



35208 대전광역시 서구 청사로 189
www.kipo.go.kr/ipt/

이 논문은 수상자의 개인 의견이며 지식재산처의 입장과 다를 수 있습니다.

ISBN 979-11-6884-328-8 13500
 DOI 10.8080/P9791168843288

2025년「특허·상표 판례연구논문 공모전」우수논문집



발 간 등 록 번 호
 11-1431000-100040-10



2025년 특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집



Intellectual Property Trial and Appeal Board



발 간 등 록 번 호
11-1431000-100040-10



2025년 특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집





머리말

하나의 판례는 한 사건의 결론을 넘어, 다양한 이해관계인의 판단과 산업의 미래를 비추는 기준이 되곤 합니다. 특허심판원이 매년 판례연구논문공모전을 이어오고 있는 이유도 여기에 있습니다. 이 공모전은 판례를 둘러싼 해석과 논의를 축적함으로써, 심판 실무와 법리 발전을 잇는 가교역할을 해오고 있습니다. 서로 다른 시각과 질문이 모일 때, 법리는 한걸음 더 분명해지고 새로운 해석의 가능성도 열리기 때문입니다.

2025년 특허·상표판례연구논문 공모전은 「특허권의 보호범위와 관련하여, 특허무효사건에서 한 주장과 다른 주장을 권리범위 확인사건에 하는 것이 금반언의 원칙에 위반되는지 여부(특허법원 2023.11.30. 선고 2023허11593)」, 「특허법 시행령 제7조제1항제1호에서 정한 '약효를 나타내는 활성부분'의 의미(대법원 2024.7.25. 선고 2021후11070)」, 「리폼 영업이 상표권 침해에 해당하는지 여부 및 손해배상 의무가 있는지 여부(특허법원 2024.10.28. 선고 2023나11283)(상표법의 쟁점 중심으로 기술)」, 「상표법 제34조제1항제11호 후단의 '저명상표의 식별력을 손상시킬 염려(단일 출처 표시 기능의 손상 염려)가 있는 상표'에 해당하는지 여부(대법원 2023.11.16. 선고 2020후11943)」에 관한 판례를 과제로 하는 지정과제부문, 응모자가 판례를 자유롭게 선택하는 자유과제부문으로 구성되어 약 5개월간 진행되었습니다. 판례연구에 대한 꾸준한 관심과 성원을 보내주신 모든 응모자 분들께 깊은 감사를 전합니다.

올해 공모전에서도 다양한 배경을 가진 연구자들이 성실하게 참여해 주셨습니다. 심판원 내·외의 전문가들이 여러차례의 심의와 토론을 거쳐 최우수 1건, 우수 2건, 장려 3건을 선정하였습니다. 최우수작의 경우 '폐기화 기술 기반 의약품과 특허법상 신물질의 경계 구분에 관한 연구'에 관한 다양한 견해를 잘 정리하여 높은 점수를 받았고, '상표권과 소유권 충돌의 법리와 정책' 및 '의약품 특허권 존속기간 연장의 새로운 패러다임'에 관한 2편의 우수작에서도 응모자의 넓은 식견을 엿볼 수 있었습니다.

이 논문집이 판례에 대한 이해의 폭을 넓히고, 심판절차와 분쟁해결을 고민하는 많은 분들께 유익한 길잡이가 되기를 바랍니다. 연구를 위해 열정을 기울여 주신 모든 분들께 감사의 마음을 전합니다.

2025.12.

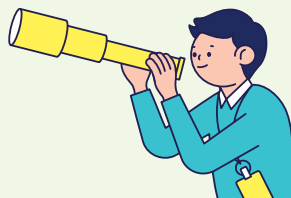
특허심판원장 서 을 수

Contents 목 차

2025년
특허·상표 판례연구논문 공모전
우수논문집



최우수상



- 01 **이창규** 폐길화(PEG) 기술 기반 의약품과 특허법상
'신물질'의 경계 구분에 관한 연구
: 대법원 2021후11070 판결을 중심으로

1



우수상

- 02 **고은아** 상표권과 소유권 충돌의 법리와 정책
- 권리소진의 원칙과 소비자의 수선헌 권리에 대한 검토
- 03 **김지용
강성현** 약품 특허 존속기간 연장의 새로운 패러다임
: 대법원 2021후11070 판결의 종합적 분석과
미래 과제
- 선택발명 법리와의 조화와 실무적 적용을 중심으로

39



77



장려상



- 04 **정태호** 리폼행위에 대한 상표권 침해 판단의 고찰
- 05 **김선희** 특허권 존속기간 연장제도의 해석과 한계
- 대법원 2021후11070 판결을 중심으로 한 비교법적 고찰
- 06 **김근현
정성훈** 상표 판례와 언론 보도의 비교 분석을 통한
지식재산권 담론 구조 연구

121

245

297



01



최우수상

이창규

페길화(PEG) 기술 기반 의약품과 특허법상 '신물질'의 경계
구분에 관한 연구

: 대법원 2021후11070 판결을 중심으로



판례연구 논문 요약서

판례번호	대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 거절결정(특) 판결
제 목	폐길화(PEG) 기술 기반 의약품과 특허법상 ‘신물질’의 경계 구분에 관한 연구 : 대법원 2021후11070 판결을 중심으로
요 약	이 논문은 대법원 2021후11070 판결을 중심으로, 기존 의약품에 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 결합하여 약효를 개선한 폐길화 의약품이 특허 존속기간 연장(PTE) 대상인 ‘신물질’에 해당하는지에 대한 법적 판단을 분석합니다. 대법원은 유효성분과 활성부분을 엄격히 구분하여, PEG는 약리활성이 없고 핵심 활성부분의 화학구조가 동일하므로 신물질에 해당하지 않는다고 판결했습니다. 논문은 이러한 결론이 제도의 취지 및 국제적 규범에 부합하는 타당한 결정이라고 평가합니다.
필 요 성	신약 개발의 시간적·경제적 부담을 완화하기 위한 특허권 존속기간 연장 등록 제도가 존재하지만, 그 핵심 요건인 ‘신물질’의 개념이 모호하여 개량신약의 신물질 인정 여부에 대한 논쟁이 지속되어 왔습니다. 이 논문은 이 중요한 쟁점에 대해 명확한 법적 기준을 제시한 대법원 판결을 분석함으로써, 의약품 특허 보호의 한계와 미래 방향을 제시하고자 합니다.
독 창 성	(다각적 평가) 단순 법리 해석을 넘어 입법 취지, 정책적 합목적성, 국제적 규범과의 조화 등 다양한 관점에서 판결의 의미를 조명합니다. (에버그리닝 전략과의 연계) 이번 판결이 사소한 변경을 통해 특허 독점기간을 연장하는 ‘에버그리닝’ 전략에 대한 명확한 사법적 통제 장치임을 밝힙니다.
파급효과	(R&D 전략 변화 유도) 제약사들이 점진적 개량이 아닌 근본적인 신물질 발굴에 R&D 역량을 집중하도록 유도하여 진정한 혁신을 촉진합니다. (공정한 시장 경쟁 촉진) 단순 개량신약을 통한 특허 독점 연장을 차단하여 제네릭 및 바이오시밀러 기업의 시장 진입을 용이하게 하고, 장기적으로 공중 보건의 이익에 기여합니다.

최우수상

폐길화(PEG) 기술 기반 의약품과 특허법상 '신물질'의 경계 구분에 관한 연구 : 대법원 2021후11070 판결을 중심으로

대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 거절결정(특) 판결



목 차 / Contents

1. 서(序)	4
가. 연구배경 및 목적	
나. 선행 연구 분석	
2. 이 사건 판결의 경위(대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 거절결정(특) 판결)	8
가. 사안의 개요 및 관련 의약품	
나. 특허청의 거절 결정 및 쟁점	
다. 원심(특허법원)의 판단	
라. 대법원 파기환송 처리	
마. 사안의 결론	
3. 판례의 평석	14
가. 대법원 결론의 요지와 타당성 분석	
나. 의약품 특허권 존속기간 연장(PTE)의 '신물질'에 관한 법적 의의와 함의	
다. 소결	
4. 미국 및 유럽 제도와 해외 사례 비교 고찰	25
가. 의약품 특허권 존속기간 연장(PTE)의 '신물질' 법리 재정립	
나. 국내 특허 환경에 미치는 영향 및 향후 과제	
다. 미국과 유럽의 제도 분석	
라. 에버그리닝의 정의·유형과 대법원 판례 의미	
5. 결(結)	34

1 서(序)

가 연구배경 및 목적

현대 의학의 비약적 진보는 인류에게 더 길어진 건강 수명과 웅대한 삶의 질 향상이라는 선물을 안겨주었으며, 그 심장부에는 쉼 없는 의약품 연구개발과 제약기술의 혁신이 맥동하고 있다. 신약 개발이란 단순한 과학적 시도가 아닌, 방대한 연구 자원과 최첨단 역량의 총체를 요하는 고난도 여정이다. 후보물질의 탐색에서 임상시험의 검증, 나아가 규제기관의 엄격한 허가 절차를 거쳐 시장에 도달하기까지, 그 과정은 천문학적 시간과 비용을 삼키며 과학자들의 헌신을 요구한다.¹⁾ 무엇보다 의약품의 안전성과 유효성을 보장하기 위한 심사 과정은 불가피한 지연을 수반하며, 이는 곧 특허권자가 정당히 누려야 할 권리의 기간마저 단축시키는 구조적 제약으로 이어진다. 이러한 불균형을 시정하기 위해 「특허법」은 제89조 제1항에 따라 의약품 발명에 대해 특허권 존속기간 연장등록 제도를 마련하여, 연구개발자의 노력과 권익을 제도적으로 호위하는 장치를 두고 있다.²⁾

그러나 제도 운용의 문턱에 자리한 열쇠, 곧 ‘신물질’의 법적 의미는 오래도록 격렬한 논쟁의 불씨가 되어왔다. 이는 단순히 “약효를 발휘하는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질”이라는 문언적 정의에 머물지 않고, 제약기술의 진보와 얽히며 복합적인 해석을 요하는 난제로 비화되었다.³⁾ 특히 기존 약물에 새로운 화학적 결합을 가미해 약동학적 성능이나 생물학적 활성을 개선한 이른바 ‘개량신약’을 신물질로 인정할 수 있는지는 제도의 근간을 뒤흔드는 중대 사안이라 할 것이다. 곧 신물질의 해석은 특허권 연장제도의 경계를 규정하는 동시에, 제약산업 전체의 연구개발 전략과 특허 실무의 향방을 결정하는 핵심 요건이다.

1) 식품의약품안전처, 「의약품 가이드북 시리즈 1 : 의약품 품목허가심사 절차의 이해」, 2017, 1~3면.

2) 서계원, “의약품 특허권 존속기간의 연장기간 산정기준에 관한 연구”, 「가천법학」 제10권 제2호, 가천대학교 법학연구소, 2017, 103~104면.

3) 이진희, “특허권 존속기간 연장등록 대상이 되는 발명 - 구 특허법 시행령 제7조 제1호 ‘신물질’의 의미”, 「사법」 제62호, 사법발전재단, 2022, 450면.

이 글에서 검토하게 될 사례인 “대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결”에서의 발명은 ‘생물학적 활성 화합물과 컨주게이팅(Conjugating)되는 폴리에틸렌 글리콜(Polyethylene Glycol, 이하 한글 표기)’⁴⁾에 관한 것으로, 폴리에틸렌 글리콜(polyethylene glycol)화(PEGylation, 이하 페길화) 기술이 도입된 의약품 ‘플레그리디펜주(Plegridy Pen Inj., 이하 한글 표기)’(성분: 페그인터페론베타(peginterferon beta, 이하 한글 표기)-1a)가 선행 허가 의약품인 ‘아보넥스주(Avonex Pen Inj., 이하 한글 표기)’(성분: 인터페론베타(Interferon-beta, 이하 한글 표기)-1a)와 비교하여 신물질에 해당하는지가 핵심 쟁점으로 드러났다. 특허청은 두 의약품 모두 활성부분은 동일한 인터페론베타-1a라는 점을 들어, 이 발명은 신물질이 아니라고 결론짓고 연장등록출원을 기각하였다. 반면 원심인 특허법원은 페길화로 형성된 페그인터페론베타-1a를 새로운 활성부분으로 해석하며, 이는 기존의 인터페론베타-1a와는 별개의 화학구조를 가지는 신물질이라 판시하여 특허청의 결정을 취소하였다.

그러나 대법원의 태도는 달랐다. 대법원은 「특허법 시행령」 제7조 제1호의 “약효를 나타내는 활성부분”의 개념을 극도로 엄격히 해석하였다. 페길화가 있더라도 활성부분의 본질을 직접적으로 변경하지 않는 이상 이를 신물질이라 호명할 수 없다고 판시한 것이다. 이에 따라 문제의 의약품은 “약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질”을 유효성분으로 한 의약품에 해당하지 않으며, 결국 원심판결은 파기되고 사건은 환송되었다. 이와 같이 이 글에서 고민하게 될 판결은 단순히 특정 사건의 이해득실을 넘어선다. 이는 첨단 생명공학 기술이 질풍처럼 발전하는 제약 환경 속에서 특허권 존속기간 연장제도의 적용 경계를 분명히 새기고, 동시에 의약품 특허 보호의 한계와 미래의 방향을 제시하는 법리적 이정표라고 할 수 있다. 이 중차대한 판결의 사실관계와 법리적 맥락을 체계적으로 조망함으로써 제도의 합리성을 다시금 비추고, 그 실무적 의의와 장래 제약산업 및 특허법 적용에 미칠 중대한 영향을 깊게 한번 고민하고자 하는 데 그 목적이 크다.

4) Nicolas Grimaldos-Osorio *et al.*, “Electro-upcycling polyethylene glycol aqueous solutions in a proton exchange membrane electrolyser”, *Electrochimica Acta* Volume 512, 2025, pp.1~3. 즉, 이 기술을 이해하기 위해선 페길화 기술을 알아야 한다. 이 기술은 쉽게 설명하자면, 약물 에 PEG라는 물질을 붙이는 기술이다. 이 기술을 통해 약물 주위에 보호막을 만들어 우리 몸의 면역 체계가 약물을 쉽게 공격하지 못하게 막고, 신장에서 걸러지는 속도를 늦춰준다. 덕분에 약효가 오래되어 주사 횟수를 줄일 수 있다.

나 선행 연구 분석

이 글은 특허법상 의약품 발명에 대한 특허권 존속기간 연장 제도의 핵심 쟁점인 ‘신물질’의 해석에 관하여 대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결이 갖는 의미를 분석한다. 이 판결은 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 개념을 명확히 함으로써, 기존의 학계 및 실무계에서 논의되던 법리적 해석의 혼란에 마침표를 찍었다는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 이리하여 해당 판례를 다룬 선행 연구를 검토하고, 이 글의 신규성을 제시한다.

먼저, 이진희(2022)의 연구⁵⁾는 대법원 판결 이전, 특허법 시행령상 ‘신물질’ 개념을 둘러싸고 치열한 법리 논쟁이 진행되던 시기의 시각을 대변한다. 그는 특허권자의 개량 발명을 장려해야 한다는 정책적 당위성에 기반하여 ‘신물질’의 범위를 확대 해석할 필요성을 강조한다. 특히 ‘약효’를 단순한 정성적 치료 효능을 넘어, 치료 효과의 지속성·강도 등 정량적 요인까지 포함되는 포괄적 개념으로 해석하였다. 이에 따라 약리 작용에 간접적으로 기여하는 폐길화 부분까지 활성 부분으로 인정될 수 있다는 논리를 전개하면서, 결과적으로 폐길화 의약품 전체(페그인터페론베타-1a)를 새로운 활성 부분으로 간주해야 한다는 입장을 옹호한다. 이는 대법원과 상반된 특허법원의 판결을 정당화하는 연구로서, 법리적 다양성을 제공하되 후속 판례에 의해 결국 극복된 입장을 보여준다.

그리고 정차호(2024)의 연구⁶⁾는 신물질의 실체적 논거보다는, 존속기간 연장 제도의 절차와 산정 방식 개선이라는 입법론적 문제의식에 초점을 맞추었다. 그는 현행 및 개정안이 미국식 제도를 모방함으로써 지나치게 복잡해지고 법적 불확실성을 야기한다고 비판하며, 유럽식 산정 공식((최초 허가일 - 특허 출원일) - 5년)의 도입을 강력히 주장하였다. 해당 방식은 기준일이 특정되고 분쟁 가능성이 낮아 예측 가능성을 높인다는 점에서 장점을 가진다. 또한 단일 특허 제한 제도의 국제적 추세, 특허권 효력 범위의 합리적 조정, 출원 기간 완화 등 제도 전반의 개선

5) 이진희, 앞의 논문, 443~487면.

6) 정차호, “허가 등에 따른 특허권 존속기간 연장(Patent Term Extension) 제도 개정안에 대한 더 나은 개정안”, 「과학기술과 법」 제15권 제2호, 충북대학교 법학연구소, 2024, 123~168면.

방안을 종합적으로 제시함으로써 입법 정책 차원의 기여를 수행하였다.

나아가 서계원(2017)의 연구⁷⁾는 2017년 당시 특허법원 판결들을 토대로 연장 기간 산정 과정에서 '특허권자 귀책사유'가 어떠한 경우 배제되어야 하는지를 심층 분석한다. 그는 존속기간 연장 제도가 원개발사와 제네릭 업체 간의 첨예한 경제적 이해 대립이 내재된 제도임을 전제하면서, 공정한 이익 조정을 위해 산정 기준 개선이 불가피함을 역설한다. 특히 허가 심사 지연의 사유가 언제 특허권자의 귀책으로 귀속되는지를 구체 사례와 비교하여 탐구하고, 특허권자의 고의적 심사 지연 방지를 위하여 신의성실의 원칙에 입각한 충실의무(duty of loyalty)를 부과할 수 있다는 독창적 제안을 제시하였다.

마지막 최승재(2025)의 연구⁸⁾는 대법원 2021후11070 판결 직후의 평석으로, 판결에서 제시된 법리의 해석적 정당성을 강력히 긍정한다. 그는 대법원이 '유효성분'과 '약효를 나타내는 활성 부분'을 명확히 구별한 것이 특허법 시행령의 문언에 충실한 해석이라고 보며, 이는 사법부의 올바른 해석론적 접근임을 강조하였다. 또한 개량 의약품의 존속기간 연장 제한이라는 정책 결과가 발생하더라도, 이는 사법 해석의 한계를 넘어서는 입법부의 몫이라고 판명하였다. 따라서 이 평석은 해석론의 정당성과 법치주의 원칙을 분명히 확인한다.

이 글이 선행 연구와의 차별점은 이진희 연구가 제시한 '신물질' 광의 해석론, 서계원(2017)의 '귀책사유' 문제, 정차호(2024)의 제도 개선 제안, 그리고 최승재(2025)의 판례 해석 평석을 모두 포괄하여 판결이라는 프리즘을 통해 재배치한다. 이에 따라 이 글은 해석의 혼란을 종결시키는 동시에, 판례가 지니는 지금 의미와 장래적 산업 파급효과를 제시한다. 나아가 선행연구와 다른 해외 제도를 단순히 소개하는 차원을 넘어, 미국·유럽의 판례(Biogen v. Banner, Teva v. Gilead 등)를 분석한다. 이를 통해 우리나라의 대법원의 법리가 국제적으로 통용되는 활성부분(active moiety) 개념과 본질적으로 합치함을 증명하고, 판례의 자율성과 국제적 조화를 동시에 보여준다. 이는 우리 법제가 고립된 특수성이 아니라, 글로벌 법리

7) 서계원, 앞의 논문, 99~134면.

8) 최승재, "의약품의 신물질에서 '약효를 나타내는 활성부분'의 의미와 특허권 존속기간이 연장가능한 발명: 대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결(파기환송)에 대한 평석", 『지식재산연구』 제20권 제3호, 한국지식재산연구원, 2025, 61~78면.

적 흐름 속에 내포되어 있음을 밝혀낸다. 나아가 추상적 법리 분석을 넘어, 실질적인 산업적 함의를 제시한다는 점에 있다. 이 글은 제약사의 에버그리닝 전략을 어떻게 제한하는지를 유형별로 체계화하고, 혁신 제약사와 제네릭·바이오시밀러사의 R&D 전략, 특허 포트폴리오 구성, 소송 전개 방식에 이르기까지 구체적인 대응 방안을 제시한다. 이는 법학 연구가 순수 법리에 머무르지 않고 실무적 지침을 창출한다.

그리하여 선행연구는 각각 논쟁을 시작하고, 제도의 세부 사항을 다듬으며, 판결 직후의 해석을 제공하는 학술적 기초를 마련하였다. 그러나 이 글은 대법원 판결이라는 최종 이정표 위에서 이 모든 논의를 종합하여 하나의 완결된 법리적·산업적 분석을 진행하였다. 이는 판례 해석을 법리적 분석에 그치지 않고, 산업 전략을 제시했다.

2

이 사건 판결의 경위(대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 거절결정(특) 판결)

가

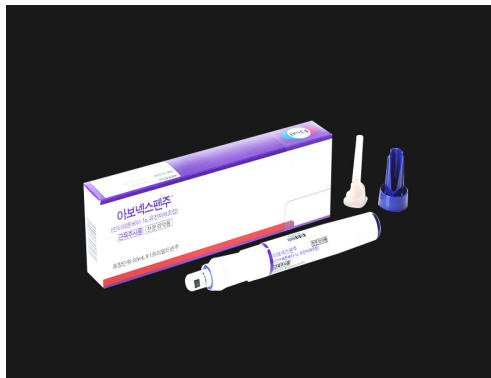
사안의 개요 및 관련 의약품

원고는 ‘생물학적 활성 화합물과 컨쥬게이팅되는 잔기를 갖는 폴리알킬렌 글리콜’이라는 첨단 발명에 특허권을 보유한 주체로서, 그 성과를 기반으로 한 의약품 ‘플레그리디펜주 125마이크로그램’(이하 ‘이 사건 의약품’)에 대하여 식품의약품안전처의 엄격한 허가 심사를 거치는 과정에서 소요된 기간만큼 특허권 존속기간의 연장등록을 신청하였다. 이 사건 의약품의 유효성분은 ‘페그인터페론베타-1a’⁹⁾로, 재발성 다발성 경화증(recurrent multiple sclerosis)¹⁰⁾이라는 중증 난치성 질환

9) 페그인터페론베타-1a는 재발성 다발성 경화증 치료에 사용되는 약물이다. 이 약물은 인터페론 베타-1a라는 단백질에 폴리에틸렌 글리콜을 결합시켜 만든 것이다. Reinhard Reuss, “PEGylated interferon beta-1a in the treatment of multiple sclerosis - an update”, *Biologics: Targets and Therapy* Volume 7, 2013, pp.31~32.

10) 뇌와 척수, 시신경에 있는 수초(myelin sheath)를 파괴하는 자가면역 질환이다. 이에 따라 신경 신호 전달에 문제가 생겨 다양한 증상이 나타난다. 재발성 다발성 경화증은 증상이 악화와 완화를 반복하는 형태를 의미한다. 서울아산병원, “다발성 경화증(Multiple sclerosis)”, <<https://www.amc.seoul.kr/asan/healthinfo/disease/diseaseDetail.do?contentId=32005>>(최종방문일 : 9월 7일)

의 치료에 쓰인다. 그러나 이 사건 허가 이전에 이미 의료현장에서 사용되던 '아보넥스주' 및 '아보넥스펜주' 역시 동일한 적응증을 대상으로 하며, 유효성분으로 '인터페론베타-1a'를 지니고 있었다.¹¹⁾ 결국 비교의 본질은 '인터페론베타-1a'와 '페그인터페론베타-1a'라는 두 활성물질이 화학적·약리학적으로 구별될 수 있는가에 귀착된다.

페그인터페론베타-1a가 함유된 한국에자이의 “플레그리디펜주 스타터팩”	페그인터페론베타-1a가 함유된 한국에자이의 “아보넥스펜주”
	
출처 : 한국에자이, < https://www.eisaikorea.com/board/product/board_view.php?search_division=SCLEROSIS&num=284 >	출처 : 한국에자이, < https://www.eisaikorea.com/board/product/board_view.php?search_division=SCLEROSIS&num=325 >

이 사건 의약품의 혁신적 가치는 바로 페길화 공정에 있다. 기존 기허가 의약품의 주성분인 인터페론베타-1a에 폴리에틸렌 글리콜을 공유결합시킴으로써 형성된 페그인터페론베타-1a가 핵심 성분으로 등장한 것이다. 폴리에틸렌 글리콜은 독자적 약리학적 효능을 갖지 않으나, 단백질 의약품의 고질적 한계라 할 수 있는 짧은 혈중 반감기, 빈번한 투여의 번거로움, 그리고 면역원성 증가 문제를 보완하기 위한 약학적 혁신 도구로 세계적으로 활용되어 왔다. 이러한 구조적 개량을 통해, 이 사건 의약품은 단순히 동일한 성분을 제제로 변형한 것에 머물지 않고, 기존의 인터페론베타-1a와 본질적으로 차별화된 생물학적 특성을 확립하였다.

11) '페그인터페론베타-1a'와는 달리, 아보넥스의 유효 성분인 '인터페론베타-1a'는 페길화(pegylation) 과정을 거치지 않은 순수한 단백질 형태이다.

단계	내용	비고 / 예시
1. 원료 준비	- 치료 단백질, 펩타이드, 약물 준비 - 활성화된 폐길화(말단에 반응기 부착) 준비	예: mPEG-NHS, mPEG-MAL
2. PEG 결합 반응	- 단백질과 폐길화 반응 → 공유결합 형성 - 반응 조건(pH, 온도, 시간) 최적화	Mono-, Di-, Multi-PEGylation 조절 가능
3. 정제 (Purification)	- PEG가 붙은 단백질과 안 붙은 단백질 분리 - 크로마토그래피 사용(SEC, 이온교환)	고순도 PEG-단백질 확보
4. 품질 검사 (QC)	- PEGylation 정도 확인 - 생물학적 활성, 순도, 안정성, 독성 평가	HPLC, SDS-PAGE, 바이오아세이(bio assay)
5. 제형화 및 완제품	- 주사제 등 제형화 - 안정화제 첨가 및 포장	최종 의약품 생산

구체적으로, 페그인터페론베타-1a는 항바이러스 활성, 세포 증식 억제, 혈관 신생 억제 등에서 새로운 반응 양상을 발휘하며, 동시에 혈중 체류 시간이 비약적으로 증가하여 반감기가 획기적으로 연장되었다. 그 결과, 환자는 주사 투여 횟수를 줄일 수 있고, 임상적 편의성과 치료 지속성이 강화되는 현저한 의학적 유익을 누리게 되었다. 이와 같은 약동학적·임상적 개선은 단순한 제제 변경을 넘어선, 새로운 치료학적 비전을 창출하는 진보의 상징이라 할 수 있다.

따라서 이 사건 의약품은 과거 기허가 의약품의 모방물이 아니라, 활성 구조 자체의 혁신적 변형을 통해 신물질성 여부에 관한 법리적 고찰을 불러일으키는 결정적 사례이며, 폐길화 기술이 현대 바이오의약품 산업에서 가지는 독보적 의의와 특허법적 파급효과를 드러낸다.

나

특허청의 거절 결정 및 쟁점

특허청은 본건 의약품과 기허가 의약품이 동일하게 재발성 다발성 경화증의 치료를 적응증으로 삼고 있으며, 양자의 치료효과를 결정짓는 핵심 활성부분이 모두 ‘인터페론베타-1a’라는 점에 주목하였다. 이를 근거로, 본건 의약품은 특허법이 규정하는 의미의 ‘신물질’로 평가될 수 없다고 단정하고, 결국 원고가 신청한 특허권 존속기간 연장등록을 최종적으로 거절하였다. 이 사건의 본질적 쟁점은 「특허법

시행령」 제7조 제1호에 규정된 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라는 개념의 해석 문제로 집약된다. 곧, 본건 의약품의 유효성분인 ‘페그인터페론베타-1a’가 단순히 기존 활성부분과 동일한 화학적 실체에 불과한 것인지, 아니면 기존의 인터페론베타-1a와는 화학구조적 차이를 가지는 독립적 활성 구조체로서 ‘신물질’의 지위에 오를 수 있는지가 쟁송의 정수였다.

그러나 이 논쟁은 단순한 사안별 사실 판단을 넘어선다. 이는 가속적으로 진보하는 첨단 생명공학 기술과, 이를 규율하려는 특허법제가 맞부딪히는 경계 지점에서 도출된 근본적 법리적 질문이다.¹²⁾ 다시 말해, 과학적 혁신의 성과를 법제도가 어떻게 호흡하며 수용할 것인가, 그리고 ‘신물질’이라는 개념을 통해 특허권 존속기간 연장제도의 범위를 어디까지 인정할 것인가라는 물음은 단순한 판결을 넘어 제도적 시금석이 된다. 결국 이 사은 ‘신물질’ 해석을 중심축으로 삼아, 특허법제와 약학적 현실 간의 긴장과 조화를 규명하는 것이자, 향후 제약산업의 연구개발 전략과 지식재산권 보호를 위한 이정표이다.

다 원심(특허법원)의 판단

원심은 본건 의약품의 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 기허가 의약품과 동일한 인터페론베타-1a로 협소하게 한정할 수 없다고 보았다. 오히려 폴리에틸렌 글리콜 결합을 통해 형성된 ‘페그인터페론베타-1a’ 전체가 곧 약효의 주체라는 점을 분명히 하였다. 원심은 먼저 ‘약효’ 개념을 단순히 적응증의 동일 여부로만 판정하는 것은 부당하다고 설시하였다. 약효란 의약품 성분의 고유한 약리작용을 바탕으로 질병을 진단·치료·경감·처치·예방하는 효능 전반을 가리키며, 그 발현 양상에 있어 효과의 세기, 지속 시간, 부작용의 경감 여부 등이 다르다면 동일한 약효라 평가할 수 없다는 것이다. 이러한 관점을 토대로, 원심은 페그인터페론베타-1a가 기존의 인터페론베타-1a와 분명한 차이를 가진다고 인정하였다.

폴리에틸렌 글리콜 결합을 통해 반감기가 연장되고 혈중 체류 시간이 증대되었

12) 이수미, “연구개발과정에서 인공지능 기술의 조력으로 인한 진보성 요건 기준의 변화”, 「법학연구」 제27집 제2호, 인하대학교 법학연구소, 2024, 313~315면.

으며, 그 결과 투여 방법이 개선되고 환자의 순응도 역시 향상되는 임상적 유의성이 확인되었다. 이러한 변화는 단순한 외관상의 변형이 아니라, 약리학적 효능 그 자체가 향상된 것으로 보아야 하며, 이는 폴리에틸렌 글리콜이 결합함으로써 이루어진 본질적 구조 변화의 산물임을 강조하였다. 그리하여 원심은 본건 의약품의 유효성분인 페그인터페론베타-1a 전체를 약효를 나타내는 활성부분으로 특정하였고, 이를 기허가 의약품의 활성부분인 인터페론베타-1a와 대비할 때, 신규한 화학구조를 지닌 신물질로 인정함이 타당하다고 보았다. 결국 원심은 “특허청이 단순히 동일성 주장만으로 연장등록출원을 거절한 처분은 법리적 타당성을 결여하였다”라 판단하여 그 거절 결정을 취소하였다.

라 대법원 파기환송 처리

대법원은 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하면서, 마침내 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라는 난해한 개념에 관한 법리를 정립하였다. 이 판시는 단순히 개별 분쟁을 넘어서는 의미를 지니며, 특허권 존속기간 연장제도의 적용 범위에 대한 입법적 구조를 확인했다고 평가될 수 있다. 무엇보다 대법원은 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 의미를 「특허법」 제89조 제1항, 그 시행령, 그리고 약사법령의 목적과 체계에 유기적으로 결합해 해석하였다. 그 결과, 약효 부분은 단순한 구조적 변형이나 활성 정도의 비교가 아니라, “의약품의 유효성분 중 활성을 가지며 내재된 약리작용을 통하여 품목허가상의 효능·효과를 직접적으로 발휘하는 핵심 구조”로 정의되었다. 이는 약리 활성의 부수적 변화가 아닌 임상적 효능을 담당하는 본질적 구조에만 눈을 고정한, 명징한 해석이라 할 것이다.

아울러 대법원은 비활성 부분의 법적 지위를 선명히 한정하였다. 의약품 성분구조 중 그 자체로는 아무런 치료효과를 발휘하지 못하고, 단지 기존 활성부분의 작용을 장기간 유지하거나 부작용의 프로파일을 조절하는 역할만을 하는 부분은, 특허법상 ‘약효를 나타내는 활성부분’으로 볼 수 없다고 판시했다. 설령 그러한 부분이 결합된 전체 화합물이 약동학적으로 개선된 성질을 보인다 하더라도, 그것은 활성부분 자체의 본질적 변화로 볼 수 없다는 점을 분명히 한 것이다. 이는 존속기간

연장제도가 연구개발자의 권리보호를 명분으로 하면서도, 동시에 진정한 발명적 진보만을 장려하려는 입법 취지를 재천명한 법리적 선언으로 이해된다.

대법원은 이와 같은 법리를 본 사건에 직접 적용하였다. 페그인터페론베타-1a라는 전체 분자를 분석한 결과, 체내에서 실질적으로 약리 활성을 유발하며 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 직접적으로 나타내는 부분은 결국 인터페론베타-1a에 국한된다고 봤다. 반면 폴리에틸렌 글리콜은 독립적 효능을 가지지 못하고, 단지 인터페론베타-1a의 혈중 체류 시간을 늘리거나 수용체 결합력을 조절하는 보조적 기능에 그친다고 판정하였다.

그리하여 대법원은 페그인터페론베타-1a 전체를 곧바로 '약효를 나타내는 활성부분'으로 인정할 수 없으며, 오직 인터페론베타-1a만이 문제된 활성부분에 해당한다고 명시하였다. 그리고 이 핵심 활성부분의 화학구조는 기허가 의약품의 인터페론베타-1a와 입체화학적으로 동일하므로, 신물질에 해당하지 않는다는 명확한 결론에 도달하였다. 이러한 판결은 신물질 판단의 준거를 '활성부분의 본질적 화학구조 변화 여부'로 엄격히 한정함으로써, 이후 특허권 존속기간 연장제도의 운용기준을 일관되게 정립하였다. 나아가 이는 개량신약을 비롯한 의약품 특허 보호의 영역과 한계를 집약적으로 규정하는 획기적 판례로서, 제약산업의 연구개발 전략과 특허법 실무 전반에 장기적이고 심대한 파급을 미치게 될 것이다.

마 사안의 결론

대법원은 최종적으로 이 사건 의약품이 “약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 유효성분으로 하여 제조된 의약품”에 해당하지 아니함을 엄정히 선언하였다. 이에 따라 이 사건 청구항은 「특허법」 제89조 제1항에 기초한 존속기간 연장의 요건을 충족하지 못하며, 이를 달리 본 원심의 판단에는 중대한 법리 오인이라는 위법이 존재한다고 명시하였다. 결국 대법원은 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송함으로써, 법적 판단의 새로운 준거점을 제시하였다. 그러나 이 결론은 단지 개별 쟁송의 종결에 머무르지 않는다. 나아가 대법원은 ‘신물질’ 개념의 해석을 약효의 발생을 좌우하는 본질적 화학구조의 변별 여부로 한정함으

로써, 특허권 존속기간 연장제도의 적용 한계와 의약품 특허 보호의 정당한 외연을 제도적으로 확립하였다. 이는 특허법제가 단순히 권리자의 이해만을 지행하는 것이 아니라, 과학기술 발전과 공중 보건이라는 공익 사이에서 균형을 모색하는 법리적 기반임을 천명한 것이다. 그리하여 이 판결은 생명공학과 약학적 발전이 끝없이 팽창하는 현대 제약 환경 속에서, 특허권 보호와 공중 보건의 조화를 추구하는 법적 나침반으로 기능할 것이다.

3 판례의 평석

가 대법원 결론의 요지와 타당성 분석

대법원의 결론은 관련 법령의 문언적 구조, 특허권 존속기간 연장제도의 입법 취지와 목적, 그리고 약사법령과의 체계적 조화를 정밀하게 교차 검토한 끝에 도달한 것으로, 지극히 합리적이고 타당한 해석으로 평가될 수 있다. 이 판결에서 대법원은 명확히 천명하였다. 곧, 이 사건 의약품인 ‘플레그리디펜주(유효성분: 페그인터페론베타-1a)’는 「특허법 시행령」 제7조 제1호가 요구하는 “약효를 나타내는 활성 부분의 화학구조가 신규한 물질을 유효성분으로 하는 의약품”에 해당하지 않는다는 것이다. 따라서 기존의 인터페론베타-1a에 단순히 폴리에틸렌 글리콜을 결합하여 약동학적 특성을 개선한 개량 의약품이라 하더라도, 법률이 정한 ‘신물질’ 요건의 문턱은 넘을 수 없다는 법리적 귀결에 이르렀다.¹³⁾ 대법원이 제시한 이 결론은 단순한 개별 사건의 해결을 넘어, 특허제도의 해석과 약학적 규율의 접점을 관통하는 원리적 선언이다. 무릇, 이 판시는 법리적 정합성과 정책적 합목적성을 동시에 담보한다.¹⁴⁾ 법리적으로는 “신물질”의 약효를 발휘하는 본질적 화학구조의 변별

13) 이진희, 앞의 논문, 448면.

14) 즉, 법적 이론과 실제 정책이 모두 타당해야 한다는 의미이다. 어떤 정책이나 법안을 만들 때, 그 정책이 법적으로 모순 없이 완벽해야 하고(법리적 정합성), 동시에 사회의 목표나 문제 해결에 실제로 도움이 되어야 한다(정책적 합목적성). 임지봉, “법률의 체계성과 정합성 제고를 위한 입법적 과제”, 「법학논총」 제45권, 숭실대학교 법학연구소, 2019, 148~190면.

여부로 엄격히 한정함으로써 입법자의 의도를 충실히 구현하였고, 정책적으로는 진정한 혁신과 연구개발을 장려하는 한편, 단순한 화학적 결합에 의한 형식적 개선을 무분별하게 특허권 연장 사유로 삼는 것을 방지함으로써 공중 보건의 공익과 시장의 균형적 질서를 함께 도모하였다. 이러한 점에서 해당 판결은 특허법과 약사법의 교차 영역에서 신물질 판단의 기준을 제시한다.

(1) '약효를 나타내는 활성부분'에 대한 명확하고 일관된 법리 정립

대법원은 「특허법」 제89조 제1항과 그 시행령, 그리고 약사법령이 지닌 체계와 입법취지를 유기적으로 결합하여 해석함으로써, '약효를 나타내는 활성 부분'이라는 개념을 새롭게 정립된 법리로 선언하였다. 곧 그것은 "의약품의 유효성분 중 활성을 지니고, 내재된 약리작용을 통하여 품목허가상의 효능·효과를 직접 발현하는 본질적 부분"이라는 정의다. 이는 단순히 약효의 부분적 개선이나 약동학적 특성의 변화 여부에 매몰되지 않고, 궁극적 치료효과를 실질적으로 책임지는 핵심 화학구조 자체에 초점을 맞춘 법리적 선언이다. 이어 대법원은 비활성 부분에 대한 법적 지위를 단호히 배제하였다. "그 자체로는 아무런 활성도 지니지 않는 부분이 기존의 활성부분과 결합하여 효능이나 효과의 정도, 또는 약효의 지속성에 영향을 미친다 하더라도 이를 '약효를 나타내는 활성 부분'으로 인정할 수 없다"라는 명확한 판시는 그 의미가 결정적이다. 폴리에틸렌 글리콜은 독립적인 약리 활성을 발휘하지 못하며 다만 인터페론베타-1a의 체내 체류 시간 연장이나 반응 조정이라는 보조적 기능에 한정될 뿐이다.¹⁵⁾ 따라서 페그인터페론베타-1a 전체를 새로운 활성부분으로 간주할 수 없다고 본 결론은 법령의 문언적·체계적 해석을 충실히 반영한 결과로서, 특허법이 내세우는 합리성과 엄정성을 드러냈다.

이로써 대법원은 신물질 판단의 기준을 '본질적 화학구조의 변별 가능성'이라는 준엄한 척도로 귀속시킴으로써, 향후 의약품 특허 보호체계의 외연과 한계를 분명히 그어주었다.¹⁶⁾ 나아가 이번 판시는 제약산업의 혁신 전략과 특허법 실무 전반에 파급력을 미치게 될 것이다.

15) 대한화장품협회, "이슈 추적, 진실은 이렇다!(폴리에틸렌글라이콜 편)"(https://kcia.or.kr/pedia/sub03/sub03_01.php?type=view&no=296&ss=page%3D)(최종 방문일 : 2025년 9월 7일)

16) 최승재, 앞의 논문, 66면.

(2) 특허권 존속기간 연장제도의 입법 취지와 합치

존속기간 연장제도는 의약품의 유효성과 안전성을 담보하기 위해 요구되는 엄정하고도 장구한 심사 과정을 상쇄하기 위해 고안된 제도적 장치다. 이는 특허권자가 불가피하게 감수해야 했던 권리 단축의 불이익을 교정하는 동시에, 참된 혁신적 연구개발을 북돋기 위한 법제의 보루라 할 수 있다. 그러나 만약 단순히 약동학적 성능의 일부 개선이나, 본질적 활성을 지니지 못한 구조의 형식적 결합만으로도 ‘신물질’의 지위를 인정하게 된다면, 이는 곧 본래 진정한 신물질에 대한 보호와 연구개발 장려라는 제도의 근본적 정신을 훼손하고, 제도의 순수한 틀을 심각하게 왜곡시키는 결과에 이르게 된다.¹⁷⁾

이에 대법원은 공지된 활성부분에 불활성 구조를 단순히 결합한 정도의 개량 발명에는 존속기간 연장제도의 혜택이 허용될 수 없음을 단호히 판시하였다. 이 결정은 곧 제도의 본래 사명을 수호한 것으로, 존속기간 연장제도가 지향하는 바, 즉 참신하고 본질적인 발명의 보호라는 가치를 굳건히 수호한 위대한 법리적 선언이라 평가할 수 있다. 그리하여 이번 판시는 존속기간 연장제도의 남용 가능성을 제도적 차원에서 원천 차단하는 역할을 수행하며, 특허법제가 지니는 법적 정당성과 제도적 순수성을 한층 더 굳건히 다졌다. 나아가 특허권 보호와 공중보전이라는 두 축 사이의 미묘하면서도 중대한 균형을 아우르는 법리적 나침반으로 자리매김하였고, 제약산업이 장기적으로 지속 가능한 발전을 도모할 수 있는 공정하고 합리적인 제도 운영의 원칙을 장엄하게 확립한 기념비적 사건으로 남게 될 것이다.

(3) ‘유효성분’과 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 엄격한 구별

대법원은 엄격한 법문 해석을 통해 ‘유효성분’과 ‘약효를 나타내는 활성부분’이 전혀 동일하지 않은, 그러나 긴밀히 연관된 상이한 개념이라는 것을 밝혔다. 유효성분은 의약품의 효능과 효과 발현에 직·간접적으로 기여하는 물질 전체, 곧 분자구조 단위의 결합체까지 포괄하는 광의적 개념이다. 따라서 페그인터페론베타-1a 전체가 유효성분으로 평가될 수 있음은 자명하다. 그러나 신물질 판단의 기준은 결

17) 황우택·정수경, “허가 등에 따른 존속기간연장 등록출원의 대상발명에 요구되는 ‘신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질)’의 의미 [대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070]”, 특허법인 C&S 뉴스레터 제51호, 2024, 1~3면.

코 이와 같은 유효성분 전체에 두어서는 아니 된다. 그 척도는 오로지 의약품이 실제로 약효를 발휘하는 그 본질적 핵심, 곧 활성부분의 화학구조가 새로운가라는 점에 한정된다. 이에 대법원은 활성부분을 인터페론베타-1a로 특정하였고, 이는 이미 선행 기허가 의약품에서 존재하던 구조와 본질적으로 동일하므로, 신규성 요건을 충족하지 못한다고 판시하였다. 이러한 구별은 단순한 해석 논리의 교묘한 기교가 아니라, 특허법이 요구하는 충실한 문언 해석이자 존속기간 연장 제도의 합리적 경계를 정립했다고 할 수 있다. 나아가 이는 제도의 본래 목적을 훼손하지 않으면서, 진정한 발명적 진보에만 보호를 부여하려는 법리적 논리로 기능한다.

(4) 제약산업 및 정책적 목적의 정당성

대법원의 엄격한 해석은 단지 법리적 선언에 그치지 않고, 산업과 정책의 전 영역에 걸친 파급력을 내포한다. 이번 판결은 개량 의약품이나 단순한 분자 결합체를 넘어서는, 오직 참된 신물질의 창출만이 특허 존속기간 연장 대상이 되는 것으로 판단하였다. 이는 제약·바이오 기업들에게 피상적 개선이 아닌 근본적 혁신을 향해야 나아가도록, 창의적 신약 개발에 역량을 집중하도록 하는 동인으로 작동한다. 나아가 이러한 법리의 확립은 제도의 무분별한 남용을 원천적으로 봉쇄함과 동시에, 장기적으로는 공중 보건의 질적 제고와 제약산업의 건전하고 지속 가능한 도약을 함께 촉진하는 균형된 나침반의 역할을 수행한다. 이는 곧 법이 권리자 보호와 사회적 공익이라는 양대 축을 어떻게 조화롭게 관통해야 하는지 보여주는 해석이라 부를 만하다.

나

의약품 특허권 존속기간 연장(PTE)의 '신물질'에 관한 법적 의의와 함의

대법원 판결은 의약품 특허권 존속기간 연장등록 제도의 존립을 지탱하는 근간이자 핵심 요건인 '신물질' 개념, 그중에서도 특히 '약효를 나타내는 활성부분'의 의미에 관한 법리를 정교하고 정합적으로 확립하였다. 종래 실무와 학계에서 첨예한 논란의 대상이 되어 온 신물질 개념의 적용 범위는 이 판결을 분기점으로 하여 비로소 명확하고 안정된 해석의 준거를 확보하게 되었으며, 이는 단순한 개별 사건의 해결을 넘어 제도 전반의 명료성과 법적 예측 가능성을 비약적으로 고양시켰다.

대법원은 「특허법」 제89조 제1항과 그 시행령 규정의 문언을 섬세하게 해석하는 것에서 출발하여, 특허권 존속기간 연장제도가 도입된 입법 취지와 정책적 목적을 중심축으로 삼았다. 더 나아가 약사법령 및 의약품 관련 규정을 유기적으로 결합하여 해석함으로써, 제도의 의미가 고립된 조문 논리에 매몰되지 않고 전체 법체계의 조화 속에서 살아 숨 쉬도록 하였다. 이와 같은 해석 태도는 문언적·체계적·목적론적 해석을 정교하게 융합한 고도의 법리적 성취로 평가될 수 있으며, 그 논리의 정합성과 설득력은 향후 학계와 실무에 깊은 파장을 미칠 것으로 예상된다.

그리하여 이 판결은 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라는 개념의 경계를 엄정하고도 정밀하게 확립함으로써, 특허권 존속기간 연장제도가 보호해야 할 정당한 발명의 범위와 그 한계를 동시에 천명하였다. 이는 의약품 특허법제가 지향해야 할 균형적 운영, 나아가 공익과 사익의 합리적 조화를 구현했다.

(1) 쟁점의 핵심 : ‘약효를 나타내는 활성부분’의 정의

이 사건에서 가장 근본적이자 중핵적인 법적 쟁점은 「특허법 시행령」 제7조 제1호가 규정한 “신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다)”이라는 문언 속, 과연 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 어떠한 범위와 의미로 해석할 것인가 하는 문제이다. 이는 단순한 조문 해석의 차원을 넘어, 특허권 존속기간 연장제도가 보호 대상으로 삼는 발명의 외연을 확정하고, 제약기술 혁신과 법적 보호 체계 사이에서 균형점을 모색하는 본질적 과제라 할 수 있다. 다시 말해, 본 사건은 한편으로는 과학기술의 진보와 약물 설계의 창의성을 존중하면서도, 다른 한편으로는 특허권 독점의 범위를 합리적으로 제한하려는 법제도의 근본적 긴장 관계를 정면으로 마주한 사례이다.

원고는 폴리에틸렌 글리콜 결합을 통해 기존 단백질 의약품의 한계를 극복하고자 고안된 ‘페그인터페론베타-1a’의 전체 분자 구조가 곧 새로운 활성부분이라고 역설하였다. 즉, 폴리에틸렌 글리콜 결합으로 단순히 약동학적 특성이 개선된 수준을 넘어, 본질적으로 새로운 생물학적 활성과 치료 효과가 발현되므로 그 전체를 독립적이고 새로운 신물질로 인정해야 한다는 논리였다. 이는 단순한 화학적 변형을 넘어 치료 패러다임을 변혁할 잠재력을 지닌 기술적 성취로서 보호받아야 한다

는 강력한 주장이다.

반면 특허청은 정반대의 입장에 섰다. 특허청은 폴리에틸렌 글리콜이 독자적인 약리 활성이나 치료 효능을 갖지 못하는 비활성 부분에 불과하다고 보았다. 따라서 실제로 약효를 발현하는 '핵심적 활성부분'은 여전히 인터페론베타-1a이며, 이는 이미 기허가 의약품과 동일한 화학구조를 지니고 있음이 명백하다는 것이다. 결국 폴리에틸렌 글리콜 결합은 활성부분 자체를 새롭게 창출한 것이 아니라, 그 활성이 발휘되는 방식을 조절·보완하는 부수적 기술적 수단에 불과하다는 것이 특허청의 판단이었다.

따라서 본 사건의 대립 구도는 단순히 “폴리에틸렌 글리콜 결합 여부”라는 기술적 차이가 신물질에 해당하는지 여부를 가르는 미시적 논점에 머무르지 않는다. 이는 의약품 특허법제 전반에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라는 개념을 어떻게 규정하고, 그 해석 기준을 어디까지 확장할 것인가라는 근원적·제도적 질문으로 직결된다. 나아가 이는 신약과 개량신약의 경계를 설정하고, 제약 혁신을 촉진하면서도 특허권 독점을 합리적으로 통제하는 법질서의 기본 구조를 가늠하는 준거점으로 기능한다.

(2) 원심(특허법원)의 법리 해석

원심은 본 사안에서 문제 된 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 해석을 둘러싼 핵심적 법리를 정면으로 다루었다. 먼저 원심은 ‘약효’를 단순히 의약품의 적응증, 즉 질환명에 기초한 협의적 개념으로 축소하는 것은 부당하다고 보았다. 대신 이를 보다 폭넓게 이해하여, 곧 “의약품의 구성 성분 중 내재된 약리작용에 의하여 특정 질병을 진단·치료·경감·치치 또는 예방하는 데 기여하는 모든 효과”라고 정의하였다. 나아가 원심은 약효의 동일성 여부를 판단함에 있어 단순히 치료 적응증의 일치 여부만을 기준으로 삼을 수 없고, 약효의 강도와 지속성, 그리고 부작용 발생 양상 등 구체적 임상 특성이 현저히 달라진 경우에는 동일한 약효로 볼 수 없다고 명쾌히 설시하였다. 이로써 원심은 약효 해석에 있어 양적·질적 요소를 종합적으로 고려해야 함을 언급하였다.

이러한 법리적 토대 위에서 원심은 페그인터페론베타-1a와 기존 인터페론베타

-1a를 면밀히 비교·분석하였다. 폴리에틸렌 글리콜 결합을 통해 형성된 페그인터페론베타-1a는 기존 물질과 달리 약리 활성의 발현 양상, 약동학적 거동, 그리고 체내 지속성에서 두드러진 차이를 보였으며, 이는 임상 현장에서 재발성 다발성 경화증 치료의 유효성을 실질적으로 향상시키는 결과로 이어졌다. 원심은 이러한 차별적 효과가 단순히 폴리에틸렌 글리콜의 부가적 작용으로 설명될 수 있는 부수적 변화가 아니라, 인터페론베타-1a와 폴리에틸렌 글리콜의 결합으로 인하여 새롭게 창출된 구조적·기능적 특성의 산물임을 강조하였다.

결국 원심은 이 사건 의약품의 유효성분인 페그인터페론베타-1a 전체를 ‘약효를 나타내는 활성부분’으로 인정하였다. 이는 단순히 기존 물질의 변형을 넘어 화학구조적 신규성을 갖춘 독립적 신물질로 평가할 수 있다고 판시하였다. 이에 따라 원심은 특허청의 존속기간 연장출원 거절결정이 위법하다고 판단하여 이를 취소하였고, 이로써 신물질 해석의 외연을 한층 확장하고, 특허권 존속기간 연장제도의 법리를 한 단계 도약시킨 의미심장한 결론에 도달하였다.

(3) 대법원의 법리 해석 및 논리적 분석

대법원은 원심의 판단을 과감히 파기하고, 이 사건의 본질적 쟁점이자 특허법 해석상 오랜 난제로 남아 있던 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 대하여 이전보다 한층 더 엄격하고도 정교한 법리를 천명하였다. 대법원은 단순한 사안 해결에 그치지 않고, 특허법 시행령의 문언을 치밀하게 해석하는 한편 제도의 입법 취지와 정책적 목적을 긴밀히 조화시킴으로써, 특허권 존속기간 연장제도의 적용 범위를 명료하게 확정하였다. 이 판시는 단순한 해석론의 정리 차원을 넘어, 법문언의 구속력을 존중하면서도 제도의 합목적적 운영을 위한 결론으로 평가할 수 있다. 나아가 이는 우리 특허법제가 지향해야 할 규범적 방향성을 제시하고, 제약 산업의 혁신과 공정 경쟁이라는 두 축 사이에서 균형을 이루는 법리적 이정표라 할 수 있다.

(가) 법령 해석의 원칙과 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 정의

대법원은 법령 용어의 해석에 있어 단순히 문언의 통상적 의미에 매달리는 협소한 접근을 넘어, 해당 법령 전체의 체계적 구조와 입법 목적, 나아가 문제 조항의 형식·내용 및 관련 법률과의 유기적 연계까지 종합적으로 고려하여야 한다는 해석

원칙을 제시하였다. 이는 법해석이 고립된 문자 논리에 갇히는 것을 경계하고, 법체계 전체 속에서 조화롭고 합목적으로 기능해야 한다는 대법원의 확고한 법철학을 제시한 것이다. 이러한 해석 원칙 위에서 대법원은 본 시행령 조항에 규정된 '약효를 나타내는 활성부분'을 보다 정교하게 정립하였다. 대법원은 이를 "의약품의 유효성분 중 활성을 보유하고, 그 내재된 약리작용에 의하여 품목허가상 효능·효과를 직접적으로 발현하는 부분"으로 엄밀히 정의하였다. 이 정의는 단순한 개념 설명을 넘어 활성부분이 수행하는 본질적 기능을 정밀하게 규정한 법리적 정립으로 평가할 수 있다.

(나) 비활성 부분의 역할에 대한 명확한 기준 제시

대법원은 "그 자체로는 아무런 활성을 지니지 않는 부분이 비록 기존에 품목허가된 의약품의 '약효를 나타내는 활성부분'에 결합되어 결과적으로 의약품의 효능·효과의 정도에 일정한 변화를 초래한다 하더라도, 그 부분이 곧바로 의약품의 효능·효과를 직접 발현하는 '약효를 나타내는 부분'으로 인정될 수는 없다. 따라서 그러한 비활성 부분이 결합되었다는 사실만으로 그 결합물 전체를 '약효를 나타내는 활성부분'으로 간주할 수는 없다." 이러한 판시는 약효의 본질적 발현을 담당하는 핵심적 활성부분과, 단지 그 강도·지속성·약동학적 특성에 영향을 미치는 보조적·비활성 부분을 엄격히 구분한 것이다. 대법원은 이를 통해, 의약품의 실질적 치료 효과를 창출하는 본체적 구성요소에만 법적 보호의 초점을 맞추어야 한다는 원칙을 천명하고, 특허권 존속기간 연장제도의 적용 대상을 명료하게 확정하였다. 이는 향후 제약기술 분야에서 신물질 인정 범위를 가르는 기준을 제시한 것으로 평가할 수 있다.

(다) 특허권 존속기간 연장제도의 입법 취지 고려

대법원은 특허권 존속기간 연장제도는 단순한 권리자의 이익 보호 장치를 넘어, 진정한 기술 혁신을 장려하고, 의약품 허가 절차로 인하여 불가피하게 소진되는 특허권자의 독점기간을 합리적으로 보전하기 위한 제도적 장치라는 본래 목적을 지니고 있음을 명확히 하였다. 이 제도는 신약 개발이라는 고난도의 연구·개발 노력에 대한 정당한 보상을 보장함으로써, 제약산업 전반의 혁신 생태계를 촉진하려는 데 그 궁극적 의의가 있다. 이러한 목적론적 이해를 전제로, 대법원은 "이미 공지된

활성부분의 발현 정도를 조절하기 위해 그 자체로는 아무런 활성을 지니지 않는 부분을 단순히 부가한 데 불과한 의약품 발명”은 특허권 존속기간 연장제도의 보호 대상이 될 수 없다고 단호히 판시하였다. 이는 단순한 개량 신약이나 변형적 조합이 제도의 혜택을 편법적으로 누리는 것을 방지하고, 제도의 혜택이 오직 실질적 혁신과 창조적 기여에만 귀속되도록 한 것이다. 그리하여 이러한 판시는 입법 목적의 순수성을 지키고, 제도의 정책적 합목적성을 극대화하는 해석으로 평가할 수 있다. 대법원은 이를 통해 특허권 연장제도의 남용 가능성을 차단하고, 공익과 사익의 균형을 정교하게 맞추어, 법제의 신뢰성과 정당성을 한층 공고히 하였다.

(라) ‘유효성분’과 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 구별

대법원은 시행령 조항의 문언은 ‘유효성분’과 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 엄격히 구별하고 있으며, 이는 단순한 개념상의 구분이 아니라 제도의 운용에 있어 결정적 의미를 지니는 법리적 분기점임을 강조하였다. ‘유효성분’이란 의약품의 효능·효과를 발현할 것으로 기대되는 분자 또는 분자군 전체를 가리키며, 이 사건에서 폴리에틸렌 글리콜이 결합된 페그인터페론베타-1a 전체가 바로 그러한 유효성분으로 인정될 수 있음은 의문의 여지가 없다. 그러나 대법원은 나아가 신물질 판단의 핵심은 유효성분 전체에 있는 것이 아니라, 오로지 약효를 직접 창출하는 활성부분의 화학구조가 새로운지 아닌지에 달려 있음을 명확히 언급하였다. 대법원은 ‘약리학적 활성’을 인체의 세포 및 생체 기능에 직접적 변화를 일으키는 성질로 파악하면서, ‘약효를 나타내는 활성부분’이란 곧 이러한 활성을 매개로 하여 허가상 효능·효과를 실질적으로 발현하는 분자 구조임을 정밀하게 정의하였다. 이로써 대법원은 유효성분이라는 외연적 개념과, 약효를 실질적으로 담당하는 핵심적 활성부분이라는 내연적 개념을 명확히 갈라 세움으로써, 신물질 판단의 기준을 한층 더 정교하게 세우고 제도의 적용 범위를 선명히 했다. 이는 특허권 존속기간 연장제도의 해석 체계를 정립하고, 향후 제약기술 분야에서의 분쟁 해결에 확고한 준거를 제공하는 법리적 이정표라 평가할 만하다.

(마) 약사법령과의 연계

대법원은 한 걸음 더 나아가 「약사법」 제2조 제4호가 규정한 ‘의약품’의 정의와, 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」에서 마련한 효능·효과 검토 및 관리 체계를

종합적·체계적으로 분석하였다. 이를 통해 대법원은 본 시행령 조항에서 말하는 '약효'의 개념을 명료하게 정립하였다. 곧 '약효'란 단순한 약리학적 변화나 주관적 효능 개선이 아니라, 특정 질환 또는 증상명을 기준으로 하여 품목허가 단계에서 확정된 공적·객관적 효능·효과임을 분명히 밝힌 것이다. 이는 특허권 존속기간 연장 여부의 판단이 자의적·상대적 기준에 좌우되는 것이 아니라, 품목허가라는 엄정한 공적 절차에서 확정된 효능·효과를 기준으로 해야 함을 선언한 것이며, 연장 제도의 적용 범위를 객관적이고 예측 가능하게 한 획기적 판시라 평가할 만하다.

결국 대법원은 나아가 원심의 해석을 정면으로 뒤집고, 문언적 의미, 법체계적 연계성, 입법 목적, 그리고 관련 법령의 조화를 종합적으로 아우른 정교한 법리를 제시하였다. 이로써 '신물질' 해석에 관한 확고한 준거를 세우고, 향후 유사 사건에서 일관된 판단을 가능케 할 해석 기준을 마련하였다. 그리하여 이 판결은 의약품 특허 제도의 건전한 운영을 보장하고, 진정한 신약 개발과 제약 혁신을 동시에 촉진하는 법리적 이정표로 자리매김한다. 이는 단순한 사건 해결을 넘어, 우리 특허 법제가 나아가야 할 방향성을 제시하는 판시라 할 것이다.

(4) 이 사건에 대한 법리 적용

대법원은 앞서 확립한 법리를 본 사건에 정밀하게 적용하여 다음과 같은 결론에 도달하였다.

첫째, 이 사건 의약품의 유효성분인 페그인터페론베타-1a를 구성하는 요소 중 실제로 체내에서 활성을 발휘하고, 재발성 다발성 경화증에 대한 치료효과를 직접적으로 표출하는 본질적 활성 요소는 결국 '인터페론베타-1a'임을 명확히 선언하였다. 둘째, 이에 결합된 폴리에틸렌글리콜 부분은 독립적인 약리 활성이나 치료 효능을 보유하지 않으며, 다만 인터페론베타-1a의 혈중 체류시간을 연장하고 반감기를 늘리며, 수용체 결합력의 세기를 조절하는 등 약리학적 성능을 조율하는 보조적·보완적 역할에 한정된다는 점을 단호히 밝혔다.

결국 대법원은 페그인터페론베타-1a 전체를 곧바로 '약효를 나타내는 활성부분'으로 인정하기는 어렵고, 실질적 판단 기준은 인터페론베타-1a 자체에 한정된다고 판시하였다. 나아가 대법원은 이 인터페론베타-1a의 화학적·입체적 구조를 심도

있게 심사한 결과, 이는 기허가 의약품의 활성부분인 인터페론베타-1a와 구조적으로 동일함을 확인하였다. 특히 폴리에틸렌 글리콜 결합을 통한 폐길화 과정에서 인터페론베타-1a 자체의 본질적 입체 화학구조가 변화하였다고 볼 직접적 증거는 존재하지 않으며, 설령 약효의 차이가 관찰되더라도 그것이 구조적 변화를 전제로 하지 않고는 설명될 수 없을 정도라고 보기는 어렵다고 지적하였다.

또한, 대법원은 이 사건 의약품을 “약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질, 곧 신물질을 유효성분으로 하여 제조된 의약품”으로 볼 수 없다고 명백히 단정하였다. 따라서 특허권 존속기간 연장 대상 발명에 해당하지 않는다는 결론을 내리고, 원심판결을 파기환송하였다. 이 판시는 ‘신물질’ 판단의 준거를 활성부분의 본질적 화학구조 동일성 여부로 엄격히 한정함으로써, 특허권 존속기간 연장제도의 적용 범위와 해석의 경계를 더욱 날카롭게 그어 주었다. 이는 제도의 남용 가능성을 차단하고, 공익과 사익의 균형 속에서 의약품 특허법제가 지향해야 할 올바른 방향성을 제시했다고 할 수 있다.

다 소결

대법원의 법리 분석은 그 치밀성과 체계성에서 고도의 완결성을 보여주며, 여러 측면에서 중대한 법리적·제도적 의미를 지닌다.

첫째, 대법원은 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 개념을 명확히 정의하고, 그 외의 비활성 부분의 법적 역할을 엄격히 한정함으로써, 특허권 존속기간 연장 대상 발명을 판단하는 일관된 기준을 확립하였다. 이는 단순한 구조적 변형이나 보조적 결합이 본질적 치료 효과를 담당하지 않는 한, 특허 연장의 근거가 될 수 없음을 천명한 것으로, 개별 사건의 판단을 넘어 실무 전반에 적용 가능한 보편적 해석 지침을 제공한 점에서 의의가 크다. 둘째, 대법원은 약효의 개선이나 약동학적 특성 변화, 즉 투여 방식의 조정이나 체류 시간 연장만으로는 존속기간 연장의 정당성을 확보할 수 없다고 명확히 선을 그었다. 이는 동 제도가 ‘새로운 발명의 장려’와 ‘규제 절차로 인한 특허권자의 불이익 구제’라는 이중적 목적을 달성하기 위한 제도적 장치임을 재확인한 것으로, 입법 취지를 충실히 구현한 합리적 해석이라 평가할 수

있다. 셋째, 대법원은 '유효성분'과 '약효를 나타내는 활성부분'을 엄격히 구분하고, 신물질성 판단의 준거를 후자에 두었다. 이로써 제도의 적용 범위와 판정 기준이 구조적으로 명확해졌으며, 해석상 혼란이나 자의적 확장을 방지할 수 있는 법적 안전장치를 마련하였다. 넷째, 대법원은 본 판결을 통해 제약산업의 정당한 혁신은 강력히 장려하면서도, 단순 개량 신약을 통한 특허권의 무분별한 장기 독점, 즉 소위 '에버그리닝(evergreening)' 문제를 원천적으로 차단하는 합리적 규제 방향을 제시하였다. 이는 공중보건의 이익과 산업 발전의 균형을 도모하는 사법적 통제에 대표적 사례로 평가될 만하다.

이리하여, 이 판결은 단순히 개별 사건의 해결에 그치지 않고, 첨단 생명공학 기술의 비약적 발전 속에서 의약품 특허 보호의 경계와 한계를 명확히 설정하는 법리적 이정표로 기능한다. 나아가 '신물질' 개념 해석의 준거를 엄격히 확립함으로써, 향후 제약 특허법제가 공익과 사익의 균형, 혁신 장려와 남용 방지라는 두 과제를 동시에 달성하도록 하는 중요한 기준점으로 자리매김할 것이다.

4 미국 및 유럽 제도의 비교 고찰

가 의약품 특허권 존속기간 연장(PTE)의 '신물질' 법리 재정립

대법원 판결은 의약품 특허 제도에서 '활성 부분'의 신규성 판단 기준을 명료하게 설정하였다. 이는 단순히 국내적 차원에 국한된 법리적 진전이 아니라, 이미 미국과 유럽 등 주요 선진국 법제에서 확립된 판례와 규범적 체계와의 정합성을 확보한다는 점에서 국제적 조화의 의미를 갖는다. 곧, 활성 부분의 신규성 여부가 특허 존속기간 연장(Patent Term Extension : PTE)의 성립 요건으로 기능하는 법리는 글로벌 스탠다드로서 이미 정착되어 있으며¹⁸⁾, 이번 판결은 국내 지식재산권(IP) 체계가 이러한 보편적 법리 규율에 부합하는 수준으로 진화했음을 보여주는 것이다.

18) 정차호, 앞의 논문, 124~126면.

이번 판례의 영향은 해당 소송 사건의 경계를 훨씬 넘어선다. 이는 제약 및 바이오 산업 전반에 전략적 패러다임의 변화를 촉발시키는 계기로 작용할 것이다. 그간 일부 기업이 물리적·화학적 변형을 가하는 수준의 개량형 발명에 의존하여 특허 존속기간 연장이라는 방패막을 기대할 수 있었던 전략은 더 이상 유효하지 않게 되었다. 이제 산업 전반은 표면적·형식적 변형이 아닌, 의약품의 근본적 작용 기전 및 활성 부분의 근원적 혁신에 천착하지 않고서는 특허권의 존속을 담보할 수 없게 된 것이다. 이는 곧 혁신 중심의 연구개발(R&D)을 강제하는 제도적 동인으로 작용하여, 제약·바이오 기업들이 보다 실질적이고 사회적으로 유의한 신물질 창출에 역량을 집중하도록 유도한다.

이와 같은 법리적 재편에 직면하여, 기업들은 기존의 지식재산권 전략을 근본적으로 재정립할 필요가 있다. 특허 출원 단계에서는 활성 부분의 신규성을 과학적·실증적으로 입증할 수 있는 정밀 데이터와 실험적 증거를 사전에 충분히 확보해야 한다. 연구개발 지향점에서는 단순 개량형 발명을 벗어나, 새로운 작용 기전 또는 활성 구조의 본질적 변화를 수반하는 독창적 혁신 연구에 주력해야 한다. 궁극적으로 이번 판결은 제약 산업이 공중보건의 이익을 보호하고 진정한 혁신을 구현하는 법적·산업적 토대를 강화하는 역사적 전환점이라 할 수 있다. 법제와 산업, 그리고 사회적 이익이 유기적으로 결합하는 새로운 국면에서, 제약·바이오 산업은 이제 과거의 개량적 생존 전략을 넘어 창조적 도약이 필요하다고 할 수 있다.

나

국내 특허 환경에 미치는 영향 및 향후 과제

대법원 판결은 에버그리닝(evergreening) 전략에 대한 명확한 사법적 통제 방향을 제시한다. 에버그리닝(evergreening)이란 기존 의약품의 특허 만료 시점에 단순한 염 변경, 서방형 제제, 제형 변경 등 사소한 변형을 통해 후속 특허를 획득함으로써 독점 기간을 인위적으로 연장하는 전략을 의미한다.¹⁹⁾ 대법원은 이번 판결을 통해, 이러한 단순 개량형 발명을 근거로 한 무분별한 특허권 장기 독점을 원

19) 정운택, “제약분야의 에버그리닝(Evergreening)특허전략과 FTA 연구”, 「지식재산연구」 제6권 제2호, 한국지식재산연구원, 2011, 149면

천적으로 차단하겠다는 사법부의 의지를 표명하였다. 이는 혁신 장려와 공중 보건이라는 두 가지 핵심 공공의 이익을 균형 있게 실현하고자 하는 사법적 접근의 전형적 사례로 평가된다. 더욱이 이번 판결의 핵심 법리는 국내 법제에 국한되지 않고, 미국과 유럽 등 주요 선진국에서 이미 확립된 법제 및 판례와 완벽하게 궤를 같이한다는 점에서 그 의미가 더욱 크다. 이는 의약품 특허권 존속기간 연장 제도의 본질에 대한 국제적 합의가 형성되고 있음을 시사한다. 나아가 세계적으로 특허 제도가 진정한 기술 혁신을 보호하고, 동시에 불필요한 시장 독점으로부터 공중 보건을 수호하는 방향으로 진화하고 있음을 보여주는 상징적 판결이라 할 수 있다.

다 미국과 유럽의 제도 분석

(1) 미국의 특허기간연장(Patent Term Extension) 제도

미국의 PTE 제도는 35 U.S.C. § 156에 근거하며, 신약 개발에 소요되는 막대한 시간과 비용을 보상하고, 혁신적 의약품의 상업화를 촉진하기 위해 마련된 제도적 장치이다.²⁰⁾ 그러나 연장의 대상이 되는 “제품(product)”을 해석함에 있어 미국은 매우 엄격한 기준을 적용하고 있으며, 이는 사실상 진정한 혁신적 활성성분에 한정하여 보호하겠다는 법리적 철학을 반영한다. 미국 특허청(United States Patent and Trademark Office, 이하 USPTO)과 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 CAFC)은 일관되게 ‘활성부분(active moiety)’ 기준을 채택하고 있다.²¹⁾ 이는 최근 대한민국 대법원이 ‘유효성분’과 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 명확히 구분한 판례와 본질적으로 동일한 개념을 공유한다. 미국 식품의약국(FDA)은 ‘활성부분’을 “의약품의 생리학·약리학 작용을 실제로 담당하는 분자 또는 이온”으로 정의하며, 약효와 직접 관련이 없는 에스터(ester), 염(salt), 혹은 단순한 비공유결합 유도체는 대상에서 제외한다.²²⁾ 이는 의

20) 정차호, 앞의 논문, 124~128면.

21) John R. Thomas, “TOWARDS FDA-USPTO COOPERATION”, *ARIZONA LAW REVIEW* VOL. 66, 2024, p.1030~1032.

22) Erin H. Ward, *Defining Active Ingredient: The U.S. Food and Drug Administration's Legal Interpretation of Regulatory Exclusivities*, *Defining Active Ingredient: FDA's Legal Interpretation of Regulatory Exclusivities*, 2023, p.4.

약품 허가(NDA)가 ‘유효성분’ 단위로 이루어지더라도, 특허 연장의 대상은 최초로 상업적 판매 및 사용 허가를 받은 활성부분이어야 함을 명확히 언급한 것이다.

이러한 엄격한 법리 태도를 보여주는 대표적 사례가 바로 *Biogen International GmbH v. Banner Life Sciences* 사건이다.²³⁾ 이 사건에서 CAFC는 이미 허가된 디메틸 푸마르산염(Dimethyl Fumarate : DMF)에 대한 특허 존속기간 연장이, 체내에서 생성되는 대사물질인 모노메틸 푸마르산염(Monomethyl Fumarate : MMF)에는 적용되지 않는다고 단호히 판결하였다. 법원은 특허 연장의 대상이 “승인된 활성성분(active ingredient) 및 그 염 또는 에스터”에 한정되며, 설사 활성 부분을 공유한다 하더라도 전혀 다른 화학구조를 가진 대사물질(metabolite)은 포함되지 않는다고 명확히 밝혔다. 이 판결은 미국 특허법이 PTE 적용을 실질적 약리 활성의 본질적 구조를 기준으로 엄격히 제한하고 있으며, 단순한 구조적 변형이나 보조적 조합만으로는 연장 혜택을 인정하지 않는다는 점을 여실히 보여준다. 즉, 미국의 법제와 판례는 진정한 혁신적 신물질을 보호하고, 불필요한 특허권 장기 독점으로 인한 시장 왜곡을 방지하고자 하는 국제적 법리 기준과 궤를 같이하고 있음을 시사한다.

(2) 유럽의 의약품 추가보호증서(Supplementary Protection Certificate) 제도

유럽연합(EU)의 추가보호증서(Supplementary Protection Certificate, 이하 SPC) 제도는 신약 개발의 혁신을 장려하고, 최초로 허가받은 의약품의 ‘활성성분(active ingredient)’에 한해 특허 보호 기간을 최대 5년까지 연장할 수 있도록 마련된 제도적 장치이다.²⁴⁾ 그러나 유럽사법재판소(Court of Justice of the European Union, 이하 CJEU)는 SPC의 대상이 되는 ‘제품(product)’의 개념을 해석함에 있어 일관되게 매우 엄격한 기준을 적용해 왔다. CJEU는 이미 허가된 활성성분의 단순한 염(salt), 에스터(ester), 또는 이성질체(isomer) 형태는 원칙적으로 새로운 ‘제품’으로 보지 않는다고 판시해 왔다.²⁵⁾ 이러한 법리적 입장은 단순

23) *Biogen International GmbH v. Banner Life Sciences, LLC*, No. 20-1373 (Fed. Cir. 2020).

24) 외교부, EU 의약품특허 추가보호증명(SPC)제도 개정동향 및 전망, 2019, 1~6면.

25) EC, Study on the Legal Aspects of Supplementary Protection Certificates in the EU, 2016, 4면.

한 화학적 변형만으로는 약물의 치료적 본질(therapeutic core)이 변하지 않는다는 판단에 근거한다.

대표적인 사례로 *Teva UK Ltd & Ors v. Gilead Sciences Inc.* (C-121/17) 판결을 들 수 있다.²⁶⁾ 이 사건에서 CJEU는 복합 의약품(combination product)에 대한 SPC 요건을 더욱 엄격히 해석하며, SPC 보호를 인정받기 위해서는 기본 특허의 청구항에 해당 조합 제품이 명시적으로 포함되거나 필연적으로 관련되어야 한다고 판시하였다. 즉, 단순히 기존 약물의 한 구성요소가 포함되었다는 이유만으로 SPC를 부여하지 않겠다는 엄정한 원칙을 천명한 것이다. 이와 같은 해석은 SPC 제도가 본래 취지, 즉 “진정으로 새로운 치료법의 상용화에 소요된 연구·개발 기간을 보상”하는 목적을 충실히 구현하도록 보장한다. 동시에 기존 약물의 변형을 통해 독점권을 반복 연장하려는 ‘에버그리닝(evergreening)’ 전략의 남용을 원천적으로 차단하는 기능을 수행한다. 이러한 입장은 우리의 대법원이 “기존 활성부분이 발현하는 효능·효과를 단순히 강화하기 위한 부가적 발명은 특허권 존속기간 연장 대상이 될 수 없다”고 판시한 취지와 완벽하게 부합한다.

종합하면, 이번 대법원 판결에 따라 특허권 존속기간 연장의 판단 기준을 단순한 ‘유효성분 전체’가 아닌, 약리적 효과를 직접 발현하는 활성부분(active moiety)의 신규성으로 한정함으로써, 제약 혁신의 진정한 의미를 재확인하였다. 이는 미국과 유럽 등 주요 선진국의 확립된 실무 및 판례와 국제적으로 완벽히 조화를 이루는 법리이며, 에버그리닝 전략을 견제하고, 혁신에 대한 정당한 보상과 공중 보건의 이익 사이의 균형을 정교하게 구현하는 역할을 한다. 따라서 이번 판결은 단순한 개별 사건의 해결을 넘어, 국내 특허법제와 국제 규범의 조화를 실현하는 중요한 법적 이정표로 평가될 수 있으며, 향후 의약품 특허권 존속기간 연장 제도의 일관된 운용과 실무적 예측 가능성 확보에 결정적 기준을 제시하였다.

26) *Teva UK Ltd and others v Gilead Sciences Inc* (Case C-121/17) EU:C:2018:585, 25 July 2018.

〈표 1〉 미국·유럽연합(EU)와의 PTE/SPC 기준 비교 분석

기준	우리나라	미국	유럽연합
법적 근거	특허법 및 시행령	35 U.S.C. § 156	Regulation (EC) No. 469/2009
핵심 법리	약효를 나타내는 ‘활성부분’의 신규성	‘Active Moiety’의 신규성	‘Active Ingredient’의 엄격한 해석
화학적 변형	PEGylation: 활성부분의 신규성이 없어 연장 불허	Metabolites: 활성부분 공유해도 다른 물질로 간주, 연장 불허	Salts/Esters/Isomers: 원칙적으로 연장 불허. 기본 특허 범위 내에서 약리적 효과가 동일한 경우 예외적 인정
최대 연장 기간	5년 (총 14년 상한)	5년 (총 14년 상한)	5년 (소아 임상 시 6개월 추가, 5.5년)

라

에버그리닝의 정의·유형과 대법원 판례 의미

(1) 에버그리닝의 정의와 전략적 의미

에버그리닝(Evergreening)은 제약 기업이 특허 만료가 임박한 오리지널 의약품에 대해 제형, 용법, 용량, 조성, 또는 새로운 적응증 등 사소한 변화를 가함으로써, 관련 후속 특허를 추가로 확보하고 독점 기간을 인위적으로 연장하는 전략을 일컫는다. 이는 제품 수명 주기 관리(Lifecycle Management)의 핵심적 도구로, 오리지널 기업의 수익을 보호하고 신약 개발에 투입된 막대한 비용을 회수하기 위한 상업적 수단으로 널리 활용된다.²⁷⁾ 그러나 이러한 전략은 특허 시스템의 근본적 목적, 즉 새로운 지식의 확산을 통한 사회적 이익 창출을 훼손할 수 있다는 비판에 직면해 있다. 비판론자들은 에버그리닝 특허가 실질적인 치료적 개선을 제공하지 않으면서도, 제네릭 의약품의 시장 진입을 방해하고, 결과적으로 의약품 가격을 상승시켜 의료비 부담을 가중시킨다고 지적한다.

반면 옹호론자들은 에버그리닝이 기업으로 하여금 지속적 연구개발(R&D) 투자

27) 정운택, “제약분야의 특허분쟁사례를 통한 LCM과 에버그리닝의 이론과 논고”, 「기술혁신연구」 제20권 제2호, 기술경영경제학회, 2012, 138면.

를 유도하고, 환자 친화적 제형(예: 서방형 제제, 경구 복용 가능 제형) 등 환자의 편의성을 향상시키는 긍정적 효과를 가져온다고 주장한다. 이처럼 에버그리닝을 둘러싼 논쟁은 특허 시스템이 사적 독점의 보호와 공익의 증진이라는 두 상충하는 가치 사이에서 어떻게 균형을 잡아야 하는지에 대한 근본적 질문을 제기한다. 대법원 판결은 이러한 사회적·법리적 논쟁 속에서 사법부가 적극적으로 개입한 대표적 사례로 평가된다. 대법원은 실질적인 혁신에 한정하여 특허권 존속기간 연장이라는 추가 보상을 부여함으로써, 사적 이익과 공익 사이의 균형점을 정교하게 설정하였다. 이는 의약품 특허 제도가 진정한 기술 혁신을 장려하고 동시에 공중 보건을 이익을 수호하는 방향으로 나아가야 한다는 확고한 법적 원칙과 태도를 분명히 보여주는 판례라 할 수 있다.

(2) 에버그리닝의 주요 유형과 사회적 파급효과

에버그리닝(Evergreening) 전략은 제약 산업에서 특허 만료가 임박한 오리지널 의약품의 독점 기간을 인위적으로 연장하기 위해 고안된 다양한 전략적 수단을 포괄하는 개념이다. 이러한 전략은 제품 수명 주기 관리(Lifecycle Management)의 핵심 요소로서, 기업에게 상업적 안정성과 수익 보전을 제공하는 한편, 환자의 치료 접근성과 공중 보건 측면에서는 중대한 논란을 야기한다. 대표적인 예시로는 제형 변경, 용도 변경, 조합 제품 개발, 장비 특허 확보 등이 포함된다. 제형 변경은 알약 제제를 액체 형태로 바꾸거나, 서방형(extended-release) 제제로 전환하여 복용 편의성을 높이는 방식이다. 표면적으로는 환자 친화적 개선으로 보일 수 있으나, 본질적 활성 성분에 대한 혁신이 수반되지 않는 경우가 많아 독점 기간을 연장하기 위한 수단으로 비판받는다. 용도 변경 전략은 기존 허가 용도 외에 새로운 적응증을 발견하고 이에 대한 특허를 출원하는 방식이다.²⁸⁾ 임상적 근거가 충분하다면 혁신으로 평가될 수 있으나, 단순한 적응증 추가만으로 시장 독점을 연장하는 수단으로 악용될 소지가 있다. 조합 제품 전략은 기존 단일 성분 의약품에 다른 유효 성분을 결합하여 복합제로 만드는 방식을 의미한다. 이를 통해 새로운 작용 기전을 창출하거나 임상적 효과를 강화할 수 있으나, 기존 활성 성분의 본질적 혁신이 없을 경우 역시 에버그리닝으로 평가된다.

28) 정운택, 앞의 논문, 156~157면.

특히 장비(Device) 특허 전략은 사회적 파급력이 매우 크다. 약물 자체의 특허가 만료되었음에도 불구하고, 약물 전달에 사용되는 흡입기, 주사기 등 장치에 대한 특허를 통해 독점권을 유지하는 방식이다. 대표적 사례인 콤비벤트 레스피맷(Combivent Respimat)에서는 약물의 활성 성분 특허가 이미 만료되었음에도 불구하고, 전달 장치 특허가 유효하여 저렴한 제네릭 제품의 시장 진입을 막고 고가 정책을 지속할 수 있었다.²⁹⁾ 연구에 따르면, 의약품-장비 복합 제품의 경우 장비 특허가 의약품 특허보다 평균 4.7년 더 오래 보호되는 것으로 나타났으며, 이는 환자의 치료 접근성을 제한하고 의료비 부담을 가중시키는 직접적 원인이 된다.³⁰⁾

대법원의 판결과 같은 법리적 진전은 활성부분(active moiety)에 대한 엄격한 기준을 확립함으로써, 단순한 화학적 변형을 통한 에버그리닝을 효과적으로 통제할 수 있는 기반을 마련하였다. 그러나 제약 업계는 이러한 규제 강화에 대응하여 장비 특허 등 새로운 형태의 에버그리닝 전략에 더욱 의존할 가능성이 높으며, 이는 제네릭 및 바이오시밀러 기업과의 지적재산권 분쟁을 새로운 영역으로 확대하고, 공정 경쟁과 환자 접근성을 둘러싼 문제를 심화시킬 우려가 있다. 따라서 향후 법제도적 논의는 단순히 의약품의 ‘활성부분’에 국한되지 않고, 약물 전달 장치와 같은 복합 제품에 대한 특허 심사 및 존속기간 연장 요건까지 포괄하는 추가적 기준 마련이 필요하다. 이를 통해 제약 산업의 진정한 혁신을 장려하면서도, 공중 보건과 환자 의료 접근성을 보호하는 사회적 가치가 균형 있게 유지될 수 있을 것이다.

(3) 의약품 특허권 존속기간 연장(PTE)의 ‘신물질’ 법리 재정립과 파급효과

대법원 판결은 특허법제를 국제적 규범과 실질적으로 조화시키는 법적 이정표로서 기능한다. 즉, 개정 특허법이 의약품 허가일로부터 특허권 존속기간을 최대 14년으로 제한하고, 하나의 허가당 연장 가능한 특허를 1건으로 한정하는 것은 미국의 이른바 14-year cap 제도와 일치하며, 사법부와 입법부가 공동으로 에버그리닝(Evergreening) 전략을 규제하려는 일관된 정책적 의지를 반영한다.³¹⁾ 이로써 국

29) Reed F. Beall *et al.*, “Is Patent “Evergreening” Restricting Access to Medicine/Device Combination Products?”, *PLoS One* 24;11(2), 2016, p.8.

30) *Ibid.*, p.6

31) 정차호, 앞의 논문, 130~131면.

내 제약 기업들은 기존 관행을 근본적으로 재검토하고, 새로운 전략적 대응 체계를 구축해야 하는 상황에 직면하게 되었다.

이번 판결은 특히 오리지널 의약품 기업에 대해 기존의 에버그리닝 중심 비즈니스 모델을 근본적으로 재고하도록 강력한 압박을 가한다. 이는 단순한 전략 수정이 아니라, 연구개발(R&D)과 지적재산권(IP) 관리 전반에 걸친 구조적 혁신을 요구하는 중대한 신호다. 기업들은 더 이상 약동학적 특성 개선이나 제형 변경과 같은 점진적 기술에 의존할 수 없으며, 실질적 치료 효능을 창출하는 신규 화합물(New Chemical Entity : NCE) 발굴과 개발에 연구 역량을 집중해야 한다. 대법원은 특허권 존속기간 연장이라는 추가적 보상은 오직 진정한 혁신에 한해서만 부여된다는 점을 명확히 선언하였으며, 이는 신약 개발의 중요성을 재확인하고 기업의 자원 배분 방향을 근본적으로 전환시키는 결정적 계기가 된다.

동시에, 제약 기업들은 보유 중인 전체 특허 포트폴리오를 체계적으로 재검토해야 한다. 1차 물질 특허를 최우선 보호 대상으로 삼고, 부차적 특허들이 새로운 법적 기준에서 얼마나 취약한지 면밀히 점검해야 한다. 나아가, 제네릭 기업의 무효 소송 가능성에 대비해 강력한 방어 논리와 대응 체계를 구축하고, 과거 에버그리닝 전략을 통해 확보한 존속기간 연장 건에 대한 법적 리스크를 선제적으로 분석하고 대응 전략을 마련해야 한다.³²⁾ 이러한 점에서 이번 판결은 기업들로 하여금 보다 보수적이고 신중한 IP 전략을 수립하도록 강하게 유도하고 있다.

반면, 이번 판결은 제네릭 및 바이오시밀러 기업에게는 새로운 기회의 창을 열어주는 계기가 된다. 과거 오리지널 기업의 에버그리닝 전략으로 인해 지연되던 시장 진입이 법적으로 돌파될 수 있는 근거가 마련된 것이다. 대법원 판례는 제네릭 기업이 오리지널 기업의 유사 에버그리닝 특허에 대해 무효심판 및 소송을 적극적으로 제기할 수 있는 강력한 법적 토대를 제공하며, 이들의 소송 전략은 모호한 쟁점에 기대는 소극적 태도에서 벗어나, 명확한 법리 기준에 기초한 능동적 도전으로 전환될 수 있다. 또한 존속기간 연장이 불가능한 오리지널 의약품을 사전에 식별하고, 특허 만료 시점에 맞춘 조기 시장 진입 전략을 구체화할 수 있게 되었다. 이는

32) 한국지식재산연구원, “글로벌환경변화에 따른 바이오제약산업계의 대응방안”, 「지식재산정책」 제6호, 2011, 19~20면.

R&D 단계에서부터 허가 및 특허 전략을 통합적으로 고려하는 능동적 경영 전략을 촉진한다는 점에서 의의가 크다. 이번 판결의 핵심적 의의는 특허 존속기간 연장의 판단 기준을 유효성분(active ingredient)에서 약리적 효과를 직접 발현하는 활성부분(active moiety)의 신규성으로 한정했다는 점이다. 이는 진정한 제약 혁신의 의미를 재확인함과 동시에, 국제적으로 통용되는 미국과 유럽의 제도적 규범과 국내 법제를 조화시키는 중대한 분기점으로 평가된다.

결과적으로 이번 판결은 단기적으로 제약 기업의 특허 전략과 R&D 정책 판도를 변화시키고, 장기적으로는 국내 산업의 건전하고 지속 가능한 성장 경로를 마련할 것으로 전망된다. 기업들은 단순히 시장 독점권 유지에 치중한 에버그리닝 전략에서 벗어나, 공중 보건에 실질적으로 기여하는 혁신적 신약 개발에 자원을 집중하게 될 것이다. 이는 제네릭 의약품과의 경쟁을 촉진하여 환자의 의약품 접근성을 높이는 동시에, 혁신에 대한 정당한 보상이라는 특허제도의 본래 목적을 실질적으로 구현하는 지속 가능한 산업 생태계 구축에도 기여할 것이다. 대한민국 제약 산업은 이제 이번 판결을 기점으로, 에버그리닝의 한계를 넘어 새로운 활성부분을 창출하는 진정한 혁신의 길로 나아가야 할 중대한 전환점에 서 있다.

5 결(結)

대법원은 2024년 7월 25일, 선고 2021후11070 판결을 통해 의약품 특허법의 역사를 가르는 새로운 장을 열었다. 단지 개별 사건의 해결을 넘어선 이 판결은 법제사적 전환점으로 기억될 것이다. 핵심은 특허권 존속기간 연장제도의 핵심 요건인 ‘신물질’의 의미를 한층 더 정밀하게 규정하고, 그 판단의 결정적 기준이라 할 수 있는 ‘약효를 나타내는 활성부분(active moiety)’의 본질을 치밀하게 재정립한 점에 있다. 대법원은 문언·체계·입법취지라는 세 축을 정교히 엮어 법리를 직조하면서 법적 안정성과 예측 가능성을 높였고, 그 결과 우리 특허법 해석의 지평은 전례 없는 믿음직스러운 명징함을 얻게 되었다.

이 판결은 특허법 시행령에 구획된 ‘유효성분(active ingredient)’과 ‘약효를 발

현하는 활성부분'의 경계를 선명히 가른 데 있다. 대법원은, 약리적 효능을 직접 나타내지 않는 비활성 부분(예컨대 폴리에틸렌 글리콜)을 부착해 약동학적 특성이 개선되었다 하더라도, 그것이 '신물질'의 자격을 획득할 수 없음을 단호히 선언하였다. 이는 존속기간 연장이 허락되는 영역이 본질적 약효를 발현하는 화학구조의 근본적 혁신에 한정됨을 천명한 것이며, 단순한 기술적 개선이나 약효 강화가 그 보상 대상으로 무분별하게 확장될 수 없음을 명징하게 확인한 것이다.

여기서 우리는 특허권 존속기간 연장제도가 추구하는 양대 이념 곧 진정한 혁신적 신약개발에 대한 장려와 규제 절차로 인한 불이익의 보상이 가장 순수한 형태로 구현된 해석을 목도하게 된다. 나아가 이 판결은 제약 산업 내 오랫동안 비판되어 온 에버그리닝 전략에 대해 강력한 사법적 제동을 걸었다. 피상적 개선을 내세워 특허권 독점을 연장하려는 시도가 법의 엄정한 문턱 앞에서 좌절되었고, 이는 제약 기업들로 하여금 껍데기 같은 개선이 아닌 근본적 혁신 그 자체를 향해 걸음을 옮기도록 강제하는 힘으로 작용한다. 이처럼 대법원이 세운 법리적 기준은 사적 독점 보호와 공중보건 증진이라는, 서로 충돌하기 쉬운 공동선을 고도의 정교함으로 화해시킨 것이다. 그 결과 제도적으로는 제네릭 경쟁을 촉진하고, 산업적으로는 궁극적 혁신을 지향하게 하는, 이중적 균형의 대원칙이 확립되었다.

이 판결의 울림은 국내에 머무르지 않는다. 미국의 특허 존속기간 연장(PTE) 제도에서 정립된 'Active Moiety' 기준, 유럽의 보조적 보호증명(SPC)에서 엄격히 확립된 'Active Ingredient' 해석과 나란히 호흡하며, 우리 법제는 이제 선진국 법제와 조화를 이루는 단계에 나아섰다. 이는 곧 국내 의약품 특허법제가 국제적 규범의 맥락 안에서 높은 수준의 일관성과 신뢰성을 확보했음을 증명하는 것이며, 나아가 국내 제약·바이오 산업이 세계 시장에서 경쟁력을 강화하는 튼튼한 법적 토대가 마련되었음을 뜻한다.

따라서 이번 판결은 단순히 사건 한 건을 매듭지은 것이 아니다. 그것은 오히려 에버그리닝의 낡은 습속을 넘어선 새로운 질서의 건립, 혁신을 위한 혁신만이 보호 받는다는 불변의 원칙 확립, 그리고 사익과 공익이 조화하는 특허법제의 궁극적 지향점을 구현했다고 할 것이다. 이제 우리나라의 제약 산업은 이 판결을 법적 나침반 삼아야 한다.

참 고 문 헌

1. 서계원, “의약품 특허권 존속기간의 연장기간 산정기준에 관한 연구”, 「가천법학」 제10권 제2호, 가천대학교 법학연구소, 2017.
2. 이수미, “연구개발과정에서 인공지능 기술의 조력으로 인한 진보성 요건 기준의 변화”, 「법학연구」 제27집 제2호, 인하대학교 법학연구소, 2024.
3. 이진희, “특허권 존속기간 연장등록 대상이 되는 발명 - 구 특허법 시행령 제7조 제1호 ‘신물질’의 의미”, 「사법」 제62호, 사법발전재단, 2022.
4. 임지봉, “법률의 체계성과 정합성 제고를 위한 입법적 과제”, 「법학논총」 제45권, 숭실대학교 법학연구소, 2019.
5. 정운택, “제약분야의 에버그리닝(Evergreening)특허전략과 FTA 연구”, 「지식재산연구」 제6권 제2호, 한국지식재산연구원, 2011.
6. 정운택, “제약분야의 특허분쟁사례를 통한 LCM과 에버그리닝의 이론과 논고”, 「기술혁신연구」 제20권 제2호, 기술경영경제학회, 2012.
7. 정차호, “허가 등에 따른 특허권 존속기간 연장(Patent Term Extension) 제도 개정안에 대한 더 나은 개정안”, 「과학기술과 법」 제15권 제2호, 충북대학교 법학연구소, 2024.
8. 최승재, “의약품의 신물질에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 의미와 특허권 존속기간이 연장가능한 발명: 대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결(파기환송)에 대한 평석”, 「지식재산연구」 제20권 제3호, 한국지식재산연구원, 2025.
9. 한국지식재산연구원, “글로벌환경변화에 따른 바이오제약산업계의 대응방안”, 「지식재산정책」 제6호, 2011.
10. 황우택·정수경, “허가 등에 따른 존속기간연장 등록출원의 대상발명에 요구되는 ‘신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질)’의 의미 [대

- 법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070], 특허법인 C&S 뉴스레터 제51호, 2024.
11. 식품의약품안전처, 「의약품 가이드북 시리즈 1 : 의약품 품목허가심사 절차의 이해」, 2017.
 12. 외교부, EU 의약품특허 추가보호증명(SPC)제도 개정동향 및 전망, 2019.
 13. Ward, Erin H., Defining Active Ingredient: The U.S. Food and Drug Administration's Legal Interpretation of Regulatory Exclusivities, Defining Active Ingredient: FDA's Legal Interpretation of Regulatory Exclusivitie, 2023.
 14. Thomas, John R., "TOWARDS FDA-USPTO COOPERATION", ARIZONA LAW REVIEW VOL. 66, 2024.
 15. Grimaldos Osorio, Nicolas et al., "Electro-upcycling polyethylene glycol aqueous solutions in a proton exchange membrane electrolyser", Electrochimica Acta Volume 512, 2025.
 16. Beall, Reed F. et al., "Is Patent "Evergreening" Restricting Access to Medicine/Device Combination Products?", PLoS One 24;11(2), 2016.
 17. Reuss, Reinhard, "PEGylated interferon beta-1a in the treatment of multiple sclerosis - an update", Biologics: Targets and Therapy Volume 7, 2013.
 18. EC, Study on the Legal Aspects of Supplementary Protection Certificates in the EU, 2016.

02



우수상

고은아

상표권과 소유권 충돌의 법리와 정책

- 권리소진의 원칙과 소비자의 수선했 권리에 대한 검토



판례연구 논문 요약서

판례번호	특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결
제 목	상표권과 소유권 충돌의 법리와 정책 - 권리소진의 원칙과 소비자의 수선했 권리에 대한 검토
요 약	본 평석에서는 대상 판결의 주요 쟁점을 훑아보고, 특히 비법률가인 일반 수요자 또는 각종 산업 분야의 종사자의 판결 이해도를 높이기 위해, 소유권과 상표권이 충돌할 때 어떤 판단기준이 필요하며 어떻게 균형을 찾아야 하는지, 권리소진과 관련된 국내외의 판례와 연구를 종합적으로 검토함으로써 결론을 도출하고자 하였다. 또한 아직 판례가 적어 다소 모호하게 여겨지는 “수선 및 재생산의 판단 기준”에 대해, 선행 연구 및 해외 판례를 살펴보고, 정리된 기준을 제시하고자 하였다. 아울러, 환경 문제와 기후 위기 및 탄소 중립, 그리고 지속가능성의 측면에서 친환경적 리폼 행위가 권장되는 만큼, 상표권 보호 및 거래 질서의 유지, 일반 소비자의 소유권 보장, 리폼 사업의 활성화의 균형을 도모하는 정책적 방안을 제시하였다.
필 요 성	대상 판결은 소유권과 상표권이 충돌하는 사례에서 기준과 방향성을 제시하는 판결로서, 향후 리폼 산업이나 패션 산업은 물론 각종 제조 산업 분야에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되는데, 비법률가인 각 산업 종사자에게 대상 판결의 법리를 이해시키기 필수적인바, 본고는 이를 첫 번째 목적으로 하였다. 또한, 향후 법률가의 판단 기준으로서 활용될 수 있도록, 아직 다소 모호하게 해석될 수 있는 “동일성 유지”의 기준, 즉 수선과 재생산의 기준을 제시하고, 입법자들로 하여금 정책 입안에 참고할 수 있는 자료를 제공함에 의의가 있다.
독 창 성	본고에서는 권리소진의 원칙의 적용 요건으로서 수선과 재생산을 구분짓는 기준을 제시하였다. 특히 “관념적 복원 가능성”, 즉, 변형이 완료된 상품을 통해 원 제품의 상태를 추정 또는 연상시킬 수 있는지의 여부는, 실무에서 유용한 판단 기준으로 활용할 수 있는 기준으로서, 선행 연구에서 충분히 논의되지 않은 독창적인 부분이다.
파급효과	본고는 각 산업 종사자 및 일반 수요자 등 일반 국민으로 하여금 판례의 태도와 법이 보호하고자 하는 가치를 이해시키는 해설서로서의 역할을 수행함과 동시에, 수선과 재생산의 기준을 정립함으로써 법률적 판단에 활용될 수 있는 기준을 제시하고, 입법자가 정책 입안에 참고할 수 있도록 하는 자료로서의 역할을 한다.

우수상

상표권과 소유권 충돌의 법리와 정책 - 권리소진의 원칙과 소비자의 수선할 권리에 대한 검토

특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결



목 차 / Contents

1. 서 론	42
2. 사실관계 및 소송의 경과	43
가. 사실관계	
나. 당사자 주장	
(1) 원고의 주장	
(2) 피고의 주장	
(3) 쟁점	
다. 소송의 경과	
(1) 1심 판결의 요지	
(2) 항소심 판결의 요지	
3. 상표권 침해의 성립 여부	46
가. 상표권 침해의 요건 검토	
나. 이 사건 리폼 제품의 상품성	
다. 디자인적 사용과 상표적 사용의 관계	
라. 소결	
4. 소유권과 상표권의 충돌	50
가. 민법 제211조와 권리소진의 원칙	
나. 권리소진의 원칙과 그 적용	
(1) 권리소진의 원칙	
(2) 권리소진의 근거와 학설	
(3) 국내외 권리소진 관련 법률	
(4) 권리소진의 요건	
다. 권리소진과 관련된 사례 검토	
(1) “Champion” 중고 점화플러그 판매 사례	
(2) 중고 “리바이스” 청바지 수선 판매 사례	
(3) “해밀턴”(Hamilton) 시계와 “롤렉스”(Rolex), “까르띠에”(Cartier) 시계 사례	
(4) 소결	
5. 수선과 재생산의 경계	61
가. 소비자의 수리할 권리와 그 범위	
나. 수선과 재생산을 구분하는 기준	
(1) 기존 논의와 판례	
(2) 변경 전 제품이 수명을 다했는지의 여부	
(3) 변경된 부분이 상품에서 차지하는 중요도	
(4) 관념적 복원 가능성	
(5) 소결	
6. 제언 및 결어	68
가. 명확한 준법 가이드라인 배포	
나. 고지 의무 강화	
다. 리폼 인증 프로그램 도입	
라. 결어	

1 서론

정품이 적법하게 거래된 이후에는 소비자는 그 물건을 자유롭게 사용하거나 팔 수 있다고 생각하는 것이 자연스럽다. 실제 거래 사회에서도 소비자는 구매한 물품을 중고 시장 등에 재판매할 수 있으며 이때 원칙적으로 원 권리자의 승낙은 불필요하다는 인식이 널리 받아들여지고 있다. 지식재산권 분야에서는 이를 권리 소진의 원칙이라고 부른다.

그러나 대상 판결의 사례처럼 리폼 등으로 인해 물품이 변형 또는 개조되었을 경우에는 권리소진의 적용 예외 대상이 될 수 있으며, 이때 어떤 경우 권리소진의 원칙이 적용되고 어떤 경우 적용되지 않는지, 어느 정도까지 일반적 수리로서 허용되고 어느 정도부터 실질적 재생산으로 보는지 그 기준에 대해 논쟁이 발생할 수 있으며, 실제로 대상 판결 이후 첨예한 논쟁이 이어지고 있다.

