② 국가가 특정 특허의 사용을 서면으로 허가하지 않았으나, 해당 특허를 침해하지 않고서는 허가된 행위를 실행할 수 없을 땐 암묵적 허가가 주어졌다고 본다. ③ 반드시 특정 특허를 침해할 필요가 없어도 허가된 행위를 실행함에 있어 사용될 수 있다면 암묵적 허가가 주어졌다고 본다. 고등법원은 세 번째 해석이 옳다고 보았으나, 상소법원은 세 번째 해석이 국가 기관에 더 많은 부담과 법적 책임을 부여할 수 있으며, 다른 특허법 조항과 국제협정의 맥락 속에서 이해할 때 두 번째 해석이 더 적합하다고 판시하였다.
시사점	Crown use는 특허침해에 대한 방어 중 하나이지만 특허권자의 동의 없이 국가에 의한 특허권의 사용을 허락하면서 사실상 특허권자의 권리 침해를 용인하기 때문에 그 판례와 인정이 상당히 드물다. 대상 판결은 영국이 국가에 의한 특허권 강제실시 조항을 어떻게 해석하고 적용하는지 보여준다. 코로나19 바이러스에 대응하여 현재로서 유일한 대응방안인 백신에 대해 개발도상국과 빈곤국을 중심으로 백신 특허권의 유예 주장이 제기되었다. 이에 세계무역기구 WTO가 TRIPS Article 30을 근거로 특허권 유예를 논의하였으나 백신 특허 보유국의 반대에 직면하였고, 특허 보유국은 개별 국가의 특허권 강제실시 조항과 빈곤국에 대한 백신 인도적 공급 등을 이유로 반대하였다. IPCom 판례는 선진국인 영국이 자국 내 이해관계 당사자들을 대상으로 특허권 강제실시를 다룬 사건이기에 빈곤국이 선진국을 대상으로 특허권을 강제 실시하였을 때와는 사실관계가 다르다. 그러나 영국 법원이 상기 조항을 어떻게 해석하고 적용하는지를 보여준다. 국내 특허법에도 영국의 Crown use와 유사한 기능을 하는 특허법 제106조와 제107조가 존재한다. 2009년, 특허법을 개정하여 기존에는 특허권 수용의 요건으로 비상 상황과 공공의 이익이라는 두 가지 요건을 모두 요구한 것을 개정 후 국가 비상사태 또는 공공의 이익 요건 중 하나만 만족해도 특허의 수용·실시가 가능하도록 하였다. 그러나 '공공의 이익' 요건을 엄격하게 해석하여 사실상 강제실시권이 발동된 적이 거의 없다. 특허권의 수용·실시는 특허권자의 권리를 침해하는 것이기에 그 인정요건을 엄격히 해석·적용해야 하고 절차 및 보상에 관한 법률이 뒷받침되어야 한다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	원고: IPCom GmbH & Co. KG 피고: Vodafone Group Plc & Ors	항소인: IPCom GmbH & Co. KG 참가인: Secretary of State for Defence 피항소인: Vodafone Group Plc
법 원	영국 고등법원 (High Court of Justice)	영국 상소법원 (Court of Appeal)
사건번호	[2020] EWHC 132 (Pat)	[2021] EWCA Civ 205
판결일자	2020년 4월 8일	2021년 2월 19일
판결결과	원고 패소	1심 일부 인용 및 파기
관련 지재권	[원고의 특허] 제2579666호	
참조법령	Patents Act § 55, TRIPS Article 31	

Crown Use, # 국가에 의한 특허권 강제실시, # 특허 침해 방어

Ⅰ 사건의 경과

IPCom GmbH(이하 "IPCom")는 유럽 특허 제2579666호의 소유권자로 대상 특허는 이동통신망의 가입자 지국(subscriber station)에게 통신 채널에 대한 접속권(access right)을 할당하는 것과 관련되어 있다. 2018년 10월 26일, IPCom은 당사의 특허는 4G 이동통신 기술인 LTE 접속 통제에 있어 핵심인데 Vodafone Group(이하 "Vodafone")이 이를 침해했다고 주장하였다. 2020년 1월 28일, 영국 고등법원(High Court of Justice)의 Mr Recorder Douglas Campbell 판사는 Vodafone의 행위 중 일부는 IPCom의 특허를 침해하였으나, 특허 침해 주장에 대한 Crown use 방어를 인정하면서 Vodafone 승소 판결을 내렸다. 양 당사자 모두 Campbell 판사의 결정에 이의를 제기하였고 본 항소심에 국방부(Secretary of State for Defence)도 고등법원의 Crown use 결정에 이의를 제기하면서 참가인으로 참여하였다.

II 법원의 판결[1]

1. 원심 법원의 판시사항[2]

가. Crown use 정의와 본 사건에의 적용

특허법 1977 § 55[3]는 "Use of patented inventions for services of the Crown"에 관한 조항으로 "특허발명의 왕실사용"으로 직역된다. '왕실사용'이라 함은 국가의 이익과 공익을 위하여 국가기관이 법에서 정하는 때에 한하여 특허권자의 동의 없이 특허를 사용하는 것을 의미한다. 동일한 의미로 특허권의 강제실시권이라 부른다. 특허법 § 56은 국가에 의한 특허권 실시가 가능한 경우를 규정하는데, § 56(2)(a) 국가 안보를 목적으로 하는 공급, § 56(2)(b) 특정 의약품의 생산 또는 공급, § 56(2)(c) 원자력의 생산이나 사용, 또는 국무부에서 필요하다고 생각하는 사안에 대한 연구를 포함한다. 그리고 § 59를 통해 국가는 비상시에도 특허의 사용을 실시할 수 있다. 비상이란 국회에서 국가 비상 기간이라고 그 시작과 종료를 공표했을 때이다. 추가적으로 § § 55(4), 57는 국가가 특허권을 사용했을 때, 특허소유권자에 대한 보상을 다룬다.

고등법원은 이동통신 우선 접속 제도(Mobile Telecommunications Privileged Access Scheme, 이하 "MTPAS")에 따라 Vodafone은 계쟁특허를 사용할 수 있기 때문에 계쟁특허 침해에 대한 방어인 Crown use가 적용된다고 판시했다. MTPAS는 국가 비상 시 응급상황과 관련된 업무를 하는 사람들에게 우선적으로 이동통신 네트워크 접속권을 부여하는 것을 말한다. 즉, 국가 비상시 이동통신에 대한 접속이 동시다발적으로 급증하여 네트워크가 불안정해질 때, 우선권을 부여받은 사람들의 휴대폰 유심칩은 다른 사람들보다 더 빠르게 네트워크를 이용할 수 있게 된다. MTPAS는 국가 전체적인 비상 상황 외에 지역 비상 상황이 발동됐을 때에도 적용되는데, 해당 지역과 근접한 기지국은 MTPAS가 적용되는 유심칩을 사용하는 이용자들에게 더 빠른 통신망을 제공한다.

나. Crown use에 대해 가능한 해석과 소송 양 당사자의 주장

고등법원은 MMI Research v. Cellxion [2009] EWHC 1533 (Pat) 판례를 인용하면서 특허법 § 55(1) Crown use를 적용하기 위해서는 첫째로 국가 기관으로부터 특허 사용에 대한 서면 허가를 받아야 한다고 설시했다. 소송의 양 당사자 모두 서면 허가요건에 대해서는 이견이 없었다.

1) 본문에서는 본 사건의 법률 쟁점 중 Crown use에 한해서만 논의한다.
2) IPCom GmbH & Co KG & ors v. Vodafone Group plc & ors [2020] EWHC 132 (Pat).
3) Patents Act 1977 § 55(1). Notwithstanding anything in this Act, any government department and any person authorized in writing by a government department may, for the services of the Crown and in accordance with this section, do any of the following acts in the United Kingdom in relation to a patented invention without the consent of the proprietor of the patent, that is to say; (a) where the invention is a product, may; (i) make, use, import, or keep the product, or sell or offer to sell it where to do so would be incidental or ancillary to making, using, importing, or keeping it.

그러나 국가가 어떤 특정한 행위를 서면으로 허가하였을 때, 그 행위가 암묵적으로 어떤 특허를 침해하는 것 역시 허가하는지에 대해서는 이견이 있어 중요한 법률 쟁점으로 다루어졌다. 해당 쟁점은 총 3가지로 해석가능하다. 첫째는 서면 허가에 반드시 특정 특허를 사용하도록 기재가 되어야 한다는 것, 두 번째는 서면에서 특정 특허를 사용하도록 허가하지는 않았지만, 그 특허를 침해하지 않고서는 허가된 행위를 실행할 수 없을 땐 암묵적 허가가 주어졌다는 것이며, 세 번째는 두 번째 경우와 유사하지만 반드시 그 특허를 침해할 필요성이 보이지 않아도 암묵적 허가가 주어졌다는 해석이다.

Vodafone은 만약 첫 번째 해석을 적용할 경우 국가 기관의 부담이 너무 커진다고 주장하였다. 왜냐하면 본 사건과 같이 휴대폰 또는 네트워크 서비스 분야만 하더라도 관련된 많은 특허들이 복잡하게 연관되어 있는데 첫 번째 해석에 따르면 국가 기관이 관련된 모든 특허를 확인하고 침해의 가능성을 분석한 이후 서면으로 허가된 행위를 위해 필요한 특허를 구분해야하기 때문이다. 그리고 이를 관련 특허권자에게 알려야 한다. Vodafone은 국가 비상시에 이러한 조치가 사실상 불가능하기 때문에 첫 번째 해석에 따른 Crown use는 수많은 사례에서 적용될 수 없다고 주장했다.

이에 대해 IPCom은 국가 기관에 어느 정도의 부담은 있으나 Vodafone이 주장한 것처럼 Crown use가 전혀 사용되지 못하는 것은 아니라고 반박하였다. IPCom은 국가의 특허 사용과 의무적 라이센싱을 다룬 TRIPS(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 무역관련 지식재산권에 관한 협정) Article 31[4]에 주목하였다. IPCom은 TRIPS 협정에 따라 Crown use를 적용하기 위해서는 국가가 의무적으로 관련 특허권자와 특허 사용에 대한 협상을 사전에 시도해야 한다고 주장하였다. 그리고 국가 기관이 특허권을 강제실시하기 이전에 특허권자와 협상을 해야 하기 때문에 어떤 특허의 사용을 허가하는지도 모르는 채 허가한다는 것은 불가하다고 주장했다. 다만 국가 비상의 경우를 감안하여 Crown use의 사용을 최대한으로 해석한다면 두 번째 해석까지 허용된다고 보았다.

다. 고등법원의 Crown use에 대한 해석

고등법원은 특허법 § 55(1)에 대한 네 가지 해석 중 세 번째 해석이 옳다고 판시하였다. 세 번째 해석은 국가가 특정 특허를 사용하도록 서면으로 명시하지 않았고 허가된 행위를 실행함에

4) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (1994) [hereinafter TRIPS Agreement] Article 31. Other Use Without Authorization of the Right Holder: Where the law of a Member allows for other use of subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected: (a) authorization of such use shall be considered on its individual merits; (b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions ... This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use.

있어 그 특허가 반드시 필요한 것이 아니더라도 해당 특허를 통해 허가된 행위가 가능하다면 이를 사용할 암묵적 허가가 주어졌다는 것이다. 고등법원의 논리는 다음과 같다. 첫째, § 55(1) 조항에 국가 기관의 허가가 특정 특허를 분명하게 언급해야한다거나 특허 침해가 필수적이여야 한다고 명시한 바가 없다. 둘째, 해당 법률 쟁점을 심도 깊게 논의한 판례가 없으며 이때까지 이를 언급한 판례로 두 가지[5]가 있는데 두 개 판례 모두 두 번째와 세 번째 해석 사이에서 의견이 나뉘기에 본 사건의 재판부는 관습법의 제약을 받지 않는다. 셋째, 두 번째 해석보다 세 번째 해석을 따르는 것이 Crown use를 판단하는 데에 더 용이하다. 세 번째 해석의 경우는 어떤 행위가 국가 기관에 의해 허가가 되었는지만 판단하면 되지만 두 번째 해석의 경우는 해당 특허가 반드시 필수적인지 등 판단해야 할 부수적인 법률 쟁점이 남아있기 때문이다. 넷째, 두 번째 해석을 따르면 Crown use가 적용될 수 없는 경우가 생긴다. 예를 들어, 국가가 C에게 어떤 행위를 허가했다고 가정한다. C가 허가된 행위를 이행함에 있어 특허 A나 B, 둘 중 하나는 반드시 필요했지만 두 개가 동시에 필요한 게 아니기 때문에 C는 두 개 특허를 번갈아 가며 사용했다. 특허의 사용을 알게 된 특허 A와 B의 소유권자가 특허 침해를 이유로 C를 고소하였다. 이 경우에 만약 법원이 Crown use에 대해 두 번째 해석을 적용한다면 Crown use 방어는 모든 사건에서 인정되지 않는다. 왜냐하면 특허 A 소송에서는 특허 B가 존재하기 때문에 허가된 행위를 함에 있어 특허 A가 필수불가결하게 필요하지 않고 반대로 특허 B 소송의 경우에는 특허 A가 존재하기 때문에 같은 결과가 도출되기 때문이다. 결국, Crown use가 적용되어야 하는 상황임에도 불구하고 적용되지 못하는 경우가 발생한다.

법원은 TRIPS Article 31에 대해서는 Article 31은 두 번째 해석에 유리하다기 보다는 중립적인 입장이라고 보았다. Article 31(b)에 대해 IPCom은 국가가 Crown use를 적용하기 전 의무적으로 관련 특허권자에게 특허 사용에 대한 협상을 시도해야 한다고 주장했다. 그러나 법원은 해당 조항에 따라 국가 기관은 특허권자로부터 특허 사용에 대한 허락을 받으려는 노력을 해야 하지만 그 노력이 어떤 종류의 노력인지는 명시하지 않았다고 보았다. 즉, IPCom의 주장처럼 반드시 국가 기관과 특허권자가 협상 테이블에 앉을 필요는 없다고 해석하였다.

2. 항소심 법원의 판시사항[6]

영국 상소법원(Court of Appeal)은 쟁점에 대해 논의하기 이전에 영국 특허법에서 Crown use의 역사와 변천 과정에 대해 설명한다. Crown use 관련 법령은 영국의 특허와 디자인법(Patents and Designs Act) 1907 § 29에서 시작되어 이후, 특허와 디자인법 1919 § 29, 특허법(Patents Act) 1949 § § 46-48과 특허법 1977 § 55에서 발견된다. 재판부는 근래에 들어서 국가의 특허권 실시는 대체로 특허권자의 특허권 침해를 최소화하는 방향으로 나아가고 있다고 보았다.

5) See Dixon v. The London Small Arms Company Ltd (1876) 1 App. Cas 632, HL; and Pyrene Co Ltd v. Webb Lamp Co Ltd (1920) 37 RPC 57.
6) IPCom GmbH & Co KG v. Vodafone Group plc [2021] EWCA Civ 205.

즉, 국가 기관의 특허권 사용을 제한하는 쪽으로 관련 법령을 해석하고 적용한다는 것이다.

상소법원은 고등법원과 달리 특허법 § 55(1)에 대한 네 가지 해석 중 세 번째 해석은 옳지 않다고 판시하였다. 그러나 상소법원은 본 사건에서 첫 번째와 두 번째 해석 중에서 무엇이 옳은지는 결정할 필요가 없다고 하면서 다만 재판부는 두 번째 해석을 더 선호한다고 설시하였다. 상소법원의 논리는 다음과 같다. 첫째, 세 번째 해석이 국가 기관을 더 많은 부담과 법적 책임에 노출시킬 수 있다. 세 번째 해석처럼 만약 국가 기관의 허가를 받은 계약자가 허가된 행위를 실시함에 있어 필요한 특허를 취사선택할 수 있다면, 로열티(사용료)가 더 낮은 특허가 있음에도 불구하고 더 높은 로열티를 요구하는 특허를 침해할 수 있다. 이는 곧 국가 기관의 더 많은 지출과 부담으로 연결된다. 둘째로, Vodafone이 주장한 바와 같이 국가가 어떤 상품이나 서비스와 관련된 특허를 모두 확인하고 필수적인 특허를 구분해내는 것은 어려울 수 있다. 그러나 이 사실이 세 번째 해석을 더 강화시키지는 않는다. 단지, 특허권자가 국가 기관과 같은 특허의 구매자보다는 특허를 분석함에 있어 더 유리한 위치에 있다는 것을 보여줄 뿐이다. 셋째로, 세 번째 해석 안에서는 특허법 § § 55(1)과 55(6)이 서로 충돌하고 사실상 § 55(6)는 불필요한 조항이 된다. § 55(6)에 따르면 국가 기관은 어떤 특허에 대한 사용을 그 특허가 등록되기 이전이나 이후 모두 허가할 수 있고 또한 특허가 실제로 사용되기 이전, 이후에 모두 허가할 수 있다. 그리고 국가는 특허권자와 직간접적으로 관련이 없는 사람에게도 해당 특허의 사용을 허가할 수 있다. § 55(6)는 "어떤" 특정한 특허에 대한 허가 요건을 규정하기 때문에 만약 Vodafone과 고등법원처럼 § 55(1)이 명시되지 않은 여러 특허에 대한 사용을 암묵적으로 허가한다고 해석하면 § 55(6)의 "어떤 특허"에 대한 허가 규정과 충돌할 수밖에 없다. 넷째로, 특허법 § 55(1)에 대한 두 번째 해석이 TRIPS Article 31과 가장 일맥상통한다. Article 31(b)는 국가 비상 상황과 공공의 비영리적인 사용에 한해서는 특허 사용에 대한 권한을 얻기 위한 국가의 사전 노력 의무가 예외적으로 적용되지 않는다고 명시했고, § 55(1)은 Article 31(b)가 규정한 이 두 가지 예외상황에 적용되기 때문이다.

그러나 상소법원은 IPCom과 국방부의 주장처럼 특허법 § 55(1)에 대해 가장 좁은 해석을 옹호하지는 않았다. 국방부는 § 55(7)에서 공공의 이익에 반하지 않는 한 국가 기관은 특허권자에게 최대한 빨리 특허의 사용과 그 범위에 대해 알려야 한다고 규정한 것을 들어, 국가 기관이 Crown use를 적용하기 위해서는 분명하게 특정한 특허를 명시해야 한다고 주장하였다. 그러나 재판부는 Crown use의 범위가 분명하게 명시된 특정한 특허에만 국한된다면 비상 상황에 놓인 국가가 모든 특허를 분석하고 필요한 특허만 골라내는 부담과 의무를 만족시키기는 매우 어렵고 거의 불가능하다고 보았다. 따라서 § 55(1)에 대한 첫 번째 해석은 지양한다고 밝혔다.

Ⅲ 시사점

Crown use는 특허침해에 대한 방어 중 하나이지만 특허권자의 동의 없이 국가에 의한 특허권의 사용을 허락하면서 사실상 특허권자의 권리 침해를 용인하기 때문에 그 판례와 인정이 상당히 드물다. 영국에서 Crown use 조항이 제정된 이후 실제로 해당 조항이 법률 쟁점이 된 것 역시 손에 꼽힌다. IPCom 판례는 그 드문 사건 중 하나로 영국이 Crown use의 적용 범위를 어떻게 해석하는지를 보여준다. 본 판례에서 영국 상소법원은 국가 기관이 허가를 줄 당시 특정한 특허를 언급할 필요는 있지만, 만약 허가된 행위를 이행함에 있어 언급되지 않은 특허가 필수불가결하게 필요하여 침해할 경우, 그러한 특허에도 Crown use 방어가 적용될 수 있다고 판시하였다.

2020년부터 세계를 휩쓸고 있는 코로나19 바이러스에 대응하여 현재로서 유일한 방안인 백신에 대해 개발도상국과 빈곤국을 중심으로 전 세계적 비상 상황을 감안하여 그 특허권을 한시적으로 유예하자는 주장이 제기되었다. 이에 WTO(World Trade Organization, 세계무역기구) 차원의 논의가 추진되었다. WTO는 TRIPS Article 30[7]을 근거로 들었는데, 이 협정은 지식재산권과 관련하여 가장 포괄적이고 영향력 있는 국제협약이라 할 수 있다. Article 30은 협정 회원국이 특허권자의 합법적 이익을 비합리적으로 빼앗지 않는다면 일정기간 특허권을 유예할 수 있다고 규정한다. 그러나 코로나19 백신의 특허권 유예는 특허권을 보유한 국가들의 반대와 강제성의 부재 등에 직면하였다.[8] EU를 포함한 선진국과 제약사는 백신의 생산 및 수출 확대, 최빈국에 대한 백신 인도적 공급과 각국의 특허권 강제실시 등을 근거로 백신 특허권의 유예를 반대하였다.[9] 특허권 보호의 예외조치로 Article 30외에 Article 31이 존재하는데, 이 조항은 IPCom 판례에서 언급되었듯 특허권의 강제실시를 다룬다. TRIPS 협정이 규정하는 특허권 강제실시가 발동되기 위해서는 개별 국가 내 이를 국내 규범으로 반영하는 국내법이 제정되어 있어야만 가능하다. 그러나 자국 내 강제실시권을 반영한 국내법이 있어 법률적으로는 가능하다고 해도 이를 실제로 활용하기는 매우 어렵고 그 사례가 거의 없다. 왜냐하면 강제실시권을 발동할 시 특허권 보유국의 끊임없는 보복 압력과 외교 관계의 위협 및 소송의 위험을 모두 감당해야하기 때문이다.[10]

IPCom 판례는 영국 국방부와 영국 내 회사들을 소송 당사자로 한다. 즉, 본 사건의 특허권 강제실시는 자국 내 이해관계만을 다룬다. 만약 타국에서 코로나 백신에 대한 특허권 강제실시를 발동하여 특허를 침해한다면 영국 법원에서 IPCom 판례와 같이 동일한 기준을 적용할지는

7) TRIPS Agreement Article 30. Exceptions to Rights Conferred: Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.
8) KOTRA, "코로나19 백신 특허권 유예 논의 배경 및 주요 쟁점", Global Market Report 21-015, 2021.
9) Id.
10) Id.

확실하지 않다. 그럼에도 불구하고 IPCom 판례는 선진국의 특허권 강제실시 적용과 해석에 영향을 줄 수 있다. 본 판례는 선진 국가가 굉장히 드물게 특허권 강제실시를 해석하고 인정한 판례라는 점에 있어 의의가 있다.

국내 특허법에도 영국의 Crown use와 동일한 기능을 하는 조항이 있는데, 특허법 제106조가 그러하다. 제106조는 '특허권의 수용'을 규정하고 제106조의2는 "정부 등에 의한 특허발명의 실시"를 다루는데 정부는 본 조항을 법률적 근거로 하여 비상시, 긴급 상황 또는 공공의 이익을 위하여 특허권을 수용할 수 있고 특허를 이용한 발명을 실시할 수 있다. 2009년에 특허법을 일부 개정하면서 기존의 제106조의 특허권 수용과 특허발명의 실시를 분리하였다. 또한 개정 전 특허법은 국가에 의한 특허권 수용·실시의 요건으로 비상 상황과 공공의 이익이라는 두 가지 요건을 모두 요구한 반면, 개정 후에는 국가 비상사태 또는 공공의 이익을 요건으로 두었다. 그러나 국내에서 수준 높은 '공공의 이익' 요건을 요구하기 때문에 강제실시권이 발동된 적이 거의 없다.[11] 특허권은 특허권자의 이익과 기술을 보호함으로써 기술의 발달과 확산을 목적으로 한다. 그렇기에 특허권의 수용·실시는 특허권자의 권리를 침해하는 것이기에 그 인정요건을 엄격히 해석·적용해야 하고 공공의 이익이라는 이유만으로 특허권의 강제실시를 너무 쉽게 용인하는 것은 지양해야 한다. 또한 국가 비상시 공익을 위하여 특허를 사용하기 위해서 사전에 철저한 절차 및 충분한 보상에 관한 법률이 뒷받침될 필요가 있다.[12]

11) 최재식(한국지식재산연구원), "기술의 발전에 따른 특허제도의 변화 - 생명공학·의료·의약 발명 관련 판례를 중심으로", 2015.
12) 한남대학교 산학협력단, "특허권의 수용·실시에 관한 법령 개정방안 연구", 2010.

과거에 동업자 등의 관계에 있는 자가 유사한 상표를 출원한 경우 상표 등록 받을 수 없다는 유럽사법재판소 판결

- European Union Intellectual Property Office v John Mills Ltd, C-809/18P (11 November 2020) -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 이 혜 민 전문위원

쟁점	과거에 동업자 등의 관계에 있는 자가 선행상표권자의 상표와 '유사'한 상표를 출원한 경우 Regulation No 207/2009의 Article 8(3)이 적용되는지 여부
판시사항	동 조항이 추구하는 목표는 해당 상표권자의 대리인이나 대표자가 상표 소유자와의 비즈니스 관계에서 얻은 지식과 경험을 이용하여 소유자가 수행한 노력과 투자로부터 부적절한 이익을 얻을 수 있기 때문에 대리인이나 대표자에 의한 선행상표의 오용을 방지하기 위한 것이다. 이러한 오용이 표장 간 동일한 경우에만 발생하고 유사한 경우에는 발생하지 않는 것으로 볼 수 없다. 따라서 일반 법원이 Regulation No 207/2009의 Article 8(3)이 표장이 서로 동일한 상황에 한하여 적용된다고 판단한 것에 법률상 잘못이 있다. 이 사건 항소를 인용하고 원심 결정 파기 및 소 기각한다.
시사점	대상 판결은 Regulation No 207/2009 Article 8(3)(현행 Regulation 2017/1001의 Article 8(3))의 적용 범위를 명확히 하였다. 대상 판결은 동 조항의 목적 상 Article 8(3)은 폭 넓게 해석하여야 한다는 것으로 이러한 판결에 따르면 선행상표의 정당 권리자가 동업자 등으로부터 상표를 도용당한 경우 혼동 가능성에 관한 Article 8(1)이나 악의의 상표 출원에 관한 Article 52(1) 보다 동 조항이 선행상표권자 보호에 효과적일 수 있다.

심 급	1 심	2 심	3 심
당사자	항고인(이의신청인): Jerome Alexander Consulting 피항고인: 유럽연합지식재산청(EUIPO)	원고: EUIPO 피항소인: John Mills	항소인: EUIPO 피항소인: John Mills
법 원	EUIPO 제1항고부	유럽연합사법재판소 일반법원	유럽연합사법재판소 유럽사법재판소
사건번호	R-2087/2015-1	T-7/17	C-809/18P
판결일자	2016년 10월 5일	2018년 10월 15일	2020년 11월 11일
판결결과	항고 기각/이의부 결정 취소	소 인용, 항고부 결정 취소	항소 인용, 원고 승소
관련 지재권	[원고의 출원상표] MINERAL MAGIC (헤어로션, 비누, 향수, 화장품 등)		
참조법령	유럽연합상표규정 Regulation No 207/2009의 Article 8(3)		

대리인, # 대표자, # 동업 관계, # 모방 상표출원

Ⅰ 사건의 경과

Regulation No 207/2009 Article 8(3)은 상표 소유자의 이의가 있는 경우에 상표 소유자의 대리인(agent)이나 대표자(representative)가 자신의 명의로 소유자의 동의 없이 상표 출원하고 대리인이나 대표자가 그의 행위를 정당화하지 않는 한 이러한 상표는 등록받을 수 없다고 규정한다. 본 사안은 Regulation No 207/2009의 Article 8(3)[1]의 해석에 관한 것이다. 특히, Regulation No 207/2009의 Article 8(3)이 표장이나 상품이 유사한 경우에도 적용되는지 아니면 동일한 경우에만 적용되는지 여부가 논의되었으며 Regulation No 207/2009의 Article 8(3)의 '대리인이나 '대표자'의 해석도 문제된다.

John Mills는 2013년 9월 18일 문자표장 'MINERAL MAGIC(이하 계쟁표장)'을 헤어로션, 비누, 향수, 화장품 등에 대하여 출원하였으며 공고[2]는 2014년 1월에 이루어졌다. John MIlls와 Jerome Alexander Consulting 사이에는 소유자가 'Magin Minerals by Jerome Alexander'라는 명칭으로 제품을 John Mills에게 공급하기로 하는 유통합의가 있었으며 John Mills는 유럽 연합 및 전세계적으로 이러한 제품을 유통하는데 책임이 있다.

2015년 4월 23일 Jerome Alexander Consulting은 위 상품들에 대하여 Regulation No 207/2009의 Article 8(3)에 의거하여 이의신청[3] 하였다. 이의는 아래 표에 제공되는 선행상표에 기초한다.

[계쟁상표와 선행상표]

계쟁상표 (John Mills 의 출원상표)	선행상표 (Jerome Alexander Consulting의 등록상표)	
MINERAL MAGIC (헤어로션, 비누, 향수, 화장품 등)	'MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER' (미네랄 증진제를 함유하는 페이스 파우더)	MAGIC MINERALS (화장품)
출원: 2013.09.18.	미국 문자 표장 No 4274584	미국 미–등록 문자 표장

EUIPO 이의부는 2015년 8월 18일 Jerome Alexander Consulting의 이의를 기각하였다. 이에 불복한 Jerome Alexander Consulting은 2015년 10월 15일 EUIPO에 항고[4]하였다. EUIPO 항고

1) Article 8(3). Upon opposition by the proprietor of the trade mark, a trade mark shall not be registered where an agent or representative of the proprietor of the trade mark applies for registration thereof in his own name without the proprietor's consent, unless the agent or representative justifies his action.
2) Community Trade Marks Bulletin No 2014/14.
3) 이의신청 절차에 관한 규정 Regulation No 207/2009의 Article 41.
4) Regulation No 207/2009 Article 58 내지 64.

부는 Article 8(3)의 목적을 고려하여 동 조항은 i) 선행상표의 상표권자가 이의신청하고 ii) 선행상표권자의 동의없이 대리인이나 대표자에 의해 iii) 이러한 행위를 정당화하는 타당한 이유없이 iv) 동일 또는 유사한 표장 및 상품과 관련하여 출원하였을 것을 요건으로 한다 하였다. 동 사안과 관련하여 항고부는 i) 이의신청인인 Jerome Alexander Consulting이 선행상표의 소유자이고 ii) John Mills는 그의 대표자이거나 대표자였으며 iii) 선행상표 소유자 동의없이 iv) 유사한 표장 및 상품[5)6)]에 대해 상표 출원하여 Article 8(3)의 요건을 충족하므로 이의부 결정을 취소하고 이 사건 상표 등록을 거절하였다.

이에 불복한 John Mills(이 사건 원고)는 유럽연합사법재판소에 항고부 결정의 취소를 구하는 소를 제기하였다. John Mills는 첫째, 항고부가 John Mills를 선행상표권자의 '대리인' 혹은 '대표자'라 잘못 판단하고 둘째, Article 8(3)이 계쟁 표장이 동일하지 않더라도 유사하다면 적용될 수 있다고 잘못 판단하였으며 셋째, 지정상품이 서로 동일하지 않음에도 불구하고 동 조항이 적용될 수 있다고 판단한 것에 잘못이 있다고 하였다.

II 법원의 판결

1. 원심 법원의 판시사항[7)]

유럽연합사법재판소 일반법원은 John Mills의 두 번째 주장에 대하여만 판단하고 표장이 유사함에도 불구하고 Article 8(3)을 적용하였다는 것에 잘못이 있음을 이유로 EUIPO 항고부 결정을 취소하고 John Mills가 제기한 소를 인용하였다. 원심은 동 조항이 선행 표장과 선행상표의 대리인이나 대표자에 의해 출원된 표장이 동일하고 단순히 유사한 것이 아닌 경우에만 적용될 수 있다고 판단하였다.

이에 불복한 EUIPO는 유럽사법재판소에 항소하였다. 일반 법원이 동 조항이 표장이 동일한 경우에만 적용될 수 있다한 판단에 잘못이 있다는 것이다.

5) 항고부는 대상 지정상품들은 동일한 성분을 포함할 수 있고, 종종 동일한 회사에 의해 생산되며 드러그 스토어나 동일한 소매점 매대에서 함께 제공된다는 사실로 인해 서로 유사하다고 판단하였다.

6) 선행 표장의 첫 번째 두 단어 요소 즉 'magic' 과 'minerals'와 계쟁 표장의 단어 요소 간의 현저한 유사성이 있다 하였다. 'by jerome alexander'는 소위 '제조원 마크(house mark)'로 인식될 수 있고, 'magic minerals'가 상품 자체 또는 상품 라인을 식별하는 것으로 인식된 가능성이 가장 높다 하였다.

7) Judgment of the General Court of the European Union of 15 October 2018, John Mills v EUIPO - Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC), T-7/17, EU:T:2018:679.

2. 항소심 법원의 판시사항[8)]

가. Article 8(3)이 표장 간 유사한 경우에도 적용되는지 여부

유럽사법재판소는 확립된 판례법에 따라 EU 법 조항의 해석은 문구뿐만 아니라 문맥과 그 조항이 포함된 법률에 의해 추구되는 목표 및 목적을 고려해야한다는 점을 상기해야 하고 EU 법 조항의 입법 연혁은 또한 그 해석에 관련된 요소를 나타낼 수도 있다 하였다.[9)]

유럽사법재판소는 첫째, 동 규정의 Article 8(3)이 대상 표장들이 동일한 경우에만 적용되는지 아니면 유사한 경우도 포함하는지 여부는 명시하지 않는다 하였다. 둘째, EU 입법부는 EU 상표 관련 규정의 사전 초안 버전(pre-draft version)에서 동 조항과 관련하여 상표 간 동일성에 대한 명시적 언급을 유지할 의도가 없다 하였다. 따라서 그 범위가 대상 표장이 동일한 상황으로 제한된다고 추론할 수 없다 하였다.

셋째, 유럽사법재판소는 그러한 해석은, 선행상표 소유자의 대리인이나 대표자가 그의 등록 상표와의 유사성을 이유로 선행상표 소유자의 후속 출원에 대해 혼동가능성에 관한 조항인 Article 8(1)(b)[10)]에 따라 이의제기할 수 있는 경우에도, 선행상표 소유자는 Article 8(3)에 근거하여 대리인이나 대표자에 의한 유사한 표장의 등록에 이의제기할 가능성을 박탈당하는 결과를 초래한다는 점에서 동 규정의 일반 체계(general scheme)에 의문을 제기하는 것이라 하였다.

넷째, 유럽사법재판소는 동 조항이 추구하는 목표는 해당 상표권자의 대리인이나 대표자가 상표 소유자와의 비즈니스 관계에서 얻은 지식과 경험을 이용하여 소유자가 수행한 노력과 투자로부터 부적절한 이익을 얻을 수 있기 때문에 대리인이나 대표자에 의한 선행상표의 오용을 방지하기 위한 것이라는 일반 법원의 입장을 인용하면서도, 이러한 오용이 표장 간 동일한 경우에만 발생하고 유사한 경우에는 발생하지 않는 것으로 볼 수 없다 하였다.

따라서 일반 법원이 Regulation No 207/2009의 Article 8(3)이 표장이 서로 동일한 상황에 한하여 적용된다고 판단한 것에 법률 상 잘못이 있다 하였다. 그에 따라 이 사건 법원은 EUIPO에 의해 제기된 항소를 인용하였다.

---

8) Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 11 November 2020 European Union Intellectual Property Office v John Mills Ltd, C-809/18P.

9) Judgment of 25 June 2020, A and Others (Wind turbines at Aalter and Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, paragraph 37 and the case-law cited

10) Article 8(1). Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered ... (b) if, because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

나. Article 8(3)의 '대리인' 또는 '대표자'의 해석

유럽사법재판소는 원심 판결을 기각한 이후 소송 상태가 허용하는 경우 자체적으로 최종 판결을 내리거나 사건을 일반 법원에 회부할 수 있으며 동 사안의 경우 직접 판결을 내리는 것이 적절하다 보고 John Mills의 주장에 대하여 추가적으로 판단하였다.

John Mills는 항고부가 Article 8(3)의 의미 내에서 선행상표 소유자의 '대리인' 이나 '대표자'였다고 판단한 것에 잘못이 있다고 주장하였는데 이 사건 유럽사법재판소는 동 조항의 목적 상 '대리인'과 '대표자'의 개념에 대한 폭 넓은 해석이 필요하며 명시적이든 묵시적이든 선행상표의 소유자의 이익과 관련하여 신뢰와 충성의 일반적 의무를 부과함으로써 신탁의 관계(fiduciary relationship)를 발생시키는 유형의 당사자 간 합의 또는 상업적 협력이 있으면 충분하다고 하였다. 동 사안에서 항고부가 대상 결정의 문단 22 및 23에서 확인한 바와 같이 John MIlls와 선행상표 소유자 간에는 소유자가 'Magin Minerals by Jerome Alexander'라는 명칭으로 제품을 John Mills에게 공급하기로 하는 유통합의가 있었으며 John Mills는 유럽 연합 및 전세계적으로 상표 소유자의 상품을 유통하는데 책임이 있고, 이러한 합의는 John Mills가 최소한 비경쟁 조항(non-competition clause) 뿐 아니라 이러한 조항 하에 상품들의 우선 공급자라는 조항을 포함하며 해당 상품들에 대하여 선행상표 소유자의 지식재산권과 관련된 조항을 포함한다 하였다. 나아가, John Mills의 'Magic Minerals' 관련 상품 매입 주문은 John Mills가 계쟁 표장을 출원하기 전 약 2달 정도 전에 이루어진 것에 불과하다 하였다. 이러한 사실에 비추어, 재판부는 항고부가 Regulation No 207/2009의 Article 8(3)의 의미 내에서 John Mills가 선행상표 소유자의 '대리인' 이나 '대표자' 관계에 있는 것으로 볼 수 있다 결론지은 것은 타당하다 하였다.

또한 John Mills의 세 번째 주장에 관하여 이 사건 법원은 상표의 본질적 기능은 상품 또는 서비스의 상업적 출처를 표시하는 것인 점에서 Regulation No 207/2009의 Article 8(3)의 목적을 고려할 때 표장과 마찬가지로 동 조항은 출원된 상품 또는 서비스가 선행상표의 상품 또는 서비스와 유사하고 동일하지 않다는 사실로 인해 그 적용이 배제될 수 없다 하였다.

이러한 사실을 종합하여 유럽사법재판소는 2018년 일반법원의 판결을 취소하고 John Mills가 제기한 이 사건 소를 전체적으로 기각하였다.

III 시사점

Regulation No 207/2009 Article 8(3)(현행 Regulation 2017/1001의 Article 8(3))은 선행상표의 소유자와 대리인이나 대표자의 관계에 있는 자가 선행상표권자 동의없이 출원한 경우를 이의

사유로 규정한다. 이는 파리협약 제6조의 7[11]규정을 반영한 것으로 우리 상표법도 이를 반영하여 상표법 제34조제1항21호[12]에서 부등록사유로 규정하고 있다. 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를 강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하기 위한 것이다.[13] 그런데 우리 상표법에서는 그 범위를 동일·유사한 상표 및 상품에 대한 것으로 명문으로 규정하고 있는 반면 유럽연합 상표규정에는 표장과 상품 범위의 정함이 없어 동 사안에서 다툼의 대상이 되었다.

이번 대상 판결은 Regulation No 207/2009 Article 8(3)(현행 Regulation 2017/1001의 Article 8(3))의 적용 범위를 명확히 하였다. 대상 판결은 동 조항의 목적을 고려하여 Article 8(3)은 폭 넓게 해석하여야 한다는 입장에서 2018년 표장 및 상품이 유사한 경우에는 Article 8(3)이 적용되지 않는다는 원심 판결을 뒤집고 Article 8(3)의 목적상 우리 상표법과 같이 표장 및 상품이 유사한 경우에도 동 조항이 적용될 수 있다고 보았다. 나아가 대상판결은 Article 8(3)의 대리인이나 대표자의 범위도 넓게 해석한다. 명시적이든 묵시적이든 선행상표의 소유자의 이익과 관련하여 신뢰와 충성의 일반적 의무를 부과함으로써 신탁의 관계(fiduciary relationship)를 발생시키는 유형의 당사자 간 합의 또는 상업적 협력이 있는 경우가 이에 해당한다. 대상 판결은 그간 적용범위에 혼란이 있었던 Article 8(3)의 적용범위를 명확히 하여 법적 확실성을 제공한다는 측면에서 의의가 있다.

선행상표의 정당 권리자가 동업자 등으로부터 상표를 도용당하였다면 선행상표권자는 Regulation 2017/1001의 Article 8(1), Article 8(3)에 근거하여 이의신청할 수 있고 이러한 상표가 등록된 경우에는 악의의 상표 출원에 관한 조항인 Article 52(1)를 활용할 수도 있다. 다만 이러한 특수한 관계에 있는 자의 상표 출원에 대하여는 Article 8(3)을 활용하는 것이 유리할 수 있다. 대상 판결에 따르면 Article 8(3)은 동일 또는 유사한 표장 및 상품 범위까지 적용되며 Article 8(1)과 달리 혼동가능성까지 요구하지 않는다.[14] 또한 선행상표가 유럽 연합 상표일 것을 요건으로 하지도 않는다. 나아가 악의의 상표 출원에 관한 Article 52(1)은 상표 등록이후에나 다툴 수 있는 무효 사유에 해당하므로 선행상표권자로서는 출원 단계에서부터 Article 8(3)을 활용하여 등록을 저지하는 것이 사업상의 불확실성에서 벗어나는데 더 효과적이다.

---

11) 파리협약 제6조의 7(상표: 소유권자의 허가를 받지 않은 대리인 또는 대표자의 명의의 등록)1. 동맹에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인 또는 대표자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 허락을 얻지 아니하고 1 또는 2 이상의 동맹국에서 자기의 명의로 그 상표의 등록을 출원한 경우에는 그 상표에 관한 권리를 가진 자는 등록에 대하여 이의 신청 또는 등록의 취소 또는 그 국가의 법령이 허용되는 경우에는 등록을 자기에게 이전할 것을 청구할 수 있다. 다만, 그 대리인 또는 대표자가 그 행위를 정당화하는 경우에는 예외로 한다.
2. 상표에 관한 권리를 가진 자는 위 1항의 규정에 따를 것을 조건으로 그가 허락을 하지 않는 경우에 그 대리인 또는 대표자가 그의 상표를 사용할 것을 저지할 권리를 가진다.3. 상표에 관한 권리를 가진 자가 본 조에 정하는 권리를 행사할 수 있는 적절한 기간은 국내법령으로 정할 수 있다.

12) 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정사품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표는 상표등록을 받을 수 없다.

13) 특허법원 2018허 9091.

14) Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 11 November 2020 European Union Intellectual Property Office v John Mills Ltd, C-809/18P, at paragraph 92.

기존 상표의 사용 입증을 피할 목적으로 재등록한 상표는 무효라고 판결한 유럽연합 일반법원 판결

- Hasbro, Inc. v. European Union Intellectual Property Office [2021] EUECJ T-663/19 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 진 보 연 전문위원

쟁점	상표의 재등록과 부정한 목적
판시사항	유럽연합 일반법원은 원고가 당사 소유의 단어표장을 유럽 상표로 재등록하자 이는 기존 마크의 사용 입증을 피하기 위해서 재등록된 것이라 보아 원고에게서 부정한 목적이 있었다고 판시, 기존 단어표장과 재등록된 상표 간에 지정상품이나 지정서비스가 동일하거나 유사한 범위에 대하여 상표는 무효라고 판결하였다.
시사점	유럽연합 상표법에서 부정한 목적은 등록상표를 무효화하는 주된 근거 중 하나이다. 그러나 법률에서 부정한 목적의 개념을 구체적으로 정의하지 않아 그 적용되는 기준이 명확하지 않다. 판례와 법률상으로는 관련 모든 사실관계와 증거를 종합하여 판단한다고 되어 있다. 본 판결은 상표 출원인이 상표를 사용할 의사가 없음에도 불구하고 상표를 출원하면 출원인의 부정한 목적을 추론할 수 있다는 Sky plc, et al. v. SkyKick Inc., et al. [2020] EUECJ C-371/18 판례 이후, 이를 적용한 첫 번째 사건이다. 유럽연합 상표법에서 출원인은 상표를 출원한 후 5년 내 해당 상표가 지정한 상품이나 서비스에 대해 상표가 실제로 사용되었다는 것을 입증해야 하며 입증하지 못할 시에 법적 제재를 받을 수 있다. 다만, 유럽에서 여러 산업 분야에 걸쳐 기존 상표를 재등록할 때에는 기존 상표에 기대어 재등록 상표의 사용을 입증하지 않는 것이 관행으로 받아들여지고 있다. 본 사건에서 원고는 세 개의 단어표장을 소유하고 있었으며 원고는 당사가 소유한 표장들의 상품과 서비스 범위를 하나로 통합하여 하나의 상표로 재등록시켰고 이를 통해 기존 표장의 사용을 입증해야 하는 5년의 기간을 유예하였다. 피고는 원고의 이런 행위는 부정한 목적에 의한 상표 출원이기에 무효라는 소송을 제기하였으며 법원은 피고 승소 판결을 내렸다. 출원인은 상표 출원 시, 어느 상품이나 서비스 분류에서 상표를 사용할지 결정해야 하는데 상표를 출원할 당시에는 이를 이용한 구체적인 비즈니스 활동을 하지 않아 그 범위를 제한하기 어렵거나 차후 경쟁 상대나 제3자의 상표 사용을 막기 위하여 더 포괄적인 상품이나 서비스 분류를 지정하는 전략을 사용할 수 있다. 또 본 사건의 원고와 같이 차후 상표를 재등록시켜 기존 표장의 사용 입증을 피할 수 있다. 그러나 이러한 전략이 부정한 목적을 추론케 하여 결국엔 상표 무효로 이어질 수 있어 주의 깊은 접근이 필요하다.

심 급	1 심	2 심
당사자	원고: Hasbro, Inc. 피고: Kreativni Dogadaji d.o.o.	항소인: Hasbro, Inc. 피항소인: EUIPO 피참가인: Kreativni Dogadaji d.o.o.
법 원	EUIPO 항소위원회 (Board of Appeal of EUIPO)	유럽연합사법재판소 일반법원 General Court
사건번호	R 1849/2017-2	[2021] EUECJ T-663/19
판결일자	2019년 7월 22일	2021년 4월 21일
판결결과	원고 패소	항소 기각, 원심판결 유지
관련 지재권	[원고의 등록상표] 제9071961호: 제9, 16, 28, 41류 [원고의 단어표장] 제238352호, 제6895511, 제8950776호	
참조법령	Regulation(EC) No 207/2009 Article 52(1)(b) 개정: EU Trade Mark Regulation No 2017/1001 Article 59(1)(b))	

 # 상표 재등록, # 상표 불사용, # 부정한 목적

Ⅰ 사건의 경과

Hasbro, Inc.(이하 "Hasbro")는 미국의 장난감 제조회사로 대표적으로 보드게임 모노폴리(Monopoly)를 제작·판매하고 있다. 2010년 4월 30일, Hasbro는 유럽연합 지식재산청(European Union Intellectual Property Office, 이하 "EUIPO")에 상표 "MONOPOLY"(제9071961호)를 컴퓨터 관련(제9류), 카드놀이 관련(제16류), 장난감, 게임 관련(제28류), 그리고 텔레비전오락(제41류)을 지정하여 출원하였고 2011년 3월 25일에 상표는 등록되었다. 이 상표는 당시 Hasbro가 소유하고 있던 세 개의 유럽연합 단어표장(word mark)을 통합하여 재등록시킨 것으로 기존 표장은 MONOPOLY 제238352호(1998월 11일 23일 등록), 제6895511호(2009년 1월 21일 등록), 제8950776호(2010년 8월 2일 등록)였다. 각각의 단어 표장은 서로 다른 종류와 관련되어 있는데 제238352호는 전자오락, 컴퓨터 관련(제9류), 의류 관련(제25류), 장난감, 게임 관련(제28류)으로 지정하여 등록하였고 제6895511호는 텔레비전 오락(제41류)을, 제8950776호는 카드놀이 관련(제16류)으로 지정하였다.

Kreativni Dogadaji d.o.o.(이하 "Kreativni")는 크로아티아 회사로 보드게임 드링코폴리(Drinkopoly)를 제조·판매하고 있고 2010년 9월에 "DRINKOPOLY" 상표를 게임과 장난감(제28류) 관련으로 지정하여 출원했다. Hasbro는 DRINKOPOLY가 당사의 등록상표 MONOPOLY와 유사하여 혼동가능성이 있다는 이유로 이의신청을 하였고 EUIPO는 Kreativni

의 출원상표 등록을 거절했다. Kreativni는 EUIPO의 거절 결정에 불복하고 2015년 8월 25일, EUIPO 취소부(Cancellation Division)에 2011년 3월 25일에 등록된 Hasbro의 상표 MONOPOLY는 지정한 모든 상품과 서비스에 대해 무효라는 판결을 청구하였다. Kreativni는 Hasbro가 법률에 따라 상표 출원 이후 기존 단어표장의 실제 사용을 증명해야하는 의무를 피하기 위해서 상기 상표를 반복적으로 재등록한 것이라고 주장하였고 2017년 6월 22일, 취소부는 청구를 거부하였다. 2017년 8월 22일, Kreativni는 EUIPO 항소위원회에 소송을 제기하였다. 2019년 7월 22일, 항소위원회는 취소부의 결정을 일부 파기하고 MONOPOLY는 상표가 지정한 상품과 서비스 분야 중 기존 단어표장들의 상품 및 서비스 범위와 유사하거나 동일한 모든 분야에서 무효하다고 결정하였다. 즉, MONOPOLY의 지정 분야 중에서 기존 단어표장들이 지정하지 않은 상품과 서비스에 대해서만 상표가 유효하다고 판시했다. 이에 불복한 Hasbro는 유럽연합사법재판소 일반법원(General Court of European Union)에 항소하였다.

II 법원의 판결

1. 법원의 판시사항[1)]

가. 부정한 목적과 Regulation(EC) No 207/2009에 대한 해석

법원은 EUIPO 항소위원회의 결정을 인용하여 원심판결을 유지하였다. 재판부는 본 사건에서 MONOPOLY 상표가 2010년 4월 30일에 출원되었기 때문에 당시 적용되는 법률은 Regulation(EC) No 207/2009 Article 52(1)(b)이며 이는 현재 유럽연합 상표법(EU Trade Mark Regulation) No 2017/1001 Article 59(1)(b)로 개정되었으나 그 내용이 동일하기 때문에 과거 규정을 바탕으로 이해한다고 밝힌다. 그리고 유럽연합법(European Union Law)에서 '부정한 목적'을 따로 정의하지 않기 때문에 그 의미와 범위는 일상적 사용과 의미로 결정되어야 하고 사건의 특정한 사실관계와 법률이 추구하는 바를 같이 고려해야 한다고 설시한다.[2)] 일상적 용어로 '부정한 목적'은 정직하지 않은 마음 또는 그러한 의도로 추정한다. 유럽연합 상표법의 목적은 유럽연합 내 왜곡되지 않은 경쟁 시스템이며 이러한 시스템은 소비자들이 좋은 품질의 상품과 서비스를 선택할 수 있게 해 궁극적으로 더 많은 소비자를 유럽연합 시장으로 끌어들이게 한다. 이러한 시스템을 구축하기 위해서는 소비자들이 등록된 상표를 통해 혼동 가능성 없이 서로 다른 상품과 서비스를 구분할 수 있어야 한다. 결론적으로, Article 52(1)(b)가 적용되는 부정한 목적은 유럽연합 상표권자가 상표 출원 당시 공정한 경쟁 참여를 목적으로 하지 않고 오히려 상표 등록을 통한 독점권을 이용하여 제3자의 이익을 해치거나 얻을 의도를 가졌을 경우 또는 특정한 제3자의 이익을 목표삼지 않았다 해도 상표의 기본 기능에서 벗어난 목적을

1) Hasbro, Inc. v. EUIPO - Kreativni Dogadaji d.o.o. [2021] EUECJ T-663/19.
2) Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724.

