

December 1, 2023

「2023년 하반기 주요 IP 판결 동향 및 생성형 AI에 관한 IP 이슈」 세미나 개최

법무법인(유한) 태평양 IP그룹은 2023. 11. 22. (수) 14:00~16:10에 「2023년 하반기 주요 IP 판결 동향 및 생성형 AI에 관한 IP 이슈」라는 주제로 고객초청 세미나를 개최하였습니다.

해당 세미나는 총 4세션으로 구성되어 제1세션에서는 “국내 IP 판결 동향 I - 특허, 저작권”이라는 주제 아래 특허와 관련하여서는 직원과 사측 간의 대표적인 갈등요소로 대두되는 직무발명 관련 이슈 중 당연승계 여부에 관한 판결, 용도 한정 발명의 신규성 및 진보성 판단기준에 관한 판결을 소개하였고, 저작권과 관련하여서는 응용미술저작물의 성립 요건 및 그 판단기준에 관한 판결을 소개하였습니다. 제2세션에서는 “국내 IP 판결 동향 II - 상표, 부정경쟁행위”이라는 주제 아래 상표와 관련하여서는 상표권 사용료 미수취와 부당행위계산의 부인 해당 여부에 있어 상반된 결론이 내려진 대법원 판결들과 내년 상반기 시행될 상표공존동의제도를 소개하였고, 부정경쟁행위와 관련하여서는 유사한 표장 또는 외관의 사용으로 영업주체 혼동행위가 인정된 결정들을 소개하였습니다. 제3세션에서는 ‘chat GPT’의 등장 이후 지금까지도 여전히 논란의 중심에 있는 생성형 AI와 관련하여 학습과정과 결과물의 귀속에 있어 제기되는 IP 법률 쟁점을 최신 분쟁사례와 함께 소개하였고, 이에 더해 주요 국가들의 AI 법제 동향도 소개하였습니다. 마지막 제4세션에서는 저작권, 상표, 영업비밀에 관한 미국의 최신 주요 판결에 더해 2023. 1. 미국 대통령의 서명이 이루어져 그 시행이 예견되고 있는 PAIP (Protecting American IP Act)의 내용과 특징을 소개하였습니다.

세미나의 자세한 내용은 다음과 같습니다.

I. 「국내 IP 판결 동향 I - 특허, 저작권」

지속적인 기술 개발은 기업의 발전을 위한 필수불가결한 요소입니다. 특허권은 이렇듯 기업이 수많은 노력과 비용을 투입하여 개발한 기술을 보호받을 수 있는 대표적인 권리인바, 그에 관한 권리의 취득과 전략적 보호범위 설정이 매우 중요합니다. 한편, 저작권은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물이라면 복잡한 출원 및 등록 절차를 거치지 않고 인정되는 권리인데, 응용미술은 이러한 저작권과 등록에 의해 보호되는 디자인권과의 관계에서 보호범위 확정이 필요한 영역입니다. 이에 제1세션에서는 이러한 관점에서 특허권, 저작권 분야에 관한 주요 사례들을 소개하였습니다.

특허 분야의 첫 사례는 특허법원 2023. 5. 11. 선고 2022허1278 판결로 해당 사례는 사용자의 관련 지침상 직무발명이 완성 시 사용자에게 당연승계되었는지 여부에 관한 사례입니다. 이에 대해 법원은 직무발명의 승계는 사용자가 종업원에게 승계의사를 알린 시점에 이루어지는 것이 원칙임을 밝히면서 예외적으로 직무발명의 완성과

동시에 당연승계가 인정되기 위해서는 승계시점에 관한 명확한 규정이 존재하는 등의 특별한 사정이 요구된다고 판단하였습니다. 해당 사례를 바탕으로 직무발명의 승계 관련 지침이나 규정 마련 시 유의점과 종업원 또는 제3자 명의로 출원·등록된 특허발명에 대한 대응 방안 등도 함께 살펴보았습니다. **특허 분야의 두번째 사례는 특허법원 2023. 6. 15. 선고 2022허2790 판결**로 해당 사례는 물건의 새로운 속성을 발견하여 이를 새로운 용도로 이용하는 것에 창작적 요소가 인정되는 용도발명 이외의 용도 한정 발명의 청구범위 해석에 관한 사례입니다. 이에 대해 법원은 물건의 용도가 그 물건의 구조나 성질 등에 영향을 미치지 않는 경우에는 물건 자체의 신규성 및 진보성이 부정되는 때에는 물건발명의 신규성 및 진보성도 부정된다고 판단하였습니다. 해당 사례에 있어서는 특허청 구범위의 기재 방법, 용도발명의 청구범위의 해석 방법 등도 함께 다루었습니다.

