

2023년 9월 15일

Preview

데이터 등 무형의 자산에 대한 관심만큼이나 그 가치가 높아짐에 따라 이와 관련한 사업을 영위하는 기업의 대응 역시 중요해지고 있습니다.

특히 특허기술에 대한 보호는 기업 경쟁력에 직접적인 영향을 미치는 문제로 기업은 보유한 특허기술에 대한 권리 보호를 위한 전략적인 업무 방안을 마련하여 법률 리스크를 줄여나가는 것이 중요합니다.

본 뉴스레터에서는 디지털 정보의 권리관계에 대한 법적 기준 마련의 중요성과 중고제품 가공판매에 따른 특허권침해 이슈 등에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

리걸 이슈 Legal Issues

‘디지털 정보의 합리적 법체계 만들어야’

‘중고제품의 가공판매와 특허권 침해의 관계’

민후 소식 Minwho News

‘반도체 픽업장치 특허발명을 둔 특허권침해금지 가처분 신청 사건서 전부 승소’

‘SW개발 용역계약 관련 약정금 지급 청구 소송서 반소 제기하여 승소’

리걸이슈

디지털 정보의 합리적 법체계 만들어야

한 사람이 하루에 생성하는 정보의 양은 적지 않다. 그런데 그 정보의 상당량은 디지털 형태로 플랫폼이나 서버, 디지털 기기 등에 의식적으로 또는 무의식적으로 저장된다.

예를 들어, 게임을 하는 유저의 경우 플레이 결과는 캐릭터의 레벨이나 아이템 등의 형태로 게임 서버에 저장되며, 유튜브를 하는 유저의 경우 노력의 결과는 계정 등에 대한 계량적 데이터로 유튜브 서버에 저장되고, 블로그 활동을 꾸준히 한 유저의 경우 모든 활동의 기록은 블로그에 보관되어 있다.

즉, 개인이 생성하는 노력이나 활동의 산출물 대부분은 디지털 정보의 형태로 타인의 서버 등에 저장되어 있다.

그런데 문제는, 디지털 정보의 소유주는 개인임에도, 디지털 정보의 처분이나 사용 등에 있어 소유주의 의사는 반영되지 않은 채로, 관리 편의만을 강조한 기업의 일방적 약관에 의해 관리되고 있다는 점이다.

게임 유저는 게임 아이템을 획득하기 위해 많은 돈과 시간을 들여야 한다. 그럼에도 약관에 의하면 타인에 대한 양도가 금지되어 있는 데, 개인의 노력이나 활동의 결과물이 게임 회사의 것이고 따라서 회사 마음대로 처분하는 게 타당한지 의문이 들 수밖에 없다.



김경환 대표 변호사
T. 02-532-3425
E. oalmephaga@minwho.kr

또 다른 예로 대다수 기업은 계정 양도를 금지하고 있다. 계정은 단순히 개인 식별 또는 서비스에 접근권한을 획득하기 위한 관문의 역할을 하는 게 아니라, 계정 내에 집약된 콘텐츠까지 포함해 하나의 재산적 가치로 볼 수 있고 실제 계정이 수억원에 거래되기도 하는바, 개인이 들인 노력이나 활동의 결과로서 기업은 수익을 올리지만 계정의 양도 금지로 개인은 자신이 들인 노력이나 활동 결과에 대한 처분 등을 하지 못하게 되는 결과가 된다.

또 다른 예로서 기업의 갑작스런 서비스 폐쇄로 계정에 대한 접근이 막히고 필요한 디지털 정보나 콘텐츠에 대한 접근이 불가능한 경우도 있을 수 있는데, 이 경우에도 기업은 그 법적 책임을 부담하지 않으며 피해 보상에 대한 의무도 강제되어 있지 않다.

또 다른 예로서 개인 활동의 중요한 수단이자 생계 도구인 서비스의 먹통으로 인해 당시 필요한 정보에 접근을 하지 못하고 이용을 하지 못하더라도, 기업은 그 법적 책임을 부담하지 않으며 피해 보상에 대한 의무도 사실상 강제되어 있지 않다.

마지막 예로서, 많은 기업은 개인의 사망에 대비한 절차를 마련하지 않고 있으며, 그 개인의 디지털 정보에 대한 공유자간의 분할이나 상속 등에 대한 약관 내용도 준비하지 않고 있다. 개인의 중요한 계정이나 디지털 정보는 기업의 의사에 따라 폐쇄되기도, 삭제되기도 한다.

