

발간등록번호

11-1430000-001804-01



ISBN 979-11-91116-66-3 13500

디지털 경제시대 상표 사용 및 침해유형 정비를 위한 제도개선 연구



발간등록번호
11-1430000-001804-01



ISBN 979-11-91116-66-3 13500

디지털 경제시대 상표 사용 및 침해유형 정비를 위한 제도개선 연구

제 출 문

특 허 청 장 귀 하

본 보고서를 “디지털 경제시대 상표 사용 및 침해유형 정비를 위한 제도개선 연구” 최종보고서로 제출합니다.

2021년 9월 17일

- 주관연구기관명 : 한양대학교 산학협력단
- 연 구 기 간 : 2021.5-2021.9
- 주관연구책임자 : 김 병 일
- 참여연구원:
 - 연 구 원 : 김 원 오
 - 연 구 원 : 이 대 희
 - 연 구 원 : 김 도 경
 - 연 구 원 : 이 상 우

제1장 서론	1
제1절 연구의 필요성과 목적	3
제2절 연구의 범위와 내용	6
제2장 상표의 사용	9
제1절 상표제도의 목적론과 상표의 사용	11
제2절 상표권 침해판단에 있어서의 상표의 사용	29
제3절 사용의 정의 규정 해석과 적용을 둘러싼 제 문제	51
제3장 상표의 사용 및 침해에 대한 주요 국가의 비교법적 분석	67
제1절 미국	69
제2절 유럽	81
제3절 일본	91
제4절 중국	114
제5절 CPTPP 상표관련 규정	131

제4장 새로운 형태의 상표 사용과 상표권 침해	155
제1절 디지털시대변화에 따른 새로운 상표사용 및 침해	157
제2절 비전형적 상표 사용의 태양과 상표권 침해	202
제5장 상표권 침해의 구제	229
제1절 상표권의 의제침해와 그 구제	231
제6장 상표의 사용 및 침해 관련 법제도 개선 방안	245
제1절 ‘상표의 사용’ 정의 규정의 정비	247
제2절 상표권의 침해 제도 정비	252
제3절 상표권 침해의 형사구제제도 정비	264
참고문헌	271

표 차례

〈표 1〉 상표의 정의에 관한 2016년 상표법 개정 내용	15
〈표 2〉 상표의 사용에 관한 2016년 상표법 개정 내용	19
〈표 3〉 한국과 일본의 상표권 효력 제한 규정의 비교	99
〈표 4〉 한국, 일본의 침해의 예비적 행위 취급 규정의 비교	109
〈표 5〉 침해행위 유형에 따른 한국과 중국의 관련 조항 비교	118
〈표 6〉 관련상품 여부 판단과 상품의 유사판단 법리의 비교	139
〈표 7〉 상표법과 부정경쟁방지법상 보호대상과 규제행위	170
〈표 8〉 상표권 직접침해 규정 개정안	257
〈표 9〉 상표법 개정안에 의한 형벌법규 일람	268
〈표 10〉 상표권 침해와 침해죄 종합	269

그림 차례

〈그림 1〉 소설 Ready Player One을 영상화시킨 영화의 한 장면	173
〈그림 2〉 Ready Player One 영화의 현실세계 주인공	173
〈그림 3〉 증강현실 앱을 제공하는 세계 최대 가구업체 이케아의 카달로그 책자	175
〈그림 4〉 San Andreas 게임상 Google Earth VR	176
〈그림 5〉 메타버스를 통한 Roblox Avatar Shop에서 판매되는 Gucci의 아이템	177
〈그림 6〉 Roblox에서 거래되는 Gucci 디지털 아이템(좌)과 실제 Gucci 상품(우)	181
〈그림 7〉 Travis Scott이 Fortnite를 통하여 공연하는 장면	191
〈그림 8〉 New York Times가 메타버스의 예로서 제시한 장면	192

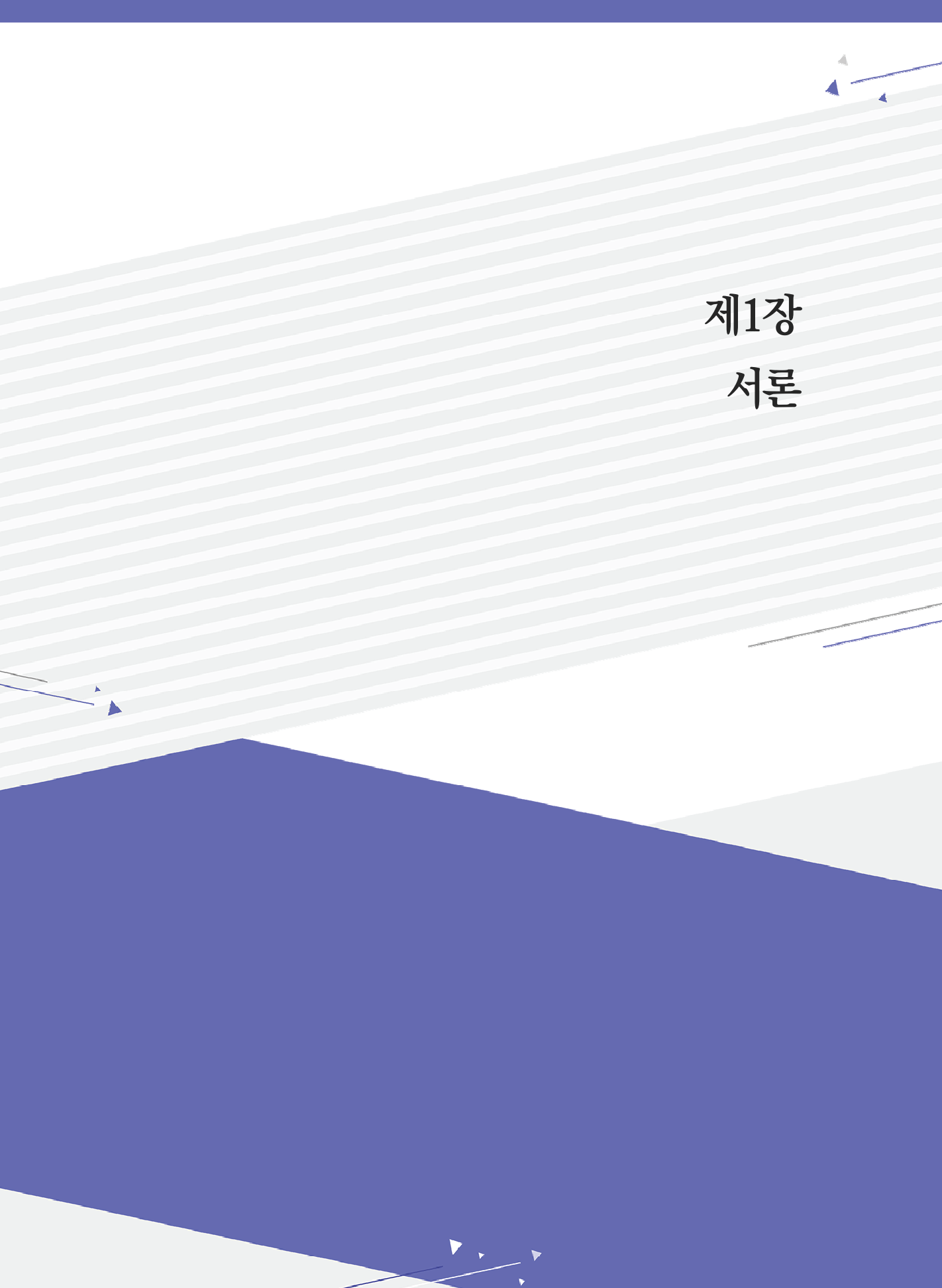
요 약 문

‘상표의 사용’ 개념은 상표권의 권리발생의 기초가 될 뿐 아니라 권리유지의 기반이 되며 권리 침해여부 판단에도 기본적 전제가 된다. 상표법은 상표의 정의 규정 및 ‘사용’의 정의 규정을 두고 있다. 그러나 ‘상표의 사용’ 개념은 불확정적이고 불명확하여 불사용 취소심판과 침해소송 등에서 많은 법적 쟁점이 존재한다.

전통적 상표의 사용은 실물이 있는 상품에 부착되는 형태였으나, 디지털 경제에서는 상품의 사용태양, 침해유형이 다변화되고 있다. 인터넷과 디지털 기기의 사용이 보편화되면서 상표의 사용공간이 사이버 세상으로 확대되었고 이에 따라 도메인이름, 메타태그, 키워드광고, 가상 및 증강현실, 메타버스 등 새로운 국면에서 상표사용 논의를 촉발시켜 왔다. 이 같은 사용은 기존의 상표 ‘사용’ 개념에 포함되기 곤란하거나 달리 접근해야 할 필요성이 높은 상표 사용 유형에 대한 대응방안이 모색되어야 할 것이다. 게다가 디지털시대 변화에 따른 디지털 환경은 그 특수성으로 인하여 전통적 상표사용 공간인 오프라인 환경에서의 판단기준 및 해결방법과는 다른 해결책을 요구하고 있다. 따라서 이러한 거래시장의 변화를 반영하여 상품의 사용 및 침해유형을 정비할 필요 있다. 상품자체가 디지털화되면서 상품의 개념이 물리적 상품에서 디지털 상품(digital goods)도 상표법상의 상품으로 인정된다. 그런데 상표법상 사용이 전통적 물건의 점유·이전을 전제로 한 양도·인도 등으로 한정되어 있어, 디지털 상품을 온라인을 통해 전송하거나 스트리밍 방식으로 제공하는 행위가 상표법상 상표의 사용에 포섭되는지 여부가 문제된다. 또한 디지털 전환이 가속화되면서 가상공간에서의 상표의 사용 이슈도 문제가 되고 있다. 이에 따라 상표의 사용대상인 상품과 서비스의 정의를 새롭게 하고, 사용의 정의도 재검토함으로써 새로운 침해행위 유형인 디지털 상품의 온라인 전송, 가상현실에서 상표가치의 부정한 이용 등을 상표권 보호범위의 범주에 포섭할 수 있는 침해 개념의 재정립이 요구되고 있다.

한편, 우리 상표법상 상표권 침해 및 구제제도는 동일, 유사영역의 사용침해를 구별하지 않고 형사처벌의 대상으로 삼고 있으며, 영미식 제2차적 책임(간접침해)에 대하여 침해로 보는 행위로 대체하고 있으며, 배타권의 침해만을 규정하고 있고 전용권의 침해에 대한 명문 규정이 없어서 다양한 상표사용 태양에 대하여 효율적으로 대처하지 못하고 있으며 죄형법정주의에 반한다는 지적이 존재한다. 따라서 상표권 침해판단, 간접침해, 침해구제 수단과 요건(민, 형사) 등에 있어 차이를 보이고 있는 외국의 입법례와 비교를 통해 상표의 사용 및 침해판단과 관련한 제도적 미비점도 도출하여 법 개정이 필요한 부분에 대한 정책적 대안도 제시해 보고, 나아가 죄형법정주의의 ‘명확성원칙’에 부합하도록 처벌요건을 구체적으로 명시하는 등 입법론적 해결방안을 검토할 필요가 있다.

본 연구는 우선 '상표법의 목적과 상표의 기능' 및 '상표의 정의'와 '사용의 정의' 규정에 관한 분석을 통하여 상표법의 목적과 본질에 부합하는 '상표의 사용'이란 개념을 정확히 확립해 보는 것을 우선 과제로 삼는다. 나아가 그동안 국내외 판례를 통해 제기된 관련 쟁점들과 환경변화와 더불어 제기되어온 주요 쟁점들을 해당 부분에서 총체적으로 정리함으로써 보다 일관되고 충실한 법해석 기준을 정립해 보고자 한다. 아울러 '사용의 개념'을 정의하고 있는 외국의 입법례와 비교를 통해 상표의 사용과 관련한 제도적 미비점도 도출하여 법 개정이 필요한 부분에 대한 정책적 대안도 제시해 보기로 한다. 또한 상표의 사용이 작용하는 여러 측면 중 상표권 침해판단의 전제적 문제로서 '상표의 사용'을 둘러싼 문제를 중심으로 살펴보고, 새롭게 등장한 신 유형의 상표사용 태양의 침해판단에 관한 국내외 판례분석을 통해 제기된 관련 쟁점들을 총체적으로 정리함으로써 상표권 침해판단의 보다 일관되고 충실한 법해석 기준을 정립해 보고자 한다. 나아가 본 연구는 상표의 '사용' 및 '침해'와 관련한 현행 상표법 규정의 문제점을 분석하고, 주요국 입법현황 및 판례동향을 파악하여 디지털 경제에 부합하는 상표법제 개선방안 도출하고자 한다. 디지털 환경변화에 따른 메타버스와 같은 새로운 공간과 영역에서의 다양한 상표사용 태양을 조사, 분석하고, 디지털 환경의 특수성으로 인하여 전통적 상표사용 공간인 오프라인 환경과 차별화되어야 할 판단기준 및 해법을 모색하고자 한다.

The background features a series of parallel, light gray diagonal stripes sloping upwards from left to right. A large, solid blue shape occupies the bottom third of the frame, resembling a stylized mountain or a large block. Several thin, dark blue lines with small triangular markers at their ends are scattered across the composition, some parallel to the stripes and others at different angles.

제1장 서론

제1장 서 론

제1절 연구의 필요성과 목적

I. 연구의 필요성

‘상표의 사용’ 개념은 i) 상표권의 권리발생의 기초가 될 뿐 아니라 ii) 권리유지의 기반이 되며 iii) 권리 침해여부 판단에도 기본적인 전제가 된다.¹⁾

상표법은 상표의 정의 규정 및 ‘사용’의 정의규정을 두고 있다. 그러나 ‘상표의 사용’ 개념은 불확정적이고 불명확하여 불사용 취소심판과 침해소송(직접침해, 의제침해) 등에서 많은 법적 쟁점과 분쟁을 일으켜 왔다.²⁾

전통적 상표의 사용은 실물이 있는 상품에 부착되는 형태였으나, 디지털 경제에서는 상품의 사용태양, 침해유형이 다변화되고 있다. 인터넷과 디지털 기기의 사용이 보편화되면서 상표의 사용공간이 사이버 세상으로 확대되었고 이에 따라 도메인이름, 메타태그(metatag), 키워드광고, 가상 및 증강현실, 메타버스 등 새로운 국면에서 상표사용 논의를 촉발시켜 왔다. 이 같은 사용은 기존의 상표 ‘사용’ 개념에 포함되기 곤란하거나 달리 접근해야 할 필요성이 높은 상표 사용 유형에 대한 대응방안이 모색되어야 할 것이다. 게다가 디지털시대 변화에 따른 디지털 환경은 그 특수성으로 인하여 전통적 상표사용 공간인 오

-
- 1) 상표법상 상표의 사용과 관련한 규정은 i) 상표의 정의(제2조 제1항 제1호), ii) 상표등록을 받을 수 있는 자(제3조), iii) 사용에 의한 식별력의 취득(제33조 제2항), iv) v) 주지·저명한 상표의 보호(제33조 제1항 제9호 및 제10호), vi) 부정한 목적으로 사용하는 상표의 등록금지(제33조 제1항 제13호), vii) 상표권의 효력(제89조) - 민·형사상의 조치, viii) 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위(제90조), ix) 타인의 디자인 등과의 관계(제92조), x) 선사용권의 인정 여부(상표 제99조), xi) 상표권의 침해로 보는 행위(제108조), xii) 상표등록취소심판(제119조), xiii) 제심에 의하여 회복한 상표권의 효력의 제한(제160조) 등이다.
 - 2) 상표의 사용에 대한 선행 국내문헌으로는, 김원오, "상표법상 '상표의 사용'을 둘러싼 법적 쟁점과 과제", 정보법학 제14권 제1호, 2010; 도두형, "상표의 사용의 개념", 특허소송연구, 제1집, 2000; 목성호, "상표제도의 목적에 기초한 '상표사용' 개념의 재해석", 지식재산연구 제14권 제4호, 2019; 박준석, "인터넷상에서 '상표의 사용' 개념 및 그 지위 -검색광고 등 인터넷 광고에 대한 해외의 논의를 중심으로-", 법조 제59권 제12호, 2010; 안효질, "유럽연합과 독일상표법에 따른 상표기능이론과 상표권의 범위", 경영법률 제27권 제3호, 2017; 윤선희, "상표의 사용에 관한 연구", 산업재산권 제20호, 2006; 정태호, "상표적 사용과 상표권의 효력에 관한 비교법적 고찰", 세계화시대의 기업법 : 황천이기수선생장년기념논문집, 박영사, 2010; 조영선, "상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰", 저스티스, 105호, 2008, 등 참고.

프라인 환경에서의 판단기준 및 해결방법과는 다른 해결책을 요구하고 있다. 따라서 이러한 거래시장의 변화를 반영하여 상품의 사용 및 침해유형을 정비할 필요 있다.

상품자체가 디지털화되면서 상품의 개념이 물리적 상품에서 디지털 상품(digital goods)³⁾도 상표법상의 상품으로 인정된다. 그런데 상표법상 사용이 전통적 물건의 점유·이전을 전제로 한 양도·인도 등으로 한정되어 있어, 디지털 상품을 온라인을 통해 전송하거나 스트리밍 방식으로 제공하는 행위가 상표법상 상표의 사용에 포섭되는지 여부가 문제된다. 또한 디지털 전환이 가속화되면서 다양한 산업계에서 확장가상세계(메타버스; metaverse)를 접목시킨 새로운 형태의 플랫폼이 등장하고 있는데, 최근 명품브랜드 ‘구찌’는 네이버의 메타버스 플랫폼 제페토 내에 가상매장 ‘구찌빌라’를 열고 의상과 핸드백, 액세서리 등 60여종의 신상품을 아이템화하여 판매하는 등 가상공간에서의 상표의 사용 이슈도 문제가 되고 있다. 이에 따라 상표의 사용대상인 상품과 서비스의 정의를 새롭게 하고, 사용의 정의도 재검토함으로써 새로운 침해행위 유형인 디지털 상품의 온라인 전송, 가상현실에서 상표가치의 부정당한 이용 등을 상표권 보호범위의 범주에 포섭할 수 있는 침해 개념의 재정립이 요구되고 있다.

한편, 우리 상표법상 상표권 침해 및 구제제도는 동일, 유사영역의 사용침해를 구별하지 않고 형사처벌의 대상으로 삼고 있으며, 영미식 제2차적 책임(간접침해)에 대한 규정 없이 침해로 보는 행위로 대체하고 있으며, 배타권의 침해만 규정하고 있을 뿐이고 전용권의 침해에 대한 명문 규정이 없어서 다양한 상표사용 태양에 대한 권리구제에 효율적으로 대처하지 못하고 있으며 죄형법정주의에 반한다는 지적이 있어 왔다. 따라서 다양한 유형의 상표권 침해에 효율적으로 대처하고 죄형법정주의에 부합기 위해서는 상표권 의제침해 규정을 재검토한다.

II. 연구의 목적

우선 ‘상표법의 목적과 상표의 기능’ 및 ‘상표의 정의’와 ‘사용의 정의’ 규정에 관한 분석을 통하여 상표법의 목적과 본질에 부합하는 ‘상표의 사용’이란 개념을 정확히 확립해 보는

3) 디지털 상품 또는 전자정보재는 디지털 형태로 존재하는 무형 상품(intangible goods)을 말하며, 대표적인 사례로는 전자책, 다운로드 가능한 음악, 인터넷 라디오, 인터넷 텔레비전 및 스트리밍 미디어와 같은 디지털 미디어; 글꼴, 로고, 사진 및 그래픽; 인터넷 쿠폰; 전자 티켓; 다양한 분야에서 전자적으로 처리된 문서; 다운로드 가능한 소프트웨어 및 모바일 앱 클라우드 기반 애플리케이션 및 온라인 게임; 온라인 게임 및 커뮤니티의 가상 경제 내에서 사용되는 가상 상품 통합 문서; 워크시트 등이 있다. <https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_goods(2021.08.23. 최종방문)>

것을 우선 과제로 삼는다. 나아가 그동안 국내외 판례를 통해 제기된 관련 쟁점들과 환경 변화와 더불어 제기되어온 주요 쟁점 들을 해당 부분에서 총체적으로 정리함으로써 보다 일관되고 충실한 법해석 기준을 정립해 보고자 한다. 아울러 ‘사용의 개념’을 정의하고 있는 외국의 입법례와 비교를 통해 상표의 사용과 관련한 제도적 미비점도 도출하여 법 개정이 필요한 부분에 대한 정책적 대안도 제시해 보기로 한다.

식별표지로서 상표적 사용에 관한 논의는 상표권침해 판단의 주요 변수로 작용하면서 미국에서는 상표사용론(Trademark Use Theory)을 촉발시켰고, 국내 주요 판례에서는 ‘상표 기능론’에 기초하여 상표의 침해적사용과 비침해적 사용에 관한 판단의 논거를 제공하였다.

상표의 사용이 작용하는 여러 측면 중 상표권 침해판단의 전제적 문제로서 ‘상표의 사용’을 둘러싼 문제를 중심으로 살펴보고, 새롭게 등장한 신 유형의 상표사용 태양의 침해판단에 관한 국내외 판례분석을 통해 제기된 관련 쟁점들을 총체적으로 정리함으로써 상표권 침해판단의 보다 일관되고 충실한 법해석 기준을 정립해 보고자 한다.

상표의 ‘사용’ 및 ‘침해’와 관련한 현행 상표법 규정의 문제점을 분석하고, 주요국 입법현황 및 판례동향을 파악하여 디지털 경제에 부합하는 상표법제 개선방안 도출하고자 한다. 디지털 환경변화에 따른 메타버스와 같은 새로운 공간과 영역에서의 다양한 상표사용 태양을 조사, 분석하고, 디지털 환경의 특수성으로 인하여 전통적 상표사용 공간인 오프라인 환경과 차별화되어야 할 판단기준 및 해법을 모색하고자 한다.

상표권 침해판단, 간접침해, 침해구제 수단과 요건(민, 형사) 등에 있어 차이를 보이고 있는 외국의 입법례와 비교를 통해 상표의 사용 및 침해판단과 관련한 제도적 미비점도 도출하여 법 개정이 필요한 부분에 대한 정책적 대안도 제시해 보고, 나아가 죄형법정주의의 ‘명확성원칙’에 부합하도록 처벌요건을 구체적으로 명시하는 등 입법론적 해결방안을 검토한다.

제2절 연구의 범위와 내용

이러한 연구목적 달성을 위해 다음 내용을 중점적으로 분석한다.

1. 상표의 정의규정으로부터 요구되는 사용(상표의 형식적 사용)과 상표로서의 사용(상표적 사용)

상표의 사용(use of trade marks)은 상표가 출처표시 기능과 같은 상표의 본질적 기능을 수행하지 않는 경우의 상표사용도 포함하는 개념인 반면, 상표로서의 사용(use as trade marks)은 상표가 출처표시 기능과 같은 상표의 본질적 기능을 수행하는 형태로 사용되고 있는 경우의 상표사용을 의미하므로, 양자의 개념은 구분되어야 한다.⁴⁾ 상표법의 정의규정으로부터 요구되는 사용, 즉 상표법 제2조 제1항 제11호 각목 및 동조 제2항에 해당하는 행위를 상표의 형식적 사용이라 하고, 상표의 본질적 기능을 발휘하는 자타상품 식별표지로서 사용되는 행위를 상표의 실질적 사용 또는 상표로서의 사용(use as trade marks)이라고 한다. 상표권의 침해⁵⁾가 성립되기 위해서는 당해 상표가 형식적으로 상품에 사용되었다는 것만으로는 부족하고 자타상품의 식별표지로 사용되어 상품의 출처표시기능 등을 해치는 형태로 사용되어야 하는데, 이를 ‘상표기능론’이라 한다.⁵⁾

나아가 상표의 ‘상품’에 대한 사용에 해당하지 아니하는 포장의 사용도 검토되어야 한다. 여기서는 광고매체가 되는 물품에 상표를 표시한 경우, 상품의 포장 또는 포장용 용기 등에 상표를 표시한 경우, 그리고 완성품에 부품이나 원재료의 상표를 표시한 경우 등이 주요한 검토 대상이다.

2. 상표의 사용 및 침해에 대한 법리 및 비교법적 분석

현행 상표법의 상표 ‘사용’ 및 ‘침해’ 규정의 문제점 및 관련 주요 판례분석뿐만 아니라, 상표 사용 및 침해유형에 대한 미국, 유럽, 일본, 중국의 법제도 및 주요 판례 등 현황조사 및 시사점을 검토한다. 나아가, 최근 가입을 준비 중인 CPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) 내용을 분석하여 상표법 개정 필요성도 검토한다.

4) 목성호, “상표제도의 목적에 기초한 ‘상표사용’ 개념의 재해석”, 지식재산연구 제14권 제4호, 2019. 12, 217-18면.

5) ‘상표적 사용’ 법리 검토를 위해서는 상표의 멀티기능론과 상표사용이론에 대한 분석평가가 필요하다.

3. 새로운 형태의 상표 사용 및 비전형적 상표 사용

매체의 변화발전에 따라 도메인이름, 메타태그(metatag), 팝업(pop-up) 광고, 배너(banner) 광고, 키워드광고를 둘러싼 상표의 사용이 상표권 침해에 해당하는지의 여부가 문제가 되면서 분쟁이 발생해 왔다. 최근에는 상표사용의 영역이 가상공간으로 확장되고 물리적 영역과 융합되고 확장되면서 가상·증강현실, 메타버스 등 새로운 국면에서 상표의 사용 여부가 중요한 이슈가 되고 있다. 이에 따라 본 연구는 디지털 시대변화 및 디지털 영역과 물리적 영역의 경계가 흐려지고 융합되면서 기존의 상표 '사용' 개념에 포함되기 어려운 상표 사용유형을 탐구 및 분석하고자 한다.

전형적인 상표권 침해행위는 타인의 등록상표와 유사한 표장을 그 지정상품과 유사한 자기의 제조 상품 또는 상품의 포장에 표시하여 판매하는 행위이다. 이와 같은 전형적 상표권 침해행위 외에도, 상표의 바뀌치기 등 비전형적 상표 사용 행위로 인한 상표권 침해여부가 문제 되는 사례가 증가하고 있다. 본 연구는 비전형적 상표 사용의 태양을 조사하고 상표권 침해여부를 분석한다.

디지털 기술과 인터넷의 발달로 전자출판물, 컴퓨터프로그램 및 MP3파일, 동영상 같은 디지털 상품이 디지털 기기를 통해 다운로드나 스트리밍 방식으로 거래, 감상되고 있다. 디지털 상품의 유통 형태인 다운로드나 스트리밍 방식을 통한 전송 등이 상표의 사용행위 중 양도 또는 인도로 포섭할 수 있는 사용태양인지 여부가 문제되고 있으므로 입법대응을 위한 법리를 검토한다.

4. 의제침해(침해로 보는 행위)과 간접책임(2차적 책임)

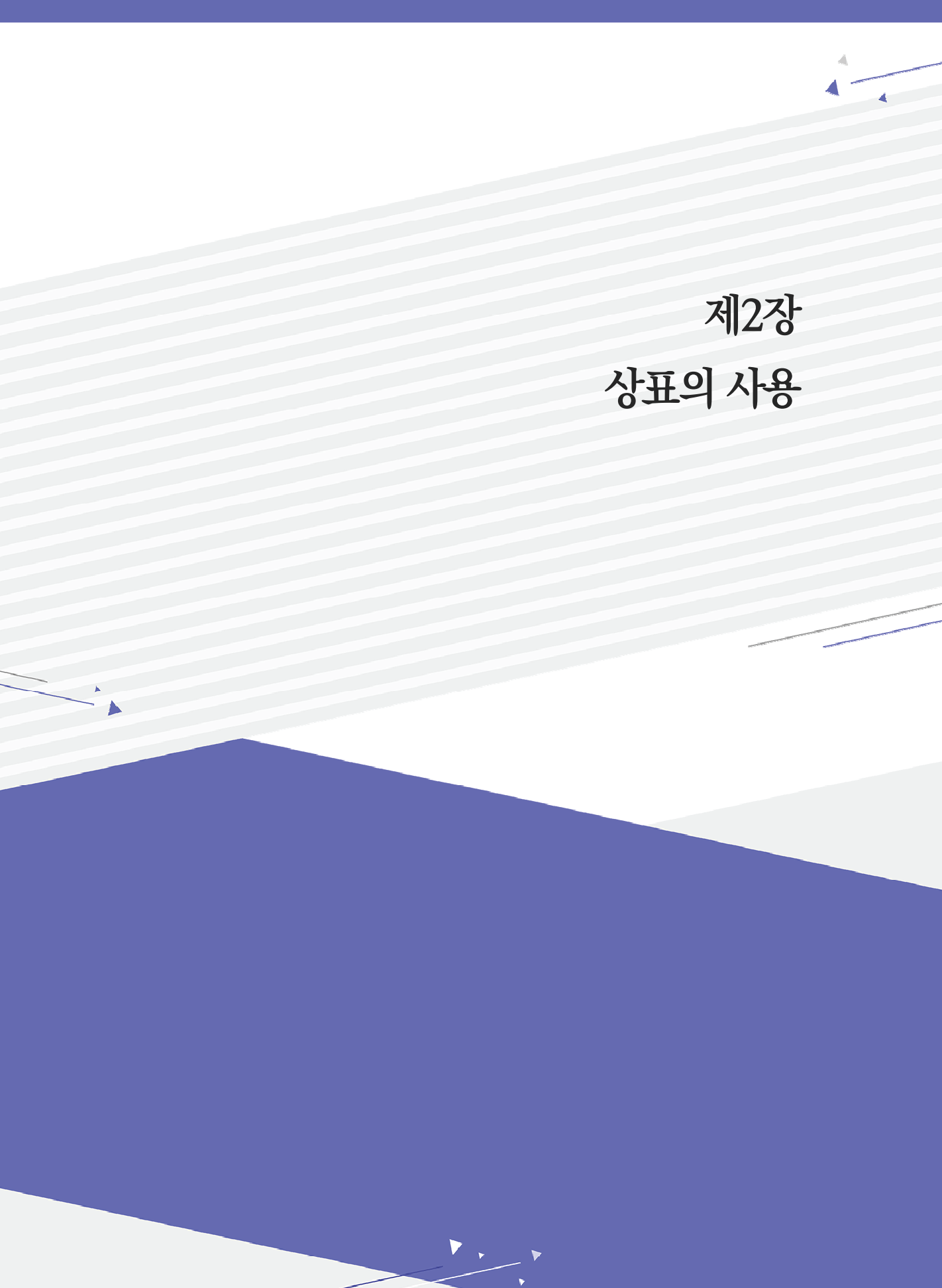
상표권침해에 관하여 상표법은 제230조에서 '상표권을 침해하는 행위'를 형사처벌의 적용대상으로 규정하고 있다. 동법 제108조의 제1항 각 호에서 '침해로 보는 행위'의 유형인 유사범위의 침해(제1호)와 예비적 행위(제2호·제3호·제4호)를 열거하고는 있지만 이와 같은 의제침해 행위에 대해서 침해죄(제230조)의 적용 여부, 구체적인 처벌요건이나 형량 등을 명시하지 않고 있다.

의제침해에 대한 상표권 침해죄 적용 관련하여, 우리 상표법상 상표권 침해죄 자체가 행위의 태양을 막연히 침해라고만 규정하고 있어 죄형법정주의 위배될 소지 있다. 따라서 형사처벌이 필요한 침해유형을 죄형법정주의에 부합하도록 명확하게 규정하고, 이를 벌칙규정에 반영하는 상표법 개정안 도출이 필요하다.

또한 상표법 제108조는 상표권 침해의 예비적 행위에 해당하는 행위(제108조 제1항

8 디지털 경제시대 상표 사용 및 침해유형 정비를 위한 제도개선 연구

제2호-제4호) 뿐만 아니라 등록상표의 유사범위에 해당하는 행위도 함께 규정하고 있다 (제108조 제1항 제1호). 후자의 경우 상표권의 금지적 효력의 범위를 유사범위에까지 미치게 하는 것이고, 전자는 상표권 침해의 예비적·기여적 행위에 대해서도 상표권침해로 간주하는 것으로 그 성격과 입법 취지를 달리하는 것이므로 별도로 조문화할 필요가 있다.

The background features a series of parallel, light gray diagonal stripes sloping upwards from left to right. A large, solid blue geometric shape, resembling a stylized mountain or a large 'A', occupies the lower half of the frame. Several thin, dark blue lines with small triangular markers at their ends are scattered across the composition, some parallel to the stripes and others intersecting them.

제2장 상표의 사용

제2장 상표의 사용

제1절 상표제도의 목적론과 상표의 사용

1. 서

상표법의 보호대상은 표장으로서 상표 그 자체가 아니라 ‘사용’(Use)에 의해 당해 상표에 화채된 신용(goodwill)이다. 따라서 미국과 같은 사용주의 법제뿐 아니라 우리나라와 같은 등록주의 법제 하에서도 ‘상표의 사용’(Trademark Use)은 상표법상 매우 중요한 개념이다.

상표의 개념(제2조 제1항 제1호) 자체에 ‘사용’이란 용어가 포함되어 있는 점에 비추어 보더라도 상표의 사용 개념은 상표 그 자체와 밀접 불가분의 관계에 있으면서 상표제도 전반에 걸쳐 작용하는 가장 기초적인 개념이기도 하다.

그리고 상표의 사용개념은 각 규정의 취지 및 상표법의 목적, 상표의 기능과 관련하여 해석이 달라질 수 있는 상대적인 개념이다. 판례에 의하여 확립된 법리에 의하면 ‘상표의 사용’에 해당하는지는 상표의 사용에 대해서 상표의 본질적인 기능인 출처표시기능을 수행하는지에 따라 판단하여야 한다.⁶⁾

이에 본 연구에서는 우선 ‘상표법의 목적과 상표의 기능’을 검토한 후, ‘상표의 정의’와 ‘상표의 사용의 정의’ 규정에 관한 현행 상표법의 법적 정의로부터 도출되는 ‘상표의 사용’이란 개념을 검토한다.

2. 상표의 기능과 상표기능론

가. 상표의 기능

상표의 기능에 대하여는 통상 ① 출처표시기능(특정 상표가 부착된 상품이 특정 제조업자로부터 생산된 것임을 표시하는 기능),⁷⁾ ② 품질보증기능(동일한 상표가 부착된 상품은

6) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 -후지필름.

7) 출처표시기능은 수요자가 그 제조업자의 명성을 신뢰하여 상품을 구매하도록 하는 수요자보호의 공익측면과 당해 상표 보유자의 신용과 명성(이른바 goodwill)을 형성하고 유지하는 사익보호의 양측면을 가진다. 정상조·

동일한 출처에서 나왔으므로 동일한 품질을 가질 것으로 수요자가 신뢰할 수 있게 하는 기능), ③ 광고선전기능(상표의 광고만으로써 그 상표가 표시된 상품에 대한 구매동기를 불러일으키고 판매촉진수단으로 작용하는 기능)으로 나누어 설명된다.⁸⁾

적어도 경제적 측면에서 보면 상표는 전통적인 식별기능과 출처표시기능 이외에, 품질보증기능, 광고기능, 투자기능 등 여러 기능을 하고 있다. 그러나 이러한 기능들이 법률상으로도 모두 보호받는 것은 아니다.⁹⁾ 상표의 기능은 상표권자의 상품을 같은 종류의 타인의 상품과 구별하는 출처표시기능을 가장 기본적이고 본질적인 기능으로 하며, 이외에 품질보증기능, 광고·선전기능 등 역시 존재하지만 부수적 기능의 범위에 머무른다.

대법원은 상표의 기능에 대하여 “상표는 어느 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법이 등록상표권에 대하여 상표사용의 독점적 권리를 부여하는 것은 제3자에 의한 지정상품 또는 유사상품에 대하여 동일 또는 유사상표의 사용에 의하여 당해등록상표가 가지는 출처표시작용 및 품질보증작용이 저해되는 것을 방지하려는 것이고, 상표법이 상표의 출처식별 및 품질보증의 각 기능을 보호함으로써 당해상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 나아가 유통질서를 유지하며 수요자로 하여금 상품의 출처의 동일성을 식별하게 하여 수요자가 욕구하는 일정한 품질의 상품구입을 가능하게 함으로써 수요자의 이익을 보호하려고 하는 것이다.”라고 판시하여 상표의 출처표시기능과 품질보증기능을 상표의 기능으로 파악하고 있다.¹⁰⁾ 그러나 상표의 품질보증기능만이 훼손되었다는 이유로 상표권 침해를 인정한 사례는 아직 없는 것으로 보아, 우리 판례는 상표의 품질보증기능을 출처표시기능의 보조적 기능 정도로만 인정하고 있다고 볼 수 있을 것이다.¹¹⁾

나. 상표의 사용과 상표기능론

상표보호의 목적은 표장 자체의 보호가 아니고 상표의 사용에 따라 발휘되는 상표의 기능을 보호하는 것이다. 상표의 기능은 그 사용에 의해 비로소 현실로 나타나며 출처표시기능, 품질보증기능 등을 통하여 상표사용자의 신용이 상표에 화체되어 상표가 재산적 가치를 가지게 되며 이와 같이 상표의 기능은 상표제도 전반에 걸쳐 핵심적인 개념이라고 할

박준석, 「지식재산권법(제4판)」, 홍문사, 2019, 518-519면.

8) 송영식의 6인, 「지적소유권법(하)(제2판)」, 육법사(2013), 58-62면.

9) 안효질, “유럽연합과 독일상표법에 따른 상표기능이론과 상표권의 범위”, 경영법률, 27(3), 한국경영법률학회, 2017, 197-198면.

10) 대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결; 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결.

11) 안효질, “유럽연합과 독일상표법에 따른 상표기능이론과 상표권의 범위”, 경영법률, 27(3), 한국경영법률학회, 2017, 197-198면.

수 있다. 따라서 외형상으로는 상품에 대하여 상표가 사용된 것처럼 보인다 하더라도 ‘상표적 사용’에 해당하는지 여부를 판단함에 있어, 상표의 기능과 관련한 해석이 요구된다. 그리하여 상당수의 판례에서 “출처표시기능을 가지는 태양으로 표시된 상표의 사용”을 상표의 “상표적 사용(Trademark use)”이라고 하고 그와 같은 경우에 해당되지 아니하는 때에는 상표권침해에 해당되지 아니한다고 해석하여 왔다.¹²⁾ 따라서 어떤 표장을 상품에 표시하였으나 그 표시된 표장이 상품표지로서의 기능을 전혀 발휘하지 아니하는 경우에는 비록 “상표의 사용”에 해당하는 듯한 외관은 가지지만, 상표법상 “상표의 사용”에 따른 법적 효과를 인정할 수는 없다는 것이다.

상표법상으로는 출처표시기능만 보호되는 것으로 인식하고 있었다. 즉, 판례와 학설은 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대해 사용한다고 해서 항상 상표권침해가 성립되는 것은 아니고, 오직 상표가 해당 상품의 출처를 표시할 목적으로 사용되는 경우에만 상표권 침해를 인정하고 있었다. 이러한 경향은 국내외를 불문하고 크게 다르지 않았다. 이를 이른바 전통적 ‘상표기능이론’이라고 한다. 즉, ‘상표기능론’이란 상표제도는 원래 상표의 기능보호를 통하여 상표권자의 신용과 영업질서를 보호하려는 제도이므로, 상표권의 기능은 출처표시 및 품질보증에 있는 것이므로, 상표의 이러한 본질적 기능을 해치지 않는 한, 상표권의 침해행위가 되지 않는다고 하는 이론을 말한다.¹³⁾

유럽연합과 독일의 판례는 ‘동일영역에서의 사용’의 경우 출처표시 기능 이외에 광고기능이나 투자기능이 훼손된 경우에도 상표권침해를 인정함으로써 상표권의 보호범위를 확장을 시도하고 있는데, 동일영역에서의 사용의 경우 새로운 상표기능의 침해가능성을 인정하는 것을 신기능이론이라고 한다.¹⁴⁾

우리나라의 경우 부정경쟁방지법상 식별력이나 명성의 손상에 대해서 저명상표의 추가 보호를 인정하는 것은 출처표시기능뿐 아니라, 식별기능에서 출발하여 거래에서 사용에

12) 안효질, “유럽연합과 독일상표법에 따른 상표기능이론과 상표권의 범위”, 경영법률, 27(3), 한국경영법률학회, 2017, 180면.

13) 상표기능론은 Cinzano판결(독일 연방재판소, 1973. 2. 2.)로 대표되는 독일 판례의 입장이며 일본의 판례도 일부 같은 입장을 취하고 있다. 다만, 일본의 병행수입관련 판례들은 거의 대부분 “병행수입으로 인정되면 실질적으로 위법하지 않다”는 표현을 쓰고 있어서 실질적 위법성론, 혹은 권리남용설 등으로 파악하는 견해도 있지만, 그 내용에 있어서 판단기준은 상표기능론과 동일하다고 보인다.

14) L'Oréal SA v Bellure NV (C-487/07) 18 June 2009; Case C-323/09, 22 September 2011 (ECJ는 처음으로 상표의 ‘투자기능’을 상세히 검토하면서, 경쟁사가 상표권자와 동일한 제품 또는 서비스에 등록상표와 동일한 표시를 했을 때에 투자기능이 저해되며, 경쟁자가 동일한 상표를 사용하면 유명상표의 명성에 영향을 미치고 그 명성을 유지할 수 없다고 판시하였다.). BGH, Beschluss vom 06.02.2013 - I ZR 67/12 - SIPARI. 동일영역에서의 사용의 경우 새로운 상표기능의 침해가능성을 인정하는 것을 신기능이론이라고 한다. BeckOK MarkenR/Mielke, 26. Ed. 1.7.2021, MarkenG § 14 Rn. 125-139.

의한 식별력을 취득함으로써 광고기능, 투자기능 등 추가기능 보호가 발휘되는 것으로 평가할 수 있다.¹⁵⁾ 다만, 우리 상표법은 상표의 사용에 관한 정의 규정과 상표권 침해에 관한 규정 어디에서도 출처표시목적의 상표에 대해서만 상표권 침해가 인정된다고 국한하고 있지는 않지만, 일반적으로 판례는 출처표시기능의 훼손이 있는 경우에만 상표권 침해를 인정하고 있다.¹⁶⁾ EU와 독일은 반드시 주지상표의 경우에만 광고기능과 투자기능의 보호를 국한하지 않고 있는데, 우리 상표법이나 부정경쟁방지법 개정을 고려할 때, 주지상표 내지 저명상표의 대해서만 추가적 기능의 보호를 인정할 것인지 여부를 검토할 필요가 있을 것이다.¹⁷⁾

한편, 상표기능론은 특히 상표법 제90조의 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위 또는 우리 법률상 명시적으로 규정되지 않은 상표의 공정사용과도 밀접한 관련이 있다.¹⁸⁾ 특히 ‘지명적 사용(nominative use)’과 ‘참고적 사용(referential use)’의 경우 원칙적으로 출처표시목적이 없으므로 상표권의 보호범위를 출처표시기능의 보호만에 국한시키는 경우 법률로 상표권을 다시 제한할 필요가 없을 것이다. 이런 점에서 본다면, 출처표시기능만이 법률상 보호받는 상표권의 기능이라고 단정짓는 것도 쉽지 않다.

일부 미국학자들이 주장하는 상표사용론(trademark use theory)에 대한 찬반론¹⁹⁾, 또는 그에 근거하여 출처표시기능의 무한정 보호를 경계하여야 한다는 주장²⁰⁾을 하고 있을 뿐이다. 아직까지는 상표법상 보호받는 상표의 기능이 과연 출처표시기능에만 국한되는가, 광고기능 내지 투자기능 등 추가적인 경제적 기능을 법률상 보호하는 것이 과연 불가능한가, 가능하다면 어떠한 근거와 요건 하에 가능한가에 대해서는 불분명한 상황이다.

15) 한편 부정경쟁방지법은 출처의 혼동가능성이 없는 경우, 즉 출처표시목적의 사용이 아니더라도 ‘표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위’를 부정경쟁행위라고 하여 저명상표의 경우에는 광고기능내지 투자기능을 보호하고 있는 것으로 볼 수 있다. 안효길, “유럽연합과 독일상표법에 따른 상표기능이론과 상표권의 범위”, 경영법률, 27(3), 한국경영법률학회, 2017, 199면.

16) 대법원 2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결(상표의 침해가 인정될 수 있으려면 상표의 사용이 전제되어야 할 것인데, 상표법상 ‘상표의 사용’이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목 소정의 행위를 의미하는 것인 바, 어떤 표지의 사용이 여기에 해당하기 위해서는 사회통념상 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있어야 하고,···); 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결; 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결 등.

17) 안효길, “유럽연합과 독일상표법에 따른 상표기능이론과 상표권의 범위”, 경영법률, 27(3), 한국경영법률학회, 2017, 200-201면.

18) 안효길, “유럽연합과 독일상표법에 따른 상표기능이론과 상표권의 범위”, 경영법률, 27(3), 한국경영법률학회, 2017, 201면.

19) 박준석, 인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위, 법조, 제651호(2010.12), 114면.

20) 조영선, 상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰, 저스티스, 제105호(2008.8), 128면.

3. 상표법상 상표의 정의

가. 상표의 정의 및 상표의 기능

상표법은 ‘상표’에 대하여 정의하고 있다. 즉, 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 말하며(제2조 제1항 제1호), 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 모든43 표시를 말한다(제2조 제1항 제2호). 2016년 개정상표법은 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 상표법상의 표장으로 정의하여 상표가 될 수 있는 표장의 유형 및 표현방식에 제한이 없음을 명확히 하고 있다.

상표의 구성요소를 구체적으로 살펴보면 i) 상표란 ‘자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위한’ 표장이며, ii) 상표는 상품에 관하여 ‘사용’되는 것이고, iii) 표장이란 특징의 물건 또는 사항을 나타내기 위하여 이용되는 일체의 감각적 표현 수단을 의미한다.²¹⁾

〈표 1〉 상표의 정의에 관한 2016년 상표법 개정 내용

법률 제13848호, 2016. 4. 28. 시행	상표법 전부개정 법률 (법률 제14033호, 2016. 9. 1. 시행)
第2條(定義) ①이 法에서 사용하는 用語의 뜻은 다음과 같다. 1. “상표”란 상품을 생산·가공 또는 販賣하는 것을 業으로 영위하는 者가 자기의 業務에 관련된 商品을 他人의 商品과 識別되도록 하기 위하여 사용하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것(이하 “標章”이라 한다)을 말한다. 가. 기호·문자·도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것 나. 다른 것과 결합하지 아니한 색채 또는 색채의 조합, 홀로그램, 동작 또는 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것 다. 소리·냄새 등 시각적으로 인식할 수	제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “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. 2. “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.

21) 송영식의 6인, 「지적소유권법(하)(제2판)」, 육법사(2013), 46면.

없는 것 중 기호·문자·도형 또는 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적(寫實的)으로 표현한 것 2. “서비스標”라 함은 서비스業을 영위하는 者가 자기의 서비스業을 他人의 서비스業과 識別되도록 하기 위하여 사용하는 標章을 말한다.	
[개정취지] ○ 상품의 개념에 서비스가 포함되도록 하고, 상표를 사용하는 주체에 관한 기준을 삭제하여 새로운 유형의 상품 또는 서비스업이 포함될 수 있도록 하였으며, 상표의 식별기능의 중요성을 명확히 함 ○ 포장의 정의를 신설하고, 포장의 구성방식에 제한이 없도록 하였으며, 포장의 출처표시기능을 명문화 함. - 또한 소리·냄새 등 비시각적 상표에 대해 요구하던 사실적 표현을 삭제함 - 다만, 특수상표의 심사 효율성을 위해 시행령 제2조에 포장의 구분을 신설하고, 시각적 표현은 시행령에서 유지	
시행령 제2조(포장의 구분) 「상표법」 제2조제1항제2호에 따른 포장은 다음 각 호로 구분한다. 1. 기호, 문자, 숫자, 도형, 도안, 입체적 형상, 이들의 결합 또는 이들에 색채를 결합한 것 2. 단일의 색채, 색채의 조합, 홀로그램, 연속된 동작 등 시각적으로 인식할 수 있는 것 3. 소리·냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것	
○ 서비스표를 상표에 통합하였으며, 이 법 시행전 출원·등록된 서비스표는 구법에 따름(부칙 제10조)	

나. 상표의 정의와 상표의 사용

이러한 상표의 정의에 비추어보면 상표란 자신의 상품을 타인의 상품과 구별되도록 하는 식별력을 그 본질로 하며, 상표의 사용 역시 상표를 통한 상품의 구별을 위하여 이용하는 것을 전제로 한다.

우선 상표법상 ‘상표의 정의’ 규정으로부터 3가지 기본적 개념요소를 도출해 낼 수 있다.

첫째, 구법상 상표정의로부터 사용주체적인 측면에서 상표는 ‘영업을 영위하는 자’가 사용하는 것이어야 한다.²²⁾ 상표는 상품의 제조, 판매 등에 관한 영업을 영위하는 업자가

22) 2016년 개정법은 상표법 제2조(정의)에서 주체적 개념을 삭제하였는데, 현행법은 사용주체의 제한을 명시하지 않고 있으나 상표의 개념에 내재된 것으로 취급된다. 또한 특허청의 입법자료에 의하면 개인적인 범위에서 사용하는 것은 해석상 ‘상’의 범주에 포함되지 않으므로, ‘상거래’ 혹은 ‘업으로서’와 같은 표현을 사용할 필요 없기 때문이라고 한다. 특허청 상표심사정책과, 상표법 전부개정법률안 설명자료, 2016.2, 3면.

‘업으로서 사용’하는 것이며 미국법에서는 거래상 사용(use in commerce)되는 경우를 이므로 개인적, 취미적 사용이나 가정내에서의 사용, 비영리적 목적의 개인블로그 등에서 사용은 상표의 사용으로 보기 어렵다. 물론 개인이라도 얼마든지 사업을 영위하면 상표사용의 주체가 될 수 있으며 비영리 공익법인도 부대업무의 상표사용주체가 될 수 있다.²³⁾

둘째, 상표는 그 대상적인 측면에서 ‘상품’에 쓰는 것이거나 최소한 상품에 관계된 것이어야 한다. 그런데 상표법에는 상품에 관한 별도의 정의규정이 없다. 따라서 해석에 의해 i) 상품의 정의를 분명히 하여야 하며, 이때 전자정보재 등 시대변화에 따른 사정을 고려하여야 한다.²⁴⁾ ii) 상표와 서비스표의 사용이 바로 이러한 사용대상에 의해 구별되는 것이므로 상품과 서비스에 대한 구별도 분명히 하여야 하며 특히 ‘도소매업의 식별표지의 사용’이 상표로서의 사용인지, 서비스표로서의 사용인지를 분명히 할 필요가 있다²⁵⁾. 이 문제는 동일, 유사 표장을 각각 등록하거나 사용하는 당사자 상호간에 전용권과 배타권의 효력범위를 둘러싼 분쟁의 양상으로 나타나고 있다. 한편, 상표가 상품에 대하여 사용되는 상품의 표지이고 상표법상의 법정된 개념이므로, 교환가치가 없는 광고매체가 되는 물품에 상표를 붙여 사용하였을 경우 상표사용에 해당하는가의 여부가 문제시 된 바 있다.²⁶⁾

셋째, 상표법상 ‘상표의 사용’(Trademark use) 요건은 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위한 ‘자타상품 식별표지로서’ 사용되는 것이어야 한다. 상표법 제2조 제1항 제1호에서는 상표란 “...타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장(標章)”으로 규정하고 있어 “사용자가 자타상품을 식별하게 할 목적으로 사용하는 표장”이 아닌 경우에는 일응 이를 상표로 볼 수 없다. 그러나 상표의 개념에서 식별력이 차지하는 위상과 관련하여서는 견해의 대립이 있으며 이는 상표사용에 대한 취급의 차이로 이어진다.²⁷⁾ 즉 자타상품식별력을 상표의 본질적 요소로서 상표의 성립요건으로 보는 견해²⁸⁾와, 상표가 상표로서의 표장성을 갖추기만 하면 일응 ‘상표’로서는 성립하고 자타상품의 식별력은 상표의 성립요건은 아니라는 견해²⁹⁾가 대립된다. 성립요건설에 따르면 상품 등에 표시한 표장의 사용이 지정상품에 관한 식별의도의 사용이라 볼 수 없는 경우,

23) 김원오, "상표법상 '상표의 사용'을 둘러싼 법적 쟁점과 과제", 정보법학 제14권 제1호, 2010, 48면.

24) 김원오, "상표법상 '상표의 사용'을 둘러싼 법적 쟁점과 과제", 정보법학 제14권 제1호, 2010, 47면.

25) 峯 唯夫, 小賣業における商標の使用, 別冊 パテント, vol. 62 (日本辨理士會, 2009), 1면.

26) 권택수, 이른바 ‘광고매체가 되는 물품’에 상표를 표시한 경우 이를 상표의 사용이라고 볼 수 있는지의 여부, 대법원판례해설 32號(大法院 法院行政處 1999. 10) 349면 이하.

27) 강동세, 「지적재산권의 형사적 이해」, 세창출판사, 2003, 150면.

28) 김중효, “상표법상의 상표의 사용에 관한 연구” 고려대 대학원 법학과 석사논문, 1998, 10-14면; 송영식의 6인, 「지적소유권법(하)(제2판)」, 육법사, 2013, 55면.

29) 이수완, “상표적 사용과 상표권 침해”, 「특별법연구(제6권)」, 박영사, 2001, 391면; 윤선희, 「상표법」, 법문사, 7면.

디자인적으로만 표시되어 출처표시기능이 전혀 없는 경우³⁰⁾ 등은 상표적 사용이라 할 수 없게 된다. 이에 대하여 자타상품식별력을 상표의 성립요건이 아니라 등록요건으로 보는 견해는 상표가 표장적인 구성을 띤 경우라면 식별력 여부와 관계없이 상표적인 사용에 해당하므로 상표법 제90조에 의한 적용예외는 별론으로 하고 위 사례에 대하여 혼동의 여지가 생기면 대부분 상표권 침해의 책임을 물을 수 있게 된다. 상표의 정의규정에 식별목적이란 주관적 요소가 배제된 일본에서도 3가지 논리로 이론구성³¹⁾을 하는 입장이 나뉘어져 있다. 그런데 경우에 따라서는 어떤 표장이 자타 상품의 출처를 식별하는 표지로 사용되기 보다는 i) 사실의 전달을 위한 정보제공 목적으로 사용, ii) 광고매체물에 사용되거나 iii) 자기상품의 용도나 규격 등을 표시하기 위하여 사용되기도 하며, iv) 해당 상품의 디자인적·장식적 기능을 수행하도록 쓰이는 경우도 자주 접하게 된다. 비슷한 맥락에서 등록상표와 유사한 표장이 v) 어떤 표장이 '저작물의 제명(title)'으로 사용된 경우도 이를 상표의 사용으로 보아야 하는지도 문제되고 있다. vi) 비교광고 등에서 타인의 상표를 언급하는 것이나 캐치프레이즈, 슬로건의 사용도 식별목적의 상표적 사용이 아닌 경우가 많다. 이러한 제3자의 사용이 상표권침해를 구성하는지 논의의 이론적 기반으로는 i) 상표사용이론 ii) 상표기능론 등이 논의되고 있다.³²⁾

4. 상표법상 '상표의 사용'에 관한 규정 내용

가. 상표의 사용 규정의 연혁

연혁적으로 보면, 1949. 11. 28. 법률 제71호로 상표법이 제정되었을 당시에는 '상표의 사용'에 대한 정의 규정이 존재하지 않으며, 다만 제29조에서 상표권 침해로 보는 행위 유형에 대하여 규정하고 있었다.

이후 1973. 2. 8. 개정 법률 제2506호로 상표법이 전면적으로 개정되면서 제2조 제3항 제1호 내지 제3호로 '상표의 사용'에 관한 정의 규정이 포함되었으며, 이후로 최근까지 '상표의 사용'에 관한 규정 내용에는 변화가 없었다.³³⁾ 1973년 법률 제2506호 상표법 개정에서 '상표의 사용'에 대한 정의를 추가한 취지는 명확하지 않은바, 개정 당시 의안 원문에는 당시 개정이 '현실성에 맞지 않는 점이 있으므로 이를 개정·보완하려는 것임'이라고

30) 關智文/岩間剛一, “商標的使用の概念と商標權侵害”, 中山信弘(編) 知的財産權研究(II), 1991, 63-64면. 강동세, 「지적재산권의 형사적 이해」, 세창출판사, 2003. 150면.

31) 大西 育子, 商標と商品等表示の使用, 別冊 パテント(日本辦理士會, 2009), 151면.

32) 김원오, “상표법상 '상표의 사용'을 둘러싼 법적 쟁점과 과제”, 정보법학 제14권 제1호, 2010, 47면.

33) 신혜원, “상표 사용에 관한 소고 - Kelly-Brown v. Winfrey 판결을 읽고”, Law & Technology 제11권 제1호(2015. 1.), 서울대학교 기술과법센터, 5면.

되어 있을 뿐 달리 언급이 없다. 다만, 상표법상 주요 개념을 정의하여 법령의 의미를 구체화하려는 취지가 있었던 것이 아닌가 추측된다. 동 상표법 제2조에서 사용에 대한 정의를 상품 등에 ‘상표를 붙이는 행위’라고 규정하고 있어 오로지 청각에 호소하는 라디오방송이나 가두방송에 의한 광고는 정당한 상표의 사용으로 보기 어렵다는 지적이 있어 1990년 개정법(1990. 1. 13, 법률 제4210호)에서 상표의 사용에 대한 정의규정을 현재와 동일하게 상품 등에 ‘상표를 표시하는 행위’로 개정하게 되었으며, 1997년 개정법(1997. 8. 22, 법률 제5355호)에서 입체상표의 도입을 계기로 하여 상품, 상품의 포장이나 간판 등을 표장의 형상으로 하는 경우까지를 상표의 사용행위로 포함하게 되었다.³⁴⁾

2016. 9. 1.부터 시행되는 법률 제14033호 개정으로 현행 상표법에서는 (중전과 같은 내용의) 제2조 제1항 제11호 가목 내지 다목으로 조문의 위치가 바뀐 이외에 제2항에서 제1항 제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위(제1호), 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위(제2호)가 포함된다는 내용이 추가되었다. 또한 상표의 광고적 사용과 관련하여, 광고, 정가표, 표찰 등에 대해 사용하는 것으로 한정되었던 상표의 사용범위를 필요한 기타 수단에 사용하는 것까지 확대하였다.

〈표 2〉 상표의 사용에 관한 2016년 상표법 개정 내용

법률 제13848호, 2016. 4. 28. 시행	상표법 전부개정 법률 (법률 제14033호, 2016. 9. 1. 시행)
第2條(定義) ①이 법에서 사용하는 用語의 뜻은 다음과 같다. 7. “商標의 사용”이라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다. 가. 商品 또는 商品의 포장에 商標를 표시하는 행위 나. 商品 또는 商品의 포장에 商標를 표시한 것을 讓渡 또는 引渡하거나 그 目的으로 展示·輸出 또는 輸入하는 행위 다. 商品에 관한 廣告·定價表·去來書類·看板 또는 標札에 商標를 표시하고 展示 또는 頒布하는 행위 ② 제1항제7호가목부터 다목까지의 규정에	제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위 다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위

34) 특허청, 상표법 축조해설 2006, 17면.

다른 商品, 商品の 포장, 廣告, 看板 또는 標札에 商標를 표시하는 행위에는 商品, 商品の 포장, 廣告, 看板 또는 標札을 標章의 형상이나 소리 또는 냄새로 하는 것을 포함한다. 체표장에 관한 규정을 적용한다.	② 제1항제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다. 1. 포장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위 2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위
--	---

나. 상표의 사용 규정의 역할

이러한 ‘상표의 사용’에 관한 정의는 상표권의 효력 범위를 정하는 역할을 한다. 상표권의 효력 범위에 관하여 규정하고 있는 상표법 제89조는 상표권의 효력 범위에 있어 지정상품에 관하여 그 등록상표를 ‘사용’할 권리를 독점한다고 규정하고 있고, 제90조 제1항에서는 상표권의 효력이 미치지 않는 범위를 정하면서 상표권 효력 범위에 해당하지 않는 상표 사용의 경우를 규정하고 있다. 이에 따르면 상표권의 효력은 상표법상 ‘상표의 사용’으로 인정되는 범위 내에서 인정된다고 할 것이다.

또한, 상표법 제107조는 상표권 등 침해에 대한 금지청구권과 관련하여 상표권의 침해는 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 상표권자의 허락 없이 사용하는 것을 말한다고 규정하고 있는데, 이와 관련하여 상표권을 침해하는 것으로 보는 행위에 대하여 규정하고 있는 상표법 제108조에서는 제1항에서 상표권의 침해행위에 해당하는 ‘상표의 사용’에 대하여 열거하고 있다. 이에 비추어보면 상표권의 침해로 인정되는 행위는 등록상표권자 등의 허락 없이 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당하는 이용 행위를 한 경우를 말하며, 이와 같은 경우에 상표권의 침해로서 규율 대상이 된다.

또 우리 상표제도에는 상표적 사용; 설명적, 기술적 사용; 등록상표의 사용, 불사용, 부정사용, 정당한 사용, 계속적인 사용, 선사용, 침해적 사용, 비침해적 사용 등 각종 수식어가 붙는 사용관련 쟁점들이 무수히 존재하고 있다.³⁵⁾

이상에서 본 바와 같이 ‘상표의 사용’이란 상표법상 상표권의 범위 및 상표권의 침해로 인정되는 행위 등과 같은 주요 사항의 판단에 기초가 되는 개념이다. 하지만 실제에 있어서는 위 법률조항에 대한 문리적 해석에 그치지 아니한다. 상표법의 문언 및 주된 기능에 비추어보면 ‘상표의 사용’ 여부에 대한 실제 판단에 있어서는 단순히 상표법상 문언의 해석 및 적용에 그치지 않고 그 상표의 사용이 ‘출처표시 기능을 하는 경우’에 해당하는지 여부가 상표법상 규율 대상에 포함되는지 여부에 관한 주요한 판단 기준이 될 것이다.

35) 김원오, "상표법상 ‘상표의 사용’을 둘러싼 법적 쟁점과 과제", 정보법학 제14권 제1호, 2010, 44-45면.

대법원 역시 출처의 표시기능 여부를 상표법상 상표의 사용에 해당하는지 판단함에 있어서 살펴보고 있는바, 타인의 등록상표와 유사한 표장을 사용하였더라도 그것이 상표의 출처표시를 위한 것이 아니라 단순히 디자인적으로만 사용한 것이라면 상표법상 상표의 사용에 해당하지 않는다고 판시하고 있다.³⁶⁾

다. 현행법상 상표의 사용 태양

상표의 사용을 행위태양 면에서 규정한 상표법 제2조 제1항 11호에 의하면 '사용'이란, ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위를 말한다. ④ 위 세 가지 규정에 의한 상표를 표시하는 행위에는 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위와 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.

(1) 상표 표시행위(라벨링) (제1항 제11호 가목)

상표의 '사용'에서 대표적인 행위태양은 상품 또는 '상품의 포장'에 상표를 '표시'하는 행위이다. 상표를 표시하는 행위는 상표가 출처표시기능을 발휘하는 전단계의 행위이지만, 상품이나 포장에 상표를 표시하지 않고서는 거래에 유통되지 아니하므로 표시행위 자체만으로도 상표의 사용으로 취급되고 있다.³⁷⁾

이 규정에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다. 상표의 표시대상은 상품자체뿐만 아니라 상품포장에 표시하는 것을 포함하지만 상품과 결합되지 않은 포장·용기에의 표시는 상표사용이 아니라고 해석된다.³⁸⁾ 다만 상표는 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없다. 따라서 상품 자체 또는 상품포장에 다른 상표와 함께 상표가 표시된 경우에도 상표의 사용에 해당한다.³⁹⁾ 그러나 문자와 도형이 결합된 결합상표를 분리하여 상품에는 도형을 각인하고 포장에는 문자만을 표시하는 경우는 상표의 사용으로 볼 수 없다.⁴⁰⁾

36) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결.

37) 최상우정태호, 「OVA 상표법」, 한국특허아카데미, 2011, 425면.

38) 서울지법 1996.5.2 선고 96노8 판결. 상표법 제2조 제1항 제6호 다목의 법문에서는 “상품에 관한 광고.....에 상표를 표시 하는 행위”라고 표현되어 있으나 상표만의 사용으로 상품을 광고하는 경우도 이에 해당한다고 보아야 할 것이다. 따라서 피고인이 운영하는 업체의 유리창 등에 스티커를 부착한 행위는 제3자가 생산, 판매하는 인쇄자료에 관한 광고를 하는 행위에 해당되어 침해행위가 된다.

39) 대법원 1995.2.14. 선고 94후1015 판결 - 세기복장.

40) 사법연수원, 상표법(2007), 181면; 網野誠, 「商標(第6版)」, 有斐閣(2002), 746면.

‘상품’이라 함은 상품 그 자체뿐만 아니라 상품에 부속하는 물건도 포함된다. 예컨대, 자동차의 열쇠에 표장을 사용한다면 자동차에 표장을 사용한 것이라고 볼 수 있다.⁴¹⁾ ‘상품의 포장’이란 상품의 수납용기, 포장상자, 포장지 등을 말한다. 예컨대 담배갑, 음료수의 병 등이 이에 해당한다.

상품 또는 상품의 포장에 ‘상표를 표시’라 함은 인쇄, 각인, 날염 기타의 방법에 의하여 표장을 상품 자체 또는 상품의 포장, 용기, 라벨 등에 표시하는 행위를 말한다. 예컨대, 상품에 상표를 표시하는 행위에는 상품자체에 상표를 직접 새기거나 상표가 표시되어 있는 라벨을 상품에 직접 붙이거나 인쇄를 하는 것을 말한다. 거래의 관행상 상품에 대하여 상표를 표시한 것으로 판단할 수 있으면 이에 해당한다고 보아야 한다.⁴²⁾ 또 상품의 포장, 용기, 라벨 등에 표시하는 행위에는 상품의 포장 또는 포장용 용기(容器) 등에 상표가 표시되어 있는 라벨을 붙이거나, 껌매거나, 상표에 해당하는 문자, 도형 등을 포장 또는 용기에 새기거나, 달구어 붙이거나 입체적인 상품의 포장의 각 면에 평면적으로 표시하는 등의 경우가 포함된다. 또한, 상품의 포장용지에 상표를 인쇄해 놓은 경우에도 상품의 포장에 표시한 것으로 보아야 한다. 그러나 단순히 포장지에 상표를 붙이는 행위는 상표의 사용행위가 아니다.⁴³⁾ 입체상표의 경우에는 상품이나 포장용기 자체를 상표의 모양으로 제작하는 것도 본 목의 사용에 해당한다.

본목의 표시행위라 함은 나목 및 다목, 제108조 제1항 제4호 등의 문언과의 관계상 상품 자체 또는 실제로 포장되어 수용되어 있는 포장이나 용기 등에 상표를 표시하는 행위만을 의미한다. 따라서 상품의 포장, 용기 등은 실제로 상품이 들어 있는 용기·포장상자·포장지 등이어야 하며, 포장용기에 상표를 인쇄하여 이를 소지함에 그치고 실제로 상품의 포장에 이용하지 않은 경우에는 상표의 사용행위가 존재한다고 볼 수 없다.⁴⁴⁾ 또 상표가 표시된 상태가 계속되고 있어도 별도의 양도나 전시 또는 소지 행위가 없다면, 그것만으로는 별개의 ‘사용’에 해당하지는 않는다.⁴⁵⁾

41) 平尾正樹, 「商標法(第2版)」, 學陽書房(2006), 41-42면; 윤선희, “상표의 사용에 관한 연구”, 산업재산권 제20호(2006), 138면.

42) 따라서 직물의 가장자리에 수를 놓거나 또는 의류의 한쪽 부분에 상표를 표시하거나, 주방용품 등에 태그(표찰)를 붙이는 경우, 상표를 표시한 라벨(Label)을 상품에 끈으로 묶어둔 경우 및 상품진열대에 상표를 표시하는 것도 이에 해당된다. 최성우·정태호, 「OVA 상표법」, 한국특허아카데미, 2011, 425면.

43) 윤선희, “상표의 사용에 관한 연구”, 산업재산권 제20호(2006), 138면.

44) 다만, 상품을 포장에 넣기 전 포장상자는 상표법 제108조 제1항 제4호 ‘등록상표 또는 유사상표를 표시한 상품’에 해당되어 상표권 예비적 침해행위로서 규율될 수 있다. 小野昌延, 「商標法概說(第2版)」, 有斐閣(1999), 11면; 田村善之, 「商標法概說(第2版)」, 弘文堂(2000), 145면; 網野誠, 「商標(第6版)」, 有斐閣(2002), 150면; 平尾正樹, 「商標法(第2版)」, 學陽書房(2006), 46면. 이설, 윤선희, “상표의 사용에 관한 연구”, 산업재산권 제20호(2006), 139면.

45) 상표가 표시된 상품이 전전유통되는 경우에, 文理的으로는 상품을 양도, 전시, 수출하는 乙, 丙, 丁의 “상표의

상품이나 포장에 상표가 표시되었다고 하더라도 통상의 거래 관행에 비추어 외부에서 볼 수 없는 상품의 부분에 상표를 표시하는 경우도 문리적으로 상표의 사용으로 인정할 것인지 여부에 대해서는, 거래관행상 표시된 상표가 일반수요자들에게 상품의 출처표지로 인식될 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 할 것이다.⁴⁶⁾

주문자상표 부착방식(이른바 OEM 방식)에 의한 상표의 사용도 상품 또는 상품의 포장에 상표를 붙이는 행위에 해당하고, 수출자유지역 내에서 수출 목적으로만 등록상표가 부착된 상품을 제조한 것이라 하더라도 국내에서의 상표의 사용행위에 해당한다.⁴⁷⁾

2016년 개정법에서 서비스표를 상표에 통합하여 규정하면서, 상표법상의 상품에는 지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다. 따라서 상표 표시행위(라벨링)에는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건 및 그 포장에 표시하는 것을 포함한다. 따라서, 서비스에 상표를 표시하는 행위와 서비스의 제공에 관련된 물건에 상표를 표시하는 행위도 본 목의 사용에 해당한다.⁴⁸⁾

특허법원 2006. 4. 6., 선고, 2005허9053, 판결 : 확정

[1] 상표법상 ‘서비스표의 사용’의 개념에는 서비스를 제공하는 장소에 부착한 간판에 서비스표를 표시하는 행위, 지정서비스업에 관한 광고전단, 정가표 또는 거래서류에 서비스표를 붙여서 배포·사용하는 행위가 이에 포함되고, 나아가 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙이는 행위, 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙인 것을 사용하여 서비스를 제공하는 행위, 서비스의 제공시 그 제공에 수반되는 등 필수적으로 관계된 물건에 서비스표를 붙이는 행위도 이에 포함된다.

[2] 등록서비스표와 유사한 표장을 상품에 사용하는 행위가 등록서비스표의 권리범위에 속하기 위해서는 그 상품이 지정서비스업과 관련하여 ‘서비스표의 사용’의 개념범위 내에 속하는 물건과 서로 동일하거나 유사하여야 한다. 다만, 서비스업과 상품 사이의 유사성을 지나치게 광범위하게 판단하여서는 아니 되고, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공수단, 제공장소와 상품의 밀접한 관계 여부, 서비스의 제공과 상품의 제조·판매가 동일 사업자에 의하여 행하여지는 것으로 인식되는지 여부, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는지 여부 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 종합적으로 판단하여야 한다.

사용” 행위라고 해석되지만 그것이 乙, 丙, 丁과의 관계에서 出處標識로서의 “상표의 사용”이라고 인정할 수 없고, 최초로 상표를 표시한 자의 사용행위라고 이해됨이 일반적이다. 최성우, OVA 상표법(2007), 377면.

46) 윤선희, “상표의 사용에 관한 연구”, 산업재산권 제20호(2006), 137면.

47) 대법원 2002. 5. 10. 선고 2000후143 판결.

48) 표시대상이 서비스와 관련된 물품, 즉 서비스 제공자가 서비스를 제공할 때 이용하는 시설, 기구, 용구류, 서비스 제공의 방법으로 서비스를 받는 자에게 양도 또는 대여되는 물품, 서비스의 대상이 서비스를 받는 자의 물품일 때는, 그 서비스를 받는 자가 소유한 서비스 대상물품 등에 상표를 표시하는 것은 본 목의 사용에 해당한다고 볼 수 있다. 사법연수원, 상표법(2007), 181면. 網野誠, 「商標(第6版)」, 有斐閣(2002), 747면.

(2) 상표품의 유통행위 (제1항 제11호 가목)

상표법이 규정하는 두 번째 ‘상표의 사용’의 유형은 “상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위”, 즉 ‘상표품의 유통행위’이다. 이러한 유통행위는 상품 자체 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것(상표품)을 시장에서 판매하는 것이 전형적인 사례이며, 이 밖에 전시 등 상표품을 유통과정에 내놓는 모든 행위를 포함한다.

‘양도’란 상품에 대한 소유권을 이전하는 행위로서 유·무상에 관계없다. ‘인도’란 물건에 대한 현실적인 지배권을 이전하는 것을 말한다. ‘전시’(display)란 양도 또는 인도하기 위한 상품을 표시하는 행위로서 공중이 열람할 수 있는 상태에 놓는 것을 말한다. ‘수입’이란 외국에서 한국 내로 상품을 반입하는 행위를 말하며, ‘수출’이란 내국 상품을 외국으로 반출하는 행위를 말하며 문리적으로는 포함되지 않지만 수출을 하기 전 상태의 상품의 양도, 인도는 사용에 해당하는 경우도 포함될 수 있다. 여기서 수출·수입은 상표의 사용행위로 본다는 의미에 불과한 것으로 상표권자는 위법한 수출·수입을 금지할 수 있다는 소극적 의미에 해당하며 상표권자만이 수출·수입을 독점한다는 의미는 아니다.⁴⁹⁾ 전시·수출·수입행위는 그 전단계로서 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도할 목적이 있어야 하며, 이러한 주관적 의사가 없는 전시·수출·수입행위는 사용에 해당하지 아니한다.

상표품이 권리자에 의하여 일단 적법하게 유통된 후에 그 후의 전전유통행위는 상표권침해를 구성하지 아니함은 특허품의 경우와 차이가 없다. 다만, 그 이론적 근거에 대해서는 묵시적 사용허락(implied license)이 있기 때문이라거나 목적 달성에 의하여 권리가 소진하였거나 위법성이 없기 때문이라는 등 견해가 많지만, 권리자에 의하여 권리가 이미 행사되어 없어져 버렸기 때문이라고 하는 권리소진설이 타당하다.⁵⁰⁾

(3) 광고적 사용행위 (제1항 제11호 다목)

상표법이 규정하는 세 번째 ‘상표의 사용’의 유형은 ‘상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시 또는 널리 알리는 행위’, 즉 상표의 ‘광고적 사용’행위이다.

상표사용의 본래적 모습은 상표를 상품에 표시하여 그것을 거래과정에 유통케 하는 것이다. 상품에 관한 광고, 거래서류 등에 상표를 표시하여 광고하는 행위는 현대적인 상품거래에 있어서 광고의 중요성을 반영한 사용개념이다. 간판, 네온사인, 텔레비전, 달력 등 광

49) 송영식의 6인, 「지적소유권법(하) (제2판)」, 육법사(2013), 230-231면.

50) 송영식의 6인, 「지적소유권법(하) (제2판)」, 육법사(2013), 231면.

고·선전에 있어서의 상표사용, 인터넷을 통한 광고, 홈페이지를 이용한 광고 시에 게재되는 도메인 네임 등은 공중의 심리에 상품과의 관련을 연상(associate)시키므로 상표의 사용개념을 광고·선전행위까지 확장할 필요가 있다. 따라서 상표법은 상표의 사용개념에 지정상품에 직접적으로 사용하는 경우뿐만 아니라 상품과의 구체적 관계에 있어서 상표법 제2조 제1항 제11호 다목이 규정하는 방법으로 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위도 포함하고 있다.

여기서 ‘광고’는 상품에 관한 것이어야 하고, ‘광고’란 손님을 끌어서 구매력을 발휘하기 위하여 상품이나 서비스에 관한 정보를 시청각 등의 감각을 통하여 소비자에게 널리 알려 구매자나 찬동자를 얻으려고 하는 의도적 활동 또는 그 내용으로서, 신문, 잡지, 팜플렛, 카탈로그, 광고지, 캘린더, 간판, 가두 네온사인, TV, 전자메일 등에 의한 광고뿐 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다.⁵¹⁾

‘거래서류’는 거래에 제공되는 서류로서 ‘거래서류’에는 물품주문서, 납품서, 수출입 송장, 물품출하안내서, 물품대금 영수증, 견적서, 거래제안서, 카탈로그 등이 포함되며,⁵²⁾ 서비스업의 경우에는 예금통장, 증권서류, 운송송차권, 오락서비스의 입장권 등이 포함되나 여전히 불확정개념으로 그 범위가 분쟁의 대상이 되기도 한다. 명함의 이면, 거래명세서에 상표를 표시하고 이를 거래 상대방에게 교부한 행위 및 신문에 상표를 표시하고 광고하는 행위는 본목의 상표의 사용행위에 해당한다. 그러나 세관에 제출하는 수입신고서는 거래 당사자 간에 교부되는 거래서류라고 보기 어려우므로 수입신고서에 상표를 표시하였다고 하여 상표법상 상표의 사용행위라고 할 수 없다.⁵³⁾ 또한, 등록상표의 제작에 필요한 인쇄를 의뢰하고 용기제작에 필요한 금형의 제작을 의뢰하여 납품받은 사실만으로는 상표를 사용한 것으로 볼 수는 없다.⁵⁴⁾

여기서 ‘광고 등에 상표를 표시한다’고 하는 것은 단순한 물리적 의미에서의 부착(physically affixed)만을 의미하는 것은 아니고, 상표법 목적론에 따라 유연하게 해석하여야 한다.⁵⁵⁾ 따라서 자기의 상품에 관한 광고문장 중에 동종 상품에 관한 타인의 등록상표를 기재하는 경우나 라디오, 가두방송에 의한 상표사용과 같이 음성을 매체로 하여 오로

51) 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결 -VSP.

52) “출원인이 이 사건 상표를 게재하여 사용하였다는 생산의뢰서 및 지출결의서가 판매처인 기업체 상호간에 주고받게 되는 거래서류라고 인정된다면, 원심이 위 서류가 출원인 회사 내부에서만 결제되고 왕래되는 문서에 불과하다고 보고 위 상표가 그에 게재되었다 하더라도 출원인이 그를 사용한 것이라고 볼 수 없다고 한 판단은 증거가치의 판단을 그르친 것이 된다”(대법원 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결).

53) 대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정 - 바이런.

54) 대법원 1982.2.23. 선고 80후70 판결 - 부로아.

55) 송영식의 6인, 「지적소유권법(하)(제2판)」, 육법사(2013), 231면.

지 청각에 호소하는 광고·선전 등도 현행법상의 ‘상표를 표시’하는 행위에 해당된다고 해석되어 왔다.⁵⁶⁾

상품에 관한 광고·정가표·거래서류·그 밖의 수단에 상표를 표시하는 것만으로는 본 목적의 상표의 사용행위라 할 수 없으며, 광고와 거래서류 등에 표장을 표시하고 이를 전시 또는 널리 알려야만 비로소 상표의 사용행위에 해당하게 된다. 개정법에서 확장한 ‘그 밖의 수단’에는 종전법에 명시된 간판 또는 표찰 등 전통적 표시대상은 물론 인터넷화면⁵⁷⁾과 인터넷주소창 등이 이에 해당한다. 여기서 전시란 간판·표찰, 키워드광고 등의 광고수단에 표장을 붙여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알리거나 보이는 것을 말한다.

상품의 광고는 국내에서 이루어질 것을 요하지만, 상표가 표시된 상품의 광고가 게재된 외국의 간행물이 국내에 수입·반포되었다면 국내 수요자가 그 간행물에 게재된 상표광고를 접할 수 있으므로 이를 광고를 통한 상표의 사용으로 볼 수 있다. 다만, 광고에 의하여 등록상표가 사용되었다고 인정하기 위해서는 상표광고가 표시된 잡지들이 국내에 배포되었거나 실제로 국내에 배포된 잡지들에도 그와 같은 상표광고가 게재되어 있었다는 사실이 인정되어야만 한다.⁵⁸⁾

비록 상품의 판매업자가 거래명세표 또는 간판 등에 상표 또는 이와 동일하게 볼 수 있는 표시를 하였다 하더라도 그것이 상표사용에 해당하려면 지정상품과의 구체적인 관계에 있어서는 그 표시로서 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시키기 위하여 특정하는 방법으로 사용되어야 한다.⁵⁹⁾ 한편, 상품에 관한 신문, 잡지 등에 광고·선전하는 행위만 단순히 불사용취소를 면하기 위한 명목상의 사용에 해당하는 경우에는 상표의 사용으로 인정되지 않는다.⁶⁰⁾

56) 田村善之, 「商標法概說(第2版)」, 弘文堂, 2000, 144면.

57) 대법원은 “인터넷 포털사이트 운영자로부터 특정 단어나 문구(이하 ‘키워드’라 한다)의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스폰서링크나 홈페이지 주소 등이 나타나는 경우에, 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처 표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면 이는 ‘상표로서의 사용’에 해당한다.”고 키워드검색광고에 대하여 상표의 사용을 인정하였다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결 -VSP).

58) 대법원 1994.12.27. 선고 93후893 판결 - POST.

59) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98후1594 판결.

60) 상표에 대한 선전, 광고행위가 있었다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 유통되는 것을 전제로 하여(현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있어야 한다) 선전, 광고행위가 있어야 상표의 사용이 있었던 것으로 볼 수 있는 것이다(대법원 1990.7.10 선고 89후1240, 1257 판결).

(4) 특수한 유형의 표장(입체, 소리 또는 냄새 상표)의 사용행위 (제2조 제2항 제1호)

상표법은 입체상표 등 특수한 유형 또는 비전형상표 제도를 도입하면서, 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위를 상표의 사용행위로 규정하고 있다.(제2조 제2항 1호).

예컨대, 상표의 형상으로 만든 과자와 같은 경우, 상품의 특정부분에 상표를 입체적으로 표시한 경우(예: 체어맨이나 벤츠의 앞부분에 상표를 입체적으로 사용한 경우), 포장용기를 특이하게 입체적 형상으로 나타내어 타의 상품과 식별되도록 한 경우(예: 딤플이나 코카콜라병), 광고용 인형이나 간판 등을 입체적 형상으로 나타내어 상품의 식별을 위하여 광고적 목적으로 사용한 경우(예: KFC의 Colonel Harland Sanders), 입체상표를 용기의 형상으로 하는 음료나 향수와 같이 상품 내지 상품의 포장을 상표의 형상으로 사용한 경우 등이 상표의 사용에 해당된다.⁶¹⁾ 소리·냄새상표의 경우 상품 또는 포장 등에 해당 소리 또는 냄새가 나거나 상품에 관한 광고 등에 해당 소리 또는 냄새를 사용하는 행위가 상표법상의 상표의 사용에 포함될 것이다.⁶²⁾

(5) 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위 (제2조 제2항 제2호)

인터넷상에서의 “상표 사용”의 문제가 대두되면서 이를 해결하기 위하여, 2016년 상표법 제2조 제2항 제2호에 『전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위』를 상표의 사용행위로 명확히 규정한 바 있다. ‘전기통신회선을 통하여 제공되는 정보’란 인터넷·모바일 등 유선·무선·광선 또는 기타의 전기·자기적 방식에 의한 통신⁶³⁾을 통하여 제공되는 정보로 이러한 정보에 상표를 전자적 방법으로 표시하는 행위가 상표법상의 상표의 사용에 포함되도록 개정하였다. 본호에서 포섭되는 사용 태양은 상품의 판매 및 광고를 위하여 개설된 인터넷 사이트 등을 통하여 인터넷 사용자에게 상표가 표시된 화면을 전송하는 경우 등과 같은 주로 인터넷, 모바일 상에서의 ‘광고적 사용’이 주로 이에 해당하는 것이다.

근래 IT 산업의 발전으로 전자출판물이나 컴퓨터 프로그램 등의 디지털 상품이 컴퓨터 단말기나 휴대전화를 연결한 인터넷 등 네트워크를 통해 유통되면서 다운로드 등의 방법으로 제공되는 일이 예사로 되었고, 온라인게임이나 전자게시판, 통신네트워크의 접속제공

61) 윤선희, “상표의 사용에 관한 연구”, 산업재산권 제20호(2006), 144면; 최성우정태호, 「OVA 상표법」, 한국특허아카데미, 2011, 426면; 綱野誠, 「商標(第6版)」, 有斐閣(2002), 156면.

62) 박종태, 리답상표법 제15판, 한빛지적소유권센터, 2021, 50면.

63) 「전기통신사업법」은 ‘전기통신’이란 ‘유선·무선·광선 또는 그 밖의 전자적 방식으로 부호·문언·음향 또는 영상을 송신하거나 수신하는 것을 말한다.’라고 규정하고 있다(전기통신사업법 제2조 제1호).

등 사이버 스페이스에서 제공되는 서비스 또한 그 콘텐츠가 극도로 다양해지고 있다. 위와 같은 현실을 반영하여 니스 협정상 국제상품분류도 디지털 상품이나 인터넷 관련 서비스를 상품·서비스의 예시로서 다수 추가하게 되었다. 또한, 법률적으로 현행 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ‘양도’나 ‘인도’는 목적물에 대한 ‘점유의 이전’을 필수적인 개념표지로 하고 있는데 반하여 디지털 상품의 보편적 유통행위인 ‘다운로드’를 통해서도 ‘점유의 이전’이 일어나지 않고, 다만 반복적이고 추가적인 점유의 ‘설정’이 행해질 뿐이라는 특징이 있어 양도, 인도라는 용어로 이를 명확히 포섭할 수 없다.⁶⁴⁾ 따라서 위와 같이 새로운 형태의 상품 유통행위에 상표가 사용되는 경우를 규율할 수 있는 별도의 개념규정이 필요하게 되었다.

64) 김원오, "상표법상 '상표의 사용'을 둘러싼 법적 쟁점과 과제", 정보법학 제14권 제1호, 2010, 14면; 조영선, "상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰", 저스티스, 105호, 2008, 153면.

제2절 상표권 침해판단에 있어서의 상표의 사용 - 상표적 사용 (상표로서의 사용)

I. 상표권 침해의 일반론

1. 상표권의 효력

가. 개요

상표법은 법 제89조 본문에서 “상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다”고 규정하여 상표권자만이 등록상표를 독점적으로 사용할 수 있다고 명시하고 있는데 이를 상표권의 적극적 효력(독점권 또는 전용권)이라고 한다. 또한, 타인이 정당한 권한 없이 등록상표를 사용하면 이를 배제(금지)할 수 있는 소극적 효력(금지권 또는 배타권)이 있다. 제89조는 상표권의 적극적 권리 즉 독점권을 규정한 조항이고, 법 제107조는 “상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다”고 하여 소극적 효력 즉 금지권을 규정하고 있다.⁶⁵⁾

상표권의 본질이 독점권인가 또는 배타권(금지권)인가에 대해서는 많은 논란이 있다. 상표권의 효력을 독점권과 금지권으로 나누어 파악하고 있는 우리나라, 일본, 독일과 달리 미국이나 유럽 등은 통상 상표권을 배타적 금지권으로만 파악하고 있다.

한편 상표권은 공익 또는 사익적 보호를 위해 그 효력이 제한되거나 확장되기도 한다.

나. 적극적 효력 - 전용권과 수익·처분권

상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다(제89조). 이것은 상표권자가 등록상표를 지정상품이나 지정서비스에 대하여 독점적으로 사용할 수 있다고 하는 ‘상표권의 본래적 효력’이다. 전용권은 등록상표 및 지정상품의 동일범위에 한정되며, 유사범위에서의 사용은 수요자 보호차원에서 부정사용으로 인정되어 상표등록이 취소될 수 있다.

상표권은 재산권이므로 상표권자는 상표권을 이전하거나 사용권 또는 질권을 설정하여 경제적 가치를 실현할 수 있다.

65) 이는 일반적으로 민법상 소유권에 기한 물권적 청구권(민법 제213조 및 제214조)에 대응하는 것으로 해석되고 있다.

다. 소극적 효력 - 금지권

상표권의 본래적 효력은 상표를 등록상표에 사용하는 것에 그치지만, 상표법은 상표권의 본래적 효력을 보다 실효성 있게 하기 위하여 등록상표와 동일한 상표뿐만 아니라 등록상표의 유사범위에 속하는 상표를 타인이 사용한 것에 대해서도 상표권 침해로 간주하여 그 사용을 금지 내지는 배제할 수 있는 권리를 상표권자에게 부여하고 있다(상표법 제108조 제1항 제1호). 이러한 ‘상표권의 금지적 기능’은 상표권의 본래적인 효력을 보호하기 위하여 법률이 상표권자에게 부여한 권리이기 때문에 상표권의 효력의 일부라고 할 수 있다. 상표권은 법률의 범위 내에서 배타적으로 사용할 수 있는 권리이므로 이를 침해하게 되면 일정한 제재를 받게 된다. 즉 상표권자 이외의 제3자는 정당한 이유 없이 상표권의 소극적 효력범위에 속하는 행위를 해서는 안 되며, 이를 위반하는 행위를 일반적으로 상표권침해 행위라 한다.

일반적으로 상표권의 본래적인 효력을 적극적 효력 또는 전용권(사용권), 타인의 무단사용을 금지하는 효력을 소극적 효력 또는 금지권이라 한다. 물론 유사범위내의 사용이 상표권 침해가 되기 위해서는 상표적 사용에 해당하여야 한다.

상표권자는 자기의 권리를 침해하는 자에 대하여 침해금지청구(제107조), 손해배상청구(제109조), 법정손해배상의 청구(제111조), 신용회복청구(제113조)와 같은 민사상의 조치 및 상표권 침해죄(제230조)의 형사상 조치를 취할 수 있다.

2. 상표권 침해의 유형

상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위는 구분되어야 한다는 것이 원칙이다.⁶⁶⁾ 즉, 전용권과 배타권을 구분하여 상표의 사용을 접근할 필요가 있다.

가. 전용권의 침해

전용권의 침해란 상표권자 자신이 지정상품에 대하여 등록상표를 사용할 수 있는 적극적 효력인 전용권을 침해하는 경우를 말한다.

상표품의 유통과정에서 제3자가 등록상표를 말소, 제거하거나 제거 후 자신의 상표를 부착하여 판매하는 소위 ‘상표 바꿔치기’⁶⁷⁾는 상표권자가 유통과정에서 자기의 등록상표를 지정상품에 독점적으로 사용하는 행위를 방해하는 것으로서 상표의 기능을 중도에 훼손하

66) 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결.

67) 박종태, 리답상표법 제15판, 한빛지적소유권센터, 2021, 673면.

므로 상표권의 전용권침해에 해당한다고 보아야 한다.⁶⁸⁾ 이와 같은 ‘상표바꿔치기’는 등록 상표의 사용이 없어 전형적인 상표권 침해행위라 볼 수 없지만,⁶⁹⁾ 비전형적 상표권 침해 행위의 한 유형으로 파악할 수 있을 것이다.

나아가, 상품이나 광고로부터 등록상표를 삭제하는 행위 또는 등록상표가 표시된 용기나 포장에 동종의 다른 상품을 넣어 판매하는 행위는 모두 등록상표와 지정상품간의 관계를 파괴하는 행위로서 동일영역에서의 전용권침해라고 볼 수 있다.⁷⁰⁾ 다만, 그 행위 금지에 대한 근거에 대해서는 일률적으로 논할 수 없고 각 경우에 따라 달리 해석하여야 할 것이다.

나. 배타권(금지권)의 침해

상표권의 침해행위는 동일영역에서의 침해, 등록상표의 유사범위에 대한 침해, 독점권 및 등록상표의 유사범위에 대한 예비적 행위로 나누어 볼 수 있다.

(1) 동일영역에서의 침해

제3자가 정당한 이유 없이 등록상표를 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 행위는 동일영역에서의 상표권침해로, 전용권을 침해하는 행위이므로 상표권 또는 전용사용권을 침해하는 것이다.⁷¹⁾ 이 경우 등록상표나 지정상품과 동일한 것뿐만 아니라 동일성 있는 상표나 상품을 포함한다.⁷²⁾

동일영역에서의 상표위조(Counterfeit)에 의한 침해가 이 유형에 해당한다. 우리 법은 동일영역에서의 침해와 유사영역에서의 침해를 별도로 구별하지 않고, 모두 원칙적으로 동일한 법적 책임을 진다.⁷³⁾

(2) 유사영역에서의 침해

등록상표의 유사범위에서의 침해는 이른바 금지권에 대한 침해에 속한다. 상표법은 “제3자가 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위를 상표권 또는 전용사

68) 網野 誠, 商標(第6版). 有斐閣, 2002, 846면; 박종태, 리답상표법 제15판, 한빛지적소유권센터, 2021, 673면.

69) 田村 善之, 商標法概說(第2版), 弘文堂, 150면.

70) 최성우·정태호, 「OVA 상표법」, 한국특허아카데미, 2011, 437면.

71) 기호 등에 색채가 결합된 상표의 경우 등록상표와 색채만이 다른 유사상표를 사용하는 행위는 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 것으로 간주된다(제225조 제1항).

72) 정상조편, 『상표법주해 II』, 박영사, 2018, 36면(나중갑 집필).

73) 다만, 동일영역에서의 침해에 대해서는 법정손해배상제도(제111조)의 적용이 있다는 점에서 차이가 있다.

용권을 침해한 것으로 본다(상표법 제108조 제1항 제1호)”고 규정⁷⁴⁾하여, 상표법은 일반 수요자의 출처혼동 방지를 위하여 유사범위에 대한 상표의 사용을 상표권의 침해행위로 포섭하고 있다.

상표법에서는 상표의 유사 여부가 상표권의 권리범위 내지 상표권 침해 여부를 판단하는 기술적 기준이다.⁷⁵⁾

[상표권 침해와 유사 법리/대법원 2007. 2. 26.자 2006마805 결정, 대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등 참조]

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

(3) 침해의 예비적 행위(침해로 보는 행위 :의제침해)

상표권은 무체재산권으로서 객체의 점유가 불가능하므로 침해가 용이한 반면 침해사실의 발견 및 구체적 손해의 입증이 곤란하고,⁷⁶⁾ 상표권의 침해행위는 상표권자의 영업상 신용뿐만 아니라 상품유통질서를 문란케 하여 결국 수요자의 이익⁷⁷⁾을 해치게 되므로, 상표법은 등록상표의 기능을 효과적으로 보호하기 위하여 등록상표의 사용 그 자체는 아니지만 침해의 개연성이 높은 예비적 행위에 대해서도 상표권침해로 간주하는 규정을 두고 있다. 즉, 상표법은 상표권의 침해를 위한 예비적, 기여적 행위를 이른바 의제침해(擬制侵害)로 규정함으로써 상표의 보호범위를 확장하고 있다(상표법 제108조 제1항 2호-4호).

3. 상표권침해의 (성립)요건과 상표의 사용

상표권의 침해가 성립하기 위해서는 i) 상표권이 유효하게 존재하고 ii) 그 표장의 사용태양이 제2조에서 정의한 상표사용 태양 중 어느 하나에 해당하여야 하며 ‘상표적 사용’에 해당할 것, iii) 상표권의 보호범위 내에서의 사용이어야 하며(동일영역+유사영역+침해의

74) 등록상표의 유사범위에 대한 침해는 본래적인 침해행위(직접침해)의 성격을 갖는 것이고 강학상의 간접침해 또는 의제침해 행위에 해당하지 아니한다.

75) 반면, 부정경쟁방지법에서는 상표 등 표지의 유사가 혼동 초래 여부를 판단하는 유력한 징표가 되는데 불과하므로 혼동위험성 판단에 있어서 보다 탄력적이다. 송영식외 6인, 「지적소유권법(하)(제2판)」, 육법사.

76) Karl-Heinz Fezer, Schadensersatz und subjektives Recht im Wettbewerbsrecht, WRP 1993, S. 565.

77) 이에 관하여는, 梁明朝, “商標保護의 本質”, 「창작과 권리」, 1996(제3호), 77면 이하.

예비적 행위), iv) 업으로서 사용⁷⁸⁾일 것, v) 정당한 권원 없는 사용 또는 배타적 효력이 제한되는 경우가 아닌 범위에서의 사용과 같이 상표의 사용이 위법한 것이어야 하고,⁷⁹⁾ vi) 상표권 효력이 제한되는 경우가 아니어야 한다.⁸⁰⁾

상표권의 침해가 성립하기 위해서는 상표적 사용이 존재하여야 한다. 상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위가 있어야 한다. 그러나 상표권의 침해가 성립하기 위해서는 당해 상표가 형식적으로 상품에 사용되었다는 것만으로는 부족하고 자타상품의 식별표지로 사용되어 상품의 출처표시기능을 해치는 형태로 사용되어야 한다. 출처표시 기능을 수행하는 태양으로서의 상표의 사용을 소위 ‘상표적 사용’이라 한다. 형식적으로는 ‘상표의 사용’에 해당하더라도, 실질적으로는 ‘상표의 사용’에 해당하지 아니한 경우에는 상표권의 침해로 되지 않는다는 것이 판례의 입장이다. 요컨대, 자타상품의 식별기능을 수행하지 못하는 표장의 사용은 상표의 사용이 아니다. 따라서 타인의 등록상표와 유사한 표장을 사용한 경우라도 그것이 상표의 본질적 기능인 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위라고 볼 수 없다.⁸¹⁾

78) 특허권의 효력을 규정하고 있는 특허법 제94조 제1항은 “특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다”고 규정하고 있다. 그런데 상표법은 특허법과는 달리 법에 명시적으로 규정하지 않음에도 불구하고, 산업입법인 상표법의 해석상 상표권침해 구성요건으로서의 ‘거래상’ 또는 ‘업으로’를 관행적으로 인정해오고 있다. 지적재산권의 무역관련 측면에 관한 협정(이하 “TRIPS협정”)은 상표권자는 ‘거래과정에서(in the course of trade)’ 상표의 사용을 금지할 배타적 권리를 가진다고 규정하고 있다(제16조 제1항). EU 상표 지침과 EU상표규칙도 상표권자는 ‘거래과정에서(in the course of trade)’ 상표의 사용을 금지할 권리를 갖는다고 규정하고 있다(각각 제10조 제2항, 제9조 제1항). 미국 상표법도 상표권자의 동의 없이 ‘상거래에서(in commerce)’ 상표를 사용하는 자는 상표권침해의 책임을 진다고 규정하고 있다(15 U.S.C. § 1114). 이와 같이 국제조약, 유럽과 미국 등 외국의 상표법에서는 상표권침해의 구성요건으로서 해당 상표가 ‘거래상’ 또는 ‘영업거래상’ 사용될 것을 명시적으로 요구하고 있다. 반면, 우리나라의 경우 상표침해의 구성요건 측면에서 ‘거래상’ 또는 ‘영업거래상’ 사용을 명시하고 있지 않기 때문에, 상표의 개념정의를 빌려 ‘업으로서의 사용’을 해석상 요구하고 있는데, 상표권침해 구성요건으로서의 ‘거래상’ 또는 ‘영업거래상’을 추가하는 것을 검토할 필요가 있다.

79) 상표권자나 전용사용권자가 정당하게 유통시킨 상품을 재판매하거나 판매할 목적으로 상표를 사용하는 행위, 상표권의 효력이 제한되는 범위 내에서 상표를 사용하는 행위 또는 외견적으로는 권리침해 행위가 있더라도 실질적인 위법성을 결여하고 있는 행위, 예를 들면 진정상품의 병행수입의 경우는 적법한 것으로 위법성이 조각된다.

80) 송영식·황중환·김원오 공저, 상표법 개정판(1996), 748-750면; 정상조편, 상표법주해 II, 박영사, 2018, 204-205면(박익환 집필).

81) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027 판결.

