

발간등록번호

11-1430000-001506-01



상표권자 등의 상표사용  
실태조사·분석 및 공정한 상표사용

# 가이드라인 구축방안

[2016. 12]



발간등록번호
11-1430000-001506-01

# 상표권자 등의 상표사용 실태조사·분석 및 공정한 상표사용 가이드라인 구축방안

2016. 12.





## 제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “상표권자 등의 상표사용 실태조사·분석 및 공정한 상표사용 가이드라인 구축방안” 과제의 보고서로 제출합니다.

2016년 12월 10일

○ 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

○ 연구기간 : 2016년 8월 10일 ~ 2016년 12월 10일

○ 참여연구원

· 연구책임자 : 전정화 (한국지식재산연구원 전문위원)

· 연구원 : 허인 (한국지식재산연구원 부연구위원)

김법연 (한국지식재산연구원 위촉연구원)

심미랑 (한국지식재산연구원 부연구위원)

문명섭 (한국지식재산연구원 선임연구원)

염지원 (한국지식재산연구원 위촉연구원)

· 자문위원 : 김원오 (인하대학교 교수)

손지원 (특허법인 다해 변리사)

이덕재 (특허법인 화우 변리사)

최성우 (특허법인 우인 변리사)



## 요약문

### □ 국내외 상표사용·표시에 대한 법제도·사례 분석

본 연구는 상표권 분쟁이 복잡·심화되는 현실에서 정당한 상표사용 및 표시방법 등을 고민하며 올바른 거래질서를 확립하고자 하는 목적으로 시작되었다.

기본적으로 수요자들의 경우 권리에 대한 인식 및 권리보호를 위해 보호 법제를 아는 것이 중요하다. 이에 상표법 및 관련법령들 중 상표의 사용과 표시에 관련한 쟁점 조문들만 정리해 뒀으로써, 해당 수요자들이 필요로 하는 법조문을 일목요연하게 살펴볼 수 있도록 하는 것을 그 목적으로 한다. 둘째, 상표의 남용 및 표시와 관련한 법이론적 내용 및 판례 등을 통하여 발생할 수 있는 문제들에 대하여 예측할 수 있도록 하였다. 이렇게 정립된 판례는 법제도와 함께 질의응답 형태로 제시함으로써, 법제도 및 관련 사례를 간이하게 파악할 수 있도록 한다. 다만 판례의 경우 현재까지 정립된 경우 외에 향후 지속적인 갱신과 누적을 통하여 새로운 유형의 문제에 대하여도 대응할 수 있도록 한다.

세계무역기구(WTO) 체제 출범에 따라서 세계 각국은 무역 자유화를 추구하면서 병행수입 허용 여부와 관련해 권리소진 이론 등과 같은 이론적 배경을 바탕으로 행정법규, 법원 판결 등을 통해서 대체로 병행수입을 허용하고 있는 실정이며, 우리나라 역시 병행수입과 관련한 판례를 통하여 연혁적으로 병행수입의 범위와 한계를 규정해오고 있으며, 프랜차이즈의 경우 상표권의 양도 등에 있어서 사익 추구 문제 등에 대한 개선안이 필요하다.

### □ 상표권자 등의 상표사용 실태분석

본 실태조사의 목적은 상표의 사용과 표시 등에서 나타는 잘못된 관행을 막고, 침해에 대한 사전적 대응 및 침해여부를 판단할 실무적인 기준을 마련하는 것이다. 이를 위해서는 첫째, 실제 상표와 관련한 이해당사자들 사이에서 인식하고 있는 상표와 관련된 문제 및 실제 침해 사례들을 유형화하고, 둘째, 각각의 유형화된 사례에 부당한 사용이나 표시에 대응할 수 있는 합리적인 기준을 제시해 주는 것이 필요하다. 이를 위하여 관련 당사자에 대한 심층인터뷰를 실시하였다. 인터뷰 대상이

전체의 상표관련 문제의 대표성을 가진다고 보기에는 부족할 수 있으나 활발하게 상표관련 이슈에 대해서 목소리를 내고 있는 대상을 상대로 조사대상을 선정하였으며, 실태조사를 통하여 실무상에서 나타나는 다양한 문제들을 확인하고자 하였다.

#### □ 공정한 상표사용을 위한 개선방안

앞서 법제도의 분석에서는 상표의 사용 및 표시와 관련한 개별법령 및 관련 판례들을 살펴보았으며, 특히 상표의 사용, 상표의 거짓표시, 병행수입과 프랜차이즈에서 발생할 수 있는 문제들을 살펴보았다. 실태조사에는 법이론과 판례에서 등장하지 않은 사례들을 포착하기 위하여 상표권자, 통신판매(중개업자), 병행수입업자, 프랜차이즈 등을 대상으로 실태조사를 실시하였으며 해당 업계에서 제기할 수 있는 문제점과 법·정책적 개선방안을 확인할 수 있었다. 이러한 조사결과를 토대로 하여 금, 공정한 상표의 사용 및 표시문화 정책을 위한 다양한 개선안을 제시해 볼 수 있다. 실태조사에서 입장별로 약간씩 상이한 부분은 있었으나, 상표의 사용과 표시와 관련한 가이드라인을 도출하는 것에 대하여 긍정적인 의견을 제시하였다. 또한 각 입장별 상표법 및 기타법령의 개선안을 제시함으로써 법제도의 정비 등의 요구가 존재하였다. 더불어 당장 법제도 개선을 실시하기엔 다소 어려운 측면이 존재하는 바, 정책적 개선을 선행하자는 목소리가 존재하였다. 이에 크게 유형별 가이드라인 도출, 법제도 개선방안, 정책적 개선방안의 세 측면에서 개선방안을 고려해 볼 수 있다.

#### ○ 유형별 가이드라인 초안 제시

각 입장별 모두에게 다양한 사례와 관련하여 문제될 수 있는 쟁점별 가이드라인을 제시하여 공정한 상표사용 및 표시문화를 정착시켜 나가야 할 것이다. 각 프로세스별 사전·사후 주의사항 및 구제방안의 제시로 상표권 침해로 인한 피해의 최소화할 필요가 있다. 가이드라인 자체가 법적 효력이 있는 것은 아니지만 잘못된 상표사용에 대한 관행을 개선하여 이해당사자가 권리의 보장을 확보할 수 있도록 하고, 사회구성원들의 인식을 개선하기 위한 단초가 될 수 있을 것이다. 다만 가이드라인의 경우 최종 도출을 위해서는 다양한 업계의 목소리를 고려하여 보완할 필요성이 있는 바 본 보고서에서는 가이드라인의 큰 틀과 자가진단표 등을 제시함으로써 가이드라인의 초안을 제시하고자 하였다.

<표 1> 상표권자 가이드라인 (예시)

---

**공정한 상표사용을 위한 상표권자 Check List**

- 비교대상 상표가 동일 또는 유사합니까?
  - 상표를 상품에 표시하거나 상표를 부착한 상품을 유통, 광고하고 있습니까?
  - 등록된 상표가 현재 유효합니까?
  - 등록된 상표를 현재 업으로써 사용하고 있습니까?
  - 정보전달을 위한 사용 등 상표권 효력이 제한되는 사용이진 않나요?
  - 상표권이 출원되기 전에 선의로 사용하여 유명해지진 않았나요?
- 

<표 2> 오픈마켓 가이드라인 (예시)

---

**공정한 상표사용을 위한 오픈마켓 Check List**

- 판매자의 신원확인을 통하여 진정한 정보를 제공하고 있습니까?
  - 상품, 서비스의 내용, 거래조건을 확인하는 정보를 보장하고 있습니까?
  - 전자거래관련 계약체결 및 계약내용의 입증책임이 판매자에게 있음을 밝히고 있습니까?
  - 광고 내에 상표의 거짓표시나 기타 타인의 지식재산권 등을 침해하는 사안은 없습니까?
  - 거짓표시로 인해 진정상품이나 소비자가 원하는 상품을 받지 못한 경우에 대한 대응 방안을 구축하고 있습니까?
- 

<표 3> 오픈마켓 가이드라인 (예시)

---

**오픈마켓 사업자의 거래안전확보조치 판단 Check List**

- 상표권 침해 게시물이 게시된 목적이 영리인가 아닌가?
  - 상표권 침해 게시물의 내용이 유명브랜드(널리 알려진 상표)를 침해하는가?
  - 상표권 침해 게시물의 게시기간과 방법은 무엇인가?
  - 상표권 침해 게시물로 인한 피해의 정도는 어느 정도인가?
  - 상표권 침해 게시자와 피해자의 관계는 무엇인가?
  - 상표권 침해 게시물의 삭제 요구가 있었는가 없었는가?
  - 상표권 침해자와 상표권자의 대응태도는 어떠한가?
  - 상표권 침해 게시물이 존재하는 당시 관련 인터넷 기술의 발전 수준은 어떠한고 기술적 수단의 도입에 따른 경제적 비용은 무엇인가?
-

<표 4> 병행수입업자 가이드라인 (예시)

### 공정한 상표사용을 위한 병행수입업자 준수사항

- 병행수입이 가능한 물품인지 사전에 확인을 하여야 합니다 .
  - 국내에서 제조(OEM포함)만 하며 외국상표권자와 동일 관계이나 계열사라는 특별한 관계가 없는 한 병행수입은 금지!
- 병행수입물품에 대하여는 반드시 통관인증표지를 부착하여야 합니다.



- 표지 외관
  - (상단) "병행수입물품 통관표지" 문구 표시
  - (중간) QR코드 표시
  - (하단) "이 물품은 대한민국 세관 정식 통관 병행수입물품입니다." 문구 표시
- 표준 규격 : 가로 3cm X 세로 4cm
- 재질 : 아트지 (파지형 라벨)

- 온라인 판매의 경우 : 판매광고화면에 병행수입물품 통관표지의 QR코드를 표시하여 판매
- 오프라인 판매의 경우 : 병행수입물품의 본체 또는 한글품질보증서 겉면 등 소비자가 쉽게 확인할 수 있는 곳에 부착하여 판매

- 병행수입물품을 판매할 경우 대하여 [병행수입] 또는 [병행수입제품]이라는 표시를 하여야 합니다.