현재 상황을 대략 요약하면, 개인의 디지털 정보의 양과 중요성은 나날이 증대하고 있지만, 그 보관자 기업은 개인의 의사 존중이나 디지털 정보의 재산적 가치 보호에 별로 관심이 없다는 것이다. 기업이 임의로 만들어 놓은 약관에 의해 개인의 디지털 정보가 관리되고 있고 디지털 정보의 소유자인 개인의 의사나 재산권은 소외되어 있다.

디지털 정보나 계정 등의 양도를 금지하고 소유주의 의사를 배제한 채 관리되고 있는 현재의 상황은 일방적인 것인바, 디지털 정보의 소유주 의사를 반영해 관련 법령을 정비하고 나아가 디지털 서비스나 관련 약관을 개선할 필요성이 있어 보인다.

나날이 중요해지는 디지털 정보에 대한 합리적인 법체계 정립을 통해, 디지털 정보의 소유주의 의사가 제대로 반영될 수 있도록 개선되어야만 균형 잡힌 그리고 조화로운 디지털 사회를 만들 수 있다고 본다.

리걸이슈

중고제품의 가공판매와 특허권 침해의 관계

자신만의 새로운 기술로 새로운 제품을 제작 및 판매하는 비즈니스 모델도 있지만, 타인의 제품을 수리하거나 업그레이드 하는 등 가공하여 판매하는 것도 엄연한 하나의 비즈니스 모델이다.

그런데 후자와 같이 타인의 제품을 기초로 하는 비즈니스 모델의 경우, 그 제품에 대해 타인이 갖는 권리, 예를 들어 그 물건의 특허권이 존재할 때에는 법정 분쟁의 소지가 발생할 수 있다. 특허권자 입장에서는 특허에 의한 자신의 독점권이 침해되고 있다고 생각할 수 있고, 가공자 입장에서는 이미 특허권자로부터 적법하게 판매된 중고제품을 거래하는 것은 문제될 것이 없다고 생각할 수 있는 것이다.



원준성 파트너 변호사
T. 02-538-3427
E. wonjs@minwho.kr

각자의 입장에서 보면 위와 같은 생각들은 당연한 것으로 볼 수 있는데, 실제 그에 대한 법적인 논의가 존재한다. 어디까지가 위법이고 어디까지가 적법인지에 대한 논의가 있는 것인데, 그 경계를 파악해 두어야 적법한 비즈니스 모델을 확립할 수 있을 것이므로, 이에 대하여 살핀다.

타인의 특허발명인 물건을 특허권자의 허락 없이 업으로서 생산(제조)하거나 양도(판매)하는 등으로 실시하면 특허권 침해가 성립하는 것이 원칙이다. 따라서 특허권자가 판매한 물건이라 하더라도, 이를 업으로서 재판매한다면 형식상 특허권 침해에 해당하는 행위라고 볼 수 있다.

그러나 제품을 수리하거나 중고제품을 판매하는 등의 행위를 모두 위법하다고 보아 전면 금지할 수 없음은 상식에 비추어 보더라도 당연하다. 그러한 금지는 법 감정이나 법 현실에 부합하지 않음은 물론이거니와, 산업발전을 하나의 목적으로 두고 있는 특허법의 취지에도 부합하지 않는다.



즉 수리나 중고판매와 같이 이미 특허권자로부터 적법하게 판매되어 특허권자가 이미 그 물건에 대해 특허권 행사에 따른 권리를 모두 누렸다고 평가되는 경우, 이후의 그 물건에 대한 통상의 행위에 대하여는 특허권이 모두 소진된 것으로 보아야 할 것인데, 이는 권리소진이론(exhaustion doctrine) 혹은 최초 판매 원칙(first sales doctrine)으로 불리는 법 원리로서 실제 존재한다. 즉 특허권자가 판매하여 이미 권리를 행사한 물건에 대해서는, 이후의 단순한 중고거래 행위 등에 대하여 특허권자가 다시금 특허권을 행사할 수는 없는 것이다.

