



특허법원 판결속보

2024년 제10호

2024년 11월 15일

특허법원 판례연구회

- ① [특허] 명품 가방 리폼 사건 (제31부) 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결 2
- ② [특허] 조리용기용 뚜껑 사건 (제25부) 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결 7

[일러두기]

1. 선고일자 순으로 수록하였습니다.
2. 확정 여부는 판례속보 발행일을 기준으로 확인한 것으로, 이후에 변경될 수 있습니다.
3. 판결속보는 독자 편의를 위해 특허법원 판례연구회에서 판결을 선별하고 요약한 자료로서, 판결 원문과 다릅니다. 판결을 인용하실 때는 반드시 판결 원문을 직접 확인하여 주시기 바랍니다.

명품 가방 리폼 사건

(제31부) 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결



【권리내용】 [상표권] (제330235호: 제18류 숄더백, 핸드백, 비귀금속제 지

갑 등),
 (제109060호: 제25류 지갑, 핸드백 등)

【사 건 명】 상표권침해금지 등

【판시사항】

1. 피고가 리폼에 의하여 제작한 제품(이하 '리폼후제품')의 상품성 (긍정)
2. 피고가 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)
3. 피고가 업으로 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)
4. 리폼후제품에 표시된 원고 상표들이 출처표시 기능을 하는지 (긍정)
5. 리폼후제품은 리폼전제품과의 동일성을 해할 정도로 가공된 것인지 (긍정)
6. 리폼전제품을 구매한 소비자의 권리 등에 비추어 이 사건 리폼은 위법하지 않은 정당한 행위인지 (부정)

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 피고는 아래 과정에 따라 이 사건 리폼 전 제품을 리폼하여 다른 형태의 가방이나 지갑 등을 만들었다.

소비자로부터 중고 가방 제공받음	중고 가방을 분해하여 원단을 재단	원단을 이용하여 새로운 가방 등 제작
		



2. 원고 루이비통 회사는 '강남사'라는 상호로 가방수선업을 하는 피고를 상대로 상표침해금지 및 손해배상을 청구하였다. 원고의 청구원인 및 청구취지의 요지는, 피고가 2017년경부터 2021년경까지 원고의 상표들을 표시한 새로운 가방 및 지갑을 생산하여 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목에서 말하는 '상품에 상표를 표시하는 행위'를 하였고, 피고가 그 제품을 리폼주문자에게 인도하여 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 말하는 상품의 인도를 하였는데, 이러한 피고의 행위는 상표법 제89조 위반 및 제108조 제1항 소정의 상표권침해행위이므로, 피고에 대하여 상표권침해행위의 금지 및 손해배상금 3,000만 원을 청구한다는 것이다.

【제1심판결】 서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결

피고가 원고 가방을 리폼하여 이 사건 각 리폼 제품(이하 '리폼후제품'이라 한다)을 생산하고 가방 소유자에게 돌려준 행위가 원고의 상표권 침해에 해당한다고 판단하여 금지청구 인용 및 손해배상청구 1,500만 원 일부인용 (피고 항소)

【판결요지】 항소기각

피고는 리폼후제품에 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 아니 될 의무가 있다. 피고는 원고에게 상표권 침해로 인한 손해를 배상할 의무가 있고, 원고의 손해액은 1,500만 원으로 정함이 타당하다.

이 사건의 쟁점별 주장 및 판단은 아래와 같다.

1. 리폼 후 제품의 상품성 (긍정)

원고의 주장은, 리폼후제품은 상표법 제2조 소정의 상품에 해당하므로 상표법이 적용된다는 것이고, 피고의 주장은 리폼후제품은 상표법 제2조 소정의 상품에 해당하지 않으므로 상표법이 적용되지 않는다는 것이다.

상표법 제2조 제1항 제11호의 규정에 의하면, '상표의 사용'이란 상품에 상표를 표시하는 행위 등을 말하므로, 리폼후제품에 상표법을 적용하려면 그것이 상품에 해당하여

야 한다. 저명한 상표가 표시된 고가의 상품은 리폼을 한 후에도 중고시장에서 거래되는 것이 실정인 점 등을 종합하면, 리폼후제품은 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법 제2조 소정의 '상품'에 해당한다.