- 온라인 판매의 경우 : 판매글 말머리에 [병행수입] 및 [병행수입제품] 등으로 표기하며, 판매화면 및 주의사항에 병행수입 제품이라는 점과 "이 물품은 대한민국 세관 정식 통관 병행수입물품입니다"라는 문구를 재 표시
- 오프라인 판매의 경우 : 매장 내에 [본 매장의 상품은 병행수입제품입니다]라는 표지판 등과 함께 "해당 매장의 물품은 대한민국 세관 정식 통관 병행수입물품입니다"라는 문구를 등을 부착하여 안내

- 상표를 사용하는 경우 '영업표지'로 사용하는 것만 허용됩니다.

- 허용되는 경우(온라인) : 판매 화면에 직접촬영한 진정상품의 물품을 표기, 병행수입제품이라는 점을 밝히고 상표의 로고만 사용
- 허용되지 않는 경우(온라인) : 상표권자의 온라인 광고화면, 제품사진, 시즌북, 컬렉션 사진 등을 판매화면에 게시하는 경우
- 허용되는 경우(오프라인) : 매장 내 내부간판, 표식, 포장지 및 쇼핑백에 사용
- 허용되지 않는 경우(오프라인) : 매장입구 또는 외부, 외벽에 표식을 부착, 명함에 사용, 판매자를 오인할 수 있게 하는 행위

#### ○ 법제도 개선방안

상표의 사용 및 표시 등과 관련하여 법제도의 개선이 필요한 부분이 존재한다. 상표의 정당한 표시와 관련하여 시행령 또는 시행규칙에 그 근거를 두는 방법이나 지침을 신설하는 방안을 검토할 수 있다. 고시의 모범조항은 정당한 상표의 표시방법 및 거짓 표시 유형을 정하여 규율하기 위한 것으로서, 법률에서 이러한 사항을 일률적으로 규정하기는 곤란하고 그 내용도 방대한 바, 특허청의 고시로 위임하는 것이 적절할 수 있다. 「정당한 상표표시에 관한 고시」를 신설할 경우, 이는 행정예규에 해당하며, 행정예규는 법령에 적합하고 현실에 부합하는 방향이어야 하므로, 행정예규의 필요성, 적법성, 적절성, 명확성 및 조화성을 고려하여 신설하여야 할 것이다. 또한 거짓표시 등에서의 벌칙조항의 강화, 상표법상 법정손해배상제도의 재검토 및 병행수입업자에 관한 법적 근거를 두는 방안 등이 고려대상이다.

#### ○ 정책적 개선방안

상표사용을 위한 가이드라인의 제정 및 상표의 표시기준 마련, 병행수입업자의 보호와 규제를 위한 법제도 개선방안 등의 법제도의 개선의 경우 선언적 형태로 이루어지는 것이 아니라, 다양한 이해관계자의 편의와 의견을 공유하여야 하며 장기적인 과제로 추진하여야 한다. 이에 실무 워킹그룹을 중심으로 나아가 관련업계, 변호사, 변리사, 교수 등 각 계를 대표하는 전문가 그룹을 지정하여 다양한 의견 수렴 및 업계의 협력이 필요하다. 이러한 장기적인 논의를 위하여는 특허청 주도 하에 실무, 기관 및 이해관계자의 협의체를 구성하여 논의를 보다 구체화, 확대시켜나가야 할 것이다. 상표 오남용 방지를 위하여 그 밖의 다양한 정책적 고려를 실시할 수 있다. 포상제를 통한 감시문화 구축, 상표권 침해정보의 정기적 공시, 상표 거짓표시자에 대한 고발조치 독려, 클린 캠페인 등이 그러하다. 상표의 사용 및 거래는 특허청이 정책을 주도해나가야 하지만 타 기관과의 협력이 불가피한 경우도 존재한다. 병행수입업의 경우 관세청과의 협조가 필수적이며 그 밖에 한국저작권위원회, 국가기술표준원, 법원 등과 함께 문제를 해결해 나갈 수 있는 방안 등을 검토해보아야 할 것이다. 마지막으로 급변하는 사회 환경에서 발생하는 지식재산권에 문제는 업계 내부의 자율적인 규범체계의 수립이 보다 중요하기에, 이를 위하여 권리의 올바른 내용을 전달하기 위한 교육실시 등의 검토해볼 필요가 있다.

## Abstract

This research was initiated to propose a draft guideline with improvement plans of laws and policies through analyzing the legal system and cases on the trademark use and display which an interested party can easily access.

A user should basically be familiar with the protection laws to have perception on the trademark rights and to protect it. Accordingly, this study enumerates the provisions that became an issue regarding the trademark use and display among the Trademark Law and relevant laws, guiding to anticipate predictable problems through theories and cases on trademark abuses. Moreover, this study presents the developmental direction of the relevant laws through examining issues that may encounter during parallel imports and franchising.

Since considerable problems exist on the working-level that legal systems or cases cannot identify, survey was carried on to reveal unexposed problems and to access to practical issues together with improvement suggestions for relevant laws and policies. Based on such survey, a draft guideline for trademark use and display policy along with various reform measures were proposed. Suggestions on legal reform for each interest parties such as right holder, parallel importer and user were provided. And for the elements difficult to promptly amend, measures to precede political improvements were presented to propose phases and procedures for settlement of a desirable trademark use and display culture.

This study aims to prevent unnecessary disputes regarding trademark uses, and to relieve unnecessary cost-bearing on the users which unfair use of trademark incurs. Clarifying the responsibility of each distributor and trademark rights holder would prevent unnecessary disputes, which would contribute to establishing order for fair use and protection of trademark rights together with invigoration of digital trade. Moreover, analysis of domestic and foreign institutions in this research may be a reference for the reform plan of a trademark system, and may contribute to preparing registered trademark display standard in order to prevent damages suffered by right holders or users.





## 목 차

제1장 서론 .....	1
제1절 연구배경과 목적 .....	1
제2절 연구내용 .....	3
제2장 국내외 상표 사용·표시에 대한 법제도 및 사례 분석 · 5	
제1절 상표관련 법제도 연구 .....	5
I. 개관 .....	5
II. 상표사용 및 표시와 관련한 법령의 주요내용 .....	5
1. 상표법 .....	5
2. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 .....	23
3. 표시·광고의 공정화에 관한 법률 .....	33
4. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 .....	40
5. 관세법 .....	42
III. 소결 .....	44
제2절 상표의 남용과 거짓표시 .....	46
I. 상표권리 남용의 일반이론 .....	46
1. 권리남용의 의미 .....	46
2. 상표권의 남용 .....	47
II. 상표권 남용의 유형 및 사례 .....	50
1. 상표권의 권리남용을 인정한 사례 .....	50
2. 상표권의 권리남용을 부정한 사례 .....	58
3. 국외 상표권 남용 관련 사례 등의 분석 .....	59

III. 상표의 거짓표시 .....	61
1. 상표권의 표시 .....	61
2. 상표의 거짓표시 .....	62
3. 거짓표시에 대한 행정처리 .....	67
4. 국외의 지식재산권 표시제도 .....	68
IV. 소결 .....	72
제3절 병행수입 및 프랜차이즈에서의 상표 문제 .....	76
I. 병행수입에서의 상표사용 문제 .....	76
1. 병행수입의 개념 .....	76
2. 병행수입의 요건 .....	77
3. 부당한 병행수입 저지행위 .....	79
4. 병행수입 관련 사례 .....	81
II. 프랜차이즈에서의 상표사용 문제 .....	92
1. 프랜차이즈 일반론 .....	92
2. 프랜차이즈에서의 상표 문제 .....	93
3. 상표의 사용의사 확인제도와 프랜차이즈의 문제 .....	95
III. 소결 .....	96
제4절 법제도 및 이론 분석의 활용과 과제 .....	98

제3장 상표권자 등의 상표사용 실태분석 .....	101
제1절 상표권자등의 상표사용 실태조사 개관 .....	101
I. 서언 .....	101
II. 실태조사 방법 .....	102
제2절 상표 사용 및 표시에 관한 조사 및 분석 .....	112
I. 상표에 관한 일반적인 인식 .....	112
1. 담당자의 상표권에 대한 인식 .....	112
2. 현행 상표법 등에 관한 의견 .....	114
3. 공정한 상표사용을 위한 가이드라인의 필요성 .....	115
4. 기타 개선의견 .....	116
II. 상표 사용 및 표시 관련 분쟁 사례 .....	117
1. 상표적 사용의 의미 .....	117
2. 상표의 사용 및 표시 관련 분쟁 사례 .....	120
III. 온라인 거래에서의 상표 사용에 대한 문제 .....	132
1. 온라인 거래의 개념과 특성 .....	132
2. 온라인 거래에서의 상표사용 및 표시에 대한 책임 .....	136
제3절 병행수입 및 프랜차이즈에서의 상표사용에 관한 분석 .....	153
I. 병행수입계약에 있어서 상표사용에 관한 일반 규정 .....	153
II. 병행수입상 발생하는 상표 관련 분쟁 .....	155
1. 상표 사용 및 표시관련 분쟁 .....	155
2. 상표권 이외의 분쟁 사례 .....	158
III. 병행수입에서의 상표사용에 대한 책임과 한계 .....	161
1. 병행수입에서의 상표사용과 책임 .....	161
2. 병행수입업에서의 상표사용에 대한 한계 .....	162
IV. 프랜차이즈에서의 상표사용에 대한 문제 분석 .....	165
제4절 소결 .....	168

<b>제4장 공정한 상표사용을 위한 가이드라인 구축 및 제도 개선방안</b> .....	<b>171</b>
제1절 가이드라인 마련의 필요성 .....	171
제2절 상표사용 및 표시에 대한 가이드라인 구축 방향 .....	173
I. 가이드라인 수립의 목적 및 개념 .....	173
1. 가이드라인 수립 방향 .....	173
2. 가이드라인 수립 체계 .....	174
II. 유형별 가이드라인 설정방안 제시 .....	174
1. 상표권자 관련 가이드라인 검토사항 .....	174
2. 병행수입업자 관련 가이드라인 검토사항 .....	177
3. 통신판매(중개)업자 관련 가이드라인 검토사항 .....	180
4. 프랜차이즈의 상표문제 관련 가이드라인 여부 .....	191
제3절 공정한 상표사용 및 표시에 대한 제도적 개선방안 .....	193
I. 서 .....	193
II. 법제도 개선방안 .....	193
1. 상표의 정당한 표시와 관련한 법제도 개선안 .....	193
2. 상표법상 법정손해배상제도의 검토 .....	203
3. 병행수입업자 관련 법적 근거 보완 검토 .....	205
III. 정책적 개선방안 .....	208
1. 정당한 상표사용을 위한 협의체 신설 .....	208
2. 상표오남용 범죄 축소를 위한 국가정책 방향 .....	210
3. 공정한 상표사용과 보호를 위한 기관 협력체계 구축 .....	212
4. 공정한 상표사용을 위한 교육 실시방안 검토 .....	217
<b>제5장 결론</b> .....	<b>220</b>
<b>참고문헌</b> .....	<b>223</b>

