

발간등록번호

11-1430000-100063-01



상표권의 이해

Understanding of trademark rights



상표권의 이해

Understanding of trademark rights



CONTENTS

1장. 오리엔테이션 5

- I. 한국지식재산보호원 소개 6
- II. 상표권 보호의 필요성 7
- III. 교육조건부 기소유예제도 도입배경과 교육의뢰절차 8
- IV. 기소유예 및 부정경쟁행위 방지 교육 내용 및 주의사항 10

2장. 상표법 개설 13

- I. 상표법의 목적 14
- II. 상표법상 표장(개념) 14
- III. 상표의 종류 및 기능 15
- IV. 상표등록 요건 18
- V. 상표 및 상품의 동일·유사 22
- VI. 상표 출원 및 등록절차 24
- VII. 상표등록심사절차 28

3장. 상표권의 효력 및 제한 31

- I. 상표권자의 의무 32
- II. 상표권의 효력 33
- III. 상표권의 효력제한 34
- IV. 상표권의 변동 37
- V. 사용권 38



4장. 상표권 침해와 법적 책임 41

- I. 상표권 침해 개요 42
- II. 상표권 침해 유형 43
- III. 상표권 침해 민사구제 방법 및 사례 46
- IV. 상표권 침해 형사구제 방법 및 사례 54
- V. 상표권 침해 기타 구제 방법 59

5장. 부정경쟁행위의 개념 및 유형 61

- I. 부정경쟁행위의 개념 62
- II. 부정경쟁행위의 유형 62

6장. 부정경쟁방지법 위반행위와 법적 책임 93

- I. 부정경쟁방지법상 구제수단 94
- II. 부정경쟁방지법상 민사적 구제수단 95
- III. 부정경쟁방지법상 형사적 구제수단 107
- IV. 부정경쟁방지법상 행정적 구제수단 111
- V. 다른 법률과의 관계 113

7장. 상표권 교육조건부 기소유예제도의 의의 및 효력 115

- I. 기소유예의 의의 및 처분 116
- II. 조건부 기소유예제도 118
- III. 상표권 교육조건부 기소유예제도 125

참고문헌 127



일러두기



본 교재는 한국지식재산보호원에서 운영하는 상표권 기소유예 및 시정명령에 관한 교육 등 한국지식재산보호원에서 일반인 및 전문가를 대상으로 하는 교육에 활용하기 위해 제작되었으며, 제작시기는 2025년 3월초에 시행 중인 법률을 기초로 작성하였다. 다만, 일부 내용의 경우 개정되어 시행예정인 사항을 담아 교육에 용이하도록 구성하였다.

특히 본 교재는 상표법 및 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 중 해당 제도를 이해하는데 필요한 사항을 중심으로 작성하였다. 이는 등록상표를 보호하는 상표법과 함께 상표보호의 보충적 성격을 규정한 부정경쟁행위에 대한 학습을 통해 상표 보호에 관한 종합적인 사항을 학습할 수 있기 때문이다.

이에 제1장에서는 한국지식재산보호원의 소개 및 교육조건부 기소유예제도에 관한 교육절차를 설명하였으며, 제2장에서는 상표법 개설, 제3장에서는 상표권의 효력 및 제한, 제4장에서는 상표권 침해와 법적 책임, 제5장에서는 부정경쟁행위의 개념 및 유형에 대해서 설명하였으며, 제6장에서는 부정경쟁방지법 위반행위의 법적 책임에 대해서 기술하였으며, 마지막으로 제7장에서는 상표권 교육 조건부 기소유예제도에 대해서 구체적으로 설명하였다.

또한, 교재의 작성에 있어 상표법 일반론은 지적재산권법 제20정판(저자 윤선희) 및 상표법 제7판(저자 윤선희)을 기초로 작성하였으며, 독자의 이해를 돕기 위해 상표법 및 부정경쟁방지법 관련 사례를 충실히 담으려고 노력하였다.



1장 오리엔테이션



오리엔테이션

상표법 개설

상표권의
효력 및 제한

상표권 침해와
법적 책임

부정경쟁행위의
개념 및 유형

부정경쟁방지법
위반행위와
법적 책임

상표권 교육조건부
기소유예제도의
의의 및 효력

1장. 오리엔테이션

I. 한국지식재산보호원 소개

한국지식재산보호원(이하 '보호원'이라 한다)은 지식재산 보호에 관한 지원사업을 수행함으로써, 국가 지식재산 경쟁력 제고와 국민 경제 발전에 기여하기 위하여 「발명진흥법」 제55조의2에 따라 2009년에 설립된 특허청 산하 공공기관이다.¹⁾

지식재산이란 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원, 그밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것을 말한다.²⁾

보호원은 산업재산권을 보호하기 위한 사업을 다방면으로 하고 있다. 주요 사업으로는 국내의 경우, 산업재산권 분쟁조정위원회 제도, 위조상품 온·오프라인 단속지원, 허위표시 신고센터 운영, 지식재산권 존중문화 확산 사업, 사회적 약자의 지식재산권 보호 지원 등이 있고, 해외의 경우, 해외 IP센터 운영, 분쟁대응 컨설팅 서비스 사업을 하면서 해외에서의 우리나라 개인, 기업들의 지식재산권을 보호하고 있다.

특히 보호원은 국민의 지식재산권을 보호함과 더불어 지식재산권에 대한 국민들의 인식제고를 위해 대국민적 여러 가지 사업을 하고 있다.

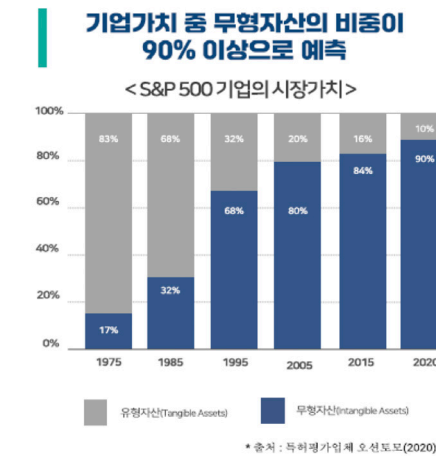
지식재산권 보호 교육 및 캠페인, 지식재산소송 변론경연대회, 지식재산권 허위표시 신고센터, 부정경쟁행위에 대한 종합 실태조사, 각종 세미나, 포럼 등을 운영하며 지식재산권 보호의 중요성을 체감할 수 있는 교육들(상표권 침해 및 부정경쟁행위 방지교육, 부정경쟁행위 방지 등 시정명령 제도)을 추진하여 지식재산권 보호 인식을 강화하고 건전한 소비문화 조성을 유도하고 있다.

보호원이 2025년부터 새롭게 도입하는 상표권 침해 사범에 대한 교육조건부 기소유예 제도는, 그동안 관련 교육의 부재 등으로 인하여 행하여졌던 권리에 대한 침해로부터 권리자를 보호하고, 경미한 침해 행위자에 대하여 교육 받을 기회를 부여함으로써 건전한 지식재산권 문화를 선도하고자 하는 목적으로 시행된다.

1) 공공기관의 운영에 관한 법률(제 4조) : 공공기관이란 정부의 투자·출자 또는 정부의 재정지원 등으로 설립·운영되는 기관으로서 일정 요건에 해당하여 기획재정부장관이 매년 지정한 기관을 의미한다.

2) 지식재산 기본법 제 3조

II. 상표권 보호의 필요성



상표권은 우리가 일상에서 가장 흔하게 접할 수 있는 지식재산권 중의 하나이다. 상표권이란 특정 상표의 사용에 관하여 관련법에 의해 독점권을 부여받은 권리를 말한다.

상표권을 보호하는 이유는 우리나라 산업에서 지식재산권이 차지하는 비중이 점점 커지고 있기 때문이다. 일례로 S&P500 기업의 시장가치를 측정한 표를 보면 1975년 17%에 불과하였던 무형자산의 가치는 2020년 90%까지로 높아졌음을 알 수 있다.

2021년 경제협력개발기구(OECD)는 보고서를 통해, 전 세계에 유통되는 한국기업의 지식재산권을 침해하는 위조상품 규모가 97억 달러(11.1조원), 우리나라 전체 수출액의 1.5%에 달한다고 발표했다. 세부적으로는 한국기업 매출의 61억달러, 일자리 1만여개, 정부 세수 15.7억의 손실이 예상된다고 밝혔다.

또한, 보고서는 한국이 세계적으로 혁신적인 국가이지만, 위조상품에 취약하다고 지적하였고, 한국기업의 위조상품이 유통되면, 소비자들은 정품 대신 위조상품을 구입하게 되고 이는 결국 한국기업의 수출 등 국내외 매출, 제조업 일자리, 정부 세수 등에 부정적 영향을 준다고 분석했다.³⁾

한편, 지식재산권 무역수지 수출액에 대한 자료를 살펴보면, 2021년 242억 달러, 2022년 244.6억 달러에 이어 2023년 263.2억 달러로 수출액이 꾸준히 커지고 있음을 알 수 있다.

이러한 점을 보더라도, 상표권을 보호하는 것은 단순히 권리자를 보호하는 것을 넘어 우리나라 기업의 이익을 보호하고, 일자리를 창출하여 결국 산업 발전 및 국가 경제 발전을 도모할 수 있는 것이다.

타인의 상표권을 침해하는 경우, 권리자는 피해를 입게 되고 침해자는 민·형사상 법적 책임을 지게 된다. 법적으로 보호되는 상표권을 침해한다면, 이는 권리자의 노력과 투자가 무시되는 결과를 초래한다. 특히 형사 책임의 경우 비친고죄에 해당하여 피해자의 고소가 없어도 수사를 할 수 있다.

이러한 점들을 생각해 본다면 상표권 보호는 선택이 아닌 필수이다. 더욱이 다른 지식재산권과 달리 상표권은 누구나 쉽게 권리자가 될 수 있다. 독자분들도 지금은 단순히 이용자에 불과하지만 곧 권리보호를 받을 수 있는 권리자가 될 수 있다는 점을 염두에 두고 이 책을 읽어주시길 바란다.

3) 특허청 보도자료("한국기업 위조상품 97억 달러 전세계 유통...전체 수출액의 1.5%" 2024.07.04.)

III. 교육조건부 기소유예제도 도입배경과 교육의뢰절차

1. 도입배경⁴⁾

온라인 상거래가 활발해지고 기술이 발전함에 따라 지식재산권 침해 문제는 해가 갈수록 사회문제로 대두되었다. 2000년대 중반부터, 이러한 지식재산권 침해사례는 폭증하였고, 형사고소가 남발되어 사회적 문제로까지 대두되는 상황에 이르자, 2008년 저작권 교육조건부 기소유예제도가 처음 도입되게 이르렀다.

이 제도 도입 이후 저작권 기소유예제도 관련하여 2022년 까지 약 3만명이 넘는 인원들을 교육하였고, 2015년을 기점으로 해당 교육 의뢰 및 이수자 숫자는 확연히 줄어드는 등 교육의 효과가 유의미한 것으로 보인다.⁵⁾

한편, 저작권과 마찬가지로 상표권의 경우도, 권리의 보호 및 방어를 위한 고소가 아닌, 단순히 합의금을 위한 과도한 형사고소가 남발되었다.⁶⁾

특히 지식재산권 중, 고도한 기술이 수반되는 경우가 많아 침해가 상대적으로 어려운 특허권의 경우와 달리, 상표권은 일반 수요자들도 쉽게 침해할 수 있는 경우가 잦았다. 낮은 지식재산권 보호 인식으로 인하여 상표법 위반 재범률⁷⁾이 높고 아이디어 탈취 등 부정경쟁행위로 인한 기업의 피해도 지속되었다.

또한, 상표권 침해의 경우 낮은 인식으로 인한 경미한 침해자가 많고 피해액이 비교적 적어 이에 대하여 실효적인 재발 방지 및 예방 체계를 구축할 필요가 있었다.

이에, 저작권 뿐만 아니라 ‘상표권’ 분야에서도 침해 사범에 대해 교육조건부 기소유예제도의 도입 필요성에 대한 논의가 꾸준히 이루어졌고, 관계부처인 대검찰청, 특허청이 협력하여 2025년부터 상표권 침해 사범에 대해 교육조건부 기소유예 제도를 도입하게 이르렀다.

상표권 교육조건부 기소유예 제도와 관련해서 2가지 측면에서 확인이 필요하다. 첫째, 상표권 교육조건부 기소유예는 혐의없음 처분이 아니라는 점이다. 기소유예는 형사책임으로서 객관적인 범죄혐의가 충분하고 피의사실이 인정되지만, 검사가 재량으로 공소제기를 하지 않는 것에 불과하기 때문이다. 둘째, 상표권 교육조건부 기소유예는 상표권 침해의 형사책임의 문제를 해결할 뿐이지 민사책임은 별개의 문제라는 점이다. 즉, 상표권 교육조건부 기소유예 처분을 받아서 형사책임의 문제가 해소되었다고 해도 여전히 상표권자는 상표권 침해의 민사소송을 제기하여 손해배상을 청구할 수 있다는 것이다.

2. 교육의뢰 절차

상표권 교육조건부 기소유예제도 교육 운영 절차는 다음과 같다. 먼저 전국 지검 및 지청을 대상으로 교육 계획 알리를 통보하고, 각 지검 및 지청으로부터 교육대상자를 접수받는다. 이후 강사를 구성하고, 교육개설을 통해 편성된 대상자에 대한 교육을 통보한다. 교육은 정해진 시간동안 편성하여 실시하고, 회차별 교육을 통해 교육이 종료되면 교육 이수자와 미이수자를 검찰에 통보한다.



4) 근거규정: 「발명진흥법」 제55조의3 제1항 제2호, 제5호, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조의 5, 제8조, 제17조

5) 출처: 저작권 바로알기, 표·연도별 교육의뢰 및 이수 현황

6) “그림독 상표권 업체 1천여 곳에 합의금 요구 사태 논란”, 미디어오늘, 2023.11.28.
<https://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=314010>

7) 상표권 침해 재범률 : 2021년 31.0%, 2022년 31.2%, 2023년 29.4% (대검찰청 범죄분석 DB, III 범죄자 특성)

IV. 기소유에 및 부정경쟁행위 방지 교육 내용 및 주의사항

1. 교육 내용

상표권 교육조건부 기소유에 교육은 교육생의 인식개선과 함께 의식제고를 통해 합리적 판단을 하도록 돕는 것을 목표로 한다. 이를 위해 조건부 기소유예의 이해와 필요성, 상표법 전체 체계의 이해, 상표권 침해와 법적 책임, 부정경쟁행위에 대한 개념과 침해 및 법적책임 등을 교육내용으로 구성하였다.

구분	교육 목표	교육 내용
오리엔테이션 (30')	교육 취지 및 주의사항 소개	한국지식재산보호원 소개 주의사항 교육
상표권 교육 (120')	조건부 기소유에 교육을 이해하고 필요성 교육	(제1강) 조건부 기소유예란? (제2강) 쉽게 알아보는 상표권
점심시간		
상표권 교육 (120')	상표법 전체 체계를 이해하고 침해에 대한 책임을 교육하여 재범 방지	(제3강) 상표권 보호 체계 (제4강) 상표권 침해와 법적 책임
부정경쟁행위 방지 교육 (120')	부정경쟁행위 개념을 교육하고 침해에 대한 책임을 교육 하여 재범 방지	(제5강) 부정경쟁행위 개념 및 유형 (제6강) 부경법 침해와 법적 책임
교육 종료 (60')	교육 마무리 및 평가	교육영상 시청, 설문조사 등

※ 상기 일정은 상황에 따라 변동될 수 있음

2. 교육 주의사항

교육 출결관리와 미이수 처리 기준은 아래와 같다. 강의 중 휴대폰은 무음 또는 전원을 꺼야 하며, 스마트 기기 사용은 최대한 자제할 필요가 있다.

구분		대응기준
출결 문제	지각	- 강의 시작 시간(09시부터 적용)으로부터 5분 이상 늦을 경우 * 지각 3회 이상 교육 미이수 처리
	결석	- 강의 시작 시간(09시부터 적용)으로부터 15분 이상 지각한 경우 * 결석 시 교육 미이수 처리
	이석	- 관계자 허락 필요 * 장시간 무단이탈 등 교육 부적격 사유로 간주 시 교육 미이수 처리
인재 및 시설물 파손		- 구두 경고 및 불이익 상기 → 증거 채증(사진, 동영상) 및 경찰 신고
그 외 미이수 처리		- 교육대상자가 아닌 다른 사람이 대리료 교육을 받은 경우 - 수업을 극히 태만히 한 경우 - 교육진행자의 지시를 3회 이상 따르지 아니한 경우 - 교육질서를 문란하게 한 경우(소란, 욕설 등) - 기타 보호원이 제반 사정을 고려하여 교육 이수자격이 없다고 판단한 경우 - 시정명령을 받은 경우 6개월 이내 특별한 사유 없이 보호원의 교육 과정을 신청하지 아니한 경우



2장

상표법 개설



오리엔테이션

상표법 개설

상표권의
효력 및 제한

상표권 침해와
법적 책임

부정경쟁행위의
개념 및 유형

부정경쟁방지법
위반행위와
법적 책임

상표권 교육조건부
기소유예제도의
의의 및 효력



2장. 상표법 개설

I. 상표법의 목적

상표법은 제1조에서 “이 법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다.”라고 규정하고 있다.⁸⁾ 즉, 상표법은 상품의 식별표지인 상표를 권리로서 보호함으로써 상표권자에게는 상표에 내재된 신용과 이익을 보호·유지하게 하고, 수요자에게는 원하는 상품을 손쉽게 정확하게 선택할 수 있게 하며, 국가적 차원에서는 공정한 경쟁을 통한 건전한 상거래 질서를 유도하여 국가 산업발전에 기여하고자 한다.⁹⁾

II. 상표법상 표장(개념)

1. 상표의 개념

상표법상 “상표”란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다. 이하 같다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다.¹⁰⁾ 여기서 “표장”이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다.¹¹⁾¹²⁾

2. 상표법의 기본원칙

상표권은 특허청에 설정등록함으로써 독점·배타적인 권리를 가진다(권리주의). 즉, 상표는 특허청에 출원한 것에 대해서 거절이유가 없으면 심사관은 일정한 경우를 제외하고는 심사 후(심사주의) 출원공고결정을 하고(출원공고제도), 출원공고일로부터 30일 내에 제3자가 이의신청 및 등록 거절사유가 없고 상표등록료를 납부할 때에는 상표를 등록하여 독점배타적인 권리를 취득한다(등록주의).

8) 상표법 제1조.

9) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 260-261면.

10) 상표법 제2조 제1호.

11) 상표법 제2조 제2호.

12) 우리 법원의 판례는 “상표는 어느 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품질 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법이 등록상표권에 대하여 상표 사용의 독점적 권리를 부여하는 것은 제3자에 의한 지칭상품 또는 유사상품에 대하여 동일 또는 유사상표의 사용에 의하여 당해 등록상표가 가지는 출처지시작용 및 품질보증작용이 저해되는 것을 방지하려는 것이고, 상표법은 이와 같이 상표의 출처지시 및 품질보증의 각 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 촉진된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 나아가 유통질서를 유지하여 수요자로 하여금 상품의 출처의 동일성을 식별하게 하여 수요자가 요구하는 일정한 품질의 상품 구입을 가능하게 함으로써 수요자의 이익을 보호하려고 하는 것이므로, 상표권은 기본적으로는 사적 재산권의 성질을 가지지만 그 보호범위는 필연적으로는 사회적 제약을 받는데, 상표의 등록이 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것이 되고, 비록 권리 행사의 외형은 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다.”라고 판단하고 있다. (대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결)

다만, 동일·유사한 상품에 대하여 동일·유사한 상표가 2이상 중복출원되어 경합하는 경우에는 제일 먼저 출원한 자에게 상표권을 부여한다(선출원주의). 그런데 상표법은 선출원주의와 함께 일부 선사용주의를 가미하고 있다. 뿐만 아니라 이의신청제도, 상표등록공고제도, 심판제도 등을 규정하고 있다.¹³⁾

III. 상표의 종류 및 기능

1. 상표의 종류

우리가 일상에서 볼 수 있는 상표는 아래의 표에서 보는 바와 같이 여러 가지가 있다.

표1 상표의 예시



13) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 267-268면

1) 상표(서비스표)

상표법상 “상표”란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다. 이하 같다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다.¹⁴⁾ 여기서 “표장”이란 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다¹⁵⁾라고 규정함으로써 소리뿐만 아니라 냄새상표, 동작상표, 색채상표 등도 보호하고 있다.

표2 새로운 형태의 상표 예시

상표 이 상표는 단어 “청정원”의 소리로, 음도 3개의 음계로 구성되고 각 음계에 청정원 3음절의 단어를 적용하여 그 중 “청”을 강하게 발음하여 리듬감을 표현하고 있다. 그 소리는 출원서에 “청정원 모고음.mp3”라는 이름의 소리파일로 만들어져 있다. 	(청정원 동 물 정원의 내는 정원 물) <table><tr><th>지리적 표시</th><th>물</th></tr><tr><td>청정원</td><td>2평방</td></tr><tr><td>청정원</td><td>4평방</td></tr><tr><td>청정원</td><td>5평방</td></tr></table>	지리적 표시	물	청정원	2평방	청정원	4평방	청정원	5평방	 KGC인삼공사가 획득한 색채상표권 이미지 (상단 적색 / 하단 흑색 / 좌 우 금색 테두리 포함)	
지리적 표시	물										
청정원	2평방										
청정원	4평방										
청정원	5평방										
소리상표	냄새상표	색채상표	위치상표								

2) 단체표장

“단체표장”이란 상품을 생산·제조·가공·판매하거나 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말한다.¹⁶⁾

단체표장 중 지리적 표시¹⁷⁾에 관하여는 별도로 지리적 표시 단체표장을 규정하고 있는데, “지리적 표시 단체표장”이란 지리적 표시를 사용할 수 있는 상품을 생산·제조 또는 가공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장을 말한다. 이러한 단체표장에는 가보로, 로터리 인터네셔널, 사단법인 새마을금고연합회 등이 있다.¹⁸⁾

3) 업무표장

“업무표장”이란 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장을

말한다.¹⁹⁾ 즉, 공익법인 등을 포함하여 YMCA, YWCA, 보이स्क아웃 걸스카웃, 올림픽조직위원회, 등이 있다.²⁰⁾

4) 증명표장

“증명표장”이란 상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업(業)으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장을 말한다.²¹⁾

이러한 증명표장은 상표의 품질보증기능을 강화하고 소비자에게 상품이나 서비스업에 대한 올바른 정보를 제공하도록 하는데 목적이 있다.²²⁾ 증명표장 중 지리적 표시에 관하여는 별도로 지리적 표시 증명표장을 규정하고 있는데, “지리적 표시 증명표장”이란 지리적 표시를 증명하는 것을 업으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 정해진 지리적 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장을 말한다.²³⁾

2. 저명(유명)상표의 보호

저명상표라 함은 특정 상품이나 경영에 관계없이 모든 상품이나 경영에 속하는 거래사회에서 그것이 누구의 상표인지 수요자간에 현저하게 인식된 상표를 말한다. 즉, 이러한 저명상표는 그 상표를 다년간 사용한 결과 그것이 누구의 것인지 수요자에게 널리 인식되어 있고, 또 그 상품에 상표사용자의 사용이 일반화되어 있어 이에 편승하고자 하는 자가 많아, 저명상표 사용자가 아닌 누군가가 사용하게 된다면 상품출처 등의 오인혼동이 발생할 수 있어 이에 대한 보호를 하고 있다. 이러한 저명상표는 출원 및 심사단계와 상표권 침해를 다루는 측면 등 다방면에서 중요한 역할을 하고 있다.²⁴⁾ 또한 이러한 저명상표의 경우 상표법뿐만 아니라 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법)에서도 보호하고 있다.

3. 상표의 기능

상표의 가장 기본적인 기능은 자타상품 식별기능으로 볼 수 있다.

즉, 소비자로서 하여금 상품을 구매함에 있어 동일한 성질의 내용인 A회사의 상품과 B회사의 상품을 구별 또는 식별케하는 기본적인 기능이다. 상표를 계속해서 반복적으로 사용함으로써 수요자로 하여금 그 상표가 부착된 상품의 품질이 어떠한지를 인식하게 하는 품질보증기능, 상표를 일정한 상품에 계속·반복적으로 사용하여 수요자가 그 상표가 부착된 상품은 동일 회사의 상품임을 알 수 있도록 하는 출처표시 기능, 광고선전을 통해 상품에 대한 강한 인상을 주어 구매의욕을 촉진시키는 광고선전기능, 이외에도 신용보증기능, 정보전달

14) 상표법 제2조 제1호. 다만, 2016년 개정 이전에는 상표와 서비스표를 별도로 규정하고 있었는 바, “상표”란 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것(이하 “표장”이라 한다)을 말한다.고 규정하고, “서비스표”라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말한다라고 규정하고 있었다.

15) 상표법 제2조 제2호.

16) 상표법 제2조 제3호.

17) 지리적 표시란 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우에 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시를 말한다. (상표법 제2조 제1항 제4호).

18) 상표법 제2조 제6호.

19) 상표법 제2조 제9호.

20) 윤선희, 「상표법 제7판」, 법문사, 2024.2., 156면.

21) 상표법 제2조 제7호.

22) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 275-276면.

23) 상표법 제2조 제8호.

24) 윤선희, 「상표법 제7판」, 법문사, 2024.2., 56면.

기능으로서의 상표, 소비자보호기능 및 재산적 기능 등이 있다.²⁵⁾

IV. 상표등록 요건

우리 상표법은 등록주의를 채택하고 있어, 상표권은 설정등록에 의해서 발생한다.²⁶⁾ 이렇게 상표등록을 받은 상표를 “등록상표”라 한다.²⁷⁾ 이러한 상표등록의 요건으로는 주체적 요건과 객체적 요건 즉, 상표법 상의 상표(구성요소)에 해당하며, 선출원하여야 하고, 자기의 업무에 관한 상품에 사용 또는 사용할 의사가 존재하여야 한다. 또한 상표법 제34조 각호의 부등록사유에 해당하지 않아야 하고, 상표법 제33조가 정한 요건을 갖추어야 한다.²⁸⁾

상표를 등록받기 위한 요건 중 인적요건으로 첫째, 출원인은 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자이다.²⁹⁾ 따라서 출원인이 자기의 업무에 관한 상품이나 서비스에 현실적으로 사용하거나, 또는 장래 사용할 의사가 있는 상표가 아니면 상표를 받을 수 없다. 즉, 처음부터 타인이 사용하게 할 목적으로 상표등록을 받을 수 없다.³⁰⁾ 둘째, 출원인이 권리능력을 갖추어야 하며, 우리나라에서 상표등록을 받을 수 있는 자는 자연인 또는 법인으로 한정된다.³¹⁾

1. 법률상 등록을 받을 수 있는 상표

1) 상표법 제33조 제1항에 따른 식별력의 유무

상표를 등록받기 위해서는 상표법 제33조 제1항에서 열거하는 소극적 요건에 해당하지 않는 경우에 한하여 상표등록을 받을 수 있다. 즉, 상표법은 상표등록요건에 있어 식별력을 갖춘 상표를 적극적으로 정의하지 않고 식별력이 없거나 식별력이 충분하지 못한 상표를 열거하여 상표를 받을 수 없도록 규정하고 있다.

25) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 272면; 윤선희, 「상표법 제7판」, 법문사, 2024.2., 169-180면.

26) 상표법 제82조 제1항.

27) 상표법 제2조 제10호.

28) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 296면.

29) 상표법 제3조 제1항. 다만, 특허청 직원과 특허심판원 직원은 상속 또는 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중에 상표를 등록받을 수 없다(상표법 제3조 제1항 후단).

30) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 295면.

31) 외국인 또는 외국법인의 경우 상표법 제27조에 따라 ① 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 같은 조건으로 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우, ② 대한민국이 그 외국인에 대하여 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국민과 같은 조건으로 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우, ③ 조약 및 이에 준하는 것(이하 “조약”이라 한다)에 따라 상표권 또는 상표에 관한 권리를 인정하는 경우 어느 하나에 해당 하는 경우를 제외하고는 상표권 또는 상표에 관한 권리를 누릴 수 없다(상표법 제27조)..

표3 상표법 제33조 제1항

- 1) 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
- 2) 그 상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표
- 3) 그 상품의 산지(產地)·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
- 4) 현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표
- 5) 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
- 6) 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표
- 7) 1)부터 6)까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.

표4 식별력이 상실되어 등록을 받을 수 없는 사례(특허법원 1999. 7. 8. 선고 99허185 판결)

“초코파이” 표장 자체는 원형의 작은 빵과자에 마쉬멜로우는 넣고 초코렛을 바른 제품을 의미하는 것으로 일반 수요자에게 인식이 되며, 여러 제조회사의 초코파이 제품은 그 앞에 붙은 “오리온”, “롯데”, “크라운”, “해태” 등에 의하여 제품의 출처가 식별되게 되었다고 보여지므로 결국 “초코파이”는 그러한 상품의 보통명칭 내지는 관용하는 상표로 되어 자타상품의 식별력을 상실하였다고 봄이 상당하다고 본 사례이다.

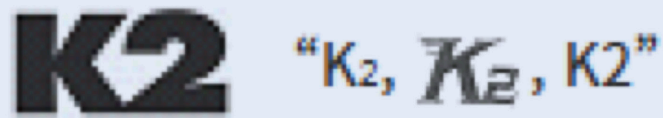


2) 상표법 제33조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력

상표법상 식별력이 없는 표장은 상표법상 상표가 될 수 없다. 그러나 계속하여 사용한 결과, 즉 특정인이 상당기간 사용함으로써 해당 상표가 특정인의 것이라고 인식되고, 또 사용한 결과 수요자에게 그 상표가 누구의 것인지 인식되는 경우에는 사용에 의한 식별력을 취득할 수 있다. 이에 상표법 제33조 제2항에서는 제1항에 의해 식별력이 없다고 하더라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있다.

표5 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결

상표법 제6조2항(현행법 제33조2항)이 상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인가가 현저하게 인식되어 있는 것은, 같은 법 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것이지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때, 당해 상표가 사용된 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다.



2. 법률상 등록을 받을 수 없는 상표

상표를 등록받기 위해서 상표법 제33조에 규정된 식별력을 갖춘 상표라도 상표법 제34조에서 규정하는 부등록사유에 해당하는 경우에는 그 등록을 받을 수 없다.

표6 상표법 제34조 제1항 각호

- 1) 국가의 국기(國旗) 및 국제기구의 기장(記章) 등으로서 국기 등과 동일·유사한 상표
- 2) 국가 등과 관계의 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표
- 3) 국가 등의 비영리 업무나 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일·유사한 상표(다만, 그 국가 등이 자기의 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.)
- 4) 공서 양속 위반 등의 우려가 있는 상표
- 5) 정부가 개최 하는 등의 박람회의 상패·상장 또는 포장과 동일·유사한 표장이 있는 상표(다만, 그 박람회에서의 수상한 자가 그 수상한 상품에 관하여 상표의 일부분으로서 그 표장을 사용하는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.)
- 6) 저명한 타인의 성명·명칭 등을 포함하는 상표(다만, 그 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.)
- 7) 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표(다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.)
- 8) 선출원에 의한 타인의 등록된 지리적 표시 단체표장과 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표

- 9) 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표
- 10) 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 타인의 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 사용하는 상표
- 11) 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표
- 12) 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표
- 13) 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표
- 14) 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 지리적 표시와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

...

- 21) 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.

표7 법률상 등록을 받을 수 없는 상표 예시

《국기·국장·군기·훈장·포장의 예시》				
국기	국장	군기	보국훈장	건국포장
《기장의 예시》				
해군사관생도의 건장	대한민국 군인유족기장	6.25 참전용사 호국영웅기장		

V. 상표 및 상품의 동일·유사

상표의 경우 시각적인 요소가 기본이며, 그 모방이 용이하기에 등록상표와 지정상품에 유사한 것까지 사용을 금지하고 있다. 때문에 상표와 상품의 동일·유사판단은 부등록의 판단에 필요하고, 특히 상표와 상품의 동일·유사여부의 판단은 상품의 오인·혼동을 방지하기 위해 상표출원의 선후관계, 부등록사유, 무효사유, 취소사유, 상표권 효력, 보호범위 등을 판단함에 있어 중요한 요소로 작용한다. 또한 동일·유사여부의 판단에 있어서는 동일 또는 유사한 범위 내의 상품이나 상표를 대상으로 판단한다.³²⁾

1. 상표의 동일

상표법상 상표의 동일이란 상표의 구성요소인 기호, 문자, 도형, 입체적형상, 색채, 홀로그램, 동작 또는 이들을 결합한 것과 그 밖에 시각적으로 인식할 수 인식할 수 있는 것을 대비하여 판단할 때 두 개의 상표가 동일한 상표를 말한다. 즉, 두 개의 상표를 대비하여 판단한 결과 동일한 점이 있더라도 그 구성에 상이한 점이 있다면 그 상표는 동일이 아닌 유사한 상표로 보아야 하며, 이러한 상표의 동일은 구성요소가 문자 그대로 동일한 경우를 말하는 물리적 동일뿐만 아니라 거래사회 통념상 동일한 상표라고 인식할 수 있는 ‘실질적 동일’까지 포함하는 개념으로 본다.³³⁾

2. 상표의 유사

상표법상 상표의 유사란 대비되는 두 상표가 완전히 동일하지는 않고 거래사회에서도 동일한 것으로 인식되지 않으나 거래의 경험칙 또는 거래의 실정에 비추어 양 상표가 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나 이상에서 혼동이 일어나는 결과 그들 상표가 동일·유사한 상품에 사용될 경우에 거래자나 일반소비자들이 그 상품의 출처혼동을 일으킬 염려가 있는 상표를 말한다. 이때 유사여부의 관찰방법은 전체적·객관적·이격적 관찰을 원칙으로 하되 상표구성 중 인상적인 부분(요부)에 대하여 비교하며, 상표의 유사판단은 원칙적으로 상표의 호칭, 외관, 관념 중 어느 하나가 유사한 거래상 상품출처의 오인, 혼동의 우려가 있는 상표는 유사한 것으로 본다. 다만, 전체적으로 현격한 차이가 있어 거래상 상품의 출처오인, 혼동을 일으킬 염려가 없는 때에는 그러하지 아니하다.³⁴⁾

표8 상표가 유사하여 거절된 사례 (대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결)

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다(‘전체관찰의 원칙’). 그런데 상표의 구성 부분 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부(요부)가 있는 경우, 적절한 전체관찰의 결론을 이끌어내기 위해서는 먼저 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(‘요부관찰’). 상표의 어느 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는

부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여야 한다. 이러한 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다(‘전체의 대비’).

이 사건 출원상표(제32류의 탄산수)는 선등록상표(제32류의 탄산수 등)와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 등록 거절되어야 한다.



VITTORIA

선등록상표

3. 상품의 동일

상표는 자타상품을 식별하기 위한 표지이므로 상품출처의 혼동이 생기는지의 여부를 단순히 표장만을 기준으로 동일 또는 유사하다고 판단하는 것이 불가능하다. 이에 상표의 동일·유사와 함께 또는 먼저 상품의 동일·유사를 판단하여야 한다. 여기서 상품의 동일이란 상품의 유사개념을 배제한 순수한 의미의 동일이며, 2이상의 상품을 비교할 때에 완전한 상품을 의미한다. 그러나 상품의 동일이라 하여 모든 분야에서 동일하다는 의미는 아니며 2개 이상의 상품을 비교하는데 있어 생기는 개념이다. 예를들어 2개의 TV를 비교할 때에 그 형상·크기·품질·가격·재료·구조 등이 다를지라도 사회통념상 판단에 따르면 동일상품으로 판단한다. 즉, 상품의 동일여부는 2개 이상의 상품을 비교하여 상품의 품질, 형상, 용도, 거래의 상태 등 상거래의 통념에 따라 객관적으로 판단해야 하며 상품명만으로 판단해서는 안 된다.³⁵⁾

4. 상품의 유사

상품의 유사란 대비되는 두 상품이 동일하지는 않지만, 거래사회에서 일반수요자(소비자)가 오인·혼동을 야기할 수 있는 정도의 상품의 품질·형상이 일치하거나 원료·생산자가 일치하는 경우를 말한다. 이러한 상품의 유사를 판단하는 기준에 있어 상표법은 별도의 규정을 두고 있지 않지만, 상품의 유사여부에 대한 판단에 일견 기준이 되고 있으나, 대법원은 “상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로(법 제10조 제2항), 상품류구분표의 같은 유별에 속하고 있다고 하여 바로 동일 또는 유사한 상품이라고 단정할 수는 없는 것이고, 지정상품의 동일, 유사 여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단”하고 있다.³⁶⁾

32) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 324-325면; 윤선희, 「상표법 제7판」, 법문사, 2024.2., 347-348면.

33) 우리 상표법은 상품의 출처에 대한 혼동과 혼동가능성을 판단하는데, 상표동일여부의 판단시기는 상표등록출원시이기 때문에 실제의 혼동을 따지지 않고 혼동가능성만을 판단하게 된다(윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 325-326면).

34) 그 상표가 사용된 상품의 주된 수요계층과 기타 상품으로 거래실정을 고려하여 평균수요자의 주의력을 기준으로 판단한다(윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 326면).

35) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 327면.

36) 대법원 1994. 11. 25. 선고 94후1435 판결.

VI. 상표 출원 및 등록절차

1. 출원서 등의 제출

상표등록을 받으려는 자는 소정의 양식을 기재한 출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 이러한 출원의 요건으로는 ① 출원이 유효한 것일 것, 즉 출원인이 행위능력이 있어야 하고, 국내에 주소나 영업소를 가지지 않은 자가 직접 외국으로부터 출원한 것이 아니어야 한다. ② 당사자자격이 있을 것, 즉 상표를 정당히 사용하려고 하는 자와 사용하고 있는 자만 출원할 수 있다. ③ 서류의 불수리사유에 해당하지 않을 것 등이 적법한 요건이다. 또한 상표등록을 받고자 하는 자는 ① 출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭, 영업소의 소재지), ② 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(다만 대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명), ③ 상표, ④ 지정상품 및 그 류의 구분, ⑤ 우선권주장을 하고자 하는 경우에는 상표등록출원시 상표등록출원에 그 취지 및 최초로 출원한 국가명칭 및 출원의 연월일, ⑥ 기타 산업통상자원부령이 정하는 사항 등을 기재한 상표출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.³⁷⁾

이때 첨부서류로는 ① 상표견본, ② 상표에 대한 설명서, ③ 소리·냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것에 해당하는 표장을 포함하는 상표의 경우 시각적 표현, ④ 시각적 표현에 합치하는 소리파일, ⑤ 시각적 표현에 합치하는 냄새를 담은 밀폐용기 3통 또는 냄새가 첨가된 패치 30장의 어느 하나에 해당하는 냄새 견본, ⑥ 동작의 특징을 나타내는 영상을 수록한 전자적 기록매체, ⑦ 정관 및 단체표장의 사용에 관한 사항을 기재한 정관의 요약서(단체표장등록출원, 지리적 표시 단체표장등록출원, 증명표장등록출원 및 지리적 표시 증명표장등록출원에 한함), ⑧ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다.³⁸⁾

2. 상표출원의 여러 제도

1) 1상표 1출원의 원칙

상표등록출원을 하려는 자는 상품류의 구분에 따라 1류 이상의 상품을 지정하여 1상표마다 1출원을 하여야 한다.³⁹⁾

2) 선출원주의

선출원주의란 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하는 제도를 말한다.⁴⁰⁾ 우리나라를 비롯한

대부분의 국가가 권리관계가 명확하고 실무상 간편하기에 선출원주의를 채택하고 있다.⁴¹⁾ 이에 동일·유사한 상표출원이 있는 경우 먼저 출원한 자가 권리를 가질 수 있으며, 만약 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 같은 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 특허청장이 행하는 추첨에 의하여 결정된 하나의 출원인만이 상표등록을 받을 수 있다.⁴²⁾

그런데, 일정한 경우 즉, 법률적으로 후출원에 해당하나 실질적으로 먼저 사용한 경우에는 선출원의 출원일에 우선하여 취급하는 경우가 있는데, 예를들어 선출원주의의 보완으로 선출원상표라 하더라도 선사용의 미등록주지·저명상표와 동일 또는 유사한 경우에는 등록을 받을 수 없다.⁴³⁾

3) 등록주의 및 사용주의

우리 상표법은 등록주의를 원칙으로 하고 있지만, 예외적으로 사용주의를 가미하고 있다 즉, 상표법은 국내에서 상표를 사용하고자 하는 자와 사용하는 자는 상표등록을 받을 수 있고,⁴⁴⁾ 상표는 설정등록에 의해서 발생한다.⁴⁵⁾ 즉, 상표법 제3조에서는 상표를 사용하는자와 상표를 사용하려는 자가 상표를 등록받을 수 있다고 규정하고 제82조 제1항에서 등록주의를 명시하고 있다. 다만, 자타상품 식별력이 없는 경우라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있으며,⁴⁶⁾ 타인의 미등록 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록은 인정하지 않으며,⁴⁷⁾ 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 이해 관계인의 취소심판청구에 의해 상표등록이 취소될 수 있다.⁴⁸⁾

4) 보정제도

출원보정이란 상표등록출원 후 그 출원에 절차상 흠결이나 미비가 있거나 또는 내용상의 불비가 있는 경우에 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 출원인이 자발적으로 출원서에 기재한 상품이나 상표를 보완하는 제도를 말한다.⁴⁹⁾

보정의 종류는 절차보정, 실체적 보정, 직권에 의한 보정이 있다.

절차보정은 출원서류 등의 방식에 대해 출원인 스스로 보정하거나 특허청장의 보정명령에 의해 절차적 흠결을

41) 선출원주의와 대비되는 개념으로 선사용주의가 있는데, 이는 제일 먼저 출원한 자에게 등록을 허용하는 것이 아니라 제일 먼저 사용한 자에게 등록을 해주는 제도를 말한다 (윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 333면).

42) 상표법 제35조 제2항.

43) 상표법 제34조 제1항 제9호 내지 제10호.

44) 상표법 제3조 제1항.

45) 상표법 제82조 제1항.

46) 상표법 제33조 제2항.