위하여 출원한 경우이다.[3] 유럽연합 사법재판소(Court of Justice)는 Chocoladefabriken Lindt &Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361 판례에서 부정한 목적을 판단할 때는 관련된 모든 요소(factor)를 고려해야 하고 그 요소들은 계속 추가될 수 있다고 판시했다. 법원은 출원인이 상표 출원 당시 제3자가 해당 상표를 사용하고 있던 것을 알았는지 또는 알았어야 했는지, 제3자로 하여금 해당 상표를 사용하지 못하게 하려는 의도가 있었는지, 제3자가 상표에 대해 갖는 법적인 보호의 수준이 어느 정도인지, 상표의 기원, 이를 둘러싼 경제적 논리 등을 예시로 들었다.

Regulation(EC) No 207/2009 Article 15(1)[4]은 상표 소유권자가 상표를 등록하고 5년의 유예기간(five-year grace period) 이내에 해당 상표를 실제로 사용하지 않고 이에 대한 적합한 이유를 제시하지 않으면 제재를 받을 수 있다고 규정한다. 즉, 상표 소유권자의 독점권은 상표 등록 후 5년 내 상표가 실제로 이용되어야만 보호받는다. 동일 규정의 Article 51(1)(a)는 약 5년 동안 상표가 유럽연합 내에서 그 지정한 상품이나 서비스에 대해 실제로 사용되지 않을 시에는 상표 침해 소송에서 반소(counterclaim)의 근거가 될 수 있다고 규정한다. 본 법원과 EUIPO 항소위원회는 상표 소유권자가 상표를 재등록할 때에는 이전의 등록상표를 근거로 하여 상표의 사용을 증명할 필요 없이 재등록 할 수 있고 이러한 관행은 모든 브랜드에서 행해져 왔다고 밝혔다. 따라서 법원은 상표의 재등록이 관행상 금지되지는 않으나 상표 소유권자가 기존 등록상표를 사용하지 않았으면서 이에 대한 제재나 처벌을 피하고 해당 상표 독점권을 계속 갖기 위한 목적으로 상표를 재등록하는 행위는 곧 그에게서 부정한 목적을 확인하는 근거가 될 수 있다고 보았다.

나. Hasbro의 주장과 법원의 판단

1) 부정한 목적을 판단하는 기준의 오류 가능성

Hasbro는 EUIPO 항소위원회의 부정한 목적 판단 기준에 오류가 있다고 이의를 제기하였다. Hasbro는 항소위원회가 당사의 상표 재등록을 두고 재등록의 다른 이유는 고려하지 않은 채 부정한 목적이라고 판단했기에 잘못되었고 당사가 재등록의 이점을 이용했다는 것에만 중점을 두었다고 주장했다.

그러나 법원의 판결에 따르면 EUIPO 항소위원회가 상표 재등록이라는 사실만으로 부정한 목적을 확인한 것은 아니었다. 항소위원회는 우선 Hasbro의 입장에서 상표 재등록이 주는 경제적 이점과 행정적인 수고를 더는 효과를 고려하였다. 또한 기존의 상표를 재등록시키는 관행은 모든 산업 분야에 걸쳐 나타나며 법원에서 인정받아온 점을 이해했다. 그러나 항소위원회는 본 사건에서 Hasbro가 상표를 재등록할 때 기존 등록상표에 기대어 재등록 상표의 사용을 입증하지 않아도 되고 기존 상표의 사용을 입증할 유예기간은 연장된다는 것을 알고 일부러 이러한

3) Id. at paragraph 46.
4) 현재 유럽연합 상표법 No 2017/1001 Article 15(1)으로 개정.

상황을 인위적으로 만들어내었으며 이를 재판에서 인정했다는 사실을 지적했다. 원래 상표 소송에서 반대심문은 드문데 항소위원회는 MONOPOLY 상표를 재등록한 Hasbro의 선택을 이해하고자 EUIPO 본부가 위치한 엘리칸테에 Hasbro의 유럽상표를 담당하는 증인을 소환하여 증언을 들었다. 심문 중 Hasbro의 증인은 상표의 사용을 증명할 필요 없이 기존 등록상표에의 존할 수 있는 것은 이득이며 이 분명한 이점을 다른 많은 산업과 브랜드 소유자들도 알고 있다고 증언했다. 항소위원회는 이런 의도는 유럽연합법이 추구하는 공정한 경쟁 시스템을 불균형적으로 왜곡하는 결과를 초래한다고 판단했다.

본 법원은 항소위원회의 의견을 인용하여 상표 재등록이라는 사실만으로는 부정한 목적을 판단할 수 없으나 본 사건에서 Hasbro가 재등록의 이점 중 하나로 상표 사용을 증명하지 않아도 된다는 것을 인정한 기록을 주요하게 보았다. 또한 상표를 재등록함으로 행정적인 부담을 줄인다는 Hasbro의 주장에 대해서는 기존 상표를 재등록하지 않고 유지하는 비용·부담을 재등록의 비용·부담과 비교했을 때, 큰 차이가 나지 않는다고 보았다.

2) Hasbro의 행위로 인해 어떠한 피해도 발생하지 않았다는 주장

Hasbro는 당사의 상표 재등록은 제3자의 다른 어떤 상표에 대한 권한을 주장한 것이 아니며 보드게임 MONOPOLY는 이미 너무 유명해서 당사가 게임 산업과 관련해서 해당 상표를 사용하지 않았다고 말하는 건 터무니없는 일일 것이라고 주장했다. 또한 상표 무효 소송에서 보드게임과 관련해서 상표의 사용을 입증하라는 것은 오히려 많은 비용을 낳고 나아가 항소위원회가 실제 피해가 있었는지 확인하지 않았으면서 유예기간의 연장 때문에 피해가 있었을 것이라고 이론상 추측한 것은 잘못되었다고 반박했다. 그리고 만약 법원이 Kreativni에게 승소 판결을 내리면 향후 재등록 상표에 대한 무효 소송이 크게 증가할 것이라고 주장했다.

Hasbro의 행위로 인해 피해가 없었다는 주장에 대하여 법원은 법률과 판례에서 피해 사실을 통해서 부정한 목적을 추론한 적이 없기에 출원인의 부정한 목적을 판단하는 것과 실제 피해 여부는 별개의 것이라고 밝혔다. Hasbro의 MONOPOLY 표장 사용 주장에 대해서 법원은 본 재판의 쟁점은 출원인의 의도이지 출원인이 상표 사용을 입증할 수 있었는지 여부가 아니라고 강조했다. 더 나아가 Hasbro가 입증한 표장의 사용은 오로지 보드게임에만 한정되어 있고 그 외 표장이 지정한 다른 상품과 서비스에 대해서는 사용이 없다고 지적했다. 또 향후 소송의 증가 이슈에 대해서는 어떤 증거도 이를 뒷받침하지 않기에 단순 추측이라고 보았다.

3) 기존 단어표장의 개별 연장 기간을 고려하지 않았다는 주장

Hasbro는 당사가 소유한 세 개의 유럽연합 단어표장 제238352호, 제6895511호, 제8950776호는 서로 다른 날 등록되었고 길게는 10년 이상의 기간이 차이가 남에도 불구하고 항소위원회가

마치 이 세 개의 단어표장이 같은 날 등록된 것처럼 취급하여 판단했다고 이의를 제기하였다.

법원은 우선 Hasbro의 주장과 같이 세 개의 단어표장이 최초 등록된 날짜가 다르고 이에 따라 그 사용을 입증하기 위한 5년의 유예기간에도 차이가 있음을 인정했다. 즉, 제6895511호는 2009년 1월 21일 등록되어 표장의 사용을 2014년 1월 21일까지 입증하면 되고 제8950776호는 2010년 8월 2일 등록되어 2015년 8월 2일까지 입증하면 되었다. 그리고 기존 표장들을 통합시켜 2011년 3월 25일에 등록된 상표는 세 개 단어표장들의 유예기간을 모두 2016년 3월 25일까지로 연장하였다. 따라서 MONOPOLY 상표는 기존 단어표장 제6895511호에 대해서는 그 유예기간을 2년 2개월 연장하였고 제8950776호에 대해서는 유예기간을 약 8개월 정도 연장하였다. 그러나 법원은 본 사건에서 쟁점이 되는 것은 Hasbro의 재등록 당시 의도라고 설명했다. 즉, 애초에 Hasbro가 MONOPOLY 상표를 재등록한 이유가 기존 단어표장의 사용 입증기간을 더 연장시키기 위함이었고 이는 Hasbro가 기존 단어표장 각각의 남은 유예기간에 상관없이 그 사용을 입증할 생각이 아예 없었음을 보여준다고 판단했다.

4) 그 외 주장

Hasbro는 상표 재등록 행위가 산업에서 공통적으로 나타나는 관행이라고 주장했다. 그러나 법원은 관행과 위법성은 별개이며 법률과 판례에서 이를 동일시한 적이 없다고 설시했다. 또한 Hasbro는 기존 단어표장이 지정한 상품·서비스의 범위와 MONOPOLY 상표가 지정한 상품·서비스의 범위가 다른데도 불구하고 항소위원회가 이를 고려하지 않고 MONOPOLY 상표가 무효라고 판단했다고 반박했다. 구체적으로 MONOPOLY 상표는 '게임 기계· 슬롯머신·카드놀이'와 관련해서 등록되었고 기존 표장, 제238 352호는 '게임과 놀거리'로 지정되어 있는데 이를 동일하게 본 부분을 지적했다. 이에 대해 법원은 Meric v. OHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY_PROP), T-133/05, EU:T:2006:247 판례에서 기존 표장이 차후 등록된 상표보다 더 일반적이고 넓은 범위를 지정했다면 두 개의 표장은 동일한 것으로 본다고 결정한 것을 인용하여 단어표장 제238 352호의 '게임과 놀거리'라는 범위가 MONOPOLY 상표의 '게임 기계; 슬롯머신; 카드놀이' 범위보다 더 넓기 때문에 둘을 동일하게 보는 것에 문제가 없다고 보았다. 마지막으로 Hasbro는 상표 재등록이 효율적인 행정을 가능케 한다 했지만 법원과 항소위원회는 동일한 표장을 재등록하는 행위가 어떻게 행정적인 부담을 줄여줬는지 이해하기 어렵다고 설명했다. 법원은 Hasbro가 기존의 단어표장들을 포기하지 않았다는 사실에 주목했다. 즉, 기존 단어표장에 대한 소유권을 버리지 않고 새롭지만 동일한 상표를 재등록하는 행위는 오히려 그 출원 비용, 법률 대리인 비용, 관리 비용, 유지비용, 모니터링 등 많은 비용과 업무를 만들어낸다는 것이다. 또한 Hasbro의 재등록 행위는 Hasbro가 당사의 수많은 상표들은 얼마나 효율적으로 잘 관리하고 있는 지를 보여주고 컴퓨화된 시스템으로 인해 새로운 단어표장을 추가하는 것이 행정적으로 크게 부담되지 않는다고 판단했다.

Ⅲ 시사점

대상 판결은 유럽연합법에서 '부정한 목적'을 판단하기 위해서는 항상 사건의 구체적인 사실관계와 증거를 바탕으로 확인해야 하기에 부정한 목적의 적용이 어디까지 확장될 수 있을지 알 수 없는 가운데 출원인의 상표 불사용 역시 부정한 목적에 해당될 수 있음을 설시한다. 부정한 목적을 정의하고 그 적용 범위를 확인하는 일은 유럽 뿐 아니라 해외에서도 여전히 진행 중이다. 한국, 미국, 유럽, 일본, 중국의 지식재산을 관리하는 기관[5]끼리 정보를 공유하는 장으로 설립된 TM5(Five Trademark Offices)가 2019년 12월에 발표한 '부정한 목적 판례 모음'의 분류에 따르면, 부정한 목적에 해당하는 경우는 크게 네 가지이다.[6] 첫 번째는 무임승차(Free Ride)로 유명한 브랜드의 로고나 상표를 다른 물건에 붙여 파는 행위이고 두 번째는 상표와 관계가 있었던 기관이나 사람에 의한 모방(Imitation by agents or people who have a prior relationship), 세 번째는 경쟁회사의 방해 또는 개입(Interference by a competing company), 그리고 마지막이 상표 불사용(Lack of intention to use)이다.

유럽연합에서 상표 불사용에 따른 부정한 목적을 분명하게 인정한 것은 불과 1년여 전, Sky plc, et al. v. SkyKick Inc., et al. [2020] EUECJ C-371/18 판례부터이다. 2018년 2월 6일, 영국 고등법원(England & Wales High Court of Justice)의 판사 Lord Justice Arnold는 상표의 유효성에 관한 Sky plc, et al. v. SkyKick Inc., et al. [2018] EWHC 155 (Ch.) 사건에서 상표 침해에 대한 다섯 가지 질문을 유럽연합 일반법원이 결정하도록 회부하였다. 당시 유럽연합 일반법원의 본 판결은 차후 수천 개의 상표 침해 소송에 영향을 줄 것이 예상되어 주목을 받았다.[7]

원고 Sky는 사건에서 쟁점이 되는 단어표장 'Sky'를 포함한 4개의 유럽공동체상표(Community figurative and word mark)와 영국 내 등록된 1개의 단어표장을 소유하고 있었다. 상기 상표들은 제9류와 제38류를 지정하여 굉장히 많은 상품과 서비스를 포함하고 있었다. 2011년, 마이크로소프트사에서 일했던 두 명의 직원은 마이크로소프트 오피스 이전 버전의 이메일 계정 설정을 최신 버전으로 자동화하는 소프트웨어를 상품으로 하는 SkyKick, Inc.(이하 "SkyKick")이라는 회사를 설립했다. 소프트웨어 프로그램은 마이크로소프트사의 인증 받은 파트너들에게만 유통되었고 2012년 4월 미국에서 최초로 출시되었다. SkyKick은 미국 내 상표 조회와 상표 등록을 마쳤지만 유럽연합과 그 외 다른 곳에서는 상표 조회를 하지 않았다. 2014년 11월 14일, SkyKick은 SkyKick UK Limited와 합병을 진행하였고 유럽연합과 영국 시장을

5) 각 국가의 관련 기관은 한국의 특허청(Korean Intellectual Property Office, KIPO), 미국의 특허청(United State Patent and Trademark Office, USPTO), 유럽연합의 지식재산청(European Union Property Office, EUIPO), 일본의 특허청(Japan Patent Office, JPO), 중국의 국가지식재산권국(China National Intellectual Property Administration, CNIPA)이다.

6) TM5 Bad Faith Project, Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings (2019), http://tmfive.org/wp-content/uploads/2017/05/The-Compilation-of-Case-Example-of-Bad-faith-TM_2019.pdf.

7) Sean Ibbetson, Sky v SkyKick, AG's opinion could make thousands of trade marks vulnerable to particla invalidation and herald a new approach to trademark filing strategies acrsss the EU, https://www.bristows.com/viewpoint/articles/sky-v-skykick/.

타깃으로 진입하였다. 2016년 5월 Sky는 영국 고등법원 상법부(Chancery Division)에 상표 침해 소송을 제기하였다. Sky는 당사가 소유한 상표가 '컴퓨터 소프트웨어, 인터넷을 통한 컴퓨터 소프트웨어, 인터넷과 데이터베이스 연결을 가능케 하는 컴퓨터 소프트웨어와 전자 통신 장치, 데이터 저장 관련 서비스'에 대하여 등록되어 있는데 SkyKick의 상표가 이를 침해한다고 주장하였다. 이에 반해, SkyKick은 Sky가 소유한 기존 상표는 유효하지 않다는 반소를 제기하였고 그 근거로 첫째, Sky의 상표가 지정한 '컴퓨터 소프트웨어'라는 용어가 불분명하며 그 뜻이 정확하지 않고 둘째로, 상표가 지정한 모든 상품과 서비스에 대하여 Sky는 해당 상표를 사용할 의도가 없었기 때문에 부정한 목적에 의한 출원이라고 주장했다.[8)]

Arnold 판사는 상표 출원인이 상표와 관련한 특정 상품이나 서비스에서 해당 상표를 사용할 의도가 없으면서 상표를 출원했다면 부정한 목적이 적용된다고 판결한 판례가 없다고 밝혔다. 또한 상표 불사용이 부정한 목적과 관련된다고 판결한 판례가 있긴 하지만 큰 의미를 갖기 어려운 것은 해당 판례들에서는 다른 사실관계로 인해 부정한 목적이 충분히 도출되기 때문이었다. 따라서 판사는 유럽연합 일반법원에 사건을 회부하면서 만약 상표 출원인이 특정한 상품 또는 서비스에 대하여는 상표를 사용할 목적이 있었지만 그것보다 더 넓은 범위로 상표를 등록하였을 경우에 부정한 목적이 성립되는지 여부와 만약 성립된다면 지정한 모든 상품과 서비스에 대해 상표가 무효한지 아니면 사용할 의도가 없었던 일부 상품과 서비스에 대해서만 상표가 무효한지를 물었다.

2020년 1월 29일 판결에서 유럽연합 일반법원은 관련 법률 Regulation(EC) No 40/94 Article 51(3)과 First Directive 89/104 Article 3(2)(d)를 해석하면서 상표 출원인이 출원 당시 지정한 상품이나 서비스에서 상표를 사용할 의사가 전혀 없음에도 불구하고 출원을 하고 이후에 해당 출원에 대해서 합리적인 이유를 제시하지 못하면 부정한 목적에 해당한다고 판시했다. 영국 고등법원의 질문에 대한 답으로 법원은 만약 출원인이 상표를 사용할 목적보다 더 넓은 범위로 상표를 등록 신청했으나 그중 일부 상품이나 서비스에 대해서 상표를 사용할 의사가 없었다면 해당 상품과 서비스 범위에 대해서만 상표가 무효하다고 답했다. 다만, 출원 당시 출원인이 상표가 지정한 상품이나 서비스와 관련해서 경제적인 활동을 하지 않았다는 사실만으로 부정한 목적이 추정되지는 아니한다고 밝혔다.

SkyKick 판결 이후 Hasbro 사건은 상표 불사용에 따른 부정한 목적을 따진 첫 번째 판례이다. 물론 상표의 재등록은 여러 업계에서 관행처럼 행해져 온 것이지만 법원은 Hasbro가 기존 단어 표장을 사용하지 않은 것에 대한 법적 제재를 피하고 기존 표장 사용 입증의 유예기간을 연장시키기 위하여 MONOPOLY 상표를 재등록하였으며 이는 Hasbro의 상표 불사용 의도와 부정한 목적을 보여준다고 판시하였다. 법원이 항소를 기각하면서 원심판결대로 Hasbro의

8) 진보연, www.ip-navi.or.kr, "상표의 지정상품·지정서비스의 범위가 실제 사용 범위보다 넓을 때 부정한 목적을 적용할 수 있는가", 특허청·한국지식재산보호원, 2021년 9월 30일.

MONOPOLY 상표는 이 상표가 지정한 상품이나 서비스 범위 중 기존의 단어표장이 지정하지 않은 상품이나 서비스에 대해서만 유효하게 되었다. 그러나 실질적으로 기존 단어표장과 상표가 지정한 상품과 서비스의 범위가 거의 일치하여 MONOPOLY 상표의 실효성은 상당히 낮아졌다. 더 나아가 Hasbro는 기존 단어표장의 사용을 입증해야하는 문제를 여전히 해결하지 못했다.

상표를 출원할 때 어떤 상품과 서비스를 지정할 것인지는 기업의 입장에서 상당히 중요하다. Sky가 소송에서 반박했듯 상표에 대하여 포괄적인 상품이나 서비스를 지정하는 것은 당사의 상표가 혹여 지정하지 않은 다른 상품이나 서비스에서 잘못 사용되는 것을 막고 당사의 브랜드 및 기업 가치를 보호하기 위한 비즈니스 선택일 수 있다. 또한 일반법원과 항소위원회가 산업 여러 분야에 걸쳐 등록상표의 재등록은 관행이라고 인정하였듯 유럽의 등록상표 중 기존 상표의 재등록이 차지하는 비중이 상당하다. 본 사건에서 법원은 향후 부정한 목적에 따른 등록상표 무효 소송이 증가할 것이라는 근거는 없다고 하였으나 위의 상황을 고려해 보면 본 판결이 실로 중요하지 않을 수 없다. 물론, 부정한 목적은 각 사건의 사실관계와 증거에 기반하여 추론하기 때문에 하나의 판결이 다른 모든 사건에 영향을 주기가 어렵다. 또한 법률상 상표 출원인의 부정한 목적은 처음부터 가정되지 않기에 출원인이 출원 당시의 의도를 입증해야 할 책임을 우선적으로 갖지 않는다. 하지만 소송 과정에서 출원 당시 재등록의 의도나 그러한 상품이나 서비스를 지정한 것에 대한 의도를 입증해야 할 가능성은 커졌다고 할 수 있다. 따라서 출원인은 유럽상표 출원과 재등록에 있어 관련 기록, 증거, 과정에 신중하게 접근해야 차후 상표 무효에 대한 위협을 줄일 수 있다.

유럽연합상표규정 Article 8(5), 지정상품이 다른 상표에 대한 등록 이의 소송

- Puma SE v. European Union Intellectual Property Office [2021] EUECJ T-510/19 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 진 보 연 전문위원

쟁점	본 사건의 사실 관계와 증거가 유럽연합상표규정 Article 8(5)의 법률 요건을 충족시켜 궁극적으로 원고의 선행상표가 피고의 계쟁상표 등록을 막을 수 있는지 여부
판시사항	유럽연합상표규정 Article 8(5)에 따르면 선행상표의 소유권자는 법률이 정한 요건을 입증할 시 선행상표의 지정상품이나 지정서비스와는 다른 상표의 등록을 막을 수 있다. Article 8(5)가 요구하는 요건은 (a) 두 상표 간 동일성 또는 유사성, (b) 선행상표의 저명성, (c) 계쟁상표로 인한 피해이다. 유럽연합 일반법원은 본 사건에서 두 상표 간 어느 정도의 유사성은 있으나 동일하지 않고 선행상표들은 특정 산업과 지역에서 상당히 저명하다고 판단하였다. 그러나 선행상표의 소유권자인 원고가 계쟁상표로 인한 피해를 입증하지 못했기 때문에 원고는 피고의 계쟁상표 등록을 반대할 수 없다고 판시했다.
시사점	본 사안은 유럽연합상표규정 Article 8(5)에 대한 판례로 유럽연합에서 지정상품이나 지정서비스가 다른 상품의 등록을 반대하는 법적인 문은 열려있으나 이를 지나가기가 얼마나 어려운지를 보여준다. Article 8(5)는 법률 요건 중 하나로 계쟁상표로 인한 피해 입증을 요구하는데 이 피해 입증의 기준이 모호하다. 이러한 가운데 본 재판부가 소비자들의 인식 속에 상표들 간 연관성(link)을 하나의 기준으로 제시하여 앞으로 유사 소송에 있어 중요한 법적 논리를 제시했다는 점에 있어 의의가 크다. 상표들 간 연관성 판단은 대중 또는 소비자들이 선행상표의 긍정적인 이미지를 계쟁상표에 투영하였는지 여부와 계쟁상표의 부정적인 영향으로 소비자들이 선행상표가 붙여진 상품을 구매할 때 그 행위에 있어 변화가 있는지를 포함한다. 본 사건에서 주목할 또 다른 한 가지는 원고가 항소심에서 제출한 증거들 중 상당 부분이 번역본 없이 원문으로 제출됐다는 이유로 검토에서 제외되었고 원고의 주장 중 항소심에서 최초로 제기된 것들도 논의에서 제외되었다는 것이다. 세계적으로 유명한 브랜드 Puma SE는 자사의 상표와 유사하다고 주장한 계쟁상표의 등록을 막고자 Article 8(5)를 법적 기반으로 삼았으나 법률이 규정한 요건이 필요 요건을 입증하지 못했고 관련 증거나 주장을 소송 과정 중 올바른 시점에 재판부가 용납할 방법으로 제시하지 못했다. 본 사건과 동일한 법률 쟁점을 가진 미국의 판례를 비교해보면, 유럽연합과 달리 미국은 판단에 있어 법률이 정한 요건을 모두 입증해야 하는 것이 아닌 여러 요소의 종합적인 검토를 요구한다. 다만, 그 요소들을 보면 Puma 판례가 요구하는 부분을 미국 재판부도 실질적으로 동일하게 검토하는 것을 알 수 있다.

심 급	1 심	2 심
당사자	원고: Puma SE 피고: Gemma Group Srl	항소인: Puma SE 피항소인: European Union Intellectual Property Office 피참가인: Gemma Group Srl
법 원	EUIPO 항소위원회 (Board of Appeal of EUIPO)	유럽연합 일반법원 (General Court)
사건번호	R 2057/2018-4	[2021] EUECJ T-510/19
판결일자	2019년 4월 30일	2021년 5월 19일
판결결과	원고 패소	항소 기각, 원심판결 유지
관련 지재권	[원고의 국제등록상표] 제480105호(제18류, 제25류, 제28류) 제593987호(제18류, 제25류, 제28류) [피고의 유럽공동체상표] 제011573474호(제7류)	
참조법령	Regulation (EC) No 207/2009 Article 8(5) (개정: Regulation (EU) 2017/1001 Article 8(5))	

Article 8(5), # 유사상표, # 등록반대, # 상표 간 연관성

Ⅰ 사건의 경과

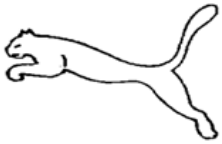
본 사안은 유럽연합상표규정 Regulation (EU) No 2017/1001의 Article 8(5)의 계쟁상표 등록반대에 관한 것으로, 세계적으로 유명한 스포츠용품 브랜드 Puma SE(이하 "Puma")와 이탈리아의 산업용 장비 공급업체 Gemma Group Srl(이하 "Gemma") 사이에 유럽공동체상표(Community Trademark)[1]의 등록을 두고 2013년부터 시작된 긴 소송에 대한 유럽연합 일반법원의 판례이다.

2013년 2월 14일, Gemma는 유럽연합 지식재산청(European Union Intellectual Property Office, 이하 "EUIPO")에 제7류: 목재, 알루미늄, PVC를 처리하는 기계를 관련 상품으로 지정하여 유럽공동체상표 등록을 출원하였다. 2013년 4월 8일, EUIPO는 No 66/2013 아래에 Gemma의 출원상표를 유럽공동체상표로 출원공고하였다. 2013년 7월 8일, Puma는 유럽연합상표규정 Regulation (EC) No 207/2009, Article 8(5)[2]를 근거로 Gemma의 상표 등록에 이의를 제기하였다. 법적 근거와 더불어 Puma가 제시한 자사 소유의 두 가지 국제등록상표(international figurative mark)는 1983년 9월 30일에 등록된 제480105호와 1992년 6월 17일에 등록된 제593987호이다. 두 상표 모두 제18류(가죽 또는 모조가죽으로 만들어진 상품), 제25류

1) 현재 유럽연합 상표(European Union trade mark)로 변경되었다.
2) 본 법은 Regulation (EU) No 2017/1001, Article 8(5)로 개정되었다.

(의류, 신발류, 헤드기어), 제28류(게임, 스포츠 장비)를 지정상품으로 하였다. Puma와 Gemma의 상표는 아래와 같다.

[선행상표] (Puma의 등록상표) [계쟁상표]

선행상표1	선행상표2	계쟁상표 (Gemma의 출원상표)
		
(제480105호) 등록: 1983.09.30	(제593987호) 등록: 1992.06.17	(제011573474호) 출원공고: 2013.04.08

2014년 3월 10일, EUIPO 취소부(Opposition Division)는 대중이 상기 상표들 간 모종의 연관성(link)을 찾지 못한다는 이유로 Puma의 등록 반대를 받아들이지 않았다. 2014년 5월 7일, Puma는 EUIPO 항소위원회(Board of Appeal)에 이의를 제기하였고 2014년 12월 19일, 항소위원회는 Puma의 이의제기를 각하하였다. 2015년 4월 1일, Puma는 유럽연합 일반법원(General Court of European Union)에 항소하였다.

2016년 9월 9일, 일반법원은 EUIPO 취소부와 항소위원회의 결정을 뒤집고 Puma 승소 판결을 내리면서 2014년 12월 19일 항소위원회의 판결을 완전히 무효(annul)하였다. 그러나 법원이 Gemma의 상표 등록을 거절한 것은 아니다. 왜냐하면 일반법원은 EUIPO가 유럽연합법 뿐만 아니라 선례(previous decisions)에도 구속되기 때문에 과거 유사한 사례와 이에 적용된 결정 방식 및 논리를 고려해야 한다고 판시했기 때문이다. 법원은 이에 더해 Puma의 상표에 부정적인 피해가 갔는지에 대해 전체적으로 평가할 때에 해당 상표의 식별력(strength of trade mark)을 참고해야 한다고 설시했다.

2016년 11월 7일, EUIPO는 일반법원의 결정에 대해 상고하였고 2018년 6월 28일, 유럽연합의 최고법원인 유럽사법재판소(Court of Justice of the European Union)는 일반법원의 결정을 인용하는 판결을 내렸다. 유럽사법재판소는 공정한 집행과 동등한 수준의 논의(sound administration and equal treatment)의 원칙 아래에 EUIPO가 결정해야 하는데 본 사건과 같이 단순히 유럽연합 상표규정에 근거하여 판단하였다는 논리는 해당 원칙을 충족시키기에 부족하다고 보았다. 2014년 12월 19일에 내려진 EUIPO 항소위원회의 결정이 유럽연합 일반법원과 유럽사법재판소에 의해 완전히 무효화되었기 때문에 본 사건은 새로운 사건 번호 R 2057/2018-4로 진행되었다.

2019년 4월 30일, EUIPO 항소위원회는 EUIPO 취소부의 2014년 3월 10일 결정을 인용하여,

Puma가 청구한 Gemma의 상표 등록 이의신청을 허락하지 않았다. Puma는 2019년 7월 17일, 유럽연합 일반법원에 항소하였고 본 법원은 2021년 5월 19일, 항소위원회의 결정을 인용하고 Puma의 항소를 기각하였다.

II 법원의 판결

1. EUIPO의 심결[3)]

EUIPO 항소위원회는 2014년 3월 10일에 내려진 EUIPO 취소부의 결정을 인용하였다. 항소위원회는 Puma의 선행상표 1과 선행상표 2는 특정한 산업 분야와 지역에서 상당한(substantial) 저명성이 있다고 판시했다. 선행상표 1에 대해서는 의류, 부츠, 신발, 슬리퍼 업계에서 저명성이 있고 선행상표 2는 의류, 신발류, 헤드기어, 스포츠 용품에 있어서 저명성이 있다고 보았다. 또한 선행상표들과 계쟁상표는 음성적 비교가 불가능한 대신 상표들 간에 어느 정도의 시각적 유사성(a certain degree of visual similarity)이 발견된다고 판단했다.

그러나 원고 Puma는 선행상표들과 계쟁상표가 지정한 상품의 분류가 서로 다른 가운데 소비자 또는 대중이 해당 상표들을 연관시켜 생각한다는 것을 증명하지 못했다. 즉, Puma가 Gemma의 상표 등록을 막기 위해서는 계쟁상표의 영향력과 이에 따른 선행상표에의 피해를 입증해야 하는데 그 입증 책임을 다하지 못했다. 구체적으로 항소위원회에 따르면 Puma는 스포츠, 젊음, 여가 등 선행상표들이 가진 이미지가 어떻게 이러한 것들과 관련 없는 계쟁상표에 긍정적인 영향을 주었는지 설명하지 못했다. 즉, 전문적 산업용 장비와 기계를 구매하고자 하는 소비자들이 Puma의 상표 이미지에 영향을 받아 계쟁상표의 상품을 선택한다는 것이 입증되어야 하는데 Puma는 이를 전혀 입증하지 못했다. 두 번째로 Puma는 계쟁상표의 사용이 어떻게 선행상표의 독창성이나 명성을 떨어뜨리는지 증명하지 못했다.

2. 항소심 법원의 판시사항[4)]

가. 판단 기준 Article 8(5)[5)]과 Puma의 주장

3) Decision of the Fourth Board of Appeal of 30 April 2019, R 2057/2018-4, Puma SE v. Gemma Group Srl.
4) Puma SE v. EUIPO - Gemma Group Srl [2021] EUECJ T-510/19.
5) Regulation (EU) No 2017/1001. Article 8(5). Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

2021년 5월 19일, 유럽연합 일반법원은 EUIPO 항소위원회의 결정을 인용하였다. 본 사건은 서로 다른 상품 분류를 지정한 상표 간 다툼으로 선행상표의 소유권자가 새롭게 등록하고자 하는 계쟁상표의 등록을 반대하기 위해서는 (a) 두 상표 간 동일성 또는 유사성, (b) 선행상표의 저명성 또는 식별력과 (c) 계쟁상표로 인한 위험 또는 피해를 입증해야 한다.[6]

Puma는 선행상표와 계쟁상표의 소비자층과 타깃 대중이 겹치는 데도 불구하고 항소위원회가 이를 별개로 분리시켜 판단했다고 지적하였다. 두 번째로 Puma는 항소위원회가 상표들 간 유사성 정도에 대해 제대로 측정하지 않았으며 Puma가 EUIPO에 제출한 자료들을 종합적으로 검토하지(full examination) 않았다고 주장했다. 나아가 항소위원회와 더불어 EUIPO 취소부가 자료들을 검토하지 않음으로 인해 Puma가 선행상표의 굉장히 뛰어나고(extraordinary) 이례적일 정도로 특출한(exceptional) 저명성을 추가로 증명할 기회를 박탈당했다고 이야기했다. 마지막으로 Puma는 선행상표들의 굉장히 이례적인 저명성과 상표들 간의 동일성을 바탕으로 보았을 때 관련 소비자 또는 대중은 상표들을 서로 연관시켜 생각할 수 있다고 주장했다.

나. 판단 요건에 따른 항소심 법원의 판단

1) '대중'의 범위

법원은 심리에 앞서 판단의 기준이 되는 소비자층 또는 대중의 범위는 쟁점에 따라 달라진다고 설시한다. Article 8(5)는 계쟁상표로 인한 피해를 크게 두 가지로 규정하는데, 하나는 계쟁상표가 선행상표로부터 부당한 이익(unfair advantage)을 취했다는 것이고 다른 하나는 계쟁상표로 인해 선행상표에 손상(detriment)이 갔다는 것이다. 법원은 Antartica v. OHIM, C-320/07 P, EU:C:2009:146 판례를 인용하여 첫 번째 부당한 이익을 입증함에 있어서 '대중'은 계쟁상표가 지정한 상품이나 서비스와 관련된 일반 소비자라고 규정한다. 이와 반대로 CPM United Kingdom Ltd v. Intel Corporation Inc., C-252/07, EU:C:2008:655 판례를 인용하여 두 번째 종류의 피해 사실 입증에 있어서 '대중'은 선행상표의 지정상품 또는 지정서비스와 관련한 일반 소비자라고 보았다.

본 법원은 항소위원회가 피해 여부를 판단할 때 계쟁상표가 목표로 삼은 소비자층은 업계의 전문가들이고 선행상표의 주 소비자는 일반 대중이기 때문에 각 상표의 타깃층이 완전히 다르다고 판단한 것에 주목하였다. 법원은 Intel Corporation 판례를 인용하면서 대중이란 상표가 지정한 상품이나 서비스의 일반 소비자로 구성되지만 이들은 관련 분야에 대한 지식을 갖고 합리적인 관찰력과 신중함을 가진(reasonably well informed and reasonably observant and circumspect) 이들로 정의한다고 밝혔다. 따라서 계쟁상표의 선행상표의 대중의 범위는 다르다고 결정한 항소위원회가 옳다고 보았다.

6) Id.

2) 유사성 판단

법원은 Article 8(5)가 요구하는 유사성의 기준을 결정하기 위해 다른 조항 Article 8(1)(b)[7]과 비교한다. Article 8(1)(b)는 선행상표와 계쟁상표의 지정상품이나 지정서비스가 비슷하거나 동일하고 두 상표가 유사할 때 적용될 수 있다. 법원은 두 조항 모두 상표의 유사성을 요구하나 조항이 요구하는 유사성의 정도가 다르다고 밝혔다. Article 8(1)(b)에서 요구하는 유사성의 기준은 두 상표 간 혼동가능성이지만 Article 8(5)는 그 정도를 요구하지 않는다. 법원은 OHIM v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333 판례를 인용하여 Article 8(5) 하에 두 상표를 비교할 때는 전체적인 관점에서 비교를 해야 하지만, 만약 상표의 어떤 한 요소가 굉장히 두드러져서 상대적으로 상표의 다른 부분들을 보이지 않게 한다면 그 두드러지는 요소를 바탕으로 유사성을 찾을 수 있다고 설명했다. 다만 법원은 Article 8(5)가 비교적 낮은 수준의 유사성을 요구하기 때문에 이를 보완하기 위하여 차후 상표의 피해를 판단할 때 재판부로 하여금 '대중이 과연 계쟁상표를 통해 선행상표를 연상 시키는가' 즉, 두 상표 간 연관성이 있는지를 더욱 중시하는 결과를 낳는다고 보았다.

법원은 항소위원회와 EUIPO 취소부가 상표들 간에 어느 정도 시각적으로 유사한 부분은 있지만 거의 동일하게 보이지 않는다고 판단한 것이 옳다고 설시했다. 상표를 비교해보면 세 개의 상표 모두 고양이과의 동물인 퓨마, 팬더, 사자, 야생 고양이 또는 쿠거(cougar)를 연상시키는 모양을 표현하고 있고 앞, 뒷다리가 뻗어있으며 꼬리는 위쪽을 향한다. 그러나 선행상표 1과 2는 동물이 왼쪽을 보고 있는데 반해 계쟁상표의 동물은 오른쪽을 향하고 있다. 법원은 선행상표 2의 동물은 하얀 색깔의 둥그렇고 부드러운 모양인 반면 계쟁상표의 동물은 파란색이고 조금 더 날카로운 이미지를 가진다고 설명했다. 법원은 일반 소비자들이 계쟁상표와 선행상표들을 분명히 구분해 낼만큼 상표들 간에 차이가 있기 때문에 상표들 간 높은 수준의 시각적 유사성은 없다고 결론지었다. Puma는 상표 간 혼동가능성이 분명히 일어난다고 주장했지만 법원은 혼동가능성이 있다고 해도 이것이 곧 논쟁이 되는 상표들이 동일하다거나 매우 유사하다는 결론으로 이어지지는 않는다고 설시했다.

3) 저명성 판단

법원은 유럽연합상표규정에는 저명성이 정의되어 있지 않지만 판례를 통해 분명하게 정의되어 있다고 설명했다. Intel Corporation 판례에서 상표의 저명성이란 상당히 많은 대중(significant part of the public)에게 알려져 있을 때, 저명하다고 말할 수 있다고 판시했다. 여기에서 대중이란 상표가 지정한 상품이나 서비스의 일반 소비자이며 그러한 대중은 합리적인 수준의 지식과 관찰력, 신중함을 가진다고 규정한다.[8]

7) Regulation (EU) No 2017/1001. Article 8(1). Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered: (b) if, because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

8) Aktieselskabet af 2. November 2001 v. OHIM - TDK Kabushiki Kaisha, T-477/04, EU:T:2007:35, [48].

항소위원회는 Puma가 자사의 상표는 이례적으로 뛰어난(exceptional) 저명성을 가진다고 주장한 것에 대하여 그 주장은 이번에 최초로 주장된 것으로 절차법상 항소위원회가 심리하지 않는다고 판단했다. 법원은 항소위원회의 논리가 옳다고 보았다. Puma의 주장과는 별개로 법원은 Puma가 저명성을 입증하기 위해 추가로 제출한 증거물들을 검토하였는데, 대부분의 증거가 인정되지 않았다. 우선 프랑스와 스웨덴 출처의 시장조사 결과에 대해 법원은 프랑스의 시장조사는 번역본 없이 원문 그대로 제출되었고 스웨덴의 시장조사는 본 사건과 관련이 없다고 보았다. 법원은 폴란드 특허청에서 내려진 세 개의 결정문 역시 번역본 없이 제출되었고 그 결정들이 어떤 근거를 기반으로 하였는지 분명하지 않기 때문에 받아들이지 않았다. 재판부는 프랑스 특허청이 내린 네 개의 결정문에 대해서는 앞선 폴란드의 결정문과 같이 결정문의 근거가 불분명하다고 판단했다. 또한 스페인 특허청의 일곱 개 결정문은 번역본 없이 제출되었기 때문에 검토 대상에서 제외된다고 판시했다. 결국 Puma가 제출한 증거물 중 다수가 번역본 없이 원문으로 제출되었거나 출처나 근거가 불분명하고 본 사건의 심리에 있어 일찍이 주장되지 않은 것을 이유로 심리에서 제외되었다. 대신 재판부는 선행상표의 저명성 수준을 Puma가 앞선 심리에서 주장했던 대로 인정하여 선행상표 1과 선행상표 2는 관련 상품에 대하여 상당한 수준(substantial)의 저명성을 갖고 있다고 판단했다.

4) 피해 및 손상 여부

가) 피해 입증을 위한 전제와 Puma의 주장

법원은 선행상표의 소유권자가 피해를 입증할 때 Article 8(5)가 나열한 피해 중 어떤 종류의 피해인지 또는 피해의 실제 여부를 증명할 필요가 없으나 심각한 피해 가능성은 입증하여야 한다고 설시했다. 또한 앞서 설명하였듯 법원은 피해를 입증하기 위해서는 선행상표와 계쟁상표 간 연관성(link)이 전제되어야 한다고 강조하였다. 이에 대해 Puma는 소비자들이 계쟁상표를 접했을 때 자사가 다른 회사와의 협업을 통해 새로운 계열의 사업에 착수하여 상품을 판매하고 있다고 추론할 수 있기 때문에 두 상표 간에는 연관성이 있다고 주장하였다. 법원은 Puma가 소비자들의 이러한 오해가 생길 것을 우려하여 당사가 최초 지정한 상품과는 전혀 다른 상품에 상표를 사용하는 것은 상상할 수도 없는 일이라고 이야기한 것에 주목하였다. 덧붙여 Puma는 선행상표는 기존 상표의 범위를 벗어나 점차 그 사용 영역이 확대(evolving outside of the mark)된다고 주장하였지만 EUIPO와 법원은 상기 주장은 연관성 주장과는 또 다른 논지로 항소심에서 최초 제기되었으므로 검토하지 않는다고 밝혔다. Puma는 상표들이 실질적으로 동일하고 선행상표의 이례적인 저명성을 고려하면 미래 피해 가능성이 분명하다고 이야기하였다. 그러나 법원은 Puma의 상기 주장은 선행상표의 이례적인 인지도와 상표들 간 유사성을 전제하기 때문에 잘못되었다고 판시했다.

나) 부당한 이익의 취득

법원은 Article 8(5)가 규정한 첫 번째 피해인 부당한 이익 취득이란 유명한 상표의 등에 업혀

무임승차하거나 그 인지도를 이용하고자 하는 시도라고 정의하였다. 이를 판단하기 위해서는 상표의 저명성, 독창성(distinctive character), 상표 간 유사성, 각 상표가 지정한 상품이나 서비스의 관련성 등을 포함한 모든 요소들을 고려하고 상표가 해외에서도 저명한 경우를 고려하여 국외 평가나 인지도도 볼 필요가 있다고 설시했다.

Puma는 선행상표가 가진 스포티하고 건강한 이미지와 신뢰할 수 있는 완벽하고 뛰어난 품질에 대한 이미지는 계쟁상표가 지정한 기계 장비로 쉽게 투영될 수 있다고 주장했다. 그러나 재판부는 인지도와 유사성만으로는 부당한 이익의 취득을 입증하기에 부족하다고 판단했다. 부당한 이익을 판단할 때 '대중'은 계쟁상표가 지정한 상품이나 서비스의 소비자이기 때문에 본 사건에서 대중은 기계 장비 분야의 전문가들이다. 법원은 이 전문가들이 선행상표를 잘 알고 있다고 해도 그들이 스포츠 용품과 관련 없는 산업용 기계 장비를 구매할 때 선행상표의 가치나 이미지를 계쟁상표에 이전시켜 생각한다고 보기 어렵다고 판단했다.

다) 선행상표에 대한 손상

법원은 Article 8(5)가 규정한 선행상표에 대한 손상은 다음과 같은 경우에 발생한다고 설시했다. Sigla SA v. OHIM, T-215/03, EU:T:2007:93 판례에 따르면 계쟁상표가 지정한 상품 또는 서비스의 성질이나 품질이 선행상표의 이미지에 부정적인 영향을 줄 수 있을 때 피해가 발생한다. 또한 계쟁상표로 인해서 대중이 더 이상 선행상표를 그 상품이나 서비스와 곧바로 연결시켜 떠올리지 못할 때에도 피해가 발생한다. 본 피해를 입증하기 위한 기준은 선행상표의 일반 소비자로, 계쟁상표로 인한 이들의 소비 행위의 변화(a change in the economic behaviour)가 입증될 때 피해 요건이 충족된다. 법원은 Environmental Manufacturing v. OHIM, C-383/12 P, EU:C:2013:741 판례에 따라 소비 행위의 변화는 객관적 조건으로 소비자들이 단순히 계쟁상표와 선행상표가 유사하다고 인지한 사실만으로는 피해를 입증하기에 충분하지 않다고 설시했다.

재판부에 따르면 Puma는 계쟁상표의 사용이 선행상표에 부정적인 영향을 준다는 것을 입증하지 못했다. 우선 Puma는 계쟁상표가 붙여진 상품의 품질이나 특성을 언급하지 않았다. 그렇기에 계쟁상표로 인한 부정적인 영향력을 설명하지 못한다. 또한 선행상표가 가진 활동적이고 젊고 스포츠와 관련된 이미지와 전문적 기계 장비의 이미지 사이에 연관성이 없기 때문에 대중의 시선에서 여전히 Puma의 상표를 보면 관련된 상품을 떠올린다. Puma는 자사의 스포티한 이미지가 계쟁상표의 이미지와 충돌한다고 주장하였으나 이를 뒷받침하는 어떤 증거도 제시하지 않았다. 법원은 선행상표의 저명성이나 상표 간 유사성만을 갖고는 피해를 입증할 수 없다고 결론 내렸다.

Ⅲ 시사점

본 사건에서 Puma는 계쟁상표의 등록을 막기 위해 지난 8년 동안 엄청난 시간과 비용을 쏟아부었다. 그러나 본 판결이 보여주듯 유럽연합상표규정 Article 8(5)는 상표 간 유사성, 선행상표의 저명성 그리고 선행상표에 대한 손상 또는 피해 입증을 요구한다. 이 모든 요건은 필수 요건이기 때문에 하나라도 입증되지 않을 경우, 계쟁상표의 등록을 반대하는 측은 승소할 수 없다. 법이 이렇게 높은 수준을 요구하는 이유는 Article 8(5)는 두 상표가 각각 지정한 상품이나 서비스 영역이 전혀 달라 서로 관련이 없을지라도 법적 요건을 충족할 시 계쟁상표의 등록을 무효화시킬 수 있기 때문이다.

본 판례가 시사하는 바는 두 가지이다. 첫째는 법적 요건 중 피해 사실의 입증에 있어 재판부가 관련 대중이 상표들을 연관시켜 생각하는지를 중요하게 본다는 것이다. 본 사건에서 Puma가 패소한 결정적인 이유는 바로 피해 가능성을 입증하지 못했기 때문이다. 유럽연합법에서 판례상 선행상표 소유권자는 실제 피해가 일어날 때까지 기다릴 필요 없이 피해의 가능성만 입증하면 된다는 것은 정립되어있으나 피해의 가능성을 입증한다는 것이 어떤 의미인지 그 기준이 모호했었다. 이러한 가운데 본 재판부가 피해를 입증하기 위해서는 관련 대중의 인식 속에 선행상표의 긍정적인 이미지가 계쟁상표에 투영되었는지 여부와 계쟁상표의 부정적인 영향으로 인해 선행상표의 소비자들의 구매 행위에 있어 변화가 있는지를 중요하게 여기며 상표들 간 연관성을 판단 기준으로 제시한 점에 있어 의의가 있다. 둘째는 저명성을 입증하기 위한 증거물과 논지는 소송 단계에 있어 빨리 제시되어야 하며 증거가 원문으로 되어있을 시 유럽연합 사법권에서는 영문 번역본이 함께 제출되어야 한다는 것이다. Puma가 전 세계적으로 유명한 브랜드인 것은 자명한 사실이나 Puma는 항소심에 와서야 자사의 브랜드 저명성 또는 인지도가 이례적으로 뛰어나다고(exceptional) 주장하였고 이를 입증하기 위하여 원문 증거물들을 제출하였다. 그러나 재판부의 입장에서 항소심에서 최초 제기된 논지는 심리하지 않기 때문에 Puma의 브랜드 인지도는 EUIPO 심리 단계에서 제시된 수준으로 인정받았다. 본 소송에서 저명성 입증이 가장 중요한 요소는 아니었으나 만약 재판부가 굉장히 높은 수준의 저명성을 인정하였을 경우 피해 가능성을 판단하는 데에도 Puma에게 긍정적인 방향으로 영향을 미쳤을 것이다. 본 판례는 유명한 브랜드들이 유럽연합상표규정 Article 8(5)를 통해 산업에 관계없이 당사의 상표를 폭넓게 보호할 수 있는 법적 장치는 있으나 그 법률의 허들을 뛰어넘기가 현실적으로 쉽지 않고 실무자들이 소송 모든 단계에 있어 재판부의 심리를 용이하게 하기 위해 주의를 기울여야 한다는 것을 보여준다.

유럽 뿐 아니라 미국에서도 선행상표의 상표권자는 지정상품이나 지정서비스가 다른 상표의 등록에 대해 이의 신청을 할 수 있다.[9] Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC v. Ilan Moskowitz에서 미국 특허상표청(United States Patent and Trademark Office, 이하 "USPTO")은 선행상표 "MILLENNIAL FALCON"과 계쟁상표 "MILLENNIUM FALCON"은 시각적으로나 청각적으로

9) 15 U.S.C. § 1052(d).

유사하고 상표들이 붙여진 상품의 유통 채널, 구매층, 구매 조건도 비슷하며 선행상표의 식별력이 강해 소비자로 하여금 두 상표를 보고 혼동할 수 있다고 판단했다.

유럽연합과 미국의 판례를 비교해보면, 첫째, Puma 판례에서 유럽연합 일반법원은 법률에서 요구하는 바를 필수 요건(element)으로 두어 선행상표의 상표권자가 반드시 모든 요건을 입증해야 한다는 책임을 두는 반면, 미국은 Dupont 테스트를 적용하면서 이는 필수적인 요건이 아닌 요소(factor)이기 때문에 모든 요소를 만족시키거나 재판부가 모든 요소를 적용하여 판단할 필요도 없다고 보았다.[10)]

둘째, Puma 판례에서 유럽연합 재판부는 '혼동가능성'이라는 기준을 두 상표의 시각적 또는 청각적인 직접적 비교에 있어서만 사용한다고 판시했다면, Lucasfilm 에서 USPTO는 '혼동가능성' 기준 안에 소비자 또는 대중이 두 상표를 보고 헷갈려하거나 한 상표의 영향으로 다른 상표의 상품을 구매하는 등의 행위를 모두 포함하여 판단했다. 흥미로운 점은 USPTO가 '혼동가능성'을 판단하기 위해 적용한 Dupont 테스트의 요소를 잘 살펴보면, 유럽연합상표규정 Article 8(5)의 세 번째 요건인 피해 입증에 해당할 수 있는 내용이 포함되어 있다. 구체적으로 Dupont 테스트의 요소들 중에는 상표의 외관, 발음, 관념 및 상업적 인상과 관련한 상표 전체적인 유사성(the similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation and commercial impression), 유통경로의 유사성(the similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels), 소비자의 구매조건(the conditions under which and buyers to whom sales are made), 선행상표의 저명성(the fame of the prior mark), 실제 혼동의 범위(the nature and extent of any actual confusion), 실제 혼동의 증거 없이 동시에 사용된 기간 및 조건(the length of time during and conditions under which there has been concurrent use without evidence of actual confusion)이 있다. 이는 Puma 판례에서 유럽연합 재판부가 계쟁상표로 인한 선행상표에 대한 피해를 판단할 때 중시한 두 상표 간 '연관성'을 입증하는 데에 밀접하게 관련되는 요소들이다.