4. 상표권효력의 제한

가. 개요

상표권도 재산권의 일종이므로 다른 권리와 마찬가지로 상표권의 효력은 여러 가지 이유에서 제한을 받는다. 상표권의 효력은 적극적 효력(전용권)과 소극적 효력(금지권)으로 구분되므로, 상표권의 효력의 제한도 적극적 효력과 소극적 효력이 제한되는 경우가 있다. 적극적 효력의 제한은 독점사용권에 대한 제한⁸²⁾과 수익·처분의 제한⁸³⁾으로 구분된다. 또한 상표권의 효력은 공익적 이유 내지 상표권의 한계에 비추어 금지권의 행사가 제한되거나(상표법 제90조), 타인의 권리와 이해 조정을 위하여 제한되는 경우(상표법 제92조)가 있다.⁸⁴⁾ 그 밖에 상표법이론 및 판례에 의해 상표권의 행사가 제한되는 경우(예, 진정 상품의 병행수입, 상표권의 소진 또는 권리남용 등) 등이 있다.

상표법의 영역에 있어서도 특허의 경우와 같이 권리행사의 단계에서 주지·저명상표나 식별력이 강한 상표는 큰 보호, 기술적 표시와 같이 일반인의 자유사용의 필요성이 큰 식별력이 약한 상표는 작은 보호의 원칙이 적용되어야 한다. 자유사용의 필요가 크면 클수록 상표권의 권리범위는 좁게 해석하여야 하는 상관관계에 있다. 즉 자유사용의 필요가 큰 표시의 사용은 ① 상표로서의 사용이 아니라거나 ② 상표법 제90조에 의해 권리의 효력이 미치지 아니한다거나 또는 ③ 당해 상표권의 보호범위에 속하지 아니한다는 이유로 권리 침해를 부정하여야 할 경우가 많다.⁸⁵⁾

나. 공정사용(Fair Use)과 상표권 효력의 제한

기술적 용어(descriptive terms)의 공정한 사용에 관해 상표권의 효력이 미치지 아니함은 WTO/TRIPS 제17조에도 규정되어 있다. 기술적 용어를 비상표적으로 사용하는 경

82) 전용사용권을 설정에 의한 계약상의 제한(상표법 제89조 단서) 및 타인의 디자인권, 저작권, 실용신안권, 특허권과의 저촉관계에서 오는 제한(상표법 제92조)에 따라 독점사용권이 제한된다.

83) 상표권은 분할이전시에는 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다(상표법 제93조 제1항). 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 사용권을 설정할 수 없다(상표법 제93조 제2항, 제3항). 상표권에 대하여 사용권이나 질권이 설정되어 있는 경우에는 그 권리자의 동의를 얻지 아니하면 상표권을 포기할 수 없다(상표법 제102조).

84) 예컨대, 타인의 디자인권, 저작권, 실용신안권, 특허권과의 저촉관계에서 오는 제한(상표법 제92조), 등록료 납부 또는 보전에 의해 회복한 상표권과 재심에 의하여 회복한 상표권 등의 효력이 제한(상표법 제85조), 특허권·실용신안권·디자인권 등의 존속기간 만료 후에 상표를 사용할 권리)에 의해 상표권의 효력이 제한된다(상표법 제160조).

85) 정상조편, 『상표법주해 II』, 박영사, 2018, 107면(김병일 집필).

우(보통으로 사용하는 방법으로 사용하는 경우)에 상표권이 효력이 미칠 수 없음은 당연한 법리라 할 것이다. 우리 상표법은 상표적으로 사용하더라도 “보통으로 사용하는 방법으로 표시”하는 한 상표권의 효력이 미치지 아니할 것으로 확장적으로 규정한 것으로 해석된다.⁸⁶⁾ 이밖에 상거래에 있어서 부수적인 사용(collateral use) 예컨대 렌즈 제조업자가 몇 가지 카메라에 함께 사용할 수 있는 렌즈를 개발 시판하면서 “삼성카메라에 사용할 수 있는 렌즈”라고 표시하여 타인의 상표(삼성)를 부수적으로 사용하더라도 이는 상업상 성실한 관행(honest practices)에 반하지 아니하고 공평한 평가(fair comment)이므로 상표의 식별기능을 저해하는 상표적 사용이 아니라고 보아 상표권 침해를 구성하지 아니한다고 해석함이 타당할 것이다.⁸⁷⁾

II. ‘상표적 사용’의 법리와 상표권 침해

1. 상표로서의 사용(상표적 사용)

가. 상표적 사용의 개념

우리 상표법은 “자기의 상품(서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)으로 상표” 및 “사용”의 정의규정을 두고 있고, 판례에서도 상표기능론에 입각하여 상표권 침해 등에 있어 상표적으로 사용한 경우로 한정하여 인정하고 있으므로, 양 규정으로부터 ‘상표적 사용’이라 할 수 없는 다양한 태양들은 상표권침해주장으로부터 벗어날 수 있다.

‘상표적 사용’의 법리란 상표법 제2조 제1항 제11호 및 동조 제2항의 형식적으로는 해당하는 경우일지라도, 피고인의 피의침해행위가 ‘상표로서의 사용’, 즉 ‘상표적 사용’이 아닌 경우에는 상표권 침해가 부정되는 것을 말한다.⁸⁸⁾ 출처표시 기능을 수행하는 태양으로

86) 미국의 판례에 의하면 튀김요리 모듬상품에 관한 “Fish Fry”라는 상표권자는 같은 제품에 “fish fry”라는 용어를 설명적으로 사용하는 경우(출처 혼동이 없는 경우) 그 금지를 청구할 수 없다고 한다(Zatarains Inc. v. Oak Grove Smokehouse Inc. U. S. P. Q 988, 5th, Cir, 1983).

87) 정상조편, 『상표법주해 II』, 박영사, 2018, 102면(김병일 집필).

88) “상표적 사용”의 법리는 일본에서도 동일한 내용으로 설명되고 있다. 平澤卓人, “商標の使用論の機能的考察(1)”, 知的財産法政策学研究 Vol.48(2016), 215면. 또한, 미국의 상표사용론(Trademark Use Theory)에 의하면 피고의 사용행위가 일반수요자에게 혼동을 일으키는지 여부를 판단하기 이전에, 상표로서의 사용여부를 판단하여 상표로서 사용한 경우에만 혼동여부를 심리하여야 하며, 단지 결과로서 혼동의 우려가 발생한다는 것만으로는 상표의 침해적 사용에 해당한다고 볼 수 없다. 권경희, 인터넷에서 상표사용과 적

서의 상표의 사용을 소위 ‘상표적 사용’이라 한다.

상표권의 침해가 성립되기 위해서는 상표의 사용이 전제되어야 하고, 상표법상 ‘상표의 사용’이란 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목 등에서 정한 행위를 의미하는데, 당해 상표가 형식적으로 상품에 사용되었다는 것만으로는 부족하고 자타상품의 식별표지 또는 거래통념상 상품의 출처표시로 사용되어 상품의 출처표시기능 등을 해치는 형태로 사용되어야 한다.⁸⁹⁾ 즉, “타인의 등록상표와 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 ‘상표적 사용’에 해당하지 아니한 경우에는 상표권의 침해로 되지 않는다”는 것이 판례의 입장이다.⁹⁰⁾ 또한, 상표를 상표로서 사용하지 아니하고 상호, 업무표장 등으로 사용하는 것은 ‘상표적 사용’이 아니므로 상표권침해를 구성할 여지가 없다.⁹¹⁾

대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 - 상표적 사용과 출처표시 기능

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 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 없다고 할 것이고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.

한편, 불사용취소심판에서 등록취소를 면하기 위한 상표의 사용은 형식적으로는 상표법 제2조 제1항 제11호 각목 및 동조 제2항에 해당하는 행위를 말하지만, 상표로서의 기능

용법규에 대한 검토, 지식재산과 지식산업, 창간호 (2010.2) 47면; 조영선, 전제논문 137-138면; Margreth Barrett, “Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use,” 39 U.C. Davis L. Rev., 2006 p. 378; Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, “Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet”, 41 Hous. L. Rev., 2004, p. 779; Uli Widmaier, “Use, Liability and the Structure of Trademark Law”, 33 Hofstra L. Rev., 2004, p. 708.

89) 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결.

90) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결- “GARFIELD”; 대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결 등.

91) 혼동의 우려가 있는 한 상표의 상호적 사용이나 상호의 상표적 사용도 상표권의 침해를 구성한다고 해석하여야 한다. 이와 같은 경우에는 일정한 요건 하에 부정경쟁방지법에 의한 보호가 주어지는 경우가 있다. 혼동초래행위의 금지를 궁극의 목적으로 하는 부정경쟁방지법상으로는 상표나 상표 등 표지의 사용태양은 문제가 되지 아니한다. 이 점에서 상표의 상표적 사용만을 규율하는 상표법과 규제방식을 달리한다.

이 발휘되어 자타상품식별표지로서 사용되어야 할 뿐 아니라, 그 사용이 불사용을 이유로 하는 상표등록취소를 회피하기 위하여 형식적으로 이루어진 것이 아니어야 한다.⁹²⁾ 즉 불사용취소심판의 경우 상표의 사용이 되려면, 상표가 국내에서 사용되어야 하고 정당한 사용이어야 한다.⁹³⁾ 단지 취소를 회피하기 위하여 사용하거나 상표권의 유지만을 위하여 지정상품과의 구체적 관련 없이 사용된 것은 정당한 상표의 사용에 해당되지 아니한다.⁹⁴⁾

나. 상표적 사용의 입증책임

상표적 사용은 표장사용행위가 상표권침해의 실질을 구비하기 위한 요건의 하나이므로 상표권침해를 주장하는 원고에게 입증책임이 있다는 설⁹⁵⁾과 피고의 사용이 상표적 사용이 아니라는 취지의 주장, 입증은 사용허락이 있었다거나 상표권의 효력이 미치지 않는 범위에서의 사용이라는 것 등과 마찬가지로 피고의 항변사유에 해당한다는 설⁹⁶⁾로 구분될 수 있다.

상표적 사용은 상표가 가지는 출처표시기능 등 본질적인 기능을 침해하는 것이고 상표적 사용이 아니라면 상표권의 침해라고 할 수 없다. 따라서 상표적 사용은 상표권자 등 권리주장자가 주장·입증을 하여야 할 것이다.⁹⁷⁾

92) 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후2020 판결.

93) 대법원 1975. 1. 28. 선고 74후16 판결, 대법원 1975. 7. 8. 선고 74후14 판결, 대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240, 89후1257 판결(공1990, 1707) 등 참조.

94) 송동원, “상표등록취소심판 및 사용권등록취소심판”, 지적소유권에 관한 제문제(하), 재판자료 57집(1992), 177면; 예컨대, 상표사용허락계약교섭이 결렬되어 교섭자가 불사용상표로 취소심판청구를 하겠다고 하자 상표권자가 그 취소심판 전에 신문에 그 상표를 광고한 사안(실제 상표제품을 제조·판매한 사실은 없음)에 대하여 그러한 명목적인 사용은 사용에 해당하지 아니한다(東京高裁 1993. 11. 30). 송영식의 6인, 「지적소유권법(하)(제2판)」, 육법사, 2013, 192면.

95) 이수완, “상표적 사용과 상표권 침해”, 특별법연구 제6권, 특별소송실무연구회, 2001, 407면.

96) 이상경, 지적재산권소송법, 육법사, 1998, 494면.

97) 최두진, “상표적 사용과 그 요건”, 법학논총, 제17권 제2호, 2010, 309면.; 大西育子, 商標權侵害と商標の使用, 信山社 (2011), 215-216면.

다. 상표적 사용의 유무의 판단⁹⁸⁾

대법원은 상표적 사용에 해당하는지 여부의 판단기준을 다음과 같이 판시하고 있다:⁹⁹⁾

타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하면 그 등록상표권을 침해하는 행위가 되는바, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부는 i) 상품과의 관계, ii) 당해 포장의 사용 태양(상품 등에 표시된 위치, 크기 등), iii) 등록상표의 주지·저명성 그리고 iv) 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 포장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.

2. 상표적 사용과 침해판단의 이론구성에 대하여

미국에서는 상표혼동에 치중된 이론을 반성하며 상표사용이론이 대두하였지만, 우리는 상표기능론에 입각하여 상표적 사용이 침해판단의 전제적 문제로 자연스럽게 자리를 잡았

98) 이에 관한 일본에서의 논의를 살펴보면, 다음과 같음 (大西育子, 商標權侵害と商標の使用, 信山社 (2011), 220면 이하); - 포장이 그 상품의 '상표로서 사용' 여부 판단은 구체적인 사안에서 상품의 특성을 고려하면서, 수요자가 인식, 파악할 수 있는 객관적 사실을 종합적으로 감안하여 판단되어야 함;

- 종합적 판단에 있어서는, 포장이 사용되어 있는 상품 또는 그 포장, 상품의 설명 팜플렛이나 광고선전물 등에 표시된 모든 정보(예를 들면, 포장의 표시 위치, 포장의 크기, 다른 문자와의 서체나 그 크기의 상위(相違), 함께 사용된 다른 상표의 유무를 포함함)가 고려되어야만 함;
- 한 개의 상품에 사용된 상표는 한 개로 한정되는 것은 아니므로, 다른 상표가 함께 사용되었다고 하여, 반드시 그 포장이 상표로서 수요자에게 인식되지 않는다고는 할 수 없음;
- 위와 같은 정보 외에, 포장이 사용된 상품에 있어서의 거래실정이나 그 분야의 관습도 고려되어야 함;
- 타인의 등록상표를 그 타인의 상품을 지칭하기 위해 사용하는 것이 통상 행하여지는가도 고려되어야 함(어떤 부품 제조업자가 그 부품이 사용되는 완성품을 지칭하기 위하여 부품의 포장에 완성품의 상표를 사용하는 경우에는 상표적 사용이라고 할 수 없음);
- 상품 또는 그 포장의 어느 부분에 표시되는 것이 일반적인가도 고려되어야 함;
- 상품의 출처표시를 비교적 작게 표시하는 것이 많다는 점도 고려될 수 있음;
- 그 상품의 수요자가 이미 가지고 있는 지식 혹은 이러한 지식이 형성된 배경 사정도 고려됨;
- 사용표지가 사용된 여러 가지 사정이 고려되지만, 등록상표의 주지성이나 식별력의 강함도 고려되어야 함(등록상표가 주지성을 획득하거나 식별력이 강한 경우, 상품의 설명문에 그 상표가 사용되어 있다 하더라도, 수요자는 여전히 상표로서 인식할 가능성이 높기 때문임).

99) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결; 대법원 2003. 6. 13. 선고 2001다79068 판결 [공2003.7.15.(182),1521]; 대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결; 대법원 2009. 7. 23. 선고 2009도310 판결; 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009도3929 판결 [공2009하,1912]; 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1275 판결; 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1466 판결; 대법원 2011. 1. 13. 선고 2010도5994 판결 [공2011상,370]; 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결; 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 [공2012상,643]; 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결 [공2020상,597].

다. 이론상으로 보면 제3자의 표장사용이 상표적 사용이 아니라고 판단되면 혼동의 초래 유무, 제90조에 의한 상표권효력의 제한 여부에 대한 판단을 할 필요가 없이 상표권침해 자체가 부정되는 것으로 보인다. 그러나 상표적 사용 여부의 판단이 어렵고 경계선상에 있는 사례가 많은 점을 고려하면, 판단이 애매할 때에는 원칙론으로 돌아가 적절하게 효력제한 규정의 적용과 혼동여부에 비중을 둔 판단을 행할 필요가 있을 것이다. 이 문제는 상표법의 운영에 있어 상표권자의 신용유지 도모에 치중할 것인지 아니면 수요자 보호에 중점을 둘 것인지에 대한 정책적 판단과도 연계되어 있다.

3. ‘상표적 사용’에 해당하지 않는 표장의 사용

상표적 사용에 해당하지 않는 것으로 논의되는 유형으로는 ㉠ 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 상품의 출처표시기능을 발휘한다고 볼 수 없는 경우, ㉡ 표장의 사용이 그 상품에 관한 사용이라고 볼 수 없는 경우, ㉢ 표장이 독특한 디자인적 구성을 가지기 때문에 일반 수요자가 출처를 표시하는 것이라고 생각할 수 없는 경우, ㉣ 디자인적 표시(기능)만으로 이루어지고 출처표시기능이 전혀 없는 경우 등이 있다.¹⁰⁰⁾ 또한 ① 도메인이름을 주소창(URL)에서 사용하는 행위 자체, ② 팝업광고나 키워드광고 또는 자신의 웹페이지가 나타나도록 하기 위하여 내부알고리즘만으로 타인의 등록상표를 사용하는 행위만으로는 역시 ‘상표적 사용’이라 할 수 없다.

가. 상표로서의 기능이 발휘되지 못하는 사용

(1) 디자인적 사용

상표의 구성요소에는 디자인의 요소와 공통되는 문자와, 도형과 색채가 포함되어 있고 실재 동물모습이나 캐릭터 등이 상표등록 되는 경우가 많다. 그런데 이렇게 등록된 상표가 단순히 자타 상품의 출처를 식별하는 데 그치지 않고 해당 상품의 디자인적 · 장식적 기능을 수행하도록 쓰이는 경우를 흔히 볼 수 있다.¹⁰¹⁾ 그런데, 특정 상품에 표시된 표장이 출처표시기능을 발휘하지 않고 오로지 수요자의 구매의욕을 환기시키기 위하여 ‘디자인적

100) 關智文/岩間剛一, “「商標の使用」の概念と商標權侵害”, 知的財産權研究(II), 1961, 63- 64면 참조; 강동세, 「지적재산권의 형사적 이해」, 세창출판사, 2003. 150면.

101) 디자인의 상표화란 등록된 디자인이 유명하게 되는 경우 그 디자인이 이미 출처표시적 기능을 하고 있기 때문에 상표법에 따라 상표로 당해 디자인의 전체 또는 일부를 등록하여 상표권으로 영속적인 보호를 하는 것으로서 지체권 보호전략 차원에서 사용된다. 한편, 상표의 디자인화란 상표를 상품에 크게 표시하거나 연속적인 패턴으로 사용함으로써 일반 수요자들이 마치 물품의 디자인으로 인식되도록 사용하는 것을 말함. 주로 캐릭터 상표를 의류 등에 디자인과 같이 크게 사용하는 경우가 해당된다.

인 기능만'을 발휘하는 경우에는 상표의 사용에 대한 법적 효과를 인정할 수 없는 경우가 있다. 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 상품의 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적, 장식적으로만 사용되는 경우에는 상표의 사용으로 인식될 수 없으므로 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다.¹⁰²⁾ 우리 판례 중에 동물의 머리 모습을 한 봉제완구의 제작, 판매가 등록상표(동물머리)의 상표권을 침해한 것인지가 쟁점인 사건¹⁰³⁾에서 당해 표장이 디자인적 기능만으로 사용된 경우로 보아 상품의 출처표시기능을 갖는 상표의 사용으로 인정하지 아니하였다. 또한, 가구용 문의 손잡이로 사용된 표장의 사용상품인 장롱과 같은 가구에 있어서 문손잡이에 사용되는 무늬나 모양은 가구 전체의 디자인이나 장식무늬 등과의 조화를 고려하여 결정되는 의장적인 요소라고 할 수 있을 뿐이고, 나아가 장롱 등의 상품의 특성상 문손잡이의 문양 자체가 당해 상품의 출처를 표시하기 위한 목적으로 사용되는 것이 일반적이라고 할 만한 아무런 근거가 없으며, 장롱과 같은 가구의 수요자나 거래자들이 문짝 손잡이의 문양으로 상품의 출처를 식별하는 것이 거래계의 현실이라고 인정할 수도 없으므로, 그 표장은 상표로서 사용된 것이라고 할 수 없다.¹⁰⁴⁾ 다만, 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다.¹⁰⁵⁾

그러나 이와 같은 표지의 사용을 상표로서의 사용으로 보느냐 단순히 디자인으로서의 사용으로 보느냐에 따라 법적취급이 달라진다. 특정 기능만으로 사용되는 경우가 명백한 경우에는 양자의 구별에 큰 어려움이 없을 것이나 그것이 중간 영역의 사용에 해당되는 경우, 다른 식별 표지와 함께 사용된 경우, 해당 표지가 다른 권리와 저촉 관계에 있는 경우 등 좀 더 복잡한 사실적·법률적 관계가 얹혀 있을 경우에는 그 구별이 용이하지 않을 것이다.¹⁰⁶⁾

102) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 - "GARFIELD"; 대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결; 대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027 판결; 대법원 2005. 11. 25. 선고 2005후810 판결.

103) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 대법원 1996. 9. 6. 선고 96도139 판결.

104) 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결.

105) 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 98도2743의 권리범위확인사건); 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결; 大阪地判 昭和 62. 3. 18. 無体集 19.1.66 - 루이 비통(Louis Vuitton).

106) 남호현, 상표의 상표로서의 사용과 의장으로서의 사용, 창작과 권리 38호(2005.03; 세창출판사) 참조.

(2) 저작물 제호와 상표적 사용

서적류의 제호는 특별한 사정이 없는 한 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것일 뿐이고 그 서적류의 출처를 표시하거나 그 서적류를 다른 출판사의 서적류와 식별되도록 사용하는 표장이 아니다.¹⁰⁷⁾ 서적을 지정상품으로 하여 상표등록을 받은 경우에 그 상표권의 배타적 효력이 제3자의 서적의 제호의 사용에 미치는 문제의 대해서도 견해 대립이 있다. 효력이 미치지 않는다고 본 판결들의 논거들도 다양하다. 상표법 제90조의 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가진다고 보거나¹⁰⁸⁾ 아예 상표적 사용이 아니라는 이유를 들어 결국 상표권 침해를 부정하는 견해가 주류적 견해였다. 다만, 대법원은 타인의 등록상표를 '정기간행물이나 시리즈물의 제호'로 사용하는 등 특별한 경우에는 사용 태양, 사용자의 의도, 사용 경위 등 구체적인 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 수도 있으므로, 정기간행물이나 시리즈물의 제호 사용은 상표의 사용으로 인정될 수도 있음을 판시한바 있다.¹⁰⁹⁾ 소설 등의 단행본은 저작자와 결합이 강한 형태로 거래상 취급되고 있지만, 백과사전이나 사전류, 주간지나 신문 등은 출판사와의 결합이 강한 거래상 취급되고 있어, 출판사의 상품으로서의 성격이 강하기 때문이다.

'음반의 제호'는 특별한 사정이 없는 한 그 음반에 수록된 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이어서 상품의 출처를 표시하는 기능을 하기 어려운 경우가 대부분이다.¹¹⁰⁾ 그러나 음반은 일반 유체물과 마찬가지로 독립된 거래의 대상이 되는 '상품'이므로, 음반의 종류 및 성격, 음반의 제명이 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는지 여부 및 실제 사용 태양, 동일 제명이 사용된 후속 시리즈 음반의 출시 여부, 광고·판매 실적 및 기간 등 구체적·개별적 사정 여하에 따라 음반의 제호가 일반 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 표지로서 인식되는 때에는, 그 음반의 제호는 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 자타상품의 식별표지로서 기능한다.¹¹¹⁾

또한 '컴퓨터게임의 제호'는 단순한 저작물 제호라는 성격이 약하고 상품 컨셉트

107) 대법원 1995. 9. 26. 선고 95다3381 판결; 대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3395 판결 - 리눅스(Linux). 일본의 경우, POS 사건(東京地判 平成 63. 9. 16. 無休集 20.3.444), 三國志武將爭霸 사건(千葉地判 平成 6. 3. 25. 知裁集 26.1.301), 氣功術사건(東京地判 平成 6. 4. 27. 判時 1510.150), UNDER THE SUN 사건(東京地判 平成 7.2.22 判時 1526.141)은 모두 내용 표시로 출처표시가 아니라는 이유로 타인의 'POS', '三國志', '氣功術', 'UNDER THE SUN' 상표의 침해가 아니라고 하였다.

108) 서울민사지방법원 1994. 6. 1. 판결 94카합3724 -녹정기.

109) 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다22770 판결 - 영절하; 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 - Black Coffee.

110) 東京地判 平成 7.2.22 判時 1526.141 - UNDER THE SUN 사건.

111) 대법원 2007.1.25선고 2005다 67223판결 - Black Coffee (진한 커피).

(concept)의 기획력이 뛰어나다거나 우수한 프로그래머를 보유하고 있다는 신용의 징표로서의 상표적 성격이 강한 경우가 많다.¹¹²⁾

(3) 캐치프레이즈 또는 슬로건(이하, 양자를 모두 칭할 때에는 ‘표어’라 한다)과 상표적 사용

국어사전(두산동아)에 의하면 슬로건은 “어떤 단체의 주의·주장 따위를 짧은 말로 나타낸 것”을 말하며, 캐치프레이즈는 “간결한 표현으로 사람들의 주의를 끄는 인상적인 광고 문구, 선전 문구”를 말한다. 선전에 사용되는 문언은 캐치프레이즈이든 슬로건이든 선전주체가 소비자에 대하여 어필하고 기억되고자 하는 사항을 집약한 것이다.

짧은 문장으로 된 설명적인 어구나 슬로건 등은 통상 상품의 광고나 내용의 설명 등을 위하여 사용되는 것이고 본래 자타상품의 식별표지로서 사용되는 것은 아니며, 또 상품을 식별하는 표지로 보기에는 무가치한 것이라든가 독점사용을 하는 경우에도 적합하지 않은 것이 많다.¹¹³⁾ 캐치프레이즈는 단순히 수요자의 주의를 끌기 위하여 사용된 것으로 인정될 뿐이고, 달리 그 출처를 나타내기 위한 상표로서 사용되었다고 볼 다른 사정이 없는 경우에는 상표적 사용이 부정될 것이다. 한편, 캐치프레이즈나 슬로건이 상품이나 서비스에 관하여 거듭 사용되어 수요자의 심리에 삼투되었을 때에는 상품이나 서비스에 직접 관계되어 기억되며, 그것에 의해 수요자는 다른 상품·서비스와 식별하는 작용을 하게 된다. 따라서 캐치프레이즈나 슬로건도 경우에 따라서는 단순한 선전문구의 영역을 벗어나 상표로 기능할 수 있는 경우가 있다. 즉, 표어가 독창적인 발상에 기초한 특이한 표현으로 구성되고, 통상적으로 사용되는 문언의 영역을 벗어난 것이라거나, 슬로건이라 하더라도 사용함으로써 특정상품의 식별표지가 되었다 하여 등록되는 경우가 있다.¹¹⁴⁾

나. ‘기술적 공정사용’ 및 ‘지명적 공정사용’에 해당하는 사용

(1) 기술적 공정사용

1) 개요

어떠한 단어나 이미지의 사용이 외형적으로 타인의 상표를 표시한 것이라 하더라도 상품 출처표시로 사용한 것이 아니고 상품의 내용을 설명한 것이거나 원재료 표시, 용도 표시 등 사실정보 전달성격이 강한 경우를 설명적 또는 기술적 사용(descriptive use)이라 한다. 상표의 기술적 사용을 상표적 사용으로 볼 수 없다거나 상표권의 효력을 제한하여 상

112) 東京地判 平成 14. 5. 31. 判時 1800. 145.

113) 網野誠「商標(第6版)」, 有斐閣(2002), 229면.

114) 上野 達弘, キャッチフレーズと商標の使用, 別冊 パテント, vol.62 (日本弁理士會, 2009), 22면.

표권침해가 부정되고 있는데, 이를 기술적 공정사용(descriptive fair use) 법리라 한다. TRIPS 협정 제17조는 ‘기술적 표장의 공정사용과 같은 경우에는 상표권의 효력이 제한될 수 있는데 이 경우 상표권자와 제3자의 정당한 이익을 고려해야 한다’고 규정하고 있다. 우리 상표법 제90조 제1항, 미국 상표법 제33조 제(b)항 (4)호,¹¹⁵⁾ EU 상표규칙 제14조는 기술적 표장을 사용하거나, 용도 표시 등을 목적으로 상표를 사용하는 경우 등 상표권의 효력이 제한되는 경우들을 규정하고 있다.

상표는 수요자에게 상품에 관한 사실정보를 전달하여 상품선택을 위한 검색비용(search cost)을 절감시켜주는 역할을 하기도 한다. 즉, 기술적 공정사용 법리는 타인의 상표에 포함된 단어나 이미지가 기본적인 설명을 하기 위해 참조되는 것을 허용한다. 따라서 기술적 상표의 공정사용 항변은 상표의 단어나 이미지를 설명·기술하기 위한 목적으로 사용할 수 있는 대중의 권익을 보호하는 기능을 수행한다. 이와 같은 공정사용은 일반적으로 해당 상표가 상표로서 2차적 의미(secondary meaning)를 갖는 것이 아니라 설명적 의미를 갖는 경우에 인정된다. 예를 들어, Sorensen v. WD-40 Company¹¹⁶⁾ 사건 판결에서 제7연방항소법원이 “억제제(inhibitor)”라는 단어를 WD-40 회사가 사용한 것은 장기(long-term) 부식 억제제(WD-40) 제품을 설명하는데 등록상표 THE INHIBITOR를 기술적으로 정당하게 사용한 것이라고 판단한 경우가 이에 해당한다.

2) 기술적 공정사용의 유형

① 원재료 표시

일본의 사례를 보면 피고의 표장에 있어 특정 표시부분이 전적으로 피고상품에 그 특정 표시부분을 원료로 사용하거나 소재로서 들어있다는 사실을 표시하기 위한 것일 때는 기술적으로 사용한 것이지 상표로서 사용한 것이 아니라는 판시가 있다.¹¹⁷⁾

② 용도표시

대법원¹¹⁸⁾은 에어 클리너와 자동차가 유사상품인지 여부에 관계없이, 부품 등의 공급업

115) 미국 상표법(15 U.S.C.) 제1115조 제(b)항 제(4)호에서는 기술적 상표의 정당사용 항변이 타인의 상표를 상표 또는 서비스표가 아닌 다른 방식(즉, 상표적 사용이 아닌 방법)으로 사용하거나 타인의 상표가 제품, 서비스 또는 그 지리적 원산지를 설명하기 위해서만 사용되는 경우에 상표권자의 허락 없이도 사용할 수 있다고 규정하고 있다.

116) Case No. 14-3067 (7th Cir. June 11, 2015).

117) 加藤あき, 商標の使用と適用除外3-内容表示, 原材料表示と商標の使用又は商標的使用- 別冊 パテント, vol.62(日本弁理士會, 2009), 133-136면.

118) 대법원 2001. 7. 13. 선고 2001도1355 판결. 이 사건에 대한 자세한 해설은 權澤秀, 피고인이 제조한 에어 클리너의 포장상자에 피해자의 등록상표를 사용한 것이 상표법상 ‘상표로서 사용’되었는지 여부에 관한

자가 그들 상품의 용도·효능 등과 관련하여 완성품 등의 상표를 인용하는 경우, 부품생산업자의 출처표시가 명백하고 부품 등의 용도설명, 효능표시 등을 위하여 타인의 상표의 인용이 필요한 경우에는 상표권 침해로 되지 아니한다고 보았다. 결국 피고인이 이 사건 에어 클리너에 사용한 피해자들의 등록상표를 표시한 것은 자타상품의 식별기능이나 상품출처표시 기능을 발휘하고 있지 아니하여 상표로서 사용되었다고 볼 수 없으므로, 결국 상표권침해에 해당하지 아니한다고 본 것이다. 이 사건 대법원판결은 상표법상 ‘상표의 사용’의 의미를 출처표시 기능적 측면에서 명백히 밝혔다는 점에서 그 의의가 있다.

또한, 기술적 상표의 공정사용을 인정한 판결로 *Pinterest, Inc. v. Pintrips, Inc.*¹¹⁹⁾ 사건판결을 들 수 있는데, 해당 판결에서는 PIN 상표를 사용하는 것을 기술적 상표의 정당사용으로 인정하였다. 법원은 피고가 PIN 상표를 사용한 것이 해당 서비스의 특징을 설명하는, 즉 상표로서의 사용이 아닌, 지도에 위치를 고정할 수 있는 서비스 기능을 설명하기 위한 목적으로 사용했기 때문에 피고 Pintrips가 사용한 PINTRIPS 및 PIN 상표는 Pinterest의 PIN 및 PINTEREST 등록 상표를 침해하지 않는다고 판결했다. 덧붙여 법원은 지도상의 위치를 표시하는데 “pin”이라는 단어 외에 사용할 수 있는 대체 단어가 있다고 해서 피고가 해당 표지를 사용한 것이 설명적, 기술적이지 않은 것은 아니라고 판시하였다.

미국 연방대법원은 *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*¹²⁰⁾ 사건판결에서 일정 부분 소비자, 수요자 혼동 가능성이 있지만, 상표의 공정사용으로 인정될 수 있는 경우를 언급했다. 이에 따라 법원은 상표의 공정사용 여부를 판단할 때 ① 타인의 상표를 설명하기 위해 기술적으로 사용하여 혼동을 일으킬 가능성, ② 상표 식별력의 강도(strength), ③ 제공되는 제품 또는 서비스에 대한 용어 또는 상표가 설명적인지, 그리고 대체 가능한 설명적, 서술적 용어를 사용하는 것이 가능한지 여부, ④ 상표 등록 이전에 상표 사용의 범위 및 정도를 고려해야 한다고 판시했다.

③ 규격내지 등급표시

대법원은 방독마스크 제조, 판매 회사가 그 상호의 영문명칭의 첫 알파벳인 ‘S’와 방독마스크의 부품인 정화통을 의미하는 ‘CANISTER’의 약어인 ‘CA’를 합한 ‘SCA’라는 표시 옆에 농도별 등급표시에 해당하는 숫자를 병기하는 형식의 표장을 이용한 것은 방독마스크 정화통의 종류나 규격 내지 등급표시의 사용일 뿐 자타 상품의 식별표지로서 기능하는 상표의 사용으로 볼 수 없다고 판단한 바 있다.¹²¹⁾

판단, 대법원판례해설, 통권 제39호(2001년 하반기; 법원도서관), 251면 이하 참조.

119) 140 F. Supp. 3d 997 (N.D. Cal. 2015).

120) 543 U.S. 111 (2004).

121) 대법원 2003. 6. 13. 선고 2001다79068 판결.

④ 팜플렛이나 상품사용설명서에 타인의 등록상표를 표시

표장이 설명적 문구 또는 기술적(記述的)으로 사용되어 자타상품식별기능이 없는 경우가 있다. 형식적으로는 상표가 상품 또는 상품의 포장에 표시되어 있더라도 일반수요자에게 상품의 식별표지로 인식되지 아니하고 단순히 상품에 관한 정보의 제공 의미로 인식되는 경우에는 상표의 사용이라고 볼 수 없다. 대법원은 타인의 등록상표인 “Windows”를 제품의 사용설명서, 고객등록카드, 참고서 등에 표시한 경우 이는 컴퓨터 소프트웨어 프로그램의 명칭을 표시한 것으로 그 사용설명서, 고객등록카드, 참고서에 기술되어 있는 내용을 안내·설명하기 위한 것일 뿐 상품의 출처표시로 사용된 것이라고 볼 수 없다고 보았다.¹²²⁾

⑤ 비교광고에 타인의 등록상표를 표시

비교광고란 자기의 상품이나 서비스를 다른 사업자의 상품이나 서비스와 비교하여 광고하는 것을 말한다. 자기의 상품에 관한 광고의 내용에 동종 상품에 관한 타인의 등록상표를 게재하는 경우와 같은 비교광고행위의 허용 여부가 문제된다. 비교광고행위는 “상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 이를 전시 또는 널리 알리는 행위”로서, 문리해석상 상표법 제2조 제1항 11호 다목에 해당한다. 그러나 비교광고의 구체적인 문구 및 상표가 표시된 태양에 비추어 표시된 타인의 등록상표가 상품의 출처를 표시하는 것으로 인식될 가능성이 없는 경우에는 상표권 침해에 해당하지 아니한다고 보아야 할 것이다.

3) 상표권 효력제한 규정(법 제90조 제1항 제2호) 해당여부 판단과의 관계

제3자의 표장사용이 설명적, 기술적 사용에 해당할 경우 그 사용의 법적취급에 있어 견해의 차이가 있을 수 있다. 첫째, 이러한 표시를 출처표시가 아닌 것으로 보면서도, 상표법 제90조 제1항 제2호에 의하여 상표권이 미치지 않는 것으로 보아 상표권침해를 부정하는 입장이 있다. 둘째, 이러한 표시는 출처표시가 아니므로 상표법 제90조 제1항 제2호의 적용을 고려할 필요도 없이 상표적 사용에 해당하지 아니하여 등록상표의 상표권 침해가 성립하지 않는다고 보는 입장이다. 이러한 입장차는 상표권 침해를 부정하는 논리구성에 차이를 가져오며 당사자간에도 입증책임의 차이¹²³⁾를 가져올 수 있다. 예컨대, 서적의 제호 사용으로 인한 상표권 침해를 부정함에 있어서도 상표법 제90조 제1항제2호를 적용시킬 것인지 여부는 실무에 상당한 차이를 가져다 줄 수 있다. 상표법 제90조 제1항 제2호를 적용시 판결의 논리구성이 복잡해지고 내용상 명확하지 않은 부분들이 포함되게 될 가능성이 높기 때문이다.¹²⁴⁾

122) 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002다636408 판결.

123) 大西育子, 商標と商品等表示の使用, 別冊 パテント(日本弁理士會, 2009), 153면.

124) 조태연, 상표권과 서적의 제목, 정보법관례백선1 (박영사, 2006) 255면.

4) 대상상표가 저명상표인 경우 희석화침해가 성립하는지 여부¹²⁵⁾

부정경쟁방지법상 희석화 침해 적용에 있어서도 비상업적 사용 등 공정사용의 예외가 시행령에 규정되어 있지만¹²⁶⁾ 상표법 제90조 제2호에 준하는 예외는 없다. 결국 자기 상품의 용도를 표시하기 위하여 타인의 저명상표를 인용한 경우에 있어서도 ‘저명상표의 사용’의 법적 효과(희석화 침해)가 인정되기 위해서는, 상표보호의 궁극적 목적이 무엇인가 하는 관점에서 판단되어야 하리라고 본다.

(2) 지명적 공정사용

‘지명적 공정사용(nominative fair use)’이란 상표를 상표권자의 상품이나 서비스를 언급하기 위해서 사용하는 지명적 사용이 일정한 요건을 충족하는 경우에 공정사용에 해당하는 것으로 판단하여 상표침해에 대한 적극적인 항변에 해당하는 상표권의 효력을 제한하는 법리이다.¹²⁷⁾ 자신의 상품 및 서비스를 설명하는 기술적 공정사용과는 달리, 지명적 공정사용은 자신의 상품이나 서비스를 광고하기 위해서 타인의 상표에 있는 용어나 단어를 공개적으로 사용하여 상표권자의 상품 또는 서비스를 설명하거나 명칭을 지명·지칭하여 사용할 수 있다.

미국은 지명적 공정사용 법리를 판례를 통해서 인정하기 시작하였는데, 연방상표법 제43조(c)(3)조는 상표 희석화의 예외로 지명적 공정사용, 기술적 공정사용을 포함하는 상표의 공정사용, 모든 형태의 뉴스보도와 비평, 그리고 상표의 비상업적 이용을 명시적으로 규정하고 있다.¹²⁸⁾

125) 박준우, 희석행위금지과 상표의 ‘설명적 사용’: 포장·용기의 변경을 중심으로, 産業財産權 29號, (2009.8), 韓國産業財産權法學會 135면 이하.

126) 제1조의2(정당한 사유) 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제1호다목에서 “비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 비상업적으로 사용하는 경우
2. 뉴스보도 및 뉴스논평에 사용하는 경우
3. 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지(이하 “표지”라 한다)가 국내에 널리 인식되기 전에 그 표지와 동일하거나 유사한 표지를 사용हे온 자(그 승계인을 포함한다)가 이를 부정한 목적 없이 사용하는 경우
4. 그 밖에 해당 표지의 사용이 공정한 상거래 관행에 어긋나지 아니한다고 인정되는 경우

127) 송선미, "미국 상표법상 지명적(指名的) 공정사용에 관한 소고", 고려법학 제80권, 2016, 340면 이하 참조.

128) § 43 (15 U.S.C. § 1125) **False designations of origin; false description or representation**
(c) Dilution by Blurring; Dilution by Tarnishment.--

(3) Exclusions

The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

다. ‘상품’에 대한 사용에 해당하지 아니하는 표장의 사용

(1) 상품의 정의 및 개념요소

상표(표장)는 “상품에 대하여” 사용하는 것이어야 한다. 즉 상표의 사용에 해당하려면 지정상품과의 구체적인 관계에 있어서 그 표시로서 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시키기 위하여 특정하는 방법으로 사용되어야 한다.¹²⁹⁾

상표법은 상품의 개념에 대한 별도의 정의규정을 두고 있지 않다. 따라서 ‘상품’의 정의에 대한 해석은 일반적인 상품학상의 개념에 의할 것은 아니고 상표제도의 목적에 비추어 사회경제상의 통념에 따라 결정하여야 할 상대적 개념으로 보고 있다.¹³⁰⁾ 학설과 판례에서 ‘상품이라 함’은 그 자체가 교환가치를 가지고 유상으로 유통될 가능성이 있는 독립된 거래대상인 유체물을 말한다고 보고 있다.¹³¹⁾ 따라서 부동산처럼 운반할 수 없거나, 골동품이나 천연의 동식물과 같이 반복하여 거래의 대상이 될 수 없는 것, 자타상품 식별의 가치가 없는 유가증권, 대체성은 있으나 ‘유통성이 없는’ 음식점에서 제공되는 음식물, 무체물인 전기, 열, 향기 등은 상품이라고 보기 어렵다.¹³²⁾ 다만 무형의 것이라도 천연가스 등 기체연료, 산소, 수소 등 비금속원소 등은 이를 용기에 넣어 유체물로서 거래대상이 되는 것은 상품이며 후술하는 바와 같이 전자정보제도 상품으로 취급하여야 한다. 나아가, 표장이거나 용기에 표시된 상표가 그 포장이나 용기의 상표인지, 아니면 내용물에 관한 상표인지를 거래실정과 경험칙에 따라 개별적으로 판단하여야 한다.¹³³⁾ 예컨대, 맥주캔에 표시되어 있는 맥주의 상표는 일반적으로 그 내용물인 맥주에 대하여 사용하는 것이고 용기인 맥주캔에 대하여 사용하는 것이 아니다. 따라서 상표권의 침해 여부를 판단함에 있어서도 상표의 사용 대상이 무엇인가를 먼저 파악해야 한다.

본래 상표는 ‘상품’의 식별표지인 반면, 서비스표는 ‘서비스업’의 식별표지이다. 그런데, 현행 상표법은 상표와 서비스표를 구분하지 않고 상품과 서비스업(役務)에 대하여 사용하

(A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with—

(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or
(ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

(B) All forms of news reporting and news commentary.

(C) Any noncommercial use of a mark.

129) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98후1594 판결; 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002다63640 판결.

130) 송영석외 6인, 지적소유권법(하)‘ 제2판, 육법사, 2013. 54면.

131) 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결 - WINK.

132) 名越秀夫, 商標法上の商品役務概念の検討, パテント, vol 62 (日本弁理士會, 2009), 63면.

133) 최성우·정태호, 「OVA 상표법」, 한국특허아카데미, 2011, 424면.

는 표장을 모두 '상표'로 정의하고 있다. 현대 경제사회에서는 '은행, 보험, 광고, 통신, 토목건축' 등 서비스업무가 중요한 기능을 발휘하고 있는데, 이들 서비스는 일종의 상품이라고 할 수 있으므로, 서비스표도 본질적으로는 상품의 식별표지인 상표에 속한다고 할 수 있다.¹³⁴⁾ 다만 서비스는 상품과 같이 그 주체를 떠나 전전유통하는 것이 아니라 수요자에게 직접 제공되고, 무형의 존재이어서 영업과 일체 불가분의 관계로 결합하여 있으므로, 서비스표는营业을 떠나 전전유통하는 상표와는 그 이용방법 등이 다르고, 이 점에서는 오히려 상호 등 영업표지와 경제적 기능이 동일하다.

(2) 광고매체가 되는 물품에 상표를 표시한 경우

상표법상 '상표의 사용'이라고 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 의미하고, 여기서 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 말한다. 따라서 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'이나 판촉물은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고,¹³⁵⁾ 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다.¹³⁶⁾ 즉, 광고매체에 상표를 표시하는 경우에는 그 광고매체의 성격, 광고매체에 표시된 상표 이외의 문자나 도형 등과의 관계에 있어서 전체적으로 당해 광고매체가 아니라 타 상품의 출처표지로서 사용된 것이라고 객관적으로 인식할 수 있는 경우에 한하여 광고적 사용행위로 인정된다.

(3) 완성품에 부품이나 원재료의 상표를 표시한 경우

일반적으로 의류, 가공식품 등에는 그 원재료나 첨가물 등의 상표가 표시된 경우가 많고, 완성 컴퓨터에 그 부품인 반도체칩의 상표인 "Intel" 등의 상표가 표시되어 있거나 자동차의 경우에는 타이어 자체의 상표가 별도로 표시되어 있다. 이와 같이 완성품에 부품이나 부분품이 그대로의 형태를 유지하고 있는 경우에는 상품의 거래관행상 이들 부품이나 부분품에 사용된 상표가 완성품 자체의 출처를 표시하는 것이라고 인정하기 어려운 경우가

134) 송영식의 6인, 「지적소유권법(하) (제2판)」, 육법사, 2013, 77면.

135) 판촉물도 사후적으로 거래될 수 있으므로, 판매촉진용이라고 하여 모두 상표법상 '상표가 사용되는 상품'이 부정되는 것은 아니다. 정상조편, 『상표법주해I』, 박영사, 2018, 141면(박준석 집필).

136) 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결 - WINK; 서울지방법원 1995.10.24 선고 95가합3529 결정 - CASS.

많다. 예컨대, 완성품 컴퓨터의 외부에 ‘intel inside’라고 표시한 것과 같은 표시행위는 부품이나 부분품에 대한 상표의 사용이고 완성품에 대하여 상표를 사용하였다 할 수는 없을 것이다. 다만, 의류나 가공식품과 같이 완제품에 원재료나 첨가물의 흔적을 남기지 않는 경우에 완제품에 특별한 표시가 없이 단순히 원재료나 첨가물의 상표를 표시하는 것에 대해서 일반수요자들은 이를 그 완제품의 출처표지로 인식할 것이다.¹³⁷⁾

1) 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 상표

대법원(소니 리모컨 사건)¹³⁸⁾은 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용에 있어 그 존재조차 알 수 없고 그 상품을 분해해 보아야 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 상품을 식별하는 상표로서의 기능을 다하지 못하므로 이를 상표법상 상표의 표시로 볼 수 없다고 판시한 바 있다¹³⁹⁾.

2) 원재료의 상표를 완제품의 자신의 상표와 더불어 병행적으로 사용한 경우

원재료의 상표가 새겨진 원단을 적법하게 구입하여 의류를 제조하여 판매하면서 그 원단의 상표를 강조하더라도 완제품인 자신의 의류브랜드를 병행하여 사용하는 한 원단상표 표시는 상표권소진이론이 적용될 여지가 있다.

반면 대법원은¹⁴⁰⁾ 피고인이 타인등록상표 “ice coolup”의 원재료 직물지를 사용하지 않으면서도 이와 동일한 표장이 인쇄된 종이 태그를 피고인이 판매하는 “MENTIS” 상표의 “작업복”에 부착하여 판매하였다면, 피고인은 위 표장을 작업복의 출처표지로 사용한 것이 아니라 작업복의 재료가 되는 “직물”의 출처표지로서 사용하였다고 보는 것이 경험칙에 부합하다고 판시한 다음, 그렇다면 당연히 타인의 등록상표와 동일한 상표(ice coolup)를 그 등록상표의 지정상품과 동일한 상품(직물)에 사용한 것이므로 상표권 침해를 구성한다고 판시한 바 있다.

3) 부품 등의 공급업자가 부품의 포장에 완성품 상표 전용 등을 표시한 경우

부품의 공급업자가 그 용도 등을 표시하기 위하여 완성품 등의 상표를 표시하여 인용하는 경우를 들 수 있는데 이 경우 상표적 사용으로 볼 수 있는지가 문제 된다.

137) 최성우, 「주제별 상표법」, 한국지적소유권센터, 1999, 443면.

138) 대법원 2005.6.10. 선고, 2005도1637판결.

139) 이 사건에 관한 자세한 해설은 박성수, 상표의 요건과 상표적 사용, 대법원판례해설 56號(2005 상반기)(2005.12) / 법원도서관 43면이하 참고.

140) 대법원 2009.7.23. 선고 2009도310 판결.

(4) 상품의 포장 또는 포장용 용기 등에 상표를 표시한 경우

용기의 사용과 관련하여 문제가 되는 것은 타인의 등록상표가 표시되어 있는 빈 병이나 상자 등에서 타인의 상표를 은폐하거나 말소한 후에 이를 대신하여 자기의 상표를 사용하는 경우에도 타인의 상표를 사용한 것으로 간주하여 상표권의 침해가 되느냐 하는 것이다.¹⁴¹⁾ 타인의 등록상표가 표시된 라벨이 부착되어 있는 맥주 공병에서 제3자가 그 라벨을 제거하고 자기의 상표를 부착한 후 자기가 생산한 맥주를 내장한 채 맥주병을 유통시켰다면 이러한 행위는 자기의 상품에 자기의 상표를 표시한 행위로서 타인의 상표권 침해라고 보기는 어려울 것이다.¹⁴²⁾ 그러나 맥주의 공병 등에 각인된 상표는 소비재인 아이스크림의 용기에 표시된 상표와는 달리 '상표의 표시력'에 지속성이 있기 때문에 완전하게 각인을 제거하지 아니하는 경우에는 타인의 상표권 침해가 될 수 있다.¹⁴³⁾

한편 부품이나 부속품에 완성품의 상표를 표시한 경우의 법적취급 문제나 '상품의 포장'에 상표를 표시하는 문제는 재활용산업이 활성화되고, 마케팅방법이 발달하면서 새롭게 제기될 수 있는 쟁점이다¹⁴⁴⁾.

141) 網野誠, 「商標(第6版)」, 有斐閣(2002), 746면.

142) 일본의 판례는 맥주병에 각인된 상표 부분에 레테르를 붙여 완전히 은폐하고 벗겨지지 않게 하면 타인의 상표는 표시되어 있지 않으므로 침해죄를 구성하지 않는다고 했다(최고재판소 大正 12년 12월 1일, 大正 12년(ㄹ)1274).

143) 網野誠, 「商標(第6版)」, 有斐閣(2002), 746면.

144) 이 쟁점은 유통행위와도 직결된다.

제3절 사용의 정의 규정 해석과 적용을 둘러싼 제 문제

1. 사용의 정의 규정(제2조 제1항 제11호 및 제2조 제2항)의 해석과 적용 관련

가. 총설

상표의 사용이란 개념정의에도 불구하고 상거래에서 발생하는 다양한 상표사용 문제를 다룸에 있어 여러 가지 한계를 노정시키고 있다. 특히 상표품의 2차적 유통행위와 소진이론 문제뿐 아니라, 인터넷을 이용한 다양한 광고적 사용행위와 전자정보재의 유통행위가 새롭게 등장하고 있고, 서비스업의 특성이 상품과 현저하게 다른 차이가 있음에도 불구하고 서비스의 특성을 반영한 ‘서비스에 대한 사용개념’이 부재한 것도 문제이다. 이하에서는 각각의 행위태양별로 쟁점으로 거론되어온 사항들과 해외 입법례와 비교하여 보완하여야 할 사항들을 간략하게 살펴보기로 한다.

나. 상표품 유통행위와 권리소진이론

(1) 의의와 쟁점

상표법에서 규정하고 있는 두 번째 ‘상표의 사용’의 유형은 “상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위”, 즉 <상표품의 유통행위>이다. 이러한 행위는 가목이 규정하는 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’를 한 제조자가 상품을 판매하기 위해서 하는 경우가 일반적이지만 상품의 계속적인 유통과정에서 다른 제3자가 하는 경우도 많다. 상품이 전전 유통되는 경우에는 최종소비자에 이르기까지 여러 번에 걸쳐 양도, 인도 등의 행위가 개입될 수 있고 이러한 각 유통단계에서 상표품을 인수하여 양도 또는 인도하는 자의 행위가 상표권자의 사용허락과 무관하게 적법, 타당하다고 볼 수 있는 이론적 논거가 권리소진론(exhaustion theory)이다. 상표권의 소진이론은 상표권자가 스스로 또는 자신의 동의하에 상표가 부착된 해당 상품을 국내의 거래에 제공하였다면 이 상품이 계속하여 거래에 제공되는 것에 대해서 통제할 수 있는 상표법상의 권리와 이 상품과 관련된 광고에 대한 통제권도 가지지 않는다는 법리를 말한다. 그런데 상품의 유통과정에서 애초 판매된 상품의 포장과 그 내용물에 변형을 가져오는 경우도 종종 있기 때문에 2차적 유통행위와 소진이론의 적용범위, 즉 권리소진의 한계를 설정하는 것도 문제가 된다. 예컨대 1) 소모품인 포장용기를 재활용 사용하는 경우, 2) 대포장 제품을 소포장으로 나누어 포장하는 등 재포장(repackaging)의 문제가 상표권 침해에 해당하는지를 판단함에 있어서도 권리소진의 적용범위 판단이

기본문제이다.

특허권은 실시의 각 형태에서 독립적으로 효력이 미치며, 하나의 행위가 적법하다고 하여 다른 행위가 적법한 것은 아니다. 이를 ‘실시행위 독립의 원칙’이라 한다.¹⁴⁵⁾ 특허권자 또는 적법하게 제조·판매권을 갖는 자가 판매한 특허품을 구입한 자가 스스로 사용하거나 타인에게 재판매하는 등의 실시행위에 대해서는 그 적용을 제한할 필요가 있다. 권리소진론(Doctrine of Exhaustion) 또는 최초판매이론은 특허품에 대하여 정당한 생산·판매가 이루어진 후에는 특허권의 효력은 제한되어 다시 특허권을 주장할 수 없다는 법리를 말한다. 한편 상표권의 소진이론이 ‘사용행위 독립의 원칙’에서 파생된다는 주장도 있지만,¹⁴⁶⁾ 특허의 실시행위와 상표의 사용행위를 동일한 관점에서 접근하기는 곤란하다. 이에 따라 유럽에서는 상표품의 2차적 유통행위와 소진이론 문제를 명문으로 규정하여 해결하고 있는데 입법론으로 참고할만하다. EU 상표지침 제15조 제1항에서는 “상표는 상표권자 또는 그의 동의를 받아 그 상표를 부착하여 공동체의 거래에 제공된 상품에 제3자가 상표를 사용하는 것에 대해서 금지할 권리를 상표권자에게 보증하지 않는다.”라고 규정하고 있고,¹⁴⁷⁾ 독일 상표법 제24조 제1항에서도 “상표권자 또는 서비스표권자는 국내, 유럽연합의 다른 회원국, 유럽경제공동체체약국내에서 자신이 또는 자신의 동의하에 거래에 제공된 상품에 상표 또는 영업표지를 제3자가 사용하는 것을 거절하는 권리를 가지지 않는다.”라고 하여 권리소진의 기본원칙을 밝히고 있다.

일본의 법원은 거래통념을 일탈한 이용태양에 대해서는 권리소진을 부인하여도 좋다는 취지의 판시를 하고 있다¹⁴⁸⁾. 우리 대법원도 피고인이 후지필름의 등록상표가 각인된 1회용 카메라의 빈 용기를 수집하여 다시 필름을 장전하고 일부 포장을 새롭게 하여 제조·판

145) 이에 따라 ① 특허품을 생산만 하도록 특허권자로부터 허락을 받은 자가 생산 외에 특허품을 양도하게 되면 특허권의 침해가 되고, ② 특허권의 판매만을 허락 받은 실시권자가 특허품을 생산하게 되면 특허권의 침해가 되며, ③ 특허권자로부터 허락을 받지 아니한 자가 생산한 특허품을 타인이 구입하여 판매한 경우에는 생산자 및 판매자 모두 독립적으로 특허권을 침해한 것이 된다. 또한 실시행위 독립의 원칙에 따라 ④ 특허권 존속기간 만료 직전에 제3자가 특허품을 제조하여 이를 존속기간 만료 후에 판매하는 경우도 특허권존속기간 내에 특허품의 제조가 있었으므로 특허권 침해가 성립한다.

146) 도두형, “상표의 사용의 개념”, 특허소송연구, 제1집, 280면.

147) Article 15 **Exhaustion of the rights conferred by a trade mark**

1. A trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Union under that trade mark by the proprietor or with the proprietor's consent.
2. Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialisation of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.

148) 서태환, 상표의 사용과 상표권의 소진, 대법원판례해설 45號(2003 상반기) (2004.01) / 大法院 法院行政處 583-584면.

매한 행위에 대해 후지필름의 상표권 침해성립을 인정하고 있다¹⁴⁹⁾ 이 사건판결의 이유에서 ‘피고인이 이미 수명이 다하여 더 이상 상품으로서 아무런 가치가 남아 있지 아니한 카메라 몸체를 이용하여 1회용 카메라의 성능이나 품질면에서 중요하고도 본질적인 부분인 새로운 필름(후지필름이 아닌 타회사 제품) 등을 갈아 끼우고 새로운 포장을 한 행위는 ‘단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도’로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당되고 이는 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 상표권자인 후지필름은 여전히 상표권을 행사할 수 있다고 판단하였다. 아울러 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다는 기준을 제시 하였다.

(2) 권리소진이론 적용제한의 필요성

상표권자로부터 적법하게 판매된 상품이라 하더라도 출하후의 상품상황이나 조건의 변화를 고려하지 아니하고 제품 출하 후의 모든 제3자의 사용행위에 대하여 상표권이 전면적으로 소진된다고 보는 것은 사회통념에 비추어 바람직한지 의문이다. 따라서 권리자가 양수인에게 자유로이 업으로서 양도나 재양도 등 일체의 사용을 할 수 있는 권리를 부여하였다고 해석할 수 있는 경우에만 그 한도에서 권리가 전면적으로 소진되는 것으로 봄이 타당하다¹⁵⁰⁾. 또 권리의 소진은 문제가 된 구체적 제품에 한하여 인정되는 것이고 상표권자는 의연히 독점배타적으로 새롭게 제조된 자신의 등록상표를 부착, 유통, 광고할 수 있는 지위는 그대로 유지되는 것이다. 다만 판매된 제품의 유통과정에서 상표권자의 이러한 권리가 실질적으로 위협받을 수 있는 상황에서는 상표권자가 개입할 수 있는 것으로 볼 수 있다.

EU 상표지침 제15조 제2항에서는 “제1항은 상표권자에게 제품의 계속되는 상업화를 반대할 적법한 이유가 존재하거나 특히, 상품의 상태가 거래에 제공된 이후에 변경되거나 손상(impair)되었다면 적용되지 않는다.”라고 규정하여 권리소진의 한계를 설정하는 기준을 제시하고 있고, 독일 상표법 제24조 제2항에서는 이에 대한 예외로서 “상표권자 또는 서비스표권자는 정당한 근거로 상품의 계속되는 판매와 관련된 상표 또는 영업표지의 사용에 위배되거나, 특히, 상품의 상태가 거래제공 후에 변경되거나 또는 개악된 경우에는 제1항은 적용되지 않는다.”라고 규정하고 있다.

149) 대법원 2003.4.11 선고, 2002도3445판결.

150) 명문의 규정을 두고 있는 저작권법에서도 권리의 다발인 저작권의 8가지 지분권중 최초판매에 의하여 소진되는 권리는 ‘배포권’에 국한되며, 배포권도 대여권이 인정되는 저작물에 대해서는 예외가 인정되며, 디지털 시대를 맞이하여 원칙에 변용이 필요하다는 견해가 대두되고 있다.

(3) 구체적인 권리소진의 범위가 문제되는 상황

① 원제품의 본래 효용유지를 위한 수리나 부품교환을 넘어서서 새로운 상업화가 진행되는 경우

후지필름 사건과 같이 중고품이나 1회용 소모품의 재활용에 관한 상업화(프린터 토너 충전방의 성행)가 대대적으로 이루어지고 있는 거래실정 속에서 오리지널 제품을 생산하는 상표권자의 입장에서는 상품매출액에 상당한 저하를 초래할 수 있는 중요한 상황변수가 될 수 있기 때문이다.

② 출하 후 상품의 상태가 바뀌거나 상품에 손상을 입는 경우

상표권자의 상표가 그대로 부착된 상태에서 내용물인 상품이나 포장 상태가 바뀌거나 상품에 손상을 입는 경우에는 품질의 동일성을 기대하는 상표의 품질보증기능이 훼손되어 수요자보호에도 반하며, 상표권자로서도 품질하자에 대한 하자담보책임을 져야하는 상황이 발생할 수 있기 때문이다. 우리나라 및 외국판례상 문제되었던 것들을 살펴보면 다음과 같다.¹⁵¹⁾

첫째, 유리병, 시멘트포대 등 타인의 등록상표가 붙은 포장용기를 자기상품의 포장으로 사용하는 경우에 타인의 등록상표를 완전히 엄폐한 경우에는 상표권 침해가 되지 않는다.¹⁵²⁾ 그러나 타인의 등록상표가 붙은 포장용기를 사용하면서 내용물은 허위인 경우에는 상표권 침해가 된다.¹⁵³⁾ 또 타인의 등록상표를 엄폐하기는 했지만 쉽게 떼어 질 수 있는 것으로 엄폐함으로써 상표권자의 신용을 해칠 우려가 있는 경우에는 상표권 침해로 본다.

둘째, 등록상표가 부착된 상품이 유통과정 중에 있는 경우에 위 등록상표만을 말소하거나 말소 후 자기의 상표를 부착하는 상표 바꿔치기는 타인의 등록상표를 사용하는 행위라고 볼 수 없으나 이들 행위는 상표권자가 유통과정에 있어 자기 등록상표를 지정상품에 독점적으로 사용하는 행위를 방해하여 중도에서 말살하는 것이기 때문에 역시 상표권 침해행위이다.¹⁵⁴⁾

151) 자세한 것은 이상정, 상표권 침해에 있어 상표의 위법사용에 관한 소고, 공업소유권논문집 II, 1985, 196면 이하 참조.

152) 타인의 등록상표가 붙은 용기(사이다병)를 동일 혹은 유사한 상품에 사용하더라도 원래의 상표가 인식될 수 없을 만큼 말소하거나 또는 다른 물건으로 엄폐하여 그 흔적을 없앤 경우에는 원래 상표는 말소 또는 엄폐로 인하여 표현되지 않은 것이며 결국 원래 상표가 붙어 있지 않은 것과 동일하게 되므로 그 행위는 타인의 등록상표를 사용한 것이라 말할 수 없다.

153) 피고인들이 각 양회제조회사의 40킬로그램들이 양회 푸대를 가지고 7센티나 짧게 양회푸대를 재생한 것에 35킬로그램의 양회를 넣어, 이를 40킬로그램들이로 가장한 각 양회회사의 양회 아닌 양회에, 각 양회제조회사의 등록상표와 동일한 상표를 사용한 점에서 상표권의 침해가 됨은 명백하다(대판 1979.11.27 선고, 79 도 2306).

셋째, 상표가 부착된 대형포장 상품을 구입하여 재판매업자 등이 작은 병이나 상자에 나누어 넣어 팔면서 그대로 원제조원의 상표를 붙인 경우 상표권 침해로 볼 것이나이다. 이와 관련하여 미국 대법원은 Prestonettes 판결¹⁵⁵⁾에서 이를 부정했으나 반면 일본 판례¹⁵⁶⁾에서는 상표권 침해를 인정한 바 있다. 미국 판결은 판매하는 작은 병이나 상자는 원제조원과 관계없이 재판매업자가 재용적, 재포장했다는 것을 밝혀야 한다고 했으므로 하나의 타협책을 제시하기는 했다.¹⁵⁷⁾ 그럼에도 불구하고 일본판례에서 이유로 들고 있는 바와 같이 등록상표의 부착은 상표권자의 배타적 고유권한이고 판매에 따른 책임귀속과 마케팅전략 등 문제점을 고려하면 모조품이 아니고 진정상품이라고 하더라도 상표권자의 신용이 훼손될 가능성이 있음을 염두에 두어 상표권침해를 인정하는 것이라 할 수 있다.

③ 상표권자와 합의한 상표사용태양이나 지역적, 시기적 범위를 일탈하여 상표품을 사용하거나 유통시키는 경우

재고품 처리기간을 경과한 후의 상품판매나 판매지역을 한정하고 사용권을 주었으나 타 지역에도 제품을 판매하는 경우, 상표권소진의 전제가 되는 상표권자의 실질적 동의를 얻지 못한 상태라고 할 것이므로 권리소진은 제한될 수 있으나 대법원은 부인하고 있다. 최근 선고된 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결은 계약위반과 상표권의 소진에 관한 판단 기준을 처음으로 제시하였다. 통상사용권자가 상표권자와의 계약에 위반하여 상품을 판매한 경우에도 권리소진의 원칙이 적용되는지, 상품 구매자의 추가 유통행위를 상표권자가 금지할 수 있는지는 일률적으로 답하기 어려운 문제로서, 국내에서는 아직 논의가 충분하지 않고 대법원 판례도 없었다. 반면 국제적으로는 이에 관한 다양한 논의가 있는데, 미국 연방대법원의 2008년 Quanta 판결 및 2017년 Lexmark 판결, 그리고 유럽 사법재판소(CJEU)의 2009년 Dior v. Copad 판결 등이 참고가 될 수 있다. 미국의 Lexmark 판결은 계약위반의 경우에도 권리소진의 원칙이 적용된다는 취지로 인식되고 있으나, 이는 특허권자가 직접 판매하며 판매 후의 반환조건(이른바 post sale restriction, PSR)이 있었던 사안이므로 통상사용권자의 계약위반과는 구별되어야 한다. 또한, CJEU는 고급 브랜드(luxury brand)의 소위 ‘선택적 공급(selective distribution)’ 약정위반은 채무불이행(breach of contract) 뿐만 아니라 상표권 침해

154) 川瀬幹夫, 商標の改造と商標の使用—マクアンプ事件から—, 別冊 パテント(日本弁理士會, 2009), 49-52면.

155) Prestonettes, Inc. v. Coty, 44 U.S. 359, 367 (1924); 이 사건에 대한 자세한 고찰은 희석행위금지 와 상표의 ‘설명적 사용’: 포장용기의 변경을 중심으로, 産業財産權 29號, (2009.8), 韓國産業財産權法學會 135면 이하참조.

156) 大阪地判 昭和 51.8.4 判決.

157) 大島 厚, 區米におけるリパッケージについて, 別冊 パテント, vol.62(日本弁理士會, 2009), 112면.

(infringement)에도 해당한다고 보았는데, 고급 브랜드가 아닌 경우까지 일반적으로 적용될 수 있는 내용은 아니었다.

대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결은, “계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품이 유통된 경우까지 일률적으로 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수 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 여부를 판단해야 한다.”라고 하여 일반적인 계약위반과 권리소진의 판단 기준을 처음으로 제시하였다.

상표사용계약에 있어서 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있으나, 계약상 부수적인 조건위반의 경우까지 권리소진의 원칙을 배제하는 것은 당사자들의 합의로 지식재산권 침해가 성립하는 범위를 형성하는 결과를 초래할 수 있다. 또한, 계약을 위반하여 상품이 유통되었다고 해도 이는 진정상품에 대하여 상품출처의 혼동이나 품질에 대한 오인의 우려가 적고, 구체적 사안에서 거래의 안전 및 제3자를 보호할 필요성도 있다. 이러한 점을 고려하여 위 대법원 판례는 계약조건위반만으로 바로 권리침해를 인정하지 않았고, 해당 지식재산권 분야에서 충돌하는 이익 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 결론을 도출해야 한다는 것을 명확히 한 것에 의의가 있다.¹⁵⁸⁾

④ 병행수입업자의 광고적 상표사용행위

대법원은¹⁵⁹⁾ ‘병행수입업자가 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 하더라도 그로 인하여 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인 혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면, 이러한 행위는 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없어 상표권침해가 성립하지 아니한다고 하더라도, 그 사용태양 등에 비추어 영업표지로서의 기능을 갖는 경우에는 일반 수요자들로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있으므로, 이러한 사용행위는 부정경쟁방지법 제2조 1호 (나)목 소정의 영업주체혼동행위에 해당되어 허용될 수 없다고 판시한 바 있다.

158) 김민상, “상표권 계약위반과 권리소진 -대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결의 검토”, 사법 제1권 제52호 (2020. 6.), 255-306면.

159) 대법원 2002.9.24. 선고 99다42322 판결.

2. 독자적인 서비스(업) 사용개념의 도입

가. 서비스제공에 관한 상표의 별도 사용태양을 규정할 필요는 없는 것인지

(1) 개요

융합과 초연결, 데이터 경제의 디지털전환시대를 맞이해 서비스산업이 상품산업 못지 않게 발전하고 있다. 2016년 개정 상표법에서 서비스표를 상표에 흡수하여 상표로 단일화 되었지만 여전히 그 사용대상은 유형의 상품과 무형의 서비스로 그대로 존치하고 있으므로 여전히 구별의 실익은 남아있다. 특히 디지털전환시대의 융합환경은 다양한 서비스업의 발전을 촉진시키고 있어 서비스제공과 관련된 사용문제를 분명히 할 필요가 커져가고 있다.

현행 상표법상의 상품에는 ‘서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건’이 포함되므로(제2조 제1항 제1호) 상품이 아닌 서비스를 지정한 상표에 있어서의 사용개념 또한 상표 사용의 한 유형으로서 함께 살펴볼 필요가 있다. 다만 상표법 제2조 제1항 제11호는 ‘유형적인 상품’을 상정하여 입법된 사용태양으로서 무형적인 서비스에 대하여는 이를 그대로 적용할 수는 없는 경우가 발생할 수 있다. 그러므로 서비스를 지정한 상표의 사용이나 침해 판단은 서비스의 특성을 고려하여 유추 해석·적용 될 수밖에 없다. 만약 이러한 해석에 무리가 따르거나 예측가능성이 없어 법적안정성에 문제가 있다면 일본과 같이 ‘서비스의 사용’개념을 별도로 정의하거나 서비스의 사용으로 인한 상표권의 효력제한 규정에 대해서도 별도의 규정을 둘 것인지에 대한 검토가 필요해 보인다.

(2) 제2조 제1항 제11호의 서비스의 해석·적용

서비스에 대한 상표는 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 식별의 대상으로 하는 것이므로 그 서비스 자체에 상표를 직접 표시·사용할 수는 없다. 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스에 대한 제2조 제1항 제11호 소정의 상표의 사용에는 ① 서비스에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표(여기서 말하는 상표란 ‘해당 서비스에 대한 상표’를 말하며, 이하 같음)를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위¹⁶⁰⁾가 기본이 된다. 특허법원은 <본죽사건> 판결¹⁶¹⁾에서 상표법에 규정되어

160) 이는 제2조 제1항 제11호 다목의 상품에 대한 상표사용에 대응되는 행위인데, 서비스에 대한 상표의 경우 주로 다목과 같은 광고적 사용이 그 사용태양에서 가장 많은 비중을 차지하므로 가·나목에 앞서 주요한 행위태양으로 먼저 소개. 즉, 무형의 서비스의 경우 그 사용목적에 있어서 상표처럼 출처표시를 주된 목적으로 하는 것이 아니고 광고선전기능에 그 중점이 있으며, 전전유통이 될 수 없다는 점에서 특별한 경우가 아니라면 출처표시기능과 품질보증기능의 분리가 일어나지 않는 경우가 많다.

161) 특허법원 2006. 4. 6. 선고 2005후9053 판결.

있지 아니한 서비스 사용의 개념을 일본 상표법의 예를 고려하여 상품에의 사용개념과 명확히 구별하여 보았다. 이로써 ‘서비스의 사용’의 개념에는 서비스를 제공하는 장소에 부착한 간판에 상표를 표시하는 행위, 지정서비스업에 관한 광고전단, 정가표 또는 거래서류에 상표를 붙여서 배포·사용하는 행위가 이에 포함되고, 나아가 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙이는 행위, 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 상표를 붙인 것을 사용하여 서비스를 제공하는 행위, 서비스의 제공시 그 제공에 수반되는 등 필수적으로 관계된 물건에 상표를 붙이는 행위도 이에 포함된다고 판시한 바 있다.

따라서 ② i) 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 ii) 해당 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 상표를 표시하는 행위,¹⁶²⁾¹⁶³⁾ ③ i) 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 상표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 ii) 서비스의 제공에 이용하는 물건에 상표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위¹⁶⁴⁾ 등이 해석에 의해 이에 포함된다.¹⁶⁵⁾

(3) 판례 : 상품판매인지 서비스 제공인지 경계선상의 사용 대상 판단

상품판매인지 서비스 제공인지 경계선상의 사용 대상 판단이 문제되는 경우가 왕왕 발생

162) ②의 i)은 이른바 ‘간접용역(서비스의 제공시 재화가 수반되는 것)’에서의 사용행위를 포섭하기 위한 것으로 예를 들어 자동차 운송업에서 자동차(택시)에 해당 서비스에 대한 상표를 표시하는 경우, 레스토랑에서 음식을 제공하기 위한 식기에 레스토랑의 상표를 표시하는 경우, 호텔에서 침구류·목욕용품 등에 호텔업에 대한 상표(호텔로고 등)를 표시하는 경우 등이다. 한편, ②의 ii)는 서비스업자가 아닌 수요자의 물건에 해당 서비스에 대한 상표를 표시하는 것으로서 수요자 소유의 물건을 대상으로 서비스가 이루어지는 자동차 수리업, 세탁소업 등에서의 사용행위를 포섭하기 위한 것이다. 예를 들어 자동차 수리업에서 자동차에 대한 수리 완료 후 고객의 자동차에 해당 수리업에 대한 상표를 표시하는 행위, 세탁업자가 세탁이 완료된 고객의 의류에 세탁업에 대한 자신의 상표를 표시하는 행위 등이다.

163) 대법원 판례는 ‘미술관경영업’이라는 서비스에 대하여 상표등록을 받은 자가 미술관경영업의 서비스 내용에 속하는 미술품 전시서비스 제공시 ‘방명록’에 해당 상표를 표시하여 관람객이 열람할 수 있도록 한 경우, ‘방명록’은 미술품 전시서비스의 제공시 수요자인 관람객의 이용에 공여되는 물건에 해당 서비스에 대한 상표를 표시하여 국내에서 사용한 것으로 해당 서비스에 대한 상표의 정당한 사용에 해당한다고 하였다(대법원 2011.12.8. 선고 2010후1121 판결). 즉, 쉽게 말하는 위의 행위는 ‘방명록’에 대한 상표의 사용이 아니라, ‘미술관경영업’에 대한 상표의 사용으로서 불사용 취소심판에 있어 지정서비스에 대한 정당사용이라는 것이다.

164) ③의 i)은 상품의 유통행위에 대응되는 것으로 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 해당 서비스에 대한 상표를 표시하여 서비스를 제공하는 행위는 당연히 해당 서비스에 대한 상표의 사용에 해당한다. 한편, ③의 ii)는 상품의 유통을 목적으로 ‘전시’하는 행위에 대응되는 것으로, 예를 들어 약기대어점을 운영하는 자가 약기에 자신의 서비스인 약기대어업에 대한 상표를 표시하여 전시하는 행위, 호텔의 벨보이에게 호텔업에 대한 상표(호텔로고 등)가 부착된 유니폼을 입혀 일하게 하는 것 등이 포함된다.

165) 대법원 2011.7.28. 선고 2010후3080 판결.

하는데, 특히 요식업 분야에 대한 상표의 사용에 있어서 그러하다. 조리한 음식물의 ‘포장 판매’시 해당 포장지 등에 부착된 상표가 ‘조리한 음식물 자체에 대한 상표’인지 아니면 ‘해당 요리 서비스에 대한 상표’인지 모호하다. 특허법원은 “음식을 포장하여 판매하는 것도 음식점업을 경영하기 위한 하나의 수단으로서 음식점업을 영위하는 행위를 구성하는 일부라고 할 것”이라고 판시하여 요식업 분야에서 ‘(주문자의 1회성 주문에 따라) 조리한 음식의 포장판매’가 ‘조리한 음식물 자체에 대한 상표의 사용’이 아닌 ‘해당 요식업 등에 대한 상표의 사용’에 해당한다고 하였다.¹⁶⁶⁾¹⁶⁷⁾

대법원 또한 ‘제과점업’에 대하여 상표등록을 받은 자가 해당 제과점업에 대한 상표가 표시된 나무상자 등에 즉석으로 구운 빵을 담아 판매한 경우 이 때의 즉석으로 구운 빵은 유통과정에 놓이는 것이 아니어서 상표법상의 상품에 해당하지 않고, 따라서 위와 같은 사용은 ‘제과점업에 대한 상표’로 정당하게 사용한 것이지 ‘빵에 대한 상표’로 사용한 것이라 볼 수는 없다고 하였다.¹⁶⁸⁾

다만, 유통과정에 놓이지 않는 음식물의 단순한 (포장)판매가 아니라 체인점 본부나 별개의 제조회사에서 대량생산을 목적으로 제조된 음식물로서 유통과정에 제공되어 음식점에 공급되는 음식물은 그 자체가 상표법상의 상품에 해당한다고 볼 여지가 크므로,¹⁶⁹⁾ 이러한 음식물을 (포장)판매한 경우라면 이는 ‘요식업 등에 대한 상표의 사용’이 아닌 ‘해당 음식물 자체에 대한 상표의 사용’에 해당할 수 있다.¹⁷⁰⁾

166) 특허법원 2004.8.6. 선고 2004허2208 판결 (확정).

167) 과거 요식업 분야에서의 음식물의 포장판매에 대하여 해당 행위에 대한 구체적 판단이 없이 포장판매라는 것에만 집착하여 ‘해당 음식물에 대한 상표의 사용’이라는 일부 판례가 있었으나(서울고등법원 1987.12.24. 선고 84나4257 판결), 위 특허법원의 판례처럼 요식업 분야에서 주문자가 자신의 기호에 따라 1회성으로 주문한 것에 맞추어 조리한 음식의 포장판매는 요식업이라는 해당 서비스의 본질적인 사용태양으로서 ‘해당 요식업에 대한 상표의 사용’으로 보아야 할 것이다.

168) 대법원 2011.7.28. 선고 2010후3080 판결; 다만, 본 판례는 ‘서비스표’가 별도로 존재하던 2016년 개정전의 구법상의 판례로 그 표현을 현행법에 맞게 저자가 일부 수정하여 기술하였다.

169) 통설에 따르면 상품(서비스를 포함하는 상품이 아닌 서비스를 제외한 좁은 의미의 상품을 말한다)은 ‘유통성’과 ‘양산성’을 전제로 한다고 본다. 따라서 음식점에서 제공되는 음식물, 카페에서 제공되는 홍차 등은 유통과정에 제공되는 것이 아니기 때문에 상품에 해당하지 않고, 따라서 그러한 음식물에 상표가 사용되더라도 그것은 ‘해당 음식물에 대한 상표의 사용’이 아니라고 할 수 있다. 그러나 최종적으로는 주로 음식점에서 판매되는 경우라도 체인점의 본부나 별개의 제조회사에서 대량으로 제조되고 상표가 부착된 채 유통과정에 제공되어 음식점에 공급되는 경우에는 해당 음식물 자체를 상표법상의 상품에 해당한다고 볼 여지가 있다(최정열, 상표 등 침해소송의 실무상 몇 가지 문제, 재판자료 제112집[전문분야 법관연수 자료집(상)], 2007년, 28면).

170) 다만, 이는 일률적으로 결정할 문제가 아닌 해당 사건에 있어서의 ‘구체적 사용태양별’로 결정할 문제이며, 최근의 ‘테이크 아웃’ 등과 같은 서비스의 경우에는 그 경계가 매우 모호하다.

나. 상품과 비교한 서비스업의 특성

종래 상표와 서비스표를 별도로 규정하여 운영하던 체제하에서는 그 사용 대상이 상품인지 아니면 서비스인지에 의해 구별되는 것이므로 상품과 서비스에 대한 구별은 매우 중요하다. 그런데 서비스업의 특성이 상품과 현저하게 다른 차이가 있음에도 불구하고 그 특성을 반영한 ‘서비스표 사용개념’이 부재한 것이 입법미비 사항의 하나로 지적되고 있다.¹⁷¹⁾ 불사용 취소심판이나 침해판단 등에 전제가 되는 서비스의 사용을 해석할 때는 서비스업의 특성과 상품과의 차이점을 고려하여 상품과는 다른 서비스업의 특성을 반영할 필요가 있을 것이다.

(1) 보호대상인 서비스업의 정의

상표법상 종전 서비스표의 개념은 상표에 흡수통합되었지만 보호객체에 서비스업까지 사라진 것은 아니다. 판례¹⁷²⁾는 상표법상 서비스(업)는 “타인의 이익을 위하여 서비스(용역)를 제공하고 그 대가를 받아 자신의 수입으로 하는 것을 업으로 하는 업종을 말한다”고 판시하고 있다. 한편 상표심사기준(2021)에서는 등록이 될 수 있는 “서비스업”에 대해 다음과 같이 규정하고 있다.

i) 서비스의 제공이 독립하여 상거래의 대상이 될 것,¹⁷³⁾ ii) 타인의 이익을 위하여 제공되는 것일 것,¹⁷⁴⁾ iii) 상품 판매에 부수하는 서비스의 제공이 아닐 것.¹⁷⁵⁾

이와 같이 사용객체인 서비스가 형상이 없기 때문에 상품이 그 주체를 떠나 전전유통하는 것과는 달리 서비스는 수요자에게 직접 제공되고 영업과 불가분적으로 결합되어 있어 상표와는 그 사용방법이나 기능이 다르게 나타나고 있다.

(2) 기능적 특징

서비스업은 무형의 재화이므로 서비스표는 상표와 비교하여 광고선전 기능이 두드러지며 품질보증기능이 출처표시기능에 종속되는 경향이 있다. 따라서 광고선전 기능을 제대

171) 김원오, "상표법상 '상표의 사용'을 둘러싼 법적 쟁점과 과제", 정보법학 제14권 제1호, 2010, 45면.

172) 특허법원 1999.5.27. 선고 98허6612 판결.

173) 상품제조업자 또는 농·축·수산업자 및 임업자 등이 상품 판매를 위하여 부수적으로 광고나 운송배달 등 서비스를 제공하는 것은 여기에 해당하지 않는 것으로 본다. 예컨대 1) 컴퓨터제조업체가 자신이 생산하는 컴퓨터 판매를 위하여 광고·관측행위를 하는 경우, 2) 농·축·수산업자가 자신의 생산제품을 가공업자에게 직접 운송하는 경우 등을 들 수 있다.

174) 자기 기업체 내부의 인사관리나 교육, 책자 발간 등의 업무를 수행하는 것은 타인의 이익을 위하여 제공하는 서비스가 아니므로 서비스업에 해당하지 않는다.

175) 따라서 상품판매를 위하여 서비스를 제공하는 것은 이에 해당하지 않는다. 서비스업을 영위하는 자가 그 부대업무와 관련되는 상품에 상표를 사용하고자 할 경우에는 상표로서 별도의 등록을 받아야 한다.

로 보호해주어야 하는 노력이 필요하다. 광고는 통상 정보제공과 구매설득기능을 수행하며 광고선전 기능의 침해는 희석화(dilution)침해에 의한 손상의 가능성이 더 크다고 볼 수 있다. 이는 저명 서비스표의 독특한 판매력과 정보제공 기능을 약화시키게 되기 때문이다.

(3) 사용태양의 차이

서비스에 사용되는 표장은 서비스자체가 아니라 서비스를 제공하는 수단이나 장소 등에 제시하여 사용되는 것이 일반적이며 무형의 서비스업 자체에 부착할 수는 없으므로 통상 광고적 사용행위에 국한된다. 그러므로 현행 상표의 사용 정의 규정(제2조 제1항 제11호)이 서비스표에 그대로 적용되기 어렵다. 한편 이러한 사용상의 특성은 사용의 구성요소 면에서의 차별적 취급의 필요성으로 이어져서 슬로건(slogan)적 용어는 물론 소리, 향기 등의 새로운 영업의 식별표지도 상표보다는 서비스표로의 사용에 적합한 일면을 보여주고 있다. 미국은 소리표장의 경우 소리를 서비스표로 출원한 것에 대해서는 심사기준¹⁷⁶⁾을 두고 있으나 상품식별표지인 협의의 상표로서는 이에 상응하는 소리상표의 심사에 관한 기준을 두고 있지 않는 것도 이러한 일면을 대변한다.

다. 입법론적 검토 - ‘서비스에 사용’ 태양에 대한 특별 규정 도입여부

우리는 역대 상표법에서 서비스의 사용개념을 별도로 두지 않았다. 더욱이 최근 서비스표가 상표에 흡수 통합되어 상표로 단일화 시킨 우리나라는 서비스에 사용문제는 상표의 사용에 준하여 법원의 해석에 맡겨왔다고 할 수 있다.

이상의 특성과 차이점에 비추어 최소한 침해판단이나 불사용 취소심판 등에 전제가 되는 서비스의 사용 해석시 이러한 특성을 고려하거나 더 나아가 입법적으로 ‘서비스에의 사용’에 대한 별도의 정의 규정¹⁷⁷⁾이 필요하다. 일본 상표법에서는 서비스표 제도를 도입하면서 이와 같은 논란의 소지를 미리 제거하기 위하여 서비스표의 사용개념을 다음과 같이 정의해 두고 있는데 입법론적으로 참고할 만하다.

1) 서비스 제공에서 그 제공을 받는 자의 이용에 제공되는 물건(양도 내지 인도{대여}하는 물을 포함)에 표장을 부착하는 행위(제3항 제3호)¹⁷⁷⁾.

2) 서비스 제공에서 그 제공을 받는 자의 이용에 제공되는 물건에 표장이 표시된 것을 사용하여 서비스를 제공하는 행위(제3항 제4호).

3) 서비스 제공에 사용되는 물건(서비스를 제공받는 자가 이용하는 물건을 포함)에

176) Trademark Manual of Examining Procedure (TMPE) §1301.02(d).

177) 예컨대 버스, 비행기 등에 서비스표를 부착하는 행위, 음식점의 그릇이나 은행에 통장에 서비스표를 부착하는 행위, 비디오테이프 대여점에서 대여되는 비디오테이프에 서비스표를 부착하는 행위를 말한다.

표장을 부착한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위(제3항 제5호).

4) 서비스의 제공에 있어서 그 제공을 받는 자의 당해 서비스의 제공에 관련된 물에 표장을 부착하는 행위(제3항 제6호)¹⁷⁸⁾.

5) 전자적(電磁的) 방법(전자적(電子的) 방법, 자기적 방법, 그 밖에 그 밖에 사람의 지각에 의하여 인식되지 아니하는 방법을 말한다, 이하 같다)에 의한 영상화면을 매개로 서비스가 제공되는 경우에 있어서 그 영상화면에 표장을 표시한 채로 서비스를 제공하는 행위(제3항 제7호).¹⁷⁹⁾

일본의 입법례는 서비스에의 사용태양을 별도로 자세히 규정하고 있다. 서비스가 상품에 대해 갖는 특성을 고려한 정교한 입법으로 생각된다. 우리 특허법원 판례는 상표법에 규정되어 있지 아니한 서비스 사용의 개념을 확대 해석하여 일본 상표법의 예와 대등하게 해석하고 있는데, 이는 사법부가 입법적 공백을 메우기 위해 불가피하게 입법적 해석을 한 것으로 여겨져 바람직하지 않다. 대법원은 요식업 등에서 상표에의 사용과 서비스에의 사용도 준별하는 태도를 보여주고 있다. 그동안 ‘서비스에 사용’ 태양에 대한 판례의 축적이 아직 미비하고 대법원 판례의 지지가 아직 없는 상황에서 일본의 자세한 규정에 준하는 적용 관행이 형성되었다고 단정 할 수 없다. 판례법 국가인 영미와 같이 선례구속의 원칙이 적용되지 않지만 사실상 상급심 판결이 하급심을 구속하고 있어 어느 정도 법적안정성을 보완할 수는 있다 하더라도 서비스의 특성을 고려해 상표에 사용인지 서비스에 대한 사용인지를 사전에 보다 분명히 알 수 있도록 일본과 같이 입법적으로 해결하는 것이 더 바람직해 보인다. 서비스표가 상표에 흡수 통합되어 상표로 단일화 되었다고 하더라도 서비스 제공 행위의 상거래관행은 변한 것이 아무것도 없다. 오히려 디지털전환시대를 맞이해 서비스가 상품 이상으로 더 중요한 시대로 변모해 가고 있다는 점에서 서비스에의 사용개념을 분명히 해둘 필요가 있다.

178) 예컨대 자동차 수리공장에서 수리한 자동차에 서비스표를 부착하는 행위.

179) 제3항 제7호의 원문은 다음과 같다: 電磁的方法(電子的方法、磁氣的方法その他の人の知覺によつて認識することができない方法をいう。次号及び第二十六条第三項第三号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為.

3. 디지털 상품의 유통행위 -온라인상에서의 사용(전자적 방법으로 표시) 행위의 포섭 여부를 중심으로

가. 의의

‘전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위’를 말한다(제2조 제2항 제2호). ‘전기통신회선을 통하여 제공되는 정보’란 인터넷·모바일 등 유선·무선·광선 또는 기타의 전기·자기적 방식에 의한 통신¹⁸⁰⁾을 통하여 제공되는 정보로 이러한 정보에 상표를 전자적 방법으로 표시하는 행위가 상표법상의 상표의 사용에 포함되도록 개정하였다.

나. 포섭되는 사용 태양

본호는 i) 상품의 판매 및 광고를 위하여 개설된 인터넷 사이트 등을 통하여 인터넷 사용자에게 상표가 표시된 화면을 전송하는 경우(키워드광고) 등과 같은 인터넷, 모바일 상에서의 ‘광고적 사용’이 주로 이에 해당한다. 이러한 광고적 사용행위 이외에 ii) 인터넷 등 전기통신회선을 통하여 상품의 일종인 디지털 상품을 제공하는 과정에서 제공받는 자의 전자기기의 화면에 출처를 나타내기 위하여 상표가 전자적으로 표시되는 경우 등과 같은 ‘출처표시적 사용’도 포함할 것인지가 문제 된다.

다. 입법론적 검토¹⁸¹⁾

(1) 나목에 ‘전기통신회선을 통하여 제공하는 행위’를 추가로 규정할 필요성

제2호는 온라인상에 상표를 표시하여 전자적 매체에 담아서 넘겨주거나 프로그램을 다운로드하는 행위로 거래되는 디지털 상품의 거래를 포섭하기는 어렵다. 이 문제를 해결하기 위하여 제2호에 ‘전기통신회선을 통하여 제공하는 행위’를 추가로 규정하는 것에 대해서는 견해의 대립이 있다.

1) 신설 필요 주장설

상표가 부착된 물건을 양도·인도하는 방식이 전통적인 상품의 유통태양 이라면, 디지털 상품은 온라인콘텐츠 자체에 상표를 표시하여 거래하거나 전자적 매체에 담아서 넘겨주거

180) 「전기통신사업법」은 ‘전기통신’이란 ‘유선·무선·광선 또는 그 밖의 전자적 방식으로 부호·문언·음향 또는 영상을 송신하거나 수신하는 것을 말한다.’라고 규정하고 있다(전기통신사업법 제2조 제1호).

181) 상표법 개정안([2109542] 상표법 일부개정법률안(이동주 의원 대표발의, '21.4.16)의 내용도 아울러 검토한다.

나 프로그램 등을 업로드·다운로드 하는 행위 등으로 나타난다. 신설된 상표법 제2조 제2항 제2호의 행위 태양이 이러한 사용태양을 포섭할 수 있는지 검토가 필요하다. 문언상으로 보면 통상 i) ‘광고적 사용’에 초점을 둔 것이고, ii) ‘출처표시적 사용’을 포함하지 않는다고 해석될 수 있다. 따라서 제2조 제1항 제11호 나목은 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도’하는 것만을 상표의 사용으로 규정하고 있어 디지털 상품의 다운로드 등 새로운 유형의 상표사용을 포섭하는 데에는 한계가 있다. 즉 상표법상의 상품에는 실무상 컴퓨터 프로그램과 같은 무형적 디지털 상품도 포함이 되나, 법률상 ‘양도’나 ‘인도’는 목적물에 대한 ‘점유의 이전’을 필수적인 개념으로 하는데 반하여 디지털 상품의 보편적 유통행위인 ‘다운로드’를 통해서는 점유의 이전이 일어나지 않고, 다만 반복적이고 추가적인 점유의 ‘설정’이 행해질 뿐이어서 양도, 인도라는 용어로는 디지털 상품의 다운로드나 디지털 상품의 거래를 명확히 포섭할 수 없게 된다.¹⁸²⁾ 따라서 새로운 형태의 유통행위로 보아 나목에 추가하는 신설이 필요하다.¹⁸³⁾

2) 반대설

현행 제2조 제2항 제2호가 ii)의 출처표시 행위까지를 포함하는 것으로 보아 온라인상에서 다운로드 받는 형식으로 거래되는 전자정보재의 유통행위를 상표법상 명문의 규정(제2항 제2호)에 근거한 상표의 사용으로 포섭하는 것이 바람직하다는 견해가 있다.¹⁸⁴⁾ 이 해석론은 현행법의 확장해석을 통해 인터넷, 모바일 상에서의 ‘광고적 사용’뿐 아니라 인터넷 등 전기통신회선을 통하여 상품의 일종인 전자정보재를 제공하는 과정에서 제공받는 자의 전자기기의 화면에 출처를 나타내기 위하여 상표가 전자적으로 표시되는 경우 등과 같은 ‘출처표시적 사용’¹⁸⁵⁾도 전자기기 화면에 표시된 내용을 정보로 보아 제2조 제2항 제2호에 포함되는 행위로 봄이 타당하고, i)의 행위는 대부분의 경우 어차피 현행 제2조 제1항 제11호 다목의 광고행위로도 포섭할 수 있으므로,¹⁸⁶⁾ 만약 제2조 제2항 제2호의 행위를 i)의 광고적 행위만을 규정한 것으로 본다면 제2조 제2항 제2호는 인터넷상에서의 광고를 상표의 사용으로 본다는 것을 법문상 명확히 한 것 이외의 입법적 실익을 찾기도 어렵다는 점도 들고 있다. 이러한 해석이 인터넷 등 온라인상에서의 사용행위를 규율하고자 하는 입법취지 및 현재의 온라인 거래실정에 부합하는 해석이라는 것이다.¹⁸⁷⁾

182) 조영선, 상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰, 저스티스 통권 105호, 한국법학원, 2008년, 143면; 김원오, 상표법상 상표의 사용을 둘러싼 법적 쟁점과 과제, 정보법학 제14권 제1호, 한국정보법학회, 2010년, 14면

183) 조영선, 상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰, 저스티스 통권 105호, 한국법학원, 2008년, 153면.

184) 박종태, 리담상표법 제15판, 한빛지적소유권센터, 2021, 51면.

185) 인터넷에서의 상표의 사용태양에 대한 자세한 내용은 ‘조영선, 상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰, 저스티스 통권 105호, 한국법학원, 2008, 143면’ 참고.

186) 대법원 2012.5.24. 선고 2010후3073 판결 등.

3) 종합 검토

그러나 반대설의 논거는 지나친 확장해석이란 비판이 있을 수 있고 출처표시적 사용을 인정하더라도 ii)와 같이 온라인상에서 유통되는 전자정보재의 거래 행위는 양도, 인도라는 개념으로 포섭할 수 없는 한계는 여전히 존재한다. 따라서 엄격하게 보면 그 자체로서는 현행 제2조 제1항 제11호 나목이나 제2조 제2항 어디에도 해당되지 않아 상표법상 상표의 사용으로 포섭할 수 없다는 논쟁의 불씨를 계속 남기게 된다. 반대설도 법적 공백없이 현행 법률하에 가능한 해석론을 통해 다양한 인터넷상의 행위를 규율해야 한다는 당위성에서 나온 주장이지 법규정의 신설을 통해 입법론적으로 보다 명확하게 해결하는 것까지 극구 반대하는 취지로 보이지 않는다. 따라서 ‘제2조 제1항 제11호 나목’에 일본법과 비슷하게 ‘전기통신회선을 통하여 제공하는 행위’를 별도로 규정하는 것이 더욱 바람직해 보인다. 결국 제2조 제2항 제2호의 신설에도 불구하고 계속되는 논란의 여지를 없애기 위해서는 제2조 제1항 제11호 나목 후단 등에서 ‘상품에 상표를 표시한 것을 전기통신회선을 통하여 제공(또는 전송)’하는 행위를 추가로 도입할 필요가 있다고 보인다.

(2) ‘전기통신회선을 통하여 제공할 목적으로 전시·수출·수입하는 행위’도 추가할 필요

1) 쟁점

(1)에서 기왕에 전기통신회선을 통한 제공행위를 별도로 규정한다면 ‘양도·인도 목적의 전시·수출·수입행위’도 상표 ‘사용’으로 보고 있으므로 ‘온라인상 제공 목적’의 전시 등의 행위도 동일하게 ‘사용’에 포함시킬 필요가 있는지 여부이다.

2) 사용행위의 단계적 체계화

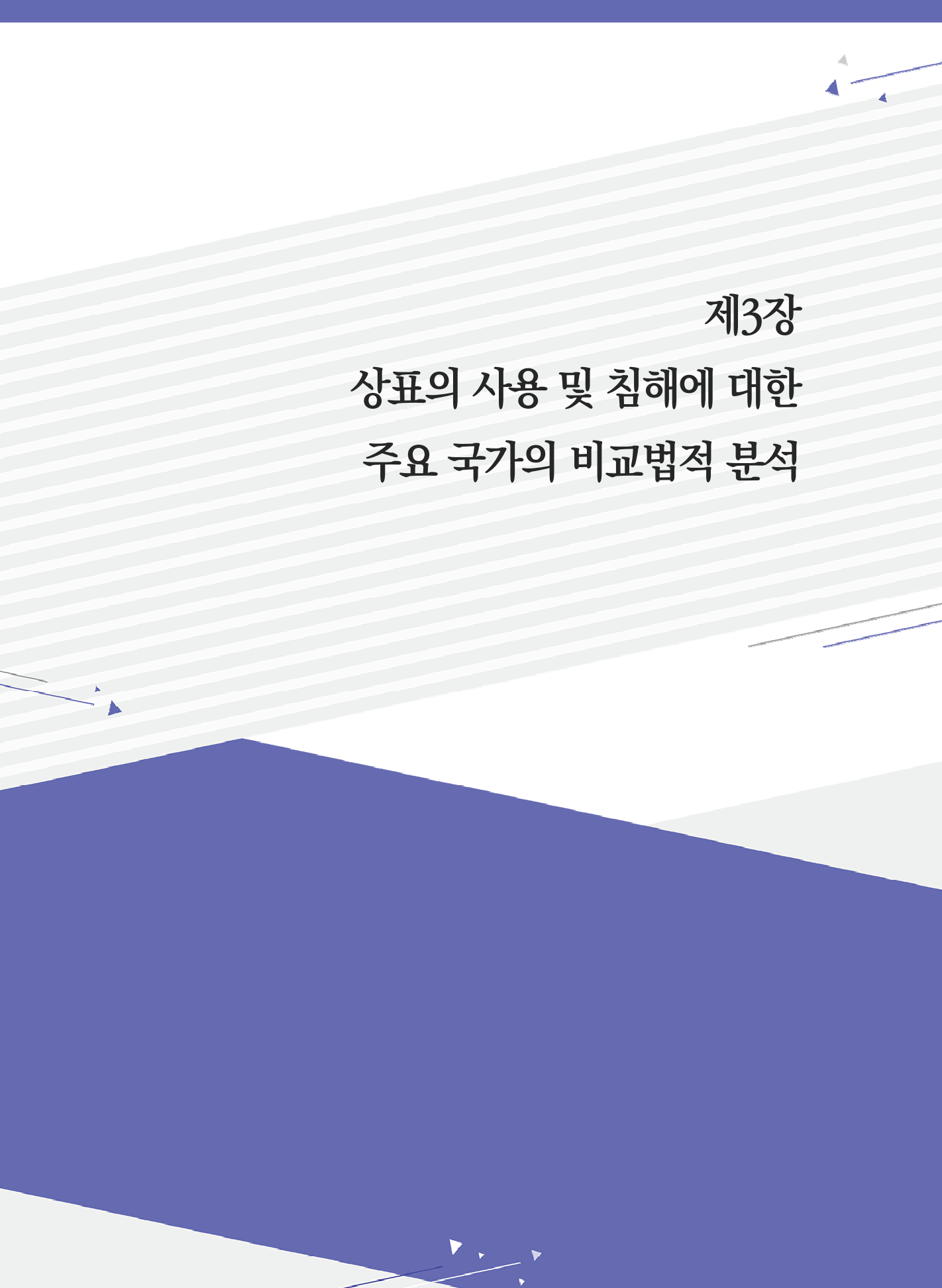
상표품(디지털 상품 포함) 유통행위의 대표적인 태양인 ①양도, 인도하거나 (1단계) ②양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출·수입하거나(2단계) ③전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 (3단계) 외에도 ④ 전기통신회선을 통하여 제공할 목적으로 전시·수출·수입(3-1단계)까지를 규정하면 디지털시대의 유통구조의 변화를 반영한 체계성을 구비하게 된다. 특히 전통적 유형적 상품의 양도·인도에 준하는 행위가 디지털상품에서는 온라인상 제공행위이므로 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출·수입을 사용태양으로 한 규정은 디지털상품에 대해서는 전기통신회선을 통하여 제공할 목적으로 전시·수출·수입한 행위를 상호 대응관계를 설정해 두는 것은 당연해 보인다. 그런데 전시·수출·수입 행위는 ‘사용(실시)행위 독립의 원칙’ 적용시 독립된 사용태양으로 규정되어 있지 않고 양도,

187) 박종태, 리답상표법 제15판, 한빛지적소유권센터, 2021, 51면.