47) 상표법 제34조 제1항 제9호, 제11호.

48) 상표법 제119조 제1항 제3호.

49) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 335면.

37) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 329면.

38) 상표법시행규칙 제28조 제2항.

39) 상표법 제38조 제1항.

40) 상표법 제35조 제1항.

보정하는 것을 말한다.⁵⁰⁾

실체적 보정은 실체적인 사항에 대해서 보정하는 것을 말한다. 즉, 보정명령의 대상이 아니라 자진하여 보정하여야 하는데, 출원공고결정 전이나 재심사의 청구기간의 보정에 대해 상표등록출원인은 지정상품의 범위감축, 오기의 정정, 불명료한 부분의 석명, 상표의 부기적 부분의 삭제 등 요지변경이 아닌 범위 내에서 보정이 가능하다.

마지막으로 직권보정은 심사관에 의해 직권으로 정정할 수 있도록 하는 것으로, 명백한 오기 등이 있는 경우 출원인에게 보정요구서를 발송하지 아니하고 심사관이 직권으로 정정함으로써 출원인의 편의를 높이고 있다.⁵¹⁾

보정의 효과로는 적법한 보정이 있는 경우 보정한 내용으로 출원한 것과 동일하게 출원일의 소급효가 인정되며, 부적법한 보정이 있는 경우에는 원출원을 기준으로 심사를 속행한다.⁵²⁾

5) 요지변경

요지변경은 출원서·상표를 표시한 서면에 표시한 상표의 본질적 부분에 대하여 최초의 출원시와 다르게 변경하는 것으로, 지정상품의 확대나 상품의 중요한 부분을 변경하는 것이 이에 해당한다.⁵³⁾ 만약 보정이 요지를 변경한 것이라고 상표등록 전에 판단되면 그 보정을 각하하고, 출원인이 보정각하에 대해 불복하여 보정각하결정불복심판을 청구한 때에는 그 심판의 심결이 확정될 때까지 상표등록출원심사를 중지하여야 한다. 그러나 출원공고결정등본송달 후의 보정에 대한 각하결정의 경우에는 출원인은 보정각하결정에 대하여 불복할 수 없으며, 단지 거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에만 다룰 수 있다.⁵⁴⁾

6) 출원의 분할

상표출원의 분할이란 상품류가 다른 지정상품을 분할하는 것으로, 출원인은 둘 이상의 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 경우에는 보정할 수 있는 기간 내에 둘 이상의 상표등록출원으로 분할할 수 있다. 이처럼 분할하는 상표등록출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 최초에 상표등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.⁵⁵⁾

7) 출원의 변경

출원의 변경이란 상표출원의 종류를 변경하는 것으로, 상표(서비스표)등록출원, 단체표장등록출원(지리적 표시 단체표장등록출원은 제외한다), 증명표장등록출원(지리적 표시 증명표장등록출원은 제외한다) 어느

하나에 해당하는 출원을 한 출원인은 그 출원을 다른 어느 하나에 해당하는 다른 출원으로 변경할 수 있다.⁵⁶⁾ 변경된 출원(이하 “변경출원”이라 한다)은 최초의 출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.⁵⁷⁾

8) 출원의 이전

상표등록출원인은 상표등록출원을 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있다.⁵⁸⁾ 만약 분할하여 이전된 상표등록출원은 최초의 상표등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.⁵⁹⁾ 다만, ① 상표등록출원의 승계는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 출원인 변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하며,⁶⁰⁾ ② 상표등록출원이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 받지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없다.⁶¹⁾ 그리고 단체표장등록출원 및 증명표장등록출원은 이전할 수 없지만, 단체표장등록출원의 경우 법인이 합병하는 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있으며, 증명표장등록출원의 경우 해당 증명표장에 대하여 증명표장의 등록을 받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전하는 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.⁶²⁾

9) 지정상품 추가등록출원

상표권자 또는 출원인은 등록상표 또는 상표등록출원의 지정상품을 추가하여 상표등록을 받을 수 있다. 만약 지정상품이 추가등록되면 그 등록된 지정상품은 원상표권에 귀속되어 추가등록된 지정상품에 대한 상표권의 존속기간 만료일⁶³⁾은 그 등록상표권의 존속기간 만료일로 한다.⁶⁴⁾

10) 존속기간갱신등록신청

존속기간갱신등록신청이란 상표권의 존속기간이 만료되기 전에 소정의 요건과 절차를 갖추어 상표권의 존속기간 갱신등록신청을 하면 상표권의 존속기간을 10년씩 갱신해주는 제도이다.⁶⁵⁾ 존속기간갱신등록신청서는 상표권의 존속기간 만료 전 1년 이내에 제출하여야 한다. 다만, 이 기간에 존속기간갱신등록신청을 하지 아니한 상표권자는 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월 이내에 할 수 있다.⁶⁶⁾

56) 상표법 제44조 제1항.

57) 상표법 제44조 제3항.

58) 상표법 제48조 제2항.

59) 상표법 제48조 제5항.

60) 상표법 제48조 제1항.

61) 상표법 제48조 제4항.

62) 상표법 제48조 제7항 내지 제8항.

63) 상표권의 존속기간은 10년이며, 갱신가능하다.

64) 상표법 제86조 제1항.

65) 상표법 제83조 내지 제84조.

66) 상표법 제84조 제2항.

50) 상표법 제39조 제1항.

51) 상표법 제59조 제1항.

52) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 336-337면.

53) 상표법에 있어서도 출원보정에 관한 위 규정들을 유추적용 할 수 있다고 봄이 상당하다 할 것이다. 그리고 유추적용을 함에 있어서 특허법상의 명세서 또는 도면에 해당하는 것은 상표상에 있어서는 지정상품을 표시한 원서 또는 상표견본 자체이며 요지의 변경은 지정상품의 확대나 상표의 중요한 부분을 변경하는 것에 해당할 것이다(대법원 1976. 6. 8. 선고 75후30판결).

54) 상표법 제42조.

55) 상표법 제45조.

11) 조약에 의한 우선권 주장

상표법상 우선권이란 파리협약 동맹국인 1국에 상표출원한 자가 동일한 상표를 다른 동맹국에 상표등록출원을 하는 경우에 최초의 상표출원을 한 날로부터 6개월 이내에 하면 최초로 출원한 1국의 출원일과 동일하게 취급하여 주는 것을 말한다.⁶⁷⁾ 즉, 조약에 따라 대한민국 국민에게 상표등록출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 상표등록출원을 한 후 같은 상표를 대한민국에 상표등록출원하여 우선권을 주장하는 경우에는 제35조(선출원)를 적용할 때 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 상표등록출원한 날로 본다. 대한민국 국민이 조약에 따라 대한민국 국민에게 상표등록출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 상표등록출원한 후 같은 상표를 대한민국에 상표등록출원한 경우에도 또한 같다.⁶⁸⁾

Ⅶ. 상표등록심사절차

우리 상표법은 심사주의를 채택하고 있어 상표등록출원을 하면 심사를 진행하게 된다. 이때 형식적인 구비서류(출원서 양식, 첨부서류 등)의 불비⁶⁹⁾만을 체크하는 방식심사와 출원한 내용의 절차적 요건과 실체적 요건을 심사하여 독점배타권을 부여하는지 여부를 심사하는 실체심사로 나누어진다.⁷⁰⁾

특허청장은 먼저 출원절차에 관한 서류가 적법하게 작성된 것인가의 여부를 심사한 후, 이에 불비가 있는 경우에는 보정을 명할 수 있다. 그러나 불비가 발견되지 않은 경우에는 심사관이 실질적 요건에 대해서 심사를 하고, 그 결과 거절이유에 해당하는 경우에는 거절결정을,⁷¹⁾ 거절이유를 발견할 수 없을 때는 출원공고결정을 하여야 한다.⁷²⁾ 심사관의 출원공고결정이 있고, 이를 상표공보에 30일간 개재하는 동안 일반국민의 이의신청이 없는 경우 또는 심사관이 거절이유의 발견으로 인한 직권에 의한 거절결정이 없는 경우에는 등록결정을 한다.⁷³⁾ 다만, 심사관은 상표등록결정을 한 출원에 대하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 상표등록결정을 취소하고 그 상표등록출원을 다시 심사(이하 “직권 재심사”라 한다)할 수 있다.⁷⁴⁾

특허청장은 상표권의 설정등록을 하였을 경우에는 상표권자에게 상표등록증을 발급하여야 한다.⁷⁵⁾

67) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 342면.

68) 상표법 제46조 제1항.

69) 상표등록출원에 대한 심사는 그 출원서류가 특허청에 수리되는 것을 전제로 하기에 ① 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 것인 경우, ② 상표등록에 관한 출원청구 기타의 절차를 밟는 자의 성명 또는 출원인 코드가 기재되지 않은 경우, ③ 국어로 기재되지 않은 경우, ④ 등록출원서에 지정상품을 기재하지 않은 경우 등은 특허청에 수리되지 않은 것으로 본다(윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 343면).

70) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 342-343면.

71) 상표법 제54조 제1항.

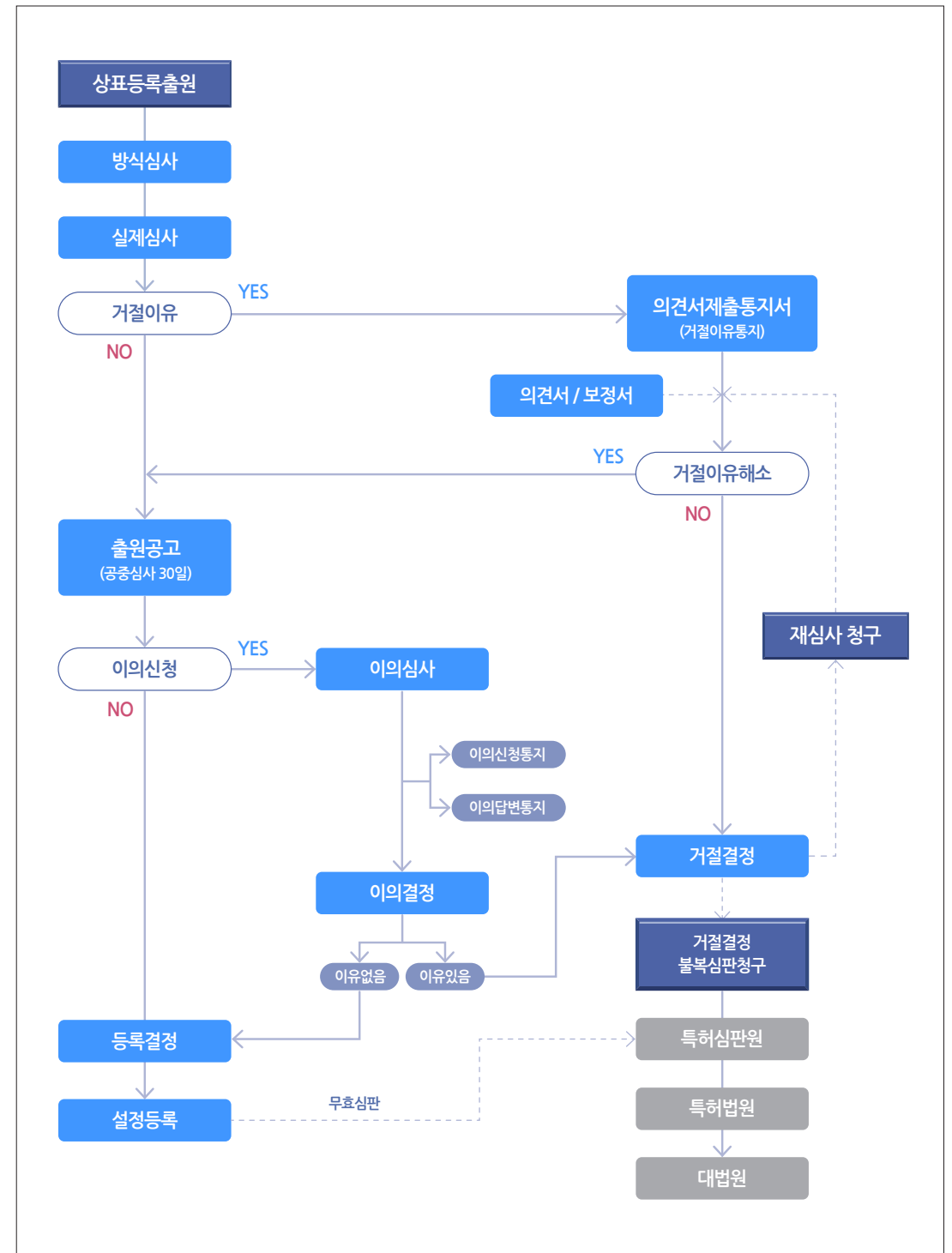
72) 상표법 제57조 제1항.

73) 상표법 제68조.

74) 상표법 제68조의2 제1항.

75) 상표법 제81조 제1항.

표9 상표심사절차



* 출처: 특허청 홈페이지(www.kipo.go.kr)



3장

상표법의 효력 및 제한



오리엔테이션

상표법 개설

**상표권의
효력 및 제한**

상표권 침해와
법적 책임

부정경쟁행위의
개념 및 유형

부정경쟁방지법
위반행위와
법적 책임

상표권 교육조건부
기소유예제도의
의의 및 효력



3장. 상표법의 효력 및 제한

상표권은 설정등록에 의하여 발생하며,⁷⁶⁾ 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.⁷⁷⁾

I. 상표권자의 의무

국가는 상표권자에게 상표권을 독점배타적으로 사용할 수 있는 권리를 부여하면서도 일정한 의무를 부과하고 있다.

1. 상표의 사용의무

상표법은 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다고 규정⁷⁸⁾하고 있어, 상표를 등록한 후에 이를 사용하지 않는 것은 상표법의 목적에 반하게 된다. 이에 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우⁷⁹⁾에는 누구든지 상표등록의 취소심판청구에 의해 상표가 취소될 수 있다. 그러므로 상표권자에게는 상표의 사용의무가 있다고 할 수 있다.

2. 상표의 정당한 사용의 의무

상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우(다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.) 등 지정상품에 대한 정당사용의무를 위반해서는 안 된다.

3. 표시의무

상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 등록상표를 사용할 때에 해당 상표가 등록상표임을 표시할 수 있다.⁸⁰⁾ 즉, 반드시 표시해야하는 것은 아니며, 일견 권리에 가깝다고도 볼 수 있다.

76) 상표법 제82조 제1항.

77) 상표법 제89조.

78) 상표법 제3조 제1항.

79) 상표법 제119조 제1항 제3호.

80) 상표법 제222조.

다만, 거짓표시를 하는 것은 금지⁸¹⁾되고, 이를 위반하는 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.⁸²⁾

4. 등록료의 납부의무

상표권의 설정등록 등을 받으려는 자는 상표등록, 존속기간갱신등록 및 지정상품의 추가등록시 상표등록료를 내야 한다.⁸³⁾

5. 감독의무

상표권자 및 정당사용권자는 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 무권라자가 부당하게 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 일으키게 한 경우에는 상표법 목적에 반하므로 상표권자에게 감독의무를 부과하고 있다. 또한 상표법 제119조 제1항 제7호(단체표장) 및 제8호(지리적표시단체표장) 및 제9호(증명포장)에 해당하는 경우 상표권이 취소될 수 있다.

6. 이전시의 의무

상표권은 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있지만, 유사한 지정상품은 함께 이전해야하며, 상표권이 공유인 경우에는 질권설정시 다른 공유자의 동의를 받아야 한다. 또한 단체표장, 업무표장 및 증명표장의 이전에 관한 제한에 관한 상표법 제93조 제1항 후단, 같은 조 제2항 및 같은 조 제4항부터 제7항까지의 규정에 위반된 경우에는 취소심판의 대상이 된다.⁸⁴⁾

II. 상표권의 효력

상표권은 적극적 효력과 소극적 효력으로 나누어 생각할 수 있다.

1. 적극적 효력

상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.⁸⁵⁾ 여기서 사용이란 상표를 상품에 직접 사용하는 것뿐만 아니라 상품과의 관계에서 사용하는 경우를 포함하며, 상표를 직접 상품에 부착시켜 사용하는 것만을 의미하지는 않는다.

상표법상 “상표의 사용”이란 아래의 행위를 의미한다.

81) 상표법 제224조 제1항.

82) 상표법 233조.

83) 상표법 제72조 제1항.

84) 상표법 제119조 제1항 제4호.

85) 상표법 제89조.

표 10 상표법 제2조 제1항 제11호, 제2조 제2항

- 1) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위,
- 2) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위,
- 3) 상품에 관한 광고·평가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위
- 4) 외국에서 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 운송업자 등 타인을 통하여 국내에 공급하는 행위
- 5) 포장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위,
- 6) 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

이러한 상표사용행위 이외에도 디지털 상품의 온라인 유통행위를 상표의 사용행위로 포함하며, TV, 라디오, 신문, 잡지, 팸플릿, 달력 등의 인쇄물에 상품명과 표장을 표시하는 행위 또는 영수증, 납품서, 주문서 샘플 등에 사용하는 것도 상표의 사용에 포함된다고 본다.

2. 소극적 효력

상표권은 앞서 설명한 적극적 효력 이외에도 정당한 권리자 아닌 자가 등록상표를 사용하는 것을 배제하거나, 타인의 등록상표와 상표 및 상품이 동일 유사한 경우 등록을 배제하는 권리를 가지는데, 이를 소극적 권리라고 한다. 이러한 권리로서 침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권, 손실보상청구권, 부당이득반환청구권 등의 민사적 구제방법과 침해죄, 위증죄, 거짓표시죄, 사위행위죄 등의 형사적인 처벌방법도 있다.⁸⁶⁾

III. 상표권의 효력제한

1. 법률로 정한 제한

상표법 제90조에서는 공익적 관점에서 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위를 규정하고 있다.

표 11 상표법 제90조 제1항

- 1) 자기의 성명·명칭 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표⁸⁷⁾
- 2) 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표
- 3) 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일·유사한 형상으로 된 상표

86) 민사상 및 형사상 구제방법에 대한 구체적인 내용은 별도의 장에서 다루기로 한다.

87) 다만, 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다(상표법 제90조 제3항).

- 4) 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표
- 5) 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있다.

지리적 표시 단체표장의 경우 별도의 규정을 두고 있다.

표 12 상표법 제90조 제2항

- 1) 상표법 제90조 제1항제1호·제2호(산지에 해당하는 경우는 제외한다) 또는 제5호에 해당하는 상표
- 2) 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 대하여 관용하는 상표
- 3) 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 사용하는 지리적 표시로서 해당 지역에서 그 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자가 사용하는 지리적 표시 또는 동음이의어 지리적 표시
- 4) 선출원에 의한 등록상표가 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 지리적 표시를 포함하고 있는 경우에 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품에 사용하는 등록상표 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있다.

2. 사용허락에 의한 제한

상표권자가 설정등록된 상표를 직접 사용하지 않고 타인에게 사용하도록 하고 그 대신 상표권자는 전용사용권자 또는 통상사용권자로부터 일정의 로열티를 받는 경우에는 상표권자는 자기의 상표권이라도 일정한 경우 제한을 받게 된다. 예를들어 전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점하기 때문에⁸⁸⁾ 그 범위에서는 상표권자의 권리가 제한된다.

3. 선사용자에 의한 효력의 제한

상표는 장기간 사용함으로써 해당 상표가 주지저명하게 될 수 있으며, 이 경우 이를 보호하기 위해 상표법 제34조 제1항 제9호 내지 제11호에서 부등록사유를 규정할 뿐만 아니라 주지상표가 타인의 악의에 의해서 등록되었다고 하더라도 주지사용자에게는 권리를 주장하지 못한다.

또한 미등록의 상표가 상품에 부착되어 일반 사회에서 유통된 후, 타인이 이후 동일상표를 등록하였다 하더라도 이미 거래된 상품에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다.⁸⁹⁾

88) 상표법 제95조 제3항.

89) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 356-357면.

또한 상표법은 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리에 대해 별도로 규정하고 있는데,

- 1) 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자로서 ㉠ 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것, ㉡ ㉠에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것이라는 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.
- 2) 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 ㉢의 요건을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다.
- 3) 상표권자나 전용사용권자는 1)에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.

4. 상표권이 타인의 권리와 저촉되어 효력이 제한

상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 저작권자의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다.

또한 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표의 사용이 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제1호파목에 따른 부정경쟁행위에 해당하는 경우에는 같은 목에 따른 타인의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다.

5. 재심에 의하여 회복한 상표권의 효력 제한

상표등록 또는 존속기간갱신등록이 무효로 된 후 재심에 의하여 그 효력이 회복된 경우 등의 경우, 해당 심결이 확정된 후 그 회복된 상표권의 등록 전에 선의(善意)로 해당 등록상표와 같은 상표를 그 지정상품과 같은 상품에 사용한 행위, 제108조 간접침해에 해당하는 행위 등에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.⁹⁰⁾

이 규정은 등록상표가 무효나 취소되었으나 재심에 의하여 회복되었을 경우에 당해 심결이 확정된 후 재심청구의 등록 전에 이를 알지 못하고, 즉 선의로 상표를 동종의 상품에 사용한 자에게 상표권의 효력을 배제하는 선의의 사용자를 보호하는 취지이다.⁹¹⁾

90) 상표법 제160조.

91) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 359면.

6. 저촉하는 타 산업재산권의 만료 후 상표권의 효력 제한

상표등록출원일 전 또는 상표등록출원일과 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권이 그 상표권과 저촉되는 경우 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 원특허권자는 원특허권의 범위에서 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 권리를 가지며(다만, 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.), 실용신안권과 디자인의 경우에도 동일하다.⁹²⁾

7. 기타

상표는 영업과 함께 어전하지 않아도 되나, 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.⁹³⁾

IV. 상표권의 변동

1. 상표권의 이전

상표권은 상표권자의 자유의사에 의한 양도, 상속 기타 일반승계에 의해 이전되고, 강제집행에 의한 이전도 가능하다. 다만, 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며, 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다.⁹⁴⁾

업무표장권과 단체표장권 및 증명표장권은 양도할 수 없다. 다만, 업무표장의 경우 그 업무와 함께 양도하는 경우에는 그러하지 아니하며, 단체표장의 경우 법인의 합병의 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있으며, 증명표장에 대하여 제3조제3항에 따라 등록받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전할 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.⁹⁵⁾

상표와 저촉인 산업재산권의 권리가 만료된 경우 상표를 사용할 수 있는 권리를 이전하고자 하는 경우(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)에는 상표권자 또는 전용사용권자의 동의를 받아야 한다.⁹⁶⁾

그리고 국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표는 공공단체 등만이 상표등록을 받을 수 있다.⁹⁷⁾

92) 상표법 제98조 제1항 및 제6항.

93) 상표법 제93조 제2항.

94) 상표법 제93조 제2항 내지 제3항.

95) 상표법 제93조 제4항, 제6항 내지 제7항.

96) 상표법 제98조 제5항.

97) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 360면.

2. 상표권의 공유

상표권은 공유할 수 있는데, 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며, 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다.⁹⁸⁾

3. 상표권의 소멸

상표권의 소멸이란 일단 유효하게 설정등록된 상표권이 일정한 법정사유에 해당되어 그 효력을 상실되는 것을 말한다. 넓은 의미에서 상표권의 무효와 취소를 포함하며, 협의로는 존속기간의 만료, 상표권의 포기, 상속인의 부존재, 상속인이 이전등록절차를 밟지 않은 경우, 청산절차가 진행 중인 법인이 상표권의 이전등록을 하지 않은 경우 등이다.⁹⁹⁾

4. 상표권의 분할

상표권의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 그 상표권을 지정상품별로 분할할 수 있다.¹⁰⁰⁾

V. 사용권

상표권자는 설정등록된 상표를 자신이 직접 사용할 수 있겠지만, 그렇지 않고 타인에게 상표를 사용하게 할 수도 있다. 이때 상표사용을 허락받는 자의 입장에서 후자의 경우를 상표사용권이라 한다.

1. 전용사용권

전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.¹⁰¹⁾ 이러한 전용사용권은 상표권자와의 계약에 의해서 발생하며, 전용사용권은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다.¹⁰²⁾ 한편 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받지 아니하면 그 상표권에 대하여 전용사용권을 설정할 수 없다.¹⁰³⁾

98) 상표법 제93조 제2항 내지 제3항.

99) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 361-362면; 윤선희, 「상표법 제7판」, 법문사, 2024.2, 519면.

100) 상표법 제94조 제1항.

101) 상표법 제95조 제3항.

102) 상표법 제100조 제1항.

103) 상표법 제93조 제3항.

표13 상표권자의 금지청구권 존속(대법원 2006. 9. 8. 선고 2006도1580 판결)

상표권 등에 설정된 경우 이로 인하여 상표권자 등은 상표의 사용권이 제한받게 되지만 제3자가 그 상표 또는 서비스표를 정당한 법적 권한 없이 사용하는 경우에는 그 상표권자 등은 그 상표권 등에 기하여 제3자의 상표 등의 사용에 대한 금지를 청구할 수 있는 권리까지 상실하는 것은 아니다. 또한, 이러한 경우에 그 상표등에 대한 전용사용권을 침해하는 상표법 위반죄가 성립함은 물론 상표권자 등의 상표권 등을 침해하는 상표법 위반죄도 함께 성립하게 된다.

전용사용권자는 설정된 범위 내에서 상표권자와 동일한 권리를 가지며, 독점적 사용권과 배타적 침해금지권 등을 가진다. 즉, 침해금지청구권, 침해물 제거청구권, 손해배상청구권, 법정손해배상청구권, 신용회복조치청구권 및 서류제출요구권 등을 가진다. 또한 전용사용권을 침해하였을 때는 침해죄로 고소할 수도 있다.¹⁰⁴⁾

전용사용권자는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자의 동의를 받지 아니하면 그 전용사용권을 이전할 수 없으며, 상표권자의 동의를 받지 아니하면 그 전용사용권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상사용권을 설정할 수 없다.¹⁰⁵⁾

전용사용권은 설정기간의 만료, 설정계약의 해제, 권리의 포기 등에 의해서 소멸되며, 그 설정계약의 기초가 된 상표권이 소멸되었을 경우에도 소멸된다.¹⁰⁶⁾

2. 통상사용권

통상사용권이란 상표권자 또는 전용사용권자로부터 상표권에 관한 통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가진다.¹⁰⁷⁾ 통상사용권은 독점적 권리가 아니며 침해금지청구권 등 소권이 인정되지 않는다.

통상사용권은 등록하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없으며, 통상사용권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 상표권 또는 전용사용권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.¹⁰⁸⁾

통상사용권의 종류에는 허락에 의한 사용권과 법정사용권으로 구분할 수 있으며, 법정사용권의 경우 상표법 제160조 재심에 의하여 회복한 상표권의 효력제한, 제104조의2 질권행사 등으로 인한 상표권의 이전에 따른 통상사용권, 제98조 특허권 등의 존속기간 만료 후에 상표를 사용하는 권리, 제99조 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리 등이 해당된다.

통상사용권은 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자(전용사용권에 관한 통상사용권의 경우에는 상표권자 및 전용사용권자를 말한다)의 동의를 받지 아니하면 이전할 수 없으며, 상표권자(전용사용권에

104) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 364면.

105) 상표법 제95조 제5항 내지 제6항.

106) 윤선희, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8., 364면; 윤선희, 「상표법 제7판」, 법문사, 2024.2, 530면.

107) 상표법 제97조 제2항.

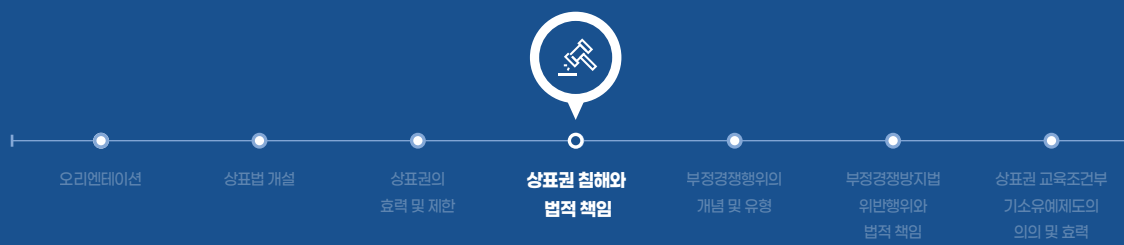
108) 상표법 제100조 제2항.

관한 통상사용권의 경우에는 상표권자 및 전용사용권자를 말한다)의 동의를 받지 아니하면 그 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.¹⁰⁹⁾ 통상사용권의 소멸은 설정기간의 만료, 설정계약의 해제, 권리의 포기, 그 설정계약의 기초가 된 권리의 소멸 등이 있다.



4장

상표권 침해와 법적 책임



109) 상표법 제97조 제3항 내지 제4항.



4장. 상표권 침해와 법적 책임

1. 상표권 침해 개념

상표권은 설정등록에 따른 지정상품에 대하여 독점적으로 사용할 수 있는 권리이다(법 제89조). 상표권은 등록상표와 동일한 상표 및 동일한 지정상품의 범위 안에서의 독점적 사용을 상표권의 적극적 효력 외에 권한 없는 제3자의 상표사용을 금지(또는 배제)할 수 있는 상표권의 소극적 효력으로서 금지권(배타권)이 있다.¹¹⁰⁾ 따라서 상표권자 이외의 제3자는 정당한 권원 없이 상표권의 효력범위에 속하는 행위를 해서는 안 되며, 이를 위반하는 행위를 침해행위라 한다(법 제230조). 타인이 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인이 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위를 하게 되면 그 행위는 침해행위가 되어 일정한 제재를 받게 된다(법 제107조, 제108조①).

상표권자가 자신의 권리를 침해받는 경우에 상표권자가 자기의 권리를 지킬 수 있는 방법은 여러 가지 방법이 있을 수 있는데, 상표법상 구제받을 수 있는 방법은 크게 민사적으로 구제를 받는 방법과 형사적으로 규제하는 방법으로 나누어 볼 수 있다.

2. 상표권 침해의 성립요건

정당한 권원이 없는 자가 상표권의 효력이 미치는 범위에 속하는 행위를 행하면 상표권 또는 전용사용권의 침해가 된다. 이러한 행위뿐만 아니라 상표권의 가치를 해치는 행위를 행하는 것도 상표권의 침해에 해당된다.

상표권 침해의 일반요건은 ① 상표권이 유효하게 존재하고, ②상표권의 효력이 미치는 범위 내의 침해이며(유사상표, 속지주의), ③ 정당한 권원 없는 자가 위법적인 사용으로 상표법에서 정한 효력제한 범위¹¹²⁾¹¹³⁾내의 사용이 아니고 업(業)으로서의 사용이면 1회 사용일지라도 침해요건으로 성립한다.¹¹⁴⁾

II. 상표권 침해 유형

1. 직접침해

상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하며, 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 전용사용권자가 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점¹¹⁴⁾하는 범위에서는 그러하지 아니하다(법 제89조). 제3자가 정당한 권한 없이 상표권자 또는 전용사용권자 등의 지정상품과 동일한 상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 행위는 상표권자의 상표권이나 전용사용권자의 전용사용권에 대한 직접적인 침해행위가 된다(법 제108조).

표 14 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품에서 모방(模倣)(데드카피)이 문제가 된 사례
(2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결)

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다.

- 111) 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.
1. 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표
 2. 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표
 3. 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일·유사한 형상으로 된 상표
 4. 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표
 5. 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표
- ② 지리적 표시 단체표장권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.
1. 제1항제1호·제2호(산지에 해당하는 경우는 제외한다) 또는 제5호에 해당하는 상표
 2. 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 대하여 관용하는 상표
 3. 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 사용하는 지리적 표시로서 해당 지역에서 그 상품을 생산·제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자가 사용하는 지리적 표시 또는 동음이의어 지리적 표시
 4. 선출원에 의한 등록상표가 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 지리적 표시를 포함하고 있는 경우에 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품에 사용하는 등록상표
- ③ 제1항제1호는 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다..
- 112) 제160조(재심에 의하여 회복한 상표권의 효력 제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 상표권의 효력은 해당 심결이 확정된 후 그 회복된 상표권의 등록 전에 선의(善意)로 해당 등록상표와 같은 상표를 그 지정상품과 같은 상품에 사용한 행위, 제108조제1항 각 호의 어느 하나 또는 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위에는 미치지 아니한다.
1. 상표등록 또는 존속기간갱신등록이 무효로 된 후 재심에 의하여 그 효력이 회복된 경우
 2. 상표등록이 취소된 후 재심에 의하여 그 효력이 회복된 경우
 3. 상표권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 이와 상반되는 심결이 확정된 경우
- 113) 윤선희, 「상표법(제7판)」, 법문사, 2024, p. 542.
- 114) 제95조(전용사용권) ① 상표권자는 그 상표권에 관하여 타인에게 전용사용권을 설정할 수 있다.
- ② 업무표장권, 단체표장권 또는 증명표장권에 관하여는 전용사용권을 설정할 수 없다.
 - ③ 제1항에 따른 전용사용권의 설정을 받은 전용사용권자는 그 설정행위로 경한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.
 - ④ 전용사용권자는 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다.
 - ⑤ 전용사용권자는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자의 동의를 받지 아니하면 그 전용사용권을 이전할 수 없다.
 - ⑥ 전용사용권자는 상표권자의 동의를 받지 아니하면 그 전용사용권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상사용권을 설정할 수 없다.
 - ⑦ 전용사용권의 이전 및 공유에 관하여는 제93조제2항 및 제3항을 준용한다.

110) 홍민지, 「죄형법정주의 관점에서 바라본 상표권 침해의 형사처벌 규정에 관한 정비방안 고찰」, 『형사정책연구』 제27권 제3호(통권 제107호, 2016 가을) 56면.

甲 주식회사로부터 국내에서 “HELLO KITTY” 캐릭터를 상품화할 수 있는 독점권을 부여받은 乙 주식회사가 자신이 운영하는 홈페이지에 “HELLO KITTY” 캐릭터가 부착 또는 표시된 상품의 이미지 바로 아래에 있는 상품 이름 앞에 “대장금”, “장금”, “주몽”이라는 표장을 표시한 행위가 등록상표 , “주 몽”, 의 상표권자인 丙 방송사 등의 상표권을 침해하는 행위에 해당하는지 문제된 사안에서, 위 표장의 사용 태양, 위 등록상표와 “HELLO KITTY” 표장의 주지저명의 정도, 乙 회사의 의도와 위 표장의 사용 경위 등을 종합하면 전체적으로 乙 회사가 홈페이지에서 광고·판매한 위 상품들의 출처가 甲 회사 또는 동일 상품화 사업을 영위하는 집단인 것으로 명확히 인식되고, “대장금” 등 표장은 상품에 부착 또는 표시된 “HELLO KITTY” 캐릭터가 丙 방송사가 제작·방영한 드라마의 캐릭터로 알려진 ‘대장금’, ‘주몽’을 형상화한 것임을 안내·설명하기 위한 것일 뿐 상품의 식별표지로서 사용되었다고는 볼 수 없으므로, “대장금” 등 표장이 상표로서 사용되었다고 볼 수 없다고 한 사례.

캐릭터가 상품화되어 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목에 규정된 ‘국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지’가 되기 위해서는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려진 것만으로는 부족하고, 캐릭터에 대한 상품화 사업이 이루어지고 이에 대한 지속적인 선전, 광고 및 품질관리 등으로 캐릭터가 이를 상품화할 수 있는 권리를 가진 자의 상품표지이거나 상품화권자와 그로부터 상품화 계약에 따라 캐릭터사용허락을 받은 사용권자 및 재사용권자 등 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단(group)의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있을 것을 요한다.

어떤 상품의 형태가 출처표시기능을 가지고 나아가 주지성까지 획득하는 경우에는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목에 규정된 ‘국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지’에 해당하여 같은 법에 의한 보호를 받을 수 있는데, 이를 위해서는 상품형태가 다른 유사상품과 비교하여 수요자의 감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있는 등 일반수요자가 일견하여 특정 영업주체의 상품이라는 것을 인식할 수 있는 정도의 식별력을 갖추고 있어야 하며, 나아가 당해 상품형태가 장기간에 걸쳐 특정 영업주체의 상품으로 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 또는 단기간이라도 강력한 선전·광고가 이루어짐으로써 상품형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 일반수요자에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르러야 한다.

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목은 부정경쟁행위의 한 유형으로서 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위를 규정하고 있는데, 여기에서 ‘모방’이란 타인의 상품형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지는 당해 변경의 내용·정도, 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다.

甲 주식회사가 자신이 운영하는 홈페이지에서 한국방송공사와 乙 방송사가 방영한 “겨울연가”, “황진이”, “대장금”, “주몽” 등 제호하에 위 드라마가 연상되는 의상, 소품, 모습, 배경 등으로 꾸민 “HELLO KITTY” 제품을 제조·판매한 사안에서, 제반 사정에 비추어 甲 회사가 드라마를 이용한 상품화 사업 분야에서 경쟁자 관계에 있는 한국방송공사 등의 상당한 노력과 투자에 편승하여 각 드라마의 명성과 고객흡인력을 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용하여 법률상 보호할 가치가 있는 한국방송공사 등의 해당 드라마에 관한 상품화 사업을 통한 영업상 이익을 침해하였다고 보아, 甲 회사의 제조·판매 행위는 부정한 경쟁행위로서 민법상 불법행위에 해당한다고 한 사례이다.

표 15 상표권침해금지등(상표 패러디)(서울중앙지법 2012.07.13 선고 2011가합132628 판결)

“Louis Vuitton”이라는 브랜드로 가방과 의류 등을 생산·판매하는 甲 외국회사가 乙 등을 상대로 상표권침해금지 및 손해배상 등을 구한 사안에서, 甲 회사의 등록상표 와 乙 등이 생산·판매하는 가방 제품에 사용된 문양 또는 이 서로 유사하고, 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으며, 乙 등이 위 문양을 구성하고 있는 개별 도형들에 관해 등록상표권을 보유하고 있으나 이를 조합하여 甲 회사의 제품과 유사한 제품을 생산·판매하고 자신들의 등록상표권을 내세워 상표권침해금지 청구기각을 구하는 것은 상표권 남용행위라고 봄이 타당하므로, 乙 등이 위 문양을 사용하여 가방 제품을 생산·판매하는 행위는 甲 회사의 등록상표권을 침해하는 것이고, 따라서 乙 등은 위 문양이 사용된 가방을 생산·판매하여서는 아니 되며, 그와 같은 제품 생산·판매행위로 甲 회사가 입은 재산상 손해 및 갑 회사의 명성과 신용을 훼손함으로써 甲 회사가 입은 무형의 손해를 배상할 의무가 있다고 한 사례이다.

2. 간접침해

등록상표의 기능을 효과적으로 보호하기 위하여 그 독점권이나 유사범위를 침해하는 행위 외에 등록상표의 기능을 해칠 염려가 있는 침해의 예비적 행위에 대해서도 규정을 두고 있는바 이를 간접침해라 한다.¹¹⁵⁾

상표법 제108조는 침해로 보는 행위에 대한 정의를 다음과 같이 규정하고 있다

- 1) 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위
- 2) 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위
- 3) 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위

표 16 타인의 상표가 부착된 제품을 무상으로 제공한 경우 상표법위반(간접침해)죄에 해당하는지 여부 (대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결)

타인의 상표를 무단으로 부착하여 제작된 수건 중 일부가 사은품 또는 판촉물로서 무상으로 제공되었다고 하더라도 무상으로 제공된 부분만을 분리하여 그 상품성을 부정할 것인지가 문제가 된 사건이다.

대법원은, 이 사건 수건의 외관·품질 및 거래 현황 등에 비추어 볼 때 위 수건은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로 상품에 해당하고, 위 수건 중 일부가 사은품 또는 판촉물로서 무상으로 제공되었다고 하더라도 무상으로 제공된 부분만을 분리하여 그 상품성을 부정할 것은 아니므로, 위 수건에 A(비실명)가 상표권자인 이 사건 상표를 임의로 표시하거나 이 사건 상표가 표시된 수건을 양도한 행위는 상표법상 상표의 사용에 해당한다고 판단한 사례이다.

115) 윤선희·이승훈, 「상표법의 이해」, 자문, 2023, 194면.

III. 상표권 침해 민사구제 방법 및 사례

민사적인 구제방법은 민법의 불법행위의 규정을 근거로 하여 구제를 받을 수는 있지만 민법의 규정만으로는 신용이 축적되어 재산적가치를 가지는 상표권에 대하여 충분히 구제받기가 어렵다. 그래서 상표권을 비롯한 지식재산권의 보호를 위하여 민법의 보호적 규정으로서 침해금지청구권과 침해에 대한 간주규정 등을 별도로 두고 있다. 상표권 또는 전용사용권의 침해의 경우, 그 침해자의 고의 또는 과실이 있으면 민법상의 불법행위로 평가하여 침해를 받은 상표권자나 전용사용권자가 손해배상청구를 할 수 있고, 침해자의 고의·과실을 불문하고 이득이 있거나 상표권자의 손실이 있으면 민법의 부당이득으로 평가하여 부당이득반환 청구 등으로 구제가 가능하다. 상표법은 이외에도 상표권을 침해할 우려가 있는 경우 사전적 수단으로 침해자의 고의·과실이나 침해자의 이득, 상표권자의 손실 등을 요건으로 하지 않고 침해금지를 청구할 수 있다.

1. 침해금지 등

1) 관련규정

상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고(법 제107조①), 해당 청구를 할 경우에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거나 그 밖에 필요한 조치를 청구할 수 있다(법 제107조②).

침해금지·예방청구가 인정되기 위해서는 상표권이 현실로 침해되었거나 침해당할 우려가 있어야 한다. 다만, 고의, 과실, 책임능력은 요건으로 하지 않는다. 객관적 위법요소로서 침해사실이 현존하면 된다. 한편, 침해금지청구권의 행사가 상표권의 남용에 해당하여 위법한 권리행사가 될 수도 있는 바, 침해금지청구권의 행사에 유의할 필요가 있다. 침해금지청구는 침해자에게 부작위를 청구하는 것이 통례이고, 절차면에서는 등록상표를 일정한 상품에 사용해서는 안 된다는 민사집행법 제300조 가처분을 법원에 신청하는 것에 의한다.¹¹⁶⁾

침해의 금지 또는 예방을 청구하는 소가 제기된 경우 법원은 원고 또는 고소인(상표법에 따른 공소가 제기된 경우만 해당한다)의 신청에 의하여 임시로 침해행위의 금지, 침해행위에 사용된 물건 등의 압류나 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 원고 또는 고소인에게 담보를 제공하게 할 수 있다(법 제107조③).

