

NEWS LETTER

2024-05-16

Legal Issue

- 징벌적 손해배상에 관한 경과규정과 계속적 침해행위
- 유명인의 컨셉 모방과 카피(copy) 보호받을 수 있을까

MINWHO News

- 법무법인 민후, 양진영·원준성 대표변호사 선임하며 새로운 도약
- 부정경쟁행위 형태모방 재정신청 승소사례

 **법무법인민후**



Legal Issue

징벌적 손해배상에 관한 경과규정과 계속적 침해행위

원준성 대표변호사

- 특허법 부칙 제3조에 관한 서울중앙지방법원 2021가합586569 판결

▲ 특허법 제128조 제8항의 징벌적 손해배상 제도

법률 제16208호로 개정되고, 2019. 1. 8. 시행된 특허법(이하 '개정 특허법')은 제128조 제8항에서 "법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다."고 규정하였다.

이는 특허권 침해행위 중 고의적 침해(willful infringement)에 대한 손해배상액을 인정된 손해배상액에서 최대 3배까지 증액할 수 있는 미국의 징벌적 손해배상 제도(punitive damages)와 유사한 것이다.

한편 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 사항들을 고려하여야 한다(특허법 제128조 제9항).

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
5. 침해행위의 기간·횟수 등
6. 침해행위에 따른 벌금
7. 침해행위를 한 자의 재산상태
8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

▲ 개정 특허법 부칙 제3조의 경과규정

개정 특허법 부칙 제3조(손해배상청구권에 관한 적용례)

제128조제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.

개정 특허법의 부칙 제3조는 징벌적 손해배상 규정의 적용에 대한 경과규정인데, 그 기준은 "이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우"이다. 즉 징벌적 손해배상 규정은 위 기준 시점 이전의 위반행위에 대해서는 적용되지 않고, 이후의 위반행위에 대해서만 적용되는 것이다. 따라서 개정 특허법이 시행되기 이전에 침해행위가 시작되고 종료된 경우에는 구법이, 개정 특허법이 시행된 이후에 침해행위가 시작되고 종료된 경우에는 신법이 적용될 것이다.

다만 특허권 침해행위가 개정 특허법 시행 전후에 걸쳐 계속적으로 이뤄진 경우는 어떤 지 문제 된다. 그 침해행위를 전제로서 하나로 본다면 이는 개정 특허법 시행 이전부터 이루어진 침해행위로 볼 수 있고, 따라서 개정 특허법 시행 이후 '최초로' 위반행위가 발생한 경우에 포함되지 않는다고 보아 징벌적 손해배상 규정이 적용되지 않게 될 것이다. 반면 계속적인 특허권 침해행위를 각 실시행위별 개별 침해행위의 나열로 본다면 기준점 전후에 걸친 특허권 침해행위 중 기준점 이후의 침해행위들에 징벌적 손해배상 규정을 적용할 수 있을 것이다.

이에 대하여 '최초로'의 문언적 의미를 근거로 전자의 의견을 지지하는 의견도 있고, 반면 그렇게 해석할 경우 개정 특허법 이후에 침해행위를 시작한 자보다 그 이전부터 침해행위를 지속한 자가 더욱 유리한 입장에서는 불균형이 발생함을 이유로 후자의 의견을 지지하는 의견도 있었다.

▲ 법원의 태도

서울중앙지방법원 2024. 4. 19. 선고 2021가합586569 판결에서 위 부칙에 대한 법원의 태도를 확인할 수 있었다. 서울중앙지방법원은 개정 특허법 시행 전후에 걸쳐 이뤄진 계속적 침해행위에 대한 특허권 침해를 인정한 위 사건에서, "피고들은 2017. 4.경부터 단일하고 계속된 의사로 피고 제품을 수입, 제작, 판매하여 이 사건 특허발명에 관한 특허권 침해행위를 계속하였던 것으로 보이므로, 이 사건에는 특허법 제128조 제8항이 적용되지 않는다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다."고 판시하였다, 즉 전자의 입장임을 밝힌 것이다.