2. 피고가 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)

원고의 주장은, 피고가 리폼후제품에 원고의 상표를 표시한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목에서 말하는 '상품에 상표를 표시하는 행위'에 해당하고, 피고가 리폼후제품을 리폼주문자에게 인도한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 말하는 상표가 표시된 상품을 인도한 행위에 해당한다는 것이고, 피고의 주장은 그렇지 않다는 것이다.

상표법 제2조 제1항 제11호에 의하면, '상표의 사용'이란 ㉠ 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목) ㉡ 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위(나목) ㉢ 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(다목) 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

피고는 리폼전제품을 분해하여 그 원단, 부속품 등을 원자재로 재활용하여 절단, 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 상표의 부착 등의 공정을 거쳐, 제품의 개수(리폼 전 제품 1개로부터 새로운 제품 2개 이상을 제조한 경우도 있다), 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 심하게 다른 새로운 제품을 생산하였다. 피고는, 리폼전제품의 원단에 표시되었던 원고의 상표가 그대로 리폼후제품에 표시되도록 하고 출처오인을 방지할 만한 조치를 하지 않음으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 '상품에 상표를 표시하는 행위'를 하였다. 피고는, 원고의 상표가 표시된 상태채로 리폼후제품을 리폼주문자에게 인도하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 '상표가 표시된 상품의 인도'행위를 한 것이다.

결국 피고는 원고의 허락 없이 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 원고의 상표 표시 및 인도 행위를 하였다. 따라서 원고의 주장은 이유 있고, 피고의 주장은 이유 없다.

3. 피고가 업으로 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)

원고의 주장은, 피고는 업으로 원고의 상표를 사용하였으므로 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표사용행위를 하였다는 것이고, 피고의 주장은 그렇지 않다는 것이다.

상표법 제2조 제1항 제1호는 '상표'를 정의하면서 '자기의 상품(서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함)을 타인의 상품과 구별하기 위하여 사용하는 표장'이라고 규정한 점, 상표법 제33조 제1항 제7호에 의하면 '수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'는 상표등록을 할 수 없는 점 등을 종합하면, 상표법 제2조 제1항 제1호 소정의 '상표'란 자기가 하는 '업무에 관련된' 상품을 타인이 하는 '업무에 관련된 상품'과 식별하기 위하여 사용하는 표장을 의미하고, 여기서 '업무'라 함은 '독립하여 영업으로 하는 매매, 임대차, 제조, 가공 또는 수선, 운송 등의 상행

위'를 의미한다고 해석된다.

피고는 가방의 수선, 가공을 업으로 하는 자로서 리폼주문자를 상대로 독립하여 영업으로 리폼후제품을 생산하는 서비스를 제공하였으므로, 원고의 상표를 '자신의 업무와 관련하여 사용'한 것이다.

4. 리폼후제품에 표시된 원고 상표들이 출처표시 기능을 하는지 (긍정)

원고의 주장은, 리폼후제품에 표시된 원고의 상표들은 리폼후제품의 출처가 원고인 것처럼 표시하는 출처표시기능을 하므로 상표권침해에 해당한다는 것이고, 피고의 주장은 그렇지 않다는 것이다.

대법원 판례에 의하면, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시기능을 한 경우에 한하여 상표권을 침해한 행위로 볼 수 있고, 출처표시기능을 하는지 여부는 일반수요자 리폼후제품의 출처를 오인할 염려가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

피고가 리폼후제품을 리폼주문자에게만 인도하였고 리폼주문자는 리폼후제품의 출처가 원고가 아님을 알았을 것이므로, 리폼주문자의 관점에서는 리폼후제품의 출처를 오인할 염려가 없다. 그러나 리폼후제품이 양도, 인도 또는 전시 거래의 목적물이 될 경우 그 상대방인 일반수요자들은 리폼후제품의 출처가 원고인 것으로 오인할 염려가 있으므로, 일반수요자의 관점에서 볼 때, 리폼후제품에 표시된 원고의 상표들은 출처표시기능을 한다.

5. 리폼후제품은 리폼전제품과의 동일성을 해할 정도로 가공된 것인지 (긍정)

피고의 주장은, 원고는 리폼전제품을 판매함으로써 리폼전제품에 대한 상표권이 소진되었는데 리폼후제품은 리폼전제품과 동일성의 범위 내에 있으므로 원고는 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 없다는 것이고, 원고의 주장은, 리폼후제품은 리폼전제품과 완전히 다른 새로운 제품이므로 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다는 것이다.