2) 관련사례

(1) 권리침해에 대한 금지청구권 등

표 17 ‘청담’이 현저한 지리적 명칭에 해당하며, 원고의 부정경쟁방지행위 주장을 배척한 사례
(특허법원 2021. 9. 9. 선고 2020나1957 판결)

등록상표 “청담”, “청담어학원”, “CHUNG DAHM 청담러닝”, “청담수학학원”을 사용하여 학원을 운영하는 甲 주식회사가 “청담수학”, “청담 e-math” 등의 표장을 사용하여 수학학원경영업 등을 영위하는 乙 주식회사를 상대로 위 표장의 사용금지 등을 구한 사안이다.

서울 강남구 ‘청담동’은 적어도 2000년대 초반에 이미 고급스러운 이미지를 가진 지역으로 널리 알려져 있었을 뿐만 아니라 2001년부터 2015년까지 ‘청담동’과 관련된 뉴스 기사 또는 드라마 등이 상당수 보도·방영되었던 점 등을 고려하면, ‘청담동’ 및 그 약칭인 ‘청담’은 등록상표 “청담”, “청담수학학원”의 등록결정일 당시를 기준으로 현저한 지리적 명칭에 해당하여, 위 등록상표는 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 해당하고, 등록상표 “청담어학원”, “CHUNG DAHM 청담러닝”과 乙 회사의 표장은 외관·호칭·관념이 달라 수요자나 거래관계자가 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있다고 보기 어려워 서로 유사하지 않으므로, 乙 회사가 위 표장을 사용하는 행위는 甲 회사의 등록상표권을 침해하는 것에 해당하지 않으며, 한편 甲 회사의 영업표지인 ‘청담러닝’, ‘청담어학원’과 乙 회사의 표장이 유사하다고 볼 수 없는 이상, 乙 회사가 위 표장을 사용하는 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (나)목의 부정경쟁행위에 해당하지 않고, ‘청담’이라는 현저한 지리적 명칭을 학원업 등과 관련하여 특정인이 독점하도록 하는 것은 타당하지 않은 점, ‘청담’이라는 문자 부분의 인지도가 甲 회사가 상당한 노력을 들여 얻은 성과에 해당한다고 보기 어려운 점, 甲 회사의 영업표지와 乙 회사의 표장 간의 혼동가능성이 존재하지 않는 이상, 乙 회사가 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 甲 회사의 성과 등을 무단으로 사용하였다고 보기도 어려운 점 등에 비추어, 乙 회사가 위 표장을 사용하는 행위는 같은 법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위¹¹⁷⁾에도 해당하지 않는다고 한 사례이다.

표 18 채무자 아파트 명칭인 “e편한세상금호파크힐스”가 채권자의 상표권(파크힐)에 대한 전용사용권을 침해한다고 본 사례(서울중앙지법 2018. 4. 16. 자 2018카합20218 결정)

건물분양업 등을 지정서비스업으로 하는 등록상표 “PARK HILL”, “파크힐”의 전용사용권자인 甲 주택재개발 정비사업조합이 주택재개발사업을 통해 신축한 아파트에 “e편한세상금호파크힐스” 등의 표장을 사용하여 건물을 분양하고 아파트 외벽 등 공용사용 부분에 위 표장을 표시한 乙 주택재개발정비사업조합을 상대로 위 표장의 사용금지 등을 구한 사안에서, 거래실정에 비추어 볼 때, 일반 거래자나 수요자들로서는 위 표장이 丙 주식회사의 브랜드명인 “e편한세상”, 행정구역명인 “금호”, 아파트단지의 애칭 내지 별칭(뽕네임)인 “파크힐스”가 결합한 것임을 쉽게 인식할 수 있고, 표장의 각 구성 부분의 상대적인 식별력 수준이나 결합상태와 정도, 사용서비스업과의 관계, 거래실정 등을 종합적으로 고려하면, “파크힐스”는 위 표장 중에서 일반 수요자에게 상표에 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품 내지 서비스의 출처표시기능을 수행하는 부분으로서 표장의 요부에 해당하는데, 위 등록상표는 모두 “파크힐”로 호칭되고, “공원과 언덕” 등의 의미로 관념되며, 위 표장의 요부인 “파크힐스” 또한 영어단어의 복수형으로 흔히 사용되는 ‘스’가 부가된 부분에서만 차이가 있을 뿐 “파크힐스”로 호칭되고 “공원과 언덕” 정도의 의미로 관념되는 점에서 등록상표와 위 표장이 유사하므로, 乙 조합이 위 표장을 건물분양업에 사용하는 것은 甲 조합의 등록상표에 대한 전용사용권을 침해하는 것이라고 한 사례이다.

116) 윤선희, 이승훈, 『상표법의 이해』, 자문, 2023, pp.194-195.

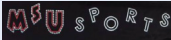
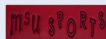
117) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률[법률 제20321호, 2024. 2. 20. 일부개정] 제2조 제1호 파목. 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위.

표 19 상표의 동일·유사를 이유로 침해금지 등을 청구한 사건(특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017나1407 판결)

지정서비스업을 '온라인 전자서적 및 잡지출판업, 온라인 전자출판물 제공업, 뉴스보도서비스업 등'으로 하는 등록서비스표 “**코리아타임스**”와 지정서비스업을 '신문발행업, 신문편집업 등'으로 하는 등록서비스표 “**THE KOREA TIMES**”의 서비스표권자인 甲 주식회사가 인터넷뉴스 속보사업 등을 목적으로 설립된 乙 주식회사와 그 대표이사 丙을 상대로 乙 회사가 인터넷뉴스 보도를 하면서 “**Korea Times Today**”라는 표장과 “koreatimestoday.com”이라는 도메인 이름을 사용하고, 乙 회사의 편집자 겸 발행인인 丙이 뉴스보도 형식의 동영상 제작하여 인터넷 동영상 사이트에 올리면서 위 표장을 동영상에 표시하는 것은 등록서비스표권에 대한 침해행위에 해당한다고 주장하면서 침해금지 등을 구한 사안에서, 위 표장과 도메인 이름은 서비스의 출처를 표시하고 자기의 업무와 관계된 서비스를 타인의 업무와 관계된 서비스와 구별하는 식별표지, 즉 서비스표로 사용된 것으로서 등록서비스표의 표장을 구성하는 ‘Korea Times’와 ‘코리아타임즈’를 그대로 포함하면서 여기에 ‘Today(투데이)’가 결합된 것인데, 일반 수요자의 주의력을 기준으로 보면 ‘Today(투데이)’ 부분보다는 ‘Korea Times(코리아타임즈)’로 관념되는 것이 자연스러우므로 위 표장과 도메인 이름을 등록서비스표의 표장과 전체적으로 관찰하여 대비하면 외관, 호칭 및 관념 면에서 동일·유사하고, 乙 회사와 丙이 영위하는 인터넷뉴스 속보사업도 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사하므로, 乙 회사와 丙의 행위는 등록서비스표권에 대한 침해행위에 해당한다고 한 사례이다.

표 20 상표의 유사를 이유로 침해금지 등을 청구한 사건(대법원 2016. 8. 24. 선고 2014다19202 판결)

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 상표권에 대한 침해행위가 된다. 여기서 유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다.

피고 사용표장	1. 	4. 
	2. 	
	3. 	
	5. 	
원고 등록상표	1.  M·U·SPORTS	2. M·U·S

피고가 원고의 상표권 중 골프의류에 관한 상표권만 양도받고 골프용품에 관한 원고 등록상표(오른쪽 표 하단)에 관한 권리는 양도받지 않았음에도 불구하고, 골프의류를 판매하는 매장에서 피고 사용표장(오른쪽 표 상단)을 부착한 골프용품을 판매한 사안에서, 피고 제1 내지 5 사용표장과 원고 제1, 2 등록상표는 표장의 구성과 거래실정 등을 종합하면 전체적으로 유사한 상표라고 판단하고, 이와 달리 본 원심판결을 파기환송한 사건이다.

2. 손해배상청구권

1) 관련규정

(1) 의의

손해배상청구권이란 상표권자 또는 전용사용권자가 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있는 권리이다(법 제109조).

① 성립요건

상표권 침해에 대한 손해배상을 청구하기 위해서는 (a) 침해자에게 고의 또는 과실이 있어야 하고, (b) 침해로 손해가 발생하여야 한다. 또한, (c) 위법한 침해행위가 있어야 하고, (d) 침해행위와 손해 사이에 상당한 인과관계가 있어야 한다.¹¹⁸⁾

② 손해액의 추정

불법행위에 의한 손해배상청구의 경우 손해액에 관한 입증책임은 원칙적으로 청구인에게 있다. 그러나 상표권은 무체재산권인 관계로 침해행위와 인과관계에 있는 손해액의 입증이 어려운 경우가 많다. 이에 상표법은 상표권 또는 전용사용권에 침해가 발생하는 경우 손해액 입증을 용이하게 할 수 있도록 손해액을 추정하는 규정을 두고 있다.¹¹⁹⁾

상표권자 또는 전용사용권자가 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도하였을 때에는 아래와 같다.

- 1) 그 상품의 양도수량¹²⁰⁾(상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정¹²¹⁾이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘지 아니하는 수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액¹²²⁾을 곱한 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

118) 윤선희, 「상표법(제7판)」, 법문사, 2024, 552면.

119) 특허청, 「상표법 조문별 해설서」, 2022, 600면.

120) 침해자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 부착하여 판매한 침해제품의 양도수량을 의미한다. '양도수량'에는 침해자가 유상으로 판매한 수량이 포함된다. 또한 침해자가 침해품을 무상으로 배포함에 따라 상표권자 제품의 판매수량이 감소하여 상표권자 등이 손해를 입은 경우라면 여기에는 무상으로 배포한 수량도 포함되는 것이 바람직하다(안 원모, 특허권의 침해와 손해배상, 세창출판사, 2005, 164-165면).

121) 침해자의 시장개발 노력·판매망, 침해자의 기술·디자인, 광고·선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 상표권의 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 말한다. 상표권을 침해하지 않으면서 상표권자의 제품과 시장에서 경쟁제품이 있다는 사정 등도 포함될 수 있다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결 참조).

122) '단위 수량당 이익액'은 그러한 침해행위가 없었다면 상표권자 또는 전용사용권자가 추가로 생산·판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 한계이익액을 말한다. '한계이익액'이란 제품의 단위당 판매가액에서 그 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 제 품 단위당 비용(변동비용)을 공제한 금액을 의미한다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결).

2) 그 상품의 양도수량 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(상표권자 또는 전용사용권자가 그 상표권자의 상표권에 대한 전용사용권의 설정, 통상사용권의 허락 또는 그 전용사용권자의 전용사용권에 대한 통상사용권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 아니하는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 상표등록을 받은 상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액의 합계액을 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

상표권자 또는 전용사용권자가 침해자에 대하여 손해배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 경우에는 그 이익액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다.¹²³⁾

또한, 상표권자 또는 전용사용권자는 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.¹²⁴⁾

한편, 손해액이 통상 받을 수 있는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.¹²⁵⁾

법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 위 규정에도 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.¹²⁶⁾

③ 징벌적 손해배상제도

법원은 고의적으로 상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 법 제109조에도 불구하고 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.¹²⁷⁾

고의로 상표권을 침해한 경우 손해로 인정된 금액의 ‘최대 3배’까지 배상하도록 하던 것을 ‘최대 5배’까지 상향하는 것을 골자로 하는 개정 상표법이 2025년 1월 21일에 공포되어 7월 22일부터 시행되게 된 것이다. 2024년 특허법과 부정경쟁방지법에 도입된 특허·영업비밀 침해 및 아이디어 탈취행위에 대한 5배 징벌적 손해배상제도를 상표와 디자인 분야까지 확대한 것이다.¹²⁸⁾

123) 상표법 제110조 제3항

124) 상표법 제110조 제4항

125) 상표법 제110조 제5항

126) 상표법 제110조 제6항

127) 상표법 제110조 제7항 <신설 2020. 10. 20., 2025. 1. 21.>

128) 급변 징벌적 손해배상 한도 확대는 악의적인 상표권 침해를 방지하고 피해구제의 실효성을 확보하기 위한 조치이다. 그동안 상표권 침해가 근절되지 않는 이유에 대해 상표권에 제 값을 지불하는 것보다 침해를 통해 얻는 이익이 더 크기 때문이라는 지적이 계속 제기되어 왔다. 실제로 특허청 국내 온라인 위조상품 모니터링 단속 지원 실적을 보면 2020년 137,382건에서 2024년 272,948건으로 불과 5년만에 2배로 증가하는 등 위조상품의 유통이 급격히 증가하고 있어, 보다 강력한 권리보호가 필요한 상황이다 (특허청 2025. 1. 19. 보도자료)

징벌적 손해배상액을 판단할 때에는 다음의 각 사항을 고려하여야 한다 : 1. 침해행위로 인하여 해당 상표의 식별력 또는 명성이 손상된 정도; 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도; 3. 침해행위로 인하여 상표권자 또는 전용사용권자가 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.¹²⁹⁾

2) 관련사례

표21 지역주택조합 측의 이 사건 서비스표권 침해에 대한 고의 또는 과실을 인정한 사례 (특허법원 2020. 1. 31. 선고 2019나1685 판결)

건물분양업, 건축물건설업 등을 지정서비스로 하는 “ tiaan” 표장에 관한 등록서비스표의 서비스표권자인 甲 주식회사가 공동주택 건설·분양 사업의 홍보를 위하여 등록서비스표를 자신의 홈페이지, 광고물 등에 표시하여 사용한 乙 지역주택조합과 조합장인 丙 및 업무대행사인 丁 주식회사를 상대로 서비스표권 침해를 이유로 손해배상을 구한 사안이다.

乙 조합 등이 등록서비스표를 지정서비스업과 동일·유사한 공동주택 건설·분양 사업에 사용한 행위는 서비스표권 침해행위에 해당하는데, 乙 조합의 대표자 丙이 甲 회사에 등록서비스표의 사용을 중단할 것이라는 취지의 확인서를 작성하여 교부하였고, 甲 회사가 다음 날 다시 대표이사의 명의로 乙 조합과 丁 회사에 등록서비스표 등의 사용을 중단하라는 취지의 공문을 발송하였는데도, 乙 조합 등이 관련 상표사용금지 가처분 사건의 확정일 무렵까지 등록서비스표를 계속하여 사용한 점, 乙 조합과 丙에 대하여 甲 회사의 서비스표권을 고의로 침해하였다는 범죄사실로 유죄판결이 선고·확정된 점, 甲 회사의 직원들이 등록서비스표의 사용을 허락하였다거나 乙 조합 등이 甲 회사에 등록서비스표의 사용허락 여부에 대한 확인절차를 거친 사실이 없을 뿐만 아니라, 건설회사인 甲 회사가 직원을 통해 乙 조합과 시공협의를 하는 것이 등록서비스표의 사용허락을 당연히 전제한 것으로 볼 수는 없으므로, 甲 회사가 등록서비스표의 사용을 허락한 것으로 믿을 수밖에 없었다는 乙 조합 등의 주장은 받아들일 수 없는 점에 비추어 乙 조합 등의 서비스표권 침해행위에 고의 또는 과실이 인정되므로, 乙 조합 등은 공동불법행위자로서 공동하여 서비스표권 침해로 인한 甲 회사의 손해를 배상할 의무가 있고, 손해배상책임의 범위는 상표법 제110조 제4항¹³⁰⁾에 따라 등록서비스표가 공사도급계약 체결 전까지 분양 홍보 등에 관하여 사용되는 데에 대한 대가로서 甲 회사가 통상 받을 수 있는 금액 상당액이라고 한 사례이다.

표22 상표에 대한 객관적 사용의사가 인정된다고 본 사례.(특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017나1810 판결)

치과병원의 설립지원 및 운영지원사업 등을 목적으로 설립된 법인으로 의료법상 의료기관을 개설할 수 없는 甲 주식회사가 지정서비스업을 치과업 등으로 하는 서비스표 “ 티플란트치과”를 출원·등록한 후 치과병원을 운영하려는 치과의사들과 등록서비스표의 사용을 허락하고 재무관리 등 경영지원서비스를 제공하는 내용의 라이선스 계약을 체결하였는데, 甲 회사가 “ 티플란트치과” 표장을 사용하여 치과병원을 운영한 乙을 상대로 등록서비스표권 침해를 이유로 손해배상을 구한 사안이다.

129) 상표법 제110조 제8항.

130) 상표법[시행 2024. 8. 7.] [법률 제20200호, 2024. 2. 6., 타법개정] 제119조 제1항 제2호.

상표법 개정의 취지 및 사용의사 유무의 판단 기준, 사회현실적 고려의 필요성에도가 상표법의 목적과 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아닌 점, 서비스업 제공의 금지와 서비스표 사용의 금지가 항상 동일시되어야 한다고 볼 근거가 없는 점을 덧붙여 참작하면, 서비스표의 지정서비스업을 영위함에 있어 법령상 제한이 있는 자라고 하여 반드시 당해 서비스표를 사용할 의사가 없다고 일률적으로 단정하여서는 아니 되고, 지정서비스업과 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고, 출원인이 사회적·경제적으로 당해 서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되는 경우에는 당해 서비스표에 대하여 사용의사를 인정할 수 있다고 봄이 타당한데, 甲 회사의 설립 목적 및 경위, 등록서비스표 출원부터 사업 착수 및 진행에 이르기까지의 제반 현황에 비추어 보면, 비록 甲 회사가 의료기관을 개설할 수 없는 자로서 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘치과업’을 영위하는 데 법령상 제한이 있지만, 설립 목적이 치과병원의 설립지원 및 운영지원사업 등으로서 치과업과 밀접한 관계에 있고, 실제로 각 치과에 등록서비스표의 사용권을 설정해주고 경영지원서비스를 제공하는 등 치과병원의 운영지원사업을 영위하였으며, 이러한 영업형태가 법령에 저촉된다고 볼 수 없으므로, 甲 회사에 사회적·경제적으로 등록서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되고, 따라서 甲 회사에 등록서비스표에 대한 객관적 사용의사가 인정되므로, 등록서비스표는 구 상표법(2016. 2. 29. 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제23조 제1항 제4호¹³¹⁾에 해당하지 않으며, 통상사용권자가 상표를 사용하고 있는 경우에도 상표권자에게 제3자의 상표침해에 따른 손해가 발생하지 않는다고 본다면 상표권자 및 통상사용권자 그 어느 누구도 침해행위에 따른 손해배상을 청구할 수 없는 불합리한 결론에 이르는 점, 구 상표법 제2조 제1항 제7호¹³²⁾는 ‘상표의 사용’을 오로지 행위 태양만을 기준으로 정의하였을 뿐 상표의 사용 주체를 상표권자로 국한하지 않은 점, 구 상표법 제73조 제1항 제3호¹³³⁾는 불사용에 따른 상표등록 취소사유를 규정하면서 통상사용권자가 상표를 사용하고 있는 경우를 제외하고 있는 점, 구 상표법 제73조 제1항 제8호¹³⁴⁾는 통상사용권자가 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동이 생기도록 상표를 사용한 경우도 상표등록 취소사유로 규정한 점 등을 고려할 때, 서비스표권자가 직접 서비스표를 사용하고 있지 않다고 하더라도 서비스표의 사용계약을 통하여 사용권자가 등록서비스표를 사용하고 있다면 서비스표권자가 서비스표를 사용하였다고 볼 수 있고, 따라서 제3자가 등록서비스표권을 침해하였다면 서비스표권자에게 손해가 발생했다고 봄이 타당하다고 한 사례이다.

표 23 식별력 있는 요부의 판단(특허법원 2017. 4. 6. 선고 2016나1707 판결)

“**KOGE**”, “**한국금거래소**”, “**GOLOS EXCHANGE 한국골드거래소**”를 상표 또는 서비스표로 등록하여 귀금속 거래 및 이와 관련한 영업을 하는 甲 주식회사가 “**한국표준금거래소**”, “**한국표준금거래소**”, “**한국표준금거래소**”라는 표장들을 사용하여 귀금속 거래 및 이와 관련된 영업을 하는 乙 주식회사를 상대로 상표권 침해금지 등을 구한 사안에서, 甲 회사 상표들 중 ‘한국금거래소’ 부분은 그 부분만으로 일반 수요자들이나 거래자들에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력이 인정된다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 아니한 경우에도 해당하므로, ‘식별력 있는 요부’로 인정할 수 없고, 甲 회사 상표 또는 서비스표들은 일부 한글 문자들이 동일하게 포함되어 있기는 하나, 그와 결합된 다른 문자들이나 도형들의 형태나 창작성의 정도가 이를 상쇄하고도 남을 정도이므로, 乙 회사 표장들과 외관상 차이가 뚜렷하고, 위와 같은 정도의 외관상 차이를 갖춘 표장들이라면 수요자들에게 출처 오인의 혼동을 초래하지는 않을 것으로 보이므로, 甲 회사 상표들과 乙 회사 표장들이 서로 유사하다고 볼 수 없다고 한 사례이다.

131) 상표법[시행 2024. 8. 7.] [법률 제20200호, 2024. 2. 6., 타법개정] 제54조 제1항 제4호.

132) 상표법[시행 2024. 8. 7.] [법률 제20200호, 2024. 2. 6., 타법개정] 제2조 제1항 제11호.

133) 상표법[시행 2024. 8. 7.] [법률 제20200호, 2024. 2. 6., 타법개정] 제119조 제1항 제3호.

134) 상표법[시행 2024. 8. 7.] [법률 제20200호, 2024. 2. 6., 타법개정] 제119조 제1항 제2호.

3. 법정손해배상청구권

1) 관련규정

상표권 침해의 경우 그 특성상 침해에 대한 손해의 입증이 어려우므로 일정한 경우 손해액을 추정하는 규정을 두고 있다. 그러나 많은 경우 손해의 입증이 손해액을 추정하기 곤란하여 상표권자·전용사용권자의 권리 보호가 어렵다. 이에 상표법은 5천만원 이하의 손해액에 대하여는 상표권자·전용사용권자의 입증책임을 완화하는 법정손해배상제도를 상표권자·전용사용권자가 실손해액과 법정손해액 중 선택하여 청구할 수 있도록 하였고, 2020년 개정에서는 법정손해배상제도 최고 한도를 5천만원에서 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원)으로 상향하였다.

법 제109조에 따라 자기가 받은 손해의 배상을 청구한 상표권·전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 법정손해배상의 청구로 변경할 수 있다. 법정손해배상의 청구가 있는 경우 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(법 제111조).¹³⁵⁾

2) 관련사례

표 24 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결

상표권자가 이 규정에 따른 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

4. 손실보상청구권

출원인은 출원공고가 있은후 해당 상표등록출원에 관한 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 해당 상표등록출원에 관한 상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 자에게 서면으로 경고할 수 있다. 다만, 출원인이 해당 상표등록출원의 사본을 제시하는 경우에는 출원공고 전이라도 서면으로 경고할 수 있다. 또한, 경고를 한 출원인은 경고 후 상표권을 설정등록할 때까지의 기간에 발생한 해당 상표의 사용에 관한 업무상 손실에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있도록 하였다. 다만, 손실보상청구권은 해당 상표등록출원에 대한 상표권의 설정등록 전까지는 행사할 수 없다(법 제58조).

손실보상청구권은 원칙적으로 출원인에 대하여 공시의 의미를 가지는 출원공고가 있은 후에 경고를 하여야 발생되지만 상표등록출원의 사본(국제상표등록출원의 경우에는 국제출원의 사본)을 제시하고 경고를 하여 출원내용이 상대방에게 개별적으로 통지되는 경우에는 출원공고 전이라도 발생된다.¹³⁶⁾

135) 서비스표권침해금지등 손해배상(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결).

136) 상표법[시행 2024. 8. 7.] [법률 제20200호, 2024. 2. 6., 타법개정] 제110조.

5. 신용회복청구권

법원은 고의나 과실로 상표권 또는 전용사용권을 침해함으로써 상표권자 또는 전용사용권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대해서는 상표권자 또는 전용사용권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 상표권자 또는 전용사용권자의 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다(법 제113조). 이처럼 상표권·전용사용권을 침해한 경우 신용회복을 위해 필요한 조치를 청구할 수 있는 권리들 신용회복청구권이라 한다. 신용회복조치의 방법으로는 침해자의 비용으로 패소한 민사손해배상판결 형사명예훼손죄의 유죄판결 등을 신문·잡지에 게재하게 하거나, 명예훼손 기사의 취소·광고 등의 조치를 하는 방법 등이 있다.¹³⁷⁾

6. 부당이득반환청구권

부당이득반환청구권은 상표법상에는 명문의 규정은 없으나, 민법의 규정에 따라 부당이득을 반환할 것을 청구할 수 있다.¹³⁸⁾

IV. 상표권 침해 형사구제 방법 및 사례

형사법적 규제도 형사법으로는 지식재산권에 대한 보호가 충분하지 않아서 상표법을 비롯한 지적재산권법에 형사법적인 규정을 별도로 두고 있다. 상표권을 제외한 산업재산권의 침해는 친고죄로 되어 있으나, 상표권의 침해는 상표권의 신용이나 재산권이라고 하는 사익적인 측면뿐만 아니라 상품출처의 오인·혼동을 초래하여 소비자의 이익이라고 하는 공익을 해할 수 있기 때문에 비친고죄로 하고 있다고 본다(법 제230조). 이러한 침해죄에는 상표권을 직접적 침해하는 경우에는 침해죄와 거짓표시의 죄, 비밀유지명령 위반죄, 위증죄, 거짓행위의 죄와 관련된 규정이 있으며, 그 외에 과태료나 몰수, 그리고 양벌규정이 있다.¹³⁹⁾

1. 침해죄

1) 관련규정

상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의벌금에 처한다(법 제230조). 상표권 침해는 상표권자의 영업상 신용과 이익을 해칠 뿐만 아니라, 일반수요자에게 상품출처에 대해 오인·혼동을 초래하여 거래 질서를 해치게 되므로 공익에 반한다고 할 수 있어 권리자의 고소가 없더라도 그 죄를 논할 수 있는 비친고죄로 규정하고 있다.

한편, 상표권침해죄가 성립하기 위해서는 고의를 요하는데, 행위자가 타인의 등록상표임을 인식하면서 이를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 의사가 있으면 족하고, 상품의 신용가치를 해치고 출처의 혼동·

오인을 발생시키려는 의사, 상대방을 기망하여 부정한 이득을 얻는 것, 권리침해의 의사 등은 필요하지 아니한다. 권리자로부터의 경고나 사용정지통고의 유무는 고의의 입증에 중요하나, 주지도가 높은 것에 대해서는 이러한 통고가 없더라도 고의가 추정된다고 본다.¹⁴⁰⁾

2) 관련사례

표 25 원인행위 없이 상표권 이전등록을 마친 자의 상표 사용행위가 상표권 침해행위에 해당하는지 여부가 문제된 사건(대법원 2024. 11. 14. 선고 2023도11044 판결)

법원은 상표권이 양수인에게 이전되기 위해서는 상표권자와 양수인 사이에 상표권을 이전할 것을 목적으로 하는 합의와 상표법 제96조 제1항 제1호에 따른 등록이 있어야 한다. 한편 상표법 제230조는 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자를 처벌하도록 규정하고 있는바, 상표권자 이외의 제3자는 정당한 권원 없이 상표권의 효력범위에 속하는 행위를 해서는 안 되고, 이를 위반하는 행위는 상표권의 침해행위에 해당한다고 판단하였다.

표 26 타인의 상표가 부착된 제품을 무상으로 제공한 경우 상표법위반죄에 해당하는지 여부가 문제된 사건(대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결)

법원은 상표법상 '상표의 사용'이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위 등을 의미하고, 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다고 판시하였다.

표 27 상표법위반죄의 죄수 관계가 문제된 사건(대법원 2020. 11. 12. 선고 2019도11688 판결)

수 개의 등록상표에 대하여 상표법 제230조의 상표권 침해행위가 계속하여 이루어진 경우에는 등록상표마다 포괄하여 1개의 범죄가 성립한다. 그러나 하나의 유사상표 사용행위로 수 개의 등록상표를 동시에 침해하였다면 각각의 상표법 위반죄는 상상적 경합의 관계에 있다.

피고인 甲 주식회사의 대표이사인 피고인 乙이 丙 주식회사의 등록상표 '코크린', 'Coclean 코크린'(이하 차례로 '제1, 2 등록상표'라 한다)과 유사한 상표인 '코코크린', 'kokoCLEAN'을 그 지정상품과 동일한 상품에 부착하여 인터넷 쇼핑몰 등에서 판매함으로써 丙 회사의 상표권을 침해하였다는 공소사실이 원심에서 유죄로 인정된 사안에서, 공소사실 중 제1 등록상표의 침해로 인한 상표법 위반죄와 제2 등록상표의 침해로 인한 상표법 위반죄는 각각 포괄일죄의 관계에 있고, 피고인 乙은 하나의 유사상표 사용행위로 제1 등록상표와 제2 등록상표를 동시에 침해하였으므로 이들 포괄일죄 상호 간에는 상상적 경합범 관계가 성립한다고 한 사례이다.

137) 윤선희·이승훈, 「상표법의 이해」, 자문, 2023, 198면.

138) 윤선희, 「지적재산권법 제19정판」, 세창출판사, 2022, 370면.

139) 윤선희, 「상표법(제7판)」, 법문사, 2024, 562면.

140) 특허청, 「상표법 조문별 해설서」, 2022, 1005면.

표28 계약위반과 권리소진의 원칙에 관한 판결(대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결)

상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다. 한편 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다. 하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

표29 등록상표제품의 수입 및 보관(울산지법 2018. 2. 20. 선고 2016고정1326 판결)

피고인이 수사과정에서 제출한 전자담배는 피고인이 판매한 제품과 동일한 것으로 보이는데, 그 전자담배의 일련번호를 위 상표의 외국 상표권자인 乙 주식회사 본사 홈페이지의 정품인증 시스템에 입력한 결과 乙 회사 본사의 진정상품으로 확인되는 점, 피고인의 전자담배는 乙 회사 본사 또는 정당한 사용권자가 상표를 부착한 진정상품으로 보이므로, 설령 피고인이 乙 회사 본사와 적법한 계약을 체결하지 않은 회사로부터 전자담배를 수입하였더라도, 그러한 사정만으로 피고인이 수입한 전자담배가 가품이라고 단정할 수 없고 그 출처가 변하는 것도 아니어서 병행수입이 위법하게 되지는 아니하는 점, 당시 甲 회사가 국내에서 자신을 상품의 출처로 삼는 등의 행위를 하였다고 볼 만한 사정이 없어 피고인이 수입한 전자담배에 부착된 상표는 甲 회사의 등록상표와 동일한 출처를 표시하고 있다고 할 것인 점, 피고인의 전자담배가 乙 회사 본사의 진정상품으로 보이는 이상 甲 회사의 전자담배와 품질에서 실질적인 차이가 있다고 보기 어려운 점 등 제반 사정을 종합하면, 피고인이 전자담배를 수입하여 판매한 행위는 허용되는 진정상품의 병행수입으로 보아야 하고, 검사가 제출한 증거들만으로는 피고인이 甲 회사의 상표권을 침해하였다고 보기 어렵다는 이유로 무죄를 선고한 사례이다.

2. 위증죄

상표법에 따르면 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓의 진술·감정 또는 통역을 하였을 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 죄를 범한 자가 그 사건의 상표등록여부결정 또는 심결의 확정 전에 자수하였을 경우에는 그 형을 감경하거나 면제할 수 있다(법 제232조). 이는 국가의 심사 및 심판기능을 보호하기 위한 규정이다.

3. 거짓행위의 죄

거짓 행위란 심사관 등을 기망하여 착오에 빠지게 하는 일체의 행위를 말한다. 거짓행위의 죄는 거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 상표등록, 지정상품의 추가등록, 상표권의 존속기간갱신등록·상품분류전환등록 또는 심결을 받은 경우에 성립하는 죄이다(법 제234조).

거짓 행위 죄는 상표등록, 심결 등을 받을 때에 기수가 되므로, 상표등록 등이 있으면 후일 무효심판에 의해 이것이 무효가 된 경우라도 본 조의 성부에 영향이 없다.¹⁴¹⁾ 반대로 거짓 행위에 의해 등록 등을 받았더라도 무효심결 등이 거침이 없이 당연히 무효로 되는 것도 아니다. 본 죄를 범한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

4. 거짓표시의 죄**1) 관련규정**

상표법은 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것 같이 상품에 표시하는 행위, 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것 같이 영업용 광고, 간판, 표찰, 상품의 포장 또는 그 밖의 영업용 거래 서류 등에 표시하는 행위를 금지한다. 이러한 행위에는 상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰을 포장의 형상으로 하는 것을 포함한다. 이외에도 지정상품 외의 상품에 대하여 등록상표를 사용하는 경우에 그 상표에 상표등록 표시 또는 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위를 금지한다.

거짓표시죄는 거짓표시된 상표 등을 사용한 자를 처벌하기 위한 규정이다. 본 조는 이 규정을 위반하여 현실적으로 거짓 표시를 하여 상거래질서를 해친 자에 대해 처벌하도록 규정한 것이다. 본 죄를 범한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(법 제224조).

2) 지식재산권 허위표시 신고센터 운영 (한국지식재산보호원)

보호원은 지식재산권 허위표시로 인한 소비자의 피해를 방지하고, 허위표시에 대한 행정적 대응 강화 및 올바른 지식재산권 표시 문화 정착을 위해 신고센터를 설립, 운영하고 있다.

지식재산권 허위표시란 지식재산권 등록 또는 출원 중이 아닌 물건 등에 지식재산권 표시 또는 지식재산권 출원 표시를 하거나, 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위를 말한다. 포장·용기, 광고, 간판, 표찰 등에 표시하는 행위도 포함한다.

지식재산권 허위표시 유형에는 ①제품에 적용되지 않은 지식재산권 등록(출원)번호를 표시하거나, 존재하지 않는 지식재산권 등록(출원)번호를 표시하는 행위, ②지식재산권 등록이 거절된 제품인데도 불구하고, 지식재산권 표시를 하는 행위, ③존속기간 만료 등으로 권리가 소멸되었는데도 불구하고, 지식재산권 표시를 하는 행위, ④지식재산권 출원 중인 제품에 대해 지식재산권 등록 표시를 하는 행위, ⑤지식재산권 명칭을 잘못 표시하여 지식재산권 표시를 하는 행위, ⑥지식재산권 출원 중이 아닌데도 불구하고, 지식재산권 출원표시를 하는 행위, ⑦기타 부당한 지식재산권 표시 행위 등이 있다.

지식재산권 허위표시에 대한 신고절차는 아래와 같다.

141) 특허청, 「상표법 조문별 해설서」, 2022, p.1005, 1016면.

5. 비밀유지명령 위반죄

비밀유지명령 위반죄는 국내외에서 정당한 사유 없이 제227조 제1항¹⁴²⁾에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 그리고 이 죄에 대해서는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다(법 제231조).

6. 양벌규정

상표법 제235조는 침해죄, 거짓 표시의 죄, 거짓 행위의 죄에 해당하는 죄를 범한 때에는 그 위반행위를 한 행위자뿐만 아니라 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 침해죄는 3억원 이하의 벌금형, 거짓 표시의 죄, 거짓 행위의 죄는 6천만원 이하의 벌금형을 과한다(법 제235조). 이외에 몰수(법 제236조) 및 과태료(법 제237조) 규정을 두고 있다.¹⁴³⁾ 한편, 민사소송법의 규정에 의해 선서를 한 자가 특허심판원에 대하여 거짓 진술을 하거나, 서류 기타의 물건의 제출 또는 제시의 명령을 받은 자가 정당한 이유 없이 그 명령에 응하지 아니하는 경우 등에 과태료를 과하도록 규정하고 있다.¹⁴⁴⁾

142) 제227조(비밀유지명령) ① 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소송에서 어느 한쪽 당사자가 보유한 영업비밀(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률) 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말하며, 이하 같다)에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사자의 신청에 의하여 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자를 말한다), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다. 다만, 그 신청 시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자를 말한다), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 제1호에 따른 준비서면의 열람이나 증거조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 이미 제출하였거나 제출하여야 할 준비서면 또는 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거에 영업비밀이 포함되어 있다는 것
2. 제1호에 따른 영업비밀이 해당 소송 수행 외의 목적으로 사용되거나 공개되면 당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있다는 것
② 제1항에 따른 명령(이하 "비밀유지명령"이라 한다)의 신청은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다.
1. 비밀유지명령을 받을 자
2. 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실
3. 제1항 각 호의 사유에 해당하는 사실
③ 법원은 비밀유지명령이 결정된 경우에는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하여야 한다.
④ 비밀유지명령은 제3항에 따른 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 송달된 때부터 효력이 발생한다.
⑤ 비밀유지명령의 신청을 기각하거나 각하한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.

143) 제236조(몰수) ① 제230조에 따른 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 제공되거나 그 침해행위로 인하여 생긴 상표·표장 또는 상품(이하 이 항에서 "침해물"이라 한다)과 그 침해물 제작에 주로 사용하기 위하여 제공된 제작 용구 또는 재료는 몰수한다.

② 제1항에도 불구하고 상품이 그 기능 및 외관을 해치지 아니하고 상표 또는 표장과 쉽게 분리될 수 있는 경우에는 그 상품은 몰수하지 아니할 수 있다.

144) 제237조

V. 상표권 침해 기타 구제 방법

1. 특별사법경찰

상표권 침해에 대한 강화된 형사적 수단의 일환으로 특허청의 산업재산 특별사법경찰(이하 '특사경')을 살려볼 수 있다. 특사경의 직무범위는 상표·특허·영업비밀·디자인 침해 및 부정경쟁행위에 관한 범죄¹⁴⁵⁾를 수사하여,¹⁴⁶⁾ 검찰에 송치하는 것이다. 그러나 특사경이 처음부터 이 같은 직무범위를 갖고 출범한 것은 아니다. 상표권에 관한 침해죄만을 수사해 오다가 특사경 운영이 10주년을 맞이할 무렵, 대기업이나 공공기관이 중소·벤처기업의 특허를 침해하거나 기술을 탈취하는 행위가 제4차 산업혁명의 추진에 있어 큰 걸림돌로 간주되면서 그 해결이 범정부적 과제로 부각되고 있었다. 특히 특허나 영업비밀을 무단으로 사용·유출하거나 상품의 디자인을 모방하는 행위는 중소·벤처기업에게 막대한 피해를 주므로 그러한 시장질서 교란행위에 대해서는 적극적인 수사로 대응해야 할 상황임을 인지하게 되어 그 직무범위가 현행법의 그것과 같이 확대된 것이다.¹⁴⁷⁾¹⁴⁸⁾

2. 산업재산권분쟁조정위원회

전술한 바와 같이 상표권이 침해되는 경우 상표권자는 민사적 구제조치로서 손해배상청구 또는 침해금지청구 등을 할 수 있을 뿐만 아니라 침해자에 대한 형사적 제재를 구하는 것도 가능하다. 이러한 민·형사적 구제조치 이외에도 조정, 중재와 같은 대체적 분쟁해결제도를 이용할 수도 있다. 동 분쟁해결제도를 이용하면 상표권자는 물론 침해자도 소송보다 신속하고 낮은 비용으로 분쟁을 해결할 수 있다.¹⁴⁹⁾ 이에, 특허청은 상표권을 포함하여 산업재산권 관련 분쟁의 신속하고 원활한 해결을 위해 산업재산권분쟁조정위원회를 운영하고 있다.

산업재산권분쟁조정위원회는 「발명진흥법」 제41조에 근거하여 운영되고 있으며, 한국지식재산보호원에 사무국을 두고 있다. 동 조정위원회는 위원장 1명을 포함한 100명 이내의 위원으로 구성되고, 분쟁조정 업무를 효율적으로 수행하기 위해 3명 이내의 위원으로 구성된 조정부를 두어 분쟁을 조정한다. 산업재산권 분쟁조정은 양 당사자들의 동의를 받아 조정절차를 개시하고 당사자를 문제 해결 절차에 직접 참가시켜 상호 간의 합의를 통한 원만한 해결을 유도하는 기능을 수행하고 있다.

동 위원회를 통한 조정비용은 무료이고, 비공개로 이루어지며, 3개월 이내에 처리된다. 조정대상은 출원을 포함하는 산업재산권, 직무발명, 영업비밀, 부정경쟁행위 관련 분쟁이다. 다만 산업재산권의 무효 및 취소 여부, 권리범위확인 등에 관한 판단만을 요청하는 사항은 조정신청 대상에서 제외된다. 산업재산권의 출원인, 권리자, 실시권자, 사용권자, 직무발명자, 영업비밀 보유자 및 부정경쟁행위의 분쟁 당사자는 동위원회에 분쟁조정을 신청할 수 있는 자격이 있다.¹⁵⁰⁾

145) 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목(국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장·표지 등과 동일·유사한 사용행위) 및 자목(타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품의 양도 등 사용행위)에 규정된 부정경쟁행위에 관한 범죄를 말한다.

146) 사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률 제6조 제35호 및 제35조의2호, 특허청 산업재산 특별사법경찰관리 직무규정 제2조, 및 특허청, 산업재산 특별사법경찰 운영.

147) 사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률(시행 2019. 3. 19.) [법률 제15976호, 2018. 12. 18., 일부개정] 개정이유 및 주요내용.

148) 임춘관, 「지식재산권에 관한 전문법원과 관할집중제도 -소(訴) 및 권리(權利) 종류 측면에서 한국·중국·대만 제도의 비교-」, 일감법학 제57호, 2024.4. 345면.

149) 국가지식재산위원회, 「2023 지식재산 보호정책 집행 연차보고서」, 2024.12. 230면

150) 국가지식재산위원회, 「2023 지식재산 보호정책 집행 연차보고서」, 2024.12. 244면.