원준성 대표변호사, 변리사

[프로필 보기](#)

02-538-3423
wonjs@minwho.kr

Legal Issue

유명인의 컨셉 모방과 카피(copy) 보호받을 수 있을까

양진영 대표변호사

최근 '뉴진스'와 '아일릿'의 컨셉 모방, 카피(copy) 여부가 핫 이슈다. '뉴진스' 어도어 측은 최근 공식 입장문을 통해 하이브의 레이블 중 하나인 빌리프랩이 발표한 아이돌 걸그룹 '아일릿'이 헤어, 메이크업, 의상, 안무, 사진, 영상, 행사출연 등 영역에서 뉴진스를 카피하고 있다고 주장했다. 또한 어도어 측은 뉴진스 아류의 등장으로 뉴진스의 이미지가 소모되었고, 어도어가 이룩한 문화적 성과를 다른 레이블이 따라하도록 둘 수 없다고 말했다.

예상치 못한 뉴진스와 아일릿의 컨셉 카피 분쟁에, 각종 온라인 카페, 블로그, 웹페이지 등에서는 뉴진스와 아일릿을 비교하는 포스팅이 폭발적으로 증가했다. 이들은 유사한 분위기를 자아내는 헤어(긴 생머리), 메이크업, 의상, 표정, 사진의 포즈나 인물의 배치(구도), 특정 안무와 대형 등을 지적했다.

그렇다면 과연 유명가수의 '컨셉'을 모방하거나 카피한 경우 법적으로 보호받을 수 있을까. 이것은 비단 가수 뿐만 아니라 특정 유명인의 성명(이름, 예명 등), 목소리, 특징적인 말투, 억양, 표정, 헤어, 메이크업, 의상 등 따라하는 경우에도 동일하게 문제될 수 있다. (최근 웹툰 '치즈인더트랩'의 주인공 '홍설'의 행동, 옷차림을 그대로 따라하는 '손민수'라는 캐릭터의 이름을 따, 다른 사람의 컨셉을 따라하는 것을 지칭하는 용어로 '손민수하다'라는 신조어가 생기기도 했다.)



‘컨셉(콘셉트, concept)’는 ‘아이디어’의 영역으로 저작권법 상으로 보호받지 못한다. 다만 전체적인 컨셉이 아닌 컨셉을 이루는 각각의 요소인 사진저작물, 안무저작물, 음악저작물 등 다른 저작물의 영역에서 실질적 유사성과 의거관계가 인정된다면 침해가 될 수 있다. 저작권침해에 해당하면 손해배상청구, 금지청구, 형사고소가 가능하다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(부정경쟁방지법)에서는 영업표지 등 혼동행위, 성과 등 무단도용행위, 아이디어 탈취행위 등이 문제될 수 있다. 부정경쟁행위에 해당하는 경우에도 손해배상청구, 금지청구, 형사고소 등이 가능하다.

먼저, 부정경쟁방지법은 “국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지(상품 판매·서비스 제공방법 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함하며, 이하 이 목에서 “타인의 영업표지”라 한다)와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위(동법 제2조 제1호 나목)”를 부정경쟁행위로 보아 금지하고 있다.

유사사례로서 가수 박상민의 모방공연 사건이 있는데, 법원은 이른바 ‘이미테이션 가수’인 甲이 영리의 목적으로 일반에 널리 알려진 직업가수 乙의 모자, 선글라스, 수염 등 특징적인 외양과 독특한 행동을 의도적으로 모방하여 마치 乙인 것처럼 ‘립싱크’ 방식으로 乙의 성명을 사용하여 나이트클럽 등에서 공연한 사안에서, 乙의 성명은 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 등에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (나)목의 ‘국내에 널리 알려진 영업표지’에 해당하지만 乙의 특징적인 외양 등은 위 ‘영업표지’에 해당한다고 보기 어렵다,고 보아, 유명가수의 성명을 사용한 부분은 유죄를 인정하면서, 외양을 유사하게 모방한 부분은 무죄라고 보았다(대법원 2009. 1. 30 선고 2008도5897 판결로서 확정).