그런데 과연 최초 판매 이후 허용되는 '통상의 행위'의 범위를 어디까지로 볼 것인지는 또 다른 논점인데, 이에 대해서는 정확한 기준이 정립되어 있지 않다. 즉 특허권자로부터 적법하게 구매한 물건을 그 형태 그대로 중고거래 하는 경우 그것은 통상의 행위로서 특허권자의 독점권을 새롭게 침해하지 않는 행위라고 평가하는 것이 어렵지 않고, 마찬가지로 특허권자로부터 일부 부품을 구매했다고 하더라도 이와 무관한 여러 중고부품들을 취합·조립하여 결국 특허발명과 동일한 구성의 제품을 제작해 판매하는 경우에는 특허권자의 독점권이 부당히 침해된다고 평가하는 것도 어렵지 않으나, 그 어느 중간에 위치한 행위들에 대하여 위법과 적법의 경계를 어떻게 정의내릴 수 있느냐 하는 문제는 명확한 기준이 제시되지 않고 있는 것이다.

국내에서는 이 논점이 '수리'와 '재생산(재제조)'의 문제로 논의되고 있는 것으로 보인다. (『재제조의 특허권 침해 여부: 수리 대 재생산』, 정차호(성균관대학교 법학전문대학원 교수), 2014.) 수리는 권리소진의 범위 내에 포섭되는 것으로 적법하다고 평가되지만, 재생산(재제조)는 특허권자의 독점권을 침해하여 위법하다고 평가되는 것이다. 그런데 어디까지가 수리이고 어디부터가 재생산인지에 대해서 일도양단적 기준이 적용되기는 어렵다. 특허제품의 기능, 용도 등의 객관적 성질이나, 특허발명의 내용, 특허제품의 통상 사용행태, 가공의 정도, 물건의 수명, 기타 거래 실정 등을 모두 고려하여 판단해야 하는 것이다.

구체적 사례를 확인하지 않고서는 뜬구름 잡는 이야기로 보일 수밖에 없는데, 아쉽게도 수리와 재생산의 경계에 대한 특허법적 권리소진 관점에서의 대법원 판례는 존재하지 않는 것으로 보인다. 다만 상표법에 대해서는 선례가 존재하는데, 그 판시 내용을 참조하면 일응의 기준을 가늠해 볼 수 있다(후지필름 사건, 대법원 2002도3445 판결).

위 대법원 사안의 쟁점은, 후지필름 등록상표가 각인된 1회용 카메라의 빈 용기를 수집하여 다시 필름을 장전하고 일부 포장을 새롭게 하여 제조·판매한 피고인의 행위가 상표권 침해행위에 해당하는지 여부다. 만약 빈 용기에 다시 필름을 장전하는 행위가 단순한 수리행위 혹은 그에 준하는 행위로 평가된다면 그 빈 용기가 상표권자로부터 적법하게 구매된 것인 이상 권리자의 상표권은 모두 소진되어 상표권 침해를 구성할 수 없다. 반면 단순한 수리를 넘어 상표를 출처표시의 용도로 재사용하였다고 평가된다면, 이는 권리자의 독점권에 대한 새로운 침해로서 상표권 침해가 성립한다.

이에 대하여 대법원은 「특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그래서 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다고 할 것이나, 이로 보아야 할 것이다. 그리고 하여야 할 것이다」고 판시하여, '원래의 상품과의 동일성을 해할 정도'가 가공이나 수선의 한계점을 판단하는 기준임을 실시하고, 그 판단 근거로는 상품의 객관적 성질, 이용형태 및 상표의 기능 등을 종합하여야 한다고 판시하였다.



이어서 후지필름 장전 사례에 대하여는, 「기록에 비추어 살펴보면, 후지필름이 제조한 1회용 카메라는, 이에 따라 그 카메라 포장지에도 현상 후 그 몸체는 반환되지 아니한다고 기재되어 있는 사실, 피고인이 이미 수명이 다하여 더 이상 상품으로서 아무런 가치가 남아 있지 아니한 카메라 몸체를 이용하여 을 한 사실을 인정할 수 있는바, 피고인의 이러한 행위는 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당된다 할 것이고 이는 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 상표권자인 후지필름은 여전히 상표권을 행사할 수 있다.」고 판시하였다. 즉 1회 사용 이후 수명을 다 하는 그 상품의 객관적 성질에 비추어, 그것에 다시 필름을 삽입해 판매하는 것은 원래 상품의 동일성을 해하는 행위로서 단순한 가공이나 수리가 아닌 새로운 생산행위로 평가될 수 있으므로, 상표권을 침해하는 행위라고 평가한 것이다.

위와 같은 기준을 특허법 침해행위에 대입하여 보면, 고장 난 부품을 단순히 수리하거나 특허권자의 부품을 그대로 교체하는 경우 등과 같이 특허발명이 실시된 물건이 동일성을 상실하지 않는다고 평가될 수 있는 범위 내에서는 권리소진 원칙이 적용될 수 있다고 보인다. 그러나 이를 넘어 이미 수명이 다 한 물건임에도 특허권자와 무관한 부품을 장착하여 판매하는 경우 등의 행위는 새로운 생산행위로서 특허권 침해로 평가될 수 있음을 주의해야 할 것이다.