미국과 유럽연합 중 어느 사법권에서 지정상품이나 지정서비스가 다른 상표의 등록 이의 신청에 대해 관대한 지를 정확하게 비교하고 판단할 수는 없으나 유럽연합은 모든 요건의 입증을 요구하는 반면, 미국은 여러 가지 요소를 종합적으로 판단한다는 점에 있어 미국이 조금 더 법률적인 허들을 낮췄다고 볼 수 있겠다. 그러나 미국도 유럽연합에서 요구하는 입증 요건을 실질적으로 검토하며 각 사법부가 어느 정도의 증거가 충분하다고 볼지는 사건의 사실관계에 따라 달라지기 때문에 유의해야 한다.

10) 김양실, www.ip-navi.or.kr, "지정상품이 다른 상표권자의 상표등록 이의신청을 인용한 상표심판원의 심결", 특허청·한국지식재산보호원, 2020년 12월 22일.

2021 IP Insight

Part.3
중국

애플 Siri에 의해 침해당했다고 주장한 "채팅로봇시스템" 특허가 무효인지에 관한 최고인민법원의 행정판결

- Apple社 vs. 즈전 네트워크社(샤오i로봇) 특허무효 사건 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 곽 소 희 연구원

쟁점	명세서가 충분히 공개되었는지 여부 (전리법 제26조 제3항)
판시사항	원심 법원이 등록특허 유지를 선고한 것과 달리, 항소심 법원은 명세서에 '게임서버'가 챗봇의 다른 부분과 어떻게 연결되는지 기재되어 있지 않아 어떻게 게임 기능이 실현되는지가 충분히 공개되지 않았다고 판단하였다. 반면 재심 법원은 '게임서버'가 선행기술과 본 특허를 구분 짓는 기술특징이 아니므로 《심사지침》에 따라 이와 관련된 상세한 서술이 없어도 된다고 서술하면서, 당업자가 본 명세서의 기재사항만으로도 해당 기술방안을 실현할 수 있다고 판단하여 《전리법》 제26조 제3항에 위배되지 않는다며 등록특허 유효를 선고하였다.
시사점	대상 판결은 '2020년 중국법원 10대 지식재산권 사건' 중 하나로, 애플社가 즈전 네트워크社의 특허 무효를 주장한 사안이다. (2012년 즈전 네트워크社는 음성인식서비스 Siri를 이유로 애플社를 상대로 침해소송을 제기한 바 있다.) 《전리법》 제26조 제3항은 명세서 기재요건과 관련하여 규정하고 있으며, 조항에서 지칭하는 "당해 기술 분야의 기술자가 실현 가능한 것"이란 당업자가 명세서에 기재된 내용을 바탕으로 실현할 수 있는 발명이나 기술방안을 의미한다. 특히 명세서는 발명이나 실용신안의 기술방안을 분명하게 기재해야 하며, 그 구체적인 실시 방식을 상세하게 서술하고 그에 대한 이해 및 구현에 필요한 불가결한 기술내용을 완전하게 공개하여 당업자가 해당 기술을 실현시킬 수 있는 정도에 도달해야 한다. 비록 항소심 판단과 같이 등록특허 명세서에는 게임서버가 챗봇의 다른 부분과 어떻게 연결되어 어떻게 게임 기능이 실현되는지에 대하여 명시되지 않았으나, 최고인민법원은 본 발명과 근접한 선행기술이 공유하는 가장 가까운 종래기술 또는 기술적 특징은 상세히 설명하지 않아도 된다는 《심사지침》에 입각하여, 형식화된 텍스트를 통해 게임 모듈이 게임기능을 실현하게 하는 것은 선행기술에 해당하고 이 때 게임서버는 본 특허와 선행기술을 구분 짓는 기술특징이 아니므로 당업자가 명세서를 통해 해당 기술특징을 충분히 구현할 수 있다고 판단한 것이다. 본문은 본 사안의 주요 쟁점이었던 명세서 기재요건을 중심으로 다루어졌으나, 대상 판결은 이 외에도 청구범위 및 청구항 기재방식, 신규성 및 진보성 등 다양한 쟁점을 다룸으로써 법원별 판단 기준을 상세히 살펴볼 수 있다는 측면에서 참조 의의가 크다. 한편 최종심에서 무효 확정판결이 파기됨에 따라 2020년 8월 즈전 네트워크社는 다시 애플社를 상대로 침해소송을 제기하고 관련 제품의 생산·판매·청약판매·수입 금지명령 및 손해배상액 100억 위안을 청구하였다. 8년에 걸친 무효소송에 이어 침해소송의 귀추 역시 주목된다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)	3 심 (재 심)
당사자	원고: Apple社 피고: 국가지식산권국[1] 제3자: 즈전 네트워크社 (샤오i로봇)	항소인: Apple社 피항소인: 국가지식산권국 (CNIPA)	재심신청인: : 즈전 네트워크社 피신청인1: Apple社 피신청인2 : 국가지식산권국(CNIPA)
법 원	베이징시 제1중급인민법원 (北京市第一中级人民法院)	베이징시 고급인민법원 (北京市人民法院)	최고인민법원 (最高人民法院)
사건번호	(2014)一中知行初字第184号	(2014)高行(知)终字第2935号	(2017)最高法行再34号
판결일자	2014년 7월 8일	2015년 4월 21일	2020년 3월 27일
판결결과	원고 패소	원고 승소, 원심판결 파기	원고 패소, 원심판결 유지
관련 지재권	일종의 채팅 로봇 시스템 (一种聊天机器人系统, a chat robot system) (ZL200410053749.9)		
참조법령	전리법[2] 제22조 제2,3항 제26조 제3,4항 전리법실시세칙[3] 제20조 제1항 제21조 제2항 행정소송법 제69조 제54조 제1호	행정소송법 제61조 제3호 행정소송법사법해석 제70조	행정소송법 제69조 제89조 제1항 제2호 행정소송법사법해석 제119조 제1항, 제122조

기재불비, # 명세서기재요건, # 애플, # Siri, # 샤오i로봇, # 즈전네트워크, # 챗봇

Ⅰ 사건의 경과

인공지능 샤오i로봇小i机器人 서비스 제공업체인 즈전 네트워크社上海智臻智能网络科技有限公司(이하 '제3자')는 "채팅 로봇 시스템一种聊天机器人系统" 특허(ZL200410053749.9, 이하 '등록특허')의 권리자로, 본 등록특허는 2004년 8월 13일에 출원되어 2009년 7월 22일에 등록되었다. 본 발명의 목적은 일종의 챗봇 시스템 제공으로, 이용자는 로봇과 의인화된 대화拟人化对话를 할 수 있으며 쌍방향 대화 외에도 "명령"을 통한 정보 검색 및 게임 등을 할 수 있다. 이에 대한 실시 과정은 다음과 같다.

1) 국가지식산권국(国家知识产权局, China National Intellectual Property Administration)은 우리나라의 특허청과 같이 지식재산권에 관한 업무를 관장하는 기관이다.
2) 《전리법(专利法)》은 1984년 3월 12일에 제정되어, 1992년에 1차 개정, 2000년에 2차 개정, 2008년에 3차 개정, 2019년에 4차 개정이 진행되었으며, 본 사안의 경우 제3차 전리법이 적용되었다. 참고로 중국의 전리(专利)는 우리나라의 특허·실용신안 및 디자인에 해당하는 권리로, 국무원 산하 국가기관이자 우리나라의 특허청에 해당하는 국가지식산권국(国家知识产权局)에서 관할한다.
3) 《전리법실시세칙(专利法实施细则)》은 전리법에 근거하여 제정된 행정법규로 2001년 6월 15일에 발표된 이래, 2002년 12월 28일에 1차 개정, 2010년 1월 9일에 2차 개정을 거쳐 적용 중이다.

등록특허 발명의 주요 프로세스 (명세서 2면 5~9행)

이용자(1)는 각종 인스턴트 메시징 플랫폼即时通讯平台을 통해 챗봇과 대화한다. 챗봇은 가상의 사람으로, 본질적으로 통신모듈通讯模块과 필터过滤器를 포함한 하나 또는 여러 개의 서버이다. 통신모듈은 각종 방식으로 이용자 언어를 수신하고 이용자에게 회답하는 데 사용되며, 필터는 이용자 언어가 형식화된 명령문인지 자연어인지를 구분하는 데 사용되고, 쿼리모듈과 대화모듈은 각기 후속처리에 사용되어 회신정보 또는 대화응답을 생성하여 사용자에게 전송된다.

2012년 6월, 제3자는 애플社苹果电脑贸易(上海)有限公司(이하 '원고')의 음성인식서비스 Siri가 자신의 등록특허를 침해한다는 이유로 상하이시 제1중급인민법원에 침해소송을 제기하였고,[4] 2012년 11월 19일 원고는 등록특허에 대하여 무효심판을 제기하였다.[5] 2013년 9월 3일 전리복심위원회专利复审委员会[6]는 등록특허를 유지한다고 심결(이하 '제21307호 결정')하였고,[7] 이에 원고는 제21307호 결정 취소 및 전리복심위원회의 재심리를 청구하는 행정소송을 베이징시 제1중급인민법원에 제기하였다.

II 법원의 판결

1심에서는 전리복심위원회의 무효심판과 같이 등록특허 유지가 선고된 반면, 2심에서는 이러한 원심 판결이 파기 환송되어 전리복심위원회에게 재심리 명령이 선고되었다가, 3심에서 다시 항소심 판결이 번복되어 등록특허 유지가 선고되었다.

본 사안에서는 ① 《전리법》 제26조 제3항이 규정하는 명세서 기재요건이 충족되었는지, ② 《전리법실시세칙》 제20조 제1항이 규정하는 권리범위(독립청구항·종속청구항) 기재방식에 충족하는지, ③ 《전리법실시세칙》 제21조 제2항이 규정하는 독립청구항 기재방식 요건이 충족되는지, ④ 《전리법》 제26조 제4항이 규정하는 청구범위 기재요건이 적절했는지, ⑤ 《전리법》 제22조 제2항, 제3항이 규정하는 신규성·진보성 요건을 갖추었는지가 쟁점이었으나, 본문에서는 본안의 가장 주요 쟁점이었던 《전리법》 제26조 제3항[8]에서 규정하는 명세서

4) (2012)沪一中民五(知)初字第186号 민사재정서 (상하이시 제1중급인민법원 2016년 4월 12일 선고.)법원은 권리 무효화 시 침해소송을 기각할 수 있으며, 무효 확정 판결이 파기될 경우 별도 소 제기가 가능하다는 "선 기각 재정, 별도 소 제기(先行裁驳, 另行起诉)" 제도에 근거하여, 2015년 4월 21일에 등록특허 무효를 선고한 (2014)高行(知)终字第2935号 행정판결을 토대로 본 침해소송을 기각하였다.

5) 《전리법》 제45조국무원 전리 행정관리부문이 전리권을 공고·수여한 날로부터, 어떠한 조직(单位)이나 개인은 당해 전리권 수여가 본 법률의 관련 규정에 부적합하다고 여겨질 경우, 전리복심위원회에 당해 전리권 무효를 청구할 수 있다.

6) 중국의 "전리복심위원회(专利复审委员会)"는 우리나라의 특허심판원에 해당한다.

7) 제21307호 무효선고청구심사결정 (전리복심위원회 2013년 9월 3일 선고.)원고의 무효선고 청구사유는 ⅰ) 등록특허 청구항 1,6,11,16이 필수기술특징(必要技术特征)이 결여되어 중국 《전리법실시세칙》 제21조 제2항의 독립청구항 기재요건에 부합하지 않고, ⅱ) 청구항 1~20이 명세서의 지지를 받을 수 없으므로 청구범위 근거에 관한 《전리법》 제26조 제4항에 부합하지 않으며, ⅲ) 청구항 1~20의 보호범위가 명확하지 않아 권리범위 청구요건에 관한 《전리법실시세칙》 제20조 제1항에도 부합하지 않다는 것이었다.

8) 《전리법》 제26조 제3항명세서(说明书)에는 발명특허(发明专利) 또는 실용신안(实用新型专利)에 대하여 분명·완전(清楚, 完整)하게 설명하여야 하며, **당해 기술분야의 기술자가 실현 가능한 것을 기준**으로 한다. 필요 시 도표를 첨부하여야 한다. 개요(摘要)는 발명특허(发明专利) 또는 실용신안(实用新型专利)의 기술요점을 간단명료하게 설명하여야 한다.

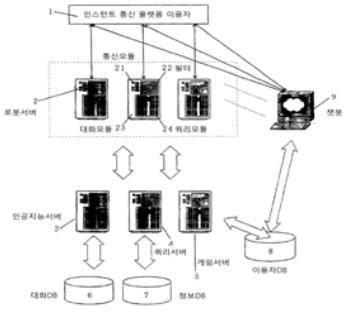
기재요건의 충족 여부에 관하여 중점적으로 다루도록 한다.

1. 원심 법원의 판시사항[9]

베이징시 제1중급인민법원(이하 '중급인민법원')은 등록특허가 위 다섯 가지 요건들에 모두 충족되므로 무효 사유가 없다고 판단하고 원고의 소송 청구를 기각하였다.

본 사건 발명특허 [요약]

일종의 채팅 로봇 시스템은 이용자用户(1)와 챗봇聊天机器人(9)을 포함하고, 이 챗봇은 통신모듈通讯模块(21), 인공지능서버人工智能服务器(3), 쿼리서버查询服务器(4), 게임서버游戏服务器(5) 및 관련 데이터베이스를 보유하고 있다. 이용자는 인스턴트 메시징 플랫폼即时通讯平台이나 SMS 플랫폼短信平台을 통해 챗봇과 각종 대화를 진행한다. 챗봇은 일정 수준의 인공지능과 강력한 정보서비스 기능을 보유하고 있다.



가. 게임 기능游戏功能 구현에 관한 공개 여부

우선 중급인민법원은 명세서에 게임 기능이 어떻게 구현되는지에 관하여 충분히 공개되지 않았다는 원고의 주장을 받아들이지 않았다. 중급인민법원은 ⅰ) 등록특허 발명의 목적에서도 알 수 있듯이 본 특허는 의인화된 대화拟人化对话를 실현하고자 한 것으로,[10] 게임 기능은 의인화된 대화를 기초로 한 부가 기능일 뿐 본 발명을 실현하기 위한 필수 불가결한 기술은 아니라고 판단하였다. 또한 ⅱ) 의인화된 대화 실현을 위하여 필터过滤器가 이용자 언어를 형식화된 텍스트格式化语句와 자연어自然语句로 구분하고, 그 분류에 따라 처리함으로써 처리 속도를 높이고 의인화된 대화를 실현시키는 것이지 필터 자체가 실행에 필요한 이용자 언어를 구분하는 것은 아니며,[11] 청구항1에서 한정하는 게임서버游戏服务器의 경우 본 영역 기술자가 통상의 기술지식으로 게임 서버가 주로 미치는 제공 서비스의 내용을 분명히 알고 이용자 언어에 대한 분석을 통해 게임

9) (2014)一中知行初字第184号 행정판결서 (베이징시 제1중급인민법원 2014년 7월 8일 선고.)

10) **등록특허 명세서 1면 22~24행**
본 발명의 목적은 채팅 로봇 시스템의 제공으로, 이용자는 로봇과 대화할 수 있되 이는 의인화된 대화에 해당하고, 상호 간 대화뿐 아니라 이용자에게 정보를 찾아주거나 게임 등을 할 수 있도록 로봇에게 "명령"할 수도 있다.

11) **등록특허 명세서 3면 15~18행**
이용자(1)가 인스턴트 메시징 플랫폼에 문구를 입력하고 네트워크 전송으로 챗봇(9)에 전달되면, 통신모듈(21)을 거쳐 받아들인 뒤 필터(22)로 전달되어 구조화 명령어인지 여부의 판단이 진행된다. 만약 구조화 명령어일 경우 즉시 쿼리 모듈(24)로 전송되어 처리되고, 자연어인 경우 대화모듈(23)로 전송되어 처리된다.

기능과의 연관성을 판단할 수 있는바, 챗봇 시스템이 이용자 언어에 대하여 분석하고 그 분석 후 게임 관련 내용을 게임서버에 전송하는 것 역시 당업자의 통상의 기술지식으로 실현할 수 있다고 인정하였다. 이 밖에도 중급인민법원은 iii) 명세서에 따르면 본 발명 로봇 시스템이 보유한 기능 중 게임 영역에서 추구한 것은 "쌍방향互动性"으로[12] 그 게임의 주요 진행방식은 문자를 통한 인터랙티브 게임互动游戏(Interactive Game)방식이며, 이는 당업자가 언어분석 및 처리를 토대로 실현 가능한 것이라고 설시하였다.

본 사건 발명특허 [청구항1]

일종의 채팅 로봇 시스템으로, 최소한 이용자用户와 챗봇聊天机器人을 포함하고, 이 챗봇은 인공지능과 정보서비스 기능을 지닌 인공지능서버 및 그 데이터베이스를 보유하고 있으며, 통신모듈通讯模块을 보유하고 있다.

이용자는 인스턴트 메시징 플랫폼即时通讯平台이나 SMS 플랫폼短信平台을 통해 챗봇과의 각종 대화를 진행하는데, 그 특징은 챗봇이 쿼리서버查询服务器 및 그 대응하는 데이터베이스와 게임서버를 보유하고 있고 이 챗봇에는 필터过滤器가 설치되어 있어 통신모듈이 받아들인 이용자 언어가 형식화된 텍스트格式化语句인지 자연어自然语句인지를 구분하여, 구분결과에 따라 이를 관련 서버에 전달하는 데 있다. 여기서 관련 서버는 인공지능서버人工智能服务器, 쿼리서버查询服务器 또는 게임서버游戏服务器를 포함한다.

나. 형식화된 텍스트格式化语句[13]와 자연어自然语句가 어떻게 구분되는지의 공개 여부

중급인민법원은 형식화된 텍스트와 자연어가 어떻게 구분되는지에 관하여 명세서에 충분히 공개되었다고 판단하였다. i) 형식화된 텍스트와 자연어 구분 시 시스템의 서식 템플릿格式化模版이 사전에 어떻게 설정되어 있는지를 명확히 해야 하는데, 중급인민법원은 일단 템플릿 설정을 알고 난 뒤에는 당업자들이 통상의 기술지식을 바탕으로 사전에 설정된 템플릿이 형식화된 텍스트와 자연어를 어떻게 구분하는지에 대하여 알 수 있다고 인정하였다.[14] 또한 ii) "필터过滤器"의 경우 시스템에 사전 설정된 서식 템플릿을 명확히 한 다음 그 특징을 토대로 진행하게 되는데, 당업자가 이미 사전 설정 포맷을 인지하고 있을 경우, 필터의 설정 방식 역시 알 수 있다고 설시

12) **등록특허 명세서 5면 7~9행**
(본 발명 로봇 시스템이 보유한 기능 중) 4. 인터랙티브 게임(Interactive game)
로봇에서 우리가 특별히 선도(倡导)하고자 한 것은 양방향성(互动性)으로, 이하의 인터랙티브 게임을 구현할 수 있다. (지능돌파(智力闯关), 지능적퀴즈(智力问答), 24포인트(24点), 숫자 맞추기(猜数字) 등)

13) 등록특허 발명의 설명에 따르면 "格式化语句"란 챗봇의 필터(过滤器)가 구분하는 자연어(自然语句)와 반대되는 개념으로, 사람들이 일반적으로 사용하는 자연어와 달리 프로그래밍 언어와 같이 '컴퓨터가 처리할 수 있는 형태로 처리된 문구'로 해석되며, 본 문에서는 '형식화된 텍스트'라 지칭하겠다.

14) 이와 관련하여 중급인민법원은 '형식화된 텍스트(格式化语句)'란 컴퓨터 기술에서 상용되는 언어형식이며 규칙이 설정된 명령어 및 매개변수(参数)의 조합으로 표현된 것으로, 가령 등록특허 명세서 도면에서의 "날씨:상하이"와 같다고 부연하였다. 또한 형식화된 텍스트는 미리 설정된 구조화 규칙이 필요하되, 단 구조화 규칙이 반드시 불변하는 것은 아니며 이용자 습관이나 시스템 요구에 따라 설정될 수 있는바, 예컨대 "날씨:일기@지점"과 같이 규정할 경우 임의의 시기에 임의 지역의 날씨를 검색하는 형식화된 텍스트가 되는 것이라고 설명하면서, 일반적으로 시스템은 구조화 해석 시 포맷(格式)을 우선적으로 고려하며 만약 입력어가 포맷 요구와 부합할 경우 형식화된 텍스트에 따라 처리된다고 설시하였다.

하였다.[15] 더불어 iii) 애플社가 언급한 "UTF-8 인코딩"은 일종의 가변 길이 문자 인코딩 방식으로 컴퓨터가 처리할 수 있도록 유니코드 표준의 모든 문자를 나타내는 데 사용되는데, 중급인민법원은 형식화된 텍스트와 자연어의 구분은 일반적으로 입력어가 사전설정포맷预定格式을 가지고 있는지를 판단하는 것이지 코드 자체에 대한 판단은 아니며, 설령 UTF-8 인코딩 문구에 대한 판단이라 할지라도 UTF-8 인코딩에 대응하는 언어로 변환된다는 것을 당업자들이 충분히 알 수 있고, 나아가 일반적인 형식화된 텍스트로 판단을 진행한다고 부연하였다.

다. 네트워크 학습网络学习을 통한 대화 데이터베이스对话数据 확충에 관한 공개 여부

중급인민법원은 명세서에서 네트워크 학습이 대화 데이터베이스를 확충하는 것에 대한 구체적 수단을 제시되지 않았을지라도, 전리법 제26조 제3항에 부합하지 않다는 주장은 이유가 없다고 판시하였다. 중급인민법원은 이와 같이 판단한 이유에 대하여, ⅰ) 기존 컴퓨터 기술 중 웹사이트 내용의 검색·판별辨识·다운로드·재편성重新组织을 통해 부단히 내용의 확충을 실현하는바 이는 당업자에게 구현 가능한 것이고, ⅱ) 인공지능서버의 데이터베이스 커버리지가 부족한 상황일지라도 인위적인 추가, 이용자와의 대화 학습 및 네트워크 학습을 통하여 데이터를 확충하고 기술수단을 업데이트하며, 설령 데이터베이스를 확충하는 업데이트 기능이 없을지라도 초보적인 자연어 처리人机对话 구현이 가능하므로, 네트워크 학습을 통해 대화 데이터베이스를 어떤 식으로 확충하는지는 본 등록특허 자연어 처리에 불가결한 기술내용은 아니라고 일축하였다.

라. 정밀검색기능精确搜索功能 구현에 관한 공개 여부

중급인민법원은 정밀검색기능精确搜索功能이 어떻게 구현되는지에 관하여 등록특허 명세서에 충분히 공개되지 않았다는 원고의 주장을 배척하였다. 중급인민법원은 그 이유에 대하여, 해당 영역의 기술자들에게 전통적인 검색 결과는 너무 광범위하고 노이즈嘈音가 큰 반면 정밀검색精确搜索은 상대적으로 이용자의 기호爱好와 습관을 통해 선별된 것으로 범위를 더욱 좁혀 더 정확한 검색결과를 얻어낼 수 있는바,[16] 중급인민법원은 당업자 입장에선 선호도 설정·우선순위 배정 등의 기술수단을 통해 검색결과의 범위를 좁힐 수 있고 나아가 선행기술 중의 검색방식을 결합하여 본 등록특허의 정밀검색精确搜索을 구현할 수 있다고 설명하였다.

---

15) 가령 사전 설정된 포맷이 "날씨:지점"인 경우 필터는 입력어가 ":"를 포함하였는지 비교하고, 사전 설정 포맷이 "날씨?일기@지점"인 경우 필터는 입력어가 "?"와 "@"를 포함하고 있는지를 바탕으로 비교할 수 있다. 이미 사전 설정 포맷을 인지한다는 전제하에 당업자는 필터의 설정 방식을 알 수 있되, 다만 필터 구분 과정 중 혼동의 문제가 존재할 수 있다. 예컨대 "나 9:30에 약속 있어"라는 문구 같은 경우 ":"를 포함한 날씨 검색 문구로 오인할 수 있는데, 중급인민법원은 이를 필터의 정확도 문제에 해당하여 기술 문제 개선이 요구되며, 기본적인 구분 기능 구현에는 영향을 미치지 않는다고 판단하였다.

16) **등록특허 명세서 4면 21행~5면 3행**
(본 발명 로봇 시스템이 보유한 기능 중) 2. 정보 검색
로봇 검색은 전통적인 검색엔진이 광범위하게 검색하는 것과 달리, 정밀검색(목표검색 Target Searching이라고도 칭함)을 제공하고, 이와 같이 이용자는 로봇을 통해 그들이 원하는 정보를 빠른 속도로 찾을 수 있으며, 심지어 이용자의 기호(爱好)와 습관을 근거로 로봇이 주동적으로 그들이 보길 좋아하는 정보를 전송할 수 있다.

마. 의인화된 대화 정보拟人化聊天信息를 얻기 위해 데이터베이스를 어떻게 검색하는지에 관한 공개 여부

중급인민법원은 당업자가 명세서 공개 내용에 따라 기존의 언어 이해 방법을 기존의 언어 이해 방법을 채택하여 입력된 자연어에 대한 식별을 진행할 수 있고, 식별 결과와 대화 데이터베이스를 매칭하여 가장 적합한 답변을 이용자에게 회신하므로,[17] 의인화된 대화 정보를 얻기 위해 데이터베이스를 어떻게 검색하는지에 대해 명세서가 기재하고 있지 않다는 원고의 주장은 이유가 없다고 판단하였다.

이에 불복한 원고는 베이징시 고급인민법원에 항소하였다.

2. 항소심 법원의 판시사항[18]

베이징시 고급인민법원(이하 '고급인민법원')은 원심 법원과 달리 등록특허 명세서상의 '게임 기능游戏功能 구현에 관한 공개 여부가 불충분'하다고 판단하여 전리법 제26조 제3항에 의한 무효 사유가 성립된다고 인정하고, 전리복심위원회에게 무효심판 재심리를 명령하였다.

고급인민법원은 이와 같이 판단한 이유에 대하여, 명세서에 '게임서버'가 챗봇의 다른 부분과 어떻게 연결되는지 기재되어 있지 않아 어떻게 게임 기능이 실현되는지 충분히 공개되지 않았다고 설시하였다. 즉 발명의 목적에서도 볼 수 있듯, 게임 기능의 구현은 의인화의 부가 기능이 아니며 본 등록특허가 의인화를 실현한 일종의 표현 방식이라는 것이다. 명세서에 따르면 게임 기능은 청구항1에서 한정된 기술방안이 실현하고자 한 기능인바, 고급인민법원은 게임 기능 구현이 곧 등록특허 실현에 필수불가결한 기술특징에 해당한다고 판단하였다. 이처럼 필수불가결한 내용은 발명의 구현 방식에 대하여 명세서에 상세하고 완전하게 공개되어야 하는데, 고급인민법원은 등록특허 명세서에는 게임 서버의 보유 여부 및 인터랙티브 게임에 대한 구상만 기재되어 있을 뿐 게임 서버와 챗봇의 다른 부분이 어떻게 연결되어 있는지, 가령 어떤 이용자가 입력한 무슨 내용이 게임 서버에 전달되는지 및 어떻게 이용자의 명령이 게임 서버까지 전달되는지에 대하여 아예 기재되어 있지 않다고 지적하였다. 뿐만 아니라 명세서에 따르면

17) **등록특허 명세서 4면 4행~6행**
이 중 인공지능서버(3)의 대화 시스템은 대화 데이터베이스(6)를 유지하는 기능을 보유하고 부단히 대화 데이터베이스(6)를 확충시키며, 그 확충 방식은 주로 ① 인위적 추가, ② 이용자와의 대화 과정 중 학습, ③ 네트워크 학습 세 가지 방식이다. 구체적으로, 데이터베이스 중 인위적 추가한 부분을 기억하여 답변을 응답할 수 있고, 이용자로부터 학습할 수도 있으며(당연히 심사 및 필터를 거쳐야만 데이터베이스에 추가될 수 있음), 네트워크 상에 출현하는 새로운 어휘와 문구를 끊임없이 학습할 수도 있다. 이러한 세 가지 유지 방식은 대화 데이터베이스를 충분히 풍부하게 하고 방대한 대화 데이터베이스를 구축하며 인공지능서버(3)의 강력한 판별 및 어법분석 기능을 결합하여, 인공지능과 자연어 처리를 결합하고 로봇은 일정한 지능을 보유하게 되었다. 로봇의 말은 충분히 의인화되고, 유머러스하며, 심지어 철학·이성적 문구가 충만하거나 매우 교양 있는 사람 같고, 당신이 그걸 향해 욕할 경우 그것 역시 당신을 향해 욕하기도 한다.

18) (2014)高行(知)终字第2935号 행정판결서 (베이징시 고급인민법원 2015년 4월 21일 선고.)

필터는 이용자가 입력한 문구에 대하여 분석하고, 그 결과가 형식화된 텍스트일 경우 쿼리모듈(24)을 통과하여 쿼리서버(4)로 전송되며 자연어일 경우 대화모듈(23)을 통하여 인공지능서버(3)로 전달되는데, 고급인민법원은 설령 이용자가 챗봇 시스템에서 게임 관련 문구를 입력할지라도 필터에서는 이를 형식화된 텍스트나 자연어로만 분류하여 인공지능서버(3)나 쿼리서버(4)로 전송하게 되므로, 결국 게임서버(5)에는 전송될 수 없다고 판단하였다.

다만 고급인민법원은 게임 기능 구현에 대한 공개가 불충분한 것 외에는, 형식화된 텍스트나 자연어가 어떻게 구분되는지, 네트워크 학습을 통해 어떻게 대화 데이터베이스가 확충되는지, 정확한 검색 기능을 어떻게 구현하는지, 의인화된 대화 정보를 얻기 위하여 어떻게 데이터베이스를 검색하는지에 관해 공개된 내용은 무효 사유가 성립되지 않는다고 설시하였다.

이에 불복한 제3자는 최고인민법원에 재심을 청구하였다.

3. 재심 법원의 판시사항[19)]

최고인민법원은 '게임서버'가 선행기술과 본 특허를 구분 짓는 기술특징은 아니므로 당업자가 본 명세서의 기재사항만으로도 해당 기술방안을 실현할 수 있다면 《전리법》 제26조 제3항에 위배되지 않는다면서, 항소심 판결을 파기하고 전리복심위원회의 등록특허 유효 심결 및 원심 판결을 유지하였다.

가. 본 특허가 영향을 미치는 게임서버의 기술방안을 어떻게 이해할 것인지 여부

우선 최고인민법원은 본 영역 기술자가 등록특허 명세서를 보고 본 특허가 한정하는 '게임서버' 기능이 형식화된 텍스트를 통해 기존의 성숙한 게임모듈을 호출하여 실현하는 것임을 알 수 있다고 판단하였다. 명세서상의 발명의 목적에 따르면 본 발명은 챗봇 시스템의 두 가지 기능을 보호하기 위한 것으로, ⅰ) 이용자는 챗봇과 대화할 수 있지만 이는 의인화된 대화라는 점, ⅱ) 챗봇에게 이용자를 위한 정보검색, 게임 등을 '명령'할 수 있음이 그것이다. 따라서 이용자에게 정보검색, 게임 등을 제공하는 것은 본 특허가 보호하는 챗봇 시스템이 '명령' 방식을 통해 구현하는 것으로, 게임서버의 게임기능 역시 '명령'을 통해 실현되는 바 이는 곧 형식화된 텍스트로 기존의 성숙한 게임모듈을 호출하여 실현하는 것이므로, 최고인민법원은 등록특허 챗봇 시스템에 게임서버를 방문한 데이터 통로가 없다는 원고의 주장은 성립하지 않는다고 설시하였다.

더불어 최고인민법원은 형식화된 텍스트를 통해 게임모듈을 호출하여 게임기능을 실현하는 것은 등록특허 출원 전에도 존재했던 선행기술에 해당하며[20)], 비록 명세서에는 기능에 따라

19) (2017)最高法行再34号 행정판결서 (최고인민법원 2020년 3월 27일 선고.)
20) 제3자가 제출한 증거4의 (2015)沪科咨知鉴字第16号 지식재산권 사법감정의견서 및 등록특허 출원 전의 관련 문헌에 따르면,

게임서버와 쿼리서버로 나누어 기재되어 있지만, 물리적으로 두 개의 서버로 나누어져 있다고 한정된 적 없는바 결국 이는 서버가 제공하는 서비스의 내용이나 기능에 따라 명명한 것일 뿐이고 쿼리서버와 게임서버 모두 형식화된 명령어를 사용하여 검색·게임기능 서비스를 제공하는 것이라고 설명하였다.

나. '게임서버'가 등록특허를 선행기술과 구분 짓는 기술특징인지 여부

최고인민법원은 심사단계에서의 출원인 진술은 종합적으로 분석되어야 한다고 강조하면서, 세 차례의 심사의견통지서 및 출원인의 의견 진술을 종합적으로 고려한 결과 게임서버가 대비문헌과 비교 시 본 특허를 등록받게 된 원인은 아니었으며, 선행기술과 구별되는 기술특징에 해당하지 않는다고 판단하였다. 최고인민법원은 이와 같이 판단한 이유에 대하여, ⅰ) 이미 1차 심사의견통지서에서 게임서버는 해당 영역의 관용적 수단에 해당한다고 명시된 바 있으며, 이러한 관점은 정보기술 영역의 당업자들 인식과도 부합하고, ⅱ) 3차 심사의견통지서 답변 시 출원인이 청구항1의 "필터" 관련 기술특징을 많이 보강하였으며, 이 같은 실질적 보정 후에야 심사관으로부터 등록을 허여받을 수 있었다고 설명하였다. 더불어 최고인민법원은 ⅲ) 위와 같은 인정이 원 청구항1,4,5와 부합하다고 서술하였다. 즉 원 청구항1은 본 특허가 선행기술과 구별되는 기술특징이 인공지능서버를 통해 이용자와 챗봇이 각종 대화를 실현하는 것이라고 강조하였던바, 게임서버는 구별되는 특징에 해당하지 않으며 게임서버와의 연관성도 한정된 바 없다. 또한 원 청구항4,5은 필터와 대화모듈 및 검색모듈, 대화모듈과 인공지능서버와의 연결, 검색모듈과 쿼리서버의 연결을 한정하고 있다. 최고인민법원은 이러한 서술 방식과 내용이 전리권자가 무효단계에서 강조한 본 특허의 발명목적을 반영하고 있다고 설명하였다. 바꿔 말하면 필터를 기술수단으로 하여 형식화된 텍스트와 자연어를 구분하고, 그 구분 결과에 따라 이용자 언어를 관련 서버에 전송함으로써 자연어 처리人机对话 효율과 가용성이 향상되는 것이다.

한편 원고는 제3자가 게임서버를 본 특허가 선행기술과 구별되는 기술특징이라고 스스로 인정했다면서, 전리법 제26조 제3항 규정에 부합한지 및 선행기술과 구분되는 기술특징에 해당하는지를 판단할 시에는 마땅히 출원인 또는 전리권자가 스스로 인정한 구별되는 기술특징을 그 판단 기준으로 삼거나, 특허에 기재된 내용과 선행기술 상황을 결합하여 확정해야 한다고 주장하였다. 이에 최고인민법원은 특허의 기재사항과 선행기술의 상황을 결합하여 해당 특허와 선행기술이 구별되는 기술특징을 확정해야 한다는 주장만 받아들였다. 그 이유에 대하여 최고인민법원은 출원인이나 권리자가 인정한 구별되는 기술특징이 객관적이지 못할 때도 있고, 해당 영역의 기술자들 판단 역시 그 결과가 상이할 수 있다고 설명하였다. 뿐만 아니라 최고인민법원은 특허의 기재사항을 선행기술과 결합하여 해당 특허가 선행기술과 구별되는 특징을 확정하고 이를 토대로 특허의 등록 여부를 판단하는 것은 곧 공개를 통한 보호以公开换保护

명세서 제5면 8~9행에 기재된 지능돌파(智力闯关), 지능적 퀴즈(智力问答), 24포인트(24点), 숫자 맞추기(猜数字) 등의 인터랙티브 게임은 이미 등록특허 출원 전에 자주 볼 수 있었던 게임이었다.

라는 전리법의 입법 취지에 부합하는 한편, 판단 결과의 객관성 보증과 다른 법률 적용 시의 판단의 일치성에도 도움이 된다고 부연하였다.

다. 등록특허의 게임서버 기술방안이 전리법 제26조 제3항에 부합하는지 여부

최고인민법원은 게임서버가 선행기술과 구별되는 기술특징이 아닌 상황에서 2001년《심사지침审查指南》제2부 제2장 제2.2.6절 규정[21]에 따라, 게임서버의 기술방안에 대하여 상세하게 서술하지 않아도 되므로, 본 사건 등록특허와 게임서버 기술방안은 전리법 제26조 제3항 규정에 부합하다고 판시하였다. 즉 최고인민법원은 당업자가 등록특허 명세서의 기재 내용에 따라 실현 가능하며, 챗봇 한쪽엔 이용자를 다른 한쪽엔 게임서버를 연결하고 이용자가 인스턴트 메시징 플랫폼이나 SMS플랫폼을 통해 챗봇과 대화를 진행할 경우 형식화된 명령어를 사용하여 로봇과 인터랙티브 게임을 할 수 있다고 부연하였다.

더불어 2심 법원은 명세서의 충분한 공개 여부는 당업자가 명세서 기재사항에 따라 내용을 확정할 수 있는지, 즉 명세서에 기재된 정보량이 충분하거나 명확한 안내를 제공하여 당업자가 이를 통해 얻은 관련 선행기술을 통해 특허의 기술방안을 구체적으로 실현해낼 수 있는지를 판단해야 한다고 여겼으나, 최고인민법원은 해당 영역의 기술자 각도에서 판단해야 한다고 강조하였다. 여기서 해당 영역의 기술자란 "사람"을 지칭하는 것이라 했을 때 이 기술자가 출원일 또는 우선권 주장일 이전의 발명에 대하여 해당 영역의 모든 보통의 기술지식을 알고 있다고 가정할 경우, 그 기술자는 그 영역의 모든 선행기술을 알 수 있으며 창조 능력은 없지만 해당 날짜 이전의 상용되는 실험 수단을 응용할 수 있는 능력 역시 보유하고 있다고 볼 수 있다. 즉 최고인민법원은 본 등록특허 출원일 전, 챗봇 시스템 중 게임서버 설정은 해당 영역의 상용되는 설정이었으며 미국 특허의 선행기술에도 이미 챗봇 시스템에 게임서버가 설정된 기술내용이 공개되어 있었다면서, 당업자는 해당 영역의 선행기술을 습득하는 능력이 있어 선행기술 검색을 통해 챗봇 시스템에 게임서버를 연결하고 게임을 실현시킬 수 있으므로 명세서에 게임서버와 어떻게 연결되어 게임이 실현되는지를 구체적으로 기재하지 않아도 전리법 제26조 제3항의 명세서 기재요건에 위배되지 않는다고 판단하였다.

21) 2001년《심사지침(审查指南)》제2부 제2장 제2.2.6절구체적 실시방법 부분과 관련하여 가장 근접한 선행기술 또는 가장 근접한 선행기술과 공유되는 기술특징에 대해서는 일반적으로 상세한 서술을 하지 않을 수 있으나, 발명 또는 실용신안이 선행기술과 구별되는 기술특징 및 종속청구항 중의 추가기술특징에 대하여는 마땅히 충분한 상세한 서술을 해야 하며, 해당 기술영역에 속한 기술자들이 그 기술방안을 실현할 수 있을 정도를 기준으로 한다.

Ⅲ 시사점

대상 판결은 중국 최고인민법원이 발표한 '2020년 중국법원 10대 지식재산권 사건'[22] 중 하나로, 2012년 즈전 네트워크社는 음성인식서비스 Siri를 이유로 애플社를 상대로 침해소송을 제기한 것에 대응하여 애플社가 즈전 네트워크社의 등록특허 무효를 주장한 사안이다.

명세서 기재요건과 관련하여 중국 역시 우리나라와 유사한 기준을 적용하여, 《전리법》 제26조 제3항을 통해 분명하고 완전하게 설명되어야 하며 당해 기술분야의 기술자가 실현 가능한 것을 기준으로 한다고 규정하고 있다. 여기서 "당해 기술 분야의 기술자가 실현 가능한 것以所属技术领域的技术人员能够实现"이란 해당 기술 영역의 기술자가 명세서说明书에 기재된 내용을 바탕으로 실현할 수 있는 발명이나 실용신안 기술방안을 지칭하는 것으로, 해당 기술문제를 해결함으로써 발생이 예상되는 기술효과를 의미한다. 특히 명세서는 발명이나 실용신안의 기술방안을 분명清하게 기재해야 하며, 그 구체적인 실시 방식을 상세하게 서술하고 그에 대한 이해 및 실현에 불가결한 기술내용을 완전하게 공개하여, 해당 기술 영역의 기술자가 그 발명이나 실용신안을 실현시킬 수 있는 정도에 도달해야 한다. 즉 명세서가 충분히 공개되었는지는 해당 영역의 기술자가 발명의 기술방안을 실현시킬 수 있는지를 기준으로 판단하는 것이다. 일반적으로 본 발명과 가장 가까운 선행기술이 공유하는 가장 가까운 종래 기술 또는 기술적 특징은 상세하게 설명하지 않을 수 있으나, 종래 기술과 다른 본 발명의 기술적 특징은 일반적으로 충분히 상세하게 설명되어야 한다. 이러한 까닭에 비록 항소심 법원이 지적한 바와 같이 등록특허 명세서에는 게임서버가 챗봇의 다른 부분과 어떻게 연결되어 어떻게 게임 기능이 실현되는지 명시되지 않았으나, 최고인민법원은 본 발명과 가장 가까운 선행기술이 공유하는 가장 가까운 종래기술 또는 기술적 특징은 상세히 설명하지 않아도 된다는 《심사지침》에 입각하여, 형식화된 텍스트를 통해 게임 모듈이 게임기능을 실현하게 하는 것은 선행기술에 해당하고, 이 때 게임서버는 본 특허와 선행기술을 구분 짓는 기술특징이 아니므로 당업자가 명세서를 통해 해당 기술특징을 충분히 구현할 수 있다고 판단한 것으로 보인다.

본문은 본 사건의 주요 논점이었던 명세서 기재요건을 중점적으로 다루었으나, 대상 판결은 이 밖에도 청구범위 및 청구항 기재방식, 신규성 및 진보성 등 다양한 쟁점을 다루었다. 이처럼 본 사안은 심급별로 다른 결과를 선고한 법원들의 판단 기준 및 법리적 근거를 매우 면밀하게 살펴볼 수 있다는 측면에서 참조 의의가 크며, 사법 판단 시 《심사지침》을 인용함으로써 사법과 행정의 일관성 있는 처리로 통일된 인식을 보여주기도 하였다.

한편 본 행정소송이 제기되기 전, 즈전 네트워크社가 애플社를 상대로 제기했던 침해소송은

22) 2020年中国法院10大知识产权案件(www.chinacourt.org/article/detail/2021/04/id/5991264.shtml)

"선 기각 재정, 별도 소 제기"[23] 원칙에 의해 전리권 무효를 선고한 항소심 판결 후 기각되었는데, 최종심에서 무효 확정판결이 파기됨에 따라 2020년 8월 즈전 네트워크社는 다시 애플社를 상대로 등록특허 사용 제품의 생산·판매·청약판매·수입 금지명령 및 손해배상액 100억 위안을 청구하는 침해소송을 제기하였다. 애플社가 패소할 경우 막대한 피해가 불가피할 것으로 예상되며, 무효소송부터 이어져 온 8년에 걸친 분쟁인 만큼 세간의 이목이 집중된 본 침해소송의 귀추가 주목된다.

23) 선 기각 재정, 별도 소 제기(先行裁驳, 另行起诉) 제도란, 권리가 무효화될 경우 법원은 침해소송을 기각할 수 있되, 무효 확정 판결이 파기될 경우 당사자는 별도 소 제기를 통해 침해 여부를 다툴 수 있음을 지칭한다.

표준특허 라이선스 분쟁 '관할권'에 관한 선전시 중급인민법원 민사재정

- OPPO社 vs. Sharp社의 표준특허 허가 분쟁 사건 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 곽 소 희 연구원

쟁점	표준특허 라이선스 분쟁에서 글로벌 실시료율 판단 관할권이 있는지 여부
판시사항	《전리침권사법해석(II)》 제24조 및 《민사소송법》 제265조에 의거하여, 선전시 중급인민법원의 관할권이 인정된다고 판시하였다.
시사점	대상 판결은 '2020년 중국법원 10대 지식재산권 사건' 중 하나로, OPPO社와 Sharp社의 표준특허 라이선스 분쟁에 대하여 중국 법원이 처음으로 글로벌 실시료율에 대한 관할권이 있다고 결정한 사건이다. 《전리침권사법해석(II)》 제24조는 표준특허 실시와 관련하여 당사자 간 충분한 협상에도 합의에 도달할 수 없는 경우 해당 라이선스 조건 확정을 법원에 청구할 수 있다고 규정하고 있는 한편, 라이선스 협상에서 특허권자의 FRAND 의무 위반이 인정될 경우 법원이 표준특허 실시에 대한 특허권자의 가처분 신청을 받아들이지 않는다고 규정하고 있다. 중국 내 표준특허 보유기업이라면 위 규정에 유념하여 라이선스 협상 과정에서부터 주의가 요구되며, FRAND 원칙의 준수 여부를 확인 및 쌍방이 충분한 협상을 진행하였음을 입증할 수 있는 자료가 수반되어야 한다. 또한 합의에 도달하지 못할 경우 상대방이 법원에 라이선스 조건 확정을 청구할 수 있다는 점에 착안한 대비가 필요하며, 관할권 판단 시 계약 체결 지역, 계약이행지역, 소송표적물 소재지, 압류가능재산 소재지, 침해발생지역, 대표기구 소재지를 고려한다는 《민사소송법》 제265조를 참조하여 전략적 협상지역 선정도 필요할 것으로 보인다.

심 급	1 심 (원 심)
당사자	원고1: OPPO社 (OPPO 广东移动通信有限公司) 원고2: OPPO 선전 지사 (OPPO 广东移动通信有限公司深圳分公司)
	피고1: Sharp 주식회사 (夏普株式会社) 피고2: Scienbiz IP Japan Corporation (赛恩倍吉日本株式会社)
법 원	선전시 중급인민법원 (深圳市中级人民法院)
사건번호	(2020)粤03民初689号
판결일자	2020년 10월 16일
판결결과	원고 승소
관련 지재권	Wifi, 3G, 4G 관련 표준특허
참조법령	전리침권사법해석(II)[1] 제24조 민사소송법 제18조, 제127조, 제265조 민사소송법사법해석 제18조 제3항

표준특허, # SEPs, # 관할권, # FRAND, # 신의성실원칙, # 실시료율, # 글로벌 라이선스

Ⅰ 사건의 경과

일본 전자 기업 Sharp社夏普株式会社(이하 '피고1')는 스마트폰 및 다수의 통신 관련 표준특허(이하 '본 사건 표준특허')를 보유한 권리자이며, Scienbiz IP Japan社赛恩倍吉日本株式会社(이하 '피고2')는 원고1로부터 권한을 부여받아 표준특허 라이선스 협상 업무를 주관하는 원고1의 자회사이다. OPPO社OPPO广东移动通信有限公司(이하 '원고1')는 스마트폰 단말기 제조 및 모바일 서비스를 제공하는 글로벌 기업이며, OPPO 선전 지사(이하 '원고2')는 원고1의 지식재산권 허가·운영 등 지재권 관련 업무를 관장하는 계열사이다.

2018년 10월 피고2는 자신이 피고1의 표준특허 라이선스 업무를 처리하고 있음을 밝히며, 원고1에게 피고1의 실시 허가 특허목록을 메일로 발송하였다. 해당 목록에는 3G 및 4G 무선통신, Wifi 관련 등 다수의 표준특허가 포함되어 있었다. 2019년 2월 19일 양측 당사자는 중국 선전深圳에 소재한 원고2의 사무실에서 라이선싱을 위한 논의를 진행하였고, 이를 바탕으로 조속히 실시 허가 조건의 실질적 협상을 위한 기밀유지협약保密协议 체결 업무에 착수하였다. 2020년 1월 기술규명의 실질적 협상 단계에 다다를 무렵, 돌연 피고1은 일본에 소재한 도쿄지방재판소에 원고의 제품을 상대로 특허침해 소송을 제기하고 사법적 금지명령을 청구하는 한편, 2020년 3월 6일에는 독일에서 5건의 LTE 관련 표준특허 침해 소송을 제기하였다.

이에 원고1,2는 피고들이 ⅰ) 비합리적으로 협상을 지연하는가 하면, ⅱ) 협상 과정을 강요하고, ⅲ) 충분히 협상이 이루어지지 않은 상태에서 소송을 제기하였으며, ⅳ) 침해 소송 금지명령 청구를 통해 원고가 협상에 임하도록 압박하고, ⅴ) 지나치게 높은 실시료를 요구하였으므로, 이는 표준특허 보유자가 준수해야 할 FRAND 의무 및 신의성실원칙 위반 행위라고 주장하면서 Wifi, 3G, 4G 관련 표준특허에 대한 글로벌 실시 허가 및 실시료율 확정을 청구하는 한편, FRAND 원칙 위반으로 인한 배상액 300만 위안을 청구하는 소송을 선전시 중급인민법원에 제기하였다. 본안 소송은 2020년 3월 25일에 입안되었고, 두 피고는 선전시 중급인민법원이 같은 해 5월 14일과 6월 30일에 사법 전용 우편으로 송달한 소송자료를 각각 2020년 5월 22일과 7월 8일에 수령하였다. 피고1,2는 답변 기한에 선전시 중급인민법원에 관할권 이의를 제기하였다.[2)]

1) 정식명칭은 《최고인민법원의 전리권 침해분쟁사건 심리의 법률적용에 관한 약간의 문제해석(最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释)》으로, 중국 최고인민법원이 전리법(专利法), 권리침해책임법(侵权责任法), 민사소송법 등의 관련 법률규정을 근거로 심판사례를 결합하여 2009년, 2016년에 제정한 사법해석이자 특허침해소송에 대한 심리지침이다. 본 사안은 2016년 3월 22일에 제정된 사법해석이 적용되었다. 전리(专利)는 우리나라의 특허·실용신안 및 디자인에 해당하는 권리다.

2) 《민사소송법》 제127조 법원의 사건 수리 후, 당사자는 관할권에 대한 이의가 있을 경우 답변 기한 내 제출하여야 한다. 법원은 당사자가 제출한 이의에 대하여 심사하여야 한다. 이의가 성립할 경우 해당 사건을 관할권이 있는 법원으로 이송하고, 이의가 성립하지 않을 경우 이를 기각한다.