5장

부정경쟁행위의 개념 및 유형



오리엔테이션

상표법 개설

상표권의
효력 및 제한

상표권 침해와
법적 책임

**부정경쟁행위의
개념 및 유형**

부정경쟁방지법
위반행위와
법적 책임

상표권 교육조건부
기소유예제도의
의의 및 효력

5장. 부정경쟁행위의 개념 및 유형

I. 부정경쟁행위의 개념

부정경쟁행위란 민법상 불법행위(민법 제750조)¹⁵¹⁾의 특칙으로서 영업주체가 사업활동을 함에 있어 정당한 대가의 지불없이 다른 사람의 경쟁력에 편승하여 경쟁상의 우위를 확보하려는 행위를 뜻한다.

현행 부정경쟁방지법(법률 제20321호)¹⁵²⁾은 제2조 제1호 (파)목에서 보충적 일반조항으로서 “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”를 부정경쟁행위에 포섭하고 있다. 따라서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목부터 (타)목은 이러한 보충적 일반조항의 내용을 구체화하는 예시적 유형에 해당한다.¹⁵³⁾

II. 부정경쟁행위의 유형

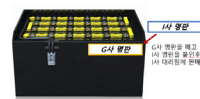
1. 부정경쟁행위 유형 사례 및 설명

구분	예시	조문 설명
가목	  회사 대상제품<가품> 정관장 홍삼탄<정품>	국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포(頒布) 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위
나목	  이차돌 이차돌	국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위 (특허법원 2022.4.28. 선고 2020나1520 판결)

151) 민법 제750조(불법행위의 내용) 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

152) 법률 제20321호, 2024. 2. 20., 일부개정, 시행 2024. 8. 21. 시행.

153) 최경열·이규호, 「부정경쟁방지법(제5판)」, 진원사, 2022, 16면.

다목	 	국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위 (특허법원 2017.6.29. 선고 2016나1691 판결)
라목		상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에 거짓의 원산지의 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 원산지를 오인(誤認)하게 하는 행위 (대법원 2002.3.15. 선고 2001도5033 판결)
마목		상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에 그 상품이 생산·제조 또는 가공된 지역 외의 곳에서 생산 또는 가공된 듯이 오인하게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하는 행위 (대법원 2006.1.26. 선고 2004도5124 판결)
바목		타인의 상품을 사칭(詐稱)하거나 상품 또는 그 광고에 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 선전 또는 표지를 하거나 이러한 방법이나 표지로써 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하는 행위
사목		A국에서 제품 a를 생산 및 판매하는 X와 B국에서 a 제품을 수입하여 판매대리를 하던 Y가 계약 종료 후 B국에서 a제품에 대한 상표를 사용하거나 제품을 판매하는 행위
아목		www.channel.co.kr, www.viagra.co.kr, www.sonybank.com 등 선점
자목	 	타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위 (특허청 생산·판매 중지권고)

차목	타인의 사이트 자료를 기계적으로 수집하여 영리를 목적으로 사이트에 게시		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
카목			특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, 전자적 방법으로 상당량 축적·관리되는 기술상 또는 영업상의 정보의 부정사용 (서울중앙지방법원 2021. 8. 19. 선고 2018가합508729 판결)
타목	국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용		
파목	BTS 허락없이 멤버들의 화보집을 제작해 잡지 특별판의 부록으로 판매		타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위 (대법원 2020.3.26.자 2019마6525 결정)

2. 상품주체 및 영업주체에 대한 혼동초래행위

1) 개관

“혼동초래행위”란 국내에 널리 인식된 타인의 상품 또는 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하거나, 이러한 표지를 사용한 상품을 유통함으로써 수요자로 하여금 타인의 상품 또는 영업에 관하여 혼동을 초래하게 하는 행위를 말한다. 이러한 행위를 법에서 규정한 목적은 다른 사람의 신용에 무임승차함으로써 이익을 취득하는 부정경쟁행위를 금지시켜서 국내에 널리 알려진 상품이나 영업주체의 이익을 보호하는 한편, 일반 수요자를 보호함으로써 공정한 경쟁질서를 유지하고자 하는데 있다.¹⁵⁴⁾

한편, 2018년 4월 개정법에서는 영세·소상공인 등이 일정기간 노력을 기울인 결과 일반 소비자에게 알려지게 된 매장의 실내·외 장식 등 영업의 종합적 외관을 무단으로 사용하여 영세·소상공인의 영업에 심대한 손해를 끼치는 불공정한 행위가 다양한 형태로 발생함에도 불구하고 기존 영업표지를 보호하는 규정은 이에 대한 보호여부가 불분명한 부분이 있어 영업주체 혼동초래행위(나목)에 소위 ‘트레이드 드레스’¹⁵⁵⁾ 보호에 관한 괄호부분을

154) 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문해설서」, 2014. 63면.

155) 서울중앙지방법원 2014. 11. 27. 선고 2014가합52416 판결(상행위를 의미하는 ‘트레이드(Trade)’와 전체적인 외관, 외양을 의미하는 ‘드레스(Dress)’의 조합에 의한 용어인

신설하였다. 개정 전 판례는 트레이드 드레스를 일반규정(제2조제1호파목)에 의해 보호하였는데,¹⁵⁶⁾ ‘일반조항’에 의한 트레이드 드레스의 보호와 개정법상 ‘영업주체 혼동행위’에 따른 트레이드 드레스의 보호에는 다소 차이가 있다. 즉, ‘일반조항’에 의한 트레이드 드레스의 보호를 위해서는 ‘상당한 투자나 노력에 의한 성과물’일 것이 요건으로서 요구되며, 동 규정 위반 행위는 형사처벌의 대상이 아닌 반면, 개정법에서의 ‘영업주체 혼동행위’에 따른 트레이드 드레스의 보호를 위해서는 ‘국내에서의 주지성’이 요구되며, 동 규정 위반 행위는 형사처벌의 대상이 된다.¹⁵⁷⁾

2) 요건

(1) 국내에 널리 인식된(주지성)

‘국내에 널리 인식된’이란 타인의 상품임을 표시한 표지가 외국이 아닌 우리나라에서 당업자(當業者)를 포함한 거래관계자나 일반수요자 사이에서 주지되어 있는 것을 의미하며 일반적으로 이를 주지성이라 한다. 주지성은 국내 전역에 걸쳐 모든 사람에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고, 국내의 일정한 지역범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로서 족하고 상표 등의 등록여부와 관계없으며, 널리 알려진 상표 등인지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 된다.¹⁵⁸⁾

주지성의 판단자료로는 상표의 사용기간, 영업의 규모나 점포의 수, 판매수량과 판매망, 광고의 종류·방법·빈도, 광고비 지출액 등을 들 수 있으며, 주지성의 대상은 상품이나 영업 그 자체가 아닌 상품 또는 영업임을 표시하는 표지이다.

주지성의 지역적 범위는 상품표지는 상품의 유통성으로 인하여 전국을 대상으로 판단해야 하고, 영업표지의 경우 영업은 특정시설 및 활동과 밀접한 관계가 있으므로 일정 지역을 기준으로 판단해야 한다.

주지성의 판단시기는 후발 경쟁자가 자기의 상표 등 표지를 사용하는 시점에서 타인의 표지(선사용자의 표지)가 주지성을 갖추고 있는 지를 판단해야 하고, 후발 경쟁자의 표지가 사용에 의하여 주지성을 획득하였다 하더라도 부정경쟁행위를 근거로 하여 선사용자의 표지에 대한 역사용 금지청구는 금지되어야 할 것이다.¹⁵⁹⁾ 그 이유는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)·(나)·(다)목 및 사이버스쿼팅 행위의 보호대상 표지는 상표등록 유무와 관계없이 사용에 의하여 국내에 널리 알려진 표지(주지성을 획득한 표지)이며, 만약 후발경쟁자의 표지 사용 전에 동일·유사한 표지를 사용하고 있었다면, 후발경쟁자의 표지가 주지성을 획득함으로써 선의의 선사용자의 표지 사용행위는 부정경쟁행위가 되어 법적인정성을 저해하는 결과를 초래하기 때문이다.

‘트레이드 드레스(Trade Dress)’는 어문상으로는 상행위와 관련된 상품 등의 외관, 외양을 의미하는데, 상품이나 서비스의 출처를 표시하는 문자나 기호 또는 도형들과는 달리, 상품이나 서비스의 포장, 색채의 조합 그리고 도안을 포함하는 ‘상품이나 서비스의 전체적인이미지’가 포함되고, 영업소의 형태와 외관, 내부 디자인, 장식, 표지판, 근로자의 작업복 등 ‘영업의 종합적인 이미지’ 또한 포함될 수 있다)

156) 서울중앙지방법원 2014. 11. 27. 선고 2014가합52416 판결.

157) 특허청, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별 해설서」, 2022, 5면.

158) 최정열·이규호, 「부정경쟁방지법(제5판)」, 진원사, 2022, 56면.

159) 최정열·이규호, 「부정경쟁방지법(제5판)」, 진원사, 2022, 72면.

이와 같은 이유로 부정경쟁방지법 개정(법률 제19289호, 2023. 3. 28., 일부개정, 시행 2023. 9. 29)을 통해 제2조 제1호 (가)목 및 (나)목 중 “국내”를 “① 타인의 상품표지가 국내에 널리 인식되기 전부터 그 타인의 상품표지와 동일하거나 유사한 표지를 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우 또는 ② ①에 해당하는 자의 승계인으로서 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우 정당한 사유 없이 국내”로 그 요건을 명확히 하였다.¹⁶⁰⁾

(2) 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지(상품 또는 영업표지)

‘타인’이란 상품 또는 영업주체로서 상품 또는 영업표지에 관한 혼동초래행위로부터 보호를 주장할 수 있는 자이며, 행위자와 경쟁관계만 존재하면 ‘타인’의 개념에 해당될 수 있다. 따라서 영업주체의 상행위 여부, 법인격 유무, 영리·비영리등과 상관없이 시장에서 폭넓은 경쟁관계만 존재하면 된다.

‘상품’이란 인간의 물질적 욕망을 만족시킬 수 있는 실질적 가치를 가지고 있고 매매를 위하여 이동이 가능한 유체재산이지만, 여기서 말하는 상품이란 그중에서도 표지와 관련이 있는 것으로 유체물이고 이동 가능해야 할 뿐만 아니라, 독립적·반복적 거래의 대상이 되어야 한다. 따라서 일반 소비자에게 제공되는 것에 국한되지 않고 업무용 상품과 중간재, 자본재, 부품 등 독립적·반복적 거래의 대상이 되면 족하다.

‘영업’이란 경제주체가 경제상 수지의 계산위에서 활동하는 모든 행위를 포함하는 개념으로, 영리성 유무와 관계없이 계속적·반복적으로 시장에 참여하는 행위를 말한다. 따라서 순수 개인적인 활동 및 순수 행정적 행위는 제외된다.

‘표시’란 인식 가능한 표시로 전체로서 일체성을 가지는 독립된 개별화력을 가지지 않으면 안 된다.

‘표지’란 영업주체가 자기의 상품 또는 영업을 타인의 상품 또는 영업과 구별시키기 위하여 사용하는 일종의 표시로서 부정경쟁방지법의 보호대상이 되는 표지는 한정할 수 없지만, 성질상 영업주체의 상품 또는 영업을 개별화시킬 수 있고 다른 상품 또는 영업으로부터 구별시킬 수 있어야 한다. 부정경쟁방지법은 ‘상품표지(제2조 제1호 (가)목)’의 경우, 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장을 예시하고 있으며, ‘영업표지(제2조 제1호 (나)목)’의 경우 성명, 상호, 표장을 예시하고 있다.

(3) 타인의 성명·상호

‘타인의 성명’이란 인격권의 일종인 성명권과 다른 개념으로 상품 또는 영업에 화체되어 자신의 상품 또는 영업을 타인의 상품 또는 영업과 구별시키는 표지의 일종을 말하며, 상표로 등록되었을 경우 상표로서 기능을 가짐은 물론이고, 민법상 법인의 명칭 또는 상법상 상호 등으로 사용될 수도 있다.

상법상 ‘상호’란 상인이 영업(기업)활동상 사용하는 영업(기업)의 명칭을 말하고 상법 제18조 이하 규정에 의한 보호대상이지만, 부정경쟁방지법에서의 ‘상호’란 상법규정에 의한 상호보호의 대상보다 넓고 탄력적인 개념으로 영업주체가 자기의 영업활동을 타인의 것과 구별시키기 위하여 사용하는 명칭이다. 따라서 문자로 표시되고, 발음할 수 있는 것이어야 하며, 타인의 상품 또는 영업활동과 개별화시키는 기능을 가진 것이면 족하고 등기를 필요로 하지 않는다.

160) 한국지식재산연구원, 「지식재산법 조문해설서 - 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 2024. 18면.

(4) 상표

상표법상 ‘상표’란 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가, 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형·입체적 형상 또는 이들을 결합한 것과 이들 각각에 색채를 결합한 것을 말한다.

그러나 부정경쟁방지법상의 ‘상표’란 상품의 표지로서 상표법상의 상표에만 한정되지 않으며, 특허청의 상표등록여부와 관계없이 국내에서 주지성만 갖추고 있으면 된다.

(5) 상품의 용기·포장

‘상품의 용기’란 상품을 담는 병, 상자, 껍 등을 말하고, ‘상품의 포장’이란 상품을 싸서 혹은 씌워서 꾸리는 포장지 등을 말하지만 용기가 포장을 겸하기도 한다.

상품의 용기·포장에 대하여는 일반적으로 상품의 용기나 포장은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니고, 다만 어떤 용기나 포장의 형상과 구조 또는 문양과 색상 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전·광고 등에 의하여 그 형상과 구조 또는 색상 등이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우 ‘타인의 상품임을 표시한 표지(標識)’에 해당된다고 여긴다.¹⁶¹⁾

(6) 표장

‘표장’이란 어떤 표지(標識)로 나타내 보이는 부호나 그림을 말하지만 여기서는 영업주체가 자신의 영업을 개별화시키는 인식수단으로 사용되는 표지로서, 상표법은 업무표장, 단체표장 등을 규정하고 있으나 부정경쟁방지법의 보호대상이 되는 표장은 등록여부와 상관없이 국내에서 주지성을 획득한 표지이므로 반드시 이에 한정할 필요는 없으며, 표장을 상품에 부착시키면 상표로서 기능을 하지만, 영업활동의 표지로 광고·선전 등에 이용되어 계속적으로 사용된다면 영업표지에 해당된다. 표장이 상호와 다른 점은 상호는 문자로 표시되고 발음할 수 있는 것이어야 하지만, 표장은 반드시 문자로 표시될 필요가 없고 발음가능 여부도 상관이 없다.¹⁶²⁾

(7) 부정경쟁방지법에서의 영업의 개념

부정경쟁방지법에서의 ‘영업’이란 주지표지의 사용대상으로 일반적으로 이윤추구를 목적으로 한 영리사업이 중심이 되지만, 이윤이 발생하지 않는다 하더라도 수지타산을 목적으로 영업을 반복, 계속하고 있는 사업이라면 침해행위로부터의 보호의 필요성은 영리사업과 동일하게 인정되므로 단순히 영리를 목적으로 하는 경우만이 아니고 널리 경제상 그 수지계산 위에서 행해지고 있는 사업도 포함된다 할 것이다. 따라서 영리를 목적으로 하는 개인 기업이나 주식회사와 같은 영리법인만이 아니고 각종 비영리단체, 협동조합, 자연인의 사업활동도 수지타산 위에서 이루어진다면 영업에 포함된다고 할 것이다.¹⁶³⁾

161) 한국지식재산연구원, 「지식재산법 조문해설서 - 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 2024. 20면.

162) 한국지식재산연구원, 「지식재산법 조문해설서 - 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 2024. 20면.

163) 한국지식재산연구원, 「지식재산법 조문해설서 - 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 2024. 21면.

(8) 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표시

‘그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표시’란 상품의 형태, 캐릭터, 인쇄물의 표제 등이 해당될 수 있으며, ‘그 밖에 타인의 영업임을 표시한 표시’란 프랜차이즈, 영업표장, 슬로건, 캐치 프레이즈 등이 해당될 수 있다. 여기에서 상품의 형태란 상품의 형상, 모양으로서 상품의 실용적인 기능이나 미적 효과를 나타내기 위한 것이다. 따라서 일반적으로 상품의 형태나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니고, 다만 어떤 상품의 형태와 모양 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전·광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우, 비로소 타인의 상품임을 표시한 표시에 해당한다.

(9) 동일 또는 유사

두 개의 상표가 서로 동일한 것은 아니나 외관, 호칭, 관념의 면에서 비슷하여 이를 동일하거나 유사한 상품에 사용할 경우 거래 통념상 상품 출처 즉, 상품의 생산자 또는 판매자에 관하여 오인이나 혼동을 일으킬 염려가 있는 것을 의미한다.¹⁶⁴⁾

상품 또는 영업표지가 동일한가 여부는 판단하기 비교적 쉬우나, 문제가 되는 것은 유사한가 여부이다. 이에 대하여 대법원은 유사성 여부 판단에 대하여 다음과 같은 기준을 제시하고 있다.

“법 제2조 제1호 (가)목 소정의 상품표지의 유사 여부 내지 혼동가능성에 관한 판단에 있어서는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상품표지를 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 외관, 호칭, 관념의 어느 하나가 형식적으로 유사하다 하더라도 거래사정을 감안하여 혼동의 염려가 없다면 그 유사성 내지 혼동가능성은 부정된다 할 것이고, 특히 상품표지가 도형, 문양, 문자, 기호, 색깔 등 여러 요소로 이루어진 경우에 그 표지의 구성요소를 자의적으로 나누어 그 일부에만 초점을 두고 표지들의 유사 여부 내지 혼동가능성을 판단할 것이 아니라 상품의 출처를 표시함에 기여하고 있는 일체의 자료를 고려하여 그 표지가 수요자 내지 거래자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 종합적으로 관찰·비교하는 이른바 전체적 관찰이 필요하다 할 것이고, 상품표지가 외관상 또는 관념상 그 구성요소를 분리관찰하는 것이 부자연스럽다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 수요자의 주의를 끄는 주요 부분을 분리하여 그 부분을 기준으로 유사 여부를 판단하는 이른바 분리관찰 내지 요부관찰도 보완적 수단으로 이루어져야 한다 할 것인바, 상품의 용기나 포장에 상표, 상호 또는 상품명 등 식별력 있는 요소가 표시되어 있는 경우에는 그 부분이 지나치게 작다든가 제품설명서에만 기재되어 있는 등으로 특별히 눈에 띄지 않거나, 용기나 포장의 전체 구성에 비추어 현저히 그 비중이 낮다고 보여지는 경우가 아닌 한 그 상표나 상호, 상품명 등의 표기 부분은 상품표지로서의 용기나 포장의 주요 부분으로 보아 그 부분의 유사 여부 등도 고려하여 다른 표지와 유사성 내지 혼동가능성 여부를 판단하여야 한다.”¹⁶⁵⁾

(10) 혼동하게 하는 행위

‘혼동하게 하는 행위’는 상품주체 본위로서 상품 자체는 부차적이고, 규제대상인 상품표지에 대해 혼동하게

하는 행위를 말한다. ‘혼동’이란 서로 다른 것을 같은 것이라고 착각하는 것이고, 반드시 동종의 상품 또는 영업일 필요는 없다. 여기에서 ‘혼동하게 하는 행위’란 반드시 현실의 혼동을 초래함을 요하는 것은 아니고 구체적 혼동위험의 존재만으로도 충분하다. 그 이유는 법은 혼동의 표시 자체를 문제 삼는 것이지 혼동의 표시행위의 결과 오인이 생기는지 여부를 문제 삼는 것은 아니기 때문이며, 혼동의 주체는 주지성의 주체와 같다고 보아야 할 것이기 때문이다. 표시의 혼동은 상품자체 또는 상품주체가 동일한 것으로 오인하는 협의의 혼동뿐만 아니라, 상품주체 간 경영상·조직상·재정상 또는 계약상 어떠한 관계가 있는 것은 아닌가 하는 광의의 혼동도 포함되며, 법 제2조 제1호 (가)목·(나)목 소정의 출처의 혼동에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 상품의 성질, 영업의 형태, 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연·후원관계가 있는지가 일응의 기준이 될 수 있고, 그 구체적인 판단에 있어서는 표지선택의 동기, 표지에 나타난 악의도 참작하여야 할 것이다. 또한 이러한 경우의 혼동에는 반드시 현실의 혼동에 한하는 것이 아니라 혼동의 구체적 위험까지도 포함된다.

3) 상품주체 및 영업주체에 대한 혼동초래행위

대법원은 “단순히 특징적인 외양과 행동까지 영업표지로 보고 이를 이용하는 행위에 대해 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률위반으로 처벌한다면 결과적으로 사람의 특정한 외모에 대해 특정인의 독점사용을 용인하는 것이 된다”며 “이는 어떤 영업표지에 대해 들인 많은 노력 및 투자와 그로 인해 일반인들에게 널리 알려진 성과를 보호하려는 부정경쟁방지법의 입법취치와는 거리가 있다고 판단한 원심은 정당하다”라고 판시하였다.

표 30 직업가수의 특징적 외양 등이 영업표지에 해당하는지 여부(대법원 2009. 1. 30 선고 2008도5897 판결)

원심은, 타인의 외양과 타인의 독특한 행동 그 자체는 단지 무형적이고 가변적인 인상 내지 이미지에 가까운 것이어서, 어떠한 사물을 다른 사물로부터 구별되게 하는 고정적인 징표로서의 기능이 적은 점, 이러한 특징적인 외양과 행동까지 영업표지로 보아 이를 이용한 행위에 대하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다)으로 처벌한다면 이는 결과적으로 사람의 특정한 외양 등에 대해서까지 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 취치와는 거리가 있는 점, 피고인 1이 모자와 선글라스 등으로 가수 박승민의 외모와 유사하게 치장하고, 소위 립싱크 방식으로 노래를 부른 행위는 혼동발생 판단의 자료로 평가함이 상당한 점 등을 고려하여 성명 이외에 가수 박승민의 외양 등은 부정경쟁방지법에서 말하는 영업표지에 해당하지 않는다고 판단하였는바, 이는 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 법리오해 등의 위법이 없다.

부정경쟁방지법에서 말하는 영업표지의 표지 형식에 아무런 제한이 없기는 하나, 영업표지가 되기 위해서는 영업의 출처를 표시하는 개별화 기능이 있어야 한다. 대상판결은 가수의 성명이 아닌 노래공연 시 나타나는 외양, 행동, 음색 및 노래 등이 영업표지가 될 수 없음을 분명히 함으로써 이에 대한 한계를 설정한 점에 의의가 있다.¹⁶⁶⁾

164) 최정열·이규호, 「부정경쟁방지법(제5판)」, 진원사, 2022, 77면.

165) 대법원 2001. 2. 23 선고 98다63674 판결.

166) 조호연, 「판례연구」 직업가수의 특징적 외양 등이 영업표지에 해당하는지 여부, 부정경쟁방지법 판례백선, 박영사, 2024, 49면.

**표31 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에 표지의 사용권자 등 표지의 사용에 관하여
고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자가 포함되는지 여부(대법원 2023. 12. 28. 자 2022마5373 결정)**

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라고 한다) 제4조 제1항은 부정경쟁행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 규정한다. 여기서 영업상의 이익이란 영업자가 영업활동을 하면서 향유하는 고유하고 정당한 이익으로, 경제적인 이익은 물론 영업상의 신용, 고객흡인력, 공정한 영업자로서의 경쟁상 지위 등이 이에 해당한다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 및 (나)목 소정의 국내에 널리 인식된 상품표지 또는 영업표지에 관한 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있어 부정경쟁방지법 제4조 제1항에 의하여 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에는 그러한 표지의 소유자뿐만 아니라 사용권자 등 그 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함된다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 및 (나)목 소정의 국내에 널리 인식된 상품표지 또는 영업표지에 관한 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있어 부정경쟁방지법 제4조 제1항에 의하여 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에는 그러한 표지의 소유자뿐만 아니라 사용권자 등 그 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함됨을 명확히 하였다는데 의의가 있다.

2. 저명상표 희석행위

1) 개관

'저명상표 희석행위'는 상표법 조약(Trademark Law Treaty) 가입을 위하여 2001년 2월 개정 시 추가된 부정경쟁행위의 유형 중 하나이다.¹⁶⁷⁾ 저명상표 희석행위란 국내에 널리 인식된 타인의 상품 또는 영업표지를 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 사용하거나, 사용한 상품을 판매·반포 등을 하여 타인표지의 식별력이나 명성 등을 손상시키는 행위를 말한다.¹⁶⁸⁾

전술한 혼동하게 하는 행위와의 차이점은 혼동하게 하는 행위가 소비자 혼동에 주안점을 두고 있는데 반하여, 희석행위는 상표와 관련된 식별력 또는 신용(good will)을 약화시키는 희석화(dilution) 행위에 중점을 둔다. 즉, '상품주체 및 영업주체에 대한 혼동초래행위'는 소정의 표지가 상품·영업의 소비자 또는 거래자에게 현저하게 인식되어 있음을 요구하지만, '저명상표 희석행위'는 출처의 혼동이나 경쟁관계의 존재를 요구하지 아니하므로 해석상 요구되는 소위 '저명성'보다는 약화된 것이라고 볼 수 있고, 이를 판단함에 있어서는 그 표지의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려져 있느냐의 여부 등을 일응의 기준으로 하여 합목적적으로 판단하여야 한다.¹⁶⁹⁾

한편, 영세·소상공인 등이 일정기간 노력을 기울인 결과 일반 소비자에게 알려지게 된 매장의 실내·외 장식 등 영업의 종합적 외관을 무단으로 사용하여 영세·소상공인의 영업에 심대한 손해를 끼치는 불공정한 행위가

167) 대표판집 정상조, 「부정경쟁방지법 주해」, 박영사, 2020, 38면.

168) 한국지식재산연구원, 「지식재산법 조문해설서 - 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 2024, 39면.

169) 서울지법 2003. 8. 7. 선고 2003카합1488 판결. 특허청, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별 해설서」, 2022, 6면.

다양한 형태로 발생함에도 불구하고 현행 영업표지를 보호하는 규정은 이에 대한 보호 여부가 불분명한 부분이 있어 이를 명확히 규정하여 수요자의 이익을 보호할 필요가 있다. 이에 따라 부정경쟁방지법(법률 제15580호, 2018. 4. 17., 일부개정, 2018. 7. 18. 시행)을 개정하여 제2조제 1호 (나)목 중 "표지와"를 "표지(상품 판매·서비스 제공방법 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함한다)와"로 하고, 같은 호 (다)목 중 "표지와"를 "표지(타인의 영업임을 표시하는 표지에 관하여는 상품 판매·서비스 제공방법 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함한다)와"로 하였다.

2) 요건

(1) 국내에 널리 인식된 표지

'저명상표 희석행위'의 보호대상 표지는 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지이며, 이에 대한 개념은 앞서 기술한 혼동초래행위의 의미와 같다.

즉, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목의 입법 취지와 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사용하고 있는 '국내에 널리 인식된'이라는 용어는 국내 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 수요자들 사이에 알려지게 된 '주지의 정도'를 넘어 관계 거래자 외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 된 이른바 '저명의 정도'에 이른 것을 의미한다.¹⁷⁰⁾

(2) 식별력 또는 명성 손상행위

'식별력 손상행위'란 주지성을 획득한 타인의 상품 또는 영업의 표지를 부당하게 이중 상품 또는 영업에 사용하여 당해 표지의 식별력을 약화시키는 행위를 말하며, 구체적인 예로는 KODAK(카메라) 상표를 피아노에 사용하는 경우, SONY(가전제품)를 초콜릿 등에 사용하는 경우, Johnnie Walker(위스키)를 담배에 사용하는 경우, Dunhill(담배)을 안경에 사용하는 경우 등이 있다.

'명성 손상행위'란 주지성을 획득한 타인의 상품 또는 영업의 표지를 품질이 조악하거나 저가의 상품에 사용하거나 또는 저급의 영업에 사용하여 당해 표지의 명성을 손상시키는 행위로서 구체적인 예로는 Dunhill(담배)을 품질이 조악하고 저가의 안경에 사용하는 경우, 식품인 라면에 유명한 농심을 사료에 사용하는 경우, OB(맥주)를 살충제에 사용("젊음이 있는 곳에 OB가 있다" → "바퀴벌레가 있는 곳에 OB가 있다")하는 경우, 4711(독일의 유명한 향수 상표)을 분뇨수거회사의 전화번호로 사용하여 광고하는 경우 등이 있다.¹⁷¹⁾

(3) 적용제외

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목은 "비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유"가 있는 경우에는 (다)목이 적용되지 않는다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령에서는 비상업적으로 사용하는 경우, 뉴스보도 및 뉴스논평에 사용하는 경우, 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한

170) 서울중앙지방법원 2025. 1. 17 선고 2022가합552570 판결. 대법원 2017. 11. 9. 선고 2014다49180 판결 등 참조

171) 한국지식재산연구원, 「지식재산법 조문해설서 - 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 2024, 42면.

표지의 사용이 공정한 상거래 관행에 어긋나지 아니한다고 인정되는 경우를 규정하고 있다(시행령 제1조의2).

3) 저명상표 희석행위 관련 사례

표 32 '식별력'이나 '명성'을 손상케 하는 행위의 의미(서울지방법원 2003. 8. 7 선고 2003카합1488 판결)

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 소정의 '식별력'을 손상하게 하는 행위란 특정상품과 관련하여 사용되는 것으로 널리 알려진 표지를 그 특정상품과 다른 상품에 사용함으로써 신용 및 고객흡인력을 실추 또는 희석화시키는 등 자타상품 식별기능을 훼손하는 것, 즉 상품이나 서비스를 식별하게 하고 그 출처를 표시하는 저명 상표의 힘(식별력, 단일성, 독특함, 명성 등)이나 기능이 감소하게 하는 것을 의미한다고 할 수 있겠고, '명성'을 손상하게 하는 행위란 어떤 좋은 이미지나 가치를 가진 주지의 표지를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 서비스에 사용함으로써 그 표지의 좋은 이미지나 가치를 훼손하는 행위를 말한다.

국내에 주지저명한 표지인 “티파니(tiffany)”와 동일·유사한 표지 “하이티파니(hitiffany)”를 무단 사용하여 명품브랜드점 분양사업을 하는 것은 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목·(나)목·(다)목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다고 보았다.

3. 원산지·생산지 또는 제품의 질·양 등의 오인유발행위

1) 개관

‘오인유발행위’란 상품이나 그 상품의 광고 등에 거짓의 원산지·출처지 표시를 하거나, 또는 타인의 상품을 사칭하거나 상품의 품질·내용·제조방법·용도·수량 등을 오인하게 하는 행위를 말한다. 이러한 행위는 특정 영업자 개인의 이익을 침해하는 혼동초래행위와는 달리 경쟁자 전체에 대한 이미지 및 고객획득 가능성을 훼손시키는 행위임과 동시에 시장의 공정경쟁을 해치는 행위로서 그 일차적 피해자는 일반 소비자이다. 따라서 오인유발행위의 금지는 허위·과대광고를 통한 상품의 판매행위를 규제하여 경쟁자 보호보다는 소비자를 보호하는데 그 목적이 있으며, 오인유발행위를 초래하는 표지 또는 타인의 상품이 주지성을 획득해야 하는 것은 그 요건이 아니다.¹⁷²⁾

소비자 보호를 위한 표시·광고행위에 대하여는 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」에서도 규정하고 있는데, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」이 사법적 규율에 주안점을 두고 있는데 반해, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」은 공법적 규율에 주안점을 두고 있으며, 오인유발 행위는 「형법」에 의한 사기행위에 해당하여 처벌받을 수도 있고, 「경범죄처벌법」에 의한 허위광고 행위로 처벌받을 수도 있다.¹⁷³⁾

2) 요건

(1) 거짓의 원산지 표시행위

거짓의 원산지 표시 대상물은 ‘상품’이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 행해진 ‘거래상’의 서류 또는 통신’이다.

‘상품’이란 상품표지의 혼동초래행위에서와 같이 일반 소비자에게 제공되는 것에 국한되지 않고 업무용 상품과 중간재, 자본재, 부품 등 독립적·반복적 거래의 대상이 되는 것을 말하고, 후단의 ‘원산지’의 문구를 볼 때 부동산과 서비스업 등의 영업은 여기에 포함되지 않는다.

‘광고’란 넓은 의미에서 일반 공중에게 상품 등에 관하여 행해진 표시·선전·주장 등 일체의 행위를 말하지만, 여기서는 거래(영업)의 목적 하에 행해진 광고로서, 그 상품에 대한 광고만을 의미하고, ‘또는 공중이 알 수 있는 방법’의 문구로 볼 때, 광고의 형태·매체 및 방법에 대하여는 제한이 없는 것으로 해석된다. 따라서 신문·잡지 등에 문자 또는 화보로 광고하거나, TV 또는 라디오에 음성·음악·연기 또는 이들을 결합하여 광고하거나, 거리에서 전단지를 나누어 주거나 또는 구두로 광고하거나, 인터넷을 이용한 광고 등 일체의 행위가 포함된다.

‘거래’란 영업목적을 가지고 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하기 위하여 시장에 내놓는 행위를 말한다. 따라서 상품과 관련된 판매뿐만 아니라 임대·교환·전시 등도 포함되며, 영리성 유무 및 이윤획득 여부는 불문이다.

‘서류 또는 통신’이란 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거짓의 원산지를 표시한 대상물을 말하며, ‘광고’ 및 ‘공중이 알 수 있는 방법’의 문구로 볼 때, 거래(영업)의 목적 하에 행해진 그 상품에 대한 모든 서류와 통신의 의미로 해석된다.

‘원산지’란 그 상품의 주산지를 말하는 것으로 나라, 지방, 특정지역 모두를 포함하며, 행정구역명이라도 상관없다. 산지의 범위 또한 당해 상품이 그 곳에서 과거에 생산되었거나 현재 생산되고 있는 경우는 물론 거래자 또는 일반수요자가 그 곳에서 생산되는 것으로 인식하고 있는 경우를 모두 포함한다. 이렇듯 일반적으로 ‘원산지’란 원료나 제품의 생산지를 의미하지만, 여기서는 어떤 상품이 배타적 혹은 필수적으로 자연적 또는 인간적 요소, 혹은 자연적·인간적 요소를 모두 포함하는 지리적 환경에 기인하는 특성과 품질사이에 밀접한 관련이 있는 산지(產地)의 명칭을 말하고, ‘거짓의 원산지의 표시’란 원산지를 사칭하는 행위를 말한다. 따라서 원산지와 관련되는 상품은 배타적 혹은 필수적으로 기후·토양 혹은 전통적 생산방법 같은 지리적 요소에 기인하는 것들로 구성되어 있으며, ‘지(地)’란 행정 및 사회경제적 구역을 불문하는 지리적 공간을 의미한다. 예를 들면, 특정 생선과 관련하여 널리 알려지고 특별 현저성(顯著性)을 취득한 일정한 장소[예: 코낙 시(술), 뮌헨(맥주)], 지방[예: 삼페인(술), 라인(술)], 국가[예: 한국 인삼] 등이 모두 포함된다.¹⁷⁴⁾

172) 특허청, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별 해설서」, 2022. 6면.

173) 한국지식재산연구원, 「지식재산법 조문해설서 - 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 2024. 49면.

174) 한국지식재산연구원, 「지식재산법 조문해설서 - 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 2024. 51-52면.

(2) 출처지(생산·제조 또는 가공된 지역에 대하여 오인하게 하는 표지) 오인유발 표지 행위

거짓의 원산지 표지 대상물과 마찬가지로 ‘상품’이나 ‘그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통산’이다.

‘출처지’란, 상품의 생산지, 제조지 또는 가공지를 의미하는 것으로서, 원산지 보다 넓은 개념이며, 원산지 표지는 출처지 표지의 한 형태로 볼 수 있다.

‘오인하게 하는 표지’란 실제 지역 이외의 곳에서 생산·제조 또는 가공된 상품을 실제 지역에서 생산·제조 또는 가공된 듯이 오인하게 하는 표지를 말한다. 출처지 오인을 야기하는 표지는 원산지 표지와 달리 표지가 거짓인가의 여부를 묻지 않고, 생산지 등의 표지를 사실과 다르게 표시하여 오인하게 하거나, 이러한 표지를 부착한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하는 행위이면 족하다. 이러한 출처지 오인유발 행위로는 국산품을 “외제”라고 표시하는 경우 또는 “Made in USA”라고 표시하는 경우 등이 해당되며, 또한 프랑스적 품명과 프랑스 문자로 가공(架空)의 상표를 표시하고, 설명 등을 프랑스어로 하는 등 마치 프랑스에서 제조된 것과 같은 암시적 표시를 하여 오인하게 하는 경우도 해당될 수 있다.¹⁷⁵⁾

(3) 타인상품 사칭행위 또는 질·양 등의 오인유발 표지

‘타인의 상품을 사칭’하는 행위란 자기의 상품을 타인의 상품인 것처럼 구두로 이야기하는 행위를 말하며, 구체적인 형태로는 ① 적극적으로 타인의 상품임을 알리고 구매를 권유하는 경우는 물론, ② 소극적으로 고객의 물음에 응답하는 경우 등이 해당된다.

또한 오인유발의 객체는 상품의 품질·내용·제조방법·용도 또는 수량이다. 상품의 질·양에 대한 오인광고는 직접품질을 과대 또는 허위로 광고하는 것만이 아니라 간접적으로 공공의 시설, 전문기술자에 보증시키는 방법에 의해 부당하게 유리한 효과를 얻으려고 하는 경우도 오인광고가 된다.

‘오인하게 하는 선전 또는 표지’란 상품 또는 그 광고에 상품의 품질·내용·제조방법·용도 또는 수량의 오인을 일으키는 선전 또는 표시를 하여 오인을 유발하는 행위를 말하며, 선전 또는 표시의 허위성을 요구하지 않고 오인 유발성만 있으면 된다. 여기서 ‘선전’의 경우, 본래 광고·선전은 소비자에게 정확한 정보를 알리는 것이 목적이 아니라, 자사 제품의 판매를 위한 것이므로 어느 정도의 허위·과장의 광고·선전은 피할 수 없다. 따라서 어느 정도의 허위·과장이 오인하게 하는지는 구체적·객관적 상황에 의하여 판단할 수밖에 없다.

3) 원산지·생산지 또는 제품의 질·양 등의 오인유발행위 관련 사례

(1) 삼베 원사의 원산지를 허위로 표시하여 원산지의 오인을 일으키게 하는 행위에 해당하는 여부

해당사건은 ‘거짓의 원산지 표시’라고 함은 ‘완성된 상품’의 원산지만에 관한 것은 아니며, ‘상품 원료의 원산지’가 중요한 의미를 가지는 경우에는 그 원료의 원산지를 허위로 표시하는 것도 이에 포함된다는 점을

명시적으로 밝힌 최초의 판결이다. 이는 ‘거짓의 원산지 표시’가 문제되고 있는 상표법위반이나 농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 위반 등의 사건에서 원용되거나 중요한 지침이 되고 있다.¹⁷⁶⁾

표 33 대법원 2002. 3. 15 선고 2001도5033 판결

구 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(2001. 2. 3. 법률 제6421호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (다)목에서 ‘허위의 원산지의 표지’라고 함은 반드시 완성된 상품의 원산지 만에 관한 것은 아니고, 거래통념에 비추어 상품 원료의 원산지가 중요한 의미를 가지는 경우에는 그 원료의 원산지를 허위로 표시하는 것도 이에 포함된다.

중국산 대마 원사를 수입하여 안동에서 만든 삼베 수의제품에 “신토불이(身土不二)” 등의 표기를 한 것은 일반 수요자나 거래자로 하여금 이 수의가 안동에서 생산된 대마로 만든 삼베 수의인 것처럼 삼베 원사의 원산지를 허위로 표시하여 원산지의 오인을 일으키게 하는 행위에 해당한다고 한 사례이다.

(2) 상품 출처지를 오인하게 하는 표지의 의미

해당사건은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (마)목에서 규정한 상품의 출처지를 오인하게 하는 표지의 의미에 관한 판단 기준을 제시하고, 출처지를 오인하게 하는 간접적이고 암시적인 표지가 이에 해당한다는 점을 분명히 하는 한편, ‘초당’을 상품의 출처지로 인정하고 그 표지가 사용된 상품을 판매한 행위가 (마)목의 부정경쟁행위에 해당한다는 구체적인 판단 사례를 보여주었다는 점에서 그 의의가 있다.¹⁷⁷⁾

표 34 대법원 2006. 1. 26 선고 2004도5124 판결

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (마)목에서 ‘상품의 생산, 제조, 가공 지역의 오인을 일으킨다’ 함은 거래 상대방이 실제로 오인에 이를 것을 요하는 것이 아니라 일반적인 거래자 즉 평균인의 주의력을 기준으로 거래관념상 사실과 다르게 이해될 위험성이 있음을 뜻하며, 이러한 오인을 일으키는 표지에는 직접적으로 상품에 관하여 허위 표시를 하는 것은 물론, 간접적으로 상품에 관하여 위와 같은 오인을 일으킬 만한 암시적인 표시를 하는 것도 포함된다.

‘초당’이 바닷물을 직접 간수로 사용하여 특별한 맛을 지닌 두부를 생산하는 지역의 명칭에 해당한다고 보아 ‘초당’ 이외의 지역에서 생산하는 두부제품에 ‘초당’을 사용하는 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (마)목에서 정한 상품의 생산, 제조, 가공 지역의 오인을 일으키는 것으로 본 원심의 판단을 수긍한 사례이다.

4. 대리인 또는 대표자의 무단 상표사용행위

1) 개관

동 유형은 2001년 2월 부정경쟁방지법 개정시 ‘공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the

176) 김형진, [판례연구] 부정경쟁방지법상 거짓의 원산지 표시, 부정경쟁방지법 판례백선, 2024.

177) 이한상, [판례연구] 상품 출처지를 오인하게 하는 표지의 의미, 부정경쟁방지법 판례백선, 박영사, 2024. 146면.

175) 한국지식재산연구원, 「지식재산법 조문해설서 - 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 2024. 52면.