대상 판결은 리폼업자인 피고 “C”가 원고 “루이비통”의 가방을 구매하여 보유하고 있던 리폼 주문 고객으로부터 해당 가방을 제공받고 이를 리폼함으로써 새로운 상품을 만들어 고객에게 반환한 행위에 대해 상표권 침해로 판단한 것으로, 법원은 이 사건 리폼 행위를 “*동일성을 해할 정도의 가공을 통해 실질적으로 새로운 상품을 생산한 것*”¹⁾으로서 소진원칙의 적용 예외 대상에 해당하며 “*원고는 여전히 상표권의 효력을 주장할 수 있다*”²⁾고 판시하였다.

대상 판결에서 다루고 있는 이 사건의 주요 쟁점은 민법상 소유권에 기해 자유롭게 사용 및 처분할 수 있는 권리와 상표법이 상표권으로서 보호하는 독점적 상표 사용권이 충돌한다는 것이다. 이 중 어떠한 권리가 우선하는지는 개별 사건의 사실 관계에 따라 달라질 수 있으며, 그 판단을 위해서는 ① 권리소진의 원칙의 적용 범위와 ② 수선과 재생산을 구분짓는 경계와 기준에 대한 법리적 검토가 필요하다.

대상 판결은 구매자의 소유권과 상표권자의 상표권이 충돌할 경우 어떠한 기준에 따라 그 균형을 찾을 것인지 방향을 제시했다는 점에서 중요한 의의를 갖는다고

1) 특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결

2) 위 판결.

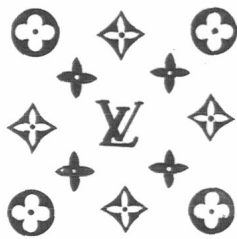
할 수 있다. 이 사건은 현재 대법원에 상고되어 있는 상태로, 이후 확정되면 상표 침해와 관련된 가이드라인이 될 것으로 보이며, 패션을 비롯한 여러 산업군 및 리폼 관련 업계에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

특히 최근 환경보호 및 기후위기, 탄소 중립에 대한 관심이 증대됨에 따라, 폐기되는 제품을 줄이고 한 번 구입한 제품을 오래 사용하는 것이 권장되는 추세이며, 보유 중인 제품을 리폼하고자 하는 소비자의 니즈 또한 증가하고 있어 리폼 산업도 성장세에 있는 만큼, 다양한 분야에서 대상 판결에 대해 주목하고 있다.

이에 본 평석에서는 대상 판결을 분석함으로써, (1) 권리소진의 원칙에 대해 검토하고 그 적용 범위와 예외가 되는 경우를 사례를 통해 살펴보고자 하며, (2) 국내외 판례와 학설을 종합적으로 검토함으로써 수선헌과 재생산의 구별 기준을 도출하고자 한다. 아울러 (3) 대상 판결의 의의와 한계를 평가하고 나아가 (4) 입법적·정책적 과제를 제시하고자 한다.

2 사실관계 및 소송의 경과

가 사실관계

원고 “루이비통”은 등록상표 “”와 “”

(각 상표등록 제40-0330235호, 제40-0109060호, 이하 “이 사건 등록상표들” 함)의 권리자로서, 가방과 지갑 등을 생산하며, 이 사건 등록상표들은 원고의 브랜드로서 전 세계적으로 널리 알려져 저명성을 획득한 상태이다.

피고는 국내에서 리폼 및 수선업을 영위하고 있는 자로서, 2017년부터 2021년까지 이 사건 등록상표가 표시된 중고 상품을 리폼 주문자로부터 제공받아, 그 원단 및 부자재를 활용하여 제작한 리폼 상품을 주문자에게 인도하였다. 피고는 이와 같은 리폼의 대가로 건당 약 10~70만 원을 수령하였다.

나

당사자 주장

(1) 원고의 주장

원고는 피고의 행위, 즉 원고의 등록상표가 표시된 상품을 해체하여 리폼 상품을 제작한 후 원고의 등록상표가 표시된 상태로 리폼 주문자에게 인도한 행위는 상표권 침해에 해당하며, 또한 피고의 리폼 제품에 원고의 상표가 표시되어 유통됨으로써 원고 상표에 화체된 식별력과 명성이 손상되었다고 주장하였다.

(2) 피고의 주장

피고는 이 사건 리폼 행위가 상표권 침해에 해당하지 않는다고 주장하고 있다. 피고가 제시한 근거는 크게 두 가지로, 첫 번째는 권리소진의 원칙에 따라 구매자가 원고의 가방을 구입할 때 이 사건 등록상표의 권리가 소진되었다는 것이고, 두 번째는 이 사건 리폼 제품에 원고의 상표가 표시되어 있는 것은 상표적 사용이라고 볼 수 없다는 것이다.

피고는 상표권은 최초 거래 시 소진되었고 원고의 상품을 구매한 자는 본인 소유의 물건을 리폼할 자유가 있으며, 피고는 그 요구를 받아 리폼을 한 것이므로 이는 “업으로서” 상표를 사용한 것이 아니라 개인적이고 비상업적인 행위이며, 이 사건 리폼이 원래 상품의 동일성을 해할 정도가 아니므로 소진이론의 예외 사항에도 해당하지 않는다고 주장한다.

또한 피고는 이 사건 리폼 제품의 경우 “양산성”과 “유통성”이 없으므로 “상품”이 아니며, 이를 리폼 주문자에게 인도한 것은 “상품의 인도”가 아니라고 주장하고 있다. 또한 원고의 등록상표가 표시된 원단은 디자인적 요소로서 사용되었을 뿐이며, 피고가 원고의 상표를 재인쇄나 재부착을 한 바가 없고, 원고의

제품과 리폼 제품은 거래되는 시장이 달라 출처 혼동의 우려나 품질보증기능 저해의 우려가 없다고 주장한다.

아울러 피고는 표현의 자유 및 지속가능성의 관점, 리폼 기술이 없는 일반 소비자의 법익 보호의 차원에서 볼 때 이 사건 리폼은 위법하지 않다는 주장을 펼쳤다.

(3) 쟁점

대상 판결에서는 ① 권리소진의 원칙의 적용 여부, ② 이 사건 리폼 제품 외관에 원고의 상표가 표시된 것이 상표적 사용인지의 여부, ③ 리폼 제품의 상품성 유무, ④ 피고가 “업으로서” 상표를 사용한 것인지의 여부, ⑤ 출처 혼동의 우려 및 품질보증기능 저해의 가능성, ⑥ 그 외 표현의 자유 및 지속가능성 등 공익적 사유로 위법성이 조각되는지의 여부가 쟁점이 된다.

다

소송의 경과

(1) 1심 판결의 요지 (서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476)

제1심 판결에서는 이 사건 리폼 행위는 소진이론의 적용 대상이 아니라고 판단하였으며, 리폼 제품은 상품성이 인정되고, 리폼 제품에 원고의 상표가 표시된 것은 상표적 사용이라고 판단함으로써, 피고의 이 사건 리폼 행위는 상표권 침해에 해당하는 것으로서 금지되며 손해배상의 책임이 발생한다고 판결하였다.

권리소진의 원칙은 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 적용되지 않으며, 이 사건 리폼 행위는 원고의 원 상품을 분해한 다음 재단, 염색, 부품 부착 등의 과정을 거쳐, 단순 수리의 범위를 넘어서 크기, 형태, 용도 등이 완전히 다른 새로운 상품으로 재생산한 것으로서, 권리소진의 원칙이 적용되는 대상이 아니라는 것이다.

또한 제1심 재판부는 이 사건 리폼 상품은 그 자체로 교환 가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상품성이 인정된다고 판단하였으며, 이 사건 리폼 제품에 표시된 원고의 등록 상표는 출처 표시를 위한 것으로서

상표적으로 사용된 것이라고 판단하였으며, 제3자가 보았을 때 그 출처를 혼동할 우려가 있다는 점도 인정하였다.

(2) 항소심 판결의 요지 (특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283)

항소심 판결에서는 제1심 판결과 마찬가지로 피고의 이 사건 리폼 행위는 상표권 침해에 해당하는 것으로서 금지되며 손해배상의 책임이 발생한다고 판결하며, 이 사건의 쟁점을 세분화하여 판결의 근거를 제시하였다.

항소심 재판부는 일반 소비자가 비상업적·개인적 목적으로 하는 리폼 행위는 불법적이지 않으나, 피고의 리폼 행위는 “업으로서” 원고의 등록상표를 “상표적으로” 사용한 것이고, 피고는 이 사건의 직접불법행위자가 된다고 판단하였다.

피고는 ① 이 사건 리폼 제품에 표시된 원고의 등록상표는 출처 표시의 기능을 하지 않는다는 주장, ② 이 사건 리폼 제품 원단의 패턴은 출처 표시가 아니라 디자인적 요소로서 사용되었다는 주장, ③ 원고의 상품과 이 사건 리폼 제품은 유통되는 시장이 다르다는 주장, ④ 리폼 의뢰자는 그 재료가 된 원고가 방의 소유자로서 출처를 혼동하지 않을 것이라는 주장, ⑤ 이 사건 리폼 전 제품은 낡은 것으로서 품질이 떨어진 것이므로 리폼 제품이 등록상표의 품질보증 기능을 해칠 우려가 없다는 주장을 펼쳐 원고의 등록상표와의 오인·혼동 가능성을 부인하였으나 이는 배척되었으며, 또한 피고는 이 사건 리폼 행위가 위법하지 않다고 주장하며 ① 이 사건 등록상표의 상표권 소진, ② 표현의 자유, ③ 지속가능성 차원에서의 리폼의 필요성, ④ 법익 균형의 측면에서 허용되어야 한다는 이유를 들었으나 이 또한 배척되었다.

3 상표권 침해의 성립 여부

가 상표권 침해의 요건 검토

상표법 제108조에서는 “타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유

사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위”를 상표 침해로 규정하고 있다. 즉, 상표권 침해가 성립하기 위해서는 ① 상표의 동일·유사 여부, ② 상품의 동일 유사 여부, ③ 상표적 사용 여부 세 가지가 문제가 된다.

대상 판결이 다루고 있는 사건에서, 리폼이 완료된 가방의 표면에 표시된 패턴이 원고의 등록상표와 동일·유사하다는 지점에 대해서는 양측의 다툼 없이 인정되는 사실이다. 피고는 침해 행위가 아님을 주장하기 위해 주로 “상표적 사용 여부”의 관점에서 항변하고 있다.

피고는 이 사건 리폼 제품은 “상품”에 해당하지 않는다는 주장, 이 사건 리폼 행위 및 그 리폼 제품의 인도 행위는 “상표적 사용”에 해당하지 않는다는 주장, 이 사건 리폼 제품의 표면에 원고의 등록상표가 표시되어 있기는 하지만 이는 디자인적 사용이라는 주장, 이 사건 리폼 행위는 비상업적·개인적 행위이므로 “업으로서” 행해진 것이 아니라는 주장, 사건 리폼 제품의 표면에 표시된 원고의 등록상표는 상표로서의 기능을 하지 않는다는 주장으로써 항변하였다.

나 이 사건 리폼 제품의 상품성

대법원 판례에 따르면, “상표의 사용”이라 함은 “상품” 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출하는 행위...에 해당하는 행위를 말하며, 여기에서 말하는 “상품”은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품”을 의미한다.³⁾

통설에 따르면, 무형의 상품인 서비스, 운반할 수 없는 부동산, 성질상 반복하여 거래될 수 없는 서화나 골동품, 거래가 금지된 금제품(禁制品)은 상표법상 “상품”으로 보기 어렵다.⁴⁾ 구체적 사례를 살펴보았을 때, 판촉 용도로 무상 교

3) 대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후123 판결, 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결

4) 특허청, 한국지식재산연구원, 상표법 조문별 해설서, 2022, p.18.

부되는 라이터나 볼펜, 상품 견본과 같은 사은품의 경우 그 상품성이 불인정된 판례가 존재하고⁵⁾, 지정상품이 인허가를 요하는 상품 의약품 등인 경우, 그 상표권자가 허가를 받지 않았을 경우 상표를 사용하였더라도 상표의 정당한 사용이 있었다고 보기 어렵다는 판례가 존재한다.⁶⁾

그러나 “무상 제공”의 경우에도 “양도하거나 인도”하는 행위에 포함되므로 상표의 사용 범위에 속하며⁷⁾, 판촉물의 경우에도 사후적으로 독립적 거래가 이루어질 가능성이 있는 경우 상표 침해가 발생할 수 있고, 판촉물로서 제공된 경우라 하더라도 상거래의 목적물이 될 가능성이 있어 상품에 해당한다는 판례 또한 존재하며⁸⁾, “완구” 제품 관련 안전검사를 받지 않았으나 당해 제품은 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로 볼 수 있으며 유통성도 인정되어 상품으로 인정한 판례도 존재하고 있다.⁹⁾

피고는 이 사건 리폼 제품이 소비자로부터 개별적 주문을 받아 행해진 것으로서 “양산성”과 “유통성”이 없으므로 상표법상 “상품”이 아니라고 주장하였으나, 주문 제작은 생산의 한 양태로서 상품성을 부정할 근거가 되지 않는다. 또한 이 사건 리폼 제품은, 판촉용 물품도 아니고 판매가 금지된 제품도 아니며, 예술품으로 보기도 어렵다¹⁰⁾. 이에 비추어 볼 때 피고의 리폼 후 제품의 상품성을 긍정한 대상 판결 및 그 원심은 타당하다고 판단된다.

다 디자인적 사용과 상표적 사용의 관계

대법원 판례에서는 “디자인과 상표는 배타적·선택적 관계에 있지 아니하므로,

5) 서울고등법원 1995. 12. 30. 선고 95라202 판결, 대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후123 판결

6) 대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240, 1257 판결

7) 정상조 외, “상표법 주해 I”, 박영사, 2018, p.141.

8) 특허법원 2004. 4. 16. 선고 2003허6975 판결

9) 대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결

10) 서울중앙지방법원 2024. 5. 24. 선고 2022가합565316 판결에서는 가방이 가지는 실용적·기능적 특성과 물리적, 관념적으로 구분되어 독자적으로 존재한다고 볼 수 없는 경우 응용미술저작물에 해당되지 않는다고 판시하고 있다.

디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적 기능인 자타상품의 출처표시로서 기능하는 경우에는 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다”¹¹⁾고 판시하고 있다.

특히 영국 “버버리”의 격자무늬 패턴을 모방한 셔츠 제품에 대해 상표 침해로 인정한 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결의 경우, 피고 상표가 별도로 부착되어 있었음에도 상표권 침해를 인정하였다는 사실에 비추어 볼 때, 대상 판결에서의 이 사건 리폼 제품의 표면에 원고의 출처 표시로 활용되는 모노그램 패턴이 그대로 표시되어 있고, 일반 수요자는 이 패턴을 보고 원고가 생산한 제품으로 오인·혼동할 가능성이 있어 일관된 판단 기준을 적용할 때, 디자인적 사용에 해당하더라도 동시에 상표적 사용에 해당하고 상표권 침해로 인정하기에도 부족함이 없다고 할 것이다. 특히 대상 판결의 리폼 후 제품에는 피고의 상표가 별도로 표시되지도 않았다는 점에서 그 오인·혼동의 가능성이 더욱 크다고 할 것이다.

라 소결

판례 및 통설에 의하면, 대상 판결에서 다루는 리폼 후 제품의 상품성 및 그 표시 행위가 상표적 사용임은 부인하기 어렵다. 다음으로 남는 쟁점은 소유권과 상표권이 충돌하는 지점에서 어떤 기준으로 판단할 수 있을 것인지에 대한 것으로, 권리소진의 원칙의 적용 및 수선헌 및 재생산의 구분 기준을 검토하여 살펴보고자 한다.

11) 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결, 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결

4 소유권과 상표권의 충돌

가 민법 제211조와 권리소진의 원칙

대상 판결과 관련하여 가장 많은 논란을 불러일으키는 쟁점이 바로 소유권과 상표권의 충돌이라고 볼 수 있다. 특히 일반 수요자의 법 감정에서는 자신이 대가를 지불하고 구매하여 소유하고 있는 물건에 변형을 가하는 행위가 다른 법을 침해하는 행위가 된다는 것이 이해되기 어려운 부분인 것으로 보인다.

우리나라는 헌법으로 모든 국민의 재산권을 보장하고 있으며¹²⁾, 민법 제211조에서 “소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 사용, 수익, 처분할 권리”를 갖는다고 규정하고 있다. 다만 헌법에서는 “재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다”는 규정을 함께 두고 있으며, 민법 제211조에서도 그 소유권의 한계를 “법률의 범위 내에서” 할 수 있다고 그 한계를 설정하고 있다.

즉, 자신이 소유한 물건이라 할지라도 이를 사용, 수익, 처분함에 있어 다른 법이 보호하는 가치를 해칠 경우 소유권의 범위를 넘어서는 것으로서 허용되지 않을 수 있으며, 대상 판결은 등록상표에 화체된 신용을 보호함으로써 거래 질서의 혼란을 방지할 필요성이 물품 소유자 개인의 리폼할 자유보다 크다고 판단한 것이지 소유권이나 권리소진의 원칙을 부정한 것이 아니며, 또한 모든 종류의 리폼을 금지한 것도 아님을 이해할 필요가 있다.

나 권리소진의 원칙과 그 적용

(1) 권리소진의 원칙

권리소진의 원칙이란 “권리자가 적법하게 판매 등의 방법으로 양도한 제품에 대해서는 원권리자의 권리가 소진되어 그 이후의 양도 또는 처분에는 권리가

12) 대한민국 헌법 제23조 제1항

미치지 않는다는 원칙”¹³⁾이다.

구매자가 정당한 대가를 지불하고 물품을 구매할 경우, 소유권은 그 구매자에게 귀속되며, 구매자는 해당 물품을 타인에게 양도하거나 판매할 때 상표권자의 허락을 구할 필요가 없다. 이는 구매자가 물품을 구매할 때 상표권이 소진되었기 때문이다. 이를 “권리소진의 원칙”(doctrine of exhaustion of rights) 또는 “최초판매원칙”(first sale doctrine)이라고 한다.

(2) 권리소진의 근거와 학설

권리소진과 관련하여서는 주로 특허권 분야에서 논의되어 왔는데, 대표적 학설로는 소유권 이전설, 정당보상설, 묵시의 실시허락설, 권리소진설을 들 수 있고, 상표권과 관련하여서는 대표적으로 상표권 소진론과 상표권 기능론을 들 수 있다.

대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결에서는, “*피고가 수입한 상품이 원고 버버리에 의하여 생산된 진정상품인 이상 국내 독점적인 수입·판매대리점인 원고 유로통상이 원고 버버리로부터 수입하여 판매하는 상품과 품질에 있어 차이가 있다고 보기도 어려우므로, 결국 상표제도의 목적이나 상표의 기능 등에 비추어 피고가 위 선전광고물이나 명함 및 외부 간판 등에 그러한 표장을 사용한 행위는 실질적으로 위법하다고 할 수 없어 원고 버버리의 상표권을 침해한 것으로 보기 어렵다*”고 판시하여 상표권 기능론을 인정한 바 있으며, 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결에서는 “상표권 사용료를 지급받기로 하였고, … 상표권자에게 금전적 보상이 이루어졌다고 볼 수 있다”고 판시하여 정당보상설도 함께 인정하기도 하였다.

(3) 국내외 권리소진 관련 법률

독일 상표법에서는 “*상표 또는 영업상의 표지의 소유주는 그 상표 또는 영업상의 표지를 부착하여 그에 의해서 또는 그의 허락을 받아 독일연방 공화국내, 그 밖의 유럽연합회원국 또는 유럽경제구역에 관한 조약의 체결국내에 유통된 상품과 관련하여 그 상표 또는 영업상의 표지를 사용하는 것을 제3자에게 금지*”

13) 특허청, 한국지식재산연구원, 영·한·영 지식재산권 용어사전, 2019. p.443. “소진원칙” 항목.

할 권리를 갖지 아니한다”(제24조 제1항)고 명시하고 있으며, 이러한 명문 규정이 없는 국가에서도 권리소진의 원칙은 지식재산권 분야의 일반적 원칙으로서 받아들여지고 있으며, 이는 판례 등을 통해서도 확인되고 있다.

우리나라에서는 특허법과 상표법에서는 별도의 명문 규정이 존재하지 않지만, 저작권법 및 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률(이하 “반도체설계법”이라 함)에서 권리소진을 규정하고 있다.

저작권법 제20조는 저작권자의 배포권을 규정하는 조항인데, 그 단서조항에서 배포권이 저작권자에게 귀속되지 않는 예외적인 경우를 규정하고 있다. 즉, 저작물의 원본이나 그 복제물이 해당 저작재산권자의 허락을 받아 판매 등이 이루어진다면 저작권자는 더 이상 그 판매된 그 저작물에 대한 배포권을 갖지 않는다는 의미이다. 또한 반도체설계법 제9조 제2항은 적법하게 제조된 반도체 집적회로등을 인도받은 자가 반도체집적회로 등을 양도·대여하거나 전시 또는 수입하는 행위를 하더라도 동법 제8조 소정의 배치설계권의 효력은 미치지 않는다는 것이다.¹⁴⁾

또한 우리 법원은 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판례에서, “특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 우리나라에서 특허제품을 양도한 경우에는 당해 특허제품에 관해서는 특허권은 그 목적을 달성한 것으로 소진하고, 더 이상 특허권의 효력은 당해 특허제품의 사용, 양도 등에 미치지 않고, 특허권자가 당해 특허제품에 관해서 특허권을 행사하는 것은 허용되지 않는다”¹⁵⁾고 판시함으로써 권리소진의 원칙을 긍정한 바 있다.

(4) 권리소진의 요건

권리소진의 원칙은 무제한적으로 적용되는 것이 아니라, 그 요건을 충족하는 경우에만 적용된다. 전술한 국내법 조항과 판례 및 독일 상표법을 검토하여 권리소진의 원칙이 적용되는 요건을 추출하고자 한다.

14) 제8조에 따른 배치설계권의 효력은 적법하게 제조된 반도체집적회로등을 인도받은 자가 그 반도체집적회로등에 대하여 영리를 목적으로 제2조제4호다목에 규정된 행위를 하는 경우에는 미치지 아니한다.

15) 서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판결

우선 우리 저작권법 제20조에서 “해당 저작재산권자의 허락”을 그 요건으로 하고 있으며 반도체설계법 제9조 제2항은 “적법하게” 제조된 것을 인도받은 경우로 한정하고 있다. 요약컨대, 권리자의 의사에 반하여 취득한 경우 및 불법으로 취득한 경우에는 권리소진의 원칙이 적용되지 않는다. 다만, 판매장소가 일부 계약상의 조건을 위반하였다 하더라도 상표에 화체된 명성이나 신용을 훼손할 우려가 없고 상표권자가 정당한 보상을 지급받았다면 추가적인 유통을 금지할 이익이 크지 않고 수요자 보호의 필요성은 인정되므로 권리소진의 원칙이 적용된다고 판시한 판례도 있다.¹⁶⁾

권리소진의 원칙이 적용될 수 있는 또 하나의 요건으로는 지식재산권이 화체된 물품이 동일성을 유지하고 있어야 한다는 것이다. 동일성을 해칠 정도로 변경, 수선, 개조되었을 경우에는 그 권리가 소진되지 않는다.¹⁷⁾

먼저 저작권법을 살펴보면, 저작권법 제20조는 해당 저작물이 동일성을 유지할 경우에 한정된다고 보아야 한다. 저작권법 제13조에서 동일성유지권을 별도로 규정하고 있는 만큼, 저작재산권자의 허락을 받아 정당한 대가를 지불하고 작품을 양수하더라도 임의로 저작물을 변경할 수 없는 것이 당연하다. 다만, 이는 특허권이나 상표권에 확대 적용하기 어려운 측면이 있다.

특히 관련 판례에서는, 소진 원칙은 특허 제품의 사용이나 양도를 대상으로 하고 있고 “생산”에는 미치지 않으며, 특허 제품의 변형 행위가 사용의 수준을 넘어 실질적으로 생산에 이른 경우 위법으로 판단하고 있다.¹⁸⁾

상표와 관련하여, 독일 상표법을 살펴보면 “상표 또는 영업상의 표지의 소유주가 상품의 전매와 관련하여 정당한 이유를 들어 그 상표 또는 영업상의 표지의 사용을 반대하는 경우, 특히 상품의 상태가 유통된 후에 변하거나 악화되었을 경우, 특히, 상품의 상태가 거래제공 후에 변경되거나 또는 계약된 경우”¹⁹⁾ 권리소진의 원칙이 적용되지 않는다고 규정하고 있다. 또한 유럽연합상표지침

16) 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결

17) 박종태, 리담 상표법 제15판, 한빛지적소유권센터, 2021, p.590.

18) 김동진, “권리소진 이론과 라이선스 전략에 관한 연구 - Quanta Computer v. LG Electronics, Inc. 사건을 중심으로-”, 부산대학교 대학원 기술사업정책학석사학위논문, 2010, p.23.

19) 독일 상표법(Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen - Markengesetz, MarkenG)

제7조 제2항에서도 “상표권자에게 제품의 계속되는 상업화를 반대할 적법한 이유가 존재하거나 특히, 상품의 상태가 거래에 제공된 이후에 변경되거나 수선되었다면” 권리소진의 원칙은 적용되지 않는다고 규정하고 있다.

즉, 동일성을 해칠 정도로 변형 또는 개조된 경우에는 권리소진의 원칙이 적용되지 않는다. 상표권의 주요한 기능이 출처표시기능 및 품질보증기능일진대, 상표권자가 아닌 자에 의해 동일성을 해칠 정도로 변형 또는 개조된 상품에 등록상표를 부착할 경우, 소비자는 그 변형 또는 개조가 완료된 상태의 상품이 상표권자에 의해 제공되는 것으로 오인·혼동할 수 있고, 이는 상표의 출처표시기능 및 품질보증기능을 훼손하는 태양으로 상표가 사용된 것이므로 권리가 소진된다고 볼 수 없는 것이다.²⁰⁾ 아래에서 살펴볼 사례에서도 확인할 수 있는바, 상품의 품질이 저하되었는지의 여부 및 소비자의 오인·혼동 가능성은 판단의 중요한 변수로 작용한다.

다 권리소진과 관련된 사례 검토

(1) “Champion” 중고 점화플러그 판매 사례²¹⁾

권리소진의 원칙과 관련하여 가장 널리 알려진 사례로, “Champion” 중고 점화플러그 판매 사례를 참고할 수 있다. 이는 피고 “샌더스”(Sanders)가 “챔피언”(Champion)의 점화플러그를 수리하여 재판매하면서 “Champion”이라는 상표를 그대로 유지하여 상표권자가 침해 소송을 제기하였던 사례로, 미국 연방 대법원에서는 “사용됨”(Used) 또는 “수리됨”(Repaired)이라는 표시를 각 제품에 명확하게 표시할 경우 판매가 가능하다고 판결하였다.

즉, 이는 “샌더스”(Sanders)의 중고 점화플러그가 타사 제품이 아닌 “챔피언”(Champion) 제품으로서 상표권자의 원 제품과 동일성이 유지되며, 중고품인 경우 소비자가 어느 정도 품질이 떨어지는 것을 예상할 수 있으므로²²⁾ 그

20) 계승균, “상표법상 권리소진이론에 관한 일 고찰”, 법학논총 제31권 제3호, 2011, p.23.

21) Champion Spark Plug Co. v. Sanders, 331 U.S. 125 (1947).

22) “But inferiority is expected in most second-hand articles. Indeed, they generally cost the customer less. That is the case here. Inferiority is immaterial, so long as the article is

표시를 명확히 하는 경우 소비자를 기만할 우려가 없다²³⁾고 본 것으로 소비자가 신품으로 오해할 여지가 없는 한 권리소진의 원칙이 적용된다고 본 것이다. 위 사건의 재판부는 판결문에서 중고 “쉐보레”(Chevrolet) 또는 “포드”(Ford) 차량의 예시를 들며, 피스톤 링이나 밸브를 교체나 연마하였다고 해서 중고차로 팔 때 “쉐보레”(Chevrolet) 또는 “포드”(Ford) 상표를 제거해야 한다고 생각하는 사람은 없는 것²⁴⁾과 마찬가지로의 논리가 이 사례의 점화플러그에도 적용된다는 것이다.

다만 이 경우에도 고의적인 수요자 기만의 의도가 없었고, “사용됨”(Used) 또는 “수리됨”(Repaired)을 표시하여 중고품임을 명확히 할 경우 소비자가 혼동할 우려가 없다고 보았기 때문에 표시 의무를 지킬 경우 계속 판매가 허용된다고 판결한 것일 뿐 원칙적으로 상표 침해는 인정된다고 보았다.

대상 판결과 비교하였을 때, 위 사례의 중고 점화플러그는 원 제품과 동일성이 유지되는 중고 상품인 반면, 대상 판결의 리폼 제품은 원 제품과 동일성이 유지되지 않는새롭게 제조된 제품이라는 점에서 차이가 있으며, 위 사례의 중고 점화플러그는 “사용됨”(Used) 또는 “수리됨”(Repaired)을 표시함으로써 소비자가 신품 “Champion” 점화플러그로 오인·혼동할 여지를 차단한 반면, 대상 판결의 리폼 후 제품에는 리폼 사실과 관련된 아무런 정보도 표시되지 않아 소비자로 하여금 오인·혼동할 우려가 크다는 점에서 차이가 있다.

(2) 중고 리바이스 청바지 수선 판매 사례²⁵⁾

이 사례는 독일의 중고 의류 수입 업체에서 “리바이스”(Levi’s) 상표가 부착된

clearly and distinctively sold as repaired or reconditioned, rather than as new.”

23) “A trademark only gives the right to prohibit the use of it so far as to protect the owner’s goodwill against the sale of another’s product as his. . . . When the mark is used in a way that does not deceive the public, we see no such sanctity in the word as to prevent its being used to tell the truth. It is not taboo.”

24) “But the same would be true of a second-hand Ford or Chevrolet car. And we would not suppose that one could be enjoined from selling a car whose valves had been reground and whose piston rings had been replaced unless he removed the name Ford or Chevrolet.”

25) BGH, 14.12.1995 - I ZR 210/93

정품 청바지를 수입하여 표백 또는 재염색하거나 바짓단을 잘라 짧게 수선하여 판매한 사례로, 피고는 상표권이 이미 소진되었다고 항변하였으나 이는 받아들여지지 않았다.

“리바이스” 진정상품임에도 권리소진의 원칙이 적용되지 않은 이유는, 중고 의류 업체에서 청바지를 표백, 재염색하는 과정에서 인열 강도, 내광성, 세탁 견뢰도 등 품질이 저하되었기 때문이다. 표백 및 재염색을 거쳐 원단의 품질이 손상된 경우, “**상품의 상태가 거래제공 후에 변경되거나 또는 개악된 경우**”에 해당하여 권리소진의 원칙이 적용되지 않는 경우에 해당한다.

이 사례에서 피고는 매대에 “**청바지가 Levi's에 의해 염색되지 않았음**”을 공지하였으나, 앞서 검토한 Champion 중고 점화플러그 판매 사례와는 달리 제품에는 다른 표시를 하지 않았다. 독일 연방대법원은 제3자에 의한 변형 사실을 판매 장소에 공지한 것만으로는 부족하며, 상품 자체에 명확하게 공지하여야 한다고 지적하였다.

다만, 본 사례에서 “바짓단을 자른 행위”에 대해서는 “품질을 저하”시키는 행위로 보지 않았다. 이는 이후 수선과 재생산의 경계에서 다시 살펴볼 것이지만, 동일성이 유지되는 수준의 변형으로 인정되는 수준이 어느 정도까지인지의 기준이 될 수 있다.

또한 본 사례는 다량 매입하여 매대에서 판매하는 방식으로, 고객에게 직접 1:1 주문을 받은 이 사건과 차이점이 있다.

(3) “해밀턴”(Hamilton) 시계²⁶⁾와 “롤렉스”(Rolex)²⁷⁾, “까르띠에”(Cartier) 시계²⁸⁾ 사례

손목시계와 관련하여서는 상반된 판례가 존재하여, 비교 검토할 의의가 있다. 특히 손목시계는 패션 잡화로 취급되고 고가의 명품 시장이 존재하는 점에서 대상 판결의 물품과도 공통점이 있다.

26) Hamilton Int'l. Ltd. v. Vortic LLC, 13 F.4th 264 (2d Cir. 2021).

27) Rolex Watch U.S.A., Inc. v. BeckerTime, LLC, No. 4:20-CV-01060, 2022 WL 286184 (N.D. Tex. Jan. 31, 2022)

28) Cartier v. Aaron Faber, Inc., 512 F. Supp. 2d 165 (S.D.N.Y. 2007)

(가) “해밀턴”(Hamilton) 회중시계의 부속을 이용한 손목시계 판매 사례

이 사례는 “보틱”(Vortic)에서 오래된 정품 “해밀턴”(Hamilton) 회중시계의 부품을 복원하여 “The Lancaster”라는 손목시계를 제작, 판매하였는데, 시계 문자반에 “Hamilton”이라는 상표가 남아 있었으나 뉴욕남부지방법원 및 미국 제2순회항소법원에서 상표 침해를 인정하지 않았던 사례이다.

“보틱”(Vortic)의 시계는 “해밀턴”(Hamilton) 회중시계의 문자반 및 기계식 무브먼트를 사용하였으나 그 외 일부 부품과 스트랩, 케이스 등은 자체 제품을 활용하였다. 시계에는 “Vortic Watch Co.”와 “The Lancaster”가 “보틱”(Vortic)의 일련번호와 함께 표시되었으며, 구매자들은 “보틱”(Vortic)의 복원 프로세스가 설명된 소책자 및 복원 담당 시계 장인이 서명한 인증 카드를 함께 제공받았다.

이는 상당한 변형이 가해진 사례임에도 상표 침해가 아니라고 본 판결이라는 점에서 특이성이 있다. 재판부에서는 시계 문자반에 “Hamilton” 상표가 표시된 것은 그것이 원래 “해밀턴”(Hamilton) 정품이기 때문이고 이러한 사실이 “보틱”(Vortic)에 의해 충분히 고지된 만큼 소비자가 오인·혼동할 가능성이 없으므로 상표 침해가 아니라고 판단하였다.

즉, 위 사례는 활용된 시계 문자반 및 무브먼트 등 부품에 대해서 상표권이 소진되었으므로 상표를 삭제할 의무가 없다고 본 것으로, 이는 완성된 손목시계 제품은 소비자들에게 “보틱”(Vortic)에 의해 복원된 골동품으로 인식될 것이지 “해밀턴”(Hamilton)의 새 상품으로 오인·혼동할 여지가 없다는 점이 함께 고려된 것이다.

(나) 변형된 “롤렉스”(Rolex) 시계 및 “까르띠에”(Cartier) 시계 판매 사례

이 두 사례는 같은 시계 상품이며, 진정상품을 바탕으로 하고 있고, 위 “해밀턴”(Hamilton) 사례보다 적은 범위의 변형이 이루어졌으나 상표 침해로 인정된 사례로 그 차이점을 검토해 볼 필요가 있다.

중고 시계상 “베커타임”(BeckerTime)은 “롤렉스”(Rolex) 정품 중고 시계의 문자반 도금과 코팅을 벗겨내 금속이 드러나도록 하고, 시간을 표시하는 인덱스 부분

에 다이아몬드를 추가한 후 “Rolex” 상표를 재부착하였다.

“베커타임”(BeckerTime)은 “롤렉스”(Rolex)로부터 어떠한 인증이나 라이선스를 받은 바가 없음에도 “인증”, “보증” 등의 표현을 사용하였으며, 이들이 개조한 제품 중 일부는 품질이 낮은 시계줄로 교체된 경우도 있었다. 웹사이트에는 “롤렉스”(Rolex)와 무관하다는 고지가 있기는 하지만, 재판부에서는 이러한 고지보다 정품 표시(“GENUINE ROLEX”)가 더욱 주목을 끈다는 점을 지적하였으며, 이와 같이 변경된 제품에 “롤렉스”(Rolex) 상표를 부착하여 판매하는 것은 상표권 침해에 해당하므로 금지된다고 판결하였다.

이와 유사한 사례로, 보석상 “제이애펜”(J&P)가 “까르띠에”(Cartier) 정품 시계의 베젤이나 브레이슬릿에 다이아몬드를 추가하는 개조를 한 후 경매장에 위탁 판매한 사례 또한 상표 침해로 인정되었다. 위 변형된 “롤렉스”(Rolex) 시계 사례와는 다르게, 품질이 낮은 스트랩 등 부속과 결합되지 않았으며, 단지 다이아몬드가 추가된 것이므로 품질이 “개악”되었다고 보기 어려운 측면이 있다.

그러나 미국 뉴욕주 지방법원은 “변경 사실이 소비자에게 고지되지 않았으며, 일반 소비자는 해당 다이아몬드 부착 작업이 “까르띠에”(Cartier)에 의해 수행된 것으로 오인할 수 있고, 이 부분에 대해 품질 결함이 있을 경우 그 책임이 “까르띠에”(Cartier)에 있다고 판단할 수 있다”는 점에서 이러한 개조 행위를 상표 침해로 판단하였다.

또한 “제이애펜”(J&P)가 다이아몬드를 추가한 일부 시계는 “까르띠에”(Cartier)의 상위 모델과 유사해 보이도록 개조된 것으로서, 소비자로 하여금 제3자에 의해 수정이나 개조되지 않은 “까르띠에”(Cartier) 제품으로 오인하게 할 여지가 충분히 있다는 점이 고려되었으며, 이러한 행위 또한 거래 질서를 해치는 것으로서 금지되어야 한다는 판단이 내려진 것이다.

이는 피고가 이 사건 리폼 행위를 통해, 오래된 가방의 원단으로써 원고 “루이비통”이 현재 판매 중인 “삭 플라”라는 모델과 유사한 리폼 제품을 생산한 행위와 비교해 볼 수 있다. 피고는 리폼 전 제품은 “대부분 A/S가 안되거나 이미 품질이 훼손되어 수선, 가공이 필요한” 상태라고 항변하였으나, 위 “까르띠

에”(Cartier) 사례에서 확인할 수 있듯이, 품질이 “개악”되지 않더라도 원 제품의 상위 모델이나 최근 모델과 유사하게 변형하여 수요자의 오인·혼동을 유발하는 것은 허용되지 않는다. 대상 판결에서도 “*피고가 생산한 상품은 원고가 생산한 다른 상품을 모방한 것인 점*”²⁹⁾을 고려한 바 있다.

다만 참고의 사례에서, 이미 “까르띠에”(Cartier) 제품을 소장하고 있는 고객이 해당 시계에 대해 애프터마켓 서비스(커스터마이징)을 요청하여, 서비스 완료 후 해당 시계가 고객에게 반환되는 경우는 금지 대상에 포함되지 않는다고 하고 있어, 고객의 1:1 주문에 의해 리폼을 진행한 대상 판결의 행위와는 다소간 차이가 있다고 하겠다. 그러나 대상 판결에서도 “*생산의 주된 동기 또는 목적이 당해상품의 개인화이고 그 무단표시로 인하여 당해상표권자가 손해를 입을 가능성이 현저히 낮다는 등 특별한 사정이 있는 경우*” 위법성이 조각된다고 판시하고 있어, 대상 행위에 대한 판단 기준은 일맥상통한다고 볼 수 있다.

(4) 소결

위 사례들을 종합적으로 검토하였을 때, 원래의 상품에서 동일성을 해칠 정도로 변형이 이루어진 경우 권리소진의 원칙이 적용되지 않는다는 점, 그리고 동일성을 해칠 정도로 변형되었는지를 판단함에 있어, 변형 사실을 충실히 고지하여 소비자 오인·혼동의 우려를 방지하고자 하는 노력을 다하였는지가 중요한 변수가 됨을 확인할 수 있었다. 이는 상표의 중요한 기능이 출처표시기능과 품질보증기능이므로 이를 훼손하는 태양으로 상표를 사용하는 것은 허용되지 않는다는 취지이다.

위에서 검토한 사례들 및 대상 판결에서의 상품의 품질 저하 여부, 오인·혼동 가능성을 검토하고, 법원에서 그 동일성 유지 여부 및 침해 여부에 대해 어떻게 판단하였는지 요약하면 다음 표와 같이 나타낼 수 있다. 변경에 대해서만 판단하였을 뿐 품질이 저하되었는지의 여부에 대해 판단하지 않은 경우 또는 동일성을 훼손하지 않는 수준의 품질 저하만 인정된 경우 “△”로 표시하였다.

29) 특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결

〈표 1 : 사례별 품질 저하 여부 및 오인·혼동 가능성 체크리스트〉

사례	품질 저하 여부	오인·혼동 가능성	동일성 여부	침해 여부
"Champion" 중고 점화플러그 판매 (미국)	△ 약간의 품질 저하 인정되나, 소비자는 중고품의 품질 저하를 어느 정도 예상함.	X "Used", "Repaired" 표시됨.	동일성 유지	원칙적으로 침해 인정되나 상표 삭제 없이 판매 가능
중고 "리바이스" 청바지 수선 판매 사례 (독일)	○ 재염색 과정에서 원단 견뢰도 훼손.	○ 고지 불충분.	동일성 훼손	침해
"해밀턴"(Hamilton) 회중시계의 부속을 이용한 손목시계 판매 (미국)	△ "사소한 변경"으로 판단.	X 복원 과정 정보 포함된 소책자 제공됨. 복원품으로 인식.	동일성 유지	침해 아님
변형된 "롤렉스"(Rolex) 시계 판매 (미국)	○ 문자반 도금 훼손. 질 낮은 스트랩과 결합.	○ 고지 불충분. "정품", "인증" 등 표현 사용.	동일성 훼손	침해
변형된 "까르띠에"(Cartier) 시계 판매 (미국)	△ 다이아몬드 부착된 변경.	○ 고지 없음.	동일성 훼손	침해
특허법원 2024.10.28. 선고 2023나11283 판결 (대상 판결) (국내)	△ 크기, 용도, 전체적 형상 등 달라짐.	○ 고지 없음.	동일성 훼손	침해

이와 같이 사례를 종합해보았을 때, 다소간의 변경이나 품질 저하 가능성이 있더라도 해당 사실을 명확히 고지함으로써 수요자의 오인·혼동 가능성을 불식시키는 경우 동일성이 유지된 것으로 보고 상표 침해에 해당하지 않는다는 판단을 받은 경우가 대부분인 반면, 수요자의 오인·혼동 가능성이 명확한 경우 침해로 판단하는 경향이 뚜렷함을 파악할 수 있다.

다음 장 “수선과 재생산의 경계”에서는 “동일성을 해칠 정도”의 변형이나 개조는 어느 정도의 변형이나 개조를 의미하는지 여러 사례를 통해 파악하고, 수선과 실질적인 생산 행위를 구분짓는 구체적인 기준에 대해 검토해 보고자 한다.

5 수선과 재생산의 경계

가 소비자의 수리할 권리와 그 범위

물품을 구매한 자는 그 소유권에 기해 이를 자유롭게 사용할 수 있으며, 이는 그 물품을 수리하여 사용할 권리를 포함한다. “수리할 권리”(Right to repair)가 법제화된 것은, 2012년 미국의 매사추세츠 주에서 자동차에 대해 수리할 권리를 인정함이 최초이며, 이후 여러 분야로 점차 확대되어 왔다. 특히 최근에는 환경 보전 및 기후 위기, 탄소 중립 이슈와 더불어 소비자의 수리할 권리 관련 논의가 활발해지고 있다. 유럽연합에서는 2020년 3월 순환경제 실행 계획(circular economy action plan)에 따라 소비자 법안을 개정해 왔으며, “수리할 권리 지침”(Right to Repair Directive)도 2024년 4월 의회에서 승인되었다. 우리나라에서도 2021년 강은미 의원에 의해 수리할 권리에 관한 법률안이 발의된 적이 있다.

다만 어디까지를 수리로 보아야 하는지 명확한 기준이 없으며, 수선의 범위를 넘어설 경우 지식재산권을 침해할 우려가 있다. 정차호(2014)에서도 권리소진은 하나의 제품에만 적용되고, 특허품을 구매하였다고 해서 이에 기하여 다른 특허 제품을 생산할 수는 없다고 지적하며, 해당 제품에 대한 가공이 단순한 수리에 그치는 것이 아니라 새로운 제품을 생산하는 정도에 미친다면 그 가공도 특허권 직접침해 행위가 된다³⁰⁾고 지적하고 있다.

즉, 권리소진의 원칙이 적용되는지 판단할 때 해당 물품의 “동일성”이 중요한

30) 정차호, “재제조 특허권 침해 여부: 수리 대 재생산”, *홍익법학 제15권 제1호*, 홍익대학교 법학연구소, 2014, p.856.

기준이 되는 만큼, 어디까지가 허용되는 수선의 범위에 포함되고 어디부터 실질적인 생산 행위로 판단되는지 그 기준을 검토할 필요가 있다.

나 수선과 재생산을 구분하는 기준

(1) 기존 논의와 판례

대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결에서는 “동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 할 것”이라는 기준을 제시하였으며, 당해 사건은 “성능이나 품질면에서 중요하고도 본질적인 부분”에 변경을 가한 만큼 “단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당된다”³¹⁾고 판시한 바 있다.

정차호(2014)에서는 이에 기대어 특허품의 수리와 재제조를 구분하는 기준으로 ① 내구기간, ② 부품의 중요도, ③ 교환 가능성, ④ 특허제품의 변형 정도 등 4가지의 기준을 제시하기도 하였다.

안소영(2024)에서는 “거래 실정상 동일한 인식”을 갖는 경우 동일성이 유지되는 것에 해당하며, “상품의 동일성은 상품의 형상, 품질, 용도, 거래 상태 등 상거래의 통념에 따라 판단하여야 한다”는 주장을 펴기도 했다.³²⁾ 그러나 이는 동일·유사한 상품군(群)을 판별할 때 사용하는 기준으로, 대상 판결에서의 사건과 같이 개별 상품의 동일성이 문제되는 경우에는 적용할 수 없는 기준이다.

본 장에서는 판례 및 선행연구에서 다루어진 기준을 검토하여 적절성을 평가하고 보완점을 제시하고자 하는데, 이해하기 쉽도록 표현을 다소 수정하고, 상표 사건에서 적용할 수 있도록 일부 기준을 통합 및 수정하여, 다음과 같이 ① 변경 전 제품이 수명을 다했는지의 여부, ② 변경된 부분이 상품에서 차지하는

31) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결

32) 안소영, “명품 리폼 사건에서 상표권 침해에 관한 법적 쟁점 - 특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나 11283 판결”, 법조 제73권 제6호, 법조협회, 2024, pp.399-401.

중요도, ③ 관념적 복원 가능성의 세 가지 기준을 제시하고자 한다.

(2) 변경 전 제품이 수명을 다했는지의 여부

수선과 생산 행위를 구분하기 위해, 상품이 아직 효용을 다하지 않아 부속이나 소모품을 교체하면 더 사용할 수 있는 상태인지, 이미 수명을 다한 제품인지를 하나의 기준으로 삼을 수 있다.

자신이 소유하고 있는 제품의 수명을 늘리기 위한 수선 행위는 소비자가 자유롭게 사용할 권리에 포함되며, 이 경우 지식재산권은 첫 거래 시 소진된 것으로 본다. 그러나 동일성을 해칠 정도의 변형이나 개조가 이루어지는 경우 소진 원칙은 적용되지 않으므로, 지식재산권 침해가 성립할 수 있다. 이러한 관점에서, 원 제품이 아직 효용을 다하지 않은 상태인 경우 그 수명 연장을 목적으로 한 수리인 경우 정당한 수선의 범위에 포함되는 것으로 볼 수 있는 반면, 원 제품이 이미 효용을 다한 경우 이를 재료로 하여 새로운 생산 행위를 하는 것은 허용되지 않는다는 취지이다.

대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결에서는 당해 사건의 “1회용 카메라라는 1회 사용을 전제로 하여 촬영이 끝난 후 현상소에 맡겨져 카메라의 봉인을 뜯고 이미 사용한 필름을 제거하여 이를 현상함으로써 그 수명을 다하”였다고 보았으며, “이미 수명이 다하여 더 이상 상품으로서 아무런 가치가 남아 있지 아니한 카메라 몸체를 이용하여” 중요하고도 본질적인 부분을 변경하고 새로운 포장을 한 것은 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 판단하였다.

또한 앞서 참고하였던 중고 “리바이스” 청바지 수선 판매 사례³³⁾를 살펴보면, 독일 연방대법원은 상품의 품질을 저하시킨 표백 및 재염색 행위만을 문제삼았을 뿐, 바짓단을 절단한 행위는 상표 침해에 해당하지 않는 것으로 판단하였다. 이 또한 내구기간의 관점에서 바라보았을 때, 원 제품인 긴 바지 제품의 효용이 다하지 않았고, 닳은 밑단을 잘라내 반바지로 만드는 행위는 원 물품의 수명을 더 연장하는 것으로서 수선에 해당한다고 판단할 수 있는 것이다.

이와 같이 여러 사례를 살펴보았을 때, 변경이나 개조가 완료되기 이전의 상품이

33) BGH GRUR Int. 1996, 726

그 효용이 끝나 수명이 다했는지의 여부, 즉, 내구기간은 수선과 재생산 행위를 구분하는 한 가지 기준으로 삼을 수 있을 것이다. 대상 판결에서도 이 사건 리폼 행위를 실질적 생산 행위로 판단하며 “*리폼 전 제품은 해체 후 원단 등이 절단되어 원상복구가 불가능하게 되는 순간 종전의 상품 가치는 없게 되는 점*”을 언급함으로써 “내구기간”이 다했다는 점을 지적하고 있다.

(3) 변경된 부분이 상품에서 차지하는 중요도

수선과 생산 행위를 구분하기 위한 또 하나의 기준으로서 교체, 수리 또는 개조된 부품의 중요도를 들 수 있다. 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결에서도 변경된 부분이 “성능이나 품질면에서 중요하고도 본질적인 부분”이라는 지점을 지적하고 있다.

정차호(2014)에서도 특허품의 중요하거나 본질적인 부분을 변경했는지, 특허품 자체를 오래 사용하기 위해 보조적인 부품이나 소모품을 교체했는지가 판단에 영향을 미치는 중요한 기준이 된다고 밝히고 있다. 소모품이나 보조적인 부품을 교체하는 것은 일반적이고 통상적인 수리의 범위에 포함되며³⁴⁾, 수리 후 특허품의 동일성이 유지되는 경우, 특허권의 소진은 유지되며 수리 행위는 침해를 구성하지 않는다.

앞서 살펴본 사례 중 해밀턴(Hamilton) 회중시계의 부속을 이용한 손목시계 판매 사례에서는 시계의 중요하고 핵심적인 부분인 “무브먼트”에 대해서는 레버를 교체한 것 외에는 수정이 없으며 이는 “겉보기에 사소한 수정”(apparently slight modification)이라고 판시한 바 있다.

요컨대, 등록상표가 부착된 제품에 대해서도, 소모품이나 보조적인 부품을 교체하는 것은 수리의 범위에 포함되고, 성능이나 품질 면에서 본질적이고 중요한 부분에 대해 변경, 교체, 또는 개조가 이루어졌다면 이를 수리의 범위를 넘어선 생산행위로 볼 수 있을 것이다.

34) 정차호, “재제조의 특허권 침해 여부:수리 대 재생산”, *홍익법학* 제15권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2014, pp.851-852.

(4) 관념적 복원 가능성

마지막 기준은 변경 후 제품을 보고 변경 전 제품을 떠올릴 수 있는지의 여부가 될 수 있다. 대상 판결에서는 “이 사건 리폼 전 제품은 해체 후 원단 등이 절단되어 원상복구가 불가능”하다는 점을 지적하고 있다. 판결에서 언급된 바와 같이 복구 가능성이 있는지의 여부는 변형의 정도를 가늠할 수 있는 하나의 척도로서, 수선과 실질적 생산 행위를 구분하는 한 가지 기준이 될 수 있다.

다만, 수선 행위인 경우에도 물리적으로 완벽하게 그 전의 상태로 되돌리는 것은 어렵다는 점을 고려할 때, 여기서의 복구 가능성은 관념적인 복구 가능성, 즉 수선 등을 통해 변경된 후의 상품 상태를 보고 그 전의 상태를 관념적으로 연상할 수 있는지의 여부라고 보아야 한다.

예를 들어, 앞서 살펴보았던 중고 “리바이스” 청바지 수선 판매 사례³⁵⁾의 경우 반바지를 긴 바지로 재단 흔적 없이 복원하는 것은 물리적으로 불가능하지만, 남은 부분은 원형이 보존되어 있고, 지퍼나 주머니, 허리띠를 끼우는 고리나 위치 등의 개수나 길이, 위치, 비율 등이 달라지지 않았으므로, 반바지로 수선이 완료된 제품을 보더라도 바짓단이 길었던 원 제품이 어떤 상태였는지 충분히 연상하거나 짐작할 수 있다. 즉 물리적으로 재단 흔적 없이 복구하는 것은 불가능하다고 하더라도, 관념적으로 복원 가능한 영역에 남아 있다고 볼 수 있는 것이다. 그러한 바 이를 일반적인 통상적인 수선의 범위에 해당한다고 보아 침해 행위에서 제외한 독일 연방대법원의 판결은 이치에 맞는 것으로 이해된다.

반면 “루이비통” 제품 원단으로 열쇠고리 등을 제작한 “산드라 링”(Sandra Ling) 사건³⁶⁾이나, “샤넬” 단추로 귀걸이 등을 제작한 “시버 앤 듀크”(Shiver & Duke) 사건³⁷⁾을 보면, 위 “리바이스” 사례와는 달리, 원 제품의 일부를 재료로 하여 새 상품을 생산한 행위로서, 원 제품의 수명을 연장하기 위한 것도 아니고, 리폼

35) BGH GRUR Int. 1996, 726

36) Louis Vuitton Malletier S.A.S. v. Sandra Ling Designs, Inc. No. 4:21-CV-00352 (S.D. Tex. Dec. 1, 2022)

37) Chanel, Inc. v. Shiver and Duke, LLC, No. 1:21-cv-01277-MKV (S.D.N.Y. Nov. 29, 2022)

공정이 끝난 “산드라 링”(Sandra Ling)의 상품이나 “시버 앤 듀크”(Shiver & Duke)의 상품을 보고 원 상품이 어떠하였는지 관념적으로 연상하는 것이 불가능하였으며, 법원에서도 상표권 침해로 인정된 바 있다.

“산드라 링”(Sandra Ling)의 사례에서, “루이비통” 가방 원단을 잘라내 열쇠고리로 만드는 행위는 가방의 부속물을 교체하는 수선 행위와는 구분되며, 완성된 열쇠고리는 더 이상 가방이라고 할 수 없고, 일반 수요자가 “산드라 링”(Sandra Ling)의 열쇠고리 제품을 보고 원래 이전에 어떤 가방이었는지 짐작하는 것, 즉 관념적으로 복원하는 것이 불가능하다.

마찬가지로 “시버 앤 듀크”(Shiver & Duke)에서 “샤넬” 단추로 만든 귀걸이 또한, 원래 단추는 의복의 부속물로서 여밈이나 장식의 기능을 하는 것인데, 의복을 떼기하고 단추만을 남겨 귀걸이로 만드는 것은 원 제품의 수명을 연장하는 것으로 보기 어렵고, “시버 앤 듀크”(Shiver & Duke)의 귀걸이 제품을 보고 원래 어떤 의복의 어느 위치에 달려 있었던 단추인지 짐작하는 것이 불가능한바, 관념적으로 복원되지 않는 사례에 해당한다.

대상 판결의 경우에도, 리폼 후의 가방이나 지갑을 보고 리폼 전 어떤 형태와 크기의 가방이었는지 전혀 짐작할 수 없다. 즉 이 또한 관념적으로 연상하여 복원하는 것이 불가능한 사례에 해당한다고 할 수 있다.

(5) 소결

이와 같이 국내외의 연구와 사례를 종합하여 검토하였을 때, 수선과 재생산을 구분하는 기준으로 ① 변경 전 제품이 수명을 다했는지의 여부, ② 변경된 부분이 상품에서 차지하는 중요도, ③ 관념적 복원 가능성의 세 가지를 제시할 수 있을 것이다. 이들 기준과 함께 각 사례의 검토 결과는 다음 표와 같이 요약할 수 있다.

〈표 2 : 사례별 수선 및 재생산 판단기준 적용〉

사례	법원 판단	변형 내용	적용 가능한 판단 기준
대법원 2003.4.11. 선고 2002도3445 (1회용 카메라 사건) (국내)	재생산	사용 완료된 본체에 새 필름 삽입 후 재포장	- 원 제품은 효용을 다하여 수명이 끝남. - 중요하고 본질적인 부분(필름)이 변경됨.

“리바이스” 청바지 사건에서의 밀단 수선 ³⁸⁾ (독일)	수선	밀단 절단 → 반바지화	- 바지는 입을 수 있는 상태로 수명이 다했다고 볼 수 없음. - 바지 밀단을 잘라도 잔여 부분에서 원래의 상태를 짐작할 수 있음. 관념적 복원 가능.
“해밀턴”(Hamilton) 회중시계의 무브먼트 변경 (미국)	수선(복원)	무브먼트에 레버를 추가	- 시계 무브먼트의 수명이 다하지 않은 상태임. - 겉보기에 사소한 변경(레버 추가)이 이루어짐. - 원 제품의 상태 관념적 복원 가능. (변경된 사항에 대한 소책자 제공)
“루이비통” 원단 열쇠고리 사건 (Sandra Ling) (미국)	재생산	가방 원단으로 열쇠고리 제작	- 가방이 해체되는 시점에 그 기능과 효용이 상실되어 수명이 끝남. - 열쇠고리 제품을 보고 원래 그 가방이 어떤 상태였는지 관념적 복원 불가능.
“샤넬” 단추 귀걸이 사건 (Shiver & Duke) (미국)	재생산	의복에서 단추를 분리하여 귀걸이 제작	- 제품의 종류가 “의류의 부속”에서 “장신구”로 변경된바 중요한 부분의 변경에 해당함. - 귀걸이 제품을 보고 원래 의복의 상태가 어떠한지 관념적 복원 불가능.
특허법원 2024.10.28. 선고 2023나11283 판결 (대상 판결) (국내)	재생산	가방 원단으로 다른 가방과 지갑 제작	- 가방이 해체되는 시점에 그 기능과 효용이 상실되어 수명이 끝남. - 리폼 후 제품을 보고 원 제품의 크기나 형태 관념적 복원 불가능.

대상 판결의 경우 리폼 전 가방은 해체, 재단된 시점에서 더 이상 가방으로서 아무런 기능도 할 수 없으므로 그 수명이 다했다고 보아야 하므로 첫 번째 조건에 부합하며, 가방 지퍼나 핸들 등 일부 부속이 교체된 것이 아니라 가방의 전체적인 크기와 형상, 용도 등이 달라졌으므로 변경된 부분이 중요한 부분에 속한다고 할 것이며, 리폼 후 제품은 리폼 전 제품이 어떠한 상태였는지 전혀 짐작할 수 없는바

38) 단, 이 사례의 경우 표백 및 재염색은 원단 건뢰도를 손상시키고 품질을 저하시킨 행위로, 동일성을 해치는 수준의 변경으로 보았으며, 밀단 절단 행위만을 그러한 변경에서 제외한 것임을 주의하여 볼 필요가 있다.

관념적 복원 또한 불가능하므로 세 번째 조건도 충족한다 할 것이다. 따라서 대상 판결에서 피고의 이 사건 리폼 행위를 “동일성을 해할 정도”로 변형을 가한, 실질적인 생산 행위로 보아 상표권 침해로 판단한 것은 타당하다고 생각된다.

대상 판결을 포함하여 기존 판례와 연구에서, “동일성을 해할 정도”의 변형이 이루어진 경우 실질적 생산 행위에 해당한다고 실시하면서도, “동일성을 해할 정도”가 구체적으로 어느 정도 수준인지 다소 모호한 측면이 있었다. 본고에서 제시한 세 가지 기준은 그와 같은 모호함을 보완하는 기준으로써 함께 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

6 제언 및 결어

환경 보호와 지속가능성은 인류가 공동으로 지켜야 할 중요한 가치이고, 한번 생산된 물품을 재활용하거나 리폼함으로써 더 오래 사용하고 폐기물을 줄이는 것은 장기적으로 권장되어야 함은 분명하다. 그러나 상표를 통해 보호되는 신용과 시장 질서 또한 공공을 위해 유지되어야 하며, 거래 사회에서의 신뢰가 무너졌을 경우 일반 시민이 입을 수 피해 가능성이나 그 복구의 어려움을 고려한다면 결코 가볍이 여겨질 수 없다.

지식재산권을 침해하지 않는 한도 내에서, 환경 보호와 지속가능성의 가치를 실천하는 산업을 독려하고 소비자가 자신이 소유한 물건을 자유롭게 활용할 수 있도록 하기 위해 정책적으로 그 발판을 마련할 필요가 있다. 이는 크게 세 가지 방향이 있을 것으로 생각된다.

가 명확한 준법 가이드라인 배포

우선 리폼 산업 종사자 및 소비자로서 하여금 허용되는 범위가 어디까지인지 쉽게 이해할 수 있도록 명확한 준법 가이드라인의 배포가 필요하다. 통일된 지침이 전제되어야 현업 종사자는 소송에 대한 위험 부담을 줄이고 법이 허용하

는 범위 내에서 안정적으로 경제활동을 할 수 있을 것이며, 리폼 시장도 양지에서 성장하며 부가가치를 창출할 수 있을 것이다.

나 고지 의무 강화

또한 리폼 사업자에게 강력한 고지 의무를 부여하는 제도가 필요하다. 리폼 공정이 완료된 제품에 리폼 사실과 그 리폼 서비스의 출처가 고지되었는지의 여부는 수요자의 오인·혼동을 예방하는 데 매우 중요한 역할을 하는바 이러한 고지 의무를 제도화할 필요가 있다.

현재 공정거래위원회에서는 “중요한 표시·광고사항 고시”를 통해 사업자로 하여금 소비자에게 중요한 정보를 제공하도록 하고 있는데, 리폼 제품의 경우 리폼 일자와 리폼을 진행한 사업자를 제품에서 분리되지 않는 라벨 등의 방식으로 표시하도록 강제하는 것이 한 가지 방안이 될 수 있을 것으로 생각된다. 이러한 정책적 노력을 통해 거래 질서를 유지하고 등록상표권자의 신용을 보호함과 동시에, 리폼 사업자와 일반 소비자의 리폼할 자유 또한 보장하는 길을 열 수 있을 것으로 전망된다.

다 리폼 인증 프로그램 도입

이밖에도 민간 협력 프로그램으로서, 정품 생산자로 하여금 리폼 인증 프로그램을 운영하도록 독려하고 이때 국내의 수선 장인이거나 신진 디자이너, 사회적기업과 협력하도록 유도하는 방안도 정책적으로 고려해 볼 수 있다.

이와 관련하여 아웃도어 브랜드 “노스페이스”(The North Face)가 영국의 친환경 패션 브랜드 “RÆBURN”과 협업하여, 폐 텐트를 재활용하여 의류로 재활용한 사례를 참고할 수 있다. 재활용된 제품에는 “노스페이스”(The North Face) 상표가 그대로 유지되었으며 “Renewed by RÆBURN”이라는 라벨이 함께 부착되었다.

이러한 사례를 참고하여, 정품 생산자로 하여금 국내의 리폼 업체 또는 사회적 기업과의 협업을 통해 친환경적 행보에 동참하도록 유도하고, 정품 생산자로 하여금 리폼 전에 정품 여부를 확인하게 하거나, 리폼 후 품질 검수를 하도록 하는 등 리폼 과정에 개입하게 한다면 품질 훼손에 대한 우려를 경감시키고, 동시에 리폼되었다는 표시가 누락될 위험 또한 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

라 결어

대상 판결은 소유권과 상표권이 충돌하는 상황에서 그 균형점을 찾고 방향성을 제시한 판결이라는 점에서 큰 의의가 있다. 특히, 이 사건 리폼 행위에서의 상표 사용 양태, 피고 행위의 업무 연관성, 원 제품과 리폼 후 제품의 동일성 유지 여부, 거래 사회에서의 수요자 오인·혼동 가능성 등의 다각적인 측면에서의 법리부터 위법성이 조각되는 사유에 이르기까지 섬세하게 그 기준을 제시하고 있다. 이에 본고에서는 대상 판결과 관련된 선행 연구 및 외국의 사례들을 종합적으로 검토하고 공통되는 원리를 추출함으로써, 특히 비법률가 독자로 하여금 대상 판결에 적용된 법리에 대한 이해를 돕고자 하였다.

또한 본고에서는 다소 추상적이거나 모호하다고 여겨질 수 있는 “동일성을 해치는 정도”의 해석에 기준으로 삼을 수 있도록, 수선과 재생산을 구별하는 기준으로서 ① 변경 전 제품이 수명을 다했는지 여부, ② 변경된 부분이 상품에서 차지하는 본질적 중요성, ③ 관념적 복원 가능성이라는 세 가지의 기준을 제시하였으며, 해당 기준을 대상 판결의 행위에 적용하였을 때, 국내외의 여러 판결과 궤를 같이하는 결론을 내릴 수 있음을 보임으로써 기준의 유용성을 입증하였다.

아울러 대상 판결은 환경 보호와 기후 위기, 탄소 중립, 그리고 지속가능성이라는 화두와 함께 리폼 산업이 성장하고 있다는 사회적 배경에서 향후 여러 산업 분야에 상당한 영향력을 미치게 될 것으로 예상되는바, 본고에서는 지식재산권과 개인의 소유권, 리폼 산업 간 균형을 도모하는 정책적 방안을 제시하였다. 상표권에 화제된 신용을 보호하고 거래 질서를 훼손하지 않는 범위 내에서 소비자의 리폼할 권리를 보장하고 리폼 산업의 활성화를 뒷받침할 정책으로서 본고에서 제시한 ①

준법 가이드라인의 배포, ② 공정거래위원회 차원의 고지 의무 강화, ③ 리폼 인증 프로그램 도입 등은 정책 입안 시 참고 자료로서 기능할 수 있을 것이다.

대상 판결이 사회적으로 중요한 의미를 갖는 만큼, 본고는 대상 판결이 시사하는 바를 찾아 분석하고 검토함으로써 그 이해를 돕고, 대상 판결의 영향권에 있는 다양한 산업 분야의 종사자들이 법을 준수하며 자신의 이익을 도모할 수 있도록, 실무적 활용 가능성에 초점을 두었다. 또한, “수선과 재생산의 구분”에 대한 기준을 제시함으로써 향후 법률적 판단에서 “동일성”의 해석에 대한 모호함을 경감시켰다는 점에서 의의가 있다.

이와 같이 일반 수요자와 각종 제조 및 산업 분야 종사자에게 법리에 대한 이해를 제공하고, 법률적 판단에 있어 “수선과 재생산의 구분”에 대한 기준을 제시하고, 또한 입법과 정책의 관점에서 참고가 될 것으로 기대한다.

참 고 문 헌

1. 계승균, “상표법상 권리소진이론에 관한 일 고찰”, 법학논총 제31권 제3호, 2011.
2. 김동진, “권리소진 이론과 라이선스 전략에 관한 연구 - Quanta Computer v. LG Electronics, Inc.사건을 중심으로-”, 부산대학교 대학원 기술사업정책 학석사학위논문, 2010.
3. 김민상, “상표권 계약위반과 권리소진 - 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도 14446 판결의 검토”, 사법 제1권 제52호, 사법발전재단, 2020.
4. 김재형, “수리할 권리(right to repair) 논의동향과 시사점”, 소비자정책동향 제114호, 2021.
5. 박소영, 김경민, “미국의 전자기기 수리권(Right to Repair) 논의 동향과 시사점”, 외국 입법·정책 분석 제10호, 국회입법조사처, 2021.
6. 박종태, 리담 상표법 제15판, 한빛지적소유권센터, 2021.
7. 정상조(편집대표), 상표법 주해 I, 박영사, 2018.
8. 정상조(편집대표), 상표법 주해 II, 박영사, 2018.
9. 정차호, “재제조의 특허권 침해 여부:수리 대 재생산”, 홍익법학 제15권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2014.
10. 안소영, “명품 리폼 사건에서 상표권 침해에 관한 법적 쟁점 - 특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결”, 법조 제73권 제6호, 법조협회, 2024.
11. 윤혜정, “수선업자의 리폼행위와 상표권 소진에 대한 연구 - 서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결을 중심으로 -”, 문화·미디어·엔터테인먼트법 제18권 제1호, 중앙대학교 법학연구원 문화·미디어·엔터테인먼트법연구소, 2024.

12. 이상현, “소모부품의 교체와 특허권의 간접침해”, 서울대학교 대학원 법학과 지식재산권법 전공 석사학위논문, 2009.
13. 이준형, “미술저작물에 있어서 저작권과 소유권의 충돌 - 저작권과 소유권 (其一) -”, 스포츠와 법 제10권 제4호, 한국스포츠엔터테인먼트법학회, 2007.
14. 특허청, 한국지식재산연구원, 상표법 조문별 해설서, 2022.
15. 특허청, 한국지식재산연구원, 영·한·영 지식재산권 용어사전, 2019.

- 판례 -

(1) 국내

1. 대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240, 1257 판결
2. 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결
3. 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결
4. 대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결
5. 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결
6. 대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후123 판결
7. 대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결
8. 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결
9. 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결
10. 서울고등법원 1995. 12. 30. 선고 95라202 판결
11. 특허법원 2004. 4. 16. 선고 2003허6975 판결
12. 특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결
13. 서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313 판결
14. 서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결
15. 서울중앙지방법원 2024. 5. 24. 선고 2022가합565316 판결

(2) 해외

1. BGH, 14.12.1995 - I ZR 210/93 (중고 “리바이스” 청바지 수선 판매 사례)
2. Champion Spark Plug Co. v. Sanders, 331 U.S. 125 (1947).
 (“Champion” 중고 점화플러그 판매 사례)
3. Chanel, Inc. v. Shiver and Duke, LLC, No. 1:21-cv-01277-MKV
 (S.D.N.Y. Nov. 29, 2022) (“샤넬” 단추로 귀걸이 등을 제작한 “시버 앤 듀크”(Shiver & Duke) 사례)
4. Cartier v. Aaron Faber, Inc., 512 F. Supp. 2d 165 (S.D.N.Y. 2007) (변형된 “까르띠에”(Cartier) 시계 사례)
5. Hamilton Int’l. Ltd. v. Vortic LLC, 13 F.4th 264 (2d Cir. 2021). (“해밀턴”(Hamilton) 회중시계의 부속을 이용한 손목시계 판매 사례)
6. Louis Vuitton Malletier S.A.S. v. Sandra Ling Designs, Inc. No. 4:21-CV-00352 (S.D. Tex. Dec. 1, 2022) (“루이비통” 제품 원단으로 열쇠고리 등을 제작한 “산드라 링”(Sandra Ling) 사례)
7. Rolex Watch U.S.A., Inc. v. BeckerTime, LLC, No. 4:20-CV-01060, 2022 WL 286184 (N.D. Tex. Jan. 31, 2022) (변형된 “롤렉스”(Rolex) 시계 사례)

- 웹페이지 -

(1) 국내

1. 강은미, “[2113302] 수리할 권리에 관한 법률안(강은미의원 등 11인)”, 의안정보시스템, 2021. 11. 15.
 (https://likms.assembly.go.kr/bill/bi/billDetailPage.do?billId=PRC_D2I1M0X9O2I9M1J0Z3M8Y1U4J5E1J8&currMenuNo=2600044)
2. 법제처 국가법령정보센터, (<https://www.law.go.kr/>)
3. 세계법제정보센터, 독일 - 상표법, 2024. 11. 11.
 (https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgsIInfoReadPage.do?CTS_SEQ=36559&AST_SEQ=69)

4. 주벨기에대사관, “EU 소비자 정책 동향(수리할 권리 지침)”, 외교부 누리집, 2024. 5. 3.
(http://overseas.mofa.go.kr/be-ko/brd/m_7557/view.do?seq=1344151&page=1)

(2) 해외

1. John Coldham et al, “Protecting your trademarks in the era of upcycling”, GOWLING WLG, 2023. 3. 10. (<https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2023/protecting-trademarks-in-era-of-upcycling>)
2. Seoryung Park, “Trademark Hurdles in Upcycling: Legal Red Flags in Green Solutions”, Fashion & Law Journal, 2024. 5. 8.
(<https://fashionlawjournal.com/trademark-hurdles-in-upcycling-legal-red-flags-in-green-solutions/>)

03



우수상

김지용 · 강성현

약품 특허 존속기간 연장의 새로운 패러다임

: 대법원 2021후11070 판결의 종합적 분석과 미래 과제

- 선택발명 법리와의 조화와 실무적 적용을 중심으로



판례연구 논문 요약서

판례번호	대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결
제 목	의약품 특허 존속기간 연장의 새로운 패러다임: 대법원 2021후11070 판결의 종합적 분석과 미래 과제 - 선택발명 법리와의 조화와 실무적 적용을 중심으로 -
요 약	본 논문은 의약품 특허 존속기간 연장(PTE) 제도에 관한 대법원 2021후 11070 판결을 종합적으로 분석했다. 대상판결은 PTE의 대상이 되는 ‘신물질’의 판단 기준으로, 약리작용의 원인이 되는 ‘핵심 부분(Core Moiety)’과 부가 기능만 하는 ‘보조 부분(Auxiliary Part)’을 분리하여 판단하는 ‘기능적 핵심주의’라는 새로운 분석 틀을 확립했다. 이 판결은 법적 불확실성을 해소했으나, 본고는 이로 인해 발생하는 두 가지 심각한 문제를 지적했다. 첫째, 특허 등록에는 성공한 개량신약이 PTE 대상에서는 배제되는 ‘보호의 역설’이었다. 둘째, 식약처의 허가 기준과 특허 시스템의 보상 기준이 충돌하는 ‘규제-보상 불일치’ 문제였다. 본고는 이러한 문제들을 비교법적 검토를 통해 규명하고, 주요 기술 유형별 PTE 적격성을 예측하는 ‘실무적 적용 매트릭스’와 기업 유형별 IP 전략을 제시했다. 최종적으로는 ‘기능적 핵심주의’의 한계를 극복하고 혁신과 공익의 조화를 이루기 위한 구체적인 입법 대안을 제언했다.
필 요 성	대상판결은 PTE의 ‘신물질’ 요건에 대한 최초의 통일된 기준을 제시한 중요 판례였다. 하지만 그 엄격한 기준으로 인해, 임상적으로 가치 있는 개량신약의 개발 동기를 저해하는 ‘보호의 역설’과 ‘규제-보상 불일치’라는 심각한 문제점을 낳았다. 이처럼 판결이 제약 산업의 혁신 생태계에 미칠 부정적 영향을 분석하고 해결책을 모색해야 할 필요가 있었다.
독 창 성	본 논문은 대상판결의 법리를 ‘기능적 핵심주의’로, 그 문제점을 ‘보호의 역설’, ‘규제-보상 불일치’라는 개념으로 독창적으로 정의하고 분석했다. 또한, 이론적 논의에 그치지 않고 다양한 기술에 판결의 법리를 적용해보는 ‘실무적 적용 매트릭스’와 혁신의 가치에 따라 보상을 차등화하는 ‘계층적 혁신 보상 모델’이라는 구체적인 입법 대안을 제시한 독창성이 있었다.

파급효과	심판·심사기준: 본 논문이 제시한 입법 대안과 ‘현저한 임상적 개선’에 대한 판단 기준은 향후 보다 유연하고 합리적인 심판·심사 기준을 정립하는 데 이론적 토대를 제공할 것으로 본다. 산업계: 기업들이 R&D와 IP 전략을 수립할 때 실질적인 가이드라인을 제공하여, 판결 이후의 법적 불확실성에 효과적으로 대응하도록 도울 것으로 기대한다. 변리업계: 제약 특허 분야의 전문적인 담론을 형성하고, 고객에게 심도 있는 법률 자문을 제공하는 데 활용될 수 있는 새로운 분석 틀과 논리를 제공할 것으로 전망한다.
-------------	---

우수상

**약품 특허권 존속기간 연장의 새로운 패러다임 :
대법원 2021후11070 판결의 종합적 분석과 미래 과제
- 선택발명 법리와의 조화와 실무적 적용을 중심으로 -**

대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결



목 차 / Contents

1. 서 론 : 문제의 제기 82	라. 국제적 맥락 : 비교법적 관점
2. 선행 법리 고찰 : 충돌하는 두 가지 원리 84	(1) 미국 : 'Active Ingredient'와 'Active Moiety'의 유연한 구분
가. PTE 제도의 법제사적 고찰	(2) 유럽 : SPC 제도의 사례별 접근
나. 대상판결 이전의 판례동향 심층 분석 : 솔리페나신 판결을 중심으로	마. 공익과 혁신의 재균형
다. 바이오의약품의 특수성 : 바이오시밀러와 바이오베터	5. 실무적 적용과 기업 유형별 IP전략 104
라. PTE 제도의 법적 구조와 요건	가. PTE 적격성 예측 : 실무 적용 매트릭스
마. 선택발명 법리의 핵심과 그 진화 : 아픽사반 판결을 중심으로	나. 현행법 하에서의 기업 유형별 IP전략
바. 문제 제기 : 두 제도의 내재적 충돌	(1) 오리지널 신약 개발사 : 'Picket Fence' 특허 전략의 강화
3. 대상판결의 사실관계 및 법리 분석 91	(2) 개량신약 개발사 : '구성의 곤란성' 입증 증거의 체계적 확보
가. 사건의 경과 : 엇갈린 하급심의 판단	(3) 제네릭 제약사 : 대상판결 법리를 활용한 특허 도전 전략
(1) 특허청 및 특허심판원의 판단(연장 불허)	6. 미래를 위한 정책 패러다임과 입법 제안 107
(2) 특허법원의 판단(연장 허용)	가. 새로운 정책 패러다임의 제안 : '계층적 혁신 보상 모델'
나. 원심 판결과의 법리적 단절점 분석 : 핵심 쟁점별 법리 비교	(1) Tier1 : 획기적 혁신
다. 대법원 논증 구조의 단계적 재구성	(2) Tier2 : 환자 중심의 가치 부가적 혁신
라. 대법원의 최종 법리 : '기능적 핵심주의'의 확립	(3) Tier3 : 특허 연명용 최소 변경 혁신
4. 법리의 심층 평가와 다각적 조망 96	나. 입법 대안 제시
가. 법리적 한계 : 보호의 역설	(1) 제1안 : 단서 조항 신설을 통한 유연성 확보 방안 (단서 신설안)
나. 정책적 함의 : 규제-보상 불일치	(2) 제2안 : '현저히 개선된 의약품' 유형 신설 방안 (유형 신설안)
(1) '규제과학' 관점에서의 괴리	다. '현저한 임상적 개선'의 판단 기준과 적용
(2) 허가-특허 연계 제도 하에서의 충돌	7. 결 론 115
다. R&D 투자 위축의 계량적 예측과 산업 생태계에 미치는 영향	

초 록 (Abstract)

본 논문은 의약품 특허권 존속기간 연장(PTE) 제도에 관한 대법원 2021후 11070 판결을 종합적으로 분석하고, 그 법리적·산업적 파급효과와 미래 과제를 조망한다. 대상판결은 ‘신물질’의 정의에 대해 약리작용의 직접적 원인이 되는 ‘**약효를 나타내는 활성부분(Active Moiety)**’과 부가적 기능만 하는 ‘**보조부분(Auxiliary Part)**’으로 분리하여 판단하는, 본고에서 ‘**기능적 핵심주의(Functional Core-ism)**’라 명명한 새로운 분석 틀을 확립하였다.

이 판결은 PTE 적격성 판단에 대한 오랜 법적 불확실성을 해소하고 예측 가능성을 높였다는 점에서 중요한 사법적 성과를 거두었다. 그러나 본고는 이러한 명확성의 이면에서 발생하는 두 가지 심각한 문제를 집중적으로 분석한다. 첫째, ‘구성의 곤란성’이나 ‘이질적이거나 현저한 효과’를 인정받아 특허로 보호받는 개량신약 기술이 PTE 대상에서는 배제되는 ‘**보호의 역설(Protection Paradox)**’이다. 둘째, 식약처가 별도의 임상시험 등을 요구하는 ‘규제적 새로움’과 특허 시스템의 보상 기준이 충돌하는 ‘**규제-보상 불일치(Regulation-Reward Mismatch)**’ 문제이다.

본 논문은 이러한 문제점을 선택발명 법리와의 충돌 관계 및 미국, 유럽과의 비교법적 검토를 통해 심층적으로 규명한다. 나아가 대상판결의 법리를 폐길화, ADC, 프로드릭 등 주요 기술 유형에 적용하여 PTE 적격성을 예측하는 ‘실무적 적용 매트릭스’를 제시함으로써 이론적 분석을 실무적 대안으로 연결하고, 현행 법체계 하에서 오리지널 신약 개발사, 개량신약 개발사, 제네릭 제약사가 취할 수 있는 기업 유형별 IP전략을 제언한다. 최종적으로는 ‘기능적 핵심주의’의 한계를 극복하고 혁신과 공익의 조화를 이뤄내기 위한 구체적 입법 대안을 제시함으로써, 대상판결 이후 대한민국 제약 산업이 나아가야 할 방향을 모색하고자 한다.

1 서론 : 문제의 제기

의약품 분자구조의 작은 변화 하나가 고통스러운 매주 투약을 격주 투약으로 해방시켜주었다. 분자에게는 작은 변화지만, 환자에게는 거대한 도약이라고 할 수 있다. 최근 대법원의 판결은 우리에게 이 변화 내지 도약의 법적 가치가 과연 어디에 있는지 반문한다.

의약품 특허권 존속기간 연장(Patent Term Extension, 이하 ‘PTE’) 제도는 혁신 신약 개발을 촉진하기 위한 강력한 인센티브인 특허권의 독점적 지위와, 필수약품에 대한 공중의 접근성을 보장해야 하는 보건 정책적 요구 사이의 미묘한 균형점 위에 서 있다. 특허법 제89조에 근거한 이 제도는 의약품의 상용화를 위해 필수적인 식품의약품안전처(이하 ‘식약처’)의 품목허가 과정에서 소요되는 기간으로 인해 실질적으로 단축되는 특허 기간을 보상해줌으로써, 막대한 시간과 비용이 투입되는 신약 개발의 투자 수익성을 보장하는 것을 핵심 목적으로 한다. 그러나 이 제도의 운영은 ‘어떠한 혁신을’, ‘어느 정도의 기간 동안’ 보상할 것인가라는 근본적인 질문에 끊임없이 직면해왔다. 최근에 정부와 국회는 이 균형점을 재조정하려는 명백한 정책적 의지를 보이고 있다. 2025년 7월 22일 시행된 개정 특허법은 의약품 허가일로부터 14년을 초과하여 존속기간을 연장할 수 없다는 ‘14년 상한(cap)’ 규정과, 하나의 품목허가에 대해 단 하나의 특허권만 연장을 허용하는 ‘1허가 1특허’ 원칙을 도입하였다.

이는 과도한 특허권 연장을 방지하고 제네릭 의약품의 조속한 시장 진입을 촉진하려는 정책적 결단으로, PTE 제도의 운영에 있어 양적 통제를 가한 중대한 변화이다. 이러한 입법 변화의 흐름 속에서, 사법부는 PTE의 대상이 되는 혁신의 질적 기준에 대한 근본적인 질문에 답을 내놓았다.

바로 대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결(이하 ‘대상판결’)이다.

이 판결은 제약 기술의 비약적 발전, 특히 기존 약물의 효능, 안전성, 유용성 등을 획기적으로 개선하는 개량신약(Incrementally Modified Drug) 기술이 보편화되면서 혼란에 빠졌던 ‘신물질’의 정의에 대해 대한민국 사법 역사상 최초로 통

일된 기준을 제시했다는 점에서 이정표적 의미를 갖는다. 기존 물질에 약간의 변형을 가하여 약동학적(pharmacokinetics) 특성을 개선한 약물들이 PTE 대상이 될 수 있는지에 대한 판단이 엇갈리면서 제약 산업은 예측 불가능한 법적 리스크에 노출되어 있었다. R&D 투자 결정에서부터 특허 전략 수립에 이르기까지, 기업의 핵심 의사결정이 불확실한 법적 해석에 좌우되는 상황이 지속된 것이다.

대상판결은 ‘페그인터페론베타-1a’라는 폐길화(PEGylation) 기술이 적용된 의약품이 PTE의 대상이 되는 ‘신물질’에 해당하지 않는다고 판시함으로써 이러한 혼란에 종지부를 찍었다. 기술적으로 이러한 의약품은 기존 바이오의약품의 효능을 개선했다는 점에서 ‘바이오베터(Biobetter)’에 해당하지만, 본 논문에서는 기존 의약품의 효능, 안전성, 유용성 등을 개선하였다는 유사점에 집중하여 ‘개량신약’으로 통칭하여 논의를 전개하고자 한다.

대법원은 의약품의 유효성분을 약리작용의 직접적 원인이 되는 ‘약효를 나타내는 활성부분(active moiety)’과 약효의 강도나 지속시간 등 부가적 특성에만 영향을 미치는 ‘보조부분(Auxiliary Part)’으로 기능적으로 해부하는 독창적인 분석틀을 제시하였다. 이러한 분석틀은 분자 전체의 개선 효과를 종합적으로 보지 않고, 오직 약리 기능의 ‘핵심’만이 법적 보호 가치를 갖는다는 관점에 기반한다. 이에 본고에서는 대법원의 이러한 독창적 접근법을 ‘기능적 핵심주의(Functional Core-ism)’라 명명하고자 한다. 이는 PTE 적격성 판단에 있어 명확하고 엄격한 기준을 수립하여 법적 안정성을 크게 제고한 성과로 평가된다.

그러나 이 판결이 가져온 명확성의 이면에는 제약 혁신 생태계에 미칠 복잡하고 심대한 과제들이 잠재되어 있다. 특히, ‘이질적이거나 현저한 효과’ 또는 ‘구성의 곤란성’을 인정받아 특허로 보호받는 개량신약 기술이, 정작 그 혁신을 실질적으로 보상받기 위한 PTE 대상에서는 배제되는 내재적 모순, 즉 ‘보호의 역설(Protection Paradox)’이 발생한다. 또한, 식약처는 개량신약의 허가를 위해 별도의 막대한 비용과 시간이 드는 임상시험 등을 요구하며 ‘규제적 새로움’을 인정하지만, 특허 시스템은 그 노력과 투자를 기간 연장으로 ‘보상’해주지 않는 ‘규제-보상 불일치(Regulation-Reward Mismatch)’라는 제도적 충돌 문제가 대두된다.

본 연구는 대상판결 이후 대한민국 의약품 특허 제도가 나아가야 할 방향을 모

색하는 것을 궁극적 목적으로 한다. 이를 위해 먼저 대상판결의 ‘기능적 핵심주의’를 법리적·정책적·산업적 관점에서 다각적으로 분석하고, 미국·유럽과의 비교법 검토를 통해 국제적 맥락을 짚어볼 것이다.

나아가 폐길화, 항체-약물 접합체(ADC), 프로드럭(Prodrug) 등 구체적 기술 유형에 이를 적용하는 분석틀을 제시하여 실무적 예측 가능성을 높이고, 현행 법하에서의 현실적인 기업 유형별 IP전략을 제언할 것이다. 최종적으로는 이러한 분석과 전망들을 종합하여, 대상 판결의 한계를 극복할 입법 대안을 모색하는 것을 연구의 목적으로 한다.

2

선행 법리 고찰 : 충돌하는 두 가지 원리

대상판결이 야기한 복합적인 문제를 이해하기 위해서는, 판결의 배경이 되는 법적, 역사적 맥락을 입체적으로 고찰할 필요가 있다. PTE 제도의 도입 배경과 판례의 변천 과정을 살펴보고, 이와 충돌하는 선택발명 법리의 핵심을 분석함으로써 대상판결의 법리적 함의를 더욱 깊이 있게 파악할 수 있다.

가

PTE 제도의 법제사적 고찰

대한민국에 의약품 특허권 존속기간 연장 제도가 처음 도입된 것은 1987년으로, 이는 물질특허 제도의 도입과 궤를 같이한다.¹⁾ 당시 이 제도는 산업계의 자발적 요구보다는 미국과의 통상 마찰을 해소하기 위한 측면이 강했으며, 충분한 사회적 논의나 선행 연구 없이 도입되었다.

그럼에도 불구하고 제도의 입법 취지는 명확했다. 의약품 개발에는 막대한 R&D 투자가 필요하지만, 식약처의 품목허가를 받기 위한 유효성·안전성 시험에 장기간이 소요되어 특허권자가 실질적으로 권리를 행사할 수 있는 기간이 단축되는 문제를 보상해주려는 것이었다.²⁾ 이는 의약품 개발에 대한 투자 유인을 제공

1) 특허법 (법률 제3891호, 1986. 12. 31. 전부개정, 1987. 7. 1. 시행).

하여 제약 산업의 혁신을 촉진하려는 정책적 목표를 담고 있었다.

제도 도입 초기에는 국내 제약 산업의 R&D 역량이 부족하여 신약 개발이 활발하지 않았고, PTE 출원 자체도 1999년 이후에야 본격적으로 이루어지는 등 제도의 활용이 미미했다. 그러나 2000년대 이후 국내 제약사들의 R&D 투자가 확대되고 개량신약 개발이 활발해지면서 PTE 제도는 점차 중요한 법적 쟁점으로 부상했다. 특히 기존 약물의 염(salt)을 변경하거나 새로운 제제 기술을 적용하여 편의성이나 안전성을 개선한 의약품들이 PTE 대상이 될 수 있는지에 대한 법적 분쟁이 증가하기 시작했다.

이러한 시대적 변화 속에서 대상판결은 PTE 제도가 도입된 지 30여 년 만에 ‘신물질’의 범위를 명확히 획정한 첫 대법원 판결이라는 중요한 역사적 의미를 갖는다.

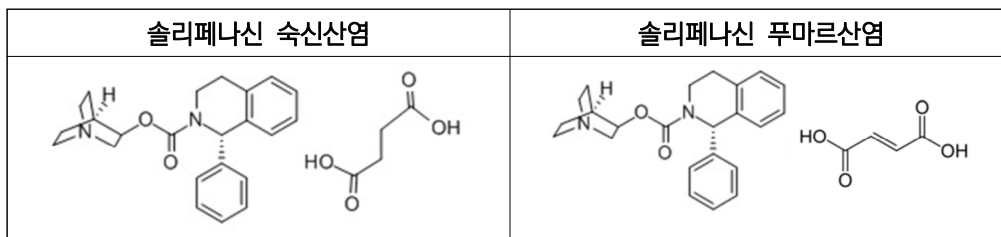
나

대상판결 이전의 판례동향 심층 분석: 솔리페나신 판결을 중심으로

대상판결이 나오기 전까지, 법원은 PTE의 핵심 요건인 ‘신물질’ 문제에 대해 명확한 기준을 제시하지는 않았다. 이러한 상황과 관련하여 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결(이하 ‘솔리페나신 판결’)을 살펴볼 필요가 있다.

솔리페나신 판결에서 대법원은 오리지널 의약품(솔리페나신 속신산염)의 연장된 특허권 효력이 염을 변경한 개량신약(솔리페나신 푸마르산염)에도 미친다고 판시했다. 이때 대법원은 실질적으로 동일한 ‘품목’으로 취급되는지를 따지는 것이 아니라, 염 변경이 통상의 기술자에게 용이한지, 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 ‘치료 효과나 용도’가 실질적으로 동일한지에 주목했다.

2) 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 I, 박영사, 2010, 909-910면.



〈그림 1〉 2017다245798 판결 솔리페나신 숙신산염과 솔리페나신 푸마르산염의 화학구조 비교³⁾

한편 PTE의 ‘성립 요건’에 관한 일부 하급심과 대상판결의 원심인 특허법원의 판결에서는 ‘신물질’을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품을 PTE 대상으로 한정하고 있을 뿐, 약효를 나타내는 활성부분이 기허가 의약품에 비하여 현저한 치료 효과를 나타낼 것을 요구하고 있지는 않다면서, 상이한 치료 효과를 갖고 그 치료 효과의 차이가 새로운 화학구조에서 기인하며, 통상의 기술자가 개발하기 어렵다면, 이는 ‘신물질’에 해당하여 PTE ‘성립 요건’을 충족한다고 판단하는 경향을 보였다.⁴⁾

‘연장된 특허’의 ‘효력 범위’와 ‘연장할 특허’의 ‘성립 요건’에 관한 서로 다른 판결들에서 유사하게 구성 및 치료 효과의 기준이 제시되었는데, 이 기준들이 상충되지 않으면서 명확히 적용될 수 있도록 법리 정립의 필요성이 높아졌다.

다 바이오의약품의 특수성 : 바이오시밀러와 바이오베터

본 논문의 핵심 쟁점인 ‘규제-보상 불일치’를 깊이 있게 이해하기 위해서는, 특히 바이오의약품 분야에서 통용되는 ‘바이오시밀러(Biosimilar)’와 ‘바이오베터(Biobetter)’의 개념을 명확히 구분할 필요가 있다. 이 두 개념은 각각 ‘복제(Replication)’와 ‘진화(Evolution)’에 비유할 수 있으며 R&D 비용, 임상시험 규모, 규제 방식에서 극명한 차이를 보인다.

3) “제네릭에 암운을 드리운 솔리페나신 판결”, 유미IP블로그, 2025. 9. 5. 접속, <https://blogyoume.com/2019/02/07/>.

4) 특허법원 2021. 9. 30. 선고 2020허4129 판결.

바이오시밀러는 ‘복제’에 가깝다. 생물체를 기반으로 만들어지는 바이오의약품의 특성상 오리지널 의약품과 완전히 동일하게 만들어내는 것은 불가능하다. 따라서 오리지널 바이오의약품과 매우 유사하게(highly similar) 만들어져 품질, 비임상, 임상적 측면에서 동등성이 입증된 ‘동등생물의약품’으로, 새로운 특허는 불가능하고 오리지널 의약품의 특허가 만료된 후에야 출시할 수 있다. 오리지널 바이오의약품과의 동등성을 입증하기 위한 임상시험을 거쳐야 하지만 개발 기간은 7~8년, R&D 비용은 약 1억~2.5억 달러 수준으로, 완전한 신약 개발 비용(약 19억 달러)에 비해 낮은 편이다.⁵⁾

반면, 바이오베터는 ‘진화’에 해당한다. 이는 오리지널 바이오의약품의 구조나 제형을 개선하여 효능을 증진시키거나, 부작용을 줄이거나, 편의성을 증대(예: 주 1회 투여를 2주 1회로 변경)시키는 등의 향상을 이뤄낸 의약품으로 ‘개량생물의약품’으로도 부른다. 바이오베터는 오리지널 의약품의 단점을 극복한 ‘차세대’의 의약품으로서 그 자체로 새로운 특허를 인정받을 수 있으며 오리지널 의약품의 특허 만료 여부와 상관없이 출시가 가능하다. 규제 당국은 바이오베터를 단순한 복제약이 아닌 ‘신약’으로 간주하므로, 유효성과 안전성을 입증하기 위한 전면적인 비임상 및 임상시험(1상, 2상, 3상)이 요구되고 있다. 따라서 R&D 비용과 시간은 바이오시밀러의 경우보다 훨씬 많이 소요되며, 신약 개발에 준하는 투자가 필요하다.⁶⁾

이러한 개념 구분은 대상판결의 핵심 문제점을 명확히 드러낸다. 대상판결의 대상인 ‘페그인티페론베타-1a’는 명백히 ‘진화’에 해당하는 바이오베터이다. 식약처 역시 이를 신약에 준하는 것으로 보고 별도의 임상시험 등을 요구하며 ‘규제적 새로움’을 인정한다. 그러나 대법원은 PTE 요건 판단에 있어서는 그 안에 담긴 혁신적 진보와 막대한 R&D 투자를 보상 대상에서 제외하여 ‘복제’의 경우와 유사하게 취급하였다. 바로 이 지점에서 ‘규제-보상 불일치’라는 제도적 모순이 발생하는 것이다.

5) DiMasi, J. A., Grabowski, H. G., Hansen, R. W. ‘Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs.’ Journal of Health Economics, Vol. 47, 2016, pp. 20-33.

6) Bode-Greuel, K. M., & Nickisch, K. “Deciding between biobetter versus biosimilar development options based on net present value calculations,” Journal of Commercial Biotechnology, 20(2), 21-31, 2014.

라 PTE 제도의 법적 구조와 요건

특허법 제89조 제1항은 ‘특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 발명’에 대해, 특허발명을 실시할 수 없었던 기간을 5년의 한도 내에서 연장할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 특허권자가 자신의 귀책사유 없이 규제 당국의 행정절차로 인해 독점적 권리를 행사하지 못하는 기간을 보상해주려는 취지이다.

문제의 핵심은 동법 시행령 제7조 제1항 제1호에 있다. 이 조항은 연장 대상이 되는 발명을 구체화하면서, 연장 대상을 ‘특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조 제2항·제3항 또는 제42조 제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[‘신물질’(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다)]을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명’으로 한정하고 있다.

이 규정은 PTE 제도의 남용을 막고 진정한 의미의 ‘신약’에 대해서만 혜택을 부여하려는 목적을 담고 있다. 그러나 이 조항의 문언은 해석상 두 가지 중대한 쟁점을 낳았다.

첫째, ‘신물질’의 판단 기준이 되는 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 어떻게 정의할 것인가의 문제이다. 약효와 관련된 의약품 분자 전체를 하나의 ‘약효를 나타내는 활성부분’으로 볼 것인가, 아니면 그 분자 내에서 약리작용을 직접 담당하는 특정 부분만을 ‘약효를 나타내는 활성부분’으로 한정할 것인가에 따라 PTE 적용 범위가 크게 달라진다.

둘째, ‘최초로 품목허가를 받은 의약품’의 의미이다. 이는 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 기준으로 판단되므로 만약 개량신약의 ‘약효를 나타내는 활성부분’이 선행 의약품의 ‘약효를 나타내는 활성부분’과 동일하면 그 개량신약은 ‘최초’ 허가 의약품이 아니게 되어 연장 대상에서 배제된다.

대상판결은 바로 이 첫 번째 쟁점, 즉 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 범위를 획정하는 문제에 대한 기준을 제시하였다.

마 선택발명 법리의 핵심과 그 진화 : 아픽사반 판결을 중심으로

선택발명이란 선행기술 문헌에 상위개념으로 개시되어 있는 화합물 군(群)으로부터, 그 문헌에는 구체적으로 개시되지 않은 특정 하위개념의 화합물을 선택하여 발명한 것을 말한다. 제약 분야에서는 거대한 마쿠쉬(Markush)형식의 화학식으로 표현된 수백만 개의 잠재적 화합물 중에서 특정 화합물 하나를 선택하여 신약으로 개발하는 경우가 대표적이다.

과거 대한민국 법원은 이러한 선택발명의 진보성을 매우 엄격하게 판단했다. 단순히 선행기술에 개시되지 않았다는 점만으로는 부족하고, 선행발명이 갖는 효과와 비교하여 ‘질적으로 이질적이거나 양적으로 현저한 효과’를 입증해야만 특허성을 인정했다.⁷⁾ 이 높은 허들은 일부 의약품 발명이 특허 보호를 받지 못하게 되는 원인으로 작용하였다.

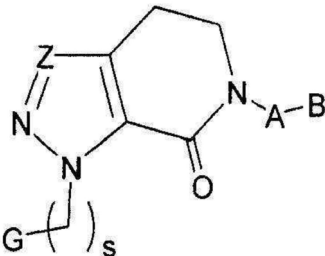
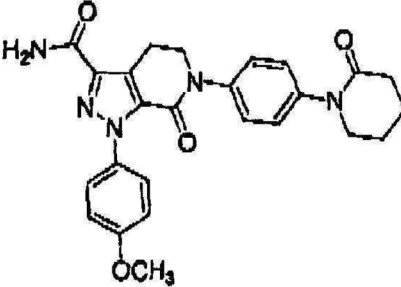
그러나 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결(이하 ‘아픽사반 판결’)은 이러한 패러다임을 근본적으로 전환시켰다. 이 판결에서 대법원은 선택발명의 진보성 판단에 있어서 ‘효과의 현저성’이 유일한 기준이 아니며, 일반 발명과 마찬가지로 ‘구성의 곤란성’을 고려해야 한다고 판시하였다.

즉, 선행기술이 수백 가지의 가능한 화합물을 포괄하고 있을 때, 그중에서 특정 화합물 하나를 선택하여 유의미한 의약품으로 완성해내는 과정 자체가 고도의 창작적 어려움을 수반한다면, 선행발명에 상위 개념이 공지되어 있어도, 후행 선택발명을 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시가 없으므로 구성의 곤란성과 진보성이 인정될 수 있다는 것이다.⁸⁾

아픽사반 판결은 발명의 ‘결과(효과)’뿐만 아니라 ‘과정(구성)’의 가치를 인정한 중대한 진전으로, 이후 제약업계는 이를 바탕으로 의약품에 대한 특허를 보다 용이하게 확보할 수 있게 되었다.

7) 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결 등.

8) 이상현, “선택발명의 진보성에 대한 비교법적 접근: 현저한 효과와 선택의 동기”, 사법 1권 52호, 사법발전재단, 2020, 480-481면.

선행발명의 주요 청구범위	선택발명의 주요 청구범위
하기 군으로부터 선택된 화합물 또는 그의 입체 이성질체 또는 제약학적으로 허용되는 그의 염.  (다른 군과 치환기의 화학구조는 기재를 생략)	하기 화학식으로 표시되는 화합물 또는 그의 제약상 허용되는 염. 

〈그림 2〉 2019후10609 판결 선행발명과 진보성 판단대상 특허발명의 주요 청구범위 비교⁹⁾

바 문제 제기 : 두 제도의 내재적 충돌

여기서 두 제도의 근본적인 충돌 지점이 드러난다. 아픽사반 판결에 따라 법원과 특허청은 발명의 ‘과정’을 존중하여 의약품의 특허성을 폭넓게 인정하고 R&D 과정의 어려움을 보상해준다. 그런데 PTE 제도에 있어서는 오직 ‘신물질’이라는 엄격한 ‘결과’만을 기준으로 그 보상의 연장 여부를 결정한다.

이러한 비대칭적 평가 기준은 다음과 같은 연구 질문을 제기한다. 창작의 노력을 인정받아 특허 등록에 성공한 발명이, 왜 그 창작의 결과물을 시장에서 보호받기 위한 필수적인 제도인 PTE의 대상에서는 제외되는가? 이처럼 발명에 대한 보상이라는 동일한 목표를 가진 두 제도가 서로 다른 잣대로 발명의 가치를 평가함으로써 발생하는 법리적, 정책적 불균형은 대상판결을 통해 더욱 심화되었으며 본 고가 해결하고자 하는 핵심 과제이다. 이는 단순히 법 기술적인 문제를 넘어 대한민국 특허 시스템이 제약 분야의 점진적 혁신(incremental innovation)을 어떻게 평가하고 보상할 것인가에 대한 근본적인 철학의 문제와 직결된다.

9) 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결.