상표권 소진에 관한 대법원 판례(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결)에 의하면, 상표권자가 자신의 상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 소진되므로, 당해 상품에 대하여 상표권을 주장할 수 없고, 당해 상품과의 동일성을 해할 정도로 가공을 하여 실질적으로 새로운 상품을 생산한 경우에는 새로운 상품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다.

리폼전제품과 리폼후제품을 비교할 때, 제품의 개수(리폼 전 제품 1개로부터 새로운 제품 2개 이상을 제조한 경우도 있다), 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 완전히 달라서 리폼전의 상태로 회복하는 것이 사실상 불가능하므로, 피고는 리폼전제품을 동일성을 해할 정도로 가공하여 새로운 상품을 생산한 것이고, 따라서 원고는 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다.

6. 리폼전제품을 구매한 소비자의 권리 등에 비추어 이 사건 리폼은 위법하지 않은 정당한 행위인지 (부정)

피고의 주장은, 리폼전제품을 구매한 소비자는 직접 리폼을 하기 어려우므로, 피고와 같은 사업자에게 주문하여 리폼할 수밖에 없는데, 피고가 그 소비자의 주문에 따라 리폼하는 것을 상표권 침해라고 하면 소비자의 자유를 침해하는 결과가 되기 때문에, 피고의 리폼은 상표권 침해라고 할 수 없다는 것이고, 원고의 주장은 그렇지 않다는 것이다.

민법의 해석상 사회상규상 허용되는 행위는 정당한 행위이므로 위법하지 않다. 원고로부터 리폼전제품을 구입한 소비자는 신체, 기호, 취미 등에 맞도록 개인화하기 위하여 리폼전제품을 변경할 필요가 있고, 이러한 변경을 위하여 피고와 같은 전문가의 조력을 받을 필요가 있기는 하다.

그러나 리폼후제품은 리폼전제품과 완전히 다른 새로운 제품인 점, 누구든지 자신의 영업과 관련이 있는 범위에서는 상표권자의 허락 없이 그 상표를 사용할 수 없는 점, 피고는 리폼후제품에 '리폼함, 재생품임, 재활용품임' 등의 표시를 함으로써 출처오인을 방지할 수 있었음에도 그렇게 하지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 피고가 원고의 상표를 사용한 행위는 사회상규상 허용되는 정당한 행위로 볼 수 없다.

조리용기용 뚜껑 사건

(제25부) 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결

【권리내용】 [특허권] 조리용기용 뚜껑(제1117219호)

【사 건 명】 손해배상(기)

【판시사항】

1. 특허법 부칙 제3조의 '제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.'는 것의 의미 및 증액배상 규정의 시행 이전과 이후에 걸쳐서 침해행위가 있었던 경우에 시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 증액배상 규정이 적용되는지 여부(적극)
2. 구 특허법 제128조 제8항의 고의적인 침해행위의 의미
3. 침해자의 고의적인 침해행위를 인정하고, 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 등을 종합적으로 고려하여 증액배상 규정이 적용되는 침해 기간 동안 인정된 손해액의 2배를 배상액으로 정한 사례

【사안의 개요 및 쟁점】

1. 원고는 '조리용기용 뚜껑'에 관한 이 사건 특허발명의 특허권자이고, 피고는 이 사건 특허발명이 적용된 진공 냄비 제품(이하 '피고 제품')을 제조 판매하였다.
2. 원고는 피고를 상대로 특허침해로 인한 손해배상을 구하며 피고의 이 사건 침해행위는 고의적인 것이므로 구 특허법 제128조 제8항의 증액배상 규정이 적용되어야 한다고 주장하였다.

【제1심판결】 부산지방법원 2023. 10. 4. 선고 2023가합42160 판결

1심은 피고가 피고 제품을 제조, 판매함으로써 고의적으로 이 사건 특허권을 침해하였다고 인정하였고, 특허법 제128조 제4항에 따른 손해액을 산정함에 있어 특허발명이 침해자의 이익에 기여한 정도를 25%로 평가하였으며, 구 특허법 제128조 제8항의 증액배상 규정 적용기간 동안의 침해와 관련하여 1.5배로 증액된 손해액을 인정하였다(약 10억 원 손해배상 인정).