인도의 목적(주로 판매목적)으로 이루어져야만 상표법상 사용으로 인정된다. 일본법은 침해로 보는 행위(제37조)에서 ‘수입’행위를 ‘소지’행위에 준하는 침해의 예비적 단계의 행위로 보는 전제에서 있다. 마찬가지로 전기통신회선을 통한 제공은 디지털 상품을 판매하는 전형적 방식에 해당하므로 디지털상품의 단순 수출과 수입을 (개인 향유목적)을 사용태양에서 배제하고 수입된 디지털상품이 국내에서 온라인 방식으로 상업적으로 대량 거래되는 것은 상표법의 통제아래 두는 것이 바람직하다는 점에서 3-1단계의 규정을 두는 것이 바람직하다. 이 단계 규정을 두지 않을 경우에는 침해로보는 행위(108조)에서 별도로 디지털정보재의 수입행위를 통제하는 규정을 신설해야하는 부담이 있다.

③ 거래실정적인 측면

RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership), CPTPP 등 최근 체결되는 주요 FTA에는 디지털무역규범 항목이 필수적으로 포함되며, 대부분 ‘디지털 콘텐츠 등의 전자적 전송’에 관한 논의가 포함되고 있고 그 대상에 디지털 형태의 도서, 음원, 영화 등 저작물과 소프트웨어 등 디지털화된 제품을 포함하는 것에는 이견이 없다는 점에서 향후 이들 상품에 대한 무관세원칙 등이 정리되면 국제적인 유통이 급증할 수 있다. 따라서 이들 디지털 상품의 수출과 수입이 용이해지면 개인들의 직접거래 등 다양한 목적의 디지털 상품의 수출입 행위가 발생할 수 있고, 온라인 제공방식이 전형적인 디지털정보재의 판매방식임을 고려하면 그 온라인 제공목적의 수출, 수입, 전시 등을 사용행위에 포함시키는 것은 거래 실정에도 부합한다. 단 현실에서 구체적으로 어떤 경우가 이런 상황에 해당하는 것인지를 규명해보아야 하며 디지털무역의 개념을 명확히 해야 분쟁을 줄일 수 있을 것이다.

The background features a series of parallel diagonal stripes in light gray and white, sloping upwards from left to right. A solid dark blue shape, resembling a mountain peak or a stylized 'A', is positioned in the lower-left quadrant. Several thin, dark blue lines with small triangular markers at their ends are scattered across the page, some following the diagonal stripes and others intersecting them.

제3장

상표의 사용 및 침해에 대한 주요 국가의 비교법적 분석

제3장 상표의 사용 및 침해에 대한 주요 국가의 비교법적 분석

제1절 미국

1. 상표법제 일반

연방상표법인 1946년 Lanham Act¹⁸⁸⁾는 보통법상의 축적된 원칙을 성문화한 것으로 미국 연방 법규의 일부로 제정되어 있는데, 현재에 이르기까지 상표 등 관련 법제의 기초를 형성하고 있다.¹⁸⁹⁾ 연방상표법은 상표의 등록 및 그에 따른 법적 효과를 규정하고 있는 등 상표 일반에 대해 규율하고 있다. 다만, 연방상표법은 연방헌법 제1조 제8절 제3항(주 간의 상거래 조항)을 근거로 제정된 법률이고, 각 주에는 별도로 상표 및 부정경쟁방지법이 존재하는데,¹⁹⁰⁾ 연방상표법은 주 상표법 및 부정경쟁방지법에 우선하지 아니하고 병존하여 적용된다.¹⁹¹⁾ 특허법과 저작권법은 연방헌법 제1조 제8절 제8항(특허 및 저작권 조항)을 근거로 제정되어 각주에는 별도의 법률이 존재하지 않는다.¹⁹²⁾

2. 상표의 정의

연방상표법 제45조는 상표(trademark), 서비스표, 증명표장, 단체표장에 대하여 정의

188) The Trademark Act of 1946, 15 U.S.C. § 1051- 1127.

189) 나종갑, 「미국상표법연구-미국지적재산권법 시리즈Ⅲ」, 한남대학교 출판부, 2005, 25-32면; 문삼섭, 「미국상표법」, 세창출판사, 2019, 12-21면. 상표법과 부정경쟁방지법이 별도로 규정되어 있는 국내법과 달리 미국은 미 연방상표법의 범위 내에 부정경쟁방지법 등을 포괄하고 있으며 시대의 흐름에 따라 개정이 이루어지면서 현재에 이르기까지 적용되고 있는바, 이를 대표 발의한 의원이 Fritz Lanham이기 때문에 Lanham Act로 흔히 불린다.

190) 따라서 각 주마다의 상표법에 근거하여 각각의 주에 개별적으로 상표를 등록할 수도 있다. 다만, 실재에 있어서는 각 주의 상표 관련 법령은 Lanham Act를 모방한 것이 통상이므로 법리적으로 검토할 사항은 별로 없을 것으로 보인다고 한다. 손영식, 「미국의 부정경쟁방지법 概要」, 지식재산21 통권 제101호(2007년도 10월호), 특허청, 104면.

191) 문삼섭, 「미국상표법」, 세창출판사, 2019, 17면.

192) 손영식, 「미국의 부정경쟁방지법 概要」, 지식재산21 통권 제101호(2007년도 10월호), 특허청, 100면; 문삼섭, 「미국상표법」, 세창출판사, 2019, 21면 참조.

하고 있다. 상표(trademark)라 함은 i) 특정인에 의해 사용되거나, ii) 자기의 상품을 다른 사람에 의해 제조되거나 판매되는 상품과 구별하고, 출처가 알려지지 않았더라도 상품의 출처를 표시하기 위해 상업에 사용하려는 지정한 의사를 가지고 주등록 출원한 모든 단어, 명칭, 심볼, 장치 또는 이들의 결합을 말한다.

서비스표(Service mark)는 상품이 아니라 서비스를 다른 사람의 서비스와 구별시키는 것이라는 점 이외에는 상표와 동일하다. 서비스표란 i) 특정인에 의해 사용되거나, ii) 자기의 서비스를 다른 사람의 서비스와 구별하고, 그 출처가 알려지지 않았더라도 서비스의 출처를 표시하기 위해 상업에 사용하려는 진정한 의사를 가지고 주등록 출원한 모든 단어, 명칭, 심볼, 장치 또는 이들의 결합을 말한다.

3. 상표권 침해의 성립요건과 상표의 사용

상표권 침해의 성립 여부에 대한 판단기준은 피고의 '상표의 상업적 사용(use in commerce)'이 소비자에게 상품의 출처 또는 후원관계 등에 대해 혼동가능성(또는 혼동 우려; likelihood of confusion)이 있는지 여부이다.¹⁹³⁾ 그러나 상표의 사용 요건은 상표권침해판단에 대해서 우리 상표법과는 달리 그 중요성이 크지 않다.

가. 상표의 (상업적) 사용

'상표의 상업적 사용 또는 상거래상의 사용(use in commerce)'이란 정상적인 상거래 과정에서 진정한 의사를 가지고 상표를 상품의 출처를 표시하기 위하여 미국 내 주간의 상거래 또는 외국과의 상거래에서 사용하는 것을 말한다. 따라서 피고가 자기의 상품과 관련하여 상표를 상업적으로 사용하지 아니한 경우에는 상표권 침해는 성립할 수 없다.¹⁹⁴⁾ 또한, 연방상표법 제1조(15 U.S.C. § 1051)는 상표의 등록출원요건으로 당해 표장이 '거래상으로 사용'되고 있을 것을 요구하고 있다.¹⁹⁵⁾

193) 문삼섭, 「미국상표법」, 세창출판사, 2019, 486면.

194) 문삼섭, 「미국상표법」, 세창출판사, 2019, 487면.

195) § 1 (15 U.S.C. § 1051(a)(1)) (a) **Application for use of trademark**

(1) The owner of a trademark used in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director, and such number of specimens or facsimiles of the mark as used as may be required by the Director.. 박준석, “인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위 - 검색광고 등 인터넷 광고에 대한 해외의 논의를 중심으로”, 법조 2010. 12(Vol. 651), 법조협회, 126-127면 참조.

연방상표법 제32조, 제43조(a) 또는 제43조(c)는 상표권침해를 구성하는 상표의 사용(unauthorised use of the trademark)에 대하여 ‘상품 또는 서비스업의 판매, 제공 및 광고와의 관계에 있어서의 사용(use in connection with ... goods or services)’이라는 것을 요구하고 있다. 상표의 사용은 상품에 있어서는 상품 또는 그 용기 등에 상표가 ‘부착’되거나 ‘표시’되어 있을 것을 요하며, 상표침해가 인정되기 위해서는 연방상표법 제32조(1)에서 정하고 있는 유형에 부합해야 하는데, 이를 위해서는 ‘상품 등에 직접 그와 관련한 사용’이 있어야 하고, 거래상으로 상표가 사용(use in commerce)되어 혼동가능성을 야기해야 한다.

연방상표법 제45조¹⁹⁶⁾는 동법에서 사용하는 각종 용어를 정의하고 있는데, ‘상표권 성립’은 거래상의 상표의 실제 사용을 통하여 획득한다고 규정하고 있다. 상표의 사용에 관한 정의는 다음과 같다.

거래상 사용(상업적으로 사용; use in commerce)이란 통상적인 영업의 과정에서 표장을 성실하게 사용하는 것을 말하며, 단지 표장의 권리를 확보하기 위하여 이루어지는 것은 아니다. 이 법에서 표장은 다음의 경우에 ‘거래상 사용’되는 것으로 본다.

(1) 상품의 경우

(A) 상표가 (어떤 형태로든) 상품이나 그 용기, 그와 관련된 표시물, 상품에 부착된 라벨이나 태그에 부착되거나, 또는 상품의 성질상 위와 같은 부착이 곤란한 경우 상품이나 그 판매에 관계된 서류에 표시되고,

(B) 그 상품이 상업적으로 판매되거나 운송되는 경우

(2) 서비스의 경우 표장이 서비스의 판매 또는 광고에 사용 또는 표시되고, 그 서비스가 상업적으로 제공되거나, 2 이상의 주에서 또는 미국과 외국에서 제공되며, 서비스를 제공하는 자가 그 서비스에 관련한 영업에 종사하는 경우

196) § 45 (15 U.S.C. § 1127)

The term "use in commerce" means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this chapter, a mark shall be in use in commerce

(1) on goods when

(A) it is placed in any matter on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and

(B) the goods are sold or transported in commerce, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services.

연방상표법 제45조는 상표의 사용개념을 정의하고 있는데, 상거래상의 사용(use in commerce)이라 함은 영업의 정상적인 과정에서 표장을 성실하게 사용하는 것을 의미하며, 단지 표장에 대한 권리를 보유하기 위하여 행하여지는 것은 아니다. 동법에서 표장은 다음 각 호의 어느 하나에 대하여 상거래상 사용되는 것으로 본다.

(1) 어떤 형태로든 상품이나 그 용기, 그와 관련된 외장(전시물), 상품에 부착된 태그나 라벨에 상표를 부착하는 행위, 상품의 성질상 위와 같은 물리적 부착이 불가능한 경우 상품이나 그 판매에 관계되는 서류에 이를 표시하는 행위, 영업적으로 판매되거나 운송되는 상품에 상표를 표시하는 행위;

(2) 서비스가 상업적으로 제공 혹은 광고되는 과정에 표장이 사용되거나 서비스가 미국 내 하나 이상의 주 사이에서 혹은 미국과 외국 사이에서 사용됨에 있어 표장을 사용하는 자가 상업적 목적으로 이를 사용하는 경우.

상표의 사용으로 인정받기 위한 요건으로서 상표가 소비자에게 상품의 출처표시로 인식되기 위해 상표를 상품에 상품 자체에 표시하거나, 상표를 상품의 포장용기에 대해서는 당해 상표가 상품 또는 용기 등에 물리적으로 부착하여 사용되는 것이 요구되었으나, 최근에는 광고매체의 발달과 서비스표의 등장으로 상표의 광고적 기능이 중요해짐에 따라 상표를 상품에 물리적으로 부착하지 않더라도 어떠한 형태로든 소비자에게 상품과 상표간의 연관성을 일으키는 경우 부착 요건이 충족된 것으로 인정된다.¹⁹⁷⁾

한편 상표권 침해의 전제로서 당해 사용행위가 상표적 사용(use as a trademark)일 것이 필요할 것인지에 관한 문제가 최근 논의되고 있다.¹⁹⁸⁾ 상표권 침해를 구성하기 위해서는 피고의 행위가 거래상의 사용(use in commerce)일 것을 요구한다는 판례가 있지만,¹⁹⁹⁾ 정의규정인 연방상표법 제45조와 상표권 침해를 정하는 연방상표법 제32조가 규정하는 “use in commerce”에는 차이가 존재함에 따라, 이를 상표적 사용의 요건과의 관계에서 어떻게 설명할 것인지의문제점이 있다.²⁰⁰⁾ ① 상표제도는 상품의 출처의 혼동을 목적으로 하는 것이기 때문에 상기의 혼동의 우려에 관한 테스트만으로 충분하고 사용의 태양은 침해판단의 1요소밖에 안 된다는 입장이 한편의 입장이고,²⁰¹⁾ ② 다른 견해로서는

197) 문삼섭, 「미국상표법」, 세창출판사, 2019, 486면.

198) Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 5th, §23 : 11 : 50 .

199) Boston Duck Tours, LP v. Super Duck Tours, LLC, 527 F. Supp. 2d 205 (D. Mass. 2007); Merck Co., Inc. v. Mediplan Health Consulting, Inc., 425 F. Supp. 2d 402, 415 (S.D.N.Y. 2006).

200) 土肥 一史, “商標的使用と商標權の効力,” 別冊 パテント, vol.62, 日本辨理士會, 2009, 217-218면; 정태호, “상표적 사용과 상표권의 효력에 관한 비교법적 고찰”, 세계화시대의 기업법 : 횡천이거수선생정년기념 논문집, 박영사. 2010. 801-802면.

201) Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, “Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law,” 92 Iowa L. Rev ., 2007, pp. 1597, pp. 1909-1921.; Thomas McCarthy, op. cit., §23

1870년 연방상표법 이후 상표권침해의 판단은 상표적 사용의 요건에 비추어 판단되어 오고 있으며, 연방상표법 하에서의 판례도 이 요건과의 관계에서 판단되어야 한다고 하는 입장으로 나누어진다.²⁰²⁾

나. 혼동가능성

연방상표법은 등록상표권의 침해에 대해서는 제32조 (1), 미등록상표권 침해에 대해서는 제43조(a) (1)에서 규정하고 있다. 상표권 침해 성립과 관련하여, 연방상표법 제32조 및 제43조(a) (1)는 모두 혼동가능성(또는 혼동우려; likelyhood of confusion) 입증을 요구하고 있다.²⁰³⁾

연방상표법 제32조(1) (a)²⁰⁴⁾는 어떤 상품 또는 서비스업의 판매, 판매의 청약, 배포 또는 광고와 관련하여(in connection with) 등록상표의 복제물, 위조품, 복사물 또는 모조품(colorable imitation)을 거래상 사용하는(use in commerce) 행위가 있어 당해 사용행위가 혼동을 일으키게 하고 오인을 발생시키거나 또는 기망할 우려가 있는 경우, 당해 사용행위를 행하는 자는 구제를 위해 등록권자에 의한 민사상의 책임을 지는 것으로 규정하고 있다.

: 11 : 50 은 연방상표법의 어디에도 침해의 전제로서 상표적 사용을 필요로 한다고 요구하는 것은 아니고, 이 요건은 혼동의 우려의 요건에 포함되는 것이라고 기술하고 있다.

202) Lemley, Mark A. and Dogan, Stacey L., Grounding Trademark Law Through Trademark Use. 92 Iowa Law Review 1669-1701 (2007).

203) 문삼섭, 「미국상표법」, 세창출판사, 2019, 483-484면. 1961년 미국 제2연방 항소법원의 Polaroid Corp. v. Polaroid Elcs. Corp. 판례에서 비롯된 ‘폴라로이드 요소(Polaroid Factors)’는 상표의 유사성에 기초하여 상품 출처에 대한 소비자 혼동 가능성 여부를 판단하는데 8가지 요소가 고려되고 있다고 한다. ①상표의 인지도, ②문제가 되는 상표 사이의 유사성 정도, ③문제가 되는 상표들이 얼마나 근접하고 유사한 상품이나 서비스에 사용되는지 관련성 여부, ④상표권자가 침해자의 동일한 제품 혹은 서비스 영역으로 확장할 가능성, ⑤실제 소비자들의 혼동을 했다는 증거 여부, ⑥의도성과 고의성을 가지고 상표를 모방했는지 여부, ⑦상품 또는 서비스의 품질, ⑧관련 시장 내 소비자들의 분별 능력(Buyer care and sophistication). 물론 8가지 요소들이 모두 충족 되어야만 상표권 침해가 증명되는 것은 아니며, 이와 유사한 요소들을 토대로 전체적인 상황을 고려하여 판결하기 때문에 이 중 몇 가지만이라도 해당 요소가 있다면 타사의 상표권 침해를 증명하는 것이 가능하다고 한다.

204) § 32 (15 U.S.C. § 1114) **Remedies; infringement; innocent infringement**

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant -

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; ... shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.

연방상표법 제43조(a)²⁰⁵⁾는 미등록상표에 대한 규정으로 “누구든지 상품이나 서비스, 또는 상품의 용기에 직접 또는 이와 관련하여, 거래상 어떠한 단어, 용어, 상징, 장치(device) 또는 그 결합물을 사용함에 있어 원산지의 허위 기재 또는 허위나 오인 가능성이 있는 사실을 기술하거나 묘사(representation)하면서, (A) 타인의 소속, 관련, 연합 관계나, 타인의 상품, 서비스 또는 상업적 활동의 출처, 후원이나 승인 관계에 관하여 혼동, 착오, 기망을 일으키는 방법에 따라 거래상 사용하거나, (B) 상업광고 또는 판촉에 있어 그 (또는 그녀 아니면 제3자)의 상품, 서비스 또는 상업 활동의 성격, 특징, 품질 또는 지리적 원산지를 거짓으로 묘사한 경우에는 그러한 행위에 의하여 손해를 입었다고 주장하는 자에 대하여 민사상 책임을 진다고 규정하고 있다.

4. 항변 - 상표권의 효력 제한

가. 기술적 공정사용과 지명적 공정사용

미국 상표법 하에서 상표권의 효력을 제한하는 법개념으로 일반적 공정사용(classic fair use)에 해당하는 ‘기술적 공정사용(descriptive fair use)’과 지명적 공정사용(nominative fair use)이 있다.²⁰⁶⁾ ‘기술적 공정 사용’과 ‘지명적 공정 사용’의 차이에 관하여 제9항소법원은 Cairns v. Franklin Mint Co. 사건²⁰⁷⁾에서 전자의 것은 원고의 상표를 전혀 원고의 상품을 기술하는데 쓰지 않고 오직 피고 자신의 상품만을 기술하는 데 사용하는 것을 뜻한다고 하고, 후자의 것은 비록 그 궁극적 목표가 자신의 상품을 기술하

205) § 43 (15 U.S.C. § 1125) **False designations of origin, false descriptions or representation**

(a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities,

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

206) Mary Lafrance, Understanding Trademark Law, 4th ed. 2020, 07), pp. 308–319.

207) 292 F.3d 1139, 1152 (C.A.9 (Cal.), 2002).

는 것이라도 피고가 원고의 상표를 원고의 상품을 묘사하는 데 쓰는 것을 뜻한다고 한다.

‘기술적 공정사용(descriptive fair use)’은 미국 연방상표법 제33조(15 U.S.C. § 1115)(b) 각 호에 해당하는 원고상표를 피고가 피고의 상품 또는 서비스업을 설명하기 위해 사용하는 경우에 인정되는 항변이다.

지명적 공정사용은 피고가 피고의 상품 또는 서비스업을 표시하는 것이더라도 원고의 상품 또는 서비스업을 표시하기 위해 원고의 상표를 사용하는 경우를 말하는 판례법상의 법리이지만, 피고가 행사할 수 있는 별도의 적극적 항변(affirmative defense)이 아니고²⁰⁸⁾ 기존의 혼동의 우려의 유무를 결정하는 Sleekcraft 테스트²⁰⁹⁾에 대신하는 도구로서 기능한다고 한다.²¹⁰⁾ 즉, 혼동의 우려가 있는 경우에는 지명적 공정사용은 인정될 수 없는 것이다.²¹¹⁾ 제9 연방항소법원은 지명적 공정사용 판단을 함에 있어 일반적인 공정사용보다 엄격한 요건을 요구하여 ① 지명되는 제품 또는 서비스가 해당 상표를 사용하지 않고는 해당 상품이나 서비스를 용이하게 식별할 수 없는 지의 여부,²¹²⁾ ② 상표 사용자는 상품 또는 서비스를 식별하는데 합리적으로 필요한 한도 내에서 상표를 사용했는지 여부,²¹³⁾ ③ 상표 사용자가 상표권자의 후원관계 내지 승인을 암시하는 어떠한 표시를 하였는지 여부를 고려해야 한다고 판시했다.²¹⁴⁾ 나아가 제2연방항소법원에서는 제9연방항소법원과 같은 3가지 판단기준 따라 상표 사용자가 후원관계 내지 승인이 있음을 암시하지 않아야 할 뿐만 아니라 추가적으로 어떠한 영업관계가 있음을 암시하지 않아야 한다고 판시했다.²¹⁵⁾ 그러나 지명적 공정사용을 별도의 적극적 항변으로 인정하고 있는 제3연방항

208) New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 308 (9th Cir. 1992), International Information Systems Security Certification Consortium, Inc. v. Security University, LLC., 823 F.3d 153 (2d Cir. 2016).

209) Sleekcraft 테스트는 AMF Incorporated v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341(9th Cir.1979)에서 보여지는 혼동의 우려의 존재를 판단하는 테스트이며, 다음의 8개의 요소로부터 판단된다. ① 상표의 세기, ② 상품간의 근접성, ③ 상표간의 유사성, ④ 현실의 혼동의 존재, ⑤ 사용된 마케팅 · 채널, ⑥ 상품의 형태와 소비자에 따라 기울여지는 주의의 정도, ⑦ 당해 상표를 선택한 피고의 의도, 및 ⑧ 상품생산라인의 전개 가능성.

210) Cairns v. Franklin Mint Co., 292 F.3d 1139, 1151(9th Cir.2002)은 피고에 의한 다이아나 왕비의 명칭과 초상의 사용을 nominative fair use에 해당하는 것으로 한 사례이다.

211) 土肥 一史, “商標の使用と商標權の効力,” *パテント*, Vol. 62 No. 4(別冊 No.1), 2009, 216면.

212) 상표에는 사람, 장소, 지역 또는 제품 속성을 설명하는 정보가 포함되어 있기 때문이다.

213) 예컨대, 단어만 사용하고 글꼴이나 기호는 사용하지 않는 경우 등이 이에 해당한다.

214) New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 308 (9th Cir. 1992). 정상조편, 『상표법주해I』, 박영사, 2018, 156면(나중갑 집필).

215) 제2연방항소법원은 지명적 공정사용에 대하여 제9연방항소법원과 제3연방항소법원의 방식을 도입하지 않고, 새로운 접근을 시도하였다. 즉, 혼동가능성에 대한 일반적 판단기준인 8가지 판단요소인 폴라로이드 요소(Polaroid Factor) 판단기준을 검토하고, 추가적으로 제9연방항소법원이 제시한 세 가지 기준을 검토하여야 한다고 보았다. Polaroid 요소인 ① 원고상표가 강력한 상표인지 여부, ② 원고와 피고의 상표가 얼마

소법원에서는 피고의 사용행위나 단어가 원고의 제품과 피고의 제품 또는 서비스 사이에 진실하고 정확한 관계를 반영하고 있는지를 고려한다.²¹⁶⁾

나. 미국법상 상표권 침해 항변: 상표권 침해에 대한 기타 항변 사유

(1) 상표의 표현적 사용

상표를 표현적으로 사용(expressive use)하면 연극, 영화 또는 서적과 같은 창작물에서 상표권자의 허락 없이 상표를 사용할 수 있다. 따라서 연극, 영화, 도서 등과 같은 표현적 창작물에 상표를 사용하는 상표의 표현적 사용도 상표권 침해에 대한 항변 수단이 될 수 있다. 그러나 이러한 항변이 모든 연방항소법원에서 받아들여질 수 있는 것은 아니다. 일부 연방항소법원에서는 진정한 상표의 표현적 사용은 소비자·수요자에게 혼동을 초래하지 않을 것이기 때문에 상표권자는 애초에 상표권 침해 자체를 입증하지 못할 것이고, 따라서 피고가 적극적 항변으로서 상표의 표현적 사용을 주장할 필요성을 부정하고 있다. 다음은 피고가 상표권 침해 소송에서 상표의 표현적 사용 항변을 주장할 수 있는지 여부를 결정할 때 법원이 적용하는 두 가지 판단기준이다.

첫째, 대체 수단(alternative avenue) 판단기준에 따르면 예술가가 자신의 아이디어를 전달할 수 있는 충분한 대체 수단이 있는 경우, 피고가 표현적 창작물에서 상표를 사용하는 것은 상표권 침해 주장으로부터 면책되지 않는다. 예를 들어, Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc.²¹⁷⁾ 사건판결에서 제9연방항소법원은 OJ 재판을 풍자하기 위해 Dr. Suess의 저서를 사용하는 것은 OJ 재판을 패러디하는 매개체로써 Dr. Suess의 저작물을 사용하는 것 외에 사용 가능한 대체 수단이 충분했기 때문에 이러한 상표의 사용을 표현적 사용으로 인정하지 않았다.

둘째, Rogers v. Grimaldi²¹⁸⁾ 사건판결에서 제2연방항소법원이 사용한 판단기준에 따

나 유사한지 여부, ③ 해당 상표들이 유사한 상품이나 서비스에 사용되는지 여부, ④ 원고가 피고의 시장으로 진출할 가능성이 있는지 여부, ⑤ 피고가 악의를 가지고 상표를 모방하였는지 여부, ⑥ 실제 소비자들의 혼동이 있었는지 여부, ⑦ 소비자의 인식 정도가 어느 정도인지 여부, ⑧ 피고의 제품 또는 서비스의 품질이 어떠한지 여부와 더불어 ⑨ 상표를 사용하지 않고서는 상품이나 서비스를 언급할 수 있는 적절한 방법이 없었는지 여부, ⑩ 상표를 사용하는 경우에도 필요한 최소한의 범위에서 사용하였는지 여부 그리고 ⑪ 상표권자의 후원이나 승인이 있는 것과 같은 표시를 하지 않았는지 여부를 살펴봐야 한다고 판시한 것이다. Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009).

216) 제3연방항소법원은 지명적 사용을 수반하는 상표권 침해 사건에서 1심 재판부가 폴라로이드 판단기준에 따른 혼동의 가능성이 있는지 분석해야 하며, 제3연방항소법원의 지명적 공정사용 판단요소, 즉 ① 원고의 제품이나 서비스 또는 피고의 제품이나 서비스 모두를 설명하기 위해 원고의 상표 사용이 필요하고, ② 피고는 원고의 제품을 설명하는데 필요 최소한도 내에서 원고의 상표를 사용하며, ③ 피고의 행위나 표현은 원고와 피고의 제품 또는 서비스 사이의 진실하고 정확한 관계의 판단을 추가하여야 한다고 판결했다.

217) 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997).

르면, 피고의 상표 사용이 원저작물과 “예술적 관련이 없는 것”이 아니거나 예술적 관련성이 있는 경우에는 상표 사용이 저작물의 출처 또는 내용에 대해 명시적으로 오인을 유발하지 않아야 한다. 예를 들어, 피고가 자신의 영화에 “Ginger and Fred”라는 제목을 사용한 것은 이 영화가 Fred Astaire와 Ginger Rogers의 유명한 커플 댄서를 모방한 두 영화배우의 이야기였기 때문에 예술적으로 관련이 있었다. 또한, 법원은 Ginger Rogers가 영화를 후원했다거나 제작에 참여했다는 명시적인 표시가 없었으므로 Rogers의 이름을 영화 제목에 사용한 것이 해당 상표를 표현적으로 사용한 것이라고 판단했다.

(2) 표현의 자유와 패러디

표현의 자유와 패러디는 미국 수정헌법 제1조에 따라 비상업적이고 의사소통을 위한 메시지 전달로서 보호된다. 수정헌법 제1조에 따른 비상업적인 표현의 자유 항변은 타인의 상표를 무단으로 사용하는 것이 상표의 출처식별 목적이 아닌 의사소통을 위한 메시지 전달의 일부이고 해당 상표가 대중의 공공담론에서 전달되는 메시지에서 필수적인 용어의 일부로서 사용된 경우에 적용된다. 이와 같은 상표의 사용은 상표법상의 보호 범위를 벗어나는 것이 된다. 따라서 상표권자는 대중에 의한 상표 사용 목적이 상표의 출처식별 기능 이상의 의미를 가지게 될 때 상표법상 보호 범위를 넘어서는 것이기 때문에 대중의 의사소통을 독점·배타적 상표권에 의거하여 통제할 수 있는 권리가 없게 되는 것이다. 이처럼 상표가 이와 같은 문화적 중요성을 갖는 경우에 수정헌법 제1조에 의한 표현으로서 보호받을 수 있게 된다. 예를 들어, *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*²¹⁹⁾ 사건판결에서 제9연방항소법원은 Aqua의 노래에서 Barbie를 독립적 사고능력이 없는 아이돌로 묘사하는 것은 비상업적인 표현의 자유에 해당하는 Barbie 상표의 사용으로 판단하였다.

나아가 수정헌법 제1조 항변은 피고의 상표 사용이 원고의 상표를 패러디하는 경우에도 적용된다. 법원은 비록 좋은 패러디는 패러디된 상표를 떠올리게끔 하지만 제품, 서비스의 출처나 영업관계에 대해서는 혼동을 야기하지 않는다는 사실을 발견했다. 상표권 침해에 패러디 항변을 적용한 사건은 *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc.*²²⁰⁾ 사건판결의 예를 들 수 있는데, 해당 판결에서 제2연방항소법원은 Louis Vuitton의 명품 이미지를 패러디한 것이 My Other Bag의 plebian 제품 등의 핵심이라고 판시했다. 그리고 법원은 이러한 Vuitton 상표의 사용으로 인하여 소비자들은 My Other Bag의 천가방이 실제로 Louis Vuitton 제품이거나 또는 어떠한 방식으로든 Vuitton의 명품과 관련이 있다고 믿게끔 혼동을 유발하지 않았다고 판단했다.

218) 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).

219) 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).

220) 18-293-cv (2d Cir. Mar. 15, 2019).

(3) 비교광고

비교광고에서 타인의 상표를 사용하는 것은 비교하는 것이 광고의 필수요소이기 때문에 보호된다. 비교광고는 허위정보를 포함하지 않거나 광고주 제품의 출처, 동일성 또는 후원 관계에 대해 수요자가 혼동할 수 있는 가능성을 야기하지 않는 한 법적으로 보호받을 수 있다.

(4) 권리소진의 원칙

권리소진의 원칙 또는 최초판매 원칙(first sale doctrine)의 항변은 재판매의 필수적 사항으로서 일정한 경우 상표의 사용이 보호된다. 권리소진의 원칙 및 최초판매 원칙은 판매 시점 또는 판매 후 혼동을 일으키지 않도록 재포장된 것으로 명확하게 표시되어 있는 한 피고가 원고인 상표권자의 상품을 재판매할 수 있도록 허용하는 원칙을 의미한다. 예를 들어, *Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.*²²¹⁾ 사건판결에서 제9연방항소법원은 피고인 Costco가 원고 Enesco의 피규어를 재포장하여 판매할 수 있지만, Costco가 Enesco의 상표를 침해하지 않도록 원고의 제품을 재포장했다는 사실을 포장지 라벨에 부착하여 대중에게 고지해야 한다고 판시하였다.

5. 구제 (형사구제 중심): 침해죄 중심

미국에서는 상표권의 침해를 일반적인 상표권 침해행위와 상표위조행위에 의한 상표권 침해행위로 구분하고, 전자에 대해서는 형사처벌을 인정하지 않고 후자에 대해서만 형사처벌을 인정하고 있다.²²²⁾

221) 146 F.3d 1083 (9th Cir. 1998).

222) 18 U.S.C. § 2320 – Trafficking in counterfeit goods or services

(a) Offenses.—Whoever intentionally—

(1) traffics in goods or services and knowingly uses a counterfeit mark on or in connection with such goods or services,

...

(b) Penalties.—

(1) In general.—Whoever commits an offense under subsection (a)—

(A) if an individual, shall be fined not more than \$2,000,000 or imprisoned not more than 10 years, or both, and, if a person other than an individual, shall be fined not more than \$5,000,000; and

...

6. OSP 책임과 면책

전 세계의 OSP의 책임제한 입법을 선도했던 법률이 바로 미국의 1998년의 디지털 밀레니엄 저작권법(Digital Millenium Copyright Act, DMCA)이다. 저작권 침해에 대한 OSP의 책임에 관해 미국 법원들은 서로 상반되는 입장을 보였고, 이러한 혼동을 해소하고자 DMCA Title II 상에 네트워크를 통해서 일어난 저작권 침해에 관하여 OSP의 구체적인 상세한 면책조건을 제시하는 입법을 하였다. OSP가 책임제한 규정의 적용을 받기 위해서는 동 법이 규정하고 있는 다음 4가지 침해유형의 서비스제공자(Service Provider)에 해당하여야 한다. 즉 ①정보전송을 위한 일시적 통신(Transitory Communication), ②시스템 캐싱(System Caching), ③이용자에 의한 시스템 또는 네트워크에 저장된 정보(Storing Information at the Direction of Users), ④정보검색도구(Information Location Tools) 등에 해당하여야 한다. 또한, 이 4가지 유형에서 특정한 선행조건을 만족시키는 경우에 한해 OSP의 저작권 간접침해에 대한 손해배상 책임을 완전히 면제하고 있다.²²³⁾ 우선 DMCA가 부여하는 OSP에 대한 면책의 대상이 되기 위해서는 다음의 기본적 선행요건을 만족하여야 한다.²²⁴⁾ 첫째, OSP는 반복적인 저작권 침해행위를 하는 이용자 등에 관하여 저작권자라고 주장하는 자로부터 고지를 받은 경우 당해 내용물을 제거 또는 서비스를 중지하고 이를 당해 이용자에게 통보하는 시스템(notice and takedown system)을 확립하고, 둘째 저작물을 식별하고, 보호할 목적으로 저작권자들에 의하여 사용되는 표준기술적 조치를 수용하는 등의 요건을 구비한 경우에는, 4가지 침해 유형에 따른 면책을 받게 된다. 주의할 것은 각각의 침해 유형에 대해서도 다시 세부적인 면책요건을 두고 있다.

또한, 인터넷상의 외설물 배포를 금지하는 법률인 통신품위법(Communications Decency Act, CDA) 제230조도 다소 넓은 범위의 면책규정을 두고 있지만 지식재산권의 침해에는 적용되지 않고 있다.²²⁵⁾

미국 연방상표법 제32조(2)(B)는 신문, 잡지, 기타 정기간행물의 발행인 또는 저자통신에 의한 유료 광고물의 배포자에 의한 상표권 침해를 규정하고 있으나, 선의의 침해자(innocent infringer)에 대해서는 상표권 침해에 대한 구제 조치를 제한하고 있다.²²⁶⁾ 이

223) DMCA 제512조 (a) 내지 (d).

224) DMCA 제512조 (i)항.

225) CDA 제230조 (e)항 (2)호; Gucci v. Hall, 135 F. Supp. 2d 409, 412-417 (S.D.N.Y. 2001).

226) § 32 (15 U.S.C. § 1114)

(2) Notwithstanding any other provision of this chapter, the remedies given to the owner of a right infringed under this chapter or to a person bringing an action under section 1125(a) or (d) of this title shall be limited as follows:

를 반영하여 미국 뉴욕 남부 연방지방법원도 Tiffany v. eBay 사건에서 eBay는 동 규정에 의해 면책되지 않는다고 판시하였다.²²⁷⁾

(A) (생략)

(B) Where the infringement or violation complained of is contained in or is part of paid advertising matter in a newspaper, magazine, or other similar periodical or in an electronic communication as defined in section 2510(12) of title 18, the remedies of the owner of the right infringed or person bringing the action under section 1125(a) of this title as against the publisher or distributor of such newspaper, magazine, or other similar periodical or electronic communication shall be limited to an injunction against the presentation of such advertising matter in future issues of such newspapers, magazines, or other similar periodicals or in future transmissions of such electronic communications. The limitations of this subparagraph shall apply only to innocent infringers and innocent violators.

227) 576 F.Supp.2d 463, 507 (S.D.N.Y. 2008).

제2절 유럽

1. 상표법제 일반

EU는 1988년 회원국의 상표법령에 관한 조화통일을 위한 상표지침(First Council Directive 89/104/EEC²²⁸⁾)이 채택되었다. 또 1993년 공동체 전역에 효력이 미치는 공동체 상표(Community Trade Mark:CTM)를 규정한 공동체상표규칙(Council Regulation (EC) No 40/944²²⁹⁾)이 채택되었다.²³⁰⁾ 이 지침과 규칙은 2015년에 개정되었다.²³¹⁾ 공동체 상표는 이 개정 이후 EU 상표(European Union Trade Mark)로 용어가 변경되었다.

2. 상표의 정의

EU 상표지침 제3조 및 EU 상표규칙 제4조에 의하면, 상표는 한 기업의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 그것과 식별할 수 있는 표지로서 정의하고 상표의 구성요소로서 특히 성명을 포함한 문자, 도형, 철자, 숫자 그리고 상품의 형상이나 포장의 형태와 같이 “사실적으로 표현할 수 있는 표지”라면 어떠한 표지라도 공동체상표로서 등록될 수 있도록 넓게 인정하고 있다.

228) First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, OJ L 40, 11.2.1989, p. 1.

229) Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, OJ L 11, 14.1.1994, p. 1.

230) 상표지침은 2008년, EU 상표규칙은 2009년에 통합판이 제정되었다. Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) (Text with EEA relevance), OJ L 299, 8.11.2008, p. 25; Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) (Text with EEA relevance) OJ L 78, 24.3.2009, p. 1. OJ L 78, 24.3.2009, p. 1.

231) Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Text with EEA relevance) OJ L 336, 23.12.2015, p. 1; Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA relevance.) OJ L 154, 16.6.2017, p. 1. 이하에서는 전자의 지침을 ‘EU상표 지침’, 후자의 규칙을 ‘EU 상표규칙’이라 한다.

3. 상표의 사용

EU의 상표 관련 법령에 있어 본 연구와 관련된 상표의 사용에 관해서는 EU 상표지침 및 EU 상표규칙 제9조에서 규정하고 있다. EU 상표규칙 제9조 제1항은 상표권의 효력에 관하여 규정하고 있고, 제2항에서 상표권 침해에 해당하는 상표 사용 등 행위의 구체적 태양으로 금지되는 행위에 대해서 다음의 6종류의 행위를 예시 열거 하고 있다.

- (a) 상품이나 포장에 상표(sign)를 부착하는 행위;
- (b) 그 상표 하에 상품을 제공 또는 판매하거나 제공 및 판매를 위하여 소지(보관, stocking)하는 행위 또는 그 상표 하에 서비스를 제공하는 행위;
- (c) 그 상표 하에 상품을 수입, 수출하는 행위;
- (d) 상표를 상호 또는 그 일부로 사용하는 행위;
- (e) 영업서류(business paper)나 광고(advertising)에 상표를 사용하는 행위;
- (f) 지침(2006/114/EC비교광고지침)에 반하는 방식으로 비교광고에 상표를 사용하는 행위.

4. 상표권침해의 요건/상표권의 효력

(1) EU 상표지침 제10조 및 EU 상표규칙 제9조

Article 10 Rights conferred by a trade mark

1. The registration of a trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein.

2. Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the registered trade mark, the proprietor of that registered trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where:

(a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;

(b) the sign is identical with, or similar to, the trade mark and is used in relation to goods or services which are identical with, or similar to, the goods or services for which the trade mark is registered, if there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;

(c) the sign is identical with, or similar to, the trade mark irrespective of whether it is used in relation to goods or services which are identical with, similar to, or not similar to, those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

3. The following, in particular, may be prohibited under paragraph 2:

- (a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;
- (b) offering the goods or putting them on the market, or stocking them for those purposes, under the sign, or offering or supplying services thereunder;
- (c) importing or exporting the goods under the sign;
- (d) using the sign as a trade or company name or part of a trade or company name;
- (e) using the sign on business papers and in advertising;
- (f) using the sign in comparative advertising in a manner that is contrary to Directive 2006/114/EC.

상표지침 제10조는 상표의 침해 내지 사용을 세 가지 유형으로 나누어 상표권을 보호하고 있다.²³²⁾ 첫째, 등록상표와 동일한 상표(identical Signs)를 그 지정상품이나 서비스와 동일한 상품 또는 서비스에 사용(Use in Relation to identical Goods or Service)하는 경우, 둘째, 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품이나 서비스와 동일 또는 유사한 상품이나 서비스에 사용함으로써 혼동가능성(Confusion flowing from the similarity (a likelihood of confusion suffices))이 존재하는 경우, 셋째, 회원국내에서 저명한 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품이나 서비스와 유사하지 않은 상품이나 서비스에 사용함으로써 그 등록상표의 식별력이나 명성을 부정하게 이용하거나, 이를 훼손하는 경우를 금지한다. 첫째의 경우를 이른바 ‘이중동일성(double identity)’이라고 하고, 둘째를 ‘혼동위험’, 셋째를 ‘주지성보호’라고 한다. 우리법과 비교하여 보면, 첫째는 상표법 제89조 제1문(동일영역에서의 침해)에, 둘째는 제108조 제1항 제1호(유사영역에서의 침해)에, 그리고 셋째는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목에 각각 상응하는 것으로 볼 수 있다.

첫째 유형의 경우와 관련하여 상표지침 지침이유 제10번은 이 경우 상표의 보호는 ‘절대적(absolute)’이라고 명시하고 있으며, 혼동가능성의 존재를 요구하지 아니한다.²³³⁾ 다

232) 독일상표법은 제14조와 제15조에서 동일한 취지의 내용을 규정하고 있다.

233) EuGH C-291/00, GRUR 2003, 422 - Arthur/Arthur et Félicie; C-487/07, GRUR 2009, 756 - L'Oréal; BGH GRUR 2004, 860 (863) - Internet-Versteigerung; BGH GRUR 2009, 498 -

만, 이중동일성의 경우에도 곧바로 상표권 침해가 인정되는 것은 아니고, 상표의 기능 중 어느 하나가 훼손된 때에만 상표권 침해가 인정된다.²³⁴⁾ 이를 ‘기능이론’이라 하는데, 유럽 사법재판소는 Google France 사건에서 “해당 광고의 모양과 내용이 상표권자와 광고자 사이에서 경제적 관계가 존재한다고 암시하거나, 문제된 상품이나 서비스의 출처와 관련 하여 그 광고가 적어도 불분명하게 되어 있어서 ‘통상의 주의력을 가지고 있는’ 인터넷 이용자들에게 위 경제적 관계가 분명하지 않은 상태라면 출처표시기능이 침해가 인정된다고 보았다.

혼동위험(유사영역에서의 사용)의 경우에는 전통적으로 출처표시기능의 훼손이 있을 때에만 상표권의 침해를 인정하고 있지만,²³⁵⁾ 최근 유럽연합과 독일의 판례는 ‘동일영역에서의 사용’의 경우 출처표시 기능 이외에 광고기능이나 투자기능이 훼손된 경우에도 상표권침해를 인정함으로써 상표권의 보호범위를 확장을 시도하고 있다.²³⁶⁾ 유럽사법재판소는 이중동일성(동일영역에서의 사용)의 경우에는 상표의 출처표시기능 이외에 다른 기능들, 예컨대 광고기능, 품질보장기능, 투자기능 또는 통신기능들 중 어느 하나가 훼손된 경우에도 상표침해를 인정한다는 것이다.²³⁷⁾ 이러한 신기능이론은 특히 출처표시기능의 침해가 애초 발생하지 않았거나 이를 증명하기 어려운 경우 실무상 큰 도움이 될 것이다.²³⁸⁾

Bananabay.

234) 안효질, “유럽연합과 독일상표법에 따른 상표기능이론과 상표권의 범위”, *경영법률*, 27(3), 한국경영법률학회, 2017, 180-181면.

235) *Frisdranken Industrie Winters BV v Red Bull GmbH*, ECJ Case C-119/10, December 15 2011. [Pursuant to Article 5(1)(b) of Directive 89/104 a trade mark proprietor is entitled to prohibit a third party from using, without the proprietor's consent, a sign identical with or similar to his trade mark when that use is in the course of trade, is in relation to goods or services which are identical with, or similar to, those for which that trade mark was registered and, due to a likelihood of confusion on the part of the public, affects, or is liable to affect, the essential function of the trade mark, which is to guarantee to consumers the origin of the goods or services (see, inter alia, Case C-533/06 O2 Holdings and O2 (UK) [2008] ECR I-4231, paragraph 57 and the case-law cited).]

236) *EuGH GRUR 2009, 756 - L'Oréal/Bellure; Interflora V Marks & Spencer*, ECJ Case C-323/09, 22 September 2011.

237) 이를 이른바 ‘신기능이론’이라 한다. Vgl. *EuGH GRUR 2009, 756 - L'Oréal/Bellure; Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA*, ECJ Case C-236/08, 23 March 2010; *GRUR 2010, 841 Rn. 29 f. - Portakabin*. 독일 연방대법원도 이중동일성의 경우, 자동차수리업자가 폭스바겐 자동차회사의 도형상표와 문자상표(GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE)를 사용한 것과 관련하여, 출처표시기능의 훼손을 인정하지 않았으나, 독일 상표법 제14조 제2항 제1호에 따라 광고기능의 훼손을 이유로 상표권침해를 인정하였다. *BGH GRUR 2011, 1135 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE*, BeckOK MarkenR/Thalmaier, 26. Ed. 1.7.2021, MarkenG § 14 Rn. 260-263.

유럽사법재판소는 Interflora 사건에서 제3자의 상표사용으로 인하여 소비자를 유인하거나 그들의 상표에 대한 충성심을 유지시키기에 적절한 명성을 유지하기 위하여 상표를 사용하는 것이 실질적으로 어렵게 되는 경우 투자기능(investment function)의 침해가 인정된다고 판시하였다.²³⁹⁾ 반면, 광고기능의 훼손과 관련하여, 제3자가 상표권자의 동일한 키워드를 광고에 사용함으로써 인하여 소비자에게 정보를 제공하거나 자신을 위하여 소비자를 얻는 데에 방해를 받지 않았다면 광고기능의 훼손으로 인한 상표권 침해는 발생하지 않는다고 판시하였다. 독일 연방대법원(BGH)도 이중동일성의 경우, 자동차수리업자가 폭스바겐 자동차회사의 도형상표와 문자상표(GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE)를 사용한 것과 관련하여, 출처표시기능의 훼손을 인정하지 않았으나, 독일 상표법 제14조 제2항 제1호에 따라 광고기능의 훼손을 이유로 상표권침해를 인정하였다.²⁴⁰⁾ 또한 독일 연방대법원은 SIPARI 사건²⁴¹⁾에서 유럽사법재판소의 Google France 판결과 Interflora 판결을 인용하면서 동일영역에서의 사용의 경우 출처표시기능 이외에 추가기능의 보호가 반드시 주지상표에 국한되는 것은 아니라는 점을 명백히 하였다.

한편 EU상표규칙 제10조는 포장, 그 밖의 수단에 대한 준비행위(preparatory acts)를 금지할 수 있는 권리를 상표권자에 부여하고 있다.²⁴²⁾

238) 안효길, “유럽연합과 독일상표법에 따른 상표기능이론과 상표권의 범위”, 경영법률, 27(3), 한국경영법률학회, 2017, 192-193면.

239) Interflora V Marks & Spencer, ECJ Case C-323/09, 22 September 2011(이 사건에서 투자기능의 보호가능성을 최초로 언급하였다. The "investment function" was the function of allowing the proprietor to acquire or preserve a reputation capable of attracting consumers and retaining their loyalty. It was distinct from the advertising function, although there was some overlap between the two.).

240) BGH GRUR 2011, 1135 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE), BeckOK MarkenR/Thalmaier, 26. Ed. 1.7.2021, MarkenG § 14 Rn. 260-263.

241) BGH, Beschluss vom 06.02.2013 - I ZR 67/12.

242) **Article 10 (Right to prohibit preparatory acts in relation to the use of packaging or other means)**

Where the risk exists that the packaging, labels, tags, security or authenticity features or devices or any other means to which the mark is affixed could be used in relation to goods or services and such use would constitute an infringement of the rights of the proprietor of an EU trade mark under Article 9(2) and (3), the proprietor of that trade mark shall have the right to prohibit the following acts if carried out in the course of trade:

- (a) affixing a sign identical with, or similar to, the EU trade mark on packaging, labels, tags, security or authenticity features or devices or any other means to which the mark may be affixed;
- (b) offering or placing on the market, or stocking for those purposes, or importing or exporting, packaging, labels, tags, security or authenticity features or devices or any other means to

5. 항변 - 상표권의 효력 제한(EU 상표지침 제12조 및 EU 상표규칙 제14조)

EU상표권은 EU 상표규칙 제14조에서 법정하고 있는 공정이용에 해당하는 효력제한, 권리소진에 의한 효력제한(동규칙 제15조)의 요건을 충족하는 경우에는 배타적 권리의 행사가 제한된다.

EU 상표규칙 제14조 (EU상표의 효력제한)²⁴³⁾

1. 제3자가 EU상표를 다음과 같은 것을 상거래 중에 사용하는 경우에는 이를 금지할 수 없다;
 - (a) 제3자가 자연인인 경우, 제3자의 성명이나 주소;
 - (b) 식별력이 없거나 상품이나 서비스의 종류, 특징, 수량, 용도, 가치, 지리적 표시, 상품의 생산시기, 서비스의 제공시기, 그 밖의 상품 또는 서비스의 특징에 관한 표지나 표시;
 - (c) 상품(부품 또는 부속품 포함) 이나 서비스의 의도된 용도를 표시하기 위하여 상표의 사용이 반드시 필요한 경우에 상표권자의 상품이나 서비스를 식별 또는 언급(참조)하기 위한 EU 상표
2. 제1항의 규정은 제3자가 상표를 상거래와 관련하여 공정한 관행에 따라 사용한 경우에 한하여 적용된다

which the mark is affixed.

243) Article 14 (Limitation of the effects of an EU trade mark)

1. An EU trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade:
 - (a) the name or address of the third party, where that third party is a natural person;
 - (b) signs or indications which are not distinctive or which concern the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or services;
 - (c) the EU trade mark for the purpose of identifying or referring to goods or services as those of the proprietor of that trade mark, in particular, where the use of that trade mark is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts.
2. Paragraph 1 shall only apply where the use made by the third party is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

한편, 비교광고 항변 허용여부는 EU 비교광고 지침(97/55/EC)²⁴⁴⁾ 제3a조의 요건을 충족하는지 여부에 달려 있다.²⁴⁵⁾ 비교광고가 허용되기 위한 요건을 살펴보면 ① 오로지 오인을 유발하지 않는 경우와 혼동을 유발하지 않는 경우, ② 경쟁자의 상표에 대해서 부당한 이득을 취하거나 경쟁자의 신용을 저해하지 않는 경우, ③ 보호받고 있는 상표가 합당한 가치에 대한 모방을 통해 상품의 현재 가치를 떨어뜨리지 않는 경우 등에만 허용된다는 점이다.²⁴⁶⁾

6. 형사처벌 규정

유럽연합위원회는 지적재산권 침해행위에 대한 효과적인 대응 방법은 강력한 형사처벌을 가하는 것이라고 생각하여 유럽연합 저작권집행지침 초안에 형사 책임에 관한 규정을 두었다. 즉, 모든 중대한(serious) 지적재산권 침해행위에 대하여는 회원국이 의무적으로 형사처벌을 가하는 규정을 두도록 하였다.²⁴⁷⁾ 그렇지만, 형사적 제재 수준을 조율하는 문제는 각국의 형사 정책과 관련된 민감한 문제이기 때문에 좀 더 연구를 진행하기로 하고 최종 지침에서는 빠지게 되었다. 그러나 2008년 4월 26일 집행위원회가 다시 제안한 “지적재산권의 집행을 위한 형사적 처분에 대한 지침안²⁴⁸⁾”에는 동일한 내용이 포함되어 있었으나 개정되지 않았다. 유럽집행위원회는 불법복제품에 대한 대책의 효과적 실시와 회원국의 협력체제를 개선·회원국의 형사법 법령의 조화를 모색하고 있다.

244) Directive 97/55/EC of European Parliament and of the Council of 6 October 1997 amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising

245) Andreas Ebert-Weidenfeller, in : Gordian Hasselblatt (Editor), Community Trademark Regulation: A Commentary, CTMR Art. 12, 2015, p. 390.

246) 김종호, ‘경쟁의 촉진 도구로서 비교광고의 법적 측면’, 동아법학 제51호, 2011, 409면.

247) 지적재산권 지침 초안 제20조는 침해행위가 고의로 그리고 상업적 목적을 위하여 행해진 경우에는 침해가 중대한 것으로 보았다(An infringement is considered serious if it is intentional and committed for commercial purposes).

248) Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights /COM/2006/0168 final – COD 2005/0127. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52006PC0168>)

7. OSP 책임과 면책

유럽에서는 상표권 간접침해에 대한 명문의 규정이 존재하지 않고 있다. 즉, 유럽공동체 상표지침 제9조는 단지 상표권의 직접침해에 대해서만 규정하고 있고, 유럽공동체 상표규칙도 간접침해에 대한 명문의 규정을 두지 않고 각국에게 위임하고 있다.²⁴⁹⁾ 또한, 호스팅의 면책에 대해 규정하고 있는 “역내시장에서의 정보사회서비스, 특히 전자상거래의 일정한 법적 측면에 대한 유럽공동체 지침” 제14조는 상표권 침해에도 적용될 수 있는데, 동 규정은 제정될 당시에 기대했던 것과 달리 실무적으로 커다란 역할은 하지 못하고 있다.²⁵⁰⁾

독일 연방대법원은 전자상거래 지침 제14조는 금지청구에는 적용되지 않는 것으로 판시하였고,²⁵¹⁾ 프랑스 법원도 이용자는 온라인서비스 제공자의 관리·감독 하에 있다는 점을 근거로 전자상거래지침 제14조에 의해 eBay는 면책되지 않는다고 판시하였다. 영국 법원도 L'Oreal v. eBay 사건에서 전자상거래지침 제14조는 엄격하게 적용되어야 한다고 하면서, 유럽법원에 사전평결을 구하였다.²⁵²⁾ 다만, 프랑스 최고법원인 파기원(Cour de Cassation)이 전자상거래지침 제14조에 의한 검색엔진운영자인 Google의 면책이 가능한지에 대해 사전평결을 구한 것에 대해,²⁵³⁾ 유럽법원은 검색엔진이 기술적, 자동적 및 수동적인 형태로 작동하는 경우에는 전자상거래지침 제14조에 의해 면책될 수 있다고

249) 다만, 유럽 지식재산권집행지침(Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights 제11조는 인터넷 서비스 제공자와 같은 중개자에 의한 위조 상품의 영업으로부터 권리자를 보호하기 위해 금지명령을 규정하고 있을 뿐이다.

250) 인터넷 서비스제공자의 책임을 통일적으로 규정하고 있는 유럽연합 전자상거래지침 제14조 제1항은 YouTube 등과 같은 호스트 프로바이더의 면책에 규정하고 있음. 유럽연합 전자상거래지침 제12조 내지 제15조에 따라, 유럽에서는 서비스 제공자가 기술적인 경과를 관리할 수 있는지의 여부 및 기술적 경과에 어떠한 영향을 미칠 수 있는지의 여부에 의해 서비스 제공자의 책임이 결정되고 있음. 이는 단지 기술적이며, 자동적이며 그리고 수동적인 형태의 행위에만 기본적으로 책임제한이 인정될 수 있다고 규정한 유럽연합 전자상거래지침 근거 42로부터도 명확함. 또한 유럽 입법자는 서비스 제공자가 자신의 서비스에 대해 체계적으로 감시하는 것은 실질적으로 어렵다는 점을 고려하여, 전달 혹은 저장된 정보에 대한 감시의무를 각 회원국이 서비스 제공자에게 부과하지 못하도록 하고 있음. 면책 규정과 관련하여 미국과 유럽에서의 가장 큰 차이점은, 미국 저작권법 § 512(c)는 저작권 침해에 대한 호스트 프로바이더의 책임에 대해서만 적용됨에 반해 유럽연합 전자상거래지침 제14조 및 이를 국내 입법화한 독일 정보통신법 제10조는 서비스 제공자의 서비스 내에서 발생되는 모든 권리 침해에 대한 민·형사상 책임에도 적용된다는 점이라 할 수 있음. 박영규, “저작권 침해에 대한 YouTube의 책임”, 정보법학(제16권 제1호), 한국정보법학회(2012), 144-145면.

251) BGH GRUR 2004, 860 - Internet-Versteigerung I.

252) High Court of Justice, [2009] EWHC 1094 (Ch), 22 May 2009; 판결의 자세한 내용은 김병일, “오픈마켓 서비스와 상표권 침해”, 「산업재산권」 제33호(2010.12), 81, 84면.

253) EuGH GRUR 2010, 445 - Google France und Google.

판시하였다. 하지만 온라인서비스 제공자 모두에게 적용될 수 있는 것으로 단정하기는 어렵다.²⁵⁴⁾

EU 지식재산권 집행지침 제11조는 금지청구에 대해서 규정을 하고 있다. 사법당국은 침해행위의 계속을 금지할 것을 명령할 수 있다. 당해 명령을 준수하지 아니하는 경우에는, 국내법에 규정이 있는 경우에 간접강제(재발방지를 위한 금전의 지급)를 집행할 수 있다(제11조 2문). 또 정보화사회 지침 (49/2001) 제8조 제3항의 규정을 손상하지 않고, 지식재산권을 침해하는 제3자가 이용하고 있는 서비스의 중개자(intermediaries)에 대한 금지명령이 확보되어야만 한다(제11조 3문).

한편 EU 지식재산권 집행지침²⁵⁵⁾ 제11조 3문은 “지식재산권자가, 제3자에 의하여 지식재산권을 침해하는 방식으로 그 서비스가 이용되는 있는 중개자를 상대로 금지명령을 신청할 수 있도록 보장하여야 한다”라고 규정하고 있다. 또한, EU 지식재산권 집행지침 제8조(정보권: Right of information)는 이용자 정보제공청구에 관하여 규정하고 있는데 그 내용 및 EU 각 국가의 국내법 이행방법을 주목할 필요가 있을 것이다. 동지침 제8조에 따르면, 회원국의 지식재산권 침해관련 소송절차와 권리자의 정당하고 적절한 요청에 부응하기 위하여 관할 사법당국(competent judicial authorities)은 지식재산권 침해자 및 그에 준하는 자((a) 상업적 규모로 지식재산권 침해 상품을 소유하고 있는 자, (b) 상업적 규모로 지식재산권 침해 서비스를 이용하고 있는 자, (c) 지식재산권 침해 행위에 이용되는 상업적 규모의 서비스를 제공하는 자 또는 지식재산권 침해 물품의 생산 및 유통에 관여하는 자 또는 침해 서비스 제공에 관여하는 자로서 (a), (b) 또는 (c)에 해당하는 자로부터 지시를 받았던 자)에 대하여 지식재산권 침해 상품 또는 서비스의 출처 및 유통망에 관한 정보의 제공을 명령하는 제도를 확보하여야만 한다.²⁵⁶⁾ 또한, 동지침 제8조 제3항은

254) 구글이 선택된 키워드와 스폰서의 광고를 저장하고 있다는 점을 근거로, Google France 사건(EuGH GRUR 2010, 445 - Google France und Google)에서 유럽법원은 기본적으로 구글의 애드워드(Adword) 기능은 전자상거래지침 제14조에 의해 포섭될 수 있다고 판시하였다. 애드워즈에 대한 자세한 내용은 <http://adwords.google.com> 참조.

255) Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights(http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2004/L_195/L_19520040602en00160025.pdf) (이하 'EU 지식재산권 집행지침'이라 함).

256) EU 지식재산권집행 지침 제8조 제1항의 원문은 다음과 같다: Member States shall ensure that, in the context of proceedings concerning an infringement of an intellectual property right and in response to a justified and proportionate request of the claimant, the competent judicial authorities may order that information on the origin and distribution networks of the goods or services which infringe an intellectual property right be provided by the infringer and/or any other person who:

(a) was found in possession of the infringing goods on a commercial scale;

제1항에 의한 제3자에 대한 정보제공청구제도가 관련 법률에 저촉되어서는 아니 된다고 규정하고 있다. 따라서 회원국은 동제도를 국내법 이행시 제공된 정보의 남용책임, 정보제공의 강요 시 정보제공거부권, 개인정보에 관한 비밀유지의무에 대해서 규정하고 있는 개별 법령과 조화를 이루어야 할 것이다.

-
- (b) was found to be using the infringing services on a commercial scale;
 - (c) was found to be providing on a commercial scale services used in infringing activities; or
 - (d) was indicated by the person referred to in point (a), (b) or (c) as being involved in the production, manufacture or distribution of the goods or the provision of the services.

제3절 일본

1. 상표법제 일반

일본의 상표에 대한 법령상 규율은 명치 17년(1884년) 상표조례가 제정되면서 본격적으로 시작된 것으로 볼 수 있으며, 이후 1959년 상표법이 전부 개정되면서 현재의 상표법틀을 갖추었고 이후 수차례 개정을 거쳐 현재에 이르고 있다.²⁵⁷⁾ 그 후 일본 상표법은 상표제도의 국제적인 조화,²⁵⁸⁾ 심사축진²⁵⁹⁾ 및 출원인의 편의 증진, 등록주의의 문제점 보완²⁶⁰⁾ 등이라고 하는 시대적 요구를 수용하면서 여러 가지 새로운 제도를 계속 도입·시행하여 오고 있다. 이러한 일본의 상표제도²⁶¹⁾의 근간은 선출원주의, 심사주의, 등록주의 등을 원칙으로 하여 특허청에 출원된 상표의 등록요건을 절대적·상대적 이유 구분 없이 심사관이 모두 심사한 후 상표권의 설정등록에 의해 상표권자에게 독점배타권을 부여하는 형태를 취하고 있다. 법규정도 대체로 우리 상표법과 유사한바, 상표등록의 요건 및 상표

257) 특허청, 「TM5(한, 미, 일, 유럽, 중국) 상표법 비교」(2013. 9.), 제1권 제17면.

258) 첫째, 1994년 개정으로 TRIPS 협정에 대응하기 위한 개정이었다.

1) 포도주 및 증류주의 산지를 표시하는 상표의 불 등록 사유 (제4조) 2) WTO 회원국의 문장과 인장 등 비 등록 사유 (제4조) 3) 冒用한 상표의 거절 (제15조) 등이다.

둘째, 1996년 개정은 상표법 조약에 대응한 법 개정이었다. 예컨대 1) 1출원 다 구분제 도입 (제6조)

2) 출원서 · 신청서의 기재 사항의 간소화 (제5조) 3) 갱신출원 제도의 폐지 (제19조 등) 4) 상표권 회복제도 도입 (제21 및 제22조) 5) 대리에 관한 절차의 간소화 (제8조 및 제9조) 6) 출원일의 인정 (제5조의2) 7) 상표권의 분할 허용 (제24조) 8) 상표 출원의 분할시기의 제한 (제10조) 등이 이에 해당한다.

셋째, 1999년 개정에서 (1) 출원 공개 제도의 신설 (제12조의 (2) 상표 등록 이전 금전적 청구권의 신설 (제13조의 (2) (3) 마드리드 협정 의정서 가입을 위한 규정의 신설 (제68조의2 내지 제68조의39 등) 예컨대 1) 심사 기간의 법정화 (제16조) 2) 국제 등록 출원을 위한 규정의 신설 (제68조의2 내지 제68조의8) 3) 일본 이외의 당사국이 일본에서 국제 등록에 의한 보호를 받을 수 있는 규정 신설 (제68조의 9 및 제68조의31) 4) 의정서 보호가 손실된 경우의 일본의 보호에 대한 규정 신설 (제68조의32 내지 제68조의39)

259) 96년 개정에서 조기 권리 부여의 확보를 위해 1) 권리 부여 후 이의 제도의 도입 (제43조의2 등) 2) 선원 미등록 상표에 근거한 거절 이유 통지 (제15조의3 등) 3) 등록 상표의 사용으로 인정 범위 확대 (제50조) 4) 표준 문자 제도의 도입 (제5조)

260) 96년 미사용 상표 대책을 위한 개정으로 1) 불사용 취소 심판 제도의 개선 (제50조 등) 2) 등록료 분할 납부제도의 도입 (제41조의2 등) 3) 연합 상표 제도의 폐지 (구 제7조 삭제 등) 그 밖에 동년 4) 등록비용 등의 현금 납부 제도의 도입 (제40조 등) 5) 지정 상품의 개서 제도의 도입 (상표법 부칙 제2조 내지 제4조) 등이다.

261) 일본 최초의 상표에 관한 법규는 1884년 (메이지 17년) 6월 7일에 공포된 “상표 조례”이다. 1959년(쇼와 34년)의 전부 개정에 따라 현행 상표법의 모태가 탄생되었다.

등록을 받을 수 없는 상표(일본 상표법 제3조, 제4조), 상표권의 효력과 효력제한(제25조~26조), 상표권 침해에 대한 금지청구권 및 침해로 보는 행위에 관한 규정(제36조, 제37조)의 내용 및 형식 등은 우리 상표법과 큰 차이가 없다. 그러나 여러번 법개정을 거치는 과정을 통해 상표권 침해와 관련된 규정을 자세히 들여다보면 i)상표의 정의 ii)상표의 사용태양 규정 iii)상표권 효력제한 iv)침해로 보는 행위 등에 있어 우리법제와 제법 큰 차이를 보이고 있다. 또 우리 상표법에서는 업무표장제도, 상표보호대상의 비시각적 비전형 상표까지로의 확대, 국내 또는 외국의 주지상표의 보호 노력, 심사관에 의한 직권정정제도, 등록료의 보전제도, 지리적표시단체표장과 증명표장제도, 권리범위확인심판제도 등이 특징적이다. 일본상표법에서는 방호표장등록제도, 표준문자제도, 판정제도, 표장에 대한 사용규정의 구체화, 등록 후 이의신청 제도, 불사용취소심판제도의 강화, 중용권의 인정 등이 특징적이다.

2. 상표의 정의

일본 상표법상 상표의 정의를 분설하면 다음과 같다(일본상표법 제2조 제1항).

① 사람의 지각으로 인식할 수 있는 것 중 문자, 도형, 기호, 입체적 형상이나 색채 또는 이들의 결합, 소리, 그 밖에 정령으로 정하는 것(이하 ‘표장’이라 한다)일 것.²⁶²⁾

② 업으로서²⁶³⁾ 상품을 생산, 증명하거나 양도하는 자 또는 업으로서 서비스를 제공하거나 증명하는 자가 그 상품 또는 서비스에 관하여 사용하는 것.

일본은 상표법의 보호대상인 상표의 정의를 입법기술적으로 시도하여 ‘자타상품식별력’이란 요소를 삭제하고 중립적 구성요소 중심으로 상표를 정의하고 있는데,²⁶⁴⁾ 사회적으로 인식되고 있는 상표의 개념과는 별개의 개념을 가지고 상표를 정의한 것은 오로지 입법기술상의 편의만을 위한 기준에 의한 것으로 타당한 입법이 아니라는 비판이 존재한다.²⁶⁵⁾

262) 일본은 TPP교섭 참가를 계기로 해서, 평성 26년 법개정을 통하여 새로운 상표로 색채, 소리, 동작 홀로그램, 위치를 채택하였다.

263) ‘업으로서’는 일본 상표법 제3조의 ‘업무’와 동의어이고, ‘반복계속해서’의 의미이다. 平尾正樹, 「商標法(第2次改訂版)」, 學陽書房, 2015, 13면.

264) 한편, 중립적 개념의 상표 정의를 토대로 제도 운영에 한계를 느낀 일본이 상표의 정의규정에 ‘식별력’을 포함시키려는 법 개정을 적극 검토하기도 하였다고 한다. 「商標」の定義の見直しについては, 平成8年法改正時の工業所有權審議會答申, 平成18年法改正時の産業構造審議會 知的財産政策部會報告書及び平成21年10月の新しいタイプの商標に關する検討ワーキンググループ 報告書 참조.

265) 大阪地判昭和51年2月24日判時828号69頁- POPEYE 事件; 平尾正樹, 「商標法(第2次改訂版)」, 學陽書房, 2015, 14면.

3. 상표의 사용

가. 상표 사용태양

일본상표법 제2조 제3항은 ‘표장의 사용’ 태양을 구체적으로 명시하여 열거하고 있다.

- ① 상품 또는 상품의 포장에 표장을 표시하는(‘付する’) 행위;²⁶⁶⁾
- ② 상품 또는 상품의 포장에 표장을 표시한 것을 양도, 인도, 양도 또는 인도하기 위하여 전시 또는 수입하거나, 수출하거나 또는 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위;
- ③ 서비스 제공에서 그 제공을 받을 자의 이용에 제공되는 물건(양도 또는 대여하는 물건을 포함한다. 이하 같다)에 표장을 표시하는 행위;
- ④ 서비스 제공에서 그 제공을 받을 자의 이용에 제공되는 물건에 표장이 표시된 상태에서 서비스를 제공하는 행위;
- ⑤ 서비스 제공에 사용되는 물건(서비스를 제공받는 자가 이용하는 물건을 포함한다. 이하 같다)에 표장을 표시한 것을 서비스 제공을 위하여 전시하는 행위;
- ⑥ 서비스제공에서 당해 서비스의 제공에 관계되는 물건에 표장을 표시하는 행위;
- ⑦ 전자적 방법(전자적 방법, 자기적 방법, 그밖에 그 밖에 사람의 지각에 의하여 인식되지 아니하는 방법을 말한다, 이하 같다)에 의한 영상화면을 매개로 서비스가 제공되는 경우에 있어서 그 영상화면에 표장을 표시한 채로 서비스를 제공하는 행위;
- ⑧ 상품 또는 서비스에 관한 광고, 정가표 또는 거래서류에 표장을 표시하여 전시 또는 반포하는 행위 또는 상품이나 서비스를 내용으로 하는 정보에 표장을 표시하여 전자적 방법으로 제공하는 행위;
- ⑨ 소리 표장은 제1호~ 제8호에 해당하는 것 이외에 상품의 양도나 인도 또는 서비스 제공을 목적으로 소리의 표장을 발(發)하는 행위;
- ⑩ 전 각 호에서 정하는 것 이외에 정령으로 정하는 행위.

본래 일본 상표법의 상표사용 정의규정은 우리나라의 현행규정과 같았으나, 1991년(平成 3년) 상표법 개정을 통하여 현행 법 제2조 제3항 제3호 내지 제6호와 같이 서비스표의 사용태양을 구체적으로 규정하였고, 2002년(平成 14년)의 개정을 통하여 현행 법 제2조 제3항 제2호와 같이 ‘전기통신회선을 통하여 제공하는 행위’를 추가하고, 제7호 ‘전자(電磁)적 방법에 의한 영상화면을 매개로 서비스가 제공되는 경우에 있어서 그 영상화면에 표장을 표시한 채로 서비스를 제공하는 행위’ 및 제8호의 ‘상품이나 서비스를 내용으로 하는

266) 1973. 당시 일본 상표법의 해당 표현은 ‘附する’였으며 이는 1991년(平成 3년) 상표법 개정을 통하여 현재의 ‘付する’로 바뀌었다.

정보에 표장을 표시하여 전자적 방법으로 제공하는 행위'를 각각 추가하였다.²⁶⁷⁾

일본상표법 제2조 제3항은 '표장의 사용'에 대해서 정의하고 있는 것이지, '상표의 사용'에 대해서 정의한 것은 아니다. 표장 중에서 생산업자 등이 상품(서비스)에 관하여 사용하는 것만이 상표이지만(일본상표법 제2조 제1항), 이러한 상표개념은 표장개념 보다 좁은 표장개념에 속하는 것이므로, '표장의 사용'을 '상표의 사용'으로 고려해도 무방할 것이다.²⁶⁸⁾

일본 상표법 제2조 제3항 각 호에서 '상표의 사용'으로 열거하고 있는 유형들을 구체적으로 살펴보면, 제1호, 제2호는 상품에 있어서의 상표 사용에 관하여, 제3호 내지 제7호는 서비스에 있어서, 제8호는 양자 모두에 있어서의 상표 사용에 관하여 구체적으로 규정하고 있으며, 제9호는 음성표장에 관하여, 제10호는 상표 사용의 유형이 한정적으로 열거되지 아니하고 이외의 경우에도 시행령으로 상표의 사용 유형이 추가적으로 인정될 수 있음을 규정하고 있다.

또한 '상표의 사용' 규정에 있어 우리나라 상표법과 상이한 점은 일본 상표법 제2조 제3항제2호의 유통태양에 '전기통신회선을 통하여 제공하는 행위'를 추가하고 있으며, 상표와 서비스표의 사용을 구분하여 '서비스업'의 경우에는 제3호 내지 제7호에서 별도로 정의하고 있다는 점이다. 제3호는 서비스업의 제공에 있어서 그 제공을 받을 자의 이용에 제공하는 물건에 표장을 붙이는 행위, 제4호는 서비스업의 제공에 있어서 그 제공을 받을 자의 이용에 제공하는 물건에 표장을 붙인 것을 사용하여 서비스업을 제공하는 행위, 제5호는 서비스업의 제공에 이용하는 물건에 표장을 붙인 것을 서비스업의 제공을 위해서 전시하는 행위, 제6호는 서비스업의 제공에 있어서 그 제공을 받을 자의 해당 서비스업 제공에 관계되는 물건에 표장을 붙이는 행위이다. 2002년 신설된 7호는 전자적 방법으로 영상화면을 이용하여 서비스를 제공함에 있어서 그 영상화면에 '표장을 표시'할 것을 요구하고 있다.

나. 개인의 위조상품 수입 행위를 겨냥한 수입행위 개념의 확장

일본은 자국의 수입업자가 해외사업자로부터 위조상품을 수입하여 개인에게 판매하는 경우를 규제하기 위한 법 개정²⁶⁹⁾을 단행하였다.

267) 일본은 2002년 전자정보재의 등장과 검색광고 유행 등 디지털 환경에 부응하기 위해 상표의 사용에 관한 정의규정을 개정하였다.

268) 平尾正樹, 「商標法(第2次改訂版)」, 學陽書房, 2015, 48면.

269) 2021년 5월 21일 공포된 「特許法等の一部を改正する法律」은 商標法과 意匠法에 존재하지 않았던 '수입'의 정의를 추가 하였다. 구체적으로 상표법 제2조 제7항과 意匠法 제2조 제2항 제1호가 신설, 개정되었다. 상표법 제2조 제7항에서는 「この法律において 輸入する行為には 外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする/이 법률에서 수입하는 행위에는 외국에 있는 자가 외국에

(1) 개정의 취지 및 배경²⁷⁰⁾

일본 상표법은 제2조에서 상표의 사용은 ‘업으로서’의 사용임을 명시하고 있다. 따라서 등록 상표를 부착한 모방품을 「업으로서」 수입하는 행위는, 현행 일본 상표법상 상표권 침해가 성립된다. 모방품이 해외사업자로부터 일본의 수입업자를 통해 개인에게 판매되는 경우에는 수입업자에 의한 수입행위나 개인에 대한 판매행위가 지적재산권 침해에 해당하며 권리자는 수입업자에 대해 금지·손해배상을 청구할 수 있고 지적재산권 침해품의 수입에 대해서는 관세법에 따라 세관에서 수입금지를 할 수 있었다.

그러나 최근, 국경을 초월한 전자상거래가 용이해져, 해외사업자로부터 일본의 수입업자를 통하지 않고, 직접 개인에게 모방품이 판매되는 사례가 증가하고 있다. 또 어떤 경우에 ‘업으로서’에 해당하는지에 관해서는 경제활동의 일환으로 한 행위이면 ‘업으로서’에 해당한다고 한 판례²⁷¹⁾와 개인의 가정적인 실시는 「업으로서」에 해당하지 않는다고 한 판례²⁷²⁾가 있다. 따라서 적어도 개인적, 가정적인 행위에 대해서는 「업으로서」 사용에 해당하지 않는다고 해석된다.

이러한 경우, 우선 권리자가 수입자인 개인을 고소하려고 해도, 개인이 사용할 목적으로 모방품을 수입하는 행위는, 「업으로서」의 요건을 결여하여,²⁷³⁾ 상표권 침해를 묻기 어려운 상황이다. 또한, 해외사업자를 고소하려고 해도 일본의 지적재산권이 미치는 것은 어디까지나 일본 내의 행위이며(속지주의), 해외 사업자가 해외에서 행하는 행위에 대해서는 일본의 지적재산권 침해를 물을 수 없다. 또한, 해외사업자가 국내인에게 모방품을 판매하는 행위에 대하여 일본에 모방품이 들어온 이후의 행위를 파악하여 일본의 지적재산권의 침해행위라고 할 수 있는지의 여부에 대해서도 판례상 반드시 명확하지는 않았다.²⁷⁴⁾

“게다가 최근, 모방 행위가 교묘화·복잡화하고 있어, 실제로는 국내의 수입업자에 의한

서 일본 국내로 타인으로 하여금 반입하게 하는 행위가 포함된다」고 규정하고 있다.

270) 藤田 知美, 令和3年特許法・意匠法・商標法等改正②~海外事業者による模倣品国内持ち込みの違法化~立法・政策動向(知財・IT)投稿日2021年3月15日 <https://innoventier.com/archives/2021/03/11598>.

271) 大阪地裁平成3年9月30日受水槽事件判決.

272) 大阪地裁平成12年10月24日製パン機事件判決.

273) 경제 활동의 일환의 행위에 해당하면 ‘업으로서’에 해당한다고 한 판례(大阪地裁平成3年9月30日受水槽事件判決)와 개인적·가정적 실시는 ‘업으로서’에 해당 하지 않는다고 한 판례(大阪地裁平成12年10月24日製パン機事件判決)가 있다.

274) 상표 불사용 취소심판의 심결취소소송에서 상표권자인 해외사업자의 제품이 국내 사업자에 의해 국내에 수입된 행위에 대하여 해외사업자 자신의 수입행위(사용)로 인정되지만 불사용취소를 인정하지 않은 판결이 있다. 그러나 피의 침해자인 해외사업자의 국내 개인에 대한 판매가 침해인지를 판단하는 장면에서도 상기 불사용 취소 사건처럼 해외사업자에 의한 수입행위로 간주되는지 여부는 명확하지 않았다. 東京地裁平成15年7月14日判決 -완구나라 판결.

「업으로서」의 수입임에도 불구하고, 개인사용 목적으로 수입을 가장하고 수입이 횡행하고 있는 실정도 있다”. 또한, 세관의 수입금지 절차에서 수입자가 ‘개인사용 목적’이라며 다투는 취지의 신청이 급증하여 모방품의 유입을 저지할 수 없는 경우가 발생하고 있었다.

(2) 개정 내용

이번 개정에서는, 상표법 제2조(정의) 제7항을 신설하는 것이 주요 골자이다. 이로써 해외 사업자가 모방품을 우송 등에 의해 국내에 반입하는 행위에 대해서, 일본에 있어서의 상표권의 침해라고 자리매김을 하게 되었다. 수입자측이 개인사용 목적으로 구입하는 경우라도, 지식재산권 침해품으로 취급되기 때문에 세관에서 수입을 금지할 수 있다. 구체적인 법률 문언으로는 해외사업자가 일본 내로 타인으로 하여금 반입하게 하는 행위를 상표법의 ‘수입’ 행위에 포함하도록 개정하였다(개정 상표법 제2조 제7항).

다. 상표적 사용

(1) 일본의 ‘상표적 사용(상표로서의 사용)’ 법리

상표적 사용의 개념에 대하여 일본에서는 ‘상표의 본래적인 기능, 자타상품의 식별을 위한 상품의 출처를 표시하는 태양으로 사용되고 있는 것’, ‘출처표시적 기능을 가진 태양에서의 포장의 사용’, ‘상품 또는 서비스의 식별기능을 발휘하는 태양으로서의 사용’ 등으로 설명되고 있다.²⁷⁵⁾

일본에서도 상표권 침해는 ‘상표로서 사용’을 전제로 한다. 이에 해당하는지 여부의 판단은 출처표시기능을 영위하는지 아니하는지 여부에 따라야 하고, 이는 사용한 자의 주관적인 의사, 목적에 의하여 판단되는 것이 아니다. 상표는 그것을 상품에 대하여 사용함으로써, 그 상품과 동종 내지 유사한 다른 상품을 식별하고, 그 출처를 명확하게 하며, 일반거래수요자에 대해 그것이 일정한 품질을 가지고 있는 것임을 보증하는 기능을 영위하기 때문에, 어떤 표장이 상품과 관련하여 상표로서 사용된 것인지 그렇지 아니한지의 판단은, 그 표장이 상품에 관해서 사용됨으로써 그 상품에 관해서 이러한 기능을 영위하기에 이르렀는지 어떤지에 의해야 할 것이다.²⁷⁶⁾

275) 상표적 사용에 관한 선행문헌으로는, 宇井正一「商標としての使用」牧野利秋編『裁判実務大系第9巻工業所有権訴訟法』(1985 青林書院) 429면; 峯唯夫「立体商標の導入と商標の使用」パテント49巻4号(1996) 39면; 田村善之『商標法概説』(第2版, 2000, 弘文堂) 151면; 網野誠『商標』(第6版, 2002, 有斐閣) 849면; 小野昌延編『注解商標法 [新版] 上巻』(2005 青林書院), 672면 (田倉整=高田修治執筆); 飯村敏明「商標関係訴訟~商標的使用等の論点を中心にして~」パテント 65巻11号(2012) 103면 등 참고.

276) 東京高裁 1974. 7. 31. 판결, 昭和 48년(7) 제192호 - 완구나라 판결 등; 상표기능론적 해석을 통해 상

일본에서는 등록상표와 동일 또는 유사한 표장이 지정상품 또는 서비스에 대하여 일본 상표법 제2조 제3항에서 규정하고 있는 사용행위가 존재하더라도 상표권침해가 아닌 경우가 있으므로, 상표법은 침해와 비침해의 경계를 나타내기 위해 ‘상표적 사용(상표로서의 사용)’이라고 하는 개념을 도입하였다²⁷⁷⁾는 설명도 있지만, 일본의 상표법상 상표적 사용의 개념이 언제, 그리고 어떤 법적 근거와 관련되어 발생된 것인지에 대한 것은 현재시점에서는 확인하기 어렵다고 한다.²⁷⁸⁾

일본 국내최초의 상표보호제도인 명치17년의 상표조례는 독일의 1874년 상표법(Gesetz über Markenschutz vom 30. November 1874)을 모범으로 하였다고 볼 수 있다.²⁷⁹⁾ 그런데 독일의 1874년 상표법 제1조 “다른 사업자의 상품과 자기의 상품을 식별하기 위해 상품 그 자체 또는 그 포장 위에 부착하는 사업자의 표지”의 보호를 규정하고 있고,²⁸⁰⁾ 성명 및 상호의 상표적 사용도 동법의 내용에 포함된다고 한다.²⁸¹⁾ 일본 상표법상 상표적 사용의 개념은 이와 같은 일본 상표제도의 기원에서 확인되는 개념이라고 하는 견해도 있다.²⁸²⁾

4. 상표권침해의 요건/상표권의 효력

가. 개요

일본도 상표권의 효력(제25조) 등록상표 등의 범위(제27조)규정과 금지청구권(제36조), 침해로 보는 행위(제37조), 상표권 침해죄(제78조) 및 제78조의2 등의 규정만 두고 있지 상표권 침해행위를 별도로 정의하지 않고 있다.

침해판단의 경우, 일본도 우리 상표법과 동일하게 상표권의 침해요건으로 구체적 혼동가

표권 침해로 보지 아니한 주요 일본 판례 분석은, 윤선희, 상표의 사용에 관한 연구, IP Report 지식재산 논문 Invention & Patent, 2008, 27면 주 32 이하.

277) 宇井正一「商標としての使用」牧野利秋編『裁判実務大系第 9 卷工業所有権訴訟法』(1985 青林書院), 430면.

278) 土肥 一史, 商標の使用と商標権の効力,” パテント, Vol. 62 No. 4(別冊 No.1), 2009, 216면.

279) 土肥 一史, 商標の使用と商標権の効力,” パテント, Vol. 62 No. 4(別冊 No.1), 2009, 216면.

280) Gesetz über Markenschutz. Vom 30. November 1874. §. 1.

Gewerbetreibende, deren Firma im Handelsregister eingetragen ist, können Zeichen, welche zur Unterscheidung ihrer Waaren von den Waaren anderer Gewerbetreibenden auf den Waaren selbst oder auf deren Verpackung angebracht werden sollen, zur Eintragung in das Handelsregister des Ortes ihrer Hauptniederlassung bei dem zuständigen Gerichte anmelden.

281) Elmar Wadle, Geistiges Eigentum, Bausteine Zur Rechtsgeschichte, Bd. II, Wiley-VCH, 1996, S. 349.

282) 土肥 一史, 商標の使用と商標権の効力,” 別冊 パテント, vol.62, 日本辨理士會, 2009, 216면.

능성에 대하여 규정하지 않고, ‘상표의 동일·유사’와 ‘상품의 동일·유사’ 범위에서의 사용이 상표권의 침해로 간주 된다는 것만을 규정(제37조 제1호)하고 있으나, 상품 출처에 대한 오인혼동을 초래할 우려가 적은 것은 유사상표로 볼 수 없다는 일본 판례²⁸³⁾의 태도에 비추어 볼 때, 침해판단시 동일·유사범위를 혼동가능성이 있는 범위와 동일시하고 있다고 볼 수 있다.

상품의 유사여부와 관련하여서는 원재료, 품질, 용도, 부품과 완성품의 관계 존재 등 상품 그 자체의 속성이 동일 또는 근사한지 여부를 중시해야 한다는 설과 생산부문, 판매부문, 유통경로, 수요자층 등 상품의 유통과정이 동일 또는 근사한지 여부를 중시해야 한다는 설, 동일 또는 유사한 상표를 부착한 때에 출처혼동의 우려가 있는지 여부를 중시해야 한다는 설이 있으나,²⁸⁴⁾ 판례는²⁸⁵⁾ 구체적인 사례마다 고려하는 요소가 일정하지 않은 모습을 보이면서도 대체적으로는 거래계의 소비자 측면에서 출처의 오인혼동이 있는지를 중점적으로 판단하고 있는 것으로 보인다.

일본 상표법은 동일영역의 침해를 유사영역의 침해와 구분하지 않고 모두 민사, 형사적 구제를 인정하고 있는 것도 우리 상표법과 마찬가지로이다.

나. 우리와 차별점

방호표장에 대한 침해로 보는 행위(제67조)를 별도로 규정하고 있다.

침해간주 규정(제37조)은 의한 침해시 형사처벌은 제78조 괄호에 의해 제78조에 의한 형량이 적용되지 않고 제78조의2에 의해 낮은 수준의 형량으로 이원화시켜 적용하고 있다.

5. 상표권의 효력 제한

가. 일본상표법 상표권 효력제한 규정과 상표적 사용

일본상표법 제26조의 효력제한 규정은 수차례의 개정을²⁸⁶⁾ 거쳐서 수정되어 왔지만 표면적으로 보면 우리 상표법 제90조와 거의 동일한 구조와 내용으로 되어 있다. 소위 기술적 사용과 같이 제3자의 상표 사용의 공정과 자유를 담보하는 규정이다. 그런데 일본상표법 제26조와 우리상표법 제90조는 같은 취지의 규정이지만 상표의 정의방식의 차이로 인

283) 最判 昭和 43년2月27日, 昭39(行ツ) 110号.

284) 中山信弘 외 3인(비교상표판례연구회 역), 상표판례백선, 박영사, 2011, 119면.

285) 最判 昭和 43년11月15日, 昭39(行ツ) 54号.

286) 1991년 서비스업에 관련된 사항을 추가하기 위한 개정; 1996년 사용표장 일부분에 대한 효력제한; 입체 상표에 대한 효력제한 규정 추가; 2005년 지역단체표장의 계속적인 사용보장을 위한 규정 추가; 2014년 상표적 사용이 아닌 경우의 포괄적 적용 규정 추가.

해 상표적 사용론과 관련해 서로 위상이 전혀 다른 규정으로 운영되고 있다고 할 수 있다.

우리는 상표와 포장의 정의규정에서 식별기능과 출처표시기능을 포섭시키고 있고 제90조 각호에서 조문의 표현이 제3자의 포장사용 태양이 “~상표”라고 끝나고 있다. 즉 우리 상표법 제90조는 일본과 달리 제3자의 상표사용(=상표적 사용)을 전제로 하여 일정한 소명적 취지를 가지고 금지권을 제한하고 있어 일본과 동일하게 볼 수 없다. 다만 ‘보통 사용하는 방법’이란 개념의 해석²⁸⁷⁾을 제33조의 대응규정과 달리 동태적으로 해석함으로써 구체적 타당성을 보여주고 있다.

상표법상 “자타상품을 식별하기 위한 사용”을 제26조에 위치한 상표권의 효력이 미치지 않는 범위라는 관점에서 본다면, 일본 상표법에 있어서도 “자타상품을 식별하기 위한 사용”이 아닐 경우에 제26조의 효력제한의 사유로서 구성하는 것도 있을 수 있다는 견해가 있었다.²⁸⁸⁾ 흥미롭게도 일본은 2014년 상표법 제26조 제1항 제6호를 신설하여, 형식적으로는 상표법 제2조 제3항에 규정된 사용에 해당하는 행위일지라도 출처표시기능을 발휘하는 태양으로 사용되지 않은 상표에 대해서는 상표권의 효력은 미치지 않는다는 것을 명시적으로 규정하였다.

나. 한국 상표법과 비교

〈표 3〉 한국과 일본의 상표권 효력 제한 규정의 비교

일본상표법	한국상표법
제26조 (상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 상표권의 효력은 다음의 상표(다른 상표의 일부로 된 것을 포함한다)에는 미치지 아니한다. 1. 자기의 초상이나 자기의 성명·명칭 또는 저명한 아호·예명·필명 또는 이들의 저명한 약칭을 <u>보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표</u> 2. 해당 지정상품 또는 이와 유사한 상품의 보통 명칭, 산지, 판매지, 품질, 원자재, 효능,	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 <u>상거래 관행에 따라 사용하는 상표</u> 2. 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·

287) 심미량, 상표법 제51조 제1항에서 '보통으로 사용하는 방법'의 의미, 지식재산연구, 6권 2호(2011), 39면 이하.

288) 土肥 一史, “商標の使用と商標権の効力,” 別冊 パテント, vol.62, 日本弁理士會, 2009, 216면. 이것은 일본 특허법 제69조에 업으로서 특허발명을 실시하는 것이 아니라, 시험이나 연구를 위한 실시의 경우에 특허권의 효력이 미치지 않는다고 직접 규정하고 있는 것에 근거를 두고 있다.

용도, 형상, 생산이나 사용방법 또는 시기 기타 특징, 수량이나 가격 또는 해당 지정상품에 유사한 서비스의 보통명칭, 제공의 장소, 질, 제공용으로 제공하는 것, 효능, 용도, 형태, 제공방법이나 시기 기타 특징, 수량 또는 가격을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 3. <u>해당 지정서비스 또는 이와 유사한 서비스의 보통명칭, 제공 장소, 질, 제공용으로 제공하는 것, 효능, 용도, 형태, 제공방법이나 시기 기타 특징, 수량이나 가격 또는 해당 지정서비스에 유사한 상품의 보통명칭, 산지, 판매지, 품질, 원자재, 효능, 용도, 형상, 생산이나 사용하는 방법 또는 시기, 기타 특징, 수량 또는 가격을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표</u> 4. 해당 지정상품이나 지정서비스 또는 이와 유사한 상품 또는 서비스에 대해서 관용되고 있는 상표 5. 상품 등이 당연히 구비하여야 할 특징 중 정령으로 정하는 것만으로 이루어진 상표 6. 전 각 호에서 제시하는 것 이외에 <u>수요자가 누구의 업무에 관련된 상품 또는 서비스임을 식별할 수 있는 태양으로 사용되지 않은 상표</u>	가공방법·사용방법 및 시기를 <u>보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표</u> 3. 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 <u>누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우</u>에 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
---	--

양국 상표법의 효력제한 규정은 ① 다른 상표의 일부로 된 것을 적용대상에 포함(본문 괄호에서)함을 명시하고 있는 점, ② 상표적 사용 아닌 경우의 포괄적 적용 규정(6호) 등에서 차이가 존재한다.

다. 일본상표법 제26조 제1항 제6호의 입법론적 도입 검토

(1) 도입 취지와 배경

일본은 2014년 특허법 등의 일부를 개정하는 법률(평성 26년 법률 제36호)에 의해 상표법 제26조 제1항 제6호²⁸⁹⁾를 신설했다. 형식적으로는 일본 상표법 제2조 제3항에 규

289) 6. 전 각 호에서 제시하는 것 이외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품 또는 서비스임을 식별할 수 있는 태양으로 사용(동사)되지 않은 상표(「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識すること

정된 사용에 해당하는 행위에 대해서도 소위 ‘상표적 사용’(=상표로서의 사용)이 아닌 상표의 사용²⁹⁰⁾은 상표권의 침해를 구성하지 않는다는 판례가 다수 존재하여 왔다.²⁹¹⁾ 일본 상표법 제26조 제1항 제6호는 이러한 판례의 입장을 반영해 상표적 사용이 아닌 상표의 사용에는 상표권의 효력이 미치지 않는다는 것을 명확히 한 규정이다.²⁹²⁾

상표법 제26조 제1항 제6호 규정에서 “수요자가 누구의 업무에 관련된 상품 또는 서비스임을 식별할 수 있다”라는 문구는 상표법 제3조 제1항 제6호,²⁹³⁾ 제3조 제2항²⁹⁴⁾과 신설된 제26조 제1항 제6호에서만 나타나고 있다. 상표법 제26조 제1항 제6호의 “수요자가 누구의 업무에 관련된 상품 또는 서비스임을 식별할 수 있다”라는 문구는 “출처표시 기능을 발휘한다”는 문구로 대체 할 수 있다. 즉 형식적으로는 상표법 제2조 제3항에 규정된 사용에 해당하는 행위도 출처표시기능을 발휘하는 태양으로 사용되지 않은 상표에 대해서는 상표권의 효력은 미치지 않는다. 출처표시기능을 발휘하는 태양으로 사용되지 않으면 이러한 사용을 계속하더라도 출처표시기능을 발현하기에 이르지 않는 것이다. 이러한 사용은 상표권자의 사용에 따른 상표가 갖는 출처표시 기능, 품질보증 기능, 광고선전 기능을 해치지 않는다.

상표법 제26조 제1항 제6호 본질은 형식적으로는 상표법 제2조 제3항에 규정된 사용에 해당하는 행위라도 동시에 상표가 가지는 출처표시 기능, 품질보증 기능을 해치지 않아야 상표권의 침해를 구성하지 않는다고 하는 상표기능론에서 구하고 있다.²⁹⁵⁾ 이하에서는

ができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない)

290) 상표로서의 사용(use as trade marks)과 상표의 사용(use of trade marks)의 개념은 구분하여야 하며, 상표의 사용(use of trade marks)은 상표가 출처표시 기능과 같은 상표의 본질적 기능을 수행하지 않는 경우의 상표사용도 포함하는 개념으로 보는 것은 상표의 정의에서 출처표시기능을 사상하여 입법기술적으로 정의하고 있는 일본 상표법의 태도와 맥을 같이한다.

291) 주로 서적의 제호·음악CD 등의 제목; 포장 상태를 나타내는 것으로 판단된 예; 상품의 품종명·내용 등의 표시라고 판단된 예; 디자인·의장적 효과에 관한 예가 이에 해당한다. 福岡地飯塚支判昭和46年9月17日無体裁集3卷2号317頁[巨峰事件], 大阪地判昭和51年2月24日無体裁集8卷1号102頁[ボバイヤンダーシャツ事件], 東京地判平成7年2月22日知的裁集27卷1号109頁[UNDER THE SUN 事件], 東京地判平成10年7月22日知的裁集30卷3号456頁[Always Coca-Cola 事件], 東京地判平成16年6月23日判時1872号109頁[brother 事件] 등 다수 書籍の題号・音楽CD等のタイトル;包装の状態を表すものと判断された例;商品の品種名・内容等の表示であると判断された例;デザイン・意匠的效果に関する例.

292) 特許庁総務部総務課制度審議室編 『産業財産権法の解説 平成26年 特許法等の一部改正』(発明推進協会・2014年)181頁 °特許庁HP「平成26年法律改正(平成26年法律第36号)解説書」 ° https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/h26/tokkyo_kaisei26_36.html

293) 6. 전 각 호에서 제시하는 것 이외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품 또는 서비스임을 인식할 수 없는 상표

294) ② 전항 제3호부터 제5호까지에 해당하는 상표라도 사용한 결과 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품 또는 서비스임을 인식할 수 있는 것에 대해서는, 동항의 규정에도 불구하고 상표등록을 받을 수 있다.

상표기능론 관점에서 일본 상표법 제26조 제1항 제6호와 동일한 관점에서 상표적 사용이 아닌 상표의 사용에는 상표권의 효력이 미치지 않는다는 것을 명확히 하는 개정 여부를 검토한다.

(2) 상표적 사용에 관한 우리 판례의 일관된 태도²⁹⁵⁾

상표권 침해가 성립하기 위하여는 상품의 판매업자가 상품이나 상품의 포장, 거래명세표 또는 간판 등에 상표 또는 이와 동일하게 볼 수 있는 표시를 하여 형식적으로 상표법 제2조 제1항 제6호 각목의 행위에 해당하는 것만으로는 부족하고, 그것이 지정상품과의 구체적인 관계에 있어서 그 표시로서 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시키기 위하여 특정하는 방법으로 상표적으로 사용될 것을 요한다는 것이 일관된 입장이다.²⁹⁷⁾

대체적으로 우리 판례는 상표로서의 사용인지 여부는, 상표의 본질과 관련하여 상품과의 관계, 포장의 사용태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기, 상품에 표시된 포장 이외의 문자나 도형 등이 있을 경우에는 그 결합관계 등), 대비되는 등록상표의 주지저명성, 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 검토하여 판단하여야 한다는 입장에 있다. 판례가 든 이론적 논거를 보면 상표기능론의 확장측면과 미국식 상표사용론이 혼재되어 있는 것으로 보이며, 제90조 적용과 무관하게 침해판단의 전제적 문제로 취급하고 있다고 할 수 있다.