3 대상판결의 사실관계 및 법리 분석

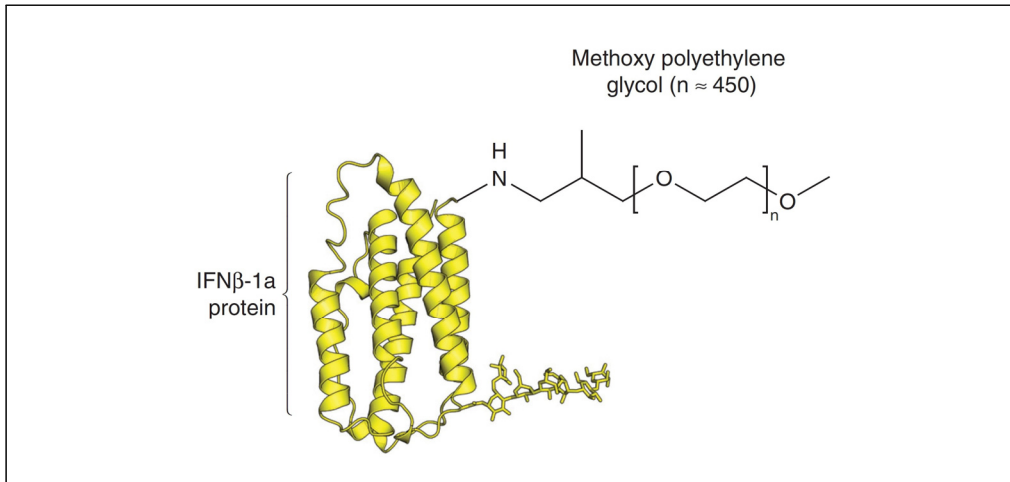
대상판결의 법리를 심층적으로 이해하기 위해서는 먼저 ‘페그인터페론베타-1a’ 사건의 구체적인 사실관계와 각 심급별 판단의 논리적 변천 과정을 면밀히 검토해야 한다. 특히 대법원이 최종적으로 제시한 분석 틀이 어떠한 논증 구조를 통해 도출되었는지를 추적하는 것이 중요하다.

가 사건의 경과 : 엇갈린 하급심의 판단

본 사건의 발단은 원고(특허권자)가 ‘페그인터페론베타-1a’를 유효성분으로 하는 다발성 경화증 치료제 ‘플레그리디펜주’에 대해 식약처로부터 수입품목허가를 받은 후, 허가에 소요된 기간만큼 특허권 존속기간을 연장해달라고 특허청에 출원하면서 시작되었다.¹⁰⁾

문제는 원고가 이전에 이미 ‘인터페론베타-1a’를 유효성분으로 하는 동일한 적응증의 치료제(‘아보넥스주’)에 대해 품목허가를 받은 전력이 있다는 점이었다. ‘페그인터페론베타-1a’는 기존 약물의 활성 성분인 ‘인터페론베타-1a’ 단백질에 폴리에틸렌글리콜(PEG)이라는 고분자 물질을 화학적으로 결합(폐길화)시킨 것이다. 이 폐길화 기술을 통해 약물의 혈중 평균체류시간 및 반감기가 크게 늘어나 환자는 기존에 주 1회 맞아야 했던 주사를 2주에 1회만 맞아도 되어 편의성이 크게 증대되었다.

10) 대법원 2021후11070 판결의 사실관계 부분 참조.



〈그림 3〉 2021후11070 판결 인터페론베타-1a가 폐길화된 페그인터페론베타-1a의 화학구조¹¹⁾

(1) 특허청 및 특허심판원의 판단 (연장 불허)

특허청 심사관은 연장등록출원을 거절하였고, 특허심판원은 거절결정에 대한 불복심판청구를 기각하였다. 신약인 ‘페그인터페론베타-1a’와 기허가 의약품인 ‘인터페론베타-1a’는 모두 재발성 다발성 경화증 치료라는 동일한 약효를 나타내며, 그 약효를 직접 발현하는 부분은 ‘인터페론베타-1a’로 동일하다는 이유였다. 따라서 ‘페그인터페론베타-1a’의 ‘약효를 나타내는 활성부분’은 ‘인터페론베타-1a’이며, 이는 이미 허가된 바 있으므로 시행령 제7조 제1호의 ‘신물질’ 요건을 충족하지 못한다고 판단했다.

(2) 특허법원의 판단 (연장 허용)

그러나 2심인 특허법원은 1심의 결정을 뒤집고 원고의 손을 들어주었다. 특허법원은 ‘약효’의 개념을 보다 넓게 해석했다. ‘약효’란 단순히 특정 질병을 치료한다는 ‘적응증’에 국한되는 것이 아니라, 약효의 강도, 지속시간, 부작용의 유무 등 치료 효과와 관련된 전반적인 특성을 포함하는 개념이라고 보았다.

11) Kieseier BC, Calabresi PA. PEGylation of interferon- β -1a: a promising strategy in multiple sclerosis. CNS Drugs. 2012 Mar 1;26(3):205-14.

이런 관점에서 ‘페그인터페론베타-1a’는 PEG 부분이 결합됨으로써 기존 약물 대비 혈중 평균체류시간 및 반감기가 증가하고 투여 횟수가 감소하는 등 명백히 개선된 효과를 나타낸다. 이러한 개선 효과는 ‘인터페론베타-1a’ 단독으로는 달성할 수 없고 PEG가 결합된 ‘페그인터페론베타-1a’라는 분자 전체로서 비로소 발현되는 것으로 보았다.

따라서 특허법원은 ‘페그인터페론베타-1a’ 분자 전체가 새로운 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 해당하며, 그 화학구조 역시 새로우므로 ‘신물질’ 요건을 충족한다고 판시했다. 이는 의약품 분자를 하나의 유기적인 전체로 파악하는 ‘전체론적(Holistic)’ 접근법이라 할 수 있다.

나

원심 판결과의 법리적 단절점 분석 : 핵심 쟁점별 법리 비교

대법원과 원심의 판단이 갈린 지점은 의약품과 발명을 바라보는 근본적인 시각의 차이에서 비롯되었다. 그 핵심적인 법리적 단절점을 비교하면 다음 표와 같다.

〈표 1〉 특허법원과 대법원의 법리적 단절점 비교

핵심 쟁점	특허법원(원심)의 판단 (전체론적 접근법)	대법원의 판단 (기능적 핵심주의)
‘약효’의 정의	약리작용뿐 아니라 약동학적 특성(반감기 증가 등) 개선으로 인한 편의성 증대까지 포함하는 넓은 개념으로 해석함.	특정 질환명 또는 증상명을 기준으로 하는 의약품 품목허가 대상으로서의 ‘효능·효과’로 엄격하게 한정함. 약동학적 특성 개선은 ‘약효의 정도’에 관한 문제로 분리함.
분자 해석 관점	분자 전체를 하나의 유기적인 단위로 보고, 전체로서 발현하는 개선된 효과를 중시함.	분자를 약리작용의 원인이 되는 ‘약효를 나타내는 활성부분’과 그 외의 ‘보조부분’으로 기능적으로 해부하여 분석함.
법령 해석의 중점	기술적 진보를 이룬 ‘신물질’의 가치를 PTE 제도를 통해 보상해야 한다고 판단함.	‘최초의 신물질’보호라는 PTE 제도의 취지 및 목적과 법령 문언의 엄격한 해석을 최우선으로 고려함.

다 대법원 논증 구조의 단계적 재구성

대법원은 특허법원의 전체론적 접근법을 배척하고, 특허청 및 특허심판원과 유사하지만 훨씬 더 정교하고 체계적인 논증을 통해 최종 결론에 이르렀다. 대법원의 논증 과정은 다음과 같은 4단계로 재구성할 수 있다.

• 법령 해석의 대원칙 확인

먼저 대법원은 특허법 시행령 제7조 제1호의 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라는 용어의 정의가 법령 자체에 명확히 규정되어 있지 않음을 확인했다. 이러한 경우 법령상 용어는 법령의 전반적인 체계, 취지, 목적, 규정 형식과 내용 등을 종합적으로 고려하여 그 의미를 해석해야 한다는 법 해석의 대원칙을 천명했다.

• ‘약효를 나타내는 활성부분’의 약리학적·기능적 정의 확립

다음으로 대법원은 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 ‘의약품의 유효성분 중 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 의약품 품목허가상의 효능·효과를 나타내는 부분’이라고 해석했다. 이 정의는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이 되기 위해 두 가지 기능적 요건(①그 자체로 생물학적 활성을 가질 것, ②그 활성을 통해 허가된 약리작용을 직접적으로 일으킬 것)을 모두 충족해야 함을 명확히 한 것이다.

• ‘약효 자체’의 원인과 ‘약효의 정도’ 개선 요인의 분리

이어서 대법원은 약리 현상을 두 가지 차원으로 분리했다. 하나는 질병을 치료하는 ‘약효 자체’를 유발하는 핵심적인 작용이고, 다른 하나는 그 ‘약효의 정도’를 개선하는 부가적인 작용이다. 대법원은 시행령에서 말하는 ‘약효를 나타내는’ 부분이란 전자인 ‘약효 자체’를 직접 유발하는 부분에 한정된다고 보았다. PEG와 같은 부분은 약물의 체내 동태를 개선하여 ‘약효의 정도’에 영향을 미칠 뿐 약리작용 그 자체의 원인은 아니라고 판단한 것이다.

• ‘최초의 신물질’ 보호라는 제도 취지 및 목적과의 부합성 강조

마지막으로 대법원은 이러한 엄격한 해석이 PTE 제도의 취지 및 목적과 부합함을 강조했다. 만약 약효의 정도를 개선하는 모든 변형을 ‘신물질’로 인정하게

되면, 제도의 취지가 퇴색되고 PTE가 남용될 수 있다는 정책적 고려가 판결의 기저에 깔려 있다.

라 대법원의 최종 법리 : ‘기능적 핵심주의’의 확립

이처럼 유효성분을 기능적으로 해부하여 약리작용의 핵심을 가려내는 대법원의 독창적인 분석 틀을 본고에서는 ‘기능적 핵심주의(Functional Core-ism)’라 명명하고자 한다.

대법원은 ‘신물질’의 판단 기준인 ‘약효를 나타내는 활성부분(active moiety)’을 ‘유효성분(active ingredient)’ 전체가 아니라 자체 활성을 가지면서 약리작용이 직접적으로 내재된 부분으로 한정했다. 이러한 법리를 ‘페그인터페론베타-1a’에 적용하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

[분자의 기능적 해부]

- **약효를 나타내는 활성부분** : ‘인터페론베타-1a’ 부분. 활성을 갖고 체내 수용체와 직접 결합하여 다발성 경화증을 치료하는 내재된 약리작용을 일으키는 부분이다.
- **보조부분** : ‘PEG’ 부분. PEG 자체는 체내 활성이나 치료 효과가 없고, 단지 약효를 나타내는 활성부분의 활성 정도에 영향을 미치는 것에 불과하다.

[결론]

따라서 ‘페그인터페론베타-1a’의 ‘약효를 나타내는 활성부분’은 ‘인터페론베타-1a’이다. 이 부분의 화학구조는 기허가 의약품과 동일하므로, ‘페그인터페론베타-1a’는 ‘신물질’에 해당하지 않아 PTE 대상이 될 수 없다. 이처럼 대법원의 ‘기능적 핵심주의’ 법리는 의약품 분자를 단일체가 아니라 기능적으로 분리 가능한 부분들의 집합체로 간주한다. 이는 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 개념을 명확히 하여 법적 안정성과 예측 가능성을 높이려는 사법 정책적 결단이 반영된 결과로 분석된다.

4 법리의 심층 평가와 다각적 조망

대상판결이 확립한 ‘기능적 핵심주의’는 법적 안정성이라는 측면에서 분명한 성과를 거두었다. 그러나 그 엄격함은 대한민국 제약 산업의 혁신 생태계와 특허 제도의 정합성 측면에서 여러 심각한 문제를 야기한다.

가 법리적 한계 : 보호의 역설

본 논문의 핵심 비판 논리인 ‘보호의 역설’은 아픽사반 판결로 대표되는 선택발명 법리와 대상판결로 확립된 PTE 법리 간의 내재적 충돌에서 비롯된다.

아픽사반 판결은 제약 분야의 혁신이 이질적이거나 현저한 효과를 창출한 ‘결과’의 혁신에만 있는 것이 아니라, 방대한 가능성 속에서 최적의 후보물질을 발굴하는 ‘과정’의 혁신에도 있음을 인정한 것이다. 수억 개의 화합물 중 아픽사반을 특정해내는 ‘구성의 곤란성’을 극복한 것을 특허로 보호받을 만한 노력으로 평가한 것이다. 솔리페나신 판결에서도 연장된 특허권의 효력 범위를 판단하는 기준으로 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 있는지를 살펴봐야 한다고 제시하여 ‘과정’의 혁신 자체를 배척하지는 않았다.

제약 분야의 발명에선 구성만으로 효과를 예측하는 것이 어려우므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 살펴볼 필요가 있고, 효과가 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 근거가 된다.¹²⁾ 약동학적 개선으로 편의성이 증대된 효과 자체도 더 나은 혁신으로의 과정이지만, 이를 위해 수많은 PEG 중 어떤 종류를 어느 부위에 결합시킬지 살펴보는 실험 및 임상시험도 상당한 구성의 노력을 요구하는 혁신의 과정이다.

그러나 대상판결에 따르면, 바로 그 혁신적 노력의 결과물은 PTE를 통한 보상에서는 배제된다. 특허 시스템의 한 부분(특허성)은 발명 ‘과정’의 어려움을 인정하여 20년의 독점권으로 보호하지만, 다른 부분(PTE)에선 ‘약효를 나타내는 활성

12) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결.

부분'의 화학구조가 새로운가라는 극히 제한적인 '결과'만을 기준으로 독점기간 연장이라는 실질적 보상을 거부한다. 이는 발명자에게 '당신의 발명은 특허의 보호를 받을 만큼 혁신적이지만, 그 혁신에 대한 투자를 기간 연장으로 보상할 만큼 혁신적이진 않다'고 말하는 것과 같다.

이러한 '보호의 역설'은 특허 제도의 근본 목적인 '기술 진보의 촉진'을 저해할 수 있다. 제약사들은 완전히 새로운 신약(First-in-class) 개발이라는 극도로 높은 리스크를 감수하거나, 아니면 이미 특허가 만료된 약물의 제네릭을 개발하는 양극단의 전략으로 내몰릴 수 있다. 환자들에게 직접적인 혜택(복약 편의성 증대, 부작용 감소 등)을 제공하는 매우 가치 있는 중간 단계의 개량신약 개발 동기가 심각하게 위축될 위험이 크다. 이는 혁신을 장려하기 위해 고안된 두 제도가 서로 충돌하며 혁신의 '사각지대(valley of death)'를 만들어내는 시스템적 실패에 해당한다.

나 정책적 함의 : 규제-보상 불일치

'보호의 역설'이 특허법 내부의 논리적 모순이라면, '규제-보상 불일치'는 특허 시스템과 의약품 허가 규제 시스템 간의 정책적 부조화를 지적하는 개념이다.

(1) '규제과학' 관점에서의 괴리

안전성, 유효성, 품질을 평가하기 위한 규제과학의 관점에서 식약처가 폐길화 의약품과 같은 개량신약에 대해 비임상 및 임상시험 자료를 요구하는 것은 당연한 귀결이다.

분자의 작은 변형이라도 체내 흡수, 분포, 대사, 배설(ADME) 과정에 예측하지 못한 변화를 일으켜 약효나 부작용에 중대한 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 즉, 규제 당국인 식약처는 폐길화를 의약품의 본질을 바꾸는 중대한 변경으로 간주하여, 그에 상응하는 과학적 입증 책임을 부과하는 것이다.¹³⁾ 이는 '페그인터페론베

13) European Medicines Agency, "Plegridy (peginterferon beta-1a) - Summary of Product Characteristics," 2022, at p.2(PEG 공유결합 구조 및 동일계열 간 효력비교 불가 고지), p.12-13(비폐길화 대비 지속적 PD 반응; 투여 간격 근거).

타-1a'가 '인터페론베타-1a'와는 다른, '규제적으로 새로운(regulatorily new)' 실체임을 공인하는 행위이다.

이러한 규제적 새로움을 입증하기 위해 제약사는 수년의 시간과 수백억 원의 비용을 투입하여 임상시험 등을 수행해야 한다. PTE 제도의 본질은 바로 이 기간과 비용을 보상해주는 데 있다. 그러나 대상판결은 식약처가 요구한 바로 그 임상시험 등의 기간에 대한 보상을 거부한다. 규제 시스템은 '새롭다'고 판단하여 막대한 투자를 요구하는데, 보상 시스템은 '새롭지 않다'고 판단하여 그 투자를 외면하는 것이다. 이러한 불일치는 국가 제약 산업 정책의 정합성을 심각하게 훼손한다.

(2) 허가-특허 연계 제도 하에서의 충돌

이러한 불일치는 2015년부터 시행된 '허가-특허 연계 제도' 하에서 더욱 복잡한 양상으로 나타난다. 이 제도는 특허권자가 신약 등의 특허를 특허목록집에 등재하면 후속 제네릭 제약사가 허가를 신청할 경우 특허권자에게 통지하는 제도이다. 특허권자는 특허 침해 우려 시 특허 침해 소송을 제기하여 최대 9개월간 제네릭 의약품 판매를 막을 수 있다.¹⁴⁾

따라서, 대상판결 이전에는, 개량신약 개발사가 자사의 폐길화 기술 특허를 특허목록집에 등재하고 이를 바탕으로 후발 주자의 판매금지를 신청할 수 있다는 기대가 있었다.

대상판결의 법리에 따르면, 개량신약 특허는 애초에 PTE 대상이 아니므로 후발 주자가 효과적으로 방어할 수 있게 된다. 이는 개량신약 개발사가 막대한 R&D 비용을 들여 개발한 기술을 보호받을 수 있는 제도적 장치가 약화됨을 의미하며, '규제-보상 불일치'가 실제 시장 경쟁에서 어떻게 개량신약 개발사의 불이익으로 작용하는지를 명확히 보여주는 사례이다.

14) 식품의약품안전처 의약품허가총괄과, 의약품 허가특허연계제도 민원인 안내서, 식품의약품안전처, 2024, 12-13면.

다 R&D 투자 위축의 계량적 예측과 산업 생태계에 미치는 영향

대상판결이 야기하는 ‘보호의 역설’과 ‘규제-보상 불일치’는 단순한 부조화를 넘어, 개량신약 개발 기업의 투자 의사결정 모델에 직접적인 재무적 충격을 가한다.

제약·바이오 산업에서 신약의 기술가치평가는 일반적으로 위험조정 순현재가치(risk-adjusted Net Present Value, rNPV) 모델을 통해 이루어진다. rNPV는 미래에 발생할 매출을 임상 성공 확률, 시장 점유율, 특허 만료 시점 등을 고려하여 현재 가치로 환산하는 기법으로, R&D 투자의 경제적 타당성을 판단하는 핵심 지표이다.¹⁵⁾

개량신약, 특히 바이오베터의 경우에도 신약에 준하는 대규모 임상시험이 요구되며, 3상 임상시험의 평균 비용은 수백억 원에 달한다. 이러한 막대한 투자금은 특허 독점 기간의 보장을 통해 회수되는데, 특허 기간의 단축은 신약의 순현재가치(NPV)를 직접적으로 하락시키는 가장 결정적인 요인 중 하나로 꼽힌다.¹⁶⁾

즉, PTE 가능성의 배제는 R&D의 경제적 타당성 자체를 근본적으로 훼손하여, 잠재적 가치가 높은 개량신약 후보물질이라도 초기 투자를 포기하게 만드는 강력한 경제적 동인으로 작용한다.

이러한 투자 위축은 라이선스 시장에도 영향을 미친다. 국내 바이오벤처가 개발한 개량신약 기술을 글로벌 제약사에 기술이전(L/O)할 때, 계약의 핵심 조건 중 하나는 각국의 특허권 존속기간이다. 한국 시장에서의 실질적 독점 기간이 단축됨에 따라, 글로벌 파트너사들은 한국 시장 가치를 낮게 평가하게 되고, 이는 전체 라이선스 계약 규모(총액, 계약금)의 하락으로 직결될 수 있다. 결국 대상판결은 개별 기업의 수익성 악화를 넘어, 대한민국 바이오 산업의 핵심 성장 동력인 ‘R&D 투자 → 기술이전 → 재투자’의 선순환 고리를 약화시키는 결과를 초래할 수 있다.

15) Chandra, A. & Mazumdar, S., “Biotech Asset Valuation Methods: A Practitioner’s Guide,” *Journal of Investment Management*, 22(1), 36-57, 2024.

16) Bode-Greuel, K. M., & Nickisch, K. “Deciding between biobetter versus biosimilar development options based on net present value calculations,” *Journal of Commercial Biotechnology*, 20(2), 21-31, 2014.

라 국제적 맥락 : 비교법적 관점

대상판결의 엄격한 입장은 주요 선진국의 입법례 및 판례와 비교할 때 그 특수성이 더욱 두드러진다.

(1) 미국 : ‘Active Ingredient’와 ‘Active Moiety’의 유연한 구분

미국 식품의약국(FDA)이 부여하는 5년의 신물질 자료 독점권(New Chemical Entity Exclusivity)은 ‘활성부분(active moiety)’을 기준으로 하여되지만, 핵심 보상 체계인 특허기간연장(PTE) 제도에 있어서는 유연한 기준을 적용한다.¹⁷⁾

특허기간연장(PTE) 제도는 Hatch-Waxman Act 에 따라 35 U.S.C. §156에 의거하여 보호 대상을 허가 라벨에 명시된 ‘유효성분(active ingredient)’ 및 그 염(salt) 또는 에스테르(ester)로 규정한다. 이러한 법규상 정의로 인해, 특정 유효성분에 대한 선행 허가가 존재할 경우 후속으로 허가된 다른 형태의 염 또는 에스테르 의약품은 ‘최초 허가’ 요건을 충족하지 못하여 PTE 대상에서 제외된다.

반면 두 화합물이 동일한 ‘활성부분(active moiety)’을 공유해도 ‘유효성분(active ingredient)’이 상이하고 염 또는 에스테르도 아니라면 PTE 대상에 해당한다.¹⁸⁾ 미국 연방순회항소법원 역시 Biogen v. Banner 판결을 통해 PTE의 판단 기준은 ‘활성부분(active moiety)’이 아니라 규제 당국이 승인한 ‘유효성분(active ingredient)’임을 명확히 판시한 바 있다.¹⁹⁾

이는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이 구조적으로 동일하면 어떠한 변형도 ‘신물질’로 인정하지 않는 대상판결의 경직된 입장과 대조를 이룬다.

(2) 유럽 : SPC 제도의 사례별 접근

유럽의 추가보호증서(Supplementary Protection Certificate, SPC) 제도는 한국의 PTE와 유사한 목적을 가진다.²⁰⁾ 유럽사법재판소(CJEU)와 각국 법원의 판

17) FDA, “New Chemical Entity Exclusivity Determinations for Certain Fixed Combination Drug Products Guidance for Industry”, 2014 및 21 CFR 314.108(a), (b)(2).

18) 35 U.S.C. §156(f)(2).

19) Biogen Int’l GmbH v. Banner Life Sciences LLC, 956 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2020).

례는 ‘활성 성분(active ingredient)’의 정의에 대해 보다 유연하고 사례별 접근을 취하는 경향을 보인다.²¹⁾

대표적인 예가 이성질체(enantiomer)에 관한 판례이다. 라세미체(racemic mixture, 두 광학 이성질체가 1:1로 섞인 혼합물)가 먼저 허가된 후, 그중 약효가 우수한 단일 이성질체만을 분리하여 신약으로 허가받은 경우, 이 단일 이성질체에 대해 별도의 SPC를 받을 수 있는지가 문제 되었다. 독일과 영국의 최고 법원들은 단일 이성질체가 라세미체와 비교하여 명백히 개선된 치료 효과를 보이고 그 자체로 신규하고 진보적인 발명에 해당한다면 별도의 SPC 부여가 가능하다고 판단했다.²²⁾

최근에는 프로드럭(Prodrug)에 대한 논의가 활발한데, 스웨덴 특허시장법원은 프로드럭 자체를 SPC의 대상이 되는 ‘제품’으로 인정한 반면(lisdexamfetamine 사건, 2025), 독일 연방특허법원은 체내에서 활성화된 대사체를 기준으로 판단해야 한다는 상반된 입장을 보이는 등 여전히 각국 법원에서 치열한 법리 다툼이 진행 중이다.²³⁾ 이는 단순히 화학 구조의 동일성 여부만을 따지는 형식적 판단에서 벗어나, 해당 변형이 가져온 실질적인 치료적 가치를 평가하여 보상 여부를 결정하려는 접근법이다.

이 또한 ‘기능적 핵심주의’에 입각하여 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 구조적 동일성만을 문제 삼는 대상판결의 경직된 태도와는 상당한 차이를 보인다.

이러한 비교법적 검토를 통해, 대상판결이 채택한 기준이 국제적인 흐름에 비

20) 손천우, “특허권의 존속기간 연장등록의 요건과 연장된 특허권의 효력범위 -대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결을 중심으로”, 사법 1권 47호, 사법발전재단, 2019, pp. 331-400.

21) Max Planck Institute for Innovation and Competition, Study on the Legal Aspects of Supplementary Protection Certificates in the EU, Annex I: National Reports EU, European Commission, 2018, Annex I Denmark, 4-6.

22) Bratin Roy, “Generics (UK) Ltd v Daiichi Pharmaceutical Co Ltd & Another EWCA Civ 646,” J. Intell. Prop. L. & Prac. 4(11):775-776, 2009, at 775-776. 라세미체 선행 허가와 무관한 단일 이성질체 특허·SPC 유효 인정.

23) Prodrug SPCs: invalidation action dismissed in Sweden, Kluwer Patent Blog, 2025. 9. 5. 접속, <https://legalblogs.wolterskluwer.com/patent-blog/prodrug-spcs-invalidation-action-dismissed-in-sweden/>, 본문 중 스웨덴 PMC 16666-23 판결의 ‘제품’(제1조(b)) 해석 및 대비된 독일 BPatG 3 Ni 22/22 판단 부분.

추어 볼 때 혁신에 대한 보상 범위가 상당히 협소하며, 특히 임상적으로 현저한 개선을 이룬 점진적 혁신을 보호하는 데 미흡하다는 점을 객관적으로 확인할 수 있다.

마 공익과 혁신의 재균형

대상판결이 채택한 ‘기능적 핵심주의’의 엄격함은 단순히 법령의 문언을 기계적으로 해석한 결과로 볼 수 없다. 그 이면에는 특허권자의 사적 이익과 국민의 의약품 접근권이라는 공익 사이의 균형점을 어디에 둘 것인가에 대한, 사법부의 고도의 정책적 결단이 담겨 있는 것으로 분석된다.

대상판결을 옹호하는 가장 강력한 논거는 바로 국민 건강과 국가 보건의료 시스템의 지속가능성 확보라는 공익이다.

첫째, 제네릭 의약품의 조속한 시장 진입을 통한 약가 인하 및 환자 접근성 제고 효과이다. 블록버스터 오리지널 의약품의 특허가 만료되고 제네릭이 출시되면 약가는 통상 오리지널 의약품 대비 50% 정도로 하락하며²⁴⁾ 환자의 본인부담금을 극적으로 경감시킬 수 있다. 이는 고가의 약값 때문에 치료를 망설이거나 중단해야 했던 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공하는 가장 직접적이고 실질적인 공익 실현 방식이다. 만약 임상적 개선의 정도가 불분명한 모든 개량신약에 대해서까지 PTE를 폭넓게 인정한다면, 이러한 사회적 후생 증대 효과는 그만큼 지연될 수밖에 없다.

둘째, 국민건강보험의 재정 건전성 확보라는 국가적 과제이다. 대한민국은 세계에서 유례없이 빠른 속도로 초고령사회에 진입하고 있으며, 만성질환의 증가는 국민건강보험 재정에 막대한 압박을 가하고 있다.²⁵⁾ 이러한 상황에서 특허권의 과도한 연장은 막대한 약제비 추가 지출로 직결된다. 대상판결은 PTE의 문턱을 높임으로써 제네릭 전환을 촉진하고, 이를 통해 절감된 재원을 중증·희귀질환 치료

24) 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제14조에 따른 약제의 결정 및 조정 기준.

25) 강희정, “2024년 보건복지분야 정책 전망과 과제”, 보건복지포럼 2024년 1월호 통권 제327호, 한국보건사회연구원, 2024, 10면.

제와 같은 필수약품의 보장성을 강화하는 데 재투자할 수 있는 정책적 공간을 확보하려는 사법부의 의지가 반영된 결과로 볼 수 있다.²⁶⁾

그러나 이러한 공익 추구가 환자의 삶의 질을 실질적으로 개선하는 ‘가치 부가적 혁신(Value-added Innovation)’의 동기마저 억제한다면, 이는 또 다른 차원의 사회적 손실을 야기할 수 있다. ‘가치 부가적 혁신’은 단순히 특허 수명을 연장하기 위한 최소한의 변경이 아니라, 환자의 치료 경험을 현저하게 바꾸는 실질적인 임상적 진보를 의미한다. 예를 들어, 매일 주사해야 하는 당뇨병 치료제를 주 1회 투여하도록 바꾸는 기술은 편의성의 증대와 더불어 장기간 치료를 받아야 하는 만성질환자의 복약순응도(adherence)를 획기적으로 개선한다. 낮은 복약순응도는 질병 악화 및 합병증으로 인해 추가적인 의료비 지출로 이어지기 쉬우므로, 이를 개선하는 기술은 장기적으로 의료 시스템의 효율성을 높이는 또 다른 형태의 공익에 기여하는 것이다.

나아가 가치 부가적 혁신에 정당한 보상이 주어져야 임상적으로 유의미한 국산 개량신약의 개발 동력이 강화될 것이다. 개량신약에 대한 보상이 줄어들면 제약사는 ‘완전히 새로운 신약 개발’과 ‘제네릭 개발’이라는 양극단의 전략만을 취하고, 중간 단계의 점진적 혁신은 등한시할 수 있다. 가치 부가적 혁신에 대해선 특허 제도의 목적과 부합하도록 정당하게 보상해야 개량신약의 개발 동력과 R&D 투자가 강화되고 사회적 후생도 오히려 증대될 수 있다. 장기적으로는 수입의약품에 대한 의존도가 줄어들어 국민 의료비와 국민건강보험 재정 부담도 줄어들 수 있다.

문제의 핵심은 ‘혁신 보상’과 ‘공익 보호’를 제로섬 관계로 설정하는 것이 아니다. 오히려 ‘가치 있는 혁신’과 ‘가치 없는 변경’을 구별해낼 수 있는 정교한 정책적 필터를 설계하여, 두 마리 토끼를 모두 잡는 지혜가 필요하다.

대상판결의 ‘기능적 핵심주의’가 갖는 근본적 한계는 바로 모든 점진적 혁신을 잠재적 가치 없는 ‘에버그리닝’ 시도와 동일시하여 진정한 가치를 갖는 혁신과 그렇지 않은 변경을 구별하지 않는다는 점이다. ‘가치 있는 혁신’과 ‘가치 없는 변

26) 엄태민, “의약품특허의 존속기간연장제도 개선방안”, 지식재산연구 18권 1호, 한국지식재산연구원, 2023, pp.1-39. 허가 후 유효특허기간 14년 상한 및 1허가-1특허 제한을 통한 제네릭 전환 촉진과 공익(보험 재정) 확보 필요성 논의 참조.

경'을 구별하지 않기에 진보성을 인정받아 특허로 보호받는 가치 부가적 개량신약 기술도 그 혁신을 보상받기 위한 PTE 대상에서는 배제되는 '보호의 역설'이 문제로 제기된다. 또한, 식약처는 별도의 임상시험 등을 요구하며 가치 부가적 개량신약의 '규제적 새로움'을 인정하지만, 특허 시스템은 그 노력을 기간 연장으로 '보상'해주지 않는 '규제-보상 불일치'가 문제된다. 따라서 '가치 부가적 혁신'을 '에버그리닝' 시도와 차별화하고²⁷⁾ 정당하게 보상하여 대상판결의 문제점들을 극복해야 하고 이를 통해 공익과 혁신의 균형점도 재설정할 수 있다.

5

실무적 적용과 기업 유형별 IP전략

가

PTE 적격성 예측 : 실무적 적용 매트릭스

대상판결은 법적 안정성을 높였다는 평가를 받지만, 추상적인 '기능적 핵심주의' 법리를 다양한 첨단 제약 기술에 적용하는 것은 실무가들에겐 여전히 어려운 과제라고 할 수 있다. 이론적 논의를 실무와 연결하여 R&D 설계자, 연구원, 변리사, 기업 법무팀 등이 자사의 파이프라인에 있는 개량신약 후보물질의 PTE 적격성을 사전에 예측하고 분석내용에 따라 전략을 수립할 수 있도록 돕기 위해 '실무적 적용 매트릭스'를 제시하고자 한다.

이 매트릭스는 대상판결의 핵심 논리, 즉 ①약리작용을 직접 일으키는 '약효를 나타내는 활성부분'과 ②약동학적 특성 등 부가적 기능만 하는 '보조부분'을 구별하는 분석틀을 각 기술 유형에 맞게 구체화한 것이다. 이를 통해 실무자들은 자사 기술이 법원의 시각에서 어떻게 해부되고 평가될지를 시뮬레이션해 볼 수 있다.

27) 정운택, "제약분야의 에버그리닝 특허전략과 FTA 연구", 지식재산연구 6권 2호, 한국지식재산연구원, 2011. pp. 149-150, 180-181.

〈표 2〉 기술 유형별 PTE 적격성 예측을 위한 실무적 적용 매트릭스

기술 유형	상세 분석 및 예상 결론
폐길화 (PEGylation)	• 활성부분 후보 : 1. 폐길화 물질 전체, 2. 원료 물질 • 활성부분 판단 : 활성부분은 수용체 결합 및 약리작용을 직접 유발하는 ‘원료 물질’이며, 보조부분은 약물의 혈중 평균체류시간 및 반감기를 연장하는 ‘PEG’에 해당함. 대상판결에서 직접 확인된 사례로, PEG는 약효의 ‘정도’에만 영향을 미칠 뿐 ‘약효 자체’를 유발하지 않음. • 활성부분 구조 동일성 : 원료 물질 부분은 기허가 의약품과 구조적 동일함. • 예상 결론 : 연장 불가
항체-약물 접합체 (ADC)	• 활성부분 후보 : 1. ADC 전체, 2. 약물(Payload) • 활성부분 판단 : 활성부분은 직접 암세포 사멸이라는 약리작용을 유발하는 ‘약물 (Payload)’이며, 보조부분은 약물을 암세포로 전달하는 ‘항체’임. • 활성부분 구조 동일성 : 약물(Payload)은 기존 세포독성 항암제와 구조적으로 동일할 가능성 높음. • 예상 결론 : 연장 불가 가능성 높음
프로드럭 (Prodrug)	• 활성부분 후보 : 1. 프로드럭 자체, 2. 체내 활성 대사체 • 활성부분 판단 : 프로드럭 자체는 비활성 전구체. 활성부분은 직접적 약리작용을 수행하는 활성 대사체이며, 보조부분은 체내 흡수율 개선 등의 역할을 하고 분리되는 나머지 부분임. • 활성부분 구조 동일성 : 체내에서 전환된 활성 대사체가 기허가 의약품과 구조적으로 동일할 가능성 높음. • 예상 결론 : 연장 불가 가능성 높음
신규 염 (New Salt)	• 활성부분 후보 : 1. 염 형태 화합물 전체, 2. 활성 성분(Free base/acid) • 활성부분 판단 : 활성부분은 약리작용을 직접 유발하는 ‘활성 성분’이며, 보조부분은 물리화학적 성질을 개선하는 ‘염 형성 이온’임. 염은 약효 자체가 아닌 약물의 물리적 특성을 개선하는 보조부분에 해당. • 활성부분 구조 동일성 : 활성부분은 기허가 의약품과 구조적으로 동일함. • 예상 결론 : 연장 불가
단일이성질체 (Single Enantiomer)	• 활성부분 후보 : 1. 단일 이성질체, 2. 라세미체(혼합물) • 활성부분 판단 : 한쪽 이성질체(예: S-형)만이 약리 활성을 갖는다면, 그 이성질체 자체가 유일하고 진정한 활성부분이라고 주장할 여지가 있음. • 활성부분 구조 동일성 : 단일 이성질체의 화학 구조는 라세미체의 일부와 동일하고 나머지 부분도 입체배열만 다름. • 예상 결론 : 논쟁 예상 (대상판결의 법리만으로는 결론 내리기 어려운 유형으로 법원의 판단에 따라 결론이 달라질 수 있음, 유럽의 유연한 SPC제도 사례를 참고할 수 있음)

[표 2의 해석]

위 매트릭스는 대상판결의 ‘기능적 핵심주의’를 주요 개량신약 기술에 적용했을 때의 예상 결과를 보여준다. 폐길화, ADC, 프로드럭, 신규 염 기술은 모두 약리 작용을 직접 유발하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’과 이를 보조하는 ‘보조부분’으로 구분될 수 있다. 이들 기술에서의 ‘약효를 나타내는 활성부분’은 대부분 기허가 의약품의 ‘약효를 나타내는 활성부분’과 구조적으로 동일하므로, 판결의 법리에 따르면 PTE 대상이 되기 어려울 것으로 예측된다. 특히 ADC의 항체나 프로드럭의 부가된 부분은 약물을 특정 위치로 전달하거나 흡수율을 높이는 정교한 기술이지만, 약리작용의 직접적 원인이 아니기에 ‘보조부분’으로 분류될 가능성이 높다.

반면, 단일 이성질체의 경우는 해석의 여지가 남는다. 만약 약효를 내는 이성질체와 그렇지 않은 이성질체가 명확히 구분된다면 약효를 내는 이성질체 자체가 유일한 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 주장할 수 있어 향후 법적 쟁점이 될 것으로 보인다.

이 매트릭스는 기업들이 R&D 초기 단계에서부터 PTE 가능성을 염두에 둔 특허 전략을 수립하는 데 중요한 시사점을 제공할 수 있다.

나

현행법 하에서의 기업 유형별 IP전략

입법적인 개선이나 판례의 변경이 있지 않는 한 제약 기업과 특허 실무가들은 대상판결이 확립한 엄격한 법체계 하에서 생존하고 경쟁해야 한다. 이를 위해 제약 기업의 유형별 특성과 시장 위치에 따라 다음과 같이 맞춤형 전략을 수립하고 실행할 필요가 있다.

(1) 오리지널 신약 개발사 : ‘Picket Fence’ 특허 전략의 강화

대상판결로 인해 핵심 물질특허의 연장이 어려워진 만큼, 신약의 전 생애주기를 보호하기 위한 다층적 특허 포트폴리오 구축이 더욱 중요해졌다. 핵심 물질 주변에 제제(formulation), 결정형(crystal form), 특정 용도(medical use), 제조

방법(manufacturing process) 등 다양한 유형의 특허를 촘촘하게 구축하여 ‘울타리(picket fence)’를 쳐야 한다. 비록 이들 특허의 연장 가능성은 낮지만 복수의 특허 장벽을 통해 제네릭의 시장 진입을 효과적으로 지연시키거나 로열티 협상에서 유리한 고지를 점할 수 있다. 또한, 2025년 7월부터 시행된 ‘1허가 1특허’ 원칙에 대응하여, 보유 특허 중 권리범위가 가장 넓고 무효 가능성이 가장 낮은 ‘챔피언 특허’를 미리 선별하고 집중적으로 관리하는 전략이 요구된다.

(2) 개량신약 개발사 : ‘구성의 곤란성’ 입증 증거의 체계적 확보

PTE가 어려워졌다고 해서 개량신약 기술의 특허성 자체가 부정되는 것은 아니기 때문에 ‘구성의 곤란성’ 또는 ‘이질적이거나 현저한 효과’ 기준은 여전히 유효하다. 따라서 R&D 초기 단계부터 각종 실험 데이터, 효과를 발견하게 된 과정의 자료, 경쟁 기술 대비 자사 기술의 우월성을 입증하는 임상시험 데이터 등 기술의 진보성을 뒷받침할 수 있는 모든 증거를 체계적으로 기록하고 관리하는 데 기업의 역량을 집중해야 한다. 이는 향후 특허 등록 과정뿐만 아니라 특허 무효 심판 등에서 특허의 유효성을 방어하는 데 결정적인 역할을 할 것이다.

(3) 제네릭 제약사 : 대상판결 법리를 활용한 특허 도전 전략

제네릭 제약사에게 대상판결은 역으로 새로운 기회를 제공할 수 있다. 개량신약 특허가 등록되더라도 그 특허가 PTE를 통해 연장될 가능성은 크게 낮아졌다. 따라서 제네릭 제약사는 대상판결의 ‘기능적 핵심주의’ 법리를 활용하여, 존속기간이 연장된 개량신약 특허에 대해 연장등록의 무효심판을 청구하는 전략을 구사할 수 있다. 이는 제네릭 의약품의 조기 시장 진입을 위한 강력한 법적 수단이 될 수 있다.

6

미래를 위한 정책 패러다임과 입법 제안

대상판결이 야기한 ‘보호의 역설’과 ‘규제-보상 불일치’ 문제의 근본적 해결은 사법부의 해석 변경만으로는 한계가 있으며, 입법을 통한 제도 개선이 필수적이

다. 핵심은 특허법 시행령 제7조 제1항 및 관련된 규정을 개정하여, 대상판결의 엄격한 기준을 보완할 수 있는 새로운 길을 여는 것이다. 이를 위해 다음과 같이 새로운 정책 패러다임에 입각한 두 가지 입법 대안을 제시한다.

가

새로운 정책 패러다임의 제안 : ‘계층적 혁신 보상 모델’

대상판결이 야기한 법적 과제를 근본적으로 해결하기 위해서는 혁신을 ‘신물질’과 ‘비(非)신물질’로 양분하는 기존의 이분법적 틀을 넘어서는 새로운 정책 패러다임이 요구된다. ‘기능적 핵심주의’는 법적 안정성이라는 가치를 확보했지만 그 과정에서 상이한 질적 가치를 지닌 다양한 스펙트럼의 점진적 혁신을 모두 동일선상에 놓고 평가하게 되었다.

이는 ‘결과’만큼 중요한 ‘과정’의 가치를 놓친 것이고, 제약 혁신의 본질이 단 하나의 ‘획기적 발견’에만 있는 것이 아니라 그 발견을 환자에게 최적화하는 지난한 ‘진화의 과정’에도 있음을 간과한 것이다.

따라서 본고는 허가를 위한 임상시험의 본질에 입각하면서도 이러한 한계를 극복해낼 수 있는 대안적 정책 패러다임으로서 혁신의 ‘임상적 개선’ 정도에 따라 보상 수준을 차등화하는 ‘계층적 혁신 보상 모델(Tiered Innovation Reward Model)’을 제안한다. 이 모델은 특허 보상의 기준을 약효 관련 부분의 구조적 신구성에서 환자 중심의 치료적 가치로 전환시키는 역할도 수행한다.

(1) Tier1 : 획기적 혁신 (Breakthrough Innovation)

- 개념 : 새로운 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 통해 기존과 다른 작용기전이나 방식을 제시하는 근원적 혁신을 말한다. 이는 인류가 질병을 새롭게 이해하고 치료 패러다임을 바꿀 수 있는 가장 높은 수준의 과학적 성취이다. 막대한 R&D 리스크와 천문학적 비용을 수반하는 진정한 의미의 신약(New Molecular Entity) 개발이 여기에 해당하며 이에 대한 보상으로는 현행 특허법이 규정하는 전면적인 특허권 존속기간 연장(PTE)이 정당하게 부여되어야 한다. 이는 제약 혁신 생태계를 유지하는 가장 근본적인 인센티

브이자 논쟁의 여지가 없는 정책적 초석이다.

- 보상 수준(PTE) : 현행 특허법이 규정하는 대로 품목허가에 소요된 전체 기간을 보상한다. 이는 실패 확률이 극도로 높은 구성 및 효과 창출에 도전하는 R&D 활동을 장려하기 위한 최고 수준의 보상이다.

(2) Tier2 : 환자 중심의 가치 부가적 혁신 (Value-added Innovation)

- 개념 : 이 계층은 ‘약효를 나타내는 활성부분’은 기존 의약품과 동일하지만 기허가 의약품과 별도의 임상시험을 통해 규제 당국으로부터 ‘규제적 새로움(regulatory newness)’을 공인받고 환자에게 ‘현저한 임상적 개선’을 제공하는 점진적 혁신을 포괄한다. 투여 주기를 2주 1회로 개선시켜 만성질환자의 삶의 질을 바꾼 폐길화 기술, 정상 세포의 피해를 최소화하며 암세포 사멸률을 높인 차세대 ADC 기술 등이 대표적 사례이다. 이러한 혁신은 상당한 R&D 투자와 임상적 실패의 위험을 감수한 끝에 탄생한 2세대 혁신이다. 이 계층에 대한 엄격한 조건 하의 선별적 PTE 허용은 ‘보호의 역설’과 ‘규제-보상 불일치’의 문제를 해결하고 기업들이 환자에게 실질적 혜택을 제공하도록 유도하는 가장 효과적인 정책 수단이다.
- 보상 수준(PTE) : ‘규제적 새로움’에 따라 기허가 의약품과 별도의 임상시험 등을 위해 투입한 시간과 비용에 대한 정당한 보상을 제공하되, Tier1과는 구별되는 차등적 보상을 부여한다. 예를 들면 PTE 허용 시 기간에 상한(예: 최대 2년)을 두어 보상의 수준을 제한할 수 있다.

(3) Tier 3 : 특허 연명용 최소 변경 혁신 (Minimal Variation Innovation)

- 개념 : 이는 기술적 진보보다는 상업적 독점 연장을 주된 목적으로 하는 전략적 행위에 가까운 기술적 변경을 의미한다. ‘약효를 나타내는 활성부분’이 기존 의약품과 동일하고 약효에 영향이 거의 없는 염(salt)을 단순히 변경하거나 안정성을 소폭 개선하는데 그쳐 환자에게 주는 실질적인 임상 혜택이 입증되지 않은 전형적인 에버그리닝(Evergreening) 전략이 여기에 해당한다.

- 보상 수준(PTE) : Tier 2와의 결정적 차이는 기허가 의약품과 별도의 임상 시험을 통한 ‘현저한 임상적 개선’의 입증 여부에 있다. 이러한 최소 변경 혁신에 대해서는 PTE 보상을 명확히 배제하여 제도의 남용을 막고 제네릭 진입을 유도하여 공익을 수호해야 한다.

〈표 3〉 계층적 혁신 보상 모델(Tiered Innovation Reward Model)

Tier 1 : 획기적 혁신	개념	새로운 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 통한 근원적 혁신이다. 이는 기술적 진보를 바탕으로 한 과학적 도약이며, 기존에 치료법이 없거나 현저히 미흡했던 질병에 대한 해답을 제시한다.
	예시	• 최초의 CAR-T 치료제: 환자의 면역세포를 유전적으로 조작하여 암을 공격하게 하는 혁신적 치료법. • HIV 치료의 길을 연 최초의 프로테아제 억제제: 불치병이었던 에이즈를 관리 가능한 만성질환으로 바꾼 약물.
	보상 (PTE)	전면적 보상 (현행 제도 적용). 실패 확률이 높은 구성 및 효과 창출에 도전하는 R&D 활동을 장려하기 위해서 임상시험 등에 소요된 전체 기간을 보상한다.
Tier 2 : 가치 부가적 혁신	개념	‘약효를 나타내는 활성부분’은 동일하나 치료 효능 증진, 부작용 개선, 복약 편의성 증대 등 ‘현저한 임상적 개선’을 기허가 의약품과 별도의 임상시험으로 입증한 점진적 혁신이다.
	예시	• 전신 독성을 크게 줄인 차세대 항체-약물 접합체(ADC): 약물을 암세포에만 더 정밀하게 전달하여 치료 효과는 유지하면서 심각한 부작용을 현저히 낮춤. • 투여 주기를 획기적으로 개선한 폐경화 의약품: 매주 맞던 주사를 격주로 바꾸어 환자의 치료 부담과 삶의 질을 근본적으로 개선.
	보상 (PTE)	선별적 차등보상 (조건부 허용). ‘규제적 새로움’에 따라 기허가 의약품과 별도의 임상시험 등을 위해 투입한 시간과 비용, 임상적 실패의 위험을 감수한 노력을 차등적으로 보상하고 환자 중심의 실질적 혁신을 촉진한다.
Tier 3 : 최소 변경 혁신	개념	‘약효를 나타내는 활성부분’이 동일하고 ‘현저한 임상적 개선’이 입증되지 않은 단순 변경이다. 기술적 진보보다는 시장 독점 기간의 연장을 주된 목적으로 하는 에버그리닝(Evergreening) 전략이 해당한다.
	예시	• 임상적 의미 없는 염(salt) 변경: 용해도나 안정성을 소폭 개선했으나 유의미한 차이를 만들지 못하는 경우. • 약효 우월성 입증 없는 단일 이성질체(enantiomer) 분리: 라세미체에서 특정 이성질체만 분리했으나 기존 혼합물 대비 더 우월한 효과나 안전성을 입증하지 못하는 경우.
	보상 (PTE)	보상 배제. 제도의 남용을 방지하고 제네릭의 신속한 시장 진입을 유도함으로써 약가 인하와 환자 접근성 제고라는 공익적 가치를 실현한다.

결론적으로 ‘계층적 혁신 보상 모델’은 모든 점진적 혁신을 배제하는 경직된 시각에서 벗어나 가치 있는 점진적 혁신을 선별하자는 정교한 접근법을 제안한다. 이는 구성 및 효과 창출의 노력을 감안한 ‘과정’의 가치를 존중하여 사회적으로 의미 있는 R&D 방향을 제약사에게 제시하고 지속 가능한 혁신 생태계를 구축하는 시스템으로 작동할 수 있는 매우 논리적인 전략적 틀이다.

그러나 이처럼 합리적인 모델이라 할지라도 대상판결을 통해 확립된 현행 특허법의 엄격한 해석론 아래에서는 그 가치를 온전히 실현하는 데 명백한 한계가 존재한다. 사법부의 해석 변경만을 기대하기 어려운 현실 속에서, 이론적 틀을 현실에 구현하고 진정한 혁신을 보호하기 위한 실천적 방안으로서 입법을 통한 제도 개선은 더 이상 선택이 아닌 필수불가결한 과제이다. 따라서 ‘계층적 혁신 보상 모델’ 정책 패러다임을 특허법 체계 안에 녹여낼 수 있는 현실적 입법 대안을 구체적으로 제시하고자 한다.

나

입법 대안 제시

(1) 제1안 : 단서 조항 신설을 통한 유연성 확보 방안 (단서 신설안)

현행 특허법 시행령 제7조 제1항 제1호의 정의 규정 말미에 단서 조항을 신설하는 방식이다. 이는 기존 법체계의 안정성을 유지하면서 문제점을 최소한으로 보완하는 접근법이다.

특허법 시행령 제7조(허가등에 따라 존속기간이 연장되는 발명) (개정 제안)

① 법 제89조제1항 본문에서 ‘대통령령으로 정하는 발명’이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명을 말한다.

1. ... [신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]...의 발명

(단서 신설) 다만, 약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새롭지 아니하더라도, 해당 의약품이 기허가 의약품과 비교하여 유효성, 안전성 또는 유용성(편의성·복약순응도 등)에서 현저한 임상적 개선을 이루어 기허가 의약품과 별도의 임상시험을 통해 품목허가를 받은 경우를 포함한다.

이 단서 조항은 ① ‘규제적 새로움’에 따라 기허가 의약품과 별도의 임상시험을 실시하고 ② ‘현저한 임상적 개선’이라는 실질적 가치를 입증할 것을 요건으로 하여 진정한 기술적 진보를 이룬 개량신약에 한해 ‘가치 부가적 혁신(Tier 2)’에 해당하는 것으로 보아 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 화학구조가 새롭게 나타나지 않아도 예외적으로 PTE를 허용하는 길을 열어준다.

(2) 제2안 : ‘현저히 개선된 의약품’ 유형 신설 방안 (유형 신설안)

현행 제1호를 ‘신물질 의약품’으로 유지하고, 제2호로 ‘현저히 개선된 의약품’ 유형을 신설하여 PTE 대상을 이원화하는 방식이다. 이는 보다 근본적인 해결책으로 제도의 명확성을 높일 수 있다.

특허법 시행령 제7조(허가등에 따라 존속기간이 연장되는 발명) (개정 제안)

① 법 제89조제1항 본문에서 ‘대통령령으로 정하는 발명’이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명을 말한다.

1. (현행과 같음)
2. (신설) 제1호에 해당하지 아니하는 의약품의 발명으로서, 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 발명
 - 가. 의약품의 품목허가가 기허가 의약품과 별도의 임상시험 결과를 근거로 이루어졌을 것
 - 나. 의약품이 이미 허가된 의약품에 비하여 치료 효능의 혁신적 증진, 부작용의 현저한 개선, 또는 복약 편의성의 획기적 증대 등 현저한 임상적 개선을 입증하였을 것
3. (현행 제2호를 이동)

이 방안을 통해 PTE 대상을 ‘신물질 트랙’과 ‘개량신약 트랙’으로 명확히 구분하고 각기 다른 유형의 혁신을 그에 적합한 기준으로 평가하고 보상하는 체계를 구축할 수 있다.

또한, 특허법 시행령 제7조 제2항이 특허발명을 실시할 수 없었던 기간의 산정 및 그 밖에 심사에 관한 세부적인 사항은 특허청장이 정하여 고시(허가등에 따른 특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정)하도록 정하고 있으므로 신설하는 단서 조항이나 유형에 해당하는 발명이면 연장기간을 차등하여 산정할 수 있도록 함께 개정해야 한다.

[입법 제안과 비교법적 사례의 정책적 유사성]

이러한 입법적 제안은 해외 사례에서도 그 근거를 찾을 수 있다. 일본의 특허권 존속기간 연장 제도는 새로운 용법·용량이나 새로운 제형에 대한 추가 허가를 별도의 연장 대상 처분으로 인정하는 경우가 있다.²⁸⁾ 이는 ‘신물질’의 정의를 직접 변경하는 방식은 아니어도 ‘임상적 개선’을 이끌어낸 후속 발명에 대해서는 특허 기간 연장의 기회를 부여²⁹⁾한다는 점에서 본고의 제안과 일부 근접하다. 일본의 제도는 ‘임상적 개선’이라는 실질적 가치를 특허 기간 연장을 통해 보상하는 하나의 선례가 될 수 있다.

다 ‘현저한 임상적 개선’의 판단 기준과 적용

제안된 입법 대안의 실효성은 ‘현저한 임상적 개선’을 얼마나 객관적이고 예측 가능하게 판단할 수 있는지에 달려 있다. 이 기준이 모호할 경우 단순 연명 전략(에버그리닝)에 불과한 기술까지 보호 대상으로 삼게 되어 제도의 취지가 훼손될 수 있다. 따라서 단순한 변경을 넘어 환자에게 실질적인 치료 혜택을 제공하는 ‘가치 있는 개량’을 선별해내기 위한 구체적이고 세부적인 판단 기준을 마련해야 한다.

이러한 기준을 구체화하기 위해 미국 FDA의 ‘획기적 치료제’ 지정 기준이나 유럽 EMA의 신약 평가 기준을 참고하여 다음과 같은 다차원적 판단 기준이 제시될 수 있다.³⁰⁾ 핵심 원칙은 아래 항목 중 하나 이상에서 통계적·임상적으로 유의미한 개선을 입증하는 경우 ‘현저한 임상적 개선’으로 인정하는 것이다.

28) 日本製薬工業協会. 特許権の存続期間の延長制度 運用変更に対する考え方. 日本製薬工業協会, 2011, p.4(‘延長制度の対象となる処分’): 신제형·신용량·신투여경로 승인도 연장 대상 ‘처분’으로 예시.

29) 特許庁 調整課 審査基準室. 医薬品等の特許権の存続期間の延長に関するQ&A. 特許庁, 2020.

30) Horning SJ et al., Developing Standards for Breakthrough Therapy Designation, 2013.

〈표 4〉 ‘현저한 임상적 개선’ 의 판단 기준(안)

평가 항목	세부 판단 기준	구체적 예시
유효성 (치료 효능의 혁신적 증진)	기존 치료법과 대비하여 주요 임상적 지표들을 유 의미하게 개선	• 기존 항암제 대비 종양의 크기를 50% 이상 감소 한 환자 비율을 20% 이상 증가시킴 • 만성질환에서 위약 또는 기존 약물 대비 질병 관련 지표들을 유의미하게 개선함[예: 전체 생존기간 (OS), 무진행 생존기간(PFS) 연장]
안전성 (부작용의 현저한 개선)	심각한 이상 반응의 발생 률을 통계적으로 유의미 하게 감소시키거나 특정 부작용을 현저히 낮춤	• 동일한 항암 효과를 보이지만 심독성, 신독성 등을 크게 절감시킴 • 구토, 탈모, 다한증, 가려움증과 같은 환자의 삶의 질을 저해하는 부작용 발생률을 절반으로 줄임
유용성 (복약 편의성의 획기적 증대)	투여 주기의 획기적 연장 또는 투여 경로의 혁신적 변경으로 복약순응도의 개선	• 대상판결의 ‘페그인터페론베타-1a’처럼 주 1회 투 여를 2주 1회로 변경하여 환자의 부담을 획기적으 로 경감 • 매일 복용해야 하는 당뇨병 치료제를 주 1회 투여 하는 주사제로 개발 • 정맥주사(IV)→피하주사(SC)

물론, 이러한 판단 기준이 현실화되면 또 다른 쟁점을 낳을 수 있다. ‘현저한 임상적 개선’의 판단 기준을 실무적으로 어떻게 적용할 것인가?라는 문제이다. 적용 방식이 모호하다면 법적 안정성이 다시 저해되고 행정적·사법적 자원의 낭비로 이어질 수 있다. 판단 기준의 적용 방식에 관하여 두 가지 경로를 생각해 볼 수 있다.

첫째, 의약품 허가 전문기관인 식품의약품안전처와 특허 심사 전문기관인 특허청이 공동으로 가이드라인을 마련하는 행정적 접근법이다. 다양하게 변화하는 전문적·기술적 사실관계에 대하여는 법률이 그 구체적·세부적 사항을 모두 규정하기 보다는 행정입법으로 탄력적으로 규율하는 것이 합리적이고 효율적이다.³¹⁾ 따라서 구체적인 기준들은 특허법 시행령 하위 고시의 형태로 특허청-식약처 공동 가이드라인에 담아내는 방식이 효율적이고, 이를 통해 기업들에게도 객관적인 R&D 목표로 권장되어 ‘가치 있는 혁신’을 장려할 수 있다.

31) 헌법재판소 2016. 3. 31. 선고 2014헌바382 결정.

둘째, 개별 사건에 대한 사법부의 판례 축적을 통해 점진적으로 판단 기준을 형성해 나가는 사법적 접근법이다. 사법부는 판결의 형태로 법을 최종적으로 해석하는 기관이므로 구속력 있고 종국적인 기준을 확립할 수 있다.

장기적으로는 이 두 가지 접근법이 상호 보완적으로 작용하여 예측 가능하고 합리적인 기준을 정립해 나가야 할 것이다. 즉, 전문기관들이 협의하여 선제적으로 가이드라인의 틀을 잡고 사법부가 실제 사례를 통해 그 기준을 다듬고 구체화하는 과정을 통해 제도의 안정성과 실효성을 모두 확보할 수 있을 것이다.

7 결 론

대법원 2021후11070 판결은 의약품 특허권 존속기간 연장(PTE) 제도의 ‘신물질’ 요건에 대한 오랜 논란에 종지부를 찍고 ‘기능적 핵심주의’라는 명확한 해석 기준을 제시함으로써 법적 안정성을 크게 향상시켰다. 의약품 분자를 약리작용의 직접적 원인이 되는 ‘약효를 나타내는 활성부분’과 부가적 기능만 하는 ‘보조부분’으로 나누어 오직 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 화학구조가 새로울 때에만 PTE를 허용한다는 이 원칙은 향후 모든 PTE 관련 분쟁의 시금석이 될 것이다.

그러나 본고가 심층적으로 분석했듯이 대상판결이 가져온 명확성의 대가는 결코 작지 않다. 특허성 판단 기준과의 불일치로 인한 ‘보호의 역설’, 의약품 허가 제도와의 부조화에서 비롯된 ‘규제-보상 불일치’ 문제는 점진적이지만 임상적으로 매우 유의미한 혁신을 이룬 개량신약의 개발 동기를 심각하게 저해할 우려가 있다. 또한, 개량신약에 대해 유연한 태도를 보이는 미국, 유럽 등 주요 선진국과 비교할 때 대한민국의 PTE 제도가 혁신 보상에 있어 지나치게 경직된 방향으로 나아가고 있다는 비판을 피하기 어렵다.

결론적으로 대법원 2021후11070 판결은 단순한 법적 선례를 넘어 대한민국 제약 산업이 나아갈 길을 비추는 등대이다. 지금 우리가 어떤 입법적, 정책적 선택을 하는지에 따라 환자 중심의 가치 있는 혁신을 이끄는 빛이 될 수도 있고 경직된 원칙의 벽에 부딪히게 하는 지침이 될 수도 있다. 대상판결이 가져온 법적

안정성을 기반으로 하되 그로 인해 발생한 혁신 인센티브의 약화라는 과제를 직시하고 입법적 보완과 실무적 노력으로 극복해내야만 대한민국 제약 산업이 성장의 향해를 지속할 수 있을 것이다.

[용어설명]

특허권 존속기간 연장 (PTE, Patent Term Extension) : 신약 허가 과정에서 임상시험 등으로 소요된 기간만큼 특허 기간을 최대 5년까지 연장해주는 제도.

기능적 핵심주의 (Functional Core-ism) : 본 논문에서 명명한 개념으로, 대법원이 의약품 유효성분을 약리작용의 직접적 원인인 ‘약효를 나타내는 활성부분’과 부가적 기능만 하는 ‘보조부분’으로 기능적으로 나누어 분석한 접근법.

약효를 나타내는 활성부분 (Active Moiety) : 의약품의 유효성분 중 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 의약품 품목허가상의 효능·효과를 나타내는 부분.

보호의 역설 (Protection Paradox) : 특허 등록에는 성공하여 보호받는 기술이 그 혁신에 대한 보상을 지속하기 위한 특허권 존속기간 연장 대상에서는 배제되는 모순.

규제-보상 불일치 (Regulation-Reward Mismatch) : 식약처는 별도의 임상시험 등을 요구하며 개량신약의 ‘규제적 새로움’을 인정하지만 특허 시스템은 그 노력을 기간 연장으로 ‘보상’해주지 않는 제도적 충돌.

허가-특허 연계 제도 (Approval-Patent Linkage System) : 특허권자가 신약 등의 특허를 특허목록집에 등재하면 후속 제네릭 제약사가 허가를 신청할 경우 특허권자에게 통지하는 제도. 특허권자는 특허 침해 우려 시 특허 침해 소송을 제기하여 최대 9개월간 제네릭 의약품 판매를 막을 수 있고, 반대로 제네릭 제약사는 특허 도전에 성공하면 9개월간 우선판매품목허가를 부여받음.

선택발명 (Selection Invention) : 선행기술에 넓게 개시된 화합물 군(群)에서 특정 화합물을 선택하여 도출해낸 발명.

바이오시밀러 (Biosimilar) : 오리지널 바이오의약품과 매우 유사하게(highly similar) 만들어져 품질, 비임상, 임상적 측면에서 동등성이 입증된 의약품으로 ‘동등

생물의약품'으로도 부름. 오리지널 바이오의약품의 복제된 형태에 해당.

바이오베터 (Biobetter) : 오리지널 바이오의약품의 구조나 제형을 개선하여 유효성, 안전성, 유용성을 향상시킨 의약품으로 '개량생물의약품'으로도 부름. 오리지널 바이오의약품의 진화된 형태에 해당.

개량신약 (Incrementally Modified Drug) : 이미 허가된 의약품의 유효성분, 제형, 용법 등을 변경하여 유효성, 안전성, 유용성을 개선한 의약품.

폐길화 (PEGylation) : 의약품 등에 폴리에틸렌글리콜(PEG)을 결합시켜 혈중 평균 체류시간 및 반감기를 늘리는 기술.

항체-약물 접합체 (ADC, Antibody-Drug Conjugate) : 특정 항원에만 결합하는 항체에 강력한 항암 약물(Payload)을 붙여 암세포에만 선택적으로 약물을 전달하는 기술.

프로드럭 (Prodrug) : 체내에 들어가기 전에는 비활성 상태이지만 체내에서는 대사 과정을 거쳐 활성 상태로 전환되는 의약품.

에버그리닝 (Evergreening) : 기존 의약품에 사소한 변경을 가한 후속 특허를 출원하여 실질적인 특허 독점 기간을 계속 연장하는 전략.

참 고 문 헌

〈국내 문헌〉

- 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 I, 박영사, 2010.
- 이상현, “선택발명의 진보성에 대한 비교법적 접근: 현저한 효과와 선택의 동기”, 사법 1권 52호, 사법발전재단, 2020.
- 식품의약품안전처 의약품허가총괄과, 의약품 허가특허연계제도 민원인 안내서, 식품의약품안전처, 2024.
- 손천우, “특허권의 존속기간 연장등록의 요건과 연장된 특허권의 효력범위 -대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결을 중심으로”, 사법 통권 47호, 사법발전재단, 2019.
- 강희정, “2024년 보건복지분야 정책 전망과 과제”, 보건복지포럼 2024년 1월호 통권 제327호, 한국보건사회연구원, 2024.
- 엄태민, “의약품특허의 존속기간연장제도 개선방안”, 지식재산연구 18권 1호, 한국지식재산연구원, 2023.
- 정윤택, “제약분야의 에버그리닝 특허전략과 FTA 연구”, 지식재산연구 6권 2호, 한국지식재산연구원, 2011.
- “제네릭에 암운을 드리운 솔리페나신 판결”, 유미IP블로그, 2025. 9. 5. 접속, <https://blogyoume.com/2019/02/07/>.

〈국내 판례〉

- 대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결.
- 특허법원 2021. 9. 30. 선고 2020허4129 판결.
- 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결.
- 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결.

- 특허법원 2019. 3. 29. 선고 2018허2717 판결.
- 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결.
- 헌법재판소 2016. 3. 31. 선고 2014헌바382 결정.

〈국외 문헌 및 판례〉

- DiMasi, J. A., Grabowski, H. G., Hansen, R. W. ‘Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs.’ Journal of Health Economics, Vol. 47, 2016.
- Bode-Greuel, K. M., & Nickisch, K. “Deciding between biobetter versus biosimilar development options based on net present value calculations,” Journal of Commercial Biotechnology, 20(2), 21-31, 2014.
- Kieseier BC, Calabresi PA. PEGylation of interferon- β -1a: a promising strategy in multiple sclerosis. CNS Drugs. 2012 Mar 1;26(3), 2012.
- European Medicines Agency, “Plegridy (peginterferon beta-1a) – Summary of Product Characteristics,” 2022.
- Chandra, A. & Mazumdar, S., “Biotech Asset Valuation Methods: A Practitioner’s Guide,” Journal of Investment Management, 22(1), 36-57, 2024.
- FDA, “New Chemical Entity Exclusivity Determinations for Certain Fixed Combination Drug Products Guidance for Industry”, 2014.
- 21 CFR 314.108(a), (b)(2).
- 35 U.S.C. §156(f)(2).
- Biogen Int’l GmbH v. Banner Life Sciences LLC, 956 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2020).
- Max Planck Institute for Innovation and Competition, Study on the Legal Aspects of Supplementary Protection Certificates in the EU, Annex I: National Reports EU, European Commission, 2018.

- Bratin Roy, “Generics (UK) Ltd v Daiichi Pharmaceutical Co Ltd & Another EWCA Civ 646,” J. Intell. Prop. L. & Prac. 4(11):775-776, 2009.
- Horning SJ et al., Developing Standards for Breakthrough Therapy Designation, 2013.
- 日本製薬工業協会, 特許権の存続期間の延長制度 運用変更に対する考え方, 日本製薬工業協会, 2011.
- 特許庁 調整課 審査基準室. 医薬品等の特許権の存続期間の延長に関するQ&A. 特許庁, 2020.
- Prodrug SPCs: invalidation action dismissed in Sweden, Kluwer Patent Blog, 2025. 9. 5. 접속, <https://legalblogs.wolterskluwer.com/patent-blog/prodrug-spcs-invalidation-action-dismissed-in-sweden/>.

04



장려 상

정태호

리폼행위에 대한 상표권 침해 판단의 고찰



판례연구 논문 요약서

판례번호	특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결
제 목	리폼행위에 대한 상표권 침해 판단의 고찰
요 약	이 논문은 최근 국내에서 이슈가 되었던 리폼행위에 대한 상표권 침해를 인정한 특허법원의 대상판결(특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결)의 판단내용을 외국의 판례 및 해석론과 비교법적으로 분석하여 검토해보고, 우리나라에서의 기존의 관련 판례와 해석론을 적용하여 대상판결의 판단내용의 타당성을 구체적으로 검토한다. 미국, 일본, 유럽연합에서의 주요 판례와 해석론에 비추어 볼 때에 대상판결의 사안은 상표권 침해를 인정해야 할 것으로 보이며, 우리나라 상표법상의 관련 판례와 해석론을 적용하더라도 상표권 침해를 인정할 수밖에 없을 것으로 보인다. 다만, 국제적으로 중시되고 있는 자원재활용이나 순환경제의 발전 추구 등의 정책 방향에 보조를 맞추기 위해 외국에서의 해석론에서 제안하고 있는바와 같이 별도의 리폼업자의 출처나 리폼 제품이 라는 표시, 재판매 금지 약정 등 상표권 침해에 해당되지 않을 수 있는 예시를 법원에서 판단법리로 설시해줄 필요가 있을 것이다.
필 요 성	대상판결은 최근에 그 시장이 확대되어 가고 있는 자원재활용 분야에서 중고품이 단순 수선을 넘어서 원제품을 동일 또는 유사한 다른 제품으로 전면적인 가공(리폼)을 하여 명품 상표의 상표권 침해에 관한 사회적 문제를 일으킨 사건을 다룬 것이다. 따라서 대상판결의 구체적인 분석을 통해 이에 관한 상표권 침해 판단의 합리적인 기준의 제시가 필요한 것이다.
독 창 성	기존에 대상판결과 관련된 국내의 논문들이 특정 국가의 사례들의 결론만을 간단히 다루거나 국내에서의 관련 판례 및 해석론들도 일부분만 다루는 모습을 보이고 있는데, 이 논문은 관련 국가들의 판결의 사실관계도 상세히 분석하고 국내외의 관련 해석론들도 총정리하면서 대상판결의 타당성만이 아닌 구체적인 해결방안까지 다루고 있다는 면에서 독창성이 있다고 볼 수 있다.
파급효과	이 논문은 국내 및 외국의 모든 판례와 해석론 등을 총정리하여 대상판결 관련 모든 이론 및 해결책을 제시하고 있어 학계에서 후속연구의 토대가 되는 것 뿐만 아니라, 법원 및 특허심판원 등 실무계에서의 관련 판단에서도 이론적인 근거로서 중요한 역할을 할 수 있을 것이다.

장려상

리폼행위에 대한 상표권 침해 판단의 고찰

특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결



목차 / Contents

1. 서론	124	다. 리폼 제품에 부착된 원고의 등록상표가 상표의 기능을 하는지의 검토	
2. 이 사건 판결의 경위	125	라. 이 사건 리폼 제품은 상표권에 관한 권리소진의 예외가 적용되는지에 대한 검토	
가. 사건의 배경		마. 이 사건 리폼행위에 판매 후 혼동이 적용될 수 있는 것인지에 대한 검토	
나. 대상판결의 판단		바. 이 사건에서 리폼업자만 상표권 침해의 책임을 지는지에 대한 검토	
3. 리폼행위에 관한 상표권 침해 관련 해석론	145	사. 이 사건 리폼행위가 표현의 자유 및 지속가능성에 의해서 상표권 침해에서 벗어날 수 있는지에 대한 검토	
가. 미국에서의 해석론		아. 이 사건과 관련하여 지속가능성을 고려한 정책적 방안 등의 제안	
나. 일본에서의 해석론			
다. 유럽에서의 해석론			
라. 우리나라의 상표법상 해석론의 검토			
4. 이 사건의 해결 방안의 종합적인 검토	218		
가. 이 사건 리폼 제품이 상표법상 상품에 해당하는지에 대한 검토			
나. 피고인 이 사건 리폼업자가 업으로서 상표를 사용한 것인지에 대한 검토			
		5. 결론	236

1 서론

최근 수년 간 지속가능성, 자원재활용, 순환경제 등에 전세계적인 관심이 늘어나면서 기존의 중고품이나 폐기물을 재활용하는 사업이 우리나라에서도 확대되고 있다. 그런데 이러한 기존의 중고품 등을 재활용함에 있어서 중고품에 부착되어 있었던 원래 상표가 그대로 부착된 채로 재활용되어 시장에 출시됨으로써 이에 관한 상표권 침해의 문제가 최근 몇 년 사이에 국제적으로 부각되기 시작하고 있다.

특히 명품 가방 등의 중고품 소유자가 자신의 상품의 손상된 부분을 단순히 수리 또는 단순 재활용하는 형태인 리사이클링(recycling)하는 정도를 넘어서 해당 중고품에 업그레이드(upgrade)된 새로운 가치를 더해 전혀 다른 제품으로 다시 생산하는 것을 말하는 업사이클링(upcycling)을 하는 모습들이 보여지게 되었고, 이에 따라 이러한 업사이클링을 전문적인 업으로서 대신 처리해주는 사업자들이 나타나기 시작했다.

이에 관한 중요한 문제는 앞서 언급한 바와 같이 이러한 업사이클링을 한 제품에 원제품에 부착되어 있었던 상표가 그대로 부착되어 있을 경우 상표법상 상표권 침해 또는 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위 등의 법적 문제가 제기될 수 있다는 것이다. 그리고 이에 대해서는 우리나라에서도 본격적으로 분쟁화되었는데, 1심인 서울중앙지방법원 판결¹⁾에서 상표권 침해가 인정된 후 항소되어 대법판결인 특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결(이하, “대상판결”이라 함)까지 상표권 침해로 선고(항소기각)된 이후 상고되어 현재는 해당 상고심에 대한 심리가 대법원에서 진행중이기도 하다.²⁾

대상판결은 원칙적으로 원고로부터 가방을 구매한 일반 소비자가 직접 이와 같은 리폼행위(‘업사이클링’이 더 정확한 표현이고 이 사건에 관한 관련 논문들을 보면 ‘업사이클링’이라는 용어를 주로 사용하고 있기도 하나, 여기서는 대상판결의 사용용어에 따라 이러한 ‘업사이클링’을 포괄하는 용어인 ‘리폼(reform)’)을

1) 서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결.

2) 이 사건의 피고가 2024. 11. 8. 대법원에 상고하였는데, 사건번호는 대법원 2024다311181임.

으로 통일하여 사용하도록 함)를 한 경우는 상표권 침해행위에 해당하지 않지만, 대상판결에서의 피고와 같은 전문적인 가공업자가 가방의 소유자인 일반 소비자로부터 가방의 리폼에 대한 의뢰를 받아 해당 가방에 리폼행위를 해서 해당 소비자에게 대가를 받고 제공하는 경우에는 상표법상 상표를 표시하고 인도하는 행위에 해당하는 것이어서 상표권 침해행위에 해당한다고 판시하고 있다.

대상판결의 사안과 관련해서는 타인의 유상 리폼 서비스를 이용하여 원상품의 등록상표가 부착된 중고 상품을 리폼하려는 상품 소유자의 법적인 지위와, 그러한 상품 소유자로부터 의뢰를 받아 리폼행위를 실행하여 대가를 받고 리폼 제품을 제공한 타인인 가공업자의 법적인 지위의 구별에 대해서 권리소진, 상표의 사용 등과 같은 상표법상의 여러 가지 관련 이론을 적용하여 검토하는 것이 주요 쟁점이라고 볼 수 있을 것이다.

따라서 이하에서는 이상과 같은 대상판결의 주요 쟁점 사항에 관하여 구체적으로 검토하도록 할 것인데, 여기서는 이 논문의 과제 범위에 따라 대상판결의 주위적 청구에 대한 판단 사항인 상표권 침해 여부에 한정하여 검토하도록 하겠다.³⁾

2 이 사건 판결의 경위

가 사건의 배경

(1) 이 사건 등록상표들



이 사건 등록상표 14)은 표장이 “”로서 지정상품은 상품류구분

3) 대상판결에서 판단이 생략된 부정경쟁방지법상 저명상표의 희석화에 관한 예비적 청구 내용은 본 논문공모전의 해당 지정과제에 관하여 ‘상표법의 쟁점을 중심으로 기술’하라는 지시사항에 따라 이 논문에서는 검토하지 않음.

제18류의 솔더백, 핸드백, 비귀금속제 지갑 등이다. 그리고 이 사건 등록상표



25)는 표장이 “”로서 지정상품은 상품류구분 제25류 지갑, 핸드백 등이다.

(2) 이 사건 등록상표들의 사용상태

원고는 이 사건 등록상표들의 상표권자로서, 이 사건 등록상표들이 표시된 원고 가방과 원고 지갑을 제조·판매하고 있는데, 각주 6에서 보여지는 상품의 사용상태를 통해⁴⁾ 가방, 지갑 등에 관하여 국내의 수요자들 간에 저명성에 이르는 상당한 명성을 얻고 있는 것으로 인정된다.

(3) 피고의 리폼행위의 태양

피고는 특정 상호로 사업자 등록을 하고 가방, 지갑 등의 수선 및 제작업을

4) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1994. 7. 1./ 1995. 12. 26./ 제330235호.

5) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1983. 8. 5./ 1985. 1. 17./ 제109060호.



영위하고 있는 사업자이다. 피고는 2017년경부터 2021년경까지 소유자들의 주문에 따라 일정한 대가를 받고 이 사건 상표들이 외부에 표시되어 있는 리폼 전 제품 형태의 각 가방을 그 소유자들로부터 건네받아 이를 해체한 다음 그 원단, 금속부품 등을 원자재로 이용하여 개수, 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 다른 리폼 후 제품 형태의 각 가방⁷⁾과 지갑⁸⁾을 제작하여 주문자에게 인도하는 사업(이른바 ‘리폼 서비스’ 제공)을 영위하고 있다.

리폼 후 제품이 만들어지는 구체적인 과정을 살펴보면, 피고는 소비자인 가방의 소유자(리폼 주문자)로부터 중고 가방을 제공받아서 해당 중고 가방을 분해

7) 이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 다른 형태의 가방을 만든 사례의 예시는 이하와 같다.

	리폼 전 제품 형태	리폼 후 제품 형태
1		
2		

8) 이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 다른 상품인 지갑을 만든 사례의 예시는 이하와 같다.

	리폼 전 제품 형태	리폼 후 제품 형태
1		
2		

하여 원단을 재단 후 해당 원단을 이용하여 이전의 가방의 형태와는 동일성이 없는 새로운 가방⁹⁾ 및 지갑¹⁰⁾을 제작하고 있다. 그리고 이 사건 리폼 후 제품은 원고가 실제로 제조, 판매하고 있는 다른 원고 가방 및 원고 지갑과 그 형태가 매우 유사한 가방¹¹⁾ 및 지갑¹²⁾도 많았다.

9) 리폼하여 다른 형태의 가방을 만드는 과정은 이하와 같다.



10) 리폼하여 지갑을 만드는 과정은 이하와 같다.



11) 리폼하여 원고의 다른 가방과 유사한 형태의 가방을 만든 사례의 예시는 이하와 같다.



12) 리폼하여 원고의 다른 지갑과 유사한 형태의 지갑을 만든 사례의 예시는 이하와 같다.



(4) 대상판결의 근거가 된 구체적인 인정사실

피고는 피고가 운영하는 회사의 홈페이지에 ‘불로뉴 스타일 리폼’, ‘삭프라 bb 스타일 리폼’, ‘루이비통 앙프레프’ 등 이 사건 상표들을 포함하여 원고 상표가 표시된 여러 리폼 제품과 관련한 정보를 제공하고 있다.¹³⁾

피고와 사이에 이 사건 리폼 전 제품에 관하여 리폼계약을 체결하는 리폼주문자는, 피고가 운영하는 회사 매장에 전시된 리폼 후 제품의 샘플(피고가 미리 제작하여 비치해 둔 리폼 제품 샘플)¹⁴⁾¹⁵⁾ 또는 피고가 운영하는 회사 인터넷



15) 이와 같은 사전에 미리 제작된 리폼 제품 및 이에 대한 재고품의 구비 때문에, 고객이 리폼 제작 주문을 하려고 접촉하다가 자신이 리폼하고 싶어하는 취향에 맞는 샘플 제품을 보고 그대로 구입할 가능성이 있어 주문에 의한 제작이 아니라, 미리 사전에 상표권자의 동의없이 제작된 리폼 제품을 판매할 수도 있는 상황이라고 볼 수 있음. 이에 따라 순수한 주문 리폼이 아니라 사전에 무단 제작된 제품의 판매(유상양도)로 볼 수 있는 여지도 존재함.

홈페이지에 게시된 리폼 후 제품의 사진 중에서 자신이 원하는 제품을 선택하는 등의 방법으로 리폼 후 제품의 디자인을 선택하게 되는데, 그 과정에서 피고로부터 리폼 전 제품의 크기 등의 한도 내에서 제작이 가능한 디자인이 무엇인지 설명을 듣는다.¹⁶⁾

원고는 제3자인 원고측 주문자를 통하여 피고에게 원고 가방을 리폼할 것을 주문하여 리폼비용 450,000원을 지급하고 리폼 후 제품을 인도(원고가 판매 중인 상품으로 주문 및 리폼된 상품을 인도받아 위조상품의 우려도 있음¹⁷⁾)받은 후 이 사건 소를 제기하였다.¹⁸⁾ 위 리폼 후 제품에는 리폼 전 제품에는 없었던

원고의 로고 ‘**LV**’가 표시된 여러 부품들이 사용되었고,¹⁹⁾ 리폼 전에는 없었

- 16) 이와 같은 제작 가능 한도에 대한 설명을 통해 리폼업자인 원고 회사의 제작 가능 범위 내에서 주문 제작이 이루어지므로 사실상 고객의 자유로운 의사에 의한 리폼이라기 보다는 리폼업자인 원고의 의사와 방향에 의해 제작이 이루어질 수 있음. 따라서 이 경우에도 사실상 리폼업자인 원고의 제작 가능 범위에서 상품을 만들어 판매하는 것으로서 사전에 무단으로 리폼 제작된 상품을 판매하는 상황과 특별한 차이가 없다고 볼 수 있음.



- 18) 이에 대해서 구체적으로 살펴보면, ㉔ 원고측 주문자는 피고에게, 자신이 제공한 원고의 중고 가방을 원고가 현재 판매중인 ‘삭 플라’라는 상품으로 리폼할 것을 주문하였고, 피고는 그 주문대로 아래와 같이 리폼 후 제품을 제작하여 원고측 주문자에게 인도하였다.



은 바느질만 보았을 때에 좌우 비대칭 등으로 기존에 루이비통이 사용하지 않는 부품(정품의 부품은 하방향의 오각형 모양의 바느질이 완벽한 좌우 대칭형임)으로 보이며, 특허청에서 보통 위조상품을 판별할 때 하방향의 오각형 모양의 바느질의 좌우 비대칭에 의하여 짝통상품으로 고려되는 태양의 예시처럼 보이기도 한다. 이로 인해 위조상품으로 보일 여지가 있음.

던 원고의 명칭이 표시된 가죽 라벨이 가방 내부에 부착되어 있었다.²⁰⁾ 그리고 피고는 리폼을 마친 후 남은 원단 등²¹⁾을 원고측 주문자에게 반환하였다.

나 대상판결의 판단

(1) 상표권 침해를 주장하는 원고의 주장²²⁾에 대한 판단

(가) 원고의 주장

피고는 이 사건 리폼을 하여 이 사건 상표들을 표시한 새로운 가방 및 지갑을 생산한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목²³⁾에서 말하는 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’에 해당한다. 피고가 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자에게 인도한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목²⁴⁾에서 말하는 상품의 인도에 해당한다. 따라서 피고의 위 행위는 상표법 제89조 전단²⁵⁾ 위반 및 제

20)



21)



(제품의 원단이나 부품 등의 대부분을 반환받아 일부만을 이용한 것으로 볼 때에 원 제품과는 전혀 다른 새로운 제품이 제작된 것으로 볼 수 있음. 이에 따라 상품의 동일성이 전제되어야 하는 권리소진이 적용되기 어렵다는 점이 문제될 수 있음.)

로 볼 때에 원 제품과는 전혀 다른 새로운 제품이 제작된 것으로 볼 수 있음. 이에 따라 상품의 동일성이 전제되어야 하는 권리소진이 적용되기 어렵다는 점이 문제될 수 있음.)

22) 상표법상 상표권 침해에 해당한다는 것이 주위적 청구원인이었고, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목 소정의 부정경쟁행위가 예비적 청구원인이었는데, 앞에서 언급한 바와 같이 대상판결에서는 전자인 상표권 침해에 대해서만 판단하였으므로, 이 논문에서는 상표권 침해에 관해서만 다룸.

23) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위.

24) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위.

25) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.

108조 제1항 제1호²⁶⁾ 소정의 행위로서 이 사건 상표들에 대한 원고의 상표권을 침해하는 것이다.²⁷⁾

(나) 구체적인 판단

1) 이 사건 리폼 후 제품의 상품성 (긍정)

이 사건 리폼 후 제품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법 제2조 소정의 ‘상품’에 해당한다고 봄이 타당하다. 즉 이 사건 리폼 후 제품은 이 사건 상표들이 원고 가방 또는 지갑의 출처 표시로서 널리 알려져 있다는 점에 비추어 보면 이 사건 리폼 후 제품은 상당한 교환가치가 있으며, 리폼한 후에도 중고시장에서 거래되고 있으므로²⁸⁾ 이 사건 리폼 후 제품도 중고시장에서 유통될 가능성이 충분하다.

이 사건 리폼 후 제품이 중고시장에서 거래되었다는 직접적인 증거는 없으나, 상표법 제2조 제1항 제11호의 규정에 의하면, 상품을 양도하거나 인도하지 않더라도 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’만 하더라도 ‘상표의 사용’에 해당하므로, 상표법 제2조 소정의 상품에 해당하려면 그 물품 자체가 객관적으로 교환가치를 가지고 장차 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있으면 충분하고, 실제로 상거래가 이루어져 그것의 점유 또는 소유권이 타인에게 이전된 후에 비로소 상품에 해당하는 것은 아니다. 상표가 표시된 상품이 대량으로 생산되었는지(양산성) 여부와 상관없이 상표의 출처표시기능은 보호되어야 하므로, 상표법에서 말하는 상품에 해당하기 위하여 대량으로 생산되어야 하는 것은 아니고 계속성·반복가능성이 있는 경우 단지 1개만 생산되더라도 상품에 해당할 수 있다.

26) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용 사용권을 침해한 것으로 본다. 1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위.

27) 이에 근거하여 이 사건 등록상표가 각각 표시된 가방의 원단을 사용하여 피고가 이 사건 리폼 후 제품을 제조하는 것의 금지 및 손해배상 청구를 하였다.

28) 대법판결의 판결문에서 나타나 있는 원고 가방을 리폼한 제품을 판매한다는 글이 인터넷 중고거래 사이트에 게시된 예를 보면, “루이비통 미니 부아프 사포 리폼백”, “루이비통 더블백(리폼 가방임을 별도 설명)”, “노에 bb 정품 리폼 가방”, “루이비통 장지갑” 등을 상품명으로 하여 리폼 상품 사진과 함께 표시하면서 가격도 이 사건 리폼 가격인 45만원에 비슷하거나 약간 비싼 가격(70만원, 50만원 등) 또는 매우 싼 가격(2천원)으로 일반인들이 해당 리폼 상품들을 ‘재판매’하고 있음을 확인할 수 있다.

2) 피고의 이 사건 상표들의 사용 여부 (긍정)

기존의 상품을 활용하여 새로운 상품을 생산하면서 새로 상표를 제작하여 부착하는 대신 기존 상품의 상표 부분을 새로운 상품에 그대로 사용할 경우(예, 원단에 상표가 표시되어 있는 기존의 가방을 원자재로 활용하여 새로운 가방을 생산하면서 기존 가방의 원단에 표시된 상표 부분을 그대로 사용하는 경우), 기존의 상표가 새로운 상품의 출처를 표시하는 이상 위 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’에 해당한다.²⁹⁾ 낱거나 고장 난 상품을 원자재로 사용하여 원래의 상품과는 다른 새로운 상품을 생산하는 경우 그 신상품에 표시된 상표는 원래의 상품을 생산하거나 판매한 자가 아니라 그 신상품을 생산하거나 판매한 자를 표시한 것으로 인식될 수 있다.

이 사건 리폼의 과정, 이 사건 리폼 전 제품과 리폼 후 제품의 차이점 등을 종합하면, 피고는 리폼 전 제품을 완전히 해체하여 그 부품을 절단한 다음 리폼 전 제품의 부품을 원자재로 재활용하여 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 상표의 부착 등의 공정을 거쳐, 리폼 전 제품과 비교할 때 제품의 개수(리폼 전 제품 1개로부터 새로운 제품 2개 이상을 제조한 경우도 있다), 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 심하게 다른 새로운 제품을 생산한 것으로 봄이 타당하다.

이 사건 리폼 제품의 경우 종전의 상태로 회복하는 것이 사실상 불가능한 반면, 단순한 수선 또는 장식의 경우 종전의 상태로 회복하는 것이 가능한 점에서 이 사건 리폼은 단순한 수선 또는 장식과 구별된다. 이 사건 리폼 전 제품의 외부 원단에는 이 사건 상표들이 표시되어 있었는데, 피고는 그 원단을 절단하여 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단으로 그대로 사용하여 결과적으로 이 사건 리폼 후 제품에 이 사건 상표들이 표시되도록 하였다. 이러한 행위는 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 마치 이 사건 상표들의 상표권자인 원고인 것처럼 표시한 것이므로, 피고는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 한 것이다.

29) 이에 관하여 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결을 근거로 하고 있는데, “피고인이 직접 ‘FUJIFILM’이라는 상표를 1회용 카메라에 부착한 것이 아니라 이미 사용된 ‘FUJIFILM’이라는 상표가 표시되어 있는 1회용 카메라를 회수하여 위 ‘FUJIFILM’이라는 상표를 제거하거나 가리지 아니한 상태에서 새로운 1회용 카메라를 생산하여 판매하였는데, 대법원은 피고인의 이러한 행위를 ‘FUJIFILM’ 상표의 사용 행위로 판단한 바 있다.”고 대법판결에서는 설시하고 있다.

또한 피고는 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자에게 인도하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 ‘상품의 인도’ 행위를 한 것이다.

3) 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 상표들과 피고의 업무 간 관련성 (긍정)

타인의 등록상표가 표시된 상품을 구매하여 최종적으로 사용하는 자인 소비자를 두 부류로 나누면, 당해 상품을 신상품의 생산에 필요한 원자재, 중간재 또는 자본재로 사용하여 제조업을 하거나 당해 상품을 수입, 수출, 판매, 전시, 대여 등에 사용하여 서비스업을 하는 ‘업무용소비자’와 당해 상품을 제조업이나 서비스업에 사용하는 것이 아니라 개인적인 욕망을 충족하기 위하여 사용하는 ‘비업무용소비자’로 나눌 수 있다.

상품의 가공을 업무로 하는 가공업자가 타인으로부터 주문을 받아 당해 상품 가공방식의 신상품생산 및 당해 상표의 무단표시 행위를 하는 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 신상품은 자신이 하는 ‘업무에 관련된 상품’이고 그 무단표시는 ‘업무와 관련한’ 상표의 사용에 해당하므로, 위와 같은 행위에는 상표법이 적용된다.

이 사건 리폼 전 제품을 소유하는 자가 자신의 업무와 무관하게 개인적 욕망을 충족하기 위해 스스로 이 사건 리폼 후 제품을 제작하는 경우, 그의 신분은 비업무용소비자이므로 위 행위는 이 사건 상표를 ‘자신의 업무와 관련하여 상표로 사용’하는 것이 아니다. 이와 달리 앞서 본 바와 같이 피고는 가방의 수선, 가공을 업으로 하는 자로서 리폼주문자를 상대로 독립하여 영업으로 이 리폼 후 제품을 제작하는 서비스를 제공하였는데, 그의 신분은 비업무용소비자가 아니라 가공업자이므로, 위 행위는 이 사건 상표를 ‘자신의 업무와 관련하여 사용’한 것이라고 할 것이다.

4) 이 사건 리폼 후 제품에서의 이 사건 상표들이 상표의 기능을 하는지 여부 (긍정)

‘이 사건 리폼 후 제품과 이 사건 상표들의 관계³⁰⁾’, ‘피고가 이 사건 상표들

30) 이 사건 리폼 후 제품은 이 사건 상표들의 지정상품인 가방 또는 지갑에 해당하고, 도형 상표인 이 사건 상표들은 이 사건 리폼 후 제품과 관련하여 식별력이 크다고 할 수 있다.

을 사용한 태양³¹⁾, ‘이 사건 상표들의 주지저명성³²⁾’, ‘피고가 이 사건 상표들을 사용한 의도³³⁾’, ‘실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부³⁴⁾’과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 리폼 후 제품에 부착된 이 사건 상표들은 출처표시 기능을 하므로, 피고는 이 사건 상표들을 상표로서 사용하였다고 봄이 타당하다.

5) 표장 및 지정상품의 동일·유사 여부 (긍정)

제품에 표시된 각 표장은 이 사건 등록상표들의 표장과 동일·유사하고, 해당 리폼 후 제품들은 이 사건 상표들의 지정상품 중 ‘핸드백’ 또는 ‘비귀금속제 지갑’과 동일·유사한 상품에 해당한다.

6) 피고가 직접불법행위자인지 여부 (긍정)

피고는 ① 자신의 업무와 관련하여 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에 이 사건 상표들이 표시되도록 함으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 하였고, ② 자신의 업무와 관련하여 이 사건 상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자에게 인도함으로써 상표법

31) 원고 가방과 마찬가지로 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에는 이 사건 상표들이 반복적으로 눈에 띄게 표시되어 있으므로, 일반 수요자들은 이 사건 리폼 후 제품의 외관을 관찰하는 것만으로도 이 사건 상표들을 쉽게 인지할 수 있다.

32) 이 사건 상표들은 국내외의 수요자들에게 널리 알려진 저명상표에 해당한다. 원고는 원고 가방이나 지갑의 외부 원단에 이 사건 상표들을 반복적인 패턴으로 표시하는 방법으로 그 출처를 드러내는 기법을 사용하고 있고, 이러한 기법은 일반 수요자들에게 잘 알려진 것으로 보인다.

33) 이 사건 리폼 후 제품을 진품인 원고 가방 또는 지갑과 비교할 때 형태, 상표의 위치 등이 유사한 점, 리폼주문자의 주문 동기는 진품인 원고 가방 등을 새로 고가로 구입하는 대신 그보다 저렴한 이 사건 리폼 비용을 지출하여 그와 유사한 이 사건 리폼 후 제품을 보유하려는 것인 점, 피고는 주문자들의 요구를 만족시켜야 많은 수주를 할 수 있는 점 등을 종합하면, 피고는 이 사건 리폼 후 제품이 마치 원고가 생산·판매하는 진품인 것처럼 가장하려는 의도로, 이 사건 리폼 후 제품에 이 사건 상표들을 표시하였다고 봄이 타당하다.

34) 피고가 이 사건 리폼 후 제품을 리폼주문자 외의 제3자에게 판매하지 않았고, 이 사건 리폼주문자는 이 사건 리폼 후 제품의 생산자는 원고가 아니라 피고임을 잘 알았을 것이므로, 리폼주문자가 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 원고라고 오인하였을 가능성은 거의 없다. 그러나 이 사건 리폼주문자는 이 사건 리폼 후 제품을 자신의 업무와 관련하여 양도, 인도 또는 이를 목적으로 전수 등을 할 수 있는 점, 그 상대방인 일반 수요자들은 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 원고가 아니라 피고인 사실을 알기 어려운 점 등을 종합하면, 일반 수요자는 이 사건 리폼 후 제품의 출처를 혼동할 우려가 있다. 따라서 일반 수요자의 관점에서 볼 때, 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 이 사건 상표들은 실제 거래계에서 식별표지로 사용되고 있다고 봄이 타당하다.

제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 ‘상품의 인도’ 행위를 하였다. 이 사건 리폼의 주문자는 이 사건 상표들의 보유자가 아니므로, 피고는 직접 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 한 것이고 단순히 주문자의 불법행위를 방조한 것으로 볼 수 없다.³⁵⁾

7) 소결론 (상표권 침해 긍정)

따라서 피고는 가공업자라는 신분을 가지고 이 사건 등록상표들이 표시된 이 사건 리폼 후 제품을 제조한 다음 이 사건 리폼 후 제품을 주문자들에게 인도함으로써(리폼 후 제품을 제조 및 인도한 행위) 직접 이 사건 상표권을 침해하는 불법행위를 하였다.

(2) 피고의 주장에 대한 판단

(가) 소비자는 리폼할 자유가 있으므로 피고의 리폼은 위법하지 않다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장

이 사건 리폼 전 제품의 소유자가 이를 어떻게 소비하더라도 원고에 대한 경영적 요소가 전혀 없고, 이 사건 리폼 전 제품에 대한 소유권을 자유롭게 행사하여 이 사건 리폼을 할 수 있으므로 이 사건 리폼은 상표법의 적용 대상이 아니다. 상표법은 ‘업으로’ 상표를 사용하는 행위를 규율하는 것인데 이 사건 리폼 전 제품 소유자인 리폼주문자는 ‘업으로서’ 이 사건 리폼을 한 것이 아니므로 ‘상표의 사용’으로 볼 수 없고, 피고는 위법하지 않은 리폼주문자의 행위에 가공·방조하였을 뿐이므로 피고의 이 사건 리폼 행위는 비상업적, 개인적 행위로서 역시 위법하지 않다.

35) 대상판결은 그 근거로서 “주문계약에 따라 상품을 생산하거나 가공하는 과정에서 타인의 등록상표를 무단으로 상품에 표시하여 그 주문자에게 인도한 경우, 그 주문자가 그 등록상표의 보유자라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 생산자 또는 가공자가 직접 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 한 것이고 단순히 주문자의 불법행위를 방조한 것으로 볼 수 없다. 대법원도 주문자 상표 부착방식(이른바 OEM방식)에 의한 수출의 경우 실제 상표를 부착한 생산자가 상표를 사용한 것이라고 판단한 바 있다(대법원 1994. 2. 22. 선고 93도3227 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조)”를 설시하고 있다.

2) 판단

이 사건 리폼주문자가 업무용소비자라는 신분에 해당하지 않을 경우 즉 자신의 업무와 아무 관련 없이 이 사건 상표를 신상품에 표시하더라도 원고의 상표권을 침해하는 것이 아니다. 그러나 피고는 가공업자라는 신분을 가진 상태에서 자신의 고유한 업무와 관련하여 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목(표시행위) 및 (나)목(인도행위) 소정의 상표의 사용이라는 불법행위를 직접 하였다. 따라서 피고는 이 사건 리폼주문자의 행위를 방조한 것이 아니라 직접불법행위자에 해당하므로, 이와 다른 전제에 선 피고의 주장은 이유 없다.

(나) 피고는 이 사건 상표들을 표시하지 않았다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장

원제품 생산 시 최초로 상표를 인쇄하거나 부착하는 등으로 1차적으로 표시 행위는 완료된다. 그 후 이를 구매한 소비자가 개인적으로 상품을 수선, 가공하는 경우, 동일한 상표를 재인쇄하거나 재부착하지 않는 이상 물리적으로 볼 때 이를 ‘상표를 인쇄하거나 부착하는 등으로 표시하는 행위’라고 볼 수는 없다. 원래의 상표가 인쇄 또는 부착된 표시에 어떠한 변경이나 행위를 가함이 없다면, 표시 ‘행위’라는 것이 있을 수 없기 때문이다. 따라서 이 사건 리폼은 ‘상표를 표시하는 행위’에 해당하지 않는다.

2) 판단

앞서 본 바와 같이 피고는 이 사건 리폼을 하면서 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에 이 사건 상표들이 그대로 표시되도록 하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 한 것이니, 피고의 주장은 이유 없다.

(다) 피고는 이 사건 상표들을 표시한 상품을 인도하지 않았다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장

상표법의 취지나 상표의 기능의 관점에서 보아 양도 또는 인도 행위가 부정경쟁을 목적으로 하는 영업적인 것이 아니고 출처식별표시 기능 등을 이용하는 것

이라 볼 수 없을 경우에는 위 규정에 따른 양도 또는 인도 행위에 해당하지 않는다. 따라서 이 사건에서 리폼 후 제품을 주문자에게 인도하는 행위는 위 규정상 ‘상표를 표시한 것을 양도·인도하는 행위’에 해당하지 않는다.

2) 판단

상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목의 규정에 의하면, 상품에 상표를 표시한 것을 ‘인도’하는 행위는 상표의 사용에 해당한다. ‘인도’는 물건에 대한 점유를 이전하는 것으로 반드시 소유권의 이전을 전제로 하는 것이 아니다. 이 사건 리폼의 주문자와 피고 사이의 계약은, 피고가 주문자 소유의 중고 이 사건 리폼 전 제품을 원자재로 이용하여 새로운 가방, 지갑 등을 제작하여 주문자에게 인도하는 일종의 도급계약으로, 그 완성품인 리폼 후 제품의 소유권은 재료의 주요 부분(원단)을 제공한 주문자(중고 가방 소유자)에게 원시적으로 귀속된다.

앞서 본 바와 같이 이 사건 리폼 후 제품은 상표법상의 상품에 해당하고, 피고는 자신의 영업과 관련하여 출처표시기능을 위하여 이 사건 상표들을 이 사건 리폼 후 제품에 표시하였으며, 피고가 리폼주문자에게 리폼 후 제품의 점유를 이전함으로써 이 사건 상표들을 표시한 상품을 타인에게 인도하였다고 할 것이니, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 규정하고 있는 ‘인도’ 행위를 한 것이다. 설령 인도의 상대방이 실제로 상품의 출처를 혼동하지 않은 경우라고 하더라도, 그러한 사정만으로 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목의 인도 행위가 아니라고 볼 수 없다. 피고의 위 주장은 이유 없다.

(라) 피고가 업으로 이 사건 상표들을 사용하지 않았다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장

피고는 이 사건 리폼 전 제품 소유자로부터 리폼주문을 받아 이 사건 리폼 전 제품을 수선, 변형 가공한 후 반환하였을 뿐이다. 하나의 리폼수선 행위는 한 명의 의뢰인이 하나의 가방에 대해 하나의 수선업자에 개인적으로 의뢰하여 이루어지는 행위이므로, 모든 리폼수선 행위는 가방 소유자의 개인적 리폼과 동일한 성격의 각각의 독립된 비상업적·개인적 행위에 불과하다. 피고는 리폼 후 제품을 타인에게 판매하거나 유통하지 않았고, 피고 사업의 광고에 이용하지도 않았다. 따

라서 피고는 이 사건 상표들을 업으로 사용하였다고 볼 수 없다.