Protection of Industrial Property, 이하 '파리협약'이라 함)' 제6조의7 제2항¹⁷⁸⁾의 내용을 수용하여 추가된 부정행위 유형이다. 따라서 미국에서 등록상표권을 가지는 자는 우리나라에서 등록상표권을 갖지 않고 또한 그 상표가 우리나라에서 주지성을 취득하지 않더라도 그 대리인이 우리나라에서 무단으로 당해 상표를 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품에 사용하거나 그 상표를 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출할 경우, 이를 금지할 수 있고 손해배상도 청구할 수 있다.¹⁷⁹⁾

원래 상표권은 속지주의 원칙에 따라 해당 상표가 등록된 나라에서만 효력을 갖는 것이 원칙이지만, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (사)목은 특히 신의칙 위배에 의한 부정경쟁행위의 금지라는 형태로 사실상 상표권의 효력을 일정한 범위 내에서 그 영역 외로 확장한 것이라고 볼 수 있다.¹⁸⁰⁾

2) 요건

대리인 등의 상표사용행위가 부정경쟁행위로 성립되기 위해서는 아래와 같은 요건들이 동시에 충족되어야 하고, 만약 이 중 하나의 요건이라도 결여된 때에는 부정경쟁행위는 성립되지 아니한다. 그러한 점에서 이들 요건들은 상호 밀접불가분의 관계를 가지고 있다.

(1) 지역의 국제성

대리인 등이 사용하는 상표는 파리협약 당사국, 세계무역기구회원국 또는 상표법 조약의 체약국에 등록된 것이어야 한다. 따라서 아무리 지역의 국제성이 있다 하더라도 이 외의 상표 관련 국제규범 당사국에 등록된 상표는 제외된다. 그러한 의미에서 여기에서의 지역의 국제성은 법정한정주의를 채택하고 있다.

(2) 대리인 등의 권리

등록상표 또는 이와 유사한 상표사용의 주체는 그 상표에 관한 권리를 가진 대리인이나 대표자 또는 그 행위를 한 날부터 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자이어야 한다.

(3) 상표권자 동의

대표자 등의 상표사용은 상표권자의 동의를 얻지 아니하고는 사용할 수 없다. 즉, 대리인 등은 자기의 대리권에 있는 상표 또는 대리권에 있었던 상표를 정당한 이유 없이 그 상표를 사용할 수 없고, 사용하려면 반드시 사용에 정당한 이유가 있어야 한다.

(4) 상표의 사용

파리협약 당사국 등에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표를 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품에 사용하거나 그 상표를 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여야 한다.¹⁸¹⁾

178) The proprietor of the mark shall, subject to the provisions of paragraph (1), above, be entitled to oppose the use of his mark by his agent or representative if he has not authorized such use.

179) 특허청, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별 해설서」, 2022, 17면.

180) 최경열·이규호, 「부정경쟁방지법(제5판)」, 진원사, 2022, 170면.

181) 한국지식재산연구원, 「지식재산법 조문해설서 - 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 2024, 59면.

5. 도메인이름의 부정 취득 등(사이버스쿼팅)

1) 개관

본 부정경쟁행위는 온라인상의 거래질서를 혼란시키고 정당한 권리자의 영업상 손실 및 상품이나 서비스출처에 대한 혼동을 야기 시키는 행위를 금지하기 위하여 2004년 1월 부정경쟁방지법 개정 시 추가되었고, 법 규정 신설 전에는 혼동초래행위 또는 유명상표 희석행위에 포함되는 것으로 해석되어 왔다.

상표와 도메인이름 간 분쟁의 한 유형으로서 “상표 등 표지가 가지는 신용(good will)으로부터 이익을 얻기 위하여 부정한 목적(in bad faith)을 가지고 상표 등 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록, 보유, 이전, 사용하는 행위”를 사이버스쿼팅(Cybersquatting) 행위라 하는데 이러한 행위는 방지되어야 함에도 불구하고 종전의 법령에는 사이버스쿼팅행위를 방지하는 명확한 법적 근거가 없었다.

법 개정 전의 사이버스쿼팅과 관련되는 판례는 주지·저명한 상표를 도용하여 웹 사이트를 개설하고, 당해 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 영업에 이용한 경우 상표권 침해 또는 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하고 있으나,¹⁸²⁾ 자동차 분야에서 널리 알려진 ROLLS-ROYCE 상표를 rolls-royce.co.kr 도메인 이름으로 등록하고 배너광고 없이 모든 정보를 무료로 공개 운영하는 웹 사이트 개설에 대한 상표권침해 및 부정경쟁행위 금지 사건에 있어 대법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목의 혼동행위와 (다)목 소정의 식별력 또는 명성의 손상행위에 해당하지 아니한다.¹⁸³⁾고 판시하였다.¹⁸⁴⁾

즉, 지금까지 법원은 도메인이름에 대한 분쟁을 상표법, 부정경쟁방지법, 상법 또는 민법에 의해 해결하여 왔으나 이러한 법률에 사이버스쿼팅을 방지하는 명확한 실정법적 근거는 없는 상태였다. 따라서 사이버스쿼팅방지를 위한 실정법적 근거를 마련하기 위하여 부정경쟁방지법의 정의규정에 이를 포함하였다.

2) 요건

(1) 행위주체

사이버스쿼팅 행위주체는 도메인이름에 대하여 ‘정당한 권원이 없는 자’이다. 따라서 성명, 상호, 상표 또는 그

182) “도메인 이름 ‘webplus.com’은 ‘WEB+’라는 상표를 사용하는 상표권자의 상표와 유사하고, 위 도메인 이름의 등록인은 도메인 이름에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하며 또한 위 도메인의 이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있으므로, 위 상표권자는 위 도메인 이름의 등록인에 대하여 도메인 이름의 이전 및 사용금지를 청구할 권리가 있고(서울지법 2004. 1. 30. 선고 2002가합29744 판결), 마스터카드(Master Card)는 국내에 널리 인식된 마스터카드 인터내셔널 인코포레이티드의 상표 또는 서비스표이고, 위 회사가 ‘mastercard.com’이라는 인터넷 도메인 네임을 이용한 홈페이지에서 홈쇼핑업을 영위하고 있는 점과 신용카드업체가 인터넷 홈쇼핑업을 함께 영위하는 것이 일반적인 추세인 점 등에 비추어 볼 때, ‘mastercard.co.kr’이라는 도메인 네임으로 접속되는 홈페이지에서 홈쇼핑업 또는 이와 유사한 영업을 하게 된다면, 이는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (나)목의 타인 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위에 해당하고, ‘mastercard.co.kr’이라는 도메인 네임을 등록하고 홈쇼핑업무와 유사한 웹메일카드서비스 업무를 준비하는 행위를 부정경쟁행위의 준비행위로 보아 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(서울지법 2000. 9. 8. 선고 2000가합6471 판결)”고 판시하고 있다. 그리고, “등록상표와 동일·유사한 도메인 이름을 등록한 후 웹 사이트를 개설하여 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 판매하는 경우에는, 그 웹 사이트 내에 등록상표를 직접 표시하거나 그 상표와 연관 있는 듯한 표시를 하지 아니하더라도 등록상표와 동일하거나 유사한 도메인 이름에 이끌려 그 웹 사이트를 방문한 수요자들로서는 그 웹 사이트에서 판매하는 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 등록상표권자의 상품으로 오인할 여지가 있으므로, 이러한 경우에는 도메인 이름의 등록·사용이 상표법상의 상표적 사용에 해당하여 상표권의 침해를 구성하고, 웹 브라우저의 주소창에 도메인 이름을 입력하면 곧바로 다른 웹 사이트로 이동하도록 하는 소위 포워딩 방식에 의한 도메인 이름의 사용도, 그 실질은 최초에 입력한 도메인 이름으로 웹 사이트를 개설하여 상품을 판매하고 있는 것과 다를 바가 없으므로 상표법상 상표적 사용에 해당한다(서울지법 2004. 1. 15. 선고 2003가합24685 판결)”고 판시하고 있다.

183) 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결.

184) 특허청, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별 해설서」, 2022, 8면.

밖의 표지에 대한 정당한 권원이 있는 자와 도메인이름 등록인이 비록 상표권 등을 갖고 있지 않더라도 당해 도메인 이름으로 일반에게 널리 인식되고 있었던 경우와 같이 도메인이름에 대하여 정당한 이익을 갖고 있는 자는 보호받을 수 있으며, 상표권자 등이 자신의 권리를 남용하여 도메인이름을 빼앗으려는 행위인 역 무단점유(reverse domain name hijacking)행위는 허용되지 않는다.

(2) 보호대상의 범위

사이버스쿼팅의 보호대상은 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표 그 밖에 표지이며, 이에 대한 개념은 전술한 혼동초래행위에서의 의미와 같다. 따라서 국내에서 주지성을 획득한 표지로서 ‘도메인이름’의 정의에 적합한 표지만 보호대상에 해당되므로 2004년 1월 29일 제정된 「인터넷주소자원예관한법률」이 정당한 권원이 있는 자의 모든 도메인이름을 보호하는 것과 다르다. 따라서 국내에 널리 인식되지 아니한 상표 등은 개정 법률의 보호대상이 아니다. 보호대상의 범위를 ‘국내에 널리 알려진 상표 등’으로 한정할 이유는 사이버스쿼팅 행위의 주된 목적의 하나가 바로 상표 등 표지가 갖는 경제적 가치에 편승하고자 하는 것이어서 사이버스쿼팅의 주된 대상은 널리 알려진 상표 등 표지에 한정되기 때문이고 보호대상의 범위를 한정함으로써 인터넷의 자유로운 이용이 저해되지 않도록 하고자 하는 이유에 근거하였다. 또한, 보호대상의 범위를 ‘널리 알려지지 아니한 상표 등’으로 확대하는 것은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 목적규정의 범위를 벗어난다는 인터넷업계 및 전문가 등의 의견이 동법 개정 시에 반영되었다고 볼 수 있다.

(3) 부정한 목적

본래 도메인이름은 특정 인터넷 사이트의 주소를 대체하는 것에 불과하고 상업적인 목적으로만 사용되는 것이 아니기 때문에 비록 주지한 타인의 상표 등과 동일하거나 유사한 도메인이름이라고 하더라도 이를 도메인이름 그 본래의 목적에 따라 사용하는 것만으로는 상표권자 등의 권리를 침해하는 것이라고 할 수 없다.

따라서 부정경쟁방지법은 나열한 바와 같이 도메인이름을 취득하거나 사용하는 자가 상표권자의 정당한 이익을 침해하려는 등의 부정한 목적을 가지고 도메인이름을 취득, 이전 또는 보유하는 경우에만 부정경쟁행위로 규제하고 있다.¹⁸⁵⁾

3) 도메인이름의 부정 취득 등(사이버스쿼팅) 관련 사례

표35 도메인 이름의 양도 대가로 금원 등을 요구하는 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 여부 (대법원 2013. 4. 26. 선고 2011다64836 판결)

甲이 乙 주식회사의 “상표”를 포함하는 도메인이름(k2.co.kr)을 등록·보유한 사안에서, 乙 회사는 등산용품에 관하여 “와” 동일성이 있는 상표들을 사용하고 있고, 甲은 도메인이름 등록 당시 乙 회사가 이러한 상표들을 사용하고 있는 사실을 알고 있었으며, 乙 회사의 “상표”는 등산용품 등에 관하여 주지성을 취득한 점, 위 도메인이름에 의하여 개설된 웹사이트가 제대로 운영되지 아니한 점 등을 고려하여, 甲이 위 도메인이름을 등록하고 보유하는 데에는 자신에게 별다른 이익이 없는 반면 정당한 권원이 있는 乙 회사의 도메인이름 등록을 방해하는 등 인터넷주소자원예관한 법률 제12조에서 정한 ‘부정한 목적’이 있다고 본 원심판단을 수긍한 사례

185) 최정열·이규호, 「부정경쟁방지법(제5판)」, 진원사, 2022, 180면.

6. 형태모방

1) 개관

2004년 1월 20일 개정 부정경쟁방지법¹⁸⁶⁾에서 상품의 형태 모방행위를 부정경쟁행위로 신설한 것은 타인의 상품형태를 모방하는 데드카피(dead copy)행위는 그 타인의 창작 노력, 창작비 투자, 창작 시간 등 지식재산권의 3대 요소의 집합적 결과물에 대한 침해행위라 할 수 있다. 이러한 상품형태와는 아무런 관계가 없는 자가 이에 편승하여 경제적 이익을 추구하려 한다면 이는 분명 정당권리자의 권익침해는 물론 거래자나 일반 수요자에게도 그 정당권리자의 상품과 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있어 불측의 경제적 손해, 정신적 피해를 입을 수가 있다. 따라서 이들의 이익보호를 위해서도 타인의 상품형태의 모방행위를 부정경쟁행위로 보고 이를 규제하여야 할 필요가 있어 동 행위를 신설하였다.

상품주체에 대한 혼동초래행위(제2조 제1호 (가)목)와 형태모방금지(제2조 제1호 (자)목) 규정을 비교해보면, 제2조 제1호 (가)목의 보호대상이 되기 위해서는 상품표지로서의 상품형태가 식별기능 및 출처표시기능을 구비해야 하고, 국내에서 주지성을 획득해야 하며, 혼동의 우려가 있어야 한다. 그러나 제2조 제1호 (자)목의 보호대상 상품형태는 이러한 요건이 충족되지 않더라도 보호받을 수 있으며, 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 경과하여 특정상품의 표지로서 식별기능 및 출처표시기능을 구비하고 국내에서 주지성을 획득하게 되면 제2조 제1호 (가)목의 보호대상이 된다.

따라서, 형태모방 금지 규정이 신설됨에 따라, 새로이 개발·제작된 상품의 형태는 그 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되지 않았더라도 보호받을 수 있고, 또한 상품의 형태가 갖추어진 날로부터 3년이 경과하여 특정상품의 표지로서 식별기능 및 출처표시기능을 구비하고 국내에서 주지성을 획득했다면, 제2조 제1호 (가)목의 보호대상이 되어 보호받을 수도 있다.¹⁸⁷⁾

2) 요건

(1) 타인이 제작한 상품의 형태

‘타인’이란 상품 또는 영업주체로서 새로 개발·제작한 상품의 형태에 대하여 보호를 주장할 수 있는 자이며, 혼동초래행위에서와 같이 행위자와 경쟁관계만 존재하면 ‘타인’의 개념에 해당될 수 있다.

‘상품’이란 상품표지의 혼동초래행위에서와 같이 일반 소비자에게 제공되는 것에 국한되지 않고 업무용 상품과 중간재, 자본재, 부품 등 독립적·반복적 거래의 대상이 되는 것을 말하고, 서비스업 등의 영업은 여기에 포함되지 않는다.

‘상품의 형태’란 형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하고 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함하며 외관상 인식할 수 있어야 하지만, 보호대상 상품형태는 양산되는 실용품이기 때문에 저작물 또는

186) 법률 제7095호, 2004. 1. 20., 일부개정, 2004. 7. 21. 시행.

187) 특허청, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별 해설서」, 2022, 9-10면.

예술품과 같이 창작성을 요구하지는 않는다. 상품의 ‘형태’와 관련하여 입체적인 것이 아닌 평면적인 것도 포함되는지에 대해서는 법문의 형태에 관한 규정(…색채, 광택…)과 입법 사유를 볼 때 당연히 포함된다고 해석되고, 상품의 포장·용기의 형태, 부품, 내부구조 등 외관상 인식할 수 없는 형태, 세트상품 등도 보호대상 형태에 포함되는지에 대하여 의문이 있으나, 상품의 형태 보호 입법취지가 타인이 시간·비용·노력 등을 투입하여 신규로 개발한 것을 보호하기 위한 것이므로 당해 상품이 상품의 요건에 해당된다면 본 규정의 보호대상에 속한다고 보아야 할 것이다.¹⁸⁸⁾

(2) 모방

‘모방’이란 이미 존재하는 타인 상품의 형태를 흉내 내어 그것을 동일 또는 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말한다. 따라서 모방의 요건으로 먼저 객관적으로 원형이 되는 선행자의 상품 형태와 모방을 했다고 여겨지는 후발자의 상품형태가 동일 또는 실질적으로 동일하다는 모방의 사실이 있어야 하고, 주관적으로 타인의 상품형태를 알고 그것과 동일하다든지 실질적으로 동일하다고 말할 수 있을 정도로 흡사한 형태의 상품이라고 객관적으로 평가되는 형태의 상품을 만들어 내는 것을 인식하고 있을 것이 요구된다. 그러나 형태모방을 실제로 판단함에 있어서는 객관적 요건이 인정된다면 주관적 요건은 추정될 것이고, 객관적 요건이 인정되지 않는다면 주관적 요건을 판단할 필요성이 없을 것이다.

우리 대법원은 “모방이란 타인의 상품형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 말하며, 형태에 변경이 있는 경우 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지는 당해 변경의 내용·정도, 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”라고 판시하고 있다.¹⁸⁹⁾

3) 형태모방 관련 사례

(1) 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태의 의미

타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위에 대한 판단 기준을 제시하였는데 의의가 있다.

표 36 대법원 2017. 1. 25. 선고 2015다216758 판결

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (자)목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하면서, 단서에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위에서 제외하고 있다. 여기에서 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태는 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미한다.

188) 한국지식재산연구원, 「지식재산법 조문해설서 - 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 2024. 69면.

189) 대법원 2012. 3. 29 선고 2010다20044 판결

(2) 투명한 컵 또는 콘에 담긴 소프트 아이스크림 위에 벌집채꿀을 올린 이른바 ‘미투(me too)상품’이 부정경쟁행위에 해당하는지 여부

상품형태의 보호는 시장에서 선행자의 이익을 보호하고, 선행자의 상품개발의 인센티브를 확보하는 것을 목적으로 한다. 따라서 선행자의 이익을 보호하는 것이 시장 참여자들에게 과도한 불이익이 되는 경우에는 제한할 필요가 있다. 이러한 의미에서 해당 사건은 아이디어 수준의 단순한 제품결합으로 판매제품을 독점하려는 행위를 제재하는 기능을 하였다는 데 그 의의가 있다.

표 37 대법원 2016. 10. 27 선고 2015다240454 판결

투명한 컵 또는 콘에 담긴 소프트 아이스크림 위에 벌집채꿀(벌집 그대로의 상태인 꿀)을 올린 모습을 한 甲 주식회사의 제품이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라고 한다)제2조 제1호 (자)목에 의한 보호대상인지 문제된 사안에서, 매장 직원이 고객에게서 주문을 받고 즉석에서 만들어 판매하는 제조·판매방식의 특성상 甲 회사의 제품은 개별 제품마다 상품형태가 달라져서 일정한 상품형태를 항상 가지고 있다고 보기 어렵고, ‘휘감아 올린 소프트 아이스크림 위에 입체 또는 직육면체 모양의 벌집채꿀을 얹은 형태’는 상품의 형태 그 자체가 아니라 개별 제품들의 추상적 특징에 불과하거나 소프트 아이스크림과 토핑으로서의 벌집채꿀을 조합하는 제품의 결합방식 또는 판매방식에 관한 아이디어가 공통된 것에 불과할 뿐이므로, 甲 회사의 제품이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 의한 보호대상이 될 수 없다고 본 원심판단이 정당하다고 한 사례이다.



원고 제품



피고 제품

7. 아이디어가 포함된 정보의 부정사용행위(아이디어 탈취행위)

1) 개관

중소·벤처기업 또는 개발자 등의 경제적 가치를 가지는 아이디어를 거래상당, 입찰, 공모전 등을 통하여 취득하고 이를 아무런 보상 없이 사업화하여 막대한 경제적 이익을 얻으면서도 개발자는 오히려 폐업에 이르게 하는 등 기업의 영업활동에 심각한 피해를 야기하고 있다.¹⁹⁰⁾ 그런데 아이디어 사용에 대한 명시적 계약을 체결하지 않았거나 특허 등 등록에 의한 보호를 위한 구체적 요건을 구비하지 못한 경우 상당한 피해를 입더라도 구체해 줄 명확한 규정이 없어 손해배상은 물론 사용금지를 요청하기도 어려운 실정이다. 따라서 부정경쟁방지법(법률 제15580호, 2018. 4. 17., 일부개정, 2018. 7. 18. 시행) 개정을 통하여 중소기업 및 개발자의 참신한 아이디어를 적극 보호하고, 이를 위반한 행위에 대하여 특허청장이 조사·시정권고를 함으로써 건전한 거래질서가 유지되도록 하기 위해 제2조 제1호 (차)목을 신설하였다.¹⁹¹⁾

2018년 개정 이전의 부정경쟁방지법에서는 아이디어 그 자체로는 상호나 상품 등의 가시적 성과물로 볼 수 없었기 때문에 이른바 아이디어 탈취행위를 부정경쟁행위로 규제하지 않았다. 아이디어는 경제적 가치를 창출할 수 있는 원천이기는 하지만, 2018년 개정 이전에도 아이디어 탈취행위를 민법상 불법행위(제750조)로 보아 민사소송으로 해결하려는 노력이 있었으나, 불법행위의 성립요건 및 이를 입증하는 것이 어려워 현실적으로는 구제가 쉽지 않았다. 따라서 2018년 개정법에서 제2조 제1호 (차)목을 신설하여 아이디어 탈취행위를 부정경쟁행위의 하나의 유형으로 파악하고 그 규제를 시도한 것이다.¹⁹²⁾ 그러나 이와 관련하여 실현되지 아니한 아이디어라는 추상적 개념에 대해 그 탈취행위를 부정경쟁행위로 보아 제재하려는 것은 여러 가지 한계나 부작용이 있을 것이라는 비판론도 존재한다.

2) 요건

사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 및 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 신설하였다(동법 제2조 제1호 (차)목).

다만, 제공받은 아이디어가 동종업계에서 널리 알려진 것이거나 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 알고 있었던 사실을 입증하는 경우에는 면책되도록 하고 있다(동법 제2조 제1호 (차)목 단서).

또한 동 위반행위에 대해서는 특허청의 행정조사와 시정권고의 대상이 되도록 하고 관련 조사기록은 법원이 요청할 경우 증거자료로 제출할 수 있도록 하고 있다(동법 제7조, 제8조, 제14조의 7).¹⁹³⁾

최근 대법원 판례에 따르면, ‘경제적 가치를 가지는 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보’(이하

190) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정이유문서 참조.

191) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정이유문서 참조.

192) 최정열 이규호, 「부정경쟁방지법(제5판)」, 진원사, 2022, 223면.

193) 법조신문, [특별기고]아이디어 탈취 금지를 위한 부정경쟁방지법 개정 배경과 주요내용, 2018.07.16.

‘아이디어 정보’라 한다)에 해당하는지 여부는 아이디어 정보의 보유자가 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요한 경우인지 등에 따라 구체적·개별적으로 판단해야 한다. 다만 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 알고 있었거나 동종 업계에서 널리 알려진 아이디어는 위 (차)목의 보호대상에서 제외된다[위 (차)목 단서]. ‘거래교섭 또는 거래과정에서 제공받은 아이디어 정보를 그 제공목적에 위반하여 부정하게 사용하는 등의 행위’에 해당하기 위해서는 거래교섭 또는 거래과정의 구체적인 내용과 성격, 아이디어 정보의 제공이 이루어진 동기와 경위, 아이디어 정보의 제공으로 달성하려는 목적, 아이디어 정보 제공에 대한 정당한 대가의 지급 여부 등을 종합적으로 고려하여, 아이디어 정보 사용 등의 행위가 아이디어 정보 제공자와의 거래교섭 또는 거래과정에서 발생한 신뢰관계 등에 위배된다고 평가할 수 있어야 한다.¹⁹⁴⁾

한편, 아이디어 정보 제공이 위 (차)목의 시행일 전에 이루어졌어도 위 (차)목의 부정경쟁행위에 해당하는 행위가 그 시행일 이후에 계속되고 있다면 위 (차)목이 적용될 수 있다.¹⁹⁵⁾

3) 아이디어가 포함된 정보의 부정사용행위(아이디어 탈취행위) 관련 사례

표 38 아이디어 정보 부정사용행위 판단기준(대법원 2020. 7. 23 선고 2020다220607 판결)

‘경제적 가치를 가지는 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보’(이하 ‘아이디어 정보’라 한다)에 해당하는지 여부는 아이디어 정보의 보유자가 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 또는 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요한 경우인지 등에 따라 구체적·개별적으로 판단해야 한다. 다만 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 알고 있었거나 동종 업계에서 널리 알려진 아이디어는 위 (차)목의 보호대상에서 제외된다[위 (차)목 단서]. ‘거래교섭 또는 거래과정에서 제공받은 아이디어 정보를 그 제공목적에 위반하여 부정하게 사용하는 등의 행위’에 해당하기 위해서는 거래교섭 또는 거래과정의 구체적인 내용과 성격, 아이디어 정보의 제공이 이루어진 동기와 경위, 아이디어 정보의 제공으로 달성하려는 목적, 아이디어 정보 제공에 대한 정당한 대가의 지급 여부 등을 종합적으로 고려하여, 아이디어 정보 사용 등의 행위가 아이디어 정보 제공자와의 거래교섭 또는 거래과정에서 발생한 신뢰관계 등에 위배된다고 평가할 수 있어야 한다.

한편, 아이디어 정보 제공이 위 (차)목의 시행일 전에 이루어졌어도 위 (차)목의 부정경쟁행위에 해당하는 행위가 그 시행일 이후에 계속되고 있다면 위 (차)목이 적용될 수 있다.

8. 데이터 부정사용행위

1) 개관

4차 산업혁명, 인공지능 등 디지털시대의 근간인 데이터의 중요성이 날로 커지고 있고 빅데이터를 활용하여 경제적 부가가치를 창출하고 있으나, 데이터를 보호할 수 있는 법적 기반이 미비하여 양질의 데이터가 원활하게 이용·유통되는 것을 저해하고 있다. 이에 일각에서는 데이터에 독자적 권리를 부여하여 보호하자는 논의가

194) 대법원 2020. 7. 23 선고 2020다220607 판결.

195) 대법원 2020. 7. 23 선고 2020다220607 판결.

제기되어 왔으나, 데이터의 경우 「민법」상 물건에 해당하지 않아 소유권이 인정되기 어렵고, 그 특성상 복잡한 논란이나 부작용이 야기될 소지가 있다는 지적이 있다.

한편, 최근 대법원은 타인이 영업 목적으로 공개한 데이터가 지닌 경제적 가치를 ‘상당한 투자와 노력의 성과’로 인정하여 이를 무단사용한 행위를 부정경쟁행위로 제재한 바 있다. 다만, 이는 이 법의 보충적 일반조항에 근거한 것으로, 향후 발생할 수 있는 다양한 형태의 무단사용행위를 적절히 제재하기에는 한계가 있다.¹⁹⁶⁾

따라서 데이터를 부정하게 사용하는 행위를 각 부정경쟁행위의 유형으로 명확히 규정하여 제재함으로써 건전한 거래 질서를 확립하고, 부당한 피해로부터 소비자를 보호하려는 목적으로 부정경쟁방지법(법률 제18548호, 2021. 12. 7., 일부개정, 2022. 4. 20. 시행) 개정을 통해 제2조 제1호 (가)목으로 신설하였다.

2) 요건

이 법에서 보호하는 데이터를 “데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제2조제1호에 따른 데이터 중 업으로서 특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, 전자적 방법으로 상당량 축적·관리되고 있으며, 비밀로서 관리되고 있지 않은 기술상 또는 영업상의 정보”로 정의하고, 데이터를 부정하게 사용하는 행위를 부정경쟁행위의 유형으로 신설하면서, 구체적인 금지행위로 ‘접근권한이 없는 자가 데이터를 부정하게 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위’, ‘접근권한이 있는 자가 부정한 목적으로 데이터를 제3자에게 제공하거나 사용·공개하는 행위’, ‘무권한자의 데이터 부정 취득 등 행위 또는 접근권한 있는 자의 부정 목적 데이터 제공 등 행위가 개입된 사실을 알고 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위’, 및 ‘데이터의 기술적 보호조치를 무력화하는 행위’의 4가지 행위유형을 규정하였다.

참고로 개정 전 법에서는 ‘데이터 부정사용행위’(제2조제1호카목)¹⁹⁷⁾를 부정경쟁행위의 유형으로 규정하면서, 보호대상이 되는 ‘데이터’를 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제2조제1호¹⁹⁸⁾에 따른 데이터 중 ① 업(業)으로서 특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, ② 전자적 방법으로 상당량 축적·관리되고 있으며, ③ 비밀로서 관리되고 있지 아니한 기술상 또는 영업상의 정보로 정의하고 있다. 즉, 보호대상인 데이터는 ‘비밀로서 관리되고 있지 아니한 것’을 요건으로 하고 있는데, 이는 ‘영업비밀’과 ‘데이터 부정사용행위’의 중복 보호를 피하기 위한 조치로 이해된다.¹⁹⁹⁾²⁰⁰⁾ 그런데 비밀로 관리하면서 공지된 ‘데이터’의 경우 법 문언상 ‘영업비밀’과

‘데이터 부정사용행위’의 어느 하나에도 보호대상이 되지 못하는 한계가 있을 수 있다.²⁰¹⁾ 공지된 데이터는 영업비밀에 해당하지 않으며, 공지되었지만 여전히 비밀로 관리되고 있는 ‘데이터’는 부정경쟁행위 보호대상인 ‘데이터’에 해당하지 않기 때문이다.²⁰²⁾

표 39 데이터 관리 및 공지 여부에 따른 보호제도

구분	공지	비공지
비밀관리 X	데이터 부정경쟁행위 보호	데이터 부정경쟁행위 보호
비밀관리 O	〈보호공백〉	영업비밀 보호

이에 개정법에서는 이 법의 보호대상인 ‘데이터’의 요건에서 ‘비밀로서 관리되고 있지 아니한’을 삭제함으로써 데이터 보호 사각지대를 해소하려는 것이다.

표 40 데이터 유형별 보호제도 비교 : 현행 및 개정안

데이터 유형		현행	개정안
비밀관리성	비공지성		
비밀관리 X	-	데이터 부정경쟁행위	데이터 부정경쟁행위
비밀관리 O	공지	-	데이터 부정사용 및 영업비밀 〈중첩 보호〉
	비공지	영업비밀	

※ 데이터 부정경쟁행위로 보호 , 영업비밀로 보호

한편, 부정경쟁행위 유형으로 ‘데이터 부정사용행위’ 도입은 2022년 4월 20일부터 시행된 것으로, 2024년 12월 현재까지 보호대상인 ‘데이터’의 요건인 ‘비밀관리성’이 문제가 된 사례는 없는 것으로 파악된다. 이처럼 관련 쟁점이 문제가 된 사례는 없으나, ‘데이터’의 보호에 대한 입법 공백이 발생할 우려가 있다는 점에서 개정 필요성은 있는 것으로 보인다. 또한 비밀관리성 및 비공지성을 갖춘 데이터의 경우 영업비밀뿐만 아니라 데이터

196) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정이유문서 참조.

197) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 데이터(「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제2조제1호에 따른 데이터 중 업(業)으로서 특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, 전자적 방법으로 상당량 축적·관리되고 있으며, 비밀로서 관리되고 있지 아니한 기술상 또는 영업상의 정보를 말한다. 이하 같다)를 부정하게 사용하는 행위로서 다음의 어느 하나에 해당하는 행위

1) 접근권한이 없는 자가 절취·기망·부정접속 또는 그 밖의 부정한 수단으로 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위
2) 데이터 보유자와의 계약관계 등에 따라 데이터에 접근권한이 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 데이터 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 데이터를 사용·공개하거나 제3자에게 제공하는 행위 3) ~ 4) (생략)

198) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ‘데이터’란 다양한 부가가치 창출을 위하여 관찰, 실험, 조사, 수집 등으로 취득하거나 정보시스템 및 「소프트웨어 진흥법」 제2조제1호에 따른 소프트웨어 등을 통하여 생성된 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 자료 또는 정보를 말한다.

199) 자료: ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안」(김경만의원 대표발의, 의안번호 제2107535호) 검토보고서(산업통상자원중소벤처기업위원회 수석전문위원, 2021.3.)

200) 본 제의규정의 취지는 ‘영업비밀’과 ‘카목 데이터’인 한정제공되는 데이터의 차이에 착안해 양자의 중복을 피하기 위해 ‘영업비밀’을 특정짓는 ‘비밀로서 관리되는 것’을 한정제공 데이터에서 제외하는 것에 있음. 다만, 이 취지는 법 적용의 측면에서 2개의 제도에 의한 보호가 중복되어 미치지 않는 것을 의미할 뿐이고 실무상으로 양 제도에 의한 보호

의 가능성을 내다본 관리를 실시하는 것은 부정되지 않음.

출처: 「2021년 개정 부정경쟁방지법상 데이터의 부정사용행위의 판단기준에 대한 연구」(이규호 중앙대학교 법학전문대학원 교수, 2022년 6월, 중앙법학회 중앙법학 제24집 제2호).

201) 데이터 관련 부정경쟁행위 요건 중 ‘비밀로 관리되지 아니할 것’ 요건 미충족(부정경쟁방지법 제2조제1호카목), 영업비밀 요건 중 ‘비공지성’ 요건 미충족(부정경쟁방지법 제2조제2호)

202) 관련 사례(출처: 일본 경제산업성 지적재산정책실, 김시열, “일본의 한정제공데이터 보호 규정 재논의와 데이터에 관한 우리 부정경쟁방지법의 개정방안” 『지식재산연구』 제18권 제1호에서 재인용)

(사례 1) 특정 기업(甲)이 비밀로 관리하고 있는 데이터(A)를 타사(乙)에 이용허락을 하여 비밀유지의무를 부과하였는데, 乙이 비밀유지의무를 위반하여 해당 데이터를 공개한 경우

⇒ 데이터(A)는 공지된 이후부터 영업비밀로 보호받지 못하며, 비밀로 관리하고 있었던 시점에도 데이터 관련 부정경쟁행위로 규율할 수 없는 문제

* 다만, 공지되기 이전 시점의 데이터는 영업비밀로 보호 가능하며, 乙의 행위는 영업비밀 침해행위로 인정될 것으로 보임

(사례 2) 시장에서 유통하고 있는 상품 가격정보를 시장조사 회사가 비용과 노력을 들여 데이터로 수집하여 비밀로 관리하면서, 필요기업에 유상으로 제공

⇒ 상품가격은 시장에 유통되는 정보이므로 공지 데이터로 평가될 경우* 영업비밀로 보호받지 못하며, 비밀로 관리하고 있었으므로 데이터 관련 부정경쟁행위로부터 보호받을 수 없는 문제

* 다만, 공개된 정보를 취합·정리한 정보라 할지라도 새로운 가치가 생성된 것으로 볼 수 있을 정도로 가공한 경우라면 영업비밀로서 인정되어 보호받을 가능성 있음

부정경쟁행위로도 중복 적용됨에 따라 데이터를 보다 두텁게 보호하는 긍정적인 측면이 있는 것으로 보인다.²⁰³⁾ 다만, 현행 데이터의 요건에서 '비밀로서 관리되지 아니할 것'을 규정하고 있는 것이 영업비밀과의 중복 보호 외에도 데이터의 범위를 최소한으로 규율한다는 입법 의도와 이를 통해 데이터의 적극적인 공개를 통한 가치 창출을 극대화하려는 취지가 내포된 것으로 보이므로,²⁰⁴⁾ 이를 삭제하기보다는 일본의 입법례와 같이 '영업비밀은 제외'하는 것으로 변경하여 데이터 보호의 사각지대를 해소하고자 하는 개정 취지에 맞게 보완하는 방향으로 해당조문이 개정되었다.²⁰⁵⁾

3) 관련사례

표 41 여기어때 vs 야놀자 간 웹 크롤링이 문제가 된 사례
(서울중앙지방법원 2021. 8. 19. 선고 2018가합508729 판결)

yanolja **여기어때.**

숙박정보를 제공하는 인터넷 웹사이트 및 모바일 애플리케이션을 운영하는 甲 주식회사의 대표이사를 비롯한 임직원들이 크롤링 프로그램을 개발·이용하여 경쟁회사인 乙 주식회사의 서버에 저장되어 있는 제휴 숙박업소 정보를 무단으로 복제하였고, 이에 乙 회사가 甲 회사를 상대로 손해배상 및 침해금지를 구한 사안이다.

乙 회사는 온라인 숙박예약 서비스업의 선두주자로서 오랜 기간에 걸쳐 숙박정보를 수집하고 지속적으로 이에 관한 갱신·검증·보충 작업을 수행해왔고, 乙 회사가 구축한 위 제휴 숙박업소 정보는 상당한 투자나 노력을 기울인 乙 회사의 성과에 해당하므로, 이를 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역에 속한 것이라고 볼 수 없는데, 甲 회사의 대표이사를 비롯한 임직원들은 크롤링 프로그램을 개발·이용하여 조직적·지속적으로 乙 회사의 제휴 숙박업소 정보를 무단 복제한 후 이를 가공·분석하여 乙 회사의 영업 전략 및 현황을 파악하고 이를 참고하여 甲 회사의 영업 전략을 수립하는 등 乙 회사의 성과인 제휴 숙박업소 정보를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 甲 회사의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 乙 회사의 경제적 이익을 침해하였으므로, 위와 같은 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로 甲 회사의 손해배상책임 등을 인정한 사례이다.

9. 유명인의 초상·성명 등 부정사용행위

1) 개관

한류의 영향력이 확대되고 유명인의 초상·성명 등을 사용하는 제품·서비스가 다양해지면서 관련 불법 상품의 제작·판매 행위도 증가하고 있으나, 유명인 등의 재산적 손실이나 소비자에게 발생한 피해를 적절히 보호하는 데 한계가 있는 실정이다.

이에 일각에서는 유명인의 초상·성명 등에 독자적 권리를 부여하여 보호하자는 논의가 제기되어 왔으나, 초상 등의 경우 일신전속적 성격상 권리의 양도·상속이 불가능하여 상표권과 권리충돌이 발생하는 등 그 특성상 복잡한 논란이나 부작용이 야기될 소지가 있다는 지적이 있다.

한편, 최근 대법원은 유명인의 초상·성명 등이 지닌 경제적 가치를 '상당한 투자와 노력의 성과'로 인정하여 이를 무단사용한 행위를 부정경쟁행위로 제재한 바 있다.²⁰⁶⁾ 다만, 이는 이 법의 보충적 일반조항에 근거한 것으로, 향후 발생할 수 있는 다양한 형태의 무단사용행위를 적절히 제재하기에는 한계가 있다.²⁰⁷⁾

따라서 유명인의 초상·성명 등 인적 식별표지를 무단사용하는 행위를 부정경쟁행위의 유형으로 명확히 규정하여 제재함으로써 건전한 거래 질서를 확립하고, 부당한 피해로부터 소비자를 보호하려는 목적으로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(법률 제18548호, 2021. 12. 7., 일부개정, 2022. 4. 20. 시행) 개정을 통해 제2조 제1호 타목으로 신설하였다.

2) 요건

(1) 객체에 대한 요건

객체는 경제적 가치를 가지는 주지의 타인의 인적 식별표지이다. 여기서 '주지성'이란 그 식별표지가 특정인임을 표시한다는 것을 해당 업계의 종사자나 수요자에게 널리 인식되어 있는지를 말한다.²⁰⁸⁾

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목에서의 주지성 요건은 '상품 또는 영업에 대해 자타상품식별기능과 출처표시기능을 가진 식별력을 전제로 해서 이러한 식별력이 소비자 및 거래자, 경쟁업계에 널리 인식되어 객관적인 거래의 표지로 기능하고 있는 상태'에 해당하는 경우 충족된다.

따라서 제2조 제1호 (타)목의 주지성 요건은 '타인을 식별하는 표지가 가지는 그 식별력을 전제로 해서 소비자 및 거래자, 경쟁업계에 널리 인식되어 객관적인 거래의 표지로 기능하고 있는 상태'라고 해석하여야 할 것이다.²⁰⁹⁾ 또한 '경제적 가치'란 주지성을 통해 획득한 고객흡인력 등을 뜻한다.

203) 참고자료 1. 데이터의 부정사용행위 및 영업비밀 침해행위 비교.

204) 자료: 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안」(김경만의원 대표발의, 의안번호 제2107535호) 검토보고서(산업통상자원중소벤처기업위원회 수석전문위원, 2021.3.).

205) 산업통상자원중소벤처기업위원회, 심사보고서(2023.11.30.) [https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_X2W3F0D7L0M7L1K6I5E5D3E1C4B9J4\(2024.10.1. 최종접수\)](https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_X2W3F0D7L0M7L1K6I5E5D3E1C4B9J4(2024.10.1. 최종접수)).

206) 대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정.

207) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정이유문서 참조.

208) 대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정.

209) 최정열·이규호, 「부정경쟁방지법(제5판)」, 진원사, 2022, 280면.

(2) 행위에 대한 요건

행위는 타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위를 의미한다.

먼저 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용’한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁 관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지 여부, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 가능성, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성 등을 종합적으로 고려해야 한다.²¹⁰⁾

한편, 상표법 제34조 제1항 제6호에서는 상표등록을 받을 수 없는 경우로서 ‘저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호(雅號)·예명(藝名)·필명(筆名) 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표’를 규정하고 있다. 개정 부정경쟁방지법에서의 ‘국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지’ 여부를 판단함에 있어서도 위 상표법 규정과 함께 종합적인 고려가 필요할 것이다.²¹¹⁾

10. 타인의 성과 등 침해행위

1) 개관

2013년 개정 이전 부정경쟁방지법은 부정경쟁행위의 유형을 제한적 열거주의에 의해 규율하는 방식을 택하고 있어, 기존의 유형이 아닌 새로운 형태의 부정경쟁행위를 규제하기 어려웠다. 하지만 부정경쟁행위의 유형인 가목 내지 자목에는 포함되지 않더라도 현대사회에서 기술의 발전과 시장의 변화에 따라 등장하는 새로운 유형의 부정경쟁행위를 규제할 필요성이 대두되고 있었다. 이에 부정경쟁방지법에서 열거된 부정경쟁행위 이외에 관습이나 상도덕에 반하는 경쟁행위로서 위법성이 있다고 판단되는 경우, 즉 타인의 투자나 노력에 의해 만들어진 성과 등을 무단으로 이용하여 부당하게 이익을 얻거나 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위를 방지할 법적 근거를 마련하기 위해 본 조항이 신설되었다.²¹²⁾

2) 요건

(1) 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과

타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과란 특정 개인이 보유하고 있는 권리뿐만 아니라 재산적 이익을 포함하는 개념이므로 미등록 주지상표, 주지성 있는 영업표지, 상품형태, 저명상표, 도메인이름 이외에도 상당한 투자나 노력으로 만들어진 것이면 된다. 어느 정도의 성과를 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과’로 판단할

것인지에 대해서는 구체적으로 개별 사안에 따라 판단해야 할 것이지만, 적어도 다른 사업 경쟁자와 비교하여 경쟁력을 가질 수 있는 성과로 평가받을 정도의 성과이어야 할 것이다.²¹³⁾ 또한 상당한 투자나 노력은 경제적·정신적인 투자나 노력을 포함하는 개념으로 개별 사안에 따라 판단할 문제이지만, 앞서 검토한 바와 같이 적어도 다른 사업 경쟁자와 비교하여 경쟁력을 가질 수 있는 성과로 평가받을 정도의 성과라면 상당한 투자나 노력으로 만들어진 것으로 인정할 수 있을 것이다.