II 법원의 판결[3)]

본 사안은 소송요건 충족 여부 및 선전시 중급인민법원(이하 '중급인민법원')에게 본 사건 표준특허 라이선스 계약에 대한 관할권이 있는지가 주요 쟁점이었으며, 중급인민법원은 피고1,2의 주장을 기각하고 선전시 중급인민법원의 관할권이 인정된다고 판시하였다.

1. 소 제기 가능성(可诉性) 여부

두 피고는 본 사안이 침해 및 계약 두 가지 법률 관계가 얽혀있어 같은 사건으로 처리될 수 없다고 주장하였으나, 중급인민법원은 《민사소송법》 제119조 및 《전리침권사법해석(Ⅱ)》 제24조에 의거하여 소송요건이 충족된다고 판시하였다. 즉 ⅰ) 원고1,2는 본 사건 이해관계자에 해당하는 법인이고, 명확한 피고가 존재하며, 구체적인 소송청구 및 사실·이유가 있으므로, 중급인민법원은 법률 규정에 부합하다고 판단하였다.[4)] 또한 ⅱ) 양 당사자 간 오고간 전자우편 등의 증거자료에 따르면, 쌍방은 2018년 7월부터 라이선스 협의를 시작하여 본 사안이 심리되기까지 여전히 실질적인 협의에 도달하지 못한바, 원고는 피고들의 FRAND 원칙이나 신의성실원칙 위반 여부 및 실시허가 조건에 대한 법원 판단을 구할 수 있다고 설시하였다.[5)]

특히 중급인민법원은 피고1은 IEEE표준협회 및 ETSI표준협회 회원으로 표준특허 실시 허가 시 FRAND/RAND 의무를 준수해야 하는바, 이는 계약법 상의 선 계약 의무로 보아야 하며, 이러한 FRAND 원칙 및 신의성실원칙 위반으로 실시자에게 경제적 손실을 입힐 경우 원고는 계약체결상의 과실 책임缔约过失을 물을 수 있다고 강조하였다. 더불어 본 사안은 동일한 당사자의 동일 사실에 대한 사안이므로, 사건을 병합하여 심리할 수 있다고 서술하였다.

3) (2020)粤03民初689号 민사재정서 (선전시 중급인민법원 2020년 10월 16일 선고.)
4) 《민사소송법》 제119조 (소송 요건)소 제기는 다음 조건에 부합하여야 한다. (1) 원고가 본 사안과 직접적인 이해관계가 있는 공민, 법인 및 기타 조직, (2) 명확한 피고가 존재, (3) 구체적인 소송 청구 및 사실·이유 존재, (4) 법원이 수리할 수 있는 민사소송 범위 및 관할권에 해당
5) 《전리침권사법해석(Ⅱ)》 제24조국가, 산업 또는 지방표준이 명시하는 표준특허(必要专利)가 필요한 정보에 관해, 피소된 침해자가 이 표준 실시에 전리권자의 허가가 필요 없다는 이유로 전리권 비침해 항변을 주장할 경우, 법원은 이를 지지하지 않는다.국가, 산업 또는 지방표준이 명시하는 표준특허(必要专利)가 필요한 정보에 관해, 전리권자와 피소된 침해자가 당해 전리의 실시허가 조건 협의 시, 전리권자가 고의로 그 표준을 제정하는 중에 승낙되는 공정·합리·무차별(FRAND) 허가의무를 위반하는 경우, 이는 전리실시허가 계약이 달성될 수 없음을 야기하고, 또한 피소된 침해자가 협의 중 명확한 과실이 없는 경우, 법원은 권리자가 청구하는 표준실시행위 중지에 대해 지지하지 않는다.본 조항 제2호가 지칭하는 실시허가조건이란, 전리권자와 피소된 침해자가 협의하여 확정한 것을 의미한다. 충분한 협의를 거쳐서도 일치되지 못할 경우, 법원에 확정을 청구할 수 있다. 법원은 상기 실시허가조건 확정 시, 공정·합리·무차별(FRAND) 원칙에 근거하여 종합적으로 전리의 신규성·진보성 및 그 표준의 작용, 표준이 포함하는 기술 영역, 표준의 성실, 표준실시범위 및 관련 허가조약 등의 요소를 고려한다. 표준특허 실시에 대한 별도의 법률, 행정법규가 있을 경우, 그 규정에 따른다.

2. 관할권(管辖权) 판단

가. '중국 법원'이 본 사안에 대한 관할권이 있는지 여부

중급인민법원은《민사소송법》제265조[6]에 의거하여, 중국 법원에 관할권이 있다고 판단하였다. 중급인민법원은 이와 같이 판단한 이유에 대하여, 표준특허 실시 허가 분쟁의 경우 그 특성상 전형적인 계약 분쟁이나 침해 분쟁에 해당하지 않으므로 관할권 확정 시 중국과의 적절한 연관성이 있는지를 판단하여야 하며, 실시 허가 표적의 소재지, 특허 실시지역, 계약체결지역, 계약이행지역 등 이 중 하나라도 중국 국경 내 소재해있을 경우 해당 사안은 중국과 연관성이 있으므로 중국 법원의 관할권이 인정되는데, 본 사안의 경우 ⅰ) 비록 피고1,2가 외국기업이지만 두 피고는 중국 특허의 전리권자로 중국 내 재산권财产性权益을 보유하고 있고 소송표적물 소재지 역시 중국이며 압류 가능可供扣押한 재산의 소재지이기도 하고, ⅱ) 원고1,2 모두 중국 기업이며 생산과 연구개발 모두 중국에서 진행될 뿐 아니라 특허 실시지역 역시 중국이므로 중국 법원의 관할권이 인정된다고 설시하였다.

피고는 중국 대륙과 글로벌 범위에서의 실시 허가 조건은 분리하여 심리해야 한다고 주장하였으나, 중급인민법원은 증거자료에서도 볼 수 있듯이 ⅰ) 쌍방의 라이선스 계약 대상은 피고1의 Wifi 표준특허, 3G 표준특허, 4G 표준특허의 글로벌 실시 허가 조건이었다고 지적하였다. 또한 ⅱ) 본 사건 표준특허 관련 스마트폰의 생산지 및 주요 판매처 역시 중국으로 중국 내 매출이 피고들이 소송을 시도했던 국가나 지역보다 훨씬 높으며, 이처럼 본 사건 표준특허 분쟁이 중국과 가장 밀접한 연관을 지니고 있으므로 원고들의 표준특허 실시 정황을 밝히기에 가장 편리하고 직접적이라고 설명하였다. 이와 더불어 중급인민법원은 ⅲ) 글로벌 실시료율에 대한 법원 심리가 원·피고의 본질적인 분쟁을 해결하여 양 당사자가 다른 국가·지역에서 수차례 소송을 치르는 것을 방지해주고 전반적인 효율 제고에 도움을 주어 FRAND 원칙의 본래 의미에 더욱 부합하다고 설시하였다.

나. '선전시 중급인민법원'이 본 사안에 대한 관할권이 있는지 여부

피고들은 설령 중국 법원의 관할권이 인정될지라도 원고1이 광둥성广东省둥관东莞시에 소재해 있기 때문에 원고1의 소재지에 따라 광저우 지식산권법원(이하 '광저우IP법원')에서 본 사안을 심리해야 한다고 주장하였고, 중급인민법원은 이를 받아들이지 않았다. 그 이유에 대하여 중급인민법원은, ⅰ) 선전深圳시에 등록되어있는 원고2는 통신 단말기 설비의 연구개발 및 판매 등 사업을 운영하면서 본 사건 표준특허를 실시하는 주체 중 하나로, 선전시가 곧 특허 실시 지역

6) 《민사소송법》 제265조 계약 분쟁 또는 기타 재산권 분쟁으로 중국 영역 내 주소지가 없는 피고를 상대로 소송을 제기하는 경우, 만약 계약이 중국 영역 내 체결 또는 이행되었거나, 소송표적물이 중국 영역 내에 존속하거나, 피고가 중국 영역 내 압류 가능한 재산을 보유하고 있거나, 피고가 중국 영역 내 대표 기구가 없는 경우, 계약체결지역·계약이행지역·소송표적물 소재지·압류 가능 재산 소재지·침해행위 지역 또는 대표기구 소재지의 법원에서 관할한다.

에 해당하며 선전시 중급인민법원은 실시지역 소재 법원이므로 관할권이 인정된다고 설명하였다. 또한 중급인민법원은 ii) 원고1의 지식재산권 관련 업무 운영 주체인 원고2가 피고1로부터 권한을 부여받은 피고2와 라이선스 협상을 진행한 곳도 선전시 소재의 원고2의 사무실이었던 바, 라이선스 협상 지역도 선전시고 가장 이행 의무 가능성이 있던 곳도 선전시였다고 서술하였다. 이와 더불어 iii) 원고가 선전시 중급인민법원을 선택하여 제소한 것은 《민사소송법》 제35조[7] 규정에 따라 자신의 소송 권리를 행사한 것이므로, 본 소송을 광저우IP법원으로 이송해야 한다는 피고의 주장은 법률 규정에 부합하지 않다고 판시하였다.

Ⅲ 시사점

대상 판결은 중국 최고인민법원이 발표한 '2020년 중국법원 10대 지식재산권 사건'[8] 중 하나로, 표준특허 라이선스 분쟁에 대한 FRAND 원칙 위배와 관련하여 '관할권'이 주요 쟁점이었던 사안이다.

'표준필수특허(Standard-Essential Patents, 标准必要专利)'란 국제표준화기구에서 정한 표준기술을 포함한 특허로, 어떠한 국제표준기술 또는 사실상의 표준기술을 실시하면 반드시 침해되는 청구항을 적어도 하나 이상 구비하게 되는 까닭에 침해 회피가 곤란하고 반대로 침해 입증은 용이한 편이다. 이처럼 특허권자의 독점적 권리가 강하게 보호되는 제도임에도 불구하고 국제표준화기구에서 특정 기술을 표준으로 채택하는 이유는, 범세계적인 기술 표준화를 통해 제품 간의 상호 호환성을 높이고 소비자 효용을 증대시켜 산업발전에 기여하는 효과가 있기 때문이다.[9] 다만 특허권자의 지배적 지위 남용을 방지하고 타 주체들이 합리적인 조건 하에 표준특허를 사용할 수 있도록 하기 위하여, 표준특허 채택 시 제3자가 특허 실시를 요청할 경우 특허권자는 공정公平하고 합리合理적이며 비차별적无歧视(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory)인 조건으로 실시를 허락하겠다는 FRAND 확약이 요구된다. 이처럼 제3자의 합리적인 실시가 허용되다보니 사실상 침해금지청구권보다는 실시료의 적절성 여부가 주로 논의되는 경우가 많으며, 침해 여부가 논란이 될 경우 FRAND 위반 여부가 곧 주요 쟁점으로 부각된다.

[OPPO vs. Sharp 표준특허 라이선스 분쟁 경과]

일시	OPPO → Sharp	Sharp → OPPO
2018.10	-	표준특허 라이선스 협상 요청
2019.02	OPPO 선전深圳지사에서 라이선스 협상 실시	

7) 《민사소송법》 제35조 두 개 이상의 법원에 모두 관할권이 있는 소송에 대하여, 원고는 그 중 하나의 법원을 선택하여 소를 제기할 수 있다.
8) 2020年中国法院10大知识产权案件(www.chinacourt.org/article/detail/2021/04/id/5991264.shtml)
9) FRAND 확약의 경쟁법적 쟁점 (2020.2.10.)(www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=51036 (2021.10.15. 18:26 방문))

2020.01	–	日 도쿄지방재판소에 침해소송 제기, (5개 모델 모바일 판매금지청구, ∵ WLAN특허)
2020.02	日 도쿄지방재판소에 침해소송 제기 (∵ 고속충전기술특허)	–
	中 선전시중급인민법원에 소송 제기 (∵ FRAND 원칙 위반)	(→ 관할권 이의 제기)
2020.03	–	日 도쿄지방재판소에 침해소송 제기 (∵ LTE특허)
	–	독일 뮌헨제1지방법원/만하임지방법원에 침해소송 제기
2020.04	–	타이완 IP상업법원에 침해소송 제기 (∵ LTE무선통신특허)
~	Sharp社 보유특허 무효화 전략 전개	–
2020.12	→ 中 국가지식산권국(CNIPA), 17건 중 14건 특허 무효선고(전부무효 12건, 일부무효 2건) (이 중 다수 특허가 해외에 침해소송이 제기된 특허의 패밀리특허에 해당)	
	中 선전시중급인민법원 관할권 이의 기각	
	–	(→ 中 최고인민법원에 항소)
2021.07	타이완 IP상업법원智慧財产及商业法院 Sharp社의 소송 청구 기각 (Sharp 패소)	
2021.08	中 최고인민법원 항소 기각 (Sharp 패소)	
2021.10	양 당사자 특허상호실시허락(Cross License) 체결	

본 사안의 경우, 표준특허 라이선스 협상 과정에서 Sharp社가 중국·일본·독일·대만에서 OPPO社를 상대로 침해소송을 제기하면서 OPPO社가 이에 대응하기 위한 방편으로 Sharp社를 FRAND 위반 사유로 중국 선전시 중급인민법원에 소를 제기하였다. 전 세계적으로도 Wifi 표준의 글로벌 실시료율 관련 사건은 사례가 적고 특히 중국 내 FRAND 원칙 위배에 대한 판결이 희소하던 상황에서, 본 사안은 중국 법원이 글로벌 실시료율에 대한 관할권을 인정한 첫 사건이란 측면에서 큰 관심을 받았으며, 특히 향후 있을 본안 판결이 후속 사건에 큰 영향을 줄 것으로 예상되었던 만큼 귀추가 주목되었던 사안이기도 하다.[10] 한편 OPPO社는 본 소송 외에도 Sharp社의 중국 특허 무효화 전략으로 맞섰는데, 그 결과 무효심판에 제기된 17개 특허 중 12건이 전부 무효, 2건이 일부 무효되었다. 결국 2021년 8월 최고인민법원이 원심 판결을 인용하면서 Sharp社의 항소를 기각한다고 판시함에 따라 최종적으로 OPPO社의 승소로 귀결되었으며,[11] 양 당사자는 같은 해 10월에 특허상호실시허락交叉许可协议(Cross License)을 체결함으로써 3년에 걸친 글로벌 표준특허 분쟁의 막을 내렸다.

10) 중국법원, 오포-샤프 소송에서 글로벌 로열티율의 관할권 有 판결 (2020.11.18.)https://blogyoume.com/2020/11/18/%EC%A4%91%EA%B5%AD-%EB%B2%95%EC%9B%90-%EC%98%A4%ED%8F%AC-%EC%83%A4%ED%94%84-%EC%86%8C%EC%86%A1%EC%97%90%EC%84%9C-%EA%B8%80%EB%A1%9C%EB%B2%8C-%EB%A1%9C%EC%97%B4%ED%8B%B0%EC%9C%A8%EC%9D%98-%EA%B4%80 (2021.10.21. 18:19 방문.)

11) (2020)最高法知民辖终517号 민사재정서 (최고인민법원 2021년 8월 19일 선고.)

중국 역시 표준특허 관련 분쟁, 특히 FRAND 조건에 의한 표준특허 라이선스 실시료 금액 또는 비율 확정에 대한 분쟁이 빈번해지는 추세이다.[12] 이러한 대내외적 추세에 대응하기 위하여 최고인민법원은 2016년 1월 25일《최고인민법원의 전리권 침해분쟁사건 심리의 법률적용에 관한 약간의 문제해석(Ⅱ)最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(이하 '전리침권사법해석')을 발표하였다. 2016년 4월 1일부터 시행된 본 전리침권사법해석(Ⅱ)은 이전의 전리침권사법해석(Ⅰ)에서 다루어지지 않았던 표준특허에 대한 기준을 마련하였으며, 제24조[13]는 표준특허 실시와 관련하여 당사자 간 충분한 협상을 진행하였으나 합의에 도달할 수 없는 경우 해당 라이선스 조건을 확정해달라고 법원에 청구할 수 있다고 규정하고 있는 한편, 표준특허 라이선스 협상에서 특허권자의 FRAND 의무 위반이 인정될 시에는 법원이 표준특허 실시에 대한 특허권자의 가처분 신청을 받아들이지 않는다고 규정하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 또한《민사소송법》제265조[14]는 중국 내 주소지가 없는 해외 당사자와의 분쟁 발생 시, 관할권에 대하여 계약체결지역, 계약이행지역, 소송표적물 소재지, 압류 가능 재산 소재지, 침해행위 지역, 대표기구 소재지를 고려하여 판단한다고 규정하고 있는바, 라이선스 협상 시 전략적인 지점 선정에 대한 고민이 수반되어야 할 것으로 보인다.

이처럼 본 사안은 표준특허 글로벌 실시료율에 대한 관할권이 중국법원에게 있다고 판시된 첫 사례로, 위와 같은 중국 법원의 적극적인 판단은 기존의 주요 지재권 분쟁 무대였던 미국이나 유럽 법원 판단에 의존하지 않고 전 세계에 영향력을 행사할 수 있는 표준특허 실시와 관련된 판단의 주도권을 가져오겠다는 의지로 해석된다. 이에 따라 중국 내 표준특허를 보유하고 있는 우리기업이라면, 라이선스 협상 과정에서부터 주의를 기울여야 한다. 즉 FRAND 원칙의 준수 여부에 대한 확인 및 혹시 모를 분쟁발생 시 유리한 관할권 유도를 위한 전략적 협상지역 선정이 필요하며, 쌍방이 충분한 협상을 진행하였음을 입증할 수 있는 자료 확보와 함께 혹여 합의에 도달하지 못할 경우 상대방이 법원에 라이선스 조건 확정을 청구할 수 있다는 점에 유념하여 협상의 주도권이 넘어가지 않도록 이에 대한 대비가 필요하다.

12) 중국 특허침해소송 동향 및 대응 (2018.3.26.) https://blog.naver.com/pipcblog/221237482372 (2021.10.15. 18:26 방문)
13) 본문 각주 5 참조.
14) 본문 각주 6 참조.

상표브로커의 "PARIS BAGUETTE" 상표 무효 주장을 배척한 베이징시 고급인민법원 판결

- "PARIS BAGUETTE" 상표권 무효 행정소송 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 곽 소 희 연구원

쟁점	상표법 제10조 제1항 제7호 및 제8호, 제10조 제2항이 규정하는 부등록 사유에 해당하는지 여부
판시사항	법원은 원심 판결을 파기하고, "PARIS BAGUETTE" 표지가 상표 등록 무효 사유에 해당한다는 원고의 소송 청구를 기각하였다.
시사점	대상 판결은 상표브로커가 악의적 선점 상표를 토대로 우리기업 상표를 무효화시키고자 행정소송을 제기한 사례에 해당한다. 원고(상표브로커)는 과거 악의적 선점 상표를 토대로 침해소송을 제기하여 권리를 행사하고자 한 바 있으며, 이와 함께 본 소송을 통해 "PARIS BAGUETTE" 영문 상표를 무효화하고자 했는데, 1심 법원은 널리 알려진 외국 지명은 상표로 등록받을 수 없다는 《상표법》 제10조 제2항을 근거로 무효에 해당한다고 판시한 반면, 2심 법원은 《상표행정사건심리규정》 제6조에 의거하여 설령 지명을 포함한 표지일지라도 전체적으로 그 해당 지명과 구별된 의미를 지닌다면 상표법 제10조 제2항이 지칭하는 정황에 해당하지 않는다고 판단하였다. 주목할 점은 상표브로커의 권리 취득 방식이다. 파리바게트의 중문명에 해당하는 "巴0黎贝甜"의 경우 외국 지명이 포함되어 중문상표를 취득하지 못한 반면, 상표브로커는 이와 글자가 유사하며 발음이 동일한 "芭黎贝甜" 중문상표와, "巴黎"(Bali)의 중국식 발음과 유사한 "BARIS BAGUETTE" 영문상표를 출원하여 등록받았다. 식별력이 가장 현저한 조어상표를 출원등록받는 것이 가장 바람직하겠으나, 이미 사용 중인 원 상표가 암시적·기술적 표장인 경우 위 같은 요령을 역으로 이용하여 부등록사유를 회피할 수도 있겠다. 이처럼 본 사건은 점차 교묘해지고 조직적으로 진화하는 양상의 상표브로커에 대항하여 우리기업이 무효소송에서 그 권리를 인정받고 승소하였다는 측면에서 의미가 크며, 향후 상표브로커 관련 사건에서 유리하게 작용할 것으로 기대된다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	원고: 베이징 바리베이톈 기업관리 유한공사 (北京芭黎贝甜企业管理有限公司)	항소인1: 국가지식산권국 항소인2: 주식회사 파리크라상
	피고: 국가지식산권국(国家知识产权局, CNIPA) 제3자: 주식회사 파리크라상 (株式会社巴黎克鲁瓦桑)	피항소인: 베이징 바리베이톈 기업관리 유한공사
법 원	베이징 지식산권법원 (北京知识产权法院)	베이징시 고급인민법원 (北京市高级人民法院)
사건번호	(2018) 京73行初2938号	(2020) 京行终4838号

판결일자	2019년 11월 5일	2020년 12월 8일
판결결과	원고 승소	항소인 승소, 원심판결 파기
관련 지재권	[제3자의 계쟁상표] 제30류: 베이커리, 디저트, 음료 등 (제6306376호)	
참조법령	상표법[1] 제10조 제1항 제7호, 제8호 제10조 제2항 행정소송법 제70조 제1호, 제2호	상표법 제10조 제1항 제7호 제10조 제2항 상표행정사건심리규정[2] 제6조 행정소송법 제69조, 제89조 제3항 제89조 제1항 제2호

파리바게트, # PARIS BAGUETTE, # 부등록 사유, # 외국 지명, #사기성(欺骗性),
악의적 선점 상표, # 상표브로커, # 김광춘

Ⅰ 사건의 경과

주식회사 파리크라상株式会社巴黎克鲁瓦桑(이하 '제3자')은 한국 SPC그룹 계열사로 제30류 베이커리·디저트·음료 등을 지정상품으로 하는 제6306376호 " " 상표(이하 '계쟁상표')의 권리자이다. 계쟁상표는 중국 상표국에 2007년 9월 30일에 출원되어, 2015년 3월 14일에 등록받았다.

2016년 12월 16일, 중국 바리 베이톈社北京芭黎贝甜企业管理有限公司(이하 '원고')는 계쟁상표 중 "PARIS"가 일반대중에게 알려진 외국 지명에 해당한다며 《상표법》 제10조 제1항 제7호 및 제8호,[3] 제10조 제2항[4]에 위배된다는 이유로 무효심판을 제기하였다.

2018년 2월 23일 국가지식산권국 상표평심위원회[5](이하 '피고')는 계쟁상표 등록을 유지한다

1) 중국 상표법은 1982년 8월 23일에 제정된 이래 총 4차례에 걸쳐 개정되었다. 본 사안에서 적용된 규정은 2013년 8월 30일에 개정을 거쳐 2014년 5월 1일부터 시행된 제3차 상표법이다.
2) 정식명칭은 《최고인민법원의 상표권 부여 및 확정 행정사건의 몇 가지 문제에 관한 규정(最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定)》으로, 2016년 12월 12일에 발표되어 2017년 3월 1일부터 시행되었다.
3) 《상표법》 제10조 제1항 제7호, 제8호
사기성(欺骗性)을 가지고 대중으로 하여금 상품의 품질 등의 특징이나 산지에 대하여 오인케 하는 표지는 상표로 사용할 수 없다. 사회주의 도덕·풍조(道德风尚)를 저해하거나 기타 부정적 영향(其他不良影响)을 미치는 표지는 상표로 사용할 수 없다.
4) 《상표법》 제10조 제2항
현급(县级) 이상 행정구역의 지명 또는 대중에게 알려진 외국 지명은 상표로 할 수 없다. 단 지명이 다른 의미를 갖고 있거나 단체상표(集体商标)·증명상표(证明商标)를 구성요소로 한 경우는 제외한다. 이미 등록되어 사용되는 지명의 상표는 지속적으로 유효하다.
5) 중국의 "상표평심위원회(商标评审委员会, Trademark Review and Adjudication Board)"는 1983년 8월 11일에 설립된 상표심판 사건에 대한 결정권을 갖는 기구로, 주로 상표국의 거절결정에 대한 불복심판사건, 상표국의 이의결정에 불복하는 심판사건, 등록상표에 대한 상표국의 무효 및 취소결정에 대한 불복하는 심판사건, 무효 사유를 가지는 등록상표에 대하여 상표평심위원회에 무효심판이 청구된 사건 등을 다룬다. 국가공상행정관리총국(国家工商行政管理总局, SAIC)에 속하여 상표국(商标局)과는 독립된 기구로 존속하여 오다가, 2018년에 상표 업무가 이관되면서 국가지식산권국(CNIPA)으로 소속이 변경되었다.

고 심결하였다.[6] 상표평심위원회는 이와 같이 판단한 이유에 대하여, "PARIS"가 프랑스 수도 파리 로 번역될 수 있으나 계쟁상표는 다른 요소들과 함께 조합된 표지에 해당하여 일반대중이 전체적으로 이를 지명과 구분할 수 있고, 사기성欺骗性 표지에 해당하지 않으며 사회주의 도덕 풍조에 해를 미치거나 기타 부정적 영향을 미치는 표지에도 속하지 않는다고 설시하였다. 더불어 계쟁상표가 등록 후 수년간 사용되어온 점, 홍보 및 사용을 통해 이미 안정적 시장구조를 형성한 점, 계쟁제품의 등록 및 사용으로 인해 일반대중이 상품의 품질·산지 등의 특징에 대해 오인하거나 사회에 부정적 영향이 발생한다는 증거가 없다고 부연하였다.

이에 불복한 원고는 베이징지식산권법원에 행정소송을 제기하였다.

II 법원의 판결

1. 원심 법원의 판시사항[7]

베이징 지식산권법원(이하 '베이징IP법원')은 원고의 일부 주장을 받아들여 계쟁상표의 출원·등록이 《상표법》 제10조 제1항 제7호, 제10조 제2항에 위배된다고 판단하고 국가지식산권국에게 무효심판 재심리를 명령하였다.

우선 베이징IP법원은 《상표법》 제10조 제1항 제7호에 대한 위반을 인정한 이유에 대하여, 계쟁상표는 "PARIS"와 "BAGUETTE" 및 도형으로 구성되어 있는데, "PARIS"는 프랑스 수도 파리에 해당하고 "BAGUETTE"는 프랑스 빵인 바게트에 해당하며 이와 같은 단어들이 프랑스 파리의 상징적 건축물인 에펠탑과 유사한 도형과 함께 지정상품에 사용될 경우, 일반대중이 그 제품들의 산지를 "파리"와 연관 짓거나 사용된 주원료나 품질 등이 "파리"나 "프랑스 바게트"와 관련 있다고 여길 수 있으므로 오인의 여지가 있다고 설명하였다.

더불어 베이징IP법원은 계쟁상표에서 "PARIS"는 주요 부분에 해당하고 이와 함께 사용된 "BAGUETTE"는 전체적으로 계쟁상표를 지명과 구별짓게 하는 현저한 특징을 보유하고 있지 않으므로, 결국 관련 대중이 계쟁상표를 보고 1차적으로는 외국 지명에 해당하는 "파리"를 떠올리기 쉽다며 이는 《상표법》 제10조 제2항에 위배된다고 설시하였다.

다만 베이징IP법원은 계쟁상표가 자체적으로 부정적 의미를 지니고 있거나, 중국의 정치·경제·문화·종교·민족 등 사회 공공의 이익 및 공공질서에 부정적 영향을 미치는 표지에 해당하지 않는다고 판단하여, 원고의 《상표법》 제10조 제1항 제8호 위반 주장은 받아들이지 않았다.

이에 불복한 피고와 제3자는 베이징시 고급인민법원에 항소하였다.

6) 商评字[2018]第28825号《关于第6306376号"PARIS BAGUETTE及图"商标无效宣告请求裁定》
7) (2018)京73行初2938号 행정판결서 (베이징 지식산권법원 2019년 11월 5일 선고.)

2. 항소심 법원의 판시사항[8]

항소심에서는 계쟁상표가 《상표법》 제10조 제2항이 규정하는 대중에게 널리 알려진 외국 지명 상표에 해당하는지 및 《상표법》 제10조 제1항 제7호가 규정하는 상품 품질이나 산지를 오인케 하는 사기성欺骗性을 띤 표지인지가 쟁점이었으며, 베이징시 고급인민법원(이하 '고급인민법원')은 계쟁상표가 위 법률에서 규정하는 부등록 사유에 해당하지 않는다며 원심 판결을 파기하고 원고의 소송 청구를 기각하였다.

가. 《상표법》 제10조 제2항[9] 위배 여부

고급인민법원은 '지명'이나 '지명을 포함한 상표'가 등록될 수 있는지 및 등록이 유지될 수 있는지는 《상표법》 제10조 제2항과 《상표행정사건심리규정》 제6조[10]에 의거하여 ① 해당 표지가 지명보다 강력한 의미를 가지고 있거나, ② 전체적으로 지명과 구별되는 의미를 가지고 있는지를 기준으로 현저한 특징显著特征이 있는지를 판단해야 한다고 설시하였다. 본 사안의 경우, 비록 "PARIS"가 프랑스 유명 도시의 명칭으로 널리 알려져 있지만, 프랑스식 길쭉한 빵이란 의미의 "BAGUETTE"는 중국 대중들이 쉽게 식별하거나 읽기 어려운 명칭에 해당하고 여기에 에펠탑 모양의 도형까지 가미되었으므로, 고급인민법원은 계쟁상표가 전체적으로는 지명과 구분되는 의미에 해당한다고 판단하였다. 게다가 제3자가 제출한 홍보·보도자료, 연간 회계자료, 매출 현황, 시장조사 보고서 등의 증거자료에서도 알 수 있듯이 계쟁상표의 지속적 사용·홍보를 통해 전체적으로 지명과 구별되는 의미가 한층 강화되었으며, 계쟁상표가 사용된 상품의 맛·식감·보존기간 등의 특징을 바탕으로 일반대중이 상표 중의 "PARIS"를 상품의 산지와 결부시키기는 어렵다고 설명하였다.

나. 《상표법》 제10조 제1항 제7호[11] 위배 여부

고급인민법원은 《상표법》 제10조 제1항 제7호에서 지칭하는 "사기성欺骗性"이란, 고의로 상품이나 서비스의 기능·작용을 과장하는 상표를 사용하여 소비자를 기만欺骗하고 일반대중이 상품의 품질 등의 특징이나 산지에 대하여 오인케 하는 행위를 일컫는다고 서술하였다. 앞서 언급된 바와 같이, 계쟁상표는 전체적으로 지명과 구별되는 의미를 지니고 있고 일반대중의 산지에 대한 오인을 유발하지 않으며, 지정상품의 제작기술制作工艺·제품특징·맛 역시 프랑스와 밀접한 연관이 있고 계쟁상표의 "PARIS"는 이처럼 더 많은 상품의 품질과 맛에 대한 정보를

8) (2020)京行终4838号 행정판결서 (베이징시 고급인민법원 2020년 12월 8일 선고.)
9) 본문 각주 5 참조.
10) 《상표행정사건심리규정》 제6조 상표 표지가 현급(县级) 이상 행정구역의 지명 또는 대중에게 알려진 외국 지명 및 기타 요소로 구성된 경우, 전체적으로 지명과 구별된 의미를 지닌다면 인민법원은 상표법 제10조 제2항이 지칭하는 정황에 해당하지 않는다고 인정해야 한다.
11) 본문 각주 4 참조.

대중에게 전달하는바, 고급인민법원은 계쟁상표가 상품 품질에 대한 특징과 관련된 과장이 없고 대중의 오인을 유발하지도 않았다고 판단하였다.

Ⅲ 시사점

대상 판결은 중국 상표브로커가 악의적 선점 상표의 권리 행사를 위하여 우리기업 상표를 무효화시키고자 행정소송을 제기한 사례에 해당한다.

본 소송을 제기한 원고와 원고의 법적 대리인北京市盈科律师事务所律师은 대표적인 상표 브로커 김광춘 연관기업이다.[12] 원고는 이미 앞서 O2O서비스 업체大众点评(dianping.com)에 표기된 "巴黎贝甜"[13]가 자신의 등록상표 "芭黎贝甜", "BARIS BAGUETTE 芭黎贝甜", "芭黎贝甜 BARIS BAGUETTE"에 대한 침해를 구성한다며 SPC그룹을 상대로 소송을 제기한바 있다.[14] 이 소송에서 법원은 SPC그룹의 "巴黎贝甜" 상표가 원고의 상표등록 이전부터 사용되어 왔고 지속적으로 사용 가능한 영향력 있는 표지에 해당하며, SPC그룹의 선사용 표지를 일부 수정하여 상표로 등록받고 온라인 판매를 목적으로 한다 하지만 이를 실사용하지 않은 원고의 상표사용 태양으로 미루어, 이는 신의성실원칙诚实信用原则에 위배된 권리남용에 해당한다고 판시하였다.[15] 이러한 법원 판단은 SPC그룹이 부각한 상표브로커의 악의적 선점 행태 및 파리바게트 관련 상표의 중국 내 인지도를 인정한 것으로 보인다.

한편 원고는 위와 같이 악의적 선점 상표를 토대로 한 침해소송에 그치지 않고 본 소송을 통해 "PARIS BAGUETTE" 상표 무효화도 시도하였다. 1심 법원은 널리 알려진 외국 지명을 상표로 등록받을 수 없다는 조항을 근거로 원고의 주장을 받아들인 반면, 2심 법원은 설령 지명을 포함한 표지일지라도 전체적으로 그 해당 지명과 구별된 의미를 지닌다면 상표법 제10조 제2항이 지칭하는 정황에 해당하지 않는다며 선을 그었다. 이미 SPC관계사이자 본 사건 제3자인 파리크라상은 2004년부터 2015년에 걸쳐 제30류, 제43류를 지정상품으로 하는 3건의 "巴黎贝甜" 중문 상표를 출원하였으나 모두 거절당한 상태였으므로,[16] 영문 상표까지 무효화될 경우 약 289개 매장을 둔 중국 사업에 큰 지장이 우려될 수 있는 상황이었다. 《상표행정사건심리규정》 제6조에 의거한 베이징시 고급인민법원의 본 판결을 통해 이러한 염려는 해소될 수 있었으나, 중국 내 상표 출원 시 부등록 사유에 해당하는지에 대한 사전 검토의 중요성을 다시 한 번 떠올리게 하는 대목이다.

---

12) 2015년 1월 9일 원고 설립 당시 주요 주주는 김광춘(金光春)과 선양센스그린무역유한공사(沈阳绅士格林贸易有限公司, 2011.5.11. 설립)였으며 김광춘이 법인대표를 역임하다가, 2017년 5월 19일 정화(郑花)가 위의 두 주주의 뒤를 이어 법인대표 및 주주를 맡게 되었다.대리인 "베이징 잉커 법률 사무소(北京市盈科律师事务所律师)"는 김광춘과 연계된 전문 로펌이다.

13) 巴黎贝甜(Bālí Bèitián)은 파리바게트의 중문 명칭에 해당한다. "巴黎"는 프랑스 수도 PARIS를 음역한 것이고, "贝甜"은 바게트를 에 해당한다.

14) 1심: (2018)沪0115民初28204号 민사판결서 (상하이시 푸동신구 인민법원 2018.9.4.선고.)2심: (2019)沪73民终5号 민사판결서 (상하이지식산권법원 2019.4.25.선고.)

15) 특허청·한국지식재산보호협회 "중국내 우리기업 상표 다수 선점자 심층 분석보고서 (프랜차이즈업종)" 2019, 71-75면, 132-151면 www.ip-navi.or.kr/data/중국내_우리기업%20상표다수선점자_심층%20분석보고서(프랜차이즈업종)_20200102.pdf

16) (동 사건에서 원고가 주장하는 내용에 비추어 본다면) 상표법 제10조 제2항에 의거하여 "巴黎"가 외국지명인 파리에 해당하기 때문에 거절된 것이라고 보여 진다. 특허청·한국지식재산보호협회 "중국내 우리기업 상표 다수 선점자 심층 분석보고서 (프랜차이즈업종)" 2019, 74면. 링크 본문 각주 16 참조.

주목할 점은 상표브로커는 외국 지명이 포함될 경우 상표 등록이 어렵다는 점에 착안하여, "巴黎"(Bālí)와 글자가 유사하면서도 발음은 동일한 "芭黎贝甜" 상표를 등록받는 한편, "PARIS BAGUETTE" 영문 표지를 대신하여 "芭黎"(Bālí) 발음과 유사한 "BARIS BAGUETTE" 상표를 출원하여 권리화 하는 등 교묘하게 중국 상표법이 규정하는 부등록 사유를 피하여 등록받았다는 점이다. 이와 같은 상표브로커의 전략은 역으로 우리기업이 중국 내 상표 출원·등록 시 응용할 수 있을 것으로 보인다. 즉 가장 좋기로는 식별력이 현저한 조어상표를 출원하여 등록받는 것이 좋겠으나, 이미 사용 중인 원 상표가 암시적 상표나 기술적 상표에 해당할 경우 위와 같은 방법을 통해 중국 상표법이 규정하고 있는 부등록 사유를 회피하여 중문 상표 네이밍을 고민해볼 수 있겠다.

최근 악의적 상표 등록을 견제하고자 하는 중국 사법부의 분위기가 다각도로 형성되는 가운데, 본 사안은 중국 상표분야의 대표적인 언론 매체인 〈중화상표잡지〉에서 "신의성실원칙을 위반하여 등록된 상표는 보호받지 못한다"는 제목의 기사를 통해 악의적 등록상표 규제 동향 사례로 다뤄진 바 있다.[17] 본 사건은 점차 교묘해지고 조직적으로 진화하는 양상의 상표브로커에 대항하여 우리기업이 무효소송에서 그 권리를 인정받고 승소하였다는 측면에서 의미가 크며, 향후 상표브로커 관련 사건에서 유리하게 작용할 것으로 기대된다.

17) 中华商标杂志"评案说法 | 违反诚实信用原则注册的商标不予保护"(2021.3.31.)https://mp.weixin.qq.com/s/810EnztlWTwgl-T9gPMb3g 본 평석에서는 시진핑 주석의 지재권 보호 강화 연설에서의 지재권 귀속제도 개선(정당한 권리자에게 지재권을 귀속시키는 제도 마련을 의미), 지재권 남용방지 제도마련, 지재권의 공정하고 합리적인 보호방안 검토 관련 언급을 강조하였다.

장기적으로 사용한 상표에 대한 공헌도가 높을 경우, 소유권 또는 공동소유권을 주장할 수 있을까?

- 최고인민법원의 RedBull 관련 상표 권리귀속에 관한 판결 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 곽 소 희 연구원

쟁점	합작계약에 따른 상표권 권리귀속 여부
판시사항	법원은 "레드불 관련 상표"가 원고 소유 또는 피고와의 공동소유라는 원고의 주장을 기각하고, 안건수리비 18,806,800위안(한화 약 32.34억 원)과 재산 보전비 5,000위안(한화 약 86만 원) 역시 원고가 부담하라고 선고하였다.
시사점	중국 내 상표 소유권의 취득방식은 원시취득과 승계취득으로 구분된다. 이 중 승계취득에 해당하는지는 권리귀속의 변경, 사용기한, 사용의 성질 등을 고려하여 당사자 간에 명확하게 약정되었는지 및 쌍방의 진정한 의사표현과 실제 이행 정황에 따라 종합적으로 판단된다. 이를 토대로 본 판결은 상표 사용권을 토대로 장기적으로 사용하여 해당 상표에 대한 높은 공헌도나 영향력을 보유할지라도 법적인 소유권 변경이 아닐 경우 해당 상표 소유권을 주장할 수 없다고 판시함으로써, 상표의 사용권과 소유권의 법적 경계를 분명히 하였다. 더불어 본 판결은 계약 조항에 대한 해석에 이의가 있을 경우, 문언적 해석뿐 아니라 계약해석의 원칙에 따라 종합적으로 분석함으로써, 해당 조항의 진정한 의미를 해석하고자 했다는 측면에서 의미가 있다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	원고: 레드불 비타민 음료 유한공사 피고: T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd.	항소인: 레드불 비타민 음료 유한공사 피항소인: T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd.
법 원	베이징시 고급인민법원 (北京市人民法院)	최고인민법원 (最高人民法院)
사건번호	(2018)京民初166号	(2020)最高法民终394号
판결일자	2019년 11월 25일	2020년 12월 21일
판결결과	원고 패소	원고 패소, 원심판결 유지
관련 지재권	제32류 무알콜음료 등	
참조법령	민법총칙[1] 제6조 민법통칙[2] 제4조 계약법[3] 제44조, 제61조 제77조, 제125조 민사소송법 제64조 제1항	민사소송법[4] 제51조 제170조 제1항 제1호

권리귀속, # 상표소유권, # 레드불, # RedBull, # 红牛, # 天丝, # 계약법, # 화빈그룹(华彬集团)

Ⅰ 사건의 경과

에너지 드링킹 'RedBull'(이하 '레드불')은 오스트리아인 디트리히 마테쉬츠Dietrich Mateschitz와 태국 T.C.제약天丝医药保健有限公司(이하 '피고') 창업주 찰레오 유비디야Chaleo Yoovidhya, 许书标가 공동 투자로 생산한 기능성 음료다. 1995년 11월 10일 T.C.제약은 중국 시장 진출을 위하여 화빈그룹华彬集团의 옌빈严彬 회장과 협의 끝에 아래의 조항이 포함된 《레드불 비타민 음료 유한공사 계약》(이하 '95년 합자계약')을 체결하고, 공동투자 방식으로 레드불 비타민 음료 유한공사红牛维他命饮料有限公司(이하 '원고')를 화빈그룹 자회사로 설립하였다.[5] '95년 합자계약은 피고가 제품 생산에 필요한 기술과 상표 등을 제공하고 원고가 중국 내 생산·판매를 담당하는 것을 골자로 하고 있으며, 이 중 제19조는 "레드불 비타민 음료 유한공사의 제품 상표는 레드불 비타민 음료 유한공사 자산의 일부이다"라는 문구를 포함하고 있다.

1998년 8월 31일 원고의 주소지가 선전에서 베이징으로 이전되는 한편, 지분 양도로 인한 주주 구조가 변경되면서,[6] T.C.제약, 태국 화빈그룹, 베이징 화이러우현 향진기업 총공사北京怀柔县乡镇企业总公司로 변경되면서, 아래 조항을 포함한 《레드불 비타민 음료 유한공사 계약》(이하 '98년 합자계약')을 체결하였다.

《레드불 비타민 음료 유한공사 계약》

'95년 합자계약 中	'98년 합자계약 中
제14조 정(T.C.제약)은 레드불 비타민 음료 유한공사(원고)에게 제품제조법产品配方, 생산기술工艺技术, 상표 및 후속 업그레이드 기술을 제공한다. 제19조 레드불 비타민 음료 유한공사의 제품 상표는 레드불 비타민 음료 유한공사 자산의 일부이다.	제14조 정(T.C.제약)은 레드불 비타민 음료 유한공사(원고)에게 제품제조법产品配方, 생산기술工艺技术, 상표 및 후속 업그레이드 기술을 제공한다. 제7조 레드불 비타민 음료 유한공사는 레드불 비타민 시리즈 음료의 생산 경영을 사업범위로 한다.

위의 두 합자계약을 바탕으로, 피고는 1996년부터 2009년까지 다섯 차례에 걸쳐 원고에게 상표 사용을 허락하는 《상표사용허가계약商标使用许可合同》을 체결하였다. 원고가 사용권

1) 《민법총칙(民法总则)》은 민사활동의 기본원칙 및 일반규정으로, 민법전을 통솔하는 역할에 해당하며 총 11장 206조로 구성되어 있다. 2017년 3월 15일에 제정되어 2017년 10월 1일부터 시행되어오다가, 2020년 5월 28일 《민법전(民法典)》이 제정됨에 따라 2021년 1월 1일부터 민법전 시행과 동시에 폐지되었다.
2) 《민법통칙(民法通则)》은 민사활동 공통의 문제에 관한 법률 규정으로, 민법 체계 중의 일반법에 해당하며 총 9장 156조로 구성되어 있다. 1986년 4월 12일에 제정되어 1987년 1월 1일부터 시행되어오다가, 민법총칙과 마찬가지로 민법전의 제정·시행에 따라 2021년 1월 1일부터 폐지되었다.
3) 《계약법(民事诉讼法)》은 1999년 3월 15일에 제정되어 같은 해 10월 1일부터 시행되어 오다가, 민법총칙과 마찬가지로 민법전의 제정·시행에 따라 2021년 1월 1일부터 폐지되었다.
4) 《민사소송법(合同法)》은 1991년 4월 9일에 제정되어 시행되어 오다가 2007년에 제1차 개정, 2012년에 제2차 개정되었다. 현행법은 2017년 6월 27일에 제3차 개정을 거쳐 시행중이다.
5) T.C.제약과 중국 선전 중하오(그룹)주식유한공사, 중국식품공업총공사, 레드불 비타민 음료(태국)유한공사와 공동투자로 레드불 비타민 음료 유한공사(원고)를 설립하기로 약정하였다.
6) T.C.제약, 태국 화빈(华彬)그룹, 베이징 화이러우현 향진기업 총공사(北京怀柔县乡镇企业总公司)가 주요 주주로 변경되었다.

을 취득한 상표는 제32류 무알콜 음료 등을 지정상품으로 하는 “ ”, “RedBull”, “ ”, “ ”, “ ”, “红牛”, “Red Bull”(이하 ‘레드불 관련 상표’)으로,[7] RedBull을 의역한 붉은 소란 의미의 “红牛(홍니우)”란 명칭으로 시장을 공략한 결과, 적극적인 경영에 힘입어 중국 내 괄목할 만한 매출 신장을 기록하였다.

2012년 T.C.제약 창업주의 별세 후 그 아들이 뒤를 이었고, 2014년 12월 원고에 대한 조사를 실시하였다. 20여년에 걸친 양 당사자의 상표사용계약은 2016년 10월 6일에 만료일이 도래하였고, 원고는 계속하여 상표 사용을 희망하였으나 피고는 더 이상의 연장 없이 상표사용계약을 종결하였다. 이에 원고는 피고를 상대로 2016년 10월 14일에 “ ”, “RedBull”, “ ”, “ ”, “红牛”, “Red Bull” 상표의 지속사용을 청구하는 민사소송을 제기하였다가 소 제기를 철회한바 있으며,[8] 2017년 9월 19일에는 “ ”, “RedBull”, “ ”, “ ”, “红牛”, “ ” 및 유사상품에 등록한 동일·유사상표가 자신의 소유로 귀속됨을 확인해달라는 소를 제기하였다가 역시 소 제기를 철회한바 있다.[9]

2019년 5월, 원고는 레드불 제품에 사용된 “레드불 관련 상표”가 1995년과 1998년에 체결한 계약 및 민법통칙 제4조,[10] 민법총칙 제6조[11]에 따라 자신의 자산에 해당하므로 마땅히 상표 소유자로서의 합법적 권익을 누려야 한다고 주장하면서, 피고를 상대로 베이징시 고급인민법원에 37.53억 위안(한화 약 6,455억 원)[12]의 손해배상액을 청구하는 소를 제기하였다.

7)

원고의 등록상표			
제878072호 출원: 1994.11.21. 등록: 1996.10.07.	제878073호 출원: 1994.11.21. 등록: 1996.10.07.	제1289559호 출원: 1998.02.18. 등록: 1999.06.28.	제1264582호 출원: 1997.06.12. 등록: 1999.04.14.
제5608276호 출원: 2006.09.15. 등록: 2015.01.07.	제1219609호 출원: 1997.06.12. 등록: 1998.10.28.	제878072호 출원: 1994.11.21. 등록: 1996.10.07.	제878072호 출원: 1994.11.21. 등록: 1996.10.07.

8) 2016년 10월 14일, 원고는 피고를 상대로 포산시(佛山市)중급인민법원에 민사소송을 제기하면서 1998년에 상표사용계약을 체결했던 위 상표에 대한 지속사용을 청구하였고, 해당 사안은 베이징IP법원으로 이관되었다가 원고의 청구로 소 제기가 철회되었다. (베이징IP법원 2019년 6월 25일 선고.)

9) 베이징시 둥청구(东城区) 인민법원 2018년 8월 14일 선고.

10) 《민법통칙》 제4조 (신의성실원칙)민사활동은 마땅히 자원(自愿)·공평·등가보상(等价有偿)·신의성실원칙을 준수하여야 한다.

11) 《민법총칙》 제6조 (공평원칙)민사활동에 종사하는 민사주체는 마땅히 공평원칙(公平原则)을 준수하고, 합리적으로 각 당사자의 권리와 의무를 확정해야 한다.

12) 2019년 5월 당시 환율 1 CNY=약 172 KRW 기준

II 법원의 판결

1. 고급인민법원의 판시사항[13]

2019년 11월 25일, 베이징시 고급인민법원(이하 '고급인민법원')은 원고의 모든 소송청구를 기각하는 한편, 안건수리비 18,806,800위안(한화 약 32.34억 원)과 재산 보전비 5,000위안(한화 약 86만 원) 역시 원고가 부담하라고 선고하였다.

가. "레드불 관련 상표"에 대한 원고의 합법적 권익 보유 여부

고급인민법원은 원고가 "레드불 관련 상표"에 대한 합법적 권익을 보유하고 있다는 주장을 받아들이지 않았다.

고급인민법원은 이와 같이 판단한 이유에 대하여, '98년 합자계약은 '95년 합자계약의 연속 또는 보충한 것이 아니므로, '98년 합자계약에서 약정되지 않은 사항에 관하여 바로 '95년 합자계약을 기준으로 적용할 수는 없다고 설명하였다.[14] 즉 '95년 합자계약과 '98년 합자계약은 계약을 체결한 주체가 다르고, 주주 간 출자 비중·출자 방식·책임범주 등도 다르며, '98년 합자계약이 '95년 합자계약과 보충 또는 연속관계에 있다는 내용이 약정되어 있지 않다고 부연하였다.

또한 고급인민법원은 '95년 합자계약 제14조 및 제19조와 '98년 합자계약의 제14조는 내용상 상표소유권에 대한 약정이 아니므로, 이를 바탕으로 피고가 원고에게 상표를 양도했다고 볼 수 없다고 판단하였다.[15] 즉 ⅰ) 문구상 해석에 따르면, 해당 문구를 상표 양도로 해석하기엔 상표 번호 등의 구체적인 정보도 제시되어 있지 않고, 상표 사용 허가 역시 상표제공의 방식 중 하나이므로 '95년 및 '98년 합자계약 제14조의 상표 등을 "제공"한다는 표현이 곧 상표권 양도를 의미한다고 볼 수는 없으며, '95년 합자계약의 제19조에서 지칭한 "자산"의 경우, 상표 사용 기간 동안 발생한 이익 역시 기업의 재무 제도 중의 자산으로 볼 수 있는 것이므로 원고의 주장을 뒷받침할 수 없다고 설명하였다. 나아가 ⅱ) 계약 내 기타 조항과의 관계, 해당 조항의 위치, 계약 전체 내용 등을 살펴볼 때, "레드불 관련 상표"가 원고의 소유에 속한다고 볼 수 없으며, ⅲ) 계약 체결 목적상으로도 위의 두 계약은 원고가 설립되기 위해 체결된 것으로, 피고의 지식재산권 출자에 대한 약정 내용은 없다고 설시하였다. 뿐만 아니라 ⅳ) 거래 관습상으로도 '95년 및 '98년 합자계약이 성립되어 발효되고 이행되어 온 20여 년간 양 당사자 사이에 "레드불 관련

13) (2019)浙0381民初1100号 민사판결서 (루이안시 인민법원 2019년 9월 23일 선고.)
14) 《계약법》 제44조법률에 의거하여 성립된 계약은, 성립 즉시 효력이 발휘된다. 법률·행정법규에 마땅히 비준(批准)·등기 등의 수속을 거쳐야 효력이 발생한다고 규정하는 경우, 해당 규정에 따라야 한다. 《계약법》 제77조당사자 협상이 일치할 경우, 계약을 변경할 수 있다. 법률·행정법규에 계약변경이 비준(批准)·등기 등의 수속을 거쳐야 한다고 규정하는 경우, 해당 규정에 따라야 한다.
15) 《계약법》 제125조당사자가 이해한 계약 조항에 대하여 쟁점이 있을 시, 계약에서 사용된 문구, 계약의 관련 조항, 계약의 목적, 거래관습 및 신의성실원칙에 따라 해당 조항의 진정한 의미(真实意思)를 확정한다.