2) 판단

피고는 수요자의 리폼 의뢰에 따라 매번 새로운 디자인의 가방을 창작하였다기 보다는 사실상 리폼 가능한 디자인의 종류에 관한 일정한 수의 샘플 디자인을 미리 준비하고, 주로 그 범위 내에서 반복적으로 대가를 받고 리폼을 수행하는 것으로 보이므로, 피고의 이 사건 리폼을 가방 소유자의 개인적 리폼과 동일한 성격의 행위로 볼 수 없다. 피고는 독립하여 가방 등을 수선하거나 가공하는 영업을 하는 자로서 다수의 리폼주문자로부터 대가를 받고 이 사건 리폼을 하였으므로, 피고는 가공업자라는 신분을 가지고 자신의 업무와 관련하여 이 사건 상표들을 사용하였다고 할 것이니, 피고의 주장은 이유 없다.

(마) 피고가 이 사건 상표들을 상표의 기능을 위하여 사용하지 않았다는 주장 (배척)

1) 디자인적 사용에 불과하다는 주장 (배척)

가) 피고의 주장

이 사건 상표들은 이 사건 리폼 전 제품의 외부 원단 전체에 표시되어 디자인으로서의 기능하고 있으므로, 그 원단을 이용하여 이 사건 리폼 후 제품을 만드는 것은 출처표시로 사용한 것이 아니라 디자인으로서 사용한 것이다.

나) 판단

도형 상표인 이 사건 상표들이 가방이나 지갑의 원단에 반복적인 패턴으로 형성되어 있는 것은 해당 제품의 디자인이 될 수 있는 모양에도 해당할 수 있다. 원고는 상품의 출처를 표시할 목적으로 이 사건 상표들을 원고 가방이나 지갑의 원단에 패턴 형식으로 오랫동안 표시하여 왔고, 그 결과 일반수요자들은 이 사건 상표들이 표시된 원단의 패턴만으로도 그것이 원고의 가방 또는 지갑임을 쉽게 인식할 수 있게 되었으므로, 이와 같은 원단 패턴은 순전히 디자인적인 의미만 가지는 것이 아니라 자타상품의 출처표시로서 기능한다고 할 것이다.

따라서 상품과의 관계, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등 당해 표장의 사용 태양,

등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 볼 때, 피고가 이 사건 상표들을 패턴 형식으로 표시한 원단을 이 사건 리폼 후 제품에 그대로 사용한 것은 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 이 사건 상표들을 사용한 것이므로, 피고의 주장은 이유 없다.

2) 출처를 혼동할 가능성이 없다는 주장 (배척)

가) 피고의 주장

리폼 후 제품은 명품과 명백히 구별되어 경쟁상품이 될 수 없어 양자 간에는 오인·혼동의 염려가 없다. 판매 후 혼동 이론을 적용하려면 그 전제로 ‘판매’가 있어야 하는데, 이 사건 리폼의 경우 ‘판매’가 없었고 일반소비자들이 겪는 혼동으로부터 피고가 얻는 이익이 없다.

나) 판단

이 사건 리폼 후 제품의 출처가 피고임을 잘 아는 리폼주문자는 이 사건 상표들로 인하여 이 사건 리폼 후 제품의 출처를 오인할 가능성이 없지만, 리폼주문자를 제외한 일반 수요자 즉 리폼주문자로부터 이 사건 리폼 후 제품을 매수하거나 임차하려는 자는 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 이 사건 상표들로 인하여 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 원고인 것으로 오인 또는 혼동할 우려가 있다. 중고 원고가방 또는 지갑의 경우 거래시장이 상당히 활성화되어 있으므로, 장차 이 사건 리폼 후 제품이 그러한 중고시장에서 거래될 경우 상표의 출처표시기능을 해쳐 소비자들에게 현실적인 오인 또는 혼동을 발생시킬 우려가 있다. 이 사건 리폼을 주문한 자들이 자신은 이 사건 리폼 후 제품을 개인적으로 사용할 목적이었을 뿐 재판매할 목적이 없었다고 기재된 사실확인서를 작성하여 이 법원에 제출하기는 하였다.

그러나 그들과 피고 사이의 리폼계약 과정에서 재판매 금지에 관한 약정이나 의사표시가 있었던 것이 아닌 점, 원고 가방을 리폼한 제품들이 실제로 중고시장에서 거래되고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 위 사실확인서 등에도 불구하고 이 사건 리폼 후 제품은 매매, 임대 또는 전시의 목적물로 거래될 가능성이 있다고 할 것이므로, 피고의 주장은 이유 없다.

3) 품질보증기능을 해칠 우려가 없다는 주장 (배척)

가) 피고의 주장

이 사건 리폼의 대상인 이 사건 리폼 전 제품은 이미 대부분 A/S가 안되거나, 부모님께 물려받은 제품 등 이미 품질이 훼손되어 수선, 가공이 필요한 것이므로, 이 사건 리폼 후 제품을 이 사건 리폼 전 제품과 비교하여 품질보증기능 침해 여부를 따질 필요가 없다. '상품의 품질보증기능과 관련하여 제품 품질의 균일성은 동일 시장 내에서의 균일성을 의미한다.'고 보아야 하는데, 이 사건 리폼 전 제품이 거래되는 시장과 이 사건 리폼 후 제품이 거래되는 시장은 전혀 다른 시장이므로, 같은 시장에서 품질의 균일성을 논할 수가 없다. 따라서 상표의 품질보증기능 측면에서 보아도 이 사건 리폼을 상표적 사용이라고 보기 어렵다.

나) 판단

인정되는 아래 사정을 종합하면, 이 사건 리폼 행위는 이 사건 상표들의 출처표시기능 뿐만 아니라 품질보증기능도 해칠 우려가 있으므로, 피고의 주장은 이유 없다. ① 피고는 이 사건 리폼 과정에서 이 사건 리폼 후 제품의 원단이 마치 새 원단인 것처럼 보이기 위하여 화학적·물리적 처리 및 박음질, 부품들과 내부 라벨의 부착 등의 행위를 하였다. ② 피고는 이러한 화학적·물리적 처리와 박음질에 있어서 원고의 엄격한 품질관리기준을 준수하지 않았다. ③ 이 사건 리폼 후 제품을 원고가 만든 것이라고 오인하고 중고시장에서 이를 매수하거나 임차한 소비자들은 그것이 중고품이라는 점을 감안하더라도 원고 가방의 품질에 대해 잘못된 인식을 가지게 될 가능성이 있다.

(바) 상표권이 소진되었으므로 이 사건 리폼은 위법하지 않다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장

상표권이 소진된 상품에 관하여도, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하여 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지로 볼 수 있는 경우에는 소진론의 예외가 적용되어 상표권 침해에 해당할 여지가 있으나, 소진론의 예외는 변형된 물건을 다시 시장에 출시하는 상업적 거래가 있는 경우에 적용되는 것인데, 피고가 이 사건 리폼 후 제품을 다시 시장에 출시한 것이 아니므로, 소

진론의 예외가 적용될 여지가 없다. 가방의 경우 성능이나 품질을 비교할 때 중요하고 본질적인 부분은 가방의 원단인데, 이 사건 리폼 후 제품은 이 사건 리폼 전 제품의 원단을 그대로 사용하였으므로, 상품의 본질적인 부분의 교체나 변경이 없었고, 따라서 이 사건 리폼 후 제품은 이 사건 리폼 전 제품과 동일하다고 평가되므로, 소진론의 예외가 적용될 여지가 없다.

2) 판단

① 이 사건 리폼 전 제품은 해체 후 원단 등이 절단되어 원상복구가 불가능하게 되는 순간 종전의 상품 가치는 없게 되는 점, ② 앞서 본 바와 같이 이 사건 리폼은, 리폼 전 제품의 부품을 원자재로 사용하여 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 내부 라벨의 부착 등의 공정을 거쳐 리폼 전 제품과는 완전히 다른 새로운 제품을 만드는 행위인 점, ③ 이 사건 리폼 전 제품과 이 사건 리폼 후 제품을 비교하면, 개수, 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 현저하게 차이가 나는 점 등을 종합하면, 이 사건 리폼은 동일성을 해할 정도의 가공을 통해 실질적으로 새로운 상품을 생산한 것이라고 봄이 타당하므로, 동일성을 해하지 않는다는 피고의 주장은 이유 없다.³⁶⁾ 따라서 원고는 이 사건 리폼 후 제품에 표시된 이 사건 상표들에 대하여 여전히 상표권의 효력을 주장할 수 있으므로, 피고의 주장은 이유 없다.

(사) 표현의 자유에 기하여 이 사건 리폼은 위법하지 않다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장

피고가 원고의 가방을 어떻게 변형 가공하는가, 어떤 재료로 어떤 모양을 만들어내는가 하는 것은 헌법상 예술적 표현의 자유에 속한다. 헌법상 기본권인 표현의 자유가 상표법에 의해 예외적으로 부여된 상표권보다 우위에 있으므로, 이 사건 리폼은 위법하지 않다.

2) 판단

이 사건 리폼은 피고가 영리를 목적으로 계속적·반복적으로 수행하여 이 사건 상표를 상표적으로 사용한 것일 뿐 순수한 예술적 표현을 한 것이라고 볼 수 없

36) 이와는 별도로 이 사건 리폼 전 제품이 원고의 의사에 의해 판매되어 상표권이 소진된 제품이라는 점을 인정하기 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다고도 판시되었다.

고, 일반수요자들이 이 사건 리폼 후 제품의 출처가 원고인 것으로 오인하게 할 우려가 있으므로, 피고의 주장은 이유 없다.

(아) 지속가능성(sustainability)을 이유로 이 사건 리폼은 위법하지 않다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장

상품을 구매한 소비자가 수리(repair), 업사이클링(upcycling), 리퍼비시(refurbishing) 등으로 상품의 수명을 늘리거나 이미 수명을 다한 상품을 재활용하여 새로운 상품을 생산하는 일은 지속가능한 미래를 만들어나가기 위하여 필요할 것이다. 이 사건 리폼 전 제품의 소유자들은 중고가 된 이 사건 리폼 전 제품의 수명을 늘리거나 이미 수명을 다한 이 사건 리폼 전 제품을 재활용하기 위하여 이 사건 리폼을 한 것이므로, 이 사건 리폼은 지속가능성의 관점에서 위법하다고 볼 수 없다.

2) 판단

수리(repair), 업사이클링(upcycling), 리퍼비시(refurbishing) 등 중고 제품의 수명을 늘리고 수명을 다한 제품에 새로운 생명을 불어넣는 서비스는 지속가능성의 관점에서 장려되어야 한다. 그러나 위와 같은 서비스에 공익적 측면이 있다고 하더라도 상표권을 침해하지 않는 범위 내에서 할 수도 있으므로, 위 서비스를 하 기만 하면 타인의 상표권을 침해하지 않는다고 할 수 없다.

특히 위와 같은 서비스를 통해 원래 제품과 동일성이 없는 다른 제품을 만들어 낼 경우, 위 서비스를 거친 상품에 기존의 상표가 그대로 남아 있는 경우 일반 수요자는 위 서비스를 거친 상품의 출처를 오인·혼동할 우려가 있으므로, 위 서비스를 하는 자는 오인·혼동을 방지할 의무가 있다. 위 서비스를 통하여 기존의 상품과 동일성이 없는 다른 상품을 새로 생산하는 자는, 기존의 상표를 제거하는 방법, 기존 상품을 제거하는 것이 곤란할 경우 위 서비스를 마친 제품이라는 점을 표시하거나 위 서비스의 출처를 새로 표시하는 방법 등을 사용함으로써 일반 수요자가 위 서비스를 거친 상품의 출처를 오인·혼동하는 것을 방지하는 것이 가능하다.

피고가 이 사건 리폼 후 제품의 외부 원단에 표시된 이 사건 상표들을 모두 제거하는 것이 사실상 불가능한 것으로 보이기는 하나, 다른 한편 피고는 일반 수요자의 출처오인·혼동 가능성을 방지하기 위하여 이 사건 리폼 후 제품에 ‘리폼하였음, 재생품임, 재활용품임, 리사이클제품임’ 등의 취지를 표시하는 것이 불가능하였다고는 할 수 없으므로, 이 사건 리폼이 위법하지 않다고 볼 수 없으니, 피고의 주장은 이유 없다.

(자) 법익균형 등을 이유로 이 사건 리폼은 위법하지 않다는 주장 (배척)

1) 피고의 주장

이 사건 리폼 전 제품 소유자가 리폼에 관한 기술 또는 이에 준하는 능력을 갖춘 자가 아닌 이상 이 사건 리폼 전 제품을 직접 리폼을 하기 어려우므로, 수선업자에게 주문하여 리폼할 수밖에 없다. 이 사건 리폼 전 제품 소유자가 직접 리폼하는 행위는 상표권 침해가 아님에도 불구하고, 피고가 이 사건 리폼 전 제품 소유자로부터 주문받아 리폼하는 것은 상표권 침해라고 하면, 스스로 리폼을 할 능력이 없는 이 사건 리폼 전 제품 소유자가 리폼하는 것을 금지하는 결과가 된다. 피고의 이 사건 리폼이 상표권 침해라면 리폼주문자는 피고와 공동으로 상표권을 침해한 것이 되므로, 이 사건 리폼 전 제품 소유자의 상품사용의 자유를 심대하게 침해하게 되어 부당하다.

2) 판단

① 피고는 비업무용소비자인 이 사건 리폼 전 제품 소유자의 주문에 따라 당해 상품을 가공하여 생산한 신상품에 당해 상표를 무단으로 표시한 점, ② 피고가 당해 상품의 품질, 성능, 디자인 등을 심하게 변경한 점(개수, 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등을 심하게 변경함), ③ 피고가 생산한 신상품은 원고가 생산한 다른 상품을 모방한 것인 점, ④ 피고는 일반수요자가 신상품의 출처가 원고인 것으로 오인하지 않도록 이를 방지하는 별도의 표시(예 리폼, 재생품, 재활용품, 리사이클제품 등)를 할 수 있었음에도 하지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 피고가 제출한 증거로는 피고의 무단표시가 정당한 행위에 해당하여 위법성이 없다고 인정하기에 부족하므로, 피고의 주장은 이유 없다.

(3) 결론 (항소 기각, 부정경쟁방지법에 관한 예비적청구에 대해서는 판단 생략)

(가) 금지청구 부분 (인용)

피고는 이 사건 리폼 후 제품에 이 사건 상표들을 표시한 후 리폼주문자에게 인도함으로써 이 사건 상표들에 관한 원고의 상표권을 침해하였으므로, 이 사건 상표들이 표시되어 있는 가방의 원단을 사용해 이 사건 리폼 후 제품을 제조하여서는 안될 의무가 있다.

(나) 손해배상청구 부분 (일부 인용)

피고는 원고의 상표권을 침해하였고, 원고는 가방 및 지갑 등을 제작·판매하고 있어 피고와 동종 영업을 하고 있으므로, 원고에게 영업상 손해도 발생하였다고 보아야 한다. 피고에게 침해행위에 대한 과실도 있는 것으로 추정되므로, 피고는 원고에게 상표권 침해로 인한 손해를 배상할 의무가 있다. 상표법 제110조 제6항37)에 따라 원고의 손해액을 15,000,000원(=이 사건 등록상표 1에 관한 상표권 침해에 따른 손해액 13,500,000원 + 이 사건 등록상표 2에 관한 상표권 침해에 따른 손해액 1,500,000원)으로 정함이 타당하다.

3

리폼행위에 관한 상표권 침해 관련 해석론

가

미국에서의 해석론

(1) 관련 해석론의 검토

(가) 리폼행위 관련 상표권 침해 판단 시 전체적으로 검토할 사항

미국에서는 ‘업사이클링(Upcycling)’, 즉 이보다는 포괄적인 개념으로 우리나라에서 주로 사용되는 용어인 업사이클링에 관한 ‘리폼행위’에 대해서 ① 중고품

37) 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

을 획득해야 하고, ② 해당 중고품에 원래 브랜드의 상표가 부착되어 있어야 하며, ③ 해당 중고품을 분해 내지 해체해야 하고, ④ 다른 제품을 만들거나 다른 제품에 추가하기 위해 원래 브랜드의 상표가 그대로 남아 있는 분해 내지 해체된 재료를 사용해야 한다고 해석하면서, 이러한 정의상의 요건들에서 제외되는 것은 단순히 수정된 중고품이라고 해석하고 있다.³⁸⁾ 한편으로 이에 관한 적용분야를 결과적으로 생성되는 품목이 의류, 신발, 액세서리 또는 장신구만 한정되는 것으로 보아야 한다고 하는 견해도 있다.³⁹⁾ 이러한 견해는 업사이클링이 자주 이루어지며 자원재활용과 환경에 특히 영향을 줄 수 있는 품목들로 한정해서 법적 보호를 강구하려는 의도로서 해석될 수 있다.

미국에서도 이와 같은 리폼행위[‘업사이클링(Upcycling)’이라는 용어로 사용하고 있는데, 여기서는 우리나라에서 사용되는 대상판결상의 표기로서 ‘리폼’으로 표시함]에 대해서는 상표권 침해 등이 성립될 수 있음을 전제로 하여 자원재활용 정책 등의 입장에서 리폼업자의 보호를 위한 바람직하면서도 합리적인 대책 방안의 논의 및 검토를 주로 보여주고 있다. 즉 대상판결에서도 언급하고 있는 이 사건의 쟁점들 중 등록상표가 부착된 소재의 사용으로 인한 수요자의 혼동가능성, 권리소진(최초판매원칙), 판매 시 혼동 및 판매 후 혼동, 리폼행위(업사이클링)의 관행을 고려한 리폼업자의 상표권 침해 및 이에 대한 방어수단 마련에 필요한 요소 등을 거의 그대로 검토하고 있다.⁴⁰⁾

(나) 권리소진 내지 최초판매원칙의 적용

일단 미국의 법원 및 학계에서는 업사이클링에 관한 리폼행위에 관하여 이것이 상표권 침해에 해당하는지의 판단상의 요건으로 ‘권리소진’ 내지 ‘최초판매원칙(First Sale Doctrine)’을 가장 중요하게 생각한다. 즉 업사이클된 리폼 제품은 고유한 법적 문제를 안고 있는데, 정품 상표가 부착된 제품을 리폼하여 수요자에게 제공하는 경우, 최초 판매가 허가되는 경향이 일부 보여지기 때문에 최초판매

38) Victoria Lepesant, “Redressing Sustainable Fashion Practices: Upcycling as a Defense to Trademark Infringement”, Texas A&M Law Review(Volume 10 Issue 2), Texas A&M University School of Law, 2023.2, p.354.

39) Id.

40) Victoria Lepesant, supra note, pp.336-337.

원칙 내지 권리소진이 이러한 리폼업체를 보호하는 것처럼 보인다. 그러나 리폼 제품은 그 특성상 최초판매원칙의 예외 중 하나인 상표가 부착된 제품과 실질적으로 다르다는 것(실질적인 차이가 있다는 것)에 해당한다는 점을 기억해야 하며, 이로 인해 특히 미국의 패션 업계에서 업사이클러를 상대로 일련의 소송이 다수 제기되었다고 볼 수 있는 것이다.⁴¹⁾ 즉 업사이클링 내지 리폼행위는 원래 제품의 형태와 기능을 바꾸는 것을 의미하며, 이러한 변형은 리폼 제품에 등록상표를 삽입하는 방식으로 이루어지기 때문에 소비자에게 혼동을 야기하고, 원래 상표권자와의 소송으로 이어질 수 있다.⁴²⁾

상표법은 수요자들이 상품이나 서비스의 출처에 대해 혼동하거나 오인하지 않도록 보호한다.⁴³⁾ 소비자는 상품의 출처와 품질을 나타내는 지표로서 상표에 의존할 수 있는데, 상표는 제품이 특정 출처에서 유래했음을 나타내며 상표가 부착된 제품이 일관된 품질 수준을 유지한다는 품질보증의 역할을 한다.⁴⁴⁾ 따라서 이러한 상표법상 근본적인 기능에 해당하는 출처표시기능이나 품질보증기능을 해칠 수 있는 경우에는 권리소진 내지 최초판매원칙이 적용될 수 없고 상표권 침해가 성립될 수 있는 것이다.

여기서 최초판매원칙에 따르면, 등록상표가 있는 상품을 구매하는 사람은 상표 소유자의 허락 없이 해당 상품을 재판매할 수 있다.⁴⁵⁾ 즉 상품이 합법적으로 취득되는 한,⁴⁶⁾ 상표권자는 단순히 상표권자로부터 구입한 상품을 재판매하는 사람에 대하여 상표권 침해 소송을 제기할 수 없다. 미국연방대법원은 *Prestonettes*,

41) Eda Stark, "The Implications of Upcycled Products for Brand and Trademark Owners", IPWATCHDOG, June 27, 2023.(<https://ipwatchdog.com/2023/06/27/implications-upcycled-products-brand-trademark-owners/id=162671/>)에서 인용한 것임(최종접속일 : 2025.5.15.).

42) Eda Stark, *supra* note.

43) Anthony M. Keats, "Commentary, Trendy Product Upcycling: Permissible Recycling or Impermissible Commercial Hitchhiking?", 110 TRADEMARK REP., 2020, pp.712-713.

44) Anne M. McCarthy, "The Post-Sale Confusion Doctrine: Why the General Public Should Be Included in the Likelihood of Confusion Inquiry", 67 FORDHAM L. REV., 1999, p.3337, p.3344.

45) Anthony M. Keats, *supra* note, p.714.

46) David W. Barnes, "Free-Riders and Trademark Law's First Sale Rule", 27 SANTA CLARA COMPUT. & HIGH TECH. L.J. 2011, p.457, p.461.

Inc. v. Coty 사건에서 상표법에 최초판매원칙을 처음으로 적용했다.⁴⁷⁾ 해당 사건에서 프랑스 화장품 회사인 Coty는 자신의 등록상표를 불법적으로 사용했다는 것을 이유로 Prestonettes, Inc.에 소송을 제기했다. Prestonettes는 Coty로부터 루스 파우더 제품을 구매한 후에 파우더에 압력을 가하고 바인더에 넣은 후 신제품을 금속 컴팩트에 담아 판매했다. 이러한 사안에 대해서 법원은 Prestonettes가 Coty의 상표권을 침해하지 않았다고 판결했다. 그 이유를 살펴보면, 피고는 물론 소유권으로 인해 구매한 것을 합성하거나 변경할 권리가 있고, 원래 제품이나 수정된 제품을 분할하고 그렇게 분할하여 판매할 권리가 있다는 것이다. 그런데 법원의 판결에서 최초판매원칙의 인정에 관하여 결정적으로 중요하게 작용한 사실은 Prestonettes가 Coty의 제품을 ‘정직하게 재판매했다’는 것이다. Prestonettes는 실제로 Coty의 파우더가 함유된 제품을 판매하고 있었기 때문에 고객들에게 해당 제품에 Coty의 파우더가 함유되어 있다고 알렸고 그 결과 법원은 대중을 기만할 가능성이 없으며 상표법 위반도 없다고 판단했던 것이다.⁴⁸⁾ 이와 같은 정직한 상품 출처에 대한 제공이 최초판매원칙에 따른 권리소진을 인정받을 수 있다는 사실은 이 사건과 같은 리폼 행위에 있어서 상표로 부착된 원제품의 출처와는 별도로 ‘리폼행위의 출처에 관한 정직한 정보를 제공해야 함’을 시사하여 준다고 해석해 볼 수 있다.

한편으로 등록상표가 표시된 제품을 재판매하는 경우, 해당 제품이 원래 제품과 ‘실질적인 차이(Material Difference)’가 있어 소비자를 혼동시킬 가능성이 있는 경우에는 최초판매원칙이 적용되지 않는다는 것이 미국의 일관된 판례상 해석론이다.⁴⁹⁾ 즉 이러한 ‘실질적인 차이(Material Difference)’가 적용되면 실질적으로 다른 제품을 허가 없이 재판매하는 것으로 보아 상표권의 침해를 구성한다.⁵⁰⁾ 이른바 ‘실질적인 차이’가 있는 제품을 판매하는 것은 동일한 상표를 가진 제품 간의 차이점이 소비자를 혼동시키고 해당 제품에 관한 상표권자의 신용을 침해하기 때문에 침해로 간주된다.⁵¹⁾ 그리고 이러한 제품은 더 이상 정품으로 간

47) Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359 (1924).

48) Victoria Lepesant, supra note, p.340.

49) Davidoff & Cie, S.A. v. PLD Int'l Corp., 263 F.3d 1298-99 (11th Cir. 2001).

50) Davidoff & Cie, S.A. v. PLD Int'l Corp., 263 F.3d at 1299.

주되지 않기 때문에, 미국의 상표에 관한 법률인 ‘랜햄법(the Lanham Act)’은 실질적으로 다르게 된 제품의 재판매 등에 대하여 해당 제품의 최초 구매자를 상표권 침해로부터 제외하지 않는다.⁵²⁾ 여기서의 실질적인 차이들은 소비자가 혼동을 일으킬 가능성이 있는 것들 뿐만 아니라,⁵³⁾ 제품의 구매 여부를 결정하는 데 관련이 있다고 생각하는 것들이다.⁵⁴⁾ 동일한 상표를 부착하고 있는 제품이 동일하지는 않지만 외관이나 기능 면에서 매우 유사한 경우 혼동가능성이 높다는 결론에 도달하게 된다.⁵⁵⁾ 미국 법원은 어떤 차이가 실질적인지의 여부를 판단하기 위한 단일하고 간단한 공식을 만들지는 않았지만, 이러한 실질적인 차이를 판단하는 기준은 항상 엄격하지 않게 적용되어 온 것으로 판례상 해석되고 있다.⁵⁶⁾ 즉 미국 법원은 포장의 미묘한 차이조차도 고객의 혼동을 가중시킬 수 있는 유형이기 때문에 실질적인 차이가 있다고 설명했다.⁵⁷⁾ 그런데 특히 중고품과 재생품의 경우에는 제품이 오리지널(원본) 제품과 너무 달라서 원본의 상표로 지정하는 것이 부적절한 명칭일 때 실질적인 차이가 발생한다. 그 이유는 이와 같은 중고품이나 재생품을 원본 상표로 지정하면 소비자가 원본 제품과 그 품질의 측면에서 동일한 것으로 혼동을 일으킬 수 있기 때문이라고 본다.⁵⁸⁾

미국의 랜햄법은 상표가 표시된 제품의 재판매와 관련하여 ‘실질적인 차이’에 대해 직접 규정하고 있지는 않다.⁵⁹⁾ 그런데 판례상의 보통법에 의해 만들어진 이러한 원칙은 소비자가 제품을 구매할 때 혼동을 겪지 않도록 보호하기 때문에 랜햄법의 목표와 일치한다.⁶⁰⁾ 소송 당사자들은 원제품의 실질적인 변경이 최초판매

51) *Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc.*, 982 F.2d 633, 638 (1st Cir. 1992).

52) *Id.*

53) *Societe Des Produits Nestle*, 982 F.2d at 641.

54) *Davidoff & Cie*, 263 F.3d at 1302.

55) *Id.*

56) *Victoria Lepasant*, *supra* note, p.342; *Davidoff & Cie*, 263 F.3d at 1302.

57) *Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia, Inc.*, 982 F.2d 643 (1st Cir. 1992).

58) *Nitro Leisure Prods., L.L.C. v. Acushnet Co.*, 341 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2003).

59) *Victoria Lepasant*, *supra* note, p.344.

60) *Id.*

원칙에 따른 권리소진에 의한 방어의 가능성을 차단하고 상표권 침해 청구의 근거가 된다고 주장한다.⁶¹⁾

결국 리폼행위와 관련하여 최초판매원칙 내지 권리소진론은 소비자 간에 상표권자와 관련이 있다는 인상을 주는 방식으로 상품을 거래해서는 안 된다는 의무를 상품의 거래자에게 부과한다고 볼 수 있다. 따라서 상표권자와의 제휴 또는 관계를 허위로 표시하는 후속 거래는 최초판매원칙 내지 권리소진의 적용에 장애가 된다고 볼 수 있을 것이다. 즉 최초판매원칙 내지 권리소진의 항변은 후술하는 상표권 침해의 근간이 되는 동일한 문제, 즉 소비자가 혼동할 가능성이 있는지 여부에 초점을 맞추는 것이기 때문이다.⁶²⁾ 이와 아울러 최초판매원칙 내지 권리소진의 예외인 실질적인 차이(the material difference)는 침해자가 상표권자의 상품과 실질적으로 다른 상품을 거래하는 경우이므로, 등록상표가 부착된 상품을 거래하는 사람이 무단으로 원상품을 재포장, 재구성 및 기타 변형하는 행위는 실질적인 차이에 해당한다고 보아야 할 것이다.⁶³⁾

(다) 혼동가능성 및 판매 후 혼동의 적용

소비자를 혼동으로부터 보호한다는 것은 최초판매원칙 내지 권리소진과 실질적인 차이의 적용의 기본적인 근거가 된다. 이는 랜덤법의 주요 목표이기도 하다.⁶⁴⁾ ‘혼동가능성(Likelihood of Confusion)’은 침해자로 추정되는 사람의 상표가 잠재적 소비자의 뇌리에서 법률상 또는 사실상 혼동을 야기하는 원인이 될 가능성이 있다.⁶⁵⁾ 더 구체적으로는 혼동에 대한 조사는 일반 수요자가 침해자의 제품이 상

61) See Complaint at 16, *Louis Vuitton Malletier, S.A.S. v. Sandra Ling Designs, Inc.*, No. 4:21-cv-00352 (S.D. Tex. Feb. 2, 2021) [hereinafter *Louis Vuitton Complaint*] (“They are no longer genuine Louis Vuitton products, but are instead material alterations of Louis Vuitton products (the ‘Materially Altered Products’). Although they continue to prominently display the Louis Vuitton Trademarks, the Materially Altered Products no longer attain the aesthetic or quality of authentic Louis Vuitton items(해당 제품은 더 이상 루이비통 정품이 아니며, 루이비통 제품의 실질적인 변형(이하 ‘실질적 변형 제품’)에 불과하다. 루이비통 상표가 여전히 눈에 띄게 표시되어 있지만, 실질적인 변형 제품은 더 이상 루이비통 정품의 미적 또는 품질에 미치지 못한다.).

62) *Eda Stark*, supra note.

63) *Id.*

64) S. REP. NO. 79-1333, at 3 (1946), as reprinted in 1946 U.S.C.C.A.N. 1274, 1277.

65) *Anne M. McCarthy*, supra note, p.3344.

표권자에서 유래했거나 상표권자가 보증했다고 믿을 가능성이 있는지 여부에 중점을 둔다.⁶⁶⁾

랜덤법 제1114조(1)(a)는 등록상표의 사용으로 인해 혼동이나 오인 또는 기만의 우려가 있는 경우에 해당 상표에 관한 상품의 사용, 재생산, 위조 또는 복제(use, reproduction, counterfeiting, or copying)를 금지한다.⁶⁷⁾ 따라서 혼동 가능성은 상표권 침해 소송에서 필수적인 요소이나 랜덤법은 혼동가능성을 야기하는 각 사용 태양에 대해서는 구체적으로 정의하지는 않는다.⁶⁸⁾

이러한 상황에서 연방제2항소법원은 Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. 사건에서 상표 사용이 혼동의 가능성을 야기하는지 여부를 판단하기 위한 요소의 테스트 기준을 정리한 최초의 법원이었다.⁶⁹⁾ 해당 법원의 판결에 따르면, 상표권자가 피고의 상표 사용에 대해 승소할 수 있는지 여부는 “(1) 표장의 강한 정도, (2) 양 표장 간의 유사성 정도, (3) 상품의 유사성, (4) 상표권자가 시장의 격차를 해소할 가능성, (5) 실제적 혼동, (6) 자신의 상표를 채택한 데 대한 피고의 선의, (7) 피고 상품의 품질, (8) 구매자의 인식 수준(교양 정도)”에 따라 달라진다는 것이었다.⁷⁰⁾ 그런데 연방항소법원들은 각각의 요인들을 구성요소로 하는 자체적인 고유의 혼동가능성에 관한 테스트 기준을 가지고 있다.⁷¹⁾ 여기서 각 법원들의 혼동가능성 테스트 중 다수는 중복되며, 대부분의 테스트는 원고와 피고의 표장 및 상품 간의 유사성, 피고의 의도, 실제적인 소비자 혼동의 존재 여부를 평가한다.⁷²⁾ 각 법원들은 이러한 요소들을 적용하여 소비자 간에 원고가 피고의 제

66) Id.

67) (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; or[15 U.S.C. §1114(1)(a)].

68) Victoria Lepesant, *supra* note, p.345.

69) Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).

70) Id.

71) Robert G. Bone, “Taking the Confusion Out of “Likelihood of Confusion”: Toward a More Sensible Approach to Trademark Infringement”, 106 NW. U. L. REV. 2012, p.1307, p.1315.

72) Id.

품의 공급원이거나 피고와 제휴 관계가 있다고 믿게 될지 여부를 판단하고 있다.⁷³⁾

한편으로 이러한 혼동은 판매 후에도 발생할 수 있는데, 랜험법은 판매 전 및 판매 후 혼동 모두에 적용된다. 여기서 판매 전 혼동(pre-sale confusion)은 실제 판매 중에 발생할 수 있는 혼동을 의미하며, 판매 후 혼동(post-sale confusion)은 실제 판매 중이 아니더라도 공개적인 장소 등에서 특정 상품을 보고 해당 상품이 진품이라고 믿을 수 있는 일반인들의 혼동을 의미한다고 볼 수 있다.⁷⁴⁾

리폼 제품에서 발생할 수 있는 잠재적 문제로서 ‘판매 후 혼동(Post-sale confusion)’이 중요하게 고려될 수 밖에 없는데, 이러한 판매 후 혼동은 특히 상표권자에게 해를 끼칠 수 있다. 즉 상표권자의 상표에서 나온 것처럼 보이는 제품이 수요자가 해당 상표에 기대하는 기준에 미치지 못할 경우, 수요자는 상표의 품질이 저하되었다고 생각하여 해당 상표에 대한 신뢰를 잃을 수 있다고 볼 수 있는 점을 고려할 때, 이러한 혼동은 기업의 브랜드 관리적인 측면에서 상표권자에게 매우 해로운 것이라고 볼 수 있다.⁷⁵⁾

판매 후 혼동의 원칙은 1962년 미국 의회의 랜험법 개정 이후 법원에 의해 판결에서 나타나게 되었다.⁷⁶⁾ 당시에 미국 의회는 상표권 침해에 관한 책임을 “구매자”와 관련된 혼동으로 제한하는 문구를 삭제하기 위해 법을 개정했다.⁷⁷⁾ 이러한 개정안이 시행되기 전에는 법원이 일반적으로 혼동가능성에 관한 분석을 ‘실제 구매자 간의 혼동’에 국한했다.⁷⁸⁾ 그런데 일부 법원은 이러한 개정안의 향후 시행 방향을 고려하여 아직 시행 전이었던 1962년 랜험법 개정안을 미국 의회가

73) Victoria Lepesant, *supra* note, p.345.

74) Camille Chandler, “Stitching Together Sustainability: Navigating Trademark Law in Upcycled Fashion”, *University of Cincinnati Law Review* Vol. 92., 2024.5. (<https://uclawreview.org/2024/05/15/stitching-together-sustainability-navigating-trademark-law-in-upcycled-fashion/>)(최종접속일 : 2025.5.16.).

75) Eda Stark, *supra* note.

76) Anne M. McCarthy, *supra* note, p.3338.

77) *Id.*

78) Anne M. McCarthy, *supra* note, p.3350.

‘실제 구매자’만이 아닌 ‘잠재적인 구매자(potential purchasers)’에게까지 책임을 확대하여 ‘판매 후 혼동’을 근거로 한 상표권 침해 판단을 뒷받침하려는 의도가 있다는 근거로서 해석하였다.⁷⁹⁾

판매 후 혼동은 침해되었다고 주장되는 상표가 부착된 제품을 구매할 당시에는 수요가 혼동하지 않을 수 있지만, 직접 구매한 수요자가 해당 제품을 사용하면 다른 일반 수요자가 혼동할 가능성이 높다는 개념에 기반한다.⁸⁰⁾

앞서도 언급했지만 판매 후 혼동과 관련된 우려 사항은 피고 제품의 관찰자가 해당 제품의 품질로부터 인식되는 저질감을 원고에 기인한 것으로 볼 수 있다는 것이다.⁸¹⁾ 그러나 판매 시점에서 소비자의 혼동이 발생할 가능성이 높고 적절하게 혼동의 발생이 추정되는 일반적인 상표 사례와 달리, 판매 후 혼동은 수요자와 상표권자에게 해를 끼칠 가능성이 상대적으로 적다고 볼 수도 있다. 왜냐하면 판매 후 혼동을 겪을 수 있는 개인들이 반드시 그러한 특정 상품을 구매하려고 하는 것은 아니기 때문이다.⁸²⁾ 그리고 판매 후 상황에서 수요자의 혼동이 존재하는지 여부는 수요자가 해당 제품에 대해 얼마나 잘 알고 있는지의 정도에 따라 달라질 수 있다.⁸³⁾ 즉 일부 상품의 경우에는 매우 정교한 소비자라면 정품과 불법 제품의 차이를 쉽게 알아챌 수 있을 것이다.⁸⁴⁾ 그러나 어떤 상품들에 대해서는 소비자들이 정품과 불법 제품을 구별할 만큼 정교하지 못할 수도 있다.⁸⁵⁾ 물론 위와 같은 두 가지 시나리오에서 모두 판매 후 혼동이 발생하지 않을 가능성도 있다. 결국 수요자에게 판매 후 혼동이 발생하기 위해서는 제품의 인식에 관한 적절한 수준의 지식이 필요하다고 본다.⁸⁶⁾ 따라서 이러한 브랜드에 대한 인식 수준을 고려한다면, 이 사건 등록상표들과 같은 명품 브랜드의 상표일수록 이러한 판매 후 혼동

79) Anne M. McCarthy, *supra* note, p.3338.

80) Victoria Lepesant, *supra* note, p.345.

81) Adidas-Am., Inc. v. Payless Shoesource, Inc., 546 F. Supp. 2d 1029, 1059 (D. Or. 2008).

82) Kal Raustiala & Christopher Jon Sprigman, “Commentary, Rethinking PostSale Confusion”, 108 TRADEMARK REP. 2018, p.881, p.884.

83) Kal Raustiala & Christopher Jon Sprigman, *supra* note, p.888-889.

84) *Id.*

85) Victoria Lepesant, *supra* note, p.346.

86) *Id.*

이 발생할 가능성이 더욱 높아진다고 볼 수 있을 것이다.

(라) 판매의 전환(Diversion of sales)

업사이클된 리폼 제품은 원래 구매한 고급 제품과 매우 유사해 보이기 때문에 원제품으로의 판매 내지 구매가 리폼 제품쪽으로 전환되어 상표권자의 원제품의 판매를 방해할 수 있다.⁸⁷⁾ 따라서 위에서 언급한 혼동의 문제 때문에 일부 상표권자들은 업사이클러(리폼업자)들을 상대로 소송을 제기해 자신의 권리를 보호하고 브랜드를 보호하기 위해 노력하고 있는 것이다.

(마) 리폼행위 자체가 상표권 침해 가능성이 높게 되는 이유

리폼행위에 해당하는 업사이클링은 일반적으로 앞서 살펴본 혼동가능성의 테스트에서 혼동가능성을 인정할 수 있는 여러 가지 요건들을 충족한다고 볼 수 있다. 예를 들어 리폼행위는 정품인 의류 조각을 분해하여 다른 품목으로 변형하는 것을 포함한다. 따라서 등록상표가 그대로 부착된 소재들을 사용하는 경우 거래에서 사용되는 해당 상표는 상표권자의 상표와 동일한 것이다. 이러한 리폼 제품은 통상적으로 상표권자의 제품 품질에 비해 품질이 떨어진다고 볼 수 있다. 이러한 상황들이 대부분의 미국 법원에서의 혼동가능성의 테스트에서 존재하는 요소들에 해당하기 때문에, 상표권자는 자신의 상표를 재사용하는 리폼업자에 대해 상표권 침해에 대한 주장을 할 수 있게 되는 유리한 지위에 있게 되는 것이라고 볼 수 있다.⁸⁸⁾ 이에 따라 후술하는 판결들의 경우와 같이 미국 법원에서 상표권자가 제기한 리폼 관련 침해소송들은 구체적인 판단내용이 판시되지 않은 결론으로 마무리된 경우가 많기는 하였지만, 거의 대부분이 상표권자에게 유리한 결론으로 마무리되었던 것이라고 볼 수 있다.

(바) 정리

미국의 판례는 등록상표가 부착된 제품을 변형하여 실질적인 차이를 발생시키고, 이러한 제품을 재판매할 경우 상표법상 소비자에게 혼동을 야기할 가능성이 있다는 해석론을 지지하는 것으로 보인다.⁸⁹⁾ 그런데 미국에서는 미국의 리폼산업

87) Eda Stark, *supra* note.

88) Victoria Lepesant, *supra* note, p.350.

89) Davidoff & Cie, S.A. v. PLD Int'l Corp., 263 F.3d 1297, 1302 (11th Cir. 2001).

의 전개상황상 주문 제작과 관계없이 리폼업체가 사전에 명품인 제품들을 구매하여 미리 직접 리폼을 한 리폼 제품을 판매하는 재판매의 사업형태로 사업을 영위하고 있는 것이 대부분 보이며, 이에 대하여 원래 브랜드의 상표권자가 상표권 침해 등으로 소송을 제기하고 있는 분쟁의 모습이 나타나고 있다. 따라서 이러한 리폼 제품의 재판매적인 사업의 전개 상황하에서 상표권 침해가 쉽게 인정될 수 있는 분위기인 것도 현실이라고 볼 수 있다.

이러한 상황에 따라 미국에서의 관련 판결들의 사안이 상품 소유자의 개인적인 리폼형태의 주문 제작에 의한 리폼이라는 이 사건과 정확히 맞아 떨어지는 것은 아니지만, 사건의 해결과 관련해서 보여지는 리폼행위 자체에 대한 상표권 침해와 이것을 벗어나기 위해 리폼업자에게 필요한 조치 등에 대해서 시사해주는 바가 있으므로, 이하와 같은 대표적인 최신 판결들을 살펴볼 필요가 있다고 생각된다.

(2) 관련 판결들의 검토

(가) 최신 주요 판결들의 동향⁹⁰⁾

1) Louis Vuitton Malletier S.A.S. v. Sandra Ling Designs, Inc. No. 4:21-CV-00352(S.D. Tex. Dec. 1, 2022)

2021년 2월, 루이비통 말레티에(Louis Vuitton Malletier)(“루이비통”)는 샌드라 링(Sandra Ling)과 그녀의 회사인 샌드라 링 디자인(Sandra Ling Designs, 이하, “SLD”라 함)을 상대로 상표권 침해 소송을 제기했다. SLD는 비니(작고 챙이 없는 모자), 열쇠고리, 자켓(jacket)과 같은 루이비통의 상표가 새겨진 업사이클된 리폼 제품을 만들었다. 루이비통은 소장에서, 해당 제품들이 전부 또는 일부가 정품으로 알려진 중고 루이비통 제품을 분해하거나 해체하여 얻은 소재와 장식 술(tassels), 석재(stones), 구슬 세공 장식(beading)과 같은 장식이 추가되어, 정품으로 알려진 중고 루이비통 제품을 근본적으로 변형시켜 제조한 것이라고 주장했다. 루이비통은 더 나아가 이러한 변형과 추가 작업으로 인해 더 이상 진정한 루이비통 정품이 아닌 제품이 만들어졌으며, 대신 루이비통 제품의 실질적인 변형

90) 이하의 각 사건들에 관한 사진은 Eda Stark의 앞에서 인용한 글에서 인용한 것임(Eda Stark, *supra* note).

이 발생했다고 주장했다.⁹¹⁾ 즉 원래 루이비통 제품에 장식이나 변형이 가해지면, 그것은 더 이상 루이비통이 인정하는 정품이 아니고, 본질적으로 루이비통 제품을 변형한 새로운 물건이 된다는 것이다. 또한 루이비통은 소비자들이 SLD의 제품을 접할 경우, 이 제품들이 루이비통의 제품이거나, 루이비통으로부터 허가, 후원, 승인, 보증 또는 라이선스를 받았거나, 그 밖에 루이비통과 제휴, 연관 또는 연결되어 있다고 오인할 가능성이 있다고 주장했다. 이러한 루이비통의 주장에 따르면, 이러한 오인은 판매 시점과 판매 이후에 상품의 혼동을 초래할 수 있다는 것이다. 이에 따라 루이비통은 상표권 침해, 허위 출처 표시 및 부정경쟁행위, 희석화에 대한 주장을 제기했다.

한편으로 루이비통의 소장에 대한 답변에서 샌드라 링과 SLD는 자신들에게 제기된 주장들을 부인하며, SLD의 업사이클된 재활용 리폼 제품의 출처에 대해 혼동의 가능성이 없다고 덧붙였다. 또한 SLD의 사용 및 폐기된 진품 루이비통 제품의 재활용 및 업사이클 리폼행위로 인해 루이비통은 회복 불가능한 손해나 기타 어떠한 피해도 입지 않았다고 주장했다. 그리고 SLD의 고객들은 SLD의 재활용 제품이 루이비통으로부터 공급되었거나 후원 또는 승인을 받았다고 생각하거나 승인을 받아야 할 필요가 있다고 쉽게 혹은 합리적으로 생각하지 않을 것이라고 덧붙였다. 그 이유로서는 해당 제품들이 실제로 사용되었고 폐기된 진품 루이비통 제품으로 만들어진 업사이클(리폼) 또는 재활용 제품이기 때문이라고 주장했다.



91)

〈문제가 된 리폼 제품들의 사진〉

그런데 해당 사건에서는 조정 절차를 거친 후, 사건의 당사자들이 합의에 도달했는데, 샌드라 링과 SLD가 화해 판결 제안을 했고, 루이비통이 이를 수락했다.⁹²⁾ 구체적으로 산드라 링과 그녀의 회사는 루이비통에게 변호사 비용과 603,000달러를 지불하고 루이비통의 상표가 부착된 제품을 생산하거나 판매하는 것을 중지하기로 합의했다. 그런데 이러한 합의는 피고 한 명 또는 둘 다 이 소송에서 책임이 있다는 것을 인정하는 것으로 해석되어서는 안 되며, 원고가 손해를 입었다는 것을 인정하는 것으로 해석되어서도 안 된다고 명시하고 있다. 결국 법원은 피고들의 행위가 상표권 침해에 해당하는지 여부를 판단할 기회를 얻지 못했다.⁹³⁾ 해당 사건은 피고들이 적극적으로 원고의 주장에 반박하고 있었기 때문에 본안 판결로 이어질 가능성이 더 높았지만, 원고는 결국 피고들의 화해 판결 제안, 즉 연방법 규칙 제68조에 따른 합의에 동의하면서 사건이 종결된 것이었다.⁹⁴⁾

2) Chanel, Inc. v. Shiver and Duke, LLC, No. 1:21-cv-01277-MKV (S.D.N.Y. Nov. 29, 2022)

뉴욕남부지방법원은 샤넬(Chanel)에 유리한 약정 판결을 내리고, 업사이클링 회사인 시버 앤 듀크(Shiver and Duke)⁹⁵⁾가 정품 샤넬 CC 모노그램(monogram : 성명 첫 글자 등을 도안화하여 짜맞춘 글자) 단추를 재가공하여 체인(사슬), 귀걸이, 팔찌에 부착하는 것을 영구적으로 금지했다.⁹⁶⁾ 샤넬은 2021년

92) Notice of Acceptance of Offer of Judgment at 1-6, Louis Vuitton Malletier, S.A.S v. Sandra Ling Designs, Inc., No. 4:21-cv-00352 (S.D. Tex. Oct. 3, 2022).

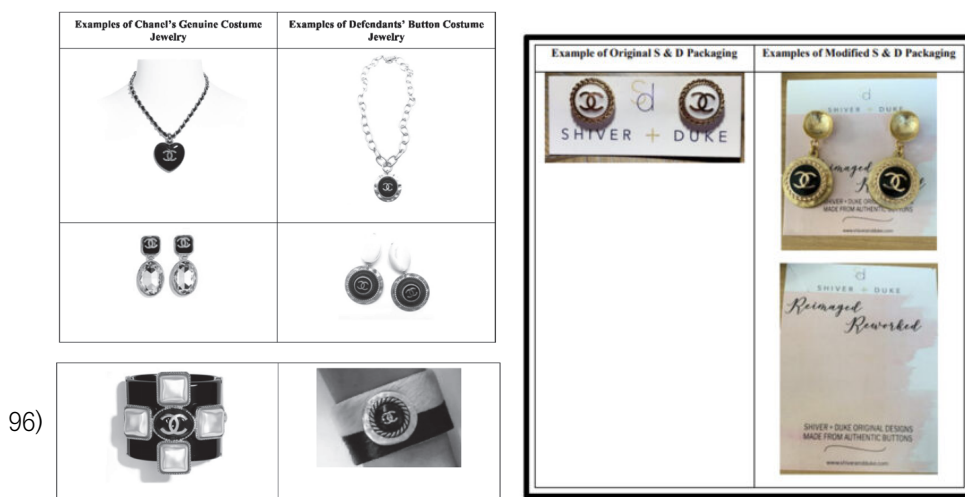
93) Eda Stark, *supra* note.

94) See Offer of Judgment, BLACK'S LAW DICTIONARY (11th ed. 2019) (defining an offer of judgment as "[a] settlement offer by one party to allow a specified judgment to be taken against the party(한 당사자가 자신에게 특정한 판결이 내려지는 것을 받아들이겠다는 합의 제안); see also FED. R. CIV. P. 68(a) ["[A] party defending against a claim may serve on an opposing party an offer to allow judgment on specified terms, with the costs then accrued(청구에 대해 방어하는 당사자는 상대방에게 특정 조건에 따라 판결을 허용하겠다는 제안을 할 수 있으며, 그에 따라 발생한 비용도 포함된다.)].

95) 'Shiver and Duke'는 규모가 작은 회사였으나, 용도를 변경한 정품 샤넬 단추를 포함하여 명품 브랜드의 제품을 포함하는 업사이클링 장신구로 유명한 인기 있는 회사였다[Irene Calboli, "Upcycling, Sustainability, and IP: What It Means for the World of Fashion", WIPO Magazine, WIPO, July 28, 2023.(https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2023/article_0022.html)] (최종접속일 : 2025.5.14.).].

2월 12일 상표권 침해, 부정경쟁행위, 상표 희석화 등을 이유로 소송을 제기했으며, 해당 장신구의 눈에 띄는 특징은 샤넬의 CC 모노그램인데, 피고의 장신구에 대한 상업적 이익은 장신구를 제조하는 샤넬의 상징적인 상표를 사용하고 샤넬이라는 이름을 사용하여 장신구를 홍보 및 마케팅한 사실에 기인한다고 주장했다. 그리고 문제가 된 단추는 샤넬로부터 직접 입수한 것이 아니며, 샤넬의 인식 또는 동의 하에 피고인 시버 앤 듀크(Shiver and Duke)에 제공된 것도 아니었고, 샤넬에 의해 진품으로 확인되지도 않았다. 그리고 시버 앤 듀크(Shiver and Duke)의 업사이클된 리폼 제품은 샤넬이 만든 장신구와 유사했다.⁹⁷⁾

샤넬은 해당 소송의 제기 전에 피고에게 위와 같은 피고의 행위에 대한 중지를 요구하는 경고장을 발송했다. 그러자 피고는 샤넬의 CC 모노그램 사용을 중단하는 대신에, “reimagined(재구성된 것임)”와 “reworked(재작업된 것임)”이라는 문구를 추가하여 제품과 포장에 약간의 변경을 가했다. 그러나 포장에는 해당 장신구가 샤넬의 허가를 받지 않았거나 샤넬과 관련이 없다는 내용이 명시되어 있지 않았다. 시버 앤 듀크(Shiver and Duke)는 또한 샤넬에서 영감을 받은 장신구의 뒷면과 태그에 자신의 상호의 약칭인 “SD” 표시를 추가했다. 샤넬은 소장에서 판매 후의 상황에서 피고들의 장신구에 가장 눈에 띄게 표시된 표장은 샤넬의 소유인데, 피고의 제품의 출처임을 나타내는 것으로 되어 있다고 주장했다. 피고



〈문제가 된 관련 제품들의 사진〉

97) Irene Calboli, supra note.

들은 이러한 주장을 단순히 부인했다. 피고가 샤넬의 소송을 인적 관할권 부족을 이유로 기각하거나 또는 불편한 법정지(forum non conveniens)라는 이유로 재판관할에 대해서 기각하거나 관할법원을 이전해 달라는 신청을 해당 법원이 기각한 직후, 당사자들은 합의에 도달했는데, 그 조건은 비밀이어서 확인할 수 없는 상황이다.⁹⁸⁾

3) Rolex Watch U.S.A., Inc. v. BeckerTime, LLC, No. 4:20-CV-01060, 2022 WL 286184(N.D. Tex. Jan. 31, 2022)

텍사스북부지방법원은 우선 업사이클링(리폼) 업체가 롤렉스(Rolux)와 타사 부품을 사용하여 하이브리드 시계를 제작하는 것을 금지하는 명령을 받아야 한다고 판단했다. 해당 업체가 “롤렉스 정품” 시계라고 주장하는 행위도 금지되어야 한다고 판단했다. 해당 법원은 업사이클링(리폼) 업체가 롤렉스 상표를 사용한 것이 위조상품에 대한 사용이므로 상표권 침해에 해당한다고 판단했다.

업사이클링(리폼) 업체인 피고 BeckerTime이 판매한 문제의 시계에는 최소한 하나의 Rolex 상표가 포함되어 있었다. BeckerTime은 다이아몬드가 추가된 bezel(시계에 유리를 끼우는 홈부분의 원형의 장식부품)을 포함하여 문제의 시계 중 일부에 AS(애프터서비스) 시장에서 거래되는 다른 회사의 bezel(롤렉스(Rolux)에서 제작 또는 보증하지 않음)을 사용했다. BeckerTime은 때때로 롤렉스(Rolux)의 상표가 표시된 정품 Rolex의 걸쇠 또는 버클이 포함된 문제의 시계에 AS(애프터서비스) 시장에서의 다른 회사의 밴드 또는 가죽끈(롤렉스(Rolux)에서 제작 또는 보증하지 않음)을 사용하기도 하였다. BeckerTime이 문제의 시계에 추가한 부품에는 BeckerTime을 출처로 나타내는 표시가 없었다.⁹⁹⁾ BeckerTime은 문제된 각각의 시계에 대해 “진품 보증”을 제공했다. BeckerTime은 “Rolex Certified Master Watchmaker(롤렉스 인증 마스터 시계 제조업체)”의 자격을 갖춘 “인증된 중고 시계 판매점”으로 자신을 내세웠다. 그러나 롤렉스는 BeckerTime의 시계 제작자 또는 BeckerTime에서 판매하는 시계를 인증하거나 보증한 적이 없다. 따라서 일단 피고인 BeckerTime의 일련의 행위는 상품의 위조에 해당하여 상표권 침해라고는 인정되었다.

98) Irene Calboli, *supra* note.

그러나 해당 소송은 최종적으로 기각으로 결론이 내려졌는데, 상표권자인 롤렉스는 소송 제기 전 최소 10년 전부터 해당 업사이클러의 활동(중고 Rolex 시계 관련)을 알고 있었기 때문에, 해당 법원은 롤렉스의 피고에 대한 법적조치 지연 및 권리행사의 해태를 이유로 하여 피고의 이익을 환수하는 것을 기각했다. 해당 법원은 롤렉스의 부당한 지연이 업사이클러인 리폼업체에게 손해가 될 수 있는 신호를 주는 등 해당 업체에게 불리하게 작용한 점이 있다고 언급했다. 즉 이에 대해서는 오랜 기간의 상표권에 관한 권리행사의 태만이 그 동안 리폼업체가 Rolex 시계의 개조 판매에 의존하는 사업 모델을 전환하지 않도록 만들었기 때문이라고 보았다.¹⁰⁰⁾

4) *Hamilton Int'l Ltd. v. Vortic LLC*, 486 F. Supp. 3d 657(S.D.N.Y. 2020), *aff'd*, 13 F.4th 264 (2d Cir. 2021)

뉴욕남부지방법원은 1894년부터 1950년까지 미국에서 Hamilton(해밀턴) 상표로 제작 및 판매된 회중시계의 정품 부품을 사용하여 제작된 손목시계는 출처에 대한 혼동을 야기할 가능성이 낮다고 판결했다. 해당 법원은 정품의 변형된 제품으로 인한 혼동 가능성을 판단할 때 정보 공개의 적절성 또는 그 부족이 결정적인 역할을 한다고 그 근거를 언급했다. 즉 법원은 변형된 정품으로 인한 혼동을 판단할 때 정보 공개의 중요성을 강조했다고 볼 수 있다.¹⁰¹⁾ 그런데 해당 법원은

99)



〈문제가 된 관련 제품들의 리폼 이전과 이후의 비교 사진〉

100) Eda Stark, *supra* note.

101) Bobby Ghajar & Dina Roumiantseva, "Upcycled Goods: Considering When Restoration Crosses into Infringement", IP Watchdog, March 26, 2022.(<https://ipwatchdog.com/2022/03/26/upcycled-goods-considering-restoration-crosses-infringement/id=147873/>) (최종접속일 : 2025.5.15.).

해당 사건에서 시계 표면과 같은 일부 원래 부품에 Hamilton(해밀턴) 상표가 계속 남아 있음에도 불구하고, 시계 뒷면에 있는 피고의 출처 식별과 광고 및 웹사이트에 있는 정보 공개는 이러한 업사이클된 시계의 출처 정보를 명확히 공개한 것이라고 본 것이다.¹⁰²⁾ 결국 피고가 사용한 일부 정품 부품(예: 시계 앞면)에는 Hamilton(해밀턴) 상표가 여전히 남아 있었지만, 시계 뒷면의 표시는 피고를 해당 시계의 출처로 명시했다는 것이다.¹⁰³⁾ 피고의 광고와 웹사이트 또한 시계의 출처를 명확하게 표시했다는 것을 그 판단의 근거로 삼고 있다고 볼 수 있다. 결국 이러한 해당 판결의 항소심에서 연방제2항소법원은 원고인 해밀턴(Hamilton)이 피고인 Vortic 시계의 출처 표시에 대해 합리적으로 신중한 구매자(구매자의 교양 등 고려)에게 혼동을 야기할 가능성을 입증해야 하는 책임을 이행하지 못했다는 점을 근거로 원심인 뉴욕남부지방법원의 원심 판결을 확정했다.

5) Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Reference Watch LLC d/b/a La Californienne, No. 2:19-cv-09796-RGK-JPR (C.D. Cal. May 28, 2020)

피고가 개조한 롤렉스 시계에는 하나 이상의 롤렉스 등록상표가 제거되었다가 다시 부착된 재도색의 숫자지침판(일부는 다이아몬드 장식)이 포함되어 있었다. 구체적으로는 숫자지침판의 재도색 과정에서 CROWN DESIGN 상표 엠블럼(emblem)이 숫자지침판에서 제거되었고, 숫자지침판 표면의 모든 페인트와 인쇄된 모든 롤렉스 등록상표가 벗겨졌으며, 다이얼 표면에 새 페인트가 다시 칠해졌다. 롤렉스 등록상표가 숫자지침판에 다시 인쇄되었고, 상표 엠블럼(때로는 다시 칠해짐)이 여기에 다시 부착되었다. 피고는 일부 시계에서 “La Californienne”이

102) Eda Stark, supra note.



103)

〈문제가 된 리폼 제품의 사진〉

라는 회사명을 표시하거나 또는 기타 장식을 칠하기도 하였다.¹⁰⁴⁾ 해당 사건에서 캘리포니아 중부지방법원은 롤렉스에 유리한 조건의 화해 판결을 내리고, 업사이클링 리폼 회사인 라 칼리포르니엔(La Californienne)이 롤렉스 부품과 제3자 부품을 사용하여 하이브리드 시계를 제작하는 것을 영구적으로 금지했다.

6) PRL USA Holdings v. VNDS Los Angeles, No. 2:20-cv-00374-CBM-PJW(C.D. Cal. Dec. 9, 2020)

VNDS는 로스앤젤레스에 본사를 둔 의류 브랜드로서 “복고풍에서 영감을 받은 맞춤형 의류 및 액세서리”를 제공한다고 홍보했다.¹⁰⁵⁾ 제공된 품목 중에는 폴로랄프로렌(Polo Ralph Lauren) 상표가 표시된 의류와 액세서리가 포함되어 있었다.¹⁰⁶⁾ 일부 품목은 1990년대 폴로랄프로렌(Polo Ralph Lauren) 제품의 위조품 또는 무단 모조품인 것으로 나타났다. 그러나 다른 제품들은 정품 폴로랄프로렌(Polo Ralph Lauren) 제품을 업사이클링한 리폼 제품으로 마케팅되고 있었다.¹⁰⁷⁾ 예를 들어, VNDS는 빈티지 정통 폴로 스포츠 수영 반바지에서 재활용하여 업사이클링한 롱빌(longbill) 모자(모자챙이 새부리처럼 긴 모자)를 판매했다. 이와 같이 재판매된 리폼 제품은 원제품과 실질적으로 달랐기 때문에 최초판매원칙의 보호의 범위에서 벗어나 상표권 침해에 해당하는 것으로 볼 수 있었다.¹⁰⁸⁾

상표권자인 폴로랄프로렌(Polo Ralph Lauren)은 VNDS와 그 소유자인 브랜드 날에 대하여 상표권 침해 및 위조를 이유로 소송을 제기했다. 폴로랄프로렌은



104)

〈문제가 된 리폼 제품의 사진〉

105) TFL, “Ralph Lauren Files Suit Against “Custom” Apparel Maker in Light of the Continued Rise of Fashion “Bootlegs””, THE FASHION LAW, 2020.1.16.(<https://www.thefashionlaw.com/ralph-lauren-files-suit-against-custom-apparel-maker-inlight-of-the-continued-rise-of-fashion-bootlegs/>[<https://perma.cc/6MS8-AM7Y>].(최종접속일 : 2025.5.25.).

106) Id.

50년 이상 고객에게 고품질 의류와 액세서리를 제공해 왔다. 폴로랄프로렌의 모든 제품들에는 브랜드의 높은 품질과 명성을 상징하는 상표가 눈에 띄게 표시되어 있다. 폴로랄프로렌은 VNDS가 RALPH LAUREN 상표와 Ralph Lauren 제품을 통해 확립된 시장에서 Ralph Lauren의 명성을 부당하게 이용하기 위해 VNDS의 제품을 판매했다고 주장했다. 피고들인 VNDS와 브랜드 날이 응답하지 않았기 때문에 폴로랄프로렌의 결석재판에 대한 신청이 받아들여졌다. 캘리포니아중부지방법원은 피고들인 VNDS와 브랜드 날이 Polo Ralph Lauren(폴로랄프로렌)의 상표가 붙은 리폼 제품을 제조, 광고, 홍보, 유통 또는 판매하는 행위, Polo Ralph Lauren의 정품이 아닌 제품을 정품인 것처럼 속이는 행위, VNDS의 제품이 Polo Ralph Lauren의 라이선스, 승인, 생산 또는 후원을 받았거나 다른 방식으로 Polo Ralph Lauren과 관련되어 있다는 허위 행위를 하는 것을 금지하는 판결을 선고했다. 또한 법원은 VNDS에게 법정손해배상금으로 80만 달러에 판결 전 이자를 더한 금액의 판결을 선고했다. VNDS가 소송절차에 응답하지 않았기 때문에, 소송에서 주장된 문제에 대한 법원의 의견은 없었다.

(3) 소결

이상과 같은 주요 최근 판결들을 정리해 보면, 미국 법원에서는 일단 리폼행위



〈문제가 된 관련 제품들의 리폼 이전과 이후의 비교 사진〉

108) Victoria Lepesant, supra note, p.351.

자체에 대해서는 상표권 침해로 인정하고, 원고의 권리행사 해태 등의 특별한 상황이나 피고의 출처표시의 별도 표기 등의 적절한 대응수단 여부에 따라 최종 판단을 내리는 동향을 보이고 있다. 이에 대해서는 중국적으로 리폼업자가 상표권 침해를 인정하고 더 이상 자신의 리폼 제품에 대한 제조, 판매 등을 하지 않겠다는 조건으로 화해나 합의에 의해 종결된 사건이나 결석 재판으로 종결된 사건도 보여 대체로 미국의 법원에서는 리폼 제품에 대해서 권리소진이 적용되지 않는 것을 전제로 하여 수요자에게 혼동의 여지가 있는 것으로 판단하는 모습을 볼 수 있다. 상표권 침해 주장이 기각된 사건도 앞에서 보았듯이, 리폼업자를 오랜기간 알고도 권리행사를 해태했다는 이유로 기각된 것일 뿐이지, 상표권 침해 인정은 일단 전제하고 있음을 통해서 이러한 동향을 확인할 수 있다.

이에 따라 미국의 학계에서도 단순 수선이 아닌 리폼행위 자체에 대해서는 권리소진(최초판매원칙)이 적용되지 않는 것으로 보고 상품의 명확한 출처 공개 등 상표권 침해에서 벗어나기 위한 합리적인 법적 대응 수단의 강구를 언급하고 있는 상황이다.¹⁰⁹⁾ 심지어는 이러한 대응 수단을 업사이클링의 예외, 즉 리폼의 예외로서 특정한 상황에서만 리폼업체가 리폼 제품에 등록상표를 사용할 수 있는 예외 조건을 상표법에 규정해야 한다는 입법적인 견해도 등장하고 있는 상황이다.¹¹⁰⁾

이러한 상황의 검토를 통해서 현행 미국 상표법상으로는 리폼 제품에 대해서 상표 위조 내지 상표권 침해를 인정할 수밖에 없는 상황이지만, 순환경제, 자원재활용 등이라는 국제적인 환경보호의 추세에 맞추어 정책적 내지 입법적인 해결을 도모할 수밖에 없다는 방향으로의 해결책의 도모를 직접적으로 시사해준다고 볼 수 있다. 즉 이와 같은 리폼 제품에 대한 해결책은 앞서 언급한 여러 원칙에 의하여 현행 상표법상으로는 상표권 침해로 연결될 가능성이 높은 상황이므로, 기존 법률에 의한 규제 일변도의 방식으로 해결하기 보다는 환경정책 등에 따라 입법적 및 정책적으로 해결하는 것이 바람직하다고 생각하고 있는 것으로 보인다.

한편으로 이상과 같은 미국 법원의 판결들에서 보이는 리폼행위에 관하여 상표

109) Victoria Lepesant, *supra* note, pp.353-356; Camille Chandler, *supra* note.

110) Victoria Lepesant, *supra* note, pp.353-357; Camille Chandler, *supra* note.

권 침해를 판단하기 위한 몇 가지 상황들을 우리나라의 대상판결에서의 이 사건과 관련지어 추가적으로 정리해보면 다음과 같다. 첫째, 순수하게 원제품의 원단으로만 결합하여 리폼 제품을 만든 것이 아니라, 고객이 제공한 원제품의 원단에 진품으로부터 비롯된 것인지 확인할 수 없는 다른 소재나 부품이 결합되고 바느질 등의 기능적 표현이 원제품의 수준과 다를 경우에는 위조상품에 다를 바 없다는 것이다.¹¹¹⁾ 이것은 앞서 살펴본 우리나라의 이 사건에 관한 대상판결의 판시내용에서도 언급되고 있다. 둘째, 리폼 제품에 대한 출처 등의 정보를 명확하게 공개하지 않으면 수요자에게 정품인 것으로 혼동을 일으킬 가능성이 있다는 것이다. 즉 이러한 출처에 관한 정보 등을 리폼 제품에 표시하는 방식이나 제품을 광고, 판매하는 웹사이트 등에 표시하는 방식 등으로 수요자가 정품과는 구별되는 리폼 제품이라는 것을 인식 내지 식별할 수 있도록 그 출처에 관한 정보를 분명하게 표시 내지 공개해야 된다는 것이다.¹¹²⁾ 이것은 위에서 언급한 바와 같이 미국의 학계에서도 주장되고 있을 뿐만 아니라, 앞서 살펴본 판결들에서도 이에 관한 판시내용들을 확인할 수 있다.¹¹³⁾ 그리고 이것은 후술하는 일본이나 유럽의 경우에도 마찬가지로 언급되고 있는 내용이라고 볼 수 있다. 이와 관련하여 “첫째, 업사이클러(리폼업자)는 리폼 제품이 오프라인 매장에서 판매되는 경우에는 해당 제품의 태그에 관련 정보에 관한 진술 내지 문구를 표시하고, 인터넷에서 판매되는 경우에는 해당 제품의 웹페이지에 업사이클(리폼) 제품의 일부가 정품인 특정 중고품에서 공급되었다는 것을 나타내는 진술 내지 문구 등을 눈에 띄게 표시해야 한다. 해당 진술 내지 문구에는 원래의 브랜드 명칭이 포함되어야 하며, 업사이클 내지 재활용 리폼 제품의 어느 부분이 정품인 특정 중고품에서 나온 것인지도 명시해야 한다. 둘째, 업사이클러(리폼업자)는 자신이 업사이클링(리폼) 제품을 만들

111) 앞서 살펴본 Louis Vuitton Malletier S.A.S. v. Sandra Ling Designs, Inc. 사건, Chanel, Inc. v. Shiver and Duke, LLC 사건, Rolex Watch U.S.A., Inc. v. BeckerTime, LLC 사건 등의 판결 내용 참조.

112) 리폼 관련 업체들은 중고 재생 상품 판매에 상품에 관한 정보 공개가 포함될 때 상표법에 따라 받을 수 있는 모든 보호를 받을 수 있다. 왜냐하면 이러한 상품에 관한 정보 공개가 원제품 내지 정품과의 현재의 실질적인 차이점(권리소진의 예외로서 원제품과의 실질적인 차이)을 중요하지 않게 만들기 때문이다(Victoria Lepesant, supra note, p.343).

113) 앞서 살펴본 Chanel, Inc. v. Shiver and Duke, LLC 사건, Rolex Watch U.S.A., Inc. v. BeckerTime, LLC 사건, Hamilton Int'l Ltd. v. Vortic LLC 사건 등의 판결 내용 참조.

고 조립했으며, 원래의 원조 브랜드와 제휴 관계가 없고, 업사이클링(리폼)된 완제품 자체가 원래 브랜드에서 만들거나 판매한 제품이 아니라는 내용을 태그나 제품 웹페이지에 명확하게 표시해야 한다. 셋째, 업사이클러(리폼업자)는 리폼의 대상이 되는 해당 중고품의 진위(진품인지 여부)를 확인해야 한다. 일반적으로 업사이클러(리폼업자)가 자신의 업사이클링(리폼)된 제품을 고객에게 거래하기 위해 그 원제품이나 소재 등의 진위성을 확인할 것이 요구되지는 않는다. 그러나 상표권 침해 소송에서 방어 수단으로 업사이클링(리폼) 예외를 성공적으로 주장하려면, 업사이클링(리폼) 업체는 사용된 원제품 또는 소재 등이 진품이라는 증거를 제시할 책임을 져야 하는 것이다.”라는 내용을 업사이클링에 관한 예외 사항, 즉 리폼행위가 상표권 침해에 해당하지 않도록 만드는 예외 사항으로 인정하여, 이러한 내용을 상표권 침해 주장으로부터 리폼업자가 긍정적으로 방어할 수 있는 수단으로서의 적용요건들로 받아들이고, 랜험법의 개정 내용에 이러한 내용을 규정하는 입법적인 방식으로 해결해야 한다는 견해가 미국 학계에서 제기되기도 하였다.¹¹⁴⁾ 이러한 내용은 향후 우리나라 대법원에서 대상판결의 이 사건과 관련하여 리폼업자들이 리폼행위에 관하여 준수할 수 있도록 강제하는 상표권 침해의 면책에 관한 적용요건으로서의 판단법리의 실시에 중요한 시사점을 준다고 생각된다.

따라서 이와 같은 리폼행위의 상표권 침해에 관한 면책적인 예외가 발생하기 위한 조건으로서는, 업사이클러인 리폼업자가 첫째, 원제품이 인증된 중고 정품이고, 둘째, 리폼업자가 상표권자와 아무런 관련이 없으며, 셋째, 리폼 제품이 상표권자에 의해 제조 또는 판매되지 않았음을 설명하는 진술서 발행을 포함한 특정 기준을 따라야 한다는 것이라고 볼 수 있는데, 이러한 조건들의 핵심 요지는 수요자의 혼동을 방지하기 위해 리폼 제품의 정보 부분을 수요자가 인식할 수 있는 수준에서 명확하고도 완전히 공개하는 것을 의미한다.¹¹⁵⁾

한편으로 리폼행위 자체와 관련하여 살펴보자면, 대상판결의 이 사건에서 피고에 의해 주장되고 있는 지속가능성, 표현의 자유라든가 공정사용 등에 관해서는 업사이클 내지 리폼에 관하여 미국의 현행법상의 법적인 적용 근거로 언급되는

114) Victoria Lepesant, *supra* note, pp.354-355.

115) Camille Chandler, *supra* note.

바는 거의 볼 수 없고, 폐기물의 재활용이라든가 친환경적인 정책, 순환경제의 활성화 등과 관련하여 이러한 용어들의 중요성은 연구 문헌상으로만 언급되고 있을 뿐이다.¹¹⁶⁾ 그런데 이것에 대해서 현행 미국 랜험법상 이에 대한 판단상의 결론을 제시하기 보다는, 이에 관한 문제가 계속 발생할 것이며, 이러한 경우의 대비를 위해 해당 법률상 규제와 균형이 맞는 입법이나 정책 등의 방향을 앞으로 고려해야 한다는 논리가 전개되고 있을 뿐이다.¹¹⁷⁾ 이와 아울러 상표권자와 업사이클러인 리폼업자 간의 협업에 관해서도 이에 관한 문제의 바람직한 해결책 중 하나로 추천되고 있을 뿐이다.¹¹⁸⁾ 오히려 지속가능성 등은 상품의 혼동을 일으키는 것이 되어서는 안되므로 별도의 법익에 맞게 상표법상 상표권 침해는 상표권자의 보호를 위한 구제로서 그대로 적용되면 되는 것이라는 견해가 있기도 한데,¹¹⁹⁾ 지극히 타당한 견해라고 볼 수 있다.

결국 미국에서 상표에 관한 법률인 현행 랜험법의 원칙상 리폼행위는 원제품과의 실질적인 차이의 발생에 의하여 권리소진이 적용되지 않고, 등록상표가 그대로 부착된 리폼 제품은 수요자 간에 혼동 내지 판매 후 혼동을 초래하거나 해당 등록상표에 대한 이미지를 해칠 수밖에 없기 때문에, 출처표시기능이라든가 품질보증기능을 해칠 수 있어 상표권 침해로 보는 것을 일단 전제로 함을 확인할 수 있다. 그리고 이러한 전제하에서 친환경산업 내지 순환경제의 발전 등을 위한 모든 개선적인 논의가 입법적 내지 정책적 등으로 제안 및 전개되고 있는 것이 미국의 현재 상황이라고 볼 수 있을 것이다. 다만, 미국에서의 업사이클링에 관한 리폼업체의 특성상 수요자의 주문 제작에 의한 리폼과 리폼업체가 사전에 리폼을 해놓은 제품의 재판매에 대한 구별적인 해석은 보이지 않고 있으며, 리폼 이후의 개인적인(사적인) 사용 등에서 대해서는 미국에서 별도의 논의가 이루어지지 않고 있는 것 같은데, 이에 대해서는 후술하는 유럽에서 구체적으로 논의되고 있어 해당 부분에서 상세히 검토하도록 하겠다.

116) Victoria Lepesant, *supra* note, p.358; Camille Chandler, *supra* note; Irene Calboli, *supra* note.

117) Victoria Lepesant, *supra* note, pp.353-358.

118) Eda Stark, *supra* note; Camille Chandler, *supra* note.

119) Eda Stark, *supra* note; Camille Chandler, *supra* note.

나 일본에서의 해석론

(1) 관련 해석론의 검토

(가) 리폼의 성격에 관한 해석

일본에서는 리폼이라는 용어를 공식적으로 사용하지 않고, 대상판결의 이 사건과 관련된 사안에 대해서는 미국과 마찬가지로 ‘업사이클링’이라는 용어를 주로 사용하고 있다.¹²⁰⁾ 전체적으로 일본에서는 리폼과 관련하여 리사이클링¹²¹⁾, 업사이클링¹²²⁾, 리메이크¹²³⁾라는 용어를 리폼에 관한 법적인 문제와 관련해서 사용하고 있는 모습을 보인다. 일본에서는 ‘리사이클’을 자원의 절약이나 환경오염 방지 등을 위해서 불용품·폐기물 등을 재이용하는 것으로 보는데, 이것과 달리 원래의 제품에 새로운 가치를 부가하여 다른 제품으로서 재생시키는 것을 업사이클이라고 구별해서 해석한다.¹²⁴⁾ 업사이클링은 ‘원료나 재료로 되돌리는 것이 아니라 원래의 제품을 그대로 살린다는 특징’이 있다고 보기도 한다.¹²⁵⁾ 리퍼비시(refurbish) 제품(재판매용으로 수리된 제품)도 일종의 업사이클링 제품으로 보고 있다.¹²⁶⁾

이와 관련하여 실질적으로 문제가 되는 리폼행위는 원제품을 개량하여 창조적

120) 野間自子, “ファッションと法律”, パテント (Vol.77 No.3), 日本弁理士會, 2024.3; 金井倫之, “ファッションロー概論”, パテント (Vol.77 No.3), 日本弁理士會, 2024.3; 西村雅子, “ファッション分野における商標権の消尽についての考察—リメイクを題材に—”, パテント (Vol.76 No.1), 日本弁理士會, 2023.1. 등 다수의 문헌 참조.

121) 이미 사용된 자원을 수집하여 새로운 제품으로 만드는 과정을 말하며, 원자재를 재가공해서 단순히 새로운 제품을 만드는 것을 뜻함.

122) upgrade(상승) + recycle(재활용하다)의 합성어로서 이미 사용된 자원 등을 새롭게 더 높은 품질과 기능성을 갖춘 제품으로 전환하는 것임. “업사이클링”이라고 칭하기도 하며, “창조적 재활용”이라고 번역하기도 함.

123) 西村雅子, 앞의 논문, 59면 이하에서 언급되고 있는 용어로서 그 내용상 ‘리폼(reform)’과 동일한 개념으로 사용하는 것으로 보이는데, 그 의미상 관련 거래계에서 일반적으로 사용되는 용어는 아니라고 볼 수 있음.

124) 日本 環境省(일본 환경성)의 홈페이지, 「サステナブルファッションの推進に関する Web サイト」 참조. (https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/)(최종접속일 : 2025.5.12.).

125) 金井倫之, 앞의 논문, 31면.

126) Id.

이용으로 업그레이드시킨 것으로 볼 수 있는 업사이클링이라고 볼 수 있고,¹²⁷⁾ 우리나라의 대상판결의 원심인 서울중앙지방법원의 판결의 내용을 소개할 때에도 해당 리폼을 업사이클링에 관하여 소개하고 있기도 해서¹²⁸⁾ 사실상 미국과 마찬가지로의 경우로서 문제가 되는 리폼행위를 업사이클링으로 전제하고 논의를 전개해나가고 있는 것으로 보인다. 그런데 이러한 우리나라의 대상판결의 이 사건에 관한 1심인 서울중앙지방법원의 판결을 보고도 수요자의 주문에 의해 리폼업자가 제작한 리폼 제품을 주문자에게 제공하고 제3자에게 재판매한 상황이 아닌 이 사건의 사안에 대해서는 특별히 주목을 하지 않고, 리폼업자가 리폼을 업으로서 한 그 행위 자체에 초점을 맞추고 이것을 권리소진의 측면에서 논의를 전개해나가는 모습도 보인다.¹²⁹⁾ 그런데 정품의 양도가 이루어진 후의 타인의 행위(상표품의 광고, 재판매 등)가 외형적으로는 상표법상 상표의 사용에 해당한다고 하더라도 상표의 출처표시기능(해당 상품의 출처는 재판매자가 아니라 상표권자임) 및 품질보증기능(해당 상품의 품질은 상표권자가 유통에 둔 상태이므로 상표권자가 그 품질에 책임을 짐)이 손상되지 않는 한 상표권 침해로서의 위법성을 결여한다고 상표기능론¹³⁰⁾에 입각하여 설명하기도 한다. 이에 관하여 상표품의 유통과정에서 개조나 변형이 가해진 경우에는, 개조나 변형 후의 상품의 품질이 변경되었음에도 불구하고 수요자가 해당 상표품의 본래의 품질이 개조나 변형 후의 것이라고 오인하면, 상표권자는 개조나 변형 후의 품질에 대하여 책임을 질 수 없으므로, 이 경우 상표의 ‘품질보증기능’이 손상된다고 본다.¹³¹⁾

127) 野間自子, 앞의 논문, 19면.

128) 이러한 이 사건에서의 서울중앙지방법원 판결에 대하여, 일본에서는 권리소진에 관해서 상표기능론으로 정리될 여지가 있을 수도 있지만, 한국의 판결은 판매 후의 수요자의 혼동(판매 후 혼동)을 고려하여 리폼행위 자체를 상표권 침해라고 판시하고 있는 점이 주목할 만한 점이라고 언급하고 있는 것도 보인다(金井倫之, 앞의 논문, 32면). 그리고 일본에서는 우리나라의 대상판결의 이 사건에서 피고가 주장하였던 표현의 자유, 지속가능성 등은 상표법의 적용과 관련된 이 사건과 관련하여 아예 판단쟁점으로 언급조차 안하고 있는 점도 참조해볼 수 있을 것이다.

129) 金井倫之, 앞의 논문, 32면; 西村雅子, 앞의 논문, 59면.

130) 상표품의 양도 후에 타인에 의한 상표의 사용이 이러한 기능을 저해하는 것이 아니라면, 그 사용은 구성요건적으로는 권리침해 행위일지라도 실질적 위법성이 결여된다고 하여 이를 허용하지만, 그렇지 않으면 그 사용은 실질적으로도 위법하여 상표권을 침해한다는 해석임(상표기능론·위법성 조각론이 일본의 정설임). 渋谷達紀, 知的財産法講義Ⅲ-不正競争防止法・独占禁止法上の私人による差止請求制度・商標法・半導体集積回路配置法(第2版), 有斐閣, 2008, 280면.

131) 西村雅子, 앞의 논문, 59면.

상표의 출처표시기능을 동일한 상표가 부착된 상품의 출처는 동일함을 표시하는 기능으로 보고 품질보증기능을 동일한 상표가 부착된 상품의 품질은 동일함을 보증하는 기능으로 볼 경우, 품질보증기능이 훼손된다는 점에 대해서는 위와 같이 이해할 수 있다. 그러나 상표의 출처표시기능이 손상된다고 하는 것은, 어떤 경우를 말하는지는 정형적으로 판단할 수 없다고 볼 수 있으므로, 리폼행위의 유형별로 이것을 따져봐야 한다는 견해도 있다.¹³²⁾

한편으로 특히 일본에서도 대량생산·대량폐기가 최근 문제가 되고 있는 의류나 가방, 장신구 등에 관한 패션업계에서 지속가능한 패션이 주목받고 있어 이러한 리폼이 중요한 이슈가 되고 있는데, 업사이클링 리폼 제품으로서 명품 재킷의 단추 등을 가공하여 “Upcycled”나 “Repurposed(용도가 변경된)” 목걸이 등의 액세서리로 판매하고 있는 사례 등도 확인할 수 있다. 그런데 이 경우에 중고품을 그대로 판매한다면 상표권 침해가 문제될 것은 없지만, 등록상표가 남겨져 있는 상태에서 상품을 가공하여 판매할 때는 원칙적으로 상표권 침해가 된다고 해석하는 경향이 강하게 보인다.¹³³⁾

이와 관련하여 일본에서는 기존의 미국에서의 관련 하급심 판결들의 내용만을 그대로 인용하고 있을 뿐, 학계에서 이에 관한 본격적인 연구는 아직 미흡한 상황이라고 볼 수 있다. 따라서 앞에서 살펴본 미국에서의 논의사항을 거의 그대로 소개하거나 해석론적으로 받아들이고 있을 뿐이라고 볼 수 있어, 일본에서의 논의의 검토 시에는 미국에서의 검토사항을 관련지어 주로 참조하면 될 것으로 생각된다.

(나) 구체적인 해석론

일본에서는 대상판결에서의 이 사건의 쟁점에 관하여 독자적인 논의는 거의 이루어지지 않고 있는 것으로 보이며, 단지 일본 국내에서의 하급심 판결의 관련 해석과 더불어 앞서 살펴본 미국의 판례들과 해석동향을 소개하면서 이러한 해석 등에 긍정하고 있는 모습만 보일 뿐이다. 이에 따라 일본 국내에서의 하급심 판결도 주로 미국의 판결상에서의 사안과 비슷한 리폼업자가 사전에 정품을 구입하여 그 소재로 리폼제품을 미리 제작한 후 재판매하는 상황에 대한 코멘트가 주를 이

132) 西村雅子, 앞의 논문, 60면.

133) 野間自子, 앞의 논문, 20면; 金井倫之, 앞의 논문, 31면.

루고, 우리나라의 대상판결에서의 이 사건과 같은 수요자의 주문에 의한 리폼 제품의 제작 및 제공에 대한 논의는 거의 이루어지지 않고 있는 상황이다.

일단 현재 인정되고 있는 기본적인 관련 해석론을 살펴보면, 리폼 제품이 정품과 품질이 다르게 되어 있고 리폼 후의 상품이 여전히 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품인 경우에는, 상표권은 최초의 정품 판매에 의해 소진하지 않는다고 보고 원래의 상표가 부착된 채로 있는 상태에서는 상표의 기능을 해치는 것으로 되어 리폼 제품이 상표권 침해가 된다고 본다. 그런데 리폼의 결과로서 의류의 천으로 에코백(친환경 가방)을 만드는 경우와 같이 등록상표의 상품과는 비유사한 상품이 되어 의류에 대한 상표권자가 가방에 대한 권리는 가지고 있지 않은 경우에는 주지, 저명한 상표로서 부정경쟁방지법상 조치를 취하는 것은 별론으로 하고,¹³⁴⁾ 해당 상표권은 행사할 수 없다고 본다.¹³⁵⁾ 이것은 우리나라에서도 지정상품이 비유사한 경우에 해당되므로 마찬가지로 해석된다고 볼 수 있다.

(2) 리폼의 유형별 검토

일본에서도 어느 경우에도 자기의 개인적인 사용에서의 일부 개조 등에 대해서는 상표법상으로는 문제가 되지 않고, 리폼한 상품을 업으로서 거래할 경우에 문제가 될 가능성이 있는 것이라고 본다.¹³⁶⁾ 다만, 리폼에 대해서는 유형별로 이를 각각 검토할 필요성이 언급되고 있는데, 이하에서는 그 유형별로 각각 검토하고 있는 일본 해석론을 살펴보도록 하겠다.

(가) 상품에 대한 부가적 가공의 경우

기존의 정규로 구입한 정품에 가공을 실시하는 것으로, 원래의 상품의 원형은 유지하고 있고, 원래의 상품 브랜드의 상표는 그대로 남아 있는 경우이다. 인기

134) JUNKMANIA 사건[知財高裁平成 30・10・23 주 30(ネ)10042]에서는 루이비통의 모노그램(monogram : 두 개 이상의 문자를 합쳐 하나의 글자처럼 만든 문양이나 표지) 상품의 리폼 제품을 제조 및 판매하고 있던 피고가 거래의 실정으로서 'REMAKE(개조한 것)', 'VINTAGE의 LOUIS VUITTON의 원단을 ... 반영하였다', '커스텀(주문생산한 특별 제작의)' 및 'CUSTOM(주문생산한 특별 제작의)'과 같은 웹사이트상의 기재의 존재를 주장했지만, 피고의 상품으로부터 용이하게 원고의 저명상표가 상기된다고 하여 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제2호의 저명상표의 희석화에 관한 부정경쟁행위로 판단되었다.

135) 西村雅子, 앞의 논문, 60면.

136) Id.

있는 배낭에 자수를 놓는 작업 등이 대표적이다. 의복의 경우는 기성복의 단추를 바꾸거나 레이스를 붙여 장식하는 등 본체 디자인의 형상은 변형하지 않고 그 구성상 일부에 특정한 요소를 부가하는 정도의 변형이다. 이 경우에 원래 브랜드의 권리자가 문제를 삼으면, 상표권 침해 혹은 부정경쟁행위의 분쟁으로 이어질 수 있을 것이다. 이에 관한 분쟁사례로서 after diamond 사건¹³⁷⁾에서는 상표권자인 원고가 판매한 상표 'CARTIER'를 부착한 정품 손목시계에 피고가 다이아몬드를 붙이는 등의 가공을 하여 'after diamond'로 표시하여 판매하는 행위가 해당 상표의 출처표시기능 및 품질보증기능을 해친다는 이유로 상표권 침해로서 판단되었다. 즉 해당 사건의 판결에서는 진정한 상표권자인 원고의 제품에 다이아몬드를 붙인 것으로 판매되고 있는 피고의 제품이 원고의 제품과 혼동을 일으킬 우려가 있는 형태인 것에 비추어 보면, 'after diamond'라는 표시가 있어도 원고의 상표의 출처표시기능 및 품질보증기능을 해치는 것에는 변함이 없다고 판시하였다.

그런데 이에 관하여 반대로 수요자가 상표품이 유통과정에서 가공되고 있고 가공품의 출처는 상표권자가 아닌 재가공업자라고 올바르게 인식하는 경우에는 해당 상표의 출처표시기능이 해를 입지 않는다고 할 수 있다. 그리고 여기서 상표권자는 해당 상표가 희석화 등이 되었다고 생각할지 모르지만, 수요자가 원제품의 품질에 대해서는 해당 상표의 상표권자가 책임을 지고 가공된 부분의 품질에 대해서는 재가공업자가 책임을 진다고 올바르게 인식하고 있다면 품질보증기능도 손상될 수 없다고 해석하는 견해도 있다.¹³⁸⁾ 즉 이와 관련하여 앞서 살펴본 미국에서의 해석론과 판결상의 내용처럼 일본의 학계에서도 리폼 부분에 대한 명확한 출처 등에 관한 정보 제공을 품질보증기능의 미손상의 요건으로 해석하면서 긍정적으로 보는 견해가 있음을 확인할 수 있다.

또한 가공이 예정되어 있는 소재 상품인지 여부도 이에 관한 판단상의 고려사항이 될 수 있다고 보는 견해도 있는데, 소재 상품 자체로서 가공이 예정되어 있는 새하얀 T셔츠는 그 형상 자체가 출처표시로서 인식되지 않는다면, 이것의 구매자가 해당 상품의 전면 등에 무늬나 글씨 등을 집어 넣는 등의 개조 및 변형을

137) 東京地判平成17・12・20平17(7)8928判時1932号135頁.

138) 西村雅子, 앞의 논문, 60면.

해서 거래하는 경우에는 원래의 상품의 예상 사용 범위내에서 이루어진 개조 및 변형이므로 이 정도까지는 이러한 리폼행위에 대해서 상표권 침해를 적용하기에는 어려울 것이라는 견해가 있기도 하다.¹³⁹⁾

한편으로 상품류구분 제40류의 서비스로서 ‘가공업’이 있는데, 일본 특허청의 상품 및 서비스에 대한 분류상으로는 가공 또는 변형과 관련된 표장은 해당 가공 또는 변형을 ‘다른 자의 의뢰에 의해 실시’하는 경우에만 해당 서비스에 대한 상표로 간주된다. 이에 관하여 물품의 가공 또는 변형을 한 자가 이것들을 제3자에게 판매하는 경우에는 통상은 서비스에 대한 상표의 사용으로 간주되지 않으며, 해당 물품의 가공 또는 변형에 의한 판매 등에 관련된 표장은 상품에 관한 상표의 사용으로 간주된다.¹⁴⁰⁾ 이것은 결과적으로 ‘가공’이 아니라, 가공이 이루어진 제품을 판매하는 것으로 볼 수 있어서 해당 제품 자체에 대한 유통행위로서 상품에 대한 상표의 사용행위로 볼 수 있기 때문이다. 따라서 가공한 것을 업으로서 판매한 경우에는 리폼업자가 가공업을 영위한 것이 아니라 가공된 리폼 제품의 유통 행위(판매)를 한 것이어서 상표권 침해가 될 수 있는 것으로 보게 된다.¹⁴¹⁾

2003년경에 일본에서 문제가 된 저명상표의 상품 포장용 종이봉투에 비닐 코팅을 하여 내구성이 있는 가방으로 가공하는 행위, 또는 저명상표의 포장용 리본을 휴대전화 고리줄로 가공하는 행위 등에 관하여, 개인이 종이봉투나 리본을 반입하여 반입한 것 그 자체를 가공한 것에 대해서는 개인적인 사용이므로 상표권 침해의 문제는 없다고 해석된다.¹⁴²⁾ 다만, 여기서 가져온 원제품이 ‘그대로 반환되는 관계에 있는지 여부’가 문제된다고 본다(RISO インクボトル(잉크병) 사건 참조¹⁴³⁾). 따라서 명품 쇼핑백(쇼핑종이봉투)을 가지고 가면 이를 가공한 쇼핑백

139) 西村雅子, 앞의 논문, 61면.

140) 特許庁商標課編, 商品及び役務の区分解説(国際分類第 11 - 2022 版対応), 発明協会, 2022, 199면.

141) 西村雅子, 앞의 논문, 61면.

142) Id.

143) 東京地判平成15・1・21 平14(7)4835 判時1883号96頁. 즉 해당 1심 판결에서는 “개별거래에서 매수인으로부터 상품의 용기 또는 포장지 등이 제공되고, 매도인이 상품을 해당 용기에 수납하거나 또는 해당 포장지 등으로 포장하여 매수인에게 인도하는 경우에는 해당 용기 내지 포장지 등에 등록 상표가 표시되어 있다 하더라도 상표법상 상표의 ‘사용’에 해당하지 않는다. 단, 이 경우에는 용기 내지 포장에 부착된 상표와 그 내용물인 상품 사이에는 아무런 관련이 없고, 해당 상표가 상품의 출처를 식별하는 것으로서 기능하고 있지 않음이 외형적으로 분명하기 때문이다(예를 들어 말하면, 고객

(쇼핑종이봉투)을 받을 수 있게 된다고 할 경우에, 그 대가는 가공요금이라는 명목이더라도 실질적으로는 리폼된 제품의 판매가격이라고 생각할 수 있다는 것이다. 이러한 경우는 앞서 언급한 바와 같이 가공이라는 서비스에 대한 상표의 사용이 아니라, 가공해서 새롭게 만들어진 상품에 대한 상표의 사용으로 볼 수 있다는 것이다.¹⁴⁴⁾ 그러므로 이러한 경우에 가공업자는 업으로서 해당 브랜드 제품이 개조 및 변형된 새로운 형태의 리폼 제품을 판매하고 있는 것이 되어 상표권 침해가 될 수 있다고 볼 수 있다. 종이봉투 쇼핑백이 상품인가 하는 문제도 있지만, 상품은 포장도 포함한 전체가 상품이며, 포장의 변형도 상품의 변형에 해당한다고 보는 견해가 일본에서 유력하게 존재한다.¹⁴⁵⁾

한편으로 주문제작인 리폼 제품(주문대로 바꾸거나 만드는 방식으로 원제품이 개조 및 변형 제작되는 제품)에 원래 상표가 남는 것은 그 브랜드의 고객흡인력이 기대되기 때문이다. 따라서 가공된 리폼 제품에 대해서도 원제품에 부착되어 있는 원래의 상표의 출처표시기능 및 품질보증기능이 여전히 발휘되고 있으며, 이것이 발휘되고 있는 한 이들 기능이 해쳐질 우려가 있다는 이유로 상표권 침해가 인정될 수 있다고 해석되기도 한다.¹⁴⁶⁾

그리고 이러한 리폼에 관한 사안에서 원래 상품의 상표가 리폼 제품에 그대로 남아 있는 경우 구매자는 출처를 오인하지 않더라도 구매자 외의 자가 해당 상품을 접했을 경우 ‘판매 후 혼동¹⁴⁷⁾’이 생길 수 있다고 보아 ‘판매 후 혼동’을 일본

이 술가게에 빈 병을 지참하고, 술을 빈 병의 양에 맞추어 구입하는 경우나, 고객이 냄비 등의 용기를 두부가게에 지참하고 두부 등을 구입하는 경우와 같다.”고 판시하였다. 그러나 항소심(東京高判平成 16·8·31 判時 1883号 87頁)에서는 “피고는 고객으로부터 사용한 빈 잉크병을 인도받아 같은 모양의 잉크병(인도받은 해당 잉크병에 한정되지 않는다.)에 피고 잉크를 충전하여 판매하는 태양의 행위뿐만 아니라 고객이 빈 잉크병을 제공하는 것을 전제로 하지 않고 빈 잉크병에 충전된 피고 잉크를 판매하는 태양의 행위도 하고 있다.”며 1심의 판단을 부정하였다.

144) 西村雅子, 앞의 논문, 61면.

145) Id.

146) Id.

147) ELLEGARDEN 사건의 1심 판결(東京地判平成 19·5·16 判18(7)4029)은 상표권 침해 여부에 관하여 판매 후 혼동(Post Sales Confusion)으로서 피고의 록밴드 관련 상품에 대하여 “만일 구입자 자신은 피고 웹사이트 중의 설명 내용에 따라 피고 상품을 본건 록밴드에 관련된 것이라는 것을 인식할 수 있었다고 하더라도, 해당 상품을 몸에 지니고 있는 자를 다시 다른 제3자가 보는 것도 당연히 있을 수 있는 바이며, 그러한 제3자는 해당 상품이 본건 록밴드에 관련된 것이라는 인식을 가질 수 없어 해당 상품의 출처가 원고인 것으로 오인할 우려가 있다고 인정된다.”고 판시하였다. 그러나

의 판결 및 관련 문헌에서 인정하고 있다. 이에 따라 이에 관한 사안으로서 나이키 정품 인기 신발인 ‘Air Max(에어 맥스)’를 다른 브랜드업체가 대량으로 구매하여 그것을 개조해서 거래하는 것과 같은 경우에도 이러한 판매 후 혼동이 검토될 수 있다고 본다.¹⁴⁸⁾

(나) 상표 말소의 경우

이 경우는 기존의 정규로 구입한 정품에 가공을 하는 데에 원래의 상품의 원형은 유지하고 있지만, 원래의 상품 브랜드의 등록상표가 말소되어 있는 경우이다. 예를 들면, 정품의 T셔츠에서 목깃부분쪽의 라벨을 떼어내 재판매자의 상표를 붙이거나 재판매자의 상표를 T셔츠 전면에 표시해서 판매한 경우인데 일본에서는 이러한 경우 통상적으로 상표권 침해에 해당하지 않는다고 본다.¹⁴⁹⁾ 이에 관하여는 상표를 부착한 상품에서 상표를 분리 말소¹⁵⁰⁾하는 것이 상표권 침해에 해당하는가 하는 논점이 있다. 외형적으로는 상표법상 사용에 해당하는 표시행위 등에 해당하지 않으므로 상표권 침해는 성립하지 않는다고 생각하는 것이 유력하게 인정되고 있다.¹⁵¹⁾ 상표권 침해에 해당한다는 견해도 있지만,¹⁵²⁾ 상표법상 규정에 없는 행위를 침해행위로 보는 것은 무리가 있다고 보는 견해가 더 유력하다.¹⁵³⁾

항소심 판결[知財高判平成 20・3・19 平19(ネ)10057]은 ELLE와 ELLEGARDEN 간의 상표 비유사로 상표권 침해를 부정했다. 그런데 해당 항소심 판결에서는 피고 표장의 실제 사용 태양에 비추어 볼 때에 판매 후 혼동에 관한 주장은 채용할 여지가 없다고 판단하여 사실관계에 의해 판매 후 혼동은 검토대상이 되지 않는다고 판단하였다. 따라서 항소심 판결에서 판매 후 혼동에 관해서는 실제로 판단하지 않아서 일본 문헌들에서는 이런 사안에서 판매 후 혼동의 여지는 남아 있는 것이라고 언급하고 있기도 하다[大塚理彦, “女性用ハイヒールの靴底に付された色彩と不正競争防止法における商品等表示”〔ルプタン不正競争事件〕~, パテント(Vol.77 No.6), 日本弁理士會, 2024.6, 118면].

148) 西村雅子, 앞의 논문, 61면.

149) Id.

150) Id.

151) 원고의 등록상표 중 1개에 대하여 침해를 부정한 사례로서, ピュアアンドフリー 사건(大阪地判平成2・3・27平24(ワ)13709)에서는 “피고가 피고 상품을 판매할 때에는 해당 표장 부분에 스티커가 부착되어 수요자가 인지할 수 없는 상태에 있었으므로 스티커를 부착한 후에는 해당 표장을 사용하였다고 할 수 없다.”고 판시한 바가 있다.

152) 이에 관하여 網野誠, 商標(第6版), 有斐閣, 2002, 846면에서는 “지정상품에 부착된 등록상표를 그 상품이 유통되고 있는 과정에서 제3자가 삭제말소하고, 이를 대신하여 자기의 상표를 사용하여 유통시키는 행위도 상표권을 침해하는 행위로 해석된다. 그것은 타인의 등록상표를 사용하는 행위는 아니지만, 타인이 유통과정에서 등록상표를 지정상품에 독점적으로 사용하는 행위를 방해하여 그 상품표지로서의 기능을 중도에 말소하는 것이므로, 상표권의 침해행위에 해당한다.”고 언급하고 있기도 하다.

즉 최근인 2022년의 판결인 ローラステッカー(롤러 스티커) 사건¹⁵⁴⁾에서는 이러한 등록상표의 분리 및 말소 행위에 대하여 “상표권자가 지정상품에 붙인 등록상표를 상표권자로부터 양도받은 도매업자 등이 유통과정에서 분리, 말소하고 나아가 자기의 다른 표장을 붙여 유통시키는 행위는 등록상표가 부착된 상품을 접한 거래자나 수요자가 그 상품의 출처를 오인 혼동할 우려를 발생시키는 것은 아니며, 상기 행위를 억제하는 것은 상표법이 예정하는 보호의 양태와는 다르다고 할 수밖에 없다. 따라서 위와 같은 등록상표의 분리 및 말소행위 등이 그 자체로 상표권 침해를 구성한다고 인정할 수 없다고 해야 한다.”와 같이 판시하면서 상표권 침해를 부정하고 있다. 다만, 이에 대해서는 민법상의 불법행위에 해당할 수 있다는 견해가 있기도 하다.¹⁵⁵⁾

따라서 일본에서의 이러한 해석론에 따르면 리폼행위를 할 때에 리폼업자가 원래의 제품에 부착되어 있던 등록상표를 제거한다면 상표권 침해 책임으로부터 벗어날 수 있다고 해석될 수 있을 것이다. 이에 따라 고객이 제공한 정품을 리폼하는 경우에 해당 정품의 등록상표를 제거한다면 리폼업자는 상표권 침해의 책임으로부터 자유로워질 수 있다는 해석론과 연결될 수 있을 것이다.