## 표 차 례

<표 1> 부정경쟁행위의 유형 .....	23
<표 2> 상표권 남용에서 주관적 요건에 대한 판단 .....	49
<표 3> 상표의 거짓표시 유형 및 사례 .....	65
<표 4> 권리남용의 유형 분류 .....	74
<표 5> 상표출원의 각 단계에서의 거짓표시 유형 .....	75
<표 6> 프랜차이즈 상표권 등록 현황 .....	94
<표 7> 프랜차이즈 법인화 전/후 개인출원 건수 현황 .....	94
<표 8> 프랜차이즈 기업별 상표권 보유 실태 .....	94
<표 9> 상표 남용과 관련한 그 밖의 문제 .....	100
<표 10> 조사대상 및 방법 .....	104
<표 11> 조사대상 현황 .....	105
<표 12> 실태조사 세부문항 .....	106
<표 13> 온라인 몰 별 내부 표준계약서 내용 분석 .....	142
<표 14> 아마존(Amazon) 이용약관 중 지식재산권 관련 규정 .....	150
<표 15> 상표사용 관련 분야별 주요 이슈 및 가이드라인 검토 사항 ..	170
<표 16> 상표권자를 위한 가이드라인(예시) .....	176
<표 17> 병행수입업자를 위한 가이드라인 (예시) .....	179
<표 18> 통신판매중개업자를 위한 가이드라인(예시) .....	181
<표 19> 통신판매중개업자를 위한 가이드라인 (예시) 2 .....	184
<표 20> 상표법 제222조 개정(안) .....	196
<표 21> 정당한 상표표시에 관한 고시 신설을 위한 타 고시와의 비교 .....	198
<표 22> 등록상표의 표시방법에 관한 고시(안) .....	202
<표 23> 법정손해배상제도의 비교 .....	204

## 그림 차례

<그림 1> 상표의 사용, 표시와 관련한 법제도 요약 .....	45
<그림 2> 지재권(특허)의 표시 사례 .....	62
<그림 3> 상표등록표시 예시 .....	62
<그림 4> 증명표장 예시 .....	66
<그림 5> 가이드북에서의 법제도 활용 예시 .....	98
<그림 6> 루이비통과 chaLOUISVUI TONDAK .....	129
<그림 7> Vero 프로그램 개요 .....	139
<그림 8> 관련정보제공이 정확하지 않은 사례 .....	159
<그림 9> 통관인증의 잘못된 표시사례 .....	160
<그림 10> 상표권자 침해-남용판단 자가진단표 (예시) .....	176
<그림 11> 유해단어 검색시 포털의 페이지 노출 참조 .....	212





# 제1장 서론

## 제1절 연구배경과 목적

상표법은 상품의 출처표시, 품질보증기능을 하는 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 동시에, 수요자로 하여금 상품 출처의 동일성을 식별하게 하여 수요자의 이익보호를 목적으로 한다. 즉, 상표를 보호하는 이유는 시장에서 상표가 가지는 출처표시 및 품질보증 기능을 신뢰한 수요자를 보호하기 위한 것이다.<sup>1)</sup> 상표의 표시란 제품, 상품 등에 적용된 상표권의 출원·등록에 관한 사항을 제품 등에 표기하여 제3자가 알 수 있도록 하는 것을 의미한다. 이러한 상표의 표기는 다른 지식재산권의 표기와 마찬가지로 관련법령<sup>2)</sup>에 따라 물건이나 물건의 용이 또는 포장에 지식재산권의 종류와 등록(출원) 번호를 표시하는 방식으로 실시하게 된다.<sup>3)</sup> 상표권의 표시를 통하여 소비자는 제품에 대한 신뢰를 형성하며 불필요한 지재권 분쟁을 사전에 예방하고 상표권자는 거래활성화 및 제품의 우수성을 드러낼 수 있는 표지 등으로 활용하게 된다.

하지만 최근 상표권 활용에 있어서 다양한 형태의 상표권 남용 및 거짓표시 사례가 등장하고 있는 바 이에 대한 문제 인식이 필요한 상황이다. 등록상표를 통하여 합의금을 목적으로 한 경고장을 남발하는 상표브로커의 상표권 남용행위로 인하여 중소판매업자가 고통 받는 사례들이 등장하고 있으며, 등록받지 않은 상품에 대하여 등록상표임을 표시하는 등의 기만행위로 인하여 거짓표시를 신뢰하고 구매한 소비자의 피해가 발생하고 있는 실정이다.

특허청에서 실시한 온라인 쇼핑몰에서의 지재권 표시 실태조사에 따르면, 특허 표시된 광고 중 57%만이 제대로 표시되었고, 나머지 43%는 허위 또는 미흡한 표시인

- 
- 1) 이러한 면에서 상표법은 재산법의 계열에 포함되어 있긴 하나, 그 목적이나 기능면에서 공공정책적 성격이 더 크다 할 것이다.
  - 2) 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등이 있다.
  - 3) 현행 상표법에서는 특정한 표시방법을 규정하고 있지는 않으나, 일반적인 상표등록표시사례와 특허 등 다른 지재권 표시 사례를 감안하여, '상표등록'이라는 문자와 그 상표등록번호를 표기하는 것이 일반적으로 사용된다. 온라인 쇼핑몰의 경우 제품에 직접 지재권을 표시하는 방식이 아닌 쇼핑몰, 홈페이지, 진단지 등을 통해 제품 등을 광고하면서 지재권 표시를 하는 경우가 많다.

것으로 밝혀진 바 있다.<sup>4)</sup>

또한 최근 온라인 시장이 활성화됨에 따라 오프라인과 다른 형태의 상표사용 태 양이 등장하고 있다. 하지만, 온라인 시장에서의 다양한 상품유통형태를 규정하는 명확한 기준이 없어 상표권자 및 수요자 등 이해관계인의 혼란이 가중되는 실정이다. 오프라인의 경우 상표사용 문제는 상표권자와 침해자 또는 선사용권자와 권리자의 쌍방의 문제가 발생하는 경우가 대부분이나, 온라인의 경우 상표권자, 병행수 입업자, 판매자, 온라인마켓책임자 이용자 등 다양한 인물이 개입되며 이해관계가 복잡한 경우가 대부분이다.

온라인 물에서의 판매형태 역시 통신판매중개업자의 지위에서 직매입 및 공동구 매를 하는 형태 및 통신판매중개업자의 지위에서 이루어지는 오픈마켓이나 단순위 탁, 딜 형태의 판매 등 복잡다양하게 나타나고 있으며 이용 및 분쟁양상이 일관되 지 않고 다양한 유형과 형태로 등장하고 있어 이해관계자들의 혼란을 가중시키고 있다. 이러한 온라인 물에서의 다양한 계약형태는 각 계약마다 책임범위가 상이하 나 이용자는 파악하기 어렵다는 문제가 존재하며, 이용자는 온라인 물을 신뢰하여 상품을 구매하였으나, 분쟁이 발생할 경우 온라인 물의 책임은 제3자의 지위에 머 무르는 경우도 다수 존재한다. 또한 온라인 물에서의 분쟁발생 시 통상적으로 해당 판매상품을 삭제하여 외부로 노출시키지 않음으로서, 분쟁은 발생하였으나 정작 정 보를 찾을 수가 없는 등의 문제도 간혹 발생한다. 더군다나 온라인 물이 오픈마켓 등 대형 통신판매업자일 경우에는 분쟁해결이 용이할 수 있으나, 그렇지 아니한 경 우 내부 지침이 미비하거나 담당자가 없는 경우가 대부분이라 상표권 침해 발생 시 적절한 대응 및 분쟁해결에 어려움이 존재한다.

오프라인에서의 상표권 문제 역시 간과할 수 없다. 프랜차이즈 가맹본부와 법인의 대표 간 상표 라이선스 등 상표사용권 설정의 불공정성 등에 대한 문제가 야기 된 바 있으며,<sup>5)</sup> 가맹점이 로열티 지급 없이 무단으로 프랜차이즈 상표를 사용하는 경 우, 국외에서 발생하는 프랜차이즈 상표권 위반에<sup>6)</sup> 대한 대응방안 등 상표권자 입

4) 특허청, 「지식재산권 표시 가이드라인」, 특허청, 2015, 3면.

5) 2015년도 국감- 산업통상자원위원회, 2015. 9. 15. 국회회의록 337회 참조.

6) 중국에서 발생하는 상표권 침해 문제 중 프랜차이즈 상표가 434개로 가장 많으며, 식품 178개, 의

장에서의 상표사용과 관련한 가이드라인의 제시가 시급한 실정이다. 또한 사용권자 입장에서 프랜차이즈 법인이 폐업 등이 사유로 상표권이 소멸되었을 때 지속사용가능 여부에 대한 가이드라인이나 프랜차이즈 계약 종료 후 유사업종에서 유사 상표권의 사용가능 여부 등에 대한 의문, 프랜차이즈 상표의 개인 사유화 문제, 개인이 상표권을 통해 부당이득 취득 및 가맹질서 위반, 배임 등 조세회피를 하는 경우, 프랜차이즈 상표등록거절 및 불사용으로 인한 상표취소 등 관련법률 지식 부족으로 인한 문제 발생에 대한 이해제고가 필요할 것이다.