구체적으로 법원은, 「① 단순히 모자와 선글라스 등으로 치장하고, 독특한 모양의 수염을 기르는 등의 타인의 외양과 타인의 독특한 행동 그 자체는 어떤 사물을 표시하기 위한 기록을 의미하는 ‘표지’로는 보기 어렵고, 단지 무형적이고 가변적인 인상 내지 이미지에 가까운 것이어서, 어떠한 사물을 다른 사물로부터 구별되게 하는 고정적인 징표(徵表)로서의 기능은 적다고 할 것인 점, ② 또한, 이러한 특징적인 외양과 행동까지 ‘영업표지’로 보아 이를 이용한 행위에 대하여 부정경쟁방지법 위반으로 처벌한다면 이는 결과적으로 사람의 특정한 외양 등에 대하여까지 특정인의 독점적인 사용을 사실상 용인하는 것이 되어 어떠한 영업표지에 대하여 들인 많은 노력 및 투자와 그로 인하여 일반인들에게 널리 알려진 성과를 보호하여 무임승차자에 의한 경쟁질서의 왜곡을 막는 데에 그 목적이 있는 부정경쟁방지법의 입법 취지와는 거리가 있다고 할 것인 점」을 들었다.

유명한 사람의 특징적인 외양과 독특한 행동은 무형적이고 가변적인 인상 또는 이미지여서 고정되어 있지 않고, 사람의 특징적인 외양에까지 독점적인 사용을 인정할 수는 없기 때문에 부정경쟁행위가 아니라는 것이다. 위 판례에 비추어 보면, **동일한 그룹명이나 이름을 사용하지 않는 이상, 유사한 컨셉의 정도로서는 부정경쟁방지법 상 영업표지 등 혼동행위로서 제재하기 어렵다.**

다음으로, 부정경쟁방지법에서는 일반조항으로 “그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위(부정경쟁방지법 제2조 제1호 파목)”을 규정하고 있는바, 유명인의 컨셉을 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등으로 볼 수 있다면 보호가 가능할 수도 있다.

그러나 고유한 성과라는 것을 입증하기 어려울 것으로 보인다. 컨셉이 부정경쟁방지법 상 성과로 인정받으려면 이전에 등장하지 않았던 새로운 것이어야 보호받을 수 있는 가능성이 높는데, 컨셉을 구성하는 하나하나의 요소가 전부 발표되지 않았던 새로운 것일 확률은 낮기 때문이다. 뉴진스 또한 데뷔초기 일본의 모아이돌 걸그룹의 컨셉이 아니냐는 말이 있었다.

마지막으로, 부정경쟁방지법 상 “사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위(부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목)”가 문제될 수 있다.

그러나 위 차목의 단서는 “다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하고 있는바, 아이디어 탈취를 주장하는 경우에도 피해를 주장하는 측은 아이디어 탈취자가 그 아이디어를 몰랐거나 해당 아이디어가 동종업계에서 널리 알려지지 않았다는 사실까지 입증해야 하는데, 아주 특수하거나 특이한 컨셉이 아닌 이상 이를 증명하는 것은 쉽지 않은 것으로 보인다.

이상과 같이 컨셉이 법적으로 보호받는 것은 어려운 일이다. 컨셉 모방이나 카피를 하는 쪽은 범위반이 아닐 정도의 교묘한 수준에서 카피를 하고 잘못이 없다고 주장할 가능성이 높다. 창작, 예술의 영역에서 컨셉 카피는 분명히 도덕적으로 문제가 있는 일로서 해당 영역에 종사하는 사람들이 도덕의식, 윤리의식이 중요하다. 이번 논란을 계기로 오리지널리티, 창의성, 진정성 등의 가치가 더욱 인정받고 보호받는 사회 분위기가 조성되기를 바란다.



양진영 대표변호사, 변리사

[프로필 보기](#)

02-538-3424
yangjy@minwho.kr

MINWHO NEWS

법무법인 민후, 양진영·원준성 대표변호사 선임하며 새로운 도약

법무법인 민후는 새로운 시대를 준비하며 리더십을 강화하고 있습니다. 법무법인 민후는 최근 5월 1일 양진영, 원준성 변호사를 대표로 선임하며, 민후의 수장 김경환 대표변호사와 함께 3인 대표 체제를 갖추었습니다. 이로써 급변하는 시대에 민첩하게 대응하고, 고객에게 최상의 법률서비스를 제공할 수 있는 기반을 더욱 굳건히 하였습니다.