(3) 우리 상표법 제90조의 유용성

본조는 상표적 사용이 아닌 경우에 적용하는 것이 아니라, 경쟁업자 등이 출처표시로서 이를 사용하는 경우에도 아래와 같이 다양한 국면에서 선등록 상표권자에게 배타적 지배권을 허용하는 것이 공정사용의 측면에서 타당하지 않은 경우에, 그 상표권의 효력을 제한함으로써 소정의 입법취지를 발휘할 수 있는 유용한 규정으로 작용할 수 있다.

첫째, 식별력이 없는 기술적 상표 등에 해당하여 등록될 수 없는데 과오로 등록된 상표의 경우, 그 등록상표의 무효심결확정전이라도 본 규정에 의해 그 금지적 효력이 제한된다.

둘째, 식별력이 없는 기술적 상표 등이 식별력 있는 부분과 결합하여 전체적으로 식별력을 인정받아 등록된 경우, 경쟁자 등이 그 식별력 없는 부분을 상표로 사용하는 경우에는 그 금지적 효력이 제한된다.

295) 大塚理彦, 商標機能論の拡張, パテント Vol. 73 No. 5, 2020, 17면.

296) 대법원 1996. 9. 6. 선고 96도139 판결, 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 대법원 2001. 6. 12. 선고 2001도1682 판결; 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결; 대법원 2003. 6. 13. 선고 2001다79068 판결; 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결 등.

297) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 참조.

셋째, 로고화, 특수서체 등 ‘특별한 사용방법’으로 표시됨으로써 식별력을 인정받아 등록된 경우, 경업자 등이 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 대해서는 금지권을 행사할 수 없게 된다.

넷째, 정당하게 등록된 후에 관리 소홀로 사후적으로 보통명칭화되거나 관용표장화 등 식별력을 상실한 경우, 그 무효가 확정되기 전이라도 제3자의 유사상표 사용이 본조에 의해 허용된다.

다섯째, 기술표장 등과 유사하지만 그 자체가 아닌 조어적 상표가 암시표장으로 식별력을 인정받아 등록된 경우, 경업자 등이 형식상 그 유사범위에 속하는 기술표장을 상표로 사용하는 경우에는 그 금지적 효력이 제한된다.

여섯째, 등록 시에는 식별력 있는 명칭이었으나 추후 행정구역 개편으로 새로운 도시명과 일치하게 된 경우, 현저한 지리적명칭 여부가 불투명하여 등록되었으나 그 마을의 생산자가 산지표시로 사용하는 경우, 그 용어의 자유사용을 담보할 수 있는 실익이 있다.

(4) 정리

일본은 상표법상 보호대상인 상표의 정의를 입법기술적으로 시도하여 식별력이란 요소를 삭제하고 중립적 구성요소 중심으로 상표를 정의하여 운영하고 있다.²⁹⁸⁾ 일본 법원은 [POPEYE 사건]²⁹⁹⁾에서 “‘표장’, ‘상표’에 있어 사회적 통념에 반하는 정의를 둔 것은 오히려 입법기술상의 편의만을 위한 기준이다”라고 판시했다. 여기에서 “사회적 통념에 반하는”은 상표적 사용의 개념을 채워 넣지 않고 상표의 정의가 이루어진 것을 말한다.

이와 달리 우리는 식별성과 출처표시적 기능을 상표와 표장의 정의 규정에 각각 포함시키고 있다. 나아가 상표 정의규정 위반도 거절이유에 포함³⁰⁰⁾시키고 있으며 제90조의 구분도 상표의 정의규정과 사용태양 규정을 충족한 경우를 전제로 하고 있다. 따라서 일본의 경우는 상표의 정의 요건을 충족시킨 경우에도 상표적 사용의 요건을 충족시키지 못하는 경우, 제26조를 적용할 수 있는 여지가 있다. 이와 달리 우리나라는 상표의 사용이 상표적

298) 일본상표법 제2조(정의) ①이 법률에서 「상표」라 함은 문자, 도형, 기호, 입체적 형상 또는 이들의 결합 또는 이들과 색채와의 결합(이하 「표장」이라고 한다)으로서 다음에 기재한 것을 말한다.

1. 업으로서 상품을 생산, 증명 또는 양도하는 자가 그 상품에 대하여 사용하는 것
2. 업으로서 서비스를 제공하거나 증명하는 자가 그 서비스에 대하여 사용하는 것(전호에 기재된 것을 제외 한다).

중립적 개념의 상표 정의를 토대로 제도 운영에 한계를 느낀 일본이 상표의 정의규정에 ‘식별력’을 포함시키려는 법 개정을 적극 검토하기도 하였다. 「商標」の定義の見直しについては、平成8年法改正時の工業所有権審議會答申、平成18年法改正時の産業構造審議會 知的財産政策部會報告書及び平成21年10月の新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書참조.

299) 大阪地判昭和51年2月24日判時828号 69면 - POPEYE 事件.

300) 제2조 정의규정 위반도 제54조 제1항 1호의 거절이유에 포함된다.

사용에 해당하지 아니한 경우에는 제90조 규정과 무관하게 침해판단의 전제적 요건이 충족되지 못한 것으로 보아 상표권 침해를 부정하는 논리로 상표법을 운영하고 있어 일본과 차이가 크다.

따라서 우리 상표법에서는 출처표시로서 기능을 발휘하지 못하는 ‘상표적 사용’이 아닌 태양은 제90조 규정과 무관하게 침해판단의 전제적 요건이 충족되지 못한 것으로 보아 상표권 침해를 부정하는 관행이 정착되어 있으므로 일본상표법 제26조 제1항 제6호에 준하는 규정을 상표권 효력제한 규정(제90조)에 추가할 필요가 없으며, 이를 추가하는 경우 오히려 혼란만 가중시킬 우려가 있기 때문에 도입이 불필요하다고 할 수 있다. 만약 일본식으로 개정하려면, 상표의 정의규정도 일본식으로 개정하거나 상표와 표장의 정의 중 ‘표장’의 개념은 구성요소만으로 독립적으로 규정하고 제90조에 상표라는 용어대신 ‘표장’이라는 용어를 사용하는 것을 동시에 검토하여야 할 것이다.

6. 구제

가. 개요

금지청구권(제36조), 침해로 보는 행위(제37조), 상표권 침해죄(제78조),³⁰¹⁾ 손해액의 추정(제38조) 등의 규정 등이 우리법제와 유사하다. 아직 우리와 같이 법정손해배상제도나 징벌적 손해배상제도를 도입하지 않고 있다. 위조행위에 의한 침해와 같이 동일영역의 침해를 구분하지 않고 민사, 형사적 구제를 모두 인정하고 있는 것도 마찬가지이다. 이하 침해죄(형사구제)를 중심으로 살펴본다.

나. 형사 처벌 규정(제78조 및 제78조의2³⁰²⁾)

우리과 같이 동일영역의 침해(위조 상표에 의한 침해)와 유사영역의 침해를 구별하지 않고 동일하게 형사 처벌의 대상으로 삼고 있지만 각각 형량을 달리하고 있는 점에 차이가 보인다. 직접침해 중 동일영역의 침해는 제78조 (침해죄)가 적용되어 10년 이하의 징역 또는 천만 엔 이하의 벌금을 처하거나 이를 병과한다. 유사영역의 침해(제37조 제1호) 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대해서는 제78조의2가 별도로 적용되어 5년 이하의

301) 제78조 (침해죄) 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자(제37조 또는 제67조의 규정에 의해 상표권 또는 전용사용권을 침해하는 행위로 보는 행위를 행한 자를 제외한다)는 10년 이하의 징역 또는 천만 엔 이하의 벌금을 처하거나 이를 병과한다.

302) (제78조의2) 제37조 또는 제67조의 규정에 의해 상표권 또는 전용사용권을 침해하는 행위로 보는 행위를 행한 자는 5년 이하의 징역 또는 5백만 엔 이하의 벌금에 처하거나 이를 병과한다.

징역 또는 5백만 엔 이하의 벌금에 처해진다.

제37조 또는 제67조의 규정에 의해 상표권 또는 전용사용권을 침해하는 행위로 보는 행위(예비적 행위)를 행한 자도 낮은 형량을 적용하도록 하고 있다.

다. 처벌 수위 조절된 일본 상표법상 ‘침해로 보는 행위’ (제37조)의 구조

(1) 법 규정과 기본 취지

제37조에서 다음과 같은 행위는 ‘해당 상표권 또는 전용사용권을 침해하는 것으로 간주하고 있다. 이는 상표권의 침해와 상표권의 보호범위를 유사한 상품 및 상표에 확대(일본 상표법 제37조 제1호)하는 동시에 일본 상표법 제2조 제3항의 ‘상표의 사용’에 해당하지는 않지만 상표권을 침해하기 위해 미리 준비하는 행위(제37조 제2호 내지 제7호) 및 침해 예비행위의 예비행위까지(제37조 제8호) 상표권 침해로 간주하여 상표권 보호의 만전을 도모하기 위한 것으로 파악된다.

(2) 행위 태양의 유형 구분

침해간주 행위 태양을 크게 3가지 유형으로 구분하는 견해³⁰³⁾에 의하면 첫 번째 유형은 유사상품이나 서비스에 유사상표를 (스스로) 사용하기 위해 유사상표를 표시한 물(건)((상품자체에 부착, 라벨이나 포장에만 부착)을 소지(제5호), 제조(제7호), 수출(제7호)하는 행위를 들 수 있다.

두 번째 유형은 유사상품, 서비스의 범위내로 유사상표를 타인에게 사용하게 하기 위해 유사상표를 부착한 상품과 상품의 포장(제2호), 서비스의 제공을 받는자의 이용에 제공하는 물건(제4호) 등, ‘유사상표를 표시한 물(건)’을 양도, 인도(제6호), 제조(제7호), 수입(제7호), 양도 또는 인도하기 위한 소지(제6호) 행위를 들 수 있다.

세 번째 유형은 ‘유사상표를 표시한 물(건)’을 제조하기 위해서만 사용하는 물건을 업으로서 제조, 양도, 인도 또는 수입하는 행위”(제8호)를 규율하고 있다.

편의상 아래와 같이 5가지 유형으로 구분하여 정리해 볼 수 있다.

(3) 침해 예비적 행위 태양

1) 상표권 침해품의 양도, 인도 또는 수출 목적의 소지행위(일본 상표법 제37조 제2호)

① 규정 내용: 제37조 제2호는 양도, 인도 또는 수출의 목적을 가지고 지정상품, 지정상품과 유사한 상품 또는 지정서비스업과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를

303) 田村善之, 「商標法概説(第2版)」, 弘文堂, 2000, 148~149면.

불인 것을 소지하는 행위로서 직접침해의 예비행위에 해당한다. 소지의 목적으로 삼는 행위는 당해 행위를 실행하였을 경우 침해물품이 확산되어 그러한 행위 이후의 침해에 대한 방지조치가 어렵게 되는 경우를 그 대상으로 삼았다. 만일 양도, 인도 또는 수출의 목적이 없다면 일응 침해품을 소지하고 있더라도 본 호에 해당하지 않는다.

② 우리나라 대응 규정과 비교 : 이 규정은 우리 상표법 제108조 제1항 제4호의 규정에 대응되는 규정으로 볼 수 있는데, 우리 상표법에서 소지의 목적으로 ‘양도 또는 인도’만을 규정하고 있는 것과 달리, ‘양도, 인도 또는 수출’ 까지를 규정하고 있다는 점에서 차이가 있다. ‘수출’의 목적을 가지고 소지하는 경우는 평성18년(2006년) 개정에서 “사용”행위에 수출이 추가됨에 따라 포함되게 되었다.

③ 사례 : 일본 상표법 제37조 제2호의 관련 사례로 조미료에 대한 등록상표 ‘하이·미(ハイ・ミ)’가 붙은 골판지 종이상자에 조미료를 넣고 도매를 한 “ハイ・ミ一 사건”³⁰⁴⁾에서 일본 최고재판소는 등록상표 ‘하이·미’를 무단으로 인쇄한 골판지 종이상자에 조미료를 넣어 봉인하고 이를 판매할 목적으로 소지하고 있었던 행위는 제37조 제2호에 해당하여 상표권 침해라고 판시하면서 판매목적으로 소지한 경우에는 그 내용물이 진정한 것인지 업으로서 한 것인지를 묻지 않으며, 특별한 미관 요소가 없고 그 용도가 운반용 상품 보호용이라고 하여도 상품을 수용하고 있는 용기로서의 골판지 상자는 본 호의 상품의 포장에 해당한다고 보았다.

2) 서비스 제공을 위한 침해품의 소지 또는 수입행위(일본 상표법 제37조 제3호, 제4호)

① 규정 내용 : 일본 상표법 제37조 제3호 및 제4호는 서비스제공과 관련된 예비적 침해행위를 규율하고자 1991년 상표법 일부 개정으로 신설되었다. 제3호 및 제4호에서의 “수입하는 행위”는 상품의 유통경우와 달리 서비스 제공의 단계와는 직접 관련을 가지지 않으므로 “상표의 사용”으로 볼 수 없으나 해당 서비스를 제공시킴으로서 상표권을 침해할 우려가 있으므로 이를 서비스업 제공의 예비적 단계로 간주하여 침해행위로 보는 것이다.

제37조 제3호에서는 서비스 제공에 이용되는 물건에 등록상표 또는 유사상표를 부착하고 이를 이용하여 서비스를 제공하기 위하여 그 물건을 소지하거나 수입하는 행위를 상표권에 대한 예비적 침해행위로 규정하고 있다.

③ 제3호와 제4호의 차이 : 스스로 자기의 서비스 제공을 위하여 타인의 등록상표가 부착된 물건을 소지·수입하는 경우가 본 호에 해당하고, 타인에게 서비스 제공을 하도록 하기 위한 경우에는 제4호에 해당된다. 제4호의 규율태양은 제3호와 달리 “서비스업을 제공하게 하기 위하여 양도, 인도³⁰⁵⁾ 또는 양도나 인도를 위해 소지하거나 수입하는 행위”가

304) 最判 昭和 46年7月20日, 昭44(あ) 2117号.

지³⁰⁶⁾를 규정하고 있다.

④ 우리법과 비교 : 일본과 달리 서비스업 사용태양에 대한 규정(제2조)이 별도로 없는 우리나라는 이에 대응하는 침해간주 규정이 없다.

3) 상표침해 표시물의 소지행위 (일본 상표법 제37조 제5호, 제6호)

① 규정 내용 : 일본 상표법 제37조 제5호에서는 지정상품 또는 유사상품에 대해 등록상표 또는 유사상표를 사용하기 위한 목적으로 그러한 상표를 표시한 물건을 소지하는 행위로서, 상표를 자신의 사업에 '사용하기 위해', '상표침해 표시물(라벨 등)'을 '소지'한 행위를 예비적 침해행위로 보아 규율하고 있다. 침해 상표를 표시하는 물건의 범위에는 라벨 및 전단뿐만 아니라 저장 또는 판매는 가능하지만 등록상표 지정상품의 완제품에는 미치지 못하는 반제품(半製品) 및 제품의 부품, 재료 모두가 포함된다. 직접침해와 달리 업으로서 사용하지 않은 경우에도 사용하기 위해 소지하는 경우라면 본호에 해당한다.

② 제5호와 제6호의 차이 : 제5호와 제6호의 규율대상은 '상표침해상품 또는 상표침해 포장상품'이 아니라 '상표를 침해한 표시물'에 있다. 제5호와 제6호는 이른바 침해행위를 조성할 우려가 있는 것의 소지를 금지하고 있는 것으로서 사용 목적이 없으면 본호에 해당하지 않는다. 제6호에서는 지정상품 또는 유사상품에 대해 등록상표 또는 유사상표를 사용하게 하기 위한 목적으로 그러한 상표를 표시한 물건을 소지하는 행위에 대하여 규정하고 있다. 제5호가 스스로 사용하기 위한 목적을 가지고 소지하는 경우인데 반해, 제6호는 다른 사람이 사용하도록 등록상표를 표시한 물건을 타인에게 '양도, 인도하거나 양도 또는 인도할 목적'을 가지고 소지하는 행위이다. 스스로 자기의 사업에 사용할 목적으로 소지하는 제5호와 달리 '양도, 인도 또는 양도나 인도를 위해'라는 문구가 추가로 규정되어 있다.

③ 제2호와 차이 : 제5호는 제2호의 규정과 유사하지만 제2호는 '상표침해상품 또는 상표침해포장상품'을 '양도 또는 인도할 목적을 가지고' 소지하는 행위로 그 행위의 대상이 상품(완제품)에 있는 반면, 제5호와 제6호는 '상표침해 표시물'을 그 대상으로 한다.

④ 우리법 대응규정과 비교 : 이 규정은 위조한 상표라벨의 소지 등을 침해로 보는 우리

305) 제3호의 직접 서비스제공을 하는 경우에는 서비스제공에 있어서 서비스 제공을 받을 자의 이용에 제공하는 물건을 양도나 대여하는 경우에는 일본 상표법 제2조 제3항 제3호의 서비스표의 사용행위에 해당하여 직접 침해에 해당한다.

306) 제4호의 경우 타인의 서비스업에 제공하게 하기 위해서는 자신이 소지하거나 수입한 타인의 등록상표가 부착된 상품을 양도 또는 인도해야만 하므로 스스로 자기 서비스업 제공을 위하여 타인의 등록상표가 부착된 물건을 소지하거나 수입하는 제3호와 달리 '양도, 인도 또는 양도나 인도를 위해'라는 문구가 규정되어 있는 것이다.

상표법 제108조 제1항 제2호의 규정에 대응되는 규정으로 볼 수 있는데, 우리 상표법에서는 소지 뿐만 아니라 교부·판매·위조·모조행위까지 규율대상으로 하고 있으며, 표시하는 물건이 아니라 상표(라벨)만 그 대상으로 하고 있다. 스스로 사용하거나 타인으로 하여금 사용하게 할 목적이 모두 커버되므로 일본법 제5호와 제6호를 모두 커버하는 개념이지만 규율 대상이 너무 한정되어 있다.

4) 상표침해 표시물을 제조 또는 수입하는 행위(일본 상표법 제37조 제7호)

① 규율 내용 : 일본 상표법 제37조 제7호에서는 스스로 사용할 목적이거나 다른 사람에게 사용하게 할 목적을 가지고 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 표시한 것을 제조하거나 수입하는 행위에 대하여 규정하고 있다. 본 호는 상표침해품 자체가 아니라 침해 상표가 표시되어 있는 물건 즉, ‘상표침해 표시물’을 제조, 수입하는 행위이다.

② 다른 규정과 비교적용 : 제조 또는 수입한 물건을 스스로 사용할 목적으로 소지하고 있으면 제5호에 해당하고 타인에게 사용하게 할 목적으로 양도, 인도 등의 목적을 가지고 소지하고 있으면 제6호에 해당하며, 등록상표 또는 유사상표를 스스로 사용하기 위해 또는 타인에게 사용하게 할 목적으로 등록상표 또는 유사상표를 표시한 물건을 제조 또는 수입하는 경우에는 제7호에 해당한다.

5) 상표침해 표시물의 제조용구 등을 제조, 양도, 인도, 수입하는 행위(일본 상표법 제37조 제8호)

① 규율 내용 : 일본 상표법 제37조 제8호는 “등록상표 또는 이와 유사한 상표를 표시하는 물건을 제조하기 위해서만 사용하는 물건을 업으로서 제조, 양도, 인도 또는 수입하는 행위”를 규율하고 있다. 이는 침해의 예비적 행위에 대한 예비적행위까지 규율하고자 하는 것으로 위조상표라벨 전용품을 업으로서 제조 유통을 방지하고자 하는 취지이다.

② 우리법 대응규정과 비교 : 이는 우리 상표법 제108조 제1항 제3호의 타인의 등록상표 위조용구 등을 제작하는 행위 등에 대응된다고 볼 수 있으나, 본 호의 대상물건은 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 표시하는 것 이외의 물건 제조는 할 수 없는 소위 전용품(專用品)인 경우를 말한다. 예를 들면, 등록상표 또는 유사상표만을 표시하는 인쇄용 도면 등을 업으로서 제조하고 양도, 인도, 수입하는 행위가 이에 해당된다. 다른 침해간주 행위는 대개 ‘업으로서’의 사용을 요건으로 하지 않음에 반해 본호에서는 업으로서의 사용만 문제 된다.

(4) 우리상표법상 규정과 비교

〈표 4〉 한국, 일본의 침해의 예비적 행위 취급 규정의 비교

일본 상표법 제37조 (침해로 보는 행위) ³⁰⁷⁾	한국상표법 제108조(침해로 보는 행위)
다음에 해당하는 행위는 해당 상표권 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다. 1. 지정상품 혹은 지정서비스업에 대하여 등록상표와 유사한 상표의 사용 또는 지정상품 혹은 지정서비스업과 유사한 상품 혹은 서비스업에 대하여 등록상표 혹은 이와 유사한 상표의 사용하는 행위 2. 지정상품 혹은 지정서비스업과 유사한 상품으로서 그 상품 또는 그 상품의 포장에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 붙인 것을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위 3. 지정서비스업 혹은 지정상품과 유사한 서비스업의 제공에 있어서 그 제공을 받는 자의 이용에 제공하는 물건에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 붙인 것을 사용하여 당해 서비스업을 제공하기 위하여 소지 또는 수입하는 행위 4. 지정서비스업 혹은 지정상품과 유사한 서비스업의 제공에 있어서 그 제공을 받는 자의 이용에 제공하는 물건에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 붙인 것을 사용하여 당해 서비스업을 제공시키기 위하여 양도, 인도, 또는 양도 혹은 인도하기 위하여 소지 혹은 수입하는 행위 5. 지정상품 혹은 지정서비스업 또는 이들과 유사한 상품 혹은 서비스업에 대하여 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하기 위하여 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 표시하는 물건을 소지하는 행위	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다. 1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위 2. 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위 3. 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위 4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위

6. 지정상품 혹은 지정서비스업 또는 이들과 유사한 상품 혹은 서비스에 대하여 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하기 위하여 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 표시하는 물건을 양도, 인도, 또는 양도 혹은 인도하기 위하여 소지하는 행위 7. 지정상품 혹은 지정서비스업 또는 이들과 유사한 상품 혹은 서비스에 대하여 등록상표 또는 이와 유사한 상표의 사용 또는 사용하기 위하여 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 표시하는 물건을 제조, 또는 수입하는 행위 8. 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 표시하는 물건을 제조하기 위해서만 사용하는 물건을 업으로서 제조, 양도, 인도 또는 수입하는 행위	
---	--

(5) 입법론적 검토

우리 상표법 제108조는 전형적인 상표사용 태양으로 볼 수 없거나 직접침해로 이어질 개연성이 큰 일정한 예비적 행위를 침해로 간주하는 규정이다. 입법 당시 일본상표법과 미국상표법을 참조하여 입법된 것으로 보이나 상표사용 태양 규정(제2조)이 여러 번 개정되었음에도 불구하고 이와 밀접한 관련이 있는 이 규정의 정비를 상대적으로 소홀히 한 것으로 보인다. 그 결과 일본상표법의 대응 규정과 비교하여 볼 때도 다양한 행위태양을 효과적으로 통제할 수 없는 부분이 보이고, 수출과 수입이 제한적이거나 상표사용태양에 포함된 것과 최근 E-커머스를 통한 수출입이 증가하고 있는 현실, CPTPP, 주요 FTA등에서 위조상품의 취급에 대한 형사처벌을 강화하는 움직임에 비추어 제108조의 개정을 통한 상표권보호강화 방안을 적극 고려하여야 할 시점으로 보인다.

307) 이 조항은 현행 상표법 (1959년 4월 13일 법률 제127호)에 의해 규정되었다. 그 후, 1991년 개정으로 역무 상표가 도입된 것으로 제3호 · 제4호를 신설되어 2006년 개정사용 행위에 수출이 추가된 것으로, 제2호에 수출 목적이 추가되었다.

7. OSP 책임과 면책

가. 특정전기통신서비스제공자의 손해배상책임제한 및 발신자정보의 개시에 관한 법률

일본에서는 NIFTY-Serve 판결³⁰⁸⁾을 계기로 하여 온라인 서비스 제공자의 책임범위에 관한 논의가 활발하게 이루어져 왔다. 그리고 인터넷 이용자의 권리침해로부터 일정 부분 온라인 서비스 제공자를 보호하고 정보의 유통을 촉진시키기 위하여 “특정전기통신서비스제공자³⁰⁹⁾의 손해배상책임제한 및 발신자정보의 개시에 관한 법률(이하 “프로바이더 책임제한법”이라 한다.³¹⁰⁾ 이 제정되었다. 동법에서는 특정전기통신에 의한 정보의 유통으로 타인의 권리가 침해되었을 경우, 특정전기통신설비를 이용하는 특정전기통신서비스 제공자는 일정한 요건 하에 책임이 없다고 규정하고 있다. 다만, 이 규정에 의하더라도 정보의 발신자 즉, 침해자가 특정전기통신서비스제공자라면 면책이 인정되지 않는다.³¹¹⁾

동법에서 특정전기통신서비스제공자의 면책요건은 제3조 ‘손해배상책임의 제한’에 규정되어 있다. 그 내용을 간단히 살펴보면, 권리를 침해한 정보의 불특정인에 대한 송신을 방지하는 조치를 강구하는 것이 기술적으로 가능하고,³¹²⁾ 당해 정보의 유통에 의해 타인의 권리가 침해되는 것을 알 수 없었을 때,³¹³⁾ 그리고 당해 정보의 유통을 알고 있었을 경우일지라도 당해 특정전기통신에 의한 정보의 유통에 의하여 타인의 권리가 침해되는 것을 알 수 있었다고 인정하기에 충분한 상당한 이유가 없을 때³¹⁴⁾는 면책된다.³¹⁵⁾ 이외에도 정보통신서비스제공자가 정보의 송신을 방지하는 조치를 강구하는 때에 해당 조치로 인하여 송신이 방지된 정보의 발신자에게 발생한 손해도 일정한 요건 하에 손해배상책임을 면제시켜 주고 있다.³¹⁶⁾ 또한 권리가 침해된 자의 구제를 원활하게 하기 위하여, 일정

308) NIFTY-Serve 판결(1997. 5. 26, 東京地方法院)은 명예훼손에 대하여 온라인서비스제공자의 책임을 인정한 최초의 판결이다. 이 판결에서는, Sysop이 운영·관리하는 포럼에 타인의 명예를 훼손하는 발언이 기록된 것을 구체적으로 알고 있었다고 인정되는 경우에, 당해 Sysop은 그 지위와 권한에 비추어 타인의 명예가 부당하게 훼손되지 않도록 필요한 조치를 취할 조리상의 작위의무가 있는 것으로 해석하여야 한다고 판시하였으며, 더 나아가 NIFTY-Serve는 Sysop에 대해 지휘·감독관계가 있기 때문에 일본민법 제751조에 규정되어 있는 ‘사용자책임’을 부담한다고 판시하였다.

309) 여기서 특정전기통신서비스제공자라 함은 특정전기통신설비를 이용하여 타인의 통신을 매개하고 기타 특정 전기통신설비를 타인의 통신의 이용에 제공하는 자를 말한다.

310) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(2001年, 法律 第137號).

311) 프로바이더 책임제한법 제3조 제1항 후단.

312) 프로바이더 책임제한법 제3조 제1항 전단.

313) 프로바이더 책임제한법 제3조 제1항 제1호.

314) 프로바이더 책임제한법 제3조 제1항 제2호.

315) 財団法人デジタルコンテンツ協會 編, 「デジタルコンテンツ白書 2002」, 2002, 60면.

316) 프로바이더 책임제한법 제3조 제2항.

한 경우에 발신자 정보의 개시를 청구할 수 있도록 규정하였다.³¹⁷⁾ 그리고 정보통신서비스제공자가 이와 같은 발신자 정보의 공개 청구를 받아들이지 않음으로써 공개청구자에게 손해가 발생한 경우에도 고의나 중대한 과실이 아니면 배상책임이 없다고 규정하였다. 다만, 정보통신서비스제공자가 권리 침해자인 경우에는 예외로 규정하고 있다.³¹⁸⁾

나. 판례 및 이론적 논의 동향³¹⁹⁾

일본은 소위 저작권영역에서 가라오케의 법리(カラオケ法理)³²⁰⁾에 근거하여 ISP에 간접침해 책임법리를 구축하여 왔다. 비슷한 맥락에서 상표법 영역에서도 ISP사업자에 대하여 가맹점의 상표권 침해행위에 관한 책임을 어떠한 이론구성에 근거하여 물을 수 있는가 하는 것에 대해서 검토를 해 왔다. 또, 기존의 판례³²¹⁾에 의하면 형식적인 기준을 이용하여 침해 주체성을 이끄는 판단기준과 규범적으로 보아 침해 주체성을 유도하는 판단기준이 있는데, 일본법원은 ISP사업자가 침해 주체로서 인정되는 것에 대하여 긍정적인 이해를 보이면서도 합리적인 기간 내에 삭제·제거하는 것 등이 보이면 법적 책임을 묻지 않는다고 하는 자세가 보인다. 이러한 판단은, 결론은, 상표권자와 ISP사업자 쌍방의 균형을 유지한 것으로 평가할 수 있지만, 그 법적 근거에 대해서는 분명치 않다. 사업자의 오픈마켓 등 사이트에서 자행되는 출점자의 침해행위에 대해, ISP사업자가 광범위하게 그 대상에 대해 조사 및 감독을 망라적으로 수행하는 것은 한계가 있으며, 상표권자도 그 이상으로 조사·감독할 만한 능력이 없다고 보고 있다. 또한 모든 침해행위를 제거할 수 있는 기술이 있는 ISP 사업자가 있지만, 사업자의 부담만 무겁게하는 권리 침해인지 아닌지 여부에 관계없이 삭제 신청이 있으면 일률적으로 삭제하는 것은 극단적인 운용이 될 수 있다는 입장이다.

317) 프로바이더 책임제한법 제4조 제1항.

318) 프로바이더 책임제한법 제4조 제4항.

319) 安田和史, e コマース事業者と商標権侵害, 日本知財学会誌 Vol.14 No.3, 2018, 39-43면.

320) 가라오케 법리를 정립해온 판결로는 最 3 小判昭和 63·3·15 民集 42 卷 3 号199 頁[クラブキャッツアイ事件]에서 판시한 것과 같이 물리적 이용자를 관리·지배하는 법리로 등장하여, 그 요건에 따라 동종의 사례가 축적되었으나 인터넷 시대에 맞추어 새로운 종류의 다양한 비즈니스모델이 전개되고 있다. 가라오케 법리의 변용에 대해서는 奥邨弘司, “変質するカラオケ法理とその限界についての一考察 - 録画ネット事件とまねき TV 事件を踏まえて”, 情報ネットワーク・ローレビュー 6 卷(2007), 38면 이하. 인터넷상의 관련 사안으로 규범적으로 침해주체를 인정한 대표적인 사안으로서, 京高判平成 17·3·31 - ファイルログ事件; 知財高決 平成 17·11·15 - 録画ネット事件; 東京地判平成 19·5·25 判時 1979 号 100면 - MYUTA 事件; 大阪高判平成 19·6·14 判時 1991 号 122면 - 選撮見録事件; 最高裁 平成 23·1·18 判時 2103 号 124면 - まねき TV 事件; 最高裁 平成 23·1·20 判時 2103 号 128면 - ロックII事件 등이 있다.

321) 知財高判平成 24·2·14 判時 2161 号 86면 - チュッパチャプス事件·控訴審; 大阪地裁平成 28·5·9 - 石けん百貨事件·第1審 참고.

일본은 장기적으로는 중국과 마찬가지로 ISP사업자에 대한 법적 의무를 입법에 의해 명확히 해야 한다고 생각하고 있으며, 그 시점에 면책의 구조도 명확하게 할 필요가 있다고 한다.³²²⁾ 이 규정들은 상표법에 규정되는 것이 바람직하다고 보고 있다. 또한, 기술적으로 가능하면 ISP사업자는 인터넷상의 저작권 침해와 관련된 동영상 공유 사이트 등의 대응대책을 참고하여 상표권자가 스스로 침해품을 삭제할 수 있는 삭제 툴을 배포하고, 침해품의 삭제작업의 일부를 권리자에게 맡기는 시스템이 검토되어도 좋을 것으로 보고 있다.

322) 安田和史, e コマース事業者と商標権侵害, 日本知財学会誌 Vol.14 No.3, 2018, 44면.

제4절 중국

1. 상표법제 일반

1982년 8월 23일 5기 전국인민대표대회 상무위원회의 제24차 회의에서 중국의 첫 「중화인민공화국 상표법」이 통과되어 1983년 3월 1일부터 시행되었으며,³²³⁾ 중국 경제발전예 따라 ‘상표권(商标专用权)³²⁴⁾에 대한 보호를 강화하기 위해서 1993년 2월 22일 제1차 개정되었다.³²⁵⁾ 제2차 「상표법」 개정은 중국이 ‘세계무역기구(WTO)’에 가입하고, TRIPS협정을 이행하기 위해서 2001년 10월 27일 이루어 졌다.³²⁶⁾ 2013년 8월 30일 통과된 제3차 개정은 글로벌 수준에 부합하는 대폭적인 수정과 새로운 조항들이 다수 신설되었는데,³²⁷⁾ 특히, 상표권 침해여부 판단과 관련하여 ‘혼동요건’을 추가(제57조 제2호)³²⁸⁾하였다. 또한, 최근 유명 브랜드 편승을 목적으로 하는 ‘악의적 출원’ 행위 또한 빈번하게 발생하였는바,³²⁹⁾ 이에 중국 입법기관은 법률적 규제를 통해 악의적 상표출원을 원천금지하고 이에 대한 처벌을 강화하는 제4차 개정 「상표법」을 2019년 11월 1일부터 정식 시행하게 되었다.³³⁰⁾

323) 한국무역협회 베이징지부, “중국 상표법 개정 관련 내용 및 시사점”, 2019.05, 1면.

324) 중국 「상표법」상 商标专用权(상표전용권)은 전용사용권, 금지권, 양도권 등이 포함되어 한국 「상표법」상 상표권과 같은 개념이다. 이규호·서새남, “중국 개정 상표법의 의의와 그 시사점”, 「문화·미디어·엔터테인먼트 법」 9권 1호, 중앙대학교 문화미디어엔터테인먼트법연구소, 2015, 80면.

325) 중국 「상표법」 제1차 개정을 통해 서비스표가 「상표법」의 보호대상이 되었고, 상표 위조행위 또는 상표권 침해행위에 대한 처벌수위가 강화되었으며, 지역명은 상표로 등록출원 할 수 없게 되었다. 李建昌, “贯彻落实《国家知识产权战略纲要》大力推进商标战略实施加快《商标法》第三次修改进程”, 「知识产权」 2010年第1期, 2010, 13면.

326) 중국 「상표법」 제2차 개정은 중국의 경제발전을 촉진하고 중국이 국제적 경제체제 융합에 도움이 되었다고 평가 받는다. 金武卫, “《商标法》第三次修改回顾与总结”, 「知识产权」 2013年第10期, 2013, 3면.

327) 이종기·정일남, 「중국진출 첫걸음 중국상표 특특」, 세창출판사(2019), 28-29면.

328) 제57조 하기 행위 중 1개항에 해당하는 경우 등록상표전용권 침해에 해당한다. (2) 상표권자의 허가 없이 동일 품종의 상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나, 또는 유사한 상품에 등록상표와 같거나 유사한 상표를 사용하여 용이하게 혼동을 일으킨 경우. 중국 「상표법」 제57조 제2항.

329) 게다가 실제 사용을 목적으로 하지 않고 등록상표의 양도를 통해 이익을 도모하려는 ‘사채기 등록’ 행위가 대서 출원함으로써, 이러한 비정상적 상표등록출원행위가 시장경제질서와 상표관리질서를 심하게 교란하는 중의 사회적 문제가 되었다. 이종기·정일남, 「중국진출 첫걸음 중국상표 특특」, 세창출판사(2019), 34-35면.

330) 2019년 통과된 개정안은 제4차 개정 「상표법」에 해당한다.

2. 상표의 정의

중국 「상표법」 제8조³³¹⁾는 상표란 “자연인, 법인 또는 기타 조직의 상품이 문자, 도형, 자모, 숫자, 3D입체형상, 색채조합과 음성 등을 포함한 타인의 상품과 구별될 수 있는 표지 및 이러한 요소들의 조합”으로 정의하고 있다. 제2차 개정을 통해 상표로 등록될 수 있는 대상이 시각적 표장 이외에 소리도 상표로 등록할 수 있도록 하였다.³³²⁾

3. 상표의 사용

제3차 개정을 통해 제48조에 상표사용행위에 대한 정의 규정을 신설하였다. 제48조는 “이 법에서 언급한 상표사용은 상표가 상품, 상품포장, 또는 용기와 상품거래서류에 사용되거나 상표가 광고홍보, 전람, 기타 영업활동에 사용되고 상표출처를 식별하는 행위에 사용되는 것을 가리킨다”고 명시하여, 상업 활동에서 상표의 출처표시 기능의 중요성을 강조하였다.³³³⁾ 제3차 개정 「상표법(초안)」에서는 “이 법에서의 상표의 사용은 상품의 출처를 식별하는 상표를 [...]”이라고 규정하였으나, 최종 통과된 「상표법」 제48조는 “이 법에서 언급한 상표사용은 [...] 상표출처를 식별하는 행위에 사용되는 것을 가리킨다”고 문장의 구조를 변경하였다. 이렇게 규정함으로써 상표의 사용이 ‘출처표시기능’을 발휘가 중요한 요건임을 명확히 하였고 법 해석의 여지를 차단하였다.³³⁴⁾

또한, 2020년 6월 15일 국가지식산권국은 ‘중국공산당 중앙위원회(党中央)’와 국무원의 지재권보호강화정책, 상표법 집행관련 지도·감독강화, 통일된 법 집행기준 수립, 상표 전용권보호 강화를 위해 「상표법」, 「상표법 실시조례」의 관련 규정에 근거하여 「상표권 침해판단표준(商标侵权判断标准)」³³⁵⁾ (이하 ‘침해판단표준’)을 제정하고 공포와

331) 자연인, 법인 또는 기타 조직의 상품이 문자, 도형, 자모, 숫자, 3D입체형상, 색채조합과 음성 등을 포함한 타인의 상품과 구별될 수 있는 표지 및 이러한 요소들의 조합은 모두 상표로 간주되며 등록출원할 수 있다. 중국 「상표법」 제8조.

332) 중국 상표국은 소리상표제도를 도입한 이후, 중국국제방송국(CRI)의 “동방홍(东方红)” 음악을 상표로 인정하여 등록하였으며(2016.7.7.), CRI의 소리상표는 1998년 7월 1일부터 사용되었고 총 40초 분량이다. 이종기·정일남, 「중국진출 첫걸음 중국상표 토크」, 세창출판사(2019), 29면.

333) ‘혼동이론’에 따르면, 상표의 기본적 기능은 상품의 출처를 표시하는 데 있으므로, 상품의 출처를 표시하는 기능은 상표권이 존재하는 이유이고, 이러한 기능을 구비하지 못한 상표는 상표라고 할 수 없다고 하여, 상표의 출처표시 기능의 중요성을 뒷받침하고 있다. 정덕배, 「중국 상표법」, (주)북랩(2018), 324면.

334) 岡本 智之, “中国における商標的使用等の一考察”, 「知的財産管理技能士センター機関誌」 第24號, 知的財産教育協会, 2017, 9면.

335) 国知发保字 [2020] 23号.

동시에 시행하였다. 「침해판단표준」은 기술발전에 따른 등록상표 표시방법이 다양화 되는 추세를 반영하여 탄력적으로 규정할 수 있도록 하였는데, 「침해판단표준」 제6조는 「상표법」 제48조의 “광고선전, 전시 및 기타 상업활동”에서 사용되는 상표의 사용에 대해 보다 구체적으로 규정하여, 상표의 사용이 “웹사이트, 메신저, SNS, 앱(APP)에서의 사용”(제3항)과 “QR코드와 같은 정보매체에서의 사용”(제4항)을 포함됨을 명시하였다.³³⁶⁾

4. 상표권침해의 요건/상표권의 효력

(1) 상표권침해의 요건

상표권 침해행위에 관해 중국 「상표법」 제57조 각호에서 규정하고 있으며, ① 상표권자의 허가 없이 동종의 상품에 해당 등록상표와 같은 상표를 사용하는 행위(제57조 제1호), ② 상표권자의 허가 없이 동종의 상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나, 또는 유사한 상품에 등록상표와 같거나 유사한 상표를 사용하여 용이하게 혼동을 초래하는 행위(제57조 제2호), ③ 상표권을 침해한 상품을 판매하는 행위(제57조 제3호), ④ 타인의 등록상표 표장을 위조하거나 무단으로 제작하는 행위, 또는 위조하거나 무단으로 제작된 등록상표 표장을 판매하는 행위(제57조 제4호), ⑤ 상표권자의 동의 없이 상표권자의 등록상표를 변경하고, 변경한 상표를 부착한 상품을 유통시키는 행위(제57조 제5호), ⑥ 고의로 타인의 상표권 침해행위를 위한 편의조건을 제공하여, 타인의 등록상표권을 침해하는 행위를 돕는 행위(제57조 제6호), ⑦ 기타 타인의 상표권에 손해를 초래한 행위(제57조 제7호)가 상표권 침해행위에 해당된다.

전통적으로 상표권 침해가 인정되려면 ‘상표를 상업적으로 사용’하여 ‘출처의 혼동을 초래’할 것을 요하는데,³³⁷⁾ 국가지식산업국이 공개한 최근 중국의 행정집행(行政执法) 동향³³⁸⁾에 따르면, ‘상표의 사용’이 ‘혼동가능성’에서 분리되어 독립적인 침해판단의 요건으

336) 「상표권 침해 판단 표준」 제6조 제1항 내지 제5항에 표현된 형식을 포함하나, 이에 국한되지는 않는다.

第六条 商标用于广告宣传`展览以及其他商业活动中的具体表现形式包括但不限于: (一) 商标使用在广播`电视`电影`互联网等媒体中, 或者使用在公开发行的出版物上, 或者使用在广告牌`邮寄广告或者其他广告载体上; (二) 商标在展览会`博览会上使用, 包括在展览会`博览会上提供的使用商标的印刷品`展台照片`参展证明及其他资料; (三) 商标使用在网站`即时通讯工具`社交网络平台`应用程序等载体上; (四) 商标使用在二维码等信息载体上; (五) 商标使用在店铺招牌`店堂装饰装潢上。

337) 김병일, “인터넷광고와 지재산 침해-상표권, 퍼블리시터권을 중심으로-”, 「창작과권리」 83호, 세창출판사, 2016, 114면.

338) 国家知识产权局, “国家知识产权局就第一批知识产权行政执法指导案例(指导案例1号)的理解与适用进行说明”, 2021年04月02日, http://www.cta.org.cn/ldjh/202104/t20210421_51440.html (최종방문일: 2021.7.17.).

로 활용되고 있다. 이와 같은 현상이 나타나는 이유로는 ‘혼동가능성’이라는 침해 요건 판단의 복잡성을 피할 수 있으며, 여기에 투입되는 행정자원을 절약하고 효율성을 제고할 수 있음을 들고 있는데,³³⁹⁾ 일부 사례에서는 상표침해 판단 시 ‘혼동가능성’의 판단을 제외하였음을 밝히고 있다.³⁴⁰⁾ 또한, 「침해판단표준」 제3조 제1항³⁴¹⁾은 “상표침해 판단을 위해서는 일반적으로 침해가 의심되는 행위가 상표법상 상표의 사용에 해당되는지를 판단해야 한다”고 규정한 바, 상표사용론(Trademark Use Theory)³⁴²⁾을 기반으로 하여 ‘상표사용’이 독립적인 침해판단의 요건으로 활용되고 있다는 최근 경향과 궤를 같이 하는 것으로 보인다. 침해행위 유형을 우리나라 상표법 관련 조항과 비교해 보면 아래와 같다.³⁴³⁾

339) 国家知识产权局, 위의 “国家知识产权局就第一批知识产权行政执法指导案例(指导案例1号)的理解与适用进行说明”(최종방문일: 2021.7.17.).

340) 혼동가능성은 사실판단만의 문제가 아니라, 사실을 바탕으로 한 규범적 판단이어야 한다. 다만, 혼동가능성의 판단은 노력이 많이 들고, 사용요건 판단은 노력이 상대적으로 적게 들기 때문에, 상표사용이 없으면 상표침해가 없다고 하여야 하므로, 사용요건을 먼저 판단하는 것이 소송경제적이라고 할 수 있을 것이다.

341) 第三条 判断是否构成商标侵权, 一般需要判断涉嫌侵权行为是否构成商标法意义上的商标的使用 °중국 「침해판단표준」 제3조.

342) 조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 「저스티스」 105호(2008/08), 한국법학원, 2008, 137-138면.

343) 이 외, 중국 「상표법」 제57조 제3호의 ‘상표권을 침해한 상품을 판매하는 행위’에 대하여, 「북경시고급인민법원 상표민사분쟁사건심리에 관한 해답」 제22조에 따르면, “상품을 판매하면서 상표권을 침해한 다른 상품을 끼워써 파는 행위도 일종의 상품 판매방식에 해당하므로 상표권 침해행위에 해당한다. 따라서 침해상품을 끼워팔기한 자는 침해행위를 정지할 책임이 있고 끼워팔기한 상품이 상표권을 침해한 상품이라는 것을 명백히 알았거나 중대한 과실로 알지 못한 경우에도 손해배상 책임이 있다”고 규정하였다. 중국 「상표법」 제57조 제4호의 ‘타인의 등록상표 표장을 위조하거나 무단으로 제작하는 행위, 또는 위조하거나 무단으로 제작된 등록상표 표장을 판매하는 행위’에 대하여 중국은 상표의 위조·무단 제조를 막기 위해 「상표인쇄관리방법」이라는 별도의 규정을 두고 있다. 법에 따라 상표인쇄 제작업체를 선정하며 이에 대한 허가를 받지 않고 상표인쇄 제작업무에 종사할 수 없도록 하고 있으며, 만약 상표제작업체가 상표인쇄관리방법을 위반하여 상표를 제작하였다면 상표제작업체도 상표권 침해행위를 한 것으로 본다. 중국 「상표법」 제57조 제7호의 ‘기타 타인의 상표권에 손해를 초래한 행위’를 「상표민사분쟁심리에 관한 해석」 제1조는 다음과 같이 규정하고 있다. ① 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 문자를 기업의 상호로 하여 동일 또는 유사한 상품에 특출하게 사용하여, 관련 공중으로 하여금 용이하게 오인을 초래하는 행위, ② 타인이 등록한 저명상표 또는 그 주요부분을 복제, 모방, 번역한 후, 동일·유사하지 아니한 상품의 상표로 사용하여, 공중의 오인을 초래하고, 그 저명상표권자의 이익에 손해를 줄 가능성이 있는 행위, ③ 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 문자를 도메인 네임으로 등록한 후, 그 도메인네임을 통하여 해당 사이트에서 관련 상품을 판매하여, 관련 공중으로 하여금 용이하게 오인을 초래하는 행위가 해당된다.

〈표 5〉 침해행위 유형에 따른 한국과 중국의 관련 조항 비교

유형	우리나라 상표법	중국 상표법	비고
독점권에 대한 침해	제107조	제57조 제1호	제57조제1호 내지 제5호는 직접침해행위에 해당 ³⁴⁴⁾
등록상표의 유사범위에 대한 침해	제108조 제1항 제1호	제57조 제2호	중국 「상표법」 상 제57조 제2호의 “용이하게 혼동을 초래할 것”에 관한 구체적 기준을 명시하지는 않았으나, 「침해판단표준」 제20조 ³⁴⁵⁾ 에서 ① 관련 대중이 해당 상품이나 서비스가 상표권자에 의해 생산 또는 제공되었다고 인지되기에 충분(足以)하고, ② 상품·서비스 제공자와 상표권자 사이에 투자협약, 허가, 가맹 또는 파트너십 등의 관계에 있다고 인식되기에 충분(足以)할 경우 용이하게 혼동을 초래할 수 있는 상황에 해당된다고 규정하였다. 여기서 충분(足以)하다는 것은 혼동가능성이 있으면 되고, 실제 혼동을 일으켰는지 여부가 판단의 요건으로 작용하지는 않는다는 것을 의미한다.
의제침해/ 간접침해	제108조 제1항 제2호 내지 제4호	제57조 제6호	제57조 제6호의 ‘편의조건’에 대하여 「상표법 실시조례」 제75조에서는 보다 상세하게 규정하고 있는데, 상표권 침해행위와 관련하여 보관, 운송, 우편, 인쇄, 은닉, 장소제공, 전자상거래 플랫폼(网络商品交易平台)을 제공하는 행위가 이에 속한다. 이처럼 「상표법 실시조례」에서는 전자상거래 플랫폼이라는 용어를 적시함으로써 판매자의 상표권 침해행위에 대한 간접책임, 연대책임을 부과할 수 있는 법적 근거를 제공하고 있다. 제57조 제6호 규정에 근거하여 정리하면, 중국 「상표법」 상의 상표권 간접침해행위가 성립하기 위해서는 먼저, ① 고의로 타인의 상표권을 침해하는 행위가 존재해야 하고, ② 그 행위가 이루어지는데 편의조건을 제공해야 하고, ③ 그로 인해 타인이 상표권 침해행위를 하는데 도움이 되어야 한다. ³⁴⁶⁾

344) 일부 중국학자들은 ‘혼동을 야기’하는 것이 상표권 직접침해행위를 구성하는 전제조건인데, 상술한 조항 중 넷째 조항은 ‘혼동을 야기’하지 않기 때문에 직접침해에 속하지 않는다고 주장하고 있다. 단순히 위조하고, 무단으로 제조하는 행위 자체로는 소비자의 혼동을 야기하는 것과 직접적인 연관성이 없다는 것이다, 宿迟·陈锦川·杨柏勇, 「网络知识产权保护热点疑难问题解析」, 『中国法制出版社』, 2016, 251页.

345) 중국 「침해판단표준」 제20조, 第二十条 商标法规定的容易导致混淆包括以下情形: (一)足以使相关公众认为涉案商品或者服务是由注册商标权利人生产或者提供; (二)足以使相关公众认为涉案商品或者服务的提供者与注册商标权利人存在投资`许可`加盟或者合作等关系。

346) 이는 중국의 전자상거래 플랫폼경영자의 간접침해 책임여부에 중요한 기준이 되고 있다, 차경자·손성문·초연, “중국 전자상거래 플랫폼경영자의 상표권침해 판정기준에 관한 연구”, 중국법연구 제37집, 2019. 2.,

(2) 상표권의 효력

‘상표권’이란 상표권자가 자신의 등록상표에 대하여 향유하는 권리를 말한다. 즉 상표등록출원이 상표국의 심사 및 공고를 거쳐 등록되면 등록상표가 되고, 상표권자는 자신의 등록상표에 대한 권리를 향유하며 법률의 보호를 받는다.³⁴⁷⁾ 상표권의 존속기간은 10년이며, 등록을 결정한 날로부터 계산한다.³⁴⁸⁾³⁴⁹⁾ 상표권의 구체적인 내용은 ① 상표전용권³⁵⁰⁾, ② 상표사용금지권³⁵¹⁾, ③ 상표양도권³⁵²⁾, ④ 상표사용허가권³⁵³⁾, ⑤ 상표연장등록신청권³⁵⁴⁾ 등으로 나눌 수 있는데, 이 중 상표전용권은 상표권의 가장 기본적인 권리이며, 기타의 권리는 상표전용권으로부터 파생된 권리들이다.³⁵⁵⁾

‘상표전용권’이란 상표권자가 등록상표를 독점적으로 사용하는 권리³⁵⁶⁾를 말하므로, 상표전용권은 상표권자가 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 합법적 이익을 취득하는 적극적인 권리로서 일종의 재산권의 표현이라고 할 수 있다. 따라서 상표권자의 허가를 받지 않고 등록 상표를 사용할 경우 상표권 침해행위를 구성한다.³⁵⁷⁾

[주요판례] 키워드 검색광고: 던스(邓白氏)³⁵⁸⁾

1) 사건의 개요 및 행정처분 내용

‘미국던스국제유한공사(美国邓白氏国际有限公司, Dun & Bradstreet, Inc.)’(이하 ‘미국던

235면.

347) 중국 「상표법」 제3조 제1항.

348) 중국 「상표법」 제39조.

349) 정덕배, 「중국 상표법」, ㈜북랩(2018), 296면.

350) 등록상표를 독점적으로 사용할 권리. 중국 「상표법」 제56조.

351) 타인이 상표권자의 허가를 받지 않고 등록상표와 같거나 유사한 상표를 그 지정상품과 같거나 유사한 상품에 사용하는 행위를 금지할 권리로서 ‘상표전용권’은 등록을 허여한 상표와 사용을 지정한 상품에만 효력이 있으나, ‘상표사용금지권’은 등록상표와 유사한 상표와 지정상품과 유사한 상품에까지 효력을 확대하고 있어, 상표전용권보다 그 범위가 넓다고 할 수 있다. 중국 「상표법」 제57조 제2호. 정덕배, 앞의 책, 300면.

352) 타인에게 등록상표를 양도할 권리. 중국 「상표법」 제42조 및 중국 「상표법 실시조례」 제31조 및 제32조.

353) 타인에게 등록상표의 사용을 허가할 권리. 중국 「상표법」 제43조 제1항.

354) 존속기간만료 후 연장등록을 신청할 권리. 중국 「상표법」 제40조 제1항.

355) 정덕배, 「중국 상표법」, ㈜북랩(2018), 296면.

356) 중국 「상표법」 제56조는 ‘등록상표 전용권은 등록을 결정한 상표와 사용을 지정한 상품에 한정된다’고 규정하고 있다. 우리나라 「상표법」은 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하고(제89조), 등록상표에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면, 등록상표와 같은 상표라고 인정되는 상표가 포함되며(제225조 제1항), 등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 적은 상표 및 기재사항에 따라 정해지고, 지정상품의 보호범위는 상표등록출원서 또는 상품분류전환등록신청서에 기재된 상품에 따라 정해진다(제91조)고 규정하고 있다. 정덕배, 「중국 상표법」, ㈜북랩(2018), 298면(각주 484).

357) 여기서 ‘상표의 사용’이란 중국 「상표법」 제48조에서 규정한 행위를 말한다. 정덕배, 「중국 상표법」, ㈜북랩(2018), 298면.

스')는 상업정보서비스기구로서 중국에서 제1185850호 “鄧白氏(던스)”, 제26031783호 “鄧白氏编码(던스번호)”, 제25252382호 “DUNS” 등 다수의 상표를 제35류(타인을 위한 판매 대행업 등)와 제36류를 지정하여 출원·등록되었으며, ‘상해화샤던스상업정보자문유한공사(上海华夏鄧白氏商业信息咨询有限公司)’(이하 ‘화샤던스’)에게 중국 내 해당 등록상표의 사용과 사업을 담당할 권리를 부여하였다. 2019년 3월 화샤던스는 상해시 송명구 시장감독관리총국(上海市崇明区市场监管局)에 ‘상해장위엔정보기술유한공사(上海章元信息技术有限公司)’(이하 ‘장위엔’)가 ‘鄧白氏(DUNS)’³⁵⁹⁾라는 등록상표의 전용권을 침해했다는 이유로 고발하였다.

미국던스에 서비스를 제공하던 협력사인 장위엔은 ‘鄧白氏(DUNS)’가 타인의 등록상표임을 명확히 알고 있었음(明知)에도 모 회사와 여전히 바이두(百度, Baidu)³⁶⁰⁾ 프로모션 서비스 계약을 체결하였다. 2018년 12월 13일부터 바이두 검색 결과 시 장위엔을 ‘【공식】DUNS Number_국제허가획득_글로벌 공용 기업분류번호 시스템(【官】鄧白氏编码_国际认可的_全球通用企业编码系统)’으로 노출되게 하여 미국던스의 서비스 대행 업무를 담당하는 것으로 홍보하였다. 이와 같은 검색 광고 결과를 통해 8개 회사가 장위엔이 미국던스와 공식적인 승인관계가 있었다고 오인하여 장위엔에게 대행 서비스를 의뢰하였고 서비스 수수료로 총 17.991만 위안(약 3천만 원)을 지불하였다.

시장감독관리총국은 장위엔이 서비스를 제공·제안하는 과정에서 미국던스의 등록상표와 동일 또는 유사한 단어를 사용하여 공중을 오도하는 행위를 하였으므로 「상표법」 제57조 제2호의 상표권 침해행위에 해당하느냐, 「상표법」 제60조의 규정에 따라 침해 중지 명령 및 53.973만 위안의 과태료를 부과하였다.

2) 검토

본 지도사례의 쟁점은 키워드(关键词) 검색광고에서 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 키워드(文字)를 사용하는 것이 상표사용에 해당하는지 여부이다. 인터넷 환경에서 상표사용의 표현형식은 다양한 양태로 나타나고 있으며, 관련 표시(标识, sign)의 사용이 「상표법」 상 상표사용에 해당되는지 그 경계를 정의하는 방법도 매우 복잡하다.

키워드 검색광고에서 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 키워드를 사용하는 경우는 다음의 두 가지 상황³⁶¹⁾으로 볼 수 있는데, 첫 번째는 검색광고를 위한 등록 키워드에 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 단어를 사용하는 것으로 이는 검색결과에 노출되지 않는 내부 사용 행위이다. 광고주는 잠재 소비자에게 노출할 웹사이트가 주요 검색엔진의 검색결과에서 상단에 노출시킬 수 있도록 하는 검색엔진최적화(Search Engine Optimization, SEO) 작업을 하는데, 이 중 가장 기본적인 작업이 메타택(metatag)이다. 메타택은 검색엔진에서 노출되는 웹사이트에 대한 정보를 제공하기 위한 HTML, XHTML의 <meta ...>형태의 택(tag)을 일컫으며, 사용자가 이를 시각적으로 볼 수 있는 것은 아니다. 두 번째로는 검색결과에 노출되는 광고주의 웹페이지 링크(웹페이지 명칭)에 해당 단어를 눈에 띄게 사용되는 행위인데, 이와 같은 행위는 외부 사용행위이며, 본 사례가 여기에 해당된다. 검색 시 노출되는 웹페이지 명칭(링크)에 해당 상표(단어)를 사용하는 경우, 메타택에 의하여 일정한 웹사이트에 접속하게 된 사용자가 그 웹사이트와 메타택으로 사용된 상표 간에 일정한 관계가 있다고 믿을 가능성

이 발생하는 것과는 달리, 명확하게 상품 또는 서비스의 출처를 식별하는 기능을 갖는다고 볼 것이며, 상표사용 행위로 인식되어야 할 것이기 때문이다. 본 사례에서 장위옌은 미국던스의 등록상표와 동일한 단어를 검색 키워드로 사용하고, 웹페이지 명칭(링크)에 해당 단어를 강조 표시하였으며, 웹페이지의 내용 중에도 등록상표 ‘鄧白氏’와 유사한 단어들이 사용되었다. 이 경우 사용자는 해당 상표가 가리키는 특정 서비스와 쉽게 연관시킬 수 있기 때문에 서비스 제공자의 출처를 구별할 수 있는 기능을 가지며 ‘상표의 사용’에 해당한다.

또한, 중국 「상표법」 상 제57조 제2호의 “용이하게 혼동을 초래할 것”에 관한 구체적 기준을 명시하지는 않았으나, 「침해판단표준」 제20조³⁶²⁾에서 ① 관련 대중이 해당 상품이나 서비스가 상표권자에 의해 생산 또는 제공되었다고 인지되기에 충분(足以)하고, ② 상품·서비스 제공자와 상표권자 사이에 투자협약, 허가, 가맹 또는 파트너쉽 등의 관계에 있다고 인식되기에 충분(足以)할 경우 용이하게 혼동을 초래할 수 있는 상황에 해당된다고 규정하였다. 여기서 충분(足以)하다는 것은 혼동가능성이 있으면 되고, 실제 혼동을 일으켰는지 여부가 판단의 요건으로 작용하지는 않는다는 것을 의미한다. 본 사례에서는 8개사가 인터넷 검색을 통해 장위옌이 미국던스와 라이선스 관계를 맺고 있다고 오인하여 대행 서비스를 의뢰하였고, 대행 수수료로 약 3천만 원을 지불하였기 때문에 “용이하게 혼동을 초래”한 상황으로 보았으며, 해당 행위는 상표권 침해에 해당된다고 판단하였다.

- 358) 2020년 12월 15일, 중국 국가지식재산권국은 지적재산 보호업무를 강화하고, 집행기준을 통일하며, 사안의 처리능력을 제고하고, 지적재산 행정업무 처리지침을 강화하기 위해서 제1차 ‘지도사례’를 발표하였다. 본 지도사례의 공개를 통해 중국 정부의 엄격한 지적재산권 보호 방향을 구체화하고 향후 행정집행 지도를 위한 중요한 지침 사례가 되도록 하였다. 「지식재산 행정집행 사례 지도업무에 관한 규정(关于知识产权行政执法案例指导工作的规定)」에 따라 각 지방정부의 추천과 심의를 거쳐 5건(본 지도사례에 ① 키워드 검색광고 관련 상표 보호, ② 판매자의 상표침해 면책요건, ③ 인테리어 공사 계약에서 상표권 침해, ④ 발명특허의 임시보호, ⑤ 반도체 디자인 보호가 선정됨)을 선정하였으며, 본 사안이 첫 번째 사례로 선정되었다. (指导案例1号) 上海市崇明区市场监管局查处上海章元信息技术有限公司侵犯邓白氏注册商标专用权案; 国家知识产权局, https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/12/15/art_53_155623.html(최종방문일: 2021.07.06.).
- 359) D-U-N-S Number(Data Universal Numbering System)는 기업평가회사 Duns & Bradstreet에서 제공하는 기업평가 분류번호로 D&B 등록번호를 칭한다. iOS 기반의 앱스토어를 통해 앱(APP) 배포 시 개인명 또는 법인명으로 배포자가 표시되는데, 이때 배포자명이 법인(기업)으로 표기된다면 사용자에게 해당 앱에 대한 높은 신뢰를 줄 수 있어 더 많은 다운로드를 유도할 수 있을 것이다. 애플의 정책에 따라 개발한 앱을 법인명으로 배포하기 위해서 필수적으로 발급받아야 하는 것이 DUNS Number이며, 해당 번호를 발급받기 위해서는 영어로 커뮤니케이션하고 회사정보 등을 입력해야 하기 때문에 D-U-N-S Number 발급을 대행해주는 에이전시도 존재한다. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Universal_Numbering_System(최종방문일: 2021.07.06.).
- 360) 중국 최대 검색 엔진으로 중국의 구글에 해당한다.
- 361) 国家知识产权局, 앞의 “国家知识产权局就第一批知识产权行政执法指导案例(指导案例1号)的理解与适用进行说明”(최종방문일: 2021.7.17.).
- 362) 중국 「침해판단표준」 제20조, 第二十条 商标法规定的容易导致混淆包括以下情形: (一)足以使相关公众认为涉案商品或者服务是由注册商标权利人生产或者提供; (二)足以使相关公众认为涉案商品或者服务的提供者与注册商标权利人存在投资`许可`加盟或者合作等关系。

5. 항변 - 상표권의 효력 제한

상표권은 등록을 허여한 상표와 사용을 지정한 상품에 효력이 있으나, 아래의 경우(제 59조)에는 그 효력이 제한된다.³⁶³⁾ ① 자신의 등록상표에 포함된 그 상품의 보통명칭·도형·형식번호 또는 그 상품을 직접적으로 표시한 품질·주요원료·기능·용도·중량·수량 및 기타 특징과 등록상표에 포함된 지명에 대해서, 상표권자는 타인의 정당한 사용을 금지할 권리가 없다. ② 자신의 입체표지 등록상표에 포함된 상품 자체의 성질로 인한 형상·기술효과를 얻기 위하여 필요한 상품의 형상 또는 상품의 실질적 가치를 구비하도록 한 형상에 대해서, 상표권자는 타인의 정당한 사용을 금지할 권리가 없다. ③ 상표권자가 상표등록을 출원하기 전에, 타인이 동일 또는 유사한 상품에 상표권자보다 먼저 등록상표와 동일 또는 유사하고 어느 정도 영향이 있는 상표를 사용한 경우, 상표권자는 그 사용자가 원 사용의 범위 내에서 그 상표를 계속 사용하는 것을 금지할 권리가 없다. 이 경우, 상표권자는 선사용자에게 적당한 구별표지를 부가할 것을 요구할 수 있다. 이 규정은 등록되지 아니한 선사용상표를 보호하기 위한 것으로, ‘어느 정도 영향이 있는 상표’란 중국 「상표법」 제32조 규정의 해석과 동일하다. 한편, 최고인민법원의 「상표권 부여·확정사건 규정」 제18조는, “중국 내에서 실제 사용되고 일정 범위 내의 관련 공중이 알고 있는 상표는, 이미 사용하고 있고 어느 정도 영향이 있는 상표에 해당하는 것으로 인정해야 하고, 선사용상표가 일정한 사용이 지속된 시간·지역·판매량 또는 영향에 대한 증거와 증명이 있어야 한다”고 규정하고 있다.³⁶⁴⁾

한편, 상표권자가 등록상표를 변형하여 사용하거나 사용을 지정하지 아니한 상품 또는 서비스업에 등록상표를 사용한 경우, 상표권의 효력이 미치지 아니한다. 특히, 상표권자가 등록상표를 임의로 변경하여 사용한 경우에는 상표국의 직권에 의하여 취소될 수 있다.(제 49조 제1항)³⁶⁵⁾

[주요판례] OEM: Pretul 사건³⁶⁶⁾

1) 사건의 개요 및 판결내용

중국 A 회사는 ‘Pretul’이라는 상표의 권리자로 세관에 지적재산권 보호를 요청하였다. 중국 B 회사는 멕시코 기업으로부터 자물쇠 생산을 위탁받고 멕시코에 등록되어 있는 ‘Pretul’ 상표를 부착하여 해당 상품을 전량 멕시코로 수출하는 OEM 기업이다. B 회사는 세관을 통해 자물쇠의 수출을 시도하였으나, A 회사가 세관에 등록한 지적재산권 보호요청에 근거하여, B 회사의 수출이 불발되었고, 세관은 해당 물품들을 압수하기에 이르렀다. 이

363) 우리나라 「상표법」 제90조 제1항과 동일한 취지의 규정이다. 정덕배, 「중국 상표법」, (주)북랩(2018), 301면(각주 491).

364) 정덕배, 「중국 상표법」, (주)북랩(2018), 302면(각주 492).

365) 정덕배, 「중국 상표법」, (주)북랩(2018), 302면.

에 A 회사는 B 회사가 자신의 허가 없이 'Pretul' 상표를 부착한 자물쇠 상품을 생산·판매한 행위는 상표권 침해라고 주장하여 소를 제기하였으며, B 회사는 이에 대해 상품은 전량 멕시코로 수출하여 실제로 중국에서는 판매되지 않고, 중국 소비자의 오인·혼동을 초래하지 않으므로 상표권 침해가 아니라고 주장하였다. 이에 대하여 1심과 2심은 B 회사가 A 회사의 상표권을 침해한 것이라고 판단하였으나, B 회사는 이에 불복하여 중국 최고인민법원에 재심을 신청하였다.

이에 최고인민법원은 B 회사의 행위가 ① 해당 상품이 전량 해외로 수출되고, ② 중국 내에서는 식별력을 갖지 않으며, ③ 중국 소비자의 오인 및 혼동을 초래할 여지가 없어, 'Pretul' 상표 사용은 OEM 방식으로 생산되는 상품에 단지 물리적으로 상표를 부착하는 행위에 불과하여, 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판결하였다. 즉, 수출을 목적으로 하는 OEM 제물에 중국 상표권자가 등록한 상표를 사용하는 행위가 상표권 침해에 해당하는지 여부에 대하여 각 법원의 일관되지 않은 판결에 따라 논쟁이 지속되어 왔는데, 최고인민법원의 판결은 OEM 방식 상품에 대한 상표권 침해를 인정하는 기준을 명시한 판결이라고 할 수 있다.

2) 검토

최고 인민법원의 의견과 판례를 종합하면, 해외 주문자 상표부착 생산이 상표권 침해행위에 해당하는지 여부는 아래의 두 가지 관점에서 판단해야 한다. 첫째, 해외 주문자 상표부착 생산과정에서 부착한 표지가 상표법 규정의 상표사용행위에 해당하는지 여부에 대한 정확한 판단이 필요하다. 상표법 규정의 상표사용행위는 단순히 표지를 상품에 부착하는 행위가 아니라, 상품의 출처를 식별하기 위하여 상표로서 그 표지를 사용하는 행위이다.³⁶⁷⁾ 따라서 해외 주문자 상표를 부착한 상품의 표지가 상표법 규정의 상표사용행위에 해당하는지를 고려해야 한다. 둘째, 정상적인 상표부착 생산행위와 생산자가 허가를 받지 아니한 생산, 범위 또는 수량을 초과한 생산 및 범위 또는 수량을 초과한 상품판매를 정확하게 구분해야 한다. 구체적으로, 해외 주문자 상표부착 생산에 대한 상표권 침해판단은 해외에서 위탁한 자의 권한을 부여받아 상표를 부착한 상황·상품수출시장의 상황 및 상표를 부착한 구체적인 상황 등을 종합적으로 고려하여, 개별사건에 따라 판단해야 한다.

결론적으로, 해외 주문자가 목적지 국가에 정당하고 합법적인 상표권을 가지고 있고 상품 전부를 그 목적지 국가에 수출했을 뿐만 아니라, 국내의 생산자가 필요하고 합리적인 심사의무를 다했다면, 원칙적으로 국내 생산자의 생산·가공행위는 상표권 침해행위를 구성하지 않는다고 할 수 있다. 따라서 국내 생산자의 생산·가공행위가 상표권 침해행위를 구성하는 경우, 국내의 생산자가 필요한 심사의무를 다했는지 여부를 고려하여 침해책임을 합리적으로 확정해야 한다.

366) Pretul 사건(최고인민법원, 2015.11.26. 판결), 이종기·정일남, 앞의 책, 262면.

367) 상표는 상품의 유통과정에서 상품의 출처를 식별하는 기능을 발휘할 수 있고, 유통영역에서 벗어나거나 최종 사용자가 사용하는 과정에서도 출처식별기능을 발휘할 수도 있다.

6. 형사처벌 규정³⁶⁸⁾

중국 「상표법」 제67조³⁶⁹⁾는 상표권 침해 시의 형사처벌을 규정하고 있다. 다만 상표권 보호와 관련하여 상표권 침해자가 형사처벌을 받는 예는 매우 드문데, 상표권 침해에 대한 중국 사법당국의 기소표준이 매우 높기 때문이다. 따라서 중국에서 상표권 침해행위 가운데 범죄를 구성하는 것은 극히 일부분에 한한다.³⁷⁰⁾

가. 등록상표 침해죄

상표권자의 허가를 받지 않고, 동일한 종류의 상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용³⁷¹⁾하여 상황이 심각한 경우³⁷²⁾, 3년 이하의 유기징역 또는 구역³⁷³⁾에 처하고 벌금을 병과하거나 벌금에 처한다. 상황이 특히 심각한 경우³⁷⁴⁾, 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고 벌금을 병과한다.(「형법」 제213조)³⁷⁵⁾

나. 등록상표 침해품 판매죄

등록상표를 침해한 상품이라는 것을 명백히 알면서 판매하여 판매금액의 액수가 비교적 큰 경우, 3년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고 벌금을 병과하거나 벌금에 처한다. 판

368) 중국어의 ‘假冒’란 가짜를 진짜인 것으로 하는 것을 말한다. 따라서 ‘假冒’란 상표등록을 받지 아니한 상품에 상표등록을 받은 것처럼 상표를 사용하는 행위를 말한다. 국내에는 침해 또는 도용으로 번역되고 있다.

369) 중국 「상표법」 제67조, ① 상표권자의 허가를 받지 아니하고, 동일한 상품에 상표권자의 등록상표와 동일한 상표를 사용하여 범죄를 구성할 경우, 피침해자의 손해를 배상하는 외에, 법에 의하여 형사책임을 추궁한다. ② 타인의 등록상표 표지를 위조 또는 허가를 받지 아니하고 제고하거나, 위조 또는 허가를 받지 아니하고 제조한 등록상표 표지를 판매하여 범죄를 구성할 경우, 피침해자의 손해를 배상하는 외에, 법에 의하여 형사책임을 추궁한다. ③ 등록상표를 위조한 상품인 것을 명백히 알고 한 판매가 범죄를 구성하는 경우, 피침해자의 손해를 배상하는 외에, 법에 의하여 형사책임을 추궁한다.

370) 이종기·정일남, 『중국상표 특특』, 세창출판사, 2019. 307-308면.

371) 따라서, ‘동일한 종류의 상품이 아니거나, 동일한 종류의 상품이라도 동일하지 아니한 상표를 사용’한 경우, 형사처벌의 대상은 아니다. 정덕배, 「중국 상표법」, ㈜북랩(2018), 371면(각주 602).

372) 형사사건 사법해석 제1조 제1항에 따르면, ① 불법경영액이 5만 위안 이상이거나 위법소득액이 3만 위안 이상인 경우, ② 두 종류 이상 등록상표를 도용하여 불법경영액이 3만 위안 이상이거나 위법소득액이 2만 위안 이상인 경우, ③ 기타 심각한 상황인 경우가 ‘상황이 심각한 경우’에 해당된다.

373) 중국 「형법」 제42조 내지 제44조에 규정된 형벌로서 1개월 이상 6개월 이하의 신체 구금형을 말한다. 정덕배, 「중국 상표법」, ㈜북랩(2018), 371면(각주 603).

374) 형사사건 사법해석 제1조 제2항에 따르면, ① 불법경영액이 25만 위안 이상이거나 위법소득액이 15만 위안 이상인 경우, ② 두 종류 이상 등록상표를 도용하여 불법경영액이 15만 위안 이상이거나 위법소득액이 10만 위안 이상인 경우, ③ 기타 특별히 심각한 상황인 경우가 ‘상황이 특히 심각한 경우’에 해당된다.

375) 정덕배, 「중국 상표법」, ㈜북랩(2018), 371면.

매금액의 액수가 아주 큰 경우, 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고 벌금을 병과한다. (「형법」 제214조)³⁷⁶⁾

다. 등록상표 표지의 불법 제조·판매죄

타인의 등록상표 표지를 위조 또는 허가를 받지 않고 제조하거나, 위조 또는 허가를 받지 않고 제조한 등록상표 표지를 판매하였으며, 그 정도가 엄중한 경우³⁷⁷⁾에는 형사처벌의 대상이 된다. 이 경우에는 3년 이하의 유기징역·구역 또는 관제³⁷⁸⁾에 처하고 벌금을 병과하거나 벌금만을 부과한다. 정도가 특히 엄중한 경우³⁷⁹⁾에는 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고 벌금을 병과한다.³⁸⁰⁾

라. 기타

조직이 상술한 상표권 침해에 관한 죄를 범한 경우, 단위에게 벌금을 처하고 직접 책임이 있는 주관직원과 기타 책임이 있는 직원도 「형법」 각 조에 규정에 의하여 처벌하며,³⁸¹⁾ 「형사사건 사법해석」 제15조에 규정된 상응한 개인 형벌표준의 3배 죄를 선고하고 처벌한다. 또한 타인의 지적재산권 침해죄를 실시하는 것을 명백히 알면서, 대출·자

376) 등록상표를 침해한 상품이라는 것을 명백히 알면서 판매하여 판매금액이 5만 위안 이상인 경우, 「형법」 제214조에 규정의 ‘판매금액의 액수가 비교적 큰 경우’에 해당하며 3년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고 벌금을 병과하거나 벌금에 처하고, 판매금액이 25만 위안 이상인 경우 「형법」 제214조에 규정의 ‘판매금액의 액수가 아주 큰 경우’에 해당하며, 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고 벌금을 병과한다. 중국 「형사사건 사법해석」 제2조. 정덕배, 「중국 상표법」, (주)북랩(2018), 372-373면.

377) ① 등록상표 표지를 위조 또는 허가를 받지 않고 제조하거나, 위조 또는 허가를 받지 않고 제조한 등록상표 표지를 판매한 수량이 2만건 이상이거나, 불법경영액이 5만 위안 이상 또는 위법소득액이 3만 위안 이상인 경우, ② 등록상표 표지를 위조 또는 허가를 받지 않고 제조하거나, 위조 또는 허가를 받지 않고 제조한 두 종류 이상의 등록상표 표지 수량이 1만건 이상이거나, 불법경영액이 3만 위안 이상 또는 위법소득액이 2만 위안 이상인 경우, ③ 기타 심각한 상황인 경우. 「형사사건 사법해석」 제3조 제1항. 정덕배, 「중국 상표법」, (주)북랩(2018), 373면.

378) 중국 「형법」 제38조 내지 제41조에 규정된 형벌로서 3개월 이상 2년 이하의 일정한 자유를 제한하는 형벌을 말한다. 정덕배, 「중국 상표법」, (주)북랩(2018), 373면(각주 605).

379) ① 등록상표 표지를 위조 또는 허가를 받지 않고 제조하거나, 위조 또는 허가를 받지 않고 제조한 등록상표 표지를 판매한 수량이 10만건 이상이거나, 불법경영액이 25만 위안 이상 또는 위법소득액이 15만 위안 이상인 경우, ② 등록상표 표지를 위조 또는 허가를 받지 않고 제조하거나, 위조 또는 허가를 받지 않고 제조한 두 종류 이상의 등록상표 표지 수량이 5만건 이상이거나, 불법경영액이 15만 위안 이상 또는 위법소득액이 10만 위안 이상인 경우, ③ 기타 특별히 심각한 상황인 경우. 「형사사건 사법해석」 제3조 제2항. 「중국 상표법」, (주)북랩(2018), 위의 책, 373면.

380) 중국 「형법」 제215조.

381) 중국 「형법」 제220조.

금·계좌번호·영수증·증명·허가증서를 제공하거나, 생산·경영장소 또는 운수·저장·수출입대리 등의 관리조건을 제고하거나 도움을 준 경우, 지적재산권 침해죄의 공범으로 논한다.³⁸²⁾

7. OSP 책임과 면책

상표권침해는 각국의 「상표법」에 의거하여 보호받고 있는 권리를 침해하는 일체의 행위를 말한다. 이 때문에 「상표법」에 어떤 행위를 침해행위로 명시하느냐에 따라 국가마다 침해행위가 다르게 정의될 수 있다.³⁸³⁾ 중국학계에서는 상표권침해를 직접침해(直接侵权)와 간접침해(间接侵权)로 구분하는데, 직접침해행위를 하지는 않았지만 직접침해행위자에게 모종의 도움과 필요한 것을 제공하는 행위를 간접침해행위로 본다.³⁸⁴⁾ 중국 「상표법」 제57조 제1호 내지 제5호의 행위가 직접침해행위에 속하며, 제6호의 행위, 즉 “고의로 타인의 상표권 침해행위를 위한 편의조건을 제공하여, 타인의 등록상표권을 침해하는 행위를 돕는 행위”가 간접침해행위에 속한다.³⁸⁵⁾ 이 행위는 구 「상표법 실시조례」 제50조 제2항에 규정되었던 내용이 현행 「상표법」에 규정된 것으로, 상표권 침해행위 중 고의를 요건으로 하는 행위는 이 행위뿐이다.³⁸⁶⁾

이때 ‘편의조건’에 대하여 「상표법 실시조례」 제75조에서는 보다 상세하게 규정하고 있는데, 상표권 침해행위와 관련하여 보관, 운송, 우편, 인쇄, 은닉, 장소제공, 전자상거래 플랫폼(网络商品交易平台)을 제공하는 행위가 이에 속한다. 이처럼 「상표법 실시조례」에서는 전자상거래 플랫폼이라는 용어를 적시함으로써 판매자의 상표권 침해행위에 대한 간접책임, 연대책임을 부과할 수 있는 법적근거를 제공하고 있다. 제57조 제6호 규정에 근거하여 정리하면, 중국 「상표법」상의 상표권 간접침해행위가 성립하기 위해서는 먼저, ① 고의로 타인의 상표권을 침해하는 행위가 존재해야 하고, ② 그 행위가 이루어지는데 편의조건을 제공해야 하고, ③ 그로 인해 타인이 상표권 침해행위를 하는데 도움이 되어야 한다.³⁸⁷⁾

382) 중국 「형사사건 사법해석」 제16조.

383) 차경자·손성문·초연, “중국 전자상거래 플랫폼경영자의 상표권침해 판정기준에 관한 연구”, 「중국법연구」 제37집, 한중법학회, 2019, 234면.

384) 于晓萍, “试论电商网络服务平台的间接商标侵权规制”, 「北京政法职业学院学报」 2018年第1期, 2018, 44页.

385) 일부 중국학자들은 ‘혼동을 야기’하는 것이 상표권 직접침해행위를 구성하는 전제조건인데, 상술한 조항 중 넷째 조항은 ‘혼동을 야기’하지 않기 때문에 직접침해에 속하지 않는다고 주장하고 있다. 단순히 위조하고, 무단으로 제조하는 행위 자체로는 소비자의 혼동을 야기하는 것과 직접적인 연관성이 없다는 것이다, 宿迟·陈锦川·杨柏勇, 「网络知识产权保护热点疑难问题解析」, 「中国法制出版社」, 2016, 251면.

386) 정덕배, 「중국 상표법」, (주)북랩(2018), 330면.

중국의 이러한 규정은 우리나라와는 차이를 보이고 있는데, 우리나라 「상표법」 제108조 제1항 각호에서는 상표권의 의제침해행위를 규정하고 있다. 이 중 제2호 내지 제4호가 의제침해행위에 속하지만, ‘소지하는 행위’는 전자상거래 플랫폼경영자가 할 수 없는 행위이기 때문에 OSP(플랫폼경영자)의 간접책임에 관한 내용을 포함하고 있지 않다고 해석할 수 있다. 즉, 우리나라 현행 「상표법」 하에서는 판매자가 상표권 침해행위를 해도 OSP는 직접적인 침해당사자가 되지 않는다고 볼 수 있다.³⁸⁸⁾

다만, 2020년 9월 11일 온라인 쇼핑물 등에서 위조상품의 유통이 심화되는 것을 방지하기 위하여 온·오프라인 상품판매매개자의 지위와 책임에 대한 규정을 신설한 「상표법」 일부개정법률안이 발의되었는데(김경만의원대표발의안)(이하 ‘안’³⁸⁹⁾), 본 법안에 상품판매매개자의 간접책임 규정³⁹⁰⁾을 도입하였는바, 통과·시행 후에는 우리나라 「상표법」으로도 OSP 간접침해가 인정될 것으로 예상된다. 구체적으로 살펴보면, 중국 「상표법 실시조례」 제75조에서 전자상거래 플랫폼(网络商品交易平台)을 제공하는 행위가 중국 「상표법」 제57조 제6호의 “편의조건을 제공” 행위에 해당한다고 규정하고 있다. 우리나라는 2020년 9월 11일 온라인 쇼핑물 등에서 위조상품의 유통이 심화되는 것을 방지하기 위하여 온·오프라인 상품판매매개자의 지위와 책임에 대한 규정을 신설한 「상표법」 일부개정법률안이 발의되었다(김경만의원대표발의안)(이하 ‘안’³⁹¹⁾). 안 제108조의2 제1항 제1호에서는 “상품판매매개자”의 정의에 대하여, “가상의 장소를 제공하거나 상품판매 등에 관한 정보를 제공할 수 있도록 매개하는 자”로 규정한 바, 양국 상표법 모두 OSP의 간접침해 인정의 단초를 제공하였다고 볼 수 있다.

그러나 중국 「상표법」 제57조 제6호에서 “고의”를 요건으로 하고 있는 것과는 달리, 개정안(김경만의원발의안) 제108조의2 제2항 제2호에서 “고의로 상품판매자에 의한 상표권 또는 전용사용권의 침해를 방조하는 행위” 규정이 수정안(법무부 협의완료)에서는 “교사·작위방조는 적극적 행위를 전제로 하는 것으로 상품판매매개자에 대한 특칙을 둘 실익이 없으므로 상표법에 특별히 규정하지 않고, 민법·형법을 따르도록 하여” 책임범위가 수정되었는바, “고의” 여부를 요건으로 하고 있지 않는다는 점에서 차이가 존재한

387) 이는 중국의 전자상거래 플랫폼경영자의 간접침해 책임여부에 중요한 기준이 되고 있다, 차경자·손성문·초연, 차경자·손성문·초연, “중국 전자상거래 플랫폼경영자의 상표권침해 판정기준에 관한 연구”, 「중국법연구」 제37집, 한중법학회, 2019, 235면.

388) 차경자·손성문·초연, “중국 전자상거래 플랫폼경영자의 상표권침해 판정기준에 관한 연구”, 「중국법연구」 제37집, 한중법학회, 2019, 236면.

389) 김경만의원발의안(개정안)은 법무부 협의를 거쳐 수정되었는데, 본 연구에서의 ‘안’은 ‘수정안(법무부 협의)’를 칭한다.

390) 우리나라 「상표법」 일부개정안, 제108조의2.

391) 김경만의원발의안(개정안)은 법무부 협의를 거쳐 수정되었는데, 본 연구에서의 ‘안’은 ‘수정안(법무부 협의)’를 칭한다.

다.³⁹²⁾ 오히려 안 제108조의2 제2항은 중국 「전자상거래법」 제42조의 규정과 유사한데, 이 조항은 지적재산권 침해가 발생했을 경우, 피침해자는 플랫폼경영자에게 통지하여 삭제, 차단, 접속중단, 거래 및 서비스 중지 등의 조치를 요구할 수 있고, 플랫폼경영자는 통지를 받은 후 즉시 필요한 조치를 취해야 한다고 규정한다. 침해통지를 받은 후 적시에 조치를 취하지 않았을 경우, 손해가 확대된 부분에 대해서 연대책임을 져야 한다.³⁹³⁾ 다만, 중국 「전자상거래법」 제84조에서 만약 플랫폼 경영자가 적절한 조치를 취하지 않을 경우 50만 위안 이상 200만 위안 이하의 벌금을 부과한다고만 규정한데 반해, 우리나라 안 제230조 제2항에서는 “3년 이하의 징역”이라는 형사처벌 규정을 포함하고 있다. 상표권 보호와 관련하여 상표권 침해자가 형사처벌을 받는 예는 매우 드문데, 상표권 침해에 대한 중국 사법당국의 기소표준이 매우 높기 때문이다. 따라서 중국에서 상표권 침해행위 가운데 범죄를 구성하는 것은 극히 일부분에 한한다³⁹⁴⁾는 점을 고려하면, 안 제230조의 형사책임 부과 조항의 도입에 있어서도 신중을 기해야 할 것으로 생각된다.

[주요판례] OSP 간접침해: 이니엔(衣念) vs. 타오바오(淘宝)³⁹⁵⁾

1) 사건의 개요 및 판결내용

한국의 이랜드그룹은 1994년 중국 의류산업에 진출하면서 곰돌이 캐릭터와 상표 ‘Teenie Weenie’를 등록하였다. 이후 본격적인 중국시장 진출을 위해 상해에 자회사인 ‘衣念(上海)时装贸易有限公司(이하 ‘이니엔’)를 설립하고 캐릭터와 상표권에 대해 독점사용권을 부여하였다.³⁹⁶⁾ 지명도가 올라갈수록 모조품 판매도 증가하여 2009년 9월, 원고는 A가 운영하는 타오바오(Taobao)³⁹⁷⁾의 점포에서 가짜 상표를 부착한 의류를 정품가격의 10~50%에 판매하는 것을 발견하고, 이후 7차례에 걸쳐 타오바오에 신고했다. 타오바오는 신고 접수 후 관련 의류정보만 삭제하고 다른 조치는 하지 않았다. 이에 원고는 타오바오가 충분히 A의 침해행위를 인지하고 있음에도 불구하고 지속적으로 인터넷 서비스를 제공하여 침해행위에 편리한 조건을 제공하고 방조했다고 주장하면서, A와 타오바오를 공동 피고로 하여 총 54,900위안의 손해배상 청구 소송을 제기하였다. A는 자신이 판매했던 의류들이 다른 사이트에서 주문한 것이며, 해당 의류가 권리침해 상품이라는 것을 몰랐다고 주장하였으며, 원고가 증거로 제시한 상표권 침해 의류는 1점에 불과하기 때문에 원고가 주장하는 손해배상액

392) 2015년의 ‘Discovery Expedition’사건((2015)京知民初字第1227号民事判决书)에서도 플랫폼경영자인 징둥(京东)의 간접책임을 물어 10만 위안을 배상하라고 판결하였다. 동 사건에서 피고인 中山探索公司是 징둥에 입점하면서 상호명에 ‘Discovery’와 ‘官方’이라는 용어를 사용하여 마치 Discovery에서 직영하는 공식몰로 오인하게 하였다. 이에 대해 재판부는 징둥이 충분한 주의 없이 ‘官方’이라는 명칭을 상호로 등록시켜 피고의 영업에 편리한 조건을 제공해 주었다는 이유로 연대책임을 인정하였다. 차경자·손성문·초연, “중국 전자상거래 플랫폼경영자의 상표권침해 판정기준에 관한 연구”, 『중국법연구』 제37집, 한중법학회, 2019, 248면.

393) 차경자·손성문·초연, “중국 전자상거래 플랫폼경영자의 상표권침해 판정기준에 관한 연구”, 『중국법연구』 제37집, 한중법학회, 2019, 239면.

394) 이종가정일남, 『중국상표 특독』, 세창출판사, 2019. 307-308면.

이 너무 높다고 주장하였다. 공동피고인 타오바오는 원고의 신고에 적극 대처하여 해당상품을 삭제 처리하였으며, 당시 타오바오의 자체규정인 ‘지적재산권 처리규칙’에 따라 A에게 처분을 내렸다고 주장하였다. 타오바오는 이 외에도 원고가 자신의 권리를 남용하여 지나치게 신고를 많이 하였다고 주장하였다.³⁹⁵⁾

2010년 3월 12일, 1심 법원인 상해시 푸둥신구인민법원(上海市浦东新区人民法院)은 원고의 독점 상표 사용권을 인정하고, A가 판매한 상품이 원고의 상표권을 침해하였다고 판단하였다. 원고가 7차례에 걸쳐 신고를 했고 관련 상품의 정보가 삭제되었기 때문에 A가 침해사실을 몰랐다는 사실은 받아들이지 않았으며, A가 다른 사이트에서 합법적으로 구매했다는 주장 역시 증거가 없다는 이유로 받아들이지 않았다. 타오바오에 대해서는, 7차례의 신고에도 불구하고 A가 별다른 제한을 받지 않은 상태에서 영업을 계속할 수 있었던 것은 A가 계속 침해행위를 하도록 방임하고 종용한 것으로 볼 수 있으며, 고의적으로 피고에게 권리 침해 상품판매에 편리한 조건을 제공하였다고 판단하였다. 이때 타오바오의 간접책임 및 연대책임을 판단하는 기준으로 법원은 「민법통칙」 제130조,³⁹⁶⁾ 「상표법」 제52조 제2항,⁴⁰⁰⁾ 제56조,⁴⁰¹⁾ 최고인민법원의 「민법통칙 집행관찰 문제에 관한 의견(关于贯彻执行<中华人民共和国民事诉讼法通则>若干问题的意见」 제148조 제1항,⁴⁰²⁾ 최고인민법원의 「상표민사사건 심리 적용법률 문제에 관한 해석(关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释)」 제16조 제1항, 제2항, 제17조,⁴⁰³⁾ 「상표법 실시조례」 제50조 제2항의 규정을 인용하였다.

이에 근거하여 1심 법원은 A와 타오바오가 공동으로 원고의 손실에 대해 3,000위안을 배상하고, 원고의 비용인 7,000위안도 공동으로 배상하라는 판결을 내렸다. 타오바오는 1심 판결에 불복하여 상소하였으나, 2011년 4월 25일, 상소법원인 상해시 제일중급인민법원(上海市第一中级人民法院)은 상소를 기각하고 원심을 지지하였다.

2) 검토

본 사건에서 가장 큰 쟁점은 전자상거래 플랫폼경영자인 타오바오의 연대 책임 인정 여부이다. 플랫폼은 일반적으로 시스템만 제공해주기 때문에 상표권 침해행위에 대해 방지 및 예견 능력이 없다고 인정되어 판매자의 침해행위에 대해 배상책임을 부과하지 않는다. 그러나 1심 법원과 2심 법원은 타오바오의 간접책임과 연대배상책임을 인정하였다. 타오바오는 당시 A의 상표권 침해사실을 인지하지 못하였고, 플랫폼경영자로서 충분한 조치를 취했다고 주장했다. 그러나 법원은 7차례의 신고가 있었기 때문에 타오바오가 충분히 침해사실을 인지하고 필요한 조치를 취할 수 있었다고 판단하였고, 상표권 침해 상품에 대한 정보만 삭제하고 A가 지속적으로 판매행위를 할 수 있도록 제재 조치를 취하지 않은 것은 침해에 편리한 조건을 제공하여 침해행위를 방임하고 용인한 행위라고 판단하였다.

395) (2010)浦民三(知)初字第426号民事判决书, (2011)沪一中民五(知)终字第40号民事判决书, 중국에서 최초로 전자상거래 플랫폼경영자의 간접침해를 인정한 사건으로서 중국 최고인민법원에서 매년 발표하는 ‘2011년 지식산권보호 10대 사례(2011年知识产权保护十大典型案例)’에 선정되었다. 中国法院网, <https://www.chinacourt.org/article/detail/2012/04/id/478798.shtml> (최종방문일: 2021.6.23.)

396) 수년간의 노력 끝에 2006년부터 2008년까지 판매량이 동종업계 3위를 차지하고, 2009년에는 상하이 유

- 명상표로 선정될 정도로 원고의 상표는 높은 지명도를 얻게 되었다. 차경자·손성문·초연, 차경자·손성문·초연, “중국 전자상거래 플랫폼경영자의 상표권침해 판정기준에 관한 연구”, 「중국법연구」 제37집, 한중법학회, 2019, 244면.
- 397) 알리바바가 운영하는 중국 대표 전자상거래 플랫폼.
- 398) 원고는 2009년 9월 29일부터 11월 31일까지 105,643건의 상품에 대해 신고하였는데, 이러한 무차별적인 대량의 신고 과정에서 많은 입점점포들이 항의하였고 일부는 합법적 판매로 확인된 경우도 있었으며, 타 오바오 역시 이 과정에서 영업권에 손해를 입었다는 것이다. 또한 원고가 제기한 7건의 신고 중 4건은 원고의 상표권과 관계가 없고 증거도 없었기 때문에 침해상품에 대한 정보만 삭제하고 추가 조치를 취하지 않았다고 주장하였다. 차경자·손성문·초연, 앞의 논문, 245면.
- 399) 중국 「민법통칙」 제130조: 두 명 이상 공동 침해행위를 하여 타인의 권익을 침해하는 경우 연대책임을 부담한다. 2021년 1월 1일부터 「민법전」이 시행 중이다.
- 400) 중국 「상표법」 제52조 제2항: 등록상표권을 침해한 상품을 판매하는 행위는 상표권 침해행위에 속한다. 동 「상표법」은 1982년 제정되어, 1993년, 2001년, 2013년, 2019년에 개정되었고, 본 사건에서 인용된 규정은 2차 개정된 내용이다. 차경자·손성문·초연, 차경자·손성문·초연, “중국 전자상거래 플랫폼경영자의 상표권침해 판정기준에 관한 연구”, 「중국법연구」 제37집, 한중법학회, 2019, 246면.
- 401) 중국 「상표법」 제56조: 상표권침해에 대한 손해배상액은 침해자가 침해기간 내 침해행위로 인해 취득한 이익, 또는 피침해자가 피침해기간 동안 입은 손실, 피침해인이 침해행위를 제지하기 위해 지불한 합리적인 비용을 포함하여 산정한다. 차경자·손성문·초연, 차경자·손성문·초연, “중국 전자상거래 플랫폼경영자의 상표권침해 판정기준에 관한 연구”, 「중국법연구」 제37집, 한중법학회, 2019, 246면.
- 402) 중국 「민법통칙 집행관찰 문제에 관한 의견」 제148조 제1항: 타인이 침해행위를 하도록 교사, 방조한 자는 공동침해자이며, 민사상 연대책임을 져야한다. 차경자·손성문·초연, 차경자·손성문·초연, “중국 전자상거래 플랫폼경영자의 상표권침해 판정기준에 관한 연구”, 「중국법연구」 제37집, 한중법학회, 2019, 246면.
- 403) 중국 「상표민사사건 심리 적용법률 문제에 관한 해석」 제16조 제1항: 침해인은 침해행위로 인해 취득한 이익 혹은 피침해인이 침해행위로 인해 입은 손실을 확정하기 어려운 경우에는, 인민법원이 당사자의 요청 혹은 「상표법」 제56조 제2항의 규정을 적용하여 직권으로 손해배상액을 산정한다; 제16조 제2항: 인민법원이 손해배상금액을 산정할 때, 반드시 침해행위의 성질, 기간, 영향, 상표의 명예를 고려해야 하며, 상표 사용 허가비용을 산정할 때는 상표 사용허가의 종류, 시간, 범위 및 침해행위를 제지하는데 소요되는 비용 등을 요소를 고려하여 종합적으로 산정한다; 제17조: 「상표법」 제56조 제1항에서 규정하고 있는 침해행위를 제지하기 위해 소요되는 합리적인 비용은 권리자 혹은 위탁대리인이 침해행위에 대해 조사, 증거수집을 할 때 소요되는 합리적인 비용을 포함하여 산정한다. 차경자·손성문·초연, 차경자·손성문·초연, “중국 전자상거래 플랫폼경영자의 상표권침해 판정기준에 관한 연구”, 「중국법연구」 제37집, 한중법학회, 2019, 246면.

제5절 CPTPP 상표관련 규정⁴⁰⁴⁾

I. CPTPP

1. 현황 개요

포괄적·점진적 환태평양동반자 협정(Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership : CPTPP)은 무역 관세를 없애고 경제 공동체를 구축하기 위한 기구로 2021년 9월 현재 11개국이 가입해 있다. CPTPP는 2005년 뉴질랜드, 싱가포르, 칠레, 브루나이가 만든 환태평양 전략적 경제동반자협력체제(TPSEP)로 시작됐으며, 2010년 미국이 가입하며 환태평양경제동반자협정(TPP)으로 명칭이 변경되었다. 미국의 TPP 탈퇴('17.1) 이후 일본, 캐나다, 호주, 멕시코, 싱가포르, 말레이시아, 칠레, 베트남, 페루, 뉴질랜드, 브루나이 등 11개국이 2018년 3월 8일 정식 서명한 다자간 무역협정으로 7개 참여국 국회 비준 완료하며, 2018년 12월 30일 공식 발효되었다. 현재 미국, 태국, 영국 등도 신규 가입을 검토 중이며 우리 정부도 CPTPP 출범 후, 경제적 영향 분석, 전문가 포럼 등을 진행하며 CPTPP 가입을 검토하고 있다.⁴⁰⁵⁾

2. 집행 및 상표관련 규정중 검토대상

상표분야에 있어서는⁴⁰⁶⁾ 상표의 보호대상에 비전형상표인 소리상표의 보호 및 침해상

404) Article 18.20(Use of Identical or Similar Signs), Article 18.21 (Exceptions), Article 18.77(Criminal Procedures and Penalties)이 주요 검토대상 조문이며, Article 18.21 (Exceptions)에서는 공정사용(fair use of descriptive terms), Article 18.77(Criminal Procedures and Penalties)에서는 악의적 상표위조(wilful trademark counterfeiting)의 형사 처벌을 취급하고 있다.

405) 최근 9월 16일 중국, 22일 대만이 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정 가입 신청을 공식 발표했는데, 이 협정은 애초 중국 포위 전략 일환으로 미-일이 추진했던 점, 중국이 이행하기 어려운 규정들이 다수 포함되어 있는 점, 일본과 오스트레일리아 등 중국과 갈등의 골이 깊은 회원국들도 많은 점 등이 중국의 가입에는 걸림돌이 될 전망이다.
<https://www.hani.co.kr/arti/international/china/1012407.html#csidxad5af29b7dbb039bd6212dfcd846a3b>(한겨레 신문 2021-09-22).

406) 상표에 관한 규정(Section C)는 Article 18.18: (Types of Signs Registrable as Trademarks)~ Article 18.28: (Domain Names)까지 이다.