특허권자의 권리를 보호함으로써 발명을 장려하여 산업발전을 이루는 것도 중요하지만, 소비자의 권익향상은 물론 현대의 당면 과제인 환경오염이나 탄소중립 등의 문제를 고려하면 재제조(재생산)업을 장려할 필요성도 더욱 커졌다고 보이므로, 적절한 기준점이 제시되기를 기대해본다.

민후 소식

반도체 픽업장치 특허발명을 둔 특허권침해금지 가처분 신청 사건서 전부 승소

법무법인 민후는 반도체 픽업장치 특허권자를 대리한 특허권침해금지 가처분 신청 사건에서 인용 결정을 이끌어 전부 승소했습니다.

채권자(의뢰인)는 이 사건 특허발명인 반도체 픽업장치 발명의 권리자로, 경쟁 관계에 있는 채무자 기업과 특허발명을 둔 여러 갈등을 빚었습니다.

채무자는 채권자의 특허발명이 특허발명의 요건을 충족하지 못하였음을 주장하며, 특허발명에 대한 무효심판을 제기한 바 있으며, 채무자 제품이 채권자 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 구하는 소극적권리범위확인심판을 제기하는 등 채권자 등록발명에 대한 여러 법적 대응을 해 왔습니다.

이에 채권자를 대리한 법무법인 민후는 채권자 발명이 특허발명의 요건인 진보성을 갖춘다는 점과 채무자의 실시 행위가 채권자의 특허권을 침해하는 행위임을 입증하며, 채무자 주장에 대응하였습니다.

또한 민후는 채권자가 여러 법적 절차에서 승소하였음에도 채무자의 특허권침해 행위가 지속되어 손해가 발생하였다는 점을 입증하며, 채무자의 특허권침해 행위에 대한 금지 및 채무자 생산 제품에 대한 인도 등을 청구하는 가처분을 신청하였습니다.

민후는 채무자의 제품 생산·판매 행위가 채권자 특허권을 침해한다는 점과 여러 법적 절차에도 채무자의 특허권침해 행위가 지속되고 있다는 점, 채무자의 영업행위가 지속될 경우 채권자에 회복할 수 없을 피해가 발생할 가능성이 있다는 점을 입증하였고, 이를 바탕으로 채무자에 대한 가처분 신청이 인용되어야 함을 주장했습니다.

재판부는 본 법인의 주장을 인정하여 채무자 실시 제품의 생산 및 판매 행위를 금지함은 물론, 채무자 점유 제품의 인도를 명령하는 가처분 인용 결정을 내렸습니다.

민후 소식

SW개발 용역계약 관련 약정금 지급 청구 소송서 반소 제기하여 승소

법무법인 민후는 SW개발 용역계약의 이행 등의 과정에서 발생한 약정금 지급 청구 소송에 대한 반소를 제기하여 승소했습니다.

피고(의뢰인)는 원고와 SW개발을 목적으로 하는 용역계약을 체결하였으나 원고가 계약상 의무인 개발 업무 등을 다하지 않아 계약을 해제하였습니다.

이에 원고는 피고가 용역 계약상 지급하기로 한 약정금을 지급하지 않았으며 피고를 상대로 한 약정금 청구 소송을 제기하였고, 이에 피고는 법무법인 민후에 대응을 요청했습니다.

민후는 피고를 대리해 반소를 제기하며 원고와 피고 사이에 체결한 계약이 그 성질상 도급계약에 해당한다는 점과 원고가 계약상 의무인 SW개발 업무를 완료하지 않아 계약이 해제되었다는 점을 입증하였고, 원고에게 피고로부터 지급받은 용역대금에 대한 반환 의무가 있음을 주장했습니다.

재판부는 본 법인의 주장을 인정하여 원고에게 피고가 지급한 수천 만원대의 용역대금에 대한 반환 책임이 있음을 인정하며, 약정금 지급을 청구한 원고의 본소를 기각하고, 피고 반소를 인용하는 피고 승소 판결을 내렸습니다.

본 뉴스레터의 내용 또는 기타 법률 문의가 필요하신 경우,
법무법인 민후로 연락주시면 담당 변호사님의 답변을 받으실 수 있습니다.