한편, **저작권 분야**의 사례로는 **서울중앙지방법원 2023. 4. 20. 선고 2021가합573686 판결**을 살펴보았습니다. 이는 반지디자인이 저작권법의 보호를 받는 응용미술저작물에 해당하는지의 여부를 판단한 사례로 이에 대해 법원은 해당 사건의 반지디자인의 경우 응용미술저작물의 성립요건 중 분리가능성을 갖추지 못해 응용미술저작물에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였습니다. 이 사례와 함께 응용미술저작물의 성립요건과 응용미술저작물이 인정 또는 부정된 국내 및 일본의 사례를 되짚어 보고 응용미술저작물의 판단기준에 관한 판결의 경향을 살펴보았습니다.

II. 「국내 IP 판결 동향 II - 상표, 부정경쟁행위」

상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위해 사용하는 표장으로, 기업의 명성 및 가치와 직결되는 IP입니다. 하나의 상품에서 형성된 이미지는 이를 생산하는 기업 전체의 이미지로 부각되고, 기업집단에서 어느 한 사업 분야에 대한 수요자의 인지도를 신규 사업으로 연결시킬 수 있는 중요한 수단이 되기도 합니다. 이에 제2세션에서는 상표권, 부정경쟁행위 분야에 관한 주요 사례들과 관련 이슈들을 소개하였습니다.

상표 분야의 사례로는 상표권 사용료 미수취와 부당행위계산의 부인 해당 여부에 있어 상반된 결론을 내린 **대법원 2023. 5. 18. 선고 2018두33005 판결과 대법원 2023. 6. 1. 선고 2021두30679 판결**을 소개하였습니다. 해당 사례들은 자회사나 계열사에 상표를 사용하게 하고도 상표권 사용료를 수취하지 않은 것이 부당행위계산 부인의 대상에 해당하는지가 주된 쟁점으로 다루어 졌습니다. 위 대법원 판결의 결론은 경제적 합리성을 결여한 비정상적인 거래행위에 해당하는가에 따라 나뉘었는데, 구체적으로 자회사나 계열사가 해당 상표를 사용함으로써 상표의 경제적 가치를 상승시켰다면 상표권 사용료를 수취하지 않는 것을 정당화할 수 있는 사유가 있다고 판단하였습니다. 이와 관련하여 최근 기업집단의 상표권 거래 현황, 내년 상반기 시행을 앞두고 있는 상표공존동의제도 등을 살펴봄으로써, 추후 상표 사용에 관하여 기업이 알아두어야 할 이슈도 함께 소개하였습니다.

그리고 **부정경쟁행위 분야**의 사례로는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목의 영업주체 혼동행위가 문제된 **서울중앙지방법원 2023. 9. 7.자 2023카합20291 결정과 서울중앙지방법원 2023. 5. 8.자 2022카합21716 결정**을 소개하였습니다. 서울중앙지방법원 2023. 9. 7.자 2023카합20291 결정에서는 채권자 영업표지의 주지성이 인정됨을 전제로 그와 유사한 표장을 사용한 채무자의 행위가 영업표지 혼동행위에 해당한다고 판단하였고, 서울

중앙지방법원 2023. 5. 8.자 2022카합21716 결정에서는 채권자 매장의 외부장식, 인테리어, 음식 등 표지의 결합이 개별화되어 식별력을 갖추었다고 보아 마찬가지로 이와 유사한 표장을 사용하는 것은 영업표지 혼동행위에 해당한다고 판단하였습니다. 영업표지에 대한 수요자 인지도 설문조사, 트레이드 드레스의 식별력 판단기준에 관하여 흥미롭고 유익한 논의가 이어졌습니다.

III. 「생성형 AI 관련 IP 쟁점」

2022. 11., Chat GPT가 등장한 이후 생성형 AI의 등장 전과 후로 시대를 구분할 수 있을만큼 생성형 AI는 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 특히 생성형 AI는 소프트웨어 개발, 음악이나 미술, 소설 등 그동안 인간 고유의 영역으로 여겨졌던 창작물 생성에 이용될 수 있어, 법률적으로도 다양한 쟁점을 불러 일으켰습니다. 이에 제3세션에서는 생성형 AI에 관한 다양한 쟁점 중에서도 특히, 생성형 AI의 학습과정에서 발생할 수 있는 법률 쟁점과 생성형 AI를 통해 창작한 결과물의 귀속 문제에 관한 법률 쟁점을 살펴보고, 더불어 생성형 AI에 관한 주요국의 IP 법제 동향을 소개하였습니다.