양진영 대표변호사는 서울대학교 법학과 출신으로 제52회 사법시험에 합격, 사법연수원 제42기를 수료하고, 서울대학교 법학대학원에서 지식재산전공과 고려대학교 법학전문대학원에서 데이터·인공지능법 전문과정을 수료했습니다.

양진영 대표변호사·변리사는 데이터와 인공지능 분야에서 전문성을 인정받아 왔으며 산업기술분쟁조정위원회 법률자문위원, 개인정보분쟁조정위원 등을 역임하며 쌓아온 노하우를 바탕으로, 첨단 기술 분야의 법률 이슈를 선도하고 있습니다.

원준성 대표변호사·변리사 역시 연세대학교 법학과 출신의 젊은 피로, 제57회 사법시험에 합격, 사법연수원 제47기를 수료하고, 고려대학교 법학전문대학원 데이터·인공지능법 전문과정을 수료했습니다. 특허법원에서의 실무수습 경험을 비롯해 감사원, 서울남부지방검찰청 검사직무대리 경력까지 두루 거치며 그동안 다져온 실력을 인정받고, 2022년에는 조선비즈 '2022 Best Lawyer'로 선정되기도 했으며 인공지능, 빅데이터, 지식재산권 등의 분야에서 핵심적인 역할을 수행에 왔습니다.

법무법인 민후의 수장 **김경환 대표변호사·변리사**는 서울대학교 전자공학과, 서울대학교 공과대학원 출신으로 제18회 입법고시와 제46회 사법시험에 차례로 합격하며 이공계와 법조계를 아우르는 독보적인 이력을 쌓아왔습니다. 김 변호사는 사법연수원 제36기를 수료한 후 변호사, 변리사, 세무사 자격을 취득하여 법률, 특히, 세무, 조세 분야 등에서 두루 전문성을 키워왔습니다.



법무법인 민후의 양진영·김경환·원준성 대표변호사

특히 디지털 및 인공지능(AI) 등 신기술 환경에서 발생하는 법적 쟁점들을 명확히 분석하고 실효성 있는 해결책을 제시하는 능력으로 정평이 나 있습니다. 또한 IT와 개인정보보호 분야에서도 높은 전문성을 인정받아 다수의 정부 위원회에서 자문위원으로 활약해왔습니다. 2023년에는 개인정보보호에 기여한 공로를 인정받아 국민훈장 동백장을 수상하는 영예도 안았습니다.

새롭게 선임된 두 대표변호사는 김경환 대표변호사와 함께 로펌을 이끄는 3인 체제를 구축, 세대를 아우르는 역량과 노하우가 어우러져 강력한 리더십을 발휘할 것입니다.

• 관련 기사 바로가기

[법무법인 민후, 양진영·원준성 대표변호사 신규 선임 - 전자신문 \(etnews.com\)](#)

부정경쟁행위 형태모방 재정신청 승소사례

법무법인 민후는 부정경쟁행위 형태모방 재정신청 사건에서 승소하였습니다.

신청인(의뢰인)은 이 사건 디자인인 벼수매통 디자인권자로서, 피신청인이 신청인의 디자인을 침해하여 동일·유사한 제품을 생산·판매함에 따라 본 법인에 대응을 요청하였으나 수사기관이 불기소 처분을 함에 따라 본 법인은 재정신청을 하였습니다.

본 법인은 신청인이 이 사건 디자인의 권리자라는 점과 피신청인의 제품이 신청인의 디자인을 침해한다는 점을 구체적으로 입증하면서, 공소제기가 되어야 함을 적극적으로 주장하였습니다.

재판부는 본 법인의 주장을 받아들여 이 사건에 대한 공소제기를 결정하는 판결을 하였습니다.

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

Mi 법무법인 민후

서울특별시 강남구 테헤란로 134 포스코타워 역삼 11층 / 21층

Tel. +82-2-532-3483 Fax. +82-2-532-3486

www.minwho.kr



본 자료는 법무법인 민후에서 제공하는 일반적인 법률 정보 및 소식 자료로, 모든 법률적 상황에 적용되는 것은 아니므로, 구체적인 법적 조치에 대해서는 저희 법무법인에 문의하여 주시기 바랍니다. 또한 본 자료에 포함된 모든 내용의 저작권은 법무법인 민후에 있으므로, 무단 배포, 복사, 게재를 금합니다.