상표" 권리귀속 논쟁은 없었으며, v) 신의성실 원칙상으로도 계약성립 후 양 당사자는 수 차례 상표계약을 체결하고 로열티를 지불하는 가운데, 원고가 상표계약을 이유로 피고를 상대로 민사소송을 제기한 적 있었고, 원고가 출원·등록받았던 " ", " ", "纤牛" 등 12개 상표를 결국 피고 명의로 양도한 바 있다고 부연하였다.

더불어 고급인민법원은 "레드불 관련 상표"에 대한 원고의 광고·선전비 투입은 상표 소유권을 보유한 근거로 작용할 수 없다고 판시하였다. 쌍방 주체의 별도 약정이 있지 않는 한, 광고투입액이 많고 적음에 따라 상표 소유권이 변할 수 있는 건 아니기 때문이다.

마지막으로 고급인민법원은 본 사건은 법률 관계가 명확하고 권리·의무가 분명하며 계약이 유효한 상태였으므로, 원고가 신의성실원칙이나 공평원칙을 이유로 "레드불 관련 상표"에 대한 독점소유권 또는 피고와의 공동소유권을 주장할 수 없음을 분명히 하였다.

나. 피고가 원고의 광고 집행비 37.53억 위안을 지불해야하는지 여부

고급인민법원은 원고 측이 광고·홍보비에 대한 양 당사자의 약정 내용을 입증할 수 없으므로, 원고의 주장을 받아들일 수 없다고 판시하였다. 이와 관련하여 고급인민법원은, i) 소비자에게 각광받고 시장점유율을 높이기 위해 홍보를 진행할지 여부는 자체적으로 결정하는 것이며, ii) 피고의 요구에 의해 광고가 진행됐다는 증거가 없고, iii) 피고는 원고에게 상표사용허가비를 받은 것 외에, 홍보 활동을 통해 매출이 오르거나 추가적인 상업적 이익을 얻은 바 없다고 부연하였다.

이에 불복한 원고는 최고인민법원에 항소하였다.

2. 최고인민법원의 판시사항[16]

항소심에서는 "레드불 관련 상표"가 원고 소유 또는 피고와의 공동소유인지 여부가 관건이었으며, 최고인민법원은 항소를 기각하고 원심 판결을 유지하였다.[17]

가. 원고의 상표 소유 주장이 계약에 근거한 것인지 여부

최고인민법원은 양 당사자가 체결한 '95년 및 '98년 합자계약이 "레드불 관련 상표" 권리와는

16) (2020)浙03民终161号 민사판결서 (원저우시 최고인민법원 2020년 7월 23일 선고.)
17) 《민사소송법》 제170조 제1항 제2호2심 법원은 항소 사건에 대하여 심리를 거쳐 아래 정황에 해당할 경우 분리하여 처리한다.② 원심 판결·재정(裁定)의 사실인정 또는 법률 적용 오류가 있는 경우, 판결·재정 방식으로 번복(改判)·취소(撤销) 또는 변경(变更)한다.

무관하다고 판단하였다. 그 이유에 대하여, '95년 합자계약에 따르면 피고는 등록자본 8%에 해당하는 미화 32만 달러를 현금으로 출자하고(제10조 및 제11조) 출자비중에 따라 이익과 위험을 분담(제5조)하기로 약정되어 있는바, 법률규정상 지식재산권을 통한 출자가 가능함에도 불구하고 피고는 현금방식으로 출자하였으므로 동 계약 제14조에 명시된 상표·제조법·생산기술 등 어느 항목에 해당되지 않는다고 설명하였다.

또한 상표권 양도는 권리귀속이 변경되며 기한의 제한을 받지 않는 반면, 상표사용허가는 기간제한이 있기 마련인데, '95년 합자계약을 보면 합자회사 기간을 30년으로 정하고 그 안에 계약이 종결될 경우 갑은 정해진 기간까지 지속적으로 제품 제조법·생산기술·상표 등을 사용할 수 있다(제30조)고 규정하고 있는바, 최고인민법원은 해당 조항으로 미루어 피고의 제품 제조법·생산기술·상표에 대한 제공은 양도가 아닌 기한이 있는 사용허가에 해당한다고 설시하였다.

뿐만 아니라, '95년 합자계약에서 약정한 각 당사자의 책임 중에는 레드불 제품의 제조법 및 생산기술에 대한 사항도 있는데, 최고인민법원은 이는 곧 기술비법 제공자가 해당 기술과 제조에 대한 통제권을 가지고 있음을 보여주며, 마찬가지로 상표제공자에게 상표 통제권이 있음을 알 수 있다고 판단하였다.

마지막으로 최고인민법원은 상표권의 권리는 피고에게 귀속된다고 명시된 양 당사자의 상표사용허가계약에 따라 1996년부터 2006년까지 원고가 약정내용에 따라 피고에게 사용료를 지급했음은 계약이 유효하게 이행되어왔음을 의미한다고 설명하였다. 비록 '95년 합자계약 제19조에는 "레드불 비타민 음료 유한공사의 제품 상표는 레드불 비타민 음료 유한공사 자산의 일부"라고 되어있으나, 여기서 자산은 법률개념이 아닌 화폐로 계량한 경제자원을 지칭하는 것으로, 쌍방이 체결한 상표사용허가계약과 회계보고 등의 자료로 미루어 해당 조항의 자산은 상 표권 자체가 아닌 상표 사용권으로 봄이 마땅하다고 판단하였다. 특히 원고가 20여 년간의 상표사용계약 기간 동안 권리귀속과 관련된 이의를 제기하지 않아왔던 점, 상표사용권자의 명의로 권익보호를 진행했던 점, 과거 피고를 상대로 상표허가사용계약 소송을 제기했던 점 모두 양 당사자가 장기간에 걸친 상표사용 허가계약 관계에 있었음을 반증하는 것이며, 비록 '95년 및 '98년 합자계약 체결 시기가 계약법 실시 이전이긴 하지만 해당 계약이 계약법 실시 이후까지 지속되어왔고 별도 규정이 없는 정황 하에 계약법의 취지를 참조하여 판시한 원심 법원 판결은 부당함이 없다고 강조하였다.

나. "레드불 관련 상표"가 원고 소유 또는 피고와의 공동소유라는 주장의 법적 근거

원고는 자신이 "레드불 관련 상표"의 실제 사용자로 상표의 상업적 명성을 위해 막대한 공헌을 하였으며 일부 상표를 설계하기도 했으므로 민법의 공평원칙 및 신의성실 원칙에 따라 마땅

히 상표에 대한 권리를 보유해야 한다고 주장하였으나, 최고인민법원은 이러한 원고의 주장을 받아들일 수 없다고 판단하였다.

최고인민법원은 이와 같이 판단한 이유에 대하여, ⅰ) 양 당사자의 별도 약정이 있지 않는 한, 상표 설계나 상표등록에 도움 제공 등은 상표법이 규정하는 상표권 법정 요건에 해당하지 않으며, ⅱ) 상표사용허가계약을 통해 원고는 상표사용권을 부여받은 피허가인으로 명시되어 있는바 "레드불 관련 상표"에 대한 권리관계가 명확하므로, 상표의 활발한 사용·홍보를 이유로 상표권을 주장할 수는 없다고 설명하였다. 또한 최고인민법원은 ⅲ) 상표법 규정에 따라 피허가인이 상표를 사용한 상품의 품질을 보증하고 해당 상표의 상업적 명성声誉을 보호하는 것은 마땅한 것으로 상업적 명성과 인지도를 높였다는 이유로 상표권을 주장하는 것은 법적 근거가 부족하며,[18] 더욱이 원고는 피고에게 상표뿐 아니라 제품제조법과 생산기술도 사용할 수 있게 허가해주었고 사업 초기에 광고비까지 제공하였던바, 중국 내 "레드불 관련 상표"의 인지도 상승에 피고가 기여한 바가 없는 건 아니라고 지적하였다. 마지막으로 최고인민법원은 ⅳ) 원고가 제품 홍보를 위해 투입한 비용은 이미 중국 내 제품 생산·판매를 통해 창출된 이윤으로 충분히 회수되었다고 판단하였다.

Ⅲ 시사점

대상 판결은 중국 최고인민법원이 발표한 '2020년 중국법원 10대 지식재산권 사건'[19] 중 하나이자 베이징 소재 법원이 심리한 지식재산권 사건 중 가장 거액이었던 사안으로(37.53억 위안, 한화 약 6,455억 원), 상표의 지속적 장기 사용 및 홍보활동이 상표권에 대한 권리를 주장할 수 있는지가 관건이었다.

상표의 소유권은 취득방식에 따라 원시취득原始取得과 승계취득继受取得으로 구분되며,[20] 이 중 승계취득에 해당하는지 여부는 권리귀속의 변경, 사용기한, 사용의 성질 등을 고려하여 당사자 간에 명확하게 약정되었는지 및 쌍방의 진정한 의사표현真实意思表示과 실제 이행 정황에 따라 종합적으로 판단되어야 한다. 상표 사용 허가의 경우, 피허가인은 상표를 사용하고 홍보할 수 있으며 해당 상표의 상업적 명성 유지를 위한 보호 조치를 취할 수 있으나 상표에 대한 공헌도가 높다하여 이를 상표권 승계취득의 근거로 볼 수 있는 것은 아닌 까닭에, 법원은 "레드불 관련 상표"에 대한 권리를 보유하고 있다는 원고의 주장을 기각하였다. 동시에 상표가 무형자산으로서의 상품 출처의 기능을 할 뿐 아니라 실질적인 사용과 홍보로 통해 그 밖의 기능을 할 수도

18) 최고인민법원은 상표의 상업적 명성(声誉)과 인지도(知名度)는 우선적으로 제품의 양호한 품질을 토대로 하며, 더욱이 음료와 같은 제품의 경우 품질이 곧 상표의 명성을 높이는 주요요인이라고 부연하였다.
19) 2020年中国法院10大知识产权案件(www.chinacourt.org/article/detail/2021/04/id/5991264.shtml)
20) 원시취득이라 함은 상표의 출원·등록 과정을 통해 취득하는 것을 의미하고, 승계취득이라 함은 매매·증여·승계·상호교환 등의 법적 행위를 통해 원 소유권자로부터 권리를 취득하는 것을 뜻한다.

있고, 이와 같이 형성된 상업적 명성商誉은 결국 상표에 내재되는 것이므로 이를 상표와 분리하여 독립적으로 볼 수 없다고 지적하였다. 즉 양도·양수에 의한 매매, 증여, 승계, 상호 교환 등 상표권에 대한 법적 소유권 이전·변경이 아닌 이상, 상표에 대한 공헌도나 영향력은 소유권을 주장할 수 있는 사유에 해당하지 않는 것이다.

더불어 본 판결은 계약 조항에 대한 해석에 이의가 있을 경우, 해당 조항의 진정한 의미를 분석하고자 하였다. 특히 본 사안 '95년 합자계약의 제19조의 경우 문언적으로만 이해할 경우 권리 귀속에 대한 해석의 논란이 있을 수 있는데, 법원은 이를 문언적으로만 해석文义解释하지 않고, 체계적 해석体系解释, 목적에 대한 해석目的解释, 관습적 해석习惯解释 및 신의성실에 의한 해석诚信解释등 계약해석의 원칙合同解释原则에 따라 종합적으로 해석하고자 하였다.

이처럼 본 사안은 상표 사용 관련 분쟁에서 계약 조항에 대한 해석이 다를 경우, 계약해석의 원칙에 따라 종합적인 해석을 제공하고 상표의 사용권과 소유권에 대한 법적 경계를 분명히 하였다는 측면에서 향후 유사한 사례에서도 참조할 수 있을 것으로 보인다.

법정 손해배상을 적용한 하급심을 파기하고, 피침해자가 입은 손실을 바탕으로 징벌적 손해배상을 선고한 원저우시 중급인민법원 판결

- Adidas 상표권 침해사건 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 곽 소 희 연구원

쟁점	손해배상액 산정의 적절성
판시사항	법원은 20만 위안의 법정 손해배상액을 선고한 하급심 판결을 파기하고, 원고가 침해행위로 입은 손실을 바탕으로 한 금액에 3배의 징벌적 배상을 적용하여 약 107.8만 위안의 손해배상액을 선고하였다.
시사점	징벌적 손해배상 제도는 2013년 상표법 3차 개정을 통해 마련되었으나, 침해행위로 권리자가 입은 손실이나 침해자가 얻은 이익 또는 상표사용허가비용에 대한 입증의 어려움으로 실질적으로 법정 손해배상액이 적용되는 경우가 대다수였다. 최근 이러한 경향이 변화를 보이며, 2019년 상표법 4차 개정 시 징벌배상 한도를 3배에서 5배로 확대하고, 제도의 올바른 정착을 위하여 2020년 4월 베이징시 고급인민법원은 "지재권 침해와 부정경쟁사건의 손해배상 확정에 관한 지도의견 및 법적 배상의 재판 기준"을 통해 구체적 지침을 제시하였으며, 2021년 3월 중국 최고인민법원은 총 6건의 "지식재산권 민사사건 징벌적 배상 전형적 사례"를 발표하여 각 법원이 실무에 참조할 수 있도록 하였다. 이처럼 본 사안은 중국의 징벌적 손해배상 적용이 강화되고 있음을 보여준 사례라 할 수 있으며, 권리자로서 충분한 보호를 받지 못했던 우리기업에게도 실효성 있는 보호를 기대해볼 수 있는 계기가 될 것으로 보인다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	원고: Adidas AG (阿迪达斯有限公司)	항소인1: Adidas AG (阿迪达斯有限公司)
	피고1: 루안궈챵 (阮国强) 피고2: 루안용이 (阮永义)	항소인2: 루안궈챵 (阮国强) 항소인3: 루안용이 (阮永义)
법 원	루이안시 인민법원 (瑞安市人民法院)	원저우시 중급인민법원 (温州市中级人民法院)
사건번호	(2019)浙0381民初1100号	(2020)浙03民终161号
판결일자	2019년 9월 23일	2020년 7월 23일
판결결과	원고 패소	항소인 승소, 원심판결 파기
관련 지재권	제25류: 신발·의류 등	
참조법령	상표법[1] 제57조 제2호, 제63조 제3항 상표분쟁사법해석[2] 제16조, 제17조 침권책임법[3] 제2조, 제15조 제1항 제1,6호 민사소송법 제64조 제1항	상표법(2013년 개정) 제63조 제1항, 제3항 민사소송법 제170조 제1항 제2호

Adidas, # 아디다스, # 징벌적손해배상, # 악의적침해(恶意侵权) # 침해 정황이 엄중한(情节严重)

Ⅰ 사건의 경과

Adidas AG阿迪达斯有限公司(이하 '원고')는 제25류 신발·의류 등을 지정상품으로 하는 "adidas", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " " 상표(이하 '등록상표')의 권리자로,[4] 위의 "adidas" 시리즈 등록상표는 중국 내 장기적인 홍보·사용을 통하여 비교적 높은 인지도를 획득하였다. "阿迪达斯adidas"[5] 상표는 1999년과 2000년에 중국 상표국의 《전국 중점상표 보호목록全国重点商标保护名录》에 등재된 바 있으며, 2013년에는 상표평심위원회의 심결 과정에서 " "가 저명상표驰名商标로 인정받은 바 있다.[6] 또한 원고는 2008년 베이징 올림픽, 2016년 유럽축구선수권대회, 2018년 러시아 월드컵 등 세계적인 스포츠 행사의 후원사로도 활동한 바 있다.

루이안시 정방 신발 유한공사瑞安市正邦鞋业有限公司(이하 '정방신발社')는 2014년 2월 19일에 설립된 신발 제조·가공·판매 회사로, 루안궈창阮国强(이하 '피고1')이 지분 70%의 주주 및 법인대표, 루안용이阮永义(이하 '피고2')가 지분 30%의 주주 및 감사로 등록되어 있다. 정방신발社는 2017년 5월 23일 루이안시 시장감독관리국市场监督管理局이 실시한 행정단속에서 6,050켤레의 adidas 관련 표지의 신발 갑피鞋帮(이하 '계쟁제품')를 적발당하여, 2017년 7월 24일에 침해물품 몰수 및 과태료罚款

---

1) 중국 상표법은 1982년 8월 23일에 제정된 이래 총 4차례에 걸쳐 개정되었다. 본 사안에서 적용된 규정은 2013년 8월 30일에 개정을 거쳐 2014년 5월 1일부터 시행된 제3차 상표법이다.

2) 정식명칭은 《최고인민법원의 상표 민사 분쟁 안건 심리 법률 적용에 관한 몇 가지 문제의 해석(最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释)》으로, 2002년 10월 12일에 공포되어 2002년 10월 16일부터 시행되었다.

3) 《침권책임법(侵权责任法)》은 권리 침해 불법행위에 대한 민사적 책임을 규율하는 법률로, 민법의 중요한 부분에 해당하며 '기본법률'에 속한다. 본 법률은, 계획경제에서 시장경제로 전환하는 상황에서 증가한 권리침해행위 대항의 필요성과, 유럽·미국 등의 침권책임법 개정의 영향을 받아 2009년 12월 26일에 제정되어 2010년 7월 1일부터 시행되었다. 《민법전(民法典)》 제정·시행으로 2021년부터 폐지되었다.

4)

원고의 등록상표			
제3336263호 adidas 출원: 2002.10.15. 등록: 2004.06.07.	제3921767호 adidas 출원: 2004.02.23. 등록: 2010.09.07.	제169865호 출원: 1982.03.15. 등록: 1983.01.15.	제3938968호 출원: 2004.03.03. 등록: 2007.07.14.
제1485570호 출원: 1999.07.16. 등록: 2000.12.07.	제1493354호 출원: 1999.08.19. 등록: 2010.12.21.	제G730835호 – 등록: 2000.03.17.	제13770600호 adidas 출원: 2004.03.03. 등록: 2007.07.14..

5) "阿迪达斯"는 [Ādídásī]로 발음되어 "adidas"를 음역한 중문 표지에 해당한다.

6) 商评字[2013]第00181号 《第5498849호 "阿力达斯 alidas+그림"상표 이의에 관한 복심재정서》 중국 상표는 인지도 및 저명성에 따라 "저명상표(驰名商标), 주지상표(著名商标), 유명상표(知名商标)"로 구분된다. "저명상표(Well-known Trademark)"란 일반대중에게 널리 알려져 있고 비교적 높은 명성과 신용을 향유하는 상표를 지칭하며, "周知商标"라고도 한다. 저명상표는 기업의 상호 및 도메인으로서의 사용도 금지하고 있어, 그 보호범위가 광범위하고 배타성이 강한 권리에 속한다. 윤정화 "중국지식재산권법" 진원사, 2011, 203, 210면

90,750위안의 행정처벌을 받았다.[7] 이전에도 정방신발社는 2016년 5월 19일과 12월 27일에 원고의 등록상표를 침해하여 루이안시 시장감독관리국으로부터 행정처벌을 선고받은 바 있다.[8]

2018년 8월 3일, 정방신발社는 이사회를 거쳐 해산 및 법인 등기 말소가 결정되었다. 회사 등기 말소 후 주주였던 피고1,2는 루이안시 시장감독관리국에 《전체 투자자 승낙서全体投资人承诺书》(이하 '승낙서')를 제출하였다. 본 승낙서는 미해결 사안으로 발생하는 사안에 대하여는 전체 주주가 관련된 법적 책임을 진다는 내용을 담고 있다.

2019년 1월 15일, 원고는 피고1,2의 신발 갑피가 등록상표를 침해한다고 주장하면서 상표권 침해 소송을 제기하고, 등록상표 침해 금지 및 침해물품 폐기처분, 경제적 손실 2,641,695.89위안과 함께 침해행위를 저지하기 위하여 지출한 비용 40,714.8위안을 손해배상액으로 청구하였다.

II 법원의 판결

1. 기층인민법원의 판시사항[9]

2019년 5월 13일, 루이안시 인민법원(이하 '기층인민법원')은 본 사안을 심리한 결과 계쟁제품의 등록상표 침해를 인정하여, 피고1,2에게 연대배상 책임을 물어 손해배상액 20만 위안(침해행위 저지비용 포함)을 선고하였다.

기층인민법원은 계쟁제품이 침해물품이라고 인정한 이유에 대하여, ⅰ) 정방신발社가 생산·판매한 신발 갑피는 원고의 등록상표 지정상품과 동일 품목에 해당하고, ⅱ) 계쟁제품의 설포, 신발코 및 뒷굽의 현저한 위치에 사용된 표지가 기본적으로 " adidas "와 동일하며, ⅲ) 신발 갑피에 사용된 표지는 " ", " ", " ", " "와 유사하여 일반대중이 상품 출처에 대해 쉽게 오인·혼동할 수 있다고 설시하였다.[10]

기층인민법원은 계쟁제품 상의 사용 표지가 등록상표 침해에 해당하므로 이에 대한 침해

7) 瑞市监处字[2017]426号 행정처벌결정서 (2017.7.24.)
8) (1차) 瑞工商处字(2015)695号 행정처벌결정서 (2015.12.2.)정방신발社는 2015년 10월 4일부터 같은 달 15일까지 등록상표와 동일한 표지의 신발 갑피 9,920켤레를 생산함(생산단가 3.5위안, 판매가 4.5위안). 이 중 7,000켤레는 판매되었고 미판매된 2,920켤레에 대한 몰수와 함께 벌금 13만 위안 및 침해금지 명령 처분을 받음.(2차) 瑞市监处字(2016)1093号 행정처벌결정서 (2016.12.23.) 정방신발社는 2016년 9월부터 10월 14일까지 등록상표와 동일한 표지의 아동용 신발 갑피 800켤레를 생산함(생산단가 6위안, 판매가 8위안). 이 중 470켤레는 판매되었고 미판매된 330켤레에 대한 몰수와 함께 벌금 19,400위안 및 침해금지 명령 처분을 받음.
9) (2019)浙0381民初1100号 민사판결서 (루이안시 인민법원 2019년 9월 23일 선고.)
10) 《상표법》 제57조 제2호
상표권자의 허락 없이 동일상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나, 유사상품에 등록상표와 동일하거나 유사한 표지를 사용하여 쉽게 혼동을 초래하는 경우 상표권 침해에 속한다.

행위 금지 및 민사적 책임을 물어야 마땅하나,[11] 정방신발社의 법인 자격이 말소된 관계로 더 이상의 침해행위는 실시될 수 없다고 판단하고, 대신 승낙서에서 규정한대로 피고1,2에게 이에 대한 민사적 책임을 물었다.[12] 원고는 침해자가 침해행위로 얻은 이익을 바탕으로 산정한 징벌적 손해배상 적용을 요구하였으나, 기층인민법원은 정방신발社가 침해행위로 얻은 이익에 대한 입증이 부족하다는 이유로 ⅰ) 원고의 등록상표 인지도가 높다는 점, ⅱ) 침해물품 수량이 많지 않아 큰 손실을 초래하지는 않았다는 점, ⅲ) 정방신발社가 이미 루이안시 시장감독관리국으로부터 세 차례의 행정처벌을 받았다는 점, ⅳ) 원고가 본 소송을 위해 지출한 변호사선임비, 공증비, 출장비, 복사·제본비 등[13]을 고려하여 법정 손해배상액 20만 위안을 선고하였다.[14]

이에 불복한 원고와 피고1,2는 원저우시 중급인민법원에 항소하였다.

2. 중급인민법원의 판시사항[15]

항소심에서는 피고1,2가 침해행위 실시 주체인지 및 원심 법원의 손해배상액 산정이 적절한지가 관건이었다. 원저우시 중급인민법원(이하 '중급인민법원')은 두 피고가 본 사건 침해행위의 실시 주체는 아니지만, 본 사안이 악의적 침해恶意侵权에 해당하며 침해 정황이 엄중情节严重한 사례라는 원고의 주장을 받아들여, 원심 판결을 파기하고 두 피고에게 징벌적 손해배상액 1,078,016.34위안을 선고하였다.[16]

---

11) 《침권책임법》 제2조
민사적 권익(民事权益)을 침해할 경우 마땅히 본 법률에 의거하여 침해에 대한 책임을 져야 한다. 본 법률이 지칭하는 민사적 권익(民事权益)이란 생명권, 건강권, 성명권, 명예권, 영예권, 초상권, 사생활권(隐私权), 혼인자주권, 후견권(监护权), 소유권, 용익물권(用益物权), 담보물권, 저작권, 전리권(专利权), 상표권, 발견권(发现权), 주주권(股权), 계승권 등 인신(人身)·재산에 대한 권익을 포함한다.

12) 《침권책임법》 제15조 제1항 제1호, 제6호
권리침해 책임을 부담하는 방식은 주로 ① 침해 중지(停止侵害), ② 장애요소 제거(排除妨碍), ③ 위험해소(消除危险), ④ 재산반환(返还财产), ⑤ 원상복구(恢复原状), ⑥ 손실배상(赔偿损失), ⑦ 잘못에 대한 사죄(赔礼道歉), ⑧ 영향제거·명예회복(消除影响、恢复名誉)이 있으며, 이상의 권리침해 책임 방식은 단독으로 적용할 수도 있고 함께 적용할 수도 있다.

13) 《상표분쟁사법해석》 제17조
상표법 제56조 제1항이 규정하는 침해행위 저지에 지불한 합리적 비용이란, 권리자 또는 위탁대리인이 침해행위에 대하여 조사, 증거취득을 진행한 합리적 비용을 포함한다. 법원은 당사자의 소송 청구와 사건의 구체적 정황에 근거하여 국가 유관부문 규정에 부합하는 변호사 비용을 배상 범위에 산정할 수 있다. (2001년 개정 상표법 제56조는 2013년 개정 상표법 제63조에 해당한다.) 법원은 당사자의 소송 청구 및 사건의 구체적 정황에 따라, 국가 유관 부서 규정에 부합한 변호사 비용을 손해배상 범위 내로 산정할 수 있다.

14) 《상표법》 제63조 제3항
권리자가 침해로 입은 실제 손실, 권리 침해자가 침해로 얻은 이익, 상표사용 허가비용(注册商标许可使用费)을 확정하기 어려운 경우 인민법원에서 권리침해 행위의 경위에 따라 300만 위안 이하의 배상을 판결한다.
《상표분쟁사법해석》 제16조
침해자가 침해로 얻은 이익이나 피침해자가 침해로 입은 손실을 확정하기 어려운 경우, 인민법원은 당사자의 청구에 근거하거나 직권에 의거하여 상표법 제56조 제2항의 규정을 적용하여 손해배상액을 확정할 수 있다. (2001년 개정 상표법 제56조 제2항은 2013년 개정 상표법 제63조 제3항의 내용과 동일하되, 최대 손해배상액은 50만 위안 이하다.)법원은 손해배상액 산정 시, 침해행위의 성질·기간·결과(后果)·상표의 명성(声誉), 상표사용허가비의 금액을 고려하고, 상표사용허가의 종류·시간·범위 및 침해행위 저지를 위해 지불한 합리적인 비용 등의 요소를 종합적으로 고려하여 확정하여야 한다.

15) (2020)浙03民终161号 민사판결서 (원저우시 중급인민법원 2020년 7월 23일 선고.)

16) 《민사소송법》 제170조 제1항 제2호
2심 법원은 항소 사건에 대하여 심리를 거쳐 아래 정황에 해당할 경우 분리하여 처리한다.
② 원심 판결·재정(裁定)의 사실인정 또는 법률 적용 오류가 있는 경우, 판결·재정 방식으로 번복(改判)·취소(撤销) 또는 변경(变更)한다.

가. 피고1,2의 침해행위 실시 주체 여부

중급인민법원은 두 피고가 침해행위 실시 주체라는 원고의 주장을 기각하였다. 중급인민법원은 그 이유에 대하여 ⅰ) 과거 침해행위 주체로 세 차례에 걸쳐 행정처벌을 받은 주체는 정방신발社로 이미 법인등기 말소로 그 주체 자격이 사라졌고, ⅱ) 비록 피고1,2가 정방신발社의 주주 및 법인대표 또는 감사로 일상 경영활동에 참여하긴 했으나 두 사람이 개인 명의로 정방신발社와 공동침해를 꾀하거나 법인 자격을 남용하여 침해행위를 실시하였다는 증거가 없으므로, 공동침해라는 원고의 주장을 받아들일 수 없다고 설시하였다.

나. 손해배상액 산정

손해배상액 산정 시 《상표법》 제63조 제3항[17]이 규정하는 "확정하기 어려운难以确定"이란 기준에 대하여 정확하게 이해·파악해야 하는데, 중급인민법원은 원고가 제공한 증거를 1심 법원이 전면적·객관적으로 판단하지 못하고, 정확한 손해배상액 산식을 제시하지 못한 채 위 규정을 단순 적용하였다고 지적하면서, 결국 침해 정황을 충분히 반영하지 못한 20만 위안이라는 미흡한 손해배상액이 선고됐다고 서술하였다.

이에 중급인민법원은 원고가 침해행위로 입은 손실을 일부 받아들여 다음과 같이 손해배상액을 산출하였다. ⅰ) adidas 공식 플래그십 스토어에서 판매되는 신발의 가격대는 189위안부터 1,799위안으로 이 중 가장 낮은 가격인 189위안을 산출 단가로 삼고,[18] ⅱ) 침해 규모는 세 번째 행정단속 당시 적발된 계쟁제품 6,050켤레를 기준으로 하였으며,[19] ⅲ) 회계감사 자료상 2017년 원고의 순이익률 50.4%와 ⅳ) 정방신발社가 생산한 계쟁제품이 반제품 형태인 점을 참작하여 40%의 금액을 삭감한 결과, 총 345,779.28위안이라는 금액을 도출하였다.

[원고가 침해로 입은 손실 예상액]

189위안× 6,060켤레× 50.4%(순이익률)× 60%(반제품 참작)= 345,779.28위안

이에 피고1,2는 마지막 행정단속에서 본인들이 진술한 내용을 근거로 산정해야 한다고 주장하였으나, 중급인민법원은 민사소송의 증거 우월성 규칙优势证据规则에 따라 행정처벌 절차 중 당사자 진술 내용을 민사소송 증거로 삼을 수 없고, 원고에게는 자신에게 유리한 방식으로 손해배상액 산정을 선택할 권리가 있다며 피고들의 주장을 배척하였다.

17) 본문 각주 16 참조.
18) 원고는 계쟁제품과 유사한 디자인 제품의 정품가격 799위안 및 899위안을 손해배상액 산정 단가로 제시하였으나, 중급인민법원은 이러한 디자인의 유사성으로 판단하는 방식은 객관적 증거가 결여된 인증방식이라며 189위안이라는 가장 보수적인 가격을 기준으로 산정하였다.
19) 세 번째 행정단속 당시 적발된 제품들은 러시아 판매용으로, 중급인민법원은 1켤레당 5위안으로 가격이 책정된 것으로 미루어 원고의 정품 판매에 영향을 미칠 수 있다고 판단하였다.

한편 원고는 청구한 징벌적 손해배상 적용과 관련하여, 중급인민법원은 본 사안이 악의적 침해恶意侵权에 해당하고 침해 정황이 엄중情节严重하다고 여겨 원고의 주장을 받아들였다. 즉 본 사건 발생 전, 2015년과 2016년에 이미 두 차례에 걸쳐 정방신발社가 침해물품 생산·판매로 행정처벌을 받은 바 있고, 세 번째 행정처벌 시 단속 기관의 질문에 피고1이 계쟁제품을 침해물품인줄 알면서도 해외판매용이라며 판로가 좋고 이윤이 높다고 진술한 것으로 보아, 중급인민법원은 침해에 대한 주관적 악의가 매우 분명하다고 비판하였다. 또한 정방신발社가 2014년 설립 이래 2018년 폐업까지 기간 동안 2015년부터 2017년까지 3년 연속 행정처벌을 받았고 그 사용표지가 원고의 등록상표와 일치한다는 점으로 미루어, 중급인민법원은 그 침해행위가 지속적이고 규모가 상당하며 악질적이란 측면에서 침해 정황이 엄중하다고 판단하였다. 이에 중급인민법원은 위에서 산정한 345,779.28위안에 3배의 징벌적 손해배상을 적용하고,[20] 원고가 지출한 합리적 비용 40,678.8위안을 포함하여 피고1,2에게 총 107.8만 위안 가량을 원고에게 배상하라고 선고하였다.[21]

[피고1,2가 원고에게 지급할 최종 손해배상액]

(345,779.28위안× 3배(징벌배상))+ 40678.8위안(합리적 지용)= 1,078,016.64위안

Ⅲ 시사점

대상 판결은 2021년 3월 중국 최고인민법원이 발표한 《지식재산권 민사사건 징벌적 배상 전형적 사례》 6건 중 하나에 해당한다.[22] 특히 본 사안은 2015년부터 2017년까지 세 차례에 걸쳐 누계 1.7만여 켤레의 "adidas" 침해물품이 적발되고 그에 대한 행정처벌이 함께 수반되었다는 측면에서 이목을 끈다.

중국에서 지식재산권 침해 발생 시 권리자는 행정적 구제와 사법적 구제를 고려할 수 있다. "행정구제"는 흔히 말하는 '단속'에 해당하는 절차로, 민사소송에 비해 단기에 처리될 수 있고 비용이 저렴한 편이며[23] 절차의 난이도가 간단하고 증거요건의 문턱이 낮다. 비록 손해배상액을 청구할 수 없어 경제적 보상을 기대할 순 없지만, 즉각적인 행정처벌 등을 통해 빠르고 효과적으로 침해행위를 저지할 수 있다는 장점이 있다.[24]

---

20) 《상표법》 제63조 제1항
상표권 침해의 손해배상액은 권리자가 침해로 입은 실제손실에 따라 확정한다. 실제손실을 확정하기 어려운 경우, 권리침해자가 침해로 인해 얻은 이익에 근거하여 확정한다. 권리자의 손실 또는 권리침해자가 얻은 이익을 확정하기 어려울 경우, 상표사용허가 비용의 배수로 합리적으로 결정한다. 악의적인 상표권 침해에 대하여 그 정황이 엄중한 경우, 상기 방법으로 확정한 액수에서 1배 이상 3배 이하의 손해배상액을 확정한다. 손해배상액은 권리자가 침해행위를 제지하기 위하여 지불한 합리적인 지출을 포함한다.

21) 한화 약 1억8,680만 원에 해당한다. (환율 1RMB=170원 기준)

22) 《侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例》 (최고인민법원 2021.3.15. 발표)

23) 다만 변호사를 선임하는 경우 비용이 대폭 증가할 수 있다. 반면 사법 구제에 해당하는 민사소송의 경우, 일반적으로 변호사 선임이 수반되어야 하므로 비용이 비싸다.

24) 특허청·한국지식재산보호협회 "해외지식재산권보호 가이드북 중국" 2014, 138-139면.www.ip-navi.or.kr/guidebook/guidebookPdf.navi?guide_code=cn&report_seq=57

위와 같이 행정적 구제를 선택했음에도 불구하고 침해행위가 근절되지 않을 경우, 권리자는 민사소송을 통한 사법적 구제를 선택할 수 있다. 비록 행정적 구제에 비해 시간·비용이 많이 소요되고 증거자료에 대한 요구치가 높지만, 손해배상액을 청구할 수 있고 법적 효력을 바탕으로 상대를 더욱 강하게 압박할 수 있는 수단에 해당한다.[25] 행정처벌에도 불구하고 침해행위가 지속되거나 증거 수집 등으로 소송에 필요한 자료를 준비하는 시간이 필요한데 단기간 내 침해행위를 저지해야 하는 경우, 1차로 행정단속을 통해 제재를 가하고 2차로 민사소송을 통해 압박을 가할 수 있으며, 본 사건 원고 역시 이와 같은 전략을 구사한 것으로 보인다. 이 때 권리자가 청구하는 손해배상액은 행정처벌 시 부과된 벌금에 영향을 받지 않는다.

한편 중국 상표법 제63조는 침해정황이 엄중한 악의적 침해에 대하여 징벌적 손해배상을 적용할 수 있다고 규정하고 있다. 제도적 장치는 2013년 상표법 3차 개정을 통해 마련되었으나, 침해행위로 권리자가 입은 손실이나 침해자가 얻은 이익 또는 상표사용허가비용注册商标许可使用费에 대한 입증의 어려움으로 실질적으로 적용이 쉽지 않은 실정이었다. 이러한 경향은 중국 사법당국이 손해배상액을 현실화하고 자국 내 지식재산권 시스템을 글로벌 수준으로 끌어올리고자 한 노력과 함께 2018년부터 가시적인 변화를 보이기 시작하였다. 가령 베이징IP법원의 평균 배상 규모는 2015년 35만 위안이었는데, 2016년에는 76만 위안, 2017년에는 135만 위안 수준에 도달하였다.[26] 또한 베이징IP법원이 선고한 "FILA" 상표권 침해 사건을 필두로 지속적으로 징벌적 손해배상 적용 사례가 선고되고 있다.[27] 특히 2019년에 개정된 제4차 상표법에서는 법정 손해배상액 상한을 기존 300만 위안에서 500만 위안으로 늘리는 한편, 징벌적 손해배상 범위도 3배에서 5배로 확대되었으며, 이와 함께 올바른 제도 정착과 전국 법원들의 일관성·통일성 있는 판단을 위하여 2020년 4월 23일 베이징시 고급인민법원은 "지재권 침해와 부정경쟁사건의 손해배상 확정에 관한 지도의견 및 법적 배상의 재판 기준"을 통해 징벌적 배상 산정에 대한 구체적 지침을 제시하였다.[28] 이와 더불어 2021년 3월 3일 최고인민법원은 본 사건을 포함한 6건의 전형적 징벌 배상 적용 사례를 발표함으로써, 각 법원이 다양한 각도에서 사안을 고려하고 실무에 참조할 수 있도록 하였다.[29]

25) 지식재산보호 종합포털 IP-NAVI "지식재산권 보호 온라인 가이드 중국(2019)" PDF 54면. (웹 버전: Ⅵ. 산업재산권 분쟁 〉 제3절. 분쟁대응 〉 1.(8) 대응 전략 수립 및 피침해 대응 전개)www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook_html/zh.html#chapter6_01

26) 최고인민법원 지식산권법정 부정장 왕촹王闯 기자회견 발언 중 인용('18.12.29)

27) "FILA" 상표권 침해에 대하여 징벌적 손해배상을 인정한 베이징IP법원 판결 (2018.3.5.)www.ip-navi.or.kr/board/viewBoardArticle.navi?boardCode=B00006&boardSeq=10322 침해행위로 상표권자가 입은 손실을 징벌적 손해배상 산정 기준으로 한 장쑤성 고급인민법원 판결 (2018.10.12.)www.ip-navi.or.kr/board/viewBoardArticle.navi?boardCode=B00006&boardSeq=11730 고의침해를 인정하여 합법적 출처에 의한 항변을 배척하고 징벌적 손해배상을 선고한 베이징IP법원 판결 (2019.4.17.)www.ip-navi.or.kr/board/viewBoardArticle.navi?boardCode=B00006&boardSeq=11386침해정황이 엄중한 고의침해에 대하여 징벌적 손해배상을 적용한 상하이시 푸동신구 인민법원 판결 (2019.9.6.)www.ip-navi.or.kr/board/viewBoardArticle.navi?boardCode=B00006&boardSeq=11583 상표의 저명(驰名)성 판단에 따른 침해 성립 여부 및 징벌적 손해배상에 관한 장쑤성 고급인민법원 판결 (2019.12.31.)www.ip-navi.or.kr/board/viewBoardArticle.navi?boardCode=B00006&boardSeq=11760

28) 北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准http://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2020/04/id/5090617.shtml

29) 六则侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例发布https://baijiahao.baidu.com/s?id=1694265271737003282&wfr=spider&for=pc

이처럼 본 사안은 중국의 징벌적 손해배상 적용이 강화되고 있음을 보여준 사례라 할 수 있다. 물론 대외적인 시선을 의식하여 특정 법원의 외국인 당사자의 승소율이 높다고 발표한 것처럼, 징벌적 손해배상 적용 확대 역시 중국 사법당국이 부각시키고자 한 부분일 수 있으나, 이유야 어찌 됐든 실제 손해배상액 수준이 현실화되는 방향으로 나아가고 있음은 부정할 수 없는 사실이다. 이는 지식재산권 분야의 대외개방에 보수적이었던 중국이 최근 보여준 맹렬한 기세의 권리확보 양적팽창과 함께 제도 개편 등을 통하여 조금씩 자신감이 붙고 있다는 신호일 수도 있으며, 그동안 권리자로서 충분한 보호를 받지 못했던 우리기업에게도 실효성 있는 보호를 기대해볼 수 있는 계기가 될 것으로 보인다.

2021 IP Insight

Part.4
일본

진보성의 판단을 위해 인용발명의 과제 및 해결수단을 비교한 지적재산고등재판소

- 令和2年(行ケ)第10075号 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 최 성 진 전문위원[1)]

쟁점	원고의 특허 발명에서 일본 특허법 제29조 2항에 해당하는 진보성이 존재하는가 여부이다.
판시사항	지적재산고등법원은 본원발명의 특허청구범위 청구항 6개 중 1개를 제외하고는 전부 등록취소한 특허청 심판부의 결정을 뒤집는 심결취소 판결을 내렸다.
시사점	일본 특허법 제29조 2항에 따르면 진보성에 대한 판단은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 출원발명에 쉽게 도달할 수 있는지 여부를 통해 결정된다. 그리고 이를 판단하기 위해 해당 기술 분야의 관련성, 과제의 공통성, 작용·기능의 공통성 등 다양한 요소가 복합적으로 고려된다. 본 판결문에서 재판부는 과제의 공통성 부분과 해결수단에서 주인용발명과 부인용발명이 동일치 않다고 보았고 이를 바탕으로 특허청의 등록취소결정처분을 취소하였다. 이는 실무에서는 인용발명간의 과제 및 해결수단이 동일하지 않은 경우 진보성이 인정되는 경우가 많다는 점을 다시 한 번 상기시킨다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	東洋紡 株式会社 외 (청구인) 특허청장 (피청구인)	東洋紡 株式会社 외 (원고) 특허청장 (피고)
법 원	특허청	지적재산고등재판소
사건번호	異議２０１９－７００４５２号	令和２年(行ケ)第１００７５号
판결일자	2020년 5월 13일	2021년 3월 11일
판결결과	청구인 패소	원고 승소
관련 지재권	包装体及び包装体の製造方法 (포장체 및 포장체의 제조방법) 特許 第６４３６４３９号	
참조법령	特許法 29条 2項	

진보성, # 인용발명, # 과제, # 해결수단, # 동기부여

1) 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다. 본문은 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로서, 활용 시 반드시 출처를 명시해주시기 바랍니다.

Ⅰ 사건의 경과

청구인 東洋紡 (Toyobo) 株式会社 외 는 2014년 (平成２６年) 11월 4일에 "포장체 및 포장체의 제조방법"으로 명명된 발명 (이하 "본원발명")에 대한 특허를 출원한 후[2] 2018년 (平成30年) 11월 22일에 해당 특허권의 설정 등록을 받았다.[3] 그러나 2019년 (令和元年) 해당 특허에 대한 이의신청이 있었으며[4] 이에 대한 답변으로 2020년 (令和2年) 2월 14일 특허 청구범위에 대한 보정이 신청되었다. 그러나 특허청은 동년 5월 13일 해당 특허의 청구항 1을 제외한 나머지 청구항 2~6과 관련해 진보성 결여를 이유로 무효화한다고 결정내리고 해당 내용을 같은 해 5월 25일에 원고에게 송달하였다.

무효화 된 상기 청구항 2~6의 주요 특징은 다음과 같다.

청구항 2~6

A. 뚜껑으로 열고 닫을 수 있는 도시락 용기에 비열수축성 필름 (non-heat- shrinkable film) 과 열수축성 폴리에스테르계 필름으로 구성된 순환 필름 (cyclic film)을 둘러싼 포장 라벨이다.

B. 상기 비열수축성 필름은 폴리에스테르계 필름에 열봉합 층을 추가한 것으로, 두께가 8μm 이상 30μm 이하이며, 150℃의 열풍에 30분간 열수축시켰을 때 긴 방향의 수축률이 5% 이하, 짧은 방향의 수축률이 4% 이하이며,

C. 도시락 용기의 아래편에 설치되어 있다.

D. 상기 열수축성 폴리에스테르계 필름은 전체 구성 유닛을 100mol%로 할때 에틸렌 테레프탈레이트 (ethylene terephthalate) 유닛을 50mol% 이상 함유하며, 에틸렌글리콜 (ethylene glycol) 이외 폴리하이드릭 알코올(polyhydric alcohol) 추출 유닛과 테레프탈레이드산 (terephthalic acid) 이외 다형 카복시산 (polyvalent carboxylic acid) 추출 유닛의 합이 총 10mol% 이상이다. 그리고 네오펜틸글리콜 (neopentyl glycol) 및/또는 1,4-시클로헥산디메탄올 (1,4-Cyclohexanedimethanol)을 모노머 (monomer)로 포함하는 폴리에스테르계 수지로 이루어져 있으며 해당 수지는 비결정체성분 (non-crystalline component)이 될 수 있다. 또한 90℃의 온수에서 10초간 열수축 시켰을 때 긴 방향의 열수축률은 10%이상 60%이하이고 짧은 방향의 수축률이 30%미만이며,

E. 상기 비열수축성필름과 반대하는 위치에 설치되며,

F. 열수축성 필름의 양끝과 비열수축성 필름의 양끝이 도시락 용기의 양 측면에서 연결된 순환 필름으로 되어 있는 것이 특징인 포장 라벨이다.

2) 特願２０１４－２２４０６５号
3) 特許第６４３６４３９号
4) 異議２０１９－７００４５２号

II 특허청 심결 및 법원의 판결

1. 특허청의 심결

일본 특허법 제29조 2항에 따르면 진보성에 대한 판단은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 출원발명에 쉽게 도달할 수 있는지 여부를 통해 결정된다.[5] 그리고 이를 판단하기 위해서는 해당 기술분야에서의 관련성, 과제의 공통성, 작용·기능의 공통성 등의 여러 요소가 복합적으로 고려된다.

본원발명에서 특허청은 진보성 여부를 판단하기 위해서 아래의 두 가지 인용발명을 사용하였다.

주인용발명 : 特開２００１－１０６６３号公
부인용발명 : 特開２００９－１４３６０５号公報

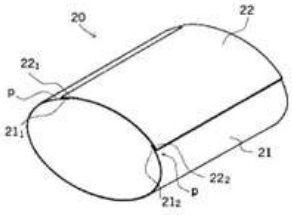
상기 주인용발명의 내용은 아래와 같다.[6]

주인용발명

▷ 과　제: 도시락 용기 포장 라벨(20)의 수축을 조절해 적당한 열수축력으로 용기 주변에 고정시킬 수 있게 포장하여 전자레인지로 가열 후에도 변형되지 않고 양호한 포장 형태 유지.

▷ 해결수단: 해당 도시락 포장 라벨은 비열수축성 필름(21)과 열수축성 필름(22)이 서로의 양끝 가장자리에서 접착되며 이때 열수축성 필름의 주방향폭은 해당 라벨의 전체 둘레 길이의 1/20이하로 한다. 부착 방법은 열수축성 필름을 도시락 용기의 바깥 둘레 길이와 거의 같은 길이로 열수축시킨 후 도시락 용기에 부착하는 것이다.

【図１】



5) 박부식, 결합발명의 진보성 판단 기준 (2021.10.29. 방문), 〈https://www.kipo.go.kr/club/file.do?attachmentId=13887〉.
6) 特開２００１－１０６６３号公報

상기 부인용발명의 내용은 아래와 같다.[7)]

부인용발명

▷ 과 제: 열수축성 필름으로 제작된 라벨로 절단이 쉬운 특성을 지닌 제품의 생산.

▷ 해결수단: 열수축성 필름으로 제작된 라벨을 용기 바깥쪽에 감은 후 열수축시켜 만든 포장체로 해당 라벨의 두께당 직각 인열강도 (tear strength)가 100 N/mm 이상 300 N/mm 이하이고 절단 전 영률(Young's modulus)이 0.05GPa 이상 0.15GPa 이하이다.

특허청은 본원발명과 주인용발명을 비교한 후 아래와 같은 차이가 존재한다고 판단했다.

본원발명과 주인용발명 차이점

<차이점1> ※주로 본원발명 특징 B와 관련됨.
본원발명에서 비열수축성 필름이란 폴리에스테르계 필름에 열접착층을 코팅한 것으로 두께가 8μm 이상 30μm 이하이며 150℃의 열풍에 30분간 수축시켰을 때 세로방향 수축율이 5% 이하, 가로방향 수축율이 4% 이하라고 되어있으나 주인용발명에서는 비열수축성 필름에 대해 구체적인 특정이 없다.

<차이점2> ※주로 본원발명 특징 D와 관련됨.
본원발명에서 열수축성 폴리에스테르계 필름은 전체 구성 유닛을 100mol%로 할때 에틸렌 테레프탈레이트 (ethylene terephthalate) 유닛을 50mol% 이상 함유하며, 에틸렌글리콜 (ethylene glycol) 이외의 폴리하이드릭 알코올(polyhydric alcohol) 추출 유닛과 테레프탈레이드산 (terephthalic acid) 이외의 다형 카복시산 (polyvalent carboxylic acid) 추출 유닛의 합이 총 10mol% 이상이다. 그리고 네오펜틸글리콜 (neopentyl glycol) 및/또는 1,4-사이클로헥산디메탄올 (1,4- Cyclohexanedimethanol)을 모노머 (monomer)로 포함하는 폴리에스테르계 수지로 이루어져 있으며 해당 수지는 비결정체성분 (non-crystalline component)이 될 수 있다. 또한 90℃의 온수에서 10초간 열수축 시켰을 때 긴 방향의 열수축률은 10%이상 60%이하이고 짧은 방향의 수축률이 30%미만이라고 되어있다. 그러나 주인용발명에서는 이러한 구체적인 설명 없이 단지 같은 조건 하의 열수축율이 50%로만 되어있다.

<차이점 3> ※주로 본원발명 특징 F와 관련됨.
상기 순환 필름에 대해서 본원발명은 상기 열수축성 폴리에스테르계 필름의 양끝과 비열수축성 필름의 양끝이 상기 도시락 용기의 양 측면에서 연결된다고 하는데 반해, 주인용발명에서는 열수축성 필름과 비열수축성 필름의 양끝끼리 열접착할뿐 도시락 용기의 양측면에서 연결되어 있는지 여부는 불명확하다.

그러나 이와 같은 차이점에도 불구하고 특허청은 아래와 같은 이유로 본원발명과 인용발명을 비교했을 때 청구항의 대부분 내용은 통상의 기술자가 일반적으로 흔히 채용할 수 있는 정도의 수치 및 일부 성분의 변경일 뿐 사실상 동일한 발명인 점을 미뤄볼 때 진보성의 존재가 부정될 수밖에 없다고 판단했다.