한편, 성과물은 표현된 것에 한하여야 한다는 견해가 있다.²¹⁴⁾ 그러나 표현되지 아니한 아이디어 중에도 방송 포맷과 같이 상당한 노력과 투자로 만들어진 것이 있으므로 법문의 해석상 반드시 표현된 것에 한정할 이유는 없다.²¹⁵⁾

(2) 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법

‘공정한 상거래 관행’이 관습법으로 확립된 정도의 관행을 의미하는 것인지, 아니면 거래상에 통상 통용되는 정도의 관행인지 등이 불확실하다는 비판이 있다.²¹⁶⁾ 그러나 공정한 상거래 관행에는 어떠한 것이 있는지, 경쟁질서에 반하는 방법이란 무엇인지에 대한 기준을 정립하는 일은 쉽지 않은 일이다. 따라서 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반한다는 것은 동 규정의 의미는 부정경쟁방지법의 목적인 “부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함”에 반하는 행위를 의미한다고 해석하는 것이 타당하다고 생각한다. “부정하게 스스로의 이익을 꾀할 목적으로 이를 이용하거나 또는 정보제공자에게 손해를 줄 목적에 따라 이용”하는 등의 특별한 사정이 있는 경우²¹⁷⁾가 그 예에 해당할 것이다.

(3) 자신의 영업을 위한 무단사용

영업이란 경제적 대가를 얻는 것을 목적으로 하는 사업을 말한다. 단순히 영리를 목적으로 하는 경우만이 아니고 널리 경제상의 수지계산 위에 서서 행하여지는 일체의 사업을 포함하는 것으로 본다.²¹⁸⁾ 무단으로 사용하는 것은 타인의 허락 없이 사용하는 것을 말한다.

213) 박운석, “실질적인 부정경쟁행위와 구체수단에 관한 고찰”, 고려대학교 박사학위논문, 2015.5., 64면. 성과물의 경쟁적 특성에 관하여는 박운석·박해선, “성과모방행위에 관한 고찰”, 지식재산연구 제9권 4호, 한국지식재산연구원, 2014, 81면 이하 참고.

214) 박운석·박해선, “성과모방행위에 관한 고찰”, 지식재산연구 제9권 4호, 한국지식재산연구원, 2014, 79면. 그 논거로는 “아이디어는 다양한 영업활동 또는 창작활동의 근본이 되는 것이기 때문에 누군가가 아이디어에 대한 배타적인 권리를 행사할 수 있다면 지식의 공유가 단절되고 산업과 문화의 발전은 방해받게 될 것이다. 현재 우리나라 부정경쟁방지법은 지식재산권의 보충적 규범의 역할을 수행하기 때문에 타인의 지적 성과물인 아이디어를 보호한다는 것은 지식재산권의 보호를 무한정 확장시키는 결과를 가져오기 때문에 인정될 수 없다.”고 한다.

215) 같은 취지로 제5장에서 언급한 바 있는 ‘썩’ 사건(서울고등법원 2013.7.3. 선고 2013나54972)에서 법원은 원고의 저작권 침해주장에 대하여 “원고 영상물의 내용이 저작권법의 보호대상이라 할 수 없는 아이디어의 영역에 포함되는 것에 불과하다”고 하면서 저작권 침해를 부정하고, 일반 불법행위 책임 성립에 대한 판단으로 “원고 영상물이 원고가 상당한 노력과 투자로 구축한 성과물에 해당하지만, …” 이라고 판시하여 저작물에 해당하지 않는 아이디어도 성과창출행위의 성립요건 중 하나인 ‘상당한 노력과 투자로 구축한 성과물’에 해당한다고 판시한 바 있다.

216) 김현경, “부정경쟁방지법상 일반조항의 합리적 도입방안에 관한 연구”, 『가천법학』 제5권 제1호, 가천대학교 법학연구소, 2012, 229면.

217) 서울중앙지방법원 2007.6.21. 선고 2007가합16095 판결(“일반적으로 홈페이지를 통하여 인터넷에 공개된 정보는 저작권법에 따라 배타적인 권리로 인정되지 않는 한 제3자가 이를 이용하는 것은 원칙적으로 자유이지만, 부정하게 스스로의 이익을 꾀할 목적으로 이를 이용하거나 또는 정보제공자에게 손해를 줄 목적에 따라 이용하는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 불법행위가 성립할 수 있다. 피고의 위와 같은 행위는 경쟁관계에 있는 원고의 수년간의 연구 성과와 임상경험에 편승하여 부정하게 스스로의 이익을 꾀할 목적으로 이를 이용한 것으로서, 공정하고 자유로운 경쟁원리에 의해 성립하는 거래사회에 있어서 현저하게 불공정한 수단을 사용함으로써 사회적으로 허용되는 한도를 넘어 원고의 법적으로 보호할 가치 있는 영업활동상의 이익을 위법하게 침해하는 것으로서 민법 제750조의 불법행위를 구성한다.”).

218) 송영식 외6인, 『지적소유권법(하) 제2판』, 육법사, 2013, 405면.

210) 대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정.

211) 법무법인(유한) 태평양, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 개정 - 데이터 및 퍼블리시티권 관련, 2021.11.18.

212) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정이유문서 참조.

(4) 타인의 경제적 이익의 침해

경제적 이익이란 성과침해행위로부터 보호되어야 할 이익을 말하며, 부정경쟁방지법의 취지에 비추어 ‘경제’나 ‘이익’의 개념을 지나치게 엄격하게 해석하여서는 안 되고 탄력적으로 해석하여야 할 것이다.

3) 타인의 성과 등 침해행위 관련 사례

(1) 타인의 성과 등을 부당하게 사용하여 완제품 제조비용을 절감한 경우 비용 절감으로 인한 이익을 침해자의 이익으로 볼 수 있는지 여부

부정경쟁방지법 제14조의2 제2항은 부정경쟁행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 추정한다고 규정하고 있다.

이러한 침해자의 이익은 통상 제품의 판매에 따른 이익을 가리키는 것으로 이해되고 있었으나, 대법원은 본 판결을 통해 위와 같은 적극적인 이익뿐만 아니라 타인의 성과 등을 무단으로 사용함으로써 완제품 제조비용을 절감한 경우에는 그 비용 절감으로 인한 이익 또한 침해자의 이익으로 볼 수 있음을 밝혔습니다. 이에 따라 앞으로 피해자는 부정경쟁행위에 따른 손해액으로 침해자의 이익을 주장하는 경우, 침해자가 얻은 한계이익 상당의 적극적 이익 또는 침해자의 비용 절감으로 인한 이익을 선택적으로 주장할 수 있게 될 것이다.

표42 대법원 2022. 4. 28 선고 2021다310873 판결

구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2021. 12. 7. 법률 제18548호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 부정경쟁방지법’이라 한다) 제14조의2 제2항은 부정경쟁행위로 영업상의 이익을 침해한 자가 침해행위로 이익을 얻은 경우에는 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 추정한다고 정하고 있다. ‘침해자가 받은 이익’이란 침해자가 침해행위로 얻게 된 것으로 그 내용에 특별한 제한이 없으므로 부정경쟁행위의 모습에 따라 여러 가지 방식으로 산정될 수 있고, 반드시 침해품의 판매를 통해 얻은 이익에만 한정되지 않는다. 타인의 성과 등을 무단으로 사용하여 완제품을 제조함으로써 타인의 성과 등을 적법하게 사용한 경우에 비해 완제품 제조비용을 절감한 경우에는 비용 절감으로 인한 이익을 침해자의 이익으로 볼 수도 있다.

한편, 부정경쟁행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 실제로 입은 손해가 구 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 따른 추정액에 미치지 못하는 경우에는 추정의 전부 또는 일부가 뒤집어질 수 있으나, 추정을 뒤집기 위한 사유와 그 범위에 관해서는 침해자가 주장·증명을 해야 한다.

(2) 골프코스 영상을 제작한 다음 이를 스크린골프장 운영업체에 제공한 사례

표43 대법원 2020. 3. 26 선고 2016다276467 판결

甲 주식회사가 乙 주식회사 등이 소유하는 골프장들을 무단 촬영한 후 그 사진 등을 토대로 3D 컴퓨터 그래픽 등을 이용하여 위 골프장들의 골프코스를 거의 그대로 재현한 입체적 이미지의 골프코스 영상을 제작한 다음 이를 스크린골프장 운영업체에 제공하였는데, 乙 회사 등이 위 행위가 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (차)목에서 정한 부정경쟁행위 등에 해당한다며 손해배상을 구한 사안에서, 골프장의 골프코스는 설계자의 저작물에 해당하나 골프코스를 실제로 골프장 부지에 조성함으로써 외부로 표현되는 지형, 경관, 조경요소, 설치물 등이 결합된 골프장의 종합적인 ‘이미지’는 골프코스 설계와는 별개로 골프장을 조성·운영하는 乙 회사 등의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당하고, 乙 회사 등과 경쟁관계에 있는 甲 회사가 乙 회사 등의 허락을 받지 않고 골프장의 모습을 거의 그대로 재현한 스크린골프 시뮬레이션 시스템용 3D 골프코스 영상을 제작, 사용한 행위는 乙 회사 등의 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 乙 회사 등의 경제적 이익을 침해하는 행위에 해당한다고 본 원심판단에 위 (차)목의 보호 대상, 경제적 이익 침해 여부, 공정한 상거래 관행과 경쟁질서 등에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다고 하였다.

(파)목은 그 보호대상인 ‘성과 등’의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다.

또한 ‘성과 등’을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다. 이러한 성과 등이 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진’ 것인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(公共領域, public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.

한편, (파)목이 정하는 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용’한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다.



6장

부정경쟁방지법 위반행위와 법적 책임



오리엔테이션

상표법 개설

상표권의
효력 및 제한

상표권 침해와
법적 책임

부정경쟁행위의
개념 및 유형

**부정경쟁방지법
위반행위와
법적 책임**

상표권 교육조건부
기소유예제도의
의의 및 효력



6장. 부정경쟁방지법 위반행위와 법적 책임

I. 부정경쟁방지법상 구제수단

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 함)에서는 제2조 제1호 각 목에 열거된 부정경쟁행위나 제3조의2 제1항 또는 제2항을 위반하는 행위에 의하여 영업상의 이익을 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우 해당 영업자에게 민사적 구제로서 ① 금지 및 예방 청구권(법 제4조), ② 손해배상청구권(법 제5조), ③ 신용회복조치청구권(법 제6조) 등을 인정하고 있다. 또한 민법에 의한 ④ 부당이득반환청구권(민법 제741조)도 해석상 인정되고 있다.

또한 형사적 재제(벌칙)에 관한 규정(법 제18조, 제18조의2, 제18조의3, 19조)을 두고 있으며, 나아가 이러한 부정경쟁행위 등 위반행위를 하는 자에 대해 특허청장 등의 시정권고나 시정명령(법 제8조) 제도나 이를 뒷받침하는 공표제도(제8조 제2항, 제3항 및 제4항)와 의견청취제도(제9조) 등의 행정구제에 필요한 제도를 인정하고 있다.

표 44 부정경쟁행위의 유형별 민사적/형사적 구제수단

부정경쟁행위 유형 (제2조 제1호 가목~파목)	대상조문	민사적 조치		형사벌	
		금지청구	손해배상	벌칙	
① 상품주체 혼동행위(가목)	2조1호가목	○	○	○	
② 영업주체 혼동행위(나목)	2조1호나목	○	○	○	
③ 저명상표 희석행위(다목)	2조1호다목	○	○	○	
④ 원산지 허위(거짓) 표시행위(라목)	2조1호라목	○	○	○	
⑤ 출처지 오인야기행위(마목)	2조1호마목	○	○	○	
⑥ 품질 등 오인야기행위(바목)	2조1호바목	○	○	○	
⑦ 대리인의 상표권자의 동의 없는 사용행위(사목)	2조1호사목	○	○	○	
⑧ 도메인이름 부정취득행위(아목)	2조1호아목	○	○	×	
⑨ 상품형태 모방행위(자목)	2조1호자목	○	○	○	
⑩ 아이디어 탈취행위(차목)	2조1호차목	○	○	×	
⑪ 데이터 부정사용행위(카목)	2조1호카목	○	○	×	[단, 카목4는 벌칙 존재]
⑫ 유명인의 초상·성명 등 타인을 식별할 수 있는 표시의 부정사용행위(타목)	2조1호타목	○	○	×	
⑬ 타인 성과 등 도용행위(보충적 일반조항)(파목)	2조1호파목	○	○	×	

※ 우리 부정경쟁방지법 제18조 제4항 제1호에서는 "제2조제1호(아목, 차목, 카목1)부터 3)까지, 타목 및 파목은 제외한다)에 따른 부정경쟁행위를 한 자를 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다.

첫째, 제2조 제1호 각 목의 부정경쟁행위는 원칙상 민사적/형사적 구제를 받을 수 있다. 그리고 제2조 제1호 카목4)의 '데이터 보호를 위한 기술적보호조치 무력화 행위'도 민사적/형사적 구제를 받을 수 있다. 다만, 제2조 제1호 중, 아목, 차목, 카목1)부터 3)까지, 타목 및 파목은 제외한다.

둘째, 제2조 제1호 중, 아목, 차목, 카목1)부터 3)까지, 타목 및 파목은 형사처벌 대상이 아니고 오로지 민사적 구제만을 받을 수 있다.

셋째, 조약상 금지행위 및 기타는 형사적 구제만 받을 수 있다(부경법 제18조 제4항 제2호).

II. 부정경쟁방지법상 민사적 구제수단

1. 부정경쟁행위의 금지청구

1) 의의

부정경쟁에 따라 영업상 이익을 침해당하거나 또는 침해당할 우려가 있는 경우는 그 영업상 이익을 침해하거나 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있다(법 제4조 제1항, 이하, 협의의 금지청구권 및 예방청구권). 부정경쟁행위를 한 가해자에 대한 손해배상청구에 따른 구제만으로는 부정경쟁행위 그 자체를 배제시키지 못하기 때문에 피해자 구제로서는 충분하지 않고, 또 공정한 경쟁질서를 유지하기 위해서는 부정경쟁행위 그 자체를 중지시키는 것이 가장 직접적이고 유효한 수단이므로 금지청구권 제도가 필요하다. 그래서 법은 부정경쟁행위로 인하여 이익을 침해받은 자 또는 침해될 우려가 있는 자는 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

또한 부정경쟁행위나 침해행위를 조성한 물건(혹은 침해 행위에 따라 생긴 물건의 폐기), 부정경쟁행위나 침해행위에 제공된 설비의 제거, 도메인이름의 등록말소, 그 밖의 부정경쟁행위나 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치 등을 청구할 수도 있다(법 제4조 제2항, 이하 폐기등 청구권). 이들을 총칭하여 금지청구권이라 한다. 협의의 금지청구권 등과 대비할 때 폐기등 청구권은 부수적 청구(附隨的 請求)의 성격을 가진다. 즉 제4조 제2항의 폐기 등 청구권은 제1항의 금지청구권 등과 별개의 독립한 청구로서 인정되는 것이 아니라, 그것의 부수적 청구로서 인정되는 것에 불과하다. 이처럼 폐기청구만을 독립하여 청구할 수는 없지만, 금지청구와 폐기청구는 엄연히 별개의 소송물에 해당한다.

금지청구권은 손해배상청구권과 달리 행위자에게 고의 또는 과실이 있음을 요구하지 않는다. 또한 금지청구권을 함에 있어 해당 행위에 대해 부정경쟁의 목적이나 또는 부정한 목적이 있음을 요구하지도 않는다. 민법상 일반불법행위에서는 금전배상이 원칙이지만, 소비자보호와도 밀접하게 관계를 가지고 있는 부정경쟁행위는 부정경쟁의 목적이나 고의나 과실을 요하지 아니하고 즉시 금지시킬 필요성이 있기 때문이다.

여기서 '우려'란 이익을 침해당할 가능성이 있다는 것을 의미하므로, 반드시 현실적으로 이익을 침해당할 것을 말하지는 않는다.

또한 2018년 개정법(2018. 4. 17. 법률 제15580호)(2018.7.18.시행)에서 신설된 제2조 제1호 차목(아이디어 탈취행위)에 대한 부정경쟁에 관해서는 단기소멸시효(안날로부터 3년)와 제척기간(부정경쟁행위가 시작된 날로부터 10년)이 있다(동법 제4조 제3항). 즉, 아이디어 탈취에 대하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다는 사실 및 그 부정경쟁행위자를 안 날부터 3년, 그 부정경쟁행위가 시작된 날부터 10년이 지나면 침해금지청구를 하지 못하도록 하고 있다.²¹⁹⁾

한편 부정경쟁행위를 하였다든 허위주장에 대해서는 금지청구권 부존재 확인의 소를 제기할 수도 있다.

2) 청구주체

청구주체란 금지청구권의 청구권자를 말한다. 금지청구권은 “부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자”만이 행사할 수 있다. 그러한 청구권자로서는 영업상 경쟁자만이 할 수 있는 것이 원칙이다. 왜냐하면 경쟁이 없는 곳에서는 부정경쟁이 있을 수 없기 때문이다. 청구인에게 이러한 원고적격이 없는 경우 통상 이행소송에서 이행청구권 발생요건 충족과 마찬가지로 청구기각 되어야 할 것이다.²²⁰⁾

판례에 의하면, 원고적격과 관련하여 영업과 주지표지를 함께 양수받은 자는 금지청구권을 승계한다.²²¹⁾ 다만 금지청구권 자체만을 양도할 수는 없다.

금지청구권의 주체 즉 금지청구권을 행사할 수 있는 자는 영업자이다. 일반소비자 또는 소비자단체는 물론 해당 경쟁업자가 아닌 사업자단체도 “경쟁자” 그 자체는 아니므로 청구권이 없다고 해석된다. 금지청구권의 주체는 그러한 표지의 소유자(주지표지의 소유자)뿐만 아니라, 독점적 실시권자(사용권자), 그룹 명칭의 경우 계열사 중 한 회사, 프랜차이즈에 있어서 그 본부와 가맹점, 상품화권자와 그 사용자 등과 같이, 그 표지의 사용에 대하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함한다. 이러한 자들은 경쟁개념의 확대 내지 희석화 경향에 따라 금지청구를 할 수 있는 것으로 해석되므로, 구체적 사안에 따라 해결할 수밖에 없다.

주지표지의 양도가 이루어지는 경우 양도인은 그 표지의 사용에 관하여 정당한 이익을 상실하므로 일시적으로 그 표지를 사용하고 있다 하더라도 양수인만이 금지청구권을 행사할 수 있다. 나아가 표지의 모용자가 해당 표지를 계속 사용한 결과 모용자 자신의 상품, 서비스를 나타내는 것으로 그 주지성을 획득한다 하더라도 모용자는 표지의 사용에 관한 정당한 이익을 가진다고 볼 수 없으므로 금지청구권을 행사할 수 없다. 또한 주지표시의 라이선시(licensee)는 그 표지가 라이선서(licensor)의 상품, 서비스를 나타내는 것으로 주지인 이상 자기의 상품, 서비스를 나타내는 것으로 주지성을 취득하지 못하였다고 하더라도 금지청구권을 행사할 수 있다. 그리고 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지는 이상 반드시 상품의 제조, 가공, 판매 등 업무에 종사하는 상품주체, 즉 스스로 표지를 사용하는 자일 필요도 없다.²²²⁾

219) 부정경쟁방지법 제4조 제3항은 2023년 개정법(시행 2023. 9. 29.) [법률 제19289호, 2023. 3. 28., 일부개정]에서 신설된 규정이다.

220) 한편 자기 개인 주관으로 부정경쟁으로 인한 침해우려가 있다고 임의로 생각하는 경우에는 무한정 소권(訴權)이 있는 것이 아니고 객관적으로 이익 침해의 우려가 있다고 인정되는 경우에만 소의 이익이 있다는 견해도 있다.

221) 대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결(법원은 “영업양도 등 상품주체의 인격이 변경되는 경우에 있어서 주지 상품표지의 이전과 함께 거기에 관계된 영업의 일체 등이 함께 이전된 경우 원칙적으로 상품표지의 주지성이 신영업주에게 승계되고.”라고 판시하고 있다).

222) 윤병각, “부정경쟁행위의 유형과 구제방법”, 지적소유권에 관한 제문제(하), 재판자료 제57집, 법원행정처, 1992, 579~580면.

외국 주지상품 또는 영업표지로서 국내에서 주지되어 있더라도 우리나라에서 영업을 경영하지 아니하고 그 상품이 수입도 되지 아니한 경우에는 영업상 경쟁자가 아니므로 금지청구권이 있는지에 대해서는 견해가 갈린다. 즉 ①국내에서 사업활동을 하지 않더라도 무방하다는 견해, ②최근의 기업확장의 경향에 비추어 외국기업이 우리나라에 진출할 구체적 계획을 세운 경우 등 사정이 있을 때는 잠재적 경쟁자로서 금지청구권을 갖는다는 견해, ③국내에서 사업활동을 전혀 하지 않더라도 수입상사를 통해 국내에 시판하여 왔다면 외국기업이라도 금지청구권을 가진다는 견해 등이 대립한다. 요컨대 영업과 함께 주지표지를 양수받은 자는 이 금지청구권을 갖지만 금지청구권 그 자체만은 성질상 양도될 수 없다고 해석된다. 부정경쟁방지법상 원산지 등 허위표시, 오인적 상품광고, 표지사용의 경우에는 실질적 피해자는 개개 경쟁사업자라기 보다는 업계 전체와 소비자 즉 사업자 일반과 소비자를 말한다.²²³⁾ 경쟁업자는 산출, 생산하는 사업자 이외에도 수입, 반포하는 자도 포함된다.²²⁴⁾

3) 금지청구의 상대방

금지청구권의 상대방은 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위를 하거나 하려는 자이다. 부정경쟁행위 등을 현재 계속하고 있는 자 또는 그 행위를 할 개연성이 높은 자에 해당하여야 하고, 직접 부정경쟁행위 등을 하는 자 이외에 법률상 그 부정경쟁행위 등에 의해 스스로도 행위를 하고 있다고 평가할 수 있는 관계에 있는 자도 포함한다.²²⁵⁾ 여기서 혼동, 오인적 표시를 한 자, 즉 상품생산자, 하청업자, 판매업자(도매상, 소매상) 등이 포함된다.²²⁶⁾

법인이나 단체에서 부정경쟁행위를 한 경우 그 대표자 개인은 금지청구의 대상이 아니라고 보는 견해가 있다. 그러나 1인 회사, 소규모개인기업체나 법인 아닌 단체의 경우에는 금지의 실효성 확보를 위하여 공동불법행위자로서 침해금지청구의 상대방이 될 수 있다고 봄이 타당하다. 한편 실행행위를 담당하는 회사대표이사 등 개인이 금지청구의 피고가 될 수 있는지는 다툼이 있다. 일본의 통설, 하급심 판례에 의하면, 제조업자나 하청제조자는 판매, 반포의 직접 행위자는 아니지만 금지의 실효성 확보를 위해 이에 포함되는 자로 본다. 도/소매상, 침해품 임대업자 등은 판매, 반포의 공동 실행행위자로서 금지청구권의 대상이 된다. 그러나 이들은 귀책사유(고의, 과실의)가 없는 한 손해배상청구의 대상은 되지 않는다.²²⁷⁾

요컨대 법인의 대표자가 법인의 대표자 자격으로 부정경쟁행위 등을 한 경우나 사용자인 법인 또는 개인의 지시, 감독 아래 피용자가 부정경쟁행위 등을 한 경우 그 법인 또는 사용자가 금지청구의 상대방이 될 수 있는지는 다툼이 있으나, 법인이나 사용자 책임에 대한 민법 규정을 유추적용할 수 있다고 봄이 타당하다.²²⁸⁾ 판례는 주지성을 획득한 표지의 존재를 모르는 선의의 선사용자의 행위도 부정경쟁행위를 구성할 수 있다고 판시하였다.²²⁹⁾

223) 송영식 외6인, 송영식 지적소유권법(하)[제2판], 육법사, 2013, 420~421면. 이 경우에는 “경쟁사업자”만이 소권을 부여받는다 것은 실효성이 없어 사문화(死文化)되고 있다. 현실적으로 공정거래위원회의 운용에 의해 규제되고 있을 뿐이다.

224) 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면. 74면.

225) 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면. 74면.

226) 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면. 74면.

227) 송영식 외6인, 송영식 지적소유권법(하)[제2판], 육법사, 2013, 421면.

228) 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면. 74~75면.

229) 대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결 [부정경쟁행위중지]. (이 사건은 상호 “옥시”가 식별력 있는 상품표지로서 주지성을 획득하였다는 원심의 판단을 수긍한 사례인

4) 관할

부정경쟁행위 등에 대한 금지청구소송은 민사소송으로서 민사소송법 및 법원조직법에 의한 일반원칙의 적용을 받는다. 원칙상 토지관할은 부정경쟁행위자의 보통재판적 소재지 법원에 있다. 다만 지식재산권에 관한 소는 재산권에 관한 소이므로 의무이행지의 특별재판적이 문제된다(민사소송법 제8조). 지식재산권과 같은 전문지식이나 거래실무가 심리의 주요내용이 되는 특정한 유형의 소는 심리의 원활을 기할 수 있도록 그에 관한 전문재판부가 설치된 고등법원 소재지 지방법원에 특별재판적을 인정하고 있다. 한편 지식재산권에 관한 소 중 손해배상청구의 소는 지참채무의 원칙(민법 제467조)에 따라 채권자인 원고의 주소 또는 영업소가 의무이행지가 되어 원고의 주소지 또는 영업소의 관할이 인정된다.

민사소송법 제24조(지식재산권 등에 관한 특별재판적) 제1항에서는, “특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 “특허권등”이라 한다)을 제외한 지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다. 다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다.”고 규정하고 있다.

또 민사소송법 제36조(지식재산권 등에 관한 소송의 이송) 제1항에서는, “법원은 특허권등을 제외한 지식재산권과 국제거래에 관한 소가 제기된 경우 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 그 소송의 전부 또는 일부를 제24조제1항에 따른 관할법원에 이송할 수 있다. 다만, 이로 인하여 소송절차를 현저하게 지연시키는 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하고 있다.

5) 요건

(1) 부정경쟁행위가 있을 것

금지 및 예방청구권은 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위로 인하여 영업상의 이익을 받았거나 침해될 우려가 있는 경우에 행사할 수 있으므로, 우선 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위가 있어야 한다.

(2) 영업상의 이익이 침해되었거나 또는 침해될 우려가 있을 것

(가) 영업상 이익이란 부정경쟁으로부터 보호되어야 할 이익 즉, 영업상 신용(good will)을 의미한다. 부정경쟁방지법의 취지에 비추어 “영업”이나 “이익”의 개념을 지나치게 엄격하게 해석해서는 아니 되고 넓게 탄력적으로 해석할 수 있다.

여기서 “영업”에는 상업 이외의 농업, 광업 등 산업 전반을 포함하여 계속적 경제활동을 하는 주체이면 충분하다고 해석한다.²³⁰⁾ 또 계속적인 경제활동을 하는 주체이면 충분하므로, 사회복지사업자, 공익사업자, 변호사, 변리사, 세무사, 공증인, 의사, 약사 등은 물론, 화가, 작가, 농장주 등이 모두 포함된다.

예, 대법원은 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목의 규정 형식에 비추어 주지성을 획득한 상호의 존재를 모르는 선의의 선사용자의 행위도 부정경쟁행위를 구성할 수 있다는 원심의 판단을 수긍하였다.

230) 독일부정경쟁방지법은 영업에는 농업이, 상품에는 농산물이 포함되는 것을 명시하고 있다(독일법 제2조).

또한 “이익”에는 법률상 보호할 가치가 있는 정당한 것이어야 한다. 도박, 마약, 매춘과 같은 공서양속에 반하는 영업상 이익은 보호될 수 없다. 공서양속에 반하지 않더라도 법률상 영업행위의 금지 또는 제한이 있는 경우 그 영업에 관한 이익이 침해되었음을 이유로 중지청구를 소구할 수는 없다. 즉 대법원 판례²³¹⁾에 따르면, “부정경쟁방지법 2조에 의하면 거기에 규정되어 있는 행위로 인하여 영업상의 이익이 침해될 우려가 있는 자는 그 행위의 중지를 청구할 수 있게 되어 있는데 여기에서 말하는 영업상의 이익이라고 하는 것은 그 이익이 그와 같은 행위에 의한 침해로부터 보호받을 가치가 인정되어 그 보호를 위하여 그 침해행위의 중지를 구하는 것이 건전한 상거래의 질서유지의 이념에서 능히 시인될 수 있는 정당한 업무상의 이익이라야 할 것은 동법의 목적을 선언한 그 제1조의 규정취지에 비추어 능히 짐작할 수 있다.”고 판시한 뒤, 대법원은 보령제약주식회사 “갑”이 “을”명의로 서울에 개설한 “보령약국”과 “병”이 수원에 개설한 “수원보령약국”이 상호에 있어 “보령”이라는 것이 공통된 경우와 부정경쟁방지법상의 영업상 이익과의 관계에 대한 쟁점에 대해, “보령제약주식회사 “갑”이 “을”명의로 서울에 개설한 “보령약국”과 “병”이 수원에 개설한 “수원보령약국”은 영업의 종류, 범위, 시설 및 규모등 그 영업의 양상은 물론 고객도 서로 달리고 있어서 “갑”의 고객이 수원에 있는 “병”경영의 위 약국을 서울에 있는 “갑”경영의 위 약국의 영업으로 혼동 오인하게 될 염려는 없다 할 것이므로 “보령”이라는 상호가 공통된다 해도 “병”경영의 위 약국의 영업상 이익을 침해하는 것 즉 “보령”이라는 상호가 “갑”이 부정경쟁방지법에 의하여 보호를 구할 수 있는 정당한 영업상의 이익이라고 할 수 없다.”는 취지로 판시하였다.

(나) 침해는 현실로 일어날 필요는 없으나 객관적으로 청구권자의 이익에 대한 침해가능성이 있으면 충분하다. 단지 추상적인 염려만으로는 부족하다. 혼동의 사실이 인정되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 영업상의 이익이 침해될 우려가 있다고 본다.

혼동의 위험, 거래선의 상실, 매상의 감소, 영업상 신용이나 명성의 훼손 등이 있으면 이익 침해가 있는 것으로 해석된다. 판례²³²⁾에 따르면, “영업상의 이익을 침해할 우려가 있다는 뜻 중에는, 타인의 상표 및 용기와 유사한 것을 사용함으로써, 이에 따른 신용 및 고객 흡인력을 실추 또는 희석화시켜, 그에게 영업상의 손실을 가져오도록 하는 경우도 포함”된다고 판시하고 있다.

전형적인 예로서, 부정경쟁을 하여 침해할 의도로 혼동을 초래하는 상표를 등록 출원하거나²³³⁾ 상호를 등기한 경우로서 이를 실제로 사용하지 아니하였더라도 침해의 우려가 있다고 본다. 한편 일시적 휴업의 경우는 침해의 우려가 있으나, 이와 달리 폐업하여 영업 의사가 없는 것으로 보이는 경우는 침해의 우려가 있다고 볼 수 없다.²³⁴⁾

나아가 금지청구권 행사의 주관적 요건으로서, 상법상의 상호권의 침해와 같은 ‘부정한 목적’이나 ‘부정경쟁자의 고의·과실’은 금지청구권의 요건이 아니다. 이러한 주관적 요건과 관계없이 부정경쟁행위를 즉시

231) 대법원 1976. 2. 24. 선고 73다1238 판결 [등록상표권침해금지등].

232) 대법원 1980. 12. 9. 선고 80다829 판결 [상표사용금지가처분] (“부정경쟁방지법 제2조 제1, 2호 소정의 부정경쟁행위 중지를 청구하기 위하여서는, 그 중지를 청구하고 있는 자의 상호, 상표, 상품의 용기 또는 포장에 널리 인식되어 있고, 상대방이 그의 상품과 혼동을 일으키거나 그의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위를 하여, 이러한 행위로 인하여 그의 영업상의 이익이 침해될 우려가 있어야 하는 것이고, 여기서 말하는 “국내에 널리 인식되었다”는 뜻은 국내 전역에 걸쳐 모든 사람에게 알려져 있음을 요하는 것이 아니라, 국내의 일정한 지역 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로서 족한 것”임을 전제하고 있다.).

233) 대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결 [부정경쟁방지법위반]. (이 사안은 상표법상 상표 보호의 취지 및 상표의 등록이 권리 남용으로서 적법한 권리 행사라고 인정할 수 없는 경우로서, 법원은 “상표의 등록이 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻으려는 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것이 되고, 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다.”고 판시하였다).

234) 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면, 79면.

금지시킴으로써 간접적으로 소비자를 보호하는 효과도 있다.

(다) 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구를 인정할 것인지 여부의 판단은 ‘사실심 변론종결 당시’를 기준으로 정한다.²³⁵⁾

6) 효과

부정경쟁방지법 제4조에 의하면, 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반하는 행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 상대방에 대하여 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고(제1항), 부수적 청구로서, 부정경쟁행위 등으로 조성한 물건의 폐기, 제공된 설비의 제거, 대상이 된 도메인이름의 등록말소, 그 밖에 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다(제2항).

즉, 금지청구는 ① 현재 계속 중인 침해행위 즉 혼동야기행위 일체의 금지, ② 장래 침해행위의 금지, ③ 침해행위의 조성물이나 침해행위에 제공된 설비의 제거, 폐기 및 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인이름의 등록말소 등이 모두 포함된다.

금지의 대상은 구체적으로 특정되어야 한다. 또 폐기나 제거청구는 부정경쟁행위의 금지에 필요한 한도 내에서 그쳐야 한다. 구체적인 집행은 간접강제²³⁶⁾나 대체집행²³⁷⁾의 방법에 의한다.

혼동초래행위금지의 예로는 간판, 표찰, 상품용기, 레테르, 선전용품, 포장지, 작업복, 텐트, 건물벽 등에 있는 혼동적 문자의 말소, 해당 문자가 쓰여진 간판, 용기포장, 계산서, 영수증 등의 사용금지, 전화부 광고 전단 등에서의 말소, 인쇄원판, 지형의 폐기 등이다.

오인적 표시의 사용금지 예컨대 위법한 표지가 간판에 사용되는 경우 그 표시의 말소 청구라면 충분하다. 여기서 더 나아가 간판 자체의 철거나 폐기 청구는 과잉청구로서 허용되지 않는다. 즉 완성품 자체의 폐기청구는 과잉청구이다. 설비의 제거 청구도 부정경쟁행위에 직접적·전용적으로 제공된 것에 한하고 다른 용도에도 사용가능한 설비의 제거청구는 역시 과잉청구가 되므로 원칙상 허용되지 않는다.

주지영업표시와 혼동적 상표를 등록한 자에 대해서는 금지청구권의 일환으로 등기상호의 말소청구를 할 수 있는지 견해의 대립이 있으나 적극설이 다수설·판례이다. 금지를 실효성 있게 하기 위해서는 등기 자체를 말소시키는 것이 간명하며 효과적이기 때문이다. 우리 판례를 보면, 이른바 ‘세모 사건’(서울고등법원 1992. 1. 14. 선고 91나11461 판결)에서, 국내에서 주지인 (주) 세모와 유사한 상호 (주)동전세모의 등기상호에 대해 말소를 명한 사례가 있다.

타인의 주지표지를 도메인이름으로 등록하여 부정경쟁행위의 대상이 된 경우에는 도메인이름의 등록말소를 시킬 수 있다(법 제4조 제1항).

한편, 상표의 경우는 무효심판절차가 마련되어 있으므로 막바로 말소청구는 할 수 없고 상표법에 규정된 절차에 의하여야 한다. 즉 주지상표와 동일유사한 상표는 등록을 받을 수 없다(법 제34조 제1항 제9호). 주지상표 소유주는 상표법에 따른 무효심판을 청구하여야 한다(법 제117조). 무효심판이 확정 전에는 두 상표가 모두 적법하게 사용된다.

요컨대 부정경쟁행위 등의 금지, 예방 및 위법상태 제거는 필요하고도 충분한 한도 내에서 그쳐야 하는 것이고, 특히 그것을 결정함에 있어서 고려해야 할 여러 가지 사정 가운데 금지 등에 의하여 의무자가 입게 되는 불이익까지 아울러 충분하게 고려하여야 한다.²³⁸⁾

7) 가처분²³⁹⁾

실제 금지청구권은 본안소송보다는 이를 피보전권리로 하는 가처분 소송을 통해 많이 행사된다. 이러한 가처분은 상대방 채무자에게 부작위의무를 명하는 만족적 가처분이며, 민사집행법 제300조 제2항의 임시의 지위를 정하는 가처분에 해당한다. 임시의 지위를 정하는 가처분은 채권보전의 목적이 아니라 급박한 위험을 피하기 위한 목적으로 한다.²⁴⁰⁾²⁴¹⁾

임시의 지위를 정하는 가처분의 경우는 원칙적으로 변론기일 또는 채무자가 참석할 수 있는 심문기일을 열어야 하는 것으로 되어 있다(민사집행법 제304조). 따라서 일반적 가처분 사건에서 요구되는 밀행성의 원칙을 그대로 적용하기 어렵다. 중국 판결에 의한 의무 확정이 아닌 만큼 가처분 단계에서 사용 중지나 금지청구를 받아들여 침해행위 조성물에 대한 채무자의 점유를 풀고 집행관의 점유 아래 놓는 경우는 있지만, 나아가 제거·폐기까지 인정하는 경우는 거의 없다.

2. 부정경쟁행위에 대한 손해배상청구

1) 의의

부정경쟁방지법 제5조에서는 “고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위(제2조제1호다목의 경우에는 고의에 의한 부정경쟁행위만을 말한다)로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다.”고 규정하고 있다. 즉 부정경쟁방지법은 일반적 영업의 자유와

235) 대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결, 대법원 2008. 2. 29. 선고 2006다22043 판결 [신용회복청구](“부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하며(대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결 등 참조), 부정경쟁방지법 제5조에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지 및 같은 법 제6조에 의한 신용회복청구를 인정할 것인지의 판단은 침해행위 당시를 기준으로 하여야 한다.”).

236) 간접강제란, 예컨대 “채무자는 본 결정 송달일로부터 5일 이내에 ... 표장을 말소하라. 채무자가 ... 말소하지 아니할 때에는 채무자는 채권자에 대하여 위 기간만료일 다음 날로부터 말소할 때까지 1일 금 10만원의 비율에 의한 금원을 지급한다”와 같다.

237) 대체집행이란, 예컨대, “채무자는 ... 간판 ... 을 본 결정송달일로부터 5일 이내에 철거하여야 한다. 채무자가 위 기간내에 위 간판 ... 을 철거하지 아니할 때에는 채권자가 위임하는 서울중앙지방법원 집행관은 채무자의 비용으로 이를 철거할 수 있다”와 같다.

238) 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면. 81~82면; 대법원 1988. 4. 12. 선고 87다카90 판결 [부정경쟁금지] (“부정경쟁방지법 제4조 제1항 가운데 ‘중지’의 범위는 당해 부정경쟁행위의 정지, 예방, 배제를 함께 필요하고도 충분한 한도내에서 그쳐야 하는 것이고 특히 그것을 결정함에 있어서 고려해야 할 여러가지 사정 가운데에서 ‘중지’에 의하여 의무자가 입게 되는 불이익까지도 아울러 충분하게 고려하여야 한다.”).

239) 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면. 82면.

240) 이현욱, 민사소송법 제4판, 법문사, 2022, 9면.

241) 임시의 지위를 정하는 가처분에는 예컨대, 이사를 선임한 주주총회결의무효확인 소를 제기하기 전에 그 이사가 직무를 수행하여 회사에 손해를 발생시키는 것을 방지하기 위한 직무집행정지가처분신청을 할 수 있다. 임시의 지위를 정하는 가처분의 경우에는 가처분에 위반하여 한 행위는 무효가 된다. 예컨대 법원의 직무집행정지 가처분결정에 의해 회사를 대표할 권한이 정지된 대표이사가 그 정지기간 중에 체결한 계약은 무효이다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2008다4537 판결).

조화를 꾀하기 위하여 귀책사유(고의, 과실)가 있는 경우에 한하여 손해배상책임을 지는 ‘과실책임주의’를 취하고 있다(법 제5조). 다른 여러 국가의 입법례도 동일하다. 따라서 부정경쟁행위에 대한 손해배상청구에는 그 성질에 반하지 않는 한 불법행위에 관한 민법의 제 규정이 보충적으로 적용된다(청구권 경합설).²⁴²⁾

손해배상청구권은 양도성을 가진다(금지청구권과 차이). 이 권리는 소멸시효에 대해 민법상 일반원칙에 의한다. 다만 영업비밀 침해로 인한 경우는 시효소멸에 관한 특칙(부경법 제14조)이 있다. 이들 행위에 의해 정신적 손해를 입은 때에는 민법 일반 규정에 의해 재산상 손해 이외의 무형손해에 대한 정신적 손해로서 위자료청구를 할 수 있다.