(다) 상품의 부분적 사용

이것은 기존의 상품(정규로 구입한 것)의 일부를 잘라 다른 상품에 사용하는 리폼으로서, 원래의 상품과는 다른 상품이 된다고 볼 수 있다. 예를 들어 바탕무늬가 있는 의류의 일부를 앞치마, 가방, 쿠션 등으로 가공하는 경우를 살펴보면, 이것도 개인적인 사용이라면 문제가 없다고 할 수 있지만, 업으로 거래한 것으로서 바탕의 모양이 출처표시기능을 하는 경우에 문제가 될 수 있다. 이 경우에 가공된 상품의 바탕의 무늬 등의 모양이 수요자가 볼 때 출처표시기능을 하고 있는 경우에는 원래의 상품의 회사가 이러한 상품을 판매하고 있는 것인가 하는 오인이 생겨 상표의 기능이 손상될 가능성이 있다고 할 수 있다. 상표법상 침해자가 상품의 바탕 무늬를 리폼 제품에 그대로 구현되도록 했을 경우에 상표로서의 출처표시기

153) 西村雅子, 앞의 논문, 61면.

154) 大阪高判令和4・5・13令3(ネ)2608.

155) 西村雅子, 앞의 논문, 62면.

능 및 품질보증기능을 발휘하고 있는 상표와 유사한 상표의 사용행위로서 등록상표에 의한 권리행사가 가능하다고 본다.¹⁵⁶⁾

이러한 해석론은 대상판결의 이 사건에서 루이비통의 등록상표가 가방의 외피에 무늬처럼 사용되는 것에도 적용될 수 있는 것으로 볼 수 있어, 리폼 제품인 가방 및 지갑 등에 잔존하고 있는 이러한 등록상표의 표시가 일단 등록상표의 기능을 훼손할 염려가 있다는 것을 시사해준다고 할 것이다.

(라) 다른 상품으로의 가공

정품의 일부를 본래의 용도와는 다른 것으로 가공하는 경우, 예를 들면, 중고의 샤넬 슈트(한벌의 의복)의 버튼을 펜던트(pendant) 등의 액세서리로 가공하는 등의 리폼이다. 이 역시 수요자의 인식 여부에 법적인 규제의 가능 여부가 달려 있다고 생각되는데, 인터넷상의 벼룩시장(저렴한 중고시장 등)에서 동종의 다른 리폼 가공품들이 다수 판매되고 있는 상황하에서 수요자들에게 이러한 동종의 리폼 제품들의 판매가 통상적이라고 인식되고 있지 않는 한, 원래의 정품 회사가 해당 리폼 제품들을 판매하고 있다고 하는 오인이 수요자들에게 생길 수 있어, 상표의 기능을 해칠 우려가 있다는 이유로 정품의 상표권자가 상표권 침해 또는 부정경쟁행위 등을 근거로 한 법적인 규제가 가능할 것으로 충분히 검토될 수 있을 것이다.¹⁵⁷⁾

(마) 폐기품의 재판매

상표권자가 등록상표를 붙인 상품이라 하더라도 상표권자의 의사에 따라 유통 과정에 놓인 것이 아닌 경우에는 진정품이 아니라고 판단될 수 있다. 일본에서의 와이즈 사건¹⁵⁸⁾은 시즌 종료 후에 팔리지 않은 구(舊)상품에 대하여 브랜드 전략에 따라 브랜드 가치를 유지하기 위해서 염가 판매를 하지 않고 폐기하기로 방침을 취했으나, 그러한 상품이 상표권자의 의사에 반하여 유통에 놓인 사례이다. 그런데 수요자가 볼 때에는 외관적으로 해당 구(舊)상품을 상표권자가 판매하고 있는 것으로 되어, 그러한 품질의 것을 상표권자가 유통에 두었다고 볼 수 있는 것

156) Id.

157) 西村雅子, 앞의 논문, 62-63면.

158) 大阪地判平成7・7・11平5(7)11287判時1544号110頁.

에 의하여 해당 상표의 출처표시기능 및 품질보증기능을 해친다고 보았다.

이상과 같은 해당 사건에서 피고는 상표권의 소진을 주장하였으나, 피고 상품이 원고에 의하여 적법하게 피고 사용표장(원고의 등록상표)이 부착된 것이고, 원고의 의사에 따라 유통과정에 놓인 것이라면 상표의 기능인 출처표시기능 및 품질보증기능을 해치는 것이 아니라 일반 수요자에게 손해를 끼칠 우려도 없으므로 상표권 침해로서의 위법성이 결여되는 것이지만, 피고 상품은 당초부터 원고의 의사에 따라 유통과정에 놓인 것이 아닌 샘플품 및 흠집이 있는 물건들이고 일단은 원고의 의사에 따라 유통과정에 놓였더라도 회수되어 폐기처분의 대상이 된 것으로서 그것들을 판매하는 행위는 상표권 침해에 해당한다고 판단되었다.

(3) 소결

이상과 같이 일본에서는 미국에서의 업사이클링(리폼) 제품에 대한 상표권 침해 판단의 해석론을 거의 그대로 받아들여 해석하고 있을 뿐, 이에 관한 판결도 거의 없고 독자적인 판례 등도 형성되어 있지 않은 상황이다. 그리고 이 사건에서의 주요 쟁점사안인 상품 소유자가 리폼업자에 주문을 하여 대가를 주고 맞춤형 제작을 통한 리폼 제품을 제공받는 사안에 대하여는 별도의 해석론도 검토되어 있지 않은 상황에서, 미국에서 주로 검토되는 리폼업자가 주문 제작이 아니라 미리 직접 리폼을 완료한 제품을 재판매하는 형태의 사안에 대한 검토만 주로 이루어지고 있을 뿐이다. 따라서 일본에서의 기존의 문헌상 해석론은 앞서 살펴본 미국에서의 해석론과 거의 동일하게 해석하면 될 것으로 생각된다.

그러나 한편으로 앞서 살펴본 일본의 해석론처럼, 주문제작 리폼 제품에 원래의 등록상표가 남아 있게 되는 것은 신용이 있는 해당 상표의 고객흡인력이 조금이라도 기대되고 있기 때문이므로, 리폼 제품에 대해서도 원제품에 부착되어 있는 등록상표의 출처표시기능 및 품질보증기능이 여전히 발휘되고 있다는 점이 대상 판결의 이 사건의 사안과 관련해서도 시사점을 주는 것이 있다고 생각한다. 그리고 원제품의 등록상표가 그대로 남아 있는 경우에는 주문 제작을 거래한 고객은 사실상의 구매자로서 출처를 오인하지 않을 수 있더라도 제3자가 해당 상품을 접했을 경우에는 해당 정품의 등록상표로 인해 판매 후 혼동이 일어날 수 있다는 해

석론도 이 사건의 사안과 관련해서 시사점을 준다고 볼 수 있다.

한편으로 역시 앞서 살펴보았듯이, 상품 소유자가 주문 제작을 위해 원제품을 전달할 경우 리폼업자로부터 원제품을 가공한 리폼 제품을 받을 수 있게 된다고 한다면, 그 대가는 변형 내지 개조 제작의 가공요금이라는 명목이더라도 실질적으로는 원제품과 전혀 다른 상품인 새로운 리폼 제품의 판매가격(고객이 제공한 원단비를 빼고 중고품의 재활용제품이라서 가격도 변형가공요금 수준으로 받는 게 타당)이라고 충분히 생각할 수 있을 것이다. 그리고 이에 따라 주문 제작에 의해 리폼 제품을 대가를 주고 받는 것은 단순히 원제품을 돌려받는 것으로 해석할 것이 아니라, 실제적으로 원제품과 다른 신제품을 대가를 주고 구매하는 것과 마찬가지로 모습을 보이는 것이라고 볼 수 있다. 따라서 이러한 경우에 관한 해석은 가공이라는 서비스에 대한 상표의 사용이 아니라, 가공해서 새롭게 만들어진 상품에 대한 표시행위, 유통행위 등의 상표법상 상표의 사용으로 볼 수 있다는 것을 시사해주고 있기도 하다.

마지막으로 대상판결의 이 사건에서 쟁점이 되었던 주문자인 고객의 ‘개인적인 사용’의 해석과 관련해서는, 개인이 원제품을 구매한 것을 직접 자체적으로 가공한 것에 대해서는 개인적인 사용이므로 상표권 침해의 문제는 없다고 해석될 수 있지만, 이것이 주문 제작에 의해 리폼업자에 의해서 완전히 새로운 상품으로 가공되고 그 후 주문자에게 해당 신상품의 대가에 따른 인도가 이루어지게 된 경우에는 상표권 침해가 문제될 수 있는 것이라고 일본 문헌상 해석되고 있는데, 이러한 주문에 의한 리폼 제품의 인도에 대하여 ‘개인적인 사용’에 해당되는지 여부는 원제품이 가공되어 리폼 제품의 형태로 ‘반환되는 관계에 있는지 여부’가 문제된다고 보는 해석은 이 사건에서의 관련 쟁점에 대한 판단에서 시사점을 줄 수 있다고 생각한다. 즉 상품소유자가 자신이 소유하는 상품을 직접 리폼하는 경우에는 반환되는 관계가 없어서 ‘업으로서의 사용’이 아닌 ‘개인적인 사용’으로서 권리소진이 적용될 수 있는 것이지만, 리폼을 업으로 하는 리폼업자에게 원제품을 제공한 후 대가를 지급하면 원제품을 가공한 리폼 제품을 반환받을 수 있다는 것은 리폼업자로부터의 대가를 주고 신제품이 반환되는 업으로서의 관계가 있다고 볼 수 있어 ‘개인적인 사용’의 범위를 넘어선 ‘업으로서의 거래’ 내지 ‘업으로서의 사용’

에 해당되는 것으로 해석할 수 있는 근거를 제공해줄 수 있을 것으로 보인다.

그리고 앞서 살펴본 해석론을 통해 상표권자의 의사에 반한 리폼 거래는 외관적으로 볼 때에 수요자들이 진정한 상표권자가 제조 및 판매하는 것으로 오인 내지 혼동을 일으킬 가능성이 있어 상표권자에게 불의의 손해를 끼칠 가능성이 매우 높다는 것을 알 수 있다. 따라서 이 사건과 같이 상표권자의 의사에 반하여 상품 소유자와 리폼업자 간의 주문 제작에 의해 거래된 리폼 제품에 대해서는 양 당사자 간에 출처 등의 오인, 혼동의 우려가 없겠으나, 리폼 제품을 인도받은 상품 소유자가 리폼 제품을 지참하여 사용할 경우에 이를 보는 제3자인 수요자들은 그 출처와 품질에 있어서 상표권자의 제품인 것으로 혼동의 우려가 클 것이며, 해당 상표권자에게 불의의 손해를 끼칠 가능성이 높다고 볼 수 있을 것이다. 게다가 이것이 중고품 시장에서도 상품 소유자의 재판매 등에 의해 정품인양 제3자에게 일부 거래되고 있다면, 이것은 등록상표의 출처표시기능 및 품질보증기능을 훼손할 우려가 있을 것이라고 충분히 해석해 볼 수 있을 것이다.

다 유럽에서의 해석론

(1) 관련 해석론의 검토

(가) 관련 규정의 검토

대사판결의 이 사건에서 고려하는 문제를 해결하기 위한 법적 근거는 유럽연합 상표규정(EUTMR)¹⁵⁹⁾의 여러 조항에서 찾을 수 있다. 첫째, 이는 유럽연합상표규정(EUTMR) 제9조에 명시된 상표권 침해 조건과 관련이 있다.¹⁶⁰⁾ 원래 상표로

159) Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark.

160) 1. EU 상표 등록은 상표권자에게 해당 상표에 대한 독점적 권리를 부여한다.

2. EU 상표의 출원일 또는 우선일 이전에 취득한 소유자의 권리를 침해하지 않고, 해당 EU 상표의 소유자는 다음의 경우 자신의 동의 없이 모든 제3자가 상품 또는 서비스와 관련하여 거래 과정에서 어떤 표식도 사용하는 것을 금지할 권리가 있다. (a) 표장이 EU 상표와 동일하고 EU 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 동일한 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되는 경우; (b) 표장이 EU 상표와 동일하거나 유사하고 EU 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되는 경우로서 대중의 혼동 가능성이 있는 경우; 혼동가능성에는 표장과

판매된 제품에 사용된 상표와 관련하여 동일한 상표의 중복 존재(double identity) 금지에 관한 조항인 EUTMR 제9조(2)(a)항이 일반적으로 적용된다.¹⁶¹⁾ 이는 침해를 발견하기 위해서는 침해행위가 출처표시 보증의 필수 기능이나 품질 보증기능, 광고기능 등과 같은 기타 보호 기능을 위협하거나 위협할 위험이 있는지 여부를 종합적으로 평가해야 함을 의미한다.¹⁶²⁾ 둘째, 행위가 동일한 상표의 중복 존재 금지에 관한 조항이 적용되는 범위에 속하더라도 권리가 소진되었는지(EUTMR 제15조 제1항¹⁶³⁾) 또는 상표로 추가 상업화를 반대할 정당한 이유가 있는지 여부를 평가해야 한다. 특히 상품의 상태가 시중에 출시된 후 변경되거나 손상된 경우에 그러한 정당한 이유가 존재한다(EUTMR 제15조 제2항¹⁶⁴⁾). 셋째,

상표가 연관될 가능성이 포함된다. (c) 해당 표장이 EU 상표와 동일하거나 유사한 경우, 해당 표장이 EU 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사하거나 유사하지 않은 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되는지 여부와 관계없이, 후자가 연합에서 명성을 가지고 있고 정당한 이유 없이 해당 표장을 사용하여 EU 상표의 독특한 특성이나 명성을 부당하게 이용하거나 해치는 경우이다.

3. 특히, 다음은 2항에 따라 금지될 수 있다: (a) 상품이나 그 포장에 표시를 부착하는 것; (b) 표시를 사용하여 상품을 제공하거나, 시장에 출시하거나, 그러한 목적으로 재고를 보관하거나, 그에 따라 서비스를 제공하거나 공급하는 것; (c) 표시를 사용하여 상품을 수입하거나 수출하는 것; (d) 표시를 상호 또는 회사명이나 상호 또는 회사명의 일부로 사용하는 것; (e) 상업 서류 및 광고에 표시를 사용하는 것; (f) 유럽 의회와 이사회의 지침 2006/114/EC에 위배되는 방식으로 비교 광고에 표시를 사용하는 것.
4. EU 상표의 출원일 또는 우선일 이전에 취득한 소유자의 권리를 침해하지 않고, 해당 EU 상표 소유자는 모든 제3자가 상품을 무역 과정에서 EU 내에서 자유로운 유통을 위해 반출하지 않고 EU로 반입하는 것을 금지할 권리를 가지며, 이는 포장을 포함한 해당 상품이 제3국에서 수입되고 허가 없이 해당 상품에 대해 등록된 EU 상표와 동일한 상표 또는 본질적인 측면에서 해당 상표와 구별할 수 없는 상표를 부착한 경우이다.

첫 번째 하위 단락에 따른 EU 상표 소유자의 권한은 유럽 의회 및 이사회의 지식재산권에 대한 세관 집행에 관한 규정(EU) 제608/2013호 (7)에 따라 시작된 EU 상표가 침해되었는지 여부를 판단하기 위한 절차 중에 신고인 또는 상품 소유자가 EU 상표 소유자가 최종 목적지 국가에서 상품을 시장에 출시하는 것을 금지할 권한이 없다는 증거를 제공하는 경우 소멸된다.

161) Annette Kur, “‘As Good as New’ – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?”, GRUR International 70(3), Oxford University Press, 2021, p.228.

162) Case C-206/01 Arsenal v Reed 등을 통해 확립된 법리라고 할 수 있다.

163) 유럽연합(EU) 상표는 상표권자가 해당 상표를 사용하거나 상표권자의 동의를 얻어 유럽 경제 지역에서 해당 상표로 시장에 출시한 상품과 관련해서는 해당 상표의 사용을 금지할 권한을 상표권자에게 부여하지 않는다(An EU trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the European Economic Area under that trade mark by the proprietor or with his consent.).

164) 제1항은 소유자가 상품의 추가적인 상업화를 반대할 정당한 이유가 있는 경우, 특히 상품이 시장에

그러한 추가 상업화를 반대할 정당한 이유가 존재한다면, 해당 상품을 어떤 형태로든 상업화할 수 있는 것인지, 그리고 정보 제공의 목적으로 상표를 언급하는 것은 가능한 것인지 여부를 추가로 검토해야 한다. 이와 관련해서는 상표 정보에 관한 설명적 및 참조적 사용을 허용하는 제한(EUTMR 제14조 제1항(b)항¹⁶⁵)과도 관련이 있다.

특히 이 사건의 사안과 직접 관련된 리폼 제품 관련 적용 규정으로서 권리소진에 관한 EUTMR 제15조에 따르면, 원칙적으로 상표권자의 등록상표가 부착된 상품을 정당하게 구매한 수요자는 최초판매원칙 내지 권리소진에 의해 해당 상품을 자유롭게 사용할 수 있으나, 해당 상품의 상태를 변경하여 추가적인 상업화를 하는 경우에는 상표권자가 상표권 침해를 주장할 수 있는 정당한 이유가 있다고 본다는 것이다.

이러한 권리소진에 관한 규정은 제3자가 정당하게 구입한 상표품에 대한 합법적인 유지 보수, 수리 및 기타 파생 서비스를 제공할 수 있도록 허용하는 것이므로, 순환경제를 염두에 두고 만들어진 규정은 아니지만, 해당 규정은 이론상으로는 사회 전체의 상업적 이익과 지속가능성 이익을 증진할 수 있는 것도 고려한 규정이라고 볼 수 있다.¹⁶⁶ 따라서 대상판결의 이 사건에서 피고에 의해 주장되었던 지속가능성의 유지에 관한 내용이 권리소진에 관한 해당 규정의 적용에 의해 어느 정도 해결될 수 있는 것이라고 볼 수도 있을 것이다.

(나) 관련 판결 및 해석론

1) 리폼행위에 관한 상표권 침해 판단 관련 일반적인 해석론의 종합적 검토

앞서 살펴본 EUTMR 제15조 제2항에서의 상품의 상태가 변경되면 권리소진이

출시된 후 상품의 상태가 변경되거나 손상된 경우에는 적용되지 않는다(Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialisation of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.).

165) 1. EU 상표는 소유자에게 제3자가 거래 과정에서 다음을 사용하는 것을 금지할 권한을 부여하지 않는다. (a) 제3자가 자연인인 경우, 제3자의 이름 또는 주소.

166) Simon Geiregat, "Trading Repaired and Refurbished Goods: How Sustainable is EU Exhaustion of Trade Marks?", GRUR International, 73(4), Oxford University Press, 2024, p.288.

인정되지 않고 상품 소유자의 추가적인 상업화를 반대할 정당한 이유가 있다는 것에 대하여 살펴보면, 일단 중고품을 원제품 그대로 제3자에게 제공한다는 사실 자체만으로는 상표권자가 권리소진의 효과를 무시하고 상표권 침해를 성공적으로 주장할 수 있는 정당한 이유가 되지 않는다.¹⁶⁷⁾ 그리고 등록상표가 부착된 중고 상품은 원칙적으로 권리소진의 원칙에 따라 재판매될 수 있다는 유럽사법재판소(CJEU)의 판결에 대해서 기존 독일 및 베네룩스 판례법은 해당 상품에 사소한 변경(소규모 수리 또는 예비 부품으로의 교체 등)이 가해진 경우에는 이러한 결론이 그대로 유지된다고 덧붙인다.¹⁶⁸⁾

실제로 중고 상품을 수리하거나 업사이클링하여 새 상품처럼 보이게 하고 작동 하도록 하거나, 기능을 추가하여 업그레이드하거나, 부품의 일부 또는 전부를 사용하여 새로운 제품을 만드는 이른바 리폼에 대한 관심이 유럽에서도 증가하고 있는데, 유감스럽게도 현재로서는 유럽연합의 최고법원인 유럽사법재판소가 이 문제에 대하여 구체적이고 명확한 판결을 내린 적이 없다.¹⁶⁹⁾

대부분의 리폼행위는 사소한 단순 수리와 근본적인 변형 사이의 중간 단계에 있을 가능성이 높으므로, 권리소진의 판단을 위해서는 사소한 단순 수리와 소송 가능한 근본적인 변형 사이의 경계를 정하는 것이 중요하다고 볼 수 있는데, 참고로 베네룩스 판례는 이 점에서 상표권자에게 상당히 유리하게 해석된다. 즉 상표 제거가 불가능하고 주의 의무가 적용되는 경우를 제외하고, 등록상표가 부착된 상품에 대한 사소한 변경 이상의 모든 변경은 권리소진이 적용되지 않는 정당한 이유로 간주되어 버린다.¹⁷⁰⁾

독일의 판례는 이러한 정당한 이유에 관하여 더욱 넓은 해석의 여지를 남겨두는 것으로 보이는데, 소송의 원인이 되려면 원제품의 고유한 특성(Eigenart)이 변경되어야 하며, 이는 관련 대중의 관점에서 볼 때 품질, 무결성, 목적, 기능 또는 디자인에 변경이 있음을 의미한다고 본다.¹⁷¹⁾ 그런데 어떤 경우에도 원제품의 변

167) Simon Geiregat, *supra* note, p.291.

168) German Federal Supreme Court, judgment of 28 October 1988, I ZR 5/86, [1988] GRUR 213; Benelux Court, judgment of 6 November 1992, A91/1 para 21 - Valeo.

169) Simon Geiregat, *supra* note, p.291.

170) Simon Geiregat, *supra* note, p.292.

경이 상표의 평판이나 명예에 대한 손상을 수반하는지 여부는 중요하지 않고 그 변경 자체로 정당한 이유가 된다고 본다.¹⁷²⁾

권리소진에 관한 기존의 유럽사법재판소의 해석에 따를 경우에 등록상표가 부착된 상품을 추가적인 상업화를 위해 재사용하려는 거래자는 신중하게 행동해야 할 것인데, 해당 거래자는 출처표시로서의 상표 기능을 저해하지 않는 한도 내에서만 합법적으로 행동할 수 있는 것이다.¹⁷³⁾ 실제로 확립된 유럽사법재판소 판례에 따르면, 일반 수요자가 상품의 재판매자와 상표권자 사이에 경제적 제휴 관계가 있다는 오인을 할 경우, 상표권 침해를 주장할 수 있는 정당한 이유가 있는 것으로 간주된다. 이러한 오인을 주기 위해서는 사실관계에 대한 평가가 필요하며, 가장 중요한 평가사항은 해당 재판매자가 수요자들이 자신의 상품과 상표권자의 상품을 구별할 수 있도록 충분한 노력을 기울였는지 여부이다.¹⁷⁴⁾ 즉 리폼 제품에 있어서도 상표권 침해를 벗어나기 위해서는 상표의 근본적인 기능인 출처표시 기능을 훼손하지 않기 위해 상표권자의 상품과의 출처의 구분 내지 식별을 위해 필요한 조치(리폼 제품임을 알리는 등의 출처의 정보 제공)가 있어야 함을 유럽에서의 이상과 같은 해석론을 통해 확인할 수 있을 것이다.

이러한 식별 조치로서 출처의 정보 제공 등과 관련해서는 상표권자의 동의 없이 원제품의 변경이 이루어진 상황을 대중에게 알릴 의무가 이행되어야 한다고 보는데,¹⁷⁵⁾ 유럽사법재판소는 사업자가 이 의무를 충족하는지 여부는 ‘일반 수요자’의 관점에서 평가되어야 하며 각 사안의 상황에 따라 달라진다고 판시하였다.¹⁷⁶⁾ 일반적으로 수요자의 정보 인식을 위해서는 출처를 함께 표시해주는 브랜

171) Federal Supreme Court, judgment of 30 October 1981, I ZR 7/80, [1982] GRUR 115; Federal Supreme Court, judgment of 28 October 1988, I ZR 5/86, [1988] GRUR 213; Federal Supreme Court, judgment of 26 April 1990, I ZR 198/88, [1990] GRUR 678; Federal Supreme Court, judgment of 14 December 1995, I ZR 210/93, [1996] GRUR 271; Federal Supreme Court, judgment of 9 June 2004, I ZR 13/02, [2005] GRUR 160; Federal Supreme Court, judgment of 6 October 2011, I ZR 6/10, [2012] GRUR 392.

172) Simon Geiregat, *supra* note, p.292.

173) *Id.*

174) Case C-228/03 Gillette; Case C-63/97 BMW; Case C-558/08 Portakabin 등 다수 판결 참조.

175) Simon Geiregat, *supra* note, p.293.

당에 상품이나 포장에 리폼업자의 출처를 추가하고, ‘reconditioned(재생됨)’ 또는 ‘refurbished by~(~에 의해 개조됨)’과 같은 표시를 함께 사용할 수 있을 것이다.¹⁷⁷⁾ 그리고 유럽사법재판소의 판례에 비추어 보면, 상표권자와 리폼업자 등의 출처에 대한 동시 표시는 리폼 제품의 재판매자(리폼업자)의 충실 의무에 기여한다고 볼 수 있다.¹⁷⁸⁾ 물론 이상과 같은 표시 방식은 리폼업자가 상표권을 침해하지 않고 원제품을 변형하는 가장 안전한 방법이라고 인정하는 유력한 학설도 존재한다.¹⁷⁹⁾

이에 따라 리폼업자는 변형에 의한 리폼 부분에 대해서 리폼업자의 출처 등을 추가하는 방식 등으로 일반 수요자에게 가능한 모든 정보 제공 등을 하고, 등록상표의 제거가 기술적으로 또는 실질적으로 불가능하거나 이것의 불합리함을 입증할 수 있는 경우¹⁸⁰⁾에만 이와 같이 등록상표가 부착된 채 변형된 리폼 제품을 재판매할 자격이 있다고 보는 것이 유럽사법재판소의 판례에 따른 일반적인 해석론으로 볼 수 있다.¹⁸¹⁾

그런데 관련하여 이와 같은 여러 브랜드 출처의 동시 표시 및 제품의 변경된 특성 등에 대해 대중에게 알리는 방법과 관련하여 몇 가지 중요한 문제가 제기되고 있다. 첫째, 제품 자체가 아닌 제품 포장에 상표권자와 리폼업자의 출처를 나타내는 여러 브랜드의 동시 표시를 사용하는 것이 충분한지 여부와 어떤 상황에서 충분한 것인지는 불분명하다는 것이다. 둘째, 이 문제의 연장선상에서 리폼업자와 같은 다른 상업적 출처가 해당 제품의 거래시점에만 관련 수요자에게 명확하게 밝혀져도 되는지, 아니면 그 이후에도 제3자에게 이와 같은 변형된 성격에 관한 정보를 계속 알릴 수 있는 방식으로 제품을 사용해야 하는지에 대해 의문의 여지

176) Case C-46/10 Viking Gas.

177) Simon Geiregat, *supra* note, p.293.

178) Case C-46/10 Viking Gas.

179) Annette Kur, *supra* note, pp.234-235.

180) 이러한 상황을 지속 가능성 측면에서 해석하여, 법원은 상표의 제거와 관련된 리폼 제품 재판매자의 금전적 비용뿐만 아니라 이러한 재판매자가 상품을 변형하지 않을 경우 상품이 겪게 될 운명과 이로 인해 발생하는 사회적, 환경적 비용도 종합적으로 고려해야 한다는 것이 제안되기도 하였다(Simon Geiregat, *supra* note, p.293).

181) Simon Geiregat, *supra* note, p.293.

를 남기고 있다는 것이다. 이것은 ‘판매 후 혼동’을 피하기 위한 방법을 고려한 것이라고 볼 수 있다.¹⁸²⁾ 그런데 이에 대해서는 유럽사법재판소의 기존의 관련 판례들을 고려해 볼 때에¹⁸³⁾ 당초의 ‘거래 시점’에 이에 관한 출처에 대한 정보만 제공하면 충분하다는 해석론이 유력해 보인다.¹⁸⁴⁾

한편으로 독일연방대법원(Bundesgerichtshof)은 관련 대중이 출처에 대해 잘못된 정보를 받는 것을 방지하기 위해 제품 자체에 표시를 부착해서 계속 해당 정보가 공개되도록 해야 한다는 태도를 취하고 있는 것으로 해석된다.¹⁸⁵⁾ 이와 관련하여 유럽사법재판소도 관련 판결에서 특히 상품이 판매된 후에 해당 상품을 접할 경우, 소위 ‘판매 후 혼동’에 의해 일부 소비자들이 리폼업자 등에 관한 출처 표시를 원제품의 등록상표의 출처표시자로서 상표권자를 지정하는 것으로 해석할 가능성이 있기 때문이라고 해석하기도 하였다.¹⁸⁶⁾

이러한 문제의 제기는 우리나라의 대상판결에서 판시한 쟁점 및 관련 내용과도 연결되는 것이므로, 이 사안에 관하여 대법원에서 리폼업자의 상표권 침해를 벗어나기 위한 조치로서의 판단법리를 제시하여 줄 때에 실질적으로 중요한 문제로서 검토될 수 있는 것이라고 볼 수 있다.

결국 이상과 같이 유럽에서는 일단 리폼 제품의 재판매에 대해서는 당연히 상표권 침해에 해당한다고 보고 있으며, 리폼행위 자체에 대해서도 상표권 침해의 잠재적인 가능성을 전제하면서 추후 해당 리폼 제품의 거래 시에 상표권 침해에 관한 방어수단으로 어떻게 대응할 수 있을 것인지에 관한 리폼업자의 방어수단 중심으로 관련 논의를 전개하고 있다. 그러면 이하에서는 대상판결에서의 이 사건의 사안과 관련이 있는 수리 서비스 제공과 관련된 문제에 관한 논의에 대해서 추

182) Nina Dorenbosch, “Upcycling – op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom”, IER 2022/18, Wolters Kluwer, 2022, p.149.

183) Case C-46/10 Viking Gas, Case C-558/08 Portakabin 등 참조.

184) Simon Geiregat, supra note, p.293.

185) Federal Supreme Court, judgment of 14 December 1995, I ZR 210/93, [1996] GRUR 271; cf Federal Supreme Court, judgment of 10 February 1987, KZR 43/85, [1987] GRUR 438.

186) Case C-206/01 Arsenal이 이러한 판결이라고 Simon Geiregat, supra note, pp.293-294에서 언급함.

가로 검토해 보도록 하겠다.

2) 이 사건과 같은 가공 서비스 제공과 관련된 해석론의 검토

일반적으로 수리 또는 재생산 후 리폼 제품의 재판매 태양은 원제품의 개인 소유자에게 제공된 수리 서비스와 구별되는 것인데, 이것은 리폼 후 리폼 제품의 재판매 목적과 주문 후 리폼 서비스를 제공하는 목적의 차이에 근거한다고 볼 수 있다.¹⁸⁷⁾ 단순한 제품 수리 서비스는 일반적으로 문제가 되지 않는 것이며 원제품이 그 과정에서 실질적으로 변경되었는지 여부는 중요하지 않다고 볼 수 있다.¹⁸⁸⁾ 왜냐하면 후술하는 독일연방대법원 판결에서도 판시하듯이 그러한 원제품의 단순 수리 서비스는 개인적인(사적인) 영역의 문제로 남아 상업적 영역에 속하지 않을 수 있기 때문이다.¹⁸⁹⁾ 그러나 변형 가공된 제품이 향후 상업적 판매를 목적으로 할 수 있고 그러한 변형 가공 서비스를 제공하는 사람이 그러한 사실을 인식하고 있는 경우에는 그 한도에서 이러한 사안은 상업적 영역에 해당하는 것으로 다르게 취급될 수 있다고 본다.¹⁹⁰⁾ 이러한 경우 상표법의 측면에서 중요한 관련 검토사항은 리폼 서비스를 제공하는 사람이 광고에서 원제품의 등록상표를 사용할 수 있는지 여부 또는 오히려 어떤 방식으로 사용할 수 있는지이다.¹⁹¹⁾

이와 관련하여 BMW v Deenik 사건에서 유럽사법재판소는 ‘X(상표 명칭임) 전문가’와 같은 용어로 이러한 가공 서비스를 광고하는 것은 변형 상품의 재판매 광고가 허용되는 것과 동일한 조건에서 허용된다고 판결한 바가 있다.¹⁹²⁾ 이는 해당 상표가 관련 거래 분야에서 ‘통상적인 방식으로 사용’되고, 해당 가공업자와 상표권자 사이에 ‘상업적 제휴의 인상을 주지 않거나’, 기타 방식으로 ‘상표의 평판을 심각하게 손상시키지 않는 한’ 그러한 광고는 금지될 수 없음을 의미한다고

187) Annette Kur, *supra* note, p.229.

188) 후술하는 Bundesgerichtshof Urt. v. 12.02.1998, Az.: I ZR 241/95, “Rolex-Uhr mit Diamanten”에서 참조.

189) 그리고 이러한 제품의 판매조차도 ‘판매량, 빈도 또는 기타 특성으로 인해 판매가 사적 활동의 영역을 넘어서지 않는 한’ 법적 측면에서 ‘개인적인 것(사적인 것)’으로 유지된다고 보기도 한다(Cases C-236/08 to C-238/08, Google and Google France v Louis Vuitton, Case C-324/09 L’Oreal v eBay에서 참조).

190) Annette Kur, *supra* note, p.229.

191) *Id.*

192) Case C-63/97 BMW v Deenik 참조.

판시하였다. 그러나 이 경우에는 앞에서 언급한 재판매의 경우와 같이 가공업자의 웹사이트 등에 텍스트와 이미지 등 많은 정보가 포함되어 있어 해당 사업자가 상표권자와 제휴 관계가 없다는 데 의심의 여지가 없도록 해야 할 것도 아울러 지적되고 있다.¹⁹³⁾ 따라서 이것은 리폼에 대한 가공업을 영위하는 자가 자신의 사업을 광고하는 웹사이트에서 상표권자와 관계가 없으며 별도의 출처를 가진다는 것에 대한 명확한 정보를 제공하거나 품질 오인의 우려가 없도록 조치해야만 이에 관한 광고행위가 상표권 침해에서 벗어날 수 있다는 것을 의미하는 것으로 볼 수 있다.

한편으로 해당 사안의 사건 유형과 관계없이, 일단 리폼에 의해 수행된 작업이 상표권자의 상품에 관한 통상적인 품질 기준을 충족하지 못하는 상황은 간과되어서는 안된다고 해석하기도 한다. 즉 이러한 상황에서 결정적으로 작용하는 측면은 품질 수준이 상표권자의 평판을 손상시킬 정도로 떨어지는지 여부라고 볼 수 있고, 이 경우에 품질보증기능의 측면에서 이러한 사업에 반대할 정당한 이유가 존재한다고 보는 것이다.¹⁹⁴⁾

그런데 상표법적인 범주내에서의 특정 요소가 더 이상 해당 상표로 판매될 수 없는 제품의 추가 유통을 완전히 금지함을 나타낼 수 있다는 것을 강조하는 견해도 있다. 특히 앞서 살펴본 EUTMR 제15조 제2항은 상표권자가 ‘상표’에 따른 추가 상업화에 반대하는 대신 ‘상품’의 추가 상업화에 반대할 권리를 의미하므로, 이러한 규정은 상품 자체가 변경되거나 손상된 후에는 더 이상 어떠한 과정으로든지 해당 변경 상품이 시장에 나올 수 없다는 입장을 뒷받침할 수 있다고 보는 것이다.¹⁹⁵⁾

이와 관련하여 앞서 다룬 다른 국가의 경우에서도 해결책으로 제시된 바와 같이, 판매 후 혼동 등을 방지하기 위해 추가적인 라벨링이나 제품 정보를 첨부하여 원래 제품이 누구에 의해 어떻게 변형되었는지를 명확히 하는 방식으로의 해결책이 제시되고 있기도 하다.¹⁹⁶⁾ 이러한 해결책의 제시는 유럽사법재판소에서 중고

193) Annette Kur, *supra* note, p.230.

194) Annette Kur, *supra* note, p.233.

195) Annette Kur, *supra* note, p.234.

196) *Id.*

품의 거래가 ‘중고품’ 또는 ‘중고’와 같이 ‘해당 상품이 재판매되고 있음을 나타내는 추가 문구’와 함께 공표되는 경우에만 문제가 없다고 판단한 것을 참조하고 있으며,¹⁹⁷⁾ 이는 판매 후 혼동 등에 대한 법적 평가의 초점을 해당 상품에 대한 등록상표의 존재 여부뿐만 아니라 해당 상품에 표시되거나 관련된 정보까지 고려하는 것이 기존의 유럽사법재판소의 판례¹⁹⁸⁾에 부합한다는 점을 고려하고 있다고 볼 수 있다.¹⁹⁹⁾ 이것도 역시 이 사건에서의 판단과 관련해서 리폼업자에게 판매 후 혼동 등을 방지하기 위한 명확한 사업 영위 기준을 제시해줄 수 있다는 면에서 나름대로 의의가 있다고 하겠다.

이상의 내용과 같이 대상판결의 이 사건에서의 주요 쟁점과 관련해서는 후술하는 독일연방대법원이나 스위스연방대법원의 판결에서 판시한 내용 외에는 유럽에서 이에 관하여 딱 들어맞으면서 명확하고 구체적인 이론을 제시해주지는 못하고 있다. 따라서 이하에서는 해당 판결들을 검토해보도록 하겠다.

(2) 관련 판결들의 실제적 검토

(가) 독일 연방대법원(BGH)의 관련 판례(일명, ‘다이아몬드가 박힌 롤렉스 시계 사건’)²⁰⁰⁾에 대한 검토

1) 사건의 개요

이 사건은 개인이 소유한 롤렉스 시계를 개인적인 용도로 외관상 변경한 경우, 그것이 상표권 침해에 해당하는지 여부가 쟁점이 되었다. 원고(상품 소유자)는 자신의 롤렉스 시계를 수리 의뢰를 위해 시계점에 맡겼고, 이는 다시 피고(롤렉스 독일 판매 법인)에게 전달되었다. 피고는 시계를 받은 후, 다음과 같은 원형과 다른 점을 발견했다. 즉 시계의 다이얼이 다이아몬드로 장식된 비정품(Pavé-Zifferblatt)으로 교체되어 있었고, 시계줄 일부에 나무껍질 무늬의 조각(Rindengravur)이 추가되었으며, 유리 표면에 롤렉스의 상징인 왕관과 “Rolex”라는 이름이 새겨져 있었다.

197) Case C-558/08 Portakabin v Primakabin 참조.

198) Case C-206/01 Arsenal v Reed 참조.

199) Annette Kur, supra note, p.235.

200) Bundesgerichtshof Urt. v. 12.02.1998, Az.: I ZR 241/95, “Rolex-Uhr mit Diamanten”.

이러한 외관 변경은 롤렉스가 판매하는 다른 고가 모델의 시계와 유사한 외형을 띠게 했다. 이에 피고는 이 시계가 더 이상 정품 롤렉스 시계가 아니라며 반환을 거부했고, 원고는 자신의 시계를 반환하라며 소송을 제기했다.

2) 판결 요지

독일 연방대법원은 원고의 손을 들어주었고, 피고의 상고를 기각했다. 핵심적인 법리 판단은 다음과 같다.

우선 상표권은 ‘개인적인(사적인) 사용’에는 적용되지 않는다고 보았다.²⁰¹⁾ 즉 상표권은 원칙적으로 상업적 행위에만 적용되는 것이라고 보았으며, 개인이 소유한 등록상표가 부착된 정품을 개인적인 용도로 외관을 변경하는 것은 상표권의 적용범위에 해당되지 않아 상표권 침해가 아니며, 사적 자원의 영역이라는 것이다. 법원은 상표의 명성과 이미지를 보호하는 것이 중요하지만, 소비자의 개인적인 사용에까지 이를 적용하는 것은 과도하다고 판단하였다. 특히 원고가 해당 시계를 상업적 목적으로 판매하거나 공개하지 않았기 때문에, 상표의 명성과 이미지에 실질적인 피해가 발생했다고 보기 어렵다고 보았다. 즉 개인 소비자는 상표가 부착된 제품을 개인적인 용도로 변경할 때, ‘해당 제품을 상업적 목적으로 사용하지 않는 한’ 상표권 침해를 우려할 필요가 없다고 본 것이다.

다음으로 상표의 이미지나 식별력을 훼손하지 않는다고 보았다. 시계의 소유자인 원고가 변경한 시계는 상업적으로 유통되지 않았고, 제3자가 이 시계를 롤렉스가 제조한 새로운 제품으로 오인할 가능성도 없었다는 것이다.²⁰²⁾ 결국 롤렉스 브랜드의 이미지나 신뢰성에 실질적인 손해가 발생했다고 보기 어렵다고 판단했다.

201) 이와 관련하여 해당 판결에서는 “우리가 옷을 입는 방식은 모든 인간의 개인적이고 사적인 영역의 일부이다. 고품질 브랜드 상품이나 사치품으로 자신을 꾸미는 사람들은 비즈니스 연락처에서도 대중에게 평판이 높아질 것으로 기대할 수 있다. 그러나 그의 외모 방식은 여전히 그의 개인적인 영역으로 남아 있다. 브랜드 상품을 착용한 사람은 누구나 상표권자의 결정에 종속되는 대상이 되지 않는다. 상업적인 이유로 특정 브랜드 상품을 착용하기로 약속하고 이와 관련하여 개인적 자기 결정권을 포기한 사람의 경우 다른 평가가 제공될 수 있다. 그러나 이것은 논쟁의 여지가 없다.”라고 “개인적인 사용”에 대해서 구체적으로 판시하고 있다.

202) 해당 판결에서는 변경한 시계의 판매 뿐만 아니라 공개도 하지 않았다는 이유때문인지는 모르겠으나, 제3자에 대한 ‘판매 후 혼동’의 가능성은 아예 판단하지 않았다.

마지막으로 성명권(Namensrecht) 침해도 아니라고 보았는데 ‘Rolex’라는 명칭이나 로고를 사용한 행위가 롤렉스의 명예를 훼손하거나 브랜드를 부정적으로 이용한 것으로 보기 어렵다고 판시했다.

3) 대상판결과의 비교를 통한 해당 판결의 의의

독일연방대법원은 명품 브랜드 시계의 정당한 구매자가 개인적으로 다이아몬드를 장식한 행위에 대해 상표권 침해가 아니라고 판시하였는데, 이 판결은 상표법의 보호 범위가 어디까지 미치는지를 명확히 보여주고 있다. 즉 개인이 소유한 명품 브랜드 제품을 개인적인 목적으로 개조하거나 맞춤 제작하는 것은 상표권 침해에 해당하지 않는다는 것이다. 그리고 상표권은 상업적 유통 또는 거래와 관련된 행위에만 제한적으로 작용함을 확인해주고 있다. 따라서 브랜드 이미지를 보호하기 위한 상표권도 개인의 사적 자유를 과도하게 제한해서는 안 된다는 것을 보여주었다.

독일연방대법원의 해당 판결은 롤렉스 시계의 개인적인 맞춤 제작[커스터마이징(customizing)]에 대해 상표권 침해를 인정하지 않은 것으로서 개인 소비자가 상표가 부착된 제품을 개인적인 용도로 변경하는 것에 대한 법적 한계를 명확히 한 것에 그 의의를 두고 있다. 판결 요지에서 언급한 바와 같이, 피고가 해당 시계를 상업적 목적으로 판매하거나 공개하지 않았기 때문에, 상표의 명성과 이미지에 실질적인 피해가 발생했다고 보기 어렵다고 본 것이다.

그러나 해당 판결은 우리나라의 대상판결의 사안과 다르게, 시계의 수선 주체가 리폼가공업을 ‘업’으로서 ‘전문적’으로 하는 전문 리폼업자가 아닌 통상의 시계수리점이었고, 해당 시계수리점이 상품 소유자의 개인적인 취향의 충족을 위해 해당 상품을 해체 내지 분해하여 새로운 형태의 상품으로 제조한 것이 아니라 기존의 시계의 형태에 장식적인 사항들을 부가하여 개인적인 취향을 충족하고자 한 것에 불과한 점때문에, 상표권 침해의 적용범위가 아니라고 판단한 것으로 볼 수 있다. 즉 해당 판결에서는 “상표의 사용이 ‘거래 과정과 관련하여 발생’하지 않는 경우 금지할 권리가 제한된다.”²⁰³⁾고 판시하고 있는데, 해당 판결의 사안에서는

203) 이것의 근거로서 “독일 상표법 §24에서 유추할 수 있듯이, 그(상표권자)는 자신의 상표상품의 개별적 성격의 변경에 반대할 수 있다(BGHZ 82, 152, 155 et seq. = GRUR 1982, 115 - ‘오프닝 노트’

상표권자가 리폼업을 전문으로 영위하지 않는 ‘단순 시계수리점’에 수리 내지 수선의 용도로 상품을 맡기고 이에 따른 상품의 변형이 발생하여, 리폼업과 관련된 전문적인 거래의 과정(업으로서의 리폼 후 제품의 제공 과정)이 보여지지 않는다고 할 수 있다.

반면에 우리나라의 대상판결의 사안에서는 단순 수리업을 업으로서 하는 것이 아니라, 상품의 리폼을 독립적인(단순 수리업과는 별개의 업인) 상업적 거래의 과정을 통해 영위하는 전문적인 리폼업자에게 상품의 개조를 의뢰한 점도 그 사실관계 등에서 차이가 있다고 볼 수 있다. 그리고 이러한 대상판결의 상황에서 리폼의 목적이 개인적 용도인지 명확하지 않아 재판매를 통한 상업적 거래의 가능성까지도 내재하고 있는 것으로 보아(전문적인 업으로서의 리폼의 거래 시에 제3자에 대한 판매금지 약정 등이 없었음²⁰⁴⁾), 리폼의 거래 과정에서 해당 리폼 상품이 개인적인 사용의 용도만으로 끝날 것인지 재판매의 용도로 이용할 것인지가 객관적으로 명확하지 않아서 상업적 거래 과정으로 연결될 가능성이 있을 수 있었다는 면에서 그 차이점이 있다고 볼 수 있다. 이것은 해당 판결이 “상품 구매자가 자신의 사용을 위해 만들거나 해결하는 브랜드 상품의 변경은 상표법과 관련이 없다. 사업 과정에서 추가 판매를 목적으로 한 제품의 변경만이 상표법에 따른 금지 청구를 유발할 수 있다.”²⁰⁵⁾고 판시한 것에 따라, 그 수선 형태 등을 보면 시계 소유자의 수선 의도에 추가 판매의 목적의 가능성이 전혀 보이지 않아, 이러한 상품의 변형 수선이 상업적 거래와 관련된 행위가 아니므로 개인적인 사용의 영역에 해당하는 것으로 판단했다고 볼 수 있다. 즉 해당 판결은 “시계의 착용은 법적으로 중요한 의미에서 상업적 거래에 영향을 미치지 않는다.”라고 판시하면서 상표

사건 ; BGHZ 100, 51, 57 = GRUR 1987, 438 - ‘수건 디스펜서’ 사건 ; BGHZ 111, 182, 187 - GRUR 1982, 115 - ‘사고 차량의 제조업체 변호판’ 사건 ; BGHZ 131, 308, 316 = GRUR 1987, 438 - ‘플래그 청바지’ 사건 참조). 다만, 상표에 의해 부여되는 권리는 ‘업무상 사용하는 것’에 국한되며(상표법 제14조 (1)항), 상표권자의 동의 없이 상표권자의 상표권을 제3자가 업무상 사용하는 것을 금지할 뿐이다(상표법 제14조 (2)항 등 참조).”라고 실시하고 있음.

204) 이에 관하여 해당 독일연방대법원 판결의 사안은 전문 리폼업자가 아닌 개인 상품의 단순 수리점을 업으로서 영위하는 것이므로 리폼 제품의 제3자 판매금지 약정 등이 애당초부터 존재할 수 없는 상황이었다고 보임.

205) BGHZ 100, 51, 58 = GRUR 1987, 438 - ‘수건 디스펜서’ 사건 ; BGHZ 111, 182, 186 = GRUR 1990, 678 - ‘사고 차량의 제조업체 변호판’ 사건 참조.

의 사용을 ‘시계 상품 소유권자의 시계의 착용’으로 한정해서 특정해버린 것을 통해, 상업적 거래 과정을 통한 재판매의 가능성 등을 아예 차단하여 검토하지 않고 있음을 확실히 확인할 수 있는 것이다. 그리고 이에 따라 권리소진을 그대로 인정하면서 그러한 인정의 전제 위에서 등록상표에 관한 ‘판매 후 혼동’도 상표권 침해와 관련하여 아예 판단하지 않은 것으로 보인다.

반면에 우리나라의 대상판결에서의 리폼업자는 단순 수리업이 아닌 리폼을 업으로 하는 전문적인 리폼업자로서(이에 따라 리폼 자체가 업으로 되어 리폼 및 리폼 후 제품의 제공이 사업적 및 상업적 거래과정으로 포함되어 버리는 것임) 자신의 사업과정(거래과정)에서 기존의 가방 소유자의 상품과 완전히 다른 상품을 새롭게 만들어(리폼하여) 가방 소유자에게 제공하는 것(자신의 전문 업으로서의 리폼 제품의 제공)이어서, 해당 리폼 제품이 업으로서의 거래과정이 배제된 것이 아니라 오히려 그 자체로 포함되어 생산 및 제공되는 것으로 보아 ‘개인적인 영역’에서의 사용만으로 보기는 어렵다고 보인다. 게다가 이것은 ‘개인적인 용도로서만 사용되는 것’으로 볼 수 있는 것이 아니라, 우리나라의 리폼 제품 등의 중고시장에서의 거래 환경 등을 고려해 볼 때에 이렇게 새롭게 변형된 리폼 제품의 ‘중고 시장 등에 의한 사업 과정에서의 추가 판매의 가능성까지도 예견’하면서(그 가능성을 배제하지 않으면서) 해당 시계의 리폼이 이루어졌다고 볼 수 있는 것이다. 따라서 이러한 독일연방대법원의 사안과 해당 판결의 내용에 비추어 볼 때에 해당 독일연방대법원의 판결의 그 판단상의 결론이 우리나라의 대상판결의 사안에 그대로 적용된다고 단정하는 것은 다소 무리가 있어 보인다.

결국 우리나라의 대상판결의 사안에서의 쟁점은 단순 시계수리점이 아닌 전문적인 사업가로서의 리폼업자에게 상품 소유자가 상품의 개조를 의뢰하였는데, 이에 따라 대가를 받고 리폼업자가 자신의 전문적인 업으로서의 사업과정(거래과정)에서 원래의 명품 브랜드 제품인 가방을 완전히 해체 내지 분해하였으며, 상품의 실질적인 차이가 생기도록 리폼업자의 개조 의도 내지 변형 방식에 따라 개조 내지 변형된 상품을 상품 소유자에게 제공한 일련의 사건과 관련하여 문제가 된 것이라고 볼 수 있다. 따라서 이러한 사안상의 쟁점과 관련해서, 이상과 같은 독일연방대법원의 해당 판결의 사안과 결론은 우리나라에서의 이 사건의 결론 도출에

그대로 인용되기에는 다소 어려울 것으로 보인다.

(나) 스위스연방대법원의 관련 판례(롤렉스 시계의 커스터마이징 사건)²⁰⁶⁾의 검토

1) 사건의 개요

Artisans de Genève SA(이하, “AdG”라 함)는 고객이 소유한 롤렉스 시계를 수리하거나 개인화하는 서비스를 제공하는 업체이다. AdG는 프랑스와 해외에서 시계 및 주얼리와 관련된 모든 빈티지 제품의 디자인, 맞춤 제작 및 마케팅, 그리고 이와 관련된 모든 활동을 담당했다. AdG는 2017년에 온라인 플랫폼을 통해 서비스를 시작하였으며, 고객의 요청에 따라 시계의 외관을 변경하거나 기술적 특성을 조정하여 더욱 독특한 제품을 만들어왔는데, 일부 작업에서는 롤렉스의 상표를 제거하고, 수리 후에는 원래의 상표를 다시 부착하거나, 새로운 상표를 추가하는 방식으로 진행되었다.²⁰⁷⁾ 한편으로 2020년까지는 이러한 맞춤 제작을 위한 명품 시계(특정한 형태로 미리 개조·변형한 제품도 포함됨)를 AdG가 재고로 보유하고 있다가 고객의 요청에 따라 시계 구입 비용이 포함된 금액을 받고 바로 제공하거나 이에 대해서 추가적인 주문형 맞춤 제작(customizing) 후 제공하기도 하였다.²⁰⁸⁾

2020년 2월에 AdG는 롤렉스(Rolex)의 상표를 부착한 변형된 롤렉스(Rolex) 데이토나(Daytona) 모델을 32,580 스위스 프랑에 판매하였다. 이 시계는 롤렉스의 상표를 제거하고, 새로운 디자인의 부품을 추가하는 등의 작업이 이루어졌다. 이러한 행위는 롤렉스의 상표권을 침해하는 것으로 간주하여, 롤렉스는 AdG에 대해 맞춤형 시계 제작 및 판매의 중단과 기존에 보유하고 있는 맞춤형 시계의 폐기를 요구하는 경고장을 발송하는 법적 조치를 취하였다.

206) Arrêt 4A_171/2023 du 19 janvier 2024(Rolex à Artisans de Genève SA).

207) 대량 생산된 고급 시계, 주로 롤렉스에서 생산되는 시계의 특정 부품을 변경하거나, 새로운 외관을 입히거나, 다양한 기술적 특성을 수정하여 고객의 요구에 맞춰 더욱 특별하게 만들어 주었다[Arrêt 4A_171/2023 du 19 janvier 2024(Rolex à Artisans de Genève SA)].

208) 상표권자인 롤렉스의 경고장이 보내지기 이전인 2020년까지는 주문형 맞춤 제작뿐만 아니라, 미리 리폼해놓은 제품을 재판매의 형식으로 판매하기도 하였다. 그러나 상표권자인 롤렉스의 경고장의 송부 후 AdG는 고객의 소유 시계에 대해서만 개인 용도의 주문형 맞춤 리폼 제작업만을 영위하게 된 것이다.

이후 AdG는 자사의 비즈니스 모델을 변경하여, 고객이 직접 소유한 시계에 대하여 개인 고객의 요청에 따라 개인적인 용도로 개인화 커스터마이징(customizing) 서비스를 제공하고, 맞춤형으로 제작된 시계를 재고로 보유하지 않으며, 이와 같이 개조된 시계를 재판매하지 않겠다고 롤렉스에게 약속하였다.²⁰⁹⁾ 또한 고객에게 고객이 해당 시계를 재판매하지 않도록 사전 공지 및 동의 받는 등의 조치를 철저히 취하였다.²¹⁰⁾²¹¹⁾²¹²⁾

그럼에도 불구하고 롤렉스는 AdG가 롤렉스의 상표가 부착된 맞춤형 주문으로 제작된 시계를 생산 및 유통으로 양도하는 행위가 스위스연방상표법(LPM : Loi sur la Protection des Marques) 및 스위스연방부정경쟁방지법(LCD : Loi fédérale contre la Concurrence Déloyale)에 반한다는 이유로 해당 시계의

209) AdG의 웹사이트에서 주문을 하려면 인터넷 사용자는 누구나 열람할 수 있는 일반 서비스 약관을 읽고 동의했음을 확인하는 확인란에 체크해야 하는 양식을 제출해야 하며, 특히 다음과 같은 내용을 규정한다. - 당사는 시계 개인 맞춤 제작 전문 시계 제작소로, 시계를 판매하거나 특히 시계 구매를 위한 중개 서비스를 제공하지 않습니다.

210) 즉 AdG는 고객 주문 웹사이트에 이와 같은 개인화 서비스는 '오직 개인적인 용도로만 제공'되고 주문에 의해서 맞춤 제작된 시계를 '제3자에게 재판매하는 용도로는 제공되지 않는 것임을 명시'하고, '이러한 사항들에 동의하는 경우'에만 맞춤형 제작 주문을 할 수 있도록 하였다. 이것은 해당 소송에서 AdG는 고객의 요청에 따라서만 고객의 지시에 따라 시계를 개조하고, 변형개조 등이 완료되면 고객에게 반환한다고 주장하고 있으며, 고객이 나중에 '재판매할 목적으로 상업 활동의 일환으로 시계를 개인화하기 위해 자신의 서비스를 이용'한다면, 그 자는 상표권자의 동의 없이 원래 시계의 브랜드를 붙인 변형 제품을 판매하게 되어 '상표법을 위반하게 된다는 것을 인정'하고 있다[Arrêt 4A_171/2023 du 19 janvier 2024(Rolox à Artisans de Genève SA)].

211) 이에 따라 AdG의 웹사이트 접속은 웹사이트 각 페이지 하단에 다음과 같은 내용의 공지를 수락한 후에만 가능하게 되었다.

"AdG는 시계를 제조하거나 판매하지 않는 독립적인 작업장입니다. (...). 당사의 작업은 항상 개인적인 개조를 위해서, 당사에 위탁된 시계를 판매한 브랜드의 역사 및 시계 제조 규정을 엄격히 준수하여 수행됩니다. (...). 당사는 다른 시계 제조 그룹과 제휴하거나 제휴 관계가 없습니다. 당사는 완전히 독립적으로 업무를 수행하며, 당사가 개입하도록 요청받은 제품의 브랜드와 직간접적인 관계가 없습니다. 당사 웹사이트에 언급된 브랜드는 참고용일 뿐입니다. (...). 변형된 시계의 소유자 및/또는 제3자에 대한 당사의 책임은 소유자의 개인적 및 사적 사용 이외의 어떠한 사용에 대해서도 명시적으로 배제됩니다."

212) 그 외에도 웹사이트 접근 허가 최초 통지 수락 후, 해당 웹사이트는 항소인인 AdG의 작업장, 장인, 그리고 노하우에 대한 자세한 소개로 구성되며, 제3자 브랜드나 제품은 언급되지 않고, 웹사이트의 섹션에서 인터넷 사용자는 AdG가 고객을 대신하여 수행한 특정 시계 맞춤 제작 페이지에 접근할 수 있으며, 여기에는 서비스를 이용한 여러 유명 인사를 위한 맞춤 제작도 포함된다. 해당 페이지에서는 제3자 브랜드가 중간에 표시되어 맞춤 제작 시계의 출처를 설명하는 정보 제공 목적으로만 사용되고 있다.

생산·판매의 금지 등을 청구하는 소송을 제네바주법원(州法院)에 제기하였다.

이에 대하여 제네바주법원은 이러한 청구를 인용하는 판결을 선고했고, 이러한 판결에 대해서 AdG는 항소를 하였으나 항소도 역시 기각되었고 1심의 판단이 지지되었다.²¹³⁾ 따라서 AdG는 스위스연방대법원에 상고를 하게 되었고 이하와 같은 내용의 판결 내용을 스위스연방대법원은 판시하였다.

- 213) 스위스연방대법원의 해당 판결에서 실시하고 있는 원심판결(항소심 판결)의 논리는 다음과 같다. 1. 해당 브랜드 제품에 상업적 서비스를 제공하는 제3자 회사를 제외하고 오직 고객만이 상표권 소진의 원칙에 의거할 수 있다. 해당 원칙은 제3자가 시장에서 타인의 상표를 자유롭게 사용하여 자신의 이익을 위해 상업적 서비스를 제공할 권한을 부여하지 않는다. 본 사건에서 수정은 합법적으로 취득한 고급 시계 소유자인 고객의 요청에 따라 이루어졌지만, AdG가 수행한 행위는 상업적이고 수익을 창출하는 서비스를 제공하고 이를 광고하는 것이므로 사적인 맥락에서 이루어진 것이 아니다. 이러한 상황은 고객이 사적인 맥락에서 직접 시계를 수정하는 경우와는 분명히 다르며, 특히 모델이나 한정판 시리즈에 따라 '개인에게 시계를 수정하도록 권유하는 상업적 제안'은 사적 사용에 해당하지 않는다. 따라서 분쟁의 대상이 되는 상업 활동은 관련 상표권자의 동의 없이 실질적으로 변형된 브랜드 제품을 시장에 다시 출시하는 것을 포함하며, 상표권자는 이의를 제기할 수 있다. 이에 따라 상표권 소진의 원칙에 의존할 수 없다. 또한 브랜드 제품의 특정 특성에 영향을 미치는 변형은 원래 상표 사용이 허용되지 않는 다른 제품을 만드는 결과를 초래한다. 제3자의 상표를 신제품에 부착하는 것은 침해에 해당하며 따라서 상표법을 위반한다. 원본이 아닌 개인 맞춤형 시계에 피합소인이 소유한 상표를 등록하고 다시 부착함으로써 상표법 규칙을 위반하고 있다. 그러나 이해 당사자가 시계를 개인 맞춤형으로 제작하고 피합소인 소유의 브랜드를 제거하는 경우에는 그렇지 않다. 2. 상표법을 규율하는 특정 원칙으로서 상표의 기능은 소비자가 여러 제품 중에서 특정 제품을 인식할 수 있도록 하는 것이다. 상표 소유자가 상표에 의해 부여된 권리의 침해를 고발하고 조치를 취할 수 있으려면, 해당 상표의 불법적인 사용이 "시장에서" 이루어져야 한다. 따라서 사적 맥락이나 회사 내에서 상표를 사용하는 것은 문제가 되지 않는다. 상표법상 명시적으로 규정되어 있지 않더라도 상표법은 권리소진의 원칙을 따른다. 이 원칙에 따르면, 지식재산권으로 보호되는 상품을 판매할 독점적 권리는 해당 상품이 최초로 합법적으로 시장에 출시되는 시점에 소진된다. 그러나 제3자가 브랜드 제품의 품질을 어떤 방식으로든 변경하고자 하는 경우 상표 소유자의 동의를 얻거나 변경된 제품에서 상표를 제거해야 하며, 상표 소유자는 변형 후 자신의 상품이 재판매되는 것을 반대할 수 있다. 3. 해당 브랜드 제품에 상업적 서비스를 제공하는 제3자 회사를 제외하고 오직 '고객(상품 소유자)'만이 상표권 소진의 원칙에 의거할 수 있다. 해당 원칙은 제3자가 시장에서 타인의 상표를 자유롭게 사용하여 자신의 이익을 위해 상업적 서비스를 제공할 권한을 부여하지 않는다. 본 사건에서 변형은 합법적으로 취득한 고급 시계 소유자인 고객의 요청에 따라 이루어졌지만, AdG가 수행한 행위는 상업적이고 수익을 창출하는 서비스를 제공하고 이를 광고하는 것이므로 사적인 맥락에서 이루어진 것이 아니다. 이러한 상황은 고객이 사적인 맥락에서 직접 시계를 수정하는 경우와는 분명히 다르며, 특히 모델이나 한정판 시리즈에 따라 개인에게 시계를 수정하도록 권유하는 상업적 제안은 사적 사용에 해당하지 않는다. 따라서 분쟁의 대상이 될 수 있는 상업 활동은 관련 상표권자의 동의 없이 실질적으로 변형된 브랜드 제품을 시장에 다시 출시하는 것을 포함하며, 이에 따라 상표권자는 이의를 제기할 수 있다. 따라서 AdG가 상표권 소진의 원칙에 의존할 수 없다. 또한 브랜드 제품의 특정 특성에 영향을 미치는 변형은 원래 상표 사용이 허용되지 않는 다른 제품을 만드는 결과를 초래한다. AdG는 더 이상 원본이 아닌 개인 맞춤형 시계에 롤렉스가 등록한 상표를 다시 부착함으로써 상표법을 위반하고 있는데, 시계를 개인 맞춤형으로 제작하고 해당 등록상표를 제거하는 경우에는 그렇지 않다.

2) 판결 요지

우선 AdG의 개인화 서비스의 허용 범위에 대해서 고객의 요청에 따라 브랜드 제품을 개인화하는 서비스는 상표권이나 부정경쟁방지법을 위반하지 않는다고 판시했다.²¹⁴⁾ 이는 상표권의 소진 원칙(Principle of Exhaustion)에 따른 것이다.²¹⁵⁾ 반면에 AdG의 변형된 제품의 재판매 제한에 대해서는 브랜드 제품에 대한 변형이 이루어진 후, 원래의 상표를 그대로 부착한 채로 이를 재판매하는 행위를 한다면, 이것은 상표권 침해에 해당한다고 설시했다. 이는 수요자에게 혼동을 일으킬 수 있으며, 브랜드의 명성을 훼손할 우려가 있기 때문이라고 보았다. 그리고 상품 소유자의 요청에 따른 개인 맞춤 제작이란 고객이 시계를 AdG에 가져오면 AdG가 상품 소유자의 요청에 따라 고객이 개인적으로 사용할 수 있도록 맞춤 제작하는 것인데, 해당 법원은 이 활동이 서비스 제공자가 상품 소유자의 요청에 따라 행동하고 맞춤 제작 상품이 소유자에게 반환되며 ‘시장에 출시되지 않는 한’ 합법적이라고 판결했다.

두번째로 AdG의 광고 방식의 제한에 관해서는 업체가 제공하는 개인화 서비스의 광고 방식이 부정경쟁방지법을 위반할 수 있다고 판시했다. 특히 브랜드 회사의 상표를 직접적으로 사용하거나, 브랜드와의 공식적인 제휴를 암시하는 방식의 광고는 소비자에게 오해를 불러일으킬 수 있으므로 제한되어야 한다고 판시했다. 즉 AdG가 다른 브랜드의 상표가 부착된 변형 제품을 상표권자의 동의 없이 마케팅하거나 광고할 수 없으며, 이러한 맞춤형 제품의 마케팅이나 광고 등은 제한적인 예외를 제외하고는 허용되지 않는다고 판결했다. 결국 맞춤형 제품의 마케팅, 광고 등은 맞춤형 시계의 거래를 위한 더 광범위한 마케팅, 광고 및 판매를 포함하는 것으로서 법원은 상표권자인 롤렉스의 허가 없이는 이러한 유형의 활동이 불법이라고 판결했다. 이에 관하여 제3자가 개조된 브랜드 제품을 마케팅하려면 상표권자의 승인을 받아야 하며, AdG가 고객을 위해 맞춤 제작한 롤렉스 시계를 광고하려면 롤렉스의 승인이 필요한데, 이러한 광고, 마케팅 등은 롤렉스 상표의

214) 이에 관하여 해당 판결에서는 사적 목적으로 상표를 사용하는 것은 금지되지 않는다는 점을 명확히 하면서 회사 내부 목적뿐만 아니라 개인적인 목적을 위한 상표 사용이 원칙적으로 합법적임을 인정하고 있다[Arrêt 4A_171/2023 du 19 janvier 2024(Rolux à Artisans de Genève SA)].

215) 이에 관하여는 앞서 살펴본 독일연방대법원의 “Bundesgerichtshof Urt. v. 12.02.1998, Az.: I ZR 241/95, ‘Rolex-Uhr mit Diamanten’”에서의 판단법리를 인용하고 있다.

상업적 사용에 해당하기 때문이라고 판시하였다. 하지만 이것이 AdG의 롤렉스 상표 사용을 완전히 막는 것은 아니었는데, AdG가 특히 광고에서 ‘정보 제공 목적’으로 제3자 상표를 사용할 수 있다고는 판시했다. 단, 그러한 사용이 광고된 맞춤 제작 서비스와 명확하게 연계되어야 한다는 조건이 붙여졌다.

결론적으로 해당 법원은 시계의 소유자가 이미 소유한 시계를 AdG에 제공하여 개인 용도로 맞춤 제작하는 AdG의 현재 사업 모델 자체는 어떠한 법률도 위반하지 않는다고 판결했다. 즉 시계의 소유자인 고객이 시계를 AdG에 가져오면 AdG가 소유자의 요청에 따라 고객이 개인적으로 사용할 수 있도록 맞춤 제작하는 것에 관하여 법원은 이 활동이 “서비스 제공자가 물건 소유자의 요청에 따라 행동하고 맞춤 제작 상품이 소유자에게 반환되며 시장에 출시되지 않는 한 합법적”이라고 판결했다.

그런데 해당 법원은 원심에서 AdG의 웹사이트의 내용과 관련된 관련 사실을 정확히 확립하지 않는 등 일부 심리미진이 있었다는 이유로 AdG의 마케팅 및 광고가 부정경쟁방지법 및 상표법을 위반하는지 여부에 대한 쟁점을 추가 검토 및 재심리하라고 덧붙이면서 하급 법원으로 환송했다.²¹⁶⁾

3) 대상판결과의 비교를 통한 해당 판결의 의의

해당 판결은 브랜드 제품의 개인화 서비스가 소비자의 개인적인 용도에 한정될 경우 허용될 수 있음을 명확히 하였다. 그러나 이러한 서비스의 광고 방식이나 변형된 제품의 재판매는 상표권의 범위 내에서 이루어져야 함을 강조하였다. 스위스 연방대법원의 해당 판결의 내용은 브랜드 제품의 개인화 서비스를 제공하는 업체는 상표권자의 권리를 존중하면서도 소비자에게 혼동을 주지 않는 방식으로 서비스를 운영해야 하며, 광고 및 판매 방식에 있어 법적 기준을 준수해야 한다는 점을 시사해주고 있다.

216) 이에 따라 하급 법원은 AdG의 웹사이트 및 기타 광고 및 마케팅 활동을 검토하여 법원이 판결에서 정한 기준을 위반하는지 여부를 판단해야 할 것이다. 스위스연방대법원은 이에 관한 환송사유로서 하급 법원이 AdG가 웹사이트에서 롤렉스 상표를 사용하는 행위와 그것이 AdG의 자체 서비스 제공과 명확히 관련이 있는지 여부를 적절하게 평가하지 못했다고 판시했다. 또한, 매우 유명한 브랜드 회사인 롤렉스가 AdG의 활동 평가에 어떤 영향을 미치는지 검토하지 않았다는 것을 환송사유로 언급하고 있다.

그리고 해당 판결에서는 등록상표가 있는 상품을 상품 소유자의 요청에 따라 해당 소유자를 대신하여 개인적 사용을 위해 맞춤화하는 것은 원칙적으로 상표의 고유의 기능을 침해하지 않는 것이라고 보았다.²¹⁷⁾ 그러나 그 이유로서 변형이나 개조된 상품은 개인적 사용을 목적으로 하며 시장에 재출시되지 않기 때문이라는 근거를 들고 있다. 즉 원심(항소심) 판결에서 AdG의 상업 활동이 피고의 동의 없이 등록상표가 부착되어 있는 변형 제품을 시장에 다시 출시하는 것을 포함한다고 판단한 점이 잘못되었다고 지적하고 있기도 하다.²¹⁸⁾ 해당 판결의 쟁점 관련된 판시 사항을 구체적으로 정리하자면, 시계 소유자는 권리소진(최초판매원칙)에 의해 시계를 구매하면 원하는 대로 개조할 수 있으므로, 원칙적으로 시계 소유자가 다른 회사에 시계를 개조하거나 맞춤 제작하는 것을 막을 수 있는 방법은 없을 것이다. 다만, 이러한 맞춤 제작은 상표권자가 아닌 자에 대해서는 개인적인 용도로만 사용해야 하고 상업적인 목적이어서는 안되는데, 이는 상표권 소진 원칙의 연장선에 있다고 볼 수 있다. 따라서 중요한 것은 상표권자인 롤렉스가 시계를 판매한 후 시계를 어떻게 사용할지는 전적으로 구매자에게 달려 있지만, 개인적인 용도로만 사용해야 한다는 조건은 여전히 부과된다는 것이다.

따라서 이상과 같은 이유를 근거로 한다면, 해당 판결의 사실관계에서도 명시되고 있듯이, 해당 판결의 판단논리가 상품의 소유자가 리폼의 주문 시에 개조된 시계를 재판매하면 안된다는 웹사이트상의 공지사항을 열람 및 인정하고, 해당 주문을 위해 리폼 제품의 추가적인 상업화나 재판매 등을 하지 않겠다고 사전에 동의한 것 등에 근거하였다고 볼 수 있다.²¹⁹⁾

217) 이에 관하여 해당 판결에서는 높은 평판을 가진 잘 알려진 상표를 구성한다는 사실이 이러한 평가를 변경하지 않는다고 실시하였다. 왜냐하면 개인적(사적) 목적으로 사용하는 것과 관련된 상표권에 대한 제한이 높은 평판을 가진 상표에도 적용되기 때문이라고 그 이유를 설명하고 있다.

218) Arrêt 4A_171/2023 du 19 janvier 2024(Rolux à Artisans de Genève SA).

219) 이 외에도 앞서도 언급되었지만, 해당 판결에서는 AdG 웹사이트 접속은 이제 방문자가 AdG가 “고객의 요청에 따라 개인적인 용도로 시계 맞춤 제작 서비스를 제공하는 독립적인 작업장”이며, 시계를 제조하거나 판매하지 않으며 어떤 브랜드와도 제휴 관계가 없다는 경고에 동의한 후에만 가능하다고 언급했다. 즉 각 게시물에는 AdG가 “고객의 요청에 따라… 그리고 고객의 개인적인 용도로만” 작업을 수행하는 사업이라는 것을 설명하는 주문할 고객이 보기에 번거롭고 불편할 법적 고지사항이 함께 제공되고 있다는 것이다. 그리고 AdG는 시계 맞춤 제작 후 고객에게 기존 제조사의 보증이 무효화됨을 명시하는 새로운 보증을 제공하였다고도 언급하여 자신의 리폼 제작 제품은 원래의 제품과 아무런 관계가 없게 되었다는 것을 명시해주고 있다.

그러나 우리나라의 대상판결에서의 사안에서는 스위스연방대법원 판결의 사안에서의 이상과 같은 피고인 리폼업자에게 주문 시에 리폼 제품의 재판매 금지 등에 관한 사항 공지 및 동의 약정 등을 비롯한 기타 명시 사항들[구체적으로는 ① 리폼업자가 맞춤형으로 제작된 시계를 재고로 보유하지 않으며, 이와 같이 개조된 시계를 재판매하지 않겠다고 약속했던 것, ② 고객에게 해당 시계를 재판매하지 않겠다는 동의를 받는 등의 사전 조치를 했던 것(고객의 법적 책임 고지 등), ③ 롤렉스사와 제휴관계가 없음을 명시하여 출처 내지 품질 혼동을 예방하고, 개인적인 용도로만 주문 제작함을 명시한 것, ④ 리폼업자의 책임은 소유자의 개인적 및 사적 사용 이외의 어떠한 사용에 대해서도 명시적으로 배제된다고 밝혀 상품 소유자의 개인적 및 사적 사용이 아닌 다른 용도로의 사용에 대해서는 리폼업자가 책임을 지지 않음을 명시하고 있어 상품 소유자가 개인적 사용으로만 사용할 수 있도록 공지함, ⑤ 해당 페이지에서는 제3자의 원제품 브랜드가 중간에 표시되어 맞춤 제작 시계의 출처를 설명하는 정보 제공 목적으로만 사용되고 있어, 원래 제품의 상표의 출처가 리폼업자 자신의 출처와는 관계가 없다는 것을 명시함.]이 전혀 없었으므로, 변형된 리폼 제품을 받은 원제품의 소유자가 개인적인 사용뿐만 아니라, 얼마든지 시장에서 상업적으로 재판매할 수 있는 상황이 리폼의 주문 시부터 제한받고 있지 않는다는 점이 양 판결에서의 결론이 달라질 수 있는 중요한 사안상의 차이점이라고 볼 수 있다. 이에 따라 스위스연방대법원에서의 해당 판결의 판단결과가 우리나라의 대상판결의 사안에도 그대로 적용되는 것이라고 단정하는 것은 사실관계의 구체적인 차이점을 잘 살펴보지 않은 잘못이 있는 것이라고 볼 수밖에 없다.²²⁰⁾

한편으로 해당 판결에서는 회사가 단순히 상품 소유자의 요구에 맞게 브랜드 품목을 맞춤화하는 서비스를 제공한다는 점만 고려할 것은 아니고, 상표권자의 동의 없이 변형 제작된 맞춤형 브랜드 물건을 판매하는 경우는 상황이 다르다는 점도 고려할 것을 판시하고 있다.²²¹⁾ 즉 상표는 실제로 상표권자에게 자신의 상표

220) 이와 관련하여 2024년 5월 10일 충북대학교 법학전문대학원에서 개최된 한국지식재산학회 춘계공동 학술대회 “산업재산권 침해에 관한 제문제”에서 신호준 변호사가 발표한 “명품가방 ‘리폼’의 상표권 침해 문제”의 발제문을 보면, 해당 스위스연방대법원의 판결의 사실관계를 구체적으로 검토해보지 않고 판결의 결과만을 자신의 주장에 대한 근거로 삼아 이 사건에서도 그대로 적용될 수 있다는 식으로 단정적인 결론을 내리고 있는 문제점을 보이고 있다.

로 판매되는 제품의 품질과 판매 방식을 스스로 결정할 독점적 권리를 부여하는 것인데, 권리소진의 원칙은 절대적인 것이 아니며, 특히 해당 상표품이 소유자의 허가 없이 변형된 경우 예외가 있으며, 최초 유통 이후 변형되어 원제품의 등록상표를 계속 사용하는 리폼 제품의 마케팅은 원칙적으로 불법이라고 해당 판결은 전제하고 있는 것이다.²²²⁾ 이에 관하여 해당 판결에서는 특별히 독일의 하급심 판결인 함부르크 지방법원의 판결²²³⁾을 인용하고 있는데, 리폼업자가 단순히 상품 소유자의 요청에 따라 시계를 개조하는 것이 아니라, ‘웹사이트에 판매 가격과 해당 시계의 그림(사진 등)을 함께 게시’하여 ‘고객이 특정 시계 모델을 구매’할 수 있도록 했기 때문에(상품 전시, 광고, 구매 유인 등), 피고의 상표를 시장에서 실제로 사용하고 있는 것이어서 해당 시계에 대한 변형개조를 고려할 때, ‘권리소진의 원칙이 적용되지 않는다’고 판단했던 함부르크 지방법원의 판시내용을 해당 판결에서 해당 사안의 반대 사안으로서 관련지어 언급하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.²²⁴⁾

그리고 해당 판결의 항소심 판결에서도 언급하고 있지만, AdG가 수행한 행위는 상업적이고 수익을 창출하는 서비스를 제공하고 이를 광고하는 것이므로 개인적인(사적인) 맥락에서 이루어진 것이 아니라고 볼 수 있다. 이러한 상황은 고객이 사적인 맥락에서 직접 시계를 개조하는 경우 등과 분명히 다르며, 특히 리폼업자가 모델이나 한정판 시리즈에 따라 개인에게 시계를 개조하도록 웹사이트 등의 전시 등을 통해 권유하는 상업적 제안은 개인적(사적) 사용에 해당하지 않는다

221) Arrêt 4A_171/2023 du 19 janvier 2024(Rolex à Artisans de Genève SA).

222) Id.

223) Arrêt rendu le 3 juin 2021 dans l'affaire ROLEX contre Blaken et consorts, n. 312 O 255/2(Arrêt 4A_171/2023 du 19 janvier 2024에서 불어로 된 판결번호 재인용).

224) 해당 판결에서는 이와 같이 언급된 관련 법적 고려 사항에 비추어 볼 때, 브랜드 시계의 맞춤 제작과 관련된 두 가지 사업 모델을 구분하는 것이 적절하다고 판시하고 있다. 즉 첫 번째 모델은 회사가 고객에게 브랜드 시계 맞춤 제작 서비스를 제공하는 것으로, 서비스 제공자가 해당 시계 소유자의 요청에 따라 서비스를 제공하고, 맞춤 제작 상품이 해당 절차가 종료된 후 시장에 (재)출시되지 않고 수혜자에게 반환되는 한 원칙적으로 합법적이라는 것이다. 두 번째 모델은 원래 시계에 표시된 상표가 그대로 표시된 변형된 시계를 판매하는 것이다. 해당 상표권자의 허가 없이 이러한 활동은 원칙적으로 상표권 침해에 해당한다. 이 경우, 해당 상표는 실제로 시장에서 사용되고 있으며, 상표권자의 동의 없이 변형된 원제품을 더 이상 나타내지 않으므로 더 이상 식별 기능을 충족하지 못한다는 것이다[Arrêt 4A_171/2023 du 19 janvier 2024(Rolex à Artisans de Genève SA)].

고 봄이 타당할 것이다.

그러므로 해당 판결에서 스위스연방대법원이 인용하고 있는 함부르크 지방법원 판결의 논리를 우리나라의 대상판결의 사안에 적용해본다면, 웹사이트에 개조 및 변형되는 특정 가방의 모델 사진 등을 함께 게시하여 원제품의 소유자가 특정 가방 모델로 개조되는 것을 선택하여 대가를 주고 얻도록 한 것이 기존에 이미 변형 제작된 상품 뿐만이 아니라 변형 제작될 상품의 형태를 고정해놓고 그와 동일한 상품을 미리 웹사이트에 전시 내지 게시 광고한 것에 해당되므로, 이것도 인터넷 화면에서 리폼되는 거래 상품을 전시 및 광고하는 행위로 보아 우리나라 상표법상 상표의 사용에 해당될 여지가 충분히 있을 것이다.²²⁵⁾ 물론 이러한 광고 방식에 대해서 스위스연방대법원에서는 해당 판결에서 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위로만 그 적용을 긍정하면서도, 쟁점이 된 원심 판결을 파기하고 사건을 환송하였는데, AdG의 웹사이트의 내용과 관련된 관련 사실을 정확히 확립한 다음, 리폼업자인 항소인이 리폼 서비스를 제공하거나 활동을 홍보하는 방식이 상표법 등을 어떤 식으로든 위반하는지 여부를 더욱 상세히 검토했어야 한다고 판시하여 이에 관한 상표법상의 검토에 관한 여지를 두고 있기도 하다.²²⁶⁾

한편으로 이에 대하여 우리나라의 상표법상 상표의 사용에 관한 법리에 의할 때에는 일단 주문자들이 주문하기 전에 리폼업자가 자신의 웹사이트에 미리 자신이 개조하는 상품의 카탈로그나 사진을 등록상표가 표시된 채로 게시하여 전시

225) 한국 상표법 제2조 제1항 : 11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 라. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위. 제2항 : 제1항 제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다. 2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위.

226) 이에 관하여 해당 판결에서는 상표법 관점에서 AdG의 웹사이트에 상표권자인 롤렉스의 상표가 언급된 것이 롤렉스 자체 서비스 제공과 명확히 관련이 있는지 여부를 검토해야 한다고 판시했다. 리폼 서비스 제공자가 잠재 고객에게 자사 활동을 알리기 위해 타인의 상표 사용이 필요할 수 있다는 점을 강조했지만, 브랜드 시계를 개인 맞춤형하는 활동은 시계 수리만을 목적으로 하는 서비스와는 다르게 취급되어야 한다는 이유로 그러한 검토를 해야한다고 판시하였다. 상표권자인 롤렉스가 유명 상표의 소유자라는 사실이 항소인의 활동 홍보 방식에 대한 법적 판단을 바꿀 가능성이 있는지 여부도 추가로 검토해야 한다고 판시했다[Arrêt 4A_171/2023 du 19 janvier 2024(Rollex à Artisans de Genève SA)]. 즉 스위스연방대법원은 원심인 항소심 법원이 AdG가 웹사이트에서 롤렉스 상표를 사용하는 행위와 그것이 AdG의 자체 서비스 제공과 명확히 관련이 있는지 여부를 적절하게 평가하지 못했다고 판시했다.

및 광고하는 것이 상표법 제2조 제1항 제11호 라목²²⁷⁾ 및 동조 제2항 제2호²²⁸⁾에 관한 상표의 사용에 해당될 수 있다. 그리고 우리나라 판례상 상표권 침해에 관한 상표적 사용은 상표권자의 의사가 아닌 ‘수요자가 그렇게 인식할 수 있는지’를 기준으로 보아야 하므로,²²⁹⁾230) 이에 대한 상표권 침해 여부는 리폼업자의 웹사이트를 보고 수요자들이 얼마나 혼동을 초래하는지 여부에 달려 있다고 할 수도 있을 것이다. 따라서 우리나라의 대상판결의 사안에서 스위스연방대법원 판결의 상표법에 관한 결론과 관련된 논리만을 그대로 적용하기보다는 파기환송되어 재심리를 요하는 상표법상 논리와 이상과 같은 광고 등에 관한 상표의 사용에 관한 논리도 일부 고려하여 종합적으로 상표권 침해 여부를 검토하는 것이 합리적인 것으로 보인다.

결국 스위스연방대법원의 판결의 사안에서의 앞서 살펴본 구체적인 사실관계의 차이점 등에 비추어 볼 때에, ‘개인적인(사적인) 영역’에서만 상표의 사용인지 여부와 관련하여 해당 판결상의 결론만 보고 우리나라의 대상판결에서의 사안에서도 동일한 결론이 도출될 수 있다고 단정하는 것은 문제가 있어 보인다. 그리고 해당 판결에서 반대되는 사안으로 실시한 함부르크 지방법원에서의 판단 사안 중 사전에 웹사이트에 등록상표가 표시되어 있는 리폼 제품과 동일한 상품의 사진을 전시 및 광고하는 것이 리폼에 의해 원제품과 다른 새로운 리폼 제품에 대한 실제 시장에서의 등록상표의 사용 등에 해당될 수 있다는 논리를 우리 상표법상 상표

227) 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(2025.5.27. 시행 개정법 기준).

228) 제1항 제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다. 2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위.

229) 상표권에 대한 침해행위 여부에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결 등 참조).

230) 참조로 권리범위 확인심판에 관한 사건이지만 관련 판례로 대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결도 참조(상표권의 권리범위확인심판에서는 확인대상표장에 대하여 그 표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치는가 여부를 거래상 상품 출처의 오인·혼동의 염려가 있는지 여부에 의하여 확정하는 것이므로, 애당초 일반 수요자나 거래자가 확인대상표장을 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처표시로서 인식하기 어렵다면 확인대상표장이 상표로서 사용된 것이라고 볼 수 없다.).

의 사용과 관련지어 고려하여, 리폼업자의 웹사이트에서의 구체적인 상황에 따라 상표적 사용 및 상표권 침해 여부를 판단하는 것이 타당할 것으로 보인다.

(다) 소결

결국 이상과 같은 독일연방대법원과 스위스연방대법원의 판결들의 사안은 대상 판결의 사안과 유사해보일 수 있으나, 실제적으로는 그 해결 논리에 이르는 사안이 다소 달라 우리나라의 대상판결에서의 이 사건의 결론 도출에 이러한 유럽에서의 대표적인 2개의 판결상의 결론에 이르는 논리가 그대로 적용될 수 있다고 단정하는 것은 타당하지 않아 보인다. 오히려 이상에서 언급한 사안상의 구체적인 차이점을 비교해보면서 해당 판결들의 판결문상의 판결 논리에서 언급되고 있는 방론들도 중요하게 종합적으로 고려하여 이 사건에서의 사안에 대한 결론 도출의 판단 논리를 따져보는 것이 타당할 것으로 생각된다.

한편으로는 최근인 2024년에 선고된 앞서 살펴본 스위스연방대법원 판결을 좀 더 분석해보면, 해당 판결에서의 리폼업자인 AdG는 맞춤형 주문 제작에 의한 리폼 제품 제공에 관한 일련의 행위가 개인적 용도의 사용에 해당하며 상거래의 과정에 놓이지 않는 것이라고 주장하고 있고, 이러한 주장을 해당 판결에서는 수용하였다. 그런데 리폼을 주문한 상품의 개인 소유자의 입장에서는 그렇게 볼 수도 있으나, 해당 리폼업자는 주문자 개인이 개인적 용도의 사용에 동의했을 뿐, 그 이후에 주문자 개인이 재판매할 경우에는 개인의 책임으로 넘기는 약정을 취하고 있고, 정작 자신은 개인적 용도로 해당 상표품을 사용하는 것이 아니라 상업적 거래의 과정인 주문 후 원래 상품의 변형품 제공이라는 대가를 받는 업을 영위하고 있는 상업적인 거래업자라고 볼 수 있다.

그러므로 주문자 개인이 아닌 상업적인 상거래 과정으로 수익을 벌어들이는 리폼업자에 대해서까지 개인적 사용의 범주에 포함시켜 상표권 침해를 인정하지 않는 것은 상표법상 상품의 개념과 상표의 사용의 측면에서 볼 때에 타당하지 않다고 생각된다. 즉 해당 판결의 원심인 항소심 판결에서 실시하고 있는 바와 같이, 해당 브랜드 제품에 상업적 서비스를 제공하는 제3자인 리폼업자를 제외하고 오직 상품의 개인적인 소유자인 고객만이 상표권에 관한 권리소진의 원칙에 의거하는 변형 등이 가능하다고 볼 수 있을 것이다. 이러한 권리소진의 원칙은 상표권자

나 상품을 정당하게 구매한 소유자가 아닌 제3자가 시장의 거래과정에서 타인인 상표권자의 등록상표를 자유롭게 사용하여 자신의 이익을 위해 상업적 서비스를 제공할 권한을 부여하지 않는 것으로 보아야 한다. 따라서 해당 판결의 사안에서 원제품의 동일성을 벗어난 변형, 개조는 합법적으로 취득한 고급 시계의 소유자인 고객의 요청에 따라 이루어졌지만, 리폼업자가 수행한 행위는 상업적이고 수익을 창출하는 서비스를 제공하고 이를 광고하는 것이므로 사적인(개인적인) 맥락(이것은 해당 상표의 불법적인 사용이 시장의 거래과정에서 이루어져야 함을 의미하는 것이므로, 사적 맥락이나 회사 내에서 상표를 사용하는 것이 아닌 것은 여기에 해당되기 어렵다고 관련 규정인 스위스 상표법 제13조 제2항²³¹⁾에 관한 해당 판결의 해석론에서도 언급하고 있음²³²⁾에서 이루어진 것이 아니라고 볼 수 있을 것이다. 따라서 해당 판결이 스위스연방의 최고심급인 대법원 판결이기는 하나, 사견으로는 오히려 원심인 항소심의 판결(1심 판결도 마찬가지임)의 판단이 더 합리적인 것이었고 후술하는 우리나라의 상표법상 판단 논리와 더 부합하는 판단이었다고 생각된다.

결국 해당 판결에서의 사안은 고객이 사적인(개인적인) 맥락에서 직접 시계를 수정하는 경우와는 분명히 다르다고 보아야 할 것이다. 특히 리폼업체가 특정 시계 모델이나 한정판 시계 시리즈에 따라 개인에게 시계를 개조하도록 권유하는 상업적 제안은 개인적인(사적인) 사용과 관계가 없을 것이다. 따라서 분쟁의 대상이 되는 상업 활동은 관련 상표권자의 동의 없이 실질적으로 변형된 브랜드 제품을 시장에 다시 출시하는 것을 포함하며, 이에 따라 상표권자는 상표권의 침해를 주장할 수 있는 것이므로, 리폼업자가 상표권에 관한 권리소진의 원칙에 의존할 수 없다고 생각된다. 게다가 브랜드 제품의 고유한 특성에 영향을 미치는 변형은 원래 등록상표의 사용이 허용되지 않는 다른 제품을 새롭게 만드는 결과를 초래

231) 상표권자는 특히 제3자가 다음의 행위를 하는 것을 금지할 수 있다. (a) 해당 상표를 제품 또는 포장에 부착하는 것; (b) 제품을 제공하거나, 시장에 출시하거나, 이러한 목적으로 보유하기 위해 사용하는 것; (c) 서비스를 제공하거나 제공하는 데 사용하는 것; (d) 제품을 수입, 수출 또는 운송하는 데 사용하는 것; (e) 영업 서류에 부착하거나, 광고 목적으로 사용하거나, 기타 사업상 사용하는 것.

232) 이 원칙에 대해서는 기존의 연방대법원의 판례(EUGEN MARBACH, Markenrecht, in SIWR III/1, 2nd ed. 2009, no. 1528 et seq.)에 따라 '회사 내부 목적'뿐만 아니라 '개인적인 목적'을 위한 상표 사용이 원칙적으로 합법적임을 인정해왔다고 해당 판결에서 스위스연방대법원은 판시하고 있기도 하다.

하는 것이므로, 리폼업자가 상표권자가 소유한 등록상표를 원제품과는 다른 상품에 다시 부착함으로써 상표권 침해행위를 하고 있는 것으로 보아야 함이 타당할 것으로 생각된다. 따라서 리폼업자가 우리나라의 대상판결의 사안에서 상표권 침해에서 벗어나려고 했다면, 앞서 살펴본 미국, 일본, 유럽의 문헌상의 제안의 내용처럼 브랜드 제품의 품질을 어떤 방식으로든 리폼 제품처럼 변형하고자 하는 경우에는 ‘상표권자와의 협업 또는 상표권자의 동의’를 얻거나, ‘리폼 제품이라는 출처 등의 정보’를 표시하거나, 등록상표의 제거가 불가능한 상황이 아니라면 변경된 제품에서 ‘등록상표를 제거’하는 조치 등을 취했어야 바람직하였을 것이라고 생각된다.

라 우리나라의 상표법상 해석론의 검토

(1) 학설상 관련 해석의 동향

우리나라에서는 이 사건의 1심 판결이 나오기 전까지는 이러한 쟁점과 관련된 연구가 거의 이루어지지 않다가, 서울중앙지방법원에서 해당 1심 판결이 선고된 이후로 이에 대한 언론보도가 이어지자 최근까지 몇 개 안되는 이에 대한 연구논문들²³³⁾이 조금씩 발표되기 시작했다.²³⁴⁾

이러한 국내의 연구논문들에서는 이 사건에 관하여 상표권 침해 인정의 찬반 견해가 비슷하게 대립되고 있으나, 상표권 침해를 부정해야 한다는 견해에서는 그

233) 여기서는 비공식적이고 개인적인 판결 평석 등은 제외하고, 공인된 학회나 연구소 등에서 학술적인 심사를 거쳐 게재된 한국연구재단 등재학술지 연구논문을 말함.

234) 한국연구재단 등재지에 게재된 논문으로서 박기내, “업사이클링과 유사 개념에 관한 소고”, 선진상사 법률연구 통권 제108호, 법무부, 2024.10; 윤혜정, “수선업자의 리폼행위와 상표권 소진에 대한 연구 -서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결을 중심으로-”, 문화·미디어·엔터테인먼트법 제18권 제1호, 중앙대학교 법학연구원 문화·미디어·엔터테인먼트법연구소, 2024.6.; 강미영, “업사이클링과 상표권 침해에 관한 형사법적 고찰”, 형사법의 신통향 통권 제81호(2023·겨울), 대검찰청, 2023.12.; 육소영, “업사이클링(Upcycling)과 상표권 - 자원의 지속가능한 활용과 상표권 보호의 조화라는 관점에서 -”, 성균관법학 제37권 제1호, 성균관대학교 법학연구원, 2025.3.; 강현, “리폼행위와 상표권 침해”, 아주법학 제18권 제4호, 아주대학교 법학연구원, 2025.2.; 정문기, “업사이클링 산업에서 상표법상 쟁점과 대응”, 안암법학 제69호, 안암법학회, 2024.11. 정도만 있음.

논거로서 법리적 논거 뿐만이 아니라 지속가능성이나 순환경제 차원의 정책적인 고려도 반영하고 있는 모습을 보이고 있다. 그리고 해당 논문들에서는 어떻게 결론을 내리든지 간에 실제적인 상표권 침해를 피하기 위해 리폼업자 등의 출처에 관한 정보 등을 추가로 표시해주는 등 혼동을 피하기 위한 각각의 추가적인 조치를 거의 대부분 언급하고 있으며, 지속가능성이라든가 자원재활용 등을 고려한 균형있는 입법이나 정책의 추진이 필요하다는 식으로도 덧붙이고 있다.²³⁵⁾ 이러한 주장들은 통일적인 내용의 주장들은 아니지만 대부분이 앞서 살펴본 외국에서의 문헌상에서 언급되었던 견해들과 특별한 차이가 없는 견해라고 볼 수 있다.

그러나 이러한 연구논문들은 이 사건의 쟁점에 관하여 특별히 심도있는 연구가 이루어졌다고 보다는 다소 간단하게 관련 내용들을 다루면서 상표권 침해 여부에 관한 자신의 개인적인 견해를 중심으로 언급하는 내용들이 대부분이라고 볼 수 있다. 따라서 대상판결에서의 이 사건의 해결 방안의 검토를 위해서는 국내의 판례 및 관련 해석론 등에 대한 집중적인 검토가 필요하다고 보이는바, 이하에서는 이 사건과 관련된 주요 쟁점사항들에 대하여 기존의 국내의 해석론을 근거로 해서 상표권 침해 인정 여부에 대해서 구체적으로 검토해보도록 하겠다.

235) 위의 각주 234)의 논문들 중 이 사건의 쟁점에 관하여 “상표권 침해를 ‘부정’해야 한다는 견해”로서 박기내의 논문은 업사이클 서비스 제공자에게 상표권 침해를 인정하기 어려울 것이나 업사이클(리폼)의 상표법상 의미를 법적으로 명확히 정의해주고 상표권자와 소비자, 업사이클링 서비스 제공자 사이의 균형점을 찾는 데 기여하는 해석을 해야 한다고 언급하고 있고, 윤혜정의 논문은 거래 후 시점에서의 상표권 침해를 부정하나 수요자 간에 거래 후 혼동(판매 후 혼동)의 가능성은 인정하면서(부정경쟁방지법 제2조 제1호 파목도 인정) 리폼 제품임을 표시하여 혼동가능성을 줄일 것을 언급하고 있으며, 강현의 논문은 적용이론인 상표권 침해의 부정을 전제로 판매 후 혼동을 리폼행위에는 적용하는 것은 타당하지 않으나 실제로 판매 후 혼동을 피하기 위해서는 추가적인 라벨링 등의 확실한 방법을 강구할 것을 권고하고 있음. 반면에 “상표권 침해를 ‘인정’해야 한다는 견해”로서 강미영의 논문은 수선업자 외에 주문자 본인도 상표권 침해의 책임을 질 수 있다고 주장하고 있고, 육소영의 논문은 대법원에서 상표권 침해로 인정될 가능성이 높는데 업사이클링이 지속가능한 경제활동으로 자리잡을 수 있도록 관련 법률의 보완과 사회적 합의를 통해 법적·제도적 기반을 마련할 필요가 있음을 언급하고 있으며, 정문기의 논문은 수선업자만의 상표권 침해는 긍정하나 거래 시점의 혼동만을 인정하며 판매 후 혼동에 대해서는 이론의 근본적인 의문을 표하면서 이와 같은 상표권 침해를 벗어나기 위해서는 수선업자의 표시를 하는 등의 추가적인 라벨링과 같은 조치나 업사이클 사항의 결합표시 또는 공동브랜드 병용 표시 등이 필요함을 밝히고 있음. 결국 세부적인 견해는 각각 다르나 결과적인 상표권 침해 인정 여부에 대해서는 찬반 의견이 같은 수로 대립하고 있음을 확인할 수 있고, 거의 대부분이 리폼 제품에 관한 출처 등의 정보의 표시를 해야 할 필요성에 대해서는 공감하고 있는 모습을 보여줌.

(2) 이 사건과 직접 관련된 주요 해석론의 검토

(가) 상표법상의 상품의 개념

상표법상 ‘상품’은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다.²³⁶⁾ 즉 ‘상품’이라 함은 거래사회에서 유통되는 유체물이어야 하고, 유통경제상 자기의 것과 타인의 것을 식별함에 의의가 있는 것, 다시 말하면 “운반 가능한 유체물로서 반복 거래의 대상이 되며 자타상품을 식별할 가치가 있는 것”을 말한다고 할 것이다.²³⁷⁾

한편으로 예를 들어 등록상표의 지정상품에는 해당한다고 하더라도 이른바 ‘광고매체가 되는 물품’에 상표를 표시한 경우에는 그 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없기 때문에, 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다고 판시하고 있다.²³⁸⁾

이상과 같은 상품의 정의에 관한 주요 구성요소로서 ‘독립성’을 우선 살펴보면, 독립성과 같은 요소는 상품이라는 객체 그 자체의 성질이라고 하기 보다는 그 자체의 취급 방법, 그 행위가 이루어진 상황에 유래하는 것이므로, 독립성은 상품 자체보다는 상표로서의 사용의 개념의 문제로서 다루는 것이 더 타당하다고 본다.²³⁹⁾ 그리고 ‘유통성’이 없는 것은 애초부터 독립적인 출처표시기능이 작용하는 일이 없으므로 상품이라고 할 수 없다는 의미에서, 유통성은 결국 독립성의 개념과 동일하거나 또는 그 개념에 포함되는 개념으로 볼 수 있을 것이다.²⁴⁰⁾ 역시 ‘교환가치성’이란 그 상품이 거래되는 경우에 객관적 가치를 가지는가의 여부의 문제인데, 이것 역시 유통성과 마찬가지로 독립성과 밀접한 관련을 가지는

236) 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1415 판결 등 참조.

237) 정태호, “판촉품의 판매에 따른 상표의 사용 인정에 대한 비판적 고찰”, 지식재산연구 제11권 제2호, 한국지식재산연구원, 2016.6, 255면.

238) 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결.

239) 정태호, 앞의 논문, 261-262면. 이에 대해서는 대법원 판례도 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1415 판결 등에서 보여주듯이 상표의 사용과 관련지어 상품의 독립성 등을 판시하고 있다.

240) 정태호, 앞의 논문, 263-264면.

것으로 볼 수 있다.²⁴¹⁾ 참고로 ‘유상성’의 경우에는 독립성의 판단 중의 한 가지 요소로서 볼 뿐 상품의 정의에 관한 독립적인 구성요소가 되지 못한다고 해석되기도 한다.²⁴²⁾

따라서 상표법상 상품성을 판단하는 데에 있어서 독립성이 가장 중요한 요소로 고려된다고 볼 수 있으나, 대법원 판결에 따르면, 이것은 엄격하게 고정된 개념이 아니라고 볼 수 있다. 즉 상표법상 독립된 상거래의 대상으로 보지 않는 판촉품에 관하여 비록 애초에는 광고목적의 매체가 되는 판촉물(향수)이었으나, 결과적으로 해당 상품이 대리점 등에서 고객에게 유상 등으로 판매의 형태로서 제공된 경우에는 상표법상의 상품으로 인정할 수 있어 이에 따라 해당 상품에 관한 상표의 사용을 인정하는 것으로 판단한 대법원 판결이 있기도 하다.²⁴³⁾

한편으로 수건을 일부는 판매하기도 하고 일부는 판촉물로서 제공하기도 하였는데, 해당 수건의 외관·품질 및 거래 현황 등에 비추어 이것은 상표법상의 상품에 해당하고, 그 중 해당 수건의 일부가 사은품 또는 판촉물로서 무상으로 제공되었더라도 해당 수건의 일부에 상표를 표시하거나 상표가 표시된 수건을 양도하는 행위는 상표법상 상표의 사용에 해당할 수 있는 것이므로, 해당 수건 자체를 상표법상의 상품으로 인정하고 상표권 침해를 인정한 대법원 판결도 있다.²⁴⁴⁾

이상의 판결들을 정리하자면 애초에 독립거래대상으로서의 상품으로 제작된 것이라면, 그 이후에 그것의 일부를 설령 판촉물로 제공하였더라도 상표법상의 상품으로 여전히 인정할 수 있는 것이며(후자의 판결의 경우), 애초에 독립거래대상이 아닌 판촉물로 제작된 것이더라도 그 중 일부가 독립거래대상으로 판매되거나 시장 상황상 향후 그렇게 될 가능성이 있으면 상표법상의 상품으로 인정할 수 있다는 것(전자의 판결의 경우)을 확인할 수 있다. 그리고 대체로 학설과 판례²⁴⁵⁾에서

241) 정태호, 앞의 논문, 264면.