생성형 AI 관련 IP 쟁점의 첫 논제로 생성형 AI 학습과정에서 발생하는 법률 쟁점을 다루었습니다. 성능이 우수한 생성형 AI를 개발하기 위해서는 양질의 학습 데이터를 확보하는 것이 필수적입니다. 이에 생성형 AI의 학습과정에서는 ① 학습에 사용되는 데이터의 저작권 또는 데이터베이스제작자의 권리 침해 여부, ② 학습에 사용되는 데이터의 무단 사용에 의한 부정경쟁행위 성립 여부가 문제될 수 있습니다. 관련하여 생성형 AI 학습과정에서 사용된 소스코드 또는 이미지에 대하여 저작권 침해 또는 부정경쟁행위의 성립이 인정되는지의 여부가 다투어진 J. Doe 1 v. GitHub, Inc. (2023. 5. 11.)과 Sarah Andersen v. Stability AI Ltd. (2023. 10. 30.) 사례들을 소개하였습니다. 특히 ①과 관련하여 학습을 위한 데이터 사용에 공정이용이 인정될 수 있을 것인지에 대하여 참고할 수 있는 사례로 도서 또는 이미지의 사용에 대해 공정이용이 인정되는지의 여부가 다투어진 Authors Guild Inc. v Google, Inc. (2015. 10. 16.), Hachette Book Group v. Internet Archive (2023. 3. 25.), Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith (2023. 5. 18.) 사례들을 소개하였습니다.

생성형 AI 관련 IP 쟁점의 두번째 논제로 생성형 AI의 결과물 귀속과 관련하여 발생하는 법률 쟁점을 다루었습니다. 이와 관련하여 인간만이 권리의 귀속 주체가 될 수 있다고 보는 것이 현재의 주된 기초임을 설명하면서, 생성형 AI는 특허권에 있어 발명자가 될 수 없다는 점을 설시한 Thaler v. Vidal (2022. 8. 5.)와 서울행정법원 2023. 6. 30. 선고 2022구합89524 판결을 소개하였고, 생성형 AI는 저작권에 있어 저작자가 될 수 없다는 점을 설시한 Thaler v. Perlmutter (2023. 8. 18.) 사례를 소개하였습니다. 그리고 이를 바탕으로 생성형 AI의 결과물이 타인의 권리를 침해하는 경우 그 책임의 주체는 누구라고 보아야 하는지, 생성형 AI가 권리의 귀속 주체가 될 수 없다면 생성형 AI가 생성한 결과물은 어떻게 보호하여야 하는지에 대한 쟁점을 환기하였습니다.

생성형 AI 관련 IP 쟁점의 마지막 논제로 생성형 AI의 관련 주요국의 IP 법제 동향을 소개하였습니다. EU는 2021. 4. 21. AI Act(인공지능법안)를 발표하였으며, 2023. 6. 14. AI Act 수정안 draft를 채택하였습니다. 해당 수

정안에서는 특히, 저작권법에 의해 보호되는 데이터를 생성형 AI의 학습에 사용하는 경우 이에 대한 구체적인 설명을 제공할 것을 명시하고 있습니다. **영국**은 '모든 목적'의 TDM을 허용하는 저작권법의 개정을 추진하였으나, 2023. 2. 1. 해당 개정을 철회하였습니다. 한편, **미국**은 2023. 10. 30. 대통령이 '안전하고 신뢰할 수 있는 AI에 대한 행정명령'에 서명하였고, 저작권청을 통해 2023. 11. 29. 까지 생성형 AI 관련 이슈에 대한 의견을 수렴하였습니다. **일본**은 저작권법에 저작권자의 이익을 부당하게 침해하는 경우가 아닌 한 목적상 필요하다고 인정되는 한도에서 저작물을 이용할 수 있다는 면책규정(TDM 규정)을 도입하여 '머신러닝의 천국'이라는 평가를 받고 있으나 이러한 면책규정이 생성형 AI에 대하여도 그대로 적용될 수 있는지에 대해서는 논란이 있습니다. **한국**은 AI 학습 과정에서의 저작물 이용에 관한 면책 등을 포함한 저작권법 개정안이 발의되어 입법 논의가 계속되고 있습니다.

IV. 「해외 IP 판결 동향」

최근 미국에서 공정이용에 관한 저작권 사건, 역외적용에 관한 상표 사건, 손해배상액 산정에 관한 영업비밀 사건에 대한 판결이 있었습니다. 또한 2023. 1. 미국인 또는 미국회사의 영업비밀을 절취한 자 또는 회사에 대한 강력한 제재를 담고 있는 Protecting American Intellectual Property Act ('PAIP')에 대통령이 서명을 한 바 있습니다. 이에 제4세션에서는 위 주요 판결과 'PAIP'의 내용 등을 소개하였습니다.