본 연구를 통하여 상표권의 거짓표시 및 상표권 남용 등의 행위에 대응하여 상표의 표시와 관련한 가이드라인의 방향성을 제시함으로써 상표권자, 사용권자, 이용자 및 이해관계인의 혼동과 피해를 예방하는 것을 목표로 한다. 또한 상표권의 표시방법 및 거짓표시유형 등을 법제도 및 사례를 중심으로 쉽게 제시하여 올바른 지식재산권 표시문화를 정착시키고 공정하고 투명한 거래질서 확립을 도모한다. 더불어 오픈마켓, 병행수입업자, 프랜차이즈 가맹본부 등 각 입장별 상표사용 가이드라인 마련을 통한 정당한 상표사용 방법의 제시를 통하여 현재 발생하고 있는 불공정한 상표거래 질서의 개선을 하는 것을 목표로 한다.

## 제2절 연구내용

본 연구는 상표의 사용 및 표시방법에 관한 법제도 및 사례, 판례 등의 분석을 통하여 수요자 및 이해관계자 등이 쉽게 이용할 수 있는 가이드라인의 초안 및 법·정책적 개선방안을 제시하고자 한다. 본 연구의 구성은 다음과 같다.

첫째, 국내외 상표사용 및 표시와 관련한 법제도 및 판례를 분석한다. 상표와 관련한 주된 법률은 상표법이라 할 수 있지만, 그 밖에 부정경쟁방지법이나 표시광고법 등 다른 법에서 규정하고 있는 상표의 사용과 표시에 관한 내용을 두루 살펴본다. 수요자들로 하여금 관련 법률을 일목요연하게 살펴볼 수 있도록 한다. 또한 상표의 사용과 표시에 대하여는 그 이론적인 내용 및 현재까지의 판례 등을 살펴봄으

---

류 135개 등으로 나타나고 있으며, 전체적으로 보면 침해받고 있는 국내 상표가 1,000여개에 이르고 있다고 파악되고 있다.

로써 수요자들에게 가이드라인이 될 수 있는 예시사례 및 지침을 도출하도록 한다. 이러한 분석을 통하여 우리법상 상표의 사용에 있어 관련되어 있는 법률적 사항들을 검토하고 법이론적 사항들을 제시함으로써 이 검토사항을 기초로 하여 가이드라인 개발에 있어 기초자료로 활용하고, 나아가 시사점을 도출할 수 있도록 한다. 또한 상표의 사용과 관련하여 특별한 문제영역에 있는 병행수입과 프랜차이즈의 문제의 별도의 장에서 살펴보도록 한다. 병행수입의 경우 상표법상의 명시적인 규정은 없지만, 진정상품은 판매하고 있다는 점에서 상표권자와의 권리관계에서 문제를 발생시킬 수 있는 바 관련 이론적 사실 및 판례 등을 검토하여 보도록 한다.

둘째, 상표의 사용과 표시 등에서 나타는 잘못된 관행을 막고, 침해에 대한 사전적 대응 및 침해여부를 판단할 실무적인 기준을 마련하기 위하여 실태조사를 실시하고 분석한다. 이를 위하여 상표의 사용 등과 관련한 이해당사자들 사이에서 인식하고 있는 상표와 관련된 문제 및 실제 침해 사례들을 유형화하고, 각각의 유형화된 사례에 부당한 사용이나 표시에 대응할 수 있는 합리적인 기준을 제시해 주는 것이 필요하다. 이에 관련 당사자에 대한 심층인터뷰를 실시하는 방식으로 실태조사를 실시하도록 한다. 물론 인터뷰 대상이 전체의 상표관련 문제의 대표성을 가진다고 하기에는 부족할 수 있으나 활발하게 상표관련 이슈에 대해서 목소리를 내고 있는 대상을 상대로 조사대상을 선정하여, 실무상에서 나타나는 다양한 문제들을 확인하고자 하였다.

셋째, 앞서 살펴본 법제도 및 실태조사를 토대로 상표의 사용 및 표시문화 정책을 위한 다양한 개선안을 제시해 볼 수 있다. 상표권자, 병행수입업자, 이용자 등 각 입장별 상표법 및 기타법령의 개선안을 제시하고, 더불어 당장 법제도의 개선을 하기에 다소 어려운 측면이 존재하는 바, 정책적 개선을 선행할 수 있는 방안을 검토해보도록 한다. 개선방안으로는 유형별 가이드라인 도출과 법제도 개선방안, 정책적 개선방안의 세 측면에서 개선방안을 제시하도록 한다.

## 제2장 국내외 상표 사용·표시에 대한 법제도 및 사례 분석

### 제1절 상표관련 법제도 연구

#### I. 개관

상표권의 남용 및 허위 표시 등과 관련한 법령은 상표법, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부경법’이라 한다), 표시광고의 공정화에 관한 법률(이하 ‘표시광고법’이라 한다), 관세법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 ‘독점규제법’이라 한다) 등으로 구분할 수 있다. 우선적으로 관련법령 및 제도의 분석을 통해 일관성 여부 판단 및 가이드라인 제시를 위한 쟁점 조문 도출을 도출하고 해당 조문의 진정한 의미를 파악할 필요가 있다.

이하에서는 우리법상 상표의 사용에 있어 관련되어 있는 법률적 사항들을 검토하고 법이론적 사항들을 제시하도록 한다. 이 검토사항을 기초로 하여 가이드라인 개발에 있어 기초자료로 활용하고, 나아가 시사점을 도출할 수 있도록 한다.

#### II. 상표사용 및 표시와 관련한 법령의 주요내용

##### 1. 상표법

###### 1) 상표법의 목적

---

###### 목적 (제1조)

이법은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다.

---

상표법은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하고 있다. 상표사용자 입장에서는 상표에 내재되어 있는 상표사용자의 신용을 보호·유지하려는 사익보호의 목적을 추구하는 것이고, 일반 수요자 입장에서는 상표가 나타내고 있는 상품

의 출처나 품질에 대한 수요자의 기대 및 신뢰 이익을 보호하려는 공익 보호의 목적을 추구하고 있다. 국가적 견지에서는 건전한 상거래의 활성화를 통해 산업발전에 기여함을 목적으로 한다.<sup>7)</sup>

---

#### 상표등록을 받을 수 없는 상표 (제34조)

- 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표
  - 특정지역의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표
  - 현저하게 인식된 타인의 상품이나 영업과 혼동유발, 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표
  - 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표
- 

보호대상이 되는 상표는 좁은 의미의 상표를 지칭하는 것이 아닌 서비스표, 단체표장, 증명포장, 업무표장 등을 포괄하는 광의의 개념이다. 우리나라는 등록주의를 취하고 있어 원칙적으로 등록된 상표만을 보호한다. 그러나 미등록상표라 하더라도 해당 상표가 주지·저명한 경우 타인에 의한 상표등록을 배제함으로써 반사적으로 보호를 받게 된다. 또한 상표의 보호는 실질적으로 상표의 기능을 보호함을 의미한다.

상표법의 목적에 따라 상표가 보호되면 상표사용자 입장에서는 타인에 의한 부정경쟁행위를 방지하고 업무상 신용을 유지하여 활발하고 적극적으로 상업 활동을 추진할 수 있으며 상품 품질의 유지·향상을 위하여 노력하게 된다. 그리고 수요자 입장에서는 상표가 보호됨에 따라 품질 좋은 상품을 안심하고 식별·구매할 수 있게 되어 국가적으로 건전한 상거래 질서를 확립하고, 산업발전에 기여할 수 있게 된다.<sup>8)</sup>

---

7) 사법연수원, 「상표법」, 사법연수원 출판부, 2012, 3-4면.

8) 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-상표법 조문별 해설서-」, 한국지식재산연구원, 2014, 7면.

## 2) 상표의 개념과 기능

---

### 상표의 정의 (제2조)

자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장

---

‘상표’라 함은 ‘자기의 상품과 타인의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다)을 식별하기 위하여 사용하는 표장’을 의미한다. 상표로 사용되는 ‘표장’은 크게 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 것으로 구분된다.<sup>9)</sup>

상표의 기능이란 ‘상표를 상품에 사용하는 경우 그 상표가 상품과의 관계에서 어떻게 인식하고 작용하는 가의 문제’를 의미하며, 상표법의 목적은 ‘상표의 기능’을 보호하는 것이라 볼 수 있으므로, 상표의 기능 발휘와 손상의 유무는 결국 상표의 사용 및 상표권의 침해의 문제에 해당하는 것이다.

상표의 본원적 기능으로는 ‘동일한 상표가 표시된 상품군을 다른 상표의 상품군과 구별하게 하는 자타상품식별 기능과 동일한 상표의 상품은 동일한 출처에서 나온다는 것을 나타내는 출처표시 기능이 있다. 또한 동일한 상표의 상품은 동일한 품질을 갖고 있다고 기대하게 되는 즉, 품질의 동일성을 담보하는 품질보증기능으로 일반 수요자 입장에서는 가장 중요하게 여기게 되는 기능이다. 이와 더불어 수요자에게 구매 의욕을 자극하고 명성을 전파하는 등의 광고 선전 기능과, 재산적 기능, 경쟁적 기능 등 파생적인 기능도 하고 있다.

‘상표’라 함은 ‘자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장’을 의미하므로 상표란 자기의 상품과 다른 영업자의 사음을 구별할 수 있는 힘인 ‘식별력’을 갖고 있어야 한다. 이러한 식별력은 상표 자체가 갖고 있는 고유한 식별력이외에도 상표의 사용기간, 사용방법, 사용정도, 광고 선전의 노력이나 상품품질의

---

9) 특허청, 「상표심사기준」, 특허청, 2016, 56면.

우수성, 상표사용자의 명성과 신용 등에 의하여 구체적·상대적으로 결정된다고 볼 수 있다. 따라서 상표등록단계에서는 이러한 구체적인 식별력의 획득을 반드시 필요로 하지는 않으며 당해 상표가 상품표지나 구별표지로서의 추상적·절대적인 식별표지로서의 성격을 갖추면 충분하다.<sup>10)</sup>

### 3) 상표의 사용

---

#### 상표의 사용 (제2조 제1항 제11호)

1. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
  2. 1을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
  3. 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시, 전시, 알리는 행위
- 

상표법은 제2조 제1항 제11호에서 상표의 사용에 대한 정의를 두고 있다. 상표법상 상표의 사용에 해당하기 위해서는 형식적으로는 제2조 제1항 제11호에 해당하는 것이어야 하고, 실질적으로는 상표의 기능이 발휘되는 사용이어야 한다. 상표의 사용 개념은 상표법 전반에 걸쳐 기본이 되는 것으로 상표의 등록, 상표권의 침해여부, 등록상표의 취소여부를 결정함에 있어 중요한 기준이 되고 있다.