【판결요지】 제1심판결 변경(약 8억 5천만 원 손해배상 인정)

당심은 1심과 마찬가지로 고의적인 특허침해를 인정하여 증액배상 규정을 적용하였고, 증액배상 적용기간 동안의 침해와 관련하여 2배로 증액된 손해액을 인정하였다. 다만, 특허발명이 침해자의 이익에 기여한 정도를 20%로 평가하여 전체적인 손해액은 제1심보다 다소 감액되었다. 이 판결의 주요 쟁점에 관한 법리 실시 부분은 아래와 같다.

1. 특허법 부칙 제3조의 '제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.'는 것의 의미

부칙 제3조는 '제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.'고 규정하고 있다. 위 부칙 규정은 그 문언만으로 볼 때에는 ① 구 특허법 제128조 제8, 9항의 시행일인 2019. 7. 9. 이후에 최초 침해행위가 있었던 경우에만 위 증액배상 규정이 적용되는 것으로, 즉 2019. 7. 9. 이전에 침해행위가 있었던 경우라면 위 시행일 이후에 침해행위가 계속되는 경우에도 증액배상 규정이 적용되지 않는 것으로 해석할 여지도 있고, ② 이와 달리 증액배상 규정의 시행 이전과 이후에 걸쳐서 침해행위가 있었던 경우에 시행 이전의 침해행위에 대하여는 증액배상 규정이 적용되지 않고 시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 증액배상 규정이 적용된다는 의미로 해석할 여지도 있다. 그런데 위 부칙 규정을 앞서 본 해석론 ①과 같이 시행 전에 침해행위가 있었던 경우에는 시행 후의 침해행위에 관하여도 증액배상 규정을 적용할 수 없는 것으로 보는 견해는, 처벌규정 신설시 포괄일죄의 처벌범위에 관한 법리에 부합하지 않을 뿐 아니라, 증액배상 규정의 시행 전후에 걸쳐 침해행위를 계속하여 온 자의 위법성은 증액배상 규정이 시행된 이후 최초로 침해행위를 시작한 자의 위법성보다 더 크다고 보아야 할 것인데, 증액배상 규정 시행 이후 최초로 침해행위를 시작한 자에 대하여는 증액배상 규정을 적용하고, 시행 전부터 침해행위를 계속하여 온 자에 대하여는 위 규정의 적용을 면제한다는 것은 위법성이 큰 고의적인 침해행위에 관하여 징벌적 손해배상을 부과하여 침해행위를 억제하고 피해자 구제를 강화한다는 증액배상 규정의 입법 취지 및 법익균형에 맞지 않는 해석론이다. 구 특허법 제128조 제8, 9항의 입법취지 및 부칙 규정의 취지, 부칙 규정의 문언 내용 등을 종합하여 보았을 때, 위 부칙 규정은 위 해석론 ①과 같이 증액배상 규정이 적용되기 위한 침해행위의 성격(최초 침해행위일 것)을 한정하는 규정이 아니라 위 해석론 ②와 같이 증액배상 규정이 적용되는 침해행위의 범위(시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 적용)를 한정하는 규정으로 해석함이 타당하다.

2. 고의적인 침해행위의 의미

법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 특허법 제128조 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(구 특허법 제128조 제8항). 여기서 '특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우'라고 함은 침해자가 자신의 행위에 의하여 특허권 또는 전용실시권 침해라는

결과가 발생하리라는 것을 알면서 침해행위를 하는 경우를 말하고, 여기에는 확정적 고의는 물론 미필적 고의도 포함된다. 그리고 이와 같은 내심의 의사는 이를 인정할 직접적인 증거가 없는 경우에는 사물의 성질상 고의와 상당한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 입증할 수밖에 없고, 무엇이 상당한 관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인가는 사실관계의 연결상태를 논리와 경험칙에 의하여 합리적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다67020 판결 등 참조).

3. 구 특허법 제128조 제9호의 고려요소의 평가와 관련하여

특허법 제128조 제9호는 증액배상의 정도를 정함에 있어 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 등을 종합적으로 고려하도록 하고 있는데, 위 제128조 제9항의 고려요소들은 침해 전후의 모든 사정을 종합적으로 고려할 수 있는 것이고, 반드시 위 기간 동안에 일어난 사실만을 근거로 해야 하는 것이 아니다(예를 들어 구 특허법 제128조 제9항의 고려요소 중 '침해행위에 따른 벌금'이나 '침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도'는 침해 이후의 사정에 관한 것임이 명백하고, '침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부' 등의 판단에 있어서는 침해가 발생하기 이전의 양 당사자의 관계도 중요한 고려요소가 될 수 있다).