우선 열수축성 필름에 대해서 본원발명은 90도 온수에서 10초간 열수축 시켰을 때 긴 방향의

7) 特開２００９－１４３６０５号公報

수축율은 10%이상 60%이하이며 짧은 방향의 수축율은 30%미만이라고 설명하고 있지만 주인용발명에서도 열수축율은 50% (90℃ 온수 × 10초)라고 아주 흡사하게 기재된 점을 지적하였다.

또한 부인용발명에서도 열수축성 폴리에스테르계 필름의 제조와 관련하여 (아래 참조) 수치 및 일부 성분을 제외하고는 본원발명에 기재된 내용과 거의 똑같다는 점도 언급되었다.

> 포장 라벨에서 열수축성 필름으로 쓰이는 열수축성 폴리에스테르계 필름으로, 폴리에스테르의 전체 구성 유닛을 100mol%로 할 때 에틸렌 테레프탈레이트 (ethylene terephthalate) 유닛을 60mol% 이상 함유하며, 에틸렌글리콜 (ethylene glycol) 이외의 폴리하이드릭 알코올(polyhydric alcohol) 추출 유닛과 테레프탈레이드산 (terephthalic acid) 이외의 다형 카복시산 (polyvalent carboxylic acid) 추출 유닛의 합이 총 15mol% 이상이다. 그리고 네오펜틸글리콜 (neopentyl glycol) 및/또는 1,4-사이클로헥산디메탄올 (1,4- Cyclohexanedimethanol)을 모노머 (monomer)로 포함하는 폴리에스테르계 수지로 이루어져 있으며 해당 수지는 비결정체성분 (non-crystalline component)이 될 수 있다.

이처럼 주인용발명에서 열수축성 필름의 열수축율이 본원발명과 똑같은 조건 아래 흡사한 수치로 나타난 점, 부인용발명에서 해당 필름의 제작법이 본원발명과 비교했을 때 수치 및 일부 성분의 미세한 변경을 제외하고는 전부 같은 점 등이 감안되어 발명의 진보성의 존재하지 않는다는 특허청의 결론이 내려졌고 이에 근거하여 본원발명의 청구항 대다수가 등록취소되었다.

2. 지적재산고등재판소의 판결

일본 특허법 제29조 2항에 따르면 진보성에 대한 판단은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 출원발명에 쉽게 도달할 수 있는지 여부를 통해 결정된다. 그리고 이를 판단하기 위해 해당 기술 분야의 관련성, 과제의 공통성, 작용·기능의 공통성 등 다양한 요소가 복합적으로 고려된다.

가. 상기 차이점 2에 대한 의견

본 판결문에서 재판부는 기술 분야의 관련성 부분에서는 본원발명과 인용발명 모두 도시락 포장 라벨에 대한 것이므로 관련성이 존재한다고 보았다. 그러나 과제의 공통성 부분에서는 주인용발명과 부인용발명 사이의 공통성이 없으며 작용·기능의 공통성에서도 일부 기본적 작용 및 기능에서만 공통성이 존재하므로 진보성의 존재가 확인된다고 판시했다.

우선 과제의 공통성 부분에서는 주인용발명의 경우 열수축성 라벨이 사용된 도시락 포장재를 복잡한 가열 수축 조절 없이도 임의로 변형되는 것을 막고 전자레인지로 재가열을 했을 때에도 그러한 변형이 생기는 것을 막는 것을 과제로 하는 것에 반해, 부인용발명은 포장라벨의 수축성과 강도를 높이면서 동시에 좋은 절단성을 가지는 것을 과제로 하는 것이 지적되었다. 전자는 열수축에 초점이 맞추어졌으나 후자는 절단력에 초점이 맞춰진 점은 두 발명의 개발목

적이 별개라는 것을 보여준다고 재판부는 판단했다.

그리고 상기 과제를 해결하기 위한 수단으로서 주인용발명에서는 해당 포장라벨을 이루고 있는 비열수축성 필름과 열수축성 필름이 접착되는 지점과 방향폭의 크기, 그리고 해당 라벨이 특정 길이로 수축 후 도시락 용기에 부착한다는 등의 내용, 즉 일반적인 설명이 명기되어 있는데 반해 부인용발명에서는 사용되는 열수축성 필름에 관하여 각 부분의 정확한 수치가 특정된 점도 과제해결수단에서 주인용발명과 부인용발명이 동일하지 않다는 판단을 뒷받침한다고 보았다. 이를 고려하면 주인용발명과 부인용발명은 과제와 해결 수단 모두 공통성이 부족하므로 전자에 후자를 적용해서 본원발명에 이르게 된다는 구체적인 동기부여가 존재한다고 보기 힘들다고 법원은 결정내렸다.

또한 작용·기능의 공통성에 대해서도 '열 수축'이라는 공통점은 일반적으로 모든 도시락 포장라벨이 가진 기본적인 작용·기능의 하나에 지나지 않으며, 본 판결문에서 언급된 발명들에서 특정 폴리에스테르 필름이 선택되어 사용되는 것도 사실상 단순히 기존의 수많은 종류의 폴리에스테르 중 하나를 도시락 포장 라벨용 열수축성 필름으로 이용한 것 뿐이라고 판단했다. 그러므로 작용·기능의 공통성이라는 요소에서도 진보성의 존재를 증명하는 점을 찾기 힘들다고 보았다.

그러나 지적재산고등재판소는 아래 두 차이점에 관해서는 특허청의 주장에 동의하였다.

나. 상기 차이점 1에 대한 의견

재판부는 통상의 기술자가 주인용발명을 바탕으로 차이점 1을 쉽게 생각해낼 수 있는 점을 보아 진보성이 부정된다는 특허청의 결론에 동의하였다.

여기서는 주인용발명과 본원발명에 기재된 비열수축필름의 정의가 비교되었다. 우선 전자에서 쓰인 비열수축성 필름은 100° C에서의 열 수축률이 3% 미만인 플라스틱 필름으로 폴리에스테르, 폴리프로필린, 폴리아미드 등으로 이루어진 이축연신필름 (biaxial oriented film)이며 두께는 10~100μm 사이이나 추천되는 두께는 12~40μm이라고 설명되어있다. 그리고 후자에서 쓰이는 비열수축필름도 두께가 8μm 이상 30μm 이하이며, 150° C의 열풍에서 30분간 수축시켰을 때 세로 방향 수축률이 5% 이하, 가로 방향의 수축률이 4% 이하라고 흡사하게 정의되어 있다.

또한 주인용발명에서 폴리에스테르, 폴리프로필린, 폴리아미드가 비열수축필름의 예로 이미 등재되어 있기 때문에 본원발명에서 비열수축필름을 폴리에스테르 계열 필름으로 선택한 사실 자체는 특별한 점이라 보기 힘들다고 법원은 판단했다.

그리고 열수축성 합성수지 필름과 비열수축성 필름을 접합하기 위해 두 필름 사이에 열봉인

층을 넣는 것은 본원발명 출원 전 이미 주지관용기술이였으며 열봉인층을 두 필름 중 어느 쪽에 둘 것인가는 양자택일 사항에 지나지 않는 것을 고려하면 비열수축성 필름에 열봉인층을 넣는다는 본원발명의 내용은 통상의 기술자가 쉽게 생각해낼 수 있다고 보았다.

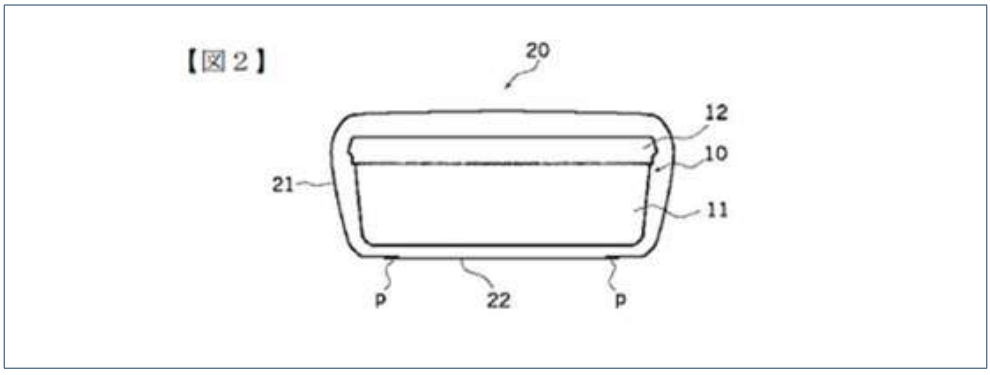
이러한 점을 바탕으로 재판부는 상기 차이점 1에 대해서 진보성이 부정된다고 판단했다.

다. 상기 차이점 3에 대한 의견

재판부는 통상의 기술자가 주인용발명을 바탕으로 차이점 3을 쉽게 생각해낼 수 있는 점을 보아 진보성이 부정된다는 특허청의 판단에 동의하였다.

주인용발명에서 사용된 그림 2 (아래 참조)는 포장라벨(20)를 장착하고자 하는 도시락용기(10)에 해당 라벨을 씌운 예이다. 이 그림에서는 라벨의 열수축성 필름이 도시락 용기의 아래측에 위치하는 방향으로 씌워졌으나 같이 첨부된 설명에서 "용기 측면을 향하거나 아래에서부터 측면에 걸쳐지도록 씌우는 것도 가능하다."라고 기재되었다. 이와 비교하여 본원발명에서는 열수축성 필름(22)이 밑면에서 측면으로 걸쳐지도록 하여 해당 필름의 양끝과 비열수축성 필름(21)의 양끝이 도시락 용기의 양 측면에서 만나도록 하였으나 이러한 것은 특별한 점이 아니며 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있다고 보았다.

이를 바탕으로 재판부는 상기 차이점 3에 대해서도 진보성이 부정된다고 판단했다.



최종적으로 지적재산고등재판소는 인용발명간의 과제 및 해결수단에서 차이점이 존재한다는 점을 보아 등록취소결정처분을 받은 상기 청구항목 2~6에 진보성이 존재한다고 결론을 내리고 특허청의 특허취소처분을 취소했다.

Ⅲ 시사점

일본 특허법 제29조 2항에 따르면 진보성에 대한 판단은 통상의 기술자가 인용발명으로부터 출원발명에 쉽게 도달할 수 있는지 여부를 통해 결정된다. 그리고 이를 판단하기 위해서는 해당 기술 분야의 관련성, 과제의 공통성, 작용·기능의 공통성 등의 여러 요소가 복합적으로 고려된다.

우리나라의 경우 과거에는 진보성 판단 기준으로 1) 구성의 곤란성, 2) 작용효과의 현저성, 3) 새로운 기술의 추가를 사용하였으나[8] 최근에는 "통상의 기술자를 기준으로 하여 그 발명의 출원 당시의 선행공지발명으로부터 그 발명을 쉽게 할 수 있는지를 보아야 할 것"이라는 대법원의 새로운 판례를 따르고 있다.[9] 여기에 필요한 요소로는 우선 선행 문헌에 인용되는 기술을 조합하거나 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 암시나 동기 등의 제시 여부 등이 있다. 그리고 만일 이러한 암시나 동기가 존재하지 않을 경우 출원 당시의 기술 수준, 기술상식, 해당 기술 분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당업계의 요구 등을 고려해 통상의 기술자가 용이하게 그러한 결합에 이를 수 있는지 여부를 판단하도록 요구된다. 이는 일본의 경우와 흡사하게 진보성의 존재유무를 판단하기 위해서는 여러 요소가 개별적이고도 구체적으로 고려된다는 것을 알 수 있다.

본 판결문에서 지적재산고등재판소는 본원발명과 인용발명 모두 기술 분야의 관련성 부분에서는 도시락 포장 라벨에 대한 것이므로 관련성이 존재한다고 보았다. 그러나 과제의 공통성 부분에서는 주인용발명의 경우 열수축성 라벨이 사용된 도시락 포장재를 전자레인지로 재가열을 했을 때에도 변형이 생기는 것을 막는 것을 과제로 하는 것에 반해, 부인용발명은 포장라벨의 수축성과 강도를 높이면서 동시에 좋은 절단성을 가지는 것을 과제로 하는 점에서 공통점이 있다고 보기 힘들다고 판단되었다. 이와 더불어 과제해결수단으로도 주인용발명의 경우에는 해당 포장라벨을 구성하는 필름에 대한 일반적인 설명만 명기되어 있는데 반해 부인용발명에서는 각 부분의 정확한 수치가 특정된 점도 두 인용발명이 동일치 않다는 점을 뒷받침한다고 보았으며 이를 바탕으로 특허청의 등록취소결정처분이 취소되었다. 해당 판결은 실무에서는 인용발명간의 과제 및 해결수단이 동일하지 않은 경우 진보성이 인정되는 경우가 많다는 점을 다시 한 번 상기시킨다.

8) 대법원 1989.11.24. 선고 88후769 판결.
9) 대법원 2007.9.6. 선고 2005후 3284 판결.

2021 IP Insight

Part.5
기타

AI의 발명가 지위를 인정한 최초 판례, 호주 연방법원 판결

- Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 진 보 연 전문위원

쟁점	인공지능의 발명가 지위를 인정할지 여부
판시사항	호주 연방법원은 Stephen Thaler 박사가 자신이 소유한 인공지능 DABUS의 발명가 지위를 인정해달라고 제기한 소에 원고 승소 판결을 내렸다. 재판부는 특허법의 목적과 시대 흐름 상 발명가 개념의 확장이 필요하고, inventor에서 -or은 인간을 나타내는 접미사가 아닌 동작주 명사라는 것, 인공지능의 발명가 지위를 인정하지 않을 시 나타나는 비논리적인 결과들을 근거로 들었다. 또 DABUS는 자율성이 있기에 그 발명가 지위를 인정하는 게 옳다고 판시했다. 나아가 법원은 특허법 §§ 15(1)(b)와 15(1)(c)에 대해 특허청과는 다른 해석을 내놓았다. § 15(1)(b)는 특허권을 양도받은 양수인은 특허권자가 될 수 있다고 규정하는데, 법원은 본 사건에서 Thaler 박사와 DABUS의 관계는 마치 고용인–피고용인 관계와 같아서 DABUS의 발명품에 대한 권한이 박사에게 양도되었다고 보았다. § 15(1)(c)은 발명품에 대한 소유권을 얻은(derive) 사람은 특허권자가 될 수 있다고 규정했는데, 재판부는 "derive"라는 개념은 어떤 권한이 A에게서 B로 이동하는 방식을 뛰어넘는 것으로 본 사건에서 Thaler 박사는 DABUS를 소유하고 관리함으로써 인공지능이 결과물을 만들어내는 즉시 그 소유권을 얻은 것이라고 해석했다.
시사점	본 판례는 최초로 인공지능의 발명가 지위를 인정하였다는 점에 있어 의의가 있다. 그러나 이를 뒷받침하는 법원의 논리가 완벽하지는 않다. 법원은 특허법 § 15(1)(b) 적용에 있어 소유와 고용의 개념이 다름에도 불구하고 다른 근거 없이 Thaler 박사와 DABUS의 관계를 고용 관계로 설명했다. 그리고 § 15(1)(c)를 해석함에 있어 인공지능은 발명가라는 결론을 전제하였다. 나아가 사물은 권리를 가질 수 없으며, 사람은 자신이 가진 권한에 한해서만 다른 사람에게 줄 수 있다는 물권법의 기본 원칙들을 위협하면서, 소유권이 애초에 발명가에게 없을 때에도 발명가에게서 파생될 수 있다고 적시하였다. 세계 16개국에서 동일한 원고, 사실관계, 특허, 쟁점을 바탕으로 소송이 진행되었기 때문에 각국의 판결을 비교해볼 수 있다. 유럽연합, 영국, 미국, 한국의 공통된 결론은 자연인만이 발명가가 될 수 있기 때문에 원고의 특허출원서는 형식상 문제가 있다는 것이었다. 특별히 미국 특허상표청은 발명가 적격성(inventorship)과 소유권을 구별하였다. 그러나 자신의 인공지능도 스스로 구상하여 발명을 했기에 적격성이 있다는 원고의 주장에 대해서는 아직 누가 또는 무엇이 실제 발명을 할 수 있는지에 대해서는 정해진 바 없다며 판단을 보류하였다. 해당 결정에 대한 이의제기는 버지니아 주 연방 동부지방법원에서 심리 중이다. 4차 산업현명의 중심에는 인공지능이 있다. 그리고 향후 인공지능은 직간접적으로 연관이 있는 법에 더 많은 변화를 요구할 것이다. 특허법이 인공지능을 어떻게 이해하는지에 따라 미래의 논의도 영향을 받을 것이기에 본 쟁점에 대한 심도 깊은 논의와 신중한 결정이 필요하다.

심 급	1 심	2 심
당사자	출원인: Stephen Thaler	청구인: Stephen Thaler 피청구인: Australian Patent Office

법 원	호주 특허청 (Australian Patent Office)	호주 연방법원 (Federal Court of Australia)
사건번호	[2021] APO 5	[2021] FCA 879
판결일자	2021년 2월 9일	2021년 7월 30일
판결결과	출원 거절	결정 파기, 원고 승소
관련 지재권	[원고의 출원특허] 제2019363177호	
참조법령	Patents Act 1990 §§ 15(1)(b), 15(1)(c), Patents Regulations 1991 3.2C(2)(aa)	

AI, # 인공지능, # 발명가

Ⅰ 사건의 경과

본 사안은 전 세계에서 최초로 특허 출원에 있어 인공지능(Artificial Intelligence, AI)의 발명자 지위를 인정한 판례이다. 미국의 Stephen Thaler 박사는 그가 가진 인공지능인 DABUS(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)가 스스로 두 개의 발명품을 발명했다며 한국, 미국, 유럽, 영국을 비롯한 총 16개 국가에 국제특허출원을 통한 특허출원서를 제출하였다. 그러나 한국, 미국, 유럽, 영국을 포함한 여러 국가에서 특허 출원을 거절하였다. 호주에서 Thaler 박사는 2020년 9월 9일, 특허출원번호 제2019363177호 아래에 프랙탈(fractal) 디자인을 이용한 식품 보관 용기와 시선을 끌 수 있는 깜빡이는 장치(devices and methods for attracting enhanced attention)을 특허출원하였고 제출된 특허출원서에 따르면 발명가(inventor)는 인공지능 DABUS이었다. 2020년 9월 21일, 호주 특허청(Australian Patent Office)은 특허규정(Patents Regulations 1991) 3.2C가 요구하는 조건에 따라 발명가는 자연인(natural person)이어야 하는데 Thaler 박사의 특허출원서는 이 형식에 부합하지 않는다고 특허출원서 수정을 요구하였다. 그러나 Thaler 박사는 특허규정 3.2C(2)(aa) 하에 DABUS만이 본 발명의 기여자이기 때문에 발명가로 인정받아야 한다고 답했다. 2021년 2월 9일, 호주 특허청은 특허 출원을 거절하였고 이에 불복한 원고는 호주 연방법원(Federal Court of Australia)에 소송을 제기하였다.

II 법원의판결

1. 호주 특허청의 결정[1)]

2021년 2월 9일, 호주 특허청은 Thaler 박사의 특허출원 제2019363177호에 대한 특허 등록을 다음과 같은 이유로 각하하였다. 특허청은 Atlantis Corp Pty Ltd v. Schindler (1970) 39 IPR 29 판례를 인용하여 호주 특허법(Australian Patent Act 1990)에서 '발명가'를 정의한 바 없으나 법이 제정될 당시 자연인만이 발명가가 될 수 있고 기계는 발명가에 의해 사용되는 도구일 뿐이라고 보았던 것이 자명하다고 설명했다. 또한 '발명가'를 일반적인 사전적 의미에 기대어 해석하는 것이 특허법의 다른 조항들의 맥락과도 일치한다고 보았다. 호주 특허청은 결정의 가장 중요한 법적 근거로 특허법 § 15(1)을 제시하였다. 특허법 § 15(1)은 누가 특허권을 출원할 수 있는지 특허권자의 자격에 대해 규정한 조항이다.

특허법 § 15(1)

Subject to this Act, a patent for an invention may only be granted to a person who:
(a) is the inventor; or
(b) would, on the grant of a patent for the invention, be entitled to have the patent assigned to the person; or
(c) derives title to the invention from the inventor or a person mentioned in paragraph (b); or
(d) is the legal representative of a deceased person mentioned in paragraph (a), (b), or (c).

특허법 § 15(1)(a)는 특허권자의 지위는 발명가에게서 나오며 § § 15(1)(b)와 15(1)(c)는 발명가가 그 권한을 따로 이양하지 않는다면 발명가가 특허권자가 될 수 있다고 규정한다. 구체적으로, 특허법 § 15(1)(b)에서 특허권자가 되기 위해서는 발명가로부터 그 권한을 양도(assign) 받아야 한다. 그러나 특허청은 인공지능은 재산(property)을 양도할 능력이 없다고 보았다.

특허청은 특허법 § 15(1)(c) 관련해서는 JMVB Enterprises Pty Ltd v. Camoflag Pty Ltd (2006) 154 FCR 348 판례를 인용하였다. JMVB 판례에 따르면 발명가는 발명품을 고안한(devise) 자를 일컫고 발명가로부터 권한(title)을 얻을(derive) 방법은 여러 가지이다. 그러나 어떤 방법을 통하든지 간에 권한의 획득(derivation of title)은 반드시 발명가로부터 기인해야 한다. 특허청은 Thaler 박사는 DABUS로부터 권한을 획득하지 못했기 때문에 본 사건은 § 15(1)(c)과 배치된다고 보았다. 또 권한을 얻기 위해서는 서로 간에 소통이 필요한데 아무리 Thaler 박사가 그 기계의 소유자라고 하더라도 그가 어떻게 인공지능의 수용자(communicatee)가 될 수 있는지 이해할 수 없다고 보았다. 만에 하나 특허를 출원할 목적으로 인공지능과 인간

1) Stephen L. Thaler [2021] APO 5 (9 February 2021).

사이에 정보가 소통된다 하더라도 인공지능은 어떠한 재산에 있어서도 이익을 향유할 수가 없기 때문에 애초에 인공지능으로부터 얻을 소유권 자체가 없다고 덧붙였다.

2. 연방법원의 판시사항[2)]

2021년 7월 30일, 호주 연방법원은 특허청의 결정을 파기하면서 특허출원 제2019363177호는 법에서 요구하는 형식을 모두 충족시키기 때문에 특허청은 해당 건에 대하여 재심사해야 한다는 결정을 내렸다.

가. '발명가'에 대한 일반적 의미와 특허법에서의 의미

다른 국가와 달리 호주 특허법은 '발명가'를 따로 정의하지 않는다. 따라서 용어는 일반적 의미로 이해되어야 한다. 본 심리에서 특허청장은 여러 사전에서 정의된 바와 같이 '발명가'는 본질적으로 인간이라고 주장하였다. 일반적 용어로써 '발명'의 개념 안에 내재되어 있는 인간의 독창성(ingenuity)은 어원이 같은 '발명가'의 의미를 설명할 때도 동일하게 사용되어야 한다고 주장했다. 또한 그는 해석법(Acts Interpretation Act) § 2C와 특허법 § 15에서 발명가는 인간이라는 것이 암시되어 있다고 이야기하였다.

그러나 본 재판부는 특허를 받을 수 있는 발명품의 성격이 발전하고 있기 때문에 '발명가'의 개념 또한 낡은 시대적 사용에서 탈피하여 더 넓은 개념으로 인정되어야 한다고 설시했다. 본 재판의 결정문을 작성한 Beach 판사는 '우리는 모두 창조되었고 창조한다. 왜 우리의 창조물이라고 창조하지 말라는 법이 없겠느냐'라고 판시하였다. 법원에 따르면 특허법 § § 7(2)와 18(1)(b)(ii)에서 특허가 될 수 있는 발명이란 이전 기술(prior art)과 비교했을 때 어떤 독창적인 것(inventive step)이 포함된 것이다. 법원은 두 조항 모두 '발명'에 있어 실제 인간의 행위나 그의 사고 과정(mental state or thought processes of a human inventor)을 요구하지 않는 대신 독창적인 것을 강조하면서 법에서 발명이란 것이 꼭 실제 인간을 요구하지 않는다고 해석했다.

특허청장은 inventor에서 접미사 'or'은 사람을 지칭한다고 주장하였으나 법원은 Thaler 박사의 주장대로 '-or'이나 '-er'이 반드시 사람을 나타내는 것이 아니라고 보았다. 즉, 해당 접미사들은 앞에 붙여진 동사를 행하는 사람이나 사물을 나타내는 동작주 명사(agent noun)로 동작주 명사는 시간이 흐름에 따라 사물도 포함할 수 있다고 설명했다. 법원은 예시로 과거 컴퓨터란 우주에 로켓을 띄우기 위해 필요한 수학을 계산하는 사람들이었으나 점차 이러한 계산을 기계가 처리하게 되면서 그 기계가 컴퓨터가 된 것을 들면서, 이와 같이 이제 사물도 inventor가 될 수 있다고 판시했다. 더 나아가 재판부는 특허법에 명시적으로 인공지능의 발명가 지위를 반대하는 규정이 없다고 보았다. 또한 권리의 성격상 창작물이 자연의 것이 아닌 반드시 창작자의 창조적

2) Thaler v. Commissioner of Patents [2021] FCA 879.

개성이 들어있어야 하는 저작권법과 달리 특허법은 법의 구조 자체도 인간이 아닌 발명가를 제외하지 않는다고 설시했다.

나. 인공지능의 발명가 지위 인정과 특허법의 목적 성취

재판부는 인공지능의 발명가 지위를 인정하는 것이 특허법이 추구하는 목적과[3] 일치한다고 판시했다. 특허법의 목적은 기술 혁신, 기술의 이전 및 보급을 통한 경제 복지와 안녕을 도모함에 있다. 이를 위해 특허 시스템은 기술 생산자, 소유자, 사용자와 공공성 사이에서 균형을 맞춰야 한다. 법원은 만약 인공지능의 발명가 지위를 인정하지 않는다면 논리적이지 않은 결과가 발생한다고 설명했다.

첫째로 법원은 인공지능 시스템의 실제 운영에 주목하였다. 인공지능은 자동화 시스템(automation)에 따라 움직이는 것이 아닌 자율성(autonomy) 또는 적어도 제한적인 자율성(semi-autonomy)을 갖고 특허가 될 만한 어떠한 것을 생산해낸다. 인공지능은 스스로 목표를 설정하고 그 목표를 이루기 위한 여러 가지 방법들 중 가장 적합한 것을 선택한다. 그리고 시스템에 입력된 데이터 중에서 알맞은 값을 찾아낸다. 시스템이 선택할 수 있는 알고리즘이 많아지고 인공 뉴럴 네트워크(artificial neural network)의 작용이 반복될수록 시스템의 자율성은 더 커지게 된다. 따라서 본 법원은 이러한 자율성을 가진 시스템이 목표를 스스로 설정하고 방법을 찾아 결과를 만들어냈음에도 불구하고 그 시스템은 발명가가 아니라고 답하는 것은 비논리적이라고 판시했다.

둘째로 법원은 인공지능이 만들어낸 발명품을 두고 만약 인공지능이 발명가가 아니라면 실제 발명가는 누구인지 물었다. 재판부는 인공지능의 소유자, 프로그래머, 초기 데이터를 입력한 사람, 아니면 그 인공지능을 운영하고 관리한 사람, 그들 중 누가 정확히 발명가인지 답할 수 없다고 보았다. 왜냐하면 어떤 경우에는 그들 모두가 될 수 있고 그 반대로 모두가 아닐 수도 있기 때문이다. 본 심리에서 특허청장은 Thaler 박사 역시 발명가가 아니라고 인정하였다. 결국 그 누구도 발명가라 할 수 없을 때엔 특허법 하에 충분히 특허가 될 만한 획기적이고 좋은 발명이 있음에도 불구하고 특허가 될 수 없는 이상한 상황이 발생한다.

셋째로 법원에 따르면 인공지능을 발명가로 인정하지 않을 경우, 실제 발명을 하지 않은 사람이 발명가로 인정을 받고 이에 따른 혜택을 받게 되는 상황이 발생한다. 법원은 Ryan Abbott이 쓴 'I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law' (2016) 57(4) Boston College Law Review 1079, 1103-04를 인용한다. Ryan Abbott는 갑이 그의 인공지능에

3) Patents Act § 2A. The object of this Act is to provide a patent system in Australia that promotes economic wellbeing through technological innovation and the transfer and dissemination of technology. In doing so, the patent system balances over time the interests of producers, owners, and users of technology and the public.

게 현재 시중에 나아있는 배터리보다 수명이 2배로 긴 배터리를 만들어 내라고 지시하고 몇 개의 배터리 도식을 입력했다고 가정한다. 그리고 인공지능이 마침내 수명이 긴 배터리를 만들어 냈고 심지어 특허 출원서로 제출할 수 있을 만큼 형식을 갖춘 결과지를 만들어 냈다. 이때 이를 지시한 갑이 최초로 그 결과물을 발견할(discover) 수도 있지만 연구실에서 일하던 인턴 을이나 그때 마침 그 곳을 방문한 병이 발견할 수도 있다. 만약 인턴 을이나 병이 최초로 발견하여 특허 출원을 한다면 이는 특허법이 추구하는 결과라 할 수 없다. 더 나아가 인공지능에 대한 접근이 많아지면 많아질수록 수많은 개인이 동시다발적으로 이러한 발명을 발견할 수 있기 때문에 아마도 갑은 자신이 소유한 이 똑똑한 컴퓨터를 영업비밀(Trade Secrets)과 같이 그 누구에게도 공개하지 않을 것이다. 법원은 특허법의 목적에 비추어 보았을 때, 발명을 '발견'했다는 사실만으로 발명가가 되는 것이나 인공지능의 주인이 그의 컴퓨터를 자신만 소유하는 것 모두 특허법이 추구하는 목적과는 상반된다고 보았다. 따라서 인공지능 자체를 발명품의 발명가로 보는 것이 불확실성을 피하는 길이며 현실을 제대로 반영한 것이라고 판단했다.

다. 특허법 §§ 15(1)(b)와 15(1)(c)에 대한 해석

재판부는 특허청의 논리 중 가장 핵심이었던 특허법 § § 15(1)(b)와 15(1)(c)의 해석과는 대치되는 해석을 내놓는다. 법원은 DABUS는 적어도 § 15(1)(c) 하에는 발명가의 지위를 인정받아야 하고 § 15(1)(b) 하에서도 가능하다고 보았다. § 15(1)(b)[4]는 어떤 사람이 발명품을 양도(assign)받았을 때 특허권자가 될 수 있다고 규정한다. 조항과 관련하여 특허청장은 인간만이 다른 사람에게 발명품을 양도할 수 있다고 보았지만 Thaler 박사는 자신이 인공지능을 소유했기 때문에 그 시스템이 만들어내는 결과도 다 자신의 것이라고 주장하였다. 그는 마치 어떤 가축의 자손은 어미 가축의 소유자의 것이고 노동과 비용을 들여 생산한 농작물은 그 토지의 소유자에게 귀속되는 것과 동일하다고 주장했다.

호주 연방법원은 § 15(1)(b)는 발명품 양도에 있어 발명가의 존재를 전혀 요구하지 않는다고 판시했다. 법원은 조항에서 말하는 발명품의 양도가 반드시 발명가에게서 특허권자에게로의 양도일 필요는 없다고 해석했다. 법원에 따르면 해당 조항은 특허권자가 될 수 있는 자격, 그 이상을 요구하지 않는다. 재판부는 이 조항은 고용인과 피고용인의 계약 관계 아래에 피고용인이 발명한 것은 고용인의 소유로 귀속되는 상황 또는 제3자가 고용주의 동의 없이 발명품을 이용하였거나 특허 출원을 하였을 경우 고용주가 제3자에게 이를 양도할 것을 요구하는 상황에 적용된다고 판시했다. 그리고 본 사건에서 인공지능의 발명품은 고용주와의 계약 관계 아래에 만들어진 것으로 보거나 또는 제3자에 의해 이용되어 본래 소유권자에게 양도되는 상황이라 볼 수 있다고 설시했다. 즉, Thaler 박사는 인공지능 DABUS를 소유하였기 때문에 DABUS가 생산해내는 것도 모두 박사의 소유이며 Thaler 박사는 특허권자가 될 자격이 있다고 보았다.

4) Patents Act § 15(1)(b). Subject to this Act, a patent for an invention may only be granted to a person who would, on the grant of a patent for the invention, be entitled to have the patent assigned to the person.

특허법 § 15(1)(c)[5]는 어떤 사람이 발명가 또는 § 15(1)(b)에서 언급된 사람으로부터 발명품에 대한 소유권(title)을 끌어내었거나 얻었을(derive) 경우에 특허권자가 될 수 있다고 규정한다. 특허청장은 이 조항은 '소유권'을 전제하는데 인공지능은 비법인(non-legal person)으로 소유권을 가질 수 없기 때문에 이를 누군가에게 넘겨줄 수 없다고 주장했다. 이와 반대로 Thaler 박사는 해당 조항에서 인간 발명가로부터 특허권자에게로 소유권의 '이동'이 요구된 바 없다고 주장했다. 그는 § 15(1)(c)는 § 15(1)(b)에서 규정한 양도(assignment) 외 다른 수단을 통해 특허권자에게 소유권이 넘어가는 경우를 규정한다고 보았다.

재판부는 Thaler 박사의 주장대로 § 15(1)(c)는 '양도' 외 다른 수단에 의한 발명품 획득을 다룬다고 보았으며, Thaler 박사는 해당 조항이 요구하는 것을 모두 충족시키기고 입증하였다(prima facie)고 설시했다. 본 사건에서 재판부에 따르면 Thaler 박사는 DABUS의 주인(owner)이자 관리자(controller)로서 DABUS가 발명품을 만들어내는 즉시 그것을 소유(possess)한다. 그리고 법원은 박사가 발명품을 소유했다는 것은 곧 그가 발명품에 대한 권한을 이끌어낸(derive) 것이라고 보았다.[6] 이러한 점에서 법원은 소유권이 최초에 발명가가 아닌 다른 곳에 있음에도 불구하고 발명가에게서 소유권이 파생될 수 있다고 설시했다.[7] 즉, 발명가인 DABUS가 애초에 발명품을 소유하지 않아도 되고 발명품에 대한 소유권이 양도에 의해 파생되지 않아도 된다는 것이다.

법원은 어떤 사람이 발명가로부터 발명품에 대한 권한을 획득할 수 있는 방법은 오로지 발명가에게 발명품에 대한 최초 권한이 있을 때라고 본 특허청장의 논리를 비판하였다. Beach 판사는 "derive"는 포괄적인 개념이며 § 15(1)(c) 조항이 발명가로부터(from) 타인에게로 권한의 이동을 반드시 요구하는 것은 아니라고 설시하면서 그러한 이동이 전형적인 방법일 수는 있으나 유일한 방법은 아니라고 보았다. 법원은 앞선 논리를 거듭 설명하며 DABUS가 만들어 낸 발명품에 대한 권한이 DABUS로부터 Thaler 박사에게 이동한 것이 아니라, Thaler 박사가 DABUS를 소유함으로써 그 발명품에 대한 소유권도 이끌어 낸 것이라고 결론지었다.

이에 덧붙여 법원은 특허청장의 인공지능과 소유자 간 소통의 불가능성에 대한 주장도 검토하였다. 특허청장은 앞서 언급하였듯 그 결정에서 특허 출원을 목적으로 하는 발명품에 대하여 어떻게 기계가 의사소통할 수 있는지 물었다. 그러나 법원은 의사소통이 본 사건에서 결정적인 요소가 아니기 때문에 이러한 접근은 지엽적이고 편협한 시각이라고 보았다.

5) Patents Act § 15(1)(c). Subject to this Act, a patent for an invention may only be granted to a person who derives title to the invention from the inventor or a person mentioned in paragraph (b).
6) Thaler, [2021] FCA 879 at [189].
7) Id.

Ⅲ 시사점

본 판례는 인공지능의 발명자 지위를 최초로 인정한 판례이다. 호주 연방법원의 핵심 논리를 요약하면 첫째로 발명에 대한 개념이 점차 확장됨에 따라 발명가의 개념도 커져야 하며 호주에서 발명가를 인간으로 제한해놓은 법이 없다는 점을 들었다. 둘째로 inventor에서 '-or'은 인간을 나타내는 접미사가 아닌 동작주 명사로, 앞에 있는 동사를 행하는 사물도 포함된다고 보았다. 셋째로 특허법의 목적에 비추었을 때 인공지능을 발명가의 지위로 인정하지 않으면 그 목적에 어긋나는 비논리적인 결과가 나올 것이라 설명했다. 인공지능이 스스로 목표를 설정하고 그 목표를 이루기 위한 방법을 선택하여 결과를 만들어 낸다는 자율성에 주목하여 인공지능은 발명가가 맞다고 판시했다. 그리고 인공지능을 제외하고 발명품과 관련된 어떠한 사람도 발명가로써 그 지위를 인정받기에 충분하지 않다고 보았다. 만약 인공지능의 발명가 지위를 인정하지 않아 특허권을 출원할 수 없게 되면 인공지능의 주인이 자신의 컴퓨터에 대한 무분별한 사용과 이를 통한 발명품에 대한 소유권 논란을 의식하여 인공지능 자체를 공개하지 않을 것을 우려하였다. 마지막으로 법원은 호주 특허청의 핵심 논리로 제시된 특허법 § § 15(1)(b)와 15(1)(c)에 대한 해석을 반박하였다. § 15(1)(b)는 특허권을 양도받은 양수인은 특허권자가 될 수 있다고 규정한 가운데, Thaler 박사와 DABUS의 관계는 마치 고용인-피고용인 관계와 같아 DABUS의 발명품은 박사에게 그 권한이 양도되었다고 보았다. 그리고 § 15(1)(c)는 발명품에 대한 소유권을 얻은(derive) 사람은 특허권자가 될 수 있다고 규정했는데 "derive"라는 개념은 어떤 권한이 A로부터 B로 이동하는 방식을 뛰어넘는 것으로 본 사건에서 Thaler 박사는 DABUS를 소유하고 관리함으로써 그 인공지능이 결과물을 만들어내는 즉시 그 소유권을 얻었다고 보았다. 결국 특허청의 논리는 인공지능의 관점에서 사람이 아닌 인공지능이 어떻게 소유권을 넘겼는지에 초점을 맞췄다면, 법원의 논리는 인공지능이 아닌 Thaler 박사가 어떻게 권한을 획득하였는지에 중점을 두었다고 할 수 있다.

호주 연방법원이 발명가 개념의 확대를 시도하고 특허법의 목적에 비추어 비논리적인 결과를 피하기 위해 인공지능의 발명가 지위를 인정하였다는 점에 있어 의의가 있다. 그러나 법원의 논리가 완벽하게 설명되는 것은 아니다. 첫 번째로 특허권자의 자격에 관한 조항 § 15(1)(b)는 소유권의 양도를 조건부로 하는데 법원은 인공지능과 Thaler의 관계를 고용인과 피고용인의 관계로 치환해서 이해하였다. 그러나 소유와 고용의 개념은 분명히 다름에도 불구하고 법원은 이를 설명하지 않았다. 물론 권리 양도의 관점에서 보았을 때, 고용인과 피고용인 사이에서의 양도보다 어떤 것을 완전히 소유함으로써 권한이 양도되었다고 보는 것이 양도인과 양수인의 관계를 더 밀접하고 탄탄하게 연결시킨다. 따라서 만에 하나 인공지능과 그 소유자의 관계를 고용 관계로 이해하지 않는다 해도 소유 관계를 통한 권한 양도가 인정된다면 그 결합을 끊어내기가 쉽지는 않을 것이다. 그러나 법원의 논리는 어디까지나 해당 조항이 고용 관계로 해석될 수 있다는 것, 소유의 관계가 고용 관계로 이해될 수 있다는 것, 또는 해당 조항이 소유 관계를 통한 양도를

인정한다는 것이 정립되어야만 가능한 이야기다. 또한 여기에서 그치지 않고 한 가지 더 짚고 넘어가야 하는 이슈는 정말 Thaler 박사가 인공지능을 소유했는지 이다. 물론 본 사건의 사실 관계에서 어느 쪽도 Thaler 박사의 DABUS의 소유권에 대해 이의를 제기한 바 없다. 그러나 만약 여러 명의 이해관계자가 하나의 인공지능에 대한 소유권을 주장하거나 연관되어있다면 누가 그 인공지능을 소유하였고 누구에게 발명품의 소유권이 양도되었는지를 답해야 한다.

둘째로 법원의 § 15(1)(c)에 대한 논리는 인공지능이 발명가라는 것을 전제하고 있다. 특허법 § 15(1)(c)는 특허권자가 되기 위해서는 발명가로부터 소유권을 획득한 사람이어야 한다고 규정한다. 법원의 설명대로 Thaler 박사는 DABUS를 소유하였고 DABUS가 내놓은 결과에 대한 소유권을 주장할 수 있다. 그러나 이는 Thaler 박사가 어떻게 발명품에 대한 소유권을 획득했는지 방법에 대한 논리이지 인공지능이 발명가가 되는 것과는 별개의 이슈이다. 법원의 이러한 논리적 오류는 판결문에서 나타난다. 판결문 193문단은 다음과 같다. "In my view on the present material there is a prima facie basis for saying that Dr Thaler is a person who derives title from the inventor, DABUS, ..." 법원은 해당 문단에서 'Thaler 박사는 발명가인 DABUS로부터 권한을 이끌어낸 사람'이기 때문에 특허권자가 될 수 있다고 설시한다. 본 소송의 핵심 쟁점은 DABUS가 발명가가 될 수 있는 가인데 법원은 DABUS를 이미 발명가로 전제하고 결론을 도출하고 있다. 세 번째로 이 오류를 제외하고도 법원의 논리는 물권법의 가장 기초 원리를 무너뜨릴 위험이 있다. 사물은 권한 또는 권리를 가질 수 없으며, 사람은 자신이 가진 권한에 한해서만 다른 사람에게 줄 수 있다. 그런데 본 법원은 소유권이 애초에 발명가에게 없을 때에도 발명가에게서 소유권이 파생될 수 있다고 적시하면서 Thaler 박사는 DABUS가 소유하지 않은 권한을 DABUS를 통해 가질 수 있다고 설시했다.

Thaler 박사가 호주뿐만 아니라 세계 16개국에 동일한 특허 건에 대한 출원서를 제출하였고 동일한 사실 관계를 바탕으로 하기 때문에 각국의 판결을 비교해볼 수 있다. 2018년 10월 17일, Thaler 박사는 영국 특허청(UK Intellectual Property Office)을 통해 유럽특허청(European Patent Office)에 국제특허출원을 하였다. 처음 출원할 당시 형식에서 '발명가' 이름을 기재하지 않았기에 유럽특허청은 발명가 기재를 요구하였다. Thaler 박사는 DABUS를 발명가로 제출하였고 2020년 1월 27일, 유럽특허청은 해당 출원은 유럽연합 특허협약(European Patent Convention)이 요구하는 법률 요건을 충족시키지 못했다는 이유로 출원을 각하하였다. 유럽특허청은 유럽의 특허 시스템에서 발명가는 반드시 자연인이기를 요구하고 있으며 그러한 이해는 국제적으로 널리 통용되는 기준(internationally applicable standard)라는 이유를 내놓았다. 또한 합법적으로 권한을 가질 수 있는 발명가의 지정은 필수적이라고 강조했다.[8] Thaler 박사는 유럽특허청 결정에 항소하였고 항소심은 2021년 6월 진행 중이다.

8) Grounds for the EPO decisions on EP18 275 163 and EP 18 275 174 (January 27, 2020).

2019년 12월 4일, 영국 특허청은 Thaler 박사가 2018년 10월 17일과 2018년 11월 7일 제출한 특허출원서에 대해서 DABUS가 두 개의 발명품을 고안해냈다는 것에는 동의하지만 DABUS는 영국 특허법 1977 § § 7과 13이 요구하는 자연인이 아니므로 특허 적격성(patentability)이 없다고 결정했다.[9] 또한 영국 특허청은 Thaler 박사는 DABUS 소유권을 바탕으로 특허 출원을 할 수 없다고 밝혔다. 영국 특허법 § § 7(2)(b)와 7(2)(c)[10]은 누가 특허권자가 될 수 있는지를 규정하는데, 조항에 따르면 특허출원자는 출원 당시 영국에서 그 재산(property) 전부에 대한 자격을 가지고 있거나 또는 그 자격의 계승인이어야 한다. 영국 특허청은 만약 발명가와 특허출원자가 다를 경우 특허출원자는 § § 7(2)(b)와 7(2)(c)를 바탕으로 어떻게 특허출원에 대한 권리를 얻게 되었는지를 반드시 밝혀야 하는데, DABUS를 소유함으로써 특허권을 얻게 되었다는 Thaler 박사의 주장은 DABUS가 어떠한 재산권도 소유할 수 없기 때문에 위 조항의 범위 안에 떨어지지 않는다고 보았다.[11] Thaler 박사는 영국 고등법원(United Kingdom High Court)에 항소하였으나 고등법원은 특허청의 결정을 인용하면서 원고의 항소를 기각하였다.[12]

2019년 7월 29일, Thaler 박사는 미국 특허상표청(United States Patent and Trademark Office)에 DABUS를 발명가로 기재하여 특허출원서를 제출하였다. 2020년 4월 22일, 미국 특허상표청은 해당 특허 출원을 거절하였다. 특허상표청은 미국 특허법 35 U.S.C. § 100(f)[13]에서 inventor은 발명품을 발명 또는 발견한 한 명 또는 둘 이상의 개인이라고 정의하였기 때문에 사물이 아닌 자연인만이 발명가가 될 수 있다고 밝혔다. 그리고 35 U.S.C. § 101[14]에서 발명품을 발명 또는 발견한 "누구든지" 특허권을 얻을 수 있다고 규정한 것을 볼 때 특허법이 발명가에 대한 확대 해석을 배제시켰다고 설명했다. 나아가 미국 특허상표청은 여러 판례를 인용하였다. 주(state)는 발명가가 될 수 없다고 결정한 연방순회항소법원(the United States Court of Appeals for the Federal Circuit)의 판례 Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e. V., 734 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2013)는 발명자 적격성(inventorship)의 핵심은 구상(conception)이라고 밝혔다. 구상은 발명가의 생각 속에서 어떤 아이디어가 분명하게 정리되고 정의되어서 관련 산업에 대해 일반적인 숙련도를 가진 사람들도 광범위한 연구나 실험 없이도 동일한 발명품을 만들어낼 수 있을 때에 완벽해진다. 또한 Burroughs Wellcom Co. v.

9) UKIPO, BL O/741/19 (December 4, 2019).

10) The Patents Act 1977 § 7(2)(b). A patent for an invention may be granted in preference to the foregoing, to any person or persons who, by virtue of any enactment or rule of law, or any foreign law or treaty or international convention, or by virtue of an enforceable term of any agreement entered into with the inventor before the making of the invention, was or were at the time of the marking of the invention entitled to the whole of the property in it (other than equitable interests) in the United Kingdom; (c) in any event, to the successor or successors in title of any person or persons mentioned in paragraph (a) or (b) above or any person so mentioned and the successor or successors in title of another person so mentioned; and to no other person.

11) UKIPO, BL O/741/19 at [23].

12) Thaler v Comptroller-General of Patents [2020] EWHC 2412.

13) 35 U.S.C. § 100(f). The term "inventor" means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.

14) 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.

Barr Labs., Inc., 40 F.3d 1223, 1227-28 (Fed. Cir. 1994) 판례는 구상은 정신 행위(mental act)이기 때문에 회사나 다른 주권체(sovereign)는 발명가가 될 수 없다고 판시했다. 이와 유사하게 Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp., 990 F.2d 1237 (Fed. Cir. 1993) 판례는 발명자 적격성과 회사가 가진 소유권을 분명하게 구분하면서 오로지 자연인만이 발명가가 될 수 있다고 정한 것을 강조하였다. Thaler 박사는 유럽특허청과 영국 특허청의 결정에서 DABUS가 발명품을 만들어냈다는 사실이 인정된 것을 주장하였다. 원고는 DABUS도 구상을 통해 발명품을 고안해 내었고 이에 발명자 적격성을 갖고 있기 때문에 법인이나 주권체는 발명가가 될 수 없다고 판시한 판례와 차별성을 두려 하였다. 그러나 미국 특허상표청은 아직 누구 또는 무엇이 실제로 발명을 만들어낼 수 있는 가에 대해서는 결정한 바 없으며 유럽과 영국의 사법권은 미국과 별개로, 각 지역은 각자의 법을 바탕으로 심리한다고 답했다.

Thaler 박사는 한국 특허청에도 국제특허출원에 대한 국내 출원서를 제출하였는데, 2021년 5월 27일, 한국 특허청은 특허출원의 1차 심사 결과, '자연인이 아닌 인공지능을 발명자로 기재한 것은 특허법에 위배되므로 자연인으로 발명자를 수정하라'는 보정요구서를 통지했다. Thaler 박사가 특허 심사관의 요구에 따르지 않으면 해당 특허출원은 거절되고 대신, Thaler 박사는 이 행정처분에 불복하여 행정심판이나 행정소송을 제기할 수 있다.

4차 산업혁명의 중심에는 인공지능이 있다. 인공지능의 발달은 기술 변화의 속도를 지금까지와는 다르게 상당히 가속화하고 삶의 형태와 사회 시스템에도 다양한 방면으로 변화를 가져올 것이다. 법도 이 변화에 속하는데, 사실 대중이 인지하는 것보다 더 구체적인 영역까지 법이 규정하기 때문에 인공지능이 더 많은 분야에서 사용되면 될수록 법체계에도 많은 변화가 요구될 것이다. 특허법은 새롭게 발명된 기술을 법적으로 보호하는 시스템이기 때문에 다른 어떤 법보다 특허법이 이러한 변화를 우선 감지하게 된 것은 자연스러운 일이다. 자연스러운 일이면서도 그 중요성이 높은 이유는 특허법이 인공지능을 어떻게 다루고 이해하는지가 향후 다른 법에도 영향을 줄 것이기 때문이다. Thaler 박사의 판례를 통해 한국을 비롯한 세계 각국의 특허법으로는 명확하게 답할 수 없는 법률 쟁점이 있음을 알 수 있다. 현행법이 답하지 않는 법률 쟁점을 다루는 방법을 크게 나누어 보면 하나는 입법을 통해 새로운 법을 제정하는 것, 또 다른 하나는 사법부에서 여러 법률과 판례를 종합적으로 판단하여 기존 법률을 새롭게 해석하는 것, 그리고 마지막은 변화 없이 법률을 적용시키는 것이 될 수 있다. 인공지능의 발명가 지위에 대해 호주 연방법원은 두 번째 입장으로 답했고 여러 국가들은 세 번째 입장에 서 있다. 법은 사회의 모습을 반영하면서도 사회의 변화 모습과 요구에 맞춰 항상 변할 수는 없다. 그렇기에 인공지능 기술이 점차 고도화되고 상용화되기 시작하는 지금 시대에서 어떻게 이 기술을 이해하고 판단하는 지가 매우 중요하다. 향후 각국이 인공지능을 어떻게 해석할지 그 귀추가 주목되는 바이다.