상표의 사용이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위를 의미하며, 표시행위란 해당 상품에 대한 통상의 거래관행에 비추어 거래 시 수요자가 인식할 수 있는 것이어야 한다. 또한 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 등의 유통행위와 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 배포하는 등의 광고행위도 상표의 사용행위에 해당한다.<sup>11)</sup>

---

10) 문삼섭, 「상표법」, 세창출판사, 2002, 160면.

11) 2016년 상표법 전부개정을 통하여 광고, 정가표, 표찰 등에 대해 사용하는 것으로 한정되었던 상표의 사용범위에 대하여 필요한 기타 수단에 사용하는 것까지 확대하였으며, 인터넷 등 전자적 방법으로 표시하는 것도 사용에 해당하는 것으로 포함되도록 하였다.

#### 4) 상표권의 효력

---

##### 상표권의 효력 (제89조/제83조)

상표권은 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.  
상표권의 존속기간은 설정등록이 있는 날부터 10년으로 한다.

---

상표권은 설정등록에 의해 발생하며(제82조), 상표권자는 지정상품에 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 이에 따라 상표권은 동일범위내에서의 전용권과 유사영역안에서의 사용금지권을 갖게 된다. 상표권은 설정등록일로부터 10년간 효력이 있으며, 갱신에 의하여 10년씩 연장할 수 있다.

일반적으로 상표권의 본래적 효력인 상표에 대한 독점사용권을 적극적 효력이라고 하고, 상표 침해에 대한 금지청구권을 소극적 효력이라고 한다. 따라서 상표권의 적극적 효력에 의해 상표권자는 지정상품에 등록상표를 사용할 권리를 독점하고 있으며, 타인에 대하여 자신의 상표의 사용에 대한 금지청구를 침해에 대한 구제를 신청할 수 있다.

또한 상표권은 재산권이므로 상표권의 이전, 사권 또는 질권 등의 수익·처분행위를 할 수 있다. 상표의 독점사용권은 그 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용할 권리를 의미하므로 독점사용권은 유사범위의 사용에는 미치지 않게 된다. 또한, 소리나 냄새상표는 시각적으로 표현된 기호, 문자 등이 보호되는 것이 아니라 시각적으로 표현된 소리, 냄새 그 자체가 보호된다. 다만 소리와 냄새를 시각적으로 표현하는 것에 차이가 발생할 수 있어 출원서에 첨부된 소리파일이나 냄새견본에 의하여 구체적인 보호범위가 설정된다.<sup>12)</sup>

시각적으로 인식할 수 없는 것 중 기호·문자·도형 또는 그 밖의 시각적인 등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 적은 상표에 따라 정하여 지고, ‘소리·냄새 등 시각적인 방법으로 사실적(寫實的)으로 표현한 상표의 경우에는 그 시각적 표현에 따라 정하여진다. 또한 지정상품의 보호범위는 상표등록출원서 또는 상품분류전환

---

12) 특허청, 「상표심사기준」, 특허청, 2016, 72면.

등록신청서에 기재된 상품에 의하여 정하여진다. 즉, 상표등록출원서나 상품분류전환등록신청에 기재된 지정상품에 대하여 상표권의 효력이 미친다(제91조 제2항).

상표의 보호범위는 표장 그 자체만으로 정해지는 것이 아니라, 출원인이 출원서에 상표의 유형을 어떻게 기재하였는지에 따라 보호되는 표장의 성격이 결정된다. 이에 따라 표장의 보호범위가 달라질 수 있는데 예컨대, 입체상표로 출원된 경우 상품의 형상에 포함된 개별적 문자나 모양 등 개별 구성요소들이 보호되는 것이 아니라, 문자나 모양 등을 포함한 상품의 전체적 형상이 그 보호대상이 된다.

## 5) 사용권 제도

상표권자 이외에 제3자가 설정행위로 정한 범위 내에서 당해 등록상표에 대한 사용을 할 수 있는 권리를 상표의 사용권이라고 한다. 상표의 사용권에는 전용사용권 및 통상사용권과 상표법의 규정에 의한 법정사용권이 있다.

---

### 전용사용권 (제95조)

전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.

---

전용사용권이란 사용권자가 설정행위로 정한 범위 내에서 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 의미한다. 상표권은 상표권자가 자유롭게 사용·수익·처분할 수 있는 사법상의 권리에 해당하므로, 상표권자는 등록된 상표를 직접 사용하는 것은 물론 타인에게 사용할 수 있도록 할 수 있는 것이 원칙이다. 과거에는 다수의 상품출처가 존재할 경우, 수요자에게 오인과 혼동을 유발할 수 있다는 우려로 인하여 사용권이 인정되지 않았으나 대량생산 및 품질의 평준화가 실현되고, 상표가 동일한 품질을 보증한다면 구체적 출처에 대하여는 문제 삼지 않는 수요자의 경향 변화에 따라 사용권 설정을 통해 상표권자가 수익을 창출하는 것을 허용하게 되었다.<sup>13)</sup>

전용사용권자는 그 설정행위로 정한 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록상표를

---

13) 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-상표법 조문별 해설서-」, 한국지식재산연구원, 2014, 631면.

사용할 권리를 독점하며(제95조 제3항), 전용사용권이 설정된 범위 내에서는 상표권자도 사용권 설정을 할 수 없다. 또한 전용사용권자는 전용사용권이 침해당한 경우 민사상의 권리 행사 및 형사상의 조치를 할 수 있다. 전용사용권은 상표권의 부수적 권리이므로 상표권의 효력범위를 초과할 수 없으며, 상표권이 소멸하면 함께 소멸하게 된다.

전용사용권자는 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시함으로써 상표권자 또는 다른 사용권자와 구별하여 상품출처표시를 명확하게 해야 한다.(제95조 제4항) 또한 상속이나 일반승계가 아닌 상표권 이전의 경우 상표권자에게 동의를 받아야만 이전이 가능하며(제95조 제5항), 사용권자의 동의 없이는 전용사용권을 목적으로 하는 질권이나 통상사용권을 설정할 수 없다(제95조 제6항). 한편, 전용사용권은 업무표장과 단체표장, 증명표장에는 사용할 수 없다(제95조 제2항).

---

#### **통상사용권 (제97조)**

통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정범위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가진다.

---

통상사용권이란 상표권자가 설정행위로 정한 범위 내에서 비독점적으로 사용할 수 있는 권리로, 채권적 권리이자 상표권의 부수적 권리에 해당한다. 상표권자는 그 상표권에 대하여 타인에게 통상사용권을 설정할 수 있으며, 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 갖게 된다(제97조 제1항 및 제2항). 통상사용권의 이전과 통상사용권을 목적으로 하는 질권의 설정은 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 상표권자(전용사용권에 관한 통상사용권에 있어서는 상표권자 및 전용사용권자)의 동의가 필요하다(제97조 제3항 및 제4항). 통상사용권이 공유인 경우, 각 공유자는 다른 공유자 전원의 동의를 얻어야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다. 한편, 업무표장권·단체표장권 또는 증명표장권에 관하여는 통상사용권을 설정할 수 없으며, 통상사용권자는 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 한다(제97조 제5항).

상표권자는 사용권자의 사용에 대한 관리·감독의 의무가 있고, 사용권자의 부정사용에 대하여 상표권자가 상당한 주의를 해태한 경우에는 제119조 제1항 제2호의 취소사유에 해당할 수 있으며, 상표권자는 전용사용권자 또는 통상사용권자의 동의를 얻지 아니하면 상표권을 포기할 수 없다(제102조 제1항).

한편, 전용사용권자는 그 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시하여야 하며(제95조 제4항), 사용권자는 품질오인 또는 출처혼동이 발생되지 않도록 정당하게 상표를 사용하여야 한다. 이러한 의무를 위반한 경우 제120조에 따라 사용권 등록이 취소될 수도 있다. 전용사용권자도 전용사용권에 관한 통상사용권자의 동의를 얻지 아니하면 전용사용권을 포기할 수 없다(제102조 제2항).

---

#### 선사용에 의하여 상표를 계속 사용할 권리 (제99조)

1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원전부터 국내에서 계속 사용하고 있을 것
  2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 국내 수요자간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것
- 

선사용에 의한 법정통상사용권이란 타인의 상표출원 전부터 국내에서 부정경쟁 목적 없이 계속 사용하여 타인의 상표출원 시에 특정인의 상품표지로 인식된 경우 그 선사용자에게 인정되는 사용권을 의미한다. 선출원주의를 보완하여 상표의 정당한 선사용자를 보호하고, 모방상표의 기대이익을 차단하기 위한 목적으로 규정된 것이다.<sup>14)</sup> 선사용에 의하여 상표를 계속 사용할 권리를 가지려면 ① 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 사이어야 하고, ② 특정 상표에 화체되어 있는 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻고자 하는 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있었어야 한다. ③ 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 한다(제99조 제1항).

---

14) 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-상표법 조문별 해설서-」, 한국지식재산연구원, 2014, 649면.

또한 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표를 사용하는 자로 부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용하고 있었던 자는 성명·상호 등의 선사용에 의한 사용권을 갖게 된다(제99조 제2항). 이 경우 상표권자나 전용사용권자는 제99조 제2항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간의 출처의 오인이나 혼동을 방지할 수 있는 적당한 표시를 할 것을 청구할 수 있다(제99조 제3항).

#### 6) 상표권의 침해 및 구제

법률상 정당한 권한이 없는 제3자가 타인이 등록한 상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 행위를 하게 되면 그 행위는 상표권의 침해 행위가 된다. 상표권은 무체재산권에 해당하여 침해가 용이하고, 침해여부의 발견과 판단 및 회복이 어렵다는 특징을 갖고 있어 침해발생시 일반수요자에게 미치는 영향이 상당하게 된다. 이에 따라 상표법은 간접침해(제108조), 손해액의 추정(제110조), 법정손해배상(제111조), 고의추정(제112조), 신용회복 청구(제113조), 서류제출명령(제114조) 등을 규정하여 상표권과 상표권자를 보호하고 있다.