표 보호노력을 규정하였으며, 유명상표의 보호에 있어 관련 상품에 대한 보호를 규정하고 있다. 그리고 전자적 상표시스템을 통한 투명성 담보, 니스(NICE) 분류체계의 사용, 라이선스 등록 불요, 도메인네임의 보호, 국가명칭의 보호 및 지리적 표시의 보호 등을 규정하고 있다. 이중에서 동일 유사한 표장의 사용(18.20) 외에는 이미 우리 상표법이 모두 커버하고 있는 내용이라 검토할 대상이 없다. CPTPP의 IP부분에서 추가적으로 검토대상이 되는 쟁점은 구제나 집행과 관련한 규정에서 확인된다.

Article 18.20: Use of Identical or Similar Signs

Each Party shall provide that the owner of a registered trademark has the exclusive right to prevent third parties that do not have the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs, including subsequent geographical indications, for goods or services that are related to those goods or services in respect of which the owner's trademark is registered, where such use would result in a likelihood of confusion. In the case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed.

제18.20조: 동일하거나 유사한 표장의 사용

각 당사국은 등록 상표의 소유자가 상표 소유자의 동의를 받지 않은 제3자가 소유자의 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 관련된 상품 또는 서비스에 대한 사용으로 인해 혼동이 발생할 가능성이 있는 경우 후속 지리적 표시를 포함하여 동일하거나 유사한 표장을 거래 과정에서 사용하는 것을 방지할 수 있는 배타적 권리를 가진다고 규정하여야 한다. 동일한 상품 또는 서비스에 대하여 동일한 표장을 사용하는 경우에는 혼동의 우려가 있는 것으로 추정한다.

18.20조에서 상표권의 권리범위를 설정하는데 있어 “관련” 상품 및 서비스에 대한 규정을 도입하고 있는데, 현행 국내 상표법상의 권리범위와 차이가 발생하고 있다. 우리 상표법(제89조 및 제108조 제1항 1호)에서는 동일 유사 상품(서비스)에 까지 미치는 바, CPTPP협정문상 “관련(related) 상품 및 서비스”의 범위에 대한 의미 파악 및 검토가 필요하다.

만일, 현행 상표법상 “동일 유사” 상품(서비스)의 범위보다 “관련” 상품 및 서비스의 범위가 넓은 경우 상표법 운영에 미치는 영향(등록단계와 침해판단 단계 2원화 문제 등)과 법개정의 필요성에 대한 검토가 필요할 것이다.

II. 상표권의 보호범위 : 관련 상품 이론에 대한 검토

1. 의의

관련상품이론에서 관련상품(related goods)이란 ‘비록 상품이 동일하지는 않지만 수요자가 동일한 출처에서 유래한다고 합리적으로 인식될 수 있는 상품’을 말한다.⁴⁰⁷⁾

2. 관련상품이론과 상표권 보호

상표권자가 상품의 품질개선이나 광고로 축적한 명성을 침해자가 기만적 또는 대가 없이 도용(misappropriate)하거나 허위표시(false representation)를 하여 이용하려는 것을 방지할 필요가 있다. 상표권자가 장래에 사업을 확장할 가능성이 있는 경우 침해자가 상표권자가 사업확장을 계획하는 상품이나 서비스 시장에 먼저 진입하여 시장을 선점할 경우 상표권자의 장래사업의 확장을 방해할 수 있다. 비경쟁상품에 대한 보호를 하지 않을 경우 상표권자의 상표의 명성에 대한 통제가 상표권자가 아닌 침해자에게도 있게 되어 만약 침해자 상품의 품질이 조악할 경우 상표권자는 침해자 상품이 자신의 상품이 아니라는 광고에 필요한 비용을 추가로 부담하여야 한다. 침해자가 상표권자의 상표와 유사한 상표를 사용함으로써 상표권자의 상표 자체의 가치를 떨어뜨리고 수요자의 상품의 선택과 구매를 위한 정보탐색비용(cost of searching for goods)을 증가시킨다.⁴⁰⁸⁾

1960년대 이후 판결에서 본격적으로 비경쟁상품이라고 하더라도 관련상품에 해당하는 경우 상품의 출처 또는 후원관계 등에 대한 수요자의 혼동 가능성이 있는 경우 상표권의 침해를 인정하게 되었다. 이 경우 관련상품이란 상품의 물리적인 속성이 공통성을 갖는다는 것을 의미하는 것이 아니라 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우 상품이 동일한 출처에서 나온 것으로 혼동할 가능성이 있거나 상표권자와 후원관계, 보증관계, 가맹회사관계 등이 있는 것으로 수요자가 혼동할 가능성이 있는 상품을 의미한다.⁴⁰⁹⁾

407) McDonald's Corp. v. Mcbagels, Inc., 649 F.Supp. 1268, 1276 (S.D.N.Y. 1986); Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc., 778 F.2d 1352, 1363 (9th Cir. 1985). ; (products which may be reasonably thought to originate from the same source).

408) 문삼섭, 미국상표법, 세창출판사, 2019, 523-524면.

409) 권경희, “미국에서의 상품유사에 관한 판단연구”, 산업재산권, 제13호, 한국지식재산학회, 2003, 247-248면 참조.

3. 상품의 관련성(The Relatedness Of The Goods) 판단기준

제2연방항소법원은 1961년 Polaroid사건에서 비경쟁상품에 대한 혼동 가능성의 판단 기준으로 8가지 요소를 제시하고 있다. 그 요소들은 “원고 상표의 식별력의 강도, 양 상표의 유사성, 상품 또는 서비스의 접근성, 실제 혼동, 피고의 상표 선택의 선의, 피고 상품의 품질, 수요자의 세련도”이다.⁴¹⁰⁾ 상품의 관련성은 혼동가능성 판단의 중요한 요소로 상표의 유사성 판단보다 더 어려운 것이 상품의 관련에 관한 입증 문제(How To Prove The Relatedness Of The Goods Or Services)⁴¹¹⁾이다. 상품의 관련성 판단시 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있다.

① 첫 번째 요소는 다른 회사가 귀하의 상품 또는 서비스와 인용된 제3자의 상품 또는 서비스를 동일한 상표로 제공하는지 여부이다. 다른 회사가 그렇게 하는 경우, 이는 소비자가 상품과 서비스가 한 출처에서 나온다고 인식하여 혼동의 관점을 지지할 가능성이 있음을 나타낸다. 이러한 사실을 입증하는 몇 가지 방법이 있다. 이러한 성격의 사실을 진술하는 선언 또는 진술서(declarations or affidavits)를 작성할 수 있고, 제3자 등록이 기록에 도입될 수 있거나, 후발사용자의 인터넷 웹사이트의 증거 또는 동일한 상표로 판매되는 후발 사용자의 상품과 선행 사용자의 상품을 보여주는 제3자 광고를 들 수 있다.

② 고려해야 할 두 번째 요소는 후발 및 선행상표 사용자의 마케팅 방법이다. 구매자 클래스가 겹치면 혼동 가능성을 찾는 데 유리하다.

③ 고려해야 할 세 번째 요소는 후발 사용자의 상품이 선행 사용자의 상품 또는 서비스의 자연스러운 확장인지 여부이다. 이 경우 이 요소는 선행 사용자에게 유리하게 작용한다.

④ 고려해야 할 또 다른 요소는 후발 사용자의 상품이 선행 사용자의 상품과 보완관계인지 여부이다. 예를 들어 미 상표심판항소위원회(TTAB)는 요구르트와 시리얼이 보완재라고 결정했다.⁴¹²⁾ 소비자가 아침에 함께 먹거나 요구르트의 토핑으로 시리얼을 사용할 가능성이 높기 때문이다. 보완적인 재화나 서비스의 발견은 혼동가능성의 발견에 유리하다.

410) Polaroid Corp. v. Polarad Electronics. Corp., 287 F.2d 492 (2nd Cir. 1961).

411) <https://www.ny-trademark-lawyer.com/how-to-prove-the-relatedness-of-the-goods-or-services.html> (2021. 8. 23. 방문)

412) In re Martin's Famous Pastry Shoppe Inc., 748 F.2d 1565, 1567, 223 USPQ 1289, 1290(Fed. Cir. 1984) 참조

4. 혼동이론과 관련상품 이론의 상호역할⁴¹³⁾

상품의 관련성 정도는 혼동 가능성의 인정 여부에 직접적인 영향을 주고 있다. 혼동이론의 발전과정은 관련상품 이론의 발전과정과 중첩된다. 제2연방항소법원이 상표권 침해사건에서 양 상표의 상품에 관한 관련성 여부를 파악하기 위하여 제시한 Polaroid기준은 혼동 가능성의 인정 여부를 판단하는 기준으로도 활용된다. 상품의 관련성 정도에 비례하여 혼동 가능성의 인정 범위도 변동된다. 즉, 상표권 침해의 판단 근거로서 등장한 혼동이론은 관련상품 이론을 통해 상표권의 보호범위를 경쟁상품에서 비경쟁상품에까지 확대하기 시작하면서 보다 구체화되었고, 혼동가능성의 인정 여부 및 상품의 관련성 정도는 ‘복합요소의 판단기준’에 의한 분석을 통해서 파악할 수 있으므로 결국 혼동이론, 관련상품이론과 복합요소의 판단기준(multifactor test)은 서로 긴밀하게 상호 작용하면서 미국에서 상표권 침해 이론과 기준을 정립하는 삼각 구조를 이룬다고 할 수 있다. 특히 복합요소 판단기준은 추상적인 상품의 관련성 정도와 혼동 가능성의 인정 여부를 판단하는 구체적인 기준이면서 상표권의 침해여부를 판단하는 가장 핵심적인 역할을 하고 있다고 할 수 있다.⁴¹⁴⁾

혼동가능성 이론과 "관련 상품 이론"은 동전의 양면과 같은 표리의 관계에 있다고 한다. 즉, (1) 상품의 관련 정도가 혼동가능성의 발생여부에 직접 영향을 준다는 점, 즉 상품의 관련 정도가 클수록 비례해서 혼동가능성도 커지며, (2) 혼동가능성 이론과 상품 관련 정도의 이론적 발전과정이 같고, (3) 상품의 관련 정도를 판단하기 위한 다중요인기준(Polaroid Test)이 혼동가능성의 여부를 판단하는 데에도 적용된다는 점, (4) 상품의 관련 정도가 확대또는 축소되는 것에 비례해서 혼동가능성 인정 영역도 비례해서 변화된다는 점에서 상호 밀접한 관계를 가진다.⁴¹⁵⁾ 다만, 혼동가능성 이론과 관련 상품 이론 모두 추상적이고 다의적 개념이어서 실제 혼동여부 판단 및 상품의 관련 정도 판단은 개별 사건에서 거래실정을 반영하는 복합요소의 판단기준을 통해 판단되고 있다.⁴¹⁶⁾

413) 미국법상 혼동이론과 관련상품 이론의 상호역할에 대한 자세한 분석은, 김동욱, “상표판례를 통해 본 한국과 미국의 상표침해이론 비교 및 침해기준 조화를 위한 상표정책 방향”, 산업재산권 제35호(2011.8), 278-309면; 문삼섭, 미국상표법, 세창출판사, 2019, 524-526면.

414) 김동욱, “한미 상표침해이론 비교 및 상표정책 방향(Trademark Policy to Harmonize Trademark Infringement Standards between Korea and America)”, 2010, 38면 참조.

415) 김동욱, “상표판례를 통해 본 한국과 미국의 상표침해이론 비교 및 침해기준 조화를 위한 상표정책 방향”, 산업재산권 제35호(2011.8), 276-277면.

416) 김동욱, “상표판례를 통해 본 한국과 미국의 상표침해이론 비교 및 침해기준 조화를 위한 상표정책 방향”, 산업재산권 제35호(2011.8), 278-279면.

5. 미국에서 관련상품에 대한 상표권 침해 적용사례

제2연방항소법원은 1917년 Aunt Jemima사건⁴¹⁷⁾에서 종래의 경쟁상품 원칙(competitive goods rule)을 배척하고 최초로 직접적 손해가 발생하지 않는 비경쟁상품(noncompetitive goods)에 대해서도 상표권 침해를 인정하였다.⁴¹⁸⁾ 제3연방항소법원은 1925년 Rolls-Royce사건⁴¹⁹⁾에서 자동차, 항공기와 그 부품에 대하여 명성을 가지고 있는 Rolls-Royce상표를 비경쟁상품인 라디오용 진공관에 사용하는 것에 대해서도 상표권 침해를 인정하였다.

제2 연방항소법원은 1928년 Yale사건⁴²⁰⁾에서 당해 지역에서 잘 알려진 Yale상표를 열쇠와 자물쇠에 사용하고 있었는데 출원인이 동일한 상표를 회전전등과 배터리를 지정상품으로 하여 출원된 상표를 특허상표청이 등록해 준 것에 대한 항소심 사건에서 Yale상표가 해당 지역에서 잘 알려진 유명상표이고 양 상표의 상품은 비록 비경쟁상품이지만 관련상품으로서 상품의 출처에 관하여 수요자의 혼동을 초래할 수 있다는 이유로 종래의 동일한 성질의 상품 원칙을 배척하고 상표등록을 취소하는 판결을 내렸다.

1917년 Aunt Jemima사건, 1925년 Rolls-Royce사건과 1928년 Yale사건 이후 1960년 까지 제2연방항소법원 내 판사들 간에는 종래의 경쟁상품 간에만 상표권 침해를 인정하자는 견해와 비경쟁상품이라도 관련상품에 해당하는 경우 상표권의 침해를 인정하자는 견해가 오랫동안 대립하였다. 1961년 제2연방항소법원의 Polaroid사건을 계기로 관련상품의 판단 기준에 관한 Polaroid기준을 통해 제2연방항소법원 내에서는 합의를 이루었다. 그러나 제2연방항소법원을 제외한 다른 연방항소법원들은 1980년 무렵에야 비로소 관련상품의 범위에 대해 판단할 수 있는 독자적인 복합요소의 판단 기준을 제시하기 시작하였다.⁴²¹⁾

417) Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407 (2nd Cir. 1917). 이 사건에서 Jemima Mills사는 Aunt Jemima상표로 밀가루를 재료로 팬케이크를 제조·판매하였고, 피고인 Rigney & Co.사는 Aunt Jemima라는 동일한 상표로 빵 등에 첨가하는 액체시럽을 제조·판매하였다. 1심에서는 양 상표의 상품이 비경쟁상품이기 때문에 상표권 침해를 부정하였다. 그러나 제2연방항소법원은 양 상품은 비록 비경쟁상품이지만 원고가 Aunt Jemima상표를 널리 광고하였는데 피고가 이를 이용하려는 의도가 있다는 점과 피고가 Aunt Jemima상표를 사용함으로써 원고가 사업 영역을 설탕, 크림 등의 영역으로 확장하는 것을 방해하고 있다는 점 등을 이유로 양 상표의 상품은 관련 상품으로서 피고는 원고의 상표를 침해하였다고 판시하였다.

418) 이 판결에서 법원은 종래에는 직접적인 경쟁상품 관계에서만 상표권 침해를 인정하였으나 비경쟁상품이라고 하더라도 관련상품에 해당하는 경우 상표권 침해를 인정한 최초의 판례로서 이를 관련상품원칙(related goods doctrine) 또는 사건의 명칭을 따라 Aunt Jemima Doctrine이라고 한다.

419) Wall v. Rolls-Royce of America, 4 F.2d 333 (3d Cir. 1925).

420) Yale Elec. Corp. v. Robertson, 26 F.2d. 97,973-7 (2d Cir.1928).

제9연방항소법원은 1963년 Black & White 사건⁴²²⁾⁴²³⁾에서 일반적인 수요자의 입장에서 원고인 Black & White 상표를 부착한 스카치 위스키 회사와 피고인 Black & White 상표를 부착한 맥주회사를 어떤 연관 관계나 자회사 관계가 있다고 생각할 수 있는 혼동 가능성이 있다고 판단하였다. 연방 지방법원은 1988년 McSleep Inn⁴²⁴⁾⁴²⁵⁾사건에서 McSleep을 숙박업의 서비스표로 사용할 경우 수요자는 패스트푸드 식당업을 하고 있는 McDonald's사가 소유한 것으로 혼동할 가능성이 있다고 판단하였다.

6. 관련상품 이론의 국내적용 검토

가. 미국 등 외국의 요청 사항

첫째, 아래 문안대로 상표제도를 운영해 줄 것을 요청하고 있다: .

“상표권자의 승낙을 얻지 아니한 제3자가 등록된 상표에 관한 상품과 관련된(related) 상품에 대하여 동일·유사한 표지를 상업상 사용하여 혼동 가능성을 초래하는 경우, 상표권자는 그러한 사용을 금지할 수 있는 배타적인 권리를 갖는다.”

둘째, 요구의 논거는 다음과 같다.

상표의 혼동 가능성을 판단할 때 상품이 관련되는지(related) 여부를 검토하는 것이 당연하다. 상품의 관련성 여부를 판단하지 않을 경우, 선등록 상표권자가 쌓은 신용에 후출원 상표권자가 무임승차할 수 있다. 즉, 동일 유사한 상표가 유사(similar)하지는 않지만 관련된(related) 상품에 사용될 경우에도 혼동가능성이 있음을 주장하고 있다. 예컨대, 신발 vs 가방, 운동화 vs 운동복, 신발 vs 신발끈, 컴퓨터 vs 컴퓨터 매뉴얼 등이 이에 해당한다.

요구 내용은 관련된 모든 상품이 아니라 혼동 가능성이 있는 경우에만 관련된 상품에도 배타적 효력이 미쳐야 한다는 것이다.

나. 입장 정리 필요

상표권의 배타적인 효력과 관련하여 외국(기업)의 요구에 대한 특허청의 입장 정립이 필요하다. 현재 특허청은 이러한 요구가 상표법 규정과 상충 된다고 판단하여 수용할 수 없다고 판단하고 있으나, 이에 대한 반론도 있어 심층적 검토와 대안의 강구가 필요하다.

421) 문삼섭, 미국상표법, 세창출판사, 2019, 528면.

422) 김자경, “상표법상 상표침해소송에 관한 비교법적 고찰”, 2014, 63면.

423) Fleischmann Distilling Corp. v. Maier Brewing, 314 F.2d 149, 136, (9th Cir. 1963).

424) 김자경, “상표법상 상표침해소송에 관한 비교법적 고찰”, 2014, 63면.

425) Quality Inns International, Inc., v. McDonald's Corp., 695 F Supp. 198 (1988).

다. 특허청의 잠정 입장

(1) 종전의 견해

외국의 요구를 수용할 경우 상표법의 개정 또는 심사실무의 변경이 필요하다는 입장을 유지해 온 것으로 보인다. TRIPS 협정 제16조⁴²⁶⁾에서는 상표권의 효력은 동일·유사한 상품에 미친다고 규정하고 있으며, 현행 상표법 규정은 이와 부합하고 있다. 구상표법 제66조(현 108조; 침해로 보는 행위)에 의하면 타인의 등록상표와 “동일 유사한 상표”를 그 지정상품과 “동일 유사한 상품”에 사용한 경우만을 상표권을 침해한 것으로 보고 있으며, 상표법 제34조에서도 선출원에 의한 타인의 등록상표와 “동일 유사한 상표”를 그 지정상품과 “동일 유사한 상품”에 사용하는 상표를 출원한 경우 거절하도록 규정하고 있다.

2007년 한미 FTA 협상과정의 쟁점사항 중에서 ‘상표권의 배타적인 효력이 미치는 범위’와 관련하여 한미 양측 간 입장이 팽팽하게 맞섰던 것으로 알려지고 있다. 우리 측은 상표권의 배타적인 효력을 현행 상표법 및 국제조약에 규정된 대로 동일 또는 유사한(identical or similar) 상품에 국한시킬 것을 주장한 반면, 미 측은 그간 체결한 모든 FTA에서처럼 ‘관련된(related)’ 상품에까지 미칠 것을 주장하였다. 이에 대해 우리 측은 미 측의 요구를 수용할 경우 우리의 상표심사 및 침해판단 등 집행에 큰 혼란이 초래될 것으로 보고 우리 입장을 끝까지 견지하여 상표권의 배타적인 효력이 ‘동일 또는 유사한’ 상품에 미치도록 하는 주장을 관철시킨 바가 있다.

일반적으로 “관련된 상품”은 “동일·유사한 상품”보다 넓게 해석된다. “관련된(related) 상품”으로 규정할 경우, 상표권의 배타적 효력이 상품 간에 관련이 있다면, 이종(異種) 상품까지 확대되는 결과를 가져올 수 있고, 이는 일반적으로 인정되는 상표권의 배타적 효력(동종 상품까지)보다 확대되는 결과를 가져오기 때문에, 요구 사항을 수용하기 어렵다. 특히, 현재의 특허청의 상표심사 실무의 변경(등록요건 판단은 형식적 유사판단, 관련상품 판단은 실질적 혼동의 요소로 판단) 또는 상표법의 개정이 필요한 사항이므로, 이는 받아들이기 어렵다는 입장을 견제해온 것으로 판단된다.

(2) 새로운 견해: 외국의 요구를 수용하더라도 상표법의 개정 또는 심사실무의 변경이 불필요하다는 견해

상품의 유사여부는 상표의 기본 이념인 “소비자의 혼동 가능성”을 판단하기 위한 수단으로 실질적으로 “유사 상품”과 “관련된 상품”은 형식적인 용어의 차이일 뿐이다. 즉, 이는

426) TRIPS 협정 제16조(부여된 권리) : 등록상표의 권리자는 그의 승낙을 얻지 아니한 모든 제3자가 등록된 상표에 관한 상품 또는 서비스와 동일 또는 유사한(identical or similar) 상품 또는 서비스에 대하여 동일 또는 유사한 표지를 상업상 사용하여 혼동 가능성을 초래하는 경우, 그 사용을 금지할 수 있는 배타적 권리를 가진다.

실무상 또는 해석상의 문제이지 법 규정상의 문제는 아니다.

실제 심판 및 소송 단계에서는 상품유사를 판단할 때 상품자체의 속성+ 거래실정을 고려해 양 상품의 관련성을 종합적으로 판단하여 출처의 오인 혼동 가능성이 있으면 유사한 상품으로 판단하고 등록 및 침해여부를 결정하고 있다.⁴²⁷⁾ 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되, <상품 자체의 속성>인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 <거래의 실정> 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다.⁴²⁸⁾ 즉, 상표와 상품의 형식적인 유사만으로 침해문제를 다루지 않고 구체적인 거래실정도 상당부분 고려하여 판결을 내리고 있으므로, 외국의 요구사항은 국내의 상표심사실무 또는 상표법의 규정과 실질적으로 합치되며, 수용하더라도 아무런 문제가 없다.

라. 종합적 검토의견

〈표 6〉 관련상품 여부 판단과 상품의 유사판단 법리의 비교

구별	상품의 유사판단 법리	관련 상품(Related goods)이론	비고
판 단 기 준	① 등록요건 판단시(특허청) : 독자적 유사군 코드 활용한 획일적 판단(국제분류와 무관) ② 침해여부 판단시(법원) : 동일상표 사용시 같은 출처로 혼동가능성 초래여부:<상품	-양 상품을 동일한 상표로 제공하는지 여부 -후발 및 선행상표 사용자의 마케팅 방법 -후발 사용자의 상품이 선행 사용자의 상품 또는 서비스의 자연스러운 확장인지 여부	세부판단기준에 약간의 차이가 있으나 동일상표 사용시 같은 출처로 혼동가능성 초래여부

427) 대법원 1992. 8. 14. 선고 92후87 판결 [거절사정] : 출원상표의 지정상품인 "벽지"와 인용상표의 지정상품인 "휴지, 안면휴지, 냅킨용지, 종이타월, 화장용티슈 등"이 상표법상 유사상품이 아니다. (두 상표의 지정상품이 상표법시행규칙의 상품구분상 같은 유별인 지류에 속해 있다고 하더라도 본원상표의 지정상품인 벽지와 인용상표의 지정상품인 휴지, 안면휴지, 냅킨용지, 종이타월, 화장용티슈 등은 기록에 나타난 각 상품의 용도, 형상, 거래의 실정 등에 비추어 볼 때 유사한 상품이라고 볼 수는 없다)

428) 대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결 등 참조. 최근 2020.12.30. 선고 2020후 10957판결 [거절결정(상)] 특허청 심사관이 '금속제 건축용 트랜치 커버'를 지정상품으로 하는 갑 주식회사의 출원상표인 "가 '태양열 집열판' 등을 지정상품으로 하는 선등록상표"와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 등록거절결정을 한 사안에서, ~ (중략), 출원상표의 지정상품인 '금속제 건축용 트랜치 커버'와 선등록상표의 지정상품 중 '태양열 집열판'이 거래 통념상 유사한 상품에 해당한다고 보기 어려운데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례

	자체의 속성>인 품질, 형상, 용도와 <거래의 실정>인 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단	-후발 사용자의 상품이 선행 사용자의 상품과 보완관계인지 여부	를 구체적 거래 실정을 고려하여 판단한다는 점에서 동일
같은 본질인지?/ 일원적 운영 혹은 2원적 운영	① 법규정과 달리 사실상 2원적 운영 중(심사 V. 재송) ② 법원은 일관되게 혼동가능성 기준 ③ 다른 유사군코드 상품이 법원에서 유사로(반대로 확정도 포함) 확정된 경우에만 특허청은 심사 실무에 반영	연방대법원은 B&B Hardware 사건 ⁴²⁹⁾ 에서 상표 등록에 있어서 혼동 가능성 요건은 침해 판단에서의 혼동가능성 요건과 본질이 동일하다고 보았다. - 동일대상이 양 절차에서 다른 결론나는 사례 유	· 본질 같지만 절차와 증거의 한계 때문에 불가피하게 다른 결론 도출 · 미국은 등록이 침해소송의 전제조건이 아닙니다.
위상	상표유사 판단의 전제적 요소	혼동가능성 판단 (Multi-factors)의 한 중요한 요소	
명문 규정	① TRIPs 제16조 ② 등록요건: 한국상표법 34조 1항 7호 등 다수 ③ 침해판단: §108조 1호외	① 미국상표법(등록요건) 15 U.S.C. § 1051(3)(D) ⁴³⁰⁾ ② 미국상표법(침해판단) 15 U.S.C. § 1114(1)(a) ⁴³¹⁾ ③ CCPTP § 12 ㉔	
대표적 사례	대법원 1992. 8. 14. 선고 92후87 판결 [거절사정] 등 다수 판결	-Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407 (2nd Cir. 1917); 최초 판결 -1961년 제2연방항소법원의 Polaroid사건을 계기로 1차합의	1946년 연방상표법 제정
종합 평가	양 개념은 동일상표 사용시 같은 출처로 혼동가능성 초래여부를 판단하기 위한 도구적 개념으로, 심사단계와 재송단계에 동일하게 적용되어야 하나, 증거나 절차상 차이로 인해 불가피한 괴리가 발생하기도 한다. 직접침해 정의에 혼동가능성 개념도입으로		

	침해판단에서 커버가능하고, 등록단계에서는 혼란방지와 용어사용의 관행준중 차원에서 굳이 유사상품을 관련상품이란 용어로 대체할 필요는 없어 보인다.	
도입시 법령 개정	- 직접침해 정의에서 혼동가능성 개념 도입으로 충분 - FTA등에서 미국의 요구수용이라는 문제는 별론으로 한다면 대법원은 침해판단과 등록요건 판단에서도 상품의 속성과 거래실정을 고려해 사실상 관련 상품 판단기준과 흡사한 기준을 적용해 상품유사 여부를 판단하고 있으므로 굳이 유사대신 관련이란 용어로 대체할 적극적인 필요성은 없는 것으로 보인다.	

(1) 상기 2가지 견해 중 어느 견해가 타당한지 여부

1) 외국의 요청사항이 현재 한국의 상표심사 실무 또는 상표법 규정과 상충되는지 여부

CPTPP의 해당 규정은 상표심사과정에서 후출원 배제범위를 규정한 것이 아니라 침해판단에서의 금지권의 범위를 규정한 것이므로 비록 상표 등록요건 심사에서 유사판단은 엄격한 기준에 의하여 운영되는 유사상품(유사코드 군)이 관련상품을 포섭하지 못하고 있다 하더라도 무관한 일이다. 그러나 침해판단에 있어서는 이미 판례는 상품유사는 구체적 거래실정을 고려해 사실상 관련상품까지를 포섭하고 있으므로 이를 수용하더라도 서로 상충되는 것은 아니라고 할 수 있다.

2) 요청사항을 수용할 경우 상표법의 개정 또는 상표심사 실무를 변경하여야 하는지 여부

① 실무를 변경할 필요가 없는 근거

판례는 이미 상품유사의 판단과정에서 관련상품적 개념을 이미 적용하고 있다. 판례와 특허청 상품과 서비스의 동종성 판단기준을 살펴보면 사실상 이미 적용해온 룰이다.

등록요건 심사단계의 경우, 일방적 심사과정이어서 관련성 여부를 판단할 자료가 부족하고, 변론을 열지 않는 관계로 형식적 유사판단이 불가피 하다(유사군 코드 활용한 판단 유

429) B&B Hardware v. Hargis Industries, Inc., 135 S.Ct. 1293(2015)

430) (D)that, to the best of the verifier's knowledge and belief, no other person has the right to use such mark in commerce either in the identical form thereof or in such near resemblance thereto as to be likely, when used on or in connection with the goods of such other person, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

431) (1)Any person who shall, without the consent of the registrant—

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

지는 심사의 일관성과 신속성 담보차원에서 여전히 필요). 다만, 이는 유사범위를 정하는 구속력이 없으므로 쟁송단계에서 번복될 수 있다.⁴³²⁾

그러나 쟁송단계에서는 실질적 혼동유무를 기준으로 판단 가능하며 침해판단기준으로 이를 명시하면 더욱 분명해 진다. 미국도 혼동가능성을 이유로 상표등록이 거절되었다 하더라도 침해판단에서 법원이 검토하는 증거는 특허상표청과 상이한 바, 혼동가능성을 부정한 제6연방항소법원의 판결⁴³³⁾이 문제가 없다고 판시하여 양자는 이원론적으로 운영되더라도 모순적이지 않다는 점을 분명히 보여주고 있다. 물론 미국 연방대법원은 B&B Hardware사건⁴³⁴⁾에서 상표 등록에 있어서 혼동 가능성 요건의 본질은 침해판단에서의 혼동가능성 요건과 3가지 이유에서 동일하다고 보았다. 그러나 절차와 증거의 차이로 인해 결과적으로 다른 판결이 내려지는 것은 불가피한 현실임을 인정한 것이라 할 수 있다.

향후 메타버스 환경에서 제품의 디지털이미지의 무단 사용을 실제 제품과 관련 있는 것으로 보아 통제를 하려면(상표권 침해 인정; 등록거절) 단순유사판단으로 커버하기 어려운 부분이 있어 혼동이론에 기반한 ‘관련 상품이론’을 도입하는 것이 그 논거 정리에 도움을 줄 것으로 보인다.

향후 상표권 침해판단의 궁극적 개념으로 혼동가능성 개념을 도입할 경우 복합요소의 판단기준(multifactor test)의 하나로 상품의 상호관련성을 필수적으로 고려하면 된다.

432) 대법원 1982. 7. 13. 선고 82후1 판결 [거절사정] 등록상표의 지정상품의 유사여부 판단기준; 등록상표의 지정상품의 동일 또는 유사여부는 그 품질, 형상, 용도, 거래의 실정 등에 비추어 거래의 통념에 따라 결정하여야 하고, 상표등록사무의 편의상 상품의 종류를 구분한 것에 불과한 구 상표법상의 상품구분표상 동일 유별에 속하는 상품이라 하여 이것만으로 동종상품이라고 단정할 수 없다.

433) Progressive Distribution Servs., Inc. v. United Parcel Serv., Inc., 856 F.3d 416, 431 (6th Cir. 2017). ; 김양실, 혼동가능성을 이유로 상표등록이 거절되었다 하더라도 법원이 검토하는 증거는 특허상표청과 상이한 바 혼동가능성을 부정한 제6연방항소법원의 판결, IP Insight, 지식재산보호원 2017.

434) First, the operative language is essentially the same; Second, the likelihood-of-confusion language that Congress used in these Lanham Act provisions has been central to trademark registration since at least 1881.; third, district courts can cancel registrations during infringement litigation, just as they can adjudicate infringement in suits seeking judicial review of registration decisions. B&B Hardware v. Hargis Industries, Inc., 135 S.Ct. 1293(2015).

(2) 보완적 입법조치

1) 상표권 침해판단 관련

상표권 침해판단에 있어 상품유사와 관련상품 개념은 혼동유무를 판단하는 멀티플 요소의 하나에 불과하므로 상표권 침해의 정의에 혼동개념을 도입하여 명문화하면 굳이 관련 상품여부를 명시할 필요는 없어 보인다(기존의 사용 용어 관행 유지 차원). 판례도 이미 상품유사 판단을 그런 방향으로 가고 있으므로 더욱 가속화되어 안정화될 것으로 보인다.

대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결: 공2015하, 1663 - 다이소

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 그 상표권에 대한 침해행위가 된다. 여기서 유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는 지 여부의 관점에서 이루어져야 한다(대법원 2007. 2. 26.자 2006마805 결정, 대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등 참조). 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

대법원 2008. 11. 27. 선고 2006도2650 판결 [상표법위반]

구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제10조 제1항 및 구 상표법 시행규칙(2006. 11. 29. 산업자원부령 제376호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제6조 제1항에 의한 상품류구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로(구 상표법 제10조 제2항), 구 상품류구분표의 다른 유별에 속하고 있다고 하여 곧바로 동일 또는 유사한 상품이 아니라고 단정할 수는 없으며, 상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는 지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 98후1259 판결, 대법원 2006. 6. 16. 선고 2004후3225 판결 등 참조).

2) 등록요건 개정여부 검토

FTA등에서 미국의 요구수용이라는 문제는 별론으로 한다면 아래 판례와 같이 대법원은 등록요건 판단에서도 상품의 속성과 거래실정을 고려해 사실상 관련 상품판단기준과 흡사한 기준을 적용해 상품유사여부를 판단하고 있으므로 굳이 유사대신 관련이란 용어로 대체할 적극적인 필요성은 없는 것으로 보인다.

① 제34조 제1항 제7호 적용 범위

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관·호칭·관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다.

상표법 제36조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제28조 제1항에 의한 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사범위를 정한 것은 아니므로, 상품구분표의 같은 유별에 속한다고 하여 바로 동일 또는 유사상품이라고 단정할 수 없고,⁴³⁵⁾ 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가의 여부를 기준으로 하여 판단되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다.⁴³⁶⁾⁴³⁷⁾

② [제34조 제1항 제11호로] 의 활용⁴³⁸⁾으로 커버가능함(메타버스 환경에서 특히)

~(중략) 인용상표는 국내 수요자들에게 주지·저명할 정도로 현저하게 알려진 상표라고 할 수 없으나, 적어도 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 보아야 할 것이고, ...이 사건 등록상표와 인용상표는 유사하며, 이 사건 등록상표의 지정상품은 “핸드백, 서류가방” 등이고 인용상표의 지정상품은 “의복류”로서 서로 상품류 구분은 다르나 이 사건 등록상표의 등록 당시 이미 거래사회에서는 의류, 핸드백 등은 한 기업에서 생산하거나 이들 제품을 한 점포에서 다같이 진열하여 판매하는 토탈패션화의 경향이 일

435) 대법원 1994. 12. 2. 선고 93후1285 판결 참조.

436) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96후924 판결, 대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결 등 참조

437) 이 밖에 7호 적용에서 대법원 1994. 2. 22. 선고 93후1506 판결 [거절사정] "등산캠프용 텐트"와 "정구라켓, 정구공, 골프채, 골프용공"이 유사한 상품인지 여부; 대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후5045 판결 [거절결정(상)] 출원상표의 지정상품인 '가정용 감압 상처 치료기기'와 선등록상표의 지정상품 중 '의료용 온도계, 선등록상표 2 " "의 지정상품인 '인공항문환자/요실금환자용 웨이퍼 부착 플랜지, 인공항문환자요실금환자용 클립 등'은 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 수요자의 범위 등에서 상이하므로, 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에서 정한 '상표등록을 받을 수 없는 상표'에 해당하지 않는다고 한 사례 등 다수의 사례가 축적되어 있다.

438) 대법원 1999. 2. 26., 선고, 97후3975, 판결 이래 다수 판결이 같은 경향이다.

반화된 상황이어서 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용된다면 의류 등과 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 그것이 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 우려가 있다고 보여지는 특별한 사정이 있는 경우라 할 것이므로 이 사건 등록상표는 인용상표와 상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다 할 수 있어 이 사건 등록상표는 상표법 제7(현 34조)조 제1항 제11호에 해당하는 상표라 할 것이다.

III. 예외

CPTPP 18.21(예외) 조항은 강행규정(Shall)이 아니라 임의규정(May) 이어서 조약상 의무이행과는 무관하다. 우리 상표법 제90조에서는 기술적 용어의 자유사용을 담보하기 위한 상표권의 효력제한 규정을 두고 있다. 판례는 이 규정의 의미를 해석함에 있어 상표권의 효력 중 독점사용권이 아닌 금지권을 상표권이 아닌 확인대상 상표(제3자의 상표)의 입장에서 제한하는 것이기 때문에, 상표권의 등록 당시나 현재의 사정 및 확인대상 상표가 실제로 상표권을 침해하고 있는지 여부 등을 고려함이 없이 먼저 확인대상 상표가 이에 해당하는지 여부만을 살펴 상표권의 효력을 제한할 수 있는 점에서 의의가 있다고 판시한 바 있다.⁴³⁹⁾

Article 18.21: Exceptions	18.21조 예외
A Party may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that those exceptions take account of the legitimate interest of the owner of the trademark and of third parties.	당사국은 기술적 용어의 공정한 사용과 같이 상표가 부여하는 권리에 대해 제한된 예외를 규정할 수 있다. 단, 그러한 예외는 상표 소유자와 제3자의 정당한 이익을 고려한다

439) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 419~421면.

IV. 형사절차 및 처벌 관련 규정 검토

1. 검토

CPTPP 제18.77조 제1항(형사처벌 대상이 되는 침해행위), 제2항(위조상품 의도적 수출입 행위), 제3항(위조품 라벨 또는 포장의 의도적 수출입), 그리고 제5항(교사 및 방조의 처벌)과 관련하여 그 취지를 분석하여 우리 상표법제와 정합성을 분석하여 동 협정에 가입하려면 현행 상표법을 개정해야 할 필요성이 있는지 여부를 검토해 본다.

Article 18.77: Criminal Procedures and Penalties	제18.77조: 형사 절차 및 처벌
1. Each Party shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright or related rights piracy on a commercial scale. In respect of wilful copyright or related rights piracy, “on a commercial scale” includes at least:	1. 각 당사국은 <u>상업적 규모의 고의적인 상표 위조 또는 저작권 또는 저작권접권 불법 복제의 경우에 적용되는 형사 절차 및 처벌을 규정해야 한다.</u>
2. Each Party shall treat wilful importation or exportation of counterfeit trademark goods or pirated copyright goods on a commercial scale as unlawful activities subject to criminal penalties.	2. 각 당사국은 <u>상업적 규모의 위조 상표 상품 또는 불법 복제된 저작권 상품의 고의적인 수입 또는 수출을 형사 처벌 대상이 되는 불법 활동으로 취급하여야 한다.</u>
3. Each Party shall provide for criminal procedures and penalties to be applied in cases of wilful importation ⁴⁴⁰⁾ and domestic use, in the course of trade and on a commercial scale, of a label or packaging ⁴⁴¹⁾	3. 각 당사국은 <u>거래과정에서 상업적 규모로 라벨 또는 포장을 의도적으로 수입하거나 국내에서 사용하는 경우 적용되는 형사 절차 및 처벌을 규정하여야 한다.</u>
(a) to which a trademark has been applied without authorisation that is identical to, or cannot be distinguished from, a trademark registered in its territory; and	(a) 당사국 영토내에서 <u>등록된 상표와 동일하거나 구별할 수 없는 상표가 승인 없이 부착된 경우</u> 그리고 (b) 해당 상표로 등록된 (지정)상품 또는 서비스와 동일한 상품 또는 서비스와 관련하여 <u>상품 거래 과정에서 사용되도록 의도된 것.</u>

(b) that is intended to be used in the course of trade on goods or in relation to services that are identical to goods or services for which that trademark is registered.	
5. With respect to the offences for which this Article requires a Party to provide for criminal procedures and penalties, each Party shall ensure that criminal liability for aiding and abetting is available under its law.	5. 이 조에서 당사자에게 형사 절차 및 처벌을 규정하도록 요구하는 범죄와 관련하여, 각 당사국은 <u>방조 및 교사에 대한 형사 책임이 자국 법에 따라 가능하도록 보장해야 한다.</u>

2. 관련 조문해설

가. 제18.77조 제1항

(1) 개요

제1항은 지적재산권의 침해에 대한 제재조치로서 형사절차 및 형사처벌이 적용될 수 있는 지적재산권의 범위에 대해 규정하고 있다. 우선 적용범위에서 지적재산권 중 특허권과 실용신안권, 디자인권은 배제되고 상표권과 저작권에 대해서만 적용가능하다. 그리고 상표권침해나 저작권침해에 해당하더라도 유사영역의 침해는 배제되고 상표침해행위(infringement) 중 고의적인 상표위조(counterfeiting)와 저작권과 저작권접권 침해행위 중 불법복제(piracy)의 경우만 적용된다. 나아가 침해자의 실시나 사용이 상업적 규모로 이루어지고 있는 경우에만 형사절차와 형벌을 의무적으로 규정하도록 하고 있다. 한편 이 조항은 최소한의 의무를 규정한 것이므로 이러한 적용범위를 넘어서서 다른 지재권영역에까지 형사절차를 적용하는 규정을 둔다고 하더라도 본 조항의 위반은 아니라 할 것이다. 제2항과 제3항도 처벌대상이 되는 위조 상품의 구체적인 거래 행위 태양과 관련된 연계 조항이다.

(2) 취지

제1항에서 적용대상을 제한한 것은 우선 형사절차는 인권침해, 낙인의 문제 등 형사 정

440) A Party may comply with its obligation relating to importation of labels or packaging through its measures concerning distribution.

441) A Party may comply with its obligations under this paragraph by providing for criminal procedures and penalties to be applied to attempts to commit a trademark offence.

책적 배려가 필요한 영역이기 때문에 보다 신중하게 적용되어야 하기 때문이다. 특허침해에 비해 위조 및 복제여부 판단이 쉬우며, 특허와 달리 상표는 소비자의 혼동을 방지하는 공익적인 측면이 강하고, 상표위조나 저작물 불법복제는 고의침해가 많고 피해가 보다 직접적이라는 점에서 보다 강력한 제재조치가 필요하기 때문이다. 또 후술하는 바와 같이 주요 국제조약과 입법례에서도 상표위조행위와 저작물불법복제를 일반 지적재산권침해와 달리 취급하고 있는 경우가 많기 때문이다. 이 조문은 한-EU FTA와 한미 FTA협정에도 그대로 담겨져 있다. 제2항과 제3항도 처벌대상이 되는 위조 상품의 구체적인 거래 행위 태양과 관련된 연계 조항이다.

(3) 위조행위의 개념과 적용범위관련 입법례

한미 FTA협정에서는 제18.10조(지재산 집행) 분야에서 공통적으로 적용되는 용어를 각주로 정의하기를 : 제19항 내지 제25항의 목적상,

가) ‘위조된 상표 상품’이라 함은 포장을 포함하여 상품에 대하여 유효하게 등록된 상표와 동일하거나, 본질적인 측면에서 그러한 상표와 식별되지 아니하고, 이로 인하여 수입국의 법에 따라 해당 상표권자의 권리를 침해하는 상표를 승인 없이 지닌 상품을 말한다. 그리고

나) ‘불법복제 된 저작권 상품’이라 함은 권리자 또는 제작 국가에서 권리자가 정당하게 승인한 자의 동의 없이 이루어진 복제물로, 그 복제가 수입국 법에 따라 저작권 또는 저작인접권의 침해를 구성할 물품으로부터 직접적으로 또는 간접적으로 제작된 모든 상품을 말한다.

한미 FTA협정 집행분야 제26항에서는

가. 각 당사국은 최소한 상업적 규모의 고의적인 상표 위조나 저작권 또는 저작인접권 침해의 경우에 적용될 형사절차 및 처벌을 규정한다. 상업적 규모의 고의적인 저작권 또는 저작인접권 침해는 다음을 포함한다.

1) 직접적 또는 간접적인 금전적 이득의 동기가 없는 중대한 고의적인 저작권 또는 저작인접권의 침해, 그리고

2) 상업적 이익 또는 사적인 금전적 이득을 목적으로 하는 고의적인 침해⁴⁴²⁾

나. 각 당사국은 위조되거나 불법복제된 상품의 고의적인 수입 또는 수출을 형사처벌의 적용대상이 되는 불법 행위로 다룬다.⁴⁴³⁾

442) 보다 명확히 하기 위하여, 이 조와 제18.10조 제27항의 목적상 금전적 이득은 가치를 지닌 그 어떤 것의 수령 또는 기대를 포함한다.

443) 당사국은 저작권 침해 물품의 수출에 관한 이 의무를 배포에 관한 자국의 조치를 통하여 준수할 수 있다.

한편, 상표 위조행위의 개념은 미국 연방상표법⁴⁴⁴⁾에서는 상표권침해와 구별하여 위조 상표("counterfeit mark")에 대한 정의를 별도로 두고 있는 입법례에서 파악해 볼 수 있다. 즉 (i) 위조의 대상 표장은 상품이나 서비스의 제공이나 판매 등을 위해 미국 특허청에 연방 상표 주 등록부(principal register)에 등록된 것으로 사용 중인(in use) 것⁴⁴⁵⁾이어야 하나 피청구인이 등록된 사실을 알고 있었는지 여부를 불문한다. (ii) 소구(訴求)를 구하는 피침해 표장과 위조된 표장(a spurious designation)이 동일하거나 실질적으로 구별 곤란한 것(identical with, or substantially indistinguishable)을 말한다. 다만 문제된 상품의 제조 당시에는 상표권자로부터 상표사용에 대한 허락을 받은 지위에 있었던 경우는 포함하지 않는다고 명시하고 있다. 표장이 위조된 경우가 아니더라도 이를 위조상품(counterfeit goods)에 사용하면 전체적으로 위조 상표로 취급된다.⁴⁴⁶⁾

(4) 한국 상표법제와 정합성 및 이행조치의 필요성 검토

1) 적용대상을 제한, 구별하는 외국의 입법례

① 국제조약과 협정

대부분의 국제조약 및 협정문에서 집행의 문제는 상표위조와 저작권 불법복제 중심으로 구성되어 있다. 예컨대 APEC의 Anti-Counterfeiting and Piracy Initiative도 상표위조(trademark counterfeiting)와 해적행위라 불리우는 저작권 불법복제(copyright piracy)에 대해서만 규정하고 있다. 또한, 미-호주, 미-싱가폴 협정 모두 trademark counterfeiting과 copyright piracy 위주로 규정하고 있다. 한-미 FTA 제18.10 집행분야 제26항과 더불어 제28항에서도 각 당사국은, 최소한 다음의 고의적인 거래의 경우, 고

444) 연방상표법 제34조(c); 15 U.S.C §1116 (d)(B)

(i) a counterfeit of a mark that is registered on the in the United States Patent and Trademark Office for such goods or services sold, offered for sale, or distributed and that is in use, whether or not the person against whom relief is sought knew such mark was so registered; or

(ii) a spurious designation that is identical with, or substantially indistinguishable from, a designation as to which the remedies of this chapter are made available by reason of section 380 of title 36; but such term does not include any mark or designation used on or in connection with goods or services of which the manufacture or producer was, at the time of the manufacture or production in question authorized to use the mark or designation for the type of goods or services so manufactured or produced, by the holder of the right to use such mark or designation.

445) 사용 기간이나, 판매규모의 정도, 사용지역 범위 등에 대해서는 명시적인 요건이 없다.

446) 예컨대, 진품 코카콜라병에 불법제조 된 가짜 콜라를 병입 하여 판매하는 경우; PepsiCo, Inc. v. Plank,, Case No. CV 02-02476, 2002 U.S. Dist. Lexis 14378 (C .D. Cal . July 18, 2002)

의적인 상표 위조 또는 저작권 불법복제가 부재한 경우라도 형사절차 및 처벌이 적용되도록 규정한다.

가. 음반, 컴퓨터 프로그램 또는 다른 문학 저작물, 영화 또는 다른 음향영상물, 또는 그러한 품목을 위한 서류 또는 포장에 부착·동봉 또는 첨부되거나 부착·동봉 또는 첨부되도록 고안된 위조 라벨 또는 불법 라벨, 그리고

나. 그러한 품목에 대한 위조 서류 또는 포장

② 미국의 Trademark counterfeiting Act of 1984 및 그 후속입법

미국에서는 상표법의 영역에서 상품 위조행위(Counterfeiting)를 규율하는 연방법과 주법이 별도로 제정되어 있다. 1984년의 상표위조행위법(Trademark counterfeiting Act of 1984) 및 1996년의 위조방지 및 소비자보호법(Anticounterfeiting and Consumer Protection Act of 1996)이 연방법으로 대표적이다. 이 법들에서는 상표위조 행위와 통상의 상표권침해를 구분하여 취급하고 있으며 위조에 대해서만 구제책의 일환으로 법정손해배상제도를 규정하고 있다.

미국은 사용주의 국가임에도 이러한 법의 적용을 받기 위한 기본적인 전제는 연방 상표등록이 되어 있어야 한다는 점이다. 일반 상표권침해와 달리 상품위조행위에 대해서는 법정손해배상 이외에도 특별한 법적 취급을 받게 된다. 예컨대 실질적 경고 없는 일방적 압류절차의 이용(availability of ex-parte seizure orders without actual notice), 강제적 변호사 비용 산입(mandatory attorneys fees), 형사처벌의 적용(Criminal provisions)등을 들 수 있다.

2) 현행법의 검토

우리 지식재산권법 전반에서 침해행위에 대한 일괄적으로 형사처벌 규정을 두고 있다. 특허권침해죄는 법 제225조에서, 실용신안권침해죄는 동법 제45조에서, 디자인권 침해죄는 동법 제82조에서, 상표권침해는 동법 제230조에서 7년이하의 징역 또는 1억원이하의 벌금형에 처하도록 규정하고 있다. 저작권 침해행위에 대해서도 동법 제136조에서 침해대상 별로 구별하여 자세한 벌칙규정을 두고 있다. 한편, 형사절차는 크게 수사절차, 공소 제기절차(기소절차), 공판절차 및 형집행절차(행형절차)로 이루어진다. 이 중에서 형집행절차는 주로 행형법에 의하여 규율되고 나머지는 주로 형사소송법에 의하여 규율된다. 형사소송법에 의하여 규율되는 수사절차, 공소제기절차, 공판절차를 좁은 의미의 형사절차라고 할 수 있으며, 이것이 형사소송법에서의 자세히 규정하고 있다.

전술한 바와 같이 이 조문은 형사절차를 적용하여야 할 최소한의 의무범위를 규정한 것

이므로 이러한 적용범위를 넘어서서 다른 지재권영역에 까지 형사절차를 적용하는 규정을 둔다고 하더라도 본 조문의 위반은 아님은 명백하다. 이와 같이 이미 우리 지적재산권법은 상표위조행위와 저작권 불법복제행위는 물론 이를 포함하는 일체의 지적재산권 침해행위에 대해 형사처벌 규정을 두고 있고 이것이 별도의 절차법에 근거하여 형사소송절차나 비송사건절차에 의해 운영되고 있으므로 이행을 위해 별도의 입법조치는 필요하지 않다.

나. 위조 상품의 수입과 수출에 대한 형사처벌 적용 여부(제2항)

CPTPP 18.77조 제2항은 각 당사국은 상업적 규모의 위조상표 상품 또는 불법 복제된 저작권 상품의 고의적인 수입 또는 수출을 형사처벌 대상이 되는 불법 활동으로 취급하여야 한다고 규정하고 있다. 동조항은 제1항에서 규정하고 있는 처벌대상이 되는 위조상품의 구체적 거래행위 중 수입과 수출에 대해서 규정하고 있다.

일본 상표법 제2조 제2호에서 수출과 수입이 상표사용 태양으로 규정되어 있고 상업적 규모로 고의로 수입한 것이라면 '고의로 업으로서' 상표를 사용하여 상표권을 침해한 것으로 볼 수 있어 법개정과 무관하게 CPTPP 제2항의 내용을 충족하는 것으로 보인다. 더욱이 일본의 중전법도 우리나라처럼 위조상표에 의한 동일영역의 침해와 유사영역의 침해를 준별하는 체제로 되어 있지 않아 유사상표 제품의 반입에 의한 침해에도 적용되어 형사처벌 될 수 있어 오히려 CPTPP 더 넓은 수출입행위가 형사처벌 대상이 될 수 있다. 다만 일본은 이러한 법정비로 인해 해외상업자의 개인에 대한 소규모의 모방품 판매 통제 및 개인의 해외직구를 통한 모방품 국내 반입이 감소될 것으로 보인다. 또한, 이 규정은 CPTPP를 염두에 두고 개정된 조문이 아니라는 것도 취지해설에서 드러나고 있다. 따라서 우리도 CPTPP를 염두에 두고 법을 개정할 필요는 없고 만약 향후 위조상표 준별체제로 상표법을 개정할 경우라면 위조상품의 수출입에 대해서만 형사처벌 대상으로하는 것이 바람직할 것이다. 또한, 일본과 같이 제2조 제7호를 신설할지 여부는 일본이 검토하였던 수출입을 통한 개인에 의한 유사침해 사례가 국내에서도 많이 발생하고 있는지를 확인한 후 법개정 여부를 검토하여야 할 것이다.

다. 위조 라벨과 포장의 수입 및 사용에 대한 형사처벌 적용 여부(제3항)

(1) 조문 해설

제3항은 '각 당사국은 거래과정에서 상업적 규모로 라벨 또는 포장을 의도적으로 수입하거나 국내에서 사용하는 경우 적용되는 형사 절차 및 처벌을 규정하여야 한다'고 하여 상표가 부착된 상표품의 거래로 인한 침해와는 별도로 부착 전 라벨이나 상품 포장지 자체만의 수입과 사용을 통제하여 직접적 침해의 예방효과를 기도하고 있는 규정이라 할 수 있

다. 당연히 타인의 상표를 자기의 상품에 부착하기 위한 행위를 통제하는 것으로 제3항은 제1항, 제2항과 마찬가지로 위조 상품에의 사용과 직결된다. 또한 견해대립은 있지만 간접침해는 직접침해가 성립해야 인정된다는 통설적 지위와 마찬가지로 위조 상표 라벨이나 위조 포장을 상품이나 서비스에 사용함으로써 직접침해 행위가 성립하는 경우를 전제로 인정되며 위조라는 표현은 사용하지 않았지만 포장 면에서 (a) 당사국 영토 내에서 등록된 상표와 동일하거나 구별할 수 없는 상표, 상품 면에서 (b) 해당 상표로 등록된 (지정) 상품 또는 서비스와 동일한 상품 또는 서비스와 관련하여 사용된 경우를 전제하고 있다. 종전에 라벨만 규정하다가 포장까지 확대하고 있는 것이 특색이다.

(2) 검토

한-EU FTA 협상과정에서 위 조항과 비슷하게 EU는 위조상표 라벨의 수입 및 국내유통에 대한 형사집행을 요구하였으나 현행 상표법에서 위조 상표 라벨의 제조나 판매는 간접침해의 문제로서 간접침해에 대한 형사적용 여부가 명확하지 않을 뿐 아니라 EU가 요구한 “수입”은 당시 상표법에 없어 이를 수용할 경우 상표법의 개정이 필요하므로 협상을 통해 전체 조문을 삭제하게 되었다.⁴⁴⁷⁾

상표권 간접침해의 경우는 상표법 제108조(당시 제66조) 각호의 행위들을 나누어서 살펴볼 때 문제가 있을 수 있다고 판단한 때문으로 보인다. 동조 각호의 행위들은 이질적인 행위들의 집합이다. 우선 동조 제1호의 행위(유사범위 사용행위)는 유사범위의 사용에 해당하므로 직접침해의 개념에 포함된다.⁴⁴⁸⁾ 동조 제4호의 행위(상품 소지행위)⁴⁴⁹⁾가 침해의 개념에 포함될 것인지는 의문이 있으나, 상품유통행위(상표법 제2조 제6호 나목) 이후의 행위로서 예비행위나 미수행위라고 볼 수 없고 오히려 형법 제362조의 장물 취득 또는 보관과 유사한 행위라는 점에 비추어 침해의 개념에 포함된다고 봄이 타당할 것이다.

협상과정에서 삭제된 위 조항과 직결되는 상표법 제108조 제2호의 행위(상표 위조행위 등) 및 제3호의 행위(위조용구 제작행위 등)가 상표권 침해죄를 구성하는 행위인지는 논란이 있다. 상표 위조행위에 대하여 상표권침해죄의 성립을 인정한 판결이 있고⁴⁵⁰⁾, 우리의 형사실무와 학설도 입법론적 제고의 여지가 있지만, 간접침해 행위에 대하여 상표권침

447) 위조상표 라벨에 대한 형사집행 여부는 당시 ACTA에서 논의되고 있는 사항이므로 ACTA에 맡기는 것이 바람직하다는 견해를 관철시켜 본 규정은 형사집행분야 조문에서 삭제한 것으로 보인다. 특허청, 한EU FTA협상에 따른 상표디자인 분야 제도 정비 방안에 관한 연구, 2009, 172면 이하.

448) 서울지법 95.3.29. 94노3791 판결; 서울지법 96.5.2. 96노8 판결.

449) 제4호는 '침해품을 사들여서 소지하는 행위'가 상표법 제2조 제6호 소정의 '사용' 개념에 포함되지 않을 것을 감안하여 검찰의 요청에 의해 1997.8.22. 개정법률에서 신설된 것이라 하는데 이러한 입법취지에 비추어 볼 때도 그러하다.

450) 대법원 1957.2.22. 4289형상310 판결; 대법원 1960.10.26. 4293형상326 판결.

해죄의 성립을 인정함이 일반적인 것으로 보인다.⁴⁵¹⁾ 그러나 이들 행위도 상표사용 이전 단계의 예비행위임이 분명하고 미수행위를 처벌하지 않으면서 그 예비행위를 처벌하는 것은 형평에 반하며 죄형법정주의 원칙이 적용되어야 한다는 점도 특허권침해죄와 다를바 없으므로, 대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결의 취지에 따라 동조 제2호 및 제3호의 행위에 대하여는 상표권침해죄가 성립하지 않는다고 볼 수도 있다.⁴⁵²⁾ 결국 국내 상표법상 위조상표의 교부·판매·위조·모조는 직접침해를 위한 목적의 사용으로 “침해로 보는 행위”에 포함(제108조 제2호 및 제3호)되나 수입에 대해서는 명확한 규정이 없다는 점과 교부·판매·위조·모조는 의제침해로서 제230조 형사집행의 “침해행위”(직접침해)에 해당 여부 또한 명확하지 않다.

따라서 CPTPP 18.77조 제3항을 충족하려면 소위 제108조의 침해로 보는 행위도 정비하여 수입행위를 명시하고 직접침해가 성립해야 하는 것을 분명한 전제로 하여 형사처벌 대상으로 되는 것으로 명확하게 규정할 필요가 있으며, 그 형량은 직접침해 행위와 차별화하는 것도 검토대상에 해당한다.

라. 방조 및 교사(제5항)

(1) 조문해설

본 조는 범죄행위가 제3자의 방조나 교사에 의해 공동으로 이루어진 경우에 그 공범을 함께 처벌하도록 하는 규정을 의무적으로 두도록 한 규정이다. 공범에 대한 규정의 적용이 이 관의 규정 전체에 적용되도록 규정함으로써 형사처벌 뿐 아니라 양벌규정, 몰수, 압류 등도 함께 염두에 둔 것으로 보이며, 역시 교사 및 방조자의 범위는 18.77조 제5항에 언급된 위법행위인 고의적인 상표위조행위와 저작물 불법복제 행위에 가담한 방조 및 교사자에 국한하여 우선 적용됨을 분명히 하고 있다.

(2) 이행조치의 필요성 검토

우리는 형법에서 죄의 종류를 불문하고 공범일반의 성립과 이에 대한 처벌규정을 자세히 두고 있다. 예컨대 형법 제30조(공동정범), 제31조(교사범), 제32조(종범) 규정을 두어 정범과 대등하게 처벌하도록 하고 있어 별도의 이행조치가 불필요한 것으로 판단된다. 참고로 공동불법행에 대한 민사책임과 관련하여 민법 제760조 제3항은 “교사자나 방조자는 공동행위자로 본다”로 규정하여 이들 모두를 공동불법행위자로서 책임을 부담시키고 있다.

451) 예컨대 송영식/황중환/김원오, 상표법, 한빛지적소유권센터, 1996, 771면.

452) 송영식의 6인, 「지적소유권법(하)(제2판)」, 육법사, 2013, 373-374면.

중범이란 주로 방조에 의해 이루어지는데, 방조는 불법행위를 용이하게 하는 직접, 간접의 모든 행위를 가리키는 것으로서 작위에 의한 경우 뿐만 아니라 작위의무 있는 자가 그것을 방지하여야 할 제반조치를 취하지 아니하는 부작위로 인하여 불법행위자의 실행행위를 용이하게 하는 경우도 포함한다.

The background features a series of light gray diagonal stripes sloping upwards from left to right. A large, solid blue geometric shape, resembling a mountain or a stylized 'A', occupies the lower half of the page. In the top right corner, there are small blue and gray geometric elements, including a line with arrows. In the bottom center, there are small white and blue geometric shapes, including a line with arrows.

제4장 새로운 형태의 상표 사용과 상표권 침해

제4장 새로운 형태의 상표 사용과 상표권 침해

제1절 디지털 시대변화에 따른 새로운 상표사용 및 침해

I. 총설

상표사용이라고 하면 통상 물건 등에 상표를 표시하는 것과 같이 기존의 전형적인 형태의 상표(서비스표·표장·표지 포함)의 사용을 생각하지만 인터넷, 디지털 기술의 발달로 고전적인 상표 사용 외에도 이른바 보이지 않는 상표의 사용이 늘고 있다. 이러한 특이한 사용행태는 상표의 사용에 해당하는지 여부가 매우 모호할 뿐만 아니라, 사용에 해당하더라도 상표권 침해에 해당하는지 역시 매우 모호하기 때문에 상표 사용에 해당하는지에 대한 다음과 같은 법적 분쟁이 계속되어 왔다. 첫째, 도메인이름을 인터넷사이트의 주소창(URL)에 표시하는 것을 간판 또는 표장의 개념으로 해석하여 광고적 사용을 인정할지 여부, 둘째, 검색가능성을 높이기 위해 타인의 상표를 메타태그로 사용하는 것이 상표권침해에 해당하는지 여부, 셋째, 키워드나 한글인터넷주소를 주소창에 표시하고 연결되는 사이트에서 상품을 판매하는 행위의 법적 취급, 넷째, 팝업광고, 키워드 광고 등의 상표의 사용 여부를 둘러싼 분쟁이 지속되어 왔다. 대법원은 키워드 검색광고를 통하여 피고가 인터넷 키워드 검색결과 화면에 ‘VSP엔티씨’ 표장을 표시하여 광고한 행위는 상표법상의 ‘상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시하는 행위’에 해당하고, 상품의 출처를 표시하는 상표의 사용에 해당한다고 판시하여,⁴⁵³⁾ 키워드 검색광고에 대하여 상표의 사용을 인정하였다.

한편 2016년 9월 1일 개정 상표법은 키워드 광고와 같이 보이지 않는 상표사용 행위를 규율하기 위해 전통적인 상표사용의 시각에서 벗어나 상표사용 범위를 확대시켰다. 이에 상표법 제2조 제2항 2호에서 “전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위”도 상표사용에 포함되어 이에 따라 키워드 광고는 상표의 사용 행위에 해당할 수 있게 되었다.

453) 대법원 2012.5.24. 선고 2010후3073 판결 -VSP.

II. 인터넷 또는 디지털 환경 관련 새로운 상표의 사용 태양

1. URL(주소창)에 도메인이름을 표시하는 행위의 상표의 사용에 해당 여부

도메인 이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업의 표지로서 사용할 목적으로 한 것이 아니다. 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없다.⁴⁵⁴⁾ 제3자의 광고적 사용에 의한 상표권 침해와 관련하여 인터넷 주소창에 도메인을 사용하는 행위 자체가 상표의 광고적 사용에 관한 정의 규정(상표법 제2조 제1항 제11호 (다)목)에서 규정하는 ‘상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’에 해당하는지 여부에 대해서는 보다 철저한 규명이 필요하다. 도메인이름의 가장 보편적이고 기초적인 사용 태양인 주소창에의 사용이 상표적 사용에 해당하는지 여부를 판단하기 위한 일정하고 분명한 기준이 제시되어야 할 필요성이 있는데, 이 경우 웹사이트의 ‘상품관련성’과 ‘업으로서의 사용’은 이러한 판단의 중요한 기준이 될 수 있을 것이다.

인터넷의 주소창은 일응 간판 또는 표찰에 해당하므로 주소창에 도메인이름을 표시한 것 자체가 상표의 광고적 사용에 해당하는지가 우선 문제될 수 있다. 대법원은 롤스로이스 사건에서 홈페이지를 이용한 서비스의 제공 또는 상품의 판매가 없는 경우와 같이 상표를 도메인이름으로 사용하는 행위는 인터넷 자체가 광고매체라 할 수 없고 인터넷상의 주소를 나타내는 도메인은 舊상표법 제2조 제1항 제6호 다목에서 말하는 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위에 해당한다고 볼 수 없으므로, 인터넷 홈페이지를 개설하여 제품정보를 제시해 놓은 것만으로는 광고행위에 해당한다고 볼 수 없다고 보았다.⁴⁵⁵⁾ 또 도메인이름 하에 운용되는 웹사이트에서 등록상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없다면 위 웹사이트를 통해 등록상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고, 등록상표와 동일한 이름을 도메인이름

454) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 - 'viagra.co.kr'.

455) 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결 - 롤스로이스.

으로 사용한 것만으로는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다고 판시하였는데,⁴⁵⁶⁾ 웹사이트에서 상품 판매나 서비스를 제공함이 없이 오로지 도메인이름만을 웹사이트의 주소로 사용한 것은 상표적 사용에 해당하지 않는다는 것을 분명히 하였다.

이와 마찬가지로 대법원의 Viagra 사건에서도 특정한 도메인이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인이름이 일반인들을 그 도메인이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없다고 판시하였다.⁴⁵⁷⁾ 또한, 특정한 도메인이름으로 웹사이트를 개설하여 영업을 하면서 그 웹사이트에서 제공하는 서비스에 독자적인 별도의 서비스표를 사용하고 있는 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 그 별도의 서비스표가 서비스의 출처를 표시한다고 보아야 하므로, 도메인이름 자체가 곧바로 상표법상의 서비스표로서 사용되었다고 볼 수 없다고 판단하고 있다.⁴⁵⁸⁾

그러나 타인의 등록상표와 동일한 도메인이름의 웹사이트에서 그 등록상표의 지정상품과 유사한 상품을 전시, 광고하고 이를 판매하는 행위는 상표를 간판 또는 표찰에 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위이므로 상표의 사용에 해당한다.⁴⁵⁹⁾ 법원은 상표가 포함된 도메인이름을 사용한 것이 상표의 사용에 해당하는가 여부에 대하여, 도메인이름의 사용태양 및 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 볼 때 거래통념상 상품의 출처표시로 기능하는 경우에 상표의 사용에 해당한다고 판시하고 있다.⁴⁶⁰⁾

도메인이름과 상표의 사용 여부와 관련하여서는 판단기준으로서 “도메인이름의 등록사용의 경우에는 도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 거래통념상 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때”에 상표적 사용이 된다고 판시하고 있다.⁴⁶¹⁾ 이러한 기준에 따라 “특정한 도메인 이름으로 웹

456) 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결 - 롤스로이스.

457) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 (Viagra 사건); 상표의 본질적인 기능인 자타상품의 출처 표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표의 사용이라고 판시하였다. 대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후3025 판결; 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결.

458) 특허법원 2007. 1. 25. 선고 2006허8415 판결 (www.bebehouse.com).

459) 서울고등법원 2000. 11. 15. 선고 99나61196 판결 (샤넬 사건).

460) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결; 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결 -마하몰 사건.

461) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결 - 한글인터넷주소 “장수온돌”; 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결. 이 판결에서는 피고인이 등록상표인 ‘마하’ 또는 ‘마하몰(MAHAMALL)’을 상품의 식별표지로 직접적으로 사용한 것까지 이르지 않고, 오히려 ‘사찰넷’ 또는 ‘사철몰’을 출처 표시로 사용한 점

사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없”고,⁴⁶²⁾ “등록상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 사용한 것만으로는 ...상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다.”⁴⁶³⁾ 다만, 요컨대, 웹사이트에서 판매되는 상품이나 제공되는 서비스가 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 경우에는 해당 도메인이름의 사용은 상표적 사용으로 볼 수 있을 것이다. 또한 도메인이름은 인터넷이라는 공간에서 상표가 사용되는 경우에 해당하나 시각적으로 그 상표의 사용이 인식될 수 있으므로 검색광고나 메타태그 등과는 다르게 해석되어야 할 것이다.

2. 메타태그와 상표의 사용

메타태그는 검색엔진이 검색할 수 있도록 웹사이트의 내용을 표시하는 색인 또는 참고자료로서 역할을 하는 웹사이트의 숨겨진 용어의 목록을 의미한다. 메타태그는 웹페이지에 들어가 있는 정보를 설명해주기 위하여 웹페이지상에 존재하는 정보에 관한 ‘정보’를 포함하며, 웹의 존재를 가능하게 하는 HTML 코드의 일정한 부분에 위치해 있으며, 인터넷 이용자가 웹사이트를 통해 이를 시각적으로 볼 수 있는 것이 아니다. 타인의 상표를 메타태그로 사용하는 것은 육안으로 보이지 않는 상태에서의 상표의 사용에 해당하는 것으로서, 상표나 표지로서의 사용 여부가 문제된다.

우리나라에서의 판례는 대체로 메타태그를 사용하여 검색 엔진에서 등록상표를 사용하여 검색할 경우, 웹사이트가 검색된다는 사정만으로 상표가 출처표시기능을 하지 않으므로 상표의 사용으로 보기 어렵다는 입장이다.⁴⁶⁴⁾ 우리 상표법상으로도 메타태그로 타인의 등록상표가 사용되는 경우, 표장의 인식불가성, 상품과 관련한 표시에 해당하는지 여부와 이를 전시하고 반포한 것으로 볼 수 있는지가 불투명하여 제2조 제1항 제11호에서 규정하는 사용의 개념을 충족하지 못할 가능성이 더 크다.⁴⁶⁵⁾ 다만, 2016년 9월 1일 개정 상표법은 메타태그뿐만 아니라 앞서 살펴본 도메인이름, 키워드 광고와 같이 보이지 않는 상

도 발견되므로, 등록상표를 사용하였다고 평가할 수 없다고 보았다.

462) 대법원 2004. 5. 14 2002다13782 판결.

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

464) 서울남부지방법원 2004.4.29. 선고 202가합14533 판결(메타랜드 사건); 서울남부지방법원 2013.6.21. 선고 2013가합31083 판결(포트메리온 사건).

465) 다만, 미국과 같이 상표적 사용여부와 무관하게 혼동가능성(초기관심혼동)에 초점을 둔다면 침해인정도 가능하다고 판단할 수 있는 여지가 있다.

표사용 행위를 규율하기 위해 전통적인 상표사용의 시각에서 벗어나 상표법 제2조 제2항 2호에서 “전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위”도 상표사용에 포함시켜 상표사용의 범위를 확대하였기 때문에 이에 따라 메타태그 또한 상표의 사용 행위에 해당할 수 있다.

3. 팝업광고 및 배너광고와 상표의 사용

상표명인 검색어를 입력하면 그에 따른 검색결과와 함께 검색광고란에 광고주의 사이트 링크가 나타나는 것이 통상이며, 경우에 따라서는 팝업 또는 배너 형태로 광고주의 광고가 나타나기도 한다. 종래의 온라인상 광고들은 광고주가 검색엔진 사업자나 광고 프로그램 운영자와 같은 검색광고가 나타나도록 하는 사업자에게 대가를 지급하고 해당 사이트의 특정 위치 또는 사이트 내에서 팝업광고 및 배너광고가 나타나도록 하는 형태로 이루어졌다. 반면에 검색광고는 검색어에 대한 입찰을 하여 높은 금액을 지급하는 광고주 순으로 해당 검색어에 대한 광고가 먼저 해당 검색어의 검색결과에 드러나도록 하는 방식으로 이루어진다. 이에 팝업광고와 배너광고에서도 검색결과에 따라 광고주의 광고가 나타나는 형태로 이루어진다면 이는 검색광고의 범위에 포함하여 상표의 사용 여부를 논할 수 있을 것이다.

대법원은 인터넷 웹페이지상의 팝업광고 행위에 대하여, 팝업광고의 영업 활동이 타인의 광고 영업 활동인 것처럼 혼동하게 하는 경우에는 부정경쟁방지법 제2조제1호 (나)목의 영업주체 혼동행위 여부의 판단에 있어서 “영업표지를 사용하는 방법 및 형태 등에는 특별한 제한이 없으므로” 웹페이지상에 표시된 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지를 그 팝업광고의 출처표시로 사용한 것으로 인식되고 이로써 팝업광고의 영업 활동이 타인의 광고영업 활동인 것처럼 혼동하게 하는 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하였다.⁴⁶⁶⁾

4. 키워드 광고와 상표의 사용

상표권 침해를 논함에 있어서는 당해 상표가 형식적으로 광고에 사용되었다는 것만으로는 부족하고, 자타상품의 식별표지로서 사용되어 상표의 출처표시기능 등을 해치는 형태로 사용되어야 한다.⁴⁶⁷⁾ 상표법은 제2조 제1항 제11호 다목에서 상품에 관한 광고·정가

466) 대법원 2010. 9. 30 선고 2009도12238 판결; 대법원 2012. 5. 24 선고 2011도13783 판결도 동일한 취지로 판시하였다.

표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시(display)하거나 널리 알리는 행위를 상표의 사용으로 보고 있으며, 자기의 상품에 관한 광고 문장 중에 동종 상품에 관한 타인의 등록상표를 기재하는 경우에도 상표의 사용에 해당한다고 보고 있다. 따라서 광고주가 등록상표를 자신의 웹사이트를 설명하는 문구 등으로 표시하였다면, 이러한 사용은 상표법상 “상품에 관한 광고”라고 볼 수 있을 것이다.⁴⁶⁷⁾ 그러나 키워드광고의 경우, 검색엔진회사는 배너광고의 연계에서 상표권자의 상표를 시각적으로 표시하지는 않으며, 그 상표는 컴퓨터 내부 알고리즘에만 사용되고 있을 뿐 상표는 보이지 아니하기 때문에 상표의 사용 여부가 인정되기 어려운 측면을 갖고 있다.⁴⁶⁹⁾ 다만, 그러나 키워드 광고는 특정 키워드에 대한 검색결과가 배너가 아닌 확장된 키워드로 노출되거나 검색키워드 그대로 노출이 되는 경우도 있다. 예컨대, 검색창에 “Nike”를 입력할 경우, 키워드 검색광고란에는 “Nike” 홈페이지가 나타날 수도 있지만, “Nike”관련 용품을 판매하는 회사나 스포츠용품판매업자의 홈페이지가 나타날 수도 있다.⁴⁷⁰⁾ 이는 광고주가 자신의 상품 또는 자신이 판매하는 상품에 관한 광고를 소비자들에게 인식시키기 위하여 타인의 상표를 사용한 것에 해당한다고 보아야 할 것이다.⁴⁷¹⁾

키워드 검색광고로 제시된 경쟁업자의 광고문 자체에는 권리자의 상표가 눈에 보이지 않더라도 그 상표를 키워드 검색어로 활용한 이용자의 검색요구에 대응하여 광고를 제시하는 행위가 상표법상 ‘상표의 사용’에 해당한다는 점은 미국, 유럽연합, 우리나라 등 각국의 판례에서 공통적으로 인정하고 있다.⁴⁷²⁾

상표권 침해는 상표권의 정당한 권리자의 승낙을 받지 않고 무단으로 타인의 상표권을 사용하는 것을 의미하는데, 여기서 과연 키워드 광고 검색이 등록상표의 ‘사용’에 해당하는지에 대해서는 견해의 대립이 있다. 키워드 광고에 있어서 상표적 사용 여부와 관련하여 법원은 “검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면 이는 상표권의 권리범위확인심판의 전제가 되는 ‘상표로서의 사용’에 해당”하고, “표장이 표시된 인터넷 키워드 검색결과 화면의 내용과 乙이 운영하는 회사 홈페이지로 연

467) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결; 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결.

468) 유대중, “검색광고의 법적 문제에 관한 소고,” 인터넷법률, 제34호, 2006, 5면.

469) 김성호, “인터넷배너광고의 연계에 대한 법적 문제,” 인터넷법률, 제11호, 2002, 101면.

470) 실제로 Google(www.google.com)에서 샤넬을 검색할 경우, 상단 광고란이 아닌 검색결과에 가서야 공식 홈페이지를 발견할 수 있다. 스폰서링크라 불리는 광고란에 나타나는 회사는 스킨케어 등을 판매하는 회사로써, 샤넬만을 취급하지도 않는다. 그러나 사용자에게는 샤넬 제품의 공식판매점인 것으로 인식되게 할 수도 있다는 것에서 문제가 발생할 우려가 있다.

471) Pattishall & Hilliard & Welch II, TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION, Matthew bender(2003), §5.03; 김병일, “키워드광고와 상표권 침해”, 디지털재산법연구 제6권 제1호, 2007, 142면.

472) 박준석, “인터넷상에서 ‘상표의 사용’개념 및 그 지위(III) - 키워드 검색광고에서 상표를 직접 사용한 자는 누구인가? -, 저스티스, 제122호, 2011. 2., 188면.

결되는 전체적인 화면 구조 등을 살펴보면, 인터넷 키워드 검색결과 화면은 위 표장을 붙여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알림으로써 광고한 것으로 보기에 충분”하다고 판시하였다.⁴⁷³⁾

키워드 광고 검색이 상표의 사용에 해당한다는 것은 타인의 상표를 이용한 키워드광고검색 행위에만 적용되는 것은 아니다. 특허법원 2016. 11. 18. 선고 2016허5439 판결에서는 키워드 광고 검색 행위가 상표불사용취소심판에서의 상표 사용에 해당하는지의 여부의 쟁점에서 활용되었고, 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결에서는 상표권의 권리범위확인심판의 전제가 되는 상표사용에 해당하는 쟁점에서 활용되었다. 이와 같이 키워드 광고 검색은 상표의 사용에 해당함을 전제로 하는 논의가 계속 진행되고 있다.

5. 가상현실/증강현실 서비스와 상표의 사용

가. 서

상표는 인류의 경제활동에서 자타 상품 및 서비스의 식별을 가능하게 하는 중요한 역할을 하고 있다. 이때 상표권자의 독점·배타적 상표 사용을 보호하는 법률 즉, ‘상표법’은 국가적·지리적 특성에 종속될 수밖에 없으므로 해당 국가의 영역 내에서만 효력을 발휘하는 속지주의적 특성을 띠 수 밖에 없었다. 그러나 수 년 전부터 “디지털, 바이오와 물리학 사이의 모든 경계를 허무는 융합 기술 혁명”으로 일컬어지는 4차 산업혁명이 일어나며, 초연결적 특징을 갖는 ‘가상현실(virtual reality, VR)’ 및 ‘증강현실(augmented reality, AR)’ 기술이 구현한 디지털화된 공간이 현실 세계와는 별개로 또는 현실 세계와 융합된 형태로 등장하였고, 이러한 기술들은 사용자의 교육, 오락, 체험, 편의 등을 목적으로 우리 삶 속에서 점차 그 활용 범위를 넓혀가고 있다.

나. 가상·증강현실의 개념과 법적 과제

가상현실(Virtual Reality; VR)은 실제로 존재하지 않는 현실을 컴퓨터 등을 사용하여 구현한 실체가 아닌 어떤 특정한 환경이나 상황 혹은 그 기술 자체를 의미한다.⁴⁷⁴⁾ 가상현실은 컴퓨터 기술을 이용하여 인간이 가상의 환경이나 상황과 상호작용을 하게 함으로써 실제 환경처럼 오감을 통해 느끼도록 하는 인간과 컴퓨터 사이의 유저 인터페이스를 말한다.⁴⁷⁵⁾

473) 대법원 2012. 5. 24 선고 2010후3073 판결.

474) 김아영·채원석·장규호·최하림·김백섭·이준우, 가상현실 동향분석, 전자통신동향분석 제31권 제4호 (2016년 8월) 한국전자통신연구원 초지능 기술동향 특집, 2016, 24~25면; 김정환, “3D모델하우스 구축 기술에 관한 연구”, 예술과 미디어(제10권 1호), 2011, 26면.

475) Wendy J. Gordon et al., Virtual reality, Appropriation and Property Rights in Art: A

증강현실(Augmented Reality : AR)이란 현실세계에 컴퓨터 등을 사용하여 정보를 부가 제시하는 기술 및 정보를 부가 제시한 환경 그 자체를 의미한다.⁴⁷⁶⁾ 아울러, 증강현실이란 사용자가 눈으로 보는 현실세계에 3차원의 가상물체를 겹쳐서 보여주는 기술을 활용해 현실과 가상환경을 융합하는 복합형 가상현실을 말한다.⁴⁷⁷⁾ 즉, 증강현실(Augmented Reality)은 가상현실(Virtual Reality)의 한 분야로 실제 환경에 가상 사물이나 정보를 합성하여 원래의 환경에 존재하는 사물처럼 보이도록 하는 컴퓨터 그래픽 기법이다. 실제로 보이는 사물에 인위적인 정보를 부가한다는 점에서 가상현실(Virtual Reality)와 구별된다.⁴⁷⁸⁾

“가상현실은 자신(객체)과 배경·환경 모두 현실이 아닌 가상의 이미지를 사용하는 데 반해, 증강현실은 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의 영상으로 보여주는 기술이다. 가상현실과 증강현실은 가상의 체계를 체험하고 사용자의 상호작용 능력을 확장한다는 점에서 상호 유사하지만, 가상현실은 현실과 단절된 ‘가상세계에서의 몰입과 상호작용’을 강조한다”.⁴⁷⁹⁾

가상현실과 증강현실의 관계는, “현실에 기반을 둔 가상현실을 증강현실이라고 한다”로 정리될 수 있다. 개념적으로 가상현실과 증강현실은 ‘현실’의 물체 또는 배경 등을 ‘일부’ 이용하느냐 ‘전부’ 이용하느냐에 의해 구분할 수 있을 뿐이기 때문이다. 그러한 점에서 가상현실은 증강현실을 포함하는 넓은 개념으로 이해될 수도 있다.⁴⁸⁰⁾ 최근에는 가상현실과 증강현실의 경계를 나누지 않고, 가상현실의 몰입감과 증강현실의 현실 소통의 특징을 융합한 혼합현실(Mixed Reality)로 발전하고 있다.⁴⁸¹⁾ 그런데, 기능적, 기술적 차이점이 존재함에도 불구하고 법제도적 또는 법해석론적 관점에서 가상현실과 증강현실을 구분할 실익은 크게 존재하지 않는 것으로 보인다.

roundtable discussion“, 13 Cardozo Arts & Ebt. L.J. 91 (1994) at 91-92.

476) Brian D. Wassom, IP in an Augmented Reality, 6 No. 3 Landslide 8 (2014) at 1.

477) 이상미, “증강현실(Augmented Reality)에서의 지적재산권”, 연세 글로벌 비즈니스 법학연구, 2016, 81면 참조.

478) <http://ko.wikipedia.org/wiki/>. 이하 증강현실 중심으로 검토.

479) 전황수·한미경·장중현, 증강현실(AR) 기술개발 동향. 전자통신동향분석 제32권 제2호 (2017년 4월), 2017, 55-56면.

480) 정진근, 가상현실과 증강현실의 저작권법 관련 쟁점에 관한 연구 - 저작권법 개정 필요성을 중심으로 -, 2018.4, 6-7면.

481) 양병석, 임영모, 조태훈, 가상현실/증강현실 기술발전 방향과 시사점, SPRi Issue Report (2016-14호), 소프트웨어정책연구소, 2017, 6-7면. 혼합현실은 “엔터테인먼트 분야에 편향된 가상현실과 스마트폰 초기에 등장했으나 길러콘텐츠 부족한 증강현실 사이에 … 혁신적인 UI와 실용적인 콘텐츠를 앞세워 ICT 시장에 새로운 바람을 불러일으킬 것으로 기대”된다고 한다. 한국인터넷진흥원, 인터넷 10대 이슈 전망, 2017, 18면.

다. 가상현실 및 증강현실 내에서 상표 보호의 필요성

가상현실 및 증강현실 공간에서 상표 보호의 필요성을 도출하기 위하여 머지않은 미래에 도래하게 될 예측 가능한 상황을 살펴볼 필요가 있다. 아직까지는 가상현실 및 증강현실 기술이 활발히 상용화된 것이 아니기 때문에 몇 가지 게임 콘텐츠를 제외하고는 아직까지 국경을 초월하여 연결된 형태의 콘텐츠가 다양하지는 않다. 이에 이하에서 예측하는 예시들은 향후 기술의 발전으로 가상현실 및 증강현실 콘텐츠가 전 세계 사용자와 연결되고, 가상현실 및 증강현실 속 사용자들의 행위에 의하여 실시간으로 반응한다는 예측 가능한 미래를 상정하여 살펴보고자 한다.

가상현실 세계는 현실과 분리되어 인간의 오감을 통해 가상현실을 온전히 느낄 수 있게끔 한다. 이처럼 현실에서 완전히 벗어난 체험은 앞으로 상업적, 예술적, 엔터테인먼트의 여가 생활 부문 등 일상생활에서 적극적으로 활용될 가능성이 높을 것이다. 이미 가상현실 기술을 통해 가상공간에 가상의 도구를 사용하여 디지털 객체를 생성하는 콘텐츠는 존재한다. 이러한 기술이 지속적으로 발전한다면 머지않은 미래에 기업을 비롯한 많은 사용자들이 전문적인 디지털 도구를 이용하여 가상현실에만 존재하는 디지털 객체를 창조해 낼 가능성이 높아 보인다. 현실 공간에서는 상품⁴⁸²⁾이 탄생하기 위해 자본, 물리적 공간, 각종 물리적 원료들이 필수적이지만, 가상공간에서는 관련 프로그램만 구매하여 사용할 수 있다면 이러한 제약에서 자유로울 수 있다는 점에서 상대적으로 진입장벽이 낮다는 이점이 있다. 발전하는 ICT(Information and Communications Technology) 기술을 기반으로 전 세계가 연결된 가상현실 공간 속에서 각 온라인 플랫폼 사용자의 아이디어와 스타일이 디지털화된 가상의 상품으로 탄생하기 시작하고, 나아가 이러한 가상의 상품이 가상화폐 등으로 거래되고 어떤 예술품을 구매한 사용자는 자신만의 공간에서 이를 관람할 수 있다면, 디지털 생산자, 기업, 참여자들은 자신들이 창작하여 만든 가상의 상품들이 다른 사용자들의 상품으로부터 식별될 수 있도록 상표를 부착하고자 할 것이다. 이러한 가상공간의 상품은 비단 가상현실 속 공간뿐만 아니라 증강현실 기술과도 접목이 가능할 것이다.

별론독(Balloon Dog)으로 유명한 미국의 예술가 제프 쿤스(Jeff Koons)는 별론독을 포함한 자신의 예술품을 디지털화하여 스마트폰 사용자들이 카메라로 어떤 공간을 비추면 자신의 예술품이 공중에 나타나게 하는 가상 퍼포먼스를 선보였다. 비록 제프 쿤스는 이미 실재하는 자신의 예술품을 디지털화한 것이지만, 가까운 미래의 사용자들은 별론독과 같은 자신만의 디

482) 초현실, 초연결의 기술적 특성으로 인해 기존의 독립적 영역과 기술이 융합되면서 현실과 가상세계가 혼재되는 영역이 발생하게 되었다. 이에 온라인과 오프라인의 경계가 붕괴되었으며, 가상의 공간에서 존재하는 상품이 등장하게 되었으나, 현행법은 상품에 관한 별도의 규정을 두고 있지 않으며, 특허청의 상표심사기준은 시대의 변화에 따라서 해석가능한 것으로 여지를 남겨두고 있는 실정이다. 이에 가상, 증강현실의 공간의 상품이 “통상적으로 거래대상이 되는 유체물”로 이해되는 상품에 대한 기존의 개념에 따라 정의되기 어려운 상황에서 상품에 대한 법적 공백이 발생할 우려가 있다.

디지털 예술품, 상품들을 만들어 낼 수 있게 되고, 이를 구매한 사람들의 증강현실 공간에서만 자신의 작품이 표시되게끔 할 수도 있을 것이다. 나아가 장기화된 코로나 19(COVID-19)의 상황으로 우울증을 겪고 있는 대중들에게 심적 위로를 줄 수 있는, 간접적으로 여가 생활을 체험하거나 즐길 수 있게 하는 상품 및 예술품이 있다면, 이런 디지털 객체들을 창작한 개인 또는 단체가 자신들만의 우울증 치료용, 엔터테인먼트용 디지털 객체를 브랜드화 하고자 할 것이고, 이에 따라 가상 디지털 객체의 가치가 더욱 높아질 수 있을 것이다.

가상현실 기술이 대중에게 빠르게 전파될 수 있게 한 게임 콘텐츠 측면에서는, 가상공간에서만 제공되는 용병 서비스와 같은 것들이 나타날 수 있다. 전 세계 사용자들이 실시간으로 즐길 수 있는 가상현실 기술이 접목된 전쟁 게임이 출시되었다고 가정하면, 게임 실력이 뛰어난 특정 사용자가 자신의 전투 서비스를 가상 화폐 등을 대가로 제공할 수도 있다. 이러한 사용자들이 모여 이미 존재하고 있는 클랜(clan)⁴⁸³⁾ 문화와 같이, 그룹을 결성하고 마치 현실 세계의 용병 회사와 같은 서비스를 제공할 수도 있다. 이러한 경우, 가상공간에서 제공되는 서비스의 자타 서비스 식별을 위해 상표의 필요성이 제기될 수도 있을 것이다.

증강현실 기술이 또 다른 신기술인 3D 프린터와 결합된다면 가구 제작 및 배치와 같은 인테리어 산업에도 엄청난 편의를 제공할 것으로 예상된다. 스웨덴의 유명한 가구회사인 이케아(IKEA)가 2017년 선보인 이케아 플레이스(IKEA PLACE)라는 스마트폰 애플리케이션은 출시 당시 큰 성공을 거두지는 못하였지만, 적어도 미래에 증강현실 기술이 어떻게 삶에 편의를 제공할 수 있는지의 가능성에 관한 좋은 선례로 볼 수 있다. 이 애플리케이션은 사용자가 자신이 가구를 배치하고자 하는 공간을 스마트폰 카메라로 비추면 이케아가 판매하는 다양한 가구를 가상 콘텐츠화하여 해당 공간에 가상으로 배치해 볼 수 있는 기능을 제공한다. 이러한 기술이 더욱 세밀하게 발전하고 3D 프린터 기술과 접목된다면 머지않은 미래의 사용자는 자신의 빈 공간에 배치할 가구를 증강현실 기술을 통해 정확하게 배치해 보고, 만약 마음에 드는 기성품이 없다면 가구 제작자 및 인테리어 업자이자 가상 콘텐츠 전문가에게 자신의 취향을 가장 잘 반영한 가구를 디지털 제작하여 배치해 줄 것을 의뢰할 수 있을 것이다. 이후 사용자가 제작에 관한 승인을 하면, 이 전문가는 증강현실 기술을 통해 가상으로 배치해 보았던 가구를 3D 프린터를 통해 실물 상품으로 신속히 제작한 후 배송해 주는 식이다. 그렇다면 이 전문가가 제공하는 서비스 또한 그 자체로 가치를 획득할 것이고, 해당 전문가는 해당 서비스가 타인의 서비스로부터 식별될 수 있도록 상표를 부착하고자 할 것이다.

4차 산업혁명이 성숙화된 가까운 미래에는, 현실 세계뿐만 아니라 가상현실 및 증강현실 속에서도 사용자의 가상 상품이나 가상 서비스가 그 자체로 가치를 갖게 될 가능성이 높으

483) 인터넷에서, 같은 인터넷 게임을 즐기는 사람들이 만든 모임. 길드(guild)보다 모임의 규모가 작다. 네이버 국어사전.

며, 이에 따라 자타 상품 및 서비스의 식별을 위해 현실 세계와 마찬가지로 ‘상표’의 사용과 보호의 필요성이 대두될 것으로 사료된다.

라. 가상 및 증강현실과 상표의 사용

현실에서의 특정 사물이나 위치정보 등을 통하여 증강현실 디스플레이에 특정 디지털 정보를 표시할 때 이 디지털 정보에 상표가 포함되어 나타나거나 특정 상표가 디지털 정보의 형태로 카메라로 포착한 실제 세계의 모습 위에 가상·증강현실 내 '오버레이(겹쳐 표시하기)'하는 경우, 이를 상표의 사용으로 볼 수 있을 것인지가 문제가 제기될 수 있다.⁴⁸⁴⁾

증강현실(AR)·가상현실(VR)과 상표사용 쟁점은 광고적 사용 또는 제2조 제2항에서 규정하고 있는 사용행위 해당 여부가 문제가 된다. 현실세계의 상표가 증강·가상현실에 노출되는 경우, 증강·가상현실 광고와 관련하여 키워드 광고와 유사하게 현실세계의 상표에 반응하여 다른 경쟁사업자의 상품이 중첩되어 광고로 나타나는 경우, 증강·가상현실에서 사용된 상표나 캐릭터가 현실세계에서 사용되는 경우 등과 같이 증강·가상현실과 관련하여 상표의 사용이나 상표권의 침해 여부, 타인 상표의 희화화(戲畵化)에 의한 상표의 희석 여부, 서비스제공자의 책임 등이 문제될 수 있다.

가상현실은 자신(객체)과 배경·환경 모두 현실이 아닌 가상의 이미지를 사용하는 데 반해, 증강현실은 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의 영상으로 보여주는 기술이다. 현실과 가상이 융합된 증강현실의 특징 때문에, 그 이용 태양에 따라 상표법상 새로운 문제가 발생할 가능성이 있다.

종래 상표 사용 개념은 유체물인 상품에 물리적인 방법으로 상표를 부착하는 것을 염두에 둔 것인데, 2016년 법개정으로 정보재인 무체물에 상표 정보를 전자적 방법으로 표시하는 행위를 상표의 사용에 해당함을 명확히 되었다. 따라서 상품이나 광고 및 간판, 그 밖의 수단에 의하여 특정 디지털 정보가 가상현실 속의 디스플레이에 나타나고 그 디지털 정보에 상표가 포함된다면 상표의 사용이 인정될 수 있을 것이다.⁴⁸⁵⁾ 그러나 전자는 현실(real) 상품과 현실 상표와의 관계를, 후자는 가상(virtual) 상품과 가상 상표의 관계를 각각 규율하는 것이다. 증강현실의 등장에 따라 이 두 유형에 속하지 아니하는 경우, 즉 현실 상품에 가상 상표를 표시하거나 현실 상표에 가상 상품이 결합된 경우가 등장하고 있다. 즉 상표법이 상정하지 않았던 상표의 사용 태양을 현행 상표법의 사용 개념 해석론으로 대응할 수 있을지에 대한 검토가 필요하다.

484) 박유선, “증강현실에서 상표권 침해에 관한 연구”, 산업재산권 제51호, 한국지식재산학회, 2016, 379-418면; 박인회, “증강현실에서의 상표권 침해”, 法學論叢 제25집 제2호, 조선대학교, 2018, 101-128면.

485) 박인회, “증강현실에서의 상표권 침해”, 法學論叢 제25집 제2호, 조선대학교, 2018, 109-110면.

마. 기존 상표법 확대 적용의 부적절성

국경을 초월하여 연결된 형태의 가상현실 및 증강현실 콘텐츠가 아직 많지 않은 현재로서는 이러한 콘텐츠 속 상표의 사용에 기존 상표법을 확대 적용하는 것이 가장 적합할 것이다. 가상현실 및 증강현실 콘텐츠가 여전히 특정 국가 내에서만 사용되기 때문이다. 그러나 빠르게 발전하는 기술에 힘입어 가상현실 및 증강현실 콘텐츠가 국경을 초월하여 실시간으로 연결될 가능성을 생각하면, 당장의 편의를 위해 기존 상표법을 확대 적용하는 것은 가까운 미래에 더 큰 사회적 비용을 유발하게 되는 문제가 생길 우려도 있다.

상표법은 속지주의⁴⁸⁶⁾를 따른다. 만약 국내에 미등록된 외국의 상표를 모방한 상표가 출원되었을 경우, 우리나라 상표법은 ‘모방 상표가 해외의 유명한 상표인 경우’ 또는 ‘국내에서 유명하지 않더라도 외국 권리자가 자신의 상표임을 입증한 경우’에만 상표법 해당 조항들에 근거하여 모방 상표의 국내 등록을 거절할 뿐, 미등록 상표의 무단 사용에 대해서는 상표법을 근거로 제재할 방법이 없으며 침해 사실을 인지한 외국의 권리자가 특정인의 국내 모방 상표 무단 사용 행위가 부정경쟁방지법에 근거한 부정행위임을 직접 입증해야 하는 어려움이 있다. 뿐만 아니라 특정 국가, 예를 들어 우리나라 특허청의 적법한 심사를 거쳐 등록된 상표일지라도 해외 국가의 언어적·문화적 측면에서 살펴보았을 때 해당 상표가 자국에 등록되어 있는 다른 상표와 혼란스러울 정도로 유사하거나 동일할 수 있고, 또는 상표로서 식별력이 약하거나 없을 수 있다. 이러한 경우 설령 각국 등록상표의 효력이 가상현실 및 증강현실 속 공간까지 미친다고 인정하더라도, 해당 상표와 관련하여 발생한 분쟁을 어느 국가의 법률로서 판단할 것인가에 대한, 즉 준거법을 어느 법으로 할 것인가에 대한 문제가 발생할 것이다. 따라서 가상현실 및 증강현실 콘텐츠가 국경을 초월하여 연결될 예측 가능한 가까운 미래의 상황을 가정하면, 속지주의를 택하고 있는 각국의 상표법을 가상현실 및 증강현실 기술이 구현한 공간에까지 적용하는 방안은 현실적으로 가능하지 않다고 할 수 있다.

아직 국경을 초월한 가상현실 및 증강현실 콘텐츠가 많지 않고, 그 사용자의 수가 적은 현재 시점에서 이러한 방안들을 논의하는 것은 실용적이지 않다고 생각될 수도 있다. 또한 아무리 가상현실 및 증강현실 콘텐츠와 이를 사용하는 사용자의 수가 증가하더라도, 별도의 국제조약을 체결할 만큼 사용자가 가상현실 및 증강현실 속에서 상표를 부착하고 이를 통해 경제적 이익을 꾀할 수 있을 정도의 상황이 과연 도래하겠는가에 대한 의문도 있다.

그러나 2020년부터 시작된 코로나 팬데믹 상황 하에서 가상현실 및 증강현실 속에서의 상표가 갖는 가치와 이를 보호함으로써 권리자를 포함한 전 세계 사용자들이 얻을 수 있는

486) 속지주의라는 것은 법률의 효력이 자국의 영역 안에서만 발생한다는 것인데, 예를 들면 미국에서 등록되었더라도 국내에 등록되지 않은 상표는 우리나라 상표법에 따른 권리자의 독점·배타적 상표 사용에 대한 보호를 받기가 어렵다.

이익 또한 예상치 못하게 거대한 것일 수도 있다. 이러한 점은 현재 4차 산업혁명이 시작된 지 그리 오래되지 않았다는 측면에서도 결코 간과해서는 안 되는 점일 것이다. 가상현실 및 증강현실 속 상표제도에 대해서는 우리나라가 선제적으로 대응함으로써 관련 산업의 선도국가로서 그 역할을 수행할 수 있을 것이다.