의약품 허가특허연계제도 범위 내 방법특허도 포함된다는 싱가포르 상소법원 판결

- Zyfas Medical Co. v. Millennium Pharmaceuticals, Inc. [2020] SGCA 84 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 진 보 연 전문위원

쟁점	의약품 허가특허연계제도에 따라 의약품 관련 특허 신고 규정에 방법 특허가 포함되는가에 대한 법률 해석
판시사항	싱가포르 상소법원은 미-싱가포르 자유무역협정의 이행사항 중 하나인 의약품 허가특허연계제도의 범위 안에 물질 특허뿐만 아니라 방법 특허도 포함된다고 판단하였다. 법원의 판단은 싱가포르 특허법에서 특허방법을 일컬을 때, 물질 특허와 방법 특허를 따로 구분하지 않는다는 점과 법률의 입법 목적을 근거로 하였다.
시사점	의약품 허가특허연계제도는 의약품 판매와 관련한 특허 분쟁을 사전에 막기 위해 존재한다. 이 제도를 도입한 싱가포르는 제약사가 의약품 판매를 위한 허가 신고 시 해당 의약품과 관련되어 있는 특허를 모두 사전에 신고하고 관련 특허권자에게 의약품 허가품목 신청 사실을 통지하도록 규정하고 있는데, 본 사안은 그 신고 범위 안에 물질 특허와 더불어 방법 특허도 포함된다고 판단한 판례이다. 또한 싱가포르 법원은 제네릭 의약품 생산·판매사가 기존에 존재한 방법 특허를 침해했는지 사실 여부에 관계없이 이론상 기존의 방법 특허를 사용하여 해당 의약품 생산이 가능하다면 사전에 신고해야 한다고 판결했다. 미국과의 무역협정 체결로 한국, 호주, 대만을 포함한 국가가 의약품 허가특허연계제도를 도입했는데, 국가마다 구체적 규정과 적용되는 특허 범위가 달라 신중한 접근이 필요하다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	원고: Millennium Pharmaceuticals, Inc. 피고: Zyfas Medical Co.	항소인: Zyfas Medical Co. 피항소인: Millennium Pharmaceuticals, Inc.
법 원	싱가포르 고등법원 (The High Court of the Republic of Singapore)	싱가포르 상소법원 (The Court of Appeal of the Republic of Singapore)
사건번호	[2020] SGHC 28	[2020] SGCA 84
판결일자	2020년 2월 7일	2020년 8월 27일
판결결과	원고 승소	항소 기각 (피항소인 승소)
관련 지재권	Singapore Publication No SG 151322, Singapore Publication No SG 182998, Singapore Application No SG 10201600029P	
참조법령	Health Products (Therapeutic Products) Regulations 2016, 23(2)	

의약품 허가특허연계제도, # 제네릭 의약품, # 방법 특허, # 물질 특허

Ⅰ 사건의 경과

Millennium Pharmaceuticals, Inc.(이하 "Millennium사")은 델라웨어 법인 회사로 싱가포르에 등재된 세 가지 방법 특허, Singapore Publication No SG 151322, No SG 182998과 Singapore Application No SG 10201600029P를 소유하고 있다. 세 가지 특허는 악성종양인 다발골수종(Multiple myeloma)과 외투세포림프종(Mantle cell lymphoma)의 치료제로 사용되는 보르테조밉(bortezomib) 생산과 관련 있다. 당시 싱가포르에서 보르테조밉 자체에 대한 물질 특허는 등재되어 있지 않았다. Zyfas Medical Co.(이하 "Zyfas사")는 제네릭 의약품[1], 전문 의약품과 건강기능식품을 판매, 유통하는 싱가포르 등록 합작회사(partnership)이다.

2018년 2월 1일, Zyfas사는 싱가포르 보건 당국(Health Sciences Authority)에 보르테조밉을 유효 성분으로 하는 "Myborte"라는 의약품을 판매하기 위해 신고하였다. 싱가포르 의약품에 관한 규정(Therapeutic Products Regulations, 이하 "TPR") § 23(2)에 따르면, 의약품 판매를 위해서는 반드시 보건 당국에 해당 의약품과 관련 있는 특허를 사전에 신고하고 해당 특허권을 소유한 자에게 허가 신청 사실을 통지해야 한다. 만약 특허의 유효기간이 만료되지 않은 상황이라면 특허권자의 동의를 받아야만 제네릭 의약품을 판매할 수 있다.[2] 2019년 7월 5일, 보건 당국은 Zyfas사의 Myborte 의약품을 허가하였고, 얼마 지나지 않아 Millennium사는 Zyfas사가 Myborte 의약품 신고서에 당사의 보르테조밉 생산과 관련된 방법 특허 세 가지를 포함하지 않은 것을 발견하였다. Millennium사는 Myborte 의약품 신고 서류를 확인하고자 Zyfas사에 요구하였으나, Zyfas사는 해당 의약품의 생산 과정에서 Millennium사의 방법 특허를 침해하지 않기 때문에 이를 밝힐 필요가 없다고 답하였다. 2019년 8월 19일, Millennium사는 TPR § 23(2)에 따라 Zyfas사가 보건 당국에 제출한 Myborte 신청서는 허위로 작성 또는 중요 사항에 대해 오해의 소지를 불러일으키거나 누락시켰다는 법원의 선언적 판결(declaration)을 요청하였다.

싱가포르 고등법원(The High Court of Republic of Singapore)은 피고가 보건 당국에 제출한 Myborte 의약품 신고서에 중요 사항을 누락했다고 판결하였다. 이에 불복한 피고는 싱가포르 상소법원(The Court of Appeal of Republic of Singapore)에 항소를 제기하였다.

---

1) 제네릭 의약품이란, 이미 출시된 오리지널 의약품과 주성분, 함량, 제형, 효능, 효과, 용법과 용량이 동일한 의약품으로서 복제약이라고도 불린다. Generic Drug Facts, U.S. Food & Drug Administration (June 1, 2018), www.fda.gov/drugs/generic-drugs/generic-drug-facts

2) TPR §23 (1) In dealing with an application for the registration of a therapeutic product, the Authority must consider whether a patent under the Patents Act (Cap. 221) is in force in respect of the therapeutic product and, if so – (a) whether the applicant for the registration of the therapeutic product is the proprietor of the patent; or (b) if the applicant is not the proprietor of the patent, whether – (i) the proprietor has consented to or has acquiesced in the grant of the registration of the therapeutic product to the applicant; or (ii) the patent is invalid or will not be infringed by the doing of the act for which the registration of the therapeutic product is sought.

II 법원의 판결

1. 원심 법원의 판시사항[3)]

원심 법원인 싱가포르 고등법원에서는 TPR §23(2)(a)가 의약품 신고 누락에 대해 피고의 고의성을 요구하는지가 쟁점이었다. 법원은 해석법(Interpretation Act, Cap 1, 2002 Rev Ed) §9A에 따라, 법률은 성문법에 적힌 대로 읽되 그 문맥을 전체적으로 고려하여 해석한다고 밝혔다.

원심 심리에서 피고 Zyfas사는 TPR §23(2)(a)하 신고가 요구되는 특허의 범위 안에 방법 특허도 포함된다고 인정하였다. 그러나 Zyfas사는 Myborte 의약품 신고 당시, 피고가 의도적으로 원고의 방법 특허를 누락한 것은 아니라고 주장하였다. 이에 대해 법원은 TPR §24(1)(a)(ii)[4)]을 인용하여, 특허 분쟁에 연루된 의약품의 신고를 취소할 때 법원은 해당 의약품 신고서가 허위로 작성되었는지 또는 중요한 사항에 대해 오해의 소지를 불러일으키거나 누락되었는지에 대한 사실만을 기준으로 판단한다는 것에 주목하였다. 즉, 의약품 신고 취소 기준에 피고의 인지 또는 의도성(mental elements of knowledge of intention)이 고려되지 않기 때문에, 본 사건에서도 Zyfas사가 신고를 할 당시에 방법 특허 누락을 인지했는지 아닌지는 중요하지 않다고 판단하였다.

원심 법원은 추가적으로 TPR §23(2)의 제정 목적을 이해하기 위해서는 해당 법률과 내용적으로 유사한 기존 법률인 의료법(Medicines Act, Cap 176, 1985 Rev Ed), §12A(2)의 입법 과정을 살펴보아야 한다고 밝혔다. 당시 정부는 의료법 §12A(2)은 미-싱가포르 자유무역협정(US-Singapore Free Trade Agreement) 중 제네릭 의약품 판매 허가와 관련해서, 특허권자의 사전 동의 없이는 해당 의약품 판매를 허락하지 아니한다는 의약품 허가특허연계제도를 원활히 이행하기 위해 필요하다고 설명했고, 원심 법원은 TPR §23(2)의 목적 역시 의료법 §12A(2)의 목적과 동일하다고 부연했다.

2. 항소심 법원의 판시사항[5)]

항소심에서의 쟁점은 TPR §23(2)(a)가 요구하는 의약품 관련 특허 신고 범위 안에 방법 특허가 포함되는지이다. 즉, 의약품 판매를 위하여 보건 당국에 해당 의약품과 관련된 특허를 신고할 때, 방법 특허도 '관련 특허'로 보아야 하는지이다.

3) Millennium Pharmaceuticals, Inc. v. Zyfas Medical Co. [2020] SGHC 28.
4) TPR §24 (1) Without prejudice to the generality of section 37(1) of the Act, the Authority may, upon an application by any interested person, cancel the registration of a therapeutic product, if the Authority is satisfied – (a) that (ii) a court has determined that the declaration made under regulation 23(2) contains a statement that is false or misleading in a material particular or omits to disclose any matter that is material to the application[.]
5) Zyfas Medical Co. v. Millennium Pharmaceuticals, Inc. [2020] SGCA 84.

가. 상소법원의 심리 기준

싱가포르 상소법원은 Zyfas사가 제기한 위의 법률 쟁점을 상소법원에서 검토해야 하는지를 물었다. 법원은 Zyfas사가 1심에서 TPR §23(2)(a)의 특허 신고 범위 안에 방법 특허가 포함된다고 인정하였음에도 불구하고, 2심에서 이를 번복하여 방법 특허가 포함되지 않는다는 정반대의 쟁점을 제기한 것에 대하여 그 의도나 법적 전략이 좋지 못하다고 판단했다. 그럼에도 불구하고, 상소법원은 본 항소심에 대한 심리를 진행하기로 결정하였는데, 그 이유로 위의 법률 쟁점이 사실 관계에 관한 다툼이 아닌 법률 해석에 관한 재판이라는 것과 관련 모든 증거가 재판 기록에 있어 Millennium사에게 특별히 부당하게 작용하지 않는다는 점을 들었다. 또한 만약 1심에서 Zyfas사가 특허 신고 범위 안에 방법 특허가 포함되지 않는다고 주장했을 경우, 방법 특허가 포함된다고 전제하고 진행한 다른 판례[6]에 따라 1심 재판부가 심리 자체를 진행하지 않았을 것이라는 점을 부연했다. Millennium사는 소송법 상 1심에서 제기했어야 하는 논점을 2심에 제기하는 것은 옳지 못하다고 주장했으나, 법원은 해당 법률에 대한 해석은 차후 다른 소송에도 영향을 미치고 다시 논점이 될 수 있기에 본 재판에서 특별히 심리한다고 결정했다.

나. TPR §23(2)의 해석

법원은 Tan Cheng Bock v. Attorney-General [2017] 2 SLR 850을 인용하여 법률 해석의 3단계를 제시했다. 첫 번째 단계는 논쟁이 되는 조항에 대해 가능한 해석들을 확인하는 것이다. 이 때, 조항의 문자 자체를 검토하는 것을 넘어 법률 전체적 문맥까지 고려해야 한다. 둘째로, 해당 조항의 입법 목적을 확인하는 것이다. 이는 관련 있는 다른 법 또는 관련성이 떨어지는 다른 법, 법에 명시된 문맥을 통하여 유추할 수 있으나, 논쟁이 되는 조항 자체와 그 문맥이 우선적으로 고려되어야 한다. 마지막으로, 조항에 대해 가능한 해석들과 입법 목적을 비교하여 법률의 의미를 해석한다.

Zyfas사는 TPR §23(2)하에 신고가 요구되는 '특허'는 '의약품과 관련된' 특허이며, 보건당국에서 '의약품'이란, 화학 물질과 같은 유효 성분을 포함한 물질이라 정의했기 때문에 본 사건에서 신고가 필요한 특허는 보르테조밉 화학 물질에 대한 특허여야 한다고 주장했다. 즉, Millennium사의 특허는 보르테조밉 자체가 아닌 그 생산법에 관한 것이기에 TPR하에서 요구하는 '의약품과 관련된' 특허가 아니라는 것이다. 그러나 법원은 TPR에서 '의약품과 관련된' 특허라고 규정할 때, '의약품'이라는 단어가 뒤에 따라오는 '특허'를 오로지 물질 특허로만 제한하려는 의도가 아님을 분명히 했다. 또한 특허법(Patents Act) §§2, 14(2), 51(1), 66, 68하에서 '특허 방법'(patented process)을 일컬을 때, 일반적으로 방법 특허와 물질 특허를 구분하지 않는 점을 주목했다.

6) Millennium Pharmaceuticals, Inc. v. Drug Houses of Australia Pte Ltd and another appeal [2019] SGCA 31.

나아가 법원은 1심 법원이 설명한 TPR §23(2)의 입법 목적에 동의하였다. 본 규정은 미-싱가포르 자유무역협정의 의무사항 중 하나인 의약품 허가특허연계제도의 원활한 이행을 위하여 제정되었고, 이를 통해 특허 소유권자에게 특허 침해 가능성을 사전에 고지하고 궁극적으로는 특허권을 보호하는 기능을 한다. 법원은 미-싱가포르 자유무역협정이 방법 특허와 물질 특허를 따로 언급하지 않았음을 확인하였으며, 국내법을 해석할 때 국제조약 의무사항에 최대한 일치하게 해석해야 한다고 부연했다. 따라서 TPR §23(2)을 입법 목적에 맞게 해석하려면, 신고해야 하는 특허의 범위 안에 물질 특허뿐 아니라 방법 특허도 포함시켜야 한다는 것이다.

Ⅲ 시사점

본 판결은 의약품 허가특허연계제도에 따라서 제네릭 의약품을 생산·유통하는 제약사가 의약품 판매를 위해 관련되어 있는 특허를 국가 기관에 신고할 때, 그 신고 범위 안에 물질 특허뿐만 아니라 방법 특허도 포함된다는 것을 설시한다. 또한 제약사가 의약품을 생산하는 과정에서 기존의 방법 특허를 침해하지 않으면서 다른 방법으로 생산했다고 해도 이론상 제조 과정에서 기존의 방법 특허를 이용해서 의약품을 제조할 수 있다면 관련 기관에 신고한 이후, 해당 특허를 침해하지 않았다는 것을 소명해야 한다고 밝힌다. 이는 법률적 기준이 명확하지 않을 때, 법적 판단과 해석은 오로지 사법부에 있음을 다시 한 번 상기시킨다.

본 사건에서와 같이 법원에서 의약품 허가특허 신고가 잘못되었다고 판단하게 되면 싱가포르에서는 TPR §24(1)(a)(ii)에 따라 보건 당국이 해당 의약품 품목 허가를 취소한다. 또한 TPR §25(a)는 의약품 허가특허 신고 때 신고자가 신고 내용 중 중요 사항이 잘못되었다는 것을 알면서도 신고를 한 경우, 벌금 최고 2만 달러 또는 징역 12개월 이하에 처하게 된다. 한국에서는 식품의약품안전처가 해당 의약품 품목 허가를 취소하게 되고 이에 따라 해당 의약품은 회수·폐기되거나 판매금지처분 등 차후 조치가 내려질 수 있다. 식품의약품안전처 자료에 따르면 2015년 3월에서 2018년 12월 사이에 등재의약품 190개를 대상으로 1,844개의 제네릭 의약품 품목허가 신청이 들어왔다. 이 중 27개의 제약사가 137개의 제네릭 의약품을 대상으로 판매금지를 신청하였고, 29건(21.2%)에 대해 판매 금지 처분이 내려졌다.[7]

미국은 양국 또는 다자간 무역협정 체결 시 상대 국가에게 허가특허연계제도 도입을 지식재산권의 주요 협상 의제로 추진해왔다.[8] 이에 캐나다(1993), 호주(2004), 대만(2017)등 국가가 이 제도를 도입하였다. 한국 역시 2012년 3월 15일에 발효된 한미 자유무역협정 후속조치 이행을 위해 약사법을 개정하였고 2015년 3월 15일부터 의약품 허가특허연계제도를 전면 시행하고 있다. 다만 본 제도는 미국 중심의 제도로 EU 의약품 지침에 의거 EU에서는 적용되지 않는다.

7) 이화여자대학교 산학협력단, '의약품 허가특허연계제도 영향평가', 식품의약품안전처, 2020, p201-02.
8) 과학기술정책연구원, '의약품 허가특허연계제도 영향평가 보고서', 식품의약품안전처, 2018, p154.

본 판례와 의약품 허가특허연계제도와 관련하여 주목할 점은 미국의 의약품 허가특허연계제도의 범위 안에는 방법 특허가 포함되지 않는다는 것이다.[9] Zyfas사는 항소심에서 싱가포르의 의약품 허가특허연계제도가 미-싱가포르 자유무역협정의 이행사항이었고 미국의 의약품 허가특허연계제도를 모델로 한다는 점을 들어 싱가포르 법에서 역시 방법 특허는 제외되어야 한다고 주장하였다. 그러나 법원은 싱가포르 국내법 해석에 있어 국제 조약의 의도와 최대한 일치하게 해석을 하고 만약 국내법이 조약보다 더 높은 수준의 의무를 요구한다면, 이를 제재할 이유가 없다고 밝혔다. 미국과의 자유무역을 중심으로 본 제도를 도입하는 국가들이 점차 많아지고 있는 가운데 제도를 도입한 국가마다 구체적인 시행 범위와 판단 기준이 달라 국내 제약사의 해외 시장 진입 및 의약품 제조, 판매에 있어 국가마다 제도를 확인해야할 필요가 있다. 이는 비단 의약품의 시장 출시 이전의 이슈인 것을 넘어 차후 분쟁 발생 시, 어느 국가의 의약품 허가특허연계제도를 적용하느냐에 따라 위법성 여부가 달라질 수 있기 때문에 더욱 주의 깊게 검토해야 한다.

9) Zyfas, [2020] SGCA 84 at 13.

당사자 간 계약을 바탕으로 한 부정한 목적 추론과 상표를 등록하지 않은 자의 소유권을 인정한 싱가포르 고등법원 판결

- Tomy Incorporated v. Dentsply Sirona Inc. [2020] SGHC 105 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 진 보 연 전문위원

쟁점	부정한 목적과 상표의 소유권
판시사항	싱가포르 고등법원은 양 당사자가 50년간 맺은 계약서를 바탕으로 당사자들은 상표의 소유권을 어떻게 공통으로 이해하고 합의했는지를 검토하였다. 법원은 그 공통된 이해를 위반하고 상표를 등록한 피고에 대해서 부정한 목적이 있었다고 판시하고 쟁점 등록상표를 무효화 하였으며, 대신 싱가포르에서 상표를 등록하지 않은 회사의 상표 소유권을 인정하였다.
시사점	본 사안은 부정한 목적에 의한 등록상표의 무효가 인정된 판례로, 부정한 목적 판단에 있어 당사자들 간 계약의 중요성을 시사한다. 싱가포르 법원은 상표 선원주의 즉, 먼저 출원한 쪽에 등록을 허가하는 관습법을 일률적으로 적용하지 않고 쟁점 상표의 소유권을 둘러싼 당사자들의 공통된 이해가 계약을 바탕으로 형성되어 있는지를 우선한다. 즉, 계약을 통하여 당사자들이 어느 정도로, 어떤 의미를 합의하였는지가 중요하며, 이러한 법적 판단은 싱가포르와 더불어 유럽의 판례에서도 볼 수 있다. 쟁점 상표의 출원이 기존의 공통된 이해를 위반한 경우, 법원은 부정한 목적을 확인하고 상표를 무효화 할 수 있다.

심 급	1 심	2 심
당사자	청구인: Tomy Incorporated 피청구인: Dentsply Sirona Inc.	원고: Tomy Incorporated 피고: Dentsply Sirona Inc.
법 원	싱가포르 특허국 (Intellectual Property Office of Singapore)	싱가포르 고등법원 (The High Court of the Republic of Singapore)
사건번호	[2019] SGIPOS 13	[2020] SGHC 105
판결일자	2019년 9월 2일	2020년 5월 20일
판결결과	상표 등록 무효	항소 기각, 원심판결 유지
관련 지재권	"MICROARCH" (Trademark Registration No. T1301268F), "SENTALLOY" (No. T1301266Z), "BIOFORCE" (No. T1301267H)	
참조법령	Trade Marks Act (Cap. 332, 2005 Rev Ed) §§7(6), 23(1), 23(3)	

Bad faith, # 부정한 목적, # 등록무효, # 계약

Ⅰ 사건의 경과

원고 Tomy Incorporated(이하 "Tomy")는 1959년 설립된 일본의 유명 치과 교정 장치 제조사이다. 피고 Dentsply Sirona Inc.(이하 "Dentsply")는 2016년 치과 교정 장치를 제조하고 공급하는 두 개 회사, 미국의 Dentsply International Inc.(1899년 설립)과 독일의 Sirona Dental Systems, Inc.(1877년 설립)의 인수합병으로 만들어진 기업으로, GAC International Inc.(이하 "GAC")의 지주회사이다. Tomy는 유통사와 계약을 맺어 전 세계에 당사의 치과 교정 장치를 배급·유통하고 있다. GAC는 Tomy의 유통사 중 하나로 두 회사의 관계는 1967년부터 시작되었다. 1967년에 Tomy가 GAC를 당사 상품의 유통사로 지정하였고, 그 이후 두 회사는 1986년, 1998년, 2004년, 2012년에 총 4건의 계약을 맺으며 관계를 발전시켰다.

2013년 1월 22일, Tomy는 싱가포르 특허국(Intellectual Property Office of Singapore)에 "MICROARCH", "SENTALLOY", "BIOFORCE" 이 세 가지를 치과 교정 장치 관련 상표로 등록하였다. 2017년 9월 7일, Dentsply는 특허국에 위 세 가지 상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2019년 9월 2일, 싱가포르 특허국은 상기 상표들의 등록은 무효라는 결정을 내렸고, 이에 불복한 원고는 싱가포르 고등법원(The High Court of Republic of Singapore)에 소송을 제기하였다.

Ⅱ 법원의 판결

1. 법원의 판시사항[1)]

본 사안에 대한 싱가포르 특허국과 고등법원의 판결 간에 근거와 쟁점이 상당히 유사하거나 동일하여 따로 구분하지 않고 같이 논의하고자 한다. 법원에서의 쟁점은 두 가지로, 첫째는 상표의 소유권에 대한 것이고, 둘째는 상표의 소유권이 Dentsply에게 있음을 Tomy가 알면서도 부정한 목적(Bad faith)으로 상표를 출원하였는지이다.

가. 상표의 소유권

싱가포르 고등법원은 Weir Warman Ltd v. Research & Development Pty Ltd [2007] 2 SLR(R) 1073(이하 "Weir Warman") 판례를 인용하여 누가 상표를 소유했는지 결정하기 위해서는 쟁점

1) 1심 판결, In the Matter of Trade Mark Registrations In The Name of Tomy Incorporated and Applications for Declaration of Invalidity Thereof By Dentsply Sirona Inc. [2019] SGIPOS 13; 2심 판결, Tomy Incorporated v. Dentsply Sirona Inc. [2020] SGHC 105.

이 되는 상표의 소유권을 지정하는 당사자 간 계약이나 합의가 있는지 살펴보고 그러한 계약이나 합의가 없을 시에 싱가포르에서 해당 상표를 처음 사용한 사람에게 소유권이 있다고 밝혔다. 본 법원은 Tomy와 GAC가 지난 50년간 맺은 4건의 계약서를 중심으로 상표의 소유권을 결정한다. 본 사건에서 앞선 계약은 다음에 맺어진 계약에 의해 대체되나, 법원은 Tomy와 GAC가 맺은 마지막 2012년 계약서를 이해하기 위해서는 앞선 계약들도 살펴볼 필요가 있다고 보았다.

1) 4건의 계약서

법원은 4건의 계약서에서 상표의 소유권에 관한 조항을 차례로 검토하였다. 첫 번째 1986년 계약서에는 쟁점이 되는 상표와 관련된 조항이 없다. 다만, 1986년 계약서 조항11에서 GAC는 모든 광고와 카탈로그에서 Tomy가 생산한 상품을 "TOMY" 또는 "Orth-Tomy"(이하 "Tomy의 상표들") 이름으로 판매할 수 있다고 규정한다.

두 번째 1998년 계약서는 법원이 본 사건 판단에 있어 중요하게 생각한 계약서이다. 왜냐하면 이 계약서가 처음으로 Tomy의 상표들과 GAC의 "Existing Trademarks"[2]를 구분하였기 때문이다. 1998년 계약서는 GAC가 당사의 상표 아래에 Tomy의 상품을 판매할 자유가 있다고 규정한다. 법원은 Existing Trademarks 목록에 나열된 상표는 모두 GAC 소유라고 보았는데, 계약서상 "GAC의 Existing Trademarks"라고 쓰여 있는 것과 더불어 조항 14.4에서 Existing Trademarks는 GAC의 비용으로 유지한다고 규정하였기 때문이었다. Existing Trademarks 목록 안에는 본 사건에서 쟁점이 되는 세 가지 상표가 모두 포함되어 있었고, GAC는 이 상표들을 싱가포르를 제외한 다른 국가들에서 등록한 바 있다. 계약서에 따르면 Tomy는 상품 판매를 위해서만 Existing Trademarks를 사용할 수 있다는 제한적 라이선스를 부여받았고 이 라이선스는 1999년 12월 31일에 만료되었다. 1998년 계약서의 또 다른 특징은 Tomy가 GAC에게 일부 국가에 대해 독점 판매권을 부여했다는 것이다. 즉, 한국, 대만, 태국, 홍콩, 중국, 일본만이 비 독점 지역으로, 이 지역에서만 Tomy와 GAC 모두 상품을 판매할 수 있었다. 이들 국가를 제외한 세계 모든 국가에서는 GAC만이 Tomy의 상품을 판매하고 유통할 권한이 있었다. 싱가포르 역시 GAC의 독점 판매권이 적용된 지역으로 GAC만이 상품을 판매했다. 법원은 상표권과 독점 판매권이 모두 언급된 조항 14.4의 마지막 부분에 주목했다. 조항에 따르면 2000년 1월 1일부터 Tomy는 비독점 지역에서 상품 판매를 목적으로 GAC의 어떠한 Existing Trademarks도 직간접적으로 사용하지 못한다. 종합해서 보면, 2000년 1월 1일부터 Tomy는 GAC의 Existing Trademarks에 대해 제한적 라이선스 권한도 없으며 세계 어느 곳에서도 Existing Trademarks를 사용할 수 없게 되었다.

2004년 계약서는 1998년 계약서와 비교했을 때, 상표권에 대한 조항들이 상당 부분 동일하게

2) Existing Trademarks를 의역하면, GAC의 '기존 상표' 또는 '현재 사용하는 상표'로 해석되나, 본 법원 판단에 있어 중요한 핵심 용어로 영문 그대로 사용한다.

작성되었고, 다만 이 계약서에는 GAC의 싱가포르 내 독점 판매권 내용이 삭제되었다. 이에 따라 Tomy 역시 당사 상품을 싱가포르에서 판매할 수 있게 되었다.

2012년 계약서는 Tomy와 GAC의 독점 판매권 내용을 완전히 삭제했다. 따라서 Tomy와 GAC는 지역 제한 없이 모든 국가에서 Tomy가 생산한 상품을 판매, 유통할 수 있게 되었다. 조항 13.1에 GAC는 당사가 소유한 브랜드, 상품명, 상표, 트레이드 드레스에 대한 모든 권한을 소유하며 Tomy는 이에 대한 권한 또는 이해관계가 없다고 밝힌다. 반대로 Tomy는 "TOMY"와 "Orth-Tomy"에 대한 모든 권한을 가지며 GAC는 이에 대해 어떠한 권한이나 이해관계가 없다고 규정한다. 조항 13.4는 GAC가 소유한 상표를 Existing Trademarks라고 부르며, 그 범위는 Exhibit 3과 그 나열된 상표 목록에 국한되지 않으며, Tomy는 GAC에게 상품을 판매할 때만 해당 상표들을 무료로 사용할 수 있는 비독점적(non-exclusive) 라이선스를 가진다.[3] 계약서의 Exhibit 3 Existing Trademarks 목록에는 본 사건에서 쟁점이 되는 세 가지 상표가 모두 포함되어 있으며 각 상표가 어떤 국가에서 등록되어 있는지를 보여준다.

[Exhibit 3. Existing Trademarks of GAC/DENTSPLY]

등록상표 (Registered Trademarks)	등록국가 (Covered Territories)
... BIOFORCE	미국
... MICROARCH	미국, 베네룩스, 캐나다, 프랑스, 이탈리아
... SENTALLOY	미국, 베네룩스, 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아, 멕시코, 영국

2) GAC의 소유권 확대

본 사건에서 상표의 소유권 결정에 있어 중요한 쟁점은 법원이 4건의 계약서를 바탕으로 GAC가 싱가포르에서 등록하지 않은 위의 상표 세 가지의 소유권을 갖고 있는지 확대 해석할지이다. 법원은 위 상표 세 가지를 GAC의 소유라고 판단한다.

첫째, 법원은 1998년 계약서 조항 14.4에서 Tomy가 비 독점 지역에서 GAC의 어떠한 Existing Trademarks도 상품 판매를 목적으로 직간접적으로 사용하지 못한다는 제한을 근거로 들었다. 한 국가에서의 상표 등록이 다른 국가에서의 권리 주장으로 이어지지는 않는다. 본 사건에서

3) "2012 Agreement, Art 13.4 The parties hereby agree that any and all trademark registrations owned or licensed by GAC or any of its Affiliates as of the Effective Date ... regarding the Products (hereinafter referred to as the "Existing Trademarks"), including but not limited to, those which are identified on Exhibit 3 attached hereto, will be the property and responsibility of GAC or its Affiliates. GAC and its Affiliates hereby grant a non-exclusive and royalty-free license to Tomy to use the Existing Trademarks in connection with and for the sole purpose of producing and selling the Products to GAC. This license shall terminate at the time that this Agreement terminates."

GAC는 비 독점 지역인 한국, 대만, 태국, 홍콩, 중국, 일본에서 쟁점 상표를 등록한 적이 없다. 즉, 애초에 GAC는 해당 국가에서 상표권을 주장할 권리가 없다. 그러나 Tomy는 GAC가 상표를 등록하지 않은 국가에서조차 해당 상표를 사용하지 않기로 동의하였다. 법원은 이를 토대로 Existing Trademarks가 싱가포르에 등록되어 있지는 않지만 양 당사자가 GAC의 상표 소유권 확대에 동의했음을 내포한다고 판단했다.

둘째, 법원은 2012년 계약서에서 Existing Trademarks는 목록에 국한되지 아니한다는 문구 "including but not limited to"에 주목했다.[4] 1998년과 2004년에는 해당 문구가 없었고, 이는 양 당사자가 Existing Trademarks 목록 안에 나열된 상표만 GAC의 상표로 인식하고 있었음을 보여준다. 그러나 2012년 목록의 제한을 없앴고 법원은 이를 통해 Tomy와 GAC가 쟁점 상표가 싱가포르에 등록되어 있지 않았지만, 이를 GAC 소유로 인정했다는 것을 의미한다고 판시했다.

셋째, 법원은 계약서를 바탕으로 Tomy와 GAC의 관계가 일반적인 제조사와 유통사의 관계가 아니라고 밝힌다. 일반적으로 유통사는 제조사로부터 상품을 받아 판매하기 때문에 상품 자체나 상표에 대해 어떤 특별한 권한이 없다. 그러나 본 사건에서 2012년 계약서 조항 12.1은 초기의 상품 관련 특허는 Tomy의 기술자들에 의해 개발되었지만, 조항 12.3은 본 계약서의 효력 날짜부터 양 당사자의 공동 개발에 대한 특허는 공동 소유한다고 규정한다. 또한 조항 4.2에 따르면 GAC는 Tomy의 상품 사양에 변화를 요구할 권한이 있고 Tomy는 GAC의 요구에 따라 사양 수정을 해야 한다. 상표와 관련하여 조항 13.1에서 GAC는 고객에게 상품을 판매할 때 Tomy의 상표를 사용할 권한이 있지만, 조항 13.4에 따라 Tomy는 GAC에게 상품을 공급할 때에만 Existing Trademarks를 사용할 수 있다. 본 조건을 바탕으로 보았을 때, 법원은 당사자 간의 관계가 OEM(Original Equipment Manufacturing)으로 마치 제 3자의 요구와 지시에 따라 상품을 제조하는 관계와 같다고 설시한다. 결국 법원이 보았을 때, GAC는 발주 기업으로 Tomy에게 상품 제조를 수탁하고, GAC가 상품의 판매원이 되어, 자사의 브랜드, 상품명, 상품번호 등으로 판매하는 것과 같았다.

넷째, 1998년 조항 14.4에 따라 Tomy와 GAC는 주식양도계약서를 이행하였다. 이를 통하여 양 당사가 서로에 대해 소유하던 주식을 각자에게 양도하였다. 동일 조항 14.4는 Existing Trademarks 안에 "TOMY" 또는 "Orth-Tomy"가 언급된 모든 브랜드 또는 로고를 주식 양도의 방법과 같이 Tomy의 소유로 이전시켰다. 이로 인해 1998년 Existing Trademarks 안에 포함되어 있던 "Ortho Tomy" 표시가 2012년 계약서에서는 빠져있다. 법원은 이를 통해 "Tomy"가 들어가 있는 상표는 온전히 Tomy의 소유라고 판단했다. 반대로 본 사건에서 쟁점이 되는 상표들 중 어떤 것도 "Tomy"를 포함하지 않아 Tomy의 소유로 보기에는 어렵다고 보았다.

4) Id.

나. 부정한 목적(Bad faith)에 의한 상표 출원 무효

고등법원은 상표법 § 7(6)와 § 23(1)에 따라 Tomy의 상표 등록이 부정한 목적에 의해 무효화 되는지 판단한다. 법원은 Wing Joo Loong Ginseng Hong (Singapore) Co Pte Ltd v. Qinghai Xinyuan Foreign Trade Co Ltd [2009] 2 SLR(R) 814 판례를 인용하여, 부정한 목적을 판단함에 있어 주관적 요소 즉, 상표 등록자가 해당 상표가 다른 사람의 소유인 것을 알고 있었는지와 객관적 요소 즉, 합리적인 사람이 보았을 때, 해당 행위가 받아들일 수 있는 상업 행위(acceptable commercial behavior)의 범위를 분명하게 넘어섰는지를 고려하여 판단한다.

법원은 Tomy가 논쟁이 되는 상표 세 가지가 GAC의 소유인 것을 알면서도 상표 등록을 시도했다고 보았다. 이를 보여주는 사실적 증거로 Tomy와 GAC의 상표를 분명히 구분하기 시작한 1998년 계약 이후부터, Tomy는 한 번도 쟁점이 되는 상표들을 사용한 적이 없다. 반면 GAC는 2005년부터 2013년까지 해당 상표를 계속해서 사용했다. Tomy는 1993년 초부터 당사가 싱가포르에서 BIOFORCE와 SENTALLOY 상표를 처음으로 사용한 주체라고 주장하였으나, 법원은 당시 GAC가 미국에서 해당 상표를 이미 출원하였다는 사실에 주목하였다. 또한 Tomy는 2012년 계약 이후 Tomy와 GAC 간에 독점 판매권이 완전히 삭제되었다고 주장하였다. 하지만 법원은 독점 판매권의 삭제는 Tomy와 GAC가 싱가포르 내에서 경쟁적으로 치과 교정 장치를 팔 수 있게 됨을 뜻하는 것이지 Tomy가 GAC 소유의 상표를 상품에 붙여 파는 권한을 갖게 된 것이 아니라고 밝혔다. 결론적으로 법원은 양 당사자 간의 계약이 해당 상표가 GAC의 소유임을 분명히 말하고 있음에도 불구하고, 상표를 등록한 Tomy의 행위는 마치 "상표 강탈"(Trademark hijacking)과 같다고 판단했다.

III 시사점

싱가포르 법에서 부정한 목적에 의한 등록상표의 무효에 대해 요구하는 법적 요건(element)이 많지 않고, 대신 정황 증거와 사실 관계를 종합하여 판단하기 때문에 사법부는 더 높은 심리 기준과 증거를 요구한다. 따라서 부정한 목적에 의한 등록상표의 무효가 인정된 판례가 많지 않다.[5] 이러한 상황 가운데 본 판결은 등록상표의 무효 소송에서 부정한 목적을 찾는 근거로 당사자 간 계약이 얼마나 중요한지를 시사한다. 싱가포르 관습법상 기존에 등록되어 있지 않은 상표라면 처음으로 이를 사용하거나 등록한 사람이 그 소유권을 주장할 수 있고, 한 국가에서의 상표 등록이 다른 국가에서의 권리 주장을 보장하지 않는다.[6] 즉, GAC가 미국에서 상표를 먼저 등록하여 사용했어도 이 행위가 Tomy의 싱가포르 내 상표 등록을 무조건 무효화시킬 수 없다.

5) Singapore: Trade mark ownership and bad faith - Contract is (skill) king - Tomy Incorporated v. Dentsply Sirona Inc. [2020] SGHC 105, (June 24, 2020), https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/intellectual-property/singapore-trade-mark-ownership-and-bad-faith-contract-is-still-king-tomy-incorporated-v-denstply-sirona-inc-2020-sghc-105.
6) Tomy, [2020] SGHC 105 at 32.

그러나 본 사건에서 법원은 양 당사자 간 계약서를 바탕으로 상표 소유권에 대한 이해관계자들의 공통된 이해(common understanding)가 무엇인지와 결론적으로 소유권이 누구에게 있는지 판단하였고, 싱가포르에서 상표등록을 하지 않은 GAC에게 그 소유권이 있다고 결정하였다. 본 판례에서 법원이 밝혔듯, 일반적인 제조사와 유통사의 관계에서는 대체로 제조사만이 지식 재산권을 갖고 유통사는 이에 대한 권리를 주장할 수 없도록 제한해 놓는다. 그러나 Tomy, GAC와 같이 그 비즈니스 관계가 상호 이익을 위하여 복잡해지고 발전하게 되면, 과거에는 분명하게 이분된 권리의 문제가 다층적으로 세분화 된다. 따라서 차후 분쟁 발생을 예방하기 위해서는 계약서를 통하여 당사자들이 동일하게 이해하고 합의한 바가 무엇인지를 더욱 명확하게 해야 한다. 부정한 목적 판단에 있어 싱가포르만이 계약을 중요하게 여기는 것이 아니다. 유럽연합 일반법원(General Court of European Union)은 2021년 3월 17일, Reza Hossein Khan Tehrani v. European Union Intellectual Property Office 판례에서 상표를 출원하기 전 당사자들 간 계약 관계는 출원자의 부정한 목적을 보여줄 수 있다고 설시한다. 재판부는 피고-출원자가 과거 한 회사의 책임자로서 원고의 피합병회사와 맺었던 유통 계약서에 상표는 원고 측 회사에 있음을 명시하는 조항이 있음에도 불구하고, 계약에 서명한지 일 년이 채 지나지 않아 상표를 출원한 것을 보아 피고는 부정한 목적이 있었다고 결정했다.

그러나 계약서 또는 합의서라고 해서 항상 등록상표의 무효소송에서 성공 기반이 되는 것은 아니다. 최근 싱가포르 특허국은 또 다른 부정한 목적에 의한 상표 등록 반대 소송을 심리하였고 피고 승소 결정을 내렸다. Teraoka Seiko Co., Ltd v. Digi International Inc. [2020] SGIPOS 1 판례에서 원고 Teraoka Seiko Co.(이하 "Teraoka")는 피고 Digi International Inc.(이하 "Digi Int'l")를 상대로 상표 등록을 반대하는 소를 제기하였다. Teraoka는 전자저울을 취급하는 일본 회사이고, Digi Int'l은 마이크로컴퓨터 하드웨어(micro-computer hardware)와 같은 데이터 처리 장치(Data processing device)를 전문으로 하는 미국계 회사이다. 두 회사는 "DIGI"라는 상표를 두고 오랜 시간 분쟁을 겪어왔고 이에 2002년 여러 상표 분쟁을 해결하기 위해 상표공존 합의서(co-existence agreement)에 서명했다. 상표공존합의서는 서로의 영업 범위가 달라 양 상표가 공존하는 것에 이의가 없다는 내용으로 한국에서는 이를 허용하지 않으나, 미국, 유럽, 중국 등에서는 인정하고 있다. Teraoka는 2016년 Digi Int'l이 새롭게 출원한 상표가 당사의 상표와 비슷하여 혼동 가능성이 있고, Teraoka에 사전에 알리지 않은 채로 2002년 상표공존 합의서에 반하여 상호 합의했던 것보다 더 넓은 범위의 재화와 서비스에 상표를 사용할 수 있도록 확대하여 출원 신청했다고 주장하였다. 그러나 특허국은 Digi Int'l의 상표 출원은 부정한 목적에 의한 것이 아니라고 판단했다. 왜냐하면 상표공존합의서를 맺은 2002년에서부터 14년이 지나는 동안 두 회사는 싱가포르 외 여러 관할권에서 서로의 상표등록을 무효화하기 위한 소송을 진행해왔고, 본 합의서에는 상표 출원 전에 상대방의 동의를 구하거나 알려야 한다는 취지의 조항이 없기 때문이었다. 이와 함께 법원은 부정한 목적은 한 측의 일방적인 기대에 어긋난 행위가 아닌 당사자들의 공통된 이해를 위반했을 때 인정된다고 밝혔다.

결론적으로 상표의 소유권을 두고 분쟁이 있을 시, 싱가포르 법원은 상표 출원자가 부정한 목적을 갖고 행동했는지를 판단하기 위한 소유권 결정에 있어 이해관계자들이 서로 이해하고 공통으로 합의한 바가 무엇인지를 중요하게 고려한다는 것을 알 수 있다. 또한 그 소유권의 인정 범위가 본 사건과 같이 자국 내에 등록되지 않은 상표에까지 미친다는 것은 큰 함의를 갖는다.

외국 판결의 쟁점배제효를 인정한 싱가포르 상소법원 판결

- Merck Sharp & Dohme Corp. v. Merck KGaA [2021] SGCA 14-

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 진 보 연 전문위원

쟁점	외국 판결의 쟁점배제효(Issue Estoppel) 인정 여부
판시사항	싱가포르 상소법원은 관습법 상 외국 판결에 대한 쟁점배제효가 인정되어 왔음을 확인했다. 특별히 본 판례에서 쟁점배제효가 적용되기 위해서는 외국 법원이 사건에 대해 최종적 판결을 내려야 한다는 요건과 더불어 해당 쟁점에 대해서도 최종적으로 결정을 내린 사항이어야 한다고 설시했다. 법원은 본 사건에서 쟁점배제효를 적용하여 영국 법원의 당사자 간 상표 사용에 대한 상표공존합의서의 해석을 재심리 없이 인용하였다.
시사점	본 사안은 싱가포르 상소법원의 절차법(procedural law) 쟁점에 대한 판결이다. 초국가적 쟁점배제효의 인정은 국제예양 및 상호주의와 자국 내 사법권의 정의 수호라는 독립적인 헌법적 역할 사이에서 균형을 맞춰야 한다. 전통적으로 영미법계는 외국 재판을 국내 판결과 같이 인정함에 있어 관대한 반면 대륙법계는 사법권의 침해로 보았다. 따라서 영미법계는 외국 재판의 주문과 더불어 외국 법원이 심리한 실제 쟁점이나 사실관계 또한 쟁점배제효라는 이름으로 인정하지만 대륙법계에서는 외국 재판의 주문만을 인정한다. 그러나 본 판례에서 나타나듯 영미법계 역시 쟁점배제효의 포괄적인 적용이 아닌 여러 가지 예외 사항을 두고 신중한 적용을 요구하고 있다.

심 급	1 심 (원 심)	2 심 (항 소 심)
당사자	원고: Merck KGaA and others 피고: Merck Sharp & Dohme Corp. and others	항소인: Merck Sharp & Dohme Corp. 피항소인: Merck KGaA
법 원	싱가포르 고등법원 (High Court of Singapore)	싱가포르 상소법원 (Court of Appeal of Singapore)
사건번호	[2019] SGHC 231	[2021] SGCA 14
판결일자	2019년 9월 30일	2021년 2월 26일
판결결과	원고 일부 승소, 피고 패소	항소 기각, 원심판결 유지
관련 지재권	[원고의 등록상표] "MERCK" (제000283986호)	
참조법령	Common Law	

Issue Estoppel, # 쟁점배제효, # 외국 판결

Ⅰ 사건의 경과

본 사건의 쟁점은 항소인과 피항소인 간에 "Merck" 상표의 사용을 둘러싼 영국에서의 판결이 싱가포르에서도 법적 구속력을 갖는지이다. 즉, 영국 법원에서 심리한 동일한 법률 쟁점을 싱가포르에서 재심리할지 아니면 영국 법원의 판결을 따를 지에 관한 것이다.

항소인 Merck Sharp & Dohme Corporation과 피항소인 Merck KGaA는 모두 1668년에 설립된 E Merck라는 독일계 회사에 근간을 두고 있다. 시간이 지남에 따라 E Merck는 유럽과 북아메리카 지역으로 새로운 계열사들을 분리시키면서 성장하였다. 1970년대에 항소인의 전신 회사들과 피항소인은 세계 시장에서 "Merck" 상표명 사용에 대한 상표공존합의서(co-existence agreement)를 작성하였다. 그러나 두 당사자는 미국, 영국, 독일, 중국 등을 포함한 여러 관할권에서 상표 사용에 대한 다툼을 이어 가고 있다. 본 사건의 피항소인 Merck KGaA는 영국 항소법원(England and Wales Court of Appeal)에 항소인이 상표공존합의서 계약을 위반하였으며 피항소인의 상표를 침해하였다고 주장하였다. 영국에서 본 사건과 관련하여 총 세 개의 판결 및 결정이 있었는데 2014년 11월 21일 영국 고등법원(England and Wales High Court)에 의한 예비 판정(preliminary determination)과 2016년 1월 15일 동일 법원의 판결, 2017년 11월 24일 영국 상소법원의 판결이 그것이다. 영국 고등법원의 예비 판정은 상표공존합의서의 내용을 담은 당사자간 1970년도 계약서는 독일법에 의거하여 해석한다고 결정했다. 그 이후 두 개의 판결은 모두 1970년도 계약서 조항 7에 따르면 항소인은 "Merck" 상표명을 미국, 캐나다, 독일을 제외한 세계 모든 지역에서 회사 이름으로 사용할 수 없다고 해석했다. 따라서 영국 법원은 항소인의 "Merck" 상표 사용은 계약 위반이라고 피항소인 승소 판결을 내렸다.

영국 법원의 판결 이후, 피항소인은 싱가포르에서 항소인과 그 외 세 명의 피고를 상대로 상표 침해와 계약 위반으로 고소하였다. 피항소인은 "Merck" 상표의 사용을 규정하는 상표공존합의서 계약 위반에 대한 약식 판결(summary judgment)을 요청하였다. 또한 본 소송에서 영국 법원의 상표공존합의서 조항 7에 대한 해석이 법적 구속력이 있는지와 항소인이 영국 고등법원의 예비 판정에 구속되는지에 대한 예비 판정(preliminary determination)을 요청하였다. 2019년 9월 30일, 싱가포르 고등법원(High Court of Singapore)은 피항소인의 약식 판결 청구는 기각하였으나 영국 법원에서 이미 심리한 쟁점에 대해서는 쟁점배제효(issue estoppel)가 적용된다고 예비 판정을 내렸다. 이에 항소인은 싱가포르 상소법원(Court of Appeal of Singapore)에 항소하였다. 2021년 2월 26일, 싱가포르 상소법원은 항소를 기각하고 원심 판결을 유지하였다.

II 법원의 판결

1. 원심 법원의 판시사항[1)]

2019년 9월 30일, 싱가포르 고등법원은 피항소인에 의해 제기던 두 가지 쟁점은 모두 법률 문제(pure questions of law)로 만약 두 쟁점을 법원에서 다시 심리할 경우 상당한 비용과 시간이 들어갈 수 있다고 보아 예비 판결을 허락하였다. 법원은 본 사건은 다음과 같은 이유로 쟁점 배제효의 요건을 모두 만족하기 때문에 항소인은 영국 법원의 판결에 구속된다고 보았다. 첫째, 영국 판결은 결정권이 있는 법원(competent jurisdiction)에 의한 본안 소송에 대한 최종 판결(final and conclusive on the merits)이다. 둘째, 영국과 싱가포르 소송의 당사자가 동일하고 셋째, 싱가포르 소송에서 제기된 쟁점이 영국 소송에서 제기된 것과 동일하다. 고등법원은 항소인은 영국 법원의 상표공존합의서 조항 7에 대한 해석에 구속되기 때문에 본 소송에서 해당 쟁점은 배제된다고 설시했다.

2. 항소심 법원의 판시사항[2)]

가. 초국가적 쟁점배제효의 인정 근거와 요건

싱가포르 상소법원은 쟁점배제효의 개념적 타당성을 편의·호의에 따른 국제예양(transnational comity)와 상호 존중(reciprocal respect)에서 찾아진다고 보았다. 그러면서 이와 반대로 한 사법권 또는 관할권(jurisdiction) 내에서 정의 실현과 법률 수호는 자국 법원의 헌법적 역할이기 때문에 외국 판결의 쟁점배제효 인정은 균형을 맞춰야 한다고 설명했다.

우선 법원은 The "Vasiliy Golovnin" [2008] 4 SLR(R) 994와 The "Bunga Melati 5" [2012] 4 SLR 546 판례를 인용하여 싱가포르 국제사법에서 인정하는 외국 판결에 대해서는 쟁점배제효가 적용될 수 있다는 것을 확인하였다. 쟁점배제효란 어떤 특정한 쟁점이 소송에서 이미 심리되고 판결이 확정되었을 때에 동일한 당사자 간 차후 다른 소송에서 해당 쟁점이 다시 제기되었을 때에 최초 소송의 법률판단을 부정할 수 없다는 것을 뜻한다. 특별히 본 사건에서 법원은 처음으로 쟁점배제효를 적용하기 위해서는 판결이 확정되어야 하는 것뿐만 아니라 해외 재판부가 이슈가 되는 그 쟁점에 대해서도 최종적으로 판결한 사항이여야 한다고 설시하였다.

법원은 쟁점배제효 인정을 위해서 다음 다섯 가지 요건이 충족되어야 한다고 보았다. (1) 본안 소송의 최종 판결이여야 하고, (2) 소송 당사자에 대한 초국가적 관할권(transnational jurisdiction)을 가진 법원의 판결이여야 한다. 그리고 (3) 동일한 당사자 간의 (4) 동일한 소송물

1) Merck KGaA and another v. Merck Sharp & Dohme Corp. and others [2019] SGHC 231.
2) Merck Sharp & Dohme Corp. v. Merck KGaA [2021] SGCA 14.

(subject matter)에 대한 것이어야 한다. 이에 더해 (5) 해외 판결의 인정에 대해 유효한 반대 변론이 없어야 한다. 상소법원은 외국 판결에 대한 쟁점배제효를 판단할 때에는 더 각별한 주의가 필요하다고 보았다. 왜냐하면 서로 다른 법률 체계의 법률을 어떻게 해석하는 지에 따라 실제 동일한 당사자인지, 동일한 쟁점에 대해 판단한 것인지 여부가 달라지기 때문이다. 또한 법원은 당사자가 이전 소송에서 해당 쟁점을 제기할 수 있는 기회가 있었는지에 대해 주의해야 한다고 설명했다. 더 나아가 본 사건의 사실 관계와 반대의 경우 만약 외국에서 싱가포르 판결에 대한 쟁점배제효 쟁점이 제기되었을 때 해당 외국에서 이를 받아들지는 여부가 본 심리의 예비 조건(preliminary condition)은 아니라고 밝혔다. 즉, 국가 간 서로 판결을 존중하는 상호주의가 있기는 하지만 상호주의가 싱가포르 관례법상 외국 판결의 쟁점배제효 인정에 있어 필수적인 전제나 조건은 아니라는 것이다.