---

#### 상표권 침해 (제108조)

1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위
  2. 제1호의 목적으로 상품을 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위
  3. 타인의 등록상표를 위조·모조하거나 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
- 

상표권자는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 독점배타적인 권리를 가지므로 제3자는 그 권리를 침해하지 못한다. 제3자가 정당한 이유 없이 등록상표를 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 행위는 독점권을 침해하는 행위이므로 상표권 또는 전용사용권의 침해에 해당된다(제108조). 제3자가 등록상표와

동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위 또한 상표권 또는 전용상품권을 침해한 것으로 본다(제108조 제1항 제1호).

상표법 제108조는 상표권자의 독점권이나 등록상표의 유사범위에 대한 직접적 침해행위 이외에도 직접 침해로 이어질 개연성이 높은 침해행위 즉, 간접침해행위 또한 침해행위로 간주하고 있다. 이는 상표권의 효력범위를 등록상표와 지정상품에만 한정하게 되면 등록상표와 유사범위 내에서 상표사용을 제재할 수 없게 되기 때문인데, 등록상표의 기능을 효과적으로 보호하고 시장질서의 혼란을 방지하여 일반 수요자의 이익을 보호하기 위함이다. 따라서 등록상표의 기능을 해칠 염려가 있는 침해의 예비적 행위에 대해서도 상표권을 침해하는 것으로 간주하여 이를 배제하고, 일정한 예비적 행위를 침해로 간주하는 규정을 두고 있는 것이다.<sup>15)</sup>

간접침해로 되는 행위는 ① 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조·소지하는 행위(제108조 제1항 제2호), ② 타인의 등록상표를 위조 또는 모조할 목적이거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매·소지하는 행위(제108조 제1항 제3호), ③ 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표가 표시된 동일·유사한 상품을 양도·인도하기 위하여 소지하는 행위(제108조 제1항 제4호) 등이 있다.

상표권 침해의 일반적인 요건은 ① 상표권이 유효하게 존재하고, ②상표권의 권리범위내의 침해이어야 하며, ③ 정당한 권한이 없이 ④ 위법적인 상표의 사용으로 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 및 제160조(재심에 의하여 회복한 상표권의 효력 제한)의 효력제한범위 내의 사용이 아닌 업(業)으로서의 사용이면 1회의 사용이라도 침해요건을 충족하게 된다. 다만 이러한 성립요건을 충족하더라도 상표권자의 상표권의 행사가 ① 상표제도의 목적이거나 기능을 일탈하거나 ② 등록상표권에 무효사유가 명백하게 존재하는 등 권리 남용에 해당하는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표권 침해는 성립하지 않게 된다.

15) 특허청, 「상표법해설」, 특허청, 2004, 296면.

## 7) 상표권 침해에 대한 구제방법

---

### 민사적 구제방법

- 침해금지의 청구 및 임시조치 (제107조)
  - 손해배상청구권 (제109조)
  - 신용회복청구권 (제113조)
  - 부당이득청구 (민법 제741조), 가처분신청(민집 제300조)
- 

상표권자 또는 전용사용권자는 침해자 또는 침해 우려자에 대하여 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(제107조). 즉, 상표권자나 전용사용권자 이외의 자가 정당한 권원 없이 상표권의 내용에 해당하는 행위를 하는 것을 금지하고, 이에 따른 설비 등을 제거하여 권리의 침해를 원천적으로 제고하는 한편 침해행위로 인하여 발생한 손해를 청구할 수 있도록 규정한 조항이다.<sup>16)</sup> 침해금지를 청구하기 위해서는 현실적으로 침해가 있거나 침해가 발생할 우려가 객관적으로 존재하여야 하며, 침해자의 고의 또는 과실 등은 요구되지 않는다. 침해에 대한 우려 여부는 객관적 위법요소로서 침해사실이 현존하면 되는 것이고, 침해가 잇은 후에 일시적으로 중지된 경우에도 금지청구권을 행사할 수 있다. 그리고 간접침해행위에도 금지청구권을 행사할 수 있다.<sup>17)</sup>

상표권 침해금지 또는 예방을 청구하는 소송이 제기된 경우 법원은 원고의 신청에 따라 임시로 침해행위 금지 및 침해행위에 사용된 물건 등의 압류나 기타 필요한 조치를 명할 수 있다(제107조 제3항). 이 경우 임시처분으로 생길 수 있는 상대방의 손해를 쉽게 회복할 수 있도록 법원은 원고 또는 고소인에게 담보를 제공하게 할 수 있다.

손해배상청구권이란 상표권자 또는 전용사용권자가 타인이 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 경우 손해배상을 청구할 수 있는 권리를 의미한다(제109조). 이 권리는 금지청구권과 달리 고의 또는 과실이 있어야만

---

16) 윤선희, 「지적재산권」, 박영사, 2015, 538면.

17) 특허청, 「상표법해설」, 특허청, 2004, 294면.

청구할 수 있다. 손해배상을 청구하기 위해서는 ① 침해자에게 고의 또는 과실이 있어야 하고, ② 침해로 인하여 손해가 발생하여야 하며, ③ 침해행위와 손해 사이에는 상당한 인과관계가 있어야 하고, ④ 그러한 침해행위에 위법성이 있어야 한다.

한편, 손해액은 청구인이 입증하여야 함이 원칙이나, 상표권 침해의 경우 입증이 극히 곤란한 경우가 다수 존재하므로 제110조에서는 손해액의 추정 규정을 두고 있다. 또한 상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표를 동일영역에서 사용하여 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조의 손해배상 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 청구할 수 있다(제111조). 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

타인이 상표권자 또는 전용사용권자의 권리를 침해한 경우 신용회복을 위해 필요한 조치를 청구할 수 있는데 이러한 권리를 신용회복청구권이라 한다. 법원은 고의 또는 과실에 의하여 상표권 또는 전용사용권을 침해함으로써 상표권자 또는 전용사용권자의 업무상의 신용을 실추하게 한 자에 대하여 상표권자 또는 전용사용권자의 청구에 의해 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 상표권자 또는 전용사용권자의 업무상의 신용회복을 위해 필요한 조치를 명할 수 있다(제113조). 신용회복청구의 주체는 상표권자나 전용사용권자이고 권리자가 금지 및 예방청구권의 행사 후에 고의 또는 과실로 인하여 발생한 손해배상 청구에 갈음하거나 그와 병행하여 청구하는 것이 일반적이다. 신용회복청구를 하기 위해서는 ① 침해자의 고의 또는 과실이 있어야 하고, ② 위법한 침해행위가 있어야 하며, ③ 업무상의 신용이 실추되어야 한다.

이 외에도 민법 제741조에 따라 부당이득에 대한 청구를 할 수 있으며, 상표권 침해금지 등의 소송에서 확정판결을 기다리기까지는 상당한 기간이 소요되므로 기간 중 상표가 부착된 상품이 양도되는 것 등을 방지하기 위해 가처분 신청을 할 수 있다(민사집행법 제300조). 또한 상표권 침해에 대한 금지 등을 법원에 청구하기 전, 그 침해사건의 증거조사를 유예하면 상표권 침해사건 관련 증인 등이 도주할 우려가 있거나 증거물이 멸실 또는 변경될 우려가 있거나 증거물이 멸실 또는 변경될 우려가 있는 경우 증거보전처분신청을 할 수 있다(민사소송법 제375조).

상표권에 대한 침해가 있을 경우 상표법은 그 권리자에 대하여 민사적 구제방법 이외에도 형사적인 구제방법을 규정하고 있다. 상표권을 형사적으로 구제하는 이유는 상표법의 보호법익은 상표권의 신용이나 재산권이라는 사익적 측면뿐만 아니라 상품출처의 오인과 혼동을 방지함으로써 소비자의 이익이라는 공익을 추구하고 있기 때문이다.

---

### 형사적 구제방법

- 상표권 침해죄 (제230조)
  - 거짓 표시의 죄 (제233조)
  - 거짓 행위의 죄 (제234조)
- 

상표권에 대한 침해가 있을 경우 상표법은 그 권리자에 대하여 민사적 구제방법 이외에도 형사적인 구제방법을 규정하고 있다. 상표권을 형사적으로 구제하는 이유는 상표법의 보호법익은 상표권의 신용이나 재산권이라는 사익적 측면뿐만 아니라 상품출처의 오인과 혼동을 방지함으로써 소비자의 이익이라는 공익을 추구하고 있기 때문이다.

상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대해서는 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처한다(제230조). 상표권을 침해하는 자에 대하여는 침해죄로 처벌할 수 있으며, 이 죄는 타인이 무단으로 상표권자 및 전용사용권자의 권리를 침해할 때 민사상의 제재와 더불어 형사상 제재를 할 수 있는 권리행사방법이다.

침해죄가 성립하기 위해서는 상표권의 효력이 유효하여야 하며, 등록된 상표인 이상 등록 취소의 사유가 있다 하더라도 심판에 의하여 취소가 확정되기까지는 등록 상표로서의 권리를 보유하고 있는 것이므로 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 행위도 상표권 침해죄에 해당한다. 또한 제89조(상표권의 효력)에 저촉되거나, 제108조(침해로 보는 행위)에서 규정하는 행위가 있어야 하며, 상표권의 침해행위에는 고의가 있어야 한다. 행위자가 타인의 등록상표임을 인식하면서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 의사가 있으면 족하고, 상품의 신용가치를 해치고 출처의 혼동·오인을 발생시키려는 의사, 상대방을 기망하여 부정한 이득을 얻는 것

이나 권리침해의 의사 등은 요구되지 않는다. 권리자로부터 경고나 사용정지통고의 유무는 고의의 입증에 중요 요소이나, 주지도가 높은 상표에 대해서는 통고가 없더라도 고의가 추정되는 것으로 본다.<sup>18)</sup> 한편, 상표권 침해는 상표권자의 영업상 신용과 이익을 해칠 뿐만 아니라, 일반수요자에게 상품출처에 대해 오인·혼동을 초래하여 거래질서를 해치게 되므로 공익에 반하는 결과를 초래하므로 상표권의 침해에 대하여는 권리자의 고소가 없더라도 기소할 수 있는 친고죄에 해당한다.