III. 메타버스와 상표의 사용

1. 메타버스와 논의의 범위

메타버스에 대해서는 뚜렷하게 정의가 내려져 있지 않거나 매우 다양하게 정의되어 있기도 하다. 곧 메타버스는 일반적으로 현실세계와 같은 사회적·경제적 활동이 통용되는 3차원 가상공간, 모든 사람이 아바타를 이용하여 사회, 경제, 문화적 활동을 하게 되는 가상의 세계, 기존의 현실 공간이었던 현실계(도구로서의 가상공간)와 현실의 것을 가상세계로 흡수한 것이었던 이상계(현실의 모사공간), 그리고 현실과 다른 상상력에 의한 대안의 가상현실인 환상계(인간의 환상과 욕망이 표출되는 공간)가 융합된 공간, 지각되는 가상세계와 연결된 영구적인 3차원 가상 공간들로 구성된 진보된 인터넷, 가상적으로 향상된 물리적 현실과 물리적으로 영구적인 가상공간의 융합 등 매우 다양하게 정의되고 있다. 메타버스는 증강현실, 일상기록(lifeloggng), 거울세계(mirro worlds), 가상세계(virtual worlds) 등으로 구분되기도 하고, 가상현실, 증강현실, 소셜 미디어/소셜 네트워크 서비스 등으로 구분되기도 한다.

가상현실(VR)은 ‘실제와 유사하지만 실체가 아닌 인공 환경’으로서, 일반적으로 단순히 가상의 공간을 구현하는 것을 넘어서서 사용자의 오감에 직접적으로 작용하여 실제에 근접한 공간적, 시간적인 체험을 가능케 하는 기술을 의미한다. 증강현실(AR)은 가상현실의 한 분야로 실제로 존재하는 환경에 가상의 사물이나 정보를 합성하여 마치 원래의 환경에 존재하는 사물처럼 보이도록 하는 컴퓨터 그래픽 기법으로서, 현실 세계의 기반 위에 가상의 사물을 합성하여 현실 세계만으로는 얻기 어려운, 또는 마케팅의 목적으로 전달하는 부가적인 정보들을 보강하여 제공하는 것이다. 일상기록(Lifeloggng)은 사실상 소셜 서비스(social service)에 가까운 것이라 할 수 있고, 거울세계(mirror worlds)는 Google Earth VR과 같이 현실세계를 가상적으로 경험할 수 있도록 하는 것이다.

메타버스의 유형이 비교적 다양하고, 메타버스를 지탱하는 기술도 여러 가지 존재하는데, 메타버스의 주된 유형은 가상세계라 할 수 있다. 물론 이러한 가상세계는 현재 사용하

고 있는 인터넷을 통하여 구현하였던 가상공간과 동일한 것처럼, 메타버스에서의 가상세계는 현실세계와 밀접하게 연관되어 있다는 것을 특징으로 한다. 인터넷 자체도 현실세계와 연관이 있는 것은 사실이지만, 메타버스에서의 가상세계는 현실세계의 환경을 반영하고 현실세계의 행위자가 아바타의 형태로, 또는 아바타만의 형태로 활동한다는 측면에서 현실세계와 밀접하게 연관된다고 할 수 있다. 또한 증강현실은 현실세계에 가상의 이미지를 덧씌워주는 기술로서, 현실세계에서 가상의 이미지를 경험한다는 점에서 일종의 메타버스라고 할 수 있다.

결국 메타버스는 현실세계와 밀접하게 연결되거나 현실세계를 반영하는 가상의 환경에서 이루어지는 세계, 곧 가상세계라 할 수 있다. 또한 메타버스는 인터넷에 기반하고, 대체로 가상현실 및 증강현실 기술을 바탕으로 실현된다. 그렇다면 메타버스 환경에서의 상표권 침해, 상품·영업주체 혼동, 상표의 희석 등을 논의함에 있어서는 대체로 가상세계를 대상으로 하고, 이와 약간 구별되는 특성이 있는 증강현실의 특성을 대상으로 충분할 것으로 보인다.

2. 메타버스에서의 상표권 침해 및 부정경쟁

메타버스에서 야기되는 지식재산권 쟁점은 대체로 상표, 디자인 및 저작권 분야로 분류할 수 있고, 상표 분야에서는 상표법과 부정경쟁방지법이 관계된다. 상표법 및 부정경쟁방지법의 측면에서 메타버스에서의 쟁점은 대체적으로 ①보호대상과 ②규제행위 유형을 중심으로 분류할 수 있다.

〈표 7〉 상표법과 부정경쟁방지법상 보호대상과 규제행위

	대상	규제행위	
상표법	상표	상표권 침해	
부정경쟁방지법	표지·트레이드드레스·성과	부정경쟁	상품주체 혼동행위(가목)
			영업주체 혼동행위 (트레이드 드레스 포함)(나목)
			상표의 희석 (트레이드 드레스 포함)(다목)
			성과도용 (카)목

상표법 및 부정경쟁방지법이 보호하고 메타버스에서 사용될 수 있는 대상은 ①상표와 ②표지(트레이드드레스)·성과 등이다. 상표법 제2조에 따라 상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장으로 정의된다. 부정경쟁방지법상 표지는 상품주체 혼동행위, 영업주체 혼동행위, 상표의 희석에 대하여 약간 달리 규정되어 있다(부정경쟁방지법 제2조). 또한 부정경쟁방지법 카목은 보호의 대상을 성과로 규정하고 있다.

메타버스에서 문제될 수 있는 행위는 ①상표권 침해와 ②대체로 4가지 유형의 부정경쟁행위이고, ①상표권 침해의 대상은 상표이고, ②4가지 유형의 부정경쟁행위의 대상은 ㉠표지와 ㉡성과이다. 비록 상표법이나 부정경쟁방지법이 보호대상을 상표와 표지라고 하여 각각 구별하고 사용하고 있다. 그러나 ①상표는 자기와 타인의 상품을 식별하는 것에 초점을 맞추고 있고, ②㉠상품주체 혼동행위에서의 표지는 상품임을 표시하고, ㉡영업주체 혼동행위에서의 표지는 영업임을 표시하기 위한 것이고, ㉢상표의 희석에서의 표지는 상품 및 영업임을 표시하기 위한 것으로서, 일정한 상품, 서비스, 영업을 표시하는 점에서는 동일하다고 할 수 있다. 따라서 상표법이나 부정경쟁방지법의 보호대상은 각기 구별되지만, 메타버스와 관련하여서는 동일하게 논의할 수 있다. 상표는 등록을 필요로 하고, 상품·영업주체 혼동행위의 표지는 ‘주지성’을 요건으로 하고, 희석에서의 표지는 ‘저명성’을 요건으로 한다는 점에서 차이점이 있다.

다만 부정경쟁방지법상의 표지 중에는 ‘상품 판매·서비스 제공방법 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관’이라고 하는 ‘트레이드 드레스(trade dress)’가 포함되어 있는데, 메타버스와 관련하여서는 트레이드 드레스에 대한 쟁점이 많이 존재할 것으로 보인다.

(카)목은 ‘타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등’을 대상으로 하므로 상표나 표지와는 다소 달리 규정하고 있다. 상표나 표지도 성과 등에 포함될 수 있으므로, 상표권 침해, 상품·영업주체 혼동행위, 메타버스에서 희석 규정에 해당하지 않는 상표나 표지의 이용행위가 (카)목에 해당할 수 있다.

3. 메타버스와 상표적 사용 여부

가. 상표적 사용 여부

(1) 상표적 사용

메타버스 환경에서의 상표권 침해, 상품·영업주체 혼동, 상표의 희석 등을 논의함에 있어서 침해나 위반의 여지가 있는 것과 없는 것을 구분하는 것이 실익이 있을 것으로 보인다. 이러한 구별은 대체로 메타버스에서 상표가 사용된 경우 상표적 사용에 해당하는지 여부

와 밀접하게 관계된다. 상표법상의 상표에 대해서는 사용 개념이 정의되어 있는 반면에, 부정경쟁방지법상의 표지에 대해서는 사용 개념이 정의되어 있지 않다. 그러나 상표와 표지의 개념이 중복되기도 하고, 메타버스와 관련하여서는 상표나 표지의 사용이 큰 차이가 없으므로, 사용 쟁점에 대해서는 동일하게 논의하고자 한다. 우리 법원이 ㉠상표의 사용과 ㉡상표권 침해를 다소 혼합적으로 사용하는 경우가 많은데, 이러한 법원의 표현은 상표권을 침해하는 상표의 사용이 ‘상품의 출처표시를 위한 것’이어야 한다는 것을 의미한다.

다만 상표권 침해를 논의하기 위해서는 먼저 상표법 제2조의 상표의 사용 개념 해당 여부와, ㉢해당 사용이 상표권 침해의 전제가 되는 상표적 사용 내지 상표법적 사용이 되는지 여부는 구별하여야 한다.

예컨대 법원이, 도메인이름과 관련하여, “도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 거래통념상 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때에는 ‘상표의 사용’”으로 볼 수 있다고 판시하고 있는데,⁴⁸⁷⁾ 여기에 서의 상표의 사용은 상표권 침해의 전제가 되는 ‘상표적 사용’에 해당한다고 할 수 있다. 따라서 법원이 논의하는 ‘상표적 사용’이 인정되기 위해서는 일단 ‘상표법 제2조의 상표 사용의 개념’에 해당하여야 한다.

예컨대 메타버스에서 상표가 사용된 경우, 이러한 사용이 제2조 사용의 정의에 해당하면, 출처표시를 하는지 여부에 따라 상표적 사용이 결정되어야 할 것이다. 메타버스 환경에서 상표·표지가 사용되는 태양은 대체로 기존의 인터넷에서의 사용과 큰 차이가 없는 것으로 보인다. 따라서 상표·표지의 사용 여부도 기존 인터넷 환경에서와 사실상 동일하게 판단 가능할 것으로 보인다. 특히 2016년 상표법 개정에 의하여 ‘전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위’를 상표 사용에 포함시킴으로써, 메타버스 환경에서 상표가 사용된 경우 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위에 해당한다. 따라서 상표법 제2조 제1항 제11호의 가목과 다목에 해당하는 행위를 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 경우 상표의 사용에 해당하므로, 메타버스 환경에서 사용되는 경우에도 큰 차이점이 없다고 할 수 있다.

메타버스는 매우 여러 가지 형태나 유형으로 활용되고 있으나, 상표 사용에 대해서는 메타버스의 유형을 대체로 가상세계와 증강현실로 구분하여 논의하는 것이 적절한 것으로 보인다. 상표 사용이 양자에 모두 유사한 것이지만, 이용자의 측면에서 달리 나타나기 때문이다.

487) 대법원 2008. 9. 25 선고 2006다51577 판결.

(2) 가상세계와 상표의 사용

〈그림 1〉 소설 Ready Player One을 영상화시킨 영화의 한 장면



〈그림 1〉은 소설 Ready Player One을 영상화시킨 영화의 한 장면을 나타내고 있다.

〈그림 2〉 Ready Player One 영화의 현실세계 주인공



〈그림 2〉는 Ready Player One 영화에서 현실세계의 주인공을 나타내는 그림이다. 메타버스를 이용·경험하기 위해서는 이와 같이 Goggle을 이용하는 것이 많이 존재하고, 인터넷을 이용하는 것과 마찬가지로 방법에 의할 수도 있다. 그러나 어떠한 방식에 의하는가 여부와 관계없이, 참여자(진행자, 이용자)가 참여하여 게임이나 일정한 행동을 진행함으로써 현실세계와 밀접한 관계를 가지는 가상공간과 접한다는 점에서 차이가 없다.

가상세계에서의 상표 사용은, 실제로 상표권 침해로 연결되는지는 별론으로 하더라도, 상표법 제2조의 상표의 사용에 해당한다는 점에서는 큰 문제가 없을 것이다. 가상세계에 나타나는 상표가 참여자의 행위에 촉발되는가 여부와 관계없이, 해당 상표가 가상세계에 나타나도록 하기 위해서는, 상품이나 상품의 포장에 상표를 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하거나, 상품에 관한 광고나 그 밖의 수단에 따라 표시된 상표를 역시 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 것이 수반될 수밖에 없기 때문이다. 다만 가상세계에서의 상표의 사용이 실제로 상표권 침해로 연결될 수 있는 상표적 사용에 해당하는가 여부는 해당 상표가 사용된 정황에 따라 결정된다.

(3) 증강현실과 상표의 사용

증강현실이 활용되는 경우에도 상황에 따라 상표적 사용 여부가 결정되겠지만, 일반적으로 상표적 사용을 인정하기 어려울 것으로 보인다. 증강현실은 현실세계에 가상의 이미지를 보여주는 것인데, 예컨대 현실세계의 일정한 대상에 대응하여 가상의 이미지를 보여주게 된다. 지금까지 제시되고 있는 증강현실의 예시는 위의 San Andreas 게임이나 Google Earth VR과 같이 상표적 사용과는 관계없는 것들이다. 예컨대 증강현실 기기(예컨대 증강현실 기능이 있는 휴대전화)를 일정한 상표가 표시되어 있는 옥외 광고탑이 옥상에 위치해 있는 빌딩에 비출 경우, 현실세계에 덧붙여지는 이미지가 해당 상표와 전혀 관계가 없는 것이라면 상표적 사용에 해당하지 않게 된다. 그러나 상표적 사용에 해당하는 경우가 존재할 수 있는데, 다음의 내용은 증강현실이 이용되는 좋은 예를 나타내고 있다.

증강현실 광고는 증강현실 기기의 GPS를 이용하여 사용자의 위치정보를 파악한 후 미리 지정된 광고를 게시하는 GPS 태깅 방식 또는 현실세계의 상표나 상호, 로고 등의 이미지를 인식하여 지정된 광고를 게시하는 인식서비스(IDS) 방식으로 작동된다. 증강현실 광고가 현실세계의 광고의 위치정보나 상표나 로고 등의 이미지를 인식하여 가시화될 때 현실세계의 광고나 상표는 증강현실 광고의 일종의 시그널(Signal) 혹은 키(Key)이미지로 사용된다.⁴⁸⁸⁾

증강현실 기기가 현실세계에 존재하는 일정한 상표에 반응하여 경쟁자의 상품을 이미지로 보여주는 경우에는 상표적 사용으로 인정될 것이다. 증강현실 기기가 특정 상표를 인식하여 현실세계에 특정 상품의 이미지를 덧붙여 제공하는 경우는 키워드 검색광고와 사실상 큰 차이점이 존재하지 않는다. 따라서 예컨대 상표 A에 반응하여, 또는 상표 A가 표시된 상품 등에 반응하여, A와 경쟁하는 B를 이미지로 나타나게 하는 경우, 최소한 상표법 제2조가 정의하고 있는 상표의 사용에 포함된다.

488) 박유선, 증강현실에서 상표권 침해에 관한 연구, 산업재산권 제51호, 2016, 379-418면.

〈그림 3〉 증강현실 앱을 제공하는 세계 최대 가구업체 이케아의 카달로그 책자



(4) 메타버스에서의 상표·표지의 사용의 유형

메타버스 환경에서 상표가 사용되는 다음의 경우를 상정해 보자. 첫째, 메타버스에서 많이 활용되는 게임이나 현실과 무관하게 설정된 환경에서 상표가 사용되는 경우이다. 예컨대 ‘Grand Theft Auto: San Andreas’라는 게임은 그림(만화)의 형태로 LA(Los Angeles)의 도시 모습을 묘사하고자 하였다. 도시 모습을 묘사하기 위해서는 실제의 LA 모습을 그림의 형태로 반영할 수밖에 없고 실제세계의 표지가 사용될 수 있는데, 게임에서 사용된 LA 외곽 가게의 ‘표지(the Play Pen Totally Nude + 형상)’가 문제가 되었다.

이러한 예 이외에도 가상세계에서는 얼마든지 상표(표지)가 사용될 수 있다. San Andreas 게임이 도시의 모습을 반영하면서 표지의 모습을 사용하는 것은 거울세계(mirror worlds)나 일상기록(lifeloggging)에서도 동일하게 나타날 수 있다. Google Earth VR을 통한 street view는 이용자에게 지구와 지구 각 곳을 가상화하여 모습을 보여주는데, 이런 모습을 보여주는 과정에서 상표나 표지가 노출될 수 있다.

또한 Lifeloggging을 통하여서도 동영상이나 정지화상을 통하여 현실세계의 상표나 표지가 노출될 수 있다. San Andreas 게임에서는 게임의 과정에서 현실세계의 모습을 보여주기 위하여 표지가 사용된 것으로서, 표지의 사용이 한국법상으로 출처를 표시하기 위하여 사용한 것이 될 수 없고, 따라서 상표적 사용이 될 수 없을 것이다.

〈그림 4〉 San Andreas 게임상 Google Earth VR



Google Earth VR이 특정 장소의 모습을 보여주는 것도 San Andreas 게임과 아무런 차이가 없는 것으로서, 특정 장소에 나타나 있는 상표나 상표품이 표시되더라도 상표적 사용이라 하기 어렵다. 소셜서비스와 같은 Lifelogging에서 상표나 표지가 사용되는 경우에도 일반적으로 상표적 사용이라 하기 어려울 것이다. 다만 예외적으로 소셜서비스를 통하여 현실세계의 상표품을 판매하기 위하여 상표나 표지를 사용하는 경우에는 상표적 사용에 해당할 것이다.

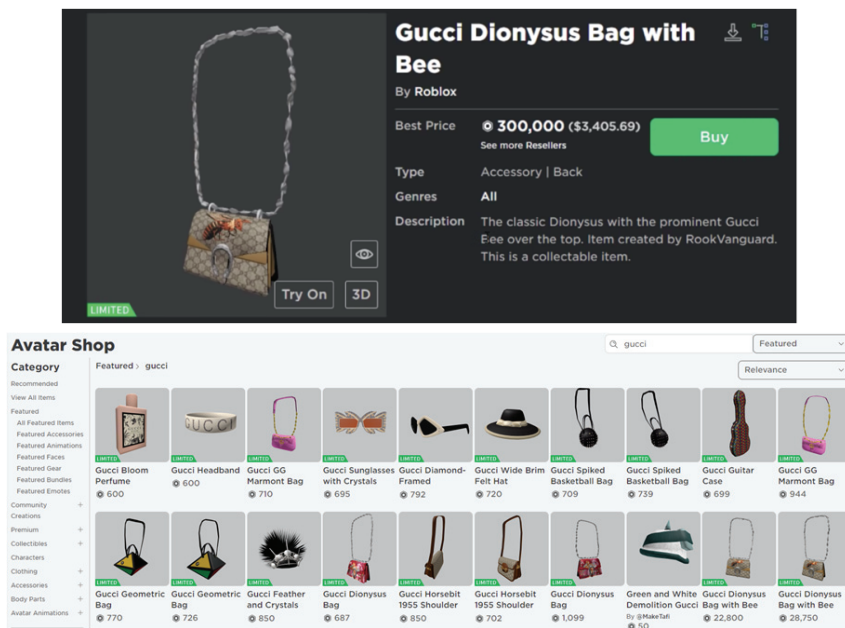
둘째, 메타버스 환경에서 일정한 상행위를 하기 위하여 상표를 사용하는 경우이다. 메타버스는 이용자가 마치 현실세계처럼 경험을 할 수 있도록 하는 것을 특성으로 하는데, 예컨대 고객이 아바타의 형태로 일정한 상품을 쇼핑하고 해당 상품을 현실세계처럼 경험하도록 하는 것이 가능하다. 물론 메타세계에서의 이러한 행위는 현실세계에서 해당 상품을 판매하는 것으로 연결될 것이다. 이러한 행위는 당연히 상표적 사용에 해당하는 것으로서, 인터넷상에서 행해지는 상표권 침해와 아무런 차이가 없으며 메타버스 환경에서 이러한 행위는 더욱 성행할 것으로 보인다.

셋째, 메타버스 환경에서 상표가 사용되었는데, 해당 상표가 현실세계의 상품을 판매하기 위하여 사용된 것이 아니라, 현실세계의 상품에 대응하는 디지털 상품을 판매하기 위하여 사용된 경우이다. 아래 그림은 2021년 5월 약 2주간에 걸쳐 Roblox에 개설된 ARCHETYPES GUCCI Garden에서 판매된 제품이다. 현실세계에서 개최되는 ARCHETYPES GUCCI Garden을 메타버스를 통하여 개최하면서 가상제품을 판매한 것이다. 이 그림에서 판매되었던(지금도 거래되고 있음) ‘가방(bag)’은 현실세계에서도 존재하는 제품으로서, 현실세계 상품의 가상화 버전에 해당하는 것이라 할 수 있다. 현실세계에서 사람들이 가방을 사용하듯이, 메타버스에서 아바타가 사용할 수 있는 디지털 아이템이다. 당시 이 제품의 가격은 Roblox 환율로 3,400달러를 초과하는 것이었는데, 이는 현실세계에서 판매되는 동일한 제품의 가격(약 2천-3천 달러)보다 높은 것이었다.

메타버스와 관련하여 가장 문제가 되는 것은 현실세계에서 사용되는 제품(상표품)이 메타버스에서 가상의 상품으로 거래되는 경우이다. 사실상 메타버스 이전에는 현실세계의 상표품이 가상 상표품으로 사용되는 경우가 거의 없었고 문제가 존재할 여지도 사실상 없었다. 그러나 메타버스에서는 가상 상표품·서비스(virtual product, virtual service) 자체가 메타버스에서 중요한 역할을 하고 있을 뿐만 아니라 경제적인 의미에서도 중요한 의미를 가지고 있다. 메타버스 환경에서 현실 세계의 상표품이 가상 상표품으로 거래되고 이러한 상표품은 NFT(non-fungible token, 대체 불가능 토큰)에 의하여 경제적으로 지지되고 있다. 그만큼 가상세계가 현실세계와 밀접한 관계를 가진다는 것을 의미하는데, 다음의 2가지 예를 들어보자.

<그림 5>는 Roblox Avatar Shop에서 지금도 여전히 판매되는 Gucci의 아이템으로서, 아바타가 사용·착용할 수 있는 디지털 아이템들이다. 메타버스에서 이루어지는 행위(게임, 취미생활 등)는 참여자(플레이어)가 아바타의 형태로 참여하여 이루어진다는 점에서 기존의 게임과 큰 차이점이 없는 것처럼 이러한 디지털 아이템은 현실세계의 상표가 사용되고 현실세계의 상표품과 동일한 형태이고, 아이템의 가치가 NFT에 의하여 지지된다는 점에서 기존의 게임 아이템과 상당한 차이가 있다.

〈그림 5〉 메타버스를 통한 Roblox Avatar Shop에서 판매되는 Gucci의 아이템



가상환경에서의 디지털 아이템은 운영자에 의하여 아바타가 사용·착용하기 위하여 이용자(참여자)에게 판매되고, 이러한 디지털 아이템이 현실세계에 존재하는 상표품의 디지털 화시킨 경우, 상표적 사용 여부가 문제된다. 만약 디지털 상품이 등록된 지정상표의 지정 상표품이라고 한다면 상표적 사용에 해당한다는 것을 용이하게 인정할 수 있을 것이다. 그러나 상표에 해당하는 상표품이 현실세계에 존재하지 않지만 메타버스의 상표품이 현실세계 상표품의 디지털 버전에 해당하는 경우, 과연 상표적 사용이 존재하는가 문제된다.

법원은 상표적 사용의 판단기준으로서 “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 없다고 할 것이고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별 표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단”하도록 하고 있다.⁴⁸⁹⁾

(5) 표현의 자유 및 상표의 정당한 사용

메타버스와 관련하여서는 표현의 자유와 같은 쟁점이 기존과 비교할 수 없을 정도로 많이 발생할 것이다. 위에서 고찰한 메타버스에서 상표가 사용되는 유형과 관련하여, 상표가 게임에 사용되거나, 현실과 무관하게 설정된 메타버스 환경에서 사용되는 경우, 한국 판례에 의하면 모두 상표적 사용이 부정될 것이다. 그런데 이러한 상황에서의 상표의 사용에 대하여 미국에서는 대체로 표현의 자유나 상표의 공정사용(fair use)에 의하여 상표권 침해가 부정되는 대부분인 것으로 보인다.

Rogers v. Grimaldi 케이스⁴⁹⁰⁾

●소비자의 혼동을 회피하여야 하는 공익이 표현의 자유를 위한 공익을 능가하는 경우에만, 연방 상표법이 예술작품에 적용

●상표의 예술작품(artistic work) 사용에 의한 상표법 위반 요건

①상표를 사용하는 것이 해당 작품과 아무런 예술적 관련성이 없어야 함

②약간의 예술적 관련성이라도 있는 경우에는 작품의 출처나 내용에 대하여 명확하게 오해를 야기하여야 함

미국 상표법상 정당사용

① 기술적 공정사용(descriptive fair use): 타인의 상표를 사용하는 것이, 상품의 출처를 나타내기 위한 것이 아니라, 사용자 자신의 상품을 표시하기 위하여 사용하는 것; 상표가 상표

489) 대법원 2003. 4. 11 선고 2002도3445 판결.

로서의 의미보다는 일정한 상품을 의미하는 경우

② 사용자를 위한 공정사용/지명적 공정사용(nominative fair use): 상표를 사용하는 자가 타인의 상표가 표창하는 상품을 언급할 수밖에 없는 경우; 상표를 사용하지 않고서는 해당 상품을 말할 수 없고 상표를 사용하더라도 상표권자 상표 사용자와 후원관계에 있거나 사용자를 승인하지 않는 경우

한국에서도 상표권 침해와 관련하여 상표적 사용의 개념 충족 여부로만 고려할 것이 아니라 다양하게 고려하는 것도 타당할 것으로 보인다. 아직 한국에서의 지적재산권 소송에서는 표현의 자유에 기한 항변이 거의 이루어지지 않는 것으로 보이는데, 표현의 자유 항변은 입법보다는 당사자의 주장에 따라 이루어지게 될 것이다. 또한 한국법상으로는 상표의 정당한 사용에 대하여 체계적으로 입법이 이루어지지 않은 것으로 보인다. 다음의 규정이 상표의 정당한 사용에 해당하는 것으로 볼 수 있을 것이다.

부정경쟁방지법 시행령이 규정하고 있는 상표 희석에 대한 예외는 표현의 자유와 정당한 사용 양자를 모두 규정한 것이라 할 수 있다. 사실상 상표의 정당한 사용 자체가 표현의 자유나 소비자의 권리를 보장하기 위한 것이다. 메타버스는 이용자가 직접 참여·관여하는 것을 특징으로 하므로, 표현의 자유나 상표의 정당한 이용에 관한 쟁점이 훨씬 더 많이 존재할 것으로 보인다. 그렇다면 한국의 상표법이나 부정경쟁방지법상으로 표현의 자유나 상표의 정당한 이용을 구체화하는 내용의 입법을 고려하는 것도 필요하다.

(6) 메타버스에서의 상표적 사용에 대한 요약

메타버스에서 활용되는 가상현실, 증강현실, 일상기록, 거울세계 등의 측면에서 상표 사용을 논의한다면, 대체로 기존의 인터넷에서의 사용과 큰 차이가 존재하지 않는 것으로 보인다. 일상기록은 기존의 소셜서비스에 해당하면, 거울세계는 현실세계를 축소한 것이라 할 수 있다. 그렇다면 가상현실에서는 행위자(참여자)가 과거보다 적극적으로 참여한다는 것이 강조되지만, 기존 인터넷에서의 사용과 큰 차이점이 존재하지 않는다. 증강현실의 경우에도, 기존의 키워드 광고에 관한 판결이나 전기통신회선을 포함한 입법을 고려한다면, 역시 상표의 사용에 있어서 큰 차이점이 존재하지 않는다. 곧 메타버스에서의 상표사용이 제2조 사용의 정의에 해당하는 것은 사실상 동일하며, 이러한 사용이 판례가 의미하는 상표(법)적 사용에 해당하는가 여부는 해당 상표의 사용이 ‘출처표시’로서 이루어졌는지 여부에 따라 결정될 것이다.

메타버스에서의 상표 사용이 대체로 기존의 가상공간에서의 사용과 큰 차이점이 없다고 하더라도, 메타버스에서 참여자가 직접 활동하는 것이 증가함으로써, 상표권 침해를 조

490) 875 F.2d 994, 999 (2d Cir.1989).

각하는 사유의 필요성은 높아질 것으로 보인다. 예컨대 표현의 자유나 상표의 정당한 사용(fair use)에 대한 고려가 필요하다.

나. 디지털 버전 판매에 따른 상표권 침해 여부

(1) 상표적 사용 여부

메타버스의 상표품이 현실세계 상표품의 디지털 버전에 해당하는 경우 상표권의 침해에 이르는 상표적 사용인지 여부를 판단하기 위하여, 상표적 사용에 관한 법원의 판단을 살펴보자. 법원은 “상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위”를 상표사용행위의 하나로 규정하고 있는바, 비록 ... ‘광고’에 등록상표가 표시되어 있다고 하더라도, 그 등록상표가 거래사회의 통념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없는 경우에는 ... 상표사용행위가 있다고 할 수 없다”고 판시하고 있다.⁴⁹¹⁾ 위의 예에서와 같이 현실세계의 상표가 가상세계의 상품에 사용되었다면, 일단 상표법 제2조의 상표의 사용에는 해당하는 것이라 할 수 있다. 그러나 이러한 상표의 사용행위가 상표권 침해로 연결될 수 있는 상표적 사용이 될 수 있는가 여부는 매우 모호할 수 있다. 곧 가상세계에서 사용된 상표가 현실세계의 상표품의 출처표시를 위한 것이라 할 수 있는가 문제될 수밖에 없다.

가상세계에서 사용된 상표가 출처표시를 위한 것이 되기 위해서는 “상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단”하여야 한다. 만약 메타버스에서 Gucci가 아닌 타인이 아무런 권원 없이 Gucci의 디지털 아이템을 제작·판매하고 있다면, 위의 판결이 제시하는 기준에 따라 상표적 사용이라고 결정할 수 있는가? 현실세계의 상표품과 가상세계의 상표품이 동일하지는 않지만 유사하다고는 할 수 있는가? 만약 아무런 권원없이 이러한 디지털 아이템을 판매하는 경우, 상표적 사용에 해당하는 상표권 침해나 부정경쟁 등에 해당하는지 여부는 개별적인 상황에 따라 판단할 수밖에 없다.

(2) 상표권 침해 및 상표 등록 여부

<그림 6>에서 왼쪽은 Roblox에서 거래되고 있는 Gucci 디지털 아이템이고, 오른쪽은 실제세계에서 판매되고 있는 Gucci 상품이다. 우선 상표권 침해는 직접 판단할 수 있는 경우는 전자의 디지털 아이템이나 서비스와 관련하여 상표등록을 하였는지 여부에 따라 결정될 수 있다. 따라서 디지털 아이템과 관련한 상품이나 서비스에 대하여 상표등록이 이루어

491) 대법원 2013. 4. 25 선고 2012후3718 판결.

어졌다면 당연히 상표적 사용이 인정되고 상표권 침해도 인정된다. 그런데 디지털 아이템과 관련하여서는 상표등록이 용이하지 않다는 것이 문제이다. 곧 아바타나 디지털 아이템이 지정상품으로 지정하거나, 지정상품과 유사하다면 상표권 침해도 인정될 수 있는데, 니스(Nice) 분류에는 가상의 상품이나 서비스를 위한 별도의 지정상품 분류가 존재하지 않는다는 것이 문제점으로 지적되고 있다.⁴⁹²⁾

〈그림 6〉 Roblox에서 거래되는 Gucci 디지털 아이템(좌)과 실제 Gucci 상품(우)



(3) 디지털 아이템의 지정상품 등록

상표권은 설정등록에 의하여 발생하는데 (§ ①), 실제세계에서 등록된 상표가 메타버스 상에서도 인정되는 것은 인터넷상에서 인정되는 것과 사실상 아무런 차이가 없다. 메타버스 상에서 사용된 실제세계의 상표에 대한 권리침해는 다른 침해요건을 충족하였는가에 따라 결정된다. 그런데 메타버스에서 사용·제공되는 상품·서비스, 곧 ㉔가상상품(virtual goods)이나 ㉕가상서비스(virtual service)가 실제세계에서도 동일하게 사용·제공될 수 있고, 실제로 사용·제공되는 경우 이들 상품이나 서비스에 대하여 상표로 등록하는데 있어서 큰 어려움이 없다. 그러나 메타버스상의 가상상품이나 가상서비스가 실제세계에 존재하지 않거나 존재할 수 없고 메타버스에서만 사용·제공될 경우가 문제이다. 이 문제는 상표등록을 함에 있어서 지정상품이나 지정서비스가 무엇인가에 따라 결정될 것이다.

492) Theodore C. Max, Trademarks in the Veldt: Do Virtual Lawyers Dream of Electric Trademarks, 101 TMR 282, 287 (2012).

상표등록을 받으려는 자는 지정상품 및 산업통상자원부령으로 정하는 상품류 등을 적은 상표등록출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다(상표법 제36조 제1항). 상표법 시행규칙은 ‘국제상품분류제도에 관한 협정(니스협정)’에 의해 정해진 상품 및 서비스업에 관한 국제분류제도(현재 NICE 분류 제11판)에 따라 상품류 구분을 규정하고 있다(상표법 시행규칙 제28조 제1항, 별표 1). 문제는 메타버스상에서만 사용되는 상품에 대하여 시행규칙에 따라 구분되어 있는 45개의 상품류가 그대로 적용되기 어렵다는 것이다. Second Life에서 아바타 Aimee Weber의 이름으로 아바타를 위한 의류 상점을 소유하여 의류를 판매하고 있었던 Alyssa LaRoche는 ㉔Aimee Weber의 모습(디자인 형태)과 ㉕‘나비그림+Aimee Weber Studio’를 상표로 등록하였는데,⁴⁹³⁾ 지정상품은 모두 제42류 “Computer programming services, namely, content creation for virtual worlds and three dimensional platforms”였다.

가상세계에서의 영업에 종사하는 많은 주체들은 제42류를 지정상품으로 상표등록하는 경향으로 보인다.⁴⁹⁴⁾

상표법 시행규칙 제28조제1항관련 : [별표 1] 호. 제42류

1) 상품범위	가) 과학적, 기술적 서비스업 및 관련 연구, 디자인업 나) 산업분석, 산업연구 및 산업디자인 서비스업 다) 품질 관리 및 인증 서비스업 라) 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 디자인 및 개발업
2) 해당 상품 (예시)	다) 제품설계업, 기계디자인업, 포장디자인업, 시각디자인업 라) 의상디자인업, 패션디자인업 마) 컴퓨터시스템의 설계 및 자문업, 컴퓨터소프트웨어의 자문 및 개발업, 자료 및 문서의 디지털 처리업, 컴퓨터프로그램 및 데이터전환업(물리적 전환은 제외), 컴퓨터데이터 복구업, 컴퓨터 임대업 ... 하) 제42류에 속하는 기타 서비스업

아바타 Aimee Weber의 사례에서 볼 수 있듯이, 아바타가 상품류 제42류의 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 디자인 및 개발업에 적절하게 해당하거나, 제42류의 예로서 컴퓨터시스템의 설계 및 자문업, 컴퓨터소프트웨어의 자문 및 개발업, 자료 및 문서의 디지털 처리업, 컴퓨터프로그램 및 데이터전환업(물리적 전환은 제외), 컴퓨터데이터 복구업, 컴퓨터 임대업’ 정도에 해당하는가 문제된다. 곧 아바타를 제42류로 등록한 이후, 타인이 컴

493) US Trademark Registration 77110299(Feb.18, 2017), 77110295(Nov. 11, 2008].

494) Theodore C. Max, Trademarks in the Veldt: Do Virtual Lawyers Dream of Electric Trademarks, 101 TMR 282, 287 (2012).

퓨터 등이 아니라 아바타 자체로서 사용하는 경우 상표권 침해를 주장할 수 있는가 여부이다. 아바타가 메타버스 상에서 일정한 가상상품이나 가상서비스를 판매·제공하고 있고, 아바타의 ‘형상’ 및 ‘명칭’을 이러한 상품이나 서비스를 위하여 제42류를 지정상품으로 하여 상표로 등록하였는데, 타인이 이러한 아바타를 메타버스상에서 무단으로 사용한 경우, 상표권 침해를 인정하는 것은 어려울 것으로 보인다. 특히 3차원적인 아바타가 가지는 마법과 같은 힘, 의상, 액세서리 등 가상상품을 디자인하는데 요구되는 창의성이나 창의력의 수준은 단순히 컴퓨터 프로그램을 작성하기보다는 오히려 만화영화를 만드는 것에 가깝다고 할 수 있다.⁴⁹⁵⁾ 아바타의 ‘형상’은 저작권이나 부정경쟁방지법적 보호를 논의할 수 있고, 아바타의 ‘명칭’은 부정경쟁방지법적 보호를 논의할 수 있다. 부정경쟁방지법 적용(상품주체·영업주체 혼동행위)을 논의할 경우 과연 혼동이 발생할 가능성이 있는지 문제될 수 밖에 없고, 부정경쟁방지법상의 희석의 경우에도 저명상표 요건 충족 등의 문제가 발생할 수 있다.

(4) 실제세계에서 디지털 아이템을 모방한 상품을 판매하는 경우

현실세계에서 사용되는 상품이 가상세계에서 사용되는 경우도 문제이지만, 가상세계의 디지털 아이템이 현실세계에서 모방되어 제작·판매되는 경우도 문제이다. 만약 가상세계 상품의 제작·판매자가 상표등록을 어떻게 하느냐 여부가 매우 중요할 수 있다. Second Life에서 아바타 MadamG Zagato에 의하여 아바타의 의상 등을 판매하였던 Carol Higgins는 “Swimsuits; Lingerie; Bras; Panties, shorts and briefs; Camisoles; Evening dresses; Evening gowns; Wedding gowns; Garter belts; Garters; Teddies; Thongs; Skirts; Skirts and dresses; Chemises; Bustiers; T-shirts; Beach coverups; Sarongs” 등 제25류⁴⁹⁶⁾를 지정상품으로 하여 상표를 등록함으로써 (USPTO, Serial No. 77139794) 현실세계에서의 모방을 방지할 수 있었다.

그런데 위의 MadamG Zagato의 예는 의상에 해당한다고 할 수 있지만, 현실세계에 존재하지 않는 상품이나 서비스의 경우에도 역시 상표로 등록하기 어려운 측면이 존재한다. 따라서 현실세계의 상품을 가상세계에서 판매하는 경우와 동일한 상표권 침해 문제가 발생할 수 있다.

495) Theodore C. Max, Trademarks in the Veldt: Do Virtual Lawyers Dream of Electric Trademarks, 101 TMR 282, 287 (2012).

496) 한국 분류상으로는 상품범위로 의류, 신발, 모자가 해당하고, 해당 상품으로는 머니벨트(의류), 신발, 스포츠의류, 스포츠셔츠, 스포츠외투, 축구복, 검도복, 등산복, 골프복, 낚시복, 겹옷, 외투(스포츠의류와 한복은 제외), 간호사용 가운, 한복, 속옷, 스웨터, 셔츠, 양말, 스타킹, 미전기식 보온용 발싸개, 목도리, 숄, 스카프, 넥타이, 방한용 장갑, 방한용 귀덮개, 휴대용 전자터치스크린장치용 전도성 장갑, 모자, 방한용 마스크(의류), 의복용 벨트, 방수용 피복 등이 예시되고 있다.

(5) 상표권 침해

이용자(참여자, 플레이어)가 접하는 메타버스 환경에서 상표가 사용되었다면, 일단 상표법 제2조의 상표 사용은 충족된다고 할 수 있다. 메타버스 게임에서 상표를 이와 같이 사용하는 경우, 상표법 제2조의 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위나 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위에 해당할 것이다.

상표의 사용이 상표권 침해로 연결되기 위한 ‘상표(법)적 사용’에 해당하는가 문제된다. 미국 법원은 Andreas 게임에서의 표지 사용과 관련하여 표현의 자유에 해당한다고 하여 상표침해를 부인하였다. ‘Grand Theft Auto: San Andreas’ 게임에서는 게임을 진행하기 위하여 필요한 도시의 모습을 만화의 형태로 묘사하고 현실세계의 도시를 가상게임에서 묘사하는 과정에서 현실세계에 존재하는 ‘가계의 표지’를 사용한 것이다.

한국 법원의 상표적 사용에 관한 논리를 위의 게임에 적용한다면, 위 게임에서의 표지는 ‘상표법적 사용’에 해당한다고 하기 어려울 것이고, 상표권 침해는 부인될 것으로 보인다. 이것은 다음과 같이 한국 법원이 도메인이름에는 상표(Rolls Royce)가 사용되었으나 (rolly-royce.co.kr), 해당 도메인이름을 이용한 웹사이트가 해당 상표품과 전혀 관계없이 사용되었을 경우 상표권 침해를 부인한 것과 동일하다.⁴⁹⁷⁾

메타버스에서는 상표가 사용된다고 하더라도, Andreas 게임에서와 같이, 상표적 사용에 해당하지 않는 사용이 상당히 많이 존재할 것으로 보인다. 위의 케이스에서 미국 법원은, 우리법상 상표적 사용에 해당하는 ‘use in commerce’를 논의하지 않고, 바로 표현의 자유를 적용하여 상표권 침해를 배제하였다. 위의 사건이 한국 법원에서 심리되었을 경우에는, 앞서 논의한 바와 같이, ‘상표적 사용’의 측면에서 침해주장을 배제할 것으로 예상된다. 한국 법원은 ‘타인의 등록상표를 이용한 것이 출처표시를 위한 사용인지 여부를 판단’하기 위해서는 ‘상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단’할 것을 주문하고 있다.⁴⁹⁸⁾ 법원의 이러한 지적은 키워드광고와 도메인이름 분쟁에 대해서도 동일하게 적용되고 있다.

Gucci 디지털 아이템의 경우에도 상표적 사용은 충족될 것으로 보인다. 또한 아바타가 착용·사용하는 ‘디지털 아이템’에 사용되는 상표와 지정상품을 등록하였다면 상표권 침해는 아무런 문제가 되지 않는다. 그러나 디지털 아이템을 어떠한 지정상품으로 하여 등록할 것인가의 문제가 발생할 수밖에 없고, 최대한 유사한 상품이나 서비스를 지정상품으로 하여

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

498) 대법원 2003. 4. 11 선고 2002도3445 판결.

등록하였더라도 아바타나 아바타가 착용하는 아이템이 지정상품이나 서비스와 얼마나 관련될 것인지 판단하기 매우 어렵다. 현재 니스(NICE) 분류에 따른 지정상품이나 지정서비스는 디지털 아이템을 포용하기에 충분하지 않은 측면이 존재하는 것이 사실이다. 아바타나 디지털 아이템이 거래에 제공되고 있고, 이러한 디지털 아이템이 NFT로 지탱될 수 있다는 것을 고려한다면, 아바타나 디지털 아이템에 해당하는 지정상품이나 지정서비스를 명확하게 정하는 것이 적절한 것으로 보인다.

다. 디지털 버전 판매와 부정경쟁

(1) 부정경쟁 가능성

메타버스에서 현실세계의 상표를 사용하면서, 현실세계의 상품을 취급하거나 상품에 관한 정보를 제공하는 등의 행위가 이루어진다면, 부정경쟁을 인정할 가능성이 얼마든지 존재한다. 예컨대 Second Life에서 상점을 개설하여 현실세계의 상표품을 오프라인으로 판매하는 등의 목적을 위하여 상표를 사용한 경우를 들 수 있다. 이는 오픈마켓이나 인터넷상의 웹사이트에 의한 상표권 침해와 아무런 차이가 존재하지 않으며, 상표적 사용과 상표권 침해가 인정될 것이고, 부정경쟁방지법상의 상품주체·영업주체 혼동행위, 상표의 희석 등의 규정도 동일하게 적용될 수 있을 것이다.

‘Grand Theft Auto: San Andreas’라는 게임은 그림(만화)의 형태로 LA(Los Angeles)의 도시 모습을 묘사하고자 하였다. 도시 모습을 묘사하기 위해서는 실제의 LA 모습을 그림의 형태로 반영할 수밖에 없고 실제세계의 표지가 사용될 수 있는데, 게임에서 사용된 LA 외곽 가게의 ‘표지(the Play Pen Totally Nude + 형상)’가 문제가 되었다. 이러한 표지가 게임에 사용되었을 경우 상표권 침해나 부정경쟁 등이 될 수 있는가 문제된다.

2021년 5월 17일 오전 6시(PDT)부터 5월 31일 오전 12시(자정, PDT)까지, Roblox의 가상 구찌 가든 전시회에서, 게임 플레이어들은 구찌 디자이너들이 디자인한 소파와 조형물 등을 감상하고 구찌 제품을 구입해 아바타가 착용할 수 있도록 한 가상 아이템들을 판매할 수 있다.⁴⁹⁹⁾ 현실세계에서 개최되는 ARCHETYPES GUCCI Garden을 메타버스를 통하여 개최하면 서 가상제품을 판매한 것이다. 2,700달러에 판매되는 실제 백을 기반으로 한 가상 백도 판매됐는데, 이 역시 많은 플레이어의 구매를 이끌었다고 한다. 이 그림에서 판매되었던(지금도 거래되고 있음) ‘백’은 현실세계에서도 존재하는 제품

499) 이를 통해 로블록스 내 여러 가상 아이템이 한정된 기간 판매됐다. 가령, 구찌 다이아몬드 프레임 선글라스는 120로벅스(약 1.4달러)에 판매됐으며, 실제 제품과 같은 디자인의 가상 숄더 지갑(shoulder purse)은 475로벅스(약 5.5달러)에 판매됐다. 이 지갑은 약 1시간 동안 판매됐다고 한다. 애틀러스리뷰(<http://www.atlasreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=1454>, 2021.8.23. 방문)

으로서, 현실세계 상품의 가상화 버전에 해당하는 것이라 할 수 있다. 현실세계에서 사람들이 백을 사용하듯이, 메타버스에서 아바타가 사용할 수 있는 디지털 아이템이다. 당시 이 제품의 가격은 Roblox 환율로 3,400달러를 초과하는 것이었는데, 이는 현실세계에서 판매되는 동일한 제품의 가격(약 2천~3천 달러)보다 높은 것이었다.

메타버스와 관련된 상표·표지의 사용은 메타버스의 형태에 따라 달라질 수 있는데, 가상세계의 형태로 이루어지는 메타버스의 경우에는 기존의 인터넷상에서의 상표의 사용과 큰 차이점은 존재하지 않는 것으로 보인다. 따라서 메타버스에서 상표나 표지가 사용되는 경우 사용된 상황에 따라 상품주체·영업주체 혼동행위 여부가 좌우될 수 있다.

(2) 부정경쟁의 판단기준

상품주체 또는 영업주체 혼동행위로서의 부정경쟁행위는 ① 상품표지 또는 영업표지의 주지성, ② 주지된 상품표지 또는 영업표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하는 행위, ③ 이로 인하여 ‘상품주체 또는 영업주체의 혼동’을 일으킬 것 등을 그 요건으로 하고 있다. 법원은 VIAGRA.CO.KR 사건과 관련하여 “특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없는 것인데, 피고들이 이 사건 도메인 이름으로 개설한 웹사이트에서 판매하고 있는 제품에는 별도의 상품표지가 부착되어 있고, 그 제품을 판매하는 웹페이지의 내용에서는 이 사건 도메인 이름이 별도의 상품표지로서 사용되고 있지 않으며, 달리 이 사건 도메인 이름이 피고들이 판매하는 상품의 출처표시로서 인식된다고 볼 만한 사정도 없으므로, 이 사건 도메인 이름이 피고들이 취급하는 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수도 없다.”고 판시하였다.⁵⁰⁰⁾

‘타인의 상품과 혼동을 하게 하는’의 의미는 “상품의 출처가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반수요자나 거래자로 하여금 ‘당해 상품표지의 주체와 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있지 않을까’라고 오신하게 하는 경우도 포함하며, 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지 여부는 상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용 태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 경합·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단”하여야 한다.⁵⁰¹⁾

500) 대법원 2004. 5. 14 2002다13782 판결.

501) 대법원 2007. 4. 27 선고 2006도8459 판결.

(3) 메타버스와 부정경쟁

가상세계에서 상표나 표지가 사용된 경우 바로 상품주체·영업주체 혼동행위로 연결되는 것은 아니고, 해당 상표나 표지가 사용된 상황에 따라 판단이 이루어진다. 따라서 메타버스에서도 상표가 사용된 태양이나 상황에 따라 상표의 사용 여부, 상표권 침해, 부정경쟁 등이 결정되는데, 이러한 상표의 사용은 기존의 인터넷상에서의 사용과 거의 아무런 차이점이 없게 된다.

메타버스 환경에서 상표나 표지가 사용된 경우로서 부정경쟁이 부인될 수 있는 것으로서 San Andreas 게임, Lifelogging, Mirror Worlds 등을 들 수 있다. 이 경우에 표지가 사용되는 것은 상품·영업주체의 혼동을 야기할 가능성이 있는 것으로 판단하기는 어려울 것으로 보인다. 이러한 상황에서는 현실세계의 표지가 사실상 우연히 사용되는 것에 불과한 것으로서, 메타버스 정황상 현실세계의 상품·영업주체와의 혼동을 일으킬 가능성은 존재하지 않는다. San Andreas 게임에서 미국법원은 표현의 자유에 기하여 상표권 침해나 부정경쟁을 부인하였으나, 만약에 혼동가능성(likelihood of confusion)을 판단하기 위한 요소(제2연방 항소법원의 Polaroid 요소 등)에 의하더라도 혼동가능성이 인정되기 어렵다.

그러나 만약 Gucci 상표에 대하여 아무런 권원이 없는 자가 가상세계에서 ①현실세계의 Gucci 제품에 해당하는 디지털 아이템을 판매하거나, ②Gucci 상표를 다른 유형의 디지털 아이템에 판매하는 경우에는 사정이 달라질 수 있다. 현실세계의 Gucci 제품에 해당하는 디지털 아이템을 판매하는 경우, 상표권자인 Gucci가 디지털 아이템과 관련된 상표를 등록하였는가 여부와 관계없이(앞서 상표등록이 용이하지 않다고 고찰하였음), 부정경쟁이 될 가능성이 매우 높은 것으로 보인다. 법원은 “부정경쟁방지법 소정의 ‘상품주체 또는 영업주체’의 혼동은 주체의 동일성에 관한 협의의 혼동 외에 양자 사이에 거래상, 경제상 또는 조직상 밀접한 관계가 있는 것은 아닐까 하는 생각이 들게끔 하는 광의의 혼동 또는 후원관계의 혼동도 포함될 뿐만 아니라 현실의 혼동에 한하지 않고 혼동의 위험이 있는 경우까지도 포함된다고 할 것이고, 이러한 혼동의 위험은 식별력이 강한 저명 상품표지 또는 영업표지의 경우에 더욱 크며, 오늘날 기업들은 주력업종 뿐만 아니라 취급품목을 확장하는 경향에 비추어 혼동의 위험이 있는 이상 반드시 동종의 상품을 생산, 판매하는 경우에 한정되지 않는다.”⁵⁰²⁾ 요컨대 “부정경쟁행위는 주지한 표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하여 일반 거래자 또는 수요자들에게 상품주체 또는 영업주체에 관하여 혼동을 일으킴으로써 성립”되는 것으로서, “주체의 동일성에 관한 협의의 혼동뿐만 아니라 양 상품주체 또는 영업주체 사이에 일정한 관계가 존재하는 것은 아닌가 하는 광의의 혼동까지 포함”하고, “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 경

502) 서울고등법원 2001. 12. 11 선고 99나66719 판결.

업관계 내지 경제적 유연·후원관계가 있는지가 일응의 기준이 된다고 할 것이며, 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.”⁵⁰³⁾

이러한 판결의 태도에 비추어보면, 위의 Gucci 사례에서 아무런 권원없이 Gucci의 메타버스 환경에서 디지털 아이템을 제작·판매하거나 Gucci 관련 서비스를 제공하는 경우, 일반공중은 Gucci가 메타버스에서 상품이나 서비스를 제공할 가능성이 있다고 생각하거나, 최소한 현실세계의 Gucci와 관계된다고 생각할 가능성이 매우 높다. 그렇다면 상품주체·영업주체 혼동행위로서 부정경쟁행위에 해당할 것으로 보인다.

라. 메타버스와 상표의 희석

희석에 관한 주된 두 가지 유형은 ①식별력을 손상시키는 희석과 ②명성을 손상시키는 희석이다. 첫째, 상표의 약화에 의한 희석은 희석이론의 전형적인 유형으로서, 피고가 원고의 상표와 동일하거나 유사한 상표를 계속적으로 사용하면 원고 상표의 식별력에 부정적인 영향을 주게 되고, 원고가 이러한 사용을 금지시키지 못한다면 원고의 상표는 상표의 식별력을 대부분 잃어버리게 되는 유형의 희석이다. 또한 이러한 희석으로 인한 손해는 전형적인 혼동으로 인한 손해와 구별되는데, 혼동에 의한 손해는 즉각적인데 반하여 희석에 의한 손해는 그 상표의 상표력이나 광고력을 점차적으로 파괴할 일종의 전염(infection)이라고 할 수 있다.

둘째, 명성손상에 의한 희석은 표지의 긍정적이거나 품질을 연상시키는 연관관계를 감소시키는 것을 방지하기 위한 것으로서, 표지를 열등한 품질의 상품이나 서비스에 허락을 받지 않고 사용하는 경우와, 상표권자의 상표를 건전한지 않는(unwholesome) 상황에서 사용하는 경우에 발생한다. 곧 표지가 나타내는 품질과 관련되는 긍정적인 연관관계와 충돌하거나 이러한 관계를 감소시키는 부정적인 연관관계를 발생시키는 희석이다.

메타버스를 통하여서도 얼마든지 상표의 희석은 이루어질 수 있다. 예컨대 현실세계에서 판매되는 제품의 표지를 메타버스 환경에서 사용하고 있는데, 제공하는 상품이나 서비스가 현실세계와 관계없는 경우이거나(식별력 손상), 불건전한 상황에서 사용하는 경우(명성 손상)이다. 비록 조정에 의한 것이었지만, 특정 상표를 이용한 도메인이름을 등록하여 포르노 사이트로 사용하거나 포르노 사이트로 포워딩하는 경우, 명성 손상에 의한 희석이 인정되는 사례가 많이 존재한다. 이러한 명성 손상에 의한 희석은 메타버스 상황에서도 동일하게 인정될 수 있을 것이다.

503) 서울지방법원 2003. 8. 7 선고 2003카합1488 판결.

다만 메타버스에서는 식별력 손상을 어느 정도 선에서 인정할 것인가 문제될 수 있다. 현실세계의 표지가 사용되었으나 상표품과 관계없는 상품이나 서비스가 제공되는 경우, 과연 어느 정도에서 식별력 손상을 인정할 것인지 문제될 수밖에 없다.

메타버스를 통하여서도 상표의 희석 쟁점은 많이 존재할 것으로 보인다. 다만 메타버스는 이용자제작콘텐츠(UGC)와 비교할 수 없을 정도로 많은 표현이 이루어질 것으로 보이는데, 20여년 전에 입법된 상표 희석에 관한 현재의 예외규정(부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 시행령 제1조의2에 의하여 표현의 자유나 상표의 정당한 이용을 포섭할 수 있을지 고려할 필요성이 있다.

마. 메타버스와 트레이드 드레스 침해

(1) 부정경쟁방지법상의 트레이드 드레스

부정경쟁방지법은 영업주체 혼동행위의 대상인 표지에 ‘상품 판매·서비스 제공방법 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관’, 곧 소위 트레이드 드레스(trade dress)를 포함시킴으로써, 트레이드 드레스는 영업주체 혼동행위 및 상표 희석으로부터 보호된다. 부정경쟁방지법은 개정을 통하여 ‘그밖에 영업임을 표시하는 표지’를 구체적으로 설명하기 위하여 ‘상품 판매·서비스 제공방법 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관’을 설명하는 내용이 추가되었다.

①상품 판매·서비스 제공방법 및 ②영업제공 장소의 전체적인 외관은 소위 ‘트레이드 드레스(trade dress)’를 의미하는 것으로서, 부정경쟁방지법 개정에 의하여 트레이드 드레스의 보호가 명문화된 셈이다. 트레이드 드레스에 관한 분쟁사례는 미국에 매우 많이 존재하는데, 트레이드 드레스는 “상품의 전체적인 이미지로서, 크기, 모양, 색채, 색채의 결합, 구성(texture), 도해(graphics), 심지어 특정한 판매기법(sales techniques) 등과 같은 특성(features)”를 포함한다.⁵⁰⁴⁾ 미국 연방대법원은 ‘상품의 트레이드 드레스는 상품 전체의 이미지와 종합적인 외관’으로서, 트레이드 드레스는 “(상품의) 크기, 모양, 색채 또는 색채의 결합, 구성, 도해, 심지어 특정한 판매기법 등과 같은 특성을 포함한다”는 개념을 승인하였다.⁵⁰⁵⁾ Two Pesos 케이스의 대상이 된 트레이드 드레스는 서비스산업에 대한 것으로서, 연방대법원은 “레스토랑 외관의 모양, 기호, 레스토랑 부엌의 평면도, 장식, 메뉴, 음식을 제공하기 위한 도구, 음식을 제공하는 사람들의 유니폼, 그리고 레스토랑의 전체적인 이미지를 반영하는 기타의 특성을 포함할 수 있다”고 하였다.

트레이드 드레스를 특별히 보호하기 위하여 2018년 부정경쟁방지법의 개정이 이루어졌지

504) John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 219 USPQ 515 (11th Cir. 1983).

505) Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 764 n. 1 (1992).

만, 이러한 개정 이전에 이미 트레이드 드레스의 일부 요소는 부정경쟁방지법에 의하여 보호되고 있었다. 곧 상품의 용기·포장은 2018년 개정 이전부터 상품주체 혼동행위의 대상으로 규정되어 있었는데, 상품의 용기·포장은 트레이드 드레스의 전형적인 대상에 해당한다.

또한 한국 법원은, 트레이드 드레스를 특별히 보호하는 입법을 하기 전에, 트레이드 드레스를 직접 언급하지 않으면서도 ‘특정 영업을 구성하는 영업소 건물의 형태와 외관, 내부 디자인, 장식, 표지판 등 영업의 종합적 이미지’가 부정경쟁방지법에 의하여 보호된다고 판시하였다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목은, 인터넷 및 디지털로 대표되는 새로운 기술의 발달로 인하여 기업의 개발 성과물이 다양한 형태로 나타나고 있고, 그러한 개발 노력에 대하여 이를 법적으로 보호해줄 필요가 있음에도 불구하고 타인이 그 성과물을 자신의 경제적 이익을 위하여 도용하는 것은 매우 쉬운 반면, 특허법, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법, 저작권법과 같은 기존의 지식재산권법은 물론 부정경쟁행위를 구체적으로 한정하여 열거하는 열거주의 방식을 취한 종래의 부정경쟁방지법 조항으로는 그 보호가 불가능한 상황이 종종 발생하게 됨에 따라, 새로운 유형의 부정경쟁행위에 대한 부정경쟁방지법의 포섭범위를 확대하기 위하여 기존의 한정적, 열거적 방식으로 제한된 부정경쟁행위에 대한 보충적 일반조항으로서 부정경쟁방지법에 새로 신설된 것이다.

그러므로 위와 같은 부정경쟁방지법의 개정 이유 등에 비추어 볼 때, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 보호 대상인 ‘타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과’에는 새로운 기술과 같은 기술적인 성과 이외에도 특정 영업을 구성하는 영업소 건물의 형태와 외관, 내부 디자인, 장식, 표지판 등 ‘영업의 종합적 이미지’의 경우 그 개별 요소들로서는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 내지 (자)목을 비롯하여 디자인보호법, 상표법 등 지식재산권 관련 법률의 개별 규정에 의해서는 보호받지 못한다고 하더라도, 그 개별 요소들의 전체 혹은 결합된 이미지는 특별한 사정이 없는 한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목이 규정하고 있는 ‘해당 사업자의 상당한 노력과 투자에 의하여 구축된 성과물’에 해당한다고 볼 수 있으므로, 경쟁자가 이를 공정한 상거래 관행이나 경쟁 질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목이 규정한 부정경쟁행위에 해당한다고 봄이 타당하다.⁵⁰⁶⁾

(2) 상표법에 의한 트레이드 드레스의 보호 가능성

트레이드 드레스는 2018년 부정경쟁방지법 개정에 의하여 특별하게 보호되기 시작하였는데, 그 이전에 상표법상으로도 보호되어왔다고 할 수 있다. 상표법은 1990년대 말의 개

506) 대법원 2016. 9. 21 선고 2016다229058 판결(부정경쟁행위금지 등 청구의 소); 서울고등법원 2016. 5. 12 선고 2015나2044777 판결 (부정경쟁행위금지 등 청구의 소).

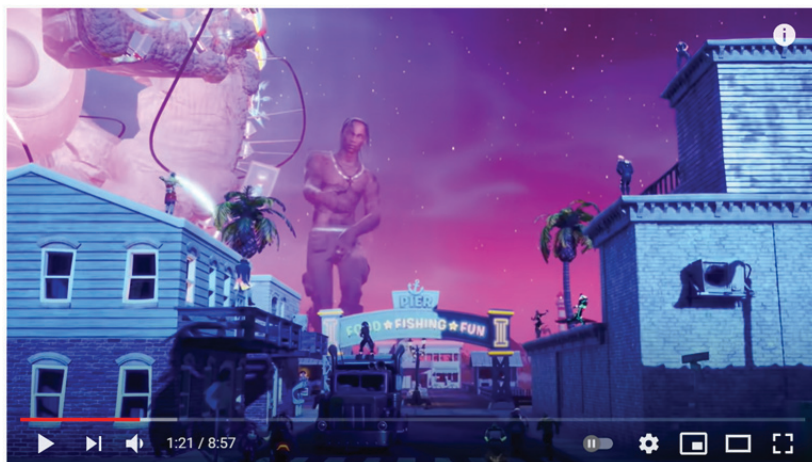
정을 통하여 입체적 형상을 상표로서 보호하기 시작하고, 이후 색채상표 등 비전형 상표를 보호하여 트레이드 드레스에 해당하는 요소들을 보호해 왔다고 할 수 있다. 현행 상표법은 제2조에서 ‘상표’를 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장으로 정의하고, ‘표장’을 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시’로 정의하고 있는데, 트레이드 드레스적인 요소가 상표에 비교적 많이 포함되어 있다. 따라서 상표법에 의하여서도 어느 정도 트레이드 드레스가 보호된다고 할 수 있다.

다만 트레이드 드레스가 상표법에 의하여 보호된다고 하는 경우, 과연 표장 중의 어떠한 트레이드 드레스의 요소들이 상표등록 가능한지가 문제된다. 만일 상표등록이 이루어지지 않으면, 상표법에 의한 트레이드 드레스의 보호는 기대할 수 없기 때문이다. 상표법의 이러한 측면을 고려하면 트레이드 드레스는 등록을 요하지 않는 부정경쟁방지법에 의한 보호가 보다 더 적절하다고 할 수 있다.

(3) 메타버스와 트레이드 드레스

메타버스에서는 상표나 표지 이외에도 트레이드 드레스에 해당하는 표지에 대한 분쟁이 많이 존재할 것으로 보인다. <그림 7>은 2020년 4월 23일 Travis Scott이 Fortnite를 통하여 공연하는 장면이고, <그림 8>은 New York Times가 메타버스의 예로서 제시한 화면이다.

〈그림 7〉 Travis Scott이 Fortnite를 통하여 공연하는 장면



#TravisScott #KidCudi #FORTNITE

Travis Scott and Fortnite Present: Astronomical (Full Event Video)

〈그림 8〉 New York Times가 메타버스의 예로서 제시한 화면



메타버스에서 발생할 수 있는 분쟁은 상표권, 일반적 표지를 대상으로 하는 부정경쟁, 희석 등의 것보다는 트레이드 드레스에 의한 부정경쟁에 대하여 보다 많이 발생할 것으로 보인다. 메타버스가 현실세계와 밀접하게 연관되어 있다는 것을 고려한다면, 현실세계에서 사용되는 상표나 표지 이외에, 트레이드 드레스가 훨씬 더 많이 활용될 것이기 때문이다.

2018년 부정경쟁방지법의 개정은 트레이드 드레스의 보호를 명문화하였다는 점에서 상당한 의미가 있을 수 있으나 기능성(functionality)에 대하여 침묵하고 있다는 것이 문제된다. 트레이드 드레스는 보호요건으로서 ① 식별력, ② 비기능성, ③ 혼동가능성을 필요로 하는데, 기능성 여부는 트레이드 드레스를 보호하기 위한 핵심 요건이고 판단을 쉽게 할 수 없는 어려움이 있다. 따라서 메타버스 환경에서 실제로 트레이드 드레스 분쟁이 발생하는 경우, 기능성에 기하여 판단내리기 어려운 점이 존재할 수밖에 없다.

부정경쟁방지법의 이러한 태도는 상표법이 트레이드 드레스의 일부로서 보호한다고 할 수 있는 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표에 대하여 기능성 원리를 규정하고 있는 것과 대조된다. 곧 상표법이 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한(서비스의 경우에는 그 이용과 목적에 꼭 필요한 경우를 말한다) 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표를 상표의 부등록사유로 규정⁵⁰⁷⁾함으로써 기능성 원리를 규정하고 있는 것과 대조된다. 또한 상표법은 ‘등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표’에 대해서도 상표권의 효력이 미치지 않도록 하고 있다.⁵⁰⁸⁾

507) 상표법 제34조 제1항 제15호.

상표법상 기능성을 판단하기 위하여 법원은 다음과 같은 기준을 제시하고 있다.

지정상품 또는 그 포장의 기술적(技術的)기능은 원칙적으로 특허법이 정하는 특허요건 또는 실용신안법이 정하는 실용신안등록 요건을 구비한 때에 한하여 존속기간의 범위 내에서만 특허권 또는 실용신안권으로 보호받을 수 있는데, 그러한 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간 갱신등록을 통하여 입체적 형상에 불가결하게 구현되어있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도 또는 실용신안제도(이하 ‘특허제도 등’이라고 한다)와 충돌하게 될 뿐만 아니라, 해당 상품 등이 가지는 특정한 기능, 효용 등을 발휘하기 위하여 경쟁자가 그러한 입체적 형상을 사용해야만 할 경쟁상의 필요가 있음에도 사용을 금지시킴으로써 자유로운 경쟁을 저해하는 부당한 결과를 초래하게 된다.

상표법은 상표의 한 가지로 입체적 형상으로 된 상표를 도입하면서, 특허제도 등과의 조화를 도모하고 경쟁자들의 자유롭고 효율적인 경쟁을 보장하기 위한 취지에서 신설하여 상표등록을 받으려는 상품 등의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 등은 식별력 요건을 충족하더라도 상표등록을 받을 수 없도록 하였다.

이러한 입법 취지에 비추어 보면, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 위 규정에 해당 하는지는 그 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용 가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지, 입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되지는 아니하는 것인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.⁵⁰⁹⁾

상표심사기준도 기능성을 판단하는 기준으로서, ①입체적 형상 등과 관련된 특허출원, 실용신안등록출원, 특허권 및 실용신안권의 존재 여부, ②입체적 형상 등이 제공하는 실용적인 이점에 대한 광고·홍보·설명의 존재 여부, ③동일한 기능을 가진 대체가능한 입체적 형상 등의 존재 여부, ④대체가능한 입체적 형상 등의 생산 용이성 및 경제성 등 미국의 In re Morton-Norwich Prods., Inc. 사건판결⁵¹⁰⁾의 기준과 유사한 기준을 제시하고 있다.

상표법에 따른 트레이드 드레스의 보호는 용이하지 않으므로, 메타버스 환경에서의 트레이드 드레스에 대한 분쟁은 부정경쟁방지법에 초점을 맞출 수밖에 없다. 트레이드 드레스를 보호하기로 하면서 기능성에 대하여 규정하지 않은 것은 중대한 입법적 불비에 해당하므로, 부정경쟁방지법에 기능성에 관한 규정을 입법하는 것이 필수적으로 요구된다.

508) 상표법 제90조 제1항 제5호.

509) 대법원 2015. 10. 15 선고 2013다84568 판결.

510) 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982).

4. 미국의 메타버스 상표·부정경쟁 사례

가. E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.⁵¹¹⁾

(1) 쟁점

실제세계(로스엔젤레스)에서 사용되는 상호·상표(the Play Pen Totally Nude, 나체 무용수의 실루엣이 Play의 P에 포함)가 게임(Grand Theft Auto: San Andreas)에서 실제세계를 만화 형태로 구현하는 과정에서 사용된 경우(만화 형태의 스트립클럽 Pig Pen)가 문제된다.

게임은 Los Angeles에 해당하는 가상도시 Los Santos 등에서 이루어지고, 게임 참여자가 일정한 단계를 달성하면 다음 단계로 진행한다. 로스엔젤레스를 게임에 흉내내기 위하여 Hollywood, Santa Monica, Venice Beach, Compton 등의 로스엔젤레스 지역을 Vinewood, Santa Maria, Verona Beach, Ganton 등으로 표현하고, East Los Santos 지역을 표시하기 위하여 실제세계의 상점이나 건축물과 유사한 것을 표시하고 있고, 여기에는 만화형태의 스트립클럽인 Pig Pen이 나타나고 있다.

(2) 당사자의 주장

ESS는 ① 연방 상표법상의 트레이드 드레스 침해 및 부정경쟁[미국 연방상표법 제43조(a)], ② 주법상의 상표권 침해, ③ 주법상의 부정경쟁, ④ 주판례법(common law)상의 부정경쟁을 주장하며 소송을 제기하였다. ESS 주장의 핵심은 Rockstar가 Play Pen의 식별력있는 로고(logo) 및 트레이드 드레스를 아무런 권원없이 사용한 것은, ESS가 자신의 로고 및 트레이드 드레스를 비디오에 사용하는 것을 승인하였거나 ESS가 비디오 게임과 연관되어 있다는 것에 관하여, 소비자들에게 혼동을 야기할 가능성이 있다는 것이었다.

Rockstar는 ① 지명적 공정사용(nominative fair use)과 ② 표현의 자유에 기하여 항변하였고, ESS의 지적재산은 ‘혼동가능성’을 야기함으로써 ESS의 상표를 침해하지 않았다고 주장하였다.

511) 547 F.3d 1095 (9th Cir. 2008).

(3) 법원의 판단

(a) 공정사용

미국 상표법상 공정사용은 ①기술적 공정사용(descriptive fair use)과 ②지명적 공정사용(nominative fair use)로 구분되는데, 지명적 공정사용은 타인의 상표를 사용하는 것이, 상품의 출처를 나타내기 위한 것이 아니라, 사용자 자신의 상품을 표시하기 위하여 사용하는 것을 의미한다. 기술적 공정사용이 적합한 경우로는 상표가 상표로서의 의미보다 일정한 상품을 의미하는 경우를 들 수 있다. 예컨대 WD-40이라는 기업이 ‘방지(inhibitor)’라는 단어를 사용하는 것은 자신의 부식방지제를 표시하기 위하여 등록된 상표인 THE INHIBITOR를 정당하게 사용하는 것이 된다.

지명적 공정사용은 상표를 사용하는 자가 타인의 상표가 표창하는 상품을 언급할 수밖에 없는 경우에 허용되는 사용이다. 상표를 사용하지 않고서는 해당 상품을 말할 수 없고 상표를 사용하더라도 상표권자가 상표 사용자와 후원관계에 있다거나 사용자를 승인하지 않는 경우이다. 예컨대 Chicago Bulls를 사용하는 것이 ‘시카고의 프로 농구팀(professional basketball team from Chicago)’을 사용하는 것보다 훨씬 간단한 표현이다. 여기서 사용된 Chicago Bulls는 이 상표의 출처를 나타내기 위하여 사용한 것이 아니라 시카고의 프로농구팀을 표시하기 위한 것이고, Chicago Bulls와의 후원관계나 승인과 아무런 관계가 없다. 사용자를 위한 공정사용은 일반적으로 비교광고, 패러디, 논문·언론 등에서의 비상업적 사용 등에 대하여 허용된다.

이 사건에서 Rockstar가 사용한 Pig Pen은 원고의 Play Pen과 동일하지 않으며, 피고가 원고의 스트립클럽을 표시하기 위하여 Pig Pen을 사용한 것이 아니며, 따라서 지명적 공정사용에 해당하지 않는다고 판시하였다.

(b) 표현의 자유와 상표

제9연방항소법원은, 소비자의 혼동을 회피하여야 하는 공익이 표현의 자유를 위한 공익을 능가하는 경우에만, 연방 상표법이 예술작품에 적용된다는 *Rogers v. Grimaldi*⁵¹²⁾ 판결을 인용하였다. 이 판결에 의하면, 상표를 예술작품(artistic work)으로서 사용하는 것이 연방 상표법을 위반하는 것은, ①상표를 사용하는 것이 해당 작품과 아무런 예술적 관련성이 없는 경우이고, ②약간의 예술적 관련성이라도 있는 경우에는 작품의 출처나 내용에 대하여 명확하게 오인을 야기하여야 한다.

Rogers 판결의 논리를 적용시킨 *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*⁵¹³⁾ 판결은

512) 875 F.2d 994, 999 (2d Cir.1989).

513) 296 F.3d 894, 902 (9th Cir.2002).

‘Barbie Girl’이라는 이름의 노래와 관련하여 Barbie 인형의 제작자(Mattel)가 소송을 제기한 사건이다. 법원은 노래 제목에서 Barbie를 사용한 것이 노래와 명확하게 관련되고, Barbie를 노래 제목으로 사용한 것이 Barbie 인형 제작자와 연관되지 않는다고 판시하였다. 결국 Barbie라는 단어를 노래 제목으로 사용한 것은 Barbie라는 이름의 인형을 제작하는 Mattel의 상표를 사용한 것에 해당하지 않는다는 것을 확인한 것이라 할 수 있다.

본 사건과 관련하여 법원은 ①게임에 Play Pen의 전체 외관(look and feel)과 유사한 스트립클립을 포함시킨 것은 최소한 일정한 예술적 연관성을 가지는 것이고, ②합리적인 소비자라면, LA 동부지역에서 일반 공중에게 잘 알려져 있지 않은 스트립클립을 보유한 회사가 San Andreas와 같은 게임과 기술적으로 정교한 비디오게임을 제작한다고 생각하지 않을 것이라고 결론을 내렸다. 결국 법원은 이 사건 비디오게임에 실제세계에서 사용되는 상표를 사용한 것은 표현의 자유에 해당하는 것으로서 상표침해가 되지 않는다고 결론을 내렸다.

나. *Leo Pellegrino v. Epic Games, Inc., No. 19-1806 (E.D. Pa. 2020)*

원고 Pellegrino는 색스폰 연주자로서 연주동안 이루어지는 자신의 ‘독특한 동작(Signature Move)’으로 유명한 자이다. 피고 Epic Games는 이용자들이 독특한 ‘동작(emote)’을 구입하여 다운로드받아 플레이할 수 있는 Fortnite Battle Royale이라는 게임을 출시하였는데, 동작 중의 하나가 바로 원고의 독특한 동작과 동일한 ‘Phone It In’이라는 동작이었다. 이 동작을 구입하여 이를 아바타에 장착한 이용자들은 이 동작이 원고의 독특한 동작이라는 것을 즉시 인식할 수 있었다. 원고는 피고에 대하여 주법 및 판례법상의 퍼블리시티권 침해, 프라이버시 침해, 부정경쟁과 연방법 및 주법상의 상표권 침해 및 상표 희석 등을 주장하며 소송을 제기하였다.

(1) 주법상의 부정경쟁

원고는 Epic이, 자신의 동작을 게임에 사용함으로써, 자신의 모습(likeness)과 상표를 오용하였다고 주장하였다. Epic은 주법상 부정경쟁이 되기 위해서는 원고와 피고가 경쟁관계에 있다는 것, 곧 원고와 피고가 유사한 상품을 제공하여야 하는데, 원피고는 경쟁관계에 있지 않다는 것(비디오 게임 제작자 v. 색스폰 연주자)을 주장하였다. 그러나 원고는, Epic의 가상의 춤동작(virtual dance performance)을 판매하기 때문에, 원피고가 ‘춤동작’을 판매하는 분야에서 경쟁관계에 있다고 주장하였다.

법원은 양자가 경쟁관계에 있지 않아 주법상의 부정경쟁에 해당하지 않는다고 결론을 내렸는데, 근거는 가상의 춤 동작을 판매함에 있어서 원피고가 경쟁자라고 하는 광의의 경

쟁자 개념에 관한 판례법을 주장하지 않았고, 법원도 이러한 판례법이 존재하지 않는다는 것이었다. 따라서 이 케이스는 원고가 음악그룹의 구성원으로서 섹스폰을 연주하는 것과 피고가 게임에 포함시킨 원고의 섹스폰 연주모습을 흉내낸 동작이 동일하거나 유사한 상품·서비스가 아니라는 것을 인정한 것이 된다.

(2) 연방 상표법 위반

(a) 출처 허위표시

원고는, Epic이 자신의 동작을 사용함으로써, 마치 Epic이 이 동작을 창안한 것으로 오인하게끔 하여 연방법상 상표권을 침해하였다고 주장하고 있다. 미국 연방 상표법상 ‘출처’의 허위표시(false designation of origin)는 피고가 원고의 상표를 사용함으로써 상품이나 서비스의 출처에 관하여 혼동을 야기할 가능성이 있는 경우에 인정된다. 상표법상 ‘출처’가 무엇의 출처인가가 문제되는데, 법원은 이에 대하여 Dastar Corporation v. Twentieth Century Fox Film Corporation⁵¹⁴⁾ 케이스의 논리를 인용하였다.

Dastar 케이스에서 Fox는 자신이 배포권을 가지는 TV 시리즈물을 복제하여 자신의 제품인 것처럼 포장하여 판매한 Dastar에 대하여 소송을 제기하였는데, Fox가 주장한 핵심사항은 자신 상품의 출처에 관하여 혼동을 야기할 가능성이 있다고 하는 ‘출처의 허위표시’였다. 출처의 허위표시와 관련하여 문제되는 것은 출처가 Dastar가 복제한 TV 시리즈물에 대한 출처(창작자, Fox)인가, 아니면 TV 시리즈물을 포장한 물리적 제품(physical goods)에 대한 출처(Dastar)인가 여부이다. 연방대법원은 연방 상표법상 상품의 출처는 판매되고 있는 ‘유형의 상품(tangible goods)’의 생산자를 의미하는 것이고, 저작권법의 영역에 해당하는 ‘제품에 포함되어 있는 아이디어, 개념, 통신의 저자’가 아니라고 판시하였다. 연방대법원은 논거로서, 만약 연방법상의 출처가 후자를 의미하는 것이라고 한다면, 연방 상표법 규정 제1125조 (a) (1) (A)에 의하여 일종의 영구적인 특허와 저작권이 만들어지는 불합리한 결과가 발생한다는 것이었다.

이 케이스에서 법원은, 원고의 주장은 자신의 독특한 동작(Epic의 Phone It in 동작의 기초가 되는 창의적 표현)의 출처가 Epic이라고 하는 허위의 인상을 야기한다고 것으로서, 이는 연방 상표법이 보호하고자 하는 출처가 아니라고 판시하였다. 법원은, 원고의 독특한 ‘동작’이 ‘Epic의 Phone It In 동작이라는 유형의 제품’에 대하여 기초가 되는 창의적 아이디어이고, Phone It In 동작을 누가 제작하였는가에 대한 혼동이 존재하거나 존재할 수 있다는 주장이 행하여지지 않았고, 유형의 제품에 구현(표현)되어 있는 아이디어의 출처는 상표법이 아니라 저작권법에 의하여 규율된다는 것 등을 지적하였다.

514) 539 U.S. 23 (2003).

(b) 허위 승인

원고는, Epic이 자신의 동작을 사용함으로써, 자신이 Fortnite 게임을 승인(인정)하였다고 하는 오인을 야기함으로써 상표권을 침해하였다고 주장하고 있다. 허위 승인 주장은 피고가 자신의 상품이나 서비스를 표시하기 위하여 원고의 상표를 사용함으로써 원고가 피고의 상품이나 서비스를 후원하거나 승인하는 것에 관하여 오인혼동을 야기할 가능성이 있는 경우에 인정된다. 원고는, 자신이 자신의 독특한 동작을 수십만의 팬과 비디오에서 묘사함으로써 자신의 독특한 동작이 수백만 시청자들을 모았다는 것을 자신이 보여주고 있다는 것, 따라서 자신이 자신의 독특한 동작을 창안하고 자신과 자신의 연주를 색소폰 연주자로서 표시하기 위하여 자신의 개인적 표장으로 이 독특한 동작을 이용하고 있다는 것으로 표시되고 있다는(credited) 것, Epic이, 독특한 동작으로 연주하는 원고를 의도적으로 흉내내기 위하여, Phone It In을 개발하였다는 것, Epic이 춤동작을 Phone It In이라 명명한 것은 Google Pixel 2 전화광고에 나타났던 자신의 모습을 암시하기 위한 것이라는 것, 전세계의 게임 이용자들의 반응은 즉시 그 춤동작이 원고의 독특한 동작을 담고 있다는 것을 인지하는 것이라는 것, 따라서 Epic이 원고의 모습(likeness)과 독특한 동작을 사용함으로써 원고가 Fortnite 게임을 승인한 것처럼 허위 인상을 야기한다는 것이다.

법원은, 원고의 이러한 주장이 Epic이 원고의 모습이나 독특한 동작을 이용함으로써 원고가 Fortnite 게임을 승인하는 인상을 만들어내는 것과 관계되는 것이므로, Epic의 summary judgment 주장을 인정하지 않았다(피고 Epic이 원고의 허위 승인에 대한 주장에 대하여 summary judgment를 법원에 요청하였고 법원이 이를 받아들이지 않음으로써 허위 주장 쟁점에 대한 사항은 계속 소송이 진행되는 셈이다).

(c) 상표의 희석

원고는 Epic이 자신의 독특한 동작을 Fortnite 게임에 사용함으로써 자신의 상표가 가지는 식별력의 정도(distinctive quality)를 희석시켰다고 주장하였다. 연방 상표법상 희석이 이루어지기 위해서는, ①원고가 연방상표법 제1125조(c)(1)에 규정되어 있는 8가지 요소에 따라 저명한 상표로 인정될 수 있는 상표의 소유자이고, ②피고가 상표를 주간통상거래(interstate commerce)에서 상업적으로 사용하고, ③피고가 원고의 상표를 저명하게 된 이후 사용하고, ④피고가, 원고가 상표가 가지는 상품이나 서비스를 표시하고 식별하는 능력(capacity)을 감소시킴으로써, 희석을 야기하여야 한다.

Epic은 원고가, Epic 자신이 원고의 독특한 동작에 대한 상표적 사용(trademark use), 곧 Epic이 원고의 독특한 동작으로 Epic 자신의 상품인 Fortnite를 표시하기 위하여 사용하였다는 것을 주장하지 않았다고 주장하였다. 상표 희석이 이루어지기 위해서는 해당 상표가 상표적으로 이용되어야 한다는 것, 곧 피고가 자신의 상품이나 서비스를 표시

하기 위하여 원고의 상표를 피고 자신의 상표로 사용하여야 하는 요건이 충족되어야 한다.

원고는 Epic이 자신의 독특한 동작을 Epic의 상품인 Fortnite을 표시하기 위하여 Epic 자신의 상표로 사용하였다는 것을 주장하지 않았다. 그러나 원고는, ㉔Epic이 Phone It In 동작을 표시하기 위하여 자신의 동작을 이용함으로써, Epic이 자신의 동작을 상표적으로 이용하였고, ㉕Phone It In 동작이 자신의 동작과 동일하다고 주장하였다. 원고의 이러한 주장은 제품 자체(원고의 독특한 동작)가 자신의 상표로 기능한다는 주장에 해당하는 것인데, 상표가 상표 자체를 위하여 상표로서 기능할 수 없다는 것은 명확하게 확립되어 있는 원칙이다. 예컨대 어떠한 노래가 노래 자체를 표시하는 상표로 기능할 수 있다고 한다면, 상표의 정의를 지나치게 확대하는 것이고, ‘노래의 핵심’을 보호하는 역할을 상표법에 부여하게 되어 상표법을 이미 저작권에 의하여 보호되는 영역으로 부당하게 확대시키게 된다. 이에 따라 법원은, Epic이 원고의 독특한 동작을 상표적으로 이용하였다고 할 만한 주장을 원고가 하지 않았으므로, 상표 희석 주장을 받아들이지 않았다.

다. Minsky v. Linden Research, Inc., No. 1:08 cv 819 (N.D.N.Y. 2009)

예술가이자 비평가인 Minsky는 2006년 Second Life에서 다른 SL 이용자로부터 구입한 예술작품을 재판매하기 위하여 화랑(gallery)을 열기로 결정하고, 웹사이트, 실제세계의 잡지 및 SL 내에서의 잡지를 통하여 예술품을 비평하기로 결정하였다. Minsky는 화랑 및 비평잡지의 명칭을 SLART로 정하고, 2008년 3월 SLART를 상표로 등록하였다.

그런데 이후 SL에서 Victor Vezina라는 아바타가 운영하는 SLART Garden을 알게 되었고, 가상세계에 있는 Vezina에게 사용을 중단할 것을 요청하는 메시지(cease and desist message)를 송부하였으나 아무런 응답을 받지 못하였다. Minsky는 Linden의 변호사에게 Vezina가 자신의 상표를 무단으로 사용하고 있다고 서한을 보냈는데, Linden은 Minsky의 상표 인정이나 침해자료의 삭제를 거부하였을 뿐만 아니라, Minsky에게 상표를 포기할 것을 요청하였다.

이후 Minsky는 Linden을 상대로 하여 소송을 제기하였는데, Minsky는 Linden과 Vezina(John Doe)에 의한 상표권 침해 및 희석, 상표권 기여침해 등을 주장하였다. Minsky는 Linden이 자신의 상표에 대한 유효성을 거부하고, Vezina가 SLART Garden을 운영하도록 하고, 소송에 포함시키기 위한 Vezina의 신원제공을 거부함으로써, Linden이 상표침해에 기여하였다고 주장하였다.

법원은 2008년 10월 SL 이용자들이 SLART 상표를 침해하지 않도록 하는 임시금지명령(temporary restraining order)과 이후 예비금지명령(preliminary injunction)을 내렸다. 최종적으로 2009년 1월 Minsky와 Linden은 화해를 함으로써, 분쟁은 종결되었다.

라. AM General v. Activision Blizzard, No. 17-cv-8644 (S.D.N.Y. 2020)

원고 AM General LLC(AMG)는, 피고 Activision Blizzard, Activision Publishing, Major League Gaming Corp(MLG)를 상대로, 연방 상표법상의 상표권 침해, 트레이드 드레스 침해, 부정경쟁, 출처의 허위표시, 허위 광고, 희석 등과 뉴욕주법상의 상표권 침해를 주장하였다.

AMG는 1983년 이후 군사용 Humvee 트럭을 생산·공급해 오고 있는데, Humvee 트럭은 가장 인기있는 게임 중 하나인 Call of Duty의 9개 게임에서 사용되고 있다. Humvee 트럭은 배경화면이나 대화에서 간단하게 나타나기도 하지만, 어떤 게임에서는 이용자가 몇 분에 걸쳐 Humvee 트럭을 타는 모습도 나타나며, 이용자들이 심지어 Humvee 트럭을 운송까지 할 수 있고, 트럭과 상호작용하지 못하면 다음 단계로 진행될 수 없는 경우도 있으며, 그 외에도 Humvee 트럭은 Call of Duty 게임의 광고나 게임안 내서에도 나타나고 있다.

(1) 상표권 침해

피고의 제품이 예술적이거나 표현적인 경우, 법원은, 표현의 자유에 의하여 보호되는 연설이 위축되지 않도록 하기 위하여, 연방상표법을 협소하게 해석해 오고 있다. 법원은 상표법과 표현의 자유의 관계에 대하여 적용될 수 있는 선례인 Rogers v. Grimaldi 판결을 이 사건에 적용하였다.

(a) 예술적 관련성

법원은 피고가 Call of Duty 게임에서 Humvee 트럭을 사용한 것은 예술적 관련성이 있다고 판시하였다. 현대 전쟁을 모방한 비디오게임에서 군사작전에 사용되는 실제 차량의 모습을 보여주는 것은, 컴퓨터가 만들어내는 여러 전쟁터에서 병사의 역할을 통제하면서 컴퓨터나 인간에 의하여 통제되는 상대방과 싸우는 이용자(플레이어)에게 사실주의와 실제의 전쟁과 같은 느낌을 자아내기에 충분하기 때문이다.

(b) 혼동가능성

Rogers 케이스의 두 번째 요건에 대하여 법원은 피고가 게임에서 Humvee 트럭을 사용하는 것이 오해를 불러일으키는(misleading) 것이 아닌 것이 명확하다고 판시하였다. 법원은 제2연방 항소법원의 Polaroid 요소를 기초로 혼동가능성이 없고, 따라서 피고의 이용에 의하여 출처에 대하여 명확하게 오인혼동시킬 가능성이 있다는 것을 원고가 입증하지 못하였다고 판시하였다.

(c) 결론

이에 따라 법원은 원고의 연방상표법에 따른 상표권 침해에 대한 기각을 청구한 피고의

사실심리생략판결(summary judgement)을 인용하였다.

(2) 트레이드 드레스

트레이드 드레스 침해는 ①트레이드 드레스가 비기능적이어야 하고, ②트레이드 드레스가 2차적 의미(사용에 의한 식별력)를 획득하여야 하고, ③원고와 피고 상품 간에 혼동가능성이 존재하여야 인정된다. 혼동가능성은 Polaroid 요소에 의하여 판단되는데, 법원은 이러한 요소에 따른 혼동가능성을 입증하지 못하였다고 판단하였다. 곧 차량과 비디오게임 간의 혼동 가능성이 없다고 인정하였다.

(3) 부정경쟁

연방법상의 부정경쟁은 일반공중이 피고가 원고가 생산한 제품을 배포하고 있는 것처럼 오해하여 믿을 가능성이 있는지 여부를 기준으로 하는데, ①원고가 연방상표법상 보호될 수 있는 유효한 상표를 가지고 있고, ②피고의 행위로 인하여 상표의 출처에 관하여 혼동을 야기할 가능성이 있어야 한다. 법원은 원고가 Polaroid 요소에 따른 혼동가능성을 입증하지 못하였고, 약간이라도 존재할 수 있는 혼동은 표현의 자유에 따른 이익보다 우선하지 못한다고 판시하였다.

(4) 상표의 희석

법원은 원고가, Humvee 트럭이 Call of Duty 게임에 나타남으로써 원고의 상표를 손상하거나 식별력을 약화시킨다는 것을, 입증하지 못하였다고 판시하였다. 또한 약간의 희석이라도 존재한다면, 이러한 희석은 광범위하게 표현하기 위한 기회를 제공하는 것에 대한 이익을 수인하여야 한다고 판시하였다.

제2절 비전형적 상표 사용의 태양과 상표권 침해

I. 총설

비전형적 상표사용에 의한 침해의 유형으로는, 위조상품의 소포장 택배 반입, 병행수입 등 소분할, 재포장(repackaging) 등과 관련해 ‘상표전용권의 침해’, ‘권리소진의 요건’판단 등이 쟁점화 되고 있고, 상품에 부착하기 전단계에서 등록상표 자체의 위조와 모조행위, 상표품의 유통행위 직전단계에서 보관과 소지행위 등도 침해의 예비적 단계에 해당하지만 통상의 침해로 이어지기 때문에 이를 규제하는 비전형적 상표권 침해행위에 해당한다고 볼 수 있다. 나아가 상표의 식별기능과 출처표시기능이 훼손되는 태양이 전형적 침해행위였다면 최근에는 상표의 광고적 기능, 투자적 기능이 침해되는 태양도 비전형적 상표권 침해유형이라 분류할 수 있을 것이다.

II. 등록상표의 전용권 침해가 쟁점이 되는 사용태양

1. 의의 및 주요국의 입장과 태도

가. 전용권 침해의 의의

유통업자 등 제3자가 상표권자의 상품(진정상품)을 구입하여 이를 선물세트 등으로 재포장한 후 판매하였다면 이를 침해로 볼 수 있을까? 상표권의 배타적 금지권이 쟁점이 되는 통상의 상표권 침해판단과 달리 상표 ‘전용권의 침해’가 문제가 되는 사례도 증가하고 있다. 상표권자는 적극적으로 등록상표를 그 지정상품에 독점적으로 사용할 수 있는 전용권(專用權)을 갖는다. 상표품의 유통과정에서 이러한 독점권 사용권을 방해받지 않고 상표와 상품간의 견련성 유지를 통제할 수 있는 권리가 있는 것이다. 국내에서는 명문 규정이 없는 가운데 상표품의 유통과정에서 제3자가 등록상표를 말소, 제거하거나 제거 후 자신의 상표를 부착하여 판매하는 소위 ‘상표 바꾸어치기’⁵¹⁵⁾가 상표전용권 침해의 대표적인 사례로 소개되고 있다. 이와 관련한 대법원 판례⁵¹⁶⁾ 및 해외 대응판례를 검토한다.

515) 박종태, 리담 상표법 제15판, 한빛지적소유권센터, 2021, 673면.

516) 대법원 2012.4.26. 선고 2011도17524 판결 【상표법위반】 - (중략) 비록 그 내용물이 상표권자 등의

상표와 상품간의 견련(牽聯)성 훼손은 상표의 기능을 저해하는 것으로 보아 상표권 침해를 인정하고 있다. 자기상표로 상표 바꾸어 치기 외에도 대표적인 전용권 침해소지가 있는 유형으로 소분후 재포장(repackaging), 포장용기 재활용 등이다. 이러한 새로운 유형의 상표 사용은 상표권의 배타적 금지권이 쟁점이 되는 통상의 상표권 침해 판단과 달리 ‘상표전용권의 침해’가 문제가 되며 상표기능론과 권리소진의 범위와 조건이란 측면에서 서로 연관성을 맺고 있다. 상품이 전전 유통되는 경우 수차례의 양도, 인도 등의 행위가 개입될 수 있는데, 각 유통단계에 있는 사람들의 양도, 인도 등의 행위가 별개의 상표의 사용 행위가 될 수 있다.

그러나 각 유통단계에서 상표품을 인수하여 양도 또는 인도하는 자의 행위가 상표권자의 사용허락과 무관하게 적법, 타당하다고 볼 수 있는 이론적 논거에 해당하는 것이 ‘권리소진론’이다.

그런데 상품의 유통과정에서 애초 판매된 상품의 포장과 그 내용물에 변형을 가져오는 경우, 예컨대, 소모품인 포장용기를 재활용하여 사용하는 경우, 대포장 제품을 소포장으로 나누어 포장하는 경우 등 재포장의 문제가 상표권 침해에 해당하는지 여부가 문제가 된다.

이하에서는 포장용기의 재활용, 소분할포장, 결합 재포장 행위의 법적 평가와 그 차이점들을 종합적으로 정리해 본다. 또한, 상표법에 전용권 침해에 관한 명시적 규정을 두는 것에 대한 검토가 필요하다.

나. 주요국의 기본입장

(1) EU

EU에서는 Mitsubishi v Duma case⁵¹⁷⁾등에서 상표전용권 침해에 준하는 행위(상표 바꾸어 치기)를 제3자의 디브랜드(debranding)와 리브랜드(rebranding)란 용어를 사용하며, 2018년 7월 유럽사법재판소는 유럽 상표 규정(Council Regulation (EUCR) No. 207/2009) 제9조와 상표 지침(Directive 2008/95/EC) 제5조 내 “use in the course of trade”를 근거로, 이는 유럽 경제 지역 내 최초 유통할 권리를 행사할 수 있는 권리자의 상표에 대한 본질적인 기능을 손상시키는 행위로 보아 상표권 침해로 판단한 바 있다.⁵¹⁸⁾

제품이라 하더라도 상품의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 해칠 염려가 있으므로, 이러한 행위는 특별한 사정이 없는 한 상표권 내지 전용사용권을 침해하는 행위에 해당한다.

517) Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd v Duma Forklifts NV (C-129/17) EU:C:2018:594; [2018] Bus. L.R. 2405.

518) Charles Gielen, Debranding: A Form of Trade Mark Infringement? A Discussion of the CJEU Decision in Mitsubishi/Duma, (2019) 41 E.I.P.R., Issue 10

(2) 미국

미국에서는 재포장(repackaging) 등 전용권 침해행위를 영미에서는 “역-도용행위(Reverse passing off)”라고 칭하기도 하며, 연방상표법 제43조(a)에 그 위법의 근거를 두고 있다.⁵¹⁹⁾ 본 조항은 2006년 법에서 신설된 조항이다. 위 조항은 그동안 진정상품이어서 소비자를 기망하거나 혼동을 발생하게 하지 않는 재포장의 경우에도 법원이 그러한 재포장을 한 자에게 책임을 인정하고 있었던 것⁵²⁰⁾을 입법적으로 해결하기 위하여 제정한 것이다. 다만, 미국에서 진정한 상품이나 서비스를 기망 또는 혼동하게 할 목적이 없이 재포장(repackaging)한 경우에는 처벌되지 않는다.⁵²¹⁾ 다만 재포장의 경우에 형사책임이 발생하지 않는 것은 상품의 품질에는 영향이 없어 소비자를 기망하거나 혼동시키지 않는다는 것을 전제로 한 것이라고 해석된다. 재포장의 경우에 소비자의 기망이나 혼동이 발생한다면 처벌되어야 한다. 이는 상표법의 근본적 법리를 위반한 것이기 때문이다. 리마킹에 대해서는 코카콜라 병에 임의로 제조한 소다(soda)수를 넣어 판매한 U.S. v. Petrosian 사건⁵²²⁾ 법리를 적용하는 것이라 볼 수 있다. 책임이 면제되는 재포장을 별도로 명시하고 있는데, 컴퓨터 칩의 리마킹(remarking)은 포함되지 않는 것으로 해석한다. 컴퓨터 리마킹은 컴퓨터 칩을 조작하여 성능을 향상시키는 것을 의미한다. 리마킹은 컴퓨터 칩의 품질 문제를 야기시키기 때문에 상표권자와 소비자의 이익을 해할 수 있다. 이 문제는 Intel Corp. v. Terabyte Int'l, Inc. 사건에서 다루어졌는데 이 사건에서 법원은 컴퓨터 칩의 리마킹은 상표권자의 품질보증을 해하는 것이므로 연방상표법상 상표권 침해라고 판단하였다.⁵²³⁾

519) Reverse passing under Lanham Act Section 43(a) occurs when a person falsely designates the “origin” of someone else’s goods or services, misrepresenting them as its own. John T. Cross, Giving Credit Where Credit Is Due: Revisiting the Doctrine of Reverse Passing off in Trademark Law, 72 Wash. L. Rev. 709 (1997). Available at: <https://digitalcommons.law.uw.edu/wlr/vol72/iss3/2>

520) Champion Spark Plug Co. v. Sanders, 331 U.S. 125 (1947); Westinghouse Electric Corp. v. General Circuit Breaker & Elec. Supply, Inc., 106 F.3d 894, 899 (9th Cir. 1997), cert. denied, 522 U.S. 857 (1997); Shell Oil Co. v. Commercial Petroleum, Inc., 928 F.2d 104, 107 (4th Cir. 1991) (affirming district court’s finding that oil was not “genuine” without Shell’s enforcement of its own quality controls); El Greco Leather Products Co. v. Shoe World, Inc., 806 F.2d 392, 395–96 (2d Cir. 1986); El Greco Leather Products Co. v. Shoe World, Inc., 806 F.2d 392, 395–96 (2d Cir. 1986), cert. denied, 484 U.S. 817 (1987). 다만 품질이 동등한 경우에는 책임을 부정한 경우도 있다. Iberia Food Corp. v. Romeo, 150 F.3d 298, 304 (3d Cir. 1998).

521) 18 U.S.C. § 2320(f).

522) U.S. v. Petrosian, 126 F.3d 1232 (9th Cir. 1997), cert. denied, 522 U.S. 1138 (1998).

523) Intel Corp. v. Terabyte Int'l, Inc., 6 F.3d 614 (9th Cir. 1993).