242) 정태호, 앞의 논문, 265면.

243) 독립적인 판매대상으로 되어 있었던 것이 아닌 광고매체로서의 판촉물에 해당하는 향수를 사은행사에 참여한 고객들 중 해당 향수를 구매하고 싶은 고객이 요청할 경우에 비로소 해당 향수의 일정 수량을 별도로 판매한 것에 대해서도 상표법상 상품 및 상표의 사용을 인정하기도 한 사례이다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1415 판결).

244) 대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결.

245) 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결에서는 “상품”은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거

상표법상의 상품에 대하여 “그 자체가 교환가치를 가지고 ‘유상으로 유통될 가능성’이 있는 독립된 거래대상인 유체물”을 말한다고 보고 있는 것이므로, 이에 따라 장래 교환가치를 가지고 유상으로 유통될 가능성(개연성)이 있다고 보이면 상표법상의 상품으로 인정할 수 있는 것이라고 정리해 볼 수 있을 것이다.²⁴⁶⁾

결국 상표법상의 상품의 정의로서 ‘그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품’이란 엄격한 개념이 아니라, 구체적인 사용태양 등에 따라 유통성이 있고 넓은 범위로 해석될 수 있는 것으로 볼 수 있다. 이에 따라 상표법상 상품이란 장래에 독립거래대상이 될 수 있는 가능성이 잠재적으로 존재하고 있는 경우에도 인정될 수 있는 것으로 보인다. 그런데 앞선 후자의 판결의 경우처럼 그 상품 자체가 애초에 제작 및 판매 시부터 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이었다면, 그 이후의 사용태양을 보았을 때에 일부 상품이 독립적인 거래대상으로 사용되지 않을 수도 있더라도 상품 그 자체의 근본적인 특성을 고려하여 상표법상의 상품임을 인정할 수 있다는 점을 이 사건과 관련하여 참조할 수 있을 것이다.

(나) 업으로서의 상표의 사용

일단 상표법상 상표의 사용과 관련하여 대법원 판례에서는 불사용취소심판에서의 등록상표의 사용과 침해국면에서의 권리범위 확인심판에서의 등록상표의 사용을 구분하여 판단하고 있다. 즉 대법원은 “불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에 있어서는 ‘상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지

래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 ‘광고매체가 되는 물품’은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다.”라고 판시하여 ‘거래시장에서의 유통될 가능성’을 상품의 성립요건으로 판시하고 있다.

246) 김원오, “상표법상 ‘상표의 사용’을 둘러싼 법적 쟁점과 과제”, 정보법학 제14권 제1호, 한국정보법학회, 8면 및 13면 참조.

로서 사용하려는 의사'에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 '일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부'는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다. 반면에 상표권의 권리범위 확인심판에서는 확인대상표장에 대하여 그 표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치는가 여부를 거래상 상품 출처의 오인·혼동의 염려가 있는지 여부에 의하여 확정하는 것이므로, 애당초 '일반 수요자나 거래자가 확인대상표장을 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처표시로서 인식'하기 어렵다면 확인대상표장이 상표로서 사용된 것이라고 볼 수 없다.”라고 관련 판결에서 판시하고 있다.²⁴⁷⁾

이상과 같은 대법원 판결은 상표권에 관한 권리범위 확인심판과 마찬가지로 침해 국면에서 제기되는 상표권 침해소송에서의 침해 판단에서도 마찬가지로 적용된다고 볼 수 있다. 즉 상표권 침해 판단에서도 상표 사용자의 주관적인 상표의 사용 의사와 관계없이 일반 수요자가 보기에 특정 상표가 상품의 출처표시로서 인식될 수 있다면 해당 상표의 사용으로 인정될 수 있다고 해석해야 할 것이다.

이에 따라 기존의 상표권 침해소송에서의 상표의 사용에 관하여 “타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 ‘상표의 사용으로 인식’될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다.”²⁴⁸⁾고 판시했던 대법원 판례는 상표권 침해 시에 상표 사용자의 사용 의사와는 관계없이 ‘일반 수요자의 인식 상황’을 기준으로 해석해야 함을 보여준다.

이러한 판례상 해석론은 이 사건에서의 리폼업자의 상표의 사용 여부에 관한 쟁점과 관련하여 그 판단상의 기준을 제공할 수 있을 것으로 보인다. 특히 이상과 같은 대법원 판례에서 상표 사용자가 디자인적으로 사용하려고 했다고 하더라도 일반 수요자가 상품의 출처표시로서 인식할 수 있어야 확인대상표장이 상표로서 사용된 것이라고 볼 수 있다는 판단법리는, 더욱 이 사건에의 루이비통 상표를 디

247) 대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결.

248) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조.

자인적으로 사용한 것인지 상표적으로 사용한 것인지에 관한 판단 사안에 고려될 수 있을 것으로 보인다.

한편으로 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목의 ‘표시행위’는 인쇄, 각인, 날염 기타의 방법에 의하여 표장을 상품 자체 또는 상품의 포장, 용기, 라벨 등에 표시하는 행위를 말한다.²⁴⁹⁾ 여기서의 ‘표시’란 원칙적으로 ‘거래 시 수요자가 인식할 수 있음’이 전제되어야 한다.²⁵⁰⁾

그리고 동법 동조 동항 동호 (나)목의 ‘유통행위’는 상표 또는 상품의 표장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출, 수입하는 행위를 말한다.²⁵¹⁾ 여기서의 ‘양도’는 상품의 소유권을 이전시키는 것으로서 유상양도로서의 매매나 무상양도로서의 증여가 이에 해당되며, ‘인도’는 상표의 지배권을 이전하는 행위이므로 대여나 예치행위도 이를 위하여 상대방에게 상품을 이전하였다면 이러한 ‘인도’에 포함될 수 있다.²⁵²⁾ 따라서 여기서의 ‘인도’는 상표의 소유권을 이전하지 않더라도 적용될 수 있는 것으로 해석할 수 있다.

한편으로 과거의 상표법상 정의에서는 사용주체에 관하여 “업으로 영위하는 자”가 명시되어 있었지만, 보호객체로서 상표 및 상품이라는 개념이 이미 업으로서 사용을 전제하는 것이므로, 2016년 개정 상표법에서는 해당 문구가 삭제되었다.²⁵³⁾ 따라서 ‘업으로’라는 표현이 명시되어 있지는 않지만 현행 상표법상 ‘상표’의 사용에 이것은 내재되어 있는 것으로 보고 상표의 사용을 해석해야 할 것이다.²⁵⁴⁾ 즉 현행법상 이것은 ‘상표’라는 그 객체 자체가 “업으로” 사용되는 것이라고 해석해야 하는 것인데(구법상 ‘상표사용자’라는 주체적인 면에서 적용되던 ‘업으로’라는 요건이 현행법상으로는 ‘상표’라는 객체로 이전된 것이라고 볼 수 있음), 이것은 현행법상으로 주체의 요건에 대해서는 ‘업으로’라는 표현이 삭제되었을 뿐만 아니라, 비영리업무를 영위하는 자도 자신의 표장을 업무표장 뿐만이 아

249) 송영식외 6인, 송영식 지적소유권법(하)(제2판), 육법사, 2013, 230면.

250) 박종태, 리답상표법(제15판), 한빛지적소유권센터, 2021, 46면.

251) 송영식외 6인, 앞의 책, 230면.

252) 박종태, 앞의 책, 47면.

253) 박종태, 앞의 책, 20면.

254) 이 사건에 관한 대법판결에서 이러한 내용을 언급하고 있음.

나라 별도의 상업적 사용을 하면서 영리업무에 관한 상표로 사용 및 등록받을 수 있는 것에 근거²⁵⁵⁾한다고 볼 수 있는 것이다.

이러한 ‘업으로서’ 영위한다는 의미는 과거에 구법상 주체적인 요건으로 규정되어 있었을 때에는 상표 사용 주체가 일정한 목적으로 계속 반복할 의사를 가지고 일정한 사업을 영위하는 자라는 의미로 해석되었으며, 이것은 상표의 사용 주체가 반복적 및 계속적인 사용의사를 가지고 있어도 족한 것으로 이해되고 있었다.²⁵⁶⁾ 이에 관해서는 상표사용자가 반복적 및 계속적 사용의사가 없는 경우에는 상표법상 보호대상인 업무상의 신용이 사용하는 상표에 화체되지 않기 때문으로 보았다.²⁵⁷⁾ 따라서 개인적, 취미적 사용이나 가정 내에서의 사용, 비영리적 목적의 개인블로그 등에서의 사용을 하는 자는 상표를 사용하는 자로 보기 어렵다고 해석하며 비영리업무 자체를 목적으로 사용하는 자는 여기에서 제외된다고 해석되었다.²⁵⁸⁾

그런데 앞서 언급했듯이, 이러한 ‘업으로’의 의미는 현행법상으로 주체가 아닌 객체인 ‘상표’ 자체에 포함되게 되었으므로, 영리업무를 영위하는 자만이 아니라 비영리업무를 영위하는 자도 상표법 제2조 제1항 제1호에 따라 표장을 상품(교환가치성 등이 있는 상표법상의 상품임)에 계속적 내지 반복적 사용의사가 없이 일회적으로라도 사용(여기에는 상표와 상품에 관한 것이므로 상업적 사용이 당연히 내재되어 있음)하게 되면 상표의 사용으로 인정받을 수 있는 것이라고 볼 수 있을 것이다. 하지만 실제로 반복적 및 계속적 영리업무를 영위하는 주체가 사용하는 표장은 자연스럽게 그 주체가 상거래의 과정에서 상표를 사용하는 것으로 보게 될 것이다.

255) 예를 들어 상표법 제34조 제1항 제3호를 보면, “국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 비영리 업무나 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일·유사한 상표”를 제3자는 상표법상 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 단서 규정에서 “그 국가 등이 자기의 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.”고 규정하여 이러한 비영리업무를 영위하는 기관이 해당 표장에 관하여 영리업무도 영위할 때에는 해당 표장을 상표로서 등록받을 수 있음을 명시하고 있다(최성우, 주제별 상표법, 한빛지적소유권센터, 2000, 28면 참조).

256) 최성우, 위의 책, 24면.

257) 특허청, 조문별 상표법해설, 2007, 8면.

258) 김원오, 앞의 논문, 6면.

결국 상표의 사용주체와 관계없이 실제로 특정한 표장이 ‘개인적인 범위 내’에서 상품에 사용되는 것이 아니라, 상표로서 상품에 사용, 즉 구체적으로는 상행위로 볼 수 있는 ‘상거래의 과정’에서 해당 표장이 사용되었다면, 이것은 계속적인 거래가 아니더라도 ‘업으로서’의 사용으로 인정된다고 보아야 할 것이다. 그리고 이에 따라 개인적인 범위 외에서의 상표의 사용은 특별한 경우가 아니라면 ‘상표’의 법적 개념에 따라 ‘업으로서의 사용’으로 폭넓게 보아야 할 것이다.

(다) 상표의 기능

국내 주요 판례에서는 ‘상표기능론’에 근거하여 상표의 침해적 사용과 비침해적 사용에 관한 판단의 논거를 제공하였다.²⁵⁹⁾ 상표보호의 목적은 표장 자체의 보호가 아니고 상표의 사용에 따라 발휘되는 상표의 기능을 보호하는 것이다. 상표의 기능은 그 사용에 의해 현실로 나타나며 출처표시기능, 품질보증기능 등을 통하여 상표사용자의 신용이 상표에 화체되어 상표가 재산적 가치를 가지게 되며 이와 같이 상표의 기능은 상표제도 전반에 걸쳐 핵심적인 개념이라고 할 수 있다.²⁶⁰⁾ 따라서 특정 표장을 상품에 표시하였지만 그 표시된 표장이 상품표지로서의 기능을 전혀 발휘하지 아니하는 경우에는 상표법상 상표의 사용에 따른 법적 효과를 인정할 수 없다고 본다.²⁶¹⁾

이러한 상표의 기능으로는 ‘출처표시기능’, ‘품질보증기능’, ‘광고선전기능’을 대부분의 학술문헌에서 언급하고 있으므로,²⁶²⁾ 이러한 기능들은 상표권 침해 판단에서의 상표의 사용의 법적 효과의 인정에 관하여 매우 중요하게 고려해야 할 것이다.

주로 출처표시기능이 상표의 사용과 관련하여 많이 연결되기는 하지만, 품질보증기능이나 광고선전기능도 상표권 침해의 법적 효과의 부여에 일정 부분

259) 김원오, 앞의 논문, 15-16면.

260) 그리하여 상당수의 판례에서 “출처표시기능을 가지는 태양으로 표시된 상표의 사용”을 상표의 “상표적 사용(Trademark use)”이라고 하고 그와 같은 경우에 해당되지 아니하는 때에는 상표권 침해에 해당되지 아니한다고 해석하여 왔다(김원오, 앞의 논문, 17면).

261) Id.

262) 송영식의 6인, 앞의 책, 58면; 정태호, 상표법 강론, 도서출판 자운, 2024, 14-15면; 신창환, “상표 상품의 품질과 상표권의 소진”, 고려법학 제100호, 고려대학교 법학연구원, 2021.3, 191면 등 다수 문헌 참조.

작용하는 기능이라고 볼 수 있다. 특히 품질보증기능은 일반 수요자를 위한 공익상 필요(소비자의 이익 보호)에서 인정되는 것으로서 상품의 품질표시기능과 결부되어 상표 사용자의 업무상 신용을 유지 및 촉진하는 역할을 하므로,²⁶³⁾ 상표권 침해 판단에서도 위조상품의 거래 등에 관하여 간과해서는 안될 것이라고 볼 수 있다. 이에 따라 상표의 본질적인 기능인 출처표시기능을 해치지 않고 상품의 품질보증기능이 유지(상품의 품질에 차이가 없음)되고 있다면 상표권을 침해하는 것이 아니라고 볼 수 있을 것이고 이것은 후술하는 권리소진의 판단과도 연결된다고 볼 수 있다.²⁶⁴⁾ 그런데 이와 관련하여 특히 상표의 품질보증기능의 내실을 위하여 다른 지식재산권과는 구별되는 고유한 상표권 소진의 규율 논리가 필요하다는 논의가 상표기능론과 관련하여 다루어지고 있기도 하다.²⁶⁵⁾ 그만큼 품질보증기능이 상표권에 관한 권리소진의 적용에 있어서 중요한 역할을 하는 것으로 인식되고 있는 것이다.

(라) 권리소진

권리소진이란, 상표를 일단 적법하게 사용하여 상표품을 유통하였으면 국내외를 막론하고 상표권은 이미 소진되어 버린 것으로 보는 이론이다.²⁶⁶⁾ 이를 구체적으로 살펴보면, 상품이 계속적으로 유통되는 경우에는 최종소비자에 이르기까지 여러번에 걸쳐 양도, 인도 등의 행위가 개입될 수 있고 이러한 각각의 유통단계에 있는 사람들의 각각의 행위도 ‘사용행위 독립의 원칙’에 의해 각각 별개의 상표의 사용행위가 된다고 할 수 있다. 따라서 이상과 같은 각각의 유통 단계에서 특정 상표에 관한 상품을 인수하여 양도 또는 인도하는 자의 행위가 상표권자의 사용허락과 무관하게 적법, 타당하다고 볼 수 있는 이론적 논거가 권리소진이라는 것이며,²⁶⁷⁾ 이것은 상표의 유통행위와 관련된 상표권 침해 판단에서 일정한 판단상의 해석론으로서 작용하고 있다.

263) 송영식외 6인, 앞의 책, 59면.

264) 정상조 편집대표, 상표법주해Ⅱ, 박영사, 2018, 86면(김병일 집필부분).

265) 신창환, 앞의 논문, 191면.

266) 정상조 편집대표, 앞의 책, 86면(김병일 집필부분) 참조 및 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009도 3929 판결의 일부 내용 참조.

267) 김원오, 앞의 논문, 25면.

대법원 판결에서도 “특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다고 할 것이나, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이다. 그리고 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 할 것이다.²⁶⁸⁾”라고 판시함과 아울러, 후속 판결에서는 이성과 같은 판결 내용에 원래의 상품에서의 종전 상표의 부착에 대한 법적 평가의 판시를 추가하여 “다만, 양수인 등이 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 때에는 실질적으로는 생산행위를 하는 것과 마찬가지이어서 새로 생성된 제품에 종전 상품에 표시된 상표를 그대로 유지하게 되면 상품의 출처표시기능이나 품질보증기능을 해치게 되므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리가 침해된다고 보아야 한다.²⁶⁹⁾”고 판시하였다. 즉 이와 같은 대법원 판례는 권리소진의 예외로서 상품의 동일성을 해칠 정도의 가공을 하면서 종전의 상표를 그대로 부착되게 하는 것은 원래의 상품과 다른 상품에 등록상표를 부착하여 실질적으로 새로운 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우는 권리소진이 적용되지 않고 상표권을 침해하는 것이 된다는 것을 보여주고 있다.²⁷⁰⁾ 이것은 상품의 품질이 변형되면, 상표권자가 스스로 또는 그의 동의하에 상표가 부착된 상품이 그대로 거래에 제공된 것이라고 보기 어려운 것이므로, 이러한 경우에는 상표권의 소진보다는 상표권의 행사의 보장이 필요하다는 해석론²⁷¹⁾과도 연결된다고 볼 수 있다.

한편으로 특허 상표권의 소진은 다른 지식재산권의 양상과는 다르게 보아야 할 것인데, 특허권이나 저작권과는 달리 권리자와 수요자의 이익이 서로 충돌되는 것

268) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결.

269) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009도3929 판결.

270) 박종태, 앞의 책, 590면.

271) 신창환, 앞의 논문, 213면.

이 아니라, 같은 방향으로 정렬될 가능성이 높아 권리소진을 적용하지 않고 권리소진의 예외를 인정할 실익이 또한 상대적으로 높다고 보기도 한다.²⁷²⁾ 이에 따라 특허권이나 저작권에 비해 수요자의 보호를 중시하는 측면이 강한 상표권에서는 권리소진의 예외(상표권 침해의 인정)가 더 용이하게 인정될 여지가 있다는 것이다.²⁷³⁾

한편으로 앞서 상표의 기능과 관련하여 언급한 바와 같이, 품질보증기능이 권리소진의 판단에서 중요한 역할을 할 수 있다. 즉 미국의 법원에서는 미국 상표법의 주된 목적이 상표권자의 상표를 부착하여 거래되는 상품에 대한 품질관리를 보호하는 것에 있으므로, 이러한 목적에 근거하여 권리소진을 판단할 때에 상품의 실제적인 질적 수준보다는 상표권자가 품질관리에 대한 통제권을 보유하고 있는지 여부가 더 관건이 된다는 법리를 제시하였다.²⁷⁴⁾ 이에 따라 미국 연방항소법원에서는 문제된 신발이 상표권자가 상품의 품질을 검사할 기회없이 유통된 것이므로 진정상품으로 간주될 수 없으며, 품질검사의 단계는 상표권자가 상품의 거래 등의 승인 여부를 결정하기 위하여 설정한 필수적인 절차이므로, 이러한 상표권자의 품질 검사의 기회를 박탈한 피고의 상표권 소진 항변을 배척하기도 하였다.²⁷⁵⁾ 그리고 이와 관련된 미국 법원의 다른 판결을 인용하면서 권리소진에서의 품질보증기능의 작용의 필요성을 국내 문헌상 언급하고 있는 것이 있기도 하다.²⁷⁶⁾ 이것은 대상판결의 이 사건에서 피고인 리폼업자가 명품 브랜드 가방 회사로서 상표권자인 원고의 상품에 대한 ‘엄격한 품질 관리의 통제를 벗어난 채’ 스스로 독자적인 제작 방식으로 리폼을 하고 있는 상황과도 연결된다고 볼 수 있어, 이러한 해석론을 특히 이와 관련하여 주목해서 볼 필요가 있을 것으로 생각된다.

한편으로 상표권자가 양수인인 상품 소유자에게 자유롭게 업으로서 양도나 재양도 등 일체의 사용을 할 수 있는 권리를 부여하였다고 해석할 수 있는 경우에만

272) 상표권의 배타성을 유지하는 데에 상표권자(상표권자의 권리 보호)와 수요자(수요자의 이익 보호)가 흔히 같은 방향의 이해관계를 갖는다고 말하는 것이다(신창환, 앞의 논문, 190면).

273) Id.

274) 신창환, 앞의 논문, 195면.

275) 806 F.2d 392, 395 (2d Cir. 1986), cert. denied, 484 U.S. 817 (1987).

276) 신창환, 앞의 논문, 194-196면 참조.

그 한도에서 권리가 전면적으로 소진되는 것으로 봄이 타당하다는 견해도 존재한다.²⁷⁷⁾ 따라서 이러한 견해에 따른다면, 대상판결에서의 이 사건과 관련해서도 상표권자가 이 사건의 리폼주문자인 상품 소유자와는 독립적으로 존재하는 전문리폼업자인 리폼업자에게 리폼에 관한 권리를 부여했다고 해석할 수 있는 한도에서만 상표권 소진에 의한 리폼행위 자체가 가능하다고 볼 수 있을 것으로 생각된다.

4 이 사건의 해결 방안의 종합적인 검토

일단 이상과 같은 이 사건의 주요 쟁점과 관련된 국내 및 국외에서의 주요 해석론을 종합하여 정리해 볼 때에, 대상판결에서의 이 사건에 대한 판단은 다음과 같이 검토해 볼 수 있겠다.

가 이 사건 리폼 제품이 상표법상 상품에 해당하는지에 대한 검토

우선 그 상품 자체가 애초에 제작 및 최초 판매 시부터 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이었다면, 그 이후에 일부 상품의 사용 태양이 독립거래대상으로 사용되었다고 보기 어려울 수도 있더라도 상품 그 자체의 특성을 고려하여 상표법상 상품임을 인정할 수 있다는 점을 앞서 살펴본 대법원 판결을 통해 확인할 수 있었다. 따라서 이 사건처럼 애당초 교환가치를 가진 독립된 상거래의 대상으로서 상품성을 인정받아 정당하게 판매된 것이라면 그 이후에 어떠한 사용이 이루어지더라도 그 상품 자체로 상표법상 상품으로 인정될 수 있는 것이다. 따라서 원제품은 상표법상 상품으로 인정될 수 있는 것인데, 이 사건에서의 해당 쟁점에 관한 문제는 이러한 원제품을 다른 상품으로 가공한 리폼 제품의 상품성 인정 여부라고 볼 수 있다.

앞에서 살펴본 상표법상 상품에 관한 판단법리의 검토에서도 나타나 있듯이, 판례 및 학설에 따르면, 장래 교환가치를 가지고 유상으로 유통될 가능성(개연성)

277) 김원오, 앞의 논문, 26면.

이 있다고 보이면 상표법상 상품으로 인정될 수 있는 것으로 유통성이 있는 해석이 이루어지고 있다.

이것은 앞서 살펴본 다른 대법원 판결에서 애초에는 교환가치를 가진 독립된 거래대상이 아닌 판촉물(향수)로 제작 및 제공되었으나, 사후적으로 그 중 일부가 수요자에게 판매 등이 되었을 때에 해당 판촉물을 교환가치를 가진 독립된 거래대상으로 보아 상표법상의 상품성 및 상표의 사용을 인정한 바가 있었다. 그런데 이상과 같은 대법원 판결의 내용에 비추어 볼 때에, 이 사건에서도 설령 리폼업자인 피고로부터 리폼 주문자인 상품 소유자 개인에게 인도된 것을 거래대상이 아닌 것으로 보아 상품성이 없는 것으로 가정해 보더라도, 제3자를 상대로 하거나 중고시장에서의 리폼 제품의 재판매 금지 등의 약정이 없는 한 해당 리폼 제품은 얼마든지 제3자에게 판매 등의 거래가 가능한 상황으로 잠재적으로 유상으로 유통될 가능성(개연성)이 있다고 보일 수 있는 것이어서 이러한 경우를 가정하더라도 이 사건 리폼 제품을 상표법상 상품으로 인정할 수 있을 것이다.

그런데 실제로 이 사건에서는 상품 소유자가 주문을 하여 리폼업자인 피고가 원제품과는 전혀 다른 신제품을 생산하였고, 이것을 일정한 대가를 받고(앞선 판결문에서의 인정된 사실에 근거하면 중고시장에서의 루이비통 리폼 제품의 재판매 가격과 이 사건에서의 리폼 가격이 비슷하여 사실상 판매가에 준하는 수준으로 볼 수도 있음) 상품 소유자에게 제공한 것이다. 그러므로 이것은 리폼업자인 피고가 원제품을 해체한 소재는 상품 소유자로부터 받았지만 완제품인 리폼 제품은 원제품과 동일성이 없는 전혀 다른 새로운 신제품(소재도 원제품의 일부 소재만 사용하고 다른 제품의 소재들도 사용됨)을 만들어서 상품 소유자에게 제공된 것이어서 실질적으로 원래의 상품과 다른 상품에 등록상표를 부착하여 권리소진에 관한 판례에서 언급되고 있는 ‘실질적인 생산행위’를 하는 것과 마찬가지라고 볼 수 있다.

따라서 이러한 리폼업자인 피고의 전체적인 행위는 상품(원제품과 리폼 제품 간) 간의 동일성이 상실되어 권리소진이 적용되지 않는 실질적인 생산행위가 이루어진 상황에서, 다른 소재들을 결합하고 리폼업자의 기능적 표현이 개입된 새로운 제품(리폼 제품)을 생산하여 유상으로 인도(새로운 상품의 지배권 이전) 내지는 더

나아가 양도(새롭게 만들어진 상품의 소유권을 이전)까지도 한 것으로 볼 수 있는 상황이므로, 이와 같은 상업적 거래과정에서 제공된 이 사건 리폼 제품은 교환가치를 가진 독립된 거래대상으로 충분히 볼 수 있을 것이다.

결국 이상의 내용을 종합하여 볼 때에 리폼 제품에 대한 해석을 어떤 방식으로 해보더라도 대상판결에서의 이 사건 리폼 제품은 상표법상 상품에 해당한다고 할 것이다.

나 피고인 이 사건 리폼업자가 업으로서 상표를 사용한 것인지에 대한 검토

대상판결의 이 사건에서는 피고인 이 사건 리폼업자와 리폼 주문자인 상품 소유자 간의 관계가 상품 소유자의 개인적인 사용을 위한 주문 리폼에 불과하기 때문에 ‘업으로서’ 상표를 사용하는 관계에 해당하지 않는다는 것이 피고의 주장이다. 그런데 이 사건에서 업으로서 상표를 사용한 것인지에 대한 검토는 리폼 주문자인 상품 소유자가 아니라, 이 사건 피고인 리폼업자를 상표의 사용 주체로 보고 판단해야 한다.

앞서 언급한 바와 같이 이 사건 피고인 리폼업자는 제품의 개인적인 수리 내지 수선하는 업만을 주업으로 영위하는 단순 수리업자가 아니라, 이 사건에서의 리폼 행위를 직접 주된 영업으로서 상행위를 영위하는 사업자이다. 즉 이러한 리폼에 관한 업을 영위하면서 대가를 받고 해당 리폼행위를 수행하는 자이다. 그리고 상품 소유자와 특별한 관계가 없이 서로 상거래를 하게 된 별개의 독립된 사업자로서 자신의 상거래에 관하여 상품 소유자의 통제나 관리를 받는 자도 아니다. 이 사건에서 피고는 리폼업을 주된 영업으로 영위하는 사업자로서 상품 소유자와 리폼 제작에 관한 도급계약 또는 별도의 새로운 상품에 대한 제조 후 제공 계약을 맺은 후 그 계약에 따라 대가를 받고 리폼 후 원제품과 전혀 다른 새로운 상품을 공급하는 자이다. 따라서 일단 피고가 리폼업을 영위하는 주체로서 개인적 범위의 상업적 거래과정에서 영위하고 있는 것이므로, 업으로서 자신의 사업인 리폼 행위를 하고 있는 것은 일단 인정된다.

한편으로 대상판결에서의 이 사건을 보는 관점을 아무리 다르게 볼 수 있다고 하더라도, 대가가 지급되는 상업적 거래과정(주문에 의해 제작된 리폼 제품을 제공하는 경우로 보거나 원제품과 실질적으로 다른 새로운 리폼 제품의 생산행위 후 해당 리폼 제품이 인도 또는 양도되는 것으로 보는 경우이든지 간에 양자의 경우에는 모두 상업적 거래과정이 개입된다고 볼 수 있음)에서 리폼 제품이 어떤 유형으로든 상업적으로 거래되는 상황에 있는 것이므로, 어떤 거래형태를 선택하든지 간에 일단 피고인 이 사건 리폼업자는 업으로서 이 사건 리폼 제품을 제공하면서 이 사건 등록상표를 사용한 것이라고 보아야 할 것이다.

이러한 상업적 거래과정에 관한 해석을 검토해보면, 앞서 살펴본 유럽연합상표 규정(EUTMR) 제15조 제2항에서 상품이 시장에 출시된 후 상품의 상태가 변경되거나 손상된 경우에는 상표권자가 상품의 추가적인 ‘상업화’를 ‘반대할 정당한 이유’가 있는 것으로 본다는 내용과도 일맥상통한다고 볼 수 있다. 즉 이를 이 사건에서 적용해 보면, 상품 소유자로부터 주문을 받아 원제품을 완전히 해체 등을 하여 새로운 형태의 리폼 제품을 제작하는 것은 ‘상품의 상태가 변경되거나 손상된 경우’로 보고, 이에 따라 변경 등이 된 리폼 제품을 대가를 받고 제작 및 제공하는 것은 ‘해당 상품의 추가적인 상업화’로 보아 권리소진의 예외로서 상표권자인 원고가 이러한 피고의 원제품의 변경 및 손상 후 상업화를 반대할 정당한 이유가 있는 것으로 보아야 할 것이다. 그리고 이상과 같은 EUTMR 제15조 제2항에서는 ‘상업화(commercialisation)’라는 표현을 쓰고 있을 뿐, 이에 대해서 판매라든가 수리라든가 리폼 등의 업종의 구별을 특정하지 않고 있으므로, 일련의 행위가 상업적 거래과정으로 볼 수 있으면 여기서의 ‘상업화’에 해당한다고 볼 수 있을 것이다.

다음으로 상표의 사용에 관해서 살펴보면, 앞서 언급한 바와 같이 리폼업자인 이 사건 피고는 단순히 원제품의 수리 내지 수선을 한 것이 아니라, 상품 소유자가 제공한 원제품을 해체하여 그 소재 중 일부만을 자신이 가지고 있는 소재와 결합하고 상표권자의 바느질 등과는 품질이 다른 자신만의 기능인 바느질 등을 개입하여 원제품과는 전혀 다른 새로운 제품을 만들어 내고 있다. 따라서 이러한 원제품과 전혀 다른 새로운 제품에 원제품의 소재에 부착되어 있던 상표를 그대로

부착해서 사용하는 것은 원제품의 출처로서의 상표 사용이 아니라, 리폼 제품의 출처로서의 상표사용으로 볼 수 밖에 없다. 이것은 원제품이 변경 및 손상되어 리폼 제품과 상품으로서의 동일성이 없게 된 상황이기 때문이고, 이와 같이 양 상품의 동일성이 상실되어 전혀 다른 새로운 상품으로 보인다면 수요자가 보기에 리폼 제품에 부착되어 있는 등록상표는 리폼 제품의 상표로서 인식하게 되는 것이지 원제품의 상표로서는 더 이상 인식할 수 없을 것이다. 따라서 이 사건의 구매자에 해당하는 원제품의 상품 소유자가 리폼 제품에 부착되어 있는 상표를 원제품의 상표가 아닌 리폼 제품의 상표로서 인식하게 되는 상황이므로, 이것은 리폼 제품에 대한 사용으로 볼 수 있는 것이다. 이에 관하여 상품 소유자는 비록 자신의 주문에 의해 원제품이 리폼된 것이라는 사실만은 알고 있으나, 리폼 제품을 받아본 이후에는 원제품과 전혀 다른 새로운 상품인 리폼 제품에 부착된 등록상표를 원제품과 전혀 다른 형태와 품질을 지닌 새로운 상품인 리폼 제품의 출처로서 사실상 인식하게 되는 것이며(자신이 주문한 리폼 제품이라는 사실을 알고 있는 것과 리폼 제품에 부착되어 있는 상표가 더 이상 원제품의 상표가 아닌 리폼 제품의 상표라고 인식하는 것은 별개로 보아야 함), 리폼 제품의 제작에 소재만 부분적으로 사용되었던 원제품의 출처표시로서는 더 이상 인식하지 않을 것이라는 점을 참조할 필요가 있다(상품 소유자는 더 이상 원제품을 떠올리지 않고 새로운 형태 및 품질의 리폼 제품 자체로서만 상표에 대한 상품으로 인식하게 될 것임).

한편으로 이에 관해서는 앞서 살펴본 대법원 판결을 참조해볼 수 있겠는데, 상표등록의 불사용취소심판의 경우와는 달리 상표권 침해소송이나 권리범위 확인심판과 같은 침해 판단에서의 상표의 사용 여부는 ‘상표 사용자의 상표로서의 사용 의사’가 아니라 ‘수요자가 보기에 상품출처로서 표시하였는지를 인식할 수 있는지 여부’, 즉 ‘상품에 대한 출처로서의 수요자의 인식 수준 내지 정도가 기준’이 된다고 볼 수 있다(앞서 상표의 사용의 해석론으로 언급한 대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 참조). 따라서 설령 이 사건의 리폼 제품에 리폼업자인 피고가 자신의 리폼 제품의 출처로서 이 사건 등록상표를 표시할 의사가 없었고 이를 단순히 디자인으로 표시하기 위해 해당 상표를 사용하였다고 하더라도, 이것은 상표사용자인 리폼업자의 의사와는 관계없이 해당 리폼 제품을 제공받은 특정 수요자

(후술하는 ‘판매 후 혼동’에서는 일반 수요자로까지 확대됨)인 상품 소유자가 보기에 이 사건 등록상표가 디자인적인 사용만이 아니라 상품의 출처인 상표로서도 인식되는 것이고, 더 나아가 원제품의 출처표시인 상표로서가 아니라 이러한 원제품과 전혀 다른 형태의 리폼 제품의 상표로서 새롭게 인식하게 될 것이다(완전히 다른 형태 및 품질의 리폼 제품을 보고 향후 원제품을 더 이상 떠올리지 않고 새로운 제품으로서 해당 리폼 제품으로 인식할 것이기 때문에 신제품같은 리폼 제품 자체의 상표로서 상품 소유자는 인식할 것임). 그렇다면 이상과 같은 상표권 침해 판단에서의 상표의 사용에 관한 판례상의 해석론에 비추어, 리폼업자는 원제품과 다른 별개의 새로운 형태의 상품인 리폼 제품에 대하여 등록상표를 이와 같이 자신이 생산한 리폼 제품에 상업적 거래과정에서 업으로 사용한 것으로서 볼 수 있을 것이다.

그리고 리폼업자인 피고는 리폼 제품에 수요자에게 리폼 제품의 출처로 보이는 등록상표를 ‘표시’하여 상표법상 표시행위(제2조 제1항 제11호 (가)목)를 하고 이것을 대가를 받고 상품 소유자에게 ‘인도’하는 상표법상 유통행위(제2조 제1항 제11호 (나)목)를 한 것으로 일단 볼 수 있다. 다만, 대상판결에서는 원제품의 소유권을 가진 상품 소유자가 원제품을 리폼업자에게 전달하고 이를 전달받은 리폼업자가 주문에 의해 비록 전혀 다른 새로운 리폼 제품을 만들어냈지만, 상품 소유자가 일부 소재의 소유권을 가지고 있는 리폼 제품을 리폼에 사용하지 않은 나머지 소재와 함께 돌려받는다는 의미에서 ‘소유권의 이전’인 양도가 아니라, ‘지배권의 이전’으로 약하게 해석하여 ‘인도’로 판단한 것 같다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 이 사건 리폼업자는 원제품을 동일성이 유지된 상태에서 그대로 수선하거나 리폼한 것이 아니라, 원제품을 해체하여 그 소재 중 일부 정도만 사용하고 자신이 가지고 있던 다른 소재와 결합시켜 자신의 바느질 등 원제품과 다른 품질을 보여주는 기능을 개입하여 원제품에 대한 상표권자의 품질의 통제에서 벗어난 전혀 다른 형태와 품질의 리폼 제품을 만들어 이를 대가를 받고 제공한 것이라고 볼 수 있다. 따라서 앞서 언급한 바와 같이 이것은 실제적으로 원제품과 전혀 새로운 제품을 생산한 것(실질적으로 새로운 제품을 생산한 것)이나 마찬가지이므로 이와 같이 원제품과 형태나 품질 등이 전혀 다른 새로운 리폼 제품을 생산하여 이를 주문 청약에 의해 대가를 받고 제공하는 행위는 리폼 제품 자체의 양도로까지 확대

하여 해석될 수 있다고 보아도 과언이 아닐 것으로 생각된다. 따라서 이 사건에서는 대상판결에서 판시한 상표법상 유통행위 중 ‘인도’라는 개념에서 더 나아가 ‘양도’까지도 고려해볼 수 있을 것이라고 생각한다(이에 대한 덧붙이는 내용은 마지막의 결론 부분에서 언급함). 즉 이 사건을 상품 소유자와 리폼업자 간의 단순 도급계약으로 보지 않고, 새로운 제품에 대한 주문 청약에 의해 생산된 새로운 리폼 제품을 리폼업자가 원제품과는 전혀 다른 새로운 물건으로서 원시취득해서 상품 소유자에게 그 소유권을 넘기는 경우로도 볼 여지가 있을 수 있다고 보인다. 그렇게 본다면, 이것을 새로운 리폼 제품의 소유권을 리폼업자가 대가를 받고 리폼 제품 주문자인 상품 소유자에게 이전한 것에 따른 상표법상 사용에서의 ‘양도’로도 볼 수 있을 것이다. 그런데 원제품의 원단이 리폼 제품의 대부분의 소재로 들어가고 새롭게 추가된 다른 제품의 부품 소재나 기능 등이 부가적일 경우에는 원제품이 변형된 형태로서의 리폼 제품의 지배권의 이전에 따른 ‘인도’로 볼 수도 있을 것이다. 따라서 결국 이에 대해서는 리폼의 수준 정도 및 원제품의 소재의 포함 정도 및 가공된 정도 등에 따라 ‘인도’ 또는 ‘양도’로 나누어 볼 수도 있다고 생각되는데, 어떻게 보던 간에 어차피 이 사건에서는 상표법상 사용에 관하여 등록상표의 ‘표시’에 따른 ‘인도’는 당연히 인정된다고 볼 수 있고, 더 나아가 제품별 구체적인 변형 정도에 따라 ‘양도’ 행위로서의 상표의 사용으로까지 인정될 수 있다고 보인다.

결국 이상과 같은 내용을 종합해볼 때에 이 사건 피고인 리폼업자는 리폼업이라는 리폼 제품을 생산하는 업을 전문적으로 하는 업자로서 원제품과 전혀 다른 새로운 제품인 리폼 제품에 대해서 원제품의 소재에 부착되어 있었던 등록상표를 표시하여 이러한 새로운 상품을 원제품의 상품 소유자에게 리폼 제품별로 상업적 거래과정에서의 인도 또는 양도를 한 것으로도 볼 수가 있어, 피고는 원고의 등록상표를 업으로서 사용하였다고 보아야 할 것이다.

다 리폼 제품에 부착된 원고의 등록상표가 상표의 기능을 하는지의 검토

앞서 살펴본 바와 같이 피고가 원고의 등록상표를 리폼 제품에 업으로서 사용

한 것으로 볼 수 있으므로, 리폼 제품에서 원고의 등록상표가 단순히 디자인적으로 인식되지 않고 상표의 기능 중 출처표시기능을 하는 것으로 보아야 할 것이다. 그리고 특히 상표법의 목적이 상표권자의 업무상 신용유지만이 아니라 상품의 품질오인을 방지함으로써 수요자의 신뢰 이익에 대한 보호를 규정하고 있으므로, 원고인 상표권자가 자신의 등록상표가 부착된 상품들에 대해서 엄격한 품질관리를 하고 있는 상황하에서는 원고의 이 사건 등록상표가 리폼 제품에도 부착된 이상 상표로서의 품질보증기능의 해침을 판단할 수 있는 작용을 할 수 있는 것으로 보아야 할 것이다. 따라서 리폼 제품을 통해서 수요자의 이익을 해치는 품질보증의 해침 또는 방해 등이 초래될 수 있다면 이것은 원고의 등록상표의 품질보증기능을 해치는 것으로 보아야 할 것이다.

따라서 이 사건 원고인 상표권자의 엄격한 품질관리의 통제를 벗어나서 원제품을 해체한 후 다른 제품의 소재를 사용하면서 자신의 기능을 개입한 피고의 리폼 행위는 원고의 제품들에 대한 등록상표의 품질보증기능을 전체적으로 해칠 우려가 있다고 보여진다.

라 이 사건 리폼 제품은 상표권에 관한 권리소진의 예외가 적용되는지에 대한 검토

앞서 언급한 바와 같이 이 사건 리폼 제품은 원제품과 비교하여 동일성이 완전히 상실된 새로운 제품에 해당되므로 원제품과 동일성이 있는 상품에 적용될 수 있는 권리소진은 해당 리폼 제품에는 더 이상 적용될 수 없는 상황이 되었다. 즉 권리소진의 예외가 적용될 수밖에 없는 것이다. 따라서 이와 같이 권리소진의 예외가 적용되는 리폼 제품을 가지고 상업적인 활동을 하는 것은 상표권 침해에 해당할 수가 있다.

권리소진은 품질보증기능이 유지될 것을 요건으로 한다. 이 사건에서는 피고인 리폼업자가 원제품을 해체하여 그 소재 중 일부만을 사용하여 다른 소재와 결합시키면서 자신만의 고유의 바느질 등의 기능 등을 개입시켜 이 사건 리폼 제품을 제작한 것이므로(이 사건에서는 원상표권자의 바느질 등과는 다른 리폼업자의 바느질 등 새로운 기능과 품질 등이 포함되어 상품의 위조처럼 취급될 수도 있

음²⁷⁸⁾), 해당 리폼 제품은 원제품과 전혀 다른 상품으로서 상표권자의 품질관리에 대한 통제를 벗어나 품질보증기능을 해치는 작용을 한다고 볼 수밖에 없다. 그러므로 이러한 품질보증이 되지 않는 리폼 제품에는 더 이상 권리소진이 적용될 수 없는 것(권리소진의 예외가 적용)이다.

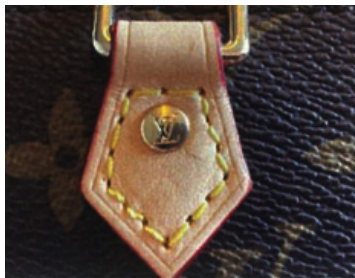
278) 참고로 특허청 산업재산보호팀 위조상품단속반의 이 사건 원고인 루이비통의 정품과 가품을 비교한 자료를 보면 이하와 같은데, 위조상품의 판별 시에 바느질 등의 차이 등에 대해서 상당히 주의깊게 고려하고 있음을 확인할 수 있다. 그런데 이 사건의 특허법원의 판결문에 나타나 있는 피고의 리폼 제품은 바느질(봉제)을 볼 때에 이러한 판별 기준에서 ‘좌우 비대칭’의 전형적인 가품의 모습을 보이는 것이라고 하겠다(이하, 특허청 산업재산보호팀 위조상품단속반, “정품과 가품의 비교, 단속물품 중심으로-루이비통”에서의 자료 발췌본과 대상판결의 판결문 13면의 “리폼된 가방에 사용된 부품들 사진”의 비교 참조).

비교2 : 봉제상태

- 봉제라인이 서로 비대칭이다.
- 리벳의 위치가 편중되어 있다.



〈특허청 산업재산보호팀의 위조상품단속반의 위조상품에서의 바느질의 예시〉



〈대상판결의 판결문에서의 피고의 리폼에 사용된 부품에서의 바느질의 예시〉

결국 이 사건 리폼 제품은 권리소진의 예외가 적용되므로, 등록상표가 부착되어 있는 이러한 리폼 제품을 제공함으로써 원제품의 변형 후의 추가적인 상업적 거래(상품 소유자의 추가적인 상업적 거래임. 권리소진의 예외에서의 ‘추가적 상업화’에 해당)를 하는 것은 원고의 이 사건 등록상표에 대한 상표권 침해로 보아야 할 것이다. 즉 상품 소유자가 리폼 제품을 받아서 재판매를 하는지 여부와 관계 없이(이것은 판매 후 혼동 등으로도 규제 가능), 사실상 원제품의 소재만 사용했을 뿐 원제품과 전혀 다른 품질을 가진 별개의 리폼 제품을 대가를 받고 인도한 것은 권리소진의 영역을 넘어서 새로운 제품의 생산 및 인도 등에 해당한다고 볼 수 있어 이러한 상업적 거래과정에서 일어난 일련의 행위에 대해서 상표권 침해를 인정할 수 있다고 생각한다.

마 이 사건 리폼행위에 판매 후 혼동이 적용될 수 있는 것인지에 대한 검토

기존에 대법원에서는 부정경쟁행위와 관련된 부정경쟁방지법 사건에서 판매 후 혼동을 인정하였는데, 이것이 상표권 침해에도 동일하게 적용할 수 있다는 것에 대해서는 특별한 이견이 없는 것으로 보인다. 따라서 이와 같이 기존의 우리나라의 판례상 판매 후 혼동이 인정된다고 볼 수 있는 상황하에서, 이 사건과 관련해서는 리폼업자의 상품 소유자에 대한 리폼 제품의 제공행위가 ‘판매’이어야 이러한 혼동이 인정될 수 있지 않느냐는 반문이 충분히 있을 수 있다고 생각한다.

그런데 여기서 리폼 제품을 주문한 상품 소유자가 지니고서 사용하는 리폼 제품을 본 일반 수요자들이 상품의 출처를 매우 혼동하기 쉬운 상황에서, 판매 후 혼동은 이미 판매가 이루어진 후의 상황 뿐만이 아니라, 해당 리폼 제품에 관한 판매의 중고시장 등까지 활성화되어 상품 소유자가 이러한 시장 등에서 재판매할 가능성이 언제든지 상존하는 경우라면, 그 적용을 다소 확대해서 고려해야 이 이론의 취지에 부합할 것이라고 생각한다. 즉 이 사건에서 리폼 제품의 제3자에 대한 재판매 금지 약정 등이 없어 상품 소유자가 얼마든지 중고시장에 해당 리폼 제품을 판매할 수 있는 상황에서, 상품 소유자가 제3자에게 아직 판매는 하지 않고 해당 리폼 제품을 사용하는 모습을 보고 일반 수요자들이 그 상품의 출처를 혼동

할 수 있는 경우에는, 이러한 상품 소유자의 정품이 아닌 리폼 제품의 사용에 의해 일반 수요자들이 해당 리폼 제품을 정품으로 혼동을 할 가능성이 있고 언제든지 해당 리폼 제품은 중고시장에서 재판매될 수 있는 것이라고도 인식할 수 있다면, 이 경우에도 사실상 판매 후 혼동의 적용이 가능하다고 보아야 한다고 생각한다. 일단 상품 소유자의 리폼 제품의 사용으로 혼동이 초래된다면 이것은 상품 소유자와 리폼업자 간의 리폼 제품의 상업적 거래 이후에 일반 수요자를 대상으로 한 혼동이 생기게 되는 것이므로, 형식적으로는 ‘판매 후 혼동’이 아닌 것처럼 보일 수 있지만, 상업적 거래과정에서의 ‘거래 후 혼동’을 보아 해당 리폼 제품에 대해서 판매 후 혼동이론을 적용할 여지가 있을 것이다.

이러한 판매 후 혼동의 취지는 위조상품의 거래 후의 일반 수요자들의 혼동을 방지하기 위해서 판례상 정립된 것으로 볼 수 있다. 즉 이것은 앞서 미국에서의 해석론에서 살펴보았듯이, 미국의 판례상 처음 도입된 이론으로서 실질적으로는 공개적으로 진품이 아닌 상품을 보고 해당 상품이 진품이라고 믿을 수 있는 사람들의 혼동을 의미하는 것이므로,²⁷⁹⁾ 직접적인 상품의 ‘구매자’만을 혼동의 주체로 삼지 않겠다는 것으로 해석해야 하는 것이 타당하다고 보이는데, 여기서의 ‘판매’라는 용어를 지나치게 엄격하게 해석할 필요는 없다고 생각된다. 이에 관해서는 앞서 다루어진 미국의 해석론에서도 살펴보았듯이, 미국 랜험법상 혼동 가능성의 대상으로 구법상 ‘실제적인 구매자’만을 특정하고 있었던 문제점을 해결하고 혼동 가능성의 판단대상을 잠재적인 구매자(potential purchasers)로서 구매의 가능성이 있는 일반 수요자로 확대하기 위해 1962년의 법 개정을 한 미국 의회의 입법 의도를 이러한 판매 후 혼동의 판단에 고려할 필요가 있다. 즉 이와 같이 실제적인 구매자만을 대상으로 혼동 가능성을 판단하지 않고 일반 수요자를 대상으로 판단하겠다는 개정 미국 랜험법상의 입법의도를 법원에서 확대 반영하여 판매 후 혼동에 관한 판결을 내리게 된 것임을 참조해야 할 것이다. 우리나라 대법원 판례에서도 “상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고,

279) Camille Chandler, *supra* note 및 앞에서 살펴본 판매 후 혼동에 관한 미국에서의 해석론 참조.

두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다.²⁸⁰⁾”라고 판시하고 있는바, 미국과 마찬가지로 혼동 가능성의 대상을 ‘실제적인 구매자’로 한정하지 않고 ‘일반 수요자’를 대상으로 유사 및 혼동 가능성의 판단을 하고 있음도 이 사건의 해결에 관하여 고려해야 할 것이다. 따라서 이 사건에서도 상품 소유자와 리폼업자 간 리폼 제품의 상업적 거래에 관해서도 일반 수요자를 기준으로 하는 마찬가지로의 논리가 적용될 수 있음을 대상판결에 대한 상고심을 담당하는 대법원이 명시적으로 판단해줄 필요가 있을 것으로 생각된다.

그런데 이 사건에서는 피고의 리폼 제품이 원제품의 소재를 사용하고 있지만, 진품 여부가 검증되지 않는 다른 제품의 소재들도 상당수 사용하고 있고, 상표권자의 품질 관리의 통제에서 벗어난 리폼업자가 자신의 바느질 등의 고유의 기능을 개입시켜 전혀 다른 제품을 만들어 낸 것인바, 이는 사실상 상표권자의 통제 및 관리를 벗어난 제3자(리폼업자)가 자신이 새롭게 제작한 상품에 이 사건 등록 상표를 부착하여 주문자인 상품 소유자에게 제공하는 셈이 된다. 이러한 것은 특정 수요자가 위조상품의 제작 및 판매자가 판매한 상품이 정품이 아니라는 것을 알고 있는 상황하에 해당 상품의 제작 및 판매자가 주문자인 그 수요자에게 해당 상품을 판매한 것에 대하여 혼동가능성을 인정한 대법원 판결²⁸¹⁾의 적용취지면에서 그 해석상 연결될 수 있다고 생각한다.

그리고 앞에서 언급한 바와 같이, 리폼업자가 상품 소유자에게 리폼 제품을 ‘인도’하는 것에서 더 나아가 원제품과 완전히 다른 새로운 제품을 생산하여 대가를 받고 제공하는 것을 실질적으로 새로운 리폼 제품에 대한 소유권을 ‘양도’한 경우로 해석한다면, 이러한 경우에는 사실상 리폼업자가 상표 소유자에게 해당 제품을 양도에 의한 판매를 한 것으로 보게 될 수 있어 바로 상표권 침해를 적용할 수 있는 것인데, 기존의 판매 후 혼동의 판례의 취지까지 고려하여 혼동가능성의 적용이 그대로 될 수도 있을 것으로 생각된다.

280) 대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결, 대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등 참조.

281) 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011도6797 판결 참조.

결국 이 사건 리폼 제품을 일반 수요자들이 원고인 상표권자가 생산 및 판매한 상품으로 혼동할 가능성이 높은 상황에서 리폼업자로부터 제공받은 이 사건 리폼 제품을 상품 소유자가 가지고 사용하여 해당 제품이 일반 수요자에게 노출 등이 되었을 때에, 해당 리폼 제품에 리폼업자의 제조나 판매원으로서의 출처표시가 되어 있지 않는 상황이므로, 제3자인 일반 수요자들이 보기에는 상표권자의 등록상표만이 부착되어 있는 이상, 해당 리폼 제품을 상표권자가 직접 생산 및 판매한 것으로 혼동할 가능성이 있다고 보아야 할 것이다. 물론 이것을 대상판결의 판시 내용처럼 일반 수요자에게 혼동의 가능성이 있는 리폼 제품의 인도 행위 등을 바로 상표권 침해로 인정할 수도 있겠으나, 미국에서의 관련 입법에 따른 법원에서의 판매 후 혼동의 적용까지 확대된 과정에 관한 근본적인 취지를 아울러 고려해 본다면, 이러한 혼동에 관한 이론도 이 사건의 판단에서 충분히 참조될 수 있을 것으로 생각한다.

바 이 사건에서 리폼업자만 상표권 침해의 책임을 지는지에 대한 검토

대상판결에서는 리폼 주문을 한 상품 소유자는 ‘비업무용 소비자’로 분류하고 이 사건에서의 피고인 리폼업자는 ‘업무용 소비자’로 분류하여, 상품 소유자는 이 사건에서 상표권 침해의 책임을 지지 않고 해당 리폼업자만 상표권 침해의 책임을 지는 것으로 판단하였다. 결과적으로는 이러한 특허법원의 판단을 타당하다고 볼 수 있다.

이에 관하여 좀 더 구체적으로 살펴보면, 일단 이 사건의 상품 소유자는 개인 상품 소유자로서 업으로서의 상표의 사용 등을 하지 않는 상황이므로, 상표권 침해의 책임을 지지 않는다고 보아야 할 것이다. 한편으로는 리폼업자에게 제작 주문을 하여 상표권 침해품에 해당하는 리폼 제품을 제공받았기 때문에 공동으로 불법행위를 하거나 이러한 상표권 침해를 교사한 것이 아니냐는 반론이 제기될 수도 있다. 그러나 이 사건에서의 상품 소유자는 특정인에게 리폼 제품을 자신이 미리 계획한 리폼 형태대로 제작해달라고 요청한 것이 아니다. 즉 이미 리폼업자가 리폼업을 업으로서 영위하고 있는데, 사업의 영위를 위해 고객 유치 목적으로

리폼할 형태의 제품 등을 사전에 전시하고 리폼 형태 등에 대한 제반 사항들을 광고 및 설명하는 이 사건 피고인 리폼업자의 웹사이트 등을 상품 소유자가 보고난 후, 상표 소유자가 자신의 원제품의 리폼 형태를 선택하게 되어 해당 리폼업자에게 리폼 주문을 한 것으로 보아야 할 것이다(앞에서 살펴본 스위스연방대법원 판결에서 반대 사안으로 인용한 함부르크 지방법원의 판단 내용 참조). 따라서 이것은 사실상의 리폼업자의 불특정 다수인을 상대로 한 리폼 형태 등에 관한 유인광고가 있었고, 이것을 본 상품 소유자는 이에 따라 리폼 형태를 선택하고 원제품의 리폼을 주문하게 된 것으로서, 마치 쇼핑몰에서 인터넷상으로 판매 제품들에 대하여 불특정 다수인을 상대로 한 특정 제품들의 유인광고를 보고 일반 수요자들이 해당 제품들에 대하여 구매를 신청하여 제품을 구매하게 되는 것과 유사한 구조라고 볼 수 있다. 그리고 이러한 경우에 상품을 거래하려는 자가 자기가 주문하여 거래하려는 상품이 법적으로 문제가 있는지에 관한 것(상표법상 상표권 침해가 된다는 것 등)을 사전에 미리 확인해야 할 법적 의무는 없다. 즉 이 사건에서도 리폼을 주문한 상품 소유자는 리폼업자인 피고의 리폼 후 리폼 제품의 제공행위가 상표권 침해에 해당할 수 있다는 것을 사전에 거의 인지하지 못하고 리폼의 주문을 하였을 것이고, 이러한 모습이 관련 거래계의 관행적인 모습이라고 볼 수 있다.

따라서 이러한 거래계의 실상에 비추어 볼 때에, 리폼업자의 웹사이트상의 리폼 광고를 보고 리폼을 주문한 상품 소유자를 상표권 침해에 관한 공동불법행위 자라거나 주문에 의한 상표권 침해를 교사한 자 등으로 보는 것은 무리가 있다. 이것은 앞서 살펴본 유럽에서의 해석론 등에서도 이러한 리폼 행위의 사안에 대하여 개인 상품 소유자에 대해서는 특별한 사정이 없는 한 원칙적으로 상표권 침해의 책임을 지우지 않는 것으로 해석하고 있는 것과 연결된다고 볼 수 있다(스위스연방대법원 판결의 사건에서도 리폼업자만이 피고가 됨).

결국 리폼을 주문하여 리폼 제품을 제공받은 상품 소유자는 개인적 용도 및 개인적인 범위 내에서 해당 상품을 사용하는 자에 불과할 뿐이고 업으로서 해당 리폼 제품에 대한 등록상표의 상표적 사용과는 관계가 없는 자이므로, 이 사건의 사안과 관련하여 상표권 침해의 책임을 인정할 수는 없을 것이다. 따라서 이 사건에서는 업으로서의 상표 사용의 여부는 대상 주체인 이 사건 리폼업자인 피고만을

기준으로 판단해야 하므로, 상품 소유자의 개인적 사용 여부는 이 사건에서의 피고인 리폼업자의 상표 사용과 관련하여 전혀 별개의 것으로 보아야 하는 것이다.

그리고 이 사건에서의 리폼업자는 이러한 상품 소유자와 별개의 사업자로서 상품 소유자의 개인적 용도로서의 사용과는 아무런 관계가 없이(리폼업자는 업으로서 제공이 완료된 리폼 제품이 상품 소유자의 사용 영역 내에서 이것이 개인적 용도로 사용될지 아니면 재판매로 중고시장 등에서 판매될지에 대해서는 인식할 수 없고, 이러한 사용태양은 전적으로 상품 소유자의 개인적인 의사 영역 내에 있어 이 사건 리폼업자와는 상관이 없는 사항임. 더군다나 이 사건과 같이 리폼 제품에 대해서 재판매 금지라는 약정이 명시되지 않은 경우에는 더욱 그러함), 자신의 리폼업의 영위를 통해 상품 소유자가 제공한 원제품과는 전혀 다른 리폼 제품을 생산하여 상업적 거래과정에서 상품 소유자에게 인도 등을 하는 것으로서(원제품의 손상 및 변경을 통한 추가적인 상업화에 의해 권리소진의 예외가 적용) 상표권을 침해하는 행위를 하는 것이라고 볼 수 있음은 앞서 언급한 바와 같다.

한편으로 이와 같은 상품 소유자의 개인적 용도의 고려 여부는 상품 소유자와 리폼업자의 관계를 어떻게 보느냐에 달려있는데, 대상판결은 앞서 언급한 바와 같이, 양자를 전혀 별개의 관계로 보고서 상품 소유자의 개인적 사용이나 재판매 가능성 등을 깊게 검토하지 않고, 그냥 리폼업자와 상품 소유자 간에 리폼된 새로운 상품의 상업적 거래과정을 근거로 상표권 침해를 판단했다. 그러나 참고로 앞서 살펴본 스위스연방대법원의 판결은 양자를 상품 사용의 일련의 연결된 주체로 보아 리폼 주문 후 리폼 제품을 제공하고 해당 리폼 제품을 사용하는 일련의 행위가 그 주체는 각각 다르지만 최종적으로 개인적 사용(또는 개인적 용도)이 아니게 될 경우라면, 권리소진의 예외가 적용되어 상표권 침해가 인정되는 것으로 볼 수 있지만, 최종적인 사용 주체의 개인적 사용이 될 경우에는 상표권 침해를 부정하는 식으로 해석한 것으로서 보인다. 그런데 스위스연방대법원 판결에서 그렇게 판단한 이유는 그 사안에서 상품 소유자와 리폼업자 모두의 재판매 금지 약정 내지 개인적 용도로만 사용 동의 등이 리폼 주문 계약 전에 미리 요구 및 확인이 되어, 상품 소유자나 리폼업자의 재판매 가능성 등을 약정상으로 차단한 상태를 근거로 리폼업자의 상품 소유자에 대한 리폼 제품의 제공에 관한 일련의 행위가 개인적

용도의 사용임을 일단 인정하였던 것이라고 볼 수 있다.

설령 이 사건에서 양자간의 관계를 스위스연방대법원의 판결의 경우처럼 상품 소유자와 리폼업자를 일련의 연결된 주체로 해석하였더라도, 어차피 이 사건에서는 해당 판결과 달리 리폼 주문 시에 재판매 금지 약정 등이 없는 상황이었다. 따라서 이러한 상황에서 해당 스위스연방대법원 판결의 판단 논리를 대상판결의 이 사건에 적용해보더라도, 어차피 이 사건에서는 상존하는 재판매 등의 상업적 거래의 가능성때문에 개인적 용도로의 사용 영역 내에만 있다고 보기 어려워 개인적 사용이 인정되지 않고 오히려 리폼 제품에 권리소진의 예외가 적용되어 상표권 침해가 인정되는 것으로 판단하였을 것으로 생각된다. 결국 스위스연방대법원의 판결상의 판단 논리를 그대로 적용해보더라도, 구체적인 사실관계를 비교해서 살펴해보았을 때에 우리나라의 이 사건에서는 스위스연방대법원의 판결과 같은 리폼업자의 상표권 침해를 부정하는 결론이 내려지기는 어려웠을 것이라고 생각된다.

결국 우리나라에서의 대상판결에서의 이 사건의 사안은 스위스연방대법원의 판결과는 구체적인 사안 자체가 다른 것이므로, 해당 판결상의 구체적인 사실관계와 그 판단 내용 및 논리를 대입해보더라도 이 사건 리폼업자인 피고의 상표권 침해가 인정될 것으로 생각된다.

사

이 사건 리폼행위가 표현의 자유 및 지속가능성에 의해서 상표권 침해에서 벗어날 수 있는지에 대한 검토

일단 디자인이나 저작물 창작과 관련해서는 표현의 자유가 적용될 여지가 있어 디자인권이나 저작권의 행사와 관련하여 창작인 것에 관한 표현의 자유를 그 권리행사의 제한에 관하여 주장해볼 수도 있을 것이다. 그러나 창작물이 아니라 출처표시에 해당하는 상표 자체는 창작적인 표현과는 거의 상관이 없고 특히 이 사건과 같은 문자로 이루어진 간단한 도형 상표의 경우에는 더욱 그러할 것이다. 게다가 이 사건과 같이 상표 자체가 오랫동안 사용에 의해 명성을 얻은 유명상표인 경우에는 해당 상표의 신용 보호 차원에서 그 동안 해당 상표의 독점적 사용에 대해서는 사회적으로 아무런 문제를 제기하지 않아왔던 것도 있어, 갑자기 이러한

문자상표를 제3자가 그대로 가져다가 사용하면서 표현의 자유를 주장하는 것은 오히려 상표법상 신용훼손 및 이에 따른 수요자의 이익을 해치는 문제가 발생하는 것이라고 생각된다. 예외적으로 특정 상표를 패러디하는 경우에는 표현의 자유에 관한 문제가 발생할지 모르겠지만 이 사건에서는 상표 자체를 패러디하는 것이 아니므로 이에 대해서 표현의 자유를 피고가 주장하는 것은 받아들이기 어려울 것이다.

그리고 이 사건에서 사용된 상표 자체는 원제품에 부착된 상표의 소재를 그대로 이용함으로써 자동적으로 해당 상표가 그대로 들어간 것이므로 이것은 리폼업자 자신의 창작에 관한 표현의 자유와 아무런 관계가 없다.

한편으로 상표법상 표현의 자유에 관한 연구논문들을 살펴봐도, 누구나 사용해야 할 단어 등을 상표권으로 독점함으로써 해당 용어를 사용할 자유가 제한된다는 것에 대한 논문이거나,²⁸²⁾ 이 사건과 같은 문자상표나 도형상표가 아닌 술병모양의 입체적 형상에 대하여 입체상표권이 발생할 경우에 이 같은 술병모양을 창작하여 표현할 자유가 제한된다는 것에 대한 논문이거나,²⁸³⁾ 또는 비방모욕의 의미를 지니는 상표의 상표등록거절이 표현의 자유를 침해한다는 이유로 위헌임을 판단한 미국 판례에 대한 비판 평석²⁸⁴⁾ 등이었는바, 이와 같은 관련 연구논문들을 보더라도 이 사건의 쟁점과 관련된 내용은 표현의 자유와는 직접적으로 관계가 없는 것들이라고 볼 수 있다. 결국 이에 관한 피고의 주장은 타당하지 않다고 볼 수 있다.

다음으로 지속가능성의 차원에서 이러한 리폼 제품의 상표권 침해를 인정하지 않아야 한다는 피고의 주장에 대해서 살펴보면, 지속가능성은 상표법이나 상표 관련 법률에서 법적으로 직접 규정되어 규제조항으로서 작용할 수 없는 것이다. 이것은 앞에서도 외국의 문헌이나 국내 문헌들에서 언급하고 있는 바와 같이, 이러

282) 이와 관련된 학술논문으로는 육소영, “상표의 보호와 표현의 자유”, 중앙법학 제9권 제3호, 중앙법학회, 2007.10. 참조.

283) 이와 관련된 학술논문으로는 이대희, “표현의 자유와 상표권 보호의 조화 — 미국연방대법원의 Jack Daniel’s 케이스를 중심으로 —”, 경영법률 제34집 제4호, 한국경영법률학회, 2024.7. 참조.

284) 이와 관련된 학술논문으로는 이해원, “비방·모욕 상표의 등록 거절과 표현의 자유의 충돌”, 법조 통권 731호, 법조협회, 2018.10; 송선미, “상표부등록사유와 표현의 자유”, 성균관법학 제31권 제1호, 성균관대학교 법학연구원, 2019.3. 참조.

한 지속가능성은 리폼 제품에 대한 상표권 침해의 책임을 완화시키는 등의 간접적인 정책적 고려로 검토될 수는 있을 것이지만, 상표권 침해를 현행법 하에서 법적으로 직접 면책하는 작용을 할 수는 없을 것이다.

앞에서 살펴본 문헌에서 언급되어 있듯이, 상표의 공정사용을 인정하고 있는 미국에서도 이러한 지속가능성을 고려한 입법이나 별도의 정책적 해결을 제안하고 있는 것일 뿐이고, 현행 상표법상으로는 이를 고려한 상표권 침해 제한이 어렵다는 모습을 보이고 있다. 하물며 상표권의 효력제한 사유로 규정되어 있지 않은 이러한 공정사용(fair use)을 상표법상 인정한 적이 없고 상표법상 규정에 의한 상표권의 제한만을 몇 가지 특정 규정만으로 엄격히 인정해 온 우리나라 상표법 하에서는 이러한 지속가능성의 고려가 직접적으로 상표권 침해를 제한할 수 없는 상황이다. 이에 대해서는 후술하지만 이러한 지속가능성을 고려하여 리폼 제품이 상표권 침해가 되지 않을 수 있는 방법의 예시를 판례에서 제시해 줌으로서 간접적으로 지속가능성의 고려를 반영하는 방법을 검토할 필요는 있을 것이다. 결국 지속가능성에 대한 주장도 이 사건에서는 현행 상표법 및 관련 판례하에서는 피고의 상표권 침해 책임을 면할 수 있는 사유로 작용할 수는 없다.

아 이 사건과 관련하여 지속가능성을 고려한 정책적 방안 등의 제안

일단 앞서 언급한 바와 같이, 이 사건에서는 일단 피고인 리폼업자의 상표권 침해를 인정하는 판단을 하는 것이 타당할 것으로 보인다. 그러나 앞서 언급했듯이 국제적으로 지속가능성의 증시로 인한 친환경상품에 의한 환경보호, 자원재활용, 순환경제 등이 경제 정책의 중요한 방향으로 전개되고 있는 상황에서 순전히 이러한 순수한 목적에 부합하여 단순 수선 등의 리폼을 하는 모든 업체들에 대하여 상표권 침해 등으로 획일적인 법적 규제를 한다면, 우리나라의 경제나 사회 등의 바람직한 발전 방향에 장애가 될 수 있는 여지가 있을 수도 있는 것이다. 따라서 앞서 살펴보았듯이, 국내 뿐만이 아니라 국외의 대부분의 문헌에서 이 사건과 같은 경우에 상표권 침해 여부에 관한 사법적인 판단과는 별개로 향후 단순 수선이나 리사이클링과 같은 자원재활용 등의 사업을 관련 업체들이 특정한 조건하에

영위할 수 있도록 입법이나 정책적으로 해결책을 만들어야 한다고 주장하고 있기도 하다.

따라서 이 사건에서는 입법이나 정책적인 해결의 영역이 아니라 사법부에서 사법적인 판단을 하는 것이므로, 이 사건에서 리폼업자의 상표권 침해를 인정하는 것과는 별개로 향후 관련 리폼업자들에게 상표법상 상표권 침해에 관한 주의사항이나 예방적인 사항 등에 관한 지침을 지식재산처와 같은 국가 기관에서 명확히 제시해줄 필요가 있다고 생각한다.

이에 대해서는 앞서 국내 및 국외의 다수의 문헌에서 언급하고도 있지만, 리폼이 허용되려면 리폼 제품임을 리폼 제품에 누구나 쉽게 인지할 수 있도록 명확하게 표시해서 원제품이나 정품 제품 등과 구별해주는 명확한 출처표시를 해야 한다는 식의 법원에서의 판단법리의 설시도 있을 수 있다고 생각한다. 그리고 그 외에 리폼업자가 상표권자와 협업을 하여 리폼을 하고 있는 것이라는 표시를 리폼 제품 등에 표시하거나, 원제품의 리폼에 관하여 라이선스 허락을 받았다는 표시를 하거나, 상표권자로부터의 품질보증허가를 받았다는 식의 표시를 하는 것(상표권자의 품질의 관리하에서 리폼을 하였다는 등) 등을 상표권 침해의 책임을 예방할 수 있는 합법적인 리폼의 예시로서 법원에서 판례를 통해 설시해줄 필요가 있다고도 생각한다.

5 결 론

일단 대상판결의 판단은 타당한 결론이라고 생각되며, 각각의 쟁점들에 대해서 나름대로 심도있는 검토가 이루어진 것으로 보인다. 그런데 이 사건에서 리폼업자의 리폼과 관련된 일련의 행위를 새로운 상품의 판매행위와 동일하게 볼 수 있다는 것에 대한 근거 및 주장을 좀 더 덧붙여 보고자 하는데, 구체적인 의견은 이하와 같다.

이 사건에서 상품 소유자는 원단을 구매한 것이 아니라 원단이 부품으로 되어 있는 가방 자체를 구매한 것이므로, 최초판매원칙에 따른 권리소진은 상품의 동일

성이 인정되는 원제품인 해당 가방 자체에만 적용된다고 보아야 할 것이다. 따라서 리폼의 주문자인 원제품의 상품 소유자는 리폼에 제공한 원제품을 분해한 것이 아니라 원제품인 가방을 그대로 제공하였으므로 여기까지는 법적인 문제가 없다고 하겠다. 그런데 리폼업자는 이러한 원제품을 소분하듯이 각 소재별로 직접 해체(분해)하여 해당 소재 중 일부만 사용하여(남는 소재나 부품은 소유자에게 반환) 자신이 가지고 있는 소재나 부품 등과 결합하고 자신만의 품질을 나타내는 기능인 바느질 등을 개입시켜 이전의 원제품과는 다른 새로운 상품을 만들어 내는 것이므로, 이러한 리폼 후 제품의 상품 소유자에게 제공하는 일련의 거래과정은 사실상 새로운 상품에 대한 양도, 즉 판매(원제품의 기준으로는 가공 후 재판매가 될 수 있음)의 성격을 가질 수 있다고 생각한다(이에 대한 근거는 앞서 살펴본 일본에서의 해석론을 참고하기 바람).

이에 관하여 리폼의 대가에 해당되는 수수료의 액수가 원제품의 가격에 비해 낮으므로 이것은 제품의 판매가격이기 보다는 제품의 가공에 대한 대가액으로 보는 것이 타당하다는 의견이 제기될 수도 있다. 그러나 이러한 리폼 제품의 가격은 원제품의 가격이 아니라 중고수선품에 해당하는 리폼 제품의 가격이고, 게다가 품질이 보증되는 원제품 자체의 중고품이 아니라 리폼업자의 기능이 가미된 품질의 보증이 되지 않는 중고수선품으로서의 가공품이므로 그 가격이 많이 낮아질 수밖에 없는 상황을 이와 관련해서 우선적으로 고려해야 할 것이라고 생각한다(이러한 리폼의 대가 수수료를 리폼 제품의 가격으로 볼 수 있는 것에 관한 의미에 대해서는 앞서 살펴본 일본에서의 해석론 참조). 그리고 어차피 중고품의 가공품이어서 중고시장에 나와도(대상판결에서 제시된 웹사이트에서의 리폼 제품의 가격을 보면 이 사건의 리폼 수수료와 비슷하거나 오히려 낮음), 리폼 서비스에 대한 수수료와 비슷한 수준을 받을 것이므로, 현재 우리나라의 리폼 서비스 관련 업계의 상황에 비추어 보면, 리폼 후 완전히 새로운 상품을 제공하는 것은 리폼업자가 스스로 리폼을 한 후 해당 신상품을 판매하는 경우와 다를 바 없어 보인다. 즉 앞서도 언급했지만 리폼업자가 자신이 제조한 리폼 제품을 원시취득해서 상품 소유자에게 리폼 제품의 가격 정도로 볼 수 있는 대가(이 사건에서는 450,000원)를 받고 리폼 제품의 소유권을 이전하는 것으로 보아 소유권의 이전에 따른 양도로도 볼

수 있다는 것이다. 다만, 앞서 언급한 바와 같이, 이것은 리폼의 정도에 의해 원제품의 소재의 포함성 및 가공정도에 따라 리폼 제품의 ‘인도’ 또는 ‘양도’로 달리 결정될 여지는 있다고 보인다.

이에 따라 이 사건에서는 원제품을 다른 상품으로 가공 후 판매(또는 재판매)하는 것과 거의 다를 바 없으므로, 이 사건 리폼업자의 사업행위 자체는 상표법상 권리소진의 예외가 적용되는 원제품과 다른 리폼 제품을 원제품의 상품 소유자에게 유상으로 양도하는 형태를 띠는 것처럼 보여질 수 있는바, 이러한 논리에 근거하여 원상표권자의 상표권을 침해하는 것으로 보는 것도 결과적인 해석상 무리는 없을 것이라고 생각한다.

한편으로 인터넷상에서 검색해보면 확인이 가능하지만 기존에 국내에 존재하는 대부분의 명품 수선 업체는 원제품을 해체 및 변형하여 원제품과 전혀 다른 제품을 만들어 내는 리폼행위를 하지 않고, 원제품의 원형을 해치지 않으면서 원제품의 손상된 부분 등을 원제품 그대로 복구 내지 유지되도록 만들어, 상표권을 침해하지 않으면서 장인정신을 가지고 원제품을 훼손하지 않는 범위내에서 이른바 수선 및 재활용에만 충실한 리폼 사업을 영위하고 있는 모습을 볼 수 있다.

따라서 개인적으로 중고 소재나 자원의 재활용은 이 사건과 같이 개인의 취향 등의 만족을 위해 상표권을 침해할 수 있는 다소 무리한 리폼 행위의 방향으로 나아가기 보다는 이상과 같은 통상적인 수선 태양으로 얼마든지 상표법과 균형을 맞추면서 합법적으로 이루어질 수 있다고 생각된다.

원칙적으로 원제품을 구매한 상품 소유자 자신이 이러한 자신의 소유물에 대해 직접 변형 등을 하는 것은 특별히 법적으로 문제가 되지 않을 수 있을 것이다. 하지만 그렇지 않고 리폼업자를 이용해서 대가를 지급하는 등 상업적 거래과정에서 단순 수선을 넘어선 이러한 변형 등을 하려고 한다면, 상표법상 상표권 침해에 해당하지 않을 수 있는 엄격한 조치(앞에서 언급한 별도의 리폼업자의 출처표시나 리폼 제품이라는 표시, 재판매 금지 약정 등)를 취하는 제한적인 조건하에서 업으로서 이것을 영위하는 자에게 이러한 원제품의 변형 등의 행위를 할 수 있도록 해야만 상표법 뿐만 아니라 관련 법률이기도 한 부정경쟁방지법과의 이익균형이 이루어질 수 있을 것으로 생각된다.

한편으로 이에 관하여 상품 소유자인 리폼 주문자 자신도 오인, 혼동에 관한 피해자가 될 수 있음을 참조할 필요가 있을 것이다. 즉 자신이 주문해서 받은 제품이 리폼 제품인줄은 알고 있으나, 이것을 외부에 지니고 다녀도 부끄럽지 않을 정도로 진품과 품질면에서 거의 동일하다고 인식할 것이다. 왜냐하면 이 사건과 같은 명품 가방의 진품을 가지고 다녔던 상품 소유자들이 이것의 리폼 제품이 다른 수요자들이 볼 때에 짝퉁처럼 보일 수 있다고 인식한다면 리폼업자에게 상품 소유자 대부분이 자신의 원제품에 대한 리폼을 주문하지 않을 것이다. 따라서 상품 수요자인 리폼 주문자 자신은 리폼 제품이 진품과 거의 동일할 것이라고 믿고 주변 사람들도 그것을 보고 명품 가방을 지니고 다니는 것으로 리폼 주문자 자신을 보아줄 것을 기대하고 리폼을 주문한 것이라고 할 것이다. 그런데 이 사건의 리폼 제품을 보더라도 원제품의 일부 소재만 사용할 뿐 나머지 소재는 진품인지 확인이 안되는 리폼업자 소유의 다른 제품의 소재를 사용하며, 바느질 등도 좌우 비대칭의 형태 등 진품의 품질에 못미치는 모습 등을 보여주고 있어 사실상 위조상품과 같은 모습을 보이고 있다. 그렇다면 이러한 리폼업자의 리폼 제품의 리폼 후 제공은 상품 소유자의 원제품의 일부 소재만을 이용하여 만든 실질적으로 위조상품 수준의 제품을 제공하는 것이나 마찬가지라고 볼 수 있고, 이에 대하여 리폼을 주문한 상품 소유자는 위조상품의 분별 기준을 잘 알지 못하므로 이에 대한 제품의 품질을 믿고 이와 같은 품질이 떨어지는 리폼 제품을 아무런 거리낌없이 사용할 것이다. 이에 따라 결국 리폼을 주문하여 리폼 제품을 받은 상품 소유자가 개인적인 사용 여부와는 관계없이 사실상 진품의 품질에 이르지 못하는 위조상품을 제공받은 것과 다름없는 피해를 입을 수 있다는 점도 이 사건의 판단에 참조해야 할 것이다.

마지막으로 우려되는 것은 만약에 대상판결과 달리 대법원이 이 사건의 상고심 심리 후 리폼업자가 상표권 침해가 아니라는 판단을 하였을 경우에 위조상품의 제조판매업자들에게 매우 좋지 않은 시그널을 줄 수 있을 것으로 생각된다. 만약에 이 사건에서 상표권 침해를 부정하는 판결이 선고된다고 가정해본다면, 그냥 위조상품을 판매하면 상표권 침해가 될 수 있으므로, 위조상품의 제조판매업자들이 이와 같은 판결 내용에 따라 리폼업의 형태로 주문을 받아 위조상품을 제작하

여 제공하는 탈법적인 행위가 성행하게 될 것으로 예상된다. 이러한 상황은 물론 이후에 다시 전원합의체 판결에 의해 그 판단법리가 바뀌기는 했으나, 과거 한때에 대법원에서 링크에 의한 저작권 침해의 방조책임까지 부정했을 때에 링크를 이용하여 불법복제물을 무단으로 복제 및 이용할 수 있도록 하였던 웹사이트들이 활개를 쳤던 사례들을 통해서도 그 위험성을 예상해볼 수 있다고 생각한다. 따라서 다수의 언론보도에서도 나타나고 있듯이, 아직까지 위조상품이 자주 발견되고 있는 우리나라에서 이 사건에 관하여 판단할 때에는 이상과 같은 점을 반드시 고려해야 할 것이다.

결국 대상판결의 이 사건에서는 피고가 주장하는 지속가능성에 앞서 상표법상의 적용법리에 충실함으로서 국내의 리폼업자의 상표권 침해를 초래하는 저질의 품질관리부터 제대로 시정될 수 있도록 하는 합리적인 판단이 필요할 것이다. 앞서 언급하였듯이 대상판결에서 인정된 이 사건의 사실관계처럼 리폼 제품의 일부 소재의 진품 확인 불명이라든가 진품 회사의 통제를 벗어난 저질의 품질을 가진 소재와 바느질 등을 사용하는 모습 등이 등록상표가 부착된 리폼 제품에 보인다면, 이에 대해서는 지속가능성이 고려되기에 앞서 상표법 제1조의 목적인 일반 수요자의 이익 보호를 충실히 고려한 판단과 조치 등이 우선적으로 이루어져야 함은 당연할 것이다.

참 고 문 헌

〈국내문헌〉

1. 송영식외 6인, 송영식 지적소유권법(하)(제2판), 육법사, 2013.
2. 박종태, 리담상표법(제15판), 한빛지적소유권센터, 2021.
3. 정상조 편집대표, 상표법주해Ⅱ, 박영사, 2018.
4. 정태호, 상표법 강론, 도서출판 자운, 2024.
5. 최성우, 주제별 상표법, 한빛지적소유권센터, 2000.
6. 특허청, 조문별 상표법해설, 2007.
7. 강미영, “업사이클링과 상표권 침해에 관한 형사법적 고찰”, 형사법의 신동향 통권 제81호(2023·겨울), 대검찰청, 2023.12.
8. 강현, “리폼행위와 상표권 침해”, 아주법학 제18권 제4호, 아주대학교 법학연구원, 2025.2.
9. 김원오, “상표법상 ‘상표의 사용’을 둘러싼 법적 쟁점과 과제”, 정보법학 제14권 제1호, 한국정보법학회, 2010.4.
10. 박기내, “업사이클링과 유사 개념에 관한 소고”, 선진상사법률연구 통권 제108호, 법무부, 2024.10.
11. 송선미, “상표부등록사유와 표현의 자유”, 성균관법학 제31권 제1호, 성균관대학교 법학연구원, 2019.3.
12. 신창환, “상표상품의 품질과 상표권의 소진”, 고려법학 제100호, 고려대학교 법학연구원, 2021.3.
13. 신호준, “명품가방 ‘리폼’의 상표권 침해 문제”, 한국지식재산학회 춘계공동학술대회 “산업재산권 침해에 관한 제문제”, 한국지식재산학회, 2024.5.
14. 육소영, “상표의 보호와 표현의 자유”, 중앙법학 제9권 제3호, 중앙법학회, 2007.10.

15. 육소영, “업사이클링(Upcycling)과 상표권 - 자원의 지속가능한 활용과 상표권 보호의 조화라는 관점에서 -”, 성균관법학 제37권 제1호, 성균관대학교 법학연구원, 2025.3.
16. 윤혜정, “수선업자의 리폼행위와 상표권 소진에 대한 연구 -서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결을 중심으로-”, 문화·미디어·엔터테인먼트법 제18권 제1호, 중앙대학교 법학연구원 문화·미디어·엔터테인먼트법연구소, 2024.6.
17. 이대희, “표현의 자유와 상표권 보호의 조화 — 미국연방대법원의 Jack Daniel’s 케이스를 중심으로 —”, 경영법률 제34집 제4호, 한국경영법률학회, 2024.7.
18. 이해원, “비방·모욕 상표의 등록 거절과 표현의 자유의 충돌”, 법조 통권 731호, 법조협회, 2018.10.
19. 정문기, “업사이클링 산업에서 상표법상 쟁점과 대응”, 안암법학 제69호, 안암법학회, 2024.11.
20. 정태호, “판촉품의 판매에 따른 상표의 사용 인정에 대한 비판적 고찰”, 지식재산연구 제11권 제2호, 한국지식재산연구원, 2016.6.

〈외국문헌〉

1. Victoria Lepesant, “Redressing Sustainable Fashion Practices: Upcycling as a Defense to Trademark Infringement”, Texas A&M Law Review(Volume 10 Issue 2), Texas A&M University School of Law, 2023.2.
2. Anthony M. Keats, “Commentary, Trendy Product Upcycling: Permissible Recycling or Impermissible Commercial Hitchhiking?”, 110 TRADEMARK REP., 2020.
3. Anne M. McCarthy, “The Post-Sale Confusion Doctrine: Why the

- General Public Should Be Included in the Likelihood of Confusion Inquiry”, 67 FORDHAM L. REV., 1999.
4. David W. Barnes, “Free-Riders and Trademark Law’s First Sale Rule”, 27 SANTA CLARA COMPUT. & HIGH TECH. L.J. 2011.
 5. Robert G. Bone, “Taking the Confusion Out of “Likelihood of Confusion”: Toward a More Sensible Approach to Trademark Infringement”, 106 NW. U. L. REV. 2012.
 6. Kal Raustiala & Christopher Jon Sprigman, “Commentary, Rethinking PostSale Confusion”, 108 TRADEMARK REP. 2018.
 7. Annette Kur, “‘As Good as New’ – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?”, GRUR International 70(3), Oxford University Press, 2021.
 8. Simon Geiregat, “Trading Repaired and Refurbished Goods: How Sustainable is EU Exhaustion of Trade Marks?”, GRUR International, 73(4), Oxford University Press, 2024.
 9. Nina Dorenbosch, “Upcycling - op het snijvlak van duurzaamheden intellectuele eigendom”, IER 2022/18, Wolters Kluwer, 2022.
 10. Eda Stark, “The Implications of Upcycled Products for Brand and Trademark Owners”, IPWATCHDOG, June 27, 2023.(<https://ipwatchdog.com/2023/06/27/implications-upcycled-products-brand-trademark-owners/id=162671/>)(최종접속일 : 2025.5.15.).
 11. Camille Chandler, “Stitching Together Sustainability: Navigating Trademark Law in Upcycled Fashion”, University of Cincinnati Law Review Vol. 92., 2024.5.(<https://uclawreview.org/2024/05/15/stitching-together-sustainability-navigating-trademark-law-in-upcycled-fashion/>)(최종접속일 : 2025.5.16.).

12. Irene Calboli, “Upcycling, Sustainability, and IP: What It Means for the World of Fashion”, WIPO Magazine, WIPO, July 28, 2023.(https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2023/article_0022.html)(최종접속일 : 2025.5.14.).
13. Bobby Ghajar & Dina Roumiantseva, “Upcycled Goods: Considering When Restoration Crosses into Infringement”, IP Watchdog, March 26, 2022.(<https://ipwatchdog.com/2022/03/26/upcycled-goods-considering-restoration-crosses-infringement/id=147873/>)(최종접속일 : 2025.5.15.).
14. TFL, “Ralph Lauren Files Suit Against “Custom” Apparel Maker in Light of the Continued Rise of Fashion “Bootlegs””, THE FASHION LAW, 2020.1.16.(<https://www.thefashionlaw.com/ralph-lauren-files-suit-against-custom-apparel-maker-inlight-of-the-continued-rise-of-fashion-bootlegs/>)(최종접속일 : 2025.5.25.).
15. 網野誠, 商標(第6版), 有斐閣, 2002.
16. 渋谷達紀, 知的財産法講義Ⅲ-不正競争防止法・独占禁止法上の私人による差止請求制度・商標法・半導体集積回路配置法(第2版), 有斐閣, 2008.
17. 特許庁商標課編, 商品及び役務の区分解説(国際分類第 11 - 2022 版対応), 発明協会, 2022.
18. 野間自子, “ファッションと法律”, パテント(Vol.77 No.3), 日本弁理士會, 2024.3.
19. 金井倫之, “ファッションロー概論”, パテント(Vol.77 No.3), 日本弁理士會, 2024.3.
20. 西村雅子, “ファッション分野における商標権の消尽についての考察—リメイクを題材に”, パテント(Vol.76 No.1), 日本弁理士會, 2023.1.
21. 大塚理彦, “女性用ハイヒールの靴底に付された色彩と不正競争防止法における商品等表示～[ルブタン不正競争事件]～”, パテント(Vol.77 No.6), 日本弁理士會, 2024.6.

05



장려상

김선희

특허권 존속기간 연장제도의 해석과 한계

- 대법원 2021후11070 판결을 중심으로 한 비교법적 고찰



판례연구 논문 요약서

판례번호	대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결
제 목	「의약품 특허 존속기간연장제도의 해석과 한계 — 대법원 2021후11070 판결을 중심으로 한 비교법적 고찰」
요 약	본 평석은 대법원 2021후11070 판결(대상판결)을 중심으로 특허법 제89조의 “연장대상 발명의 범위”와 제95조의 “연장된 특허권의 효력범위”의 해석을 검토한다. 제89조와 관련하여, 대상판결과 2016허9011 및 2016허9035 판결(기하이성질체 사건, 레티노산)을 함께 분석하여 신물질성 판단 기준이 약효를 나타내는 활성부분의 구조와 치료효과의 실질적 동일성 여부에 기초함을 확인하였다. 제95조와 관련하여, 2017다245798 판결(염 변경 사건, 솔리페나신)을 비롯한 네 건의 판례를 통해 연장된 특허권의 효력이 문언상 허가대상 물건에 국한되는지, 아니면 그 변형체에도 미치는지를 검토하였다. 판례는 초기에는 협의해석에 머물렀으나, 최근에는 염, 프로드러그, 용매화물 등 변형체에도 실질적 동일성을 이유로 효력을 인정하는 방향으로 발전하고 있음을 알 수 있다. 종합하면, 우리 판례의 “엄격한 신물질성 판단(제89조)과 확장된 효력범위 인정(제95조)”이라는 이중 구조의 판단 기준은 제네릭 기업이 주를 이루는 한국 제약산업의 특수성을 반영한 것으로서, 향후 입법적 보완을 통해 법적 안정성과 실무적 예측가능성을 높일 필요가 있다.
필 요 성	대상판결은 특허법 제89조의 해석 공백 속에서 신물질성 판단 기준을 정리한 점에 의의가 있다. 제89조는 신물질의 개념을 명시하지 않아, 이성질체, 폐길화 유도체 등의 취급이 불명확하여 분쟁이 반복되어 왔다. 본 평석은 이러한 입법적 공백을 보완하고, 판례의 축적을 체계화함으로써 신물질성 해석의 예측 가능성을 제고하는 데 필요성이 있다. 또한, 제95조 관련 판례들을 함께 분석하고, 개별 판례들이 제시한 해석 방향이 일관된 체계로 조화를 이루는지 검토하여 두 조문 해석의 정합성을 검토할 필요가 있다. 나아가 국내 판례가 제약 발명의 특수성을 고려하여 신물질성은 엄격히, 효력범위는 유연하게 해석하는 기초를 취하는 배경을 규명함으로써, 학문적으로는 제도 해석론을 심화하고, 실무적으로는 제약기업과 심사관 모두에게 구체적 지침을 제공할 수 있다.

독 창 성	본 평석은 단순히 대상 판결의 결론을 확인하는 데 그치지 않고, 특허법 제 89조와 제95조를 아우르며 “신물질성”과 “연장된 효력범위”라는 두 축을 하나의 문제의식으로 연결하였다는 점에서 독창성이 있다. 지금까지 국내 연구들은 연장대상 발명의 범위(제89조)와 연장된 특허권의 효력범위(제95조)를 별개 쟁점으로 나누어 논의하는 경우가 많았으나, 본 평석은 이 두 조문을 ‘엄격한 진입 요건’과 ‘넓은 보호 범위’라는 상호 보완적인 정책적인 의미를 가지는 것으로 판단하였다. 또한, 기하이성질체, 폐길화 사건, 염 변경 사건, 프로드러그 사건, 용매화물 사건 등 6개의 판례를 유기적으로 엮어 판례 경향의 정합성을 평가하였고, 이를 미국 존속기간 연장제도의 판례 흐름과의 비교법적 검토를 통해 우리나라 판례의 특징을 드러냈다. 이와 같이 국내 판례를 종합적·비교법적으로 분석하여 새로운 해석 기준을 제시한 점은 기존 연구와 뚜렷이 구별되는 본 평석의 가장 큰 학문적 기여라 할 수 있다.
파급효과	첫째, 본 논문은 존속기간 연장제도의 해석과 적용에 있어 심사·심판·소송 전반에서 일관되게 적용될 수 있는 해석의 틀을 마련한다는 점에서 의의가 있다. 특히 ‘약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 신규한지를 중심으로, 그 구조적 차이가 실질적으로 상이한 임상적 효과를 창출하는 경우에만 신물질성을 인정한다’는 신물질성 판단 기준은 약효 발현에 직접 기여하는 구조적 혁신이 있어야 한다는 점을 명확히 한 것으로서, 향후 심판·소송에서 판결의 일관성을 높이고 법적 안정성을 제고하는 데 기여할 것이다. 둘째, 산업계에 대한 효과이다. 본 평석이 다른 판결들은 국내 제약 산업의 구조적 현실을 잘 반영한다는 점에서 의의가 크다. 오리지널 제약사의 입장에서 연장된 특허권의 효력범위가 “활성부분의 동일성”을 중심으로 명확히 정립됨에 따라, 블록버스터 의약품에 대한 연구개발 투자에 합당한 법적 보상이 보장된다는 확신을 얻을 수 있다. 반면 제네릭 기업 실질적 동일성 기준을 통해 회피 설계 가능성을 객관적으로 평가할 수 있게 되어, 무분별한 소송 리스크를 줄이고 합리적 경쟁 전략을 수립할 수 있는 기반이 마련된다. 셋째, 변리업계 및 특허 실무에 대한 효과이다. 출원 단계에서 대리인은 청구항과 명세서에 약효를 발현하는 ‘활성부분’의 구조와 작용 기전을 명확히 특정하되, 개량 신약의 경우, 결합체 전체가 아니라 활성부분 자체가 새로운 화학구조임을 입증할 수 있도록 활성부분의 구조적 변환이 새로운 약리작용으로 이어진다는 실험적·기전적 자료를 확보해야 한다. 따라서 본 논문은 변리사들이 출원 전략을 설계하고, 심판·소송 대응에서 설득력 있는 논거를 제시하는 데 필요한 실무적 기준을 구체적으로 제시한다는 점에서 의미가 있다.

장려상

특허권 존속기간 연장제도의 해석과 한계

- 대법원 2021후11070 판결을 중심으로 한 비교법적 고찰 -

대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결



목차 / Contents

1. 서론	249
2. 연장대상 발명의 범위	251
- 특허법 제89조 해석	
가. '신물질' 개념의 불명확성과 문제 제기	
나. 특허법원 판례(기하이성질체 사건)	
다. 대법원 판례(폐길화 사건)	
라. 소결 - 제89조 해석 기준의 정립	
3. 존속기간 연장된 특허권의 효력범위 -	
특허법 제95조 해석	263
가. 특허법 제95조 규정의 불명확성과	
문제 제기	
나. 특허법원 판례(올메텍 사건)	
다. 대법원 판례(염 변경 사건)	
라. 대법원 판례(프로드러그 사건)	
마. 특허법원 판례(용매화물 사건)	
바. 소결 - 제95조 해석 기준의 정립	
4. 종합적 고찰	279
가. 문제의식 재정리	
나. 판례 경향의 정합성 평가	
(1) 제89조 관련 판례의 정합성 평가	
(2) 제95조 관련 판례의 정합성 평가	
다. 제약 특허 분야의 특수성과 판례 경향의	
정책적 의미	
라. 정책적·실무적 함의	
마. 소결	
5. 비교법적 고찰	286
- 미국 제도와 한국 판례의 대비	
가. 미국의 존속기간 연장제도	
나. 미국 판례 분석	
(1) 연장 대상성 관련 판례	
(2) 연장된 특허권의 효력이 미치는	
범위 관련 판례	
다. 한국 판례와의 대비	
6. 결론	293

1 서론

의약품 발명은 다른 기술 분야의 발명과 달리, 시장에 출시되기까지 장시간의 복잡한 규제 절차를 거쳐야 한다는 특수성을 지닌다. 신약 개발 과정은 통상적으로 수천억 원 이상의 막대한 비용¹⁾과 10년 이상에 이르는 연구·개발 기간²⁾을 필요로 하며, 특히 임상시험 및 품목허가 절차만 해도 평균 9년의 시간이 소요되는 것으로 알려져 있다. 그 결과 특허권자가 실제로 향유할 수 있는 독점기간은 상당히 단축된다. 이러한 문제를 보완하기 위하여 우리 특허법은 의약품 및 농약 발명에 대하여 특허권 존속기간을 최대 5년까지 연장할 수 있는 제도를 두고 있으며(특허법 제89조 이하), 이른바 존속기간연장등록제도는 연구개발 보상과 신약 개발 촉진이라는 이중적 목적을 가진다.³⁾

그러나 이 제도의 구체적 운용 과정에서 필연적으로 여러 쟁점이 제기되어 왔다. 특히 특허법 제89조⁴⁾ 및 구 특허법 시행령 제7조⁵⁾는 연장대상 발명의 범위를 규

- 1) “How Much Does It Cost to Research and Develop a New Drug? A Systematic Review and Assessment”에 따르면(2019년 달러 환산), 추정 범위 1.61억~45.4억 달러로 매우 광범위(방법·포함범위 등 차이)하다.; Tufts Study Finds Big Rise In Cost Of Drug Development. 터프츠 약물 개발 연구 센터 (CSDD)의 보고서에 따르면, 시판 승인을 받는 처방약을 개발하는 데 드는 비용은 26억 달러로 추산되며, 승인 후 개발(새로운 적응증, 제형, 복용량 강도를 테스트하는 연구)에 추가로 3억 1,200만 달러가 지출되어 총 개발비는 29억 달러에 이른다.
- 2) Clinical development times for innovative drugs, 탐색에서 허가까지 전체 개발기간은 평균 10~15년(일부 분야는 20년 이상)이며, Why Drug Development Can Take Decades, 임상개발(IND~허가)만 분리 시 평균 약 9.1년(2010~2020년 FDA 혁신신약 분석) 소요된다.
- 3) 강춘원, “한-미 FTA의 의약품허가-특허 연계제도”, 지식과 권리, 제15호, 2012, 183면
- 4) 제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 “허가등”이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조 제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다.
- 5) 구 특허법 시행령(2020. 7. 14. 대통령령 제30844호로 개정되기 전의 것) 제7조(허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원 대상 발명) 법 제89조 제1항에서 “대통령령이 정하는 발명”이란 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 발명을 말한다.
 1. 특허발명을 실시하기 위하여 「약사법」 제31조 제2항·제3항 또는 제42조 제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명

정하면서도 ‘신물질’의 개념을 명확히 정의하지 않고, 특허법 제95조⁶⁾ 역시 연장된 특허권의 효력범위를 “허가대상 물건”으로 한정할 뿐 그 구체적 범위를 제시하지 않는다. 이러한 입법적 공백은 실제 사건에서 “어떤 경우에 신물질로 인정할 것인가”, “연장된 특허권의 효력이 변형체(염, 수화물, 프로드러그, 용매화물 등)에까지 미치는가”라는 논점을 둘러싼 다수의 소송과 논의를 불러일으켰다. 결국 판례와 실무 관행을 통해 일정한 해석 기준이 축적되었음에도 불구하고, 하급심과 대법원 간의 판단 차이 및 해석론의 점진적 변동으로 인해 제도의 적용 범위는 여전히 명확하지 않은 부분이 있다.⁷⁾

특허법 제89조와 관련하여, 대법원 2021후11070 판결(폐길화 사건)⁸⁾은 “신물질성”⁹⁾판단 기준을 본격적으로 제시한 판례로 평가된다. 이 판결은 2016허9011 및 2016허9035판결(기하이성질체 사건)과 함께 신물질 판단의 구체적 기준을 보여주며, 활성 부분의 화학구조와 약리효과의 동일성 여부를 중심으로 신물질 인정 범위를 한정하였다. 한편, 특허법 제95조와 관련하여 2013허2828 판결(올메텍 사건, 전구체 화합물), 2017다245798 판결(염 변경 사건, 솔리페나신), 2022후10210 판결(프로드러그 사건, 다파글리플로진), 2023허13438 판결(용매화물 사건, 에독사반)이 순차적으로 축적되면서, 올메텍 사건을 제외하고는 모두 실질적 동일성 원칙을 전제로 연장된 특허권의 효력범위를 확장하는 방향으로 해석을 심화시켰다.

결국 2021후11070 판결과 2017다245798 판결은 각각 연장대상 발명의 범위

6) 제95조(허가등에 따른 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력) 제90조제4항에 따라 특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 **그 연장등록의 이유가 된 허가등의 대상물건**(그 허가등에 있어 물건에 대하여 특정한 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다.

7) 이진희, “특허권 존속기간 연장등록 대상이 되는 발명 - 구 특허법 시행령 제7조 제1호 ‘신물질’의 의미”, 사법 62호, 사법발전재단 (2022).

8) 대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결.

9) 신혜은, “존속기간 연장등록에 의해 연장된 특허권의 권리범위”, 한미법학회 2016년 정기학술대회(기업 경영의 글로벌화에 따른 새로운 법제도의 모색).; 2013년 개정된 특허법 시행령 제7조에서는 존속기간 연장 대상 발명을 “신물질”을 유효성분으로 한 의약품으로 명확히 한정하였는데, 이는 활성 및 안전성이 확인된 물질의 새로운 제형 등에 관한 특허는 연장 대상에서 제외하여, 존속기간 연장등록 제도가 특허권 존속기간을 부당하게 늘리는 이른바 에버그리닝(evergreening) 전략에 악용되는 것을 막기 위한 목적이 있었다.

와 연장된 특허권의 효력범위를 구체화한 양대 축으로, 존속기간 연장등록 제도의 해석론적 구조를 재정립했다는 점에서 중요한 의미를 가진다. 본 평석은 이들 6개 판례를 종합적으로 분석하여 특허법 제89조와 제95조 해석의 경향을 정리하고, 자칫 상충되는 것으로 보일 수 있는 판례의 흐름으로부터 그 상호 보완적 구조를 밝히는 것을 목표로 한다. 나아가 미국의 존속기간 연장제도와 그 해석을 둘러싼 주요 판례를 검토하여 한국 판례의 해석 경향을 미국 제도와 비교·조망함으로써, 양국 제도의 차별성과 한국 제도의 특수성을 알아보고 향후 입법적 보완 및 국제적 조화 논의에 중요한 단초를 제공하고자 한다.