위증죄는 상표법에 의하여 선서한 증인·감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 허위의 진술·감정·통역을 한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있으며(제232조 제1항), 이 규정은 국가의 심사 및 심판기능을 보호하기 위함이다.<sup>19)</sup> 허위의 진술·감정·통역을 한 자가 상표등록여부결정 또는 심결이 확정되기 전에 자수한 경우에 형을 감경 또는 감면할 수 있도록 하고 있는데(제232조 제2항), 심판작용의 과오가 현실적으로 되는 것을 방지하려는 취지의 규정이다.<sup>20)</sup>

거짓표시의 죄는 ① 미등록 또는 미출원상표를 등록상표 또는 출원상표로 상품에 표시하거나, ② 미등록 또는 미출원상표를 등록상표 또는 출원상표로 광고하는 행위, ③ 지정상품 외의 상품에 등록상표를 사용하면서 상표등록표시 또는 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위를 한 자에 대하여 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하는 것을 말한다(제224조 및 제233조). 이 죄는 등록되지 아니한 상표를 등록상표인 것 같이 상품에 사용하거나 등록상표라 하더라도 그 지정상품 이외의 상품에 사용하는 등의 경우 국가의 상표등록제도에 반할 뿐만 아니라, 타인으로 하여금 이들 상표가 독점배타적인 유효한 권리라고 오인하여 이와 동일·유사한 상표를 사용할 수 없게 하는 등 건전한 상거래 질서를 해할 우려가 있으므로 이러한 행위를 처벌하도록 규정하고 있는 것이다. 거짓표시란 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것 같이 상품에 표시하거나 영업용 광고·간판·표찰·상품의 포장 또는 기타 영업용

18) 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-상표법 조문별 해설서-」, 한국지식재산연구원, 2014, 1017-1018면.

19) 윤선희, 「지적재산권」, 박영사, 2015, 553면.

20) 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-상표법 조문별 해설서-」, 한국지식재산연구원, 2014, 1020면.

거래서류 등에 표시하는 행위를 의미하며, 지정상품 이외의 상품에 등록상표를 사용하면서 그 상표에 등록표시를 하는 것, 상표권 소멸 후에 등록표시를 하는 것도 거짓표시에 해당한다. 그러나 문자, 도형 등과 색채가 결합되어 구성된 등록상표와 색채만 다른 상표에 등록표시를 하는 것은 거짓표시에 해당하지 아니한다.<sup>21)</sup>

거짓행위의 죄는 심사 또는 심판과정에서 거짓 기타 부정한 행위로 상표등록, 지정상품의 추가등록, 존속기간갱신등록, 상품분류전환등록 또는 심결을 받는 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해지게 된다(제234조). 심사 또는 심판과정에서 허위의 자료나 위조된 자료를 제출하는 등 심사관·심판관을 부정한 행위로서 착오에 빠뜨려 상표등록요건을 결한 상표등록출원에 대하여 상표등록을 받거나 자기에 유리한 심결을 받는 경우 등의 행위는 국가의 권위를 해하게 되므로 이러한 행위를 한 자에 대해 형벌을 가함으로써 국가의 심사·심판권의 적정한 행사를 보장하려는 취지의 규정이다.<sup>22)</sup> 본 죄는 거짓행위에 의해 심결 등을 받는 것에 대하여 처벌을 하는 것으로, 거짓행위란 심사관 등을 기망하여 착오에 빠지도록 하는 일체의 행위를 의미한다. 거짓행위 죄는 상표의 등록 및 심결 등을 받을 때 기수가 되므로, 상표등록이 있으면 후에 무효심판 등으로 무효가 된 경우에도 본 죄의 성립에 아무런 영향이 없다.

## 8) 상표권의 제한

상표권은 설정등록에 의하여 제한 없이 전용적 효력과 금지적 효력을 내포하는 것이 원칙이지만 공익과 사익의 조화를 이유로 법정제한사유와 권리 자체에 내포하고 있는 한계에 의하여 그 효력이 제한된다.

상표권에 대하여 ① 전용사용권이 설정된 경우 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위 내에서 사용권리가 제한된다. 또한 ② 선출원된 특허권·디자인권·저작권 등과 저촉되는 경우(제92조), ③ 등록상표이 사용이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목(타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거

21) 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-상표법 조문별 해설서-」, 한국지식재산연구원, 2014, 1024-1026면 참조.

22) 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-상표법 조문별 해설서-」, 한국지식재산연구원, 2014, 1027면.

래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위해 무단으로 사용하여 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위)에 해당하는 경우 상표권의 효력이 제한된다.

상표권의 수익·처분권 등의 제한에 관하여 ① 상표권의 분할 이전 시에는 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 하며, 공유상표권의 경우 공유자 전원의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 지분을 목적으로 하는 질권 및 사용권을 설정할 수 없다. 또한 ② 제34조 제1항 제1호 다목, 라목, 제3호 단서에 따라 등록된 상표권 및 업무표장권은 해당 업무와 함께 양도하는 경우를 제외하고는 양도할 수 없고, 단체표장권은 법인합병 시 특허청장의 허가를 받은 경우에만 이전할 수 있으며, 증명표장권은 증명표장 등록을 받을 수 있는 자에게 업무와 함께 특허청장의 허가를 받아야만 이전이 가능하다. ③ 제34조 제1항 제1호 다목, 라목, 제3호 단서에 따라 등록된, 상표권, 업무표장권, 단체표장권 및 증명표장권은 질권의 설정대상에서 제외되며, 업무표장권, 단체표장권, 증명표장권은 사용권을 설정할 수 없다. 마지막으로 ④ 상표권에 대하여 사용권이나 질권이 설정되어 있는 경우 그들의 동의가 없이는 상표권리를 포기할 수 없다.

소극적 효력에 대한 제한으로는 상표법 제90조는 자기의 성명, 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 관해서는 상표권으로써 배타권을 제한하도록 하여, 상표등록의 요건을 모두 갖추어 등록된 상표라고 할지라도 공익적 목적에 비추어 공정사용의 항변이 가능하도록 하고 있으며,<sup>23)</sup> ‘자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표’에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 않는다(제90조 제1항 제1호). 다만, 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 상표권의 효력이 미치게 된다. 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표인 경우에는 상표권의 효력이 배제된다(제90조 제1항 제2호). 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대해서는 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표인 경우에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다(제90조 제1항 제4호). 등

23) 계승균 외, 「로스쿨 지적재산권법」, 법문사, 2010, 390면.

룩상표의 지정상품 또는 그 지정상품의 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상으로 된 상표의 경우 상표권의 효력이 미치지 아니한다(제90조 제1항 제5호).

그 밖에 재심에 의하여 회복한 상표권에 있어 ① 상표등록 또는 갱신등록에 대한 무효심결이 확정되어 효력이 회복된 경우, ② 상표등록취소심결이 확정된 후 재심에 의하여 효력을 회복한 경우, ③ 권리범위에 속하지 않는다는 심결확정 후 재심에 의하여 상반되는 심결이 확정된 경우에는 당해 심결 확정 후 재심청구 등록전 선의로 동일·유사 범위 내에서 사용한 행위 및 간접침해행위에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 않는다.(제160조) 등록료 납부의 추완에 의하여 회복된 상표권의 경우 출원인 등이 등록료 납부기간 내에 책임질 수 없는 사유로 인하여 등록료를 납부하지 못한 경우 납부기간 만료일로부터 1년 이내에 또는 그 사유 종료일로부터 2개월 이내에 등록료를 납부할 수 있다. 이 경우 등록료 추납으로 인하여 출원 또는 상표권의 효력이 회복된 경우 납부기간 경과 후 출원 또는 상표권의 효력이 회복되기 전에 동일·유사 범위 내에서 사용한 행위 및 간접침해행위에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 않는다(제77조).

## 9) 타인의 디자인권 등과의 관계

---

### 다른 사람의 디자인권과의 관계 (제92조)

등록상표가 상표등록출원일전에 출원된 타인의 지식재산권과 저촉되는 경우에는, 저촉되는 지정상품에 대한 상표는 다른 권리자의 동의를 받지 않고는 사용할 수 없다.

---

상표권자 등은 상표출원일 전에 출원된 타인의 특허권, 디자인권, 출원일 전에 발생한 저작권에 저촉되는 경우에는 권리자의 동의를 얻어야 한다. 저촉되는 권리 간에 선출원 우위의 원칙에 따라 사후적으로 조정하기 위해서이다. 제92조는 등록상표의 사용인 경우에 그 적용이 있으며, 상표권자 등이 등록상표의 유사범위 내에서 사용하는 경우로서 타인의 권리와 저촉된다면 제92조와는 무관하게 타인의 권리가 후원인 경우라도 동의를 얻어야 한다. 또한 출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 출원일 이전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에만

한하여 적용되며, 등록상표의 사용 상태에 따라 선행권리와 저촉되는 경우에 적용된다. 등록상표의 사용이 선행권리와 저촉되지 않거나 지정상품에의 사용이 저촉되지 않는다면 동의가 필요하지 않다.

## 10) 거짓표시의 금지

---

### 거짓표시의 금지 (제224조)

- 등록 또는 출원을 하지 않은 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것 같이 상품에 표시하는 행위
  - 등록 또는 출원을 하지 않은 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것 같이 영업용 광고, 간판, 표찰, 상품의 포장 또는 그 밖의 영업용 거래 서류 등에 표시하는 행위
  - 지정상품외의 상품에 대하여 등록상표를 사용하는 경우, 그 상표에 상표등록 표시 또는 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위
- 

상표의 거짓표시와 관련하여서는 상표법 224조에 거짓표시의 유형을 명시하고 있다. 즉, 등록 또는 출원을 하지 않은 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것 같이 상품에 표시하는 행위, 등록 또는 출원을 하지 않은 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것 같이 영업용 광고, 간판, 표찰, 상품의 포장 또는 그 밖의 영업용 거래 서류 등에 표시하는 행위, 지정상품외의 상품에 대하여 등록상표를 사용하는 경우, 그 상표에 상표등록 표시 또는 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위를 하는 경우를 상표의 거짓표시라 규정하고 있다.