침해자가 법인인 경우 법인과 함께 직접 침해행위를 실행한 대표자 내지 사용자도 공동불법행위 법리에 따라 책임을 지는 경우가 많다. 이 경우 그 책임의 법적성질은 부진정연대책임이다. 피용자의 부정경쟁행위에 대하여 사용자 책임을 지는 경우도 있을 것이다.²⁴³⁾

손해배상 이외에 민법규정에 의한 부당이득반환청구도 가능하다(통설). 따라서 손해배상청구권이 시효로 소멸한 후에는 부당이득반환청구권(10년간)의 실익이 크다. 침해자의 고의, 과실이 입증되지 아니할 경우에도 부당이득반환청구는 가능하다. 부정경쟁행위자가 얻은 부당이득은 “사용료”(royalty) 상당이라고 봄이 판례(통설)이다.²⁴⁴⁾

판례²⁴⁵⁾에 따르면, 부정경쟁방지법 제5조에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지의 판단은 ‘침해행위 당시’를 기준으로 하여야 한다.

2) 요건

손해배상청구는 ①행위자의 고의 또는 과실, ② 부정경쟁행위의 존재, ③ 부정경쟁행위에 의한 영업상 이익의 침해로 인한 손해의 발생, ④ 행위와 손해 발생 사이의 상당인과관계의 존재가 필요하다. 한편 부정경쟁행위는 등록제도와 관계가 없으므로, 특허권이나 저작권 등의 침해행위처럼 등록을 전제로 과실이 추정되지 않는다(특허법 제130조, 저작권법 제125조 제4항).

고의·과실이란 행위의 주관적 요소로서 위법행위에 대한 고의·과실을 말하고 손해 발생에 대한 고의·과실까지 필요로 하는 것은 아니다. 고의·과실에 대한 주장·입증책임은 불법행위 일반론에 따라 배상청구를 하는 자가 부담한다. 물론 고의·과실 이외에 부정경쟁목적까지 필요한 것은 아니다.

3) 효과

부정경쟁행위나 제3조의2 제1항 또는 제2항을 위반한 행위(제2조제1호다목의 경우에는 고의에 의한 부정경쟁행위만을

말한다)에 의해 생긴 손해의 전보이다. 그 손해배상 범위에 대해서는 부정경쟁행위와 상당인과관계 범위내에 있는 일체의 손해이다. 민법 일반이론에 따라 적극적 손해와 소극적 손해 및 정신적 손해를 포함한다(손해3분설). 여기서 적극적 손해란 침해제거비용, 고객에 대한 해명광고를 위한 비용, 조사비용 등과 같이 침해로 인하여 발생한 손해를 말한다. 예컨대 치료비 등과 같이 적극적으로 지출한 손해를 적극적 손해라 한다. 또 소극적 손해란 매출 감소와 같이 얻을 수 있는 이익의 상실을 말한다. 결국 소극적 손해란 일실회익 즉, 불법행위가 없었더라면 얻을 수 있었을 이득과 같은 것을 말한다.

손해액 특히 손해 중 주종을 이루는 소극적 손해의 입증은 현실적으로 대단히 곤란하다. 금융, 신용, 거래 고객 등과의 관계 때문에 매상의 감소가 얼마인지 밝히기 곤란한 경우가 많고, 매상감소가 반드시 침해행위로 인한 것인지 입증하는 것도 거의 불가능하다. 예컨대 해명광고, 조사비용 등과 같이 적극적 지출은 입증이 쉽지만 매출 감소와 같은 소극적 손해의 입증은 실제 어려운 문제라 할 것이다. 이에 따라 각국의 학설, 판례가 고심하고 있으나, 대체로 입증의 정도를 감경하고, 손해액 추정규정(부경법 제14조의2) 등을 적용함으로써 구체적으로 공평타당한 손해액을 산정하고 있다.²⁴⁶⁾

4) 손해의 산정방법

(1) 추정되는 손해²⁴⁷⁾

부정경쟁행위로 인하여 초래되는 손해액 산정은 실제 극히 곤란하므로 여러 가지 추정 규정을 두고 있다.

첫째 침해자가 양도한 수량에 침해당한 자의 단위수량당 이익액을 곱한 것을 손해액으로 추정하는 규정이다(부경법 제14조의2 제1항).

즉 “영업상의 이익을 침해한 자가 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 영업상의 이익을 침해당한 자가 해당 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 할 수 있다.”고 규정한다.

이 경우 손해액은 영업상 이익을 침해당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만 영업상의 이익을 침해당한 자가 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 해당 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

둘째, 일반적으로는 침해자가 얻은 이득액을 일응의 손해액으로 추정하고 그 이득액 중 감액요소는 침해자가 반증하도록 하여 입증책임을 분배하고 침해행위의 유형에 비추어 침해자의 이득액을 피해자의 손해라 보기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 다른 합당한 산정방법에 의하는 것이 실무상 어느 정도 확립된 학설, 판례의

242) 송영식 외6인, 「지적소유권법(하) 제2판」, 육법사, 2013, 424면; 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면, 82면.

243) 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면, 82면.

244) 송영식 외6인, 「지적소유권법(하) 제2판」, 육법사, 2013, 425면; 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면, 83면.

245) 대법원 2008. 2. 29. 선고 2006다22043 판결.

246) 손해액의 추정(推定)에 관한 특칙 규정은 특허법 등의 규정(특허법 제128조, 실용신안법 제30조, 디자인보호법 제115조, 상표법 제110조 및 저작권법 제125조) 등과 같이 부정경쟁방지법 제14조의2가 신설되었다.

247) 송영식 외6인, 송영식 지적소유권법(하)[제2판], 육법사, 2013, 427~428면; 사법연수원, 부정경쟁방지법, 사법연수원 출판부, 2012, 84~87면.

경향이었다. 이러한 경향을 반영하여, 1998년 개정법 제14조의2 제2항을 신설하여 “영업상 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있는 때에는 그 이익의 액을 영업상의 이익을 침해받은 자가 받은 손해의 액으로 추정한다.”고 규정하고 있다.

(2) 최소한의 손해²⁴⁸⁾

부정경쟁행위의 침해대상인 주지표시의 사용료, 즉 실시료(royalty) 상당액이 최소한의 손해이므로 실무에서는 이 방법에 의하여 손해액을 정하는 예가 많다. 이에 1998년 개정법에서는 이를 명문화 하였다(부경법 제14조의2 제3항).

실제 실시료 산정은 계약상 다른 실시례를 참고하거나 관계거래업계의 일반적인 사용료(로열티)에 의하거나 또는 감정에 의하거나 거래실제 비추어 상당하다고 평가되는 액을 산정하는 등, 여러 방법이 사용된다. 일본의 경우 거래실제에 비추어 상당하다고 평가되는 액을 산정하는 방법으로 예컨대 프랜차이즈 가맹본부의 손해는 가맹점에서 받은 일시금과 매월 지급 약정된 사용료(royalty)의 합계액을 사용료 상당 손해로 본 예가 있다.

또 실제로 받은 손해의 액이 실시료상당액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 산정함에 있어서 이를 고려할 수 있다(부경법 제14조의2 제4항).

(3) 손해액의 직권 인정²⁴⁹⁾

법원은 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생한 것은 인정되지만 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 부정경쟁방지법 제1조의2 제1항 내지 제4항의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(부경법 제14조의2 제5항).

(4) 증액배상

한편 아이디어 탈취행위(제2조제1호차목의 행위)와 같은 부정경쟁행위의 경우, 고의침해에 대해서 징벌적 성격으로서, 실손해액의 5배 한도 내의 ‘증액배상제도’를 두고 있다(법 제14조의2 제6항²⁵⁰⁾ 및 제7항).

(5) 자료제출제도²⁵¹⁾

법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에 대하여 해당 침해행위로 인한 손해액을 산정하는 데에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다(14조의3).

248) 송영식 외6인, 「지적소유권법(하) 제2판」, 육법사, 2013, 428면; 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면, 87면.

249) 송영식 외6인, 「지적소유권법(하) 제2판」, 육법사, 2013, 428~429면; 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면, 87면.

250) 법원은 제2조제1호차목의 행위 및 영업비밀 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제5조 또는 제11조에도 불구하고 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

251) 송영식 외6인, 「지적소유권법(하) 제2판」, 육법사, 2013, 429면; 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면, 88면.

특허법 등 산업재산권에서 손해산정을 위한 자료제출제도 또는 서류제출제도(특허법 132조, 실용신안법 제28조, 디자인보호법 제118조, 상표법 제114조)를 규정하고 있고, 또 민사소송법 제343조에서도 문서제출명령 제도가 규정되어 있다. 이에 따라 부정경쟁방지법도 1998년 개정에서 자료제출제도를 도입하였다.

(6) 비밀유지명령제도

법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사자의 신청에 따라 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 해당 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 해당 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다. 다만, 그 신청 시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 해당 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 제1호에 규정된 준비서면의 열람이나 증거 조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다(14조의4 제1항).

1. 이미 제출하였거나 제출하여야 할 준비서면 또는 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 제14조의7에 따라 송부된 조사기록에 영업비밀이 포함되어 있다는 것
2. 제1호의 영업비밀이 해당 소송 수행 외의 목적으로 사용되거나 공개되면 당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있다는 것

비밀유지명령의 신청은 (i) 비밀유지명령을 받을 자, (ii) 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실, (iii) 제1항 각 호의 사유에 해당하는 사실의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다(14조의4 제2항).

3. 신용회복청구권

1) 의의

법원은 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위(제2조제1호다목의 경우에는 고의에 의한 부정경쟁행위만을 말한다)로 타인의 영업상의 신용을 실추시킨 자에게는 부정경쟁행위나 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해된 자의 청구에 의하여 제5조에 따른 손해배상을 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데에 필요한 조치를 명할 수 있다(제6조).

즉 부정경쟁행위로 인하여 타인의 영업상의 신용을 침해한 자에 대해서는 법원은 피해자의 청구에 의해 손해배상에 갈음하여 또는 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는 데 필요한 조치를 명할 수 있다(제6조). 광의의 손해배상청구권의 일종이라는 견해도 있다.

법원은 권리자의 청구에 따라 침해자의 침해행위로 인하여 권리자의 업무상 신용이 실추된 점을 인정할 수 있는 경우에는 침해자의 침해죄에 대한 형사벌 판결, 패소한 민사판결, 해명자료 등을 신문, 잡지 등에 게재할 것을 명할 수 있다.²⁵²⁾

판례²⁵³⁾에 따르면, 부정경쟁방지법 제6조에 의한 신용회복청구를 인정할 것인지의 판단은 ‘침해행위 당시’를 기준으로 하여야 한다.

2) 요건

고의·과실에 기한 부정경쟁행위나 제3조의2 제1항 내지 제2항을 위반한 행위가 있고 그로 인하여 상품주체 등의 영업상의 신용이 실추되었을 것을 요건으로 한다. 즉 상품주체혼동행위가 있었다고 하더라도 그것만으로 상품주체의 영업상의 신용이 당연히 침해되었다고 단언하기 어려우므로, 그와 같은 경우 부정경쟁방지법 제6조에 정한 신용회복을 위해 필요한 조치를 명하기 위해서는 상품주체혼동행위가 있었다는 것 외에 그와 같은 행위에 의하여 상품주체의 영업상의 신용이 실추되었음이 인정되어야 한다.²⁵⁴⁾ 예컨대 모방 제품의 품질이 조악하여 자사 제품의 신용도에 타격이 가해진 점 등의 구체적 사정을 별도로 입증하여야 한다.

권리자의 업무상 신용이 실추된 점을 인정할 수 있는 경우에도 부정경쟁행위자 등의 행위의 태양, 부정경쟁행위 등의 전후 사정 등에 비추어 행위자에게 손해배상을 명하는 것으로 충분히 피해자의 손해가 전보되었다고 볼 수 있는 경우에는 피해자의 청구 중 신용·명예회복에 필요한 조치 부분은 기각되어야 한다.²⁵⁵⁾

3) 내용

신용회복의 조치는 피해자의 청구에 의하여 법원이 명한다. 손해배상은 금전배상이 원칙이지만, 금전 배상만으로는 만족할 수 없거나 신용훼손의 구제방법으로 적절치 않은 경우가 많기 때문에 부정경쟁방지법이 손해배상에 같음하거나 손해배상과 병행하여 신용회복에 필요한 조치를 구할 수 있도록 규정하였다.

피해자가 금전배상만으로는 만족할 수 없거나, 신용훼손의 구제방법으로서 이러한 원상회복조치가 적절한 경우가 많기 때문에 법이 특히 규정한 것으로서, 신문 등에 사죄광고가 그 전형적인 것이었으나, 사죄광고는 헌법상 양심의 자유에 반한다는 헌법재판소의 결정²⁵⁶⁾으로 인하여 이제 더 이상 사죄광고 청구는 불가능하다.²⁵⁷⁾ 대신 실무상 패소 판결을 받은 사실이 있다는 내용의 ‘해명서’를 광고 게재하도록 하고 있다.²⁵⁸⁾ 또 양심의 자유에 반하지 않는 한 관계 당사자들에게 ‘사실’을 통지하도록 명하는 조치 등을 생각해 볼 수 있다.²⁵⁹⁾

252) 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면, 88면.

253) 대법원 2008. 2. 29. 선고 2006다22043 판결.

254) 대법원 2008. 11. 13. 선고 2006다22722 판결. (‘상표권 또는 전용사용권의 침해행위나 구 부정경쟁방지법(2004. 1. 20. 법률 제7095호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 상품주체의 혼동행위가 있었다고 하여도 그것만으로 상표권자 또는 전용사용권자나 상품주체의 영업상의 신용이 당연히 침해되었다고 단언하기 어려우므로, 그와 같은 경우 상표법 제69조 또는 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되기 전의 것) 제6조에 정한 신용회복을 위해 필요한 조치를 명하기 위하여는 상표권 또는 전용사용권의 침해행위나 상품주체혼동행위가 있었다는 것 외에 그와 같은 행위에 의하여 상표권자 또는 전용사용권자나 상품주체의 영업상의 신용이 실추되었음이 인정되어야 한다.’).

255) 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면, 89면.

256) 헌법재판소 1991. 4. 1. 선고 89헌마160 결정.

257) 송영식 외6인, 「지적소유권법(하) 제2판」, 육법사, 2013, 429면.

258) 서울지법 1999. 9. 10. 선고 98가합109742 판결.

259) 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면, 89면.

III. 부정경쟁방지법상 형사적 구제수단

1. 서설

본법은 공정한 경쟁질서 유지와 영업상 신용보호 및 영업비밀보호를 위하여 행위자에게 형사책임을 과하고 있다. 전통적인 부정경쟁행위 이외에도 기업 임직원의 노하우 누설행위에 대한 처벌을 신설한 점에 특색이 있다.²⁶⁰⁾

부정경쟁행위를 한 경우 그 부정경쟁행위에 대한 인식 즉 범의가 있는 한 어떠한 목적, 즉 부정경쟁의 목적이 있었느냐 여부는 묻지 않는다. 과실로 부정경쟁행위를 한 경우에는 설사 중대한 과실이 있었다고 하더라도 형사처벌을 할 수 없다.²⁶¹⁾

판례에 따르면, 부정경쟁방지법 제18조 제4항 제1호에 의한 부정경쟁방지법 위반죄에 있어서 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부 즉 주지성 요건의 충족 여부는 ‘침해행위 당시’를 기준으로 판단하여야 한다.²⁶²⁾

부정경쟁방지법 제19조에서는 양벌규정을 정하고 있으며, 책임주의 원칙에 기초하고 있다(제19조 단서).

2. 부정경쟁행위에 대한 벌칙(부경법 제18조 제4항~제6항)

우리 부정경쟁방지법 제18조 제4항 제1호에서는 “제2조제1호(아목, 차목, 카목1)부터 3)까지, 타목 및 파목은 제외한다)에 따른 부정경쟁행위를 한 자를 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다.

첫째, 제2조 제1호 각목의 부정경쟁행위는 원칙상 민사적/행사적 구제를 받을 수 있다. 그리고 제2조 제1호 카목4)의 ‘데이터 보호를 위한 기술적보호조치 무력화 행위’도 민사적/행사적 구제를 받을 수 있다.²⁶³⁾

둘째, 제2조 제1호 중, 아목, 차목, 카목1)부터 3)까지, 타목 및 파목은 형사처벌 대상이 아니고 오로지 민사적 구제만을 받을 수 있다.

셋째, 조약상 금지행위 및 기타는 형사적 구제만 받을 수 있다(부경법 제18조 제4항 제2호).

260) 송영식 외6인, 「지적소유권법(하) 제2판」, 육법사, 2013, 461면.

261) 사법연수원, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012, 74면, 142면.

262) 대법원 2008. 9. 11. 선고 2007도10562 판결.

263) 카. 데이터[‘데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법’ 제2조제1호에 따른 데이터 중 업(業)으로서 특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, 전자적 방법으로 상당량 축적·관리되는 기술상 또는 영업상의 정보(제2호에 따른 영업비밀은 제외한다)]를 말한다. 이하 같다를 부정하게 사용하는 행위로서 다음의 어느 하나에 해당하는 행위
1) 접근권한이 없는 자가 절취·기망·부정접속 또는 그 밖의 부정한 수단으로 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위
2) 데이터 보유자와의 계약관계 등에 따라 데이터에 접근권한이 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 데이터 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 데이터를 사용·공개하거나 제3자에게 제공하는 행위
3) 1) 또는 2)가 개입된 사실을 알고 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위
4) 정당한 권한 없이 데이터의 보호를 위하여 적용한 기술적 보호조치를 회피·제거 또는 변경(이하 “무력화”라 한다)하는 것을 주된 목적으로 하는 기술·서비스·장치 또는 그 장치의 부품을 제공·수입·수출·제조·양도·대여 또는 전송하거나 이를 양도·대여하기 위하여 전시하는 행위. 다만, 기술적 보호조치의 연구·개발을 위하여 기술적 보호조치를 무력화하는 장치 또는 그 부품을 제조하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1) 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금(부경법 제18조 제4항)

(1) 1호 - 제2조 제1호에 따른 부정경쟁행위를 한 자. 다만, 아목, 차목, 카목1)부터 3)까지, 타목 및 파목은 제외한다. 즉 1호 아목은 타인의 주지표지를 도메인이름으로 사용하는 행위를 말한다. 또 제1호 차목은 타인의 아이디어 무단탈취행위를 말한다. 여기서, 제1호 카목1)부터 3)까지는 데이터 부정취득, 사용, 공개 행위(카목1)를, 또 비밀유지의무자의 데이터부정사용, 공개 또는 제3자 제공행위(카목2)를, 또 악의취득후 사용공개행위(카목3)을 말한다. 다만 데이터의 기술적보호조치 무력화행위는 형사처벌의 대상이다.

표45 Cass v. Cash 사건/대법원 2005. 1. 27 2004도7824 판결



기록에 의하면, 공소외 2 주식회사가 등록하여 피고인 3 주식회사가 이전등록받았던 등록상표는 “**Cash**”로 구성된 것이지만, 피고인들이 수입한 상품의 용기에 부착, 사용한 상표는 “**Cash**”(이하 ‘실사용상표’라고 한다)이고, 공소외 1 주식회사(오비맥주 주식회사)의 널리 알려진 상표표지 또한 “**Cash**”로 구성된 것이므로, 피고인들의 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 여부를 살피기 위해서는 위 두 상표표지를 서로 비교하여야 하는바, 위 실사용상표와 공소외 1 주식회사(오비맥주 주식회사)의 “**Cash**”를 대비하면, 그 호칭이나 관념이 동일·유사하다고 보기는 어렵지만, 외관에 있어서는 앞의 세 글자는 동일하고, 네 번째 글자는 그 모양에 일부 차이가 있다고 하더라도 전체적으로 특이한 글자체를 동일하게 사용하고 있으며 그 글자체의 색채까지도 동일한 점, 실사용상표의 마지막 글자인 “**S**”는 오비맥주 주식회사의 상표 중 마지막 글자인 “**S**”를 약간 변형한 것으로서 그 외관상의 차이가 크지 않은 점, 오비맥주 주식회사의 위 상표가 캔으로 된 맥주용기의 외부에 “**Cash**”와 같은 모양으로 널리 부착, 사용되어 왔고, 실사용상표 또한 “**Cash**”와 같이 위 오비맥주 주식회사의 용기와 동일한 형상 및 색채와 모양으로 이루어진 용기에 “**Cash**” 상표가 위치한 곳과 동일한 부분에 같은 크기의 글자체로 부착 사용된 점을 종합하면, 양 상표를 전체적, 이격적으로 관찰하는 경우에 그 외관이 유사하다고 봄이 상당하고, 그에 따라 피고인들이 실사용상표를 그 상품의 용기에 부착 사용한 행위는 오비맥주 주식회사의 상품과 혼동을 일으키는 행위에 해당한다고 할 것이다.

따라서 피고인들의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다고 봄이 상당함에도 불구하고, 원심은 이러한 사정을 전혀 고려하지 않은 채 막연히 피고인들의 실사용상표를 그 글자체나 색채에 아무런 특징이 없는 ‘cash’라는 단순한 영어 단어만으로 파악한 후, 그 판시와 같은 이유로 피고인들의 행위가 위 법조항 소정의 부정경쟁행위에 해당하지 아니한다고 판단하였으므로[원심판결문의 (나)목은 (가)목의 오기임이 분명하다], 원심의 위와 같은 판단에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에 정한 상표표지의 유사성에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니함으로써 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

표46 ‘청바지 상표’ 모방 사건/대법원 2012. 4. 26 선고 2011도10469 판결

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목은 “국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위”를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다. 이 규정에서 말하는 “국내에 널리 인식된” 것에 해당하려면 단순히 그 표지 등을 이미 사용하고 있다는 정도로는 부족하고 계속적인 사용, 품질개량, 광고선전 등으로 우월적 지위를 획득할 정도에 이르러야 하나, 국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 주지되어 있음을 요하는 ‘저명의 정도’에까지 이르러야 하는 것은 아니고 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에서 알려지게 된 이른바 ‘주지의 정도’에 이른 것으로 족하다고 할 것이다(대법원 1995. 7. 14. 선고 94도399 판결, 대법원 2003. 6. 13. 선고 2001다52995 판결 등 참조).

표47 ‘불로’ 막걸리 상표 모방 사건/대법원 2012. 5. 9 선고 2010도6187 판결

원심이 적법하게 채택한 증거들에 의하면, 피해자 측인 대구탁주합동제1공장이 1990.3.12.경부터 “不老酒”라는 막걸리 제품을 생산·판매하기 시작하였으며, 광고비로 2002년부터 2008년까지 매년 계속 1억 1,000여만 원 정도를 지출하여 온 사실, 피해자 측의 2007년 매출액이 119억 6,800여만 원에 이르고 그 대부분이 “불로”막걸리의 매출액인 사실, 피해자 측 막걸리 출고량이 2008년도에 국내 막걸리 소비량의 약 9.6%를 차지하였고, 피해자 측 “불로”막걸리 제품이 대구 지역 막걸리 시장의 대부분을 점유하고 있는 사실, 피해자 측이 적어도 2005년경부터는 용기의 전면에 ‘**不老**’표지를, 후면에는 ‘**불로**’표지를 포함하여 문자, 도형, 색채, 바탕 무늬 등이 함께 표시되어 있는 막걸리 제품 용기를 사용하여 온 사실 및 경향신문 사이트에 피해자 측 “불로”막걸리 제품이 대구 지역에서 유명하여 1994년경부터 일본에 수출한다는 내용의 2005.10.5.자 인터넷 기사가, 한겨레신문 사이트에 피해자 측 막걸리 제품이 대구 지역 탁주 생산량의 90%정도를 차지한다는 2006.10.16.자 인터넷 기사가 각각 게재된 사실등을 알 수 있다.

이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 보면, 비록 ‘**不老**’표지 및 ‘**불로**’표지가 막걸리 등 주류에 사용되는 경우 “늙지 않도록 해 주는 술” 정도의 의미로 직감되어 사용상품의 품질, 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 하더라도, 피고인이 그의 등록상표(등록번호 생략)를 출원한 2007.6.28.경은 물론 그의 등록상표 또는 그의 상표표지를 사용하여 대구 지역에서 막걸리 제품을 생산·판매하기 시작한 2008년 7월경에는

이미 ‘**不老**’표지와 ‘**불로**’표지는 물론 이를 포함하여 피해자 측의 막걸리 제품 용기에 있는 문자, 도형, 색채 등 여러 요소가 결합한 전체적 외양(이하 ‘이 사건 상품표지’라 한다)도 대구와 그 인근 지역 일반 수요자들에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되어 자타 상품의 식별기능을 가지는 상품표지로서 널리 알려져 있었다고 봄이 상당하다. 또한 이 사건 상품표지가 사용된 상품인 ‘막걸리’는 통상 그 유통범위가 일정한 지역 내로 제한되는 점과 우리나라 국토면적 및 인구에서 대구와 그 인근 지역이 차지하는 비중 등에 비추어 볼 때 이 사건 상품표지가 대구와 그 인근 지역에서만 널리 인식되어 있었다고 하더라도 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호(가)목 소정의 ‘국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시하는 표지’에 해당한다고 할 것이다.

표48 '루이비통' 가방 상표 모방 사건/대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결

피고인이, 피해자 甲이 등록출원한 도형상표 “”와 유사한 “” 문양의 표장이 부착된 가방과 지갑을 판매함으로써 甲의 상품과 혼동하게 하거나 甲 등록상표의 식별력이나 명성을 손상하는 행위를 하였다고 하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반으로 기소된 사안에서, 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형 각각의 상표권에 기초한 상표 사용권은 위 개별 도형들이 조합된 피고인 사용표장 전체 형태의 피고인 사용표장에는 미치지 아니하므로, 피고인과 그의 처(妻)가 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들에 대해 각각 나누어 상표등록을 받아 피고인이 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들 중 일부에 대하여는 상표권을 보유하고 있고, 나머지 부분에 대하여는 그 상표권의 사용허락을 받고서 피고인 사용표장을 사용하였다는 사정은 피고인 사용표장 전체 형태의 사용으로 인하여 甲 등록상표에 대한 부정경쟁행위가 성립하는 데 장애가 되지 못한다.

(2) 2호 - 제3조를 위반하여, (i)파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법 조약」 체약국의 국기·국장, 그 밖의 휘장, (가목), (ii)국제기구의 표지 (나목), (iii)파리협약 당사국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법 조약」 체약국 정부의 감독용·증명용 표지 (다목)의 어느 하나에 해당하는 휘장 또는 표지와 동일하거나 유사한 것을 상표로 사용한 자.

여기서 부경법 제18조 제4항 제2호를 부연설명하면, 외국 국기 국장 등의 사용행위는 넓게 보면 부정경쟁행위에 속한다 할 것이나 이에 대해서는 국가간 관계도 있으므로 민사적 구제보다도 형사적 구제가 적당하다고 보아 형사적 보호만 규정하고 있다. 본 죄의 처벌대상은 공업소유권의 보호를 위한 파리협약 당사국이나 세계무역기구회원국 또는 상표법조약 체약국의 국기·국장, 그 밖의 휘장, 국제기구의 표지, 파리협약 당사국이나 세계무역기구회원국 또는 상표법조약 체약국 정보의 감독용 또는 증명용 표지와 동일하거나 유사한 것을 당사국 정보의 허가를 받지 아니하고 상표로서 사용한 자이다.

2) 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금(부경법 제18조 제5항)

(1) 1호 - 제9조의7제1항을 위반하여 원본증명기관에 등록된 전자지문이나 그 밖의 관련 정보를 없애거나 훼손·변경·위조 또는 유출한 자

(2) 2호 - 제9조의7제2항을 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 누설한 사람

3. 비밀유지명령위반죄

부정경쟁방지법 제18조의4에 의하면, 국내외에서 정당한 사유 없이 제14조의4제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다(제18조의4 제1항).

이러한 비밀유지명령위반죄는 친고죄이다. 따라서 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다(제18조의4 제2항).

4. 양벌 규정

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제18조제1항부터 제5항까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에게는 해당 조문에 규정된 벌금형의 3배 이하의 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다(제19조).

IV. 부정경쟁방지법상 행정적 구제수단

1. 서설

부정경쟁방지법은 부정경쟁행위 등 위반행위를 하는 자에 대해 특허청장 등의 시정권고나 시정명령(법 제8조) 제도나 이를 뒷받침하는 부정경쟁행위 등의 조사 등 제도(제7조)와 자료열람요구 등 제도(제7조의2), 그리고 공표제도(제8조 제2항, 제3항 및 제4항)와 의견청취제도(제9조) 등의 행정구제에 필요한 여러 제도를 인정하고 있다.

즉, 특허청장 및 시도지사 등에게 부정경쟁행위의 조사와 그 시정을 권고하거나 명령할 수 있는 권한을 부여하고 있다(제7조, 제8조). 특허청장의 명을 받은 공무원의 조치나 조사에 필요한 최소 분량의 제품 수거를 방해한 자(제7조제1항에 따른 관계 공무원의 조사나 수거를 거부·방해 또는 기피한 자)에 대해서는 과태료의 제재가 있다(제20조 제1항 제1호).

시정권고를 듣지 아니한 경우는 형사고발이 예상되고, 시정권고에도 불구하고 계속 부정경쟁행위를 한 경우에는 고의 및 부정경쟁의 목적이 추정될 것이며, 조사한 자료는 형사절차 등에서 유력한 증거자료가 될 것이므로, 간접적인 효력은 있다.

2. 조사·자료열람요구, 시정권고·시정명령 및 공표, 의견청취

1) 부정경쟁행위 등의 조사 제도

특허청장, 시·도지사 등은 제2조 제1호(아목과 파목은 제외한다)의 부정경쟁행위 또는 외국의 국기·국장 등 사용행위(부경법 제3조, 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위)가 있는지 여부를 조사할 수 있다. 즉 특허청장 등 부정경쟁행위의 존부를 확인하기 위하여 필요한 경우로서 다른 방법으로는 그 행위 여부를 확인하기 곤란한 경우에는 관계 공무원에게 영업시설 또는 제조시설에 출입하여 관계 자료나 제품 등을 조사하게 하거나 조사에 필요한 최소분량의 제품을 수거하여 검사하게 할 수 있다(제7조 제1항).

2) 자료열람요구 제도

부정경쟁행위 등의 조사(제7조에 따른 조사)의 양 당사자 또는 대리인 등 대통령령으로 정하는 자는 특허청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 제7조에 따른 조사와 관련된 자료의 열람 또는 복사를 요구할 수 있다. 이 경우 특허청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 (i) 제2조 제2호에 따른 영업비밀, (ii) 그 밖에 다른 법률에 따른 비공개자료의 어느 하나에 해당하는 자료를 제외하고는 이에 따라야 한다(제7조의2 제1항).

3) 시정권고·시정명령 및 공표

특허청장은 조사에 따라 제2조 제1호(아목과 파목은 제외한다)의 부정경쟁행위나 외국의 국기·국장 등 사용행위(부경법 제3조, 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위)가 있다고 인정되면 그 위반행위를 한 자에 대하여 30일 이내의 기간을 정하여 위반행위의 중지, 표지 등의 제거나 수정, 향후 재발 방지, 그 밖에 시정에 필요한 사항을 권고하거나 시정을 명할 수 있다(제8조 제1항).

특허청장은 위반행위를 한 자가 제1항에 따른 시정권고나 시정명령을 이행하지 아니한 때에는 위반행위의 내용 및 시정권고나 시정명령 사실 등을 공표할 수 있다(제8조 제2항).

시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제2조제1호(아목과 파목은 제외한다)의 부정경쟁행위나 제3조, 제3조의2제1항 또는 제2항을 위반한 행위가 있다고 인정되면 그 위반행위를 한 자에게 30일 이내의 기간을 정하여 위반행위의 중지, 표지 등의 제거나 수정, 향후 재발 방지, 그 밖에 시정에 필요한 권고를 할 수 있으며, 위반행위를 한 자가 시정권고를 이행하지 아니한 때에는 위반행위의 내용 및 시정권고 사실 등을 공표할 수 있다(제8조 제4항).

시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 위반행위를 한 자가 제4항에 따른 시정권고를 이행하지 아니한 때에는 특허청장에게 제1항에 따른 시정명령을 하여줄 것을 요청할 수 있다(제8조 제5항).

4) 의견청취

특허청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제8조에 따른 시정권고, 시정명령 및 공표를 하기 위하여 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 당사자·이해관계인 또는 참고인의 의견을 들어야 한다(제9조).

3. 산업재산권 분쟁조정제도(ADR)

산업재산권 분쟁조정제도란 특허권, 실용신안권, 디자인권, 직무발명, 영업비밀, 부정경쟁행위 등에 관한 분쟁이 있을 경우 양 당사자 사이에 합의를 유도해 내는 제도로서 이른바 대체적 분쟁해결제도(ADR: Alternative Dispute Resolution)라 할 수 있다.

발명진흥법 제41조 제1항에서는 산업재산권과 관련한 분쟁을 심의·조정하기 위하여 산업재산권분쟁조정위원회

(이하 '위원회'라 함)의 설치에 관한 근거 규정을 두고 있다. 위원회는 위원장 1명을 포함한 15명 이상 100명 이하의 조정위원으로 구성한다(같은 조 제2항). 위원회의 위원은 특허청장이 위촉하며 위원장은 특허청장이 위원 중에서 지명한다(같은 조 제3항). 위원의 임기는 3년으로 하고(같은 조 제4항), 위원 중 결원이 생기면 제3항에 따라 보궐위원을 위촉하여야 하며, 그 보궐위원의 임기는 전임자의 임기로 한다(같은 조 제5항). 위원회의 업무를 지원하기 위하여 한국지식재산보호원에 사무국을 둔다(같은 조 제6항).

위원회는 조정부의 조정회의를 통해 산업재산권 분쟁에 대한 전문적이고 객관적인 조언을 해줌으로써 당사자들이 합리적인 판단을 할 수 있도록 지원하고 있다. 위원회는 분쟁 조정 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 위원회에 3명 이내의 위원으로 구성된 조정부(調停部)를 두되, 조정부의 위원 중 1명은 변호사 또는 변리사의 자격이 있는 자이어야 한다(같은 법 제42조). 분쟁의 조정을 받으려는 자는 신청 취지와 원인을 적은 조정신청서를 위원회에 제출하여 조정을 신청할 수 있다(같은 법 제43조).

산업재산권 분쟁조정제도의 장점은 이하와 같다. 첫째, 시간과 비용을 절약할 수 있다. 산업재산권에 관한 다수의 관련 소송, 즉 손해배상 등 민사소송, 형사소송 및 행정소송(무효확인심판 등과 그 심결취소소송)과 같은 관련 분쟁을 한 번의 절차로 해결할 수 있어 원스톱 서비스가 가능하다. 또 별도의 조정신청 비용이 필요하지 않기 때문에 분쟁해결에 비용을 절약할 수 있다. 둘째, 양 당사자 사이의 합의를 통한 타협안이 도출되어 조정이 성립되면 양당사자 모두가 만족할 수 있는 분쟁 해결이 가능하다. 셋째 조정기간을 보면 특별한 사정이 없는 한 조정신청일로부터 3개월 이내에 조정절차를 마무리할 수 있어 다른 일반 소송절차에 비해 오랜 시간이 소요되지 않는다. 넷째, 절차상 특색으로 조정과정이 비공개로 진행됨으로써 분쟁사실을 알리고 싶지 않은 당사자의 의사에 부합하고, 또 정보유출을 우려하는 경우에 정보유출 방지책을 강구하고 있어 유용하다. 즉 비밀누설금지조항에서는 위원회 위원 또는 위원이었던 자는 그 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다고 규정하고 있다(제49조의2).

산업재산권 분쟁조정 효과의 보면, 조정은 당사자 사이에 합의된 사항을 조서에 적음으로써 성립된다(같은 법 제46조 제1항). 이러한 조정이 성립되어 작성된 조정조서는 재판상 화해와 같은 효력이 있다(같은 조 제2항 본문). 다만 당사자가 임의로 처분할 수 없는 사항에 관한 것은 그러하지 아니하다(같은 조 제2항 단서). 이와 같이 조정이 성립하면 양 당사자 사이에 분쟁을 일회적으로 신속하게 마무리할 수 있다.

V. 다른 법률과의 관계

1. 부정경쟁방지법 제15조

부정경쟁방지법은 원래 신의칙에 기한 일반법적 기초 위에서 발전되어 온 것이므로, 특허법 등 산업재산권법, 농수산물 품질관리법, 저작권법 또는 개인정보보호법에 규정에 따라 일정한 심사를 거쳐 독점권이 부여되어 그 법에 의해 권리를 행사하는 경우, 부정경쟁방지법이 적용되지 아니할 것임은 일응 수긍할 수 있다. 이에 우리 부정경쟁방지법은 제15조 제1항에서는, “「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」, 「상표법」, 「농수산물

품질관리법, 「저작권법」 또는 「개인정보 보호법」에 제2조부터 제6조까지 및 제18조제4항과 다른 규정이 있으면 그 법에 따른다.”고 규정하고 있다.

특히 상표법과의 관계에 있어 상표법이 등록에 의해 독점배타적인 상표권을 설정하고 상표권 침해 배제하는 방식으로 규정하고 있는 반면, 부정경쟁방지법은 유통시장에서 주지된 상표, 상호, 성명 등의 표시와 혼동이 생길 우려가 있는 행위에 대해서 규정하고 있는 특징이 있다.

구분	상표법	부정경쟁방지법
보호방법	권리부여법 (독점적 권리부여를 통한 상표권 침해)	행위규제법 (유명상표를 부정하게 사용하는 행위규제)
보호대상	등록상표	유명상표
보호범위	동일·유사 상표 + 동일·유사 상품	유명상표와 혼동(유사한 상품에 사용) 저명상표의 희석화(다른 상품에 사용)
침해판단	유사여부(혼동가능성)	구체적/개별적 혼동여부
비고	중복적용 가능	

그러나 특허권 또는 상표권의 행사라는 외형을 갖추고 있으나 실질은 그 남용적 행사가 되어 도저히 산업재산권법에 따른 정당한 권리행사로 볼 수 없는 경우에는 본조의 적용은 배제된다. 즉 특허권이나 상표권의 남용적 행사가 부정경쟁방지법에 저촉된 때에는 부정경쟁방지법이 적용된다고 해석된다. 이러한 해석에 부합하는 판례도 다수 있다. 예컨대 ‘사임당 가구 사건’(대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결), 그리고 ‘비제바노상표사건’(대법원 2000. 5. 2. 선고 98다49142 판결) 등이 있다.

2. 공정거래법 또는 형법 등

한편 공정거래법이나 형법은 공법으로 부정경쟁방지법과는 별개의 입법목적을 가진 것이고, 상호 양립할 수 있는 관계라고 할 수 있다. 이에 따라 각각 독자적으로 적용될 수 있는 것이 이치이다.

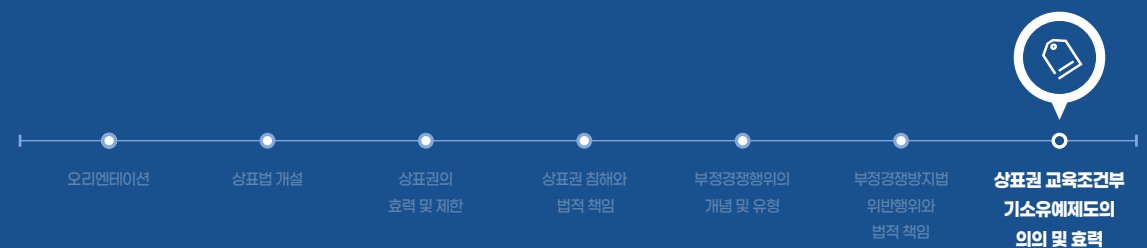
그래서 공정거래법 제117조(무체재산권의 행사행위)에서는 “이 법은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 따른 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대해서는 적용하지 아니한다.”고 규정하고 있다. 여기서 “권리의 정당한 행사”라고 규정함으로써 그 권리의 남용적 행사에 대해서는 공정거래법이 그대로 적용될 수 있음을 분명히 하고 정하고 있다.

또 우리 부정경쟁방지법은 제15조 제2항에서는, “「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 또는 「형법」 중 국기·국장에 관한 규정에 제2조 제1호 라목부터 바목까지, 차목부터 파목까지, 제3조, 제3조의2, 제3조의3, 제4조부터 제7조까지, 제7조의2, 제8조, 제18조제4항 및 제20조와 다른 규정이 있으면 그 법에 따른다.”고 규정하고 있다.



7장

상표권 교육조건부 기소유예제도의 의의 및 효력





7장. 상표권 교육조건부 기소유예제도의 의의 및 효력

1. 기소유예의 의의 및 처분

1. 기소유예의 의미와 구별개념

1) 기소유예의 의의

검사는 피의사건에 관하여 범죄의 혐의가 인정되고, 소송조건이 구비된 경우라 하더라도 공소를 제기하지 않을 수 있다. 이를 기소유예처분이라고 하는데 검사의 소추재량권에 기인한 이러한 공소권 행사방식을 기소편의주의라고 한다.²⁶⁴⁾ 「형사소송법」 제247조는 기소편의주의라는 표제하에 ‘검사는 「형법」 제51조의 사항을 참작하여 공소를 제기하지 아니할 수 있다’고 규정함으로써, 검사는 수사결과 피의사실이 인정되는 경우에도 「형법」 제51조에 규정된 참작사유를 고려하여 기소유예처분할 수 있다. 기소유예처분은 공소취소²⁶⁵⁾와 함께 검사의 소추재량권의 내용을 구성한다.

기소유예처분은 수사종결처분으로서 불기소처분에 해당하지만, 애초에 적법한 공소제기를 할 수 없어 기소가 불가능해지는 혐의의 불기소처분과 달리 범죄혐의가 인정되는 경우에 행해지는 불기소처분이라는 점에 그 특징이 있다.

2) 구별개념

경미사건의 입건 전 조사과정에서 혐의가 있어도 입건을 보류하는 입건유예제도도 있지만, 그 밖에도 형사절차에 있어 소송행위의 효력발생을 일정기간 유예하는 제도로는 형의 집행을 유예하는 집행유예와 형의 선고를 유예하는 선고유예 등이 있다. 집행유예와 선고유예의 경우에는 법원이 형을 선고하면서 일정기간 동안 이를 유예하고 그 기간이 도과하면 소송행위의 효력이 실효되고,²⁶⁶⁾ 선고 과정에서 「보호관찰 등에 관한 법률」에 따라 보호관찰이나 수강명령 등의 조건을 부과하는 것이 원칙이다. 이에 반해 기소유예의 경우에는 정해진 기간이 없고 조건을 부과하는 조건부기소유예가 원칙적인 모습이라 할 수 없다.