2

연장대상 발명의 범위 - 특허법 제89조 해석

가

“신물질”¹⁰⁾ 개념의 불명확성과 문제 제기

특허법 제89조 및 구 특허법 시행령 제7조제1호¹¹⁾에 따르면, 존속기간 연장 대상이 되는 허가 등이 필요한 의약품 발명으로, “신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질)”을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품

10) 홍지형, “존속기간이 연장된 특허권의 권리범위에 대한 고찰”, 서울대학교 대학원 석사학위 논문 (2018. 12.). 70면, 특허법 시행령 제7조의 “신물질” 개념은 이미 허가를 받아 존속기간 연장의 혜택을 받았거나 받을 수 있었던 발명에 대해서는 후속 허가에 기초한 연장을 허용하지 않겠다는 취지를 분명히 하기 위해 도입된 것이다. 2013. 4. 3. 특허법 시행령 개정 이전에는 기(既)허가 물질의 새로운 용도 또는 제형에 관하여 후속 허가를 받은 경우, 이를 기초로 하여서도 특허권 존속기간 연장이 추가로 허용되는지 여부에 대해 별도의 법령 규정이 없어 혼선이 있었다. 그렇지만 위 개정 이전에도 특허심판원은 이미 의약품으로 허가를 받은 물질의 새로운 제형 특허의 존속기간 연장을 인정하지 않았고(특허심판원 2010. 12. 30.자 2010원4434 심결), 이미 성인용으로 허가를 받은 후 소아용으로 변경한 허가를 기초로 한 특허권 존속기간 연장을 인정하지 않았다(특허심판원 2011. 1. 31.자 2009원3927 및 2010. 12. 30.자 2009원3928 심결).

11) 구 특허법 시행령(2020. 7. 14. 대통령령 제30844호로 개정되기 전의 것) 제7조(허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원 대상 발명) 법 제89조 제1항에서 “대통령령이 정하는 발명”이란 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 발명을 말한다.

1. 특허발명을 실시하기 위하여 「약사법」 제31조 제2항·제3항 또는 제42조 제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 이 조에서 같다)]을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명

목허가를 받은 의약품으로 규정한다. 즉, 구 특허법 시행령은 약리 효과를 나타내는 신물질을 유효성분으로 포함하는 의약품으로서, 최초로 허가받은 것이 존속기간 연장의 대상이 될 수 있다고 규정하고 있으나, 우리 특허법에는 “신물질” 및 “유효성분”에 관한 별도의 정의 규정이 없어, 어느 경우에 유효성분의 약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새롭다고 할 수 있는지, 특허법상의 “신물질”을 약사법상의 “신약”¹²⁾과 동일한 의미로 볼 것인지,¹³⁾ 아니면 특허법상 독자적으로 해석해야 하는지 명확하지 않은 문제가 있었다.

따라서, 이미 허가 등을 받은 의약품과 동일한 활성 모핵을 기반으로 하기 때문에 약리학적 효과는 동일하더라도 활성이 개선된 다양한 염, 용매화물, 에스테르, 이성질체, 프로드러그와 같은 변형체까지 “신물질”로 볼 수 있는지가 실무상 빈번히 문제가 되었으며, 결국 판례를 통해 신물질 개념의 법리적 정립이 요청되었다.

이하, 존속기간 연장등록 대상 발명의 적격성에 관한 중요한 해석 기준을 제시하는 대표적인 두 개 판결의 주요 판시 내용을 살펴본다.

나

특허법원 판례: 기하이성질체 사건

(2017. 12. 21. 선고 2016허9011 및 2016허9035 판결¹⁴⁾, 9-시스 레티노산, 알리톡)

발명의 명칭	세포-매개된 면역 질환 치료용 약제
허가 대상 의약품	알리트레티노인(9-시스 레티노산) ¹⁵⁾ 을 유효성분으로하는 의약품(제품명: 알리톡)
선행 허가 의약품	트레티노인(올-트랜스 레티노산)을 주성분으로 하는 베사노이드연질캡슐, 스티바 에이엑, 레타크닐크림

12) 구 약사법 제2조는 ‘신약’이란 “화학구조나 본질 조성이 전혀 새로운 신물질 의약품 또는 신물질을 유효성분으로 함유한 복합제제 의약품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 의약품을 말한다”고 정의함.

13) 이진희(2022), 앞의 논문, 453-454면.

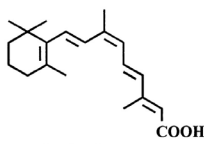
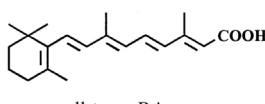
14) 이 두 사건은 대상 특허발명의 유형(9011은 물질 발명, 9035는 제조방법 발명)만 다를 뿐, 존속기간 연장등록 거절의 적법성을 판단하는 데 있어 쟁점이 된 유효성분과 사실관계는 동일하다.

쟁점	기존 트레티노인과 기하이성질체 관계에 있는 알리트레티노인(9-시스 레티노산)이 존속기간 연장대상 발명의 “신물질”에 해당하는지 여부. 즉, 기하이성질체 관계에 있는 두 물질이 ‘약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질’에 해당하는지 여부
----	---

(1) 사건의 개요

본 사안은 기존에 허가된 트레티노인(all-trans retinoic acid)의 기하이성질체 관계에 있는 9-시스 레티노산을 유효성분으로 하는 의약품이 “신물질” 요건을 충족하는지 여부가 문제 되었다.

특허청¹⁶⁾과 심판원은 두 물질이 모두 비타민 A의 대사체로서 인체 내에서 9-시스, 13-시스, 올-트랜스 등 이성질체로서 존재하고 서로 전환되는 등 본질적으로 동일한 활성 부분을 가지며, 식약처도 레티노산의 모든 이성질체는 신약으로 허가하지 않았다는 이유로 “신물질”이 아니라고 판단하였다.¹⁷⁾

15)	허가 대상 의약품 알리트레티노인 (9-시스 레티노산)	선행 허가 의약품 트레티노인 (올-트랜스 레티노산)
품목명 (유효성분)		
화학구조	 9-cis-RA	 all-trans-RA

16) 2013. 11. 12. 의견제출통지서; 이미 주성분(트레티노인)이 동일한 베사노이드연질캡셀, 스티바에이 액, 레타크닐크림 등에 대한 허가가 있어서, 이 사건 의약품은 신물질을 유효성분으로 하여 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 인정될 수 없으므로, 이 사건 특허발명은 연장등록출원 대상이 되는 의약품 발명에 해당하지 않는다. 2014. 8. 18. 거절결정서; 이 사건 의약품은 약사법 제2조 제8호에서 정한 ‘신약’에 해당하지 않아 연장등록출원의 대상이 아니므로 거절결정 하였다.

17) 특허심판원 2016. 9. 23., 2014원5799 심결; 동 제품의 허가 이전에 트레티노인을 포함하는 베사노이드연질캡셀(1995. 5. 3. 허가) 등이 허가되어 있었으며, 알리트레티노인(‘9-시스 레티노산’)과 트레티노인(‘올-트랜스 레티노산’)은 서로 기하 이성질체 관계에 있는 물질로서, 9-시스 레티노산과 올-트랜스 레티노산은 회전이 자유로운 단일 결합을 포함하고 있어 RAR에 결합하는 공통된 성질을 갖고 있는바, 알리트레티노인과 트레티노인의 약효를 나타내는 활성부분의 화학 구조가 다르다고 할 수 없다. 또한, 레티노산은 비타민 A의 대사체로서 인체 내에서 올-트랜스, 13-시스 또는 9-시스 레티노산의 이성질체로서 존재하고 각 이성질체가 서로 전환되므로 9-시스 레티노산의 경우 그 약효를 나타내는 활성부분의 구조는 결국 올-트랜스 레티노산과 동일하다고 하겠다. 따라서, 이 사건 의약품은 약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 신물질을 활성성분으로 포함하는 것으로서 인정되지 않으므로, 결국 이 사건 특허발명은 특허법 시행령 제7조의 특허권 존속기간의 연장등록출원 대상 발명에 해당하지 않는다고 할 것이다.

(2) 특허법원의 주요 판단

먼저, 특허법원은 구 특허법 시행령 제7조 제1호의 “신물질” 개념을 약사법상의 “신약” 정의와 동일시할 수 없다고 보았다. 즉, 신물질 여부는 단순히 약사법상 신약으로 허가되었는지에 따라 판단할 것이 아니라, 위임 조항 및 이 사건 시행령 조항의 문언적 의미를 중심으로 구 특허법의 입법 취지와 목적, 위임의 취지, 개정 연혁 등을 종합적으로 고려하여, 의약품 발명의 본질적 특성을 고려하여 독자적으로 해석해야 한다는 것이다. 이에 따라, 신물질이란 “**의약품의 성분 중 내재된 약리 작용에 의하여 특정 질병에 대한 치료효과를 나타내는 부분의 화학구조가 새로운 물질**”을 의미하는 것으로 보아야 하며, 신물질성은 치료효과를 나타내는 부분의 **화학구조가 새로운지 여부 및 기존 허가 의약품과 치료효과가 다른지 여부**를 기준으로 판단해야 한다고 보았다(화학구조의 신규성 및 치료 효과의 상이성).

구체적으로, 특허법원은 이 사건에서 문제 된 알리트레티노인(9-시스 레티노산)은 기존 허가 의약품의 성분인 트레티노인(올-트랜스 레티노산)과 기하이성질체 관계에 있으나, **입체구조가 서로 달라** 일반적으로 이온화 등의 물리화학적 성질이나 생물학적 **활성에 있어 상당한 차이**가 있을 뿐만 아니라, 트레티노인이 RAR 수용체에만 결합하는 반면 알리트레티노인은 RAR 및 RXR **수용체 모두에 결합하여 서로 다른 약리작용**을 보이고,¹⁸⁾ 또한 이러한 작용기전 차이로 알리트레티노인은 **트레티노인에 없는 만성 손 습진 치료효과**를 나타내므로, 기존 허가 의약품과 **동일한 물질로 볼 수 없다고** 판시하였다. 이에 따라, 알리톡은 새로운 화학구조와 새로운 치료효과를 가지는 신물질을 유효성분으로 하는 의약품에 해당하므로 존속기간 연장등록의 대상이 된다고 보아, 특허심판원의 심결을 취소하였다.

(3) 판결의 의의

우선, 본 판결은 특허청이 기존에 존속기간 연장등록 대상의 적격성 판단 즉, 신물질 대상성을 실무적으로 약사법상 신약 여부와 동일하게 취급해 왔던 입장을 전

18) 반면에, 특허심판원 2016. 9. 23., 2014원5799 심결에서 특허심판원은 서로 기하이성질체 관계에 있는 물질인 알리트레티노인과 트레티노인이 **약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 다르다고 할 수 없고**, **식품의약품안전처에서 알리톡뿐만 아니라 레티노산의 모든 이성질체는 신약으로 허가되지 않았**는데, 이는 레티노산이 비타민 A의 대사체로 생체 내에 존재하는 물질이어서 **식품의약품안전처의 허가 과정에서 신물질로 인정되지 않았음을** 의미한다고 보았다.

환한 점에 의의가 있다. 이는 염 변경 의약품과는 달리 화학구조가 다르고 치료 효과(임상적 효과)가 상이한 기하이성질체 발명의 특허 가치를 인정하고, 이성질체 발명의 신물질 해당 여부에 대한 특허청과 심판원의 엄격한 해석에 이의를 제기하여, 신물질의 범위를 확장 해석할 가능성을 열었다는 점에서 중요한 의의를 가진다.

특허법원은 시행령 위임조항의 의약품을 기존에 허가된 의약품의 치료효과와 '상이한 치료효과'를 갖는 동시에 '기존에 허가된 의약품과 비교하여 위와 같은 '치료효과를 나타내는 부분의 화학구조가 새로운 물질'을 유효성분으로 하여 제조한 것으로서, 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 해석하고, 신물질성은 i) 치료효과(약리기전)의 차이, ii) 치료효과를 나타내는 부분의 화학구조의 차이라는 실질적 기준을 통해 판단한다는 독자적 기준을 확립함으로써, 존속기간 연장등록 제도의 취지를 보다 충실하게 반영한 점에서 의의가 크다.

특히, 본 판결은 기하이성질체와 같은 화학적 변형도 화학구조의 차이와 임상적 효과의 차이가 인정되면 신물질로 볼 수 있음을 명확히 하였으며, 이후 특허청 심사 실무 역시 단순히 신약 허가 여부가 아니라 개별적으로 신물질성을 심사하는 방향으로 변화하는 계기가 된 점에 중대한 의의가 있다.

다

대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결
(대상판결; 폐길화 사건, 페그인터페론베타-1a, 폐길화된 단백질 의약품)

발명의 명칭	'생물학적 활성 화합물과 컨주게이팅되는 잔기를 갖는 폴리알킬렌 글리콜'(터페론 베타 단백질 및 그의 조성물)
허가 대상 의약품	페그인터페론베타-1a(재발성 다발성 경화증 치료제)
선행 허가 의약품	인터페론베타-1a 제제(재발성 다발성 경화증 치료제) (아보넥스주, 아보넥스펜주; 유효성분 인터페론베타-1a)
쟁점	- 구 특허법 시행령 제7조 제1호의 "신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질)"의 의미 - "신물질" 판단에서 기존 대상을 '유효성분' 전체로 볼 것인지, '약효를 나타내는 활성부분'으로 한정할 것인지 - PEG 부가로 약효의 정도/지속시간이 개선된 경우, 그 결합체 전체를 '약효를 나타내는 활성부분'으로 볼 수 있는지

(1) 사건 개요

본 사안은 특허권자가 보유한 페그인터페론베타-1a 관련 특허의 존속기간을 연장할 수 있는지가 문제 된 사건이다. 특허권자는 인터페론베타-1a를 유효성분으로 하고 재발성 다발성 경화증의 치료 효과를 갖는 의약품에 대해 특허를 받고 수입품 특허가를 받았다. 이후, 페그인터페론베타-1a(기허가 의약품인 인터페론베타-1a에 폴리에틸렌글리콜(PEG)¹⁹⁾이 공유결합된 것)에 관한 의약품 발명에 대해 특허를 받고, 페그인터페론베타-1a를 유효성분으로 하고 재발성 다발성 경화증의 치료 효과를 갖는 의약품에 대하여 수입품특허가를 받았다. 이에 근거하여 페그인터페론베타-1a가 새로운 유효성분을 포함하는 의약품이라고 주장하면서, 허가를 받기 위해 소요된 시간에 대해서 특허법 제89조 및 시행령 제7조에 따른 존속기간 연장등록 출원을 하였다. 이에 대해, 특허청²⁰⁾과 특허심판원은 기존 허가 의약품과 활성부분이 동일(인터페론베타-1a)하므로 신물질이 아니라며 거절하였다.

쟁점은 기허가 의약품을 폐길화하여(Pegylation) 약효의 정도와 지속시간이 개선된 의약품의 경우, 그 결합체 전체를 ‘약효를 나타내는 활성부분으로 볼 수 있는 지’ 여부였다. 특허법 시행령 제7조 제1호가 규정하는 ‘신물질을 유효성분으로 하는 의약품’에 해당하는지 여부 즉, 신물질 판단에서 기준 대상을 ‘유효성분’ 전체로 볼 것인지, 아니면 ‘약효를 나타내는 활성부분’으로 한정할 것인지가 핵심 쟁점이었다.

관련하여, PEG 부가로 인해 약효의 정도/지속시간이 개선된 경우, 그 결합체 전체를 ‘약효를 나타내는 활성부분’으로 볼 수 있는지, 그리고 약사법 체계에서 ‘약효’의 의미와 존속기간 연장등록 제도에서의 ‘활성부분’의 개념의 관계에 대한 해석이 요구되었다.

19) 대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결(2면); 폴리에틸렌글리콜(Polyethylene Glycol, PEG)은 혈액 중의 짧은 반감기, 면역원성 및 항원성 유발과 같은 단백질 의약품의 단점을 보완하기 위하여 단백질 의약품에 결합되는 것으로, 그 자체만으로는 체내에서 활성을 가지지 않는 것으로 알려져 있다.

20) 2021후11070 판결, 특허청 심사관은 2018. 2. 5. ‘이 사건 의약품과 기허가 의약품은 모두 재발성 다발성 경화증 치료제로서 그 적응증이 동일하고, 이에 대한 치료효과를 나타내는 활성부분이 인터페론베타-1a로 동일하여 신물질에 해당하지 않으므로, 특허법 시행령 제7조의 연장등록출원 대상이 아니다.’는 취지로 이 사건 연장등록출원에 대하여 거절결정을 하였다.

(2) 원심(특허법원)의 판단 요지²¹⁾

원심인 특허법원은 “약효”의 의미를 단순히 적응증에 한정하지 않고, ‘의약품의 성분 중 내재된 약리작용에 의하여 특정 질병을 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방하는 효과’를 의미하고 이러한 효과에는 상기 효과들의 대소 및 지속시간의 정도, 효과에 부수하여 발생하는 부작용의 유무까지 포괄하는 개념으로 보고,²²⁾ 이 사건에서 약효를 나타내는 활성부분은 PEG가 결합된 전체 분자인 페그인터페론베타-1a라고 판단하였다.

구체적으로 살펴보면, 페그인터페론베타-1a에 PEG가 결합됨으로써 면역원성 감소, 약동학적 특성 개선(평균 체류시간, 반감기, 생체이용률 증가 등), 생물학적 활성의 차이(항증식 활성, 항혈관형성 활성 증가 등)와 같은 효과의 증대가 나타나 투여 용법 개선 및 치료효과 증대에 기여하였으므로, 재발성 다발성 경화증을 치료하는 효과를 나타내는 부분은 페그인터페론베타-1a 전체이며, 인터페론베타-1a 부분에 한정된다고 볼 수 없다고 판단했다. 이에 따라, 특허법원은 페그인터페론베타-1a 전체를 기존 인터페론베타-1a와는 다른 특허법상 신물질로 인정하여 존속기간 연장 대상이 된다고 판시하였다.

(3) 대법원의 주요 판단

대법원은 원심 판단을 파기환송하며, ‘약효를 나타내는 활성부분’에 대한 명확한 해석 기준을 제시했다.

먼저, 대법원은 당해 법령 자체에 그 법령에서 사용하는 용어의 정의가 명확히 규정되어 있지 않은 경우, 가능한 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 그 법령의 전반적인 체계와 취지·목적, 당해 조항의 규정 형식과 내용 및 관련 법령을 종합적으로 고려하여 해석하여야 한다고 판시하였다.²³⁾

이를 근거로, 시행령 제7조 제1호가 ‘유효성분’과 ‘약효를 나타내는 활성부분’을

21) 특허법원 2021. 9. 30. 선고 2020허4129 판결

22) 다툼이 없는 기초사실: PEG 부가는 혈중 체류시간 증가, 수용체 결합력 변화 등 약동학적 특성 변화를 유발하지만 PEG 자체는 치료효과를 직접 발현하지 않는다고 인정되었다.

23) 대법원 2010. 6. 24. 선고 2010두3978 판결, 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결, 대법원 2018. 6. 21. 선고 2011다112391 전원합의체 판결.

구분하고, 신물질 요건의 주체를 ‘활성부분’으로 특정하고 있으므로, 신물질 해당 여부는 ‘약효를 나타내는 활성부분’의 화학구조의 신규성으로 판단해야 한다고 보았다.

또한, 약사법령들²⁴⁾을 종합하여, 시행령 조항에서 말하는 ‘약효’는 ‘특정 질환명 또는 증상명을 기준으로 하는 의약품 품목허가 대상으로서의 효능·효과’를 의미하므로, ‘약효를 나타내는 활성부분’은 ‘인체내 세포 등에 작용하여 의약품 품목허가상의 효능·효과를 발현하는 부분’으로 해석하는 것이 합리적이라고 판시하였다.

따라서, 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이 기존에 품목허가된 의약품의 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도 이는 의약품의 효능·효과로서의 ‘약효’를 나타내는 부분이 아니므로 이러한 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 있다는 사정만으로 그 결합물 전체를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없다고 판단하였다.

이러한 법리에 따르면, 페그인터페론베타-1a에서 체내 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 나타내는 부분은 인터페론 베타-1a이고, PEG 부분은 체내 활성이나 치료효과를 가지지 않으면서 인터페론 베타-1a의 활성 정도 등에 영향을 미쳐 혈액 중 평균 체류시간 및 반감기 등을 개선한 보조적인 부분에 불과한바, 그 결합물 전체인 페그인터페론베타-1a를 ‘약효를

24) 대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결(p.6-7), 약사법 제2조 제4호는 ‘의약품’에 대하여 ‘사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것, 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 중 기구·기계 또는 장치가 아닌 것’ 등으로 정의한다. 또한, 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」 제2조 제1호는 ‘유효성분’을 ‘내재된 약리작용에 의하여 그 의약품의 효능·효과를 직접 또는 간접적으로 발현한다고 기대되는 물질 또는 물질군으로 주성분을 말한다.’라고 규정한다.

한편, 「의약품의 품목허가·신고·심사 규정」 제2조 제1호는 ‘유효성분’을 ‘내재된 약리작용에 의하여 그 의약품의 효능·효과를 직접 또는 간접적으로 발현한다고 기대되는 물질 또는 물질군으로 주성분을 말한다.’라고 규정하고 있는데, ‘유효성분’은 분자 단위로 파악되므로, ‘약효를 나타내는 활성부분’에 해당하지 않는 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치는 경우에도 그 결합물 전체가 유효성분의 개념에 포함될 수는 있다. 그런데 이 사건 시행령 조항의 규정형식과 내용이 ‘유효성분’과 ‘약효를 나타내는 활성부분’을 준별하고 있는 이상, 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도, 그 결합물 전체를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없다.

나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없다.

즉, 대법원은 구 특허법 시행령 제7조제1호의 화학구조가 새로운 물질일 것을 요구하는 대상은 유효성분이 아닌 ‘약효를 나타내는 활성부분(active moiety)’으로서, ‘체내에서 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의해 의약품의 효능·효과(즉, 품목허가상 효능·효과)를 직접 발현하는 부분’을 의미하는 것으로 엄격하게 해석하였다. 따라서, 그 자체로는 활성을 가지지 않고 단지 효능·효과의 정도에 영향을 미치는 보조적 부분은 이에 해당하지 않는다고 보았다.²⁵⁾

따라서, PEG 부분이 결합되어 있더라도 수용체에 직접 결합하여 약효를 나타내는 활성부분은 여전히 인터페론베타-1a로서, PEG가 결합한 전체 분자인 페그인터페론베타-1a를 새로운 활성부분으로 볼 수 없으므로, 페그인터페론베타-1a와 인터페론베타-1a의 약효를 나타내는 활성부분은 인터페론베타-1a로 동일한바, 페그인터페론베타-1a에는 신물질성을 인정할 수 없어 존속기간 연장의 대상 발명에 포함되지 않는다고 본 것이다. 결국 대법원은 원심을 파기하고 사건을 환송하였다.

(4) 판결 의의

본 판결은 특허법 제89조 및 시행령 제7조와 관련하여 ‘신물질을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품의 발명’ 중 “신물질”의 범위 및 의의를 구체화한 중요한 판례이다. “신물질”을 ‘약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질’로 보고, “약효를 나타내는 활성부분”을 단순히 의약품의 화학적 구조 전체가 아닌, 체내에서 직접 약리작용을 발현하는 부분으로 좁게 정의함으로써 신물질성 판단의 엄격한 기준을 확립한 점에 의의가 있다.

이는 하급심에서 인정하던 “효능·효과의 증대도 새로운 약효”라는 접근을 제한하고, **체내에서 직접 약리작용을 발현하는 부분의 화학구조가 신규할 것**이라는 기준을 제시한 것으로써, 존속기간 연장제도에서 “신물질”의 범위를 지나치게 확대해석하는 것을 경계하였다. 신물질성을 실제 약리활성을 발현하는 핵심 구조를 기준

25) 대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결(p.2, 8), PEG(폴리에틸렌글리콜)는 단백질 의약품질의 반감기 증가, 면역원성 감소 등 약동학적 특성을 개선하기 위한 첨가한 부분일 뿐, 체내에서 약리학적 활성을 직접 발휘하지 않고, PEG 결합으로 인해 반감기·체류시간을 늘려 투여 용법(투여 횟수 감소 등)이 개선되고 치료 효과가 증대될 수는 있으나, 이는 약효 자체의 발현이 아니라 약효의 정도나 지속성에만 영향을 주는바, PEG 부분은 독자적으로 약리작용을 하지 않는 보조적 부분에 불과하다고 보았다.

으로 엄격히 판단하는 법리를 확립하여, 의약품 개발 실무에서 흔히 사용하는 비활성 모듈(PEG, 캐리어, 링커 등)의 부가와 같은 약동학적 특성 개선 기술에 대한 과보상 우려를 줄이고, 신물질성 판단 결과에 대한 예측 가능성을 높였다는 점에서 의의가 크다.

한편, 폐길화는 단순한 염 변경이나 제형 변경과는 달리 약물의 체내 동태(pharmacokinetics)에 중대한 변화를 초래한다는 점에서 차별성을 가지는 점을 고려할 때,²⁶⁾ PEG 결합 유도체는 개선된 활성에 의해 투여 편의성, 안정성, 환자 순응도 개선 등 임상적으로 유의미한 개선을 가져오는 개량 신약임에도 불구하고 신물질성 인정에서 배제되어, 향후 제약산업의 연구개발 투자 유인을 약화시킬 수 있다는 우려도 제기된다.

본 판결은 존속기간 연장제도의 적용 대상이 임상시험 및 허가 지연으로 실질적 권리행사에 제약을 받는 신물질 발명에 국한됨을 분명히 한 것으로서, 향후 제도의 남용 가능성을 억제하고 환자 접근성을 높이는 정책적 효과를 기대함과 동시에, 오리지널 제약사에게 단순한 개량 신약보다는 혁신적 개량 신약의 개발을 촉진할 혁신 유인을 제공한 점에 큰 의미가 있다.

라 소결 - 특허법 제89조 해석 기준의 정립

기하이성질체 판결과 폐길화 유도체 판결은 특허법 제89조 및 시행령 제7조에 규정된 “연장 대상 발명”의 범위를 구체화한 대표적 판례로 평가된다. 두 사건은 각각 기하이성질체와 폐길화된 의약품이라는 서로 다른 기술적 맥락을 가지나, 공통적으로 신물질의 의미를 어떻게 해석할 것인가라는 근본적 쟁점을 다루고 있다.

26) 대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070 판결; **염 변경**은 용해도·결정형·흡수속도 등에 영향을 주되, **체내에서 염은 해리되어 동일 유효성분이 작용**하므로 작용기전·표적은 원칙적으로 동일한 반면, **폐길레이션(PEGylation)**은 활성분자(단백질·펩타이드·저분자 등)에 **고분자 폴리에틸렌글리콜(PEG)**을 공유결합 또는 준공유결합 시켜 분자 크기·소수성·전하환경을 변화시킨 것으로서, 페그인터페론베타-1a에서 ‘인터페론베타-1a’가 아닌 인터페론베타-1a에 PEG가 접합된 ‘페그인터페론베타-1a’ 상태로 수용체에 결합되며, 분자량 증가와 스테릭 실드로 때로는 표적 결합 친화도나 조직 분포도까지 바꿀 수 있어 약력학적 프로파일이 달라질 수 있다.

먼저, 기하이성질체 사건에서 특허법원은 신물질을 약사법상의 신약과 동일시하지 않고, 화학구조의 차이 및 약리작용·치료효과의 차이를 종합적으로 고려해야 한다고 판시하였다. 이러한 기준에 따라, 트레티노인과 기하이성질체 관계에 있는 알리트레티노인은 입체구조가 달라 수용체 결합 양상이 달라지고, 그 결과 새로운 치료효과(만성 손습진 치료효과)를 나타낸다는 점에서 신물질성을 인정하였다.

이는 화학적 구조가 다르고 이에 따라 임상적 효과가 상이하다면, 존속기간 연장 대상 발명으로 인정될 수 있음을 명확히 한 것으로서, 상대적으로 넓은 시각을 취하였다. 신물질성을 단순히 신약 허가 여부가 아니라, 개별 사건에서 화학적 구조와 치료 효과의 동일성 여부를 실질적으로 판단하는 방향으로 변화하는 계기가 된 점에서 의의가 크다.

한편, 대법원은 폐길화 사건에서 “약효를 나타내는 활성 부분”을 실제 약리작용을 발현하는 구조로 엄격히 한정하였으며, PEG 결합을 통해 약동학적 특성이 개선된 페그인터페론베타-1a를 신물질로 인정하지 않았다. PEG 부분은 체내에서 직접 약리 활성을 발휘하지 않고, 단지 활성물질인 인터페론베타-1a의 체내 지속시간과 안정성을 보조하는 물질에 불과하여 활성부분에 포함되지 않으므로, 폐길화로 인한 효능 증대에도 불구하고 신물질성을 부정한 것이다. 즉, 보조적 변형이나 약동학적 개선만으로는 신물질로 인정할 수 없다는 입장이다.

본 판결은 화학구조 자체가 새로운 약효를 발현하는 것이 아니라면 “신물질” 요건을 충족하기 어렵다는 기준을 제시한 것으로써, 활성성분 자체의 기능적 역할을 엄격하게 정의하며 신물질성 판단의 부정적 한계를 명확히 설정하였다는 점에서 의미가 있다.

기하이성질체 사건과 폐길화 사건은 표면적으로는 서로 상반된 접근을 보여준다. 전자에서 특허법원은 신물질성 인정 범위를 확장하여, 화학구조의 미세한 차이라도 그것이 약리작용의 차이와 임상적으로 새로운 치료효과로 이어진다면 적극적으로 보호한다는 입장을 취하였다. 이는 특허권 존속기간 연장제도의 입법 취지—임상시험 및 허가 과정으로 인한 권리 공백 보완—를 최대한 구현하려는 보호 지향적 해석이라 할 수 있다. 반면 후자에서 대법원은 신물질성 판단을 엄격히 제한하여, 단순한 약동학적 개선이나 보조적 변형에 불과한 경우에 신물질성을 부정하였

다. 이는 실제로 약효를 발현하는 활성부분에 국한하여 판단함으로써, 권리 남용 가능성을 차단하고 존속기간 연장등록 제도를 신약 개발에 대한 강력한 인센티브로 활용하려는 본래 목적과 한계를 명확히 한 것이다. 이와 같이 두 판결은 서로 대조적인 결론을 내렸지만, 오히려 이는 상호 보완적인 의미를 지닌 것으로 판단된다. 기하이성질체 사건이 신물질성을 인정받을 수 있는 법리적 경계의 상한선(화학구조의 미세한 차이라도 그것이 약리작용의 차이와 임상적으로 새로운 치료효과로 이어진다면 인정)을 제시하였다면, 폐길화 사건은 신물질성이 인정되지 않는 하한선(직접 약리활성을 나타내지 않고 단순한 약동학적 개선이나 보조적 변형에 불과하다면 부정)을 명확히 설정한 점에 의의가 있다.

두 판례를 종합하면, 특허법 제89조의 “신물질성”은 단순한 화학구조의 신규성이나 제형적 개선에 기초하여 인정되는 것이 아니라, ① 체내에서 직접 약리활성을 발휘하는 부분(활성부분)의 화학적 구조가 실질적으로 달라져야 하고(신규성), ② 그에 따라 새로운 효능·효과가 나타나야 하며, ③ 단순히 약동학적 특성이나 안정성이 개선된 정도는 신물질성 인정의 근거가 될 수 없다는 점이 명확해졌다.

이러한 법리는 존속기간 연장제도의 근본 취지와도 긴밀히 연결된다. 존속기간 연장제도는 임상시험 및 품목허가 절차로 인해 특허권자가 실질적으로 권리를 행사하지 못하는 기간을 보전하기 위한 장치일 뿐, 제약회사가 기존 물질을 단순 개량하며 사실상 특허권의 존속기간을 무한정 연장하는 수단으로 활용하는 것은 제한하는 한계를 두고 있다. 따라서 기하이성질체 사건은 실질적 동일성 판단을 통해, 폐길화 사건은 약리 효과를 직접 나타내는 활성부분 중심 해석을 통해 제도의 합리적 한계를 구체화했다고 볼 수 있다.

결론적으로, 특허법 제89조의 연장등록 대상이 되는 발명의 적격성과 관련한 “신물질성” 판단은 단순한 신약 허가 여부가 아니라, 활성부분의 실질적 차이와 그로 인한 새로운 효능·효과의 창출 여부 즉, 형태의 변형이 구조적 차이를 넘어 실질적으로 새로운 약리작용과 임상적 치료효과를 창출하는지에 근거하여 해석되어야 하며, 이는 향후 다른 개량 의약품 사건에서도 신물질성 해석의 기준점으로 작용할 것으로 예상된다. 이러한 법리의 정립은 존속기간 연장제도의 남용을 차단하는 동시에, 진정한 신약 발명에 대해서만 정당한 보호를 제공한다는 점에서 학문적·실무적 의의가 크다.

3 ⓒ 존속기간 연장된 특허권의 효력범위 - 특허법 제95조 해석

가 특허법 제95조 규정의 불명확성과 문제 제기

특허법 제95조는 “연장등록된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 실시행위에만 미친다”라고 규정하고 있다. 그러나 동 조문은 연장된 특허권의 효력이 구체적으로 어떠한 범위에까지 미치는지를 명확하게 제시하지 않는다. 즉, ① ‘대상물건’의 범위를 어떻게 특정할 것인지, ② ‘대상물건에 관한 실시행위’가 어디까지 포함되는지, ③ 화학적 변형이나 제형적 변경의 경우, 효력 범위에 속하는지 등이 불분명하다. 이러한 불명확성은 제약산업에서 실제 분쟁으로 이어져 왔으며, 다양한 하급심과 대법원 판례에서 그 해석 기준이 점차 형성되어 왔다.

의약 발명 분야에서 에스테르화(esterification), 염 변경(salt change), 프로드러그(prodrug), 용매화물(solvatomorph) 등과 같이 활성성분의 기본 골격은 유지하되 약리학적 특성이나 약제학적 성질을 개선하는 방식의 변형은 빈번히 이루어진다.²⁷⁾ 이 경우, 연장등록의 이유가 된 허가 대상 의약품과 후발 의약품이 ‘실질적으로 동일한 유효성분’을 가지는지 여부가 핵심 쟁점이 된다. 그러나 현행 특허법 제95조 문언만으로는 이러한 문제를 해결하기 위한 충분한 기준을 도출하기 어렵다.

또한, 연장제도의 본질적 목적은 특허권자의 정당한 권리를 보전하면서도 제도의 남용을 방지하는 균형을 도모하는 데 있음에도 불구하고, 특허법 제95조가 추상적으로 규정되어 있어 실무적으로는 연장된 특허권의 효력 범위를 둘러싼 소송이 빈번하게 제기되고 있다. 예컨대, 올메텍 사건(올메사탄), 염 변경 사건(솔리페나신), 프로드러그 사건(다파글리플로진 포메이트), 용매화물 사건(에독사반) 등은 모두 동일한 쟁점을 변형하여 포함하는 사례로서, 결국 특허법 제95조 해석의 불명확성이 분쟁의 원인이 되었음을 보여준다.

27) 최규진, “특허권 존속기간 연장등록제도에 관한 쟁점 연구- 의약품을 중심으로”, 고려대학교 법무대학원 석사학위 논문(2017. 12.), 88면

따라서 특허법 제95조 해석의 문제는 단순히 조문의 문언 해석에 그치는 것이 아니라, 존속기간 연장제도의 입법 취지, 그리고 환자의 의약품 접근성과 제약산업의 혁신 촉진이라는 공익적 요소까지 고려하여 종합적으로 접근할 필요가 있다. 본 평석은 이러한 문제의식을 바탕으로 주요 판례들을 검토하고, 연장된 특허권의 효력 범위에 대한 합리적인 해석 기준을 도출하고자 한다.

나

특허법원 2013. 9. 5. 선고 2013허2828 판결, 권리범위확인 사건(적극)
(올메텍 사건, 에스테르 화합물, 올메사탄 메독소밀/실렉세틸)

대상 특허발명	1-비페닐메틸이미다졸유도체, 그의 제조방법 및 그의 치료적 용도
허가대상 의약품	올메텍정 20mg(주성분: 올메사탄 메독소밀), 품목허가·임상시험 승인 대상은 '올메사탄 메독소밀'로 적시됨
확인대상발명	올메사탄 실렉세틸을 유효성분으로 함유하는 고혈압 치료용 정제
쟁점	- 구 특허법 시행령 제7조 제1호의 “신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질)”의 의미. - ‘허가 등의 대상물건’을 활성모이어티(올메사탄)로 볼 수 있는지, 아니면 허가 문서에 적시된 프로드러그(올메사탄 메독소밀)로 한정해야 하는지 - 확인대상발명(올메사탄 실렉세틸)이 연장된 특허권의 효력범위에 속하는지, 연장대상이 ‘올메사탄 메독소밀’에 한정됨에 따라 실렉세틸과의 이용관계가 부정되어 권리범위 불포함

(1) 사건의 개요

이 사건은 적극적 권리범위확인심판 사건으로, 원고(다이이찌 산쿄, 보조참가 대용제약)의 존속기간 연장 특허권의 효력(제128,289호)이 피고(씨티씨바이오, 제네릭사)의 확인대상발명인 다른 전구체 약물(올메사탄 실렉세틸)에도 미치는지 여부가 문제 되었다.

이 사건의 대상 특허는 안지오텐신 II 수용체 차단제인 올메사탄 및 그 전구체(prodrug) 형태인 올메사탄 메독소밀에 관한 것이다. 올메사탄 메독소밀은 올메사

탄의 에스테르 형태로 올메사탄의 전구체 약물에 해당하며, 체내에서 효소 작용에 의해 분해되어 올메사탄으로 전환되며, 실제 약효를 나타내는 유효성분은 올메사탄이다. 특허권자는 올메사탄 메독소밀을 주성분으로 하는 ‘올메텍정’을 기초로 존속기간 연장을 받았다.

그런데 문제는 출원 과정에서 함께 기재되었던 다른 전구체 약물인 올메사탄 실렉세틸이 보정 과정에서 삭제된 상황에서, 제네릭사가 올메사탄 실렉세틸을 주성분으로 한 제품을 출시하려 하였다는 점이다. 이에 특허권자는 해당 제품이 연장된 특허권의 효력 범위에 속한다고 주장하였다.

(2) 특허심판원 심결 요지

특허심판원은 연장등록의 이유가 된 허가 대상물건은 올메사탄 메독소밀(올메텍정)로 한정되므로, 확인대상발명(올메사탄 실렉세틸)은 연장된 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 이는 연장등록을 위한 시험의 직접 객체가 프로드러그(올메사탄 메독소밀)였다는 점을 중시하여, 허가 등의 대상물건을 유효성분인 올메사탄으로 확장하지 않고 협의로 파악한 것이다.

(3) 특허법원 판결 요지

특허법원은 심판원의 심결을 유지하며, 임상시험 및 품목허가 과정에서 안정성·유효성 등 실제로 시험과 허가가 진행된 대상으로서, 연장등록 출원에 첨부된 허가 문서·임상 승인 문서에 적시된 것은 올메사탄 자체가 아니라 올메사탄 메독소밀이었으므로 구 특허법 제95조의 “연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건”은 올메사탄 메독소밀이라고 보아 한다고 판시하였다.²⁸⁾

28) 원고의 “활성모이어티(올메사탄) 중심” 확장 주장(실제 치료활성을 나타내는 활성성분인 ‘올메사탄’으로 대상물건을 넓혀야 한다는 주장)에 대해 특허법원은 메독소밀은 프로드러그로서 체내 효소 작용·활성 등에 대한 시험이 요구되므로, 연장사유 시험의 객체가 ‘올메사탄 메독소밀’이었으므로 ‘올메사탄’으로 확장할 수 없다고 판단하였다. ‘올메사탄 메독소밀’은 ‘올메사탄’의 전구체 약물(prodrug)로서 그 활성이 생체내 효소의 작용 여부에 따라 크게 영향을 받는 것이므로, 원고는 그로 인한 활성 등에 대한 시험이 필요하였던 것으로 보인다. 따라서 ‘올메사탄 메독소밀’이 아닌 ‘올메사탄’의 활성·안전성을 위해 시험을 하기 위하여 장기간이 소요되었기 때문에 존속기간연장을 받았음을 전제로 하여 구 특허법 제95조의 ‘허가 등의 대상물건’을 ‘올메사탄’으로 보아야 한다는 취지의 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

또한, 확인대상발명인 올메사탄 실렉세틸은 메독소밀과 다른 전구체 약물로서 올메사탄 메독소밀의 구성요소를 그대로 포함하지 않으므로 이용관계가 성립하지 않고,²⁹⁾ 연장된 특허권의 효력 범위에도 포함되지 않는다고 보았다.³⁰⁾ 이 판결은 연장된 특허권의 효력이 허가대상 의약품으로 한정된다는 점을 명확히 하며, 연장된 특허권의 효력범위가 올메사탄 또는 올메사탄 실렉세틸까지 확장되는 것을 인정하지 않았다.

(4) 판결의 의의

올메텍 사건은 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 ‘품목허가 시 시험·검증의 대상이 된 특정 물질’로 한정하였다는 점에서 중요한 의미를 갖는다. 즉, 동일한 활성 대사체(올메사탄)로 귀결되더라도, 품목허가 과정에서 임상시험이 이루어진 전구체가 다르다면 이는 연장대상 물건으로 볼 수 없다는 입장을 명확히 하였다. 이는 특허법 제95조 해석에 있어 “활성대사체(유효성분) 동일성”이 아니라 “임상시험·허가 과정에서 특정된 물질의 동일성”을 기준으로 삼았다는 점에서, 연장제도의 목적(임상시험 지연 보상)을 충실히 반영한 해석으로 평가된다.

다

대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결, 특허권 침해금지 소송 (염 변경 사건, 솔리페나신)

대상 특허발명	“신규한 퀴누클리딘 유도체 및 이의 약제학적 조성물” ³¹⁾
허가대상 의약품	“베시케어정 5mg(솔리페나신 숙신산염)”
확인대상발명	“에이케어정 4.98/9.96mg(솔리페나신 푸마르산염)” 유효성분은 솔리페나신으로 동일, 염만 푸마르산염으로 변경된 ‘염 변경 의약품’, 생물학적 동등성 자료로 허가 받음 ³²⁾

29) 특허권 존속기간이 연장된 이 사건 제1항, 제34항 정정발명은 ‘올메사탄 메독소밀’과 관련된 발명으로, 확인대상발명인 ‘올메사탄 실렉세틸’은 ‘올메사탄 메독소밀’과 상이하여 ‘올메사탄 메독소밀’의 구성요소를 그대로 포함하고 있지 않으므로, 양 발명은 이용관계에 있지 않는 것으로 판단된다.

30) 이 사건 특허의 출원 과정에서는 올메사탄전구체 에스테르 형태인 ‘올메사탄 실렉세틸’(확인대상발명은 올메사탄 실렉세틸을 주성분으로 하는 의약품임)이 보정에 의해 삭제되었다.

쟁점	- 연장된 특허권의 효력범위가 동일한 유효성분을 가지는 다른 염에도 미치는지 여부 - 청구범위가 아닌 ‘허가 대상물건에 관한 특허발명의 실시’를 기준으로 함 - ① 유효성분·치료효과·용도의 실질 동일성, ② 염 변경의 통상의 선택 용이성을 기준으로 판단
----	---

(1) 사건의 개요

이 사건의 대상 특허는 솔리페나신 계열 물질을 기본 골격으로 하는 물질특허였다. 특허권자는 솔리페나신 숙신산염을 주성분으로 하는 제품(‘베시케어정’)에 대하여 품목허가를 받고,³³⁾ 이를 기초로 존속기간 연장을 등록하였다.³⁴⁾ 한편 제네릭사는 솔리페나신 푸마르산염을 주성분으로 한 의약품(에이케어정, 생물학적동등성 자료 제출로 품목허가를 획득함)을 제조·판매하였다. 이에 특허권자는 존속기간 연장된 특허의 효력이 제네릭 제품에도 미친다고 다투었다.

(2) 특허법원 판결(2016나1929 판결) 요지

이에 대하여, 특허법원은 연장된 특허권의 효력을 제조·수입품목허가로 특정된 의약품 등 실질 동일 품목 범위로 협소하게 보아, 제네릭사의 염 변경 제품에 연장된 특허권의 효력이 미치지 않는 것으로 판단하였다.

31) 대상특허(제386,487호, 신규한 퀴누클리딘 유도체 및 이의 약제학적 조성물)는 ‘과민성 방광증상 등에 치료효과를 가지는 특정 기본골격을 갖는 화합물’을 특징으로 하는 물질특허인데, 그 유리염기 형태의 특정 화합물은 숙신산이나 푸마르산을 비롯한 다양한 산과 염 화합물을 형성할 수 있음이 명세서에 기재되어 있었다.

32) 피고는 2016. 7. 25. 식품의약품안전처장으로부터 전문의약품 “에이케어정 4.98mg 및 9.96mg(솔리페나신 푸마르산염)”에 관하여 의약품 제조·판매 품목허가를 받았다. 위 의약품은 주성분 ‘푸마르산 솔리페나신’ 외 부형제, 결합제, 붕해제, 활택제, 코팅제 등으로 이루어지고, 신경성 빈뇨, 불안정 방광, 만성 방광염에서의 요실금과 빈뇨의 비뇨기 질환의 예방 또는 치료를 의약용도로 하는 약제학적 조성물이다.

33) 원고는 청구항 1)에 마쿠쉬 타입으로 기재된 화학식 I 화합물들 중 ‘솔리페나신 숙신산염’을 주성분으로 하고, 효능효과가 과민성 방광 증상의 치료인 베시케어정 5mg, 베시케어정 10mg(이하 통틀어 ‘특허의약품’)에 대하여, 2007. 3. 30. 식품의약품안전처장(이하 ‘식약처장’)으로부터, 구 약사법(2007. 4. 11. 법률 제8365호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제34조에 따른 의약품 수입품목 허가를 받았다.

34) 출원서에는 “일반명(품목명) 숙신산 솔리페나신, 제품명(상표명) 베시케어정, 효능 및 효과(용도) 과민성 방광 증상의 치료”로 기재되어 있다.

(3) 대법원 판결 요지

반면, 대법원은 특허법 제95조의 해석과 관련하여, 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 단순히 “허가 의약품과 동일한 화합물(제조·수입품목허가로 특정된 의약품)”에 한정하지 않았다.

존속기간 연장제도는 의약품의 품목허가를 위해 필수적으로 요구되는 임상시험과 안전성·유효성 시험의 장기 소요로 인해, 특허권자가 권리행사를 하지 못하는 기간을 보상하기 위한 취지에서 마련된 제도인 점에서, 특허법 제95조의 문언을 기계적으로 좁게 해석하는 것은 타당하지 않다고 본 것이다. 연장등록의 이유가 된 허가 대상 품목의 형식적 동일성만을 기준으로 효력범위를 엄격히 한정할 경우, 특허권자 보호라는 제도의 목적이 형해화될 위험이 있기 때문이다. 이 판결에서, 대법원은 연장된 특허권의 효력범위를 단순히 품목의 명칭이나 형식에 한정하지 않고, 제도의 입법 목적과 실질을 고려하여 합리적으로 해석할 필요가 있음을 명확히 하였다.

대법원이 제시한 구체적인 판단 기준은 다음과 같다. 첫째, 체내에서 흡수되어 발현되는 유효성분의 약리작용 및 치료효과·적응증이 연장등록의 근거가 된 의약품과 실질적으로 동일한지 여부(실질적 동일성), 둘째, 통상의 기술자가 염·결정형 등의 변형을 통상적이고 용이하게 선택할 수 있었는지 여부(선택의 용이성)를 중심으로 판단한다.³⁵⁾

위의 대법원 판단기준을 본 사건에 적용해 보면, 첫째, 양 의약품은 투여 후 체내에서 모두 이온결합이 해리되어 자유 유리형(솔리페나신)으로 존재하므로, 실제로 약리작용을 나타내는 물질인 유효성분은 솔리페나신으로 동일하고, 동일한 M3 무스카린 수용체에 결합하여 방광수축 억제라는 치료효과를 발현한다는 것이 생동자료 등으로 확인되는 점을 고려할 때, 두 제품이 체내에서 흡수·대사되는 경로와 최종적으로 나타나는 약리학적 효과, 치료용도가 실질적으로 동일하다(유효성분과

35) 2017다245798 판결, 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산한 의약품(이하 ‘침해제품’이라 한다)이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도, 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다.

약리작용의 실질적 동일성). 관련하여, 특허청의 특허실용신안 심사기준도 화합물의 발명과 그것의 단순한 염의 발명은 실질적으로 동일한 것으로 신규성이 없는 것으로 취급한다.³⁶⁾

둘째, 이 사건 특허발명의 명세서에는 암모늄염 외에 숙신산, 푸마르산 등을 유효성분인 솔리페나신과 염을 형성할 수 있는 선택 가능한 유기산으로 기재하고 있다. 또한, 피고 제품의 푸마르산염은 숙신산염과 함께 흔히 사용되는 약학적 염인 ‘클래스 1(Class 1)’로 분류되고, 솔리페나신 숙신산염의 체내 투여 및 흡수과정은 솔리페나신 푸마르산염의 경우에도 동일하다는 것은 널리 알려져 있는 점을 고려할 때, 숙신산염을 푸마르산염으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 선택할 수 있는 사항에 불과하다(염 변경의 선택 용이성).

즉, 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 ‘유효성분·치료효과·용도’의 실질과 ‘염 변경의 용이성’으로 판단한다는 대법원의 이원적 기준을 따를 때, 품목허가를 받은 의약품과 침해제품이 약학적으로 허용 가능한 염(salt)의 차이만 있으며, 통상의 기술자가 그 변경된 염을 쉽게 선택할 수 있고, 인체에 흡수되는 치료효과도 실질적으로 동일한 이 사건의 확인대상 발명은 존속기간이 연장된 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하게 된다.

나아가 법원은 출원과정에서 “염”이라는 표현이 청구항에서 삭제된 사정이 있더라도, 이를 곧바로 특정 염 형태를 권리범위에서 의식적으로 제외한 것으로 보아서 안 된다고 판시하였다.

(4) 판결의 의의

본 판결은 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위를 판단할 때, 품목허가를 받은 의약품과 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 하며, 통상의 기술자가 염을 쉽게 선택할 수 있는 정도에 불과한지 여부를 살펴야 한다는 기준을 제시했다. 이는 특허법제95조 해석에 있어 염 변경의 법리를 정립한 중요한 판결로서, 연장된 특허권의 효력이 단순히 문언적 동일성에 한정되지 않고, 실질적 동일성(동일한 유효성분·치료효과·용도)을 기준으로 확장될 수 있음을 분명히 하였다.

36) 특허청 특허실용신안 심사기준(2014. 7.) 9503. 참조.

본 판결은 제네릭사가 염 변경을 통해 물질특허를 우회하려는 전략을 차단하고, “의식적 제외 법리”를 제한적으로 적용함으로써 제약 분야에서 특허권자의 합리적 보호와 제도의 남용 방지 간의 균형을 도모하였다는 점에 의미가 있다. 결과적으로 이 사건은 특허법 제95조 해석의 적극적 범위 확장의 출발점이자, 이후 프로드러그·용매화물 사건으로 이어지는 판례 전개에 중요한 기초를 제공하였다.

또한, 본 판결은 특허권의 효력이 미치는 범위에 대한 해석에 ‘경구 투여 후 PK/PD, 작용기전, 체내 분리·흡수 메커니즘, 생물학적 동등성 결과 등의 규제 자료’를 실질적 동일성 판단의 증거로 사용하여 접목한 판단으로서, ‘허가 품목명칭의 동일성’에 구속되었던 원심의 협소한 기준을 시정하고, 허가지연 보전이라는 제도의 목적에 부합하는 실질적인 판단 기준을 제시한 점에 의의가 있다.

라

대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결, 권리범위확인심판(소극) (프로드러그 사건, 다파글리플로진)³⁷⁾

대상 특허발명	아스트라제네카의 다파글리플로진(Dapagliflozin) 물질특허 ³⁸⁾
허가대상 의약품	제2형 당뇨병 치료제 포시가정(유효성분 다파글리플로진)
확인대상발명	동아ST의 다파글리플로진 포메이트(prodrug, ³⁹⁾ 에스테르 형태)
쟁점	① 다파글리플로진 프로드러그가 물질특허의 권리범위(균등범위 포함)에 속하는지 여부 ② 균등론 적용 시 판단 기준 시점(출원 시 vs 심결 시)과 공지기술 참작 범위 ③ 특허출원 과정에서 “프로드러그 에스테르” 용어 삭제가 의식적 제외에 해당하는지 여부 ④ 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 프로드러그 형태 의약품에도 미치는지 여부 (서울중앙지법 가처분 결정과 연계)

37) 이 사건 특허발명에 대해 3개의 사건이 진행되었으며, 무효심판의 대법원 판결도 동일자로 선고되었다. 서울중앙지법 2023. 3. 16. 2022카합21672 결정(침해금지가처분)에 따르면 침해금지가처분 사건도 큰 차이가 나지 않는다.

38) 의약품의 물질특허 발명은 일반적으로 마쿠쉬 형식의 화학식으로 기재된 복수의 활성 화합물 형태로 청구범위에 기재하고, 염, 용매화물 등 이들의 다른 물질 형태까지 청구범위에 문언적으로 기재하기도 하는데, 이 사건 특허발명의 출원과정에서 “프로드러그 에스테르”라는 표현은 청구범위에서 삭제되었다.

(1) 사건의 개요

특허권자(아스트라제네카)는 제2형 당뇨병 치료제 ‘포시가정’의 유효성분인 다파글리플로진에 대한 물질특허를 보유하고 있었다. 이 특허는 ‘포시가정’ 품목허가를 이유로 존속기간 연장을 받았다. 이에 대해 제네릭사(동아ST)는 다파글리플로진 포메이트라는 프로드러그 형태의 제네릭을 개발하고, 해당 물질은 다파글리플로진 특허의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 제네릭사의 손을 들어주었으나, 특허법원은 이를 취소하고 프로드러그도 특허의 균등범위에 속한다고 보았다. 대법원 역시 2023. 2. 2. 상고를 기각하여 특허법원의 판단을 확정하였다.

(2) 원심(특허법원) 판단의 요지

제네릭 의약품인 다파글리플로진 포메이트는 다파글리플로진 물질특허의 청구항과 문언상 차이가 있으나, i) 대상 특허발명과 동일한 과제해결원리를 사용하고, ii) 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, iii) 통상의 기술자에게 용이한 변경에 불과하고, iv) 출원과정에서 ‘에스테르’를 삭제한 것은 단순히 거절이유를 해소하기 위함일 뿐, 의식적 제외로 볼 수 없으므로 프로드러그는 물질특허의 균등범위에 포함된다고 판시하였다.⁴⁰⁾

(3) 대법원 판결 요지(특허법원의 판단을 그대로 인용, 상고 기각)

대법원은 특허권자의 제2형 당뇨병 치료제 약품의 유효성분인 ‘다파글리플로진’에 대한 물질특허가 존속기간이 연장된 경우, 다파글리플로진의 프로드러그 형태인 제네릭사의 제품 ‘다파글리플로진 포메이트(확인대상발명)’도 권리범위에 속한

39) 프로드러그(prodrug)는 섭취 후 약리학적 활성 약물로 대사되는 약리학적으로 비활성인 약물 또는 화합물을 말한다. 약물을 직접 투여하는 대신 프로드러그를 투여하여 약물의 흡수, 분포, 대사 및 배설 방식을 개선할 수 있다. 다파글리플로진 포메이트는 생체 내에서 활성 화합물로 전환되도록 만들어진 ‘프로드러그’ 형태이다.

40) 특허심판원은 다파글리플로진 포메이트는 다파글리플로진과 화학구조가 달라 문언상 권리범위에 포함되지 않으며, 균등론에 대한 별도 판단은 없었으나, 특허법원은 다파글리플로진(활성 화합물)과 다파글리플로진 포메이트(프로드러그)의 문언상 차이를 전제로 하면서도, 프로드러그 설계의 통상성에 비추어 균등관계를 인정할 수 있는지 판단하였는데, 확인대상 발명은 기본 활성 화합물과 과제해결원리 및 작용효과가 실질적으로 동일하고, 변경이 당업자에게 자명한 범주에 속하므로 균등범위에 포함된다고 보았다.

다고 보았다(균등 침해 구성).

이 사건의 주요 쟁점은 (1) 대상특허 제1항의 다파글리플로진을 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지 여부, (2) 심사과정에서 보정 전 제1항에 기재되어 있던 ‘프로드러그 에스테르’라는 표현이 불명확한 표현으로 지적되어 이를 삭제하는 보정을 한 것이 의식적 제외에 해당하는지 여부에 관한 것이었다.

먼저, 대법원은 기본 활성 화합물의 하이드록시기를 화학적으로 변형하는 것, 특히 카복실산을 프로모이어티로 사용하는 것은 잘 알려진 프로드러그 설계 방식이며, 포름산이 카복실산 중 간단한 구조와 안정성 때문에 자주 사용되므로 통상의 기술자가 대상특허의 제1항 발명의 다파글리플로진을 확인대상발명의 다파글리플로진 포메이트로 변경하는 것은 공지기술로부터 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도로 보았다⁴¹⁾(특허법원의 판단 수긍).

다음으로, 대법원은 ‘출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다’고 하면서 “출원과정에서 제1항 발명의 청구범위 끝부분에 기재되어 있던 ‘프로드러그 에스테르’를 삭제하는 보정을 하였다 하더라도 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 확인대상 발명의 다파글리플로진 포메이트가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵다고 판시하였다(특허법원의 판단 수긍).⁴²⁾

즉, 대법원은 i) 균등침해 판단 시점은 출원 시가 아니라 심결 시이므로, 출원

41) 하이드록시를 대상으로 택하여 화학적 변형을 통해 에스테르 형태의 프로드러그를 만드는 것은 잘 알려진 프로드러그 설계방식으로서, 다른 탄소의 입체 장애와 비교할 때 글루코오스의 6번 탄소 원자 위치를 에스테르화 위치로 선정하는 것은 쉽게 생각할 수 있다고 판단함.

42) 특허심판원은 특허출원 과정에서 “프로드러그 에스테르” 용어를 삭제한 것을 권리범위에서 의식적으로 제외된 것으로 보았으나, 특허법원 및 대법원은 거절이유 해소를 위해 형식적으로 삭제했을 뿐, 권리포기 의사로 볼 수 없다고 판단하였음.

이후 공지된 기술자료까지 고려해야 하며, ii) 심결 시 기준으로 통상의 기술자가 다파글리플로진을 포메이트 형태의 프로드러그로 변경하는 것은 공지기술에 비추어 충분히 예상가능한 수준이고, iii) 출원과정에서 ‘프로드러그 에스테르’를 삭제한 것은 기재불비 거절이유 해소 차원의 보정으로, 권리범위에서 의식적으로 제외된 것으로 볼 수 없는바, 다파글리플로진 포메이트는 다파글리플로진 물질특허의 균등범위에 속한다고 판단하였다.

(4) 판결의 의의

본 판결은 여러 측면에서 중요한 의의를 가진다. 무엇보다 국내에서 처음으로 프로드러그가 물질특허의 권리범위 및 연장된 특허권의 효력범위에 포함될 수 있음을 명시적으로 인정함으로써, 제약 물질특허의 보호의 폭을 확대하였다. 염 변경 사건이 “동일한 활성성분을 가진 염”의 동일성을 인정한 데 이어, 프로드러그 사건은 “체내 전환을 통해 동일한 활성성분을 생성하는 물질”도 효력범위에 포함된다는 기준을 제시하였다.

특히, 변경의 용이성을 판단하는 기준 시점을 출원 시가 아니라 심결 시로 보고, 공지기술까지 참작할 수 있다고 명확히 한 점에서 균등론 적용의 법리를 구체화한 점에 의의가 있다. 더 나아가 출원 과정에서 청구항에서 삭제한 사항을 기계적으로 ‘의식적 제외’로 간주하지 않고, 심사 실무와 출원인의 의도를 종합적으로 고려해야 한다는 점을 분명히 하였다.

관련하여, 서울중앙지방법원이 침해금지가처분 사건(2022카합21672 결정)에서 존속기간이 연장된 특허권이라 하더라도 그 효력이 문언의 범위 내로 한정된다고 볼 수 없고, 제네릭사의 제품의 유효성분 역시 다파글리플로진인 점 등을 고려하면 특허법에서 정하는 ‘존속기간이 연장된 특허권의 효력범위’ 내에 속한다는 이유로 가처분 신청을 인용한 결정을 아울러 보면, 의약물질특허의 실효성을 강화하는 것으로 평가된다.

결과적으로 이 판결은 특허법 제95조 해석을 활성성분 중심의 실질적 동일성 원칙으로 확장하면서, 염 변경이나 프로드러그 개발을 통한 제네릭의 회피 전략을 연속적으로 배척한 사례로서 법적 한계를 분명히 설정하여, 향후 제약특허 분쟁에서 중요한 선례로 기능할 것으로 보인다.

마

특허법원 2024. 10. 23. 선고 2023허13438 판결
(용매화물 사건, 에독사반)

대상 특허발명 특허 제863113호	디아민 유도체; 청구항 28(화학식 1 화합물·그 염·그들의 수화물) '에독사반(Edoxaban)' ⁴³⁾ 물질특허(에독사반 토실산염 일수화물, 유효성분은 에독사반)
허가대상 의약품	에독사반 토실산염 수화물 제품명: 릭시아나정 15/30/60mg(경구용 항응고제, 유효성분 에독사반) 효능·효과: 비판막성 심방세동의 뇌졸중·전신색전증 위험 감소
확인대상 발명	에독사반 유리염기와 프로필렌글리콜의 2:1 용매화물을 활성성분으로 하는 경구용 조성물(유효성분 에독사반), 뇌졸중 등의 위험 감소
쟁점	① 존속기간이 연장된 물질특허의 효력이 유효성분의 용매화물 형태에도 미치는지 여부(유효성분·치료효과·용도 실질 동일성 + 용매화물 변경의 통상 선택용이성 인정 여부) ② 출원 과정에서 '용매화물'을 '수화물'로 보정한 것이 '용매화물'에 대한 의식적 제외에 해당하는지 여부

(1) 사건의 개요

특허권자(다이이찌산쿄)는 경구용 항응고제 '릭시아나정'의 유효성분인 에독사반에 관한 물질특허를 보유하고 있었고, 이 특허는 '릭시아나정' 품목허가를 이유로 존속기간 연장을 받았다. 국내 제네릭사는 에독사반의 프로필렌글리콜 용매화물(solvate)을 개발하고, 이는 특허권의 효력 범위에 속하지 않는다고 주장하며 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 제네릭사의 주장을 받아들였으나, 특허법원은 이를 취소하고 본건 용매화물이 특허권의 효력범위에 포함된다고 판단하였다.

(2) 원심판결(심판원)의 요지

특허심판원은 대상특허 발명(청구항 제28항)⁴⁴⁾과 확인대상 발명 모두 에독사반

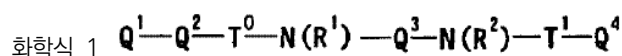
43) 일반명(품목명): 에독사반토실산염수화물(Edoxaban Tosylate Hydrate), 제품명(상품명) : 릭시아나정(15밀리그램, 30밀리그램 및 60밀리그램)

을 유효성분⁴⁵⁾으로 하며, 심방세동 뇌졸중 위험 감소 등 효능·용도가 동일하므로 실질적 동일성을 인정하였다. 반면, 에독사반 유리 염기의 프로필렌글리콜 용매화물과 관련하여, 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 없는 용매화물 형태라고 판단하였는데, 구체적인 이유는 다음과 같다. 먼저, 명세서에 프로필렌글리콜 용매화물의 실시예가 없을 뿐만 아니라, 용매화물로는 수화물·에탄올화물만 예시되어 있는 등 유리염기 용매화물은 전혀 인식 및 예견하지 못하고 있으며, 유기용매화물⁴⁶⁾은 분자종류·결합비에 따라 결정격자·용출·생체이용률·안정성이 크게 달라지므로 에독사반의 유리 염기와 프로필렌글리콜 분자가 2:1의 몰 비로 결합된 확인대상 발명은 에독사반의 토실산염과 몰 분자가 1:1의 몰 비로 결합된 대상특허 발명과 전혀 다른 용출 특성, 생체 이용률 및 안정성 등이 예측될 수 있는바, 에독사반 토실산염 일수화물로부터 2:1 프로필렌글리콜 용매화물로의 변경은 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 없는 것으로 상당한 곤란성이 인정된다고 보았다.

또한, 심사과정에서 청구항 제28항에 기재된 “용매화물”에 대해 특허법 제42조 제4항제1호 및 제42조제4항제2호의 규정에 위배된다는 거절이유에 대응하여 “용매화물”을 삭제하고 “수화물”로 보정하였으며, 의견서에서 ‘청구항의 권리범위를 구체적으로 “한정한다”고 인정하고, 이러한 한정에 의해 특허청구범위는 실시예 등에 의해 뒷받침된다고 주장’하였는바, 감축한 권리범위에 대해 추후 이를 다시 확장하여 주장하는 것은 절차적 정의에 반하여 허용할 수 없다고 판단하였다(금반언의 원칙 적용).

즉, 특허심판원은 양 발명의 유효성분, 치료효과 및 용도는 실질적으로 동일하나, 에독사반 유리 염기의 프로필렌글리콜 용매화물은 에독사반 토실산염 일수화물로부터 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 없는 용매화물 형태이고, 심사과정에서

44) 【청구항 28】 화학식 1로 표시되는 화합물(에독사반 유리 염기에 대응됨), 그의 염, 또는 그들의 수화물



45) 실질적으로 생체 내 흡수되어 약효를 나타내는 부분.

46) 유기 화합물(약물)의 용매화물은 “두 개 이상의 서로 다른 유기 분자(단, 이중 하나 이상은 “용매 분자”가 비이온 또는 비공유 결합(예를 들어, 수소 결합)에 의해 결합되어 하나의 결정격자를 이루고 있는 화합물”로 정의됨.

용매화물이 의식적으로 제외된 것인바, 확인대상발명은 존속기간이 연장등록된 이 사건 특허발명의 보호범위에 속한다고 할 수 없다.

(3) 특허법원의 판결 요지

법원은 먼저 유효성분은 모두 에독사반으로 동일하고, 치료효과 및 용도가 문언적으로 동일한 점에 당사자간 다툼이 없음을 명확히 하고(실질적 동일성 인정), 프로필렌글리콜 용매화물로의 변형은 통상의 기술자가 쉽게 예측·실행 가능한 제제학적 선택으로 평가되어 변경 용이성 요건 또한 충족한다고 판단하였다(변경 용이성 인정). 특히, 용매화물을 염과 구분되는 대안적 고체 형태로 보되 유효성분의 고체 형태를 쉽게 변경할 수 있는 것으로 판단한 구체적인 이유는 다음과 같다.

물질특허 명세서에서 “그의 염/그들의 용매화물/그들의 N-옥시드”를 병렬 기재하는 관행은 동일 유효성분이 다양한 고체 형태로 제제화될 수 있다는 업계 일반지식을 반영한 것으로서, 본 명세서도 수화물·에탄올화물 등을 염과 구분해 별도로 설명하였으며, 실시예는 유리염기·염·수화물 등 서로 다른 고체 형태를 개시되 약효 평가는 단일 형태로만 수행되어, 효능·안전성의 검증 대상이 실질적으로 유효성분(에독사반) 자체임을 시사하고 있으므로,⁴⁷⁾ 고체 형태 변경은 제제학적으로 통상적인 선택이라고 보았다⁴⁸⁾. 또한, 프로필렌글리콜 용매화물은 오래전부터 공지·상업화되고 안전성 기준이 축적되어 온 의약 용매화물로서⁴⁹⁾ 통상의 기술자가 스크리닝에서 자연스럽게 고려하는 대표 옵션이므로, 에독사반에서도 그 선택은 용이하다고 판단하였다.

47) 용매화물은 오리지널 의약품의 안전성·유효성 자료를 원용하여 생물학적 동등성 시험자료를 제출하여 의약품 허가를 받는다는 사정에 기초해 보면, 통상의 기술자가 그러한 용매화물을 고체 형태의 일종으로서 쉽게 선택할 수 있는지 측면에서 변경 용이성을 판단하여야 하고, 고체 형태의 존재 예측성 및 제제학적 효과에 기초하여 물질 특허의 “변경 용이성”을 판단하여서는 안 된다.

48) 의약개발에서는 임상 진입 전 “고체 형태 스크리닝”을 통해 적합한 주성분 고체 형태를 선택하는 것이 일반적이므로, 출원 단계에서 모든 고체 형태를 실시예로 특정·열거하는 것은 사실상 불가능하다는 개발 관행을 고려하였다(따라서, 특정 용매화물의 실시예 부재만으로 비통상성을 단정하지 않음).

49) 역사적 공지성과 우수 물질 출면에서, 프로필렌글리콜 용매화물은 1970년대 후반부터 의약 용매화물로 보고되어 왔고, 전통적 용매화물 대비 고온·가혹 조건에서만 탈용매화되어 흡습성이 낮은 등 우수한 물리화학적 특성이 다수 문헌에서 보고되었다. 안전성·허용성 측면에서 WHO가 프로필렌글리콜의 1일 최대 허용량(예: 25 mg/kg)을 설정해 비교적 높은 노출에서도 안전성 우려가 크지 않다.

(4) 판결의 의의

에독사반 사건은 기존의 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위에 대한 염 변경이나 프로드러그 사건의 법리를 계승하여 용매화물(solvate) 같은 제형적 변화에도 연장된 특허권의 효력이 미친다는 점을 명시적으로 인정한 판례라는 점에서 의의가 있다.

즉, 특허 출원 명세서에 용매화물 기재가 없더라도, 실질적으로 동일한 활성성분과 치료효과를 가지며 통상의 기술자가 용이하게 선택할 수 있는 정도라면, 그 형태적 차이만으로 연장 효력 범위에서 배제하는 것은 제도의 목적과 모순된다고 보아 연장된 특허권의 효력이 미친다고 판단한 것이다.

또한, 법원은 “의식적 제외” 법리를 유연하게 해석하여, 심사과정에서 용매화물이라는 표현이 심사실무상 불명확하다는 이유로 수화물로 보정된 것을 단순히 심사과정에서 지적된 모호성을 해소하기 위한 절차적 조치에 불과한 것으로 보아 권리범위를 제한한 것으로 해석하지 않았다. 이는 앞선 솔리페나신 사건 및 다파글리플로진 사건에서 확인된 의식적 제외 법리의 제한적 적용과 일관된 맥락을 보여준다.

본 판결은 제네릭 기업들의 “염 변경”이나 “프로드러그” 전략을 통한 물질특회피설계가 이미 차단된 상황에서, “용매화물 전략”도 인정되지 않음을 명확히 한 것으로서, 제약산업 실무에 실질적 영향을 미칠 것이다. 이는 연장된 존속기간 동안 특허권자의 실질적 보호를 강화하여, 의약품 개발 투자에 대한 법적 안정성을 제고하는 한편, 제네릭 의약품의 시장 진입 전략에도 새로운 제약을 가하게 되었다.

결론적으로, 본 판결은 특허법 제95조 해석에 있어 연장된 특허권 효력의 범위를 활성성분 동일성·치료효과 동일성이라는 실질적 기준에 따라 확장하면서도, 의식적 제외 법리를 제한적으로 적용함으로써, 존속기간 연장제도의 목적과 우리나라의 제약산업 현실을 균형 있게 반영한 사례라 할 수 있다.

바 소결 - 특허법 제95조 해석 기준의 정립

네 개의 판례를 종합하면, 존속기간 연장제도의 효력범위(특허법 제95조)에 관한 법원의 입장은 크게 두 흐름으로 구분된다.

우선, 올메텍 사건은 예외적으로 협의해석의 입장을 취하였다. 특허법원은 약사법 제26조 제1항에 의한 의약품 제조 품목허가를 받기 위해 필요한 활성, 안전성 등의 시험의 직접 대상이 된 올메사탄 메독소밀을 “연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건”으로 보고, 연장된 특허권의 효력도 ‘품목허가 시 시험·검증의 대상이 된 특정 물질’과 관련된 발명으로 제한됨을 명시하여 다른 프로드러그 형태인 올메사탄 실렉세틸까지 확장되는 것을 인정하지 않는다고 판단하였다. 이 사건은 존속기간 연장제도의 적용범위를 엄격히 제한함으로써 제도의 예외성을 부각시킨 전형적 사례라 할 수 있다.

그러나 이후의 판례들, 즉 솔리페나신 사건(염 변경), 다파글리플로진 사건(프로드러그), 에독사반 사건(용매화물)은 모두 실질적 동일성 원칙을 전제로 연장된 특허권의 효력범위를 확장하는 입장을 취하였다. 유효성분 및 약리학적 효과가 본질적으로 동일하며(실질적 동일성), 통상의 기술자에게 염·수화물·프로드러그·용매화물 등 약학적 변형체의 선택이 용이하다면(변경 용이성), 그 변형체도 연장된 특허권의 효력범위에 포함된다고 본 것이다. 또한, 의식적 제외 법리와 관련하여 법원은 출원 과정에서 특정 기재가 보정으로 삭제되었다는 사정만으로, 권리범위에서 해당 변형체가 제외되었다고 볼 수 없다고 판시함으로써, 권리범위 축소를 제한하는 태도를 명확히 하였다.

학계에서도 특허법 제95조의 효력범위와 관련하여 세 가지 견해가 대립한다.⁵⁰⁾

50) 강춘원, 앞의 논문, 21-23면.; 제품설은 허가된 특정한 제품(주성분, 효능효과, 용법용량 등 모든 허가 사항)에만 효력이 미친다고 보아 범위가 가장 좁다. 솔리페나신 염변경 사건을 각 학설에 적용해 보면, 제품설에 따르면, 특허의약품이 솔리페나신 속신산염 5mg을 주성분으로 하는 정제인 의약품이라면, 주성분 함량을 솔리페나신 속신산염 4.98mg, 제형을 캡슐제로 바꾸면, 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치지 않는다고 해석한다.; 주성분설에 따르면, 특허의약품이 솔리페나신 속신산염을 주성분으로 하는 의약품이라면, 주성분을 솔리페나신 푸마르산염과 같이 다른 염으로 바꾸면, 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치지 않는다고 해석한다.; 유효성분설에 따르면, 특허의약품이 솔리페나신 속신산염을 주성분으로 하는 의약품이라면, 솔리페나신 푸마르산염과 같이 주성분의 염이 다르더라도, 활성

첫째는 존속기간 연장제도의 예외성을 강조하여, 문언 그대로 허가대상 물건에만 미쳐야 한다는 제품설이다. 둘째는 존속기간 연장은 약사법상의 품목허가를 받기 위해 활성·안전성 등의 시험이 장기간 필요한 것에 대한 반대급부이므로, 활성·안전성 등의 시험의 대상인 ‘주성분’을 기준으로 판단해야 한다는 주성분설이며,⁵¹⁾ 셋째는 특허권자가 권리행사를 하지 못하는 기간을 보상하기 위한 제도의 취지를 고려하여, 유효성분 및 약리적 효과의 실질적 동일성이 인정된다면 변형체도 포함해야 한다는 유효성분설이다.⁵²⁾ 올메텍 사건은 제품설 또는 주성분설의 입장, 이후의 세 사건은 유효성분설의 입장과 각각 궤를 같이한다고 볼 수 있다.

결국 우리 판례는 올메텍 사건을 기점으로 제품설에서 출발하여, 점차 실질적 동일성 원칙을 중심으로 한 유효성분설의 해석 방향으로 그 중심을 이동시켜 왔다고 평가할 수 있다. 이러한 논의는 특허법 제95조의 해석에만 국한되지 않는다. 연장된 특허권의 효력범위(특허법 제95조)와 연장대상 발명의 범위(특허법 제89조)는 상호 유기적으로 연결되어 있는바, 다음 절에서는 특허법 제89조의 판례 분석을 바탕으로, 연장대상 발명의 범위를 둘러싼 해석 기준을 검토함으로써, 특허법 제95조와의 해석적 일관성을 확보할 필요가 있다.

4 종합적 고찰

가 문제의식 재정리

의약품 특허의 존속기간연장제도는 임상시험과 허가 절차로 인해 실질적 권리 보호기간이 축소되는 문제를 보완하기 위해 도입되었으나, 그 입법적 규정 방식은

을 나타내는 유효성분이 솔리페나신으로 동일하다면, 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미친다고 해석한다.

51) 정상조·박성수(2010), 앞의 책, 1076면; 주성분설은 허가사항 중 주성분에 기재된 사항으로 한정된다고 보아, 염 변경 제품은 회피할 수 있지만, 주성분이 동일하다면 용량 변경으로는 회피할 수 없다.

52) 정상조·박성수(2010), 위의 책, 1067~1069면; 홍지형(2018) 앞의 논문, 377면, 약효를 나타내는 화학적 기본 골격(유효성분)을 기준으로 하므로, 염이나 에스테르 형태가 다르더라도 체내에서 동일한 구조로 전환되면 효력이 미친다고 본다.

충분히 정교하지 못하여 결과적으로 법원이 특허법 제89조와 관련한 “신물질성” 및 특허법 제95조와 관련한 “연장된 특허권의 효력이 미치는 허가등의 대상물건”에 대해 사건별 판단을 통해 기준을 형성해왔다.

두 조문은 존속기간 연장등록 출원이 가능한 발명의 대상범위와 존속기간 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위라는 서로 다른 측면에서 출발하지만, 공통적으로 ‘신물질과 관련하여 약효를 나타내는 활성부분의 의미가 무엇인지, 그 변형체를 어디까지 포함할 것인가’라는 동일한 쟁점으로 수렴한다. 이는 곧 제약산업의 이해관계와 직결된다. 오리지널 제약기업 입장에서는 연구개발 투자에 대한 보상 가능성이, 제네릭 기업 입장에서는 시장 진입 시점의 예측 가능성이 좌우되기 때문이다. 따라서 제89조와 제95조의 해석은 단순한 조문 적용의 문제가 아니라, 특허제도의 목적과 제약산업 정책의 균형을 동시에 달성할 수 있는 합리적 기준을 정립해야 하는 과제이다. 이러한 점에서 본 평석은 대법원 2021후11070 판결 및 2017다245798 판결을 중심으로, 특허법 제89조와 특허법 제95조 해석에 관한 일련의 판례들을 종합적으로 분석하여 그 해석 기준을 제시하는 데 의의를 두었다.

이제 이어서, 개별 판례들이 제시한 해석 방향이 과연 일관된 체계를 이루고 있는지, 그리고 양 조문이 서로 조화를 이루는지에 대해 검토할 필요가 있다. 다음 절에서는 판례 경향을 종합적으로 정리·평가함으로써, 두 조문 해석의 정합성을 점검하고자 한다.

나 판례 경향의 정합성 평가

연장대상 발명의 범위(특허법 제89조) 및 연장된 특허권의 효력범위(특허법 제95조)에 관한 판례의 축적은 사실상 우리 제도의 입법 공백을 메워 온 과정이었다. 현행 특허법 제89조와 제95조는 각각 “연장대상 발명”과 “연장된 특허권의 효력범위”를 규정하면서도, 구체적으로 신물질의 의미나 대상물건의 범위에 관한 정의 규정을 두지 않고 있다. 이러한 공백 속에서 행정실무는 한때 약사법상의 신약 정의를 원용하거나 문언 중심의 협의 해석에 의존해 왔으나, 법원은 점차 독자적인 해석 틀을 정립해 가고 있다. 따라서 일련의 판례는 개별 사건 해결을 넘어 제도의

운영에 필요한 기준을 마련하는 법정책적 기능을 수행하고 있다는 점에서 의미가 크다.

(1) 특허법 제89조 관련 판례의 정합성 평가

법원은 기하이성질체 사건과 페그인터페론베타 1-a 사건(대상판결)을 통해 신물질성 판단에 엄격한 기준을 제시하였다. 우선, 기하이성질체 사건에서는 ‘신물질’을 의약품의 성분 중 내재된 약리작용에 의하여 특정 질병에 대한 치료효과를 나타내는 부분의 화학구조가 새로운 물질을 의미하는 것으로 보아, “신물질성”은 기존 허가 의약품의 치료효과와 상이한 효과를 갖는지 여부 및 이러한 치료효과를 나타내는 부분의 화학구조가 새로운지를 기준으로 판단해야 한다고 판시하였다. 이에 따라 이성질체라도 활성부분·수용체 결합·임상효과가 본질적으로 다른 경우 즉, 화학구조의 차이가 임상적 효과의 차이로 이어지는 경우, 신물질로 볼 수 있음을 명확히 하였다.

다음으로, 페그인터페론베타 1-a 사건에서는 활성부분의 직접성에 초점을 맞추어 “약효를 나타내는 활성부분”은 ‘약리작용을 직접적으로 발현하는 화학구조’로 좁게 보아, 약효를 나타내는 활성부분에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미칠 뿐, 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분을 결합시킨 의약품 전체를 신물질로 인정할 수 없다는 엄격한 판단 기준을 확립하였다. 이는 단순 보조적 변형이나 약동학적 개선만으로는 신물질성을 인정할 수 없다는 것으로서, 페그인터페론베타-1a에서 약효의 정도나 지속성에만 영향을 주는 PEG 부분은 독자적으로 약리작용을 하지 않는 보조적 부분에 불과하므로 페그인터페론베타-1a 자체를 신물질로 볼 수 없는바, 존속기간 연장의 대상 발명에 포함되지 않는다고 판시하였다.

즉, 특허법 제89조의 판례들은 연장등록의 대상이 되는 발명의 범위를 판단함에 있어 약효를 나타내는 활성 부분의 구조가 기허가 의약품과 실질적으로 구별될 수 있어야 함을 명확히 하며, 활성이 없는 부분의 단순 부가 또는 효능·효과의 정도의 개선만으로는 신물질성을 인정하지 아니하였다. 특허법 제89조에 대한 엄격한 해석 기준은 신물질 인정 범위를 지나치게 확장하여 특허권자가 단순 개량을 통해 사실상 특허 기간을 무한정 연장하는 에버그리닝 전략을 차단하고, 활성부분 자체

가 새롭게 정의되는 변형 단백질, 신규 활성 부위를 갖는 컨주게이트 등 진정으로 새로운 의약품 발명에 해당하는 경우에만 임상시험 등으로 지연된 기간을 보상한다는 해석 기초를 확립한 것으로 평가된다.

(2) 특허법 제95조 관련 판례와 학설의 정합성

특허법 제95조는 연장된 특허권의 효력범위를 “연장등록의 이유가 된 허가 대상 물건에 관한 실시 행위에만 미친다”라고 규정하고 있으나, “대상물건”의 의미가 불명확하다. 이 때문에 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위에 대한 해석과 관련하여, 국내 학설은 크게 제품설(허가받은 특정 제품만 포함), 주성분설(허가받은 성분과 동일한 주성분을 포함), 유효성분설(인체에 작용하는 유효성분이 동일하면 포함)로 나뉜다. 유효성분설에 따르면 연장된 특허권의 효력은 유효성분의 유리형태 및 그 유효성분의 염과 에스테르의 실시에도 미치므로, 염만 변경된 의약품도 포섭할 수 있는 반면, 주성분설에 따르면 염과 부형제 등 보조성분을 제외한 ‘특정 유효성분의 특정 염’의 실시에만 그 효력이 미치므로 염이 변경된 의약품에는 연장된 특허권의 효력이 미치지 않게 되는 차이가 있다.

판례는 비교적 이른 시기에 선고된 올메텍 사건에서 임상시험의 직접 대상이었던 올메사탄 메독소밀에만 연장된 특허권의 효력이 미친다고 판시하면서, 범위를 좁게 한정하였다. 그러나 이후 솔리페나신(염 변경 사건), 다파글리플로진(프로드러그 사건), 에독사반(용매화물 사건)에서는 “인체에 흡수되어 약효를 발휘하는 유효성분”을 기준으로 실질적 동일성이 인정되고, 통상의 기술자에게 변형체의 선택이 용이하다고 인정되는 한 권리범위를 확장 해석하였다. 즉 초기의 올메텍 사건은 다소 예외적이나, 최근 판례의 주류는 문언의 형식적 차이보다 약리작용의 실질적 동일성을 중시하여, 의약품의 변형적 형태에 대해서도 인체 내에서 동일한 유효성분이 약리효과를 발휘하는 한 효력범위에 포함된다고 보았다. 이러한 일관된 태도는 연장된 특허권이 실질적으로 보호되지 못하는 사각지대를 해소하고, 연구개발 투자에 대한 합리적 보상을 실질적으로 보장한다는 점에서 의의가 있다.

이러한 점에서 판례는 유효성분설에 가까우며, 구체적 사건에 따라 활성부분 동일성·약리효과 실질 동일성·변형체의 치환 용이성을 고려하여 일정한 제한을 두는

방식으로 균형을 찾으려는 모습을 보여준다. 학설과 판례의 정합성 측면에서는, 법원이 특허법 제95조 문언의 불명확성을 제약특허의 특수성을 고려한 목적론적 해석으로 보완하고 있다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있다.

이는 특허법 제89조에서 신물질의 의미를 좁게 보아 진입 장벽을 높이고, 특허법 제95조에서는 보호범위를 넓게 보아 정당한 보상을 실현하는 이중 구조의 바람직한 정책적 균형으로 해석된다.

다 제약특허 분야의 특수성과 판례 경향의 정책적 의미

6개 판례 분석 결과를 종합해 보면, 연장대상 발명의 범위(특허법 제89조)와 연장된 특허권의 효력범위(특허법 제95조)를 둘러싼 국내 판례는 일견 상반된 경향을 보인다. 특허법 제89조에서는 신물질성에 관한 판단을 엄격하게 해석하여 연장대상 발명을 제한적으로 인정하는 반면, 특허법 제95조와 관련해서는 연장된 특허권의 효력을 폭넓게 확장하는 경향이 뚜렷하기 때문이다. 그러나 이처럼 일관성이 결여된 것처럼 보이는 태도는 모순이 아니라, 발명의 특수성을 고려한 상호 보완적 체계로 이해할 수 있다.

제약분야에서는 의약품 발명의 임상시험과 품목허가 절차에 막대한 시간과 비용이 소요되는 반면, 새로운 의약품이 시장에 진입하면 곧바로 제네릭이 뒤따라오는 구조적 특성이 존재한다. 따라서 입법자는 존속기간 연장제도를 통해 혁신적 의약품 발명에 대한 합리적 보상을 의도하였으며(특허법 제89조, 제95조; 구 시행령 제7조 참조), 법원 역시 이를 반영해 “엄격한 진입요건”과 “넓은 보호범위”라는 이중 구조를 형성한 것이다. 즉, 진정한 신물질에 기반한 발명에 대해서만 존속기간 연장을 허용하여 제도의 남용을 방지하는 한편, 일단 연장이 인정된 경우에는 그 효력을 축소하지 않고 실질적 보호를 보장하려는 것이다. 이는 제약 발명의 특수성—장기간의 임상시험과 막대한 비용, 그리고 제네릭 의약품의 공익적 필요성—을 균형 있게 고려한 법원의 정책적 해석으로 평가된다.

라 정책적·실무적 함의

국내 판례가 특허법 제89조와 특허법 제95조를 해석하는 방식은 제약 발명에 특화된 정책적 고려가 강하게 반영되어 있다는 점에서 실무적 함의가 크다. 실질적 동일성 원칙(유효성분·치료효과·용도의 동일성 및 통상의 기술자의 용이 변경 가능성)을 적극적으로 수용한 판례들은 신약 개발에 수반되는 막대한 비용과 장기간의 임상시험 과정을 고려하여, 특허권자에게 실질적인 보호를 제공하려는 정책적 함의를 가진다. 이는 단순히 권리자의 독점기간을 연장해 주는 것이 아니라, 혁신적 신약 개발에 대한 보상 메커니즘을 제도적으로 보완한 것으로 평가된다.

먼저, 제약산업 측면에서 보면, 존속기간 연장제도의 해석을 실질적 동일성 원칙 중심으로 확장해 나간 판례의 흐름은 연구개발 보상의 실효성을 제고하고, 블록버스터 의약품에 대한 합리적 보호를 강화하는 긍정적 효과를 가진다. 이에 따라, 오리지널 제약사들은 본질적 혁신을 통해 새로운 활성 성분을 개발하여 시작 독점기간을 연장하는 전략을 강화할 것으로 기대된다. 또한, 폐길화 유도체나 염 변형 의약품 등 단순 개량 의약품이 존속기간 연장 대상에서 제외되어 제네릭 및 바이오시밀러 제조사들의 시장 진입기회가 확대되었는바, 이는 의약품 가격 하락과 환자 접근성 향상에 기여할 것으로 예상된다.

또한, 특허 실무 측면에서도 시사점이 크다. 출원인 입장에서는 최초 출원시부터 존속기간 연장등록 출원을 염두에 두고 신물질성 인정을 위한 전략을 세워 청구항과 명세서에서 ‘활성부분’의 구조와 작용기전을 명확하게 서술하되, 활성부분이 변형·재설계된 경우는 그 변형점을 구조적으로 특정하고, 비활성 부가 부분은 보조적 요소로 위치시키며, 염·수화물·프로드러그·용매화물 등 변형체와의 관계에 관한 실시예 및 약리 데이터 등 후일 신물질성(특허법 제89조)이나 효력범위(특허법 제95조)에 관한 분쟁에서 실질적 동일성을 입증하는 핵심 근거가 될 자료에 대한 사전적 준비가 필요하다.

개량 신약의 경우, 결합체 전체가 아니라 ‘활성부분’ 자체가 신규 화학구조인 것을 입증할 수 있도록 ‘활성부분이 실질적으로 변환·가공되어 새로운 약리작용을 나타내는 것을 증명하는 실험·기전 자료(수용체 결합, 시그널링, 타겟 상호작용 변화

등)’를 철저히 준비해야 할 것이다. 특히, 대상판결에서 대법원이 페그인터페론베타-1a의 화학적 구조의 신규성 판단시에 ‘폐길화하는 과정에서 인터페론베타-1a의 입체적 화학 구조에 변화가 유발된 것이 직접적으로 확인되거나, 재발성 다발성 경화증의 치료와 관련된 활성 차이가 인터페론베타-1a의 입체적 화학구조의 변화를 수반하지 않고는 나타날 수 없는 정도에 이른다고 보이지 않는다’⁵³⁾고 언급한 점을 고려하면, 향후 유사 사례에서는 ‘변형체 제조 과정이 약효를 나타내는 활성 부분의 3차원적 입체구조를 본질적으로 바꾸었다는 직접적·확정적 증거’를 제출하거나, ‘치료 효과와 관련하여 활성·효능 차이가 활성부분의 입체적 구조 변화 없이는 나타날 수 없다’는 수준으로 활성 차이의 인과관계를 입증하는 방안을 모색할 필요가 있다.

반면, 심사관 입장에서는 ‘프로드러그’나 ‘용매화물’과 같은 포괄적 표현을 무조건 배제하기보다, 구체적 실시예 보강을 요구하는 방식으로 불명확성 문제를 해결하여 출원인의 권리를 불필요하게 축소하지 않는 균형 감각이 필요하다. 또한 연장 등록 출원에 대한 심사 단계에서는 효력 범위를 임상시험 대상 물질에만 국한할 것인지, 아니면 변형체까지 포함할 것인지를 면밀히 검토하되, 최근 판례의 실질적 동일성 중심 해석을 반영할 필요가 있다.

이번 판례 분석은 단순히 법리적 방향성을 제시하는 데 그치지 않고, 출원 및 심사 실무지침을 제공한다는 점에서 의미가 크다. 제도의 목적(연구개발 보상)과 법적 안정성(예외 규정의 엄격 해석) 사이의 균형을 달성하기 위해서는 법원의 해석뿐 아니라 특허청 단계에서의 일관된 심사 태도와 출원인의 전략적 대비가 함께 병행되어야 할 것이다.

다만, 올메텍 사건과 같이 협의적 해석으로 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위를 엄격히 제한한 판례도 존재하는 만큼, 법적 불확실성이 완전히 해소되었다고 보기는 어렵다. 오리지널 제약사의 입장에서는 동일·유사 화합물이나 제형 변화에 근거한 특허침해 여부에 대해 소송 리스크가 남아 있고, 제네릭 기업의 입장에서도 허용 가능한 회피 범위가 명확하지 않아 실무적 혼란이 발생할 수 있다. 따라서 입법적 차원에서 특허법 제89조와 제95조, 그리고 시행령 제7조에 “신물질”과 “허가

53) 대법원 2024.7.25. 선고 2021후11070 판결(9면).

대상 물건”의 정의를 명문화함으로써, 판례 중심 해석에서 발생하는 불확실성을 줄이고 법적 안정성을 제고할 필요가 있다.

마 소결

이러한 판례의 축적으로 입법 공백을 보완하는 가운데 법원이 사건별 판단을 통해 기준을 형성해 온 결과, 현재는 “신물질성은 활성 성분의 구조적 동일성을 중심으로 엄격하게, 효력범위는 약학적·치료적 동일성을 고려하여 폭넓게” 해석하는 이중적 틀이 자리 잡아가고 있다. 이러한 판례들의 흐름은 단순한 사건 해결을 넘어, 신물질 해석과 효력범위 해석이 상호 보완적으로 작동하는 새로운 법리적 구조를 제시한다. 이는 제약산업의 연구개발 투자 유인을 보장하는 동시에 제네릭 시장의 진입 가능성을 열어 두는 균형적 해석으로, 향후 입법적 정비와 국제적 조화 논의의 토대가 될 것이다.

5 비교법적 고찰 - 미국 제도와 한국 판례의 대비

가 미국의 존속기간 연장제도

미국의 존속기간 연장제도(Patent Term Extension, PTE)는 1984년 제정된 Hatch-Waxman Act⁵⁴⁾에 그 기원을 두며, 신약 개발 과정에서 소요되는 장기간의 임상시험과 허가 절차로 인해 실질적인 특허 보호기간이 단축되는 문제를 보완하기 위해 마련되었다.⁵⁵⁾

미국은 존속기간 연장등록의 대상이 되는 특허권 및 연장된 특허권의 효력이 미

54) 신혜은(2016), 앞의 논문, 112면, 정확한 명칭은 “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984, Pub. L. No. 98-417, 98 Stat. 1585 (1984)”이나 이 법을 입안한 상원의원과 하원의원의 이름을 따라 통상 Hatch-Waxman 법이라 부른다.

55) 이진희(2022), 앞의 논문, 449면.

치는 범위를 특허법에서 규정하고 있다. 먼저 동법 제156조(a)에 따르면,⁵⁶⁾ “제품(product), 제품의 사용방법(method of using a product) 및 제품의 제조방법(method of manufacturing a product)”을 청구하는 특허권은 일정 요건을 만족하는 경우 존속기간이 연장될 수 있다고 규정하고, 제156조(f)(1)⁵⁷⁾는 상기 제품(product)은 “의약품(drug product) 등인 것으로 규정하고 있다.

한편, 제156조(f)(2)⁵⁸⁾은 “의약품(drug product)이란 인간용 또는 동물용 신약의 유효성분(active ingredient)으로서 그 유효성분의 염 또는 에스테르를 포함하고, 단일성분(single entity) 또는 다른 유효성분과 조합되는 것(combination with another active ingredient)”이라고 정의하고 있다.

즉, 미국 특허법 제156조는 연장대상을 “제품(product)”으로 규정하면서, 그 정의에 “특정한 유효성분(active ingredient)과 그 염(salt) 또는 에스테르(ester)”를 명시하고 있다. 이는 연장대상 발명의 범위를 명확히 하는 규정으로, 우리나라 특허법 제89조가 별도의 정의 규정을 두고 있지 않아 해석론에 의존하는 것과 대비된다.

56) 35 U.S.C. 156 Extension of patent term.

(a) The term of a patent which claims a product, a method of using a product, or a method of manufacturing a product shall be extended in accordance with this section from the original expiration date of the patent, which shall include any patent term adjustment granted under section 154(b) if ...

57) 35 U.S.C. 156(f)(1) The term “product” means:

(A) A drug product.
(B) Any medical device, food additive, or color additive subject to regulation under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act.

58) 35 U.S.C. 156(f)(2) The term “drug product” means the active ingredient of.

(A) a new drug, antibiotic drug, or human biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Public Health Service Act), or
(B) a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Virus-Serum-Toxin Act) which is not primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques including any salt or ester of the active ingredient, as a single entity or in combination with another active ingredient.

나 미국 판례 분석

(1) 연장 대상성 관련 판례

(가) Glaxo Operations UK Ltd. v. Quigg,⁵⁹⁾

(에스테르 사건, Cefuroxime Axetil)

본 사안은 동일한 염이 허가된 상황에서 에스테르 제제가 별개의 제품으로 인정될 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.⁶⁰⁾ 이에 대해 법원은 약학적 특성이 달라 실제 허가가 별개로 인정되었다면 별개의 제품으로 인정할 수 있으며 이에 따라 에스테르 형태도 연장대상으로 보았다.

구체적으로 살펴보면, 버지니아 동부지방법원⁶¹⁾은 법에서 규정한 의약품(drug product)의 의미는 체내에 투여되기 이전의 최종 투여 형태에서 발견되는 의약품의 “active ingredient(활성성분)”을 의미하는 것으로서, 본 사건의 에스테르 제제는 기허가된 것과 동일한 활성성분 또는 이의 염 또는 에스테르가 아니므로 연장대상이 된다고 판시하였다. 즉, 특허법상 “active ingredient(활성성분)”의 의미를 “approved product”, 즉 “실제 허가받은 제품의 active ingredient”라고 보았다.

이에 대해 CAFC⁶²⁾도 기허가 의약품은 근육주사용 또는 정맥주사용으로만 치료효과를 나타내는 데 비하여, 대상의약품은 경구투여가 가능한 의약품으로 그 약학적 특성이 명확히 다르므로 서로 별개의 제품으로 판단하여, 종전에 이와 동일한 에스테르에 대해 품목허가가 이루어진 바 없으므로, 연장대상이 된다고 판시하였다.

59) 894 F.2d 392 (Fed. Cir. 1990).

60) 항생제인 cefuroxime과 그 염(salt) 형태에 관한 기존 품목허가가 있는 상태에서(유효성분: cefuroxime(세푸록심), 제품명: Zinacef, Kerurox, **근육주사용, 정맥주사용**), Glaxo가 **새롭게 cefuroxime의 에스테르 형태(cefuroxime axetil)**(제품명: Cefine- **경구투여 가능**)에 대한 품목허가에 기초하여 cefuroxime axetil에 관한 특허권 존속기간 연장등록을 받을 수 있는지가 문제 된 사안이다.

61) Glaxo Operations UK Ltd. v. Quigg, 706 F.Supp. 1224, 10 USPQ2d 1100 (E.D.Va.1989).

62) 정상조·박성수 공편(강춘원 집필 부분), 특허법 주해 I, 박영사(2010), 973. 각주 25 참조. 미국 특허법 제156조(f)(2)에서 ‘그 유효성분의 염 또는 에스테르를 포함한다’는 규정에서 포함되는 ‘에스테르 화합물’의 범위는 **유효성분의 약학적 특성에 변화를 주지 않는 정도의 범위에 해당하는 에스테르 화합물을 말하는 것으로 봄이 타당하다.**

(나) Ortho-McNeil v. Lupin.⁶³⁾

(라세미체/광학이성질체 사건, Levofloxacin)

본 사안은 라세미체(ofloxacin)와 S-에난티오머(levofloxacin)가 동일한 제품(product) 인지 여부 즉, 미국 특허법 제156조(a)(5)의 ‘제품의 상업적 시판이나 사용에 대한 최초의 승인’에 해당하는 별개의 제품인지 여부가 쟁점이었다. 이에 대해 법원은 입체특이적 합성·활성 향상·독성 저감이 데이터로 입증되면 별개의 제품으로 인정할 수 있다고 판시하며, Levofloxacin에 대한 존속기간 연장을 허용하였다.

구체적으로 살펴보면, CAFC는 에난티오머는 라세미체는 동일한 화학적 조성을 갖지만, 물리·화학·생물학적 성질이 다를 수 있으며, 입체특이적 합성·활성 향상·독성 저감 등에 대해 데이터로 그 차이점을 입증하면 라세미체와 다른 제품으로 취급한다고 판시하였다. 이에 따라, 라세미체인 ofloxacin에 비하여 항균제 효과, 신속 사용성, 보다 낮은 급성 독성을 가지는 것으로 증명된 levofloxacin을 상이한 제품으로 판단하고, levofloxacin에 대한 존속기간 연장은 적법하다고 판시하였다.

(다) Photocure ASA v. Kappos.⁶⁴⁾(메틸에스테르 사건, MAL)

본 사안은 ALA hydrochloride와 그 메틸에스테르(MAL)가 동일한 제품인지 여부 즉, ALA hydrochloride(aminolevulinic acid hydrochloride)에 관한 품목허가가 있던 상황에서, ALA hydrochloride의 메틸에스테르인 MAL hydrochloride(methyl aminolevulinate hydrochloride)에 관한 품목허가에 기초하여 존속기간이 연장될 수 있는지가 문제 된 사안이다. 이에 대해 법원은 구조 유사성에도 불구하고 약리학적 성질(투과성·표적 선택성)이 다르므로 별개의 제품으로 인정할 수 있다고 판시하였다.

구체적으로 살펴보면, ALA hydrochloride와 MAL hydrochloride은 모두 광화학요법 등에서 피부의 광선 각화증 치료에 사용되나, MAL hydrochloride의 피부 및 기타 조직에 대한 침투력이 ALA hydrochloride 보다 좋아 치료할 표적 조

63) 603 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2010).

64) 603 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2010).

직에 대한 선택성이 향상된 것에 특징이 있었다. 이와 관련하여, 법원은 “active moiety” 대신 엄격한 “product” 해석을 채택하여, MAL hydrochloride와 ALA hydrochloride가 서로 다른 제품인 것으로 보아 MAL hydrochloride에 관한 품목허가가 최초의 허가 요건을 충족한다고 판시하였다. 또한, 법원은 MAL hydrochloride는 ALA hydrochloride와 구조적으로 유사함에도 불구하고 침투성·표적 선택성 등 약리 성질에서 유의한 차이가 있어 개별 특허성도 인정되며, 품목허가를 위해 그 자체의 시험을 거쳐야 한다는 점 등에 근거하여, 서로 다른 제품으로 판단하여 존속기간 연장을 허용했다고 언급하였다.

(라) 검토

연장 대상성 인정여부와 관련한 미국 판례의 흐름을 살펴 보면, Ortho-McNeil v. Lupin(2010), Glaxo v. Quigg(1990), Photocure v. Kappos(2010) 사건은 공통적으로 약리학적 차이가 실질적으로 존재할 경우, 동일 “활성부분(active moiety)” 변형이라 하더라도 새로운 제품(product)으로 인정할 수 있다는 입장을 취하였다. 이는 단순한 구조적 변형이 아닌 약리학적 효용과 특성의 차별성이 인정 되면 연장대상을 넓게 인정하는 경향을 반영한 것으로 보인다.

(2) 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위 관련 판례

(가) Merck & Co. v. Teva Pharmaceutical USA Inc.,⁶⁵⁾

(Fosamax 사건, 알렌드로네이트 산 vs 염)

본 사안은 산(acid)과 염(salt)이 동일 제품인지 여부가 쟁점이 되었으며, 이에 대해 법원은 염은 미국 특허법 §156(f)(2)에 따라 당연히 포함되며, 따라서 연장된 특허 효력은 염에도 미친다고 판시하였다.