먼저, **미국 저작권 분야** 사례는 **Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith 사건**으로 사진의 사용이 변형적 이용에 해당하여 공정이용으로 인정할 수 있는 있는지 여부가 쟁점이었습니다. 이에 대해 미국 연방대법원은 7대2로 사진을 사용하여 잡지에 인용허락 목적으로 사용한 것은 저작권 침해에 해당한다고 판단하였습니다. 기존의 공정이용 법리 자체는 유지하였으나 결론적으로는 큰 사건에서 공정이용을 인정해오던 흐름에 제동을 거는 선례로 향후 저작권 침해 판단에 영향을 미칠 것으로 예상되고, 일각에서는 자유로운 창작을 방해할 것이라는 비판도 있습니다.

다음으로 **미국 상표 분야** 사례는 **Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int'l, Inc. 사건**으로 해당 사례에서는 상표권 침해행위가 미국에서 이루어지지 않은 경우에도 미국연방상표법을 적용할 수 있는지의 여부가 쟁점이었습니다. 이에 대해 미국연방대법원은 하급심들의 판단과는 달리, 2단계 테스트를 적용하여 해당 사건에서 미국 내 상표권 침해행위가 일어나지 않았다면 미국연방상표법을 적용할 수 없다고 판단하여 역외적용을 부정하였습니다. 이는 역외적용 추정 금지 원칙(presumption against extraterritoriality)에 따른 사안으로 앞으로 후속 판결들의 동향을 주시할 필요가 있습니다.

마지막으로 **미국 영업비밀 분야** 사례로 **Versata Software, Inc. v. Ford Motor Company, 15-cv-10628, 2023 WL 3175427 (E.D. Mich. May 1, 2023)**를 소개하였습니다. 해당 사례에서 영업비밀 침해 등에 의한 손해배상액의 산정 방식이 문제되었습니다. 배심원의 평결과 달리, 법원은 당해 사건에서 문제되는 'combination trade secret'의 각 기술별로 개발기간이 특정되지 않아 손해배상 산정을 위한 증거가 충분히 제시되지 않았다고 판단하였습니다. 그리고 배심원이 손해액으로 산정된 총액 약 US \$105M 중에서 계약위반에 의한 손해배상액으로 단 \$3만을 인정하였습니다.

한편, 미국인 또는 미국회사의 영업비밀을 절취한 자 또는 회사를 강력하게 제재하기 위한 법률인 Protecting American Intellectual Property Act ('PAIP') 가 통과되었고, 2023. 1. 대통령이 서명하였습니다. 대통령의 결정에 따라 목록에 오르면 영업비밀 절취에 대한 사법적인 판단 없이 이 법에 의한 제재가 적용될 수 있고, 추후 법원이 영업비밀 절취가 없었다고 판단한다고 하더라도 그 제재가 해소된다는 규정이 없어 논란이 되고 있습니다. PAIP에 의해 미국 재산 및 property interests와 관련된 거래가 차단 및 금지되는 제재도 가능할 수 있어 미국에서 사업을 진행하고 있거나 진행할 예정인 기업의 경우 추후 정해질 PAIP에 관한 절차, 해석, 기준, 소관 기관 등에 지속적으로 주의를 기울일 필요가 있습니다.

법무법인(유한) 태평양 IP 그룹은 지식재산권 전반에 관한 다수의 자문 및 미국 소송을 비롯한 국내·외의 분쟁 업무를 오랜 기간 수행함으로써 다양한 실무경험과 축적된 노하우를 가지고 있습니다. IP는 기업의 핵심자산이자 많은 부가가치가 파생되는 권리로 기업 내에서 그 중요성과 비중은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 이에 기업이 보유한 IP를 보호하고 활용하기 위해서는 관련 분쟁 발생 시 풍부한 경험과 지식을 갖춘 전문가들을 통해 신속하고 선제적인 대응을 진행할 필요가 있습니다. 법무법인(유한) 태평양 IP 그룹은 IP 관련 국내·외 분쟁 발생 시 대처 및 운영 등에 대하여 폭넓고 깊이 있는 자문을 제공하고 있으므로, 이와 관련한 문의사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.

관련 구성원

염호준

변호사

T 02.3404.0464

E hojun.yeom@bkl.co.kr

김창환

변호사

T 02.3404.6553

E changhwan.kim@bkl.co.kr