(3) 중국

중국에서도 일부 학자들은 “역-도용행위”가 중국적으로 소비자를 기만하여 부당한 이익을 얻는 부정경쟁행위에 속한다고 주장하고 있지만, 중국에서는 상표와 관련된 부정경쟁행위라 하여 상표법에서 다루고 있다. 즉 2013년 중국 제3차 개정 상표법 제57조에서 등록상표의 변경행위를 상표권 침해의 한 태양으로 규정하고 있는데, “상표권자의 동의 없이 그 등록상표를 변경하고, 그 변경한 상표를 사용한 상품을 시장에 유통시키는 행위”를 규제하고 있다. 정당한 권한 없이 상품에 부여되어 있는 원래의 등록상표를 바꾸거나 상이한 상표를 부착한 상품을 시장에 유통시키는 행위를 말한다.

(4) 일본

일본도 학설상 대립이 있으나 인정설이 유력하며, 상표의 박탈과 개조, 소분후 재포장 판매행위에 대해 상표권 침해를 인정하는 판례가 다수 있다. 또한, 일본은 타사 제품의 개조품, 리필제품 판매 신청시 원상품에 부착된 상표를 새로 복제, 혹은 유사한 상표를 사용하는 행위; 타사 상품 중고품, 병행 수입품 판매 신청시, 원상품에 부착된 상표를 새로 복제, 혹은 유사한 상표를 사용하는 행위 등 7가지 태양의 비전형적 상표사용 태양에 대한 비교법적 분석을 시도한 바 있다.⁵²⁴⁾ 권한 없이 다음과 같은 6가지 유형의 행위를 하는 경우에는 상표권(전용권) 침해가 고려될 수 있다. ⁵²⁵⁾

- ① 진정상품을 소분, 가공, 변경한 것에 당해 상표를 표시하여 판매하는 행위;
- ② 진정상품을 재포장한 것에 당해 상표를 표시하여 판매하는 행위;
- ③ 진정상품에서 표시된 상표를 말소하고 판매하는 행위;
- ④ 무인(No Brand)의 진정상품에 자기 상표를 표시하여 판매하는 행위;
- ⑤ 일단 고객에게 판매된 상품(중고품)을 매입하여, 신상품인 것처럼 가장하여 판매하는 행위;
- ⑥ 상표권자가 폐기할 것을 예정하고 있는 상품을 판매하는 행위.

이하 편의상 위 유형 주요국의 판례의 입장을 정리, 소개한다.

524) 独立行政法人日本貿易振興機構 知的財産課, インターネット上の非典型権利侵害に関する EU各国及び中国における比較調査, 2019年 3月.

525) https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/singai_hitenkei/ (최종방문일 2021.8.9.)

2. 진정상품의 소분·리필과 상표권 침해여부 판단 사례

가. 의의

상표가 부착된 대형포장 상품을 구입하여 재판매업자 등이 작은 병이나 상자에 나누어 넣어 팔면서 그대로 원제조원의 상표를 붙인 경우 상표권 침해로 볼 것이나이다. 상표권자 등에 의해 등록상표가 표시된 상품을 양수 또는 수입한 자가 임의로 상품을 소량으로 나누어 새로운 용기에 담는 방식으로 포장한 후 등록상표를 표시하거나 위와 같이 등록상표를 표시한 것을 판매하는 경우가 이에 해당한다. 이와 관련하여, 미국 대법원은 *Prestonettes* 판결⁵²⁶⁾에서 이를 부정했으나 반면 우리판례도 침해를 인정한 사례가 하나 있고 일본 판례에서는 상표권 침해를 인정한 사례가 다수 있다.

대용량 제품을 구매하여 소량씩 소분하여 판매하는 행위는 비록 그것이 진정상품이고 원상표권자의 상표가 부착되어 있다고 하더라도 원 상품의 기능이나 품질을 담보할 수 없는 제품을 수요자에게 판매하는 행위로서 등록상표의 전용권을 훼손하는 침해행위로 대체로 보고 있다. 비슷한 맥락에서 진정상품 소분행위(침해)와 반대되는 경우로 개별상품을 구매하여 선물세트 등으로 재포장하여 판매하는 경우도 문제될 수 있다. 선물세트의 개별 구성품은 상표권자가 유통시킨 진정상품이고 선물세트 포장지에는 상표권자의 상표가 새롭게 부착되었다. 즉, A라는 상표가 콜라, 사이다, 주스에 등록되었고, 이에 대한 진정상품이 유통되었으며 유통업자가 A라는 상표가 표시된 위 개별상품을 선물세트 등으로 재포장하고 해당 선물세트에는 A가 다시 표시된 상태이다. 이와 관련된 직접적인 판례 등은 없지만, 형사사건으로 이른바, 삼성수원도매센터 사건⁵²⁷⁾이 이와 유사하다고 볼 수는 있다.

나. 관련된 주요 판례

(1) 우리나라 그림물감(SUPER TEMPERA) 소분 사건⁵²⁸⁾

1) 사건개요

뉴질랜드 국적의 A회사는 'SUPER TEMPERA'에 관하여 지정상품을 그림물감으로 하여 국내에 상표등록을 하고 2010년 1월 18일 국내 B에게 전용사용권을 설정 등록하였다. 피고인은 2009년 12월경 호주 C사로부터 A회사의 진정상품인 그림물감 'FAS SUPER TEMPERA PAINT-CLASSIC SET 8 x 2LT'를 수입하여 위 물감을 250ml

526) *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 44 U.S. 359, 367 (1924) ; 이 사건에 대한 자세한 고찰은 박준우 전제 논문 참조

527) 대법원 1996. 6. 11. 선고 95도1770 판결.

528) 대법원 2012.4.26. 선고 2011도17524 판결.

내지 500ml 용기에 나누어 담으면서 임의로 제작한 ‘SUPER TEMPERA’ 표장을 위 물감을 담은 용기에 부착하였다. 피고인은 적어도 B가 ‘SUPER TEMPERA’ 상표에 관한 전용사용권을 등록한 뒤인 2010년 3월경까지 인터넷 홈페이지를 통해 위와 같이 ‘SUPER TEMPERA’ 표장을 부착한 제품을 판매하였다.⁵²⁹⁾

2) 법원의 판단

대법원은 “상표권자 또는 정당한 사용권자에 의해 등록상표가 표시된 상품을 양수 또는 수입한 자가 임의로 그 상품을 소량으로 나누어 새로운 용기에 담는 방식으로 포장한 후 그 등록상표를 표시하거나 위와 같이 등록상표를 표시한 것을 양도하였다면, 비록 그 내용물이 상표권자 등의 제품이라 하더라도 상품의 출처표시기능이나 품질보증기능을 해칠 염려가 있으므로, 이러한 행위는 특별한 사정이 없는 한 상표권 또는 전용사용권을 침해하는 행위에 해당한다. 상표권자 등이 아닌 피고인이 위 물감을 보다 작은 용량의 용기에 재병입(재포장)하면서 그 용기에 임의로 제작한 위 등록상표를 표시한 것은 상표권자의 권리를 침해한다.”고 판시하였다.

(2) 중국 허쉬 초콜릿 사건 (등록상표 표지위조 주장)⁵³⁰⁾

중국 법원은 아래 초콜릿 소분판매의 경우 그 판단을 달리하고 있다. 유명 초콜릿 제품을 대량으로 구매하여 작은 단위포장으로 소분한 뒤 판매하는 행위는 어떠한 논점과 법리가 전개되는지 사례를 통해 살펴본다.

1) 사건개요

중국 저장성 의흥시에 소재한 결혼이벤트 회사(이하 ‘J사’)는 저장성의 허쉬초콜릿 플래그스토퍼에서 미국 허쉬초콜릿(이하 ‘허쉬’)의 등록상표인 ‘HERSHEY’S’, ‘KISSES’, ‘好时(허쉬의 음역으로 ‘하오스’라고 발음)’ 등이 함께 찍힌 ‘하트형 16개들이 비닐포장’에 포장된 정품 초콜릿 3,456개를 구입했다. 구입가격은 날개포장 초콜릿 1개당 1.6위안으로, 16개들이 비닐포장 1개당 구입가격은 25.6위안에 해당된다. J사는 구입 후 원래의 포장을 뜯어 초콜릿을 나누어 섞어 하트형 16개들이 비닐포장에 다시 넣고 이를 하객들에게 비닐포장 1개당 40위안에 판매했다. 단, 각 초콜릿의 날개포장은 그대로 두어 제품의 성질과 형상에는 영향을 미치지 않은 상태로 유지하였다. 상표권 소유자인 허쉬는 감정 결과

529) 박중태, 상표법:이론과 판례, 특허청 국제지식재산연수원, 2014.

530) KOTRA 선양무역관 허성무, 중국 현지 언론 종합, KOTRA 선양무역관 자료, 2018.1.16, <https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=164061&searchNationCd=101046> (최종방문일 2021.6.9.)

하트형 16개들이 비닐포장 제품이 모두 등록상표 표지를 위조한 것이라 주장하였다.

2) 허쉬 주장의 근거

「상표법」 제57조 제1항에 따르면, 상표권자의 허가를 받지 않고 ‘동일(동종, 同一种)’ 상품에 등록상표와 ‘동일(相同)’한 상표를 사용하는 경우, 등록상표전용권 침해에 해당된다고 주장하며 J사가 판매한 제품이 정품이긴 하나, J사는 임의로 상품의 원래포장을 개조하고 상표권 소유자의 허가를 받지 않은 상태에서 상표권자의 상표를 사용함으로써 상품과 상표권자 사이의 연관성이 분리돼, 수요자로 하여금 상품의 제조자에 대한 오해를 불러일으킨다. 따라서 해당 사건은 「상표법」 제57조 제1항에 따라 동일(동종) 상품(同一种商品)에 동일상표(相同的商标)를 사용한 사례에 해당된다고 주장하였다.

3) 중국 법원의 판단기준

① 동일(동종)의 상품(TRIPS 협정)

「상표법」 제57조에 명기된 ‘동일(동종, 同一种)’의 의미는 「TRIPS 협정」 제16조 제1항⁵³¹⁾에 따르면, ‘identical’로 표기하며 옥스퍼드 사전에 따르면 ‘identical’은 “모든 세부적인 사안에 있어 유사한(similar in every detail)”이라고 해설돼 있다. ‘동일’은 same의 의미로 ‘바로 그’ 상품을 의미하며, 상표법에서는 ‘동일(동종, 同一种)’의 제품이 침해여부를 논하는 대상이다.⁵³²⁾ 허쉬초콜릿의 사례는 날개의 키세스 초콜릿이 원래의 포장에서부터 떨어져 나와 재포장돼 판매된 ‘동일(同一)’ 제품에 해당되는 사안으로 상표전용권 침해에 해당하지 않는다.

531) The owner of a registered trademark must be granted the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion must be presumed (제16조 제1항), WTO, https://www.wto.org/ENGLISH/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm (최종방문일: 2021.7.7.).

532) 「TRIPS 협정」 제16조 제1항 후단에 “동일상표를 동일 상품 또는 서비스에 사용할 경우 혼동가능성이 추정된다”고 규정하는데 반해, 중국 「상표법」 제57조 제1호에서 “동일한 상품에 그 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 경우”에 ‘혼동가능성’에 대한 별도의 규정은 없으며, 제57조 제2호에서 “동일한 상품에 상표권자의 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나, 유사한 상품에 상표권자의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우”에는 “용이하게 혼동을 초래할 것(容易导致混淆的)”을 요구하고 있다는 점에서 차이점이 존재한다. 이상우, “디지털경제, 중국의 신유형 상표사용 및 침해에 관한 연구”, IT와 법연구 제23집, 2021. 8., 16면.

② 비즈니스 관행

해당 건은 J사가 초콜릿을 구입해 원래의 포장을 뜯고 이를 재포장한 후 판매한 사례로, 중국의 결혼식에서 흔히 볼 수 있고 보편적으로 존재하는 비즈니스 관행이며 대부분의 중국 결혼식장에서는 하객들에게 다양한 과자와 캔디, 초콜릿 등을 정성들여 재포장해 선물로 주고 있으며, 결혼이벤트 회사나 중간 에이전트가 혼주의 요청에 따라 이런 작업을 수행하고 있다.

③ 오해의 여지

설령 재포장된 제품이라 하더라도 손님들은 그 내용물을 보고 허쉬가 아닌 다른 회사에서 만든 제품이라고 혼동하지는 않는다.⁵³³⁾ 결혼이벤트 회사도 손님들이 원래 브랜드를 그대로 인식할 수 있도록 날개 포장을 훼손하지 않고 그대로 둠으로써, 손님들이 인기 브랜드 제품을 마음 놓고 즐길 수 있도록 하였으며, 허쉬의 대표제품인 키세스(KISSES) 초콜릿의 특징인 날개 초콜릿의 은박 개별포장과 종이로 만든 띠, 하트 모양 등 3가지 외관적 물리적 요소를 그대로 보존함으로써, 수요자들로 하여금 누가 봐도 허쉬가 만든 키세스 초콜릿임을 명백히 알 수 있도록 하였다.

4) 시사점

유명상표제품을 소품 분할하여 재포장 판매하는 행위는 일견 상표전용권침해행위로 볼 수 있으나 중국 법원은 그 판단을 달리 하였다. 동일(동종) 또는 유사한 제품이 아닌 동일한(同一) 제품을 사용하였고 소품분할 전 원래 포장의 제품도 진열하는 등 수요자 혼동⁵³⁴⁾의 염려를 제거한 점 등이 침해주장 기각에 주요한 요인이었다. 그러나 사전에 비즈니스적 계약이나 허락을 득하는 것이 이러한 불필요한 소송과 분란을 줄이는 방책이다.

여러 개들이 소포장의 포장상태가 변하더라도 원래 상품의 제조자와 상표권 보유자에 대한 수요자들의 오해를 불러일으키지 않는다면, 상표전용권 침해라고 볼 수 없다는 입장도 있을 수 있다. 그러나 중국 백주를 예로 들면, 통상 백주는 ‘액상의 술 그 자체’와 ‘술병’을 하나의 덩어리로 인식해 판매하고 소비하는데 병에 포장된 백주를 구입해 병 안에 있는 액

533) 여기서의 혼동은 수요자로 하여금 상품의 제조자, 즉 출처를 오인·오해하게 만드는 것을 의미한다. 张明·季刚, “从“好时”巧克力案看“两同”商标侵权与商业惯例”, 「中华商标」 2017年 01期, 2017, 54면.

534) 중국 「상표법」 제57조 제1항의 침해 성립요건의 경우 혼동을 그 요건의 요소로 하고 있지 않기 때문에 법원이 침해판단기준 관련 ‘혼동’ 여부를 판단할 필요가 없는 것으로 볼 수 있으나, 타인의 등록상표를 무단으로 사용하는 불법행위는 수요자로 하여금 상품의 출처(제조자)를 오인하게 만드는 혼동가능성에 근거하여 판단해야 할 것이기 때문에, 이 같은 혼동이 없다면 침해에 해당하지 아니할 것이란 점에 근거하여, 법원은 본 사안에서 수요자 혼동의 염려를 제거한 점 등을 이유로 기각 판결하였다. 张明·季刚, “从“好时”巧克力案看“两同”商标侵权与商业惯例”, 「中华商标」 2017年 01期, 2017, 54면.

상의 술을 다른 술병에 채주입해 판매한다면, 달라진 술병과 브랜드를 접하는 수요자 또는 유통업체로서는 혼동을 할 수밖에 없으므로 상표전용권 침해에 해당된다.

(3) 일본의 사례

일본은 진정상품의 소분·리필과 관련해 권원이 있는 상표권자나 사용권자가 권원에 근거해 상표를 붙인 상품이라도, 이것을 소분·리필 해 같은 상표를 붙여 판매하는 행위는, 상표권 침해로 여기는 것이 일반적이다. 이 점에 관한 과거의 판례 중 주된 것은 다음과 같다.

1) HERSHEY'S事件⁵³⁵⁾ (후쿠오카 고등법원 1966년 3월 4일 판결)

업소용 큰 봉지들이 코코아를 소분해서 등록상표와 동일한 표장을 부착한 포장봉투·라벨을 사용하여 다시 포장해 판매한 행위에 대해 상표권 침해죄의 적용이 문제가 된 형사사건이다.

법원은 코코아와 같은 상품은 다시 포장해 품질이 변화할 수 있고 이 때 다른 이물질을 혼입하는 것도 용이하기 때문에 상표권자가 제조한 진정상품을 소분하고 그 등록상표와 동일한 표장을 부착한 것을 사용해 다시 포장하는 것은 상표권자의 신용을 해치고 수요자의 이익을 해친다는 이유로 상표권을 침해로 판단하였다.

2) STP 사건⁵³⁶⁾ (오사카 지방법원 1976년 8월 4일 결정)

일본 상표권자가 미국에서 판매한 드럼통 오일 트리트먼트를 병행 수입업자가 수입해 상표권자가 사용하는 10온스들이 캔과 거의 같은 외관의 캔(등록상표가 부착되어 있음)을 제조해 거기에 해당 오일 트리트먼트를 소분해서 판매한 행위의 상표권 침해 유무가 문제가 되었다.

법원은 진정상품이라도 누구든지 자유롭게 등록상표를 붙일 수 있다고 하면 등록상표에 대한 신뢰의 기초가 상실되어 등록상표의 기능을 발휘할 수 없는 점, 권리자는 제3자가 이 오일 트리트먼트를 소분하여 매각하는 것을 예상하더라도 해당 등록상표를 사용하는 것까지 용인하고 있다고는 할 수 없다는 이유로 상표권 침해를 긍정했다.

535) 福岡高判昭和 41 年 3 月 4 日下刑集 8 卷 3 号 371면 - HERSHEY'S 事件.

536) 大阪地決昭和 51 年 8 月 4 日無休集 8 卷 2 号 324면 - STP 事件.

3) 매그 엠프 K 사건⁵³⁷⁾ (오사카지법 1994년 2월 24일 판결)

원예용 비료를 구입하고, 소분해서 작은 봉투로 채워 넣은 후 재포장 해, 한편 소분한 것을 명시하는 것과 동시에, 소분품 자체에는 표장을 붙이지 않고, 그것을 진열할 때 손으로, 해당 상표를 정가표에 붙인 행위의 상표권 침해가 문제가 된 사례이다.

법원은 해당 사용은 해당 상품이 진정한 것인지 아닌지를 불문하고, 또 소분 등에 의해 해당 상품의 품질에 변화를 초래할 우려가 있는지 여부를 불문하고, 상표권자가 등록상표를 붙여 적법하게 반포한 상품을 그 유통 과정에서 상표권자의 허락을 받지 않고 소분하여 소봉지에 리필하여 재포장하고, 이를 등록 상표와 동일·유사상표를 사용하여 재유통하는 것은 상표권자가 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 방해하는 행위이고 상표의 기능을 중도에 말살하는 것으로 상표권 침해에 해당한다고 판단하였다.

3. 진정상품의 변경 · 가공

가. 쟁점 개요

권원이 있는 상표권자나 사용권자가 권원에 따라 상표를 부착한 상품이라도, 원상품을 가공, 변경하여 개조한 제품에 종전의 등록상표를 붙여 판매하는 행위는 상품에 대한 등록상표의 출처표시 기능이 침해될 우려 (변경 후의 상품을 상표권자가 판매하고 있다는 오인)과, 변경 후의 상품의 품질 변화에 대해 품질표시 기능을 해칠 우려도 있다는 이유로 상표권 침해를 긍정하는 사례가 많다. 우리나라에는 이와 직접적 연관판결은 없지만, 해외 판례 중 중요한 것은 다음과 같다.

나. 국내 판례 : 특수염료 표시한 카드사건 538)

타인의 등록상표가 인쇄된 트럼프 카드를 구입한 후 그 카드의 뒷면에 특수염료로 무늬와 숫자를 인쇄하여 색약보정용 콘택트렌즈 또는 적외선 필터를 사용하면 식별할 수 있지만 육안으로는 식별이 불가능한 카드를 제조·판매한 사안에서, 대법원은 그 제조·판매 행위가 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공·수선이라고 하거나 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 침해하였다고 볼 수 없다는 이유로 상표법 위반죄의 성립을 부정하였다.⁵³⁹⁾ 즉, 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 특

537) 大阪地判平成 6 年 2 月 24 日判例時報 1522号 139면.

538) 대법원 2009.10.15. 선고 2009도3929 판결 【의료기기법위반·상표법위반】 [공2009하,1912]

539) 박정희, 정상적으로 구매한 트럼프 카드에 색약보정용 콘택트렌즈를 사용하면 식별할 수 있는 특수염료로 무늬, 숫자 등을 표시하여 판매한 행위가 상표권 침해에 해당하는지- 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009도

별한 사정이 없는 한 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성하여 소진되므로, 양수인 등이 당해 상품을 사용·양도 또는 대여하는 행위 등에는 상표권의 효력이 미치지 않는다. 다만, 양수인 등이 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 때에는 실질적으로는 생산행위를 하는 것과 마찬가지이어서 새로 생성된 제품에 종전 상품에 표시된 상표를 그대로 유지하게 되면 상품의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 해치게 되므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리가 침해된다고 보아야 하는바, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선에 해당하는지 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다.⁵⁴⁰⁾

다. 일본의 관련 판례

(1) 일본 닌텐도 사건⁵⁴¹⁾

1) 사건개요

원고(닌텐도)는 장난감, 오락기 등을 지정상품으로 한 등록상표 'Nintendo'를 보유하고 있으며, 1983년 'Nintendo'와 'FAMILYCOMPUTER'를 제품에 부착하여 널리 판매하였다. 피고는 1983년 8월경부터 시장에서 적법하게 구입한 원고 상품의 내부구조를 개조하여 속연사(連射)기능, 비디오출력단자, 스테레오음성출력단자, 슬로우모션기능 등을 추가한 상품을 제작하고 여기에 본건 등록상표 'Nintendo'와 'FAMILYCOMPUTER' 등의 표시를 그대로 부착한 채 자기의 상표 「HACKER JUNIOR」를 추가로 부착하여 “ファミコンの最終兵器”로 판매하였다. 원고는, 피고가 본건 등록상표와 표시를 그대로 부착한 채 피고상품을 제조·판매한 행위는 본건 상표권을 침해하는 동시에, 피고상품을 원고의 제품과 혼동 시켜 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호에 해당하는 것을 이유로, 피고에 대하여 손해배상청구를 하였다.⁵⁴²⁾

2) 쟁점

원고의 상품과 피고의 상품 간 동일성이 인정되는지 여부, 동일성이 인정되지 않는다면, 혼동이 발생할 여지가 있는지 여부, 그리고 상표권 소진이론을 적용할 수 있는 사안에 해당하는 지 여부가 문제되었다.

3929 판결 - 특별법연구, 10권, 전수안대법관 퇴임기념, 사법발전재단(2012년).

540) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등 참조

541) 東京地方裁判所 1992년(平成 4년) 5월 27일 선고 昭和 63ワ1607 판결(일명 Nintendo사건).

542) 大野聖二, “消盡論と改変”, 青山 紘一(編), 『知的財産権基本判例ガイド』, 朝倉書店(2005), 221면.

3) 법원의 판단

“피고상품이 원고상품과 동일성이 있는 상품이라고 할 수 없으며 원고상품을 개조한 피고상품에 원고의 본건 등록상표가 그대로 부착되어 있는 한, 구입자들에게는 개조후의 피고상품이 원고에 의하여 판매되었다는 오인을 일으킬 우려가 있고, 그럼으로써 본건 등록상표가 가지는 출처표시기능을 해칠 우려가 있다. 나아가 개조 후의 피고상품에 대하여는 원고가 그 품질에 대하여 책임을 질 수 없는 것인데, 그럼에도 불구하고 이것에 원고의 본건 등록상표가 부착되어 있으면 해당 상표가 가지는 품질표시기능이 훼손될 우려가 있다. 따라서 원고의 본건 상표권을 침해하였으며 원고의 표시 및 본건 등록상표를 그대로 사용한 피고상품은 원고상품이라고 혼동될 우려가 있다.”라고 판시하였다.

상표권 소진의 이론은 등록상표가 부착된 상품이 상표권자에 의하여 판매된 후, 제3자에 의하여 전전하면서 판매된 경우에 논해지는 이론인 바, 본건은 피고가 원고의 상품에 개조를 가하여 이것과 동일성이 없는 것으로 한 후에 이를 판매하고 있는 사안이어서 상표권 소진의 이론을 논할 수 있는 경우와는 사안을 달리 한다고 판시하였다.⁵⁴³⁾

(2) Callaway 사건⁵⁴⁴⁾ (도쿄 지방 법원 1998년 12월 25일 판결)

상표권자가 등록 상표 (본건 등록상표)를 붙인 골프 클럽의 샤프트를 스틸에서 그라파이트로 변경하거나 결합 부분에 넷쿠세루를 장착하고 (피고 제조 골프 클럽) 그 상표를 붙인 채 판매한 사건에 대해 법원은 상표권 침해를 긍정한 케이스이다.

법원의 <판결이유>를 보면, “피고 제조 골프 클럽은 디자인, 재질 등의 품질이 원고가 만든 골프 클럽 및 제품질, 형태 등에 있어서 큰 차이가 난다고 보았다. 피고가 원고 상표가 부착된 피고 제조 골프 클럽을 판매하는 행위는 본건 등록상표의 출처표시 기능, 품질보증 기능을 해칠 것이며 위법성이 조각되지 않는다고 보았다. 법원은 엄격한 품질 관리를 실시하고 있는 상표권자의 제품과 해당 변경 후 제품이 품질이나 형태에서 크게 다르다 등의 이유로 해당 변경이 상표권의 출처표시 기능 · 품질보증 기능을 해치고 있다는 이유로 상표권 침해를 긍정한 것이다.

543) 大野聖二, “消盡論と改変”, 青山 紘一(編), 『知的財産権基本判例ガイド』, 朝倉書店(2005), 220-221; 飯田圭, “28. 登録商標付された商品の改造”一, 中山信弘 외 3인 共編, 『商標意匠不正競争判例百選』(ジュリスト, No.188, 2007/11 별책), 58-59면 참고. 특히 이 책의 번역서 비교상표연구회 역, 상표판례백선, 박영사, 2011, 182-188면(김동진 번역, “28. 등록상표가 부착된 상품의 개조”)을 함께 참고하여 재인용함.

544) 東京地判平成10年12月25日判時1680号 112頁 「Callaway」事件.

(3) 잉크 병 사건⁵⁴⁵⁾ (도쿄 고등 법원 2004년 8월 31일 판결)

이 사건은 피고가 원고 인쇄기의 이용자로부터 사용된 잉크 병 (빈 용기)의 인도를 받고, 이에 자기가 제조 한 잉크를 충전하여 판매하고 있었던 사안이다. 이러한 사실관계의 피고의 당해 행위가 원고의 등록 상표권 침해에 해당하는지 여부가 문제 된 사안이다.

법원은 피고의 잉크 판매 행위가 시장에서 거래자, 수요자 사이에 원고의 등록 상표가 부착 된 잉크 병에 충전된 잉크가 원고를 출처로 하는 것이라고 오인 혼동 우려를 유발할 수 있고, 원고의 등록 상표가 상품 (잉크)의 거래에서 출처와 식별 기능을 하고 있다는 이유로 피고의 행위는 실질적으로도 본건 등록상표의 '사용'에 해당하고, 원고의 상표권을 침해한다고 판단했다.

(4) Wii 事件⁵⁴⁶⁾

당초에는 상표권자 또는 그 허락을 받은 자에 의해 적법하게 상표가 붙여지고 유통에 놓인 진정상품이라 하더라도 그 이외의 사람에 의해 수정이 또는 그 개변의 정도가 상기 출처 표시 기능 및 품질보증 기능을 해치는 정도에 이르렀을 때에는 이것을 전매 등 해서 붙여진 상표를 사용하는 것에 대해 실질적 위법성을 결여한다고 할 수 있는 근거가 없어지고 있는 것도 자명하다. 따라서 본건에서 원심의 주요한 쟁점이며, 또, 소론도 문제로 하고 있는 본건 Wii와 진정품과의 동일성은, 그 개변의 정도가, 실질적으로 출처 표시 기능 및 품질보증 기능을 해치는 정도에 이르고 있는가 하는 관점으로부터 판단되어야 할 것이라고 해석된다.

라. 독일: 다비도프향수 사건⁵⁴⁷⁾

(1) 사건개요

원고 다비도프는 상표 “Monteil”과 “Nikos”의 상표권자이고, 상표 “Davidoff”, “JOOP!” 등의 전용사용권자이다. 원고는 선발된 향수소매상수탁자網을 통하여 그의 향수를 판매하고 있는데, 수탁계약에 따라 수탁자들은 상품을 재판매상에게 양도하는 것이 금지되어 있다. 원고의 모든 향수(Parfum)는 10자리수의 코드번호를 가지고 제품의 제조 확인과 판로의 통제를 한다.

피고는 화장품 도매상인데, 피고는 원고의 판매조직에 속하지는 않지만, 원고의 향수를

545) 東京高判平成16年8月31日判時1883号 87면 - インクボトル事件.

546) 名古屋高判平成25年1月29日 平成24年う)第125号 - Wii 事件.

547) 특허심판원, 『독일 상표법-판례선집』, 2004. 6, 87-94면에 실린 다음 판례를 요약하여 재인용함. BGH, Urteil vom 21.02.2002 - I ZR 140/99- Entfernung der Herstellungsnummer III.

확보하여, 권한이 없는 소매상에도 이를 재판매한다.

피고는 1995년 상표 “Davidoff Cool Water”를 사용한 애프터 셰이브 로션과, 상표 “JOOP!”을 사용한 향수에서 병 및 포장 표면의 제조번호가 부분적으로 제거된 제품을 백화점에 공급하였다.

(2) 쟁점

제조번호가 제거된 제품을 판매한 행위가, 포장용기의 가시적 손상에 해당하여 상표권 침해에 해당하는지 여부와 가시적 손상이 없더라도, 상표의 보증기능에 영향을 미치는 상품실체의 침해에 해당하여 상표권 소진이론의 적용을 배제할 수 있는지 여부가 문제 되었다.

(3) 법원의 판단

법원은 제조번호가 제거된 상표 “Davidoff”, “JOOP!” 등을 사용한 화장품들을 판매한 피고의 행위에 대하여 (부정경쟁방지법 위반뿐만 아니라) 독일 상표법 제14조 제2항 제1호 및 제3항 제2호가 적용되는 (침해금지청구권을 행사할 수 있는) 상표권 침해의 성립을 인정하였다.

일반적으로 (법이 규정하고 있는 목적 달성에 필요한) 관리번호가 제거 또는 변화되는 경우에는 상표법상 상표권의 소진이 발생하는 것이 아니기 때문에 상표권자나 전용사용권자인 제조자는 관리번호가 제거 또는 변화된 상품의 재판매에 대하여 상표법상의 청구권을 행사할 수 있다.

제조자는 관리번호의 제거가 상표의 품질보증기능에 가시적인 영향을 주는 상품 용기(容器) 또는 포장의 본질 침해와 관련이 있는 경우에는 언제나 상표법에 의하여 변화된 상품의 재판매에 대항할 수 있다는 점을 명확히 하였다. 그러면서도 이 판결에서는 동시에 독일 상표법 제24조 제2항의 규정에 의한 상표권의 소진은 상품을 폐쇄된 판매조직 밖에 팔려고 내놓는다는 이유만으로는 배제되지 아니한다고 판시하였다. 이 사건에서 항소법원은 당해 제조번호가 결코 포장의 가시적인 손상에 이르지 않을 정도로 제거되었다고 사실인정을 하면서도, 그러한 사실인정을 기초로 하는 경우에도 상표권의 소진을 인정하지 않았다.

4. 판매된 상품의 환매와 신품으로 판매

가. 쟁점

일단 고객에게 판매된 상품을 매입하여 이를 새것처럼 가장 해서 판매한 것이 상표권 침해에 해당하는지가 문제 된 사례도 상표 모용행위가 수반되는 전형적인 사례는 아니지만 소비자 보호차원에서 방관할 수 없는 측면이 있다.

나. 일본 하이미 사건⁵⁴⁸⁾

일본 대법원은 한 업체가 파칭코 오락이용자로부터 조미료를 사 모으고, 상품에 붙어 있는 상표와 동일한 표장을 인쇄한 종이상자에 넣어 마치 새 제품인 것처럼 가장 해서 업자에게 도매한 행위에 대해 상표권 침해를 긍정했다. 대법원은 ‘정당한 권한이 없이 지정상품의 포장에 상표를 붙인 물건을 판매할 목적으로 소지하는 경우, 그 내용이 상표권자 자신의 제품이면서 신품인 것은 상표법 제37조 제2호, 제78조의 죄의 성립에 아무런 영향을 미치지 않을 것이며, 다음 특단의 미관 요소없이 단지 운반용 제품 보호용이라 하더라도 제품을 수용하는 용기로 골판지 상자는 동법 제37조 제2호에서 말하는 “제품의 포장”에 해당하며, 동조 호의 행위는 반드시 업으로 한 것을 필요로 하지 않는다고 보았다. 따라서 이와 같은 취지의 원심 판단은 모두 정당하다’고 판시하였다.

5. 상표권자의 유통의사가 없는 상품 또는 유통의사에 반하여 유통된 상품

가. 쟁점

등록상표가 합법적으로 붙여진 상품이지만, 어떠한 이유로 상표권자의 유통의사가 없는 상품이거나, 계약 범위 위반 등 상표권자의 의사에 반하여 유통된 상품을 판매하는 것이 단순계약 위반인지 또는 상표권 침해에 해당하는 지 여부가 다투어지기도 한다. 일단 유통된 제품의 2차유통과 관련한 권리소진 여부가 최근 병행수입품 관련하여 계약으로 정한 사용허락의 범위를 위반한 사례들이 나타나고 있다.

나. 국내 학설과 판례

(1) 학설

국내 상표법 분야에서는 '계약의 본질적 내용을 기준으로 권리소진 여부를 판단해야 한

548) 最決昭和 46 年 7 月 20 日刑集 25 卷 5 号 739면 - 하이미事件.

다'는 견해가 제기된바 있으나 본격적인 논의는 찾기 어렵다.⁵⁴⁹⁾ 특허법 분야에서는 계약 위반은 채무불이행 문제일 뿐이라는 견해와 특허권 침해에 해당한다는 견해가 대립하고 있고⁵⁵⁰⁾ 저작권법 분야에서는 이용방법과 조건을 구분하는 견해, 저작권의 본래적 내용 여부를 구분하는 견해 등 다양한 의견이 국내 및 일본에서 제시되고 있다.

(2) 국내의 판결

1) 'Metrocity' 사건 판결⁵⁵¹⁾

'Metrocity' 브랜드 상표권자는 통상사용권자와 상표권사용계약을 체결하며 인터넷쇼핑몰에서의 판매를 제한하였다. 이후 통상사용권자가 계약조건을 위반하여 인터넷쇼핑몰을 운영하는 피고인에게 시계를 공급하고 피고인이 인터넷으로 판매하였는데 검찰은 피고인이 상표권자의 동의를 받지 않고 인터넷으로 상품을 판매한 것은 상표권 침해죄에 해당한다고 기소하였다. 피고인은 상표권 소진 주장 및 침해 고의가 없다는 주장을 했으나 1심과 2심 모두 유죄를 인정하며 벌금형을 선고했다.

그러나 대법원은 2심 판결을 파기하며 '계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품이 유통된 경우까지 일률적으로 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수 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 여부를 판단해야 한다'고 하였고 피고인의 고의도 인정되지 않는다고 판단하였다.

이 판결은 계약위반과 권리소진의 판단기준을 처음으로 제시했을 뿐만 아니라 기존의 국제적인 논의에서도 한걸음 더 나아간 것에 그 의의가 있다. 상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하는 것으로(상표법 제1조) 권리소진 원칙의 적용에 있어서도 충돌하는 이익 사이의 균형 있는 조화가 필요하다. 다만 구체적인 사안별로 계약위반과 권리소진의 원칙의 적용 여부를 판단하는 것은 여전히 다양한 견해차이를 보이고 있는데, 위 판결을 계기로 향후 더 발전된 논의가 이루어져야 할 것이다.

549) 앞서본 포장용기 관련 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결은 상표의 권리소진과 그 적용 범위를 명시한 최초의 판결이고 이후 병행수입에 관한 일련의 대법원 판결(대법원 2006. 10. 13. 2006다40423 판결 등)이 있었으나 계약위반과 상표권의 소진에 관한 판례는 없었다. 하급심에서는 특허법원 2018. 10. 10. 선고 2018나1343 손해배상 사건 등에서 계약위반과 상표권의 소진이 문제되었으나 대법원의 법리 설 시까지 이어지지는 않았다.

550) 송재섭, “지식재산권 라이선스와 권리소진의 원칙”, 지식재산연구 제12권 제3호(2017. 9), 45면 이하.

551) 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결.

다. 주요국의 관련 판결

(1) 미국(특허)사례

먼저 미국에서는 19세기 후반부터 특허품의 자유로운 유통을 허용하기 위해 권리소진의 원칙이 생성되어 왔는데 종래 미국의 판례는 특허권자가 적법한 제한을 가하여 특허품을 판매하는 경우에는 특허권이 소진되지 않는다는 취지로 판시해 왔으나 연방대법원의 2008년의 Quanta 판결, 2017년 Lexmark 판결을 통해 권리소진을 넓게 인정하는 방향으로 바뀌고 있다.

2008년 연방대법원의 Quanta v. LG 판결은 일부 계약조건에 위반된 경우에도 권리소진을 인정했으나 이는 허락된 판매(Authorized Sale)에 해당하는지가 문제된 사안으로 계약위반과 권리소진을 직접 다룬 것은 아니었다. 이후 2017년 미국 연방대법원은 Lexmark 판결에서 "특허권자가 특허품을 판매하기로 결정하면 특허권자가 부과하는 어떠한 제한에도 불구하고 해당 특허권은 소진된다"고 판단하여 권리소진의 적용범위를 넓혔으나 Lexmark case는 '특허권자에 의해' 최종소비자에게 판매가 적법하게 이루어졌고 다만 판매 후의 반환조건(post sale restriction, PSR)만이 추가된 것이므로 통상사용권자에 의해 판매된 우리 대상판결의 사안과는 차이가 있다.

(2) EU사례

2009년 유럽사법재판소(CJEU)의 Copad v. Dior 판결⁵⁵²⁾은 소위 '선택적 판매망(selective distribution)'에 관한 것으로 대상판결 사안과 유사하다. 선택적 판매망 시스템이란 특정한 양적·질적 조건을 충족하는 허가받은 판매업자에게만 물품을 공급하고 해당 판매업자는 소비자 또는 (위 네트워크 내의) 허가받은 재판매업자에게만 물품을 공급하기로 하는 약정을 말하는데 CJEU는 위 사건에서 고급 브랜드(luxury brand)의 선택적 공급 약정(할인매장에서의 판매 금지) 위반은 채무불이행(breach of contract) 뿐만 아니라 상표권 침해(infringement)에도 해당하고 제3자에 대해서도 침해금지를 구할 수 있다고 판단하였다. 이는 단지 라이선스 계약 위반 때문이 아니고 사치품에 있어서 할인매장 판매는 상표의 명성을 손상시키는 것으로서 유럽상표지침 7(2)에 규정된 권리소진의 예외조항 중 품질손상에 해당하기 때문으로 보인다. 다만 사치품이 아닌 일반 제품에까지 위 법리가 적용되는 것은 아닌 것으로 여겨진다.

552) CJEU - Judgment C-59/08 - Copad (23 Apr 2009).

(3) 일본사례

1) 오사카 지방 법원 1995년 7월 11일 [Y's 사건 판결]⁵⁵³⁾

상표권자가 제조해 자신의 등록상표를 붙인 상품이었지만, 피고가 판매한 것은, 원래 판매를 예정하고 있지 않는 전시회용의 샘플품, 폐기 예정의 흠집, 미분양품 이었다. 이 경우에 피고의 판매행위가 상표권자의 상표권 침해에 해당하는지가 쟁점이 된 사건이다.

법원은 먼저 본건 샘플 품은 그 제작 시기에 비추어, 모두 1992년 11월 20일에 와이즈 그룹이 본건 구품과 함께 공연전에 폐기처분을 의뢰한 상품(가격합계 약 2억엔 상당)의 일부로서, 어떤 이유로 누군가에게 건네져 이를 취득한 자로부터 피고가 매수한 것으로 인정하였고,

결국 유통 상품은 모두 와이즈그룹이 제조하여 적법하게 피고가 사용 표장을 붙인 것이지만, 피고 상품 중 본건 샘플품을 포함한 샘플품 및 본건 흠집물을 포함한 흠집물은 당초부터 원고의 의사에 의거하여 유통과정에 놓인 것이라고는 인정되지 않고, 그 밖의 상당수의 상품은 일단 원고의 의사에 의거하여 유통과정에 놓였지만, 회수의사를 지닌 원고의 뜻에 따라 유통과정에 놓인 것이라고 인정되지 않음으로써 결국 상표권을 침해하는 불법행위를 구성하는 것이라고 판단하였다(피고의 과실은 「상표법」 39조, 「특허법」 103조에 의하여 추정됨).

2) FRED PERRY 사건⁵⁵⁴⁾ (일본 대법원 2003년 판결)

외국의 상표권자로부터 상표의 사용허락을 받은 라이선시가, 사용허락 계약을 위반하여 허락받지 않은 나라에 있는 공장에 하청, 제조시켜 해당 상표를 붙인 상품을 수입하는 행위에 대한 상표권 침해여부가 문제 되었다. 일본 대법원은 이러한 행위가 상표의 출처표시기능 및 품질보증기능을 해칠 우려가 있다는 이유로 상표권 침해를 긍정하면서 병행수입이 위법성 결여로 적법하기 위한 3가지 조건도 제시하였다. 즉, 상표권자 이외의 자가 우리나라에서의 상표권의 지정상품과 동일한 상품에 대하여 그 등록상표와 동일한 상표를 붙인 것을 수입하는 행위는 허락을 받지 않는 한 상표권을 침해한다(상표법 2조 3항, 25조). 그러나 그와 같은 상품의 수입이라 하더라도

(i) 해당 상표가 외국에서 상표권자 또는 해당 상표권자로부터 사용허락을 받은 자에 의해 적법하게 붙여진 것이며,

(ii) 해당 외국의 상표권자와 일본의 상표권자가 동일인이거나 법률적 또는 경제적으로 동일인과 동일시할 수 있는 관계가 있는 것으로 인해 해당 상표가 우리나라의 등록상표와

553) 大阪地判平成7年7月11日 判時 1544号 110면 -Y's事件.

554) 最高裁平成15년 2月27日 判決 - FRED PERRY事件.

동일한 출처를 표시하는 것으로서(출처표시기능),

(iii) 일본의 상표권자가 직접적으로 또는 간접적으로 해당 상품의 품질관리를 할 수 있는 입장에 있으므로 해당 상품과 일본의 상표권자가 등록상표를 붙인 상품이 해당 등록상표가 보증하는 품질에서 실질적으로 차이가 없다고 평가되는 경우(품질보증기능)에는

이른바 진정상품의 병행수입으로서, 상표권 침해로서의 실질적 위법성을 결여한 것으로 해석하는 것이 상당하다.⁵⁵⁵⁾

이밖에도 특허와 관련된 2003년 5월 27일 오사카 고등재판소 판결이 계약 위반과 관련된 쟁점을 다루며 '특허권자는 라이선스 계약에서 라이선스 범위를 한정할 수 있으나 특허발명의 실시와 직접적 관련이 없는 부수적 조건의 위반은 채무불이행에 불과하며 특허침해가 아니다'고 한 바 있다.

라. 종합검토⁵⁵⁶⁾

먼저 계약 조건에 위반하여 통상사용권자가 물품을 유통한 경우 항상 권리소진의 원칙이 배제된다고 보기는 어렵고 계약 위반행위에 대해 지식재산권 침해를 인정하는 범위는 제한하여 해석해야 한다. 모든 계약위반의 경우 권리소진의 원칙이 적용되지 않는다면 당사자들의 합의로 지식재산권 침해가 성립하는 범위를 조정하는 결과를 초래할 수 있고 이는 계약위반으로 규율할 수 있는 문제이며 거래의 안전을 보호할 필요도 있다. 계약을 위반하여 상품이 유통되었다고 해도 이는 진정상품에 해당하여 사실상 상품출처의 혼동이나 품질에 대한 오인의 우려가 없으며 앞서 본 미국 및 유럽, 일본의 판결 역시 계약조건 위반만으로 바로 권리침해를 인정하지 않고 일정한 조건을 요구한다. 이는 권리소진 원칙의 이론적 배경, 해당 지식재산권 분야에서 충돌하는 이익 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 결론을 도출하려는 태도이기도 하다.

구체적으로는 상표사용계약에 있어서 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있으나 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없다. 그 판단기준으로는 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 판단하여야 하는 것을 제시하고 있다.

555) 立花市子, “FRED PERRY 最高裁判決にみる商標機能論”, 知的財産法政策学연구, Vol. 9, 2005, 76면 이하.

556) 김민상, 상표권 계약위반과 권리소진 - 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결 - 법률신문 판례평석 2020-09-10.

6. 포장 용기의 재활용

타인의 등록상표가 새겨진 1회용 카메라 빈용기 등 주로 1회용 제품을 다 사용한 빈 용기를 회수하여 새로운 내용물을 장전하여 자기의 상표를 붙여 판매하는 경우도 종종 발생하고 있다. 상표권 침해 인정 여부와 관련해 이러한 행위의 위법성을 어디에서 찾을 것이며, 일단 판매된 중고품의 재활용이란 점에서 권리소진의 범위와 조건이 주로 쟁점이 된다. 국내의 후지필름 사건⁵⁵⁷⁾과 미국의 코닥 사건⁵⁵⁸⁾이 대표적인 분쟁사례 중 하나이다.

대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 【상표법위반·부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한법률위반】 [공2003.6.1.(179), 1218]

특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다고 할 것이나, 원래의 상품과는 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이고, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다.

기록에 비추어 살펴보면, 후지필름이 제조한 1회용 카메라는 1회 사용을 전제로 하여 촬영이 끝난 후 현상소에 맡겨져 카메라의 봉인을 뜯고 이미 사용한 필름을 제거하여 이를 현상함으로써 그 수명을 다하게 되며, 이에 따라 그 카메라 포장지에도 현상 후 그 몸체는 반환되지 아니한다고 기재되어 있는 사실, 피고인이 이미 수명이 다하여 더 이상 상품으로서 아무런 가치가 남아 있지 아니한 카메라 몸체를 이용하여 1회용 카메라의 성능이나 품질면에서 중요하고도 본질적인 부분인 새로운 필름(후지필름이 아닌 타 회사 제품) 등을 갈아 끼우고 새로운 포장을 한 사실을 인정할 수 있는바, 피고인의 이러한 행위는 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당된다 할 것이고 이는 실질적으로 새로운 생산행위에 해당된다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 상표권자인 후지필름은 여전히 상표권을 행사할 수 있다고 보아야 할 것이다. 후지필름이 이 사건 등록상표의 상표권을 행사할 수 있음을 전제로 한 원심의 판단은 그 이유 설시에 있어서 다소 미흡한 점은 있으나 결론에 있어서 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상표권의 소진 또는 소모이론에 관한 법리오해 등이 위법이 있다고 할 수 없다.

557) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결(일명 “후지필름 사건” 판결).

558) 법원은 포토즈(PHOTAZ IMPORTS LTD.)가 재포장된 필름과 카메라 패키지에 코닥(EASTMAN KODAK COMPANY) 마크를 사용한 것은 출처혼동을 야기하므로 상표권침해라고 판시하였다. Eastman Kodak Co. v. Photaz Imports Ltd., Inc., 853 F. Supp. 667 (W.D.N.Y. 1993).

7. 상표권자가 상품에 붙인 등록상표의 삭제 · 말소

가. 쟁점

등록상표가 부착된 상품의 유통과정에서 그 상표를 임의적으로 말소 · 삭제하는 행위가 상표권 침해를 구성하는지 여부에 대해서는 견해가 나뉘고 있지만, 상표전용권을 침해하는 가장 전형적 행위로 취급될 수 있다.

나. 적용사례

일본에서는 이를 긍정 한 판례⁵⁵⁹⁾가 있는데, 화학 비료를 대량으로 구매하고 이를 가정용으로 소분하여 판매하는 행위가 문제된 사건이다.

오사카 법원은 “해당 상품이 진정한 것인지의 여부를 불문하고, 또한 소분 등에 의해 해당 상품의 품질에 변화를 초래할 우려가 있는지 여부를 불문하고 상표권자가 등록상표를 붙여 적법하게 배포한 상품을 그 유통 과정에서 상표권자의 허락을 얻지 않고 소분 파우치에 충전 재포장하여 이를 등록 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 다시 유통에 두는 것은 상표권자가 적법하게 지정상품과 결합 된 상태에서 전전 유통에 둔 등록상표를 그 유통 도중에 해당 지정 상품에서 이유 없이 박탈 말소하는 것과 다름없이 상표권자가 등록상표를 지정상품에 독점적으로 사용하는 행위를 막고, 그 상품 표지로서 기능을 중도에서 말살하는 것이며, 제품의 품질과 신용의 유지 향상에 노력하는 상표권자의 이익을 해치고 나아가 제품의 품질과 판매자의 신용에 관하여 공중을 기만하고 수요자의 이익을 해칠 결과를 초래할 우려가 있기 때문에 당해 상표권의 침해를 구성한다”고 설시했다.

8. 권리소진과 비전형적 상표권 침해에 관한 법 개정 필요성 검토

가. 상표권 효력제한으로서의 권리소진과 그 적용제한

(1) 입법필요성

각 유통단계에서 상표품을 인수하여 양도 또는 인도하는 자의 행위가 상표권자의 사용허락과 무관하게 적법, 타당하다고 볼 수 있는 이론적 논거가 권리소진론이다. 그런데 상품의 유통과정에서 애초 판매된 상품의 포장과 그 내용물에 변형을 가져오는 경우, 예컨대, 소모품인 포장용기를 재활용 사용하는 경우, 대포장 제품을 소포장으로 나누어 포장하는 등 재포장의 문제 등이 상표권 침해에 해당하는지 여부가 문제가 된다. 포장용기의 재활

559) 大阪地判平成6年2月24日 判時 1522号 139면.

용, 소분할포장, 결합 재포장 행위의 법적 평가와 그 차이점들을 종합적으로 정리해 EU처럼 권리소진의 원칙과 예외에 관한 규정을 명문화하거나 상표법에 전용권 침해에 관한 명시적 규정을 두는 것에 대한 검토가 필요하다.

(2) 법조문

제00조 (상표권의 소진) ① 상표권자 또는 그의 허락을 얻은 제3자가 등록상표가 표시한 상품을 판매 등의 방법으로 거래에 제공한 이후에는 상표권자 또는 그의 허락을 얻은 제3자라도 당해 상표의 사용을 금지하지 못한다.

② 제1항은 거래에 제공된 이후에 상품이 변화되거나 손상을 입은 경우와 같이 상표권자가 거래제공에 이의를 제기할 상당한 이유가 있는 때에는 적용되지 아니한다.

나. 전용권 침해 및 비전형적 상표권 침해

등록상표 삭제·박탈, 소분 재포장 등 앞서 살펴본 상표전용권 침해와 관련된 비전형적 행위태양은 내용물이 진정상품이거나 상표와 이것이 표상하는 제품의 연관관계가 단절되어 전형적 상표침해행위인 상표 冒用(passing off)의 패턴에 해당하지 않지만, 상표기능을 해칠 우려가 크다는 이유로 상표권 침해의 성립을 긍정하는 견해가 많다. 실제 주요국의 다수 판례에서 상표권 침해를 인정하고 있음을 확인해 볼 수 있었다.

우리나라를 비롯해 비록 대다수의 국가가 상표권의 직접침해 행위를 별도로 규정하고 있지 않지만 전통적인 침해행위로 여겨져온 출처의 오인혼동을 야기시키는 상표의 冒用 이외의 행위에 대해 상표권 침해가 성립될 수 있다고 하는 구성은 명확한 법적 근거없이 확대해석에 의한 것이므로 법 운영상 여러 가지 문제점을 초래할 수 있다. 특히 우리나라와 같이 모든 상표권 침해행위가 차별 없이 형사처벌의 대상이 되고 있는 법체제를 가지고 있는 나라에서는 처벌의 법적 근거가 없는 것은 ‘죄형법정주의’에 위배될 수 있기 때문이다.

따라서 앞서 살펴본 비전형적 행위 태양에 대한 상표권 침해를 인정하려면 상표권 침해행위로 간주된다는 등 명확한 법적 근거를 두는 것이 타당하다. 다만, 비전형적인 상표권 침해행위를 형사처벌의 대상에 포함하는 것이 타당한가? 아니면, 민사적 구제만으로 규율할 것인지에 대한 고민도 필요하다. 한편 미국은 진정한 상품이나 서비스를 기망 또는 혼동하게 할 목적이 없이 재포장(repackaging)한 경우에는 처벌되지 않는다는 규정을⁵⁶⁰⁾ 2006년 법에서 신설하였다. 위 조항은 그 동안 동일한 상품이어서 소비자를 기망하거나 혼동을 발생하게 하지 않는 재포장의 경우에도 법원이 그러한 재포장을 한 자에게 책임을 인정하고 있었던 것⁵⁶¹⁾을 입법적으로 해결하기 위하여 제정한 것이다. 다만 재포장의 경

560) 18 U.S.C. § 2320(f).

우에 형사책임이 발생하지 않는 것은 상품의 품질에는 영향이 없어 소비자를 기망하거나 혼동시키지 않는다는 것을 전제로 한 것이라고 해석된다.

이러한 입법의 발효 전에는 상표권 침해의 성립을 부정하는 것이 바람직 하지만 소비자 기만 등 다른 법익의 침해 가능성을 고려하면 상표권자의 금지 청구는 인정되지 않지만 민법상의 불법 행위에 기한 손해 배상 청구는 가능할 것이다.

III. 침해로 보는 행위: 침해의 예비적 행위

가. 직접침해에 대한 예비적 행위의 침해간주

주요국의 상표법에서는 상표권이 직접적으로 침해되고 있지 아니하나 이를 방치하면 직접침해로 이어질 개연성이 큰 예비적 행위를 침해행위로 간주하고 있다. 미국과 달리 이러한 유형의 침해를 우리나라와 일본에서는 간접침해로 부르기도 하는데, 침해간주행위로 지칭하는 것이 타당해 보인다. 침해간주 행위의 태양은 현행 상표법상 상표사용의 태양에 포섭되지 않는다는 점에서 비전형적 사용에 의한 상표권 침해의 범주에 포함시킬 수 있다. 다만 현행 상표법 제108조 규정이 입안 된지 아주 오래되었고, 그동안 변화된 다양한 상표사용 태양을 고려해 볼 때 제대로 포섭하지 못하고 있는 위협적 태양을 비롯해 근본적인 체제변화를 고려해 보아야 할 시점이다. 그리고 이러한 사용태양도 업으로서의 사용이 전제되어야 하는 것인지, 침해간주행위에 대해서도 형사 처벌의 대상으로 삼아야 할지 등에 대한 검토가 필요하다.

나. 현행 침해의 예비적 행위 태양 분석

현행 상표법상 직접침해의 전제가 되는 상표의 사용태양(제2조)에는 (i) 상품에 상표를

561) *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125 (1947); *Westinghouse Electric Corp. v. General Circuit Breaker & Elec. Supply, Inc.*, 106 F.3d 894, 899 (9th Cir. 1997), cert. denied, 522 U.S. 857 (1997); *Shell Oil Co. v. Commercial Petroleum, Inc.*, 928 F.2d 104, 107 (4th Cir. 1991) (affirming district court's finding that oil was not "genuine" without Shell's enforcement of its own quality controls); *El Greco Leather Products Co. v. Shoe World, Inc.*, 806 F.2d 392, 395-96 (2d Cir. 1986); *El Greco Leather Products Co. v. Shoe World, Inc.*, 806 F.2d 392, 395-96 (2d Cir. 1986), cert. denied, 484 U.S. 817 (1987). 다만 품질이 동등한 경우에는 책임을 부정한 경우도 있다. *Iberia Food Corp. v. Romeo*, 150 F.3d 298, 304 (3d Cir. 1998).

표시하는 행위, (ii) 상표가 표시된 상품을 양도·인도하는 등의 유통행위와 (iii) 상표가 표시된 상품에 관하여 광고하는 등의 행위가 포함된다. 침해간주 행위를 규정한 현행 상표법 제108조의 제1항 제2호(사용목적의 상표위조, 모조, 판매, 소지 등)는 첫 번째 유형(상표품에의 표시행위)의 상표 사용을 위한 예비적 행위이고, 제4호(양도, 인도를 위한 상표품 소지행위)는 두 번째 유형의 상표 사용을 위한 예비적 행위에 해당한다. 제3호 규정은 제2호의 침해에 대한 예비적 침해에 대응한 규정으로 평가된다. 그동안 상표권의 직접 침해가 성립되는 사용의 태양(제2조)에 수출과 수입행위가 추가되었고, 전기통신회선을 통한 송신도 포함되었는데 이 3가지 유형의 예비적 행위 통제로 상표권 보호가 충분한지 등 주요국의 입법례와 비교평가를 통한 규정개정 검토가 요청된다.

다. 해외 입법례와 비교검토

(1) 미국과 비교

1910년대 이전의 미국의 판례에서는 상표권 침해를 주장하기 위해서는 등록상표의 재생, 모조, 모방 또는 위조를 하는 것에 더하여, 표장을 등록상표와 실질적으로 동종의 상품에 부착하는 것을 요건으로 하고 있었다. 표장이 위조된 경우가 아니더라도 이를 위조상품(counterfeit goods)에 사용하면 전체적으로 위조 상표로 취급 된다.⁵⁶²⁾

간접침해와 관련 있는 규정은 연방상표법 제32조(1)(b)⁵⁶³⁾이다.

동조항 (b)호의 경우 (a)호에서와 같이 직접적으로 거래상 상표로 사용된 것은 아니지만, 거래상 상표로 사용할 의도로 그 복제물 등을 표찰, 인쇄물, 포장 등에 표시한 경우에 해당하며, 행위자가 자신의 행위로 인해 오인, 혼동을 야기할 우려가 있다는 ‘인식을 가지

562) 예컨대, 진품 코카콜라병에 불법제조된 가짜 콜라를 병입하여 판매하는 경우; PepsiCo, Inc. v. Plank,, Case No. CV 02-02476, 2002 U.S. Dist. Lexis 14378 (C.D. Cal. July 18, 2002)

563) § 32 (15 U.S.C. § 1114) Remedies; infringement; innocent infringement

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant -

(a) 생략

(b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive,

shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

고(with knowledge) 한 행위'를 요구하고 있다는 점에서 한국 및 일본의 상표법 규정과 유사한 측면이 있다. (b)호에 근거하여 상표권 침해를 주장하는 자는 (i) 거래상 위조상표를 사용할 의도(intentionally used a counterfeit mark in commerce), (ii) 상표의 위조에 대한 인식(knowing the mark was counterfeit), (iii) 상품의 판매, 판매의 청약, 배포와의 관련성(in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods), (iv) 이러한 사용이 혼동 또는 기만을 야기할 우려가 있었다는 점(its use was likely to confuse or deceive) 등을 입증하여야만 한다.

(2) EU 상표제도와 비교

1) 유럽상표법의 특징

유럽상표법은 직접침해와 간접침해의 유형을 별도로 구분하고 있지는 않으나, EU 상표지침 제10조 제3항 (b)호와 EU 상표규칙 제9조 제3항 (b)호에서 규정하고 있는 '시장에 상품을 제공하거나, 시장에 출시할 목적으로 보관하는 행위(stocking)'가 우리 상표법 제108조 제1항 제4호의 '양도 또는 인도 목적의 소지행위'에 대응한다고 볼 수 있다.

2) 보관행위(Stocking) : 아마존의 물류창고 보관행위

2020년 4월 2일 유럽최고재판소(CJEU)는⁵⁶⁴⁾ 아마존의 물류대행 서비스(FBA)⁵⁶⁵⁾와 관련하여 물류 창고에 단순히 침해 제품을 보관하는 것은 상표권 침해가 아니라고 판시하였다.

해당 사건의 발단은 지난 2014년 독일 아마존의 FBA(Fulfillment by Amazon) 서비스로 유통된 미국 화장품 회사 '코티(Coty)'의 '다비도프(Davidoff)' 향수가 침해 상품(병행수입 금지 제품)으로 확인되자 코티사가 아마존을 상대로 민사소송을 제기하여 시작된 사건으로서 코티사는 아마존이 제3자인 판매자를 대신하여 침해 상품을 위탁 및 판매한 것은 상표권 침해라고 주장하였다. 이에 대하여 독일 뮌헨 지방법원의 1심판결⁵⁶⁶⁾과 2심판결⁵⁶⁷⁾은 코티사의 주장을 모두 기각하였고, 연방대법원(BGH)은 유럽최고재판소(CJEU)에 다음과 같은 질의에 대한 의견을 요청하여 심리가 진행되었다:

“Does a person who, on behalf of a third party, stores goods which infringe trade mark rights, without having knowledge of that infringement, stock those

564) C-567/18 – Coty Germany (2 April 2020)

565) FBA(Fulfillment by Amazon)는 아마존이 판매자를 대신하여 고객 주문의 전반적인 처리 업무를 대행하는 서비스이다.

566) LG M nchen I, Urteil vom 19.01.2016 – 33 O 23145/14.

567) OLG M nchen, Urteil vom 22.03.2017 – 29 U 745/16).

goods for the purpose of offering them or putting them on the market, if it is not that person himself but rather the third party alone which intends to offer the goods or put them on the market?”

이에 유럽최고재판소는 아마존의 FBA 서비스는 제3자가 판매를 목적으로 제공한 제품을 대신 보관 및 배송을 했을 뿐 아마존 스스로 해당 상품을 판매하려는 의도는 없었으므로 상표권 침해가 아니라고 최종 판시하였다. 이번 판결을 통해 아마존은 위조 및 침해 상품을 제로화하는데 힘쓰겠다고 하였으나, 위조 및 침해 상품의 보관 및 위탁 판매와 관련하여 아마존 혹은 이베이 등과 같은 온라인 판매 중개자는 정도의 차이는 있으나 그 관여도에 따라 여전히 책임이 전면적으로 배제되는 것은 아니라는 것에 유의하여야 한다.

(3) 일본과 비교

일본의 침해간주 규정(제37조)에 대해서는 제3장 3절에서 상세히 고찰한 바 있다. 일본 법제의 특징은, 1) 예비적 침해행위 유형을 수출과 수입까지 고려하면서 제2호~제8호까지 7가지 유형(제1호는 제외)으로 세분화되어 있으며, 2) 서비스에의 사용에 대한 예비적 행위(제3호, 제4호)도 포함하고 있으며, 3) 특허법에서와 같은 전형적 전용품 규정 즉, ‘유사상표를 표시한 물(건)’을 제조하기 위해서만 사용하는 물건을 업으로서 제조, 양도, 인도 또는 수입하는 행위”(제8호)를 규율하고 있다.

The background features a series of parallel, light gray diagonal stripes sloping upwards from left to right. A large, solid blue geometric shape, resembling a stylized mountain or a large 'A', occupies the lower half of the frame. In the top right corner, there are small blue and gray geometric elements, including a line with an arrowhead and a small triangle. In the bottom center, there are small white and blue geometric elements, including a line with an arrowhead and small triangles.

제5장 상표권 침해의 구제

제5장 상표권 침해의 구제

제1절 상표권의 의제침해와 그 구제

I. 간접침해

1. 간접침해의 개념 및 발전

지식재산권에서 간접침해(indirect infringement)란 제3자가 간접적으로 또는 2차적으로 책임을 부담한다는 의미에서 제3자책임(Third Party Liability)이나 2차적 책임(Secundary Liability) 및 간접책임(Indirect Liability)이라고도 불리는 것으로, 직접책임과의 대비적 표현인 간접침해로 통용되고 있다.⁵⁶⁸⁾

간접침해의 개념은 미국의 불법행위법(Common Law Tort)이 타인의 불법행위에 대하여 제3자로 하여금 2차적 또는 간접적인 책임을 부담하게 하는 간접책임제도에서 비롯되었는데, 무과실책임으로서 대위책임(Vicarious Liability)과 과실책임으로서 기여책임(Contributory Liability) 및 유인책임(Inducement Liability)으로 발전되어왔다.⁵⁶⁹⁾ 대위책임은 불법행위를 한 제3자가 직접침해자와 특수한 관계에 있는 경우에 책임의 부담을 인정하지만, 기여책임은 간접침해자의 과실에 따라 성립여부가 결정되는 과실책임으로, 불법행위를 알면서도 그 행위에 가담하거나 방조한 자는 불법행위자와 공동으로 책임을 진다는 공동불법행위(Joint and Several Liability)에서 비롯되었다.⁵⁷⁰⁾ 또한, 기여책임

568) Roger E. Schechter/John R. Thomas, Principles of Trademark Law, West Academic Publishing (2020), pp. 199-204.

569) 불법행위법이 간접책임제도를 도입한 이유에는 첫째, 제3자에게 비록 과실이 없다 할지라도 불법행위자와 특수한 관계가 있거나 행위 자체의 특성상 제3자가 책임을 지는 것이 경제적으로 효율적이라는 것(Strict Liability)와 둘째, 제3자가 타인의 불법행위에 직간접적으로 관여한 경우 그 과실이 인정됨에 따라 도덕적으로 제3자가 책임을 져야 한다는 것(Fault Based Liability)이 포함된다(특허청, 주요국 특허법상 간접침해 해석기준 비교분석을 통한 국내 간접 침해제도 개정방안, 특허청정책용역보고서, 2016, 59면 이하.).

570) 미국 법에서 말하는 '간접침해'는 상표권 침해에 관여하는 자의 법적 책임을 지칭하며 간접침해에는 기여침해와 대위책임이라는 두 가지 범리가 있지만, 상표권 침해 소송에 기여침해가 중요한 쟁점이 되는 경우가 많다. 기여침해가 쟁점이된 소송에서는 Inwood 대법원 판결이 정립 한 Inwood 테스트라는 판단 기준이 일반적으로 적용된다. Inwood 테스트는 (1) 제조업자나 판매업자가 의도적으로 상표권 침해를 유인하거나 (2) 그들이 제품을 지속적으로 공급하고, 또한 그 공급처가 상표권을 침해하는 것을 실제로 알고있는 경우 (현실 인식) 또는 알고 있다고 생각하는 것이 합리적 일 (의제적 인식), 제조 업체 및 판매 업체에 기여침해 책임을 부담시킬 수 있다는 것이다.

의 일종인 유인책임은 간접침해자가 침해행위에 대하여 인식한 후 방조한 정도를 넘어 당해 행위를 적극적으로 유발한 경우를 의미하고 있다.⁵⁷¹⁾

상표권의 경우, 오픈마켓에서 상표권 침해 상품이 판매된 경우에 상표권자는 그 침해자에 대하여 직접 상표권침해를 이유로 손해배상책임을 물을 수 있다. 그런데 상표권자는 통신판매중개자에 불과한 오픈마켓운영자를 어떤 요건 하에 어떤 근거로 책임을 물을 수 있는지가 문제된다. 이를 상표권 간접침해책임 또는 제3자 책임이라고 한다.⁵⁷²⁾

한편, (직접) 침해가 성립되지 않거나 침해가 존재하지 않는 경우까지를 침해로 간주하는 경우까지 ‘간접침해’라고 불리우고 있으나,⁵⁷³⁾ 그러한 침해행위에 대해서는 ‘의제침해’나 ‘간주침해’라는 용어가 더 적절하다. 우리나라 및 일본의 지식재산법에서 제목을 “간접침해”가 아닌 “침해로 보는 행위”라고 한 것도 적절한 입법태도라고 할 수 있을 것이다. 의제침해 개념을 지식재산권의 영역에서 반영하고 있는 목적은 지식재산권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 법익을 실효적으로 보호하기 위해서이다.⁵⁷⁴⁾

‘침해로 보는 행위’는 상표법 제108조 외에 특허법 제127조, 디자인보호법 제114조, 저작권법 제124조 등에도 규정되어 있는데 그 제목은 모두 동일하게 “침해로 보는 행위”로 되어 있다. 이 중 특허법과 디자인보호법은 매우 유사하게 규정하고 있고, 상표법 제108조⁵⁷⁵⁾나 저작권법 제124조는 그 요건으로 모두 주관적 요건을 포함시키고 있다는 특징이 있다.

571) 특허청, 주요국 특허법상 간접침해 해석기준 비교분석을 통한 국내 간접 침해제도 개정방안, 특허청정책용역 보고서, 2016, 60-62면.

572) 김지환, “오픈마켓운영자의 상표권 간접침해책임에 관한 소고”, 법학연구 vol.22, no.1(통권 35호), 경상국립대학교 법학연구소, 2014, 169면 이하.

573) 문선영, 국제적 상표권 간접침해의 준거법과 간접침해 성립여부—속지주의와의 관계를 중심으로, 정보법학 제19권 제1호, 한국정보법학회 2015, 111면 이하.

574) 간접침해이론은 일찍이 독일·미국 등 여러 지식재산권 선진국을 통해 특히 특허법의 영역에서 발전하였다. 동 이론은 예컨대 만일 어떤 재료 또는 설비의 판매로 인하여 특허권에 대한 수많은 직접침해위험이 야기되는 경우에도 특허권자가 그 판매를 금지할 수 없다면 특허침해에 대하여 특허권자를 보호하려는 목적을 충분히 달성할 수 없을 것이라는 점을 그 사상적 근거로 하고 있다(Loewenheim, Mittelbare Patentverletzung und Patentmißbrauch: Neuere Entwicklungen der amerikanischen Rechtsprechung, GRUR Int., 1980, p.135). 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 참고.

575) 상표법 제108조와 관련하여 제1항 제1호 및 제2항 제1호는 등록상표의 유사범위에 대한 침해이기 때문에 “침해로 보는 행위”가 아닌 상표권의 직접침해로 보아야 할 것이다 윤선희, 「상표법」, 법문사(2007), 533면; 송영식 외6인, 「지적소유권법(하) 제2판」, 육법사(2013), 286면 주365).

II. 상표법상 의제침해와 형사책임

1. 상표법 제108조 - 침해로 보는 행위

가. 본조의 의의 및 취지

본조의 입법취지는, 상표권은 침해되기 쉽기 때문에 등록상표에 화체된 업무상 신용의 상실을 초래하기 쉬운 반면, 그 회복은 용이하지 아니하므로 상표권의 금지권을 제89조(상표권의 효력)의 권리 이상으로 확대하여 그 보호에 만전을 도모하기 위한 것이다. 상표법은 제1조에서 상표의 보호를 통해 상표권자 및 적법한 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모함으로써 산업의 발전에 이바지하고, 수요자의 이익을 보호하는 것이 그 목적임을 명시하고 있다. 동 법률상 등록상표권자에게 인정하고 있는 상표권은 다른 지식재산권과 마찬가지로 사권에 해당하는 권리이지만, 권리의 침해가 발생하는 경우 여타의 권리와는 달리 상표권자 및 사용자 개인에 대해서만 침해로 인한 손해를 가하는 것이 아니라 침해물인의 여부를 모르고 구매한 선의의 수요자를 포함하고 더 나아가서는 상거래질서 및 국가경제와 국제통상으로도 그 피해를 확장시킬 수 있는 중대한 행위이다.⁵⁷⁶⁾ 따라서 상표법의 경우 침해행위의 규제는 사익적 측면에 있어 개인의 상표권 보호를 강화하는 수단으로만 기능하는 것이 아니라 공익적 측면에 있어서도 건전한 상거래질서의 유지 및 국가경제활동의 보장을 위해 그 필요성이 존재하는 것이다. 이러한 의미에서 상표법상 의제침해행위의 규제는 상표권 침해가 적용될 영역을 확장해줌으로써 결과적으로 상표의 보호를 강화시켜주는 역할을 하게 된다.

나. 상표법 제108조 제1항 제1호

상표법은 '유사영역에서의 침해'를 직접적인 상표권 침해로 규정하고 있지는 않으며 단지 상표권을 침해한 것으로 본다고 함으로써 현재는 법률상 침해간주행위로 명시되어 있다(상표법 제108조 제1항 제1호).

제1호는 지정상품·서비스와 동일·유사한 상품·서비스에 대해서, 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 행위 중, 쌍방 측면에서 동일성이 인정되는 행위(상표법 제89조에서 규정한 전용권의 대상이 되는)를 제외한 것을 정하고 있는데, 이를 분류하면 다음과 같다:

- 지정상품·서비스에 대해서, 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 행위;

576) 특허청, 지식재산백서, 2008, 435-436면.

- 지정상품·서비스와 유사한 상품·서비스에 대해서, 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 행위;
- 지정상품·서비스와 유사한 상품·서비스에 대해서, 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 행위.

그러나 이론상으로 유사영역에서의 침해는 동일영역에서의 침해와 함께 본래적 의미인 직접침해의 성격을 갖는 것으로 평가되고 있다.⁵⁷⁷⁾ 유사상표의 사용은 등록상표와 사이에 곧바로 혼동을 초래하여 상표권을 침해하는 행위이므로 이를 침해 간주규정에 굳이 포함시킬 필요가 없는데도 상표법 제108조 제1항 제1호가 단지 확인적인 의미에서 이를 규정하고 있는 것이라고 보아야 할 것이다.⁵⁷⁸⁾ 이러한 의미에서 위 제1호는 제2, 3, 4호의 의제침해 규정과는 성격이 다르다고 볼 수 있다. 따라서 위 제1호에 해당하는 행위는 상표권 직접침해 행위와 동일하게 접근하는 것이 타당하다.⁵⁷⁹⁾

다. 상표법 제108조 제1항 제2호 - 제4호 (의제침해: 상표권 침해의 예비적 행위)

(1) 총설

1) 입법취지

상표법 제89조 및 제108조 제1항 제1호에 의하여 상표권침해가 되는 행위는 모두 ‘상표의 사용’에 해당한다는 점에서 공통된다. 반면, 제108조 제1항 제2호 내지 제4호까지의 규정은 ‘상표의 사용’에 해당하지 않는 행위에 대하여 상표권 침해로 보는 것을 열거하고 있다는 점에서 전자와 차이가 존재한다. 즉, 제2호 내지 제4호 행위는 제1호의 유사영역에서의 침해와 달리 아직 상표의 사용에 이르지 않은 예비적 행위지만, 이를 방치할 경우 본래적 침해인 동일·유사영역에서의 혼동초래로 인한 직접침해로 발전할 우려가 높아 특별하게 상표권 침해로 의제하고 있다.⁵⁸⁰⁾ 따라서 제2호 내지 제4호의 예비적 행위는 상표

577) 대부분의 국가들은 유사영역에서의 침해를 상표권의 직접침해로 규정하고 있다. 예컨대, EU 상표규칙 제9조 제2항은 “제3자가 상표권자의 허락 없이 (a) 공동체 상표로 등록되어 있는 상품 또는 서비스와 동일한 상품 또는 서비스에 대해 공동체 상표와 동일한 표지를 사용하는 것, (b) 공동체 상표의 해당 표지와 동일한 상표를 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 유사한 상표를 지정상품과 동일한 상품에 사용하거나, 유사한 상표를 지정상품과 유사한 상품에 사용함으로써 소비자로 하여금 상품의 출처나 후원관계에 관하여 혼동을 일으키게 하는 것 등을 금지할 권리가 있다”고 규정함으로써 동일영역에서의 침해인 (a)호와 유사영역에서의 침해인 (b)호를 모두 상표권의 직접침해로 명문화하고 있다.

578) 박태일, “특허법 등 산업재산권법 일부 규정 개정 필요성 검토”, 특허소송연구 6집 (2013.05), 특허법원, 2013, 644면

579) 입법론적으로는 상표법 제230조에서 유사상표에 의한 침해행위를 포함하여 상표권침해죄의 구성요건을 보다 구체적으로 규정함으로써 이 점을 명확히 해두는 것이 바람직하다. 이성호, “지적재산권에 대한 침해와 침해자의 고의·과실”, 사법논집(제28집), 법원도서관(1997), 479-481면 참조.

의 사용을 전제로 하는 제1호의 유사영역에서의 침해와는 분명한 차이를 보이므로, 달리 접근하여야 할 것이다.

2) 행위유형

[제2호] 제2호는 상표침해를 목적으로 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 교부·판매⁵⁸¹⁾·위조·모조·소지하는 행위를 명시하고 있다. 이는 상표권의 본래적 침해에 해당하지는 않지만 상표권 침해를 사전에 준비하는 예비적 행위에 해당한다.⁵⁸²⁾ 제2호 행위유형에는 타인의 상표권을 침해하기 위해 등록상표와 동일한 상표를 제작하는 상표위조 행위(counterfeiting)가 포함되어 있다.

[제3호] 제3호는 제2호 행위 가운데 등록상표의 위조·모조를 목적으로 그에 필요한 용구를 제작·교부·판매·소지하는 행위를 규정하고 있다.⁵⁸³⁾ 이는 제2호 법문에 포함되어 있는 상표위조행위를 예비하는 행위에 해당한다, 상표의 사용에 있어 제2호는 직접적인 예비행위에 해당하고 제3호는 제2호의 예비행위인 점에서 차이가 있다.

[제4호: 소지행위] 제4호는 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도·인도할 목적으로 소지하는 행위를 규정하고 있다. 해당 법문은 제2호의 사용이라는 용어 대신 ‘표시’라는 표현이 쓰이고 있다.

상표법상 상표의 사용에는 (i) 상품에 상표를 표시하는 행위⁵⁸⁴⁾, (ii) 상표가 표시된 상품을 양도·인도하는 등의 유통행위⁵⁸⁵⁾와 (iii) 상표가 표시된 상품에 관하여 광고하는 등

580) 특허청, 특허청, OPEN MARKET에서의 상표권 침해에 대한 보호방안 연구, 2011. 7, 18면.

581) 동 호에서 ‘교부 또는 판매’의 대상이 되는 것은 상표 그 자체가 아니라 상표를 표시한 물건을 의미한다고 봄이 상당하므로, 상표사용권자가 제3자에게 등록상표를 사용하게 한 행위는 상표법 제66조 제1호나 제2호 소정의 상표권 침해행위에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2004. 9. 24. 선고 2002다58594 판결.). 문선영, “특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안”, 법학논고(경북대학교 출판부), 2014. 569면.

582) 김석계, 간접침해에 대한 판단기준(2006허3496, 3502 연마패드 사건), 지식재산21 통권 제107호, 특허청, 2009. 4, 190면.

583) 제3호의 행위는 여타 행위나 특허권 및 디자인보호법상의 간접침해와는 달리 주관적인 목적을 요건으로 하고 있으며, 판매목적으로 소지한 경우에 그 내용물이 진정한 상품인지나 업으로써 한 것인지 여부를 묻지 않으며, 소지하였다가 판매행위에 까지 이른 경우에 소지행위는 판매행위에 흡수된다(대한상표협회(책임연구자:김병일), “OPEN MARKET에서의 상표권 침해에 대한 보호방안 연구”, 특허청, 2011, 18면). 문선영, “특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안”, 법학논고(경북대학교 출판부), 2014. 569면.

584) 상표를 표시하는 행위는 상표가 출처표시기능을 발휘하는 전단계의 행위이나, 상품이나 포장에 상표가 표시되지 않은 상태에서는 거래에 유통되지 않기 때문에 표시행위 자체만으로도 상표의 사용으로 취급되고 있다. 여기의 표시에는 인쇄, 각인, 날염 기타의 방법을 포함하는데, 예를 들어 상품 자체에 상표를 직접 새기거나 상표가 표시되어 있는 라벨을 상품에 직접 부착 및 인쇄하는 것을 말한다(최성우정태호, 「OVA 상표법」, 한국특허아카데미, 2011, 425면).

585) 이러한 유통행위에는 상품 자체 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것(상표품)을 시장에서 판매하는 것이

의 행위⁵⁸⁶⁾가 포함된다.⁵⁸⁷⁾ 제2호는 첫 번째 유형의 상표 사용을 위한 예비적 행위이고, 제4호는 두 번째 유형의 상표 사용을 위한 예비적 행위에 해당한다.

2. 상표권 침해와 침해유형에 따른 구제수단

가. 상표권 침해 일반론

현행 상표법상 상표권이란 설정등록을 받은 상표를 상표법이 정한 범위 내에서 독점배타적으로 사용할 수 있는 권리를 말한다. 상표권의 소극적 효력인 금지권은 제3자가 상표권자의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 것을 금지할 수 있는 권리를 말한다. 상표법은 상표권의 본래적 효력인 전용권을 실질적으로 보호하고 상품의 품질이나 출처에 대한 오인·혼동을 방지하기 위하여 상표권의 배타적 효력이 미치는 범위를 유사범위까지 확장하고 있다(상표법 제108조 제1항 제1호). 따라서 정당한 권원 없는 자가 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 상표권 침해를 구성한다.

상표법은 상표권 침해의 명확한 행위태양을 정의한 규정은 없지만, 상표권의 효력에 관한 제89조를 통해 ①동일영역에서의 침해 유형, 그리고 제108조에 규정된 침해로 보는 행위의 유형 중 ②유사영역에서의 침해 및 ③상표권 침해의 예비적 행위 유형을 통하여 상표권 침해태양을 구체화하고 있다.

나. 상표권 침해의 구제

상표법은 상표권자의 보호에 관한 장(章)을 통해 상표권 침해에 대한 다양한 민사적 구제수단을 마련하고 있을 뿐 아니라 벌칙규정에 따른 형사제재까지 부과하도록 하고 있다.

상표권 침해에 대한 민사적 구제의 경우 민법의 일반원칙에 따라 그 침해의 금지 또는

전형적인 사례이며 이 밖에 전시 등 상표품을 유통과정에 내어놓는 모든 행위를 포함한다(송영식의 6인, 「지적소유권법(하) (제2판)」, 육법사, 2013, 230-231면).

586) 상표의 사용은 상품에 관한 광고 등 상품과의 구체적 관계에 있어서 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 등의 광고적 사용행위를 포함한다. 광고 및 선전은 공중의 심리에 상품과의 관련을 연상시키기 때문에 상표의 사용 개념을 광고·선전행위까지 확장할 필요가 있는 것이다(특허청, 특허청, OPEN MARKET에서의 상표권 침해에 대한 보호방안 연구, 2011. 7, 23면).

587) 상표법 제2조(정의) 제1항 제7호. 동법은 “상표의 사용”에 해당하는 행위로 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목), 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위(나목), 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위(다목)를 규정하고 있다.

예방 뿐 아니라 침해로 인해 받은 손해배상의 청구 등이 포함된다. 상표권자는 상표권을 침해한 자에 대하여 침해금지(상표법 제107조), 손해배상(상표법 제109조), 신용회복(상표법 제113조) 등을 청구할 수 있고, 상표법은 권리구제의 실효성을 확보하기 위하여 침해로 보는 행위(상표법 제108조), 손해액 추정(상표법 제110조), 고의의 추정(상표법 제112조) 등을 규정하고 있다.

사권에 해당하는 상표권의 경우 침해의 구제에 있어 원칙적으로 민사적 구제수단의 적용이 우선시된다. 그러나 상표권 침해는 상표권자의 신용훼손 및 거래질서의 혼란을 야기함으로써 결과적으로 수요자의 이익을 침해하는바, 상표법은 법익보호의 강화를 위하여 해당침해에 대하여 벌칙규정을 통한 형사제재의 부과를 명시하고 있다. 상표법은 형사적 구제는 벌칙의 장(章)을 통해 상표권 침해행위에 대한 형사제재의 부과를 규정한 침해죄(제230조), 침해자 이외의 법인 등에 대해서도 처벌이 가능한 양벌규정(제235조) 및 침해물 등에 대한 몰수(제236조) 등이 마련되어 있다.⁵⁸⁸⁾ 상표권 침해는 일반수요자의 이익을 해할 수 있으므로 비친고죄로 하고 있다.

3. 상표권 침해죄 (제230조)

가. 의의

상표법 제230조는 “침해죄”라는 제목 아래 “상표권 및 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.”고 규정하고 있다.

상표권침해죄의 보호법익은 상표사용자의 업무상의 신용과 재산권이라는 ‘사익’뿐만 아니라, 유통질서를 바로잡아 소비자와 사업자의 이익을 보호한다고 하는 ‘공익’도 포함한다. 상표권의 침해는 상품의 출처의 혼동·품질의 오인 내지는 서비스의 혼동·질의 오인 등을 발생하게 함으로써 거래사회의 경업질서를 혼란시켜 공중의 이익을 해하는 경우가 일반적이기 때문에 실용신안권이나 디자인권 침해죄⁵⁸⁹⁾와는 달리 상표권의 침해죄는 비친고죄로 구성하고 있다.

588) 그 외에도 현행 상표법상 벌칙의 장에서 규정하고 있는 처벌조항으로는 비밀유지명령 위반죄(제231조), 위증죄(제232조), 거짓 표시의 죄(제233조), 거짓 행위의 죄(제234조)가 있다.

589) 특허권 또는 전용실시권 침해죄에 대해 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하되, 피해자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없는 친고죄로 규정하고 있어 실효성 있는 수단이 되지 못하고 있다는 지적이 제기됨에 따라, 2020. 10 개정 특허법은 이에 친고죄로 규정된 특허권 또는 전용실시권 침해죄를 피해자가 기소를 원하지 않는다는 의사를 확실히 표명할 경우에만 기소를 하지 않는 반의사불벌죄로 변경하였다(특허법 제225조 제2항).

나. 상표권침해죄 규정의 개정 연혁

상표권침해죄 근거 규정의 개정 내역을 살펴보면, 1949. 11. 28. 법률 제71호로 제정된 구 상표법 제32조 제3호, 제29조는 벌칙규정 적용에 관하여 구체적인 행위 유형을 특정하여 규정하면서, 그 행위 유형 가운데 간접침해행위에 해당하는 것도 모두 처벌하도록 명시적으로 규정하고 있었고, 이러한 입법태도는 1973. 2. 8. 법률 제2506호로 전부개정된 구 상표법에서도 유지되었다. 그러다가 현행 상표법의 모태가 된 1990. 1. 13. 법률 제4210호 전부개정 상표법에서는 이러한 규정 형식이 변경되어 처벌 대상이 되는 행위를 ‘상표권 및 전용사용권의 침해행위’로만 특정함으로써, 의제침해 행위를 처벌하는지 여부에 관한 명시적 규정은 사라지게 되었다. 그런데, 의제침해를 처벌대상에서 제외한다는 입법자의 의사는 존재하지 않으며, 입법 기술의 차이만이 존재할 뿐으로 보아야 할 것이다.

다. 상표권침해죄의 특징

특허권, 실용신안권, 디자인권 등의 침해죄는 친고죄로 규정되어 있다. 이와 같은 죄를 처벌하는 것은 권리자의 사익을 보호하기 위한 것이기 때문에 피해자측의 고소가 있어야 한다.

반면, 상표법은 상표를 사용함으로써 형성된 상표사용자의 업무상의 신용을 보호함을 제1차적인 목적으로 하고 있으며, 나아가 법목적으로 ‘수요자의 이익 보호’를 명시하고 있다(상표법 제1조 참조). 이것을 반영하여, 상표권침해죄도 권리자(상표사용자)의 신용보호라고 하는 사익에 시장거래 질서의 유지 내지 혼란을 피하기 위하고, 소비자·수요자를 보호한다고 하는 공익 보호도 목적으로 하는 것이라고 해석되므로, 상표법은 실용신안법, 디자인보호법과는 달리 침해에 대한 친고죄 규정을 두고 있지 아니하다.

또한 침해의 성립여부 판단에 고도한 기술적 식견이 요구되는 특허권 침해와 비교하면, 모방품 등 상표권 침해의 성립여부 판단은 대부분의 경우 커다란 어려움을 수반하지 아니한다.

라. 침해죄의 구성요건

상표권에 대한 침해죄가 성립하기 위해서는 상표권의 효력이 유효하여야 하고⁵⁹⁰⁾ 일반

590) 상표권침해죄가 성립하기 위해서는 상표권자의 상표권 또는 전용사용권자의 전용사용권이 적법 유효한 것이어야 한다. 상표권에 관하여 전용사용권이 설정된 경우 이로 인하여 상표권자의 상표의 사용권이 제한받게 되지만 제3자가 그 상표를 정당한 법적 권한 없이 사용하는 경우에는 그 상표권자가 그 상표권에 기하여 제3자의 상표의 사용에 대한 금지를 청구할 수 있는 권리까지 상실하는 것은 아니며, 이러한 경우에 그 상표에 대한 전용사용권을 침해하는 상표법 위반죄가 성립함은 물론 상표권자의 상표권을 침해하는 상표법 위반죄도 함께 성립하게 된다. 대법원 2006.9.8. 선고 2006도1580 판결.

범죄의 요건을 충족하여야 한다.⁵⁹¹⁾ 상표권 침해죄에도 형법총칙 및 형사소송법의 규정이 준용되므로 상표권 침해죄가 성립하기 위해서는 침해자에게 고의⁵⁹²⁾가 있을 것이 요구되며 손해배상청구의 경우와는 달리 고의가 추정되지 아니한다.⁵⁹³⁾

4. 의제침해의 침해죄

가. 문제의 제기

상표의 의제침해로써 ‘예비적 행위’에 해당하는 제2호 내지 제4호의 행위에 대해서 형사처벌이 적용된다는 명문의 규정이 없어 형사 처벌하는 경우 그 타당성에 관하여 특허법의 의제침해와 마찬가지로 논란이 될 수 있다. 다만, ‘처벌이 필요한 행위’라는 이유로 실무와 학계는 처벌이 가능하다고 보아 왔다.⁵⁹⁴⁾

한편, 하급심 실무상 구상표법 제108조 제1항 제2, 3, 4호 소정의 각 행위에 대하여 상표권침해죄로 공소가 제기되고 유죄판결 되는 사례가 다수 발견된다. 이 가운데에는 상고되었다가 대법원의 상고기각판결로 확정된 것도 종종 있다.⁵⁹⁵⁾ 다만, 위와 같이 상고기각판결이 내려진 사건에서 의제침해행위에 대하여 상표권침해죄의 성립을 인정하는 것은 죄형법정주의에 반한다는 취지의 주장이 제기되어 판단된 것은 아니므로, 상고기각으로 유죄확정된 사례만을 근거로 대법원이 상표권침해죄에 대하여는 특허권침해죄와는 달리 의제침해행위도 처벌하는 입장이라고 단정하기는 어렵다고 판단된다.⁵⁹⁶⁾

상표위조에 의한 침해는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하는 직접침해를 의미하는 것으로, 지식재산권 집행의 강화 추세를 보이고 있는 국제적인 측면에서도 상표위조에 의한 침해의 규제 강화를 위해 그 예비

591) 침해죄의 구성요건에 관하여, 일반범죄의 성립요건으로 범죄구성요건에 해당하고, 범죄구성요건을 충족하는 위법성이 존재하여야 하며 그리고 범죄구성요건을 충족하는 위법·유책(有責)의 행위가 있어야 한다.

592) 고의는 행위자가 타인의 등록상표라는 점을 인식하고 이를 그 지정상품 또는 지정서비스와 동일 또는 유사한 상품이나 서비스에 사용한다는 의사만 있으면 족하고, 나아가 상품 또는 서비스의 신용을 훼손하고 그 출처의 혼동을 야기할 의사나, 상대방을 기망하여 부정한 이익을 취득할 목적 그 밖에 권리 침해의 의사를 요하는 것은 아니다. 또한 상표의 유사의 의미에 관하여 정확히 이해를 못하고 있더라도 상표권의 존재를 알고 있는 한 범의를 조각하는 것은 아니다. 사법연수원, 상표법(2007), 275면; 網野誠, 「商標(第6版)」, 有斐閣(2002), 815면.

593) 사법연수원, 상표법(2007), 274면.

594) 한편, 간접침해에 해당하는 행위를 한 자에 대하여 형법총칙상의 공범규정에 해당하는 경우 공범으로 처벌하는 것에는 문제가 없음. 박태일, “특허법 등 산업재산권법 일부 규정 개정 필요성 검토”, 특허소송연구 6집(2013.05), 특허법원, 2013, 644면

595) 대법원 1999. 4. 13. 선고 99도148 판결, 2008. 3. 27. 선고 2008도966 판결 등.

596) 박태일, “특허법 등 산업재산권법 일부 규정 개정 필요성 검토”, 특허소송연구 6집(2013.05), 특허법원, 2013, 642면.

적 행위인 상표위조행위에 대한 형사규제를 마련하도록 요구하고 있다. 그러나 우리 상표법은 현재 이 같은 상표위조행위의 규제에 대한 규정을 직접적으로 마련하고 있지 않으며 다만 제108조 침해로 보는 행위 규정의 제1항 제2호를 통해 침해로 의제함으로써 예비적 행위의 지위를 유지하고 있을 뿐이다.⁵⁹⁷⁾ 그런데 상표법 제108조 제1항과 제230조에는 형사처벌 여부에 직접적 언급이 없다.

대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결은 주식회사 A가 ‘분지밀형성방법’에 관한 특허방법을 사용, 판매, 수입, 확보할 수 있는 전용실시권자로서 특허방법에만 사용되는 분지클립과 열수축성 슬리이브 등을 국내에 판매해 왔는데, 통신기자재인 열수축관을 생산하여 B에 납품하는 주식회사 C의 대표이사인 피고인이, 갑에게 위 분지클립의 제조를 하도급주어 생산하게 한 후 갑으로부터 시가 5,308,621원 상당의 분지클립을 납품받아 B에게 판매함으로써, 방법특허의 실시에만 사용되는 물건을 업으로 판매하여 주식회사 A의 전용실시권을 침해하였는지가 문제된 사안이다. 이 사건에서 대법원은 “구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제64조 소정의 ‘침해로 보는 행위’에 대하여 특허권 침해의 민사책임을 부과하는 외에 같은 법 제158조 제1항 제1호에 의한 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙이나, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위(의제침해행위)를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때, 제64조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권의 간접침해자(의제침해자)에게도 민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니다”라고 하여, 간접침해(의제침해)에 대한 형사처벌 규정의 적용을 부정하였다.⁵⁹⁸⁾

같은 문제가 제기될 수 있는 디자인권의 간접침해에 대해서는 마찬가지로의 견해대립이 있는 반면 상표권의 간접침해에 대해서는 특허법과 동일하게 침해죄가 적용되지 않는다는

597) 실무에서는 상표법 제108조의 행위유형을 상표권 침해의 예시적인 규정으로 보고 있다. 다만 저작권법 제136조 제2항 제4호가 침해로 보는 행위에 대해 벌칙이 적용됨을 명시한 것과 달리, 상표법상 위의 규정은 별도의 처벌여부를 명시한 조항이 없어 처벌대상인지 그 여부가 문제될 수 있으나, 형사규제 적용의 필요성이 인정되고 있다(황철규·김도엽, 위조 및 불법복제에 대한 형사 절차, 위조 및 불법복제 방지협약(ACTA) 협상동향 및 과제(제10회 워크숍), 서울대학교 기술과법센터·외교통상부, 2009, 75면).

598) 대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결. 동 판결은 특허방법발명의 실시에만 사용되는 부품의 생산이 간접침해에 해당된다고 판시한 서울지방법원 1993. 10. 22. 선고 90가합12107 판결에서의 피고들 중의 1인에 대한 동일한 사실관계에 관한 형사사건에 관한 것이다. 참고로 원심(서울지방법원 1992. 11. 27. 선고 92노4755 판결)에서는 “위 규정은 특허권자를 보호하기 위하여 간접침해자에게도 민사책임을 부과하는 규정일 뿐 죄형법정주의의 원칙에 비추어 볼 때 이를 특허권침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로까지 받아들일 수는 없다고 봄이 상당하다”고 하여 대법원과 달리 그 근거를 죄형법정주의만을 들고 있다.

견해도 있으나, 침해죄가 인정된다고 보는 견해가 다수설과 판례⁵⁹⁹⁾의 입장인 것으로 보인다. 한편, 저작권법 제136조 및 제137조에서는 간접침해에 대한 벌칙 규정의 적용을 명문으로 규정하여 입법으로 간접침해 적용 문제를 해결하고 있다.

나. 상표권 의제침해의 침해죄 판단

(1) 개요

상표권침해로 인하여 형사처벌을 하려면 일반적인 형사범죄와 마찬가지로 구성요건해당성, 위법성 및 책임의 요건이 필요하다. 다만, 구성요건해당성의 측면에서는 상표법의 입법 목적을 고려하여 제반 규정을 해석하고 적용함으로써 권리자의 보호와 사회 공공의 이익의 조화를 도모할 필요가 있다.⁶⁰⁰⁾

특허권 의제침해행위와 상표특허법상 간접침해를 규정한 예비행위인 ‘특허를 받은 물건의 생산 또는 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산 및 양도하는 등의 행위’에 관하여 규권 의제침해행위는 모두 형사처벌되는 각각의 침해행위인 특허권 직접침해와 상표권 직접침해에 이르게 될 고도의 개연성이 인정되는 행위라는 점에서는 동일하다고 볼 수 있다. 그러나 특허법과 상표법의 의제침해 규정에는 후술하는 바와 같이 본질적 차이가 존재하므로 동일하게 접근해서는 아니된다. 또 특허법상 간접책임은 주관적 요건을 완전히 배제하고 있는 것과는 달리, 상표법은 주관적 요건을 부과하고 있다. 그리고 특허법상은 발명의 부품 등의 생산·유통행위에 해당하지만, 상표법상은 생산·유통행위의 전단계 행위인 위조상품의 소지나 로고 등의 제조 등을 대상으로 하고 있다는 점에서 서로 다르다는 점도 고려하여야 한다.

(2) 상표침해죄 규정의 죄형법정주의 준수여부

상표위조행위가 규정되어 있는 ‘침해로 보는 행위’는 강학상의 용어인 간접침해 또는 의제침해를 의미하는 것으로 ‘침해행위’와는 엄격히 구별되는 개념이다. 의제침해란 등록상표 그 자체의 사용이 아니므로 직접침해행위는 아니지만, 직접침해의 전(전) 단계로서 그대로 방치할 경우 침해의 개연성이 높은 일정한 행위에 대해 상표권을 침해하는 것으로 의제(의제)하는 것을 말한

599) 대법원 1986. 7. 22. 선고 86도1218 판결.

600) 또한 상표법이 상표등록 제도를 마련하면서 한편으로 등록상표권의 효력을 제한하고 있는 특별규정을 두고 있으므로 이러한 규정을 살펴보아야 하며, 주관적 요소로서 범의와 법률의 착오 문제를 별도로 검토할 필요성이 있다. 그 외에도 행위자의 특정, 침해된 상표권의 특정, 죄수 판단, 상표권이전과 피해자 지위의 승계 여부, 간접침해에 대한 평가 등 특별형법으로서의 특수한 문제에 관하여 살펴볼 필요가 있다. 이점에 관한 상세한 내용은, 박태일, “상표권침해 및 상품주체오인혼동행위 형사사건에 관한 연구”, 법조(제641호), 법조협회(2010), 307면 이하 참조.

다.⁶⁰¹⁾ 따라서 ‘침해로 보는 행위’를 ‘침해행위’에 포함시키는 ‘확장해석’은 죄형법정주의에 위배되므로, 상표위조행위를 형사처벌의 적용대상으로 보는 것은 타당 하지 않다는 견해가 있다.⁶⁰²⁾

명확성의 원칙은 범죄에 관한 규정의 법문이 그 구성요건과 형벌을 명확하게 확정하여야 한다고 요구하는데, 그 내용으로는 구성요건 및 제재의 명확성이 포함된다. 명확성의 원칙에 부합하는 구성요건은 당해법률이 금지하는 행위유형에 대하여 특정적이고 명백하게 기술되어야 하며 여기에 해당행위의 행위자와 그 행위가 미치는 대상 그리고 위반행위의 태양 및 그로 인해 발생하는 결과 등이 포함되어야 할 것이다. 명확성의 원칙은 금지된 행위를 구성요건에 명확하게 규정하는 데 그 핵심이 있으므로, 구성요건은 가능한 한 명백하고 확장이 불가능한 개념을 사용하여야 하며 국민이 법률로부터 금지행위에 대하여 명확하게 인식할 수 있을 정도여야 한다. 이러한 점에서 특정되지 않거나 내용이 없는 구성요건은 죄형법정주의에 반한다고 할 수 있는 것이다.⁶⁰³⁾ 입법론적으로 볼 때, 상표위조행위에 대한 형사처벌을 위해 처벌요건을 구체적으로 명시하고 현행 규정과 분리하여 별도의 처벌규정을 마련하는 것이 ‘죄형법정주의의 명확성원칙’에 부합할 것이다.⁶⁰⁴⁾

(3) 예비행위인 상표위조행위 처벌의 타당성 문제

예비란 범죄의 실현을 위한 준비행위로서 아직 실행의 착수에 이르지 않은 일체의 행위, 즉 범죄의 실행을 위한 준비 또는 계획의 단계를 말함. 여기서 실행의 착수는 ‘범죄 실행의 개시’를 의미하는 것으로 예비와 미수⁶⁰⁵⁾를 구분하는 기준이 된다. 실행의 착수는 개시된 시점에 관하여 통설인 주관적 객관설(절충설 내지는 개별적 객관설이라고도 한다.⁶⁰⁶⁾)에 따라 ‘행위자의 전체적 범

601) 김석계, “간접침해에 대한 판단기준(2006허3496, 3502 연마패드 사건)”, 지식재산21(통권 제107호), 특허청, 2009. 4, 190면; 이금옥, “간접침해관련 사건에서 자유실시기술 여부의 판단을 위한 확인대상발명의 특정 (2001. 1. 23. 선고 2008허4523 권리범위확인(특), 2009. 2. 24.자 확정)”, 지식재산21(통권 제109호), 특허청, 2009. 10, 86면.