구체적으로 살펴보면, 미국 특허 제4,621,077호의 청구항은 알렌드로네이트 산(Alendronate acid)을 청구하고 있었으나(염이나 에스테르에 대한 언급은 없었음), 미국 식품의약품안전국(이하, ‘FDA’)으로부터 의약품 허가를 받은 의약품은 알렌드로네이트 나트륨염(monosodium salt trihydrate)을 유효성분으로 하는 골다공증 치료제 포사맥스(Fosamax®)이고, 이를 기초로 존속기간 연장을 받았다.

65) 347 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2003).

법원은 35 U.S.C. 156(f)(2)에 따라 연장 대상인 약품(drug product)에는 유효 성분의 염 또는 에스테르도 포함되므로 해당 연장등록이 타당하고, 약학분야의 통상의 기술자는 산이 염 형태로 약품에 존재하는 경우에도 결국 유리염기 형태로 투여되는 것을 이해할 것이므로 알렌드론산 나트륨염을 주성분으로 하는 테바의 제네릭 의약품은 상기 특허를 침해한다고 판결했다.

(나) Pfizer Inc. v. Dr. Reddy's Laboratories, LTD. and Dr. Reddy's Laboratories, Inc.,⁶⁶⁾(암로디핀 사건)

본 사안은 연장대상 허가가 besylate 염인 경우, maleate 염도 연장된 특허권의 효력범위에 포함되는지 여부가 쟁점이 되었으며, 법원은 유효성분이 동일하면 모든 염·에스테르를 포함한다고 판시하였다.

구체적으로 살펴보면, 특허권자가 허가받은 주성분은 암로디핀 베실레이트염(amlodipine besylate)이었으나, 침해 제품은 암로디핀 말레이트염(amlodipine maleate)인 사건에서, 미국연방순회법원(CAFC)은 i) 미국 특허법 제156조(f)에 대상물건(product)에는 유효성분(active ingredient)의 유리 형태뿐 아니라, 염 또는 에스테르도 포함된다는 점이 명시되어 있는 점, ii) 암로디핀 베실레이트염 또는 말레이트염 중 어떤 것을 투여하더라도 치료 효과를 나타내는 것은 유효성분인 암로디핀 자체라는 점에 근거하여, 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 특정 염 형태에만 미치는 것이 아니라 유효성분이 동일한 모든 염 또는 에스테르의 형태에 미친다고 판단하였다.⁶⁷⁾ 나아가 연장된 특허권의 효력을 피하면서 특허권자의 데이터에 기초하여 의약품 허가를 받는 등 그 이익만 향유하는 것은 제도의 취지에 위배될 수 없다고 판시하였다.

66) 359 F.3d 1361(Fed. Cir. 2004), 정상조·박성수(2010), 앞의 책 973 면. 각주 25 참조.

67) 법원의 다수의견(뉴먼 판사 의견), 연방순회항소법원(CAFC)은 “Drug product”의 의미와 관련하여, 35 U.S.C. § 156(f)(2)는 “Drug product는 ‘active ingredient’를 포함하며, 그 염(salt)이나 에스테르(ester) 역시 포함한다”고 규정하고, FDA 규정(21 C.F.R. § 60.3(b)(10))도 이와 동일하게 “인체용 drug product는 그 약효성분(active ingredient) 및 그 염·에스테르를 포함한다”고 규정한다. 따라서 **“drug product”란 active moiety(약리 효과를 발현하는 유효분자 자체)**를 뜻하며, 염이나 에스테르의 형태에 따라 달라지지 않는다. 또한, 지방법원의 §156(b)의 “rights derived” 제한을 근거로 besylate에 한정해석한 판결과 관련하여, §156(b)는 연장 범위를 “승인받은 적응증(use)”에 한정하는 것이지, “염의 형태”를 제한하려는 취지가 아니며, 오히려 §156(f)가 명백히 “any salt or ester”를 포함한다고 밝히므로, besylate만으로 좁게 해석하는 것은 잘못이라고 지적하였다.

(다) 검토

효력범위와 관련한 미국 판례의 흐름을 보면, Merck v. Teva(2003), Pfizer v. Dr. Reddy's(2004) 사건에서 염이나 에스테르의 단순 변경에 의한 특허권의 효력을 회피하는 것을 불허하면서, 연장된 특허권의 효력을 광범위하게 인정하였다. 요컨대, 미국의 존속기간 연장제도는 연장 대상성 판단에서 상대적으로 유연할 뿐만 아니라, 효력범위 또한 넓게 인정하여 특허권의 강력한 보호를 추구하는 구조임을 알 수 있다.

다

한국 판례와의 대비

이에 비해 한국 판례의 경향은 다소 상반된 모습을 보인다. 특허법 제89조 해석과 관련하여, 레티노산 사건에서 특허법원은 기하이성질체의 3차원 화학적 구조가 다르고 임상적 효과가 상이한 경우에만 신물질로 인정될 수 있다고 하였으며, 폐경화 사건에서 대법원은 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 초점을 두어 활성부분의 화학 구조에 신규성이 인정되는 경우에만 신물질성을 인정하였다. 이처럼 한국은 연장 대상 발명 판단에서 신물질성을 엄격하게 제한하는 태도를 보이고 있다. 반면, 특허법 제95조 해석과 관련한 효력범위에서는 상반된 기조가 나타난다. 올메텍 사건(2013다245798)에서 협의적 해석을 시도하여 허가대상 물건에 한정하였던 초기 입장과 달리, 이후 솔리페나신 사건(2017다245798), 다파글리플로진 사건(2022후10210), 에독사반 사건(2023허13438)에서는 모두 실질적 동일성 원칙을 적용하여 염, 프로드러그, 용매화물과 같은 변형체에도 특허 효력이 미친다고 판시하며 효력범위를 넓게 인정하였다. 즉, 한국은 신물질성을 판단하는 연장 대상성 판단 단계에서는 그 기준을 엄격하게 하여 걸러내되, 일단 특허 연장이 인정된 경우 그 효력은 넓게 인정해주는 양상을 보인다.

종합해 보면, 한국과 미국은 공통적으로 연장된 특허권의 효력범위에 대해서는 제네릭 회피를 방지하기 위하여 폭넓게 인정하는 경향을 보인다. 다만, 미국이 연장대상성 판단에서도 비교적 유연하게 접근하여 개량형 의약품에도 보상의 여지를 열어 두는 반면, 한국은 신물질성 판단에서 엄격한 태도를 유지한다는 점에서 뚜렷

한 차이가 있다. 미국은 약리학적 유의성을 중시하여 개량형 신약에도 보상의 문을 열어두나, 한국은 신물질성 인정에 매우 보수적이어서 페그인터페론베타-1a와 같이 유의미한 임상적 개선 효과가 있더라도 신물질로 보지 않기 때문이다. 이는 양국의 존속기간 연장제도 운영의 철학적 차이를 반영하는 것으로도 볼 수 있다. 미국은 “연장 대상성 판단도 유연하게, 효력범위도 넓게”라는 일관된 확대적 태도를 통해 연구개발 유인을 최대화하여 혁신형·개량형 신약 모두에 인센티브를 제공하는 방향인 반면, 한국은 “신물질성은 엄격하게, 그러나 존속기간이 연장된 권리는 두텁게 보호한다”는 이중적 구조로 요약될 수 있으며, 이는 우리나라 제약산업의 현실을 고려한 제도적 타협으로 해석할 수 있다. 이러한 대비는 향후 우리나라 제도의 정책적 보완 방향을 모색하는 데 중요한 비교법적 시사점을 제공할 것으로 보인다.

6 결 론

존속기간 연장등록 제도는 신약 개발에 수반되는 막대한 비용과 장기간의 임상 시험으로 인해 단축되는 실질적 독점기간을 보상하기 위해 마련된 특례적 장치이다. 그러나 특허법 제89조와 제95조 모두 핵심 개념에 대한 정의 규정을 두고 있지 않아, 실제 해석은 판례에 의존할 수밖에 없는 구조적 한계를 안고 있다.

특허법 제89조와 관련하여, 대법원은 기하이성질체 사건과 폐길화 사건을 통해 신물질성 판단에 엄격한 기준을 설정하였다. 약효를 발현하는 활성부분의 화학적 구조의 동일성 여부와 그에 따른 약리 효과의 차이를 중심으로 신물질성을 판단하는 기준을 제시함으로써, 진정으로 새로운 활성부분에 기초한 발명에 대해서만 존속기간을 연장하여 보호하고 제도의 남용을 방지하려는 태도를 분명하게 한 것이다.

반면, 특허법 제95조와 관련해서는 올메텍 사건을 제외한 염 변경, 프로드러그, 용매화물 사건에서 모두 실질적 동일성 원칙을 적용하여 연장된 특허권의 효력을 넓게 인정하였다. 특히 의식적 제외 법리를 유연하게 운용함으로써, 단순한 보정 사유를 이유로 권리범위를 과도하게 제한하지 않는다는 점에서 특허권 보호의 실

효성을 강화하였다. 이처럼 특허법 제95조의 해석은 제약산업의 특수성을 고려하여 연장된 특허권의 효력범위를 넓히려는 정책적 지향이 두드러진다.

겉으로는 특허법 제89조와 제95조가 상반된 해석 기초(신물질성에 대한 엄격함 vs 효력범위에 대한 관대함)를 보이는 것처럼 보이나, 실상 두 조문은 동일한 지향점을 갖는다. 즉, 연장 적격성을 판단할 때는 엄격한 심사를 통해 진정한 신물질 발명에 대해서만 연장을 허용하되, 일단 존속기간이 연장이 인정된 경우에는 실질적 보호가 가능하도록 연장된 특허권의 효력범위를 넓게 인정하는 균형적 구조를 형성한 것이다. 이는 연구개발 보상의 실효성을 확보하면서도 제도의 예외성을 남용하지 않도록 하는 합리적 해석으로 평가된다.

다만, 현행 법제는 여전히 특허법 제89조·제95조 및 시행령 제7조에 신물질과 허가대상 물건의 개념 정의가 부재하여, 판례 해석에 지나치게 의존할 수밖에 없는 불완전성을 지니고 있다. 향후 입법적 보완을 통해 이러한 불확실성을 해소한다면, 우리 판례가 구축한 해석론은 제약산업의 혁신을 촉진하고 국제적 조화에도 부합하는 합리적 모델로 정착할 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

〈국내문헌〉

1. 특허청 특허실용신안 심사기준(2014. 7.) 9503.
2. 정상조·박성수 공편, 「특허법 주해 I」, 박영사(2010).
3. 특허청, 특허권의 존속기간 연장등록출원제도 운용에 관한 외국의 법제, 판례 및 문제점에 대한 연구(2017.12.12.).
4. 강춘원, “우리나라 특허권 존속기간 연장제도의 개선방안(2011년 4월 현재 기준)”, 2011. 4. 4..
5. 강춘원, “한-미 FTA의 의약품허가-특허 연계제도”, 지식과 권리, 제15호, 2012.
6. 강춘원, “특허권 존속기간의 연장이 인정되는 의약 특허의 범위”, 지식과 권리 통권 14호, 대한변리사회(2012).
7. 이진희, 특허권 존속기간 연장등록 대상이 되는 발명- 구 특허법 시행령 제7조 제1호 ‘신물질’의 의미, 사법 62호, 사법발전재단(2022).
8. 손천우, “특허권의 존속기간 연장등록의 요건과 연장된 특허권의 효력범위 - 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결을 중심으로”, 사법 47호, 사법발전재단(2019).
9. 손천우, “특허권의 존속기간 연장기간의 산정에 관한 판단 기준”, 판례해설 (114).
10. 신혜은, “존속기간 연장등록에 의해 연장된 특허권의 권리범위 - 기업경영의 글로벌화에 따른 새로운 법제도의 모색”, 한미법학회 2016년 정기학술대회.
11. 신현철, “특허권 존속기간 연장등록요건과 연장된 특허권의 효력범위 - 일본의 재판례를 소재로 한 비교법연구”, 서울법학 25권 4호, 서울시립대학교 (2018).

12. 최규진, “특허권 존속기간 연장등록 제도에 관한 쟁점 연구 - 의약품을 중심으로”, 고려대학교 법무대학원 석사학위 논문(2017.12.).
13. 홍지형, “존속기간이 연장된 특허권의 권리범위에 대한 고찰”, 서울대학교 대학원 석사학위 논문(2018.12.).

〈해외문헌〉

1. Brown DG, Wobst HJ, Kapoor A, Kenna LA, Southall N. Clinical development times for innovative drugs. *Nat Rev Drug Discov.* 2022 Nov;21(11):793-794. doi: 10.1038/d41573-021-00190-9. PMID: 34759309; PMCID: PMC9869766.
2. Schlander M, Hernandez-Villafuerte K, Cheng CY, Mestre-Ferrandiz J, Baumann M. How Much Does It Cost to Research and Develop a New Drug? A Systematic Review and Assessment. *Pharmacoeconomics.* 2021 Nov;39(11):1243-1269. doi: 10.1007/s40273-021-01065-y. Epub 2021 Aug 9. PMID: 34368939; PMCID: PMC8516790.
3. Tufts Study Finds Big Rise In Cost Of Drug Development. *Chemical & Engineering News*, Nov. 20, 2014, <https://cen.acs.org/articles/92/web/2014/11/Tufts-Study-Finds-Big-Rise.html>

06



장려상

김근현 · 정성훈

상표 판례와 언론 보도의 비교 분석을 통한 지식재산권 담론
구조 연구



판례연구 논문 요약서

판례번호	자유주제 : 특허+상표 관련 판례 분석
제 목	상표 판례와 언론 보도의 비교 분석을 통한 지식재산권 구조 연구
요 약	본 연구는 지난 20년간(2005~2024)의 상표 판례와 언론 보도를 수집·정제하여, 텍스트마이닝 기법(TF-IDF, N그램, LDA, CONCOR)을 활용한 시계열적 비교 분석을 수행하였다. 판례는 구체적인 사건을 통해 상표권의 법리적 구조와 분쟁의 핵심 쟁점을 드러냈으며, 언론은 산업·사회·정책적 맥락 속에서 사건을 재구성하였다. 연구 결과, 판례는 “등록-상품-침해”와 같은 법적 판단 요소를 중심으로, 뉴스는 “기업-지식-특허청”과 같은 정책·산업적 키워드를 중심으로 담론을 형성하였다. 이를 통해 상표권 분쟁이 법적·사회적 층위에서 상호작용하며 진화하는 과정을 규명하였다.
필 요 성	첫째, 상표권은 기술성과 무관하게 기업의 정체성과 소비자 신뢰를 직접적으로 매개하는 지식재산권으로, 분쟁이 사회적 갈등으로 확산될 가능성이 크다. 그럼에도 불구하고 기존 연구는 개별 판례 해석에 치중하여 시계열적 변화와 사회적 담론 구조를 충분히 설명하지 못했다. 둘째, 최근 AI, 바이오, 디지털콘텐츠 등 신흥 산업에서 상표 분쟁이 급증하면서, 법적 판단과 사회적 수용성의 괴리를 규명할 필요성이 증대되었다. 셋째, 법적 판례와 언론 보도를 동시에 분석하는 통합적 시도는 지식재산권 제도의 실질적 작동 원리를 이해하고 제도 개선에 반영하기 위한 필수적인 연구 과제다.
독 창 성	본 연구의 독창성은 세 가지로 요약된다. 첫째, 기존 사례 중심 판례 연구에서 벗어나, 대규모 판례 및 언론 데이터를 텍스트마이닝 기반으로 계량·실증 분석하였다. 둘째, 판례와 언론이라는 이질적 데이터 소스를 통합하여, 법적 담론과 사회적 담론의 상호작용 및 괴리를 동시적으로 규명하였다. 셋째, 시계열 구간을 설정하여 20년간의 변화를 분석함으로써, 상표 분쟁이 산업 구조 전환·사회적 사건·정책 변화와 어떻게 연계되는지를 입체적으로 드러냈다.
파급효과	본 연구의 파급효과는 여러 측면에서 나타난다. 먼저 심판기준 측면에서는 판례와 사회적 담론의 차이를 실증적으로 제시함으로써, 향후 상표 심판과 소송 과정에서 법리 해석과 사회적 수용성을 균형 있게 고려할 수 있는 새로운

기준을 제공한다. 이는 법원의 판단이 단순한 규범적 차원에 머무르지 않고 사회적 맥락과의 조화를 이룰 수 있도록 하는 근거가 된다.

다음으로 산업계 측면에서는 기업이 시기별 분쟁 경향과 사회적 인식의 변화를 이해함으로써, 상표 전략과 브랜드 보호, 그리고 위기 관리 방안을 보다 정교하게 마련할 수 있다. 이를 통해 상표권은 단순한 법적 권리를 넘어 기업 경영 전략의 핵심 요소로 작동하게 된다.

또한 변리업계 측면에서는 변리사와 로펌이 판례와 언론 간 네트워크 차이를 활용하여, 기존의 법리 중심 자문을 넘어 산업·정책·사회적 맥락을 포괄하는 종합적 법률 서비스를 제공할 수 있다. 이는 고객사에게 보다 실질적이고 전략적인 대응 방안을 제시하는 데 기여할 것이다.

마지막으로 정책적 파급효과에서는 본 연구의 결과가 온라인 유통, 플랫폼 거래, 디지털 신기술, 감염병 등 사회 변화가 상표법에 반영되어야 함을 실증적으로 보여줌으로써, 지식재산권 제도 개선과 정책 설계의 근거로 활용될 수 있다. 이는 지식재산권 제도의 미래 지향적 개편을 촉진하고, 국가 차원의 경쟁력 강화에도 기여할 수 있다는 점에서 중요하다.

장려상

상표 판례와 언론 보도의 비교 분석을 통한 지식재산권 담론 구조 연구



목 차 / Contents

1. 서론	301	4. 연구결과	311
2. 이론적 배경	303	가. TF-IDF 분석결과	
가. 지식재산권 판례 연구의 학문적 의의		나. N그램 분석결과	
나. 지식재산권 분쟁과 사회적 담론		다. LDA토픽모델링 분석결과	
다. 텍스트마이닝을 활용한 법학·기술 연구		라. CONCOR 분석결과	
라. 장기 시계열 분석의 필요성		5. 결론 및 시사점	331
3. 연구방법	306		
가. 데이터 수집 및 정제			
나. 분석기법			

1 서론

지식재산권(Intellectual Property Rights, IPR)은 21세기 지식 기반 경제에서 국가와 기업의 경쟁력을 좌우하는 전략적 자원이다¹⁾. 특히 특허와 상표는 각각 기술혁신과 브랜드 정체성을 보호하는 제도적 장치로, 산업구조 변화와 시장 경쟁질서에 직접적인 영향을 미친다²⁾. 최근 디지털·데이터 경제로의 전환 및 AI 등 첨단 기술의 확산으로, 지식재산권의 법적·제도적 정비가 국가 성장 전략의 핵심 과제로 부상하였다³⁾.

지식재산권 제도는 단순한 권리 보호를 넘어, 국제적 규범 형성과 지속가능한 혁신 창출을 가능케 하는 필수 기반으로 인식되고 있다⁴⁾. 특허와 상표 분쟁 사례는 기업의 생존, 시장 지배력, 산업 경쟁력에 직결되며, 지식재산 권리의 범위와 효력에 대한 해석은 판례를 통해 구체적으로 설정된다⁵⁾. 그러나 권리의 범위와 효력에 관한 해석은 추상적인 법 규정만으로 일률적으로 확정되지 않으며, 개별 사건에서 축적된 판례를 통해 구체화된다⁶⁾⁷⁾⁸⁾. 판례는 과거 사건의 해결 수단을 넘어, 향후 유사 사건의 준거와 제도 운용의 방향성을 제시한다는 점에서, 지식재산권 제도의 실질적 작동을 이해하기 위한 핵심적 자료라 할 수 있다⁹⁾.

본 연구는 최근 20년(2005~2024)의 특허 및 상표 판례와 언론 보도를 분석 대상으로 설정하였다. 이는 첫째, 2000년대 중반 이후 지식재산권 관련 제도가 제도

1) 특허청, “지식재산권의 의의와 중요성”, 벤처다이제스트, 131, 6-8, 2009.

2) 서울경제진흥원, “2025 지식재산경영 전략 가이드북”, 1-39, 2024.

3) 국가지식재산위원회, “제3차(2022~2026) 국가지식재산 기본계획 수립지침(안)”, 2021.

4) 장예영, “지식재산추진계획 2025의 개요 및 시사점”, 한국저작권위원회, 1-5, 2025.

5) 한국개발연구원, “2021/22년 경제발전경험공유사업(KSP) 사업계획서(1차)”, 1-9, 2021.

6) 심현주, “지식재산권 비침해행위에 대한 구제”, 성균관대학교 박사학위논문, 2015.

7) 김영기, “국제적 지식재산권 분쟁에 있어 국제사법의 해석과 적용”, 사법, 제1권 63호, 469-521, 2023.

8) 최성수, “지식재산권의 준거법에 관한 우리나라 판례의 검토”, 국제사법연구, 제19권 제1호, 283-330, 2013.

9) 장현진 외 6인, “각국의 특허침해소송에서의 손해액 산정 방법에 관한 연구”, 특허법원 국제 지식재산권 법 연구센터, 2017.

적·법적 전환기를 거치며 현재와 유사한 체계를 갖추게 되었고¹⁰⁾, 둘째, 스마트폰·플랫폼 경제·한류 브랜드·인공지능·바이오 등 산업 패러다임 전환에 따라 분쟁 양상이 구조적으로 변화했으며, 셋째, 언론의 보도 프레임이 산업 중심에서 사회적 가치·소비자 인식·첨단 기술 갈등 중심으로 진화해왔다는 점 때문이다.

특히 2005~2009년의 제조업 기반 특허 분쟁¹¹⁾¹²⁾, 2010~2014년의 ICT와 상표 갈등¹³⁾¹⁴⁾, 2015~2019년의 글로벌 브랜드 경쟁과 온라인 유통 분쟁¹⁵⁾¹⁶⁾, 2020~2024년의 AI·바이오·디지털 콘텐츠 관련 첨단 분쟁은 각기 상이한 국면을 형성하며 지식재산권 담론의 진화를 보여준다¹⁷⁾¹⁸⁾.

연구 자료는 두 가지 이질적 성격의 데이터로 구성된다. 첫째, 국가법령정보시스템 API를 통해 수집한 특허·상표 판례는 법적 판단의 기준을 제공한다. 둘째, 네이버 뉴스 포털을 대상으로 크롤링한 언론 보도는 사회적 인식과 담론 형성을 반영한다. 판례는 법리적·제도적 준거를, 언론은 사회적 수용성과 갈등 구조를 보여주는

-
- 10) 심미랑 외 3인, “주요국의 지식재산권법 비교 분석 : 법제 비교연구”, 한국지식재산연구원, 1-390, 2019.
- 11) Kafourous, M., Aliyev, M., & Krammer, S. M., “Do firms profit from patent litigation? The contingent roles of diversification and intangible assets”, *Research Policy*, 50(6), 104263, 2021.
- 12) Trimble, M., “Cross-Border Injunctions in US Patent Cases and Their Enforcement Abroad”. *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, 13, 331, 2009.
- 13) Comino, S., & Manenti, F. M., “Intellectual property and innovation in information and communication technology (ICT)”, 2015.
- 14) Gao, G., & Hitt, L. M., “Information technology and trademarks: Implications for product variety”, *Management Science*, 58(6), 1211-1226, 2012.
- 15) Harms, L. T. C., “A casebook on the enforcement of intellectual property rights”, (Vol. 791). WIPO, 2018.
- 16) Meier-Ewert, W. R., & Gutierrez, J., “Intellectual property and digital trade: Mapping international regulatory responses to emerging issues”, (No. ERSD-2021-4). WTO Staff Working Paper, 2021.
- 17) Poddar, A., & Rao, S. R., “Evolving intellectual property landscape for AI-driven innovations in the biomedical sector: opportunities in stable IP regime for shared success”. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 7, 1372161, 2024.
- 18) Neuwirth, R. J., “Intellectual property law and generative artificial intelligence: fair remuneration, equality or ‘My plentie makes me poore’”, *Journal Of Intellectual Property Law and Practice*, jpf029, 2025.

자료라는 점에서 상호 보완적이다.

본 연구는 이러한 데이터를 텍스트마이닝 기법을 통해 분석하여, 지식재산권 판례와 언론 보도가 어떻게 교차하거나 괴리되며, 그 결과 분쟁의 사회적 지형을 어떻게 형성하는지 실증적으로 탐구한다.

이 연구의 학문적 기여는 두 가지로 요약된다. 첫째, 기존의 사례 중심 법학 연구를 넘어, 판례 데이터를 계량적으로 분석하여 쟁점 구조, 토픽의 진화, 네트워크 연관성을 체계적으로 도출한다는 점이다. 둘째, 판례와 언론이라는 상이한 데이터 소스를 통합 분석함으로써, 법적 담론과 사회적 담론 간의 일치·괴리·상호작용을 규명한다는 점이다. 이러한 시도를 통해 본 연구는 지식재산권 분쟁의 역사적 맥락을 조망하는 동시에, 향후 제도 개선과 정책적 방향성을 제시하는 데 기여하고자 한다.

2 이론적 배경

가 지식재산권 판례 연구의 학문적 의의

지식재산권 판례는 법령의 추상적 규정을 구체적 사건에 적용하여 법리적 기준을 확립하는 핵심 자료이다¹⁹⁾. 특히 특허권과 상표권은 권리 범위, 침해 판단, 손해배상 산정에서 판례를 통해 실질적 기준이 형성된다²⁰⁾. 박준석(2017)은 국내 판례를 대상으로 라이선스 계약의 법적 성격, 로열티 산정, 권리자 책임 등의 쟁점을 분석하면서, 지식재산권 판례가 산업 활동과 직결된다는 점을 보여주었다²¹⁾. 이는 판례 연구가 단순한 법리 해석을 넘어 산업적 이해관계의 변화를 반영한다는 점을 시사한다²²⁾. 기존 연구는 주로 개별 사건의 법리적 해석에 국한되었으나, 최근에는

19) 유계환, “국제 지식재산권 분쟁과 준거법 결정에 관한 연구”, 한국국제사법학회, 제19권 제2호, 303-342, 2013.

20) 한국지식재산연구원, “국내외 지식재산 법제도 비교 분석”, 2016.

21) 박준석, “라이선스 관련 지적재산권 이슈들 - 우리 판례의 관련 동향을 중심으로 -”, 산업재산권, 제54호, 99-170, 2017.

판례 데이터를 집합적으로 분석하여 쟁점 구조와 법리 변화 추세를 도출하려는 시도가 나타나고 있다²³⁾. 이는 법학 연구가 사례 중심 전통에서 벗어나 데이터 기반 실증 연구로 확장되는 경향을 보여준다²⁴⁾.

나 지식재산권 분쟁과 사회적 담론

지식재산권 분쟁은 법정 내에서 종결되지 않고, 사회적 인식과 정책적 논의로 확산된다²⁵⁾. 특히 상표권 분쟁은 브랜드 가치와 소비자 신뢰와 직접 연결되며, 언론의 보도 프레임은 사건의 사회적 의미를 규정한다²⁶⁾. 김경훈 등(2009)은 국내 기업을 대상으로 한 설문조사를 통해 산업재산권 분쟁의 발생 빈도, 유형, 침해·피침해 경험 등을 통계적으로 제시하였다²⁷⁾. 이 연구는 지식재산권 분쟁이 법률적 차원을 넘어 기업 경영과 사회적 담론에 직결됨을 보여준다. 또한 윤병섭(2019)은 해외에서 발생한 지식재산권 분쟁 사례와 국내 기업의 대응 현황을 분석하면서, 언론과 정책 담론에서 지식재산권이 점차 중요하게 다뤄지고 있음을 강조하였다²⁸⁾. 이러한 연구는 지식재산권 판례가 사회적 맥락 속에서 어떻게 수용되고 정책 논의로 이어지는지를 보여주는 실증적 근거를 제공한다.

22) 송재섭, “지식재산권 라이선스와 권리소진의 원칙”, 지식재산연구, 제12권 제3호, 37-72, 2017.

23) 안혜선·곽승진, “지식재산 전문가의 정보요구 및 이용행태 분석을 통한 특허정보 데이터베이스의 개선 방안 연구”, 한국문헌정보학회지, 제58권 제4호, 51-74, 2024.

24) 이로리, “지식재산권 분야의 국제상사조정제도와 활용- WIPO조정을 중심으로”, 중재연구, 제31권 제2호, 77-98, 2021.

25) 황정훈, “ADR의 헌법적 수용을 위한 담론 - 중남미 법제를 중심으로 -”, 유럽헌법연구, 제31호, 401-426, 2019.

26) 박문기·김준영·전주연, “브랜드 재활성화를 위한 상표권 가치 평가 모델 개발:와바 프랜차이즈 브랜드를 중심으로”, 마케팅논집, 제23권 제2호, 179-194, 2015.

27) 김경훈 외 7인, “상표자산과 구매의도와 의 관계에 관한 국제비교연구 : 아시아와 유럽의 의류시장을 중심으로”, 가야대학교 논문집, 제18권, 5-36, 2009.

28) 윤병섭, “해외 지식재산권 분쟁현황과 그 대응방안에 관한 연구”, 기술혁신학회지, 제11권 제1호, 23-45, 2008.

다 텍스트마이닝을 활용한 법학·기술 연구

텍스트마이닝은 대규모 비정형 텍스트에서 의미 있는 패턴을 추출하는 기법으로, 법학과 기술정책 연구에서 빠르게 확산되고 있다²⁹⁾³⁰⁾. Dyevre(2021)은 특허 청구항 텍스트를 분석하여 핵심 키워드를 추출하고, 이를 시계열적으로 분석하여 기술 발전의 흐름을 모니터링하는 모델을 제시하였다³¹⁾. 이지호(2018) 등은 바이오 연료 관련 특허 문서를 대상으로 텍스트마이닝을 적용하여 기술 발전 추세와 출원 주체의 변화를 규명하였으며³²⁾, 법률 영역에서도 텍스트마이닝 적용 가능성이 제기되고 있다³³⁾. 이러한 선행연구들은 판례와 언론 데이터를 결합하여 텍스트마이닝으로 분석하는 본 연구의 방법론적 타당성을 뒷받침한다.

라 장기 시계열 분석의 필요성

지식재산권 판례와 사회적 담론은 법·제도 개정, 산업 구조 변화, 기술 패러다임 전환과 밀접히 연계된다³⁴⁾. 특히 산업혁신, 특허 정책, ICT 발전과 같이 국가 및 글로벌 경제 환경의 변화는 지식재산권 제도의 실질적 변동과 산업에 미치는 영향도 장기적으로 달라진다³⁵⁾. 시계열 분석은 다양한 시점에서의 지식재산권 데이터

29) 윤진규·유명식, “텍스트마이닝을 활용한 기술발전 흐름 특허 분석 모델 연구”, 한국통신학회 동계종합 학술발표회 논문집, 449-451, 2021.

30) Fiil-Flynn, S. M., Butler, B., Carroll, M., Cohen-Sasson, O., Craig, C., Guibault, L., ... & Contreras, J. L., “Legal reform to enhance global text and data mining research”. Science, 378(6623), 951-953, 2022.

31) Dyevre, A., “Text-mining for lawyers: how machine learning techniques can advance our understanding of legal discourse”. Erasmus L. Rev., 14, 7, 2021.

32) 이지호 외 4인, “특허의 Problem-Solution 텍스트 마이닝을 활용한 기술경쟁정보 분석 방법”, 지식재산연구, 제13권 제3호, 171-204, 2018.

33) Szkalej, K., “The paradox of lawful text and data mining? some experiences from the research sector and where we (should) go from here”, GRUR International, 74(4), 307-319, 2025.

34) Fainshmidt, S., White III, G. O., & Cangioni, C., “Legal distance, cognitive distance, and conflict resolution in international business intellectual property disputes.”, Journal of International Management, 20(2), 188-200, 2014.

(특허, 상표, 디자인 등)를 축적·비교함으로써, 단일 시점이나 사건별 분석으로는 포착하기 어려운 제도 변동과 정책 효과, 사회적 수용성, 산업 구조 변화를 실증적으로 규명할 수 있는 접근법이다³⁶⁾. 특히 시계열 단절 구간(법·제도 변화, 산업구조 전환 등)의 구분을 통해 정량적 효과를 평가하고, 각 시기별 제도와 담론의 내적 상호작용과 단절성을 입체적으로 분석할 수 있다³⁷⁾. 이러한 연구는 혁신성과(특허 출원 등)와 산업생태계의 변화, 그리고 법·정책적 논의 구조의 진화를 실증적으로 파악하여 지식재산권 제도의 질적·양적 개선 방향과 장기적 정책 전략을 제시하는데 기초가 된다.

3

연구방법

가

데이터 수집 및 정제

본 연구는 최근 20년간(2005년 1월~2024년 12월) 축적된 지식재산권 판례와 언론 보도를 대상으로 하였으며, 특히 상표권 분쟁에 초점을 맞추었다. 상표는 기업의 정체성과 소비자의 인식을 매개하는 핵심적 지식재산권으로, 특허와 달리 기술적 성과를 넘어 브랜드 가치와 시장 경쟁 질서를 직접적으로 반영한다는 점에서 사회적 파급력이 크다. 또한 상표의 출원과 등록은 특허청을 거치며, 법적으로 특허제도와 동일한 지식재산권 체계 내에 속하기 때문에, 상표 판례 분석은 특허 제도의 맥락 안에서 이해될 필요가 있다. 따라서 본 연구는 특허 판례를 보조적으로 참고하되, 주된 분석 축은 상표 판례와 관련 언론 보도의 시계열적 변화에 두었다.

데이터는 두 경로를 통해 수집하였다. 첫째, 판례 데이터는 국가법령정보시스템

35) 이은지·안현철, “지식재산 금융 활성화 정책효과 연구: 특허 포트폴리오 기반 지식재산 담보대출 중심으로”, 한국정보기술학회논문지, 제22권 제8호, 153-164, 2024.

36) 김완규·김진웅, “지식재산권과 생산성 간의 관계에 대한 실증연구”, 제도와 경제, 제11권 제3호, 121-152, 2017.

37) Abbott, F. M., “100 Years of International IP-Reflections on Past, Present and Future”, Cardozo Arts & Ent. LJ, 41, 415, 2022.

의 Open API를 활용하여 확보하였다. “상표 + 특허” 키워드를 검색하여 대법원, 특허법원, 고등법원 판결문을 수집하였으며, 사건명, 사건번호, 선고일, 법원명, 판시사항, 판결요지, 판결문 전문을 분석 대상으로 포함하였다. 둘째, 언론 데이터는 네이버 뉴스 통합검색을 통해 Python 기반 크롤러로 수집하였다. 검색어는 “상표 + 특허”로 제한하여, 단순한 등록·출원 보도나 기업 홍보성 기사를 배제하고 실제 분쟁과 관련된 기사를 선별하였다. 각 기사에서는 제목, 본문 텍스트, 작성일, 언론사명, URL을 추출하여 데이터셋을 구축하였다.

연구 범위를 2005년부터 2024년까지 20년으로 설정한 것은 단순한 임의적 선택이 아니라 제도적·산업적 전환점을 고려한 결과이다. 2000년대 중반은 상표법 개정과 글로벌 브랜드 경쟁 심화로 상표권 분쟁이 본격화되던 시기였고, 2010년대 초반은 스마트폰 확산과 ICT 기업 간 상표 및 특허 소송이 급증한 시기였다. 이어 2015년 이후는 K-브랜드의 세계적 부상과 온라인 유통의 확대가 맞물려 상표권 침해 사건이 늘어났으며, 최근 2020년대 초반에는 인공지능, 메타버스, 디지털 콘텐츠와 같은 신흥 산업에서 새로운 유형의 상표 분쟁이 집중적으로 발생하였다. 이러한 맥락에서 전체 분석 기간을 네 개의 국면으로 구분하여 시계열적 변화를 체계적으로 파악할 수 있도록 하였다. 구간 설정은 단일 사건의 영향이나 연구자의 자의적 기준이 아니라, 법·제도의 개정, 산업 기술 환경의 전환, 그리고 판례 및 언론에서 확인되는 대표적 분쟁 사건들을 종합적으로 고려하여 이루어졌다.

〈표 1〉 분석 구간

구간	기간	주요 특징
1차 구간	2005.01 - 2009.12	상표법 개정(2007), 전자·제조업 중심 브랜드 분쟁, 등록상표 권리범위 확정 판례 다수
2차 구간	2010.01 - 2014.12	스마트폰·ICT 확산, 글로벌 기업 상표 분쟁 급증, 지식재산기본법 제정(2011)
3차 구간	2015.01 - 2019.12	K-브랜드 성장, 온라인 유통 확대, 상표권 침해 및 유사 상표 판례 증가, 바이오·헬스케어 관련 분쟁 본격화
4차 구간	2020.01 - 2024.12	인공지능·바이오·디지털콘텐츠 관련 신흥 분쟁, 플랫폼·메타버스 상표 쟁점 부각, 사회적 파급력 증대

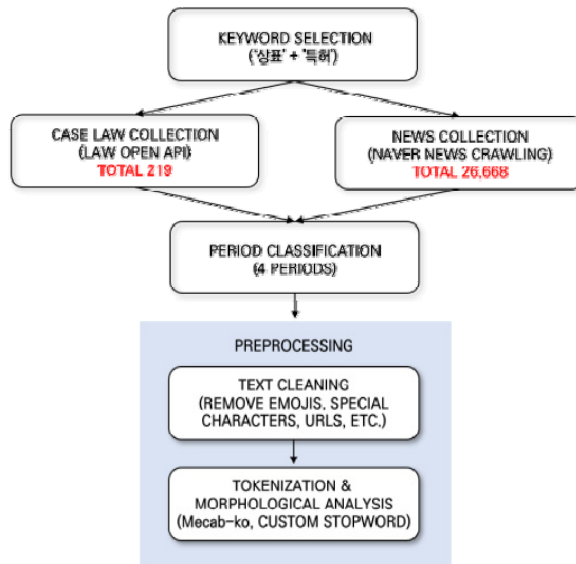
수집된 데이터는 일련의 정제 과정을 거쳐 분석 가능한 형태로 가공하였다. 원자료에는 연구 목적과 직접적으로 관련되지 않는 요소가 다수 포함되어 있었으며, 이를 제거하기 위해 정규표현식 기반의 텍스트 클리닝을 수행하였다. 특히 언론 보도의 경우 동일한 보도자료가 복수 매체를 통해 반복 게재되는 사례가 빈번하였기 때문에, TF-IDF 벡터화와 코사인 유사도 산출을 통해 기사 간 유사도를 측정하였다. 그 결과 유사도가 0.90 이상으로 산출된 문서는 중복으로 간주하였으며, 이 경우 최초 게재본만을 유지하였다. 판례 데이터 또한 동일 사건의 병합심리나 동일 법리의 반복적 서술이 확인된 경우 대표 사건 하나만을 남김으로써 데이터셋의 중복성을 최소화하였다.

텍스트 분석을 위한 전처리 과정에서는 형태소 분석기(MeCab-ko)를 사용하여 문장을 형태소 단위로 분해하고, 명사 중심의 토큰을 추출하였다. 이 과정에서 단음절, 숫자, 기호와 같이 의미 변별력이 낮은 항목은 제거하였다. 또한 불용어 사전은 기존 사전을 연구 주제에 맞게 보완·수정하여 적용하였다. 언론 기사와 판례 문서에서 빈번하게 나타나는 형식적 표현은 불용어로 처리하여 분석 대상에서 배제함으로써 데이터의 잡음을 줄이고 핵심적인 키워드와 쟁점 중심의 데이터셋을 확보하였다.

최종적으로 본 연구는 2005년부터 2024년까지의 20년간 상표 판례와 관련 언론 보도를 구간별로 분류하고 정제하여 분석 가능한 데이터셋을 구축하였다. 이 데이터셋은 법원의 판결이 제시한 법리적 판단과 언론 보도를 통해 형성된 사회적 담론을 동시에 검토할 수 있는 토대를 제공하며, 상표권 분쟁이 법적 차원에서 어떻게 규정되고 사회적 맥락 속에서 어떠한 방식으로 수용·재구성되는지를 시계열적으로 규명할 수 있게 한다.

〈표 2〉 구간별 수집 건수

구분		정제 이전 건수	정제 이후 건수
판례	1차 구간	56	56
	2차 구간	69	69
	3차 구간	43	42
	4차 구간	51	48
	합계	219	215
뉴스	1차 구간	3,771	3,579
	2차 구간	7,822	7,452
	3차 구간	7,667	7,459
	4차 구간	7,408	7,364
	합계	26,668	25,854



〈그림 1〉 수집 및 정제 과정 흐름도

나 분석기법

본 연구에서는 4가지의 분석기법을 활용하였다. 우선, TF-IDF(Term Frequency - Inverse Document Frequency) 기법은 특정 단어가 문서 내에서 가지는 상대적 중요도를 계량화하는 방법으로 적용되었다. 이는 단순히 빈도수가 높은 단어보

다 특정 문서에 차별적으로 등장하는 단어를 강조함으로써, 문서 고유의 특성을 드러내는 데 효과적이다. 또한 계산이 간단하고 대규모 텍스트 자료에 적합하여 핵심 키워드 추출에 널리 사용된다³⁸⁾³⁹⁾.

둘째, N-그램(N-gram) 분석은 연속된 N개의 단어나 문자를 단위로 하여 텍스트의 패턴을 탐색하는 기법이다. 이를 통해 단어 간 결합 양상과 문맥적 특징을 파악할 수 있으며, 관용구적 표현의 식별에도 유용하다. 더불어 상대적으로 적은 연산 자원으로도 강력한 언어 모델을 구현할 수 있다는 점에서 장점을 가진다⁴⁰⁾.

셋째, LDA(Latent Dirichlet Allocation) 토픽모델링은 비지도 학습 기반의 주제 추출 기법으로, 대규모 문서 집합 속에서 잠재된 주제 구조를 확률적으로 도출한다. 각 문서는 여러 주제의 혼합으로 표현되고, 각 주제는 특정 단어들의 조합으로 정의된다. 이 기법은 사전에 분류 기준을 설정하지 않고도 문헌 집합의 주제적 경향성을 도출할 수 있어, 복잡한 텍스트 자료의 구조화와 시각화를 가능하게 한다⁴¹⁾.

마지막으로, CONCOR(Convergence of Iterated Correlations) 분석은 사회연결망 분석 기법 중 하나로, 상관관계 행렬에 반복적인 상관분석을 적용하여 유사한 속성을 지닌 노드들을 군집화한다. 이를 통해 네트워크 내 집단 간 특성이나 역할을 규명할 수 있으며, 담론 구조나 사회적 상호작용의 맥락을 분석하는 데 유효하다⁴²⁾.

이와 같이 네 가지 분석기법은 상호 보완적으로 활용되어, 본 연구가 단순 키워드 추출 수준을 넘어 담론 구조와 주제적 맥락을 심층적으로 규명하는 데 기여하였다.

38) Havrland, L., & Kreinovich, V., "A simple probabilistic explanation of term frequency-inverse document frequency (TF-IDF) heuristic", International Journal of General Systems, 46(1), 27-36, 2017.

39) Ramos, J., "Using TF-IDF to determine word relevance in document queries". Proceedings of the First Instructional Conference on Machine Learning, 242, 133-142, 2003.

40) Pibiri, G. E., & Venturini, R., "Techniques for inverted index compression", ACM Computing Surveys, 52(6), 1-36, 2019.

41) Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I., "Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research", 3, 993-1022, 2003.

42) Breiger, R. L., Boorman, S. A., & Arabie, P., "An algorithm for clustering relational data with applications to social network analysis and comparison with multidimensional scaling". Journal of Mathematical Psychology, 12(3), 328-383, 1975.

4 연구결과

가 TF-IDF 분석결과

(1) 판례 분석결과

〈표 3〉 TF-IDF 분석결과표(판례)

N	1차 구간 (2005.01 - 2009.12)		2차 구간 (2010.01 - 2014.12)		3차 구간 (2015.01 - 2019.12)		4차 구간 (2020.01 - 2024.12)	
	단어	TF-IDF	단어	TF-IDF	단어	TF-IDF	단어	TF-IDF
1	상품	4.934903	등록	6.044609	등록	3.630015	등록	2.851685
2	등록	4.883151	상품	5.014687	상품	2.156547	상품	1.480121
3	서비스	3.072832	표시	3.544088	서비스	1.670749	침해	1.14689
4	침해	2.798141	침해	2.407665	판매	1.14074	이름	0.777486
5	표시	2.526527	판매	1.925196	제품	1.017216	식별	0.752109
6	표지	2.15986	서비스	1.795895	수요자	1.004154	수건	0.75131
7	판매	1.859056	제품	1.757584	표시	0.915216	지정	0.720471
8	제품	1.429681	표지	1.640135	제품명	0.908053	판매	0.658538
9	영업	1.344218	혼동	1.464649	서비스업	0.835829	감염병	0.618588
10	봉인	1.261192	수요자	1.452091	식별	0.795631	수요자	0.546838
11	우울	1.25168	문양	1.295005	점유	0.756158	설문	0.537489
12	관계	1.238515	관계	1.263522	침해	0.753578	청구	0.513734
13	소외	1.220164	지정	1.203025	확정판결	0.729283	자격	0.506494
14	수요자	1.160089	영업	1.028636	담배	0.719262	계약	0.474751
15	계약	1.10841	청구	0.944524	지정	0.676316	역학	0.455188
16	위로	1.084722	수입	0.922346	거래소	0.675787	표시	0.428337
17	문자	1.074424	파기	0.887813	명义	0.672176	수행	0.417685
18	지정	1.053575	위로	0.884401	골프	0.601058	카드	0.414518
19	보호	1.001461	소외	0.883782	의료인	0.593307	법인	0.401847
20	도움	0.993385	법인	0.86822	안전	0.584643	구성원	0.401702
21	항고	0.989837	가방	0.867213	수입	0.582116	양도	0.401648

장려상

22	수입	0.985651	보호	0.834185	유체	0.533823	실용신안	0.39371
23	청구	0.918526	부착	0.832294	살균제	0.523159	인터넷	0.375285
24	식별	0.906308	인형	0.828319	청구	0.5127	메모리	0.373073
25	혼동	0.877701	원산지	0.797943	귀금속	0.50518	특허청	0.372222
26	불안	0.873015	식별	0.795961	동산	0.504894	불안	0.366985
27	추징	0.852835	리엔	0.755301	말소	0.504242	예방법	0.361816
28	온천수	0.813689	이름	0.746685	가축	0.502108	게스트	0.361809
29	보전	0.798484	케이블	0.708837	영업	0.499944	저축	0.354499
30	이익	0.797945	상담사	0.696493	가습기	0.498375	영업	0.352837
31	파기	0.790986	게시	0.69631	분뇨	0.467479	마음	0.338391
32	남용	0.777539	변조	0.680388	혼동	0.463862	하우스	0.321073
33	출입	0.758043	원재료	0.67074	가압류	0.459023	소외	0.320513
34	공무	0.733434	양도	0.663424	이름	0.450443	상상	0.319375
35	작업복	0.731992	광고	0.648565	배출	0.450165	포괄일죄	0.319375
36	질서	0.72832	화장품	0.644226	소외	0.449911	권원	0.296375
37	효용	0.70639	명의	0.643472	부착	0.442995	위로	0.29365
38	방송	0.705584	순번	0.640037	완구	0.44106	휴대	0.291283
39	해결	0.698967	보쌈	0.626615	특정인	0.436857	전화	0.291283
40	상담사	0.695684	날개	0.616971	가수	0.433493	거래처	0.288965
41	장수	0.687553	표장	0.611164	청산	0.42128	쇼핑몰	0.280176
42	산지	0.681745	채권자	0.601776	토끼	0.419631	동시	0.278782
43	공무원	0.674814	강아지	0.591913	인형	0.419631	문항	0.278698
44	고안	0.654794	삼림	0.589234	집행관	0.417291	소진	0.274553
45	상대방	0.653088	의사	0.584479	캐릭터	0.413392	소속	0.271811
46	부착	0.651325	도움	0.582134	해결	0.408743	동의	0.269597
47	채권자	0.637214	조합	0.576373	산지	0.402363	피해	0.265127
48	청운	0.623392	분리	0.550138	요부	0.39811	수색	0.257673
49	소매	0.61675	구매자	0.544357	용품	0.396995	법무법인	0.25193
50	향고인	0.615072	사위	0.537888	효용	0.395265	통상	0.247714



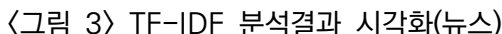
〈그림 2〉 TF-IDF 분석결과 시각화(판례)

(2) 뉴스 분석결과

〈표 4〉 TF-IDF 분석결과표(뉴스)

N	1차 구간 (2005.01 - 2009.12)		2차 구간 (2010.01 - 2014.12)		3차 구간 (2015.01 - 2019.12)		4차 구간 (2020.01 - 2024.12)	
	단어	TF-IDF	단어	TF-IDF	단어	TF-IDF	단어	TF-IDF
1	심사	102.0079	지식	354.6772	지식	344.2428	지식	341.3909
2	특허청	94.94199	심사	289.7382	기업	235.2811	기업	245.4102
3	등록	87.99416	특허청	219.8909	특허청	235.0653	특허청	234.5168
4	지식	85.88203	기업	215.7188	지원	181.8964	지원	217.0074
5	기술	85.3919	지원	179.747	산업	165.1341	기술	176.0194
6	기업	82.44727	산업	151.8771	심사	157.1682	산업	149.3458
7	브랜드	65.66553	기술	149.728	기술	137.2542	등록	117.2075
8	위로	63.53711	등록	142.5069	센터	131.719	센터	109.6365
9	산업	63.04317	과장	132.2811	등록	118.0924	심사	104.1382
10	개발	58.3672	위로	127.0168	중소기업	109.2804	개발	101.1566
11	지역	53.27749	센터	122.9103	중국	104.1928	중소기업	101.0613
12	본부	49.32505	지역	117.0006	위로	99.34271	지역	95.46071
13	서비스	49.25188	중소기업	102.0021	창업	98.61763	경제	95.088
14	제품	47.84993	개발	101.3698	개발	95.88964	서비스	90.69621
15	지원	46.87654	브랜드	99.76053	경제	93.58211	위로	90.42244
16	중국	46.59922	세계	98.48714	지역	91.69608	해외	84.56607
17	세계	45.37985	증가	96.39938	세계	91.53502	분쟁	83.71103
18	업체	44.82873	국제	95.05975	보호	89.49642	선정	83.46931
19	팀장	43.74322	경제	90.58041	제품	88.20886	안정	83.07382
20	특허심판원	43.20721	제품	87.8252	교육	81.33461	강화	81.87045
21	중소기업	38.80353	기획	87.21807	특허심판원	81.10787	창업	81.44943
22	센터	38.68139	서비스	84.74072	브랜드	81.05185	브랜드	81.22106
23	시장	38.51297	특허심판원	82.32501	해외	80.70774	시장	80.81739

24	상품	36.9952	협력	82.06594	과장	78.41804	보호	76.67591
25	안정	36.6595	미국	81.79731	시장	77.53739	분야	76.16709
26	분야	35.88404	전보	80.65792	서비스	73.96674	제품	75.32469
27	기획	34.80324	중국	77.13633	투자	73.71176	글로벌	75.09029
28	보호	33.93369	인사	77.07541	우수	73.00641	혁신	74.75405
29	경영	33.35806	애플	76.2718	분쟁	72.40565	세계	72.46922
30	과장	32.99168	정책	75.526	선정	71.59133	우수	72.40677
31	인사	32.69171	해외	74.96865	국제	70.09998	상공인	69.62813
32	국제	30.74626	보호	74.29602	창출	69.50835	활용	67.05138
33	우리은행	30.52275	시장	73.50592	안정	68.7328	코로나	66.99557
34	발명	30.37217	교육	73.22338	개최	67.14282	전문	65.98846
35	정책	29.5371	승진	71.50907	전문	65.24887	특허청장	62.03078
36	혁신	28.65888	업체	71.47179	미국	64.79977	추진	60.92993
37	해외	28.51171	분야	69.98224	분야	64.18377	개최	60.82033
38	공동	28.33821	건수	66.21403	발명	59.01105	해결	60.32304
39	은행	26.74115	삼성전자	64.3132	업체	58.95772	업체	60.22933
40	침해	26.39651	제주	63.28035	강화	58.40437	기반	59.47525
41	경제	26.39074	실용신안	63.20023	벤처	58.10434	성장	59.37216
42	짜통	26.34391	과장급	62.31521	지재	58.04536	전략	59.33779
43	전문	26.18839	전문	62.21725	상담	56.77667	수출	58.39435
44	수출	25.99631	분쟁	61.58195	증가	55.70383	증가	58.38306
45	미국	25.88886	창출	61.3965	침해	54.98542	교육	57.90033
46	우수	25.74499	발명	59.25303	제도	54.82585	특허심판원	57.52316
47	지재	25.25376	고객	58.3488	혁신	54.75281	침해	56.3279
48	특허법원	24.92864	팀장	58.08698	대한민국	54.55997	경쟁력	53.92724
49	시스템	24.63392	지재	58.00672	글로벌	53.80678	중국	53.19988
50	분쟁	23.89238	창업	57.2236	충북	53.31324	모집	52.93514



우선 판례 데이터를 살펴보면, 1차 구간(2005~2009)에서는 “상품(1위), 등록(2위), 서비스(3위), 침해(4위), 표시(5위)”와 같은 기본적인 법적 개념이 상위권에 위치하였다. 이는 상표법 개정 직후 상표권의 권리 범위와 보호 요건이 집중적으로 다루어졌음을 보여준다. 이어 2차 구간(2010~2014)에서는 “등록(1위), 상품(2위), 표시(3위), 침해(4위), 판매(5위)”가 상위를 차지하며, 스마트폰·ICT 확산과 함께 상품·서비스 구분, 판매 관련 분쟁이 법적 쟁점으로 부상했음을 확인할 수 있다. 3차 구간(2015~2019)에서는 “등록(1위), 상품(2위), 서비스(3위), 판매(4위), 제품(5위)”이 중심을 이루며, 온라인 유통과 바이오·헬스케어 관련 상표 분쟁이 본격화되었음을 시사한다. 마지막으로 4차 구간(2020~2024)에서는 “등록(1위), 상품(2

위), 침해(3위), 이름(4위), 식별(5위)”이 주요 키워드로 나타나, 인공지능·디지털콘텐츠 등 신흥 산업에서도 여전히 등록·식별 절차와 침해 판단이 핵심 논점임을 보여준다.

반면 뉴스 데이터의 경우, 보다 사회적·산업적 맥락이 두드러진다. 1차 구간에서는 “심사(1위), 특허청(2위), 등록(3위), 지식(4위), 기술(5위)”이 상위에 오르며, 제도 운영과 행정 절차가 보도의 중심이 되었음을 알 수 있다. 2차 구간에서는 “지식(1위), 심사(2위), 기업(3위), 특허청(4위), 지원(5위)”이 상위를 차지하였는데, 이는 ICT 산업 성장과 함께 기업 중심 보도가 크게 늘어났음을 반영한다. 3차 구간에서는 “지식(1위), 기업(2위), 특허청(3위), 지원(4위), 산업(5위)”이 주요 단어로 나타났으며, K-브랜드 성장과 온라인 유통 확대가 사회적 이슈로 확산되었음을 보여준다. 이어 4차 구간에서는 “지식(1위), 기업(2위), 특허청(3위), 지원(4위), 기술(5위)”이 상위를 차지하여, 첨단 산업 및 글로벌 경쟁력이 언론 보도의 핵심 주제로 자리 잡았음을 알 수 있다.

이처럼 판례 데이터는 주로 법적 판단과 권리 확정에 초점이 맞춰져 “등록(1위), 상품(2위), 침해(3위)”와 같은 법률적 개념이 꾸준히 상위를 차지하였다. 반면 뉴스 데이터는 “지식(1위), 기업(2위), 특허청(3위)” 등 제도·산업·사회적 파급력을 드러내는 키워드가 중심을 이루었다. 두 데이터는 모두 등록·심사·기업과 같은 제도적 키워드를 공유하지만, 판례는 개별 사건의 법리적 구조를, 뉴스는 사회·산업적 담론 구조를 강조하는 차이가 존재한다.

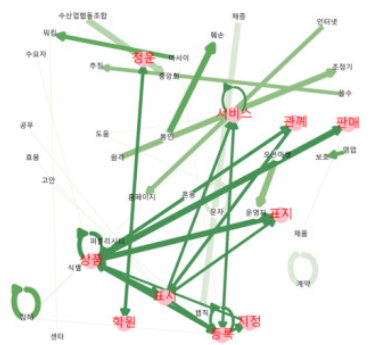
나 N그램 분석결과

(1) 판례 분석결과

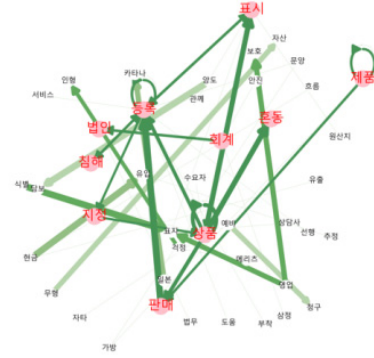
〈표 5〉 N그램 분석결과표(판례)

N	1차 구간 (2005.01 - 2009.12)			2차 구간 (2010.01 - 2014.12)			3차 구간 (2015.01 - 2019.12)			4차 구간 (2020.01 - 2024.12)		
	단어A	단어B	Freq	단어A	단어B	Freq	단어A	단어B	Freq	단어A	단어B	Freq
1	지정	상품	63	등록	침해	84	등록	서비스	65	지정	상품	63
2	상품	표지	46	지정	상품	82	지정	상품	43	이름	등록	55
3	관계	표시	38	회계	법인	57	지정	서비스업	29	메모리	카드	37
4	상품	상품	34	상품	혼동	55	가촉	분노	27	감염병	예방법	31
5	청운	학원	34	상품	표시	49	상품	상품	26	등록	침해	30
6	등록	서비스	33	상품	상품	35	수요자	상품	26	등록	지정	26
7	상품	등록	31	표시	상품	34	서비스	등록	25	휴대	전화	26
8	서비스	서비스	30	상품	판매	32	가습기	살균제	25	상품	등록	22
9	상품	판매	27	제품	판매	32	경험	법칙	23	상품	상품	21
10	마사이	워킹	26	상품	식별	30	논리	경험	23	법무	법인	19
11	영업	보호	25	관계	표시	29	자유심 증주의	한계	23	예방법	역학	18
12	침해	침해	25	걱정	인형	29	그룹	가수	21	권원	이름	17
13	등록	지정	25	등록	서비스	27	법칙	자유심 증주의	21	사법	경찰관	16
14	등록	침해	25	수요자	상품	27	말소	등록	21	등록	청구	16
15	침해	등록	24	침해	등록	26	등록	지정	20	계약	계약	14
16	제품	판매	24	영업	보호	26	상품	표시	20	인터넷	쇼핑몰	14
17	상품	혼동	21	가방	제품	26	인체	안전	19	유치	창고	14
18	서비스	침해	20	상품	표지	26	서비스	서비스	19	역학	거부	13
19	봉인	훼손	18	등록	표시	25	건물	분양	17	등록	보유	13
20	공무	표시	18	서비스	등록	25	코리아	타임즈	17	인터넷	사이트	12
21	판매	상품	18	현금	유입	24	수입	판매	17	간접 강제	청구	12
22	오픈 마켓	운영자	18	등록	지정	22	산지	관리법	16	구성원	소속	12

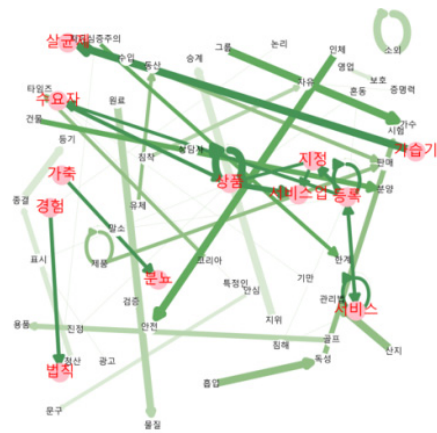
23	상품	표시	18	자타	상품	21	유체	동산	16	사이트	마음	12
24	인터넷	홈페이지	17	상품	수요자	21	상품	혼동	16	침해	등록	12
25	표시	등록	16	등록	부착	21	흡입	독성	16	등록	저촉	11
26	수요자	상품	16	삼정	회계	20	표시	광고	16	자격	구성원	11
27	물수	추징	16	등록	문양	19	제품	판매	15	형벌	법규	11
28	원격	조정기	15	판매	등록	17	독성	시험	15	선출	등록	11
29	표시	상품	15	일본	카타나	17	서비스	침해	15	상품	양도	11
30	서비스	등록	15	식별	표지	17	등록	침해	15	수요자	설문	11
31	수산업 협동조합	중앙회	15	문양	가방	17	진정	상품	14	등록	이름	11
32	학원	청운	14	유입	추정	17	원료	물질	14	등록	실용 신안	11
33	등록	상품	14	표시	등록	16	상품	서비스업	14	이름	인터넷	11
34	표시	효용	14	원산지	표시	16	소외	소외	14	청구	이름	11
35	표지	상품	14	현금	유출	16	수요자	기만	13	창고	담당자	10
36	등록	마사이	13	양도	담보	16	침착	자유	13	이름	권원	10
37	도움	표지	13	예비	청구	15	등록	수요자	13	게스트	하우스	10
38	서비스	도움	13	표시	표지	15	안전	검증	13	쇼핑몰	판매	10
39	판매	제품	13	무형	자산	15	골프	용품	13	실용 신안	등록	10
40	등록	고안	12	법무	법인	15	청산	종결	12	감염병	예방	10
41	워킹	센터	12	제품	제품	15	자유	증명력	12	침착	침해	10
42	상품	식별	11	등록	도움	15	종결	등기	12	상품	표시	10
43	표시	표지	11	메리츠	걱정	15	등록	상담사	12	영업	영업	9
44	퍼블리 시티	침해	11	표지	상담사	15	지위	승계	12	자유심 증주의	한계	9
45	표시	서비스	11	상품	등록	15	혼동	등록	11	보유	이름	9
46	채증	법칙	11	선행	등록	14	영업	보호	11	상품	판매	9
47	문자	문자	11	영업	표지	14	안심	문구	11	동의	등록	9
48	계약	계약	11	현금	흐름	14	제품	제품	11	등록	수요자	9
49	상품	관계	10	안진	회계	14	수요자	특정인	11	식별	등록	9
50	영업	이익	10	청구	남용	14	담배	수입	11	참여	보장	9



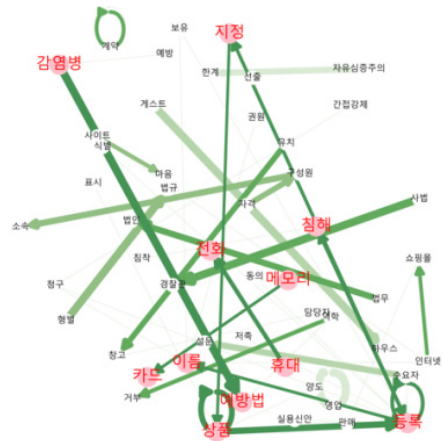
1차 구간



2차 구간



3차 구간



4차 구간

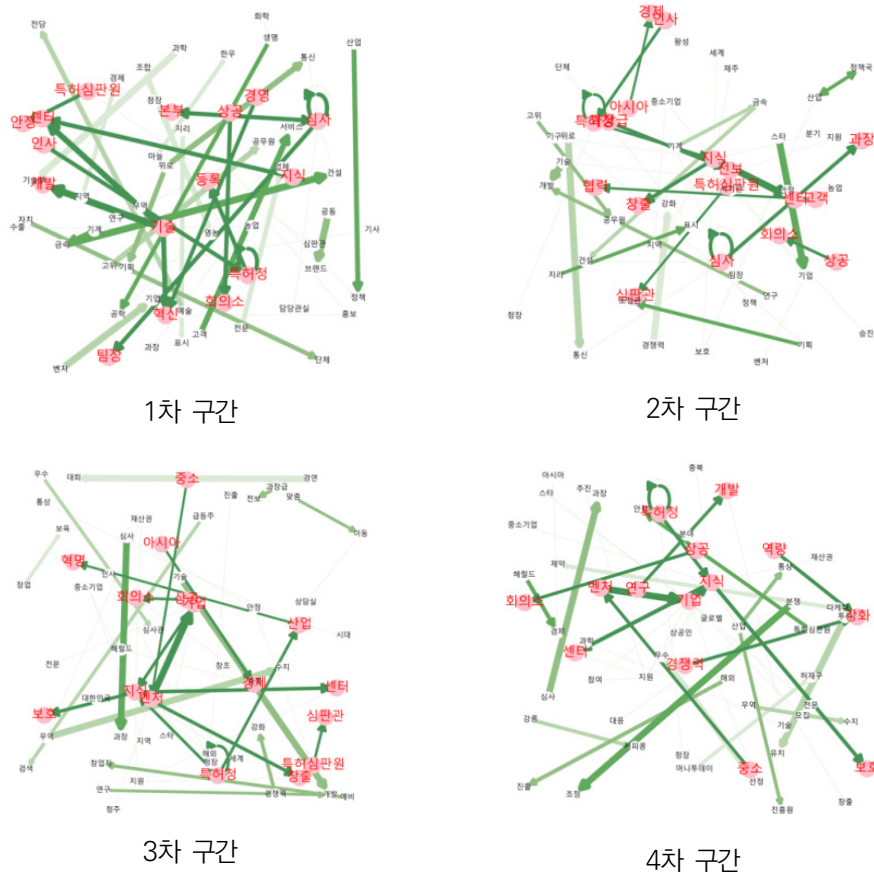
〈그림 4〉 N그램 분석결과 시각화(판례)

〈표 6〉 N그램 분석결과표(뉴스)

N	1차 구간 (2005.01 - 2009.12)			2차 구간 (2010.01 - 2014.12)			3차 구간 (2015.01 - 2019.12)			4차 구간 (2020.01 - 2024.12)		
	단어A	단어B	Freq	단어A	단어B	Freq	단어A	단어B	Freq	단어A	단어B	Freq
1	심사	본부	232	지식	센터	1061	지식	센터	936	지식	센터	682
2	지식	센터	185	특허 심판원	심판관	474	상공	회의소	422	상공	회의소	355
3	인사	특허청	152	상공	회의소	463	지식	창출	401	중소	벤처	323
4	특허 심판원	안정	134	심사	과장	455	특허 심판원	심판관	385	역량	강화	304
5	경영	혁신	127	심사	심사	453	지식	보호	334	기업	지식	297
6	본부	심사	123	지식	창출	343	산업	혁명	318	벤처	기업	278
7	심사	팀장	122	인사	특허청	339	벤처	기업	306	특허청	지식	274
8	기술	개발	120	아시아	경제	310	아시아	경제	306	경쟁력	강화	272
9	상공	회의소	119	고객	협력	261	중소	벤처	276	지식	보호	269
10	특허청	등록	116	과장급	전보	256	특허청	지식	273	연구	개발	256
11	혁신	홍보	113	심사	팀장	253	기업	지식	254	기업	모집	253
12	고객	서비스	109	특허청	청장	244	심사	과장	213	스타	기업	242
13	홍보	본부	107	기획	조정관	220	충북	지식	211	헤럴드	경제	229
14	특허 심판원	심판관	104	지리	표시	210	중소 기업	지식	206	지식	창출	229
15	기계	금속	100	기업	지식	208	특허청	청장	203	특허 심판원	안정	210
16	산업	정책	99	스타	기업	208	창출	지원	196	분쟁	조정	198
17	금속	건설	94	세계	지식	205	헤럴드	경제	194	전문	기업	195
18	건설	심사	93	중소 기업	지식	202	지식	재산권	192	특허청	청장	195
19	생명	공학	92	산업	정책국	196	청주	상공	191	참여	기업	194
20	심사	심사	92	고위	공무원	195	스타	기업	188	중소 기업	지식	191
21	농업	기술	90	기술	개발	190	전문	기업	181	산업	통상	187
22	위로	통신	90	경제	왕성	183	대한 민국	지식	180	해외	진출	186
23	심사	과장	87	제주	지식	183	맞춤	이동	176	지식	분야	183
24	공동	브랜드	84	창출	지원	182	경쟁력	강화	170	기술	개발	181
25	기술	센터	83	심사	정책	178	연구	개발	169	기업	지원	175

장려상

26	특허청	청장	83	서기관	전보	177	기술	개발	168	지식	지원	173
27	위로	기획	82	정책국	산업	177	예비	창업자	168	지원	센터	168
28	화학	생명	81	표시	단체	177	창조	경제	163	글로벌	스타	165
29	자치	단체	80	연구	개발	176	과장급	전보	156	산업	진흥원	165
30	공학	심사	80	특허 심판원	안정	172	산업	통상	153	심사	과장	164
31	연구	개발	79	기계	심사	171	무역	수지	151	아시아	경제	163
32	기술	무역	79	기계	금속	170	해외	지식	149	지식	재산권	161
33	통신	심사	79	금속	건설	169	인사	특허청	148	무역	수지	158
34	고위	공무원	78	특허청	지식	168	급등주	검색	145	산업	분쟁	155
35	기계	심사	74	지역	지식	167	지식	지원	145	투자	유치	154
36	기술	수출	73	지역	중소 기업	166	우수	심사관	141	분쟁	대응	150
37	정책	본부	70	벤처	기업	164	특허 심판원	안정	141	상공인	지식	150
38	예술	전당	69	위로	통신	164	특허청	산업	136	특허청	산업	148
39	벤처	기업	68	위로	기획	163	지원	센터	135	강릉	커피콩	145
40	기사	기획	67	산업	보호	162	회의소	충북	133	지원	참여	143
41	심사	담당 관실	66	건설	심사	161	지역	중소 기업	130	우수	선정	143
42	기술	혁신	61	통신	심사	161	혁명	시대	130	머니 투데이	허재구	141
43	본부	위로	60	분기	지식	152	심사	안정	128	기업	선정	139
44	전문	업체	60	경쟁력	강화	150	이동	상담실	127	충북	지식	139
45	지리	표시	59	특허청	과장급	150	경연	대회	125	지원	추진	135
46	지역	경제	55	지식	보호	147	세계	지식	123	지식	분쟁	126
47	마늘	한우	53	농업	기술	145	해외	진출	123	지원	기업	126
48	과학	기술부	53	지식	기구	145	재산권	무역	118	과학	기술	124
49	영농	조합	51	서기관	승진	144	창업	보육	117	다케다	제약	124
50	세계	시장	50	전기	심사	143	일자리	창출	116	상반기	지식	123



〈그림 4〉 N그램 분석결과 시각화(뉴스)

N-그램 분석 결과, 판례 데이터에서는 전형적인 법리 구조뿐 아니라 특정 시기에 드러나는 사회적·기술적 사건과 연결된 결합이 뚜렷하게 나타났다. 1차 구간에서는 “지정-상품(1위)”, “상품-표지(2위)”, “관계-표시(3위)”와 같은 조합이 상위를 차지하며 상표권의 권리 범위와 등록 요건이 집중적으로 다루어졌음을 보여준다. 2차 구간에서는 “등록-침해(1위)”와 더불어 “회계-법인(3위)”이 등장하여, 단순히 권리의 침해 여부를 넘어 기업 회계와 법인 책임 문제가 쟁점으로 확장되었음을 확인할 수 있다. 3차 구간에서는 “등록-서비스(1위)”와 “서비스-등록(7위)”이 반복적으로 나타나면서 상품과 서비스 간의 구분이 중요해졌으며, 동시에 “가습기-살균제(25위)”와 같은 사회적 참사가 상표 분쟁 속으로 들어왔다. 4차 구간에서는 “이

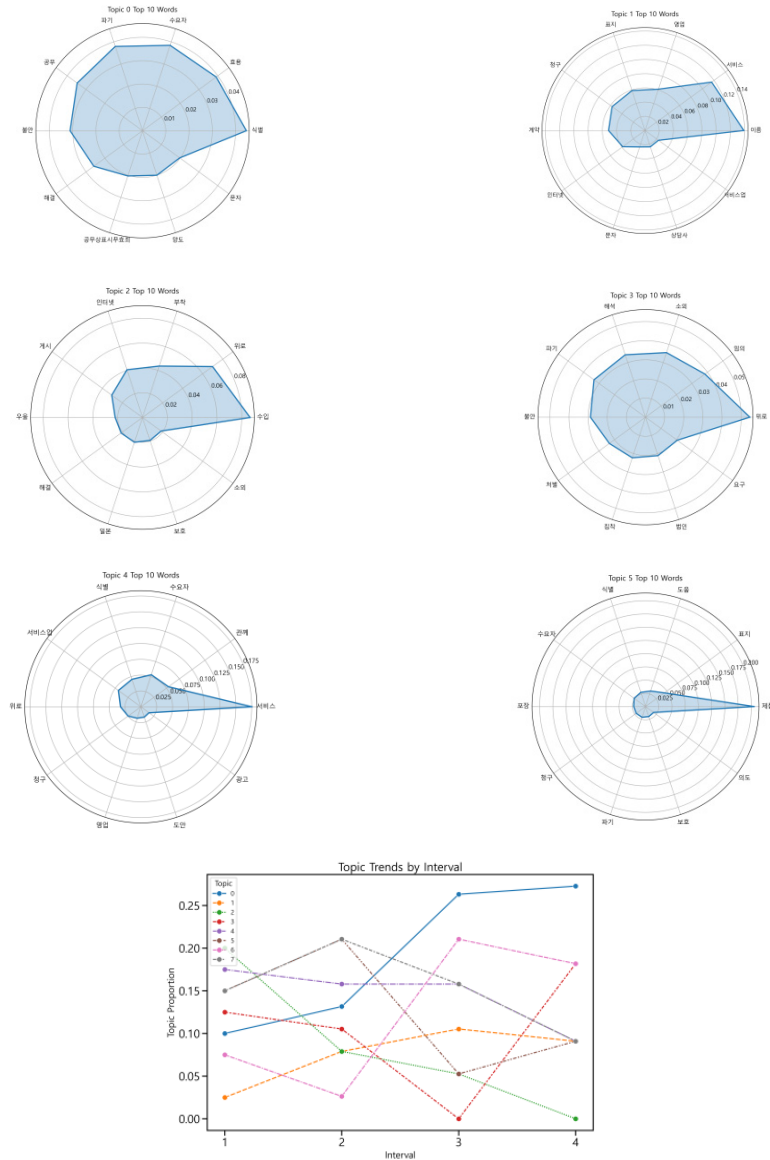
름-등록(2위)”, “메모리-카드(4위)”, “감염병-예방법(5위)” 등이 나타나, 최신 판례에서 신기술과 공중보건 이슈가 상표권 다툼과 밀접하게 연결되고 있음을 보여준다. 즉, 판례는 법적 판단의 맥락을 넘어 사회적 사건과 기술 발전을 법리 안으로 끌어들이는 특성을 드러낸다.

반면 뉴스 데이터에서는 상표 분쟁이 주로 행정적 절차와 정책적 맥락 속에서 보도되었다. 1차 구간에서는 “심사-본부(1위)”, “지식-센터(2위)”, “인사-특허청(3위)”이 상위에 오르며 행정기관과 제도의 운영이 중심 화제가 되었음을 알 수 있다. 2차 구간에서는 “지식-센터(1위)”, “특허심판원-심판관(2위)”, “상공-회의소(3위)”가 부각되어, 판례와 달리 언론은 제도적 장치와 기관 활동을 강조하는 서사를 형성했다. 3차 구간에서는 “지식-센터(1위)”, “지식-창출(3위)”, “산업-혁명(318회)”이 주요 결합으로 나타나 상표권이 단순한 법적 분쟁을 넘어 지식 창출과 산업 혁신의 담론과 연결되었음을 보여준다. 4차 구간에서는 “중소-벤처(3위)”, “역량-강화(4위)”, “경쟁력-강화(272회)”가 두드러지며, 언론이 상표 분쟁을 국가 산업 전략과 기업 경쟁력 강화의 관점에서 해석하고 있음을 알 수 있다.

이처럼 판례와 뉴스 데이터 모두 상표·특허 관련 핵심 이슈를 다루지만, 판례는 구체적 사건을 통해 사회적 참사나 신기술 이슈를 법리에 연결하는 반면, 뉴스는 제도·정책적 프레임을 통해 사건을 산업 경쟁력이나 국가 전략의 차원에서 재구성한다는 점에서 차이를 보인다. 동시에 두 데이터는 모두 상표 분쟁을 단순한 법률 문제가 아닌 사회 전반에 파급력을 미치는 현상으로 다룬다는 공통점을 지닌다. 결국, N-그램 분석은 TF-IDF가 드러내지 못한 단어 간 결합 구조를 통해, 판례가 보여주는 사건 중심의 특수성과 뉴스가 형성하는 거시적 담론성을 대비적으로 드러내 주었다.

다 LDA토픽모델링 분석결과

(1) 판례 분석결과



〈그림 5〉 CONCOR 분석결과 시각화(판례)

(2) 뉴스 분석결과



〈그림 6〉 CONCOR 분석결과 시각화(뉴스)

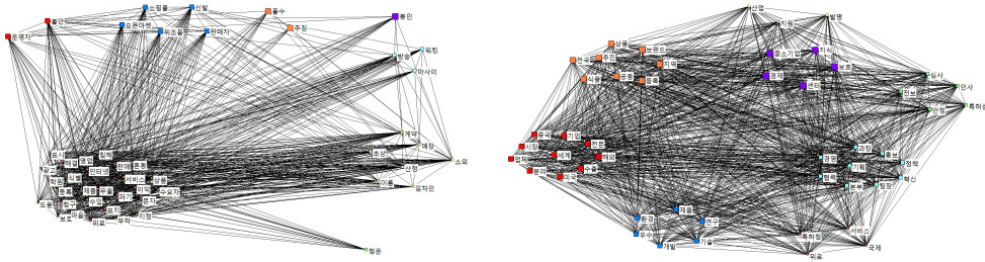
LDA토픽모델링 분석결과, 우선 판례 데이터에서는 주제어 구성이 주로 등록·침해·표시·서비스와 같은 법적 판단 요소와 직결된 형태로 나타났다. Topic 0에서는 “수요자, 표시, 지정”이 중심을 이루며 상표 식별과 절차적 요건이 강조되었고, Topic 1에서는 “서비스, 이름, 표시, 혼동”이 결합되어 서비스업 상표의 혼동 문제를 반영하였다. 또한 Topic 2에서는 “수입, 판매, 광고, 보증”이 상위에 올라 상품 유통 및 거래에서의 침해 쟁점이 부각되었고, Topic 5에서는 “제품, 위조, 모방”이 주요 단어로 등장하여 실제 시장에서의 위조·모조품 문제가 법리적으로 다루어지고 있음을 보여주었다. 이처럼 판례는 사건별 구체성을 반영하여 상표권의 법리적 해석과 구체적 침해 사례가 중심 주제를 형성했다.

반면 뉴스 데이터는 보다 넓은 사회적·제도적 맥락을 포착하고 있었다. Topic 0에서는 “등록, 지식, 특허청, 발명”이 상위를 차지하여 제도 운영과 국가 차원의 지식재산 프레임을 강조했고, Topic 1에서는 “기업, 기술, 연구, 제품, 브랜드”가 핵심 단어로 나타나 산업 경쟁과 기술 발전의 맥락에서 상표권이 논의되었다. Topic 2에서는 “지식, 창업, 중소기업, 교육” 등이 결합하여 상표권이 창업 지원과 기업 육성의 맥락으로 재해석되었으며, Topic 3에서는 “환경, 제도, 기술, 산업”이 상위를 차지해 상표 담론이 사회적 가치와 환경적 책임과도 연결됨을 보여주었다. 나아가 Topic 5에서는 “세계, 중국, 국제, 무역, 경쟁”이 주요 키워드로 나타나 글로벌 경쟁 체제 속에서 상표 분쟁이 국제 이슈로 확장되고 있음을 확인할 수 있다.

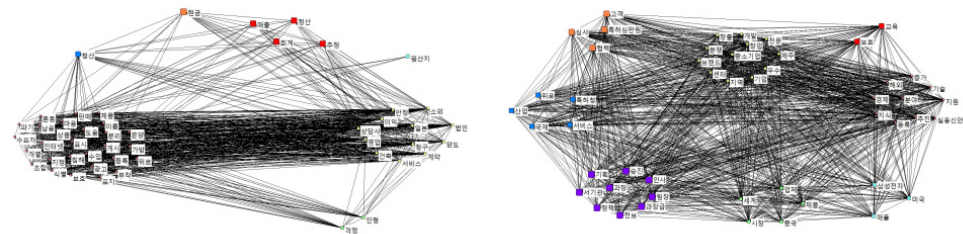
이러한 결과를 비교하면, 두 데이터 모두 상표권을 단순한 법적 권리 보호를 넘어 사회·경제 전반에 파급력을 미치는 주제로 다룬다는 점에서 공통적이다. 그러나 차이점은 명확하다. 판례는 구체적 사건을 바탕으로 등록, 침해, 위조, 서비스 혼동 등 법정에서 다투어진 핵심 쟁점에 집중한 반면, 뉴스는 기업 경쟁력, 기술 발전, 창업 지원, 국제 무역과 같은 거시적 차원에서 상표권을 재맥락화하였다. 즉, 판례는 법적 분쟁의 세부 구조를 보여주는 반면 뉴스는 사회적 담론과 정책적 의미를 강조하며, 같은 상표 이슈라도 판례와 언론이 각기 다른 언어와 시각으로 서사를 구성하고 있음을 알 수 있다. 결국, 판례와 뉴스의 LDA 분석은 상표권을 둘러싼 법적·사회적 층위를 동시에 보여준다. 이는 상표 분쟁이 단지 법원 안에서 끝나는 문제가 아니라, 제도 운영과 산업 경쟁, 나아가 국제 무역의 담론으로 확장된다는 점에서 학문·정책적 시사점을 지닌다.

라

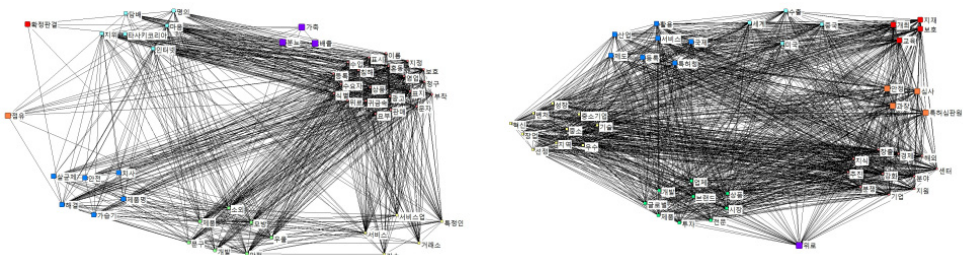
CONCOR 분석결과



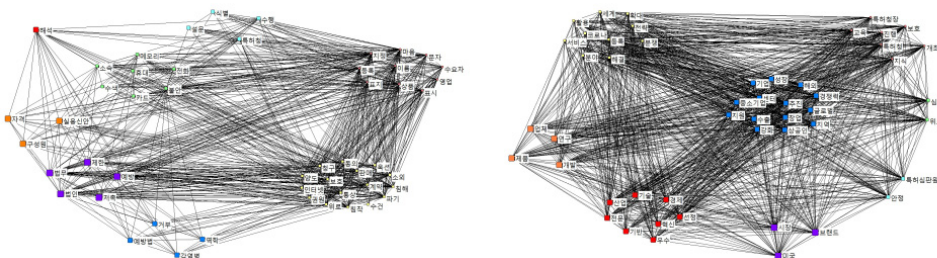
1차 구간(좌:판례/ 우:뉴스)



2차 구간(좌:판례/ 우:뉴스)



3차 구간(좌:판례/ 우:뉴스)



4차 구간(좌:판례/ 우:뉴스)

〈그림 7〉 CONCOR 분석결과 시각화

판례 네트워크에서 드러난 “등록-상품-표시-침해-서비스” 군집은 상표 분쟁의 근본적 법리 구조를 반영한다. 즉, 권리 등록이 분쟁의 전제가 되고 침해 여부 판단은 상품의 표시 방식과 서비스의 용도 범위를 둘러싼 쟁점으로 이어진다. 이는 소비자 혼동 여부와 상품·서비스 구분이 실제 법적 판단의 핵심이라는 점에서 법적 논리에 직접적으로 결부된다.

1차기에는 “오픈마켓, 쇼핑몰, 위조품”이라는 단어가 두드러지게 등장하였다. 이는 2000년대 이후 온라인 유통 환경의 급격한 확장과 전자상거래 활성화, 그리고 위조상품 범람 현상과 직결된다. 실제 판례에서는 오픈마켓 사업자의 상표권 책임, 판매자와 플랫폼 간의 분쟁이 핵심 쟁점으로 부각되었으며, 이로 인해 법적 논의가 새로운 산업 구조를 반영하게 되었다.

2차기에서는 “회계, 정산, 현금”이 주요 키워드로 나타났다. 이는 상표권 분쟁이 단순히 침해 여부를 가리는 차원을 넘어 기업의 재무·회계 문제와 연결되었음을 보여준다. 실제 판례 DB에서도 로열티 정산, 손해배상, 현금 흐름과 같은 재무적 쟁점이 다수 확인되며, 이는 상표 분쟁이 기업 경영 리스크와 맞닿아 있음을 잘 보여준다.

3차기에서는 “가습기, 살균제, 안전, 점유, 확정판결”이 중요한 연결망을 형성하였다. 이는 가습기 살균제 사건과 같은 사회적 참사가 상표 분쟁의 맥락에 반영된 결과로, 공중보건 문제와 소비자 피해 보상 이슈가 법적 분쟁과 결합한 사례라 할 수 있다. 특정 제품군에서 대규모 피해가 발생하면 안전성, 사회적 책임, 법적 판단이 함께 얹히면서 판례의 핵심 키워드로 등장하였다.

4차기에서는 “메모리 카드, 휴대전화, 감염병”이 새롭게 중심부에 연결되었다. 이는 IT 산업의 급속한 발전과 코로나19 팬데믹이라는 사회적 위기가 상표권 분쟁에 반영된 결과이다. 신기술 제품과 감염병 이슈가 결합되면서 상표 분쟁이 더 이상 단순한 상업적 갈등을 넘어 사회·기술적 변화와 직결되는 양상을 보여주었다.

반면 뉴스 네트워크는 판례와는 다른 방식으로 단어들이 결합하였다. 1차기에서는 “기업, 시장, 중국, 세계, 수출”이 중심을 이루며 상표권을 경제·무역 전략의 일부로 해석하였다. 중국 등 주요 시장에서 발생한 상표 분쟁은 곧 국가 산업 경쟁력

과 수출 전략에 직결되었기에, 거시적 차원의 키워드가 자연스럽게 군집을 형성하였다.

2차기에서는 “특허심판원, 고객, 협력, 교육”이 주요하게 등장하였다. 이는 상표권 정책의 제도적 운영과 공공기관의 역할이 언론 보도의 주요 소재로 활용되었음을 보여준다. 특히 고객 대상 교육, 기업 간 협력은 정책 홍보와 위상 강화를 위한 수단으로 전면화되었으며, 상표권이 행정 제도 속에서 다루어졌음을 알 수 있다.

3차기에서는 “혁신, 벤처, 창업, 성장, 글로벌”이 결합되었다. 이는 창업 생태계와 혁신 전략 담론이 강화되면서 상표권이 기업 성장과 벤처 보호를 위한 핵심 도구로 강조된 시기적 특징을 반영한다. 즉, 상표권이 단순한 권리 보호에서 벗어나 국가 산업 육성과 미래 성장 전략의 일부로 자리 잡은 것이다.

4차기에는 “코로나, 확대, 전략, 경쟁력, 글로벌”이 주요 군집을 형성하였다. 코로나19 팬데믹과 세계 경제 위기 속에서 상표권은 기업 경쟁력 강화와 국가 전략의 중요한 축으로 다뤄졌다. 이는 상표 분쟁을 정책적·산업적 맥락에서 재편하는 언론 보도의 특징을 잘 보여준다.

이러한 분석을 통해 알 수 있는 점은, 각 단어가 군집화된 이유가 단순히 등장 빈도가 높기 때문이 아니라, 해당 시기와 맥락에서 실제 사건·정책·산업·사회 문제와 직접적으로 연결되어 있기 때문이다. 동시출현 네트워크에서 도출된 키워드는 시대적 변화, 산업 구조 재편, 사회적 참사와 기술 발전 등 ‘배경적 원인’에 의해 형성된 것이다. 따라서 판례는 현실적 분쟁과 법적 구조를 반영하여 단어가 등장한 반면, 뉴스는 정책·경제·사회적 재구성이라는 관점에서 키워드가 결합되었다고 볼 수 있다.

결국 판례 네트워크의 단어군은 구체적 사건과 분쟁의 직접적 결과물로서 실제 법적 갈등 구조와 정확하게 대응하는 특징을 가진다. 반면 뉴스 네트워크의 단어군은 정책·산업·사회 담론의 흐름을 설명하며, 이를 통해 상표권의 국가적 역할과 사회적 의미가 재구성된다. 이와 같은 차별적 특성은 상표권 담론이 법적 현실과 사회적 재현이라는 두 층위에서 병행적으로 형성되고 있음을 보여준다.

5 결론 및 시사점

연구의 배경과 목적은 지식재산권, 특히 상표권과 특허권이 21세기 지식 기반 경제에서 기업과 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 자원이라는 점에 있다. 최근 20년간의 판례와 언론 보도를 동시에 분석한 이유는 법적 분쟁의 실질적 구조와 사회적 담론의 형성 과정을 입체적으로 규명하기 위함이다. 판례는 구체적 사건을 통해 권리의 범위와 침해 여부를 규정하는 법리적 준거를 제공하고, 언론은 산업과 사회 전반의 맥락 속에서 이를 재구성한다는 점에서 상호 보완적이다.

연구결과, 판례 분석에서는 등록, 침해, 표시, 서비스와 같은 법적 판단의 핵심 요소가 지속적으로 강조되었고, 특정 시기에는 가습기 살균제 사건이나 코로나19와 같은 사회적 참사가 법리적 논의에 반영되기도 했다. 반면 뉴스 분석에서는 특허청, 기업, 지원, 글로벌 경쟁력 등 제도 운영과 산업 전략이 중심을 이루며, 상표 분쟁이 국가적 성장 전략과 직결된다는 점이 드러났다. 즉, 판례는 구체적 사건과 법적 구조를, 뉴스는 정책·경제·사회적 재구성을 강조하며 서로 다른 층위에서 담론을 형성하였다. 이를 바탕으로 한 시사점은 다음과 같다.

먼저 학술적 시사점으로, 첫째, 판례 데이터와 언론 데이터를 시계열적으로 통합·분석함으로써 기존의 사례 중심 법학 연구를 계량적·실증적 텍스트마이닝 기반 법학으로 확장하는 학문적 기여를 이루었다. 둘째, 판례와 언론 담론을 비교함으로써 상표권 사건이 법적 판단과 사회적 프레임의 상호작용 속에서 어떻게 진화하는지를 다층적으로 규명할 수 있었다. 셋째, 텍스트마이닝, LDA 모델링, CONCOR 기법 등 빅데이터 기반 분석 도구의 적용 가능성과 방법론적 타당성을 법학과 사회과학 분야에 입증하였다는 점에서 의미가 크다. 넷째, 본 연구는 상표권 분쟁과 담론 구조의 시계열 분석을 일반화하여 타 분야의 지식재산권 연구나 사회적 이슈 분석에도 활용할 수 있는 새로운 접근법을 제시하였다.

다음은 실무적 시사점으로, 첫째, 판례에서 나타난 온라인 유통, 회계 분쟁, 신기술 이슈 등 개별 사건의 구조를 체계적으로 분석함으로써 변리사, 로펌, 기업 법무팀 등 실무자들에게 시기별 분쟁 경향과 리스크 관리의 근거를 제공한다. 둘째, 판

례와 뉴스의 네트워크 차이를 인식함으로써 실무자들은 단순한 법적 쟁점을 넘어 산업과 사회적 동향을 파악하고, 이를 전략적 대응—홍보, 정책 제안, 위기 대응—에 적극적으로 활용할 필요성이 높아졌다. 셋째, 텍스트마이닝 기반의 판례·뉴스 데이터베이스 구축과 네트워크 분석 결과를 법률 자문 및 의사결정 과정에 적용할 경우, 효율적 분쟁 대응뿐만 아니라 사전 예방적 조치까지 가능해진다. 넷째, 신기술이나 사회적 위기(감염병, 혁신산업 등)와 관련된 상표권 쟁점은 실무적 심사와 소송 전략의 패러다임 변화를 요구하는 실질적 근거로 작용한다.

마지막으로 정책적 시사점, 첫째, 본 연구는 상표권 제도의 고도화와 사회적 수용성 증진을 위한 정책 개선 방향을 제시함으로써 제도 설계에 기여한다. 특히 실제 분쟁 구조와 산업·정책 담론 동향을 연계 분석하는 필요성을 확인하였다. 둘째, 시계열적 변화 분석을 통해 온라인 유통·플랫폼 거래, 디지털 신기술, 감염병 등 사회 변화가 법제에 반영되어야 함을 보여줌으로써, 상표법 및 관련 제도의 장기적 개정 과제를 뒷받침하는 정책적 근거를 제공한다. 셋째, 언론 보도와 산업 정책의 연결고리를 분석하여 정책 홍보와 사회적 공감대 형성 방식의 효과성과 한계를 실증적으로 평가할 수 있게 되었다. 넷째, 빅데이터 기반 지식재산 정책 연구와 판례·뉴스 통합 모니터링 체계의 구축은 미래 지향적 분쟁 예방과 사회·산업 혁신을 촉진하는 정책의 기반을 마련하는 데 기여할 수 있다.

결국 본 연구는 상표 판례의 법적 구조와 사회적·정책적 담론의 교차와 괴리를 입체적으로 조명하였다. 이를 통해 학술적으로는 새로운 분석 방법론을, 실무적으로는 분쟁 대응의 근거를, 정책적으로는 제도 개선의 방향을 제시함으로써 상표권 제도의 질적 고도화와 혁신적 발전을 이끌어낼 수 있는 통합적 시사점을 제공하였다.

그러나 본 연구는 몇 가지 한계를 지니고 있다. 첫째, 데이터의 범위와 출처에 있어 제약이 존재한다. 판례 데이터는 공개된 사건에 한정되었고, 언론 데이터 역시 특정 시기와 주요 매체를 중심으로 수집되었기 때문에 상표 분쟁과 담론 전반을 포괄적으로 설명하기에는 한계가 있다. 특히 비공개 조정 사례나 소규모 지역 언론의 보도까지 반영하지 못한 점은 분석의 외연을 제한한다.

둘째, 텍스트마이닝 기법의 적용 과정에서 의미 왜곡 가능성이 존재한다. TF-IDF, N-그램, LDA, CONCOR와 같은 계량적 분석 기법은 대규모 텍스트 데

이터를 구조화하는 데 유용하지만, 법적 의미의 맥락이나 언론 보도의 뉘앙스를 완벽하게 포착하기에는 부족할 수 있다. 예컨대 동일한 단어라도 판례와 언론에서 사용되는 의미가 다를 수 있는데, 이를 기계적 통계처리가 충분히 구분하지 못했을 가능성이 있다.

셋째, 연구의 초점이 시계열적 변화와 네트워크 구조에 맞추어져 있어, 개별 사건의 맥락이나 언론의 보도 방식에 대한 질적 분석은 상대적으로 부족하다. 이는 법리적 세부 쟁점이나 보도의 서사 전략까지 심층적으로 해석하는 데 한계를 남긴다.

넷째, 연구가 한국의 판례와 언론 데이터를 중심으로 이루어진 만큼, 국제적 비교나 글로벌 맥락에서의 일반화 가능성은 제한적이다. 해외 주요국의 판례 및 언론 담론과의 비교가 이루어진다면 보다 폭넓은 결론을 도출할 수 있을 것이다. 이러한 한계에도 불구하고, 본 연구는 판례와 언론을 통합적으로 분석하여 상표권 분쟁의 법적 구조와 사회적 담론의 차이를 시계열적으로 규명하였다는 점에서 의의를 가진다. 따라서 후속 연구에서는 보다 다양한 데이터 출처와 질적 분석의 보완, 그리고 국제 비교 연구를 통해 이 한계를 극복할 필요가 있다.

참 고 문 헌

1. 특허청, “지식재산권의 의의와 중요성”, 벤처다이제스트, 131, 6-8, 2009.
2. 서울경제진흥원, “2025 지식재산경영 전략 가이드북”, 1-39, 2024.
3. 국가지식재산위원회, “제3차(2022~2026) 국가지식재산 기본계획 수립지침(안)”, 2021.
4. 장예영, “지식재산추진계획 2025의 개요 및 시사점”, 한국저작권위원회, 1-5, 2025.
5. 한국개발연구원, “2021/22년 경제발전경험공유사업(KSP) 사업계획서(1차)”, 1-9, 2021.
6. 심현주, “지식재산권 비침해행위에 대한 구제”, 성균관대학교 박사학위논문, 2015.
7. 김영기, “국제적 지식재산권 분쟁에 있어 국제사법의 해석과 적용”, 사법, 제 1권 63호, 469-521, 2023.
8. 최성수, “지식재산권의 준거법에 관한 우리나라 판례의 검토”, 국제사법연구, 제19권 제1호, 283-330, 2013.
9. 장현진 외 6인, “각국의 특허침해소송에서의 손해액 산정 방법에 관한 연구”, 특허법원 국제 지식재산권법 연구센터, 2017.
10. 심미랑 외 3인, “주요국의 지식재산권법 비교 분석 : 법제 비교연구”, 한국 지식재산연구원, 1-390, 2019.
11. Kafouros, M., Aliyev, M., & Krammer, S. M., “Do firms profit from patent litigation? The contingent roles of diversification and intangible assets”, Research Policy, 50(6), 104263, 2021.
12. Trimble, M., “Cross-Border Injunctions in US Patent Cases and Their Enforcement Abroad”. Marq. Intell. Prop. L. Rev., 13, 331, 2009.

13. Comino, S., & Manenti, F. M., “Intellectual property and innovation in information and communication technology (ICT)”, 2015.
14. Gao, G., & Hitt, L. M., “Information technology and trademarks: Implications for product variety”, *Management Science*, 58(6), 1211-1226, 2012.
15. Harms, L. T. C., “A casebook on the enforcement of intellectual property rights”, (Vol. 791). WIPO, 2018.
16. Meier-Ewert, W. R., & Gutierrez, J., “Intellectual property and digital trade: Mapping international regulatory responses to emerging issues”, (No. ERSD-2021-4). WTO Staff Working Paper, 2021.
17. Poddar, A., & Rao, S. R., “Evolving intellectual property landscape for AI-driven innovations in the biomedical sector: opportunities in stable IP regime for shared success”. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 7, 1372161, 2024.
18. Neuwirth, R. J., “Intellectual property law and generative artificial intelligence: fair remuneration, equality or ‘My plentie makes me poore’”, *Journal Of Intellectual Property Law and Practice*, jpaf029, 2025.
19. 유계환, “국제 지식재산권 분쟁과 준거법 결정에 관한 연구”, *한국국제사법학회*, 제19권 제2호, 303-342, 2013.
20. 한국지식재산연구원, “국내외 지식재산 법제도 비교 분석”, 2016.
21. 준석, “라이선스 관련 지적재산권 이슈들 - 우리 판례의 관련 동향을 중심으로 -”, *산업재산권*, 제54호, 99-170, 2017.
22. 송재섭, “지식재산권 라이선스와 권리소진의 원칙”, *지식재산연구*, 제12권 제3호, 37-72, 2017.

23. 안혜선·곽승진, “지식재산 전문가의 정보요구 및 이용행태 분석을 통한 특허정보 데이터베이스의 개선 방안 연구”, 한국문헌정보학회지, 제58권 제4호, 51-74, 2024.
24. 이로리, “지식재산권 분야의 국제상사조정제도와 활용- WIPO조정을 중심으로”, 중재연구, 제31권 제2호, 77-98, 2021.
25. 황정훈, “ADR의 헌법적 수용을 위한 담론 - 중남미 법제를 중심으로 -”, 유럽헌법연구, 제31호, 401-426, 2019.
26. 박문기·김준영·전주언, “브랜드 재활성화를 위한 상표권 가치 평가 모델 개발:와바 프랜차이즈 브랜드를 중심으로”, 마케팅논집, 제23권 제2호, 179-194, 2015.
27. 김경훈 외 7인, “상표자산과 구매의도와의 관계에 관한 국제비교연구 : 아시아와 유럽의 의류시장을 중심으로”, 가야대학교 논문집, 제18권, 5-36, 2009.
28. 윤병섭, “해외 지식재산권 분쟁현황과 그 대응방안에 관한 연구”, 기술혁신학회지, 제11권 제1호, 23-45, 2008.
29. 윤진규·유명식, “텍스트마이닝을 활용한 기술발전 흐름 특허 분석 모델 연구”, 한국통신학회 동계종합학술발표회 논문집, 449-451, 2021.
30. Fiil-Flynn, S. M., Butler, B., Carroll, M., Cohen-Sasson, O., Craig, C., Guibault, L., ... & Contreras, J. L., “Legal reform to enhance global text and data mining research”. Science, 378(6623), 951-953, 2022.
31. Dyeve, A., “Text-mining for lawyers: how machine learning techniques can advance our understanding of legal discourse”. Erasmus L. Rev., 14, 7, 2021.
32. 이지호 외 4인, “특허의 Problem-Solution 텍스트 마이닝을 활용한 기술경쟁정보 분석 방법”, 지식재산연구, 제13권 제3호, 171-204, 2018.
33. Szkalej, K., “The paradox of lawful text and data mining? some experiences from the research sector and where we (should) go

- from here”, GRUR International, 74(4), 307-319, 2025.
34. Fainshmidt, S., White III, G. O., & Cangioni, C., “Legal distance, cognitive distance, and conflict resolution in international business intellectual property disputes.”, Journal of International Management, 20(2), 188-200, 2014.
35. 이은지·안현철, “지식재산 금융 활성화 정책효과 연구: 특히 포트폴리오 기반 지식재산 담보대출 중심으로”, 한국정보기술학회논문지, 제22권 제8호, 153-164, 2024.
36. 김완규·김진웅, “지식재산권과 생산성 간의 관계에 대한 실증연구”, 제도와 경제, 제11권 제3호, 121-152, 2017.
37. Abbott, F. M., “100 Years of International IP-Reflections on Past, Present and Future”, Cardozo Arts & Ent. LJ, 41, 415, 2022.



2025 특허·상표 판례연구논문 공모전 우수논문집

발행일 : 2025년 12월

발행처 : 특허심판원

대전광역시 서구 청사로 189

TEL : (042) 481-5484

FAX : (042) 472-3474

ISBN : 979-11-6884-328-8 13500

DOI : 10.8080/P9791168843288

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지	공공누리 공공 저작물 자유이용허락	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지