나. 항소인의 주장과 법원의 판단

항소인의 주된 주장은 본 법원이 영국 법원의 판결을 확대 해석했다는 것이다. 구체적으로 첫째, 항소인은 영국와 싱가포르 소송에서 쟁점이 다르다고 주장하였다. 항소인은 영국 소송에서 피항소인의 주장이 조항 7에 근거한 반면 싱가포르에서는 조항 5, 6, 7에 근거해서 주장을 전개했기 때문에 두 소송의 쟁점이 같지 않다 보았다. 이에 대해 싱가포르 상소법원은 항소인의 주장은 영국 고등법원 판결을 잘못 이해한 것에서 기인했다고 판단했다. 영국 고등법원의 판결은 조항 5, 6, 7은 서로 별개의 조항이 아니고 서로 연결되어 있으며 궁극적으로는 계약 위반에 관련한 규정이기 때문에 본질적으로 다르지 않다고 보았다. 따라서 항소인은 이 주장을 영국 소송에서 제기할 수 있었고 그렇게 했어야 한다고 판시했다. 둘째로 항소인은 영국 고등법원의 판결에서 말하는 "Merck" 상표의 사용은 영국 내에서 행해지는 행위에 대해서만 적용된다고 주장했다. 그러나 법원은 이 역시 항소인의 영국 법원 판결에 대한 오인에서 기인했다고 보았는데, 영국 법원이 계약 위반에 대한 쟁점을 논의한 부분을 조항 7에 대한 해석(interpretation)이라고 잘못 보았다고 판시했다.

다. 초국가적 쟁점배제효 적용의 예외사항

초국가적 쟁점배제효가 인정되기 위해서는 일정한 요건이 만족되어야 하는데 한 국가의 독립적 사법권이 외국법에 의해 영향을 받는 문제이기 때문에 쟁점배제효가 그 요건을 충족하였다고 항상 허락되는 것은 아니다. 본 법원은 쟁점배제효 적용의 한계를 제시하였는데 첫째로 싱가포르 법원이 반드시 국내법으로 결정해야 하는 쟁점과 초국가적 쟁점이 관련하였을 경우이다. 예로 사건에 적용된 외국법과 관계없이 싱가포르에서 적용이 요구되는 법이 있거나 그 쟁점이 싱가포르의 공서에 관한 문제이거나 공서에 반할 때이다. 두 번째는 외국 판결이 그 적용에 있어 지역적 한계가 있는지에 대해 주의 깊은 검토가 필요하다. 세 번째는 외국 재판

에서 피고인이 해당 쟁점에 대해 충분하게 주장하거나 논증하지 못하였을 경우이다. 마지막으로 법원은 영국 판례인 Arnold 예외[3]를 설명하는데, 이 예외는 쟁점배제효의 무조건적인 적용을 막기 위한 것으로 만약 최초의 외국 소송에서 합리적인 노력(reasonable diligence)에도 불구하고 얻거나 찾을 수 없었던 증거(material)를 차후 소송에서 제시할 수 있을 경우에 쟁점배제효는 적용되지 않을 수 있다. 그러나 법원은 Arnold 예외를 초국가적 쟁점배제효에 있어 그대로 적용시키지 않고 자국 내 쟁점배제효에 적용할 때처럼 좁은 의미에만 국한시켜 적용한다고 밝혔다. 좁은 의미란 다음 다섯 가지의 경우이다. 첫째는 쟁점배제효를 일으킨 최초 소송 판결이 소송 당사자의 권리를 미래에 정함에 있어 영향을 미치는 경우 둘째, 최초 판결이 명백하게 틀린 경우, 셋째, 최초 판결의 오류가 당시에는 합리적으로 얻을 수 없는 사실이나 법으로부터 생긴 것이 분명한 경우, 넷째, 잘못된 판결로 인해 발생한 권리를 회수할 방법이 없는 경우, 다섯째, 만약 쟁점배제효가 적용되면 심각한 정의의 훼손이 있을 경우이다.

싱가포르 상소법원은 다섯 가지 경우로 Arnold 예외 적용을 국한시키는 한편 두 번째 경우가 판례상 오래 전부터 정립된 확정 원칙(Conclusiveness principle)과 상충된다는 것을 지적하였다. 이 원칙은 영국 판례 Godard and Another v. Gray and Another (1870) LR 6 QB 139에서 세워진 것으로, 한 사법권에서 외국 관할권에서 심리한 본안 소송의 판결에 대해 자국 내 법으로 옳고 그름을 따질 수 없다는 원칙이다. 만약 이 원칙을 Arnold 예외에 그대로 적용시키면 싱가포르는 자국의 이전 판결에 대해서는 그 옳고 그름을 따질 수 있지만 외국 판결에 대해서는 불가하여 결국엔 자국 내 판결을 불공평하게 다루거나 외국 판결에 대해서만 더 강력한 쟁점배제효를 주는 불균형적인 결과를 낳게 된다. 재판부는 Arnold 예외와 Godard 원칙을 적용시키는 네 가지 가능한 방법에 대해 이야기하나 확실한 결론을 제시하지는 않고 다만 차후 다른 소송에서 논할 수 있다는 가능성을 열어두었다.

결론적으로 싱가포르 상소법원은 본 사건은 초국가적 쟁점배제효 적용의 요건을 모두 만족시켰고 항소인이 제기한 반대 변론은 유효하지 않기 때문에 당사자 간 상표공존합의서에 대한 영국 법원의 해석을 인정하는 데에 문제가 없다고 보았다. 그러나 법원은 초국가적 쟁점배제효 적용은 국내 사법권의 헌법적 역할에 크게 영향을 미치기 때문에 그 적용에 있어 더 주의 깊은 검토가 필요하다고 판시했다. 다만 그 예외 사항에 대한 또 다른 예외 적용이 필요한 경우 등에 대해서는 명확히 답하지 않았다.

III 시사점

싱가포르 상소법원은 싱가포르 최고 법원으로 Merck 판례에서 외국 판결의 쟁점배제효의 인정 요건과 그 한계에 대해 설시했다. 재판부는 피항소인의 쟁점배제효 요구를 받아들여 영국

3) Arnold and Others v. National Westminster Bank plc [1991] 2 AC 93.

법원의 계약서 조항 7에 대한 해석을 인용하면서도 계약 위반에 대한 약식 판결 청구는 받아들이지 않았다. 영국 법원의 계약서 조항 7에 대한 해석이 피항소인의 약식 판결 청구의 매우 중요한 근거가 된다는 점을 고려하면 싱가포르 법원은 설령 초국가적 쟁점배제효 인정으로 약식 판결의 결과가 자연스럽게 도출된다고 하여도 이를 허락하지 아니하고 싱가포르 법원에서 전체적으로 심리하겠다는 뜻을 나타낸 것으로 보인다. 즉, 외국 판결에 대한 상호주의와 국제예양 그리고 관습법에 따라 이를 존중하겠으나 자국의 독립적인 사법부의 판단을 중시하겠다는 것이다.

초국가적 쟁점배제효에 대해서 영미법계와 대륙법계의 접근에 차이가 있다. 전통적으로 영미법계는 외국 재판을 국내 판결과 같이 받아들이는 데 있어 관대한 입장인 반면 대륙법계는 사법권의 행사를 주권의 행사로 여겨 외국 사법권이 자국 내 행사되는 것을 주권침해로 보았다.[4] 이는 외국 재판의 인정 범위에도 영향을 미치는데 대륙법계의 경우 판결의 효력이 주문에만 미치는데 비해 본 사건에서 나타나듯 영미법계에서는 쟁점배제효(issue preclusion 또는 collateral estoppel)를 근거로 실제 변론과 판단의 대상이 된 판결이유의 법률상, 사실상 판단에까지 효력이 미칠 수 있다.[5] 그 대표적인 예로 대륙법계를 따르는 한국 민사소송법 제217조 제1항은 '외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판'에 대해 이를 국내 사법권에서 승인하고 집행하는 것을 허락한다. 이를 승인하는 요건으로는 (1) 외국 사법기관의 재판이어야 하고 (2) 사법상 법률관계에 관한 재판이어야 한다. 또 (3) 소송 당사자 모두의 절차참여권이 보장된 상태에서의 재판이어야 하고 (4) 종국적, (5) 확정적 재판이어야 한다. 한국은 외국의 여러 재판의 종류에 대해 기판력(Res judicata)를 인정하지만 모든 요건에 있어 '재판'을 전제조건으로 둔다. 싱가포르와 대한민국의 관점의 차이는 기판력을 인정하는 타당성에서도 나타나는데, Merck 판례에서 싱가포르 법원이 국가 간 상호주의가 초국가적 쟁점배제효 인정의 개념적 타당성이기는 하지만 기본 조건은 아니라고 판시한 반면 대한민국 민사소송법 제217조 제1항 제4호는 상호보증이 있거나 대한민국과 그 외국법원이 속하는 국가에 있어 확정재판 등의 승인요건이 현저히 균형을 상실하지 아니하고 중요한 점에서 실질적으로 차이가 없을 것을 요구한다. 그러나 본 판례에서 나타나듯 영미법계인 싱가포르 역시 초국가적 쟁점배제효 적용에 여러 예외 사항을 두고 이에 대해 명확하게 답하지 않아 예외사항 확장의 가능성을 열어두었다.

4) 김효정 외 3인, 『외국재판의 승인과 집행에 관한 연구』, 사법정책연구원, 2020, p. 157.
5) 석광현, 「2005년 헤이그 재판관할합의협약의 소개」 (한국국제사법학회, 국제사법연구 제11호, 2005), p. 213.

상표권 소송에서 상표의 동일·유사성을 판단하는 기준을 통일한 필리핀 대법원

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 최 성 진 전문위원

쟁점	본 사안의 쟁점은 필리핀 내 상표권 소송에서 상표의 동일·유사성을 판단하는 기준에 관한 것이다.
판시사항	필리핀 대법원은 상표의 동일·유사성 판단 시 기존에 채택되었던 도미넌시 테스트(Dominancy Test)와 홀리스틱 테스트(Holistic Test)의 혼용을 버리고 쟁점 상표의 지배적 특성에 초점을 맞춘 도미넌시 테스트를 단독 채택하였다.
시사점	리핀의 상표권 소송에서 상표권의 침해 여부는 일반적으로 소비자가 쟁점 상표로 인해 혼동을 받았는가의 여부로 판단되는데 도미넌시 테스트는 해당 상표의 지배적 특징 (dominant feature)에 초점을 맞추고 있다. 여기에서 제일 중요한 것은 일반 소비자들이 상표에 의해 가지게 되는 청각적, 시각적 인상 (aural and visual impressions) 이다. 이에 반해 가격, 품질, 판매 장소, 산업군과 같은 사항들은 중요도가 낮게 취급되며 실제 복제나 모방 여부 또한 마찬가지이다. 본 판결문에서 필리핀 대법원이 단독 채택한 도미넌시 테스트는 상표의 동일·유사성 판단 기준을 해당 상표의 지배적 특징으로 두며 이는 상표의 모든 구성요소를 고려하여 유사 여부를 판단하는 우리나라의 전체관찰 원칙과 흡사한 것으로 보인다. 대한민국 대법원도 전체관찰이 기본적으로 고려되어야하며 분리관찰과 요부관찰은 보조적으로 쓰여야한다는 판결을 계속 내놓는 경향을 고려할 때 우리 기업들도 실무에서의 일부 예외적인 상표의 동일·유사성 판단 결과에 신경을 쓰는 것보다 큰 틀에서 전체관찰 원칙을 계속해서 강조하는 방향으로 나아가야 할 것으로 사료된다.

심 급	필리핀 특허청 이의부	필리핀 고등법원 (원심)	필리핀 대법원 (항소심)
당사자	출원인: Kolin Philippines International, Inc. 이의신청인: Kolin Electronics Co., Inc.	원고: Kolin Philippines ternational, Inc. 피고: Kolin Electronics Co., Inc.	항소인: Kolin Electronics Co., Inc. 피항소인: Kolin Philippines International, Inc.
법 원	필리핀 특허청 (IPOPHL)	필리핀 고등법원 (Court of Appeals)	필리핀 대법원 (Supreme Court)
사건번호	IPC No. 14–2007–00167	CA–G.R. SP No. 131917	G.R. No. 228165
판결일자	2011년 11월 23일	2016년 4월 29일	2021년 2월 9일
판결결과	이의신청인 승소	원고 승소	항소인 승소
관련 지재권	필리핀 특허출원 번호 4–2006–010021 kolin		
참조법령	IP Code §155.1		

상표의 동일·유사성, # Dominancy Test, # Holistic Test, # 지배적 특징, # 기판력

Ⅰ 사건의 경과

본 판결은 대만과 필리핀에 각각 소재한 별개의 두 회사에서 공통적으로 쓰이는 "KOLIN"이라는 상표와 관련되어 있다. Taiwan Kolin Co., Inc. (이하 "TKC")는 대만에 본사를 둔 가전업체이며 이와 별개로 Kolin Electronics Co., Inc. (이하 "KECI")는 컨버터 충전기, 조정 전원 공급장치, 자동전압 조정기 등을 포함한 전원 공급장치 분야의 필리핀 회사이다.

	TKC	KECI	KPII (TKC의 계열사)
상표출원	출원 1 KOLIN 출원 2 KOLIN	KOLIN	출원 3 kolin
결과	출원 1: X 출원 2: 0		출원 3: * (본 판결에서 다뤄짐)

위의 "KOLIN" 상표와 관련된 최초의 분쟁은 TKC가 필리핀에 진출하며 "KOLIN" 상표를 출원하였으나 (이하 출원 1) KECI가 이미 동일한 상표를 등록했다는 이유로 필리핀 특허청(IPOPHL)에서 거절당한 케이스이다.[1] 해당 분쟁에 대해서는 2006년 필리핀 고등법원에서 TKC의 패소 판결이 내려졌으며[2] 추후 대법원 상고 포기로 인해 특허청에 의한 TKC의 상표 출원 거절 결정이 확정되었다.

그러나 TKC는 기존의 출원 1과 똑같은 알파벳에 폰트와 배경을 변경한 "KOLIN" 상표를 재출원 (이하 출원2)하였다.[3] 그러나 이번에도 필리핀 특허청은 해당 상표가 소비자들의 혼동을 일으킬 우려가 있다며 출원 등록을 거절하였다. 이에 TKC가 해당결정을 항소하였으나 고등법원도 특허청의 손을 들어줬다.[4] 하지만 2016년에 열린 상고심에서 대법원 제3부는 하급심의 판결을 뒤집고 출원 2의 등록을 허락하였다.[5] 해당 판례의 세부적 내용은 아래에서 더 자세하게 다루어질 예정이다.

마지막으로 위의 두 케이스와는 별개인 세 번째 출원 (이하 출원 3)이 출원 1에 대한 고등법원 판결이 나온지 불과 두 달 후 TKC의 필리핀 계열사인 Kolin Philippines International, Inc. (이하 "KPII")에 의해 "kolin"이라는 상표로 TV 및 DVD 플레이어를 지정상표로 출원되었다. 해당 상표의 경우에도 특허청에 의해 출원이 거절되었으나 KPII의 항소가 이어졌으며 2016년 고등법원

1) Application No. 4-1996-106310.
2) Taiwan Kolin Corporation, Ltd. v. Kolin Elecronics Co., Inc., G.R. SP No. 80641, July 31, 2006.
3) Trademark Application No. 4-2002-011002.
4) Taiwan Kolin Corporation, Ltd. v. Kolin Electronics Co., Inc., G.R. SP No. 122565, April 13, 2013.
5) Taiwan Kolin Corporation, Ltd. v. Kolin Electronics Co., Inc., G.R. No. 209843, March 25, 2015.

에서는 대법원 제3부가 바로 직전 해에 내린 출원 2에 대한 판례의 기판력을 이유로 KPII의 손을 들어주었다.[6] 그러나 금년에 내려진 대법원 판결에서 기존에 두 가지로 나눠져 있던 상표 유사성에 대한 판단 기준이 하나로 통일되면서 판결이 다시 한 번 뒤집히게 되었다.

II 법원의 판결

1. 출원 2에 대한 2016년 판결

2016년 4월 29일 필리핀 대법원 제3부는 TKC가 출원한 "KOLIN" 상표의 등록을 허가한다는 판결을 내렸다. 재판부는 출원 2의 거절 사유 중 하나로 니스 분류 (The Nice Classification) 내에서 양측의 제품이 같은 유형에 속한다는 것을 든 필리핀 특허청의 판단에 동의하지 않으며 구체적인 등록 가능 여부는 해당 제품들의 유사성을 바탕으로 고려되어야 한다고 보았다. 그리고 이때 자의적인 분류, 또는 해당 상품의 일반적인 속성이나 특성에 대한 설명만으로는 해당 판단을 내릴수 없으며 단순히 상표를 등록하고 사용했다는 사실 자체만으로 관련성이 없는 다른 종류의 물품에 동일한 상표를 채택하고 사용하는 것을 막는 것도 불가능하다고 덧붙였다.

판결문에서 재판부는 이와 같은 기준으로 보았을 때 TKC와 KECI 두 회사에서 생산하는 제품 사이엔 유사성이 존재하지 않기 때문에 출원3의 등록이 가능하다고 결론을 내렸다. 그 첫 번째 이유로는 TKC의 제품은 가전제품으로 분류되나 KECI의 제품은 전원 공급 장치 및 오디오 장비에 속한다는 점, 두 번째로 양 사 제품들의 기능과 목적이 상이한 점, 세 번째로 양 사의 전자제품들은 일반적인 생활용품보다 가격이 더 나가기 때문에 소비자들이 구매시 더 주의를 기울이며, 해당 상품들의 주요 판매처도 전자는 주로 대형양판점인 것에 반해 후자는 전기철물점로 분명히 구별되어서 구매자들이 혼동할 가능성이 없는 점을 들었다. 또한 양사의 물건들은 NICE 세부 분류에서 제9류 (class 9)에 공통적으로 속하기는 하지만 하위 범주인 5개의 유사군 내에서는 별개로 취급된다는 사실도 언급되었다.

위와 같이 전개된 대법원의 2016년 판결은 추후 출원 3의 "kolin" 상표 소송과 관련하여 고등법원이 TKC의 필리핀 계열사인 KPII의 손을 들어주는 근거로 이용되었다.

2. 출원 3에 대한 2021년 판결[7]

대법원 전원합의체는 해당 분쟁과 관련하여 다음 두 가지 쟁점에 대한 검토가 필요하다고 판단하였다. 우선 2016년 판결에 의한 기판력 (res judicata) 여부, 그리고 "kolin"의 등록 허가 시 KECI에게 손해 발생 가능성이 존재하는지 여부이다.

6) Kolin Philippines International, Inc., v. Kolin Electronics Co., Inc., G.R. SP No. 131917, April 29, 2016.
7) Kolin Philippines International, Inc., v. Kolin Electronics Co., Inc., G.R. No. 228165, February 9, 2021.

우선 첫 번째 쟁점에 대해서 법원은 기존의 출원 2와 관련하여 내려진 대법원 판결이 출원 3와 관련된 본 재판에도 기판력[8]을 미친다는 고등법원의 판단을 부정하였다.

민사소송에서 기판력 여부는 아래의 네 가지 요소, 즉 1) 새로운 법적 조치를 금하기 위한 기존 판결이 최종적이며; 2) 상기 판결이 대상자 및 사물에 관할권이 있는 법원에 의해 내려졌으며; 3) 본안 판결에 의해 처리되었으며; 4) 기존의 판결과 새로운 분쟁 사이에 사건 당사자 (party), 사물 (subject matter), 그리고 소송사유 (cause of action)가 공통됨을 고려해서 판단된다.[9]

본 사건과 관련하여 대법원은 동 법원 제3부의 2016년 판결은 해당 판결에 기판력을 끼치지 않는 별개의 경우라고 보았다. 이를 보여주는 이유로는 기존 판례의 경우 TKC가 출원한 "KOLIN", 즉 출원 2의 상표 등록에 대한 판결이였고 본 판례는 상표 등록에 필요한 절차가 처음부터 별개로 진행된 출원 3의 "kolin"상표에 대한 것이기 때문이었다. 재판부는 만일 두 사건이 같은 사항에 대한 것이였을 경우 별개의 출원이 없었을 것이라고 보았다. 이에 덧붙여 법원은 TKC가 2016년 상표 출원에서 요구한 사항을 자세히 살펴보면 해당 건은 문자에 대한 상표등록 (word mark)이 아니라 특정한 스타일의 레터링의 출원이라는 사실을 알 수 있으며 이는 법원의 주장을 더 뒷받침 해주는 증거라고 밝혔다.[10]

두 번째 쟁점과 관련하여 대법원은 "kolin" 상표 출원은 소비자들의 혼동 가능성이 높고 KECI에게 손해 발생 가능성이 존재하기 때문에 거절되어야 한다는 특허청의 결정을 지지하였다.

재판부는 필리핀의 상표권 분쟁에서 상표의 동일·유사성을 분석할 때 혼용해서 쓰여왔던 두 가지 테스트인 도미넌시 테스트 (dominancy test)와 홀리스틱 테스트 (holistic test)를 언급하였다.

상표권의 침해 여부는 일반적으로 소비자가 쟁점 상표로 인해 혼동을 받았는가의 여부로 판단되는데 도미넌시 테스트는 해당 상표의 지배적 특징 (dominant feature)에 초점을 맞추고 있다.[11] 여기에서 제일 중요한 것은 일반 소비자들이 해당 상표에 의해 가지게 되는 청각적, 시각적 인상 (aural and visual impressions)이다. 이에 반해 가격, 품질, 판매 장소, 산업군과 같은 사항들은 중요도가 낮게 취급되며 실제 복제나 모방 여부 또한 마찬가지이다.

반면 홀리스틱 테스트는 해당 상표의 전체성이 고려되며 이때 세부적 특징만이 아니라 라벨 및 포장을 포함한 제품에 적용된 전체적인 느낌에 초점을 맞추는 점이 도미넌시 테스트와의 차이점이다.[12]

---

8) 기판력(旣判力)이란 확정된 재판의 판단 내용이 이후의 소송에서 법원 및 당사자를 구속하고, 이에 어긋나는 판단이나 주장을 할 수 없게 하는 효력이다.
9) Monterona v. Coca-Cola Bottlers Philippins, Inc., G.R. No. 209116, January 14 2019.
10) Kolin, supra note 8.
11) Skechers, U.S.A., Inc. v. Inter Pacific Industrial Trading Corp., G.R. No. 164321, March 28, 2011.
12) Wilton Dy v. Koninklijke Philips Electronics, G.R. No. 186088, March 22, 2017.

본 판결에서 대법원은 필리핀 지식재산법 제155조 1항에서 상표침해가 "등록상표의 침해표장... 혹은 지배적 특징" (colorable imitation of a registered mark... or a dominant feature thereof)이라고 정의[13]된 점을 볼 때 홀리스틱 테스트를 더 이상 쓰지 않는 것이 입법부의 취지 (legislative intent)라고 판단했다.[14] 이는 해당 법령에서 쓰여진 단어들이 도미넌시 테스트에서 요구하는 지배적 특징들과 흡사한 점에 주목한 것이다. 또한 상기 지식재산법의 제정을 이끌어낸 입법 심의 내용에서 홀리스틱 테스트(holistic test)가 의도적으로 불포함된 것을 고려할 때 두 가지 테스트를 둘러싼 논쟁은 이미 종결되었다고 결론내렸다.[15]

이에 따라 도미넌시 테스트를 본 사건에 적용할 경우, "KOLIN"이라는 단어 자체가 양사 상표의 두드러진 특징이며 해당 단어만으로는 청각적, 시각적으로 구별이 불가능한 점을 볼 때 기존에 등록된 자사 상표를 바탕으로 TKC의 출원3에 이의신청을 한 KECI의 손을 들어준 특허청의 판단이 옳다고 보았다.

또한 2016년 판결문에서 사용된 니스 분류도 2021년 판결문에서는 해당 분류가 상표권 분쟁과 관련하여 적용된다는 점을 뒷받침 할수 있는 법적 근거가 없다고 판단되었다. 법원에 따르면 니스 분류는 단순히 각국의 특허청에서 담당하는 수많은 출원을 관리하기 위한 목적으로 쓰이기 때문에 해당 분류법을 상표의 동일 혹은 유사성을 판단하는 기준으로 사용하는 것은 부적합하다는 것이다. 또한 니스 분류의 세부 항목이 확정되지 않고 수시로 변하는 점, 그리고 필리핀 상표법과 지식재산법의 일정 부분이 니스 분류와 대치되는 것도 이와 같은 판단을 내리는 데 영향을 미쳤다.

Ⅲ 시사점

본 판결문에서 필리핀 대법원은 상표의 동일·유사성을 판단할 때 기존에 혼용되었던 도미넌시 테스트와 홀리스틱 테스트의 혼용을 버리고 쟁점 상표의 지배적 특성에 초점을 맞춘 도미넌시 테스트를 단독 채택하였다. 상표권의 침해 여부는 일반적으로 소비자가 쟁점 상표로 인해 혼동을 받았는가의 여부로 판단되는데 도미넌시 테스트는 해당 상표의 지배적 특징 (dominant feature)에 초점을 맞추고 있다. 여기에서 제일 중요한 것은 일반 소비자들이 상표에 의해 가지게 되는 청각적, 시각적 인상 (aural and visual impressions) 이다. 이에 반해 가격, 품질, 판매 장소, 산업군과 같은 사항들은 중요도가 낮게 취급되며 실제 복제나 모방 여부 또한 마찬가지이다.

13) §155.1 of the IP Code.
14) "To resolve the conflicting doctrines regarding what constitutes colorable imitation of a registered mark, the Code adopts the Dominancy Test."
15) "[T]he Court hereby makes it crystal clear that the use of the Holistic Test in determining the resemblance of marks has been abandoned." Kolin, supra note 8.

금번 대법원의 판례는 필리핀 지식재산법 제155조와 불일치하는 홀리스틱 테스트를 적용한 기존 판례를 무효화시키고, 상표의 동일·유사성과 관련하여 발생할 수 있는 추후 분쟁에서 이용될 선례의 확립에 중요한 의미를 지니고 있다. 그리고 이를 통해 해당 법령에 명확하게 명시된 '지배적 특성'이 향후 상표권 관련 분쟁에서 주요 요소로 다뤄질 전망이다.

한편 대한민국 내에서 상표권 침해 여부는 일반적으로 외관, 칭호, 관념의 세 가지 요소가 기존 등록 상표와 얼마나 흡사한지 여부를 감안해 결정된다.[16] 그리고 이를 관찰하는 방법으로는 전체관찰과 분리관찰, 그리고 요부관찰이 사용되는데 기본적으로는 상표의 모든 구성요소를 고려하여 유사 여부를 판단하는 전체관찰을 우선 사용함을 원칙으로 한다. 해당 상표를 분리하여 관찰하는 것이 자연스러울 경우 적용이 가능한 분리관찰과 상표의 일정 부분이 식별력이 있을 경우 해당 부분을 비교 관찰하는 요부관찰은 보조적으로 쓰여야 한다.

그러나 유사상표 판단 시 전체관찰을 기본적으로 고려해야 한다는 상기 내용을 재확인한 대법원의 현존 판례[17]에도 불구하고 해당 업무의 특성 상 실무에서는 일부 심사관이나 심판관, 그리고 판사들의 개인적 재량에 의한 주관적인 판단이 종종 개입되어왔으며 이에 따른 불만도 제기되었다.[18]

대법원도 이러한 사실을 인지하고 분리관찰은 상표의 유사 여부를 판단하는 '기준'이 아니라 쟁점 상표에서 요부가 어떠한 것인가를 추출 '수단'에 불과하다고 재차 확인하였다.[19] 또한 상표에서 요부가 있는 경우에는 해당 부분만을 비교하여 상표 유사여부를 판단할 수 있으나 이때 "해당 부분"이 요부인지 여부는 그 해당 부분이 주지, 저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져보아야 한다고 선언했다.[20] 그리고 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태 및 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등도 종합적으로 고려해야 한다고 말했다.

이번에 필리핀 대법원이 단독 채택한 도미넌시 테스트는 상표의 동일·유사성 판단 기준을 해당 상표의 지배적 특징으로 두며 이는 상표의 모든 구성요소를 고려하여 유사 여부를 판단하는 우리나라의 전체관찰 원칙과 흡사한 것으로 보인다. 대한민국 대법원도 전체관찰이 기본적으로 고려되어야하며 분리관찰과 요부관찰은 보조적으로 쓰여야한다는 판결을 계속 내놓는 경향을 고려할 때 우리 기업들도 실무에서 종종 발생하는 일부 예외적인 판단 결과에 신경을 쓰는 것보다 큰 틀에서 전체관찰 원칙을 계속해서 강조하는 방향으로 나아가야 할 것으로 사료된다.

16) 상표심사기준 제21조.
17) 대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결.
18) 이두형, 상표의 식별력과 유사 여부 판단, 대한변협신문 (2017년 12월 18일), http://news.koreanbar.or.kr/news/articleView.html?idxno=17453.
19) 대법원 2018. 6. 15. 선고 2016후1109 판결.
20) 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결.

볼라 조항 (Bolar Exemption)의 해석 범위를 확장한 델리고등법원

- Merck Sharp and Dohme Corp v. SMS Pharmaceuticals Ltd., CS (COMM) 463/2020 -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 최 성 진 전문위원[1)]

쟁점	의약품 특허 만료 이전에 제네릭 의약품의 판매허가와 관련된 연구개발을 목적으로 원료의약품의 해외 수출이 가능한지 여부
판시사항	델리고등법원은 원료의약품의 수출을 위해 피고측이 신청한 침해금지가처분에 대한 이의신청을 받아들여 해당 품목의 수출을 허가하였다.
시사점	본 사안은 볼라 조항 또는 볼라 면제로 알려져 있는 의약품 특허 만료 이전에 제네릭 의약품 (generic drugs)의 판매허가에 필요한 연구개발을 허락하는 법률의 인도판 버전에 관한 것이다. 법원은 인도 특허법 제107조(A)하에서는, ⅰ) 특허품의 수출은 해당 행위가 연구 및 개발에 합리적으로 관련이 있다 (“reasonably related”)는 것을 증명할 수 있는 경우 가능하며, ⅱ) 이에 필요한 조건으로는 수출 당사자가 선관주의의무를 다했는지 여부가 고려되어야 한다고 밝혔다. 또한 ⅲ) 수입국에서의 해당 특허품의 상업적 악용 여부는 상기 법률 하에 보장되는 피고의 권리와 관련이 없다고 판단했다. 볼라 예외 조항의 실시에 있어서 세계 각국은 정책적 이해 관계에 따라 전략적으로 적용 범위를 조정하고 있다. 델리고등법원이 내린 본 판결은 향후 의약품 관련 지재권 분야에서 인도 당국이 취할 방향성을 일정 부분 보여준다는 측면에서 의미가 있는 것으로 사료된다.

심 급	1 심
당사자	원고: Merck Sharp & Dohme Corp. & Anr. 피고: SMS Pharmaceuticals Ltd.
법 원	델리 고등법원 (Delhi High Court)[2)]
사건번호	Merck Sharp and Dohme Corp v. SMS Pharmaceuticals Ltd., CS (COMM) 463/2020
판결일자	2021년 7월 20일
판결결과	원고 패소
관련 지재권	Indian Patent No. 209816
참조법령	Section 107 in The Patents Act, 1970

Bolar Exemption # 볼라 조항, # 볼라 면제, # 가처분 이의신청

1) 본 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산보호원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.
본문은 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로서, 활용 시 반드시 출처를 명시해주시기 바랍니다.
2) 일반적으로 지방법원이 민사적인 분쟁의 1심을 담당하지만 Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Shimla, Jammu & Kashmir 지역에서는 지식재산권 분쟁의 소송가액이 US$150,000 이상인 경우 고등법원에도 1심을 제기할 수 있다.

I 사건의 경과

세계적 거대 제약사인 미국의 Merck Sharp & Dohme Corp (이하 "원고")는 제2형 당뇨병을 가진 성인 환자의 혈당을 낮추는데 쓰이는 Sitagliptin ([그림 1])에 대한 인도 내 특허를 보유하고 있다. 해당 특허는 2022년 7월까지 유효하다.

[그림 1]

특허상품
(제209816호) 미국 내 등록: 2001.07.06 인도 내 등록: 2004.01.06000

원고는 인도의 제약사인 SMS Pharmaceuticals Ltd. (이하 "피고")를 상대로 델리 고등법원(이하 "고등법원")에 상기 특허에 대한 침해금지 임시가처분 신청 (interim injunction)을 아래의 이유를 바탕으로 제출하였으며 법원은 이를 받아들였다. 해당 가처분 신청 내용에 따르면, i) 피고의 웹사이트에서 해당 특허품이 원료의약품 (Active Pharmaceutical Ingredients or API) 카테고리에 포함되어 있으며, ii) 동 웹사이트에서 현재 생산 목록 (Current Product List)에 나타나 있으며, iii) 피고의 계정으로 다른 온라인 판매 사이트에도 판매되고 있으며, iv) 피고에 의해 작성된 환경영향 평가 리포트에 따르면 생산시설 확장 후 추후 생산 가능량이 월 10톤 이상이며, v) 피고의 수출입 데이터에 의하면 2016년부터 2020년까지 수출 기록이 있으며, vi) 원고가 고용한 인도 소재 수사인에게 피고가 해당 약품 1kg을 10만 루피에 판매가능하다고 답변했다는 것이다.

이에 불복한 피고는 인도 특허법 제107조(A)에 따라 해당 약품의 수출 재개를 위해 상기 가처분에 대해 이의신청을 제기하였다.

II 법원의 판결

본 사안은 의약품 특허 만료 이전에 제네릭 의약품 (이하 "제네릭")의 판매허가와 관련된 연구개발을 목적으로 원료의약품 (Active Pharmaceutical Ingredient, 이하 "API")의 해외 수출이 가능한지가 주요 쟁점이였으며, 고등법원은 인도 특허법 제107조(A)에 따라 수출을 허가한다고 판시하였다.

해당 판결문에서 다뤄진 특허법은 볼라 조항 또는 볼라 면제로 알려져 있는 의약품 특허 만료 이전에 제네릭 의약품 (generic drugs)의 판매허가에 필요한 연구개발을 허락하는 법률의 인도판 버전이다.[3] 해당 명칭은 Roche Products v. Bolar Pharmaceutical (Fed Cir. 1984) 판결에서 유래했으며, 이는 미국 식품의약국의 허가를 받기 위한 정보 제출이나 신약 개발 등의 이유로 타인의 특허 발명을 그 보호기간 내에 실시하는 행위는 특허침해로 보지 않는다는 미국 특허법 제271조(e)(1) 규정을 의미한다.[4]

일반적으로 제네릭 의약품이 보건당국의 허가를 받기 위해선 오랜 시간이 소요되는 임상시험 결과로 뒷받침되어야 하는 점을 고려할 때, 볼라 조항이 없는 경우에는 신규 개발된 의약품의 특허 존속기간이 명시된 기간보다 사실상 몇 년 더 길어지는 효과를 초래하게 된다. 이러한 상황을 방지하기 위해 현재 세계 각국에서 각자의 사정에 맞게 변형시킨 볼라 면제법이 시행되고 있으며 이를 통해 특허가 끝난 직후 제네릭 의약품의 시장 출시가 허용됨에 따라 의약품 가격 안정화에 기여하고 있다.

1. 원심 법원의 판시사항[5]

가. 피고의 주장

델리 고등법원이 승인한 원고의 임시 가처분 신청에 대해서 피고는 아래와 같은 이유를 바탕으로 이의 신청을 제기하였다.

우선 원고가 문제삼은 해당 특허 물질은 인도판 볼라 면제인 특허법 제 107조 A에 의해 허용된다는 것이었다.[6] 해당 법령에 따르면 인도 및 외국에서 특허권자의 허가 없이 특허발명을

3) The Patents Act, 1970. 107A.
4) Bolar provision / exemption, 지식재산권 용어 사전, 한국지식재산연구원, 2016.
5) Merck Sharp and Dohme Corp v. SMS Pharmaceuticals Ltd., CS (COMM) 463/2020.
6) Certain acts not to be considered as infringement: — For the purposes of this Act,— any act of making, constructing, using, selling or importing a patented invention solely for uses reasonably related to the development and submission of information required under any law for the time being in force, in India, or in a country other than India, that regulates the manufacture, construction, use, sale or import of any product[.]

제조, 조립, 사용, 판매하는 경우라도 관계 당국의 허가를 받기 위한 목적으로 행해졌으며 정보 개발 및 제출과 적절하게 연계된 경우 ("reasonably related") 에는 특허권 침해에 해당되지 않는다. 원고는 이를 본 사건에 적용하면 지금까지 이루어진 판매 대부분은 유럽 소재 제약사에서 제네릭 출시를 위한 연구 개발 목적으로 수입해간 것으로 이는 특허 침해에 해당되지 않는 것이라고 주장하였다.

그리고 이를 위해 인도 의약품 및 화장품법 (Drugs and Cosmetics Act) 하에서 관련 당국으로부터 필요한 허가를 이미 받았으며 이때 명시된 목적은 오직 제한된 무게의 API 수출을 위한 것이라는 점도 언급되었다. 또한 해당 허가를 바탕으로 API를 수입한 유럽 현지 제약사는 피고와 같이 제네릭의 연구 개발을 위한 회사를 공동으로 설립해서 운영중이며 해당 거래도 피고의 공동 경영 범위 안에서 행해진 것이라고 주장되었다.

마지막으로 수년에 걸쳐 이루어진 총 수출 판매량 자체가 상업적으로는 이익을 낼 수 없는 작은 규모에 그치며 수입처와 주고받은 거래 관련 문서에도 해당 API의 공급이 연구 개발 목적으로 제한된다고 명시되어 있었다는 점도 언급되었다. 피고는 이러한 점들을 고려해 볼 때 해당 가처분에 대한 이의신청이 받아들여져야 한다고 주장했다.

나. 원고의 반박

이러한 피고의 주장에 대해 원고는 아래와 같은 이유로 반박하였다.

우선 과거부터 특허법 제107조(A)가 연구 개발만을 위한다는 본연의 목적에서 벗어나 상업적 남용을 위해 오용된 경우가 다수 존재하는 점을 비춰볼 때, 해당 수출 허가 자체만으로 특허권 침해 문제가 해결되었다고 감안하는 것은 불가능하며 대신 사건과 관련된 요소들이 전체적으로 고려되어야 한다고 주장하였다. 우선 피고가 2016년부터 수년간에 걸쳐 수백kg에 달하는 상기 API를 계속해서 수출해 온 점을 미루어보아 단순히 제네릭의 연구개발만을 목적으로 해당 행위가 이루어졌는지 의문을 표하였다. 그리고 원고가 고용한 인도 소재 수사인이 해당 API의 구입을 문의했을 때 1kg에 10만 루피에 판매가능하다고 답변한 사실도 제시되었다.

또한 원고는 고등법원이 2019년에 판결내린 Bayer Corporation v. Union of India 사건에서 확인된 것처럼 수출 허가를 얻은 당사자가 선관주의의무 (bona fide)를 다했다는 충분한 증거를 기록으로 증명해야 한다고 주장하였다.[7] 그러나 본 사건과 관련하여 피고가 법원에 제출한

7) 해당 사건은 글로벌 제약사인 Bayer 사가 개발한 암치료제에 관련되어 있다. 법원은 인도 현지 업체가 해당 의약품의 규제 허가와 관련한 연구 개발을 위해 요청한 수출 승인을 볼라 면제 조항의 해석 범위를 확대하여 허락하였다. ("provided that ... the end use and purpose of the sale or export is reasonably related to the research and development of information in compliance with India's laws or that of the importing country.")

자료들은 판매 관련 기록 및 계약서가 대부분이며 단순히 이러한 내용들을 바탕으로는 피고가 상기 의무를 다했다고 볼 수 없다고 말하였다.

마지막으로 원고는 특히 수출의 경우 수입업체가 추후 해당 특허품을 상업적으로 악용해도 법원의 관할권 문제로 인해 실제 보상이 주어질 가능성이 희박한 점도 고려되어야 한다고 덧붙였다. 본 사건에서 해당 API를 수입한 유럽 제약사는 원고와 합작 투자하여 공동 설립한 회사를 소유하고 있으나 그 점을 제외하고는 완전히 별개의 회사인 사실을 미뤄볼 때 추후 피해회복은 힘들 가능성이 높다고 주장되었다.

다. 법원의 판결

델리고등법원은 원료의약품의 수출을 위해 피고측이 신청한 침해금지가처분에 대한 이의신청을 받아들여 해당 품목의 수출을 허가하였다.

법원은 이와 같이 판단한 이유에 대하여 인도 특허법 제107조(A)하에서는, ⅰ) 특허품의 수출은 해당 행위가 연구 및 개발에 합리적으로 관련이 있다 (“reasonably related”)는 것을 증명할 수 있는 경우 가능하며, ⅱ) 이에 필요한 조건으로는 수출 당사자가 선관주의의무를 다했는지 여부가 고려되어야 한다고 밝혔다. 또한 ⅲ) 수입국에서의 해당 특허품의 상업적 악용 여부는 상기 법률 하에 보장되는 피고의 권리와 관련이 없다고 판단했다.

피고가 수입 업체와의 서신 교환 과정에서 해당 API는 의약품의 규제승인 및 판매허가를 위한 연구개발 단독 목적 (“exclusive purpose of research and development activities”) 이라고 명시한 점은 해당 수출이 연구 및 개발에 합리적으로 연관되어 있다고 보기에 충분한 근거가 되며 동시에 피고의 선관주의의무도 성립된다고 재판부는 판시했다. 그리고 2016년부터 상기 업체와 피고가 거래를 해왔지만 원고가 이를 수년간 방치하다가 뒤늦게 소송을 제기한 점도 원고에 불리하게 작용한다고 판단되었으며, 2020년에도 특허법 제107조(A)하에서의 수출 권리를 주장한 또다른 업체의 허가 요청을 원고가 최종수락한 점도 법원의 주목을 끌었다. 해당 사건과 본 사건 모두 신약 API의 해외 수출을 저지하기 위해 원고가 소송을 제기한 사실상 똑같은 사건 (“identical to those advanced in the present case”)이지만 전자에 대해서만 수출을 허락하고 후자는 허락하지 않는 것은 논리적으로 부합하지 않는다고 재판부는 판단했다.[8)]

그리고 수입 업체가 API의 수입 후 이를 상업적으로 악용하는지 여부를 원고가 확인하기에 어려움이 있다는 사실만으로는 인도 특허법이 보장하는 피고의 권리를 제한할 수 없다고 이미 Baylor 판결에서 확인되었다고 법원은 판시했다. 인도 특허법은 판매자가 쟁점 특허품이 궁극적으로 연구 및 개발에 쓰인다는 것을 증명할 수 있으면 수출 혹은 판매가 가능하다는 점을

8) Merck Sharp & Dohme Corp v. Honour Lab Ltd., CS (Comm) 195/2020.

명시한 것 일뿐 여기에서 상업적 이득의 존재 여부는 행위의 옳고 그름에 아무런 영향을 미치지 않는다는 것이다. 또한 연구 및 개발에 필요한 특허품의 적절한 수출량을 판단하는 기준은 사건 배경을 전체적으로 고려한 후 제시될 수 있으며 일정량 이상의 무게와 같은 단편적 기준으로는 결론을 내릴 수 없다고 판단했다.

Ⅲ 시사점

국민들의 목숨과 직접적으로 연관된 의약품 관련 특허 정책은 각국의 이해관계에 따라서 전략적으로 다뤄지는 경우가 많다. 선진국은 신약 개발 분야를 맡고 개발도상국은 제네릭의 생산을 주로 담당하는 현재의 '분업' 시스템을 고려할 때 신약관련 특허에 대한 각국의 다른 접근은 자연스러운 현상이라고 볼 수 있다. 얼핏 보기엔 누적된 기술과 대규모 자본의 투입이 필요한 신약 개발 분야를 담당하는 선진국의 결정이 훨씬 큰 영향을 끼칠 수 있다고 생각할 수 있으나 미국인이 복용하는 약품의 경우 최대 90%가 제네릭이라는 연구보고를 고려하면 개발도상국의 결정도 신약 개발과 관련된 특허 정책 분야에 상당한 영향을 끼친다는 것을 알 수 있다.[9] 이러한 선진국 및 개발도상국의 관점 차이는 각국의 볼라 예외 적용에서도 목격할 수 있다.

우선 미국의 경우, 신약 개발 및 판매의 대표 주자이며 볼라 면제의 원조 국가이다. 신규 의약품 관련 특허법안 중 가장 많이 인용되는 미국 특허법 제271조(a) 및 (e)(1)을 살펴보면 (a)에서는 특허권자의 허락 없이 특허된 발명을 미국 내에서 생산, 사용, 판매하는 행위나 이러한 특허 발명을 미국에 수입하는 것은 특허권을 침해하는 행위라고 규정하여 특허권자의 권리를 보호하고 있다. 그러나 (e)(1)에서는 FDA의 허가를 받은 후 판매 가능한 의약품이나 의료장비의 경우에는 이에 필요한 데이터를 제출하기 위한 목적으로 행해진 행위들의 경우 침해가 아니라는 안전조항("Safe Harbor")을 제공하고 있다. 즉 미국 특허법 하에서 볼라 예외에 해당되는 품목은 의약품과 의료장비뿐이며 해외에서의 연구 및 개발을 위한 수출도 제한되는 것을 알 수 있다.

이에 반해 인도는 볼라 조항에 있어서 더욱 폭넓은 자세를 취하고 있다. 인도 특허법 제107조(A)에는 인도 및 외국에서 특허권자의 허가 없이 특허발명을 제조, 조립, 사용, 판매하는 경우라도 관계 당국의 허가를 얻기 위한 목적으로 정보를 개발 및 제출하는 행위과 적절하게 연계된 경우 ("reasonably related")에는 특허 침해에 해당되지 않는다고 명시되어 있다. 또한 의약품과 의료장비로 한정된 미국의 경우와는 다르게 모든 특허된 발명이 포함되어 있으며 해당 법령의 조건을 만족시키는 경우 수출입도 허가된다. 인도는 이처럼 볼라 예외의 포괄적인 해석을 통하여 전세계 제네릭 의약품 공급량의 약 20%를 차지하는 자국 기업들을 육성 및 보호하고 있다.[10]

9) Testimony of Rosemary Gibson, Senior Advisor, The Hastings Center and Author, "China Rx: Exposing the Risks of America's Dependence on China for Medicine" Before the U.S.–China Economic and Security Review Commission "Exploring the Growing U.S. Reliance on China's Biotech and Pharmaceutical Products" July 31, 2019

10) 조주연. (2020년 10월 2일). 인도 의약품 산업 정보. 코트라 해외시장 뉴스. 검색일 2021년 11월 9, https://news.kotra.or.kr/user/

우리나라의 경우 현재 특허법 제96조가 한국판 볼라 조항으로 쓰이고 있다. 여기에서는 연구 또는 시험을 목적으로 하는 특허발명을 실시할 경우 특허권 효력이 미치지 않는다고 규정된다. 선진국에 비해 신약 개발 분야에서 열세이며 국내 제조 의약품의 99%는 제네릭인 현실을 비춰볼 때 미국보다는 인도식 접근법이 우리나라 당국의 이해에 더욱 부합하는 것으로 보여진다.[11] 실제로 올해 서울중앙지법에서 내려진 판결은 이러한 추측에 힘을 실어준다.

해당 사건은 SK바이오사이언스 (이하 "SK")가 2016년 식품의약품안전처로부터 허가를 획득한 첫 국내개발 폐렴구균백신에 대한 것이다. SK는 기존 화이자 백신에 대해 특허무효소송을 제기하였으나 패소하였고 결국 대법원의 화해권고 결정에 따라 해당 백신의 특허 만료 전까지 자체개발 백신을 생산하지 않겠다는 조건을 수락했다. 그러나 소송이 진행되는 동안 SK측에서 화이자 백신의 특허권이 등록되어 있지 않은 러시아로 신규 백신의 임상시험 및 분석을 위해 완제품을 수출한 점이 추후 문제제기 되었고 이에 화이자는 특허권 침해금지 소송을 제기하며 특허침해금지 가처분 신청도 동시에 제출하였다.

그러나 재판부는 아래와 같은 이유를 바탕으로 SK의 손을 들어줬다. 우선 그러한 연구나 시험의 목적이 비상업적 용도로 제한되어야만 할 필요가 없으며, 러시아 측이 해당 제품을 공급받아 사용한 행위 자체가 국내 제약사들이 이미 흔히 행하는 것과 별 차이가 없다는 것이었다. 또한 우리나라의 특허법에 따르면 해외에서의 특허권 실시를 특허침해로 규율한다는 규정이 없으므로 러시아에서의 상기 시험에 대해 화이자가 독점권을 주장할 수 없다고 판시했다. 이는 연구 또는 시험을 목적으로 하는 특허발명을 실시할 경우 특허권 효력이 미치지 않는다는 해당 법률의 해석을 넓게 적용한 것으로 국내 제약 업계의 부담을 덜어줄 것으로 보여진다.

이와 같이 볼라 예외 조항의 실시에 있어서 세계 각국은 정책적 이해 관계에 따라 전략적으로 적용 범위를 조정하고 있다. 위에서 살펴본 미국과 인도, 그리고 한국의 경우에서도 이러한 경향을 관찰할 수 있다. 신약 개발 분야에서 우위를 점하는 미국은 볼라 예외 해당 품목을 의약품과 의료장비로 제한하고 해당 법규 하에서 해외 연구 및 개발을 위한 수출입도 사실상 불가능하다. 이에 반해 인도는 특허된 발명을 사용하는 경우라도 연구 및 개발과 적절하게 연계되었다고 판단되면 다른 국가와의 교역도 가능하다는 유연적 접근법을 채택하여 제네릭 개발 및 생산에 힘을 실어주고 있다있다. 인도판 볼라 예외에 대해 델리고등법원이 내린 본 판결은 향후 의약품 관련 지재권 분야에서 인도 당국이 취할 방향성을 일정 부분 보여준다는 측면에서 의미가 있는 것으로 사료된다.

globalBbs/kotranews/784/globalBbsDataView.do?setIdx=403&dataIdx=184756

11) 서민지. (2020년 3월 15일). 국내 생산 의약품 99%는 제네릭... 정부, "건보재정 절감하는 값싸고 좋은 제네릭 필요. 메디게이트뉴스. https://medigatenews.com/news/1450988631

참 여 인 력

편찬기관 • 특허청

남 영 택	과 장	산업재산보호정책과
이 우 정	사 무 관	산업재산보호정책과
권 창 욱	주 무 관	산업재산보호정책과

주관기관 • 한국지식재산보호원

이 정 숙	본 부 장	지재권분쟁대응본부
이 주 웅	팀 장	분 쟁 정 보 분 석 팀
황 규 철	전 문 위 원	분 쟁 정 보 분 석 팀
이 상 희	전 문 위 원	분 쟁 정 보 분 석 팀
진 보 연	전 문 위 원	분 쟁 정 보 분 석 팀
곽 소 희	선 임	분 쟁 정 보 분 석 팀
최 성 진	전 문 위 원	분 쟁 정 보 분 석 팀

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 – 8227
팩스 042) 472 – 1360
홈페이지 www.kipo.go.kr

한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀

주소 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 6층
전화 02) 2183 – 5888
팩스 02) 2183 – 5897
홈페이지 www.koipa.re.kr

| 발행일 | 2021년 12월

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 담당 연구원의 개인적인 의견이며, 특허청 또는 한국지식재산보호원의 공식의견이 아님을 밝힙니다.

이용허락 유형	표시마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지	OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지 공공누리 공공저작물 자유이용허락	– 출처 표시 – 비상업적 이용만 가능 – 변형 등 2차적 저작물 작성 금지