602) 홍민지, “상표위조행위 처벌에 관한 형사법적문제점과 개선방안” 산업재산권 제31호, 2010, 360면.

603) 예를 들어 ‘민주주의적 사회질서의 원칙을 침해한 자’는 ...년 이하의 자유형에 처한다는 구성요건이 있는 경우 이러한 구성요건은 명확성이 없기 때문에 죄형법정주의에 반하는 법률이 된다(이재상, 「형법총론」, 박영사, 2009, 20면).

604) 홍민지, “상표위조행위 처벌에 관한 형사법적문제점과 개선방안”, 산업재산권(제31호), 한국산업재산권법학회(2010), 364-366면; 홍민지, “죄형법정주의 관점에서 바라본 상표권 침해의 형사처벌 규정에 관한 정비방안 고찰 - 상표위조행위를 중심으로”, 형사정책연구 제27권 제3호 (통권 제107호), 한국형사법무정책연구원, 2016, 53면 이하.

605) 미수란 범죄의 실행에 착수하여 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 아니한 때를 말하며(형법 제25조 제1항 참조), 원칙적으로 처벌이 가능하다. 이처럼 미수범은 범죄의 실행에 ‘착수’한 점에서 예비와 구별되며 행위의 가벌성을 결정하는 데 있어서 미수와 예비의 구분은 중요한 의의가 있다(이재상, 「형법총론」, 박영사, 2009, 358면).

606) 실질적 객관설과 주관설을 결합한 절충적 견해로, 실행의 착수를 오로지 객관적인 기준만 가지고 결정하지

죄계획에 비추어 구성요건실현 또는 보호 법익에 대하여 직접적인 위험이 있는 행위가 개시된 때'로 보고 있다.⁶⁰⁷⁾ 따라서 상표침해에 있어서 실행의 착수시점은 침해에 대한 직접적인 위험이 있는 행위인 '상표를 사용한 때'라고 볼 수 있는데, 상표법상 상표침해는 동일 또는 유사상표를 동일 또는 유사상품에 '사용'하는 것이므로 상표위조행위는 상표를 위조하여 아직 상품에 '사용'하지 않은, 다시 말해 '사용'을 위한 준비행위인 예비적 행위에 해당한다.

예비행위는 형법 제28조⁶⁰⁸⁾에 의하여 법률에 특별한 규정이 없는 한 원칙적으로 처벌하지 않는다. 예비행위 그 자체는 형법적으로 중요하지 않는 행위이고, 범죄의사를 증명하기도 곤란하며 기수에 이르게 될 가능성도 불확정하여 상대적으로 위험성이 적기 때문이다.⁶⁰⁹⁾ 이에 비추어 현행 상표법은 예비행위인 상표위조행위에 대하여 이를 처벌한다는 특별한 규정을 명시하고 있지 않기 때문에 이러한 규정이 없는 현행법상 형사처벌을 적용하는 것은 형법 제28조 규정에 위배된다고 보아야⁶¹⁰⁾ 할 것인지에 대해서 문제가 될 수 있다.

통상 의제침해행위는 현실적인 침해라고 보기는 어렵지만 장차 직접침해에 필연적으로 이르게 될 행위에 관하여 직접침해행위의 전(전) 단계에서 침해로 보아 직접침해와 동일한 법적 취급을 받도록 하는 것이다.⁶¹¹⁾ 이러한 특성에 비추어 특허법상 간접침해행위(의제침해행위)와 상표법상 상표위조행위는 모두 형사처벌되는 각각의 침해행위인 특허침해와 상표침해에 이르게 될 고도의 개연성이 인정되는 행위라는 점에서는 동일하다고 볼 수 있다.

그러나 특허법상 간접침해(의제침해)를 규정한 예비행위인 '특허를 받은 물건의 생산 또는 방법의 실시에만 사용 하는 물건을 생산 및 양도하는 등의 행위'에 관하여 규제를 강화할 경우, 경업을 부당하게 제한하거나 제3자에게 불측의 손해를 야기함으로써 오히려 기술발전을 저해하게 되는 부작용이 야기 될 수 있다.⁶¹²⁾ 따라서 특허법에서 간접침해를 규정한 그 제도적 취지를 고려하여 침해행위의 전 단계인 일정행위를 침해와 동일하게 취급함에 있어 그 해석이나 운용은 최소한에 그쳐야 할 것이므로⁶¹³⁾ 대법원의 판결에서 밝힌 바와 같이 특허법상 간접침해행위에 관해

않고 행위자의 범행계획을 고려한다는 점에 특징이 있다(이재상, 「형법총론」, 박영사, 2009, 359면).

607) 다만, 판례는 원칙적으로 실질적 객관설(특히 밀접행위설)을 따르는 것으로 평가되는데, 이 견해는 실행의 착수시점을 구성요건에 해당하는 행위의 엄격한 법률적 형식이 아닌 다른 실질적 관점인 "법익침해의 밀접성"이라는 기준은 명백한 개념이 아니기 때문에 판단자의 자의개입의 여지가 있고, 행위자의 범행계획을 도외시하면서 객관적인 관찰자가 이에 관한 실질적 판단을 한다는 것은 불가능하다는 점에서 비판받는다(이형국, 「형법총론(3판)」, 법문사, 2007, 235면 ; 정성근 · 박광민, 「형법총론(제4판)」, 삼지원, 2009, 382면).

608) 형법 제28조 (음모, 예비) 범죄의 음모 또는 예비행위가 실행의 착수에 이르지 아니한 때에는 법률에 특별한 규정이 없는 한 벌하지 아니한다.

609) 임웅, 「형법총론(개정판 제2보정)」, 법문사, 2009, 342면

610) 홍민지, "상표위조행위 처벌에 관한 형사법적문제점과 개선방안" 산업재산권 제31호, 2010, 360면.

611) 윤선희, 「특허법(제3판)」, 법문사, 2007, 734면.

612) 김재국, "특허권 침해의 유형", 기업법연구(제11집), 한국기업법학회, 2002, 269-270면.

서는 민사책임을 부과하는 범위로 한정하여 특허권자를 보호하는 것은 타당하다.

이와 달리, 상표법상 의제침해인 상표위조행위를 통한 ‘위조상표’는 상표법의 보호대상인 ‘상표’가 갖는 식별기능, 품질보증기능 및 재산적 기능 등을 훼손하므로 이는 잠재적으로 상표에 화체된 상표권자의 경제적 이익으로서의 재산권을 침해할 수 있다. 또한 불법하게 제작된 ‘위조상표’는 대체로 조악(粗惡)한 품질의 상품에 사용되기 때문에 위조상품의 유통행위를 조장하는 데에 기여하는 점도 간과할 수 없고, 이를 통해 장차 유통된 위조상품을 구매한 일반 수요자가 입게 될 피해가 우려되므로⁶¹⁴⁾ 건전한 상거래질서의 보호를 위하여 상표권자를 포함한 진정상품의 권리자를 위한 손해배상인 민사적 보호를 넘어 상표 위조행위자에 대한 강화된 규제가 요청된다. 이와 같이 ‘위조상표’에 대한 강한 법적 처벌의 필요성을 고려한 미국에서도 2006년 상표법을 개정하여 위조된 상표라벨만의 제작 및 유통행위에 대하여 형사처벌을 규정한 바 있다.⁶¹⁵⁾

상표의 경우 상표위조행위와 같은 침해의 해악이 직접침해에 비하여 적다고 단정할 수 없고, 오히려 간접침해를 인정하는 이유 중의 하나가 소액다수의 직접침해자보다는 침해 유발의 정도가 훨씬 크고 경제력도 높은 전단계의 행위자를 규제하기 위한 것도 있다는 점,⁶¹⁶⁾ 그리고 상표법 제1조에서도 알 수 있듯이 상표법은 상품의 식별표지인 상표를 보호함으로써 상표권자 개인의 사익(사익) 뿐 아니라 수요자 및 국가경제 · 산업 등의 공익(공익)에 기여하고자 비친고죄로 규정하는 등 상표의 보호 강화를 목적으로 하고 있으므로, 현행 상표법상 의제침해규정인 ‘상표위조행위’는 형사처벌이 요청되는 불법행위에 해당하는 것으로 보아야 할 것이다.

613) 특허법상 특허의 침해로 보는 행위, 즉 간접침해에 관한 규정 등은 민사 책임을 논함에 있어 그 침해의 범위를 확장하여 피해구제에 만전을 기하고자 하는 입법정책적인 규정이라 할 것이어서 실제적 진실발견을 목적으로 하는 형사소송에는 적용될 여지가 없기 때문이다. 또 그렇게 해석하는 것이 죄형법정주의 이론에도 부합되기 때문이다(민형기, “지적소유권의 형사상 보호”, 지적소유권에 관한 제문제[하] - 재판자료 제57집, 법원행정처, 1992. 12, 247면). 같은 견해로는 송영식 외, 「지적소유권법(상)」, 육법사, 2008, 569-570면 ; 황중환, 「특허법(개정8판)」, 한빛지적소유권센터, 2003, 736면.

614) 김병일, “위조 및 불법복제방지조약(ACTA) 협상 주요 쟁점 : 형사절차, 민사절차, 국경조치를 중심으로”, 위조 및 불법복제 방지협약(ACTA) 협상동향 및 과제(제10회 워크숍), 서울대학교 기술과 법 센터 · 외교통상부, 2009, 45-46면.

615) 나종갑, “미국법상 상표침해의 형사책임”, 지식재산21(통권 제96호), 특허청, 2006. 7, 28면. 18 U.S.C. § 2320 (e) (1) (A) (iii) 참조.

616) 박익환, “특허법상 간접침해에 대한 일고찰-미국에서의 이론전개를 중심으로”, 법률실무연구 26집, 서울지방변호사회, 1996, 473면.

The background features a series of light gray diagonal stripes sloping upwards from left to right. A large, solid blue geometric shape, resembling a mountain or a stylized 'A', is positioned in the lower half of the page. Small blue and white geometric shapes, including triangles and lines, are scattered in the corners.

제6장 상표의 사용 및 침해 관련 법제도 개선 방안

제6장 상표의 사용 및 침해 관련 법제도 개선 방안

제1절 ‘상표의 사용’ 정의 규정의 정비

I. 상표의 사용 태양 조문(제2조 1항 11호 및 2항 개정 관련) 개정

1. 디지털 상품의 거래와 상표의 사용

현행 상표법은 ‘상표의 사용’을 상표가 표시된 상품을 직접적으로 양도·인도하는 행위 등으로 한정하고 있다. 전통적 물건의 점유·이전을 전제로 하는 양도·인도라는 용어로는 디지털상품을 온라인을 통해 전송하거나 스트리밍방식으로 제공하는 행위를 명확히 포섭하기 어렵다.

이에 대하여 국회에 계류 중인 상표법 일부개정법률안(‘21.4.16, 이동주의원안)은 다양한 디지털 상품의 온라인 유통이 명확하게 포함되도록 ‘전기통신회선을 통한 제공’도 상표의 ‘사용’으로 규정하고 있고, 특허청은 이 개정안에 대하여 ‘전기통신회선을 통하여 제공할 목적으로 전시·수출·수입하는 행위’를 추가하는 수정의견을 제시한 바 있다.

현행	개정안	정부 수정의견
제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ① ----- ----- ----- -.	제2조(정의) ① ----- ----- ----- -.
1. ~ 10. (생략)	1. ~ 10. (현행과 같음)	1. ~ 10. (현행과 같음)
11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느	11. ----- -----	11. ----- -----

하나에 해당하는 행위를 말한다.	-----	-----
가. (생 략)	-----.	-----.
나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위	가. (현행과 같음) 나. ----- ----- -----양도, 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출·수입하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위	가. (현행과 같음) 나. ----- ----- -----양도·인도 또는 전기통신회선을 통하여 제공하거나 양도·인도 또는 전기통신회선을 통하여 제공할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
다. (생 략)	다. (현행과 같음)	다. (현행과 같음)
② ~ ④ (생 략)	② ~ ④ (현행과 같음)	② ~ ④ (현행과 같음)
	< 부 칙 > 이 법은 공포한 날부터 시행한다.	

최근 특허법도 3D데이터나 소프트웨어의 유통이 온라인 중심으로 변화하는 추세에 따라 온라인상의 특허실시 개념을 새롭게 정의⁶¹⁷⁾하고 있다. 상표법 영역에서도 인터넷과 가상공간, 메타버스 등 새로운 공간에서 전자정보재나 디지털자산 및 다양한 유형의 새로운 상표사용 태양의 포섭 어려워 이를 해결하기 위한 많은 논의가 있어 왔다. 2016년 개정 상표법의 경우 제2조 제1항 제11호 및 동 제2항에 상표의 사용에 대한 정의 규정을 두고 있는데, 제2항 1호에서 디지털 정보재 관련 거래에서 발생가능한 이용행위를 모두

617) 개정 특허법은, “방법” 발명의 실시의 정의 규정에 “그 방법의 사용을 청약하는 행위”를 추가하여(개정 특허법 제2조제3호 나.목), 프로그램의 온라인 전송이 이러한 ‘방법(프로그램)의 사용을 청약하는 행위’에 포함될 수 있도록 하여 특허권으로 보호받을 수 있도록 하였다. 따라서 개정 특허법에 따르면 특허기술이 포함된 프로그램을 제3자가 무단으로 온라인으로 전송하는 행위도 특허발명의 실시에 해당하여 특허권으로 금지시킬 수 있게 되었다.

포섭하기 어렵기 때문에 추가적인 개정을 고려하는 것은 타당해 보인다.

디지털 상품의 상표 사용 확대를 위하여 제안된 상표법 개정안(수정의견)은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 ① 양도·인도하거나, ② 양도·인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하거나, ③ 전기통신회선을 통하여 제공하거나, 그리고 ④ 전기통신회선을 통하여 제공할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위를 상표의 ‘사용’에 포함시키고 있다. 개정안에 따르면 상표권의 권리범위에 속하는 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 제3자가 무단으로 온라인으로 전송하는 행위는 상표의 사용에 해당하여 상표권으로 금지시킬 수 있게 될 것이다.

같은 논리로, 상표의 광고적 사용을 규정하고 있는 제11호 다목도 다음과 같이 개정할 필요가 있다.

현행	연구진 개정제언
제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ① ----- ----- -----.
1~10. (생략)	1~10. (현행과 같음)
11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.	11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
가-나. (생략)	가-나 (생략).
다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위	다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 또는 <u>광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단을 내용으로 하는 정보에 상표를 표시하고 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위</u>

상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 뿐만 아니라, 그러한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단 등을 내용으로 하는 정보에 전자적 방법으로 상표를 표시하여 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위도 상표의 사용에 포섭함으로써, 인터넷에서의 광고 및 계약 화면에 상표를

표시하는 행위를 상표의 광고적 사용 행위에 명시적으로 포함시킬 수 있을 것이다.

이와 같은 다목의 개정을 통하여, 가상현실(VR)에서 현실 세계의 상품과 서비스에 대한 광고를 가상 세계에 표시함으로써 실제 상품과 서비스를 광고하는 행위는 상표법상 상품 또는 서비스에 관한 광고에 상표를 표시하여 전자적 방법으로 제공하는 행위로 취급 할 수 있다. 예를 들어, 메타버스 플랫폼에서 운영하는 매장에서 실제 상품에 관한 광고를 하는 것 등이 이에 해당된다. 이 경우 거래의 대상은 현실 세계에서 거래되는 상품이나 서비스가 되기 때문에, 현실의 상품이나 서비스를 지정 상품 또는 지정 서비스로 하여 상표등록 출원을 할 수 있을 것이다.

2. 디지털환경에 적합한 상표의 사용 개념의 유연한 접근 필요

상표법은 상품의 개념에 대한 별도의 정의규정을 두고 있지 않고 있다. 따라서 ‘상품’의 정의에 대한 해석은 상표제도의 목적에 비추어 사회경제상의 통념에 따라 결정하여야 한다. 상품에 대하여 판례는 “상품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다”고 하고 있다.⁶¹⁸⁾

디지털기술과 인터넷의 발달로 전자출판물, 컴퓨터프로그램 및 MP3파일, 동영상 같은 저작물이 널리 웹을 통해 다운로드나 스트리밍 방식으로 거래, 감상 되고 있다. 이러한 시대적 변화는 상표법상 상품의 개념요소로 유체성 요건을 완화시키고 있으며 디지털 상품(digital goods)도 상품으로 취급되어야 할 것이다. 국제적으로도 니스협정에 의한 니스 분류 제8판(2002. 1.1 발효)부터 ‘전기통신회선을 통하여 다운로드 가능한 전자출판물, 다운로드 가능한 프로그램이 제9류에 포함된 상품으로 예시되었다. 우리도 상표법 시행규칙 별표상의 상품류 구분에 내려받기가 가능한 컴퓨터프로그램, 전자음악, 전자서적, 전자신문, 전자학습지를 제9류에 추가하여 운영하고 있다. 또한 메타버스, 가상공간에서 거래되는 디지털이미지, 아이템 등과 가상재화⁶¹⁹⁾는 디지털 상품 개념에 포섭 가능한 것으로 취급되고 있고, 아바타를 판매하는 업도 35류(Retail store service featuring virtual goods)로 지정하여 상표 등록을 받을 수 있다.

상표를 표시하는 하는 행위와 관련하여, ‘표시’의 해석을 상품 등에 물리적으로 부착되지 않더라도 상품 등과 밀접하게 결부되면 ‘표시’에 해당한다고 해석론으로도 가상공간에서의 상표사용에 대응할 수는 있을 것이다.⁶²⁰⁾ 디지털 전환 시대에 대응하고 급변하는 산업사회의 상품거래의 경우 상표법 제2조에서 열거하고 있는 상표의 사용 개념만으로는 적절하

618) 대법원 1999. 6. 26. 선고 98후58 판결, 대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후123 판결 등.

619) https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_goods (2021.08.23 최종 방문).

620) 정상조편, 『상표법주해 I』, 박영사, 2018, 244면(박준석 집필).

게 대응하기 어렵기 때문에, ‘상품 거래에서 출처를 표시하기 위하여 표장을 사용하는 행위’라는 포괄적인 사용 개념을 법에 추가하는 개정을 검토할 필요가 있다.

현행	연구진 개정제언
제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ① ----- ----- -----.
1~10. (생략)	1~10. (현행과 같음)
11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.	11. “상표의 사용”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위	가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위	나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위	다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위
	<u>라. 가목부터 다목 외에 상품 거래에서 출처를 나타내기 위하여 상표를 표시하는 행위</u>

제2절 상표권의 침해 제도 정비

I. 상표권 침해

1. 배타적 권리 침해 유형의 명확화

상표권은 적극적으로 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용하는 권리(상표법 제89조)이며, 소극적으로는 제3자가 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 것을 배제할 수 있는 권리(상표법 제107조, 제108조)로서, 상표권자 이외의 자가 법률상 정당한 권원 없이 등록된 상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 경우에는 상표권의 침해에 해당한다(상표법 제108조 제1항 제1호).

또한, 상표모용에 의한 상표권의 침해는 상표권자의 신용을 해칠 뿐만 아니라 공정한 영업질서를 혼란케 하고 상품선택에 대한 소비자의 이익까지 저해한다는 점을 고려하여, 상표법은 상표자체에 관한 동일 영역에서의 사용뿐만 아니라 유사범위의 사용도 금지하고 있고, 마찬가지로 이유로 상표법은 상표침해의 예비적·기여적 행위도 침해로 간주하고 있다(상표법 제108조 제1항 제2호 내지 제4호).⁶²¹⁾

상표법은 ‘유사영역에서의 침해’를 직접적인 상표권 침해로 규정하고 있지는 않으며 단지 상표권을 침해한 것으로 본다고 함으로써 현재는 법률상 침해간주행위로 명시되어 있다(상표법 제108조 제1항 제1호).

제1호는 지정상품·서비스와 동일·유사한 상품·서비스에 대해서, 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 행위 중, 쌍방 측면에서 동일성이 인정되는 행위(상표법 제89조에서 규정한 전용권의 대상이 되는)를 제외한 것을 정하고 있는데, 이를 분류하면 다음과 같다:

- － 지정상품·서비스에 대해서, 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 행위;
- － 지정상품·서비스와 유사한 상품·서비스에 대해서, 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 행위;
- － 지정상품·서비스와 유사한 상품·서비스에 대해서, 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 행위.

621) 강학상 전용권과 배타권(금지권)의 침해를 직접침해라 부르며, 그 직접침해를 유발할 개연성이 높은 직접침해의 예비적 행위를 간접침해라 하기도 하나, 본 연구에서는 상표법 제108조 제1항 제2호 내지 제4호에 열거되어 있는 침해로 보는 행위를 의제침해라 한다.

상표의 유사판단은 상품의 출처 혼동을 방지하고자 하는 상표법의 목적에 비추어 ‘상품 출처 혼동 여부’를 기준으로 하여야 한다는 것이 대법원의 확립된 판례이다. 즉, 대법원은 상표의 유사 여부는 ‘상품출처의 혼동 여부’를 기준으로 판단해야 하되, ① 관찰대상은 외관, 호칭, 관념이고, ② 관찰방법은 객관적·전체적·이격적인 관찰이며, ③ 판단 기준은 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적인 인식이라고 일관하여 판시하고 있다.⁶²²⁾ 이러한 상표의 유사 여부 판단에 있어서 당해 상품을 둘러싼 구체적 거래실정을 고려하여야 한다는 견해가 통설이나, 고려되는 거래실정의 범위에 대하여서는 다툼이 있고, 종래에는 이를 고려한 판례와 고려하지 않은 판례가 모두 존재하였다.⁶²³⁾ 상표의 유사 여부 판단에 있어서 ① 권리성립단계 소송과 권리행사 단계 소송(권리범위확인, 상표권침해 사건) 모두 동일한 판단기준을 적용하여야 한다는 견해와 상표 등록관계 소송은 일반적·항상적 거래실정만 고려하되, 상표 침해소송은 국소적이거나 부동적(浮動的)인 사정도 고려될 수 있다는 견해로 구분된다. 최근 2019. 8. 14. 선고된 대법원 2018후10848 판결은 상표의 유사 여부 판단에 있어서 ‘당해 상품에 대한 표장의 사용사실이 인정되는 경우 표장의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 표장에 대한 수요자들의 호칭 및 인식 등 당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하되, 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등과 같이 그 상품에서 쉽게 변경이 가능한 특수하고 한정적인 거래실정을 비중 있게 고려하여서는 안 된다’고 판시한 바 있다.

지정상품의 유사 여부 판단 방법에 대하여 대법원은 “지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가의 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다.”고 하고 있고,⁶²⁴⁾ 상표권의 침해행위인 유사상표 사용행위에 해당하는지 판단하는 기준에 대해서는 “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 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 한다.”⁶²⁵⁾고 판시하고 있다.

622) 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009후4186 판결, 대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후4783 판결, 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 다수.

623) 이혜진, 상표의 유사 여부 판단에서 구체적 거래실정의 고려, 법조 제69권 제2호(통권 제740호), 2020, 689면.

624) 대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결.

625) 대법원 2007. 2. 26. 선고 2006마805 결정, 대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결, 대법원

상표권 침해 여부를 판단하는 경우, 유사에 관한 판단기준은 ‘상품출처의 혼동’ 여부라는 것에는 이론이 없다. 상표법은 ‘유사영역에서의 침해’ 관련하여, 상품의 식별표지로서의 상표가 유사하다 함은 대비되는 두 개의 상표가 서로 동일한 것은 아니나 외관, 호칭, 관념의 면에서 근사하여 이를 동일, 유사 상품에 사용할 경우 ‘거래통념상 상품 출처의 혼동을 일으킬 염려’가 있는 것을 의미한다. 또한 상품출처의 혼동을 방지하고자 하는 상표법의 목적에 비추어 볼 때, 상표의 유사 여부는 ‘상품 출처의 혼동 여부’를 기준으로 판단해야 한다는 데 별다른 이설이 없으며, 대법원의 확립된 판례이다.⁶²⁶⁾

상표의 유사여부/상표의 사용/상표의 침해 여부 판단하는 경우, 등록단계에서 두 상표 사이의 유사 여부를 판단하는 경우에는 우리 상표법이 등록주의를 취하고 있는 이상 실제로 그 두 상표가 전혀 사용된 적이 없는 표지일 가능성도 있지만, 침해단계에서는 상표법 제108조 제1항 제2호, 제3호의 의제침해의 경우를 제외하고는 최소한 침해자의 모용상표는 침해행위를 통하여 현실적으로 사용되고 있음을 요한다. 따라서 침해단계에서는 그 현실적인 사용에 따르는 구체적인 거래사정이 반드시 존재하므로 그러한 사정이 유사여부 판단의 자료로 활용될 여지가 크다.

그러나 이론상으로 유사영역에서의 침해는 동일영역에서의 침해와 함께 본래적 의미인 직접침해의 성격을 갖는 것으로 평가되고 있다.⁶²⁷⁾ 유사상표의 사용은 등록상표와 사이에 곧바로 혼동을 초래하여 상표권을 침해하는 행위이므로 이를 침해 간주규정에 굳이 포함시킬 필요가 없는데도 상표법 제108조 제1항 제1호가 단지 확인적인 의미에서 이를 규정하고 있는 것이라고 보아야 할 것이다.⁶²⁸⁾ 이러한 의미에서 위 제1호는 제2, 3, 4호의 의제침해 규정과는 성격이 다르다. 따라서 위 제1호에 해당하는 행위는 상표권 직접침해와 동일하게 접근하는 것이 타당하며, 동일영역의 침해와 유사영역의 침해(혼동위험)을 상표권의 (직접) 침해로 명확하게 규정할 필요가 있다.⁶²⁹⁾

2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결 등 참조.

626) 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 다수; 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송 실무(전면개정판), 박영사(2010), 615면.

627) 대부분의 국가들은 유사영역에서의 침해를 상표권의 직접침해로 규정하고 있다. 예컨대, EU의 상표규칙 제9조 제2항은 “제3자가 상표권자의 허락 없이 (a) 공동체 상표로 등록되어 있는 상품 또는 서비스와 동일한 상품 또는 서비스에 대해 공동체 상표와 동일한 표지를 사용하는 것, (b) 공동체 상표의 해당 표지와 동일한 상표를 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 유사한 상표를 지정상품과 동일한 상품에 사용하거나, 유사한 상표를 지정상품과 유사한 상품에 사용함으로써 소비자로 하여금 상품의 출처나 후원관계에 관하여 혼동을 일으키게 하는 것 등을 금지할 권리가 있다”고 규정함으로써 동일영역에서의 침해인 (a)호와 유사영역에서의 침해인 (b)호를 모두 상표권의 직접침해로 명문화하고 있다. 또한 중국 상표법조 제57조 제1호는 동일영역에서의 침해, 동조 제2호는 유사영역에서의 침해에 대해서 배타적인 권리 행사를 명시적으로 규정하고 있다.

628) 박태일, “특허법 등 산업재산권법 일부 규정 개정 필요성 검토”, 특허소송연구 6집 (2013.05), 특허법원, 2013, 644면.

629) 또한 입법론적으로는 상표법 제230조에서 유사상표에 의한 침해행위를 포함하여 상표권침해죄의 구성요건

침해성립요건을 요약하면 다음과 같다. 거래상 사용⁶³⁰⁾과 상표권자의 동의가 없을 것은 침해성립요건으로 공통으로 요구되는 된다.

제1유형은 등록상표의 전용권 범위에 속하는 침해로 금지권의 영역에도 해당됨을 명시적으로 규정할 것을 제안한다. 이 침해유형의 경우 혼동의 유무는 문제가 되지 아니한다. ‘등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 행위’는 동일영역에서의 상표권 직접침해에 해당한다.

제108조(침해행위 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해하는 것이다.

1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 행위

제2유형은 등록상표의 금지권 범위에 속하는 침해로, ‘혼동 우려(likelihood of confusion)’은 유사영역의 상표권 침해의 특유 요건으로 요구된다. 유사성의 개념은 혼동 우려와의 관계에서 파악되어야 한다. 이해금지권의 영역에도 해당됨을 명시적으로 규정할 것을 제안한다. 이 침해유형의 경우 혼동의 유무는 문제가 되지 아니한다. 제2유형은 현행 제108조 제1항 제1호의 침해로 보는 행위에서 규정하고 있는 것을 상표권 직접 침해 유형으로 카테고리화 하되, 판례에서 확립된 법리에 해당하는 ‘상품에 사용함으로써 상품의 출처를 혼동(가능성 포함)’하게 하는 행위가 상표권 침해에 해당하는 것임을 명확히 하고 있다.⁶³¹⁾ 또한 상품출처의 혼동을 방지하고자 하는 상표법의 목적에 비추어 볼 때 상표의 유사와 상표권 침해 판단의 경우 상품의 출처의 혼동여부를 기준으로 하는 것을 명문화할 필요가 있다. 상표법상 상품의 개념에는 좁은 의미의 상품뿐만 아니라, 서비스를 포함하고 있기 때문에, 제2유형에서의 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위에는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목과 나목에서 규정하고 있는 상품 또는 영업 주체의 혼동의 개념을 포섭하는

을 보다 구체적으로 규정함으로써 이 점을 명확히 해두는 것이 바람직하다. 이성호, “지적재산권에 대한 침해와 침해자의 고의·과실”, 사법논집(제28집), 법원도서관(1997), 479-481면 참조.

630) 우리나라 상표법은 상표침해의 구성요건 측면에서 ‘거래상’ 또는 ‘영업거래상’ 사용을 명시하고 있지 않지만, 상표의 개념정의에 나타난 요소들(상품, 식별 등)을 빌려 ‘업으로서의 사용’ 또는 ‘거래상 사용’을 해석상 요구하고 있다. 다만, 법률적 근거는 미약하므로 입법적 보완을 검토할 필요가 있다. 안효질, “상표권침해의 구성요건으로서의 거래상 사용”, 법학논총 제40권 제4호, 2016, 160면.

631) 한편, 제3유형으로 등록상표의 희석화 위험을 특별보호 유형으로 하여 상표법에 포섭하는 것을 장기 과제로 검토할 필요 있다.) 다만, 희석화 위험은 제1유형과 제2유형과는 달리 소비자 보호와는 직접적 관련성이 적으므로, 제3유형의 입법화 경우에는 패러디, 표현의 자유 등을 상표권 효력에서 제외하는 효력제한 규정의 개정이 필요하다. 예컨대, 부정경쟁방지법 시행령(제1조의2(정당한 사유))에서 규정하고 있는 적용제외는 표현의 자유와 정당한 사용을 고려한 규정인 것이라 할 수 있다.

개념이다. 또한 여기서 ‘혼동’은 ‘혼동가능성 또는 우려’를 의미하는 것이고 실제혼동을 요구하는 것이 아니다. 한편 CPTPP에서 요구하고 있는 관련 상품 이론의 국내적용 검토와 관련하여, ‘유사한 또는 관련된 상품’이라는 문구를 명시적으로 사용하는 방안(2안), 또는 직접침해 정의에서 혼동가능성 개념을 도입하는 경우에는 다중요인기준(Multifactor Test) 요소의 하나로 상품의 상호관련성을 법원이 해석으로 충분히 고려가 가능하므로⁶³²⁾ ‘관련된 상품’ 문구를 법문에 추가하지 않는 방안 모두 고려될 수 있을 것이다(1안).

제108조(침해행위 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해하는 것이다.

(1안) 2. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하여 소비자로 하여금 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

(2안) 2. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 또는 관련된 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 또는 관련된 상품에 사용하여 소비자로 하여금 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

632) 상표의 유사성에 기초하여 상품 출처에 대한 소비자 혼동 가능성 여부를 판단하는 미국의 8가지 ‘폴라로이드 요소(Polaroid Factors)’에는 ‘문제가 되는 상표들이 얼마나 근접하고 유사한 상품이나 서비스에 사용되는지 관련성 여부’가 포함되고, 우리 법원도 ‘상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념’에 따라 유사 여부를 판단하고 있다.

〈표 8〉 상표권 직접침해 규정 개정안⁶³³⁾

현행	연구진 개정제안
제108조(침해로 보는 행위) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.	제108조(침해행위 등) ① <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해하는 것이다.</u> <u>(대안) ① 누구든지 정당한 권한없이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다.</u> <u>1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 행위</u>
1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위	2. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하여 소비자로 하여금 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

633) 상표권 직접침해 규정 개정안을 반영한 지리적 표시 단체표장권의 침해 규정 개정안은 다음과 같다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 지리적 표시 단체표장권을 침해한 것으로 본다.

1. 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 행위
2. 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 유사한 상표(동음이의어 지리적 표시는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)를 그 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 행위
3. -5. (2. -4. 와 동일, 다만, 현행 제108조 제1항 2호 내지 제4호를 개정하는 경우 그 취지에 맞게 조문 재구성이 필요)

2. 의제침해(침해로 보는 행위) 규정의 정비

가. 예비적 행위

(1) 개정의 필요성

상표법 제108조 제1항 제1호는 출처혼동 방지를 위하여 침해로 의제하고 있는 반면, 동조항 제2호 내지 제4호는 '상표의 사용'에 해당하지 않는 예비적 행위에 대하여 상표권 또는 전용사용권의 효력 강화를 위하여 상표권 침해로 의제하고 있다는 점에서 전자와 차이가 존재하므로 달리 접근하여야 할 것이다.

ACTA, CPTPP, 주요 FTA등에서 위조상표와 위조상품의 취급에 대한 형사처벌을 강화하는 움직임에 비추어 제108조의 개정을 통한 상표권보호강화 방안을 적극 고려하여야 할 필요가 있다. CPTPP 18.77조 제3항은 '각 당사국은 거래과정에서 상업적 규모로 라벨 또는 포장을 의도적으로 수입하거나 국내에서 사용하는 경우 적용되는 형사 절차 및 처벌을 규정하여야 한다'고 규정하여 상표가 상품에 부착되기 전 라벨이나 상품 포장지 자체만의 수입과 사용을 통제하여 상표의 직접침해를 예방하는 효과를 기도하고 있다. 이 규정을 충족하려면 제108조의 침해로 보는 행위를 개정하여 수입행위를 명시적으로 추가하고, 형사처벌 대상에 해당함을 명확하게 규정할 필요가 있다. 또한 그 형량은 직접침해 행위와 차별화하는 것도 검토대상에 해당한다.

또한, 개정시 직접침해의 행위태양으로 규정된 상표법 제2조에서 상표사용의 태양 규정의 변화를 고려하면서 직접침해로 이어지기 용이한 예비적 행위를 잘 선별하여야 할 것이다.

(2) 상표법 제108조 제1항 제2호의 개정

제2호는 상표침해를 목적으로 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 교부·판매·위조·모조·소지하는 행위를 명시하고 있다. 이 행위유형에는 타인의 상표권을 침해하기 위해 등록상표와 동일한 상표를 제작하는 상표위조행위(counterfeiting)가 포함되어 있다.

판례에 따르면, 제2호 행위 대상은 상표 그 자체가 아니라 상표를 표시한 물건이다. 제2호는 '타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 '상표'를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로 교부 또는 판매하거나 위조·모조 또는 소지하는 행위'를 상표권을 침해하는 행위로 보고 있다. 그런데 판례가 적시한 바와 같이, '교부 또는 판매'의 대상이 되는 것은 상표 그 자체가 아니라 상표를 표시한 물건을 의미하므로, 그 취지에 맞게 '상표'를 '상표를 표시한 물건'으로 개정하되 그 물건의 대표적 사례에 해당하는 라벨이나 태그를 추가하여 '상표를 표시한 라벨이나 태그 또는 그 밖의 물건' 또는

‘상표를 표시한 라벨이나 태그 등과 같은 물건’으로 개정할 것을 제안한다. 또한 행위태양도 상표법 제2조와 균형을 맞추어, 제작 대신 제조, 교부·판매 대신 양도·인도 등의 용어를 사용하는 것을 제안한다. 아울러 현행 상표법 제108조 제1항 제2호는 ‘소지’ 그 자체에 대해서 상표권 침해로 보고 있으나, 소지(possession)는 개인적 휴대의 개념이 강하여 대형 물류업체창고에서의 ‘상표를 표시한 물건’의 보관(stocking)’이 소지에 포함되는 것인지 불명확하므로, 동호에 ‘보관’ 행위를 추가하여 침해에 해당함을 명확히 할 필요가 있다.

대법원 2004. 9. 24. 선고 2002다58594 판결

구상표법 제66조 제1호는 '타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위'를, 같은 조 제2호는 '타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로 교부 또는 판매하거나 위조·모조 또는 소지하는 행위'를 상표권을 침해하는 행위로 보고 있는데, 상표권자의 승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위는 구상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하고 있는 상표의 사용에 해당하지 아니하고, 구상표법 제66조 제2호의 '교부 또는 판매'의 대상이 되는 것은 상표 그 자체가 아니라 상표를 표시한 물건을 의미한다고 봄이 상당하므로, 상표사용권자가 제3자에게 등록상표를 사용하게 한 행위는 상표법 제66조 제1호나 제2호 소정의 상표권 침해행위에 해당한다고 할 수 없다.

(3) 상표법 제108조 제1항 제3호의 개정

제3호는 제2호의 예비행위에 해당하는 것으로 등록상표의 위조·모조를 목적으로 그에 필요한 ‘용구’를 제작·교부·판매·소지하는 행위를 규정하고 있다.

앞서 제안한 바와 같이 제2호에서 규정하고 있는 ‘상표’를 ‘상표를 표시한 물건’으로 개정하는 경우, 제3호도 제2호의 논리에 맞게 개정할 필요가 있다. 또한 상표를 표시하는 물건을 제조하기 위하여 사용하는 물건으로 개정하는 경우에는 과보호문제가 발생할 수 있으므로, 전용품 개념에 해당하는 ‘상표를 표시하는 물건을 제조하기 위해서만 사용하는 물건’으로 개정하는 것이 바람직하다. 2호와 4호와는 달리 ‘상표를 표시하는 물건을 제조하기 위해서만 사용하는 물건’인 전용품의 경우에는 개인이 소지하는 경우는 상정하기 어려우므로 ‘업으로서’의 요건을 추가하고, 전용품 수입을 규제할 필요가 있으므로 명시적으로 추가 규정할 것을 제안한다.

(4) 상표법 제108조 제1항 제4호의 개정

우선 제4호는 상표의 사용행위 정의 규정(상표법 제2조)의 개정 에 따른 대응규정의 개정도 불가피해 보인다. 일본은 ‘양도, 인도 또는 수출’ 까지를 규정하고 있다는 점에서 차이가 있다. 이는 ‘수출’의 목적을 가지고 소지하는 경우를平成18년(2006년) 개정에서 “사용”행위에 수출이 추가됨에 따라 포함되게 되었다. 상표법 제108조 제1항 제4호에서 소지의 목적으로 ‘양도 또는 인도’만을 규정하고 있는 것과 달리, 마찬가지로 우리도 현행 상표법 제2조 제11호 나목에 수출이 포함되어 상표법 제108조 제1항 제4호의 규정에서 ‘수출’의 목적을 가지고 소지하는 경우도 포함시키는 것이 바람직해 보인다.

(5) 추가적 검토 사항

일본과 달리 서비스업 사용 태양에 대한 규정(일본상표법 제2조 제3호)이 별도로 없는 우리나라는 이에 대응하는 침해간주 규정(일본상표법 제37조 제3호, 제4호)도 없다. 만일 서비스에의 사용정의를 별도로 규정하는 경우에는 침해의제(상표법 제108조) 규정에서도 일본법을 참조한 대응 규정에 관한 법개정을 동시에 고려할 필요가 있을 것이다.

나. 비전형적 상표권 침해 태양 중 흡수 가능한 행위 태양 - 상표권자의 동의 없이 상표권자의 등록상표를 변경하고, 변경한 상표를 부착한 상품을 유통시키는 행위⁶³⁴⁾

상표바꿔치기에 해당하는 이 행위유형은 전용권 침해의 대표적 행위에 해당한다. 이 상표바꿔치기는 등록상표의 사용이 없지만, 등록상표의 독점하여 사용할 수 있는 상표권자의 권리(전용권)를 침해할 뿐만 아니라 상표와 상품간의 견련성을 깨트리는 행위로서 상표의 기능을 심각하게 해하는 행위이므로 상표법에서 상표권 침해로 보는 행위로 규정하여 적극적으로 규율할 것을 제안한다.

634) 중국상표법 제57조 제5호 참조.

현행	연구진 개정제안
제108조(침해로 보는 행위) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다. 2. 타인의 등록상표와 동일·유사한 <u>상표를</u> 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위 3. 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 <u>용구</u>를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위	제108조(침해행위 등) ① (생략) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다. 1. 타인의 등록상표와 동일·유사한 <u>상표를 표시한 라벨이나 태그 또는 그 밖의 물건을</u> 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 <u>제조·양도·인도·수입 또는 소지(보관하는 행위를 포함)하는 행위</u> 1. (대안) 타인의 등록상표와 동일·유사한 <u>상표를</u> 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 위조·모조하는 행위와 타인의 등록상표와 동일·유사한 <u>상표를 표시한 라벨이나 태그 또는 그 밖의 물건을</u> 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 <u>제조·양도·인도·수입 또는 소지(보관하는 행위를 포함)하는 행위</u> 2. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 표시하는 <u>라벨이나 태그 또는 그 밖의 물건을</u> 제조하기 위해서만 사용하는 물건을 업으로서 제조, 양도 또

4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위	<u>는 인도하는 행위</u> 3. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도·인도 또는 <u>수출하기 위하여 소지(보관하는 행위를 포함)하는 행위</u> 4. 정당한 권한없이 타인의 등록상표를 변경하고, 그 변경된 상표를 표시한 상품을 양도 또는 인도하는 행위
---	--

3. 상표법상 금지행위⁶³⁵⁾

가. 취지

저작권법 제6장의2에서 규정하는 제104조의5(라벨 위조 등의 금지)⁶³⁶⁾ 등 6가지 금지행위처럼 상표법의 영역에서도 전형적인 상표권침해에도 해당하지 아니하고 상표권 침해의 예비적 행위로도 보기 어려운 경우지만 등록상표의 기능을 심각하게 훼손하는 경우라서 상표품의 건전한 유통질서 유지를 위해 일정한 행위를 금지하는 규정을 두고 일반 상표권 침해와 구제수단에 있어 약간의 차별을 두는 방안을 검토해 볼 수 있다. 특히 비전형적 상표권 침해태양에서 그 대상을 물색해 보는 것이 바람직해 보인다.

635) 저작권법 제6장의2에서 규정하는 6가지 금지행위는 전형적인 저작권침해에는 해당하지 아니하지만 특히 온라인상의 저작물유통질서를 유지하기 위해 일정한 행위를 금지하고 그 위반에 대해 민형사상 차별적 제재를 가하는 규정을 두고 있다. ①제104조의2(기술적 보호조치의 무력화 금지); ②제104조의3(권리관리정보의 제거·변경 등의 금지); ③제104조의4(암호화된 방송 신호의 무력화 등의 금지); ④제104조의5(라벨 위조 등의 금지); ⑤제104조의6(영상저작물 녹화 등의 금지); ⑥제104조의7(방송전 신호의 송신 금지).

636) 제104조의5(라벨 위조 등의 금지) 누구든지 정당한 권한 없이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 저작물등의 라벨을 불법복제물이나 그 문서 또는 포장에 부착·동봉 또는 첨부하기 위하여 위조하거나 그러한 사실을 알면서 배포 또는 배포할 목적으로 소지하는 행위
2. 저작물등의 권리자나 권리자의 동의를 받은 자로부터 허락을 받아 제작한 라벨을 그 허락 범위를 넘어 배포하거나 그러한 사실을 알면서 다시 배포 또는 다시 배포할 목적으로 소지하는 행위
3. 저작물등의 적법한 복제물과 함께 배포되는 문서 또는 포장을 불법복제물에 사용하기 위하여 위조하거나 그러한 사실을 알면서 위조된 문서 또는 포장을 배포하거나 배포할 목적으로 소지하는 행위

[본조신설 2011. 12. 2.]

나. 구체적인 금지대상 행위

(1) 개인의 위조품 수입행위

최근 해외직구 등 국경을 초월한 전자 상거래가 용이해져, 해외 사업자로부터, 국내수입업자를 통하지 않고, 직접 개인에게 모방품이 판매되는 사례가 증가하고 있다. 이러한 경우, 우선 권리자가 수입자인 개인을 고소하려고 해도, 개인이 사용할 목적으로 모방품을 수입하는 행위는, 「업으로서」의 요건을 결여하여 상표권 침해를 묻기 어려운 상황이다. 또한 해외 사업자를 고소하려고 해도 지식재산권이 미치는 것은 어디까지나 국내에서의 행위이며(속지주의), 해외 사업자가 해외에서 행하는 행위에 대해서는 지식재산권 침해를 물을 수 없다. 또한, 해외 사업자가 국내인에게 모방품을 판매하는 행위에 대하여 국내에 모방품이 들어온 이후의 행위를 파악하여 국내 상표권의 침해행위라고 할 수 있는지의 여부에 대해서도 판례상 반드시 명확하지는 않다. 실제로는 국내의 수입업자의 행위가 '업으로서'의 수입임에도 불구하고, 개인 사용 목적으로 수입을 가장하고 수입이 이루어지고 있는 실정이다. 상표권을 침해하는 물품은 수출하거나 수입할 수 없다(관세법 제235조 제1항). 그런데, 세관의 수입금지 절차에서 수입자가 '개인사용 목적'이라며 다투는 취지의 신청이 급증하여 모방품의 유입을 저지할 수 없는 경우가 발생하고 있었다.

(2) 법조문

제00조의 2 (개인 위조품의 수입 등의 금지) 누구든지 정당한 권한 없이 상표권 침해를 유발 또는 은닉한다는 사실을 알거나 과실로 알지 못하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 해외수입업자로부터 온라인 등으로 위조품을 구입하여 국내로 반입하는 행위;

제000조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 500만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제00조의 2를 위반한 자

제3절 상표권 침해의 형사구제제도 정비

1. 현행 형사책임과 의제침해(침해로 보는 행위) 정비

가. 예비행위에 해당하는 의제침해 행위 처벌의 타당성 문제

상표권침해죄의 보호법익은 상표사용자의 업무상의 신용과 재산권이라는 ‘사익’뿐만 아니라, 유통질서를 바로잡아 소비자와 사업자의 이익을 보호한다고 하는 ‘공익’도 포함한다. 상표권의 침해는 상품의 출처의 혼동·품질의 오인 내지는 서비스의 혼동·질의 오인 등을 발생하게 함으로써 거래사회의 경업질서를 혼란시켜 공중의 이익을 해하는 경우가 일반적이기 때문에 상표권의 침해죄는 비친고죄로 구성하고 있다.

상표권침해에 관하여 상표법은 제230조에서 ‘상표권을 침해하는 행위’를 형사처벌의 적용대상으로 규정하고 있다. 상표법 제230조는 “침해죄”라는 제목 아래 “상표권 및 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.”고 규정하고 있다.

그런데 동법 제108조의 제1항 각 호에서 ‘침해로 보는 행위’의 유형인 유사범위의 침해(제1호)와 예비적 행위(제2호·제3호·제4호)를 열거하고는 있지만 이와 같은 의제침해 행위에 대해서 침해죄(제230조)의 적용 여부, 구체적인 처벌요건이나 형량 등을 명시하지 않고 있다.⁶³⁷⁾

상표권 침해죄 적용은 죄형법정주의와 관련이 있으므로 법해석을 엄격히 해야 한다. 따라서 상표위조행위에 대한 형사처벌의 타당성 여부에 대해서 특허법상 의제침해 위반사건⁶³⁸⁾에서의 의제침해에 대한 침해죄 해당여부를 부정한 판례의 입장을 참고하여 해당 사안을 검토할 필요가 있다. 대법원 92도3350판결은 특허법 제127조 소정의 ‘침해로 보는 행위’에 대하여 동법 제225조 제1항 제1호에 의한 형사처벌 가능여부에 대해서, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙과 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위(의제침해행위)를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등을 이유로 형사처벌 규정의 적용을 부정한다. 동 판결은 특허법상 간접침해규정에 관해, 특허권자의 보호를 강화하기 위하여 간접침해자에게도 민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐이므로 동 규정에 대하여 형

637) 박태일, “특허법 등 산업재산권법 일부 규정 개정 필요성 검토”, 특허소송연구 6집 (2013.05), 특허법원, 2013, 641면.

638) 대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결.

사처벌까지 적용을 확장하는 것은 죄형법정주의에서 금지하는 확장해석에 해당하여 위배된다고 하였다.

의제침해에 대한 상표권 침해죄 적용 관련하여, 우리 상표법상 상표권 침해죄 자체가 행위의 태양을 막연히 침해라고만 규정하고 있어 죄형법정주의 위배될 소지는 있다. 그러나 구성요건을 순수한 기술요소만으로 기재하는 것은 입법기술상 가능하지 않을 뿐 아니라 법률을 고정화하여 생활의 다양함 및 개별적인 사건의 특수성을 파악하지 못하게 할 위험이 존재한다. 따라서 구성요건에 가치개념이 포함되는 일반적·규범적 개념의 사용을 금지할 수는 없으나, 명확성의 원칙에 반하지 않는 정도의 구성요건을 특정함에 있어 예견가능성 및 가치판단의 기준을 종합하여 구체적으로 타당할 것을 요한다.⁶³⁹⁾

현행 상표법상 침해죄 규정은 일정한 범죄행위를 조건으로 이에 관한 법률효과만을 규정하는 가설적 규범의 형식을 취하고 있다. 따라서 ‘상표권을 침해하는 행위’를 구체적으로 파악하기 위해서는 이와 관련한 동 법률상 타 규정을 바탕으로 반대해석을 거쳐야 함. 정의규정을 통하여 법률상 허용되는 상표사용행위와 상표권의 효력규정으로부터 상표권자가 갖는 상표사용에 관한 독점권 등이 상표침해죄의 행위유형을 설명함에 있어 참고가 되는 내용이다. 따라서 상표위조행위에 대한 형사처벌을 위해 ‘죄형법정주의의 명확성원칙’에 부합하도록 처벌요건을 구체적으로 명시하여 현행 규정에서 분리하여 별도의 처벌규정을 마련하여야 한다는 입법론적 해결방안은 검토할 필요는 있다.⁶⁴⁰⁾

나. 입법론적 검토

입법론적으로 명시적으로 상표의 의제침해죄를 인정하되, 직접침해보다 법정형을 낮추어 규정하는 일본상표법(제78조의 2)의 예를 참조할만 하다. 일본 판례 중에서는 상표권과 관련하여 간접침해에 대한 침해죄 성립을 긍정한 판례가 있었고,⁶⁴¹⁾ 입법론상 개선을 주장하는 견해는 있으나 대체로 해석론으로는 위 판례에 동조하는 학설이 다수의 입장이었다.⁶⁴²⁾ 그럼에도 불구하고, 일본 상표법에서는 2006년 상표권 침해죄에 대한 형벌규정을 보다 중하게 개정하면서 제78조의2를 신설하여 의제침해죄를 직접침해죄(제78조, 10

639) 이재상, 형법총론, 박영사, 2013, 20면.

640) 홍민지, “상표위조행위 처벌에 관한 형사법적문제점과 개선방안”, 산업재산권(제31호), 한국산업재산권법학회(2010), 364-366면; 홍민지, “죄형법정주의 관점에서 바라본 상표권 침해의 형사처벌 규정에 관한 정비방안 고찰 - 상표위조행위를 중심으로”, 형사정책연구 제27권 제3호 (통권 제107호), 한국형사법무정책연구원, 2016, 53면 이하.

641) 東京地裁平成3・8・3 判時1042号 155면.

642) 小野昌延編『注解商標法 〔新版〕上巻』(2005 青林書院), 1467면; 網野誠『商標』(第6版, 2002, 有斐閣) 867면 참조. 특히 상표권의 의제침해에 대해서는 침해해위가 대량으로 계속, 반복되는 특수성을 감안할 때 형사처벌하는 것이 전혀 부당하지 않다고 한다.

년 이하 또는 1000만엔 이하의 벌금)보다 가벼운 5년 이하 또는 500만엔 이하의 벌금에 처하도록 하였다(병과 가능).

한편, 상표의 경우 상표위조행위와 같은 침해의 해악이 직접침해에 비하여 적다고 단정할 수 없고, 오히려 간접침해를 인정하는 이유 중의 하나가 소액다수의 직접침해자보다는 침해 유발의 정도가 훨씬 크고 경제력도 높은 전단계의 행위자를 규제하기 위한 것도 있다는 점,⁶⁴³⁾ 그리고 상표법 제1조에서도 알 수 있듯이 상표법은 상품의 식별표지인 상표를 보호함으로써 상표권자 개인의 사익(사익) 뿐 아니라 수요자 및 국가경제 · 산업 등의 공익(공익)에 기여하고자 비친고죄로 규정하는 등 상표의 보호 강화를 목적으로 하고 있으므로, 현행 상표법상 의제침해규정인 ‘상표위조행위’는 형사처벌이 요청되는 불법행위에 해당하는 것으로 보아야 할 것이다.

상표권의 의제침해에 대해서는 특허법과 동일하게 침해죄가 적용되지 않는다는 견해도 있으나⁶⁴⁴⁾ 침해죄가 인정된다고 보는 견해가 다수설⁶⁴⁵⁾이고 및 판례⁶⁴⁶⁾의 입장인 것으로 보인다. 비록 현행법의 해석으로도 상표권의 의제침해에 대한 형사처벌 규정의 적용은 가능하다고 생각되나, 법 규정이 명확하지 않은 상황이어서 적용부정설도 일면 타당성이 있고 특히 특허권의 간접침해(의제침해)에 대한 침해죄 적용에 대한 우리 대법원의 태도를 고려해 볼 때 입법적 개정이 없이 실무적으로 형사처벌 규정을 적용하는 것에 대해 논란이 있을 수 있다. 따라서 입법적으로 형사처벌 규정을 명확히 마련할 필요가 있으며, 만약 의제침해의 특성상 형사처벌을 할 수 없는 행위 유형에 대해서는 논란의 여지를 없애기 위해 제230조에 적용 대상이 아님을 명확히 함이 바람직할 것이다.⁶⁴⁷⁾ 또 의제침해에 대해 형사처벌을 인정하는 경우에는 법정형을 어떻게 정할 것인가의 문제가 있다. 일

643) 박익환, “특허법상 간접침해에 대한 일고찰—미국에서의 이론전개를 중심으로”, 법률실무연구 26집, 서울지방변호사회, 1996, 473면.

644) 송영식 외 6인, 「지적소유권법(하) 제2판」, 육법사(2013), 374면.

645) 사법연수원, 상표법, 2009, 258면; 이수웅·홍봉규, 「상표법」, 삼선(2003), 958-959면; 윤선희, 「상표법」, 법문사(2007), 551면; 田村善之, 「商標法概説」, 弘文堂(1998), 349頁; 정연호, 중국 특허권의 침해와 구제, 중국법연구, 한중법학회, 2004, 100면에서는 특허법상 간접침해에 대해 형사책임을 부정하는 것과 관련하여 “상표권의 경우에는 중국 상표법도 간접침해를 상표침해죄로 규정하고, 우리 실무도 침해죄로 처벌하고 있는 것과 차이가 있어 통일된 이론체계 확립이 필요하다”고 한다.

646) 대법원 1986. 7. 22. 선고 86도1218 판결(피고인이 판매한 상품은 알미늄샷시인데 단지 그 알미늄샷시를 일시 감아주는 비닐포장지에 소외회사의 등록된 상표와 유사한 상표가 인쇄되어 있다 하더라도 거래과정에서 소비자들도 그와 같은 사정을 잘 알고 그 비닐포장지를 건축공사시 문틀공사과정에 시멘트가 묻지 않도록 일시 감아 싸우는데 사용할 목적으로 구입해 간 것이라면 피고인의 위 행위를 상표법 제36조 제1, 2호의 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하게 할 목적으로 사용하거나 판매한 것으로 볼 수 없다).

647) 제230조에 다음과 같은 문구를 추가하는 것이다.

제230조(침해죄) 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자(제108조의 침해로 보는 행위를 한 자는 제외)는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

본의 입법례와 같이 의제침해의 특징을 고려하여 그 형량을 상표권 침해죄보다 낮게 할 수도 있겠으나, 상표위조(개정안 제108조 제2항 제1호의 행위)의 경우와 같은 경우에는 그 의제침해의 해악이 직접침해에 비해 적다고 단정할 수 없으며 오히려 의제침해를 인정하는 이유 중 하나가 소액다수의 직접침해자보다는 침해 유발의 정도가 훨씬 크고 경제력도 높은 전단계의 행위자를 규제하기 위한 것도 있다는 점,⁶⁴⁸⁾ 실제 사건에서는 법원의 재량적 판단에 따라 형량을 정할 수 있으므로 의제침해의 규모나 정도 등을 고려하여 양형 사유로 삼는 것이 합리적인 점 등을 고려할 때 법정형은 직접침해죄와 동일하게 하는 고려해 볼 수 있을 것이다.

개정방향은 상표권 직접침해죄와 상표의 의제침해(침해로 보는 행위)죄를 구분하여 침해죄 근거 규정을 별도로 조문화할 필요 있다. 다만, 후자는 전자의 상표권침해죄보다 법정형을 낮추어 규정할 필요가 있다.

현행	연구진 개정제안
제230조(침해죄) 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. (생략)	제230조(침해죄) ① 제108조 제1항의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. ② 제108조 제2항의 침해행위를 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

648) 박익환, “특허법상 간접침해에 관한 일고찰—미국에서의 이론전개를 중심으로—”, 법률실무연구 26집, 서울 지방변호사회(1996. 1.), 473면.

〈표 9〉 상표법 개정안에 의한 형벌법규 일람

법조문	죄명	주체	행위	형벌	비고
제230조 제1항	침해죄		상표권 또는 전용사용권의 침해행위(제108조 제1항의 행위)	7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금	양벌규정(3억원 이하의 벌금)
제230조 제2항	의제침해죄		침해로 보는 행위의 침해(제108조 제2항의 행위)	5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금	
제231조	비밀유지명령 위반죄	비밀유지명령을 받은 자	비밀유지명령을 위반	5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금	
제232조	위증죄	선서한 증인, 감정인 또는 통역인	특허심판원에 대하여 거짓의 진술·감정 또는 통역	5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금	
제233조	거짓표시죄		제244조 위반 행위	3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금	양벌규정(6천만원 이하의 벌금)
제234조	거짓행위죄		짓이나 그 밖의 부정한 행위	3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금	양벌규정(6천만원 이하의 벌금)

〈표 10〉 상표법 침해와 침해죄 종합

현행	연구진 개정제안
제108조(침해로 보는 행위) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.	제108조(침해행위 등)-① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해하는 것이다. 1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 행위 2. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 또는 관련된 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하여 소비자로 하여금 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위 ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.
2. 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위	1. 타인의 등록상표와 동일·유사한 <u>상표를 표시한 라벨이나 태그 또는 그 밖의 물건을</u> 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 <u>제조·양도·인도·수입</u> 또는 소지(<u>보관하는 행위를 포함</u>)하는 행위
3. 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위	2. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 표시하는 <u>라벨이나 태그 또는 그 밖의 물건을</u> 제조하기 위해서만 사용하는 물건을 업으로서 제조, 양도 또

4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위 제230조(침해죄) 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. (생략) 제236조(몰수) ① 제230조에 따른 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 제공되거나 그 침해행위로 인하여 생긴 상표·포장 또는 상품(이하 이 항에서 “침해물”이라 한다)과 그 침해물 제작에 주로 사용하기 위하여 제공된 제작용구 또는 재료는 몰수한다.	<u>는 인도하는 행위</u> 3. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도·인도 또는 <u>수출하기 위하여 소지(보관하는 행위를 포함)하는 행위</u> 4. 정당한 권한없이 타인의 등록상표를 변경하고, 그 변경된 상표를 표시한 상품을 양도 또는 인도하는 행위 제230조(침해죄) ① <u>제108조 제1항의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.</u> ② <u>제108조 제2항의 침해행위를 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.</u> 제236조(몰수) ① <u>제230조 제1항에 따른 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 제공되거나 그 침해행위로 인하여 생긴 상표·포장 또는 상품(이하 이 항에서 “침해물”이라 한다)과 그 침해물 제작에 주로 사용하기 위하여 제공된 제작 용구 또는 재료는 몰수한다.</u>
---	--

참고문헌

[국내문헌]

<단행본>

- 강동세, 『지적재산권의 형사적 이해』, 세창출판사, 2003.
- 계승균, 『지식재산권관리기초이론』, 퍼플, 2020.
- 김창화, 『기술과 법률』, 박영사, 2019.
- 문삼섭, 『미국 상표법』, 세창출판사, 2019.
- 사법연수원, 『상표법』, 2011.
- 송영식·이상정·김병일, 『지적재산법』, 제16판, 세창출판사, 2018.
- 송영식의 외 6인, 『지적소유권법(하)』, 육법사, 2013.
- 송영식의 외 2인, 『지적소유권법(하)』, 제6전정판, 육법사, 1999.
- 윤선희, 『상표법』, 제6판, 법문사, 2021.
- _____, 『지적재산권법』, 제18판, 세창출판사, 2020.
- _____, 『지적재산권법의 이해』, 세창출판사, 2020.
- 윤태식, 『부정경쟁방지법』, 박영사, 2021.
- 이규호, 『지식재산의 이해』, 박영사, 2020.
- _____, 『상표법』, 진원사, 2018.
- 이대희, 『인터넷과 지적재산권법』, 박영사, 2002.
- 이종기·정일남, 『중국상표 특특』, 세창출판사, 2019.
- 정덕배, 『중국 상표법』, 북랩, 2018.
- 정상조, 『지식재산권법』, 홍문사, 2020.
- 정상조(편), 『상표법주해I』, 박영사, 2018.
- _____, 『상표법주해II』, 박영사, 2018.
- 정태호, 『지식재산권 강의』, 진원사, 2018.
- 조영선, 『지적재산권법』, 제5판, 박영사, 2021.
- 최경수, 『국제지적재산권법』, 한울아카데미, 2017.
- 최성우·정태호, 『OVA 상표법』, 한국특허아카데미, 2011.
- _____, 『주제별 상표법』, 한국지적소유권센터, 1999.
- 최정열, 『부정경쟁방지법』, 제4판, 진원사, 2020.
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 『지적재산 소송실무』, 박영사, 2019.
- 특허청·한국발명진흥회, 『지식재산의 이해』, 박문각, 2018.
- 특허청, 『지식재산권의 손쉬운 이용』, 진한엠앤비, 2018.
- _____, 『상표법 축조해설』, 2006.
- 허호신, 『중국 상표 심사 및 심리기준』, 세창출판사, 2018.

<논문>

- 김중효, “상표법상의 상표의 사용에 관한 연구” 고려대 대학원 법학과 석사논문, 1998.
- 강동세, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력”, 법조 제56권 제6호, 2007. 6.
- 강상구, “키워드 광고의 잠재적 위법성 - 상표권, 퍼블리시티권, 부정경쟁행위 등을 중심으로 -”, LAW & TECHNOLOGY 제10권 제3권 통권 제52호, 2014. 5.
- 강준모, “이른바 ‘짜퐁’ 제품에 대한 지적재산권법의 대응 -중국제 모조품증가와 관련한 유럽연합(EU) 특히 영국의 모조품 대책을 중심으로-”, 법학연구 제50권, 2013. 6.
- _____, “가상세계에 관한 연구: 다중 접속 온라인 역할 게임에 관한 법적 쟁점”, 법학연구 제45권, 2012. 2.
- 구대환, “기술적 상표의 효력범위에 대한 문제점과 해결방안의 모색 - 상표법 제6조 제2항과 제51조의 충돌과 해결방안 -”, 산업재산권 제46호, 2015. 4.
- _____, “‘하이우드’사건에 상표권 효력제한 규정의 적용 가능성 검토”, 법학논집 제18권 제1호, 2013. 9.
- 권경희, “인터넷에서 상표사용과 적용법규에 대한 검토”, 지식재산과 지식산업, 창간호, 2010. 2.
- 권은정, “도메인 네임 시스템 혁신에 따른 ‘콘텐츠 중립성’ 재고 - 신규 일반최상위도메인 프로그램의 절차 공정성을 위한 근본적 접근 -”, LAW & TECHNOLOGY 제12권 제1호 통권 제61호, 2016. 1.
- 권택수, “피고인이 제조한 에어 클리너의 포장상자에 피해자의 등록상표를 사용한 것이 상표법상 ‘상표로서 사용’되었는지 여부에 관한 판단”, 대법원판례해설, 통권 제39호, 2001년 하반기, 법원도서관.
- _____, “이른바 ‘광고매체가 되는 물품’에 상표를 표시한 경우 이를 상표의 사용이라고 볼 수 있는지의 여부”, 대법원판례해설, 32호, 1999. 10.
- 김동욱, “상표판례를 통해 본 한국과 미국의 상표침해이론 비교 및 침해기준 조화를 위한 상표정책 방향”, 산업재산권 제35호, 2011. 8.
- 김병일, “저명상표의 보호 확대 방안에 관한 고찰”, 창작과 권리, 제67호, 2012. 6.
- _____, “오픈마켓 서비스와 상표권 침해”, 산업재산권 제33호, 2010. 12.
- _____, “상표 사용의사 없는 출원의 방지 및 사용주의 요소의 강화”, 산업재산권 제31호, 2010. 4.
- _____, “기타 식별력이 없는 상표의 상표 등록 허용 여부 : 특허법원 2007. 7. 11. 선고 2005허9886 판결”, 산업재산권 제24호, 2007. 12.
- _____, “키워드광고와 상표권 침해”, 디지털재산법연구, 제6권 제1호, 2007.
- _____, “미국의 연방상표희석화법 개정에 의한 저명상표의 보호강화”, LAW & TECHNOLOGY 제3권 제1호 통권 제10호, 2007. 1.

- _____, "키워드광고의 상표권 침해에 관한 판례동향", LAW & TECHNOLOGY 제1권 제3호 통권 제3호, 2005. 11.
- 김성호, "인터넷배너광고의 연계에 대한 법적 문제," 「인터넷법률」, 제11호, 2002.
- _____, "메타태그의 사용과 상표법상의 문제점", 창작과 권리 통권 제25호, 2001. 12.
- 김수철, "게임 소프트웨어의 개발사와 퍼블리셔 간의 지식재산권 문제에 관한 고찰", 지식재산연구 제8권 제1호, 2013. 3
- _____, "키워드 광고에 있어서 상표권 침해 판단 및 포털의 책임에 관한 고찰", LAW & TECHNOLOGY 제8권 제6호 통권 제43호, 2012. 11.
- 김연수, "증강현실 게임에 구현된 정보·기술 이용에 대한 법적 쟁점과 규제 연구", LAW & TECHNOLOGY 제12권 제5호 통권 제65호, 2016. 9.
- _____, "키워드광고와 상표권 보호", LAW & TECHNOLOGY 제5권 제5호 통권 제25호, 2009. 9.
- 김용길, "중국(中國)의 상표보호제도(商標保護制度)에 관한 고찰(考察)", 지식재산연구 제5권 제3호, 2010. 9.
- 김원오, "상표패러디의 법적위상과 그 허용기준에 관한 비교법적 고찰", 비교사법, 제26권 제3호, 2019. 8.
- _____, "상표의 동일성 판단기준의 변화상에 관한 고찰", 동북아법연구 제11권 제2호, 2017. 9.
- _____, "등록 후 사용에 의해 비로소 식별력을 취득한 상표의 법적취급 - 하자치유의 인정과 무효심판 청구 제한의 필요성을 중심으로-", 산업재산권 제40호, 2013. 4.
- _____, "상표법상 '상표의 사용'을 둘러싼 법적 쟁점과 과제", 정보법학 제14권 제1호, 2010.4.
- _____, "한·EU FTA에서 상표 및 디자인 분야의 쟁점", 산업재산권 제26호, 2008. 8.
- _____, "상표위조행위에 대한 법정손해배상제도의 도입 검토", 산업재산권 제24호, 2007. 12.
- _____, "서비스표제도 운영을 둘러싼 쟁점과 과제", 지식과 권리 창간호, 대한변리사회, 2003.
- 김원준, "비상(飛上)하는 중국 특허와 상표에 관한 고찰", 동북아법연구 제9권 제3호, 2016. 1.
- _____, "상표등록의 불사용취소심판에서 등록상표의 동일성 판단 - 대법원 2013.9.26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결을 중심으로-", 산업재산권 제44호, 2014. 8.
- 김은수, "메타태그를 통한 검색광고의 법적 문제", 상사판례연구 제30권 제4호, 2017. 12.
- 김지환, "오픈마켓운영자의 상표권 간접침해책임에 관한 소고", 법학연구 제22권 제1호, 2014. 1.

- 김창화, "위조 상품 유통에 대한 온라인상거래매개자의 책임", 법학논총 제43권 제4호, 2019. 12.
- , "미국에서의 지식재산권 침해에 대한 금지명령 판단시 회복할 수 없는 손해의 추정", 국제거래법연구 제22권 제2호, 2013. 12.
- , "미국 상표법상 간접책임의 현황과 개선방안에 관한 연구", 경영법률 제23권 제2호, 2013. 1.
- 나종갑, "상표권의 범위와 한계—헌법적 관점을 중심으로", 지식재산연구 제7권 제1호, 2012. 3.
- , "부정경쟁방지법상 유명상표의 효력", 법조 제56권 제8호, 2007. 8.
- , "상표의 독립 및 종속의 이분법과 이의 변화", 법조 제54권 제3호, 2005. 3.
- 남호현, "상표의 상표로서의 사용과 의장으로서의 사용", 창작과 권리, 38호, 2005. 3.
- 노현숙, "키워드 광고에서 상표의 사용에 관한 검토 - Comphy Co. v. Amazon.com, Inc. 사건판결을 중심으로 -", 홍익법학 제22권 제2호, 2021.
- , "키워드 광고 관련 판결 검토—상표의 사용과 검색사이트의 책임을 중심으로—", 홍익법학 제18권 제2호, 2017. 6.
- 도두형, "상표의 사용의 개념", 특허소송연구, 제1집, 2000년.
- 류석희·소재선, "가맹업자의 출원 중인 상표사용에 관한 소고", 성균관법학, 제26권 제4호, 2014. 12.
- 류시원, "불사용취소심판에서의 '상표의 사용' 판단기준 [대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결]", LAW & TECHNOLOGY 제16권 제1호 통권 제85호, 2020. 1.
- , "상표 유사성 판단의 비대칭성", 산업재산권 제60호, 2019. 6.
- 리야리, 다이귀천, "중국의 섭외(涉外)OEM의 상표권리 침해 인정", 지식재산연구 제9권 제3호, 2014. 9.
- 목성호, "상표제도의 목적에 기초한 '상표사용' 개념의 재해석", 지식재산연구 제14권 제4호, 2019. 12.
- 문선영, "상표법제에 의한 퍼블리시티권의 보호와 한계 - 성명·초상 상표를 중심으로 -", 아주법학, 제12권 제4호, 2019. 2.
- 박경신, "단일 색채상표의 상표법상 보호에 관한 검토— 미국 법원의 '레드솔(red sole)'을 판결을 중심으로 -", 정보법학, 제23권 제2호, 2019. 8.
- 박두산, "상호와 관련된 상표권 효력제한 규정의 개선방안", 산업재산권 제66호, 2021. 1.
- 박상한, "상표적 사용과 상표권 침해 - 서울중앙지방법원 2013가합15291 판결-", LAW & TECHNOLOGY 제10권 제1호 통권 제50호, 2014. 1.
- 박성민, "인터넷 서비스 제공자 등의, 상표권 등 권리 침해에 대한 공동불법행위 책임에 관한 소고 - Tiffany v. eBay 사건을 통하여", LAW & TECHNOLOGY 제7권 제

- 2호 통권 제33호, 2011. 3.
- 박성수, "상표의 요건과 상표적 사용", 대법원판례해설 56호(2005 상반기), 2005. 12.
- 박성호, "광고매체가 되는 물품에 대한 등록상표의 사용과 상표등록의 불사용취소심판", 창작과 권리 2000년 봄호(통권 제18호), 2000.
- 박영규, "상표권 침해에 대한 온라인서비스 제공자의 법적 책임", 비교사법 제18권 제1호, 2011. 3.
- _____, "키워드(keyword) 광고의 상표법적, 경쟁법적 문제 - 유럽에서의 논의를 중심으로 -", 산업재산권 제34호, 2011. 4.
- 박유선, "증강현실에서 상표권 침해에 관한 연구", 산업재산권 제51호, 2016. 12.
- 박윤석, "전자상거래 플랫폼에서 저명상표를 이용한 광고와 부정경쟁 행위에 관한 고찰", 지식재산연구 제15권 제3호, 2020. 9.
- _____, "사례분석을 통한 위치상표의 식별력에 대한 고찰", 고려법학 제71권, 2013. 12.
- 박정희, "등록무효사유를 가지는 상표의 사용에 의한 식별력 취득 - 대법원 2011후3698 전원합의체 판결 평석 -", 산업재산권 제48호, 2015. 12.
- 박준석, "특허·상표·저작권에 걸친 소진원칙의 통합적 분석 제안: 미국의 최근 동향을 중심으로", 지식재산연구 제9권 제1호, 2014. 3.
- _____, "인터넷상에서 '상표의 사용' 개념 및 그 지위 -검색광고 등 인터넷 광고에 대한 해외의 논의를 중심으로-", 법조 제59권 제12호, 2010. 12.
- 박준우, "희석행위금지과 상표의 '설명적 사용': 포장·용기의 변경을 중심으로", 산업재산권, 제29호, 2009. 8.
- 박태일, "선행 저작권에 저촉되는 등록상표의 사용과 저작권침해 - 대법원 2014. 12. 11. 선고 2012다76829 판결 -", 법조 최신판례분석 제65권 제7호, 2016. 8.
- _____, "영문자·한글 음역 결합 상표의 사용에 관한 연구 - 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결을 중심으로 -", 지식재산연구 제9권 제4호, 2014. 12.
- _____, "특허법 등 산업재산권법 일부 규정 개정 필요성 검토", 특허소송연구 6집, 2013.5.
- 박홍진, "영업상의 표지로서 상호와 상표에 관한 소고", 원광법학, 제22집 제2호, 2006. 12.
- 백강진, "인터넷에서의 상표사용의 개념", LAW & TECHNOLOGY 제5권 제5호 통권 제25호, 2009. 9.
- 서계원, "게임 속 상표권 분쟁과 표현의 자유에 대한 연구", 한국컴퓨터게임학회논문지 제22호, 2010. 9.
- 서태환, "상표의 사용과 상표권의 소진", 대법원판례해설, 45호, 2003 상반기, 2004. 1.
- 소진홍, "우리나라 상표제도 패러다임의 전환 - 미국 상표제도를 중심으로 -", 문화·미

- 디어·엔터테인먼트 법 제14권 제2호, 2020. 12.
- 손경한·박진아, "온라인콘텐츠거래의 새로운 법적 전개", 법조 제58권 제5호, 2009. 5.
- 송동원, "상표등록취소심판 및 사용권등록취소심판", 지적소유권에 관한 제문제(하), 재판자료 57집, 1992.
- 송선미, "상표부등록사유와 표현의 자유", 성균관법학, 제31권 제1호, 2019. 3.
- _____, "미국 상표법상 지명적(指名的) 공정사용에 관한 소고", 고려법학 제80권, 2016. 3.
- _____, "상표권 효력제한에 관한 비교법적 연구", 법학연구 제22권 제2호, 2014. 4.
- 송영식, "식별력이 없거나 약한 상표의 유사범위, 창작과 권리, 제24호, 2001. 9.
- 송재섭, "상표 희석화 이론의 요건과 적용 - 인터넷상의 희석화를 중심으로", LAW & TECHNOLOGY 제3권 제4호 통권 제13호, 2007. 7.
- 신동환, "상표의 유사와 혼동에 관하여 -구체적 출처 혼동을 중심으로-", 문화·미디어·엔터테인먼트 법 제7권 제1호, 2013. 6.
- 신수희, "상표권 침해에 관한 온라인서비스 제공자(OSP)의 이차적 책임에 관한 논의", 지식재산연구 제10권 제4호, 2015. 12.
- 신지혜, "온라인서비스제공자의 방조책임 성립요건 - 대법원 2019. 2. 28. 선고 2016다271608 판결 -", 법제 제68권 제4호, 2019. 8.
- _____, "상표권침해에 대한 통신판매중개자의 방조책임 성립 여부 - 국내외 사례를 중심으로", LAW & TECHNOLOGY 제7권 제1호 통권 제32호, 2011. 1.
- 신찬호, "중국의 근대 상표제도에 관한 소고", 동북아법연구 제12권 제2호, 2018. 9.
- 신창환, "상표상품의 품질과 상표권의 소진", 고려법학 제100호, 2021. 3.
- 신혜원, "'상표 사용'에 관한 소고 - Kelly-Brown v. Winfrey 판결을 읽고", LAW & TECHNOLOGY 제11권 제1호 통권 제55호, 2015. 1.
- 심미랑, "상표법상 사용에 의한 식별력 취득시점 및 증명방법에 관한 고찰", 서울대학교 법학 제53권 제3호, 2012. 9.
- 심봉수, "악의적 모방상표에 해당하는지의 여부에 대한 고찰 - 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결을 중심으로", 지식재산연구 제16권 제1호, 2021. 3.
- 안원모, "제품에 표시된 상표가 디자인권의 침해판단에 미치는 영향 -미국 항소법원(CAFC) Columbia Sportswear v. Seirus Innovative Accessories 판결을 중심으로-", 홍익법학 제21권 제3호, 2020. 9.
- 안효길, "유럽연합과 독일상표법에 따른 상표기능이론과 상표권의 범위", 경영법률 제27권 제3호, 2017. 4.
- _____, "상표권침해의 구성요건으로서의 거래상 사용", 법학논총 제40권 제4호, 2016. 12.
- _____, "판매촉진물품의 제공과 상표의 사용", 안암법학 제37권, 2012. 1.

- _____, 송선미, "상표패러디의 법적취급에 관한 비교법적 연구", 경영법률 제22권 제1호, 2011. 10.
- _____, "인터넷상에서의 상표사용에 따른 법적문제", 창작과 권리, 제15호, 1999. 6.
- 양대승, "4차 산업혁명 시대의 도래에 따른 부정경쟁방지법의 새로운 역할 모색 - 프랑스의 기생이론을 중심으로 -", 법학논집 제22권 제3호, 2018. 3.
- _____, "착오등록 후 사용에 의해 식별력을 취득한 상표의 법률적 쟁점에 관한 검토 -대법원 2014.3.20선고 2011후3698 판결을 중심으로-", 과학기술법연구 제21권 제3호, 2015. 10.
- _____, "프랑스에서의 상표패러디 문제에 관한 연구 - 판례를 중심으로 -", 원광법학 제24집 제3호, 2008. 9.
- 오승환, "불사용취소심판에서 등록상표의 동일성 판단과 불사용의 정당한 이유에 관한 고찰", KHU 글로벌기업법무리뷰, 제8권 제1호, 2015. 6.
- 오주연, 윤여강, "인터넷환경에서의 상표사용을 중심으로 본 입법 예고된 상표법의 상표사용 정의의 평가", 산업재산권 제42호, 2013. 12.
- 오혜민, "비전형상표의 상표로서의 "사용"의 개념에 대한 법적 고찰", 문화·미디어·엔터테인먼트 법 제9권 제1호, 2015. 6.
- _____, "비전형상표로서의 디자인적 요소를 포함한 상표에 관한 법적 고찰", 문화·미디어·엔터테인먼트 법 제8권 제2호, 2014. 12.
- 유대중, "검색광고의 법적 문제에 관한 소고," 「인터넷법률」, 제34호, 2006.
- 유영선, "상표 관련 대법원 판결의 최근 동향 - 한·중 상표법 세미나 발표문 -", LAW & TECHNOLOGY 제8권 제3호 통권 제40호, 2012. 5.
- 육소영, "상표권에 관한 한미 FTA의 이해 및 분석", 과학기술법연구 제13권 제1호, 2007. 8.
- 윤선희, "전자상거래 업체의 자사 홈페이지 내 상품검색결과 제공행위의 적법성 여부 - 상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로 -", 법조 제69권 제2호, 2020. 4.
- _____, "상표의 유사와 출처의 혼동에 관한 연구 -판단주체 및 판단시점의 확장을 중심으로-", 법조 제64권 제5호, 2015. 5.
- _____, "상표의 사용에 관한 연구", 산업재산권 제20권, 2006. 8.
- _____, "상표의 기능", 산업재산권 제17호, 2005. 5.
- 윤정화, "중국 상표법상 모방상표 등록방지에 관한 연구", 홍익법학 제17권 제3호, 2016. 9.
- 이규호, "상표법상 사용에 의한 식별력 판단기준", 중앙법학 제17권 제1호, 2015. 3.
- _____, 서재남, "중국 개정 상표법의 의의와 그 시사점", 문화·미디어·엔터테인먼트 법 제9권 제1호, 2015. 6.
- 이규홍, "등록무효심결이 확정된 선등록상표도 비교대상상표로 될 수 있다는 상표법조항

- 의 위헌성 - 헌법재판소2009. 4. 30. 2006헌바113, 114(병합) 결정-", LAW & TECHNOLOGY 제6권 제1호 통권 제27호, 2010. 1.
- 이대희, "신규 일반 최상위도메인 생성에 관한 분쟁해결과 대처방안", 고려법학 제64권, 2012. 3.
- _____.노현숙, "성명을 사용한 도메인이름의 분쟁양상과 분쟁해결방안", 경영법률 제20권 제3호, 2010. 4.
- 이동형, "상표권 남용의 성립요건에 관한 대법원 판례의 검토", 민사법의 이론과 실무 제16권 제2호, 2013. 6.
- 이상정, "상표권 침해에 있어 상표의 위법사용에 관한 소고", 공업소유권논문집 II, 1985.
- 이수완, "상표적 사용과 상표권 침해", 『특별법연구(제6권)』, 박영사, 2001.
- 이상희, "한국에서의 Unbranding 규제 방안", LAW & TECHNOLOGY 제10권 제1호 통권 제50호, 2014. 1.
- 이영훈, "등록디자인의 상표 등록에 관한 소고", 산업재산권 제44호, 2014. 8.
- _____, "상표법상 상표의 정의에 관한 소고", 창작과 권리, 제74호, 2014. 3.
- 이인혜·이현희, "중국 상표법 개정에 따른 우리나라의 시사점에 관한 고찰", 산업재산권 제42호, 2013. 12.
- 이일호, "부품에 적용되는 지식재산권 문제 - 디자인과 3단계 테스트, 그리고 상표 -", 문화·미디어·엔터테인먼트 법 제10권 제2호, 2016. 12.
- 이재경, "패션산업의 온라인분쟁해결제도(ODR) -상표권, 도메인 및 오픈마켓사업자 책임을 둘러싼 분쟁을 중심으로-", 안암법학 제46권, 2015. 1.
- 이주환, "미국 상표법에서의 신용이론의 역사적 발전과정과 상표보호의 확장", 법학연구 제30권 제2호, 2020. 6.
- _____, "미국 상표법상 상표양도 법리의 전개과정과 우리 상표법과의 비교법적 검토", 산업재산권 제64호, 2020. 7.
- 이헌목, "유럽연합법과 영국법상 상표권의 침해에 있어서 "상표의 사용"의 의미", 문화·미디어·엔터테인먼트 법 제9권 제2호, 2015. 12.
- 이혜진, "상표법상 상품에 해당 여부 [특허법원 2020. 11. 26. 선고 2020허2901 판결 (확정) : 무료 다운로드 애플리케이션 사안]", LAW & TECHNOLOGY 제17권 제3호 통권 제93호, 2021. 3.
- _____, "상표의 유사 여부 판단에서 구체적 거래실정의 고려 - 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결을 중심으로 -", 법조 제69권 제2호, 2020. 4.
- _____, "상표로서의 사용 [대법원 2019. 6. 27. 선고 2018도9903 판결]", LAW & TECHNOLOGY 제16권 제2호 통권 제86호, 2020. 3.
- 임상민, "판례평석(判例評釋) : 불사용으로 인한 상표등록취소 심판에서의 이해관계인 - 특허법원 2009. 8. 13. 선고 2009허2531 판결을 중심으로-", 법조 제60권 제3

- 호, 2011. 3.
- 정봉현, "저명상표와 동일·유사한 상표의 등록무효 - 대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후3657 판결 -", 법조 최신판례분석 제65권 제8호, 2016. 10.
- 정요진, "상표권 침해소송의 권리남용 법리에 대한 검토", LAW & TECHNOLOGY 제13권 제1호 통권 제67호, 2017. 2.
- 정태호, "정보 전달 상표의 식별력 판단에 대한 비판적 고찰", 과학기술과 법, 제11권 제1호, 2020. 6.
- _____, "판촉품의 판매에 따른 상표의 사용 인정에 대한 비판적 고찰 - 대법원 2013.12.26. 선고 2012후1415 판결을 중심으로 -", 지식재산연구 제11권 제2호, 2016. 6.
- _____, "상표권 침해 및 부정경쟁행위에 관한 상표의 유사 판단의 비판적 검토 - 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결을 중심으로 -", 법학논집 제20권 제1호, 2015. 9.
- _____, "상표적 사용과 상표권의 효력에 관한 비교법적 고찰", 세계화시대의 기업법 : 황천이기수선생정년기념논문집, 박영사. 2010.
- 정현순, "등록디자인의 상표적 사용에 의한 상표권 침해와 손해액의 추정 [특허법원 2020. 3. 27. 선고 2018나1855 판결]", LAW & TECHNOLOGY 제17권 제1호 통권 제91호, 2021. 1.
- 조경숙, "루부탕사(社)의 레드솔 단일색채 상표 인정여부에 대한 고찰-2012년의 미연방 제2순회항소법원 판결을 중심으로-", 지식재산연구 제13권 제3호, 2018. 9.
- 조영선, "상표권 침해에 대한 구제 법리의 재검토 - 경과실 감액을 중심으로 -", 법조 제62권 제8호, 2013. 8.
- _____, "상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰", 저스티스, 105호, 2008. 8.
- _____, "해외자료(海外資料) : 미국(美國) 판례법상(判例法上) 상표(商標)의 오인(誤認), 혼동(混同) 판단(判斷) (2)", 법조 제53권 제11호, 2004. 11.
- _____, "해외자료(海外資料) : 미국(美國) 판례법상(判例法上) 상표(商標)의 오인(誤認), 혼동(混同) 판단(判斷) (1)", 법조 제53권 제10호, 2004. 10.
- 조태연, 『상표권과 서적의 제목, 정보법판례백선1』, 박영사, 2006.
- 주재연, "디지털 환경에서의 상표", LAW & TECHNOLOGY 제15권 제5호 통권 제83호, 2019. 9.
- 차경자·손성문·초연, "중국 전자상거래 플랫폼경영자의 상표권침해 판정기준에 관한 연구", 중국법연구 제37집, 2019. 2.
- _____, 최성일, "중국의 치명상표(馳名商標) 인정방식과 기준에 관한 연구", 국제지역연구 제14권 제2호, 2010. 7.
- 차상욱, "상표권 침해를 둘러싼 오픈마켓운영자의 법적 책임", 경제법연구 제13권 제1호,

2014. 4.

최덕규, "유럽에서의 “부정한 목적(bad faith)”의 상표등록" 창작과 권리, 제97호, 2019. 12.

——, "유럽에서의 상표침해 (PINK LADY vs WILD PINK)", 창작과 권리, 제94호, 2019. 3.

——, "상표와 서비스표의 저촉에 관한 EU 판결", 창작과 권리, 제93호, 2018. 12.

최두진, "상표적 사용과 그 요건", 법학논총, 제17권 제2호, 2010. 8.

최승재, "2012년 주요 상표 및 저작권 판례에 대한 연구", 문화·미디어·엔터테인먼트 법 제6권 제2호, 2012. 12.

최정열, 『병행수입업자의 상표사용 범위－대법원 2002.9.24. 선고 99다42322 판결 평석, 정보법 판례백선(I)』, 박영사, 2006.

최정환, "미국의 개정 상표희석화방지법에 관한 소고", LAW & TECHNOLOGY 제3권 제1호 통권 제10호, 2007. 1.

최종모, "동의이음어(同意異音語)상표로 인한 상표침해와 그 대응방안－한국과 중국을 중심으로－", 문화·미디어·엔터테인먼트 법 제7권 제2호, 2013. 12.

호수연, "모방상표의 등록 차단에 관한 고찰", 창작과 권리, 제58호, 2010. 3.

홍민지, "상표위조행위 처벌에 관한 형사법적 문제점과 개선방안", 산업재산권 제31호, 2010. 4.

황선영·이정표, "중국 상표법상 악의적 상표 선출원의 규제에 관한 연구", 과학기술과 법, 제6권 제2호, 2015. 12.

황철규·김도엽, "위조 및 불법복제에 대한 형사 절차", LAW & TECHNOLOGY 제5권 제6호 통권 제26호, 2009. 11.

[외국문헌]

<단행본>

Barton Beebe, Trademark Law: An Open-Source Casebook - Version 8: Volume I (2021. 7.)

Barton Beebe, Trademark Law: An Open-Source Casebook - Version 7: Volume II (2020. 7.)

Carolina Castaldi, Jörn Block and Meindert J. Flikkema, Trademarks and Their Role in Innovation, Entrepreneurship and Industrial Organization (2021. 6.)

David C. Hilliard, Joseph Nye Welch, Uli Widmaier, Trademarks and Unfair Competition (12th ed. 2019. 3.)

Elonore Gaspar, Genuine use of Trademarks (2018. 9.)

Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis, Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy (5th ed. 2018. 9.)

Irene Calboli and Jane C. Ginsburg, The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law (2020. 11.)

Janet A. Marvel, David C. Hilliard and II Joseph N. Welch, Trademarks and Unfair Competition Deskbook (10th ed. 2021. 5.)

Martin Senftleben, The Copyright / Trademark Interface: How the Expansion of Trademark Protection Is Stifling Cultural Creativity (Information Law) (2020. 12.)

Mary LaFrance, Understanding Trademark Law (4th ed. 2019. 10.)

Peter S Menell, Mark A Lemley, et al., Intellectual Property in the New Technological Age 2021 Vol. II Copyrights, Trademarks and State IP Protections (2021. 7.)

Peter S Menell, Mark A Lemley, et al., Intellectual Property Statutes 2021 (2021. 7.)

Peter S Menell, Mark A Lemley, et al., Intellectual Property in the New Technological Age 2020 Vol. II Copyrights, Trademarks and State IP Protections: Vol. II Copyrights, Trademarks and State IP Protections (2020. 7.)

Roger Schechter and John Thoma, Principles of Trademark Law (Concise Hornbook Series) (2020. 12.)

The Law Store, Trademark Infringement: Legal Document Internet Domain (2021. 7.)

United States Patent & Trademark Office, US Trademark Law 2021: Rules of Practice and Federal Statutes (2021. 5.)

United States PTO, US Trademark: Rules of Practice & Statutes : 2021 (2021. 5.)

United States Patent and Trademark Office, Protecting Your Trademark, Enhancign Your Rights Through Federal Registration, Basic Facts About Trademarks (2021. 3.)

United States Patent and Trademark Office, United States Patent and Trademark Office Performance and Accountability Report (2021. 3.)

Anke Moerland, New Trade Mark Uses in the Fourth Industrial Revolution: Virtual and Augmented Realities, in C. Heath, A. Kamperman Sanders and A. Moerland, Intellectual Property Law and the Fourth Industrial Revolution, Wolters Kluwer, 2020.

<논문>

A. Oguzhan Haciomeroglu & Zeliha Ince, Dilution of a Well-Known Trademark in the Light of National and International Regulations with Case Law, 2020 J. Com. & Intell. Prop. L. 75 (2020).

Barton Beebe & Jeanne C. Fromer, Fake Trademark Specimens: An Empirical Analysis, 120 Colum. L. Rev. Forum 217 (2020).

Brian P. Markham, What's Intent Got to Do with It? Inequity and Impracticality in Trademark Territoriality, 66 Wayne L. Rev. 581 (2021).

Christine Haight Farley, Trademark Law's Monopoly Problem: The Supreme Court on Generic Terms as Trademarks, 13 Landslide 31 (2021).

Christopher Greene, "Metro Boomin Want Some More" Intellectual Property Rights: Why Producer Tags Can & Should Be Protected by Trademark Law, 53 Creighton L. Rev. 603 (2020).

Christopher P. Bussert, The Trademark Modernization Act of 2020: What Will Its Impact Be on Franchising?, 24 Franchise Law. 13 (2021).

Daniel M. Lifton, Towards a Trademark Rule of Reason, 9 NYU J. Intell. Prop. & Ent. L. 222 (2020).

Dustin Marlan, Rethinking Trademark Law's Consumer Label, 55 Gonz. L. Rev. 421 (2020).

Echo Xu, Does Original Equipment Manufacturing Constitute Use of a Trademark?, 2020 July Supplement Managing Intell. Prop. 49 (2020).

Isabel Anton Juarez, Infringement of Trademark Right on eCommerce

- Platforms: The Performance of the Platform and Its Impact on Its Liability, 12 Cuadernos Derecho Transnacional 52 (2020).
- Jie He & Mengmeng Yu & Xia Zheng, How Do Trademark Disclaimers Affect Similarity Examination?, 2020 July Supplement Managing Intell. Prop. 11 (2020).
- Joe Cleveland, 75th Anniversary Celebration of the Lanham Trademark Act, 84 Tex. B.J. 532 (2021).
- John C. Bat, Pre-Game Strategy for Long-Term Win: Using Trademark Registration and Right of Publicity to Protect Esports Gamers, 29 Cath. U. J. L. & Tech 203 (2020).
- Jon J. Lee, Double Standards: An Empirical Study of Patent and Trademark Discipline, 61 B.C. L. Rev. 1613 (2020).
- Lorelei D. Ritchie, What Is "Likely to Be Confusing" about Trademark Law: Reconsidering the Disparity between Registration and Use, 70 Am. U. L. Rev. 1331 (2021).
- Margreth Barrett, Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use", 39 U.C. Davis L. Rev. 371 (2006).
- Mark McKenna, Innovating Trademark Theory, 2020 Jotwell: J. Things We Like 1 (2020).
- Meaghan Annett, When Trademark Law Met Constitutional Law: How a Commercial Speech Theory Can Save the Lanham Act, 61 B.C. L. Rev. 253 (2020).
- Michael Karanicolas, The New Cybersquatters: The Evolution of Trademark Enforcement in the Domain Name Space, 30 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 399 (2020).
- Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, Grounding Trademark Law through Trademark Use, 98 Trademark Rep. 1345 (2008).
- Suneal Bedi & David Reibstein, Measuring Trademark Dilution by Tarnishment, 95 Ind. L.J. 683 (2020).
- Theodore C. Max, Trademarks in the Veldt: Do Virtual Lawyers Dream of Electric Trademarks?, 101 TRADEMARK REP. 282 (2011).
- Uli Widmaier, Use, Liability and the Structure of Trademark Law, 33 Hofstra L. Rev. 603 (2004).
- Yen-Shyang Tseng, Roger That: Deciding Video Game Trademark Claims, 43 L.A. Law. 10 (2021).

[일본문헌]

加藤ちあき, “商標の使用と適用除外 3－内容表示 .原材料表示と商標の使用又は商標的使用－”, 別冊 パテント, vol.62, 日本辨理士會, 2009.

関智文/岩間剛一, “「商標的使用」の概念と商標權侵害”, 中山信弘編著・知的財産權研究(II), 1991.

吉田広志, “商標的使用否定の法理 (SVA事件 : ブラザー事件との比較検討, 知財管理, 57(11), 2007.

大島厚, “區米におけるリパッケージについて”, 別冊 パテント, vol.62, 日本辨理士會, 2009.

大西育子, “商標と商品等表示の使用”, 別冊 パテント, vol.62, 日本辨理士會, 2009.

名越秀夫, “商標法上の商品.役務.概念の検討”, 別冊 パテント, vol.62, 日本辨理士會, 2009.

峯唯夫, “小.賣業における商標の使用”, 別冊 パテント, vol.62, 日本辨理士會, 2009.

上野達弘, “キャッチフレ.ズと商標的使用”, 別冊 パテント, vol.62, 日本辨理士會, 2009.

著作権法・商標法判例研究會 編集, 「著作権法・商標法判例解説集」, 新日本法規, 1992.

川瀬 幹夫, “商標の改造と商標の使用－マグアンプ事件から－”, 別冊 パテント, vol.62, 日本辨理士會, 2009.

土井輝生, 知的所有權法基本判例(商標・不正競争), 同文館, 1994.

[중국문헌]

金佳鑫, “《商标法》视角下的网名保护—以“PAPI酱”商标案为例”, 「中华商标」 2021年 02期, 2021, 42-43页.

金武卫, “《商标法》第三次修改回顾与总结”, 「知识产权」 2013年 第10期, 2013.

郎胜, 「中华人民共和国商标法释义」, 『法律出版社』, 2013.

刘怡达, “回应式立法与建构式立法—深化改革背景下的立法模式变迁”, 「Journal of Nanjing Party Institute of CPC」 2014(01), 2014.

李建昌, “贯彻落实《国家知识产权战略纲要》大力推进商标战略实施加快《商标法》第三次修改进程”, 「知识产权」 2010年 第1期, 2010.

孙山, “未注册商标私法救济的问题解析与制度完善”, 「北京理工大学学报」, 2014 第16卷 第1期, 2014.

宿迟/陈锦川/杨柏勇, 「网络知识产权保护热点疑难问题解析」, 『中国法制出版社』, 2016.

- 楊昇/雷作, “我国未注册商标的法律保护探究”, 「经营管理者」 2014年 4月 上期, 2014.
- 王艳芳, “论新商标法的民事适用”, 「知识产权」 2013年 第11期, 2013.
- 于晓萍, “试论电商网络服务平台的间接商标侵权规制”, 「北京政法职业学院学报」 2018年 第1期, 2018.
- 袁曙宏, 「商标法与商标法实施条例」, 『中国法制出版社』, 2014.
- 程永顺/吴莉娟, “解决商标乱象的重大举措 兼评第三次《商标法》修改的几个热点问题”, 「电子知识产权」, 2013.
- 曹博, “权利失效规则与诚实信用原则在商标法中的冲突及协调”, 「知识产权」 2014年 第13期, 2014.
- 周云川, 「商标授权确权诉讼: 规则与判例」, 『法制出版社』, 2014.
- 黄武双/阮开欣, “商标申请人与在后使用人利益的冲突与权衡”, 「知识产权」 2015年 第4期, 2015.

디지털 경제시대 상표 사용 및 침해유형 정비를 위한 제도개선 연구

- 주관연구기관명 | 한양대학교 산학협력단
- 연구 기간 | 2021.5 - 2021.9
- 주관연구책임자 | 김 병 일
- 참 여 연 구 원
 - 연 구 원 : 김 원 오
 - 연 구 원 : 이 대 희
 - 연 구 원 : 김 도 경
 - 연 구 원 : 이 상 우

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지		- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지



특허청

35208 대전광역시 서구 청사로 189 (둔산동) 정부대전청사 4동
TEL : 1544-8080 | FAX : 042-489-0194

ISBN : 979-11-91116-66-3 13500
DOI : 10.8080/P9791191116663