이들 제도는 실체진실발견 및 재범방지 등 형사소송의 정책적 목적을 달성하면서도 소송경제를 도모할 수 있다는 분명한 장점이 있다. 특히 공판절차 이전에 검찰단계에서 사건을 종결하는 기소유예처분은 이런 점에서 다른 효력유예제도에 비해 분명한 장점이 있다.

264) 반면에 독일형사소송법 제152조 제2항은 법률에 다른 규정이 없는 한, 범죄혐의가 있으면 검사가 기소하여야 한다고 함으로써 기소법정주의를 채택하고 있다.

265) 「형사소송법」 제255조 제1항에 따라 검사는 제1심판결선고전까지 이미 제기한 공소를 취소할 수 있다. 공소취소는 이유를 기재한 서면으로 하는 것이 원칙이지만, 공판정에서는 구두로도 가능하다.

266) 집행유예의 경우에는 1년 이상 5년 이하, 선고유예의 경우에는 2년의 기간이 지나면 각각 형집행 및 선고가 실효된다.

2. 기소유예처분의 조건

검사는 「형법」 제51조에 정한 요건을 참작하여 기소유예처분을 한다. 「형법」 제51조는 형을 정함에 있어서는 범인의 연령·성행·지능과 환경, 피해자에 대한 관계, 범행의 동기·수단과 결과, 범행 후의 정황을 참작할 것을 요구하고 있는데, 동조는 법관이 형을 정할 때 기준이 되는 양형조건이지만, 검사가 공소제기 전에 기소여부를 결정하는 기준이 되기도 한다. 다만 검사는 「형법」 제51조에 규정된 조건만으로 기소유예처분을 결정하는 것은 아니다. 헌법재판소는 피의자의 전과 및 전력, 법정형의 경중, 범행이 미치는 사회적 영향, 사회정세 및 가벌성에 대한 평가의 변화, 법령의 개폐, 공범의 사면, 범행 후 시간의 경과 등 「형법」 제51조에 열거되지 않은 사유도 참작의 사유가 될 수 있다고 함으로써 검사의 판단기준에 광범위한 재량성을 부여하고 있다.²⁶⁷⁾

한편 검사는 기소여부를 결정하기 전에 준법지원센터(보호관찰소)의 보호관찰관에게 범인의 성행이나 환경 등에 대한 결정전조사를 의뢰하거나, 법원으로부터 발부받은 감정유치영장에 기해 피의자의 정신감정을 의뢰하는 등 기소유예의 근거가 되는 위 조건들을 확인하기 위한 조사를 시행할 수 있다.

3. 기소유예처분의 효력

1) 재기소 여부

기소유예처분은 수사종결처분이지만 불기소의 효력이 확정되는 것은 아니며, 재기사유가 있는 경우에는 동일사건에 대해 수사재기절차를 거쳐 공소제기할 수 있다.²⁶⁸⁾ 교육조건부기소유예에 있어 피의자가 부과된 교육시간을 이행하지 않거나 불성실한 교육태도를 보이는 경우 수사재기절차를 통해 공소제기될 수 있다. 우리 법원은 기소유예처분 이후 특별한 재기사유가 없음에도 동일사건에 대해 재차 기소하는 경우에는 공소권남용으로 공소제기자체가 무효가 될 수 있다고 한다.²⁶⁹⁾ 집행유예나 선고유예와 달리 기소유예는 정해진 기한 없이 언제든지 재기수사를 통해 기소될 수 있으므로, 피의자의 불안정한 지위가 해소되지 않는다는 점은 문제점으로 지적된다.

2) 선별적 기소유예의 가능성

법원은 검사의 공소권에 대해 그 재량을 폭넓게 인정하고 있다. 그래서 공범 중 1인에 대해서는 기소유예처분을 하고 다른 공범자에 대해서는 공소제기하는 선별기소도 원칙적으로 위법하다고 할 수 없다. 하지만 검사의 소추재량권에도 분명한 한계는 요구된다. 1인의 피의자에 대해 수개 피의사실이 인정되는 경우 일부의 피의사실에 대해서만 선별적으로 기소유예하는 것은 피의자의 연령 및 성행 등 피의자의 범죄 외적 상황을 종합적으로 고려하는 기소유예의 취지에 부합할 수 없다.

267) 헌법재판소 1995. 1. 20. 선고 94헌마246 결정 참조.

268) “검사가 절도죄에 관하여 일단 기소유예의 처분을 한 것을 그 후 다시 재기하여 기소하였다 하더라도 기소의 효력에 아무런 영향이 없는 것이고, 법원이 그 기소사실에 대하여 유죄판결을 선고하였다 하여 그것이 일사부재리의 원칙에 반하는 것이라 할 수 없다.”(대법원 1983. 12. 27. 선고 83도2686,83감도456 판결)

269) “피고인이 중국에 거주하는 갑과 공모하여, 탈북자들의 북한 거주 가족에 대한 송금의뢰 등 중국으로 송금을 원하는 사람으로부터 피고인 등 명의의 계좌로 입금받은 돈을 갑이 지령·관리·사용하는 계좌로 재송금하는 방법으로 무등록 외국환업무를 영위하여 외국환거래법 위반으로 기소된 사안에서, 검사는 종전에 기소유예 처분을 하였다가 4년여가 지난 시점에 다시 기소하였고, 종전 피의사실과 공소사실 사이에 이를 반복할 만한 사정변경이 없는 점 등 여러 사정을 종합하면, 위 공소제기는 검사가 공소권을 자의적으로 행사한 것으로서 소추재량권을 현저히 일탈하였다고 보아 공소를 기각한 원심판결이 정당하다고 한 사례.”(대법원 2021. 10. 14. 선고 2016도14772 판결)

3) 부수적 효력

피의자가 기소유예처분을 받게 되면, 범죄경력자료에 해당하는 전과기록은 남지 않고 일정기간 수사기관의 수사기록은 남아 있게 된다. 「형의 실효 등에 관한 법률」 제8조의2 제1항 제2호 및 제2항 제3호에 의하면 수사기관은 수사경력자료의 형태로 5년간 기록을 보관한다. 이에 따라 범죄이력조회를 통해 기소유예이력은 추후 범죄발생시 가중처벌의 근거가 될 수 있고, 피의자가 공무원인 경우에는 공무원징계규정에 따라 징계사유가 될 수도 있다.

한편 「범죄피해자보호법」 제41조에 의하면 형사분쟁을 공정하고 원만하게 해결하여 범죄피해자가 입은 피해를 실질적으로 회복하는 데 필요하다고 인정하면 당사자의 신청 또는 직권으로 수사 중인 형사사건을 형사조정제에 회부할 수 있는데, 불기소처분사유에 해당함이 명백한 경우에는 형사조정대상이 될 수 없다. 하지만 기소유예처분의 경우에는 예외이므로 통상 기소유예처분할 정도의 상표권침해행위에 대해서도 형사조정절차는 진행될 수 있다.

4. 기소유예처분의 부수절차

검사는 기소유예의 결정을 하려는 경우(경미한 사건의 경우는 제외한다)에는 피의자에게 엄중히 주의를 주고, 재범하지 않겠다는 피의자의 의사를 확인해야 한다(검찰사건사무규칙 제118조 제1항). 그리고 검사는 기소유예처분을 하면서 재범방지 등을 위하여 감호자·연고자 등에게 피의자의 신병을 인도하거나 한국법무보호 복지공단 등 보호단체에 보호를 알선하는 등 필요한 조치를 할 수 있고, 소년범에 대해 선도조건부기소유예 결정을 하는 경우에는 선도보호에 필요한 조치를 할 수 있다(동조 제2항 및 제3항). 검사의 위와 같은 조치에 피의자가 정당한 이유 없이 불응하는 경우에는 사건을 재기하여 공소를 제기하거나 소년보호사건송치결정을 할 수 있다(동조 제4항).

Ⅱ. 조건부 기소유예제도

1. 조건부 기소유예제도의 의의

1) 조건부 기소유예의 의미

검사가 기소유예처분을 하면서 상담, 교육, 치료, 선도 등 별도의 조건을 부과하는 처분을 조건부 기소유예라고 한다. 검사는 상담 및 치료 등 조건 부과 필요성을 판단하기 위해 전문가의 자문을 받거나 준법지원센터를 통해 결정 전 조사 등을 할 수 있다.²⁷⁰⁾ 조건부 기소유예는 부과되는 의무의 유형에 따라 교육조건부, 상담조건부, 선도조건부, 치료조건부 등의 형태로 구분되지만, 단일한 조건이 아닌 복수의 조건을 부과하는 경우도 있다.²⁷¹⁾

270) 예를 들면 정신건강 상담·치료 조건부 기소유예처리 지침(대검예규) 제4조에 의하면 검사는 정신건강전문의의 진단을 통해 상담 및 치료의 필요성을 판단하는데, 그 진단이 여의치 않은 경우에는 준법지원센터의 결정 전 조사결과를 토대로 결정할 수 있다고 한다.

271) 정신적 장애 또는 정신질환이 있는 상태에서 강·폭력범죄행위를 한 자에 대해 조건부 기소유예처분이 부과되면, 6개월 이내의 기간 동안 의사나 전문가에 의한 상담 및 치료와 함께 보호관찰관의 선도를 병과하는 복수의 조건이 부과되기도 한다(정신건강 상담·치료 조건부 기소유예처리 지침 제5조).

조건부 기소유예는 피의자의 의무이행을 조건으로 기소유예처분을 하므로, 검찰이 동일사건을 재기소하는데 상당한 부담을 가질 수 밖에 없다. 따라서 기소유예처분의 단점으로 지적되는 피의자의 불안정한 지위가 상당부분 해소될 수 있다는 분명한 장점이 있다.

집행유예 및 선고유예는 원칙적으로 보호관찰이나 사회봉사 등의 조건이 부가되는 부담부 유예제도의 형태로 운용되고 있다. 이에 반해 기소유예는 아무런 조건 없이 공소제기를 보류함으로써 사건을 종결하는 것이 원칙이며, 조건부 기소유예는 예외적인 처분이다.

2) 조건부 기소유예의 근거

형사소송법에는 조건부 기소유예의 근거규정이 없지만, 다른 법률에 조건부 기소유예에 대한 별도의 규정은 존재한다. 우선 「소년법」 제49조의3은 소년범죄자에 대한 조건부 기소유예의 명확한 근거를 가지고 있으며,²⁷²⁾ 「가정폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법」 제9조의2도 상당조건부 기소유예의 근거규정을 두고 있고,²⁷³⁾ 「아동학대범죄 처벌 등에 관한 특례법」 제26조도 조건부기소유예의 근거규정을 마련하고 있다.²⁷⁴⁾ 그 밖에도 「보호관찰 등에 관한 법률」 제15조가 보호관찰관의 업무에 검사의 기소유예처분에 따른 위탁선도업무를 명시함으로써 간접적으로 조건부 기소유예를 긍정하고 있으며,²⁷⁵⁾ 「마약류관리에 관한 법률」 제51조의2 제1항 제2호는 식품의약품안전처장의 업무에 마약중독자의 사회복귀를 위한 사회재활사업업무를 명시함으로써 마약중독자에 대한 재활프로그램을 조건으로 하는 기소유예처분이 가능하도록 하고 있다.²⁷⁶⁾

그런데 형사실무상 개별 법률에 명문의 규정이 없는 경우에도 조건부 기소유예는 광범위하게 활용되고 있다. 검찰은 자체적으로 도박중독 예방 상담·교육 조건부 기소유예 처리지침, 가정폭력사범 조건부 기소유예 처리지침, 정신건강 상담·치료 조건부 기소유예 처리 지침 등 대검예규를 통해 조건부 기소유예제도를 운용하고 있으며, 성구매자 재범방지를 위한 교육실시방안 및 성매매알선 등 처리지침을 통해 초범인 성매수자를 상대로 교육조건부 기소유예처분을 하는 소위 ‘존 스쿨’ 제도를 시행하고 있다.

그 밖에도 대상범죄에 대한 별도의 근거나 지침 없이 일반 규정에 근거하여 제도를 시행하기도 한다. 예를

272) 「소년법」 제49조의3(조건부 기소유예) 검사는 피의자에 대하여 다음 각 호에 해당하는 선도(善導) 등을 받게 하고, 피의사건에 대한 공소를 제기하지 아니할 수 있다. 이 경우 소년과 소년의 친권자·후견인 등 법정대리인의 동의를 받아야 한다.

1. 범죄예방자원봉사위원의 선도
2. 소년의 선도·교육과 관련된 단체·시설에서의 상담·교육·활동 등

273) 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제9조의2(상당조건부 기소유예) 검사는 가정폭력사건을 수사한 결과 가정폭력행위자의 성행 교정을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 상당조건부 기소유예를 할 수 있다.

274) 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제26조(조건부 기소유예) 검사는 아동학대범죄를 수사한 결과 다음 각 호의 사유를 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 아동학 대행위자에 대하여 상담, 치료 또는 교육 받는 것을 조건으로 기소유예를 할 수 있다.

1. 사건의 성질·동기 및 결과
2. 아동학대행위자와 피해아동과의 관계
3. 아동학대행위자의 성행(性行) 및 개선 가능성
4. 원가정보보호의 필요성
5. 피해아동 또는 그 법정대리인의 의사

275) 「보호관찰 등에 관한 법률」 제15조(보호관찰소의 관장 사무) 보호관찰소(보호관찰지소를 포함한다. 이하 같다)는 다음 각 호의 사무를 관장한다....

3. 검사가 보호관찰관이 선도(善導)함을 조건으로 공소제기를 유예하고 위탁한 선도 업무

276) 「마약류 관리에 관한 법률」 제51조의2(마약류 오남용 예방 및 사회재활사업) ① 식품의약품안전처장은 마약류의 오남용을 예방하고 마약류 중독자의 사회복귀를 지원하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행한다....

2. 마약류 중독자의 사회복귀를 지원하기 위하여 필요한 교육·상담·홍보 등 사업(이하 “사회재활사업”이라 한다)

들면 저작권침해행위의 경우에는 소년범 뿐만 아니라 성인범죄자에 대해서도 교육조건부 기소유예처분을 하고 있는데, 소년범의 경우에는 「소년법」 제49조의3과 법무부훈령인 소년보호지침에 근거하여 시행하고, 성인범의 경우에는 「보호관찰 등에 관한 법률」 제15조의3과 법무부훈령인 보호관찰소 선도위탁 규정에 근거하여 조건부 기소유예제도를 시행하고 있다.

2. 조건부 기소유예의 종류

조건부 기소유예의 종류를 구분하는 데 있어 분명한 원칙이 있는 것은 아니다. 범죄자의 의무부담의 유형에 따라 재산이나 자유를 제한하는 부담부 기소유예와 피의자에게 특정한 행위를 지시하는 부과형 기소유예로 구분하기도 하고, 법률상의 근거가 있는 조건부기소유예와 법률상의 근거가 없는 조건부 기소유예로 구분하기도 한다. 일반적으로는 부과하는 조건의 유형에 따라 구분하는 방법이 보편적인데, 우리나라는 크게 교육조건부 기소유예, 상담 및 치료조건부 기소유예, 그리고 보호관찰을 전제로 교육 등을 병과하는 선도조건부 기소유예로 구분한다.

1) 교육조건부 기소유예

교육조건부 기소유예는 특정 범죄자에 대해 소정의 교육을 이수하는 것을 조건으로 하여 기소유예처분 하는 것을 말한다. 교육과정의 효율성과 정당성을 담보하기 위해 교육 전 당사자 또는 법정대리인의 동의를 받도록 하고 있다. 교육조건부 기소유예는 저작권침해사범, 가정폭력 및 아동학대사범, 도박 및 성매매사범 등 광범위한 영역에 활용된다.

(1) 저작권침해사범

검찰은 저작권을 침해한 범죄자에 대해서는 초범이나 경미한 침해에 한해, 한국저작권위원회가 주관하는 교육이수를 조건으로 하여 기소유예처분을 하고 있다. 특별법범계 중 도로교통법 위반행위를 제외하면 가장 많은 수의 범죄군이 저작권 등 지식재산권침해로 보고되고 있는데, 특히 원칙적으로 친고죄로 규정된 저작권침해행위의 경우에는 소위 남고소(濫告訴) 또는 기획소송으로 인한 사회문제가 부각되는 상황에서, 검찰은 교육조건부 기소유예제도를 적극적으로 활용하고 있다. 검찰청이 대상자를 한국저작권위원회에 통보하면 위원회는 대상자를 선별하여 1회 8시간의 범위에서 저작권 교육을 실시하고, 그 결과를 검찰청에 통보한다. 교육과정에서 정해진 시간을 채우지 않거나 교육태도가 불량한 대상자는 향후 검찰에 의해 재기소되거나 소년범의 경우에는 소년보호사건으로 처리될 수 있다.

(2) 가정폭력사범 및 아동학대사범

검사는 초범인 경우 또는 재범이라 하더라도 사안이 경미하여 단기적인 교육으로 가정폭력행위자의 성행교정이 가능한 경우에 보호관찰소 교육조건부 기소유예를 할 수 있다.²⁷⁷⁾ 검사는 사안의 중대성을 평가하여 사안이 보다 중한 경우에는 교육조건부 기소유예 1급으로 16시간의 교육을 부과하거나 사안이 경한 2급의 경우에는 8시간의 교육을 받도록 결정할 수 있으며, 교육이 가능한 보호관찰소를 지정하여 대상자를

위탁한다.²⁷⁸⁾ 가정폭력사범에 대해서는 교육조건부 기소유예 이외에도 상담조건부 기소유예처분도 시행되고 있는데, 검사는 가정폭력행위자가 상담이나 교육에 동의하고 피해자의 의사에 반하지 않으며 가족구성원간의 화합과 치유에 상당하다고 판단되는 경우에 이와 같은 처분을 할 수 있다.

아동학대사범의 경우에도 「아동학대범죄 처벌 등에 관한 특례법」 제26조에 근거하여 아동학대행위자에 대하여 상담, 치료, 교육을 받을 것을 조건으로 기소유예할 수 있다.

(3) 성매매사범 및 도박사범

성매매특별법을 위반한 성매매사범에 대해서도 교육조건부 기소유예가 가능하다. 대상은 원칙적으로 초범이면서 상대방이 성인인 경우에 한정되는데, 이는 성매매의 상대방이 아동청소년인 경우에는 청소년성보호법위반으로 중범죄에 해당하여 기소유예의 대상이 될 수 없기 때문이다. 법무부는 2005년 7월 법무부와 대검찰청 간 업무협의를 통해 성구매자 재범방지를 위한 교육실시방안 및 성매매알선 등 처리지침을 마련하여 성매매사범 중 성구매자에 대해 1일 8시간의 성구매자 교육프로그램을 이수하는 조건으로 조건부 기소유예제도를 시행하였다. 이후 제도개선에 대한 요구가 있어 2012년 3월부터 1일 16시간으로 이수시간을 확대하고, 강의시간에 줄거나 지각하는 등 교육태도가 불량하다는 이유로 2회 이상 경고 받은 자에 대해서는 검찰에 미이수통보를 하는 등 보완조치가 시행된 바 있다.²⁷⁹⁾ 교육프로그램의 실행은 각 관할 보호관찰소에서 진행한다.

한편 검사는 도박행위자가 보호관찰소의 상담·교육에 자발적으로 동의하는 경우 이를 조건으로 기소유예처분할 수 있으며, 교육과 함께 상담을 병과하는데 개시 후 3개월 이내에 총 10시간(교육은 1일 4시간, 상담은 6회에 걸쳐 총 6시간)의 상담 및 교육을 진행한다.²⁸⁰⁾

2) 선도조건부 기소유예(선도유예)

선도조건부 기소유예란 선도효과를 볼 수 있는 범죄자를 대상으로 일정기간동안 선도보호를 받는 것을 조건으로 기소유예처분하는 것을 의미하며, 통상 선도유예라는 명칭으로도 사용된다. 선도처분의 경우에는 검사가 선도대상자를 선정하여 기관이나 선도위원회에 위탁·배정하면 일정기간동안 선도조치를 이행한 후, 그 결과에 따라 기소유예의 효력을 확정한다. 앞서 소년법 등에 선도조건부 기소유예의 근거규정이 있음을 확인한 바 있는데, 실무상으로는 법무부 훈령인 보호관찰소 선도위탁규정과 소년선도지침에 근거하여 선도유예를 시행하고 있다.

(1) 보호관찰소 선도위탁규정에 근거한 선도유예

법무부 훈령인 보호관찰소 선도위탁규정 제4조 제1항은 검사가 기소유예 등 불기소처분을 하는 경우 피의자와

278) 가정폭력사범 조건부 기소유예 처리지침(대검예규) 제4조 제2항 및 제6조.

279) 법무부 보도자료 참조(<https://moj.go.kr/bbs/moj/182/222486/artdView.do>, 최종방문일 2025. 2. 19.)

280) 도박중독예방 상담·교육 조건부 기소유예 처리지침(대검예규) 제4조.

277) 가정폭력사범 조건부 기소유예 처리지침(대검예규) 제3조 제2호.

법정대리인 등의 동의를 받고 선도처분을 할 수 있다고 규정하고 있다.²⁸¹⁾ 동조는 피의자의 재범가능성을 평가하여 선도위탁 1급과 2급으로 구분하되(제3항), 피의자의 범행, 가족관계, 생활환경 등의 특성을 고려하여 상담이나 교육, 봉사활동 등의 처분을 병과할 수 있으며(제4항), 재범가능성이 경미한 경우에는 상담 등의 처분만 부과할 수도 있다(제5항). 선도위탁 1급의 기간은 1년이고 2급은 6월이며, 상담이나 교육, 봉사활동 등의 처분은 20시간을 초과할 수 없다고 한다(제6항 및 제7항). 선도의 방법은 교육, 치료, 상담부터 선도대상자 및 그 가족이나 이웃 등과의 접촉 선도외에도 의식주제공, 학비보조 및 취학취업알선 등의 원호선도처럼 범죄를 예방하고 사회복귀를 촉진하기 위한 다양한 방법이 있을 수 있다(제11조). 보호관찰소의 장은 선도대상자에 대한 선도업무를 관장하며, 소속 보호관찰관 중에서 담당자를 지정한다(제10조).

(2) 소년선도보호지침에 근거한 선도유예

보호관찰소 선도위탁규정 제3조 제1항은 선도유예처분의 대상자를 소년범죄자와 성인범죄자의 구분 없이 연령과 범죄의 동기, 수단 및 결과 등 제반사정을 고려하여 전문적인 선도가 요구되는 범죄자로 해석한다. 이에 반해 동일한 법무부 훈령인 소년선도보호지침은 범죄내용의 경중에 관계없이 재범가능성이 희박한 18세 미만의 범죄소년을 주된 대상으로 하는데, 주임검사가 소년사건의 죄질과 범정(犯情)을 살펴 선도유예적격소년을 선별하면(제5조 제1항), 원칙적으로 유예소년의 주거지 범죄예방위원회에 그 소년의 선도보호를 위탁한다(제6조). 이는 보호관찰소의 보호관찰관이 선도를 담당하는 보호관찰소 선도위탁규정과 구별된다. 유예소년에 대한 선도기간은 재범가능성이 비교적 높은 1급 유예소년에 대하여는 1년, 재범가능성이 비교적 낮은 2급 유예소년에 대하여는 6월로 하고 3월씩 2차에 걸쳐 연장할 수 있다(제25조 제1항).

3) 상담조건부 기소유예

상담조건부 기소유예의 실제 운영현황을 보면, 가정폭력사범처럼 상담만을 부과하는 경우도 있지만, 도박사범에게 상담과 함께 교육을 병과하거나 정신장애범죄자에 대해 보호관찰소의 선도과정에서 상담과 치료를 병행하는 경우도 있다. 정신장애범죄자의 경우 6개월의 보호관찰관 선도 기간 중에 보호관찰소로부터 상담 및 치료를 의뢰받은 전문의가 상담·치료의 종류 및 기간을 결정하며, 그 비용은 본인부담을 원칙으로 한다.²⁸²⁾

가정폭력사범 조건부기소유예 처리지침 제3조 제1호는 가정폭력행위자의 범행 경위, 전력, 성향 등을 종합하여 볼 때 가정폭력행위자에게 전문적인 상담이 필요하다고 판단되는 경우 또는 가정폭력행위자에게 주벽이나 약물·알코올 남용 등의 습성이 있어 지속적인 관찰과 계도 등 상담이 필요하다고 판단되는 경우에는 가정폭력상담소 또는 보호관찰소에 위탁의뢰한 상담소의 상담을 이수하는 조건으로 기소유예할 수 있다고 규정하고 있다. 대상자에 대한 상담은 6개월 이내에 진행하는 것을 원칙으로 하되 1년을 초과하지 못하며, 1급의 경우에는 상담횟수 20회 이내 40시간의 상담을 받는 조건으로 하고 사안이 가벼운 2급의 경우에는 상담횟수 10회 이내 20시간의 상담을 받는 것을 조건으로 기소유예할 수 있다.²⁸³⁾

281) 제4조(선도처분의 결정) ① 검사는 「형사소송법」 제247조에 따라 공소를 제기하지 아니하는 경우 다음 각 호에 해당하는 선도(善導)를 받게 할 수 있다. 이 경우 피의자와 피의자의 친권자·후견인 등 법정대리인의 동의를 받아야 한다.

1. 선도위탁 1급
2. 선도위탁 2급
3. 상담·교육·봉사활동 등

282) 정신건강 상담·치료 조건부 기소유예 처리 지침(대검예규) 제4조 제1항 및 제5조.

283) 가정폭력사범 조건부 기소유예 처리지침(대검예규) 제4조 제1항.

4) 조건부 기소유예의 새로운 유형·사법·치료·재활 연계모델 참여조건부 기소유예

사법·치료·재활 연계모델 참여조건부 기소유예는 마약류 투약 사범의 원활한 사회복귀 및 재범방지를 위해 도입된 제도로, 단순마약류 투약 사범 중 치료·재활이 필요하다고 판단되는 조건부 기소유예자에게 적용된다. 종래 교육, 선도, 치료로 3분되어 있던 마약류사범의 조건부 기소유예처분에 재활을 핵심으로 하는 연계모델이 새로이 추가된 것이다. 연계모델 참여조건부 기소유예는 검찰이 수사 후 기소유예 대상자를 식품의약품안전처에 평가의뢰하면 최소 정신건강의학 전문의 2인이 포함된 전문위원회를 통해 개인별 중독 수준을 평가하여 그에 따른 맞춤형 치료·재활 프로그램을 제안하고, 검찰이 그 결과에 따라 조건부 기소유예하고 법무부가 해당 프로그램을 부여·진행하는 제도이다.²⁸⁴⁾ 법무부는 2023년 6월부터 6개월간의 시범운영을 통해 해당 프로그램의 성과를 확인하고, 2024년 4월 전국적으로 확대·시행하였다.

3. 조건부 기소유예의 절차적 특징

1) 특정 범죄군에 한정된 적용

기소유예처분은 무조건부가 일반적인 경우이고, 조건부 기소유예는 예외적인 처분이다. 이는 실무상으로 교육이나 상담 등을 통해 재범방지에 효과를 거둘 수 있는 범죄에 한정해서 활용되기 때문인데, 대표적인 범죄군이 소년범죄, 가정폭력, 단순마약투여, 저작권위반범죄, 도박범죄, 성매매 등이다.

검찰청은 조건부기소유예를 적용하면서 대상범죄를 제한하거나 사안의 경중을 가려 사안이 중하지 않은 경우에 조건부 기소유예를 부과하도록 별도의 지침을 두고 있다. 예를 들면 도박범죄의 경우에는 단순도박 이외에 도박장개설죄는 제외하고 있고,²⁸⁵⁾ 정신질환자의 강·폭력범죄의 경우에도 지침에 적용 가능한 범죄를 제한하고 있으며,²⁸⁶⁾ 가정폭력범죄의 경우에는 사안이 중하지 않은 가정폭력범죄로 제한하고 있다.²⁸⁷⁾ 한편 일반적으로 기소유예는 초범의 경우에만 적용하는 것으로 인식되고 있지만, 재범이라 하더라도 사안이 경미한 경우에는 기소유예처분을 할 수 있다.²⁸⁸⁾

2) 절차적 정당성 부여

조건부 기소유예는 조건을 부과하는 과정에서 전문가의 진단 또는 자문을 받거나 피의자 등의 동의를 구하는 등 절차적 정당성을 확보하기 위한 보완책을 구비하고 있다. 이는 미비한 법적 근거를 보완하는 효과를 가진다. 우선 법무부훈령인 보호관찰소 선도위탁규정 제4조 제1항은 피의자 및 그 법정대리인의 동의를 전제로 선도조치를 하도록 규정하고 있다. 그리고 가정폭력사범 조건부 기소유예 처리지침 제5조 및 제6에 의하면 검사는 가정폭력사범으로부터 교육 또는 상담동의서를 받도록 하고 있고, 제3조는 교육 등에 대해 피해자의 의사에 반하지 않을 것을 요구하고 있다. 가정폭력이 가족간 특수한 신분관계로부터 발생한 범죄라는 점에서

284) 2024년 4월 15일 관계부처(법무부 및 보건복지부) 합동 보도자료 참조.

285) 도박중독예방 상담·교육 조건부 기소유예 처리지침(대검예규) 제2조.

286) 정신건강 상담·치료 조건부 기소유예 처리 지침(대검예규) 제1조.

287) 가정폭력사범 조건부 기소유예 처리지침(대검예규) 제3조.

288) 가정폭력사범 조건부 기소유예 처리지침(대검예규) 제3조 제2호 참조.

가정폭력사범과 피해자 모두의 의사를 고려한 것이다. 또한 정신건강 상담·치료 조건부 기소유예 처리 지침 제4조 제1항도 보호관찰소의 선도 및 상담·치료를 부과하기 전에 범죄자 또는 대리인의 동의를 받도록 하고 있으며, 도박중독예방 상담·교육 조건부 기소유예 처리지침 제3조도 도박행위자에 대해 보호관찰소의 상담·교육에 동의를 구하고 있다.

한편 정신건강 상담·치료 조건부 기소유예 처리 지침 제4조 제2항 및 제3항에 의하면 범죄자의 범행 경위, 범죄 전후의 정황, 정신질환치료 전력 등을 참조하여 조건부기소유예를 결정하는데, 이 과정에서 전문의 등의 진단을 받거나 필요한 경우 준법지원센터의 결정 전 조사를 요청할 수 있다. 이와 같은 조치는 모두 조건부 기소유예의 절차적 정당성을 부여하기 위한 조치로 이해될 수 있다.

3) 관련기관과의 협업

기소유예처분에 부수하여 부과되는 교육, 치료, 상담을 검찰 내부적으로 처리하는 것에는 분명한 한계가 존재한다. 이에 대상자의 의무이행과정에서 유관기관과의 협업은 일반화되어 있다. 보호관찰 및 치료 등의 조치를 위탁하는 과정에서 보호관찰소와 협업하는 통상적인 경우²⁸⁹⁾ 이외에도 저작권침해사범의 경우에는 한국저작권위원회에 저작권 교육을 위탁하고 있으며, 마약사범의 경우에는 식약처의 마약중독 치료 및 상담프로그램을 활용하고 있다. 교육 및 상담과정에서 전문기관과의 협업을 통해 재범방지의 효과를 극대화하기 위한 형사정책적 고려라고 할 수 있다.

4. 조건부 기소유예의 효력

1) 조건 이행시의 효력

조건을 이수한 경우에는 기소유예의 효력이 완성된다. 소년선도보호지침에 의하면 유예소년이 선도기간을 무사히 경과하면 소년의 선도조치를 해제하고 그 취지를 통보하는데, 선도조치를 해제하게 되면 유예소년이 재범을 하더라도 이미 유예한 사건을 재기수사하지 못한다.²⁹⁰⁾ 보호관찰소 선도위탁 규정 제17조도 동일한 취지의 규정이다.

2) 조건 미이행시의 효력

조건을 미이행하는 경우, 예를 들면 교육조건부 기소유예의 경우 교육에 불참하거나 지각 등 수업태도가 불량한 미이수처리자는 검사에게 통보하고 재기수사 후 다시 기소할 수 있다. 선도조건부 기소유예의 경우에도 선도기간 중 선도대상자가 재범하거나 준수사항을 위반하거나 소재불명 등의 사유가 있으면 전담검사는 보호관찰관 및 담당예방위원의 의견을 들어 선도위탁 및 선도조치를 취소하고 선도유예사건을 재기수사한다.²⁹¹⁾ 이처럼 조건부 기소유예처분을 받은 자가 조건을 미이수하게 되면 기소유예의 효력이 취소되고 재기소 될 수 있다.

289) 정신건강 상담·치료 조건부 기소유예 처리 지침(대검예규) 제7조.

290) 소년선도보호지침 제27조.

291) 보호관찰소 선도위탁규정 제18조 및 소년선도보호지침 제28조.

Ⅲ. 상표권 교육조건부 기소유예제도

1. 제도 도입의 필요성

판매자가 상품을 판매사이트에 업로드하면서 타인의 등록상표를 권한 없이 사용하게 되면, 「상표법」 제230조에 따라 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하게 된다. 그리고 상표등록출원을 하지 않은 상표를 등록출원상표인 것처럼 상표에 표시하는 행위는 동법 제233조에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 이처럼 상표법은 상표권 및 전용사용권을 침해하는 행위, 상품에 거짓표시를 하는 행위를 형사처벌하고 있다. 한편 상표법과 함께 부정경쟁방지법도 상표를 보호하는데, 리셀러(reseller)가 구입한 상품을 재판매하면서 원상품과의 동일성을 해할 정도의 가공 및 수선을 하는 경우에는 부정경쟁방지법위반으로 처벌될 수 있다.

이처럼 온라인상품거래가 활성화되면서 누구나 상표권 침해범죄의 피의자가 될 수 있는 가능성이 점증하고 있는데 반해, 상표권 및 상표권 침해행위에 대한 일반인의 인식은 여전히 답보상태에 있다. 따라서 불필요한 전과자 양산을 막고 산업발전의 동력을 상실하지 않도록 경미한 상표권 침해행위에 대해서는 교육조건부 기소유예를 적극적으로 활용할 필요가 있다. 이에 특허청은 검찰청과 협의하여 2025년부터 경미한 상표권 침해사범을 대상으로 교육조건부 기소유예제도를 본격적으로 시행하고 있다.

2. 상표권 교육조건부 기소유예제도의 특징

1) 적용 대상 및 법적 근거

(1) 적용 대상

원칙적으로 상표권침해범죄의 초범으로서 그 피해가 경미한 경우에 적용한다. 피의자의 연령은 교육조건부 기소유예를 결정하는데 있어 고려요소일 수 있지만, 성인범과 소년범을 구분하여 그 대상에 차등을 두는 것은 아니다.

저작권 교육조건부 기소유예의 경우 처음에는 초범인 소년범을 대상으로 하였다가 이후 성인범으로 확대한 연혁이 있는데, 이는 저작권에 이해가 없으면서도 경제력이 부족한 소년범에게 남고소 등의 사회문제가 집중되었기 때문이다. 그러나 상표권 침해행위는 저작권 침해행위와 달리 성인범과 소년범의 구별이 크게 의미가 없다는 점에서 대상을 구분하지 않는다.

(2) 근거

소년범의 경우에는 「소년법」 제49조의3과 법무부훈령인 소년보호지침에 근거하여 시행하고, 성인범의 경우에는 「보호관찰 등에 관한 법률」 제15조의3과 법무부훈령인 보호관찰소 선도위탁 규정에 근거하여 조건부 기소유예제도를 시행한다.

2) 피해자와의 합의여부

지식재산권 침해사범에 대한 교육조건부 기소유예가 가장 활성화되어 있는 범죄는 저작권침해범죄라고 할 수 있다. 저작권권이나 저작재산권을 침해한 범죄는 원칙적으로 피해자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있는 친고죄이다. 따라서 피해자와의 합의에 따라 피해자가 고소하지 않거나 고소를 취소한 경우에는 교육조건부 기소유예의 대상이 되지 않는다. 저작권교육조건부 기소유예는 경미한 저작권침해사범 중 합의가 없었거나 합의에 실패한 경우에 적용된다고 할 수 있다.

반면에 상표권침해는 친고죄가 아니므로 피해자와의 합의는 양형에 있어 고려사항일 뿐 검사의 기소여부를 결정하는 소송조건은 아니다. 즉 상표권 침해행위에 대해 피의자가 피해자와 합의하는 경우 검사는 이를 참작하여 기소유예처분할 수 있지만, 기소한다고 해서 반드시 위법하다고 할 수 없다. 반대로 합의가 없더라도 검사는 「형법」 제51조의 사유 등을 참작하여 기소유예처분할 수 있다. 따라서 검사는 합의여부와 상관없이 경미한 상표권 침해사범 중에 상표권교육 조건부 기소유예대상을 지정할 수 있다.

3. 상표권 교육조건부 기소유예의 효력

1) 조건 이행시의 효력

조건부 기소유예는 여러 가지 점에서 법률 위반사범에게 유리한 제도이다. 검사가 부과하는 조건을 충족하게 되면 첫째, 소송절차가 마무리되고 둘째, 전과에도 남지 않기 때문이다.

- 1) 소송절차의 마무리 : 피의자가 부담된 조건(교육)을 제대로 수행하게 되면, 일반 형사재판이나 소년법원(소년범인 경우)의 법정에 나가지 않아도 된다. 즉 재판을 받지 않게 된다.
- 2) 전과 없음 : 또한 조건부 기소유예는 (광의의) 불기소처분인 종국처분이므로, 부담된 조건을 완수하게 되면 전과(범죄경력)에 남지 않게 된다. 다만, 수사경력자료에 약 5년간의 기소유예처분에 대한 전력이 남을 수는 있다.

2) 조건 미이행시의 효력

조건을 미이행하는 경우, 예를 들면 교육조건부 기소유예의 경우 교육에 불참하거나 지각 등 수업태도가 불량한 미이수처리자는 검찰로 당사자가 '교육 및 상담을 이수하지 않았다'라는 통보를 하게 된다. 그러면 검사는 사건을 재기하여(새로운 사건번호 부여) 기존에 내렸던 기소유예처분은 취소되고, 법원에 유죄의 판단을 청구하는 공소제기를 할 수 있다.

즉, 무조건부 기소유예와 달리 조건부 기소유예는 조건을 충족하지 못하게 되면, 검사의 공소제기를 통하여 법원에서 형사처벌(벌금, 집행유예, 실형)을 받을 가능성이 있게 된다.

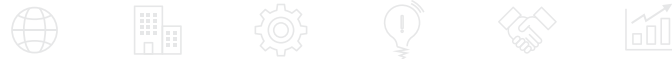


참고문헌

- **국가지식재산위원회**, 2023 지식재산 보호정책 집행 연차보고서, 2024.12.
- **김시열**, “일본의 한정제공데이터 보호 규정 재논의와 데이터에 관한 우리 부정경쟁방지법의 개정방안” 지식재산연구 제18권 제1호, 2023.3.
- **김현경**, “부정경쟁방지법상 일반조항의 합리적 도입방안에 관한 연구”, 「가천법학」 제5권 제1호 가천대학교 법학연구소, 2012.
- **김형진**, [판례연구] 부정경쟁방지법상 거짓의 원산지 표시, 부정경쟁방지법 판례백선, 2024.
- **박윤석**, “실질적인 부정경쟁행위와 구제수단에 관한 고찰”, 고려대학교 박사학위논문, 2015.5.
- **박윤석·박해선**, “성과모방행위에 관한 고찰”, 지식재산연구 제9권 4호, 한국지식재산연구원, 2014.
- **사법연수원**, 「부정경쟁방지법」, 사법연수원 출판부, 2012.
- **송영식 외6인**, 「지적소유권법(하) 제2판」, 육법사, 2013.
- **안원모**, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사, 2005.
- **윤병각**, “부정경쟁행위의 유형과 구제방법”, 지적소유권에 관한 제문제(하), 재판자료 제57집 법원행정처, 1992.
- **윤선희**, 「상표법 제7판」, 법문사, 2024.2.
- **윤선희·이승훈**, 「상표법의 이해」, 자운, 2023.
- **윤선희**, 「지적재산권법 제20정판」, 세창출판사, 2023.8.
- **이규호**, “2021년 개정 부정경쟁방지법상 데이터의 부정사용행위의 판단기준에 대한 연구” 중앙법학 제24집 제2호, 중앙법학회, 2022.6.
- **이한상**, [판례연구] 상품 출처지를 오인하게 하는 표지의 의미, 부정경쟁방지법 판례백선, 박영사, 2024.
- **임춘광**, “지식재산권에 관한 전문법원과 관할집중제도 -‘소(訴)’ 및 ‘권리(權利)’ 종류 측면에서 한국·중국·대만 제도의 비교-”, 일감법학 제57호, 2024.4.
- **정상조**, 「부정경쟁방지법 주해」, 박영사, 2020.
- **조호연**, [판례연구] 직업가수의 특징적 외양 등이 영업표지에 해당하는지 여부, 부정경쟁방지법 판례백선 박영사, 2024.



- **최정열·이규호**, 「부정경쟁방지법(제5판)」, 진원사, 2022.
- **특허청**, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별 해설서」, 2022.
- **특허청**, 「상표법 조문별 해설서」, 2022.
- **한국지식재산연구원**, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 조문해설서」, 2014.
- **한국지식재산연구원**, 「지식재산법 조문해설서 - 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 2024.



상표권의 이해



발행일	2025년 7월
발행처	특허청
기획·편집	한국지식재산보호원 지식재산보호문화교육실
집필진	경상국립대학교 이 헌 희 교수 예명대학원 대학교 곽 충 목 교수 경상국립대학교 박 성 민 교수 경상국립대학교 지식재산전문인력양성사업단 변 서 영 팀장 한국지식재산연구원 심 현 주 부연구위원 경북대학교 법학전문대학원 차 상 욱 교수
감수자	연세대학교 법학전문대학원 나 종 갑 교수 특허법인 로드 서 상 덕 대표 변리사

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지		- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지