## 2. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률

### 1) 부정경쟁행위의 의미

부정경쟁행위란 민법상의 불법행위의 특칙으로 영업주체가 사업 활동을 함에 있어 경쟁상의 우위를 정당한 대가의 지불 없이 타인의 경쟁력에 편승하여 확보하려는 행위를 의미한다. 즉, 영업상 필요한 상표·상호 등을 스스로의 노력이나 정당한 거래에 의하여 취득·사용하는 것이 아니라 이미 타인의 노력에 의하여 거래사회에서 널리 알려진 것을 사용함으로써 수요자로 하여금 오인과 혼동을 일으키게 하여 경쟁상의 우위를 확보하려는 것이다.

이는 상표·상호 등 산업재산에 대한 침해뿐만 아니라 소비자에게도 상품선택에 혼동을 유발함으로써 경제적 손실은 물론 정신적 피해까지 초래하는 등 건전한 거래질서를 해하게 된다. 따라서 상품이나 영업에 사용하고 있는 상품이나 표지 등에 대하여도 다른 지식재산권과 마찬가지로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’)로 보호하고 있는 것이다.<sup>24)</sup>

### 2) 부정경쟁행위의 유형

부정경쟁방지법 제2조 제1호에서는 부정경쟁행위에 대하여 10가지의 유형을 제시하고 있으며, ① 상품주체 및 영업주체 혼동야기행위, ② 저명상표의 표지의 식별력 등 희석 및 손상행위, ③ 제품의 원산지 또는 제품의 질·양에 대한 오인야기행위, ④ 제품의 원산지 또는 제품의 질·양에 대한 오인야기행위, ⑤ 사이버스쿼팅, ⑥ 형태모방행위, ⑦ 제한적 일반규정 등 7가지의 유형으로 행위를 설명할 수 있다.<sup>25)</sup>

<표 1> 부정경쟁행위의 유형

구분	내용
제2조 제1호 가목	국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포(頒布) 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

24) 황의창·황광연, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호법」, 세창출판사, 2009, 24면.

25) 이하의 유형별 내용의 정리는 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-부정경쟁방지 및 영업비밀보호법-」, 한국지식재산연구원, 2014, 5-10면을 참고하여 작성함.

구분	내용
제2조 제1호 가목	국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위
제2조 제1호 나목	가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위
제2조 제1호 다목	가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위
제2조 제1호 라목	상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에 거짓의 원산지의 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 원산지를 오인(誤認)하게 하는 행위
제2조 제1호 마목	상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에 그 상품이 생산·제조 또는 가공된 지역 외의 곳에서 생산 또는 가공된 듯이 오인하게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하는 행위
제2조 제1호 바목	타인의 상품을 사칭(詐稱)하거나 상품 또는 그 광고에 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 선전 또는 표지를 하거나 이러한 방법이나 표지로써 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하는 행위
제2조 제1호 사목	<p>다음의 어느 하나의 나라에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 그 행위일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 정당한 사유 없이 해당 상표를 그 상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하거나 그 상표를 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하는 행위</p> <p>(1) 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약」(이하 "파리협약"이라 한다) 당사국</p>

구분	내용
	(2) 세계무역기구 회원국 (3) 「상표법 조약」의 체약국(締約國)
제2조 제1호 아목	정당한 권원이 없는 자가 다음의 어느 하나의 목적으로 국내에 널리 인식 타인의 성명, 상호, 상표, 그 밖의 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록·보유·이전 또는 사용하는 행위 (1) 상표 등 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게 판매 하거나 대여할 목적 (2) 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름의 등록 및 사용을 방해할 목적 (3) 그 밖에 상업적 이익을 얻을 목적
제2조 제1호 자목	타인이 제작한 상품의 형태(형상·모양·색채·광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다. (1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위 (2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입·수출하는 행위
제2조 제1호 차목	그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용 함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

(1) 상품주체 및 영업주체 혼동야기행위

혼동야기행위란 국내에 널리 인식된 상품 또는 영업표지와 동일·유사한 표지를 사용하거나, 이러한 표지를 사용한 상품을 유통시킴으로써 수요자로 하여금 타인의 상품 또는 영업에 관하여 혼동을 초래하는 행위를 말한다. 국내에 널리 알려진 표지에 대한 혼동야기행위를 금지하는 이유는 타인의 신용에 편승하여 이익을 취하는 부정경쟁행위를 금지시켜 특정 영업주체의 이익을 보호하는 한편, 소비자를 포함하는 일반 수요자도 보호함으로써 공정한 경쟁질서를 유지하는데 그 목적이 있는 것이다.<sup>26)</sup>

## (2) 저명상표의 표지의 식별력 등 희석 및 손상행위

표지의 식별력 등 손상행위란 국내에 널리 인식된 타인의 상품 또는 영업표지를 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 사용하거나, 사용한 상품을 판매·반포 등을 하여 타인표지의 식별력이나 명성 등을 손상시키는 행위를 말하며, 전술한 혼동야기행위와의 차이점은 혼동야기행위가 소비자 혼동에 초점을 두고 있는데 반하여, 희석행위는 상표와 관련된 식별력 또는 신용(good will)을 약화시키는 희석화(dilution) 행위에 중점을 두고 있다는 점에 있다.

## (3) 제품의 원산지 또는 제품의 질·양에 대한 오인야기행위

상품이나 그 상품의 광고 등에 거짓의 원산지·출처지 표시를 하거나 또는 타인의 상품을 사칭하거나 상품의 품질·내용·제조방법·용도·수량 등을 오인하게 하는 행위를 의미한다. 이러한 행위는 특정 영업자 개인의 이익을 침해하는 혼동초래행위와는 다르게 경쟁자 전체에 대한 이미지 및 고객획득 가능성을 감소시키는 행위임과 동시에 시장의 공정경쟁을 저해하는 행위로서 그 일차적 피해자는 일반 소비자가 된다. 따라서 제품의 원산지나 질 등에 대한 오인야기행위의 금지는 이러한 규제를 통해 경쟁자를 보호하는 것 보다는 허위·과대광고에 의한 소비자의 피해를 예방하는데 그 목적이 있으며, 오인야기행위를 유발하는 표지 또는 상품이 주지성을 획득하고 있어야만 하는 것은 아니다.

## (4) 대리인 또는 대표자 무단 상표사용행위

대리인 또는 대표자의 무단 상표사용행위란 국제성을 가진 상표의 대리인 또는 대표자이거나 대리인 또는 대표자였던 자가 정당한 사유없이 무단으로 등록된 상표를 사용하는 행위를 말한다. 이는 2001년 2월 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정 시 파리협약 제6조의7 제2항의 내용을 수용하여 추가된 부정행위 유형이다. 따라서 미국에서 등록상표권을 가지는 자는 우리나라에서 등록상표권을 갖지 않고 또한 그 상표가 우리나라에서 주지성을 취득하지 않더라도 그 대리인이 우리나라에서 무단으로 당해 상표를 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한

26) 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-부정경쟁방지 및 영업비밀보호법-」, 한국지식재산연구원, 2014, 5면.

상품에 사용하거나 그 상표를 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출할 경우, 이를 금지할 수 있고 손해배상도 청구할 수 있다.

#### (5) 사이버스쿼팅

사이버스쿼팅이란 도메인이름에 대하여 정당한 권원이 없는 자가 부정한 목적 또는 상업적 이익을 위하여 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표 그 밖에 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록·보유·이전 또는 사용하는 행위를 말하며, 2004년 개정을 통해 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위에 포함되었다. 이는 온라인 상의 거래질서를 혼란시키고 정당한 권리자의 영업상 손실 및 상품이나 서비스출처에 대한 혼동을 야기시키는 행위를 금지하기 위한 것이며, 부정경쟁방지법상에 포함되기 이전에는 판례에 의하여 혼동초래행위 또는 유명상표 희석행위에 포함되는 것으로 해석되어 왔다.

#### (6) 형태모방행위

형태모방행위란 타인이 개발·제작한 상품형태를 모방하여 자기의 상품으로 시장에 제공하는 행위를 말한다. 형태모방행위 또한 사이버스쿼팅과 마찬가지로 2004년 부정경쟁방지법의 개정을 통해 법률상의 부정경쟁행위로 규정되었고, 이에 따라 개정 이전에는 형태모방행위에 대하여 상품주체에 대한 혼동야기행위의 여부로 제한적으로 판단하였었다. 따라서 상품표지로서의 상품형태가 식별가능 및 출처표시기능을 갖추고 있는지와 국내에서 주지성을 획득하고 혼동의 우려가 있는지의 여부로 판단하였었으나, 개정 이후 이러한 요건이 충족되지 않더라도 새로이 개발·제작된 상품의 형태는 그 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되지 않았더라도 보호받을 수 있다.

#### (7) 제한적 일반규정

2013년 7월 30일 개정법에서 신설한 것으로 부정경쟁행위의 유형인 제2조 제1호가목~자목이외에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위를 부정경쟁행위의 유형으로 인정한 것이

다. 기존의 부정경쟁행위의 유형은 한정 열거주의를 취하고 있기 때문에 기존의 유형이 아닌 새로운 형태의 부정경쟁행위에 대하여 방지할 법적 근거가 다소 미흡하였는데, 본 조항의 신설에 따라 제한적이지만 부정경쟁행위의 유형을 일반화할 수 있게 되었다. 따라서 본 목의 해석에 따라 자신의 영업을 위해 무단으로 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위는 모두 부정경쟁행위로 해석할 여지를 열어두었다.

### 3) 부정경쟁행위에 대한 구제수단

부정경쟁방지법은 제2조 제1호에 열거된 부정경쟁행위에 대한 민사적 구제수단으로 금지청구권(제4조), 손해배상청구권(제5조) 및 신용회복청구권(제6조)을 인정하고 있으며, 형사적 제재수단으로 징역과 벌금(제18조 제3항, 제19조)형이 규정되어 있다. 그리고 위반행위자에 대한 행정조치로서 특허청장의 부정경쟁행위에 대한 조사(제7조)와 시정권고(제8조)를 규정하고 있다.

### 4) 국기·국장 등의 사용금지

산업재산권보호를 위한 파리협약동맹국, 세계무역기구의 회원국 또는 상표법조약체약국의 국기·국장(國章), 그 밖의 휘장이나 국제기구의 표지와 동일하거나 유사한 상표 또는 대한민국·산업재산권보호를 위한 파리협약동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 상표법 조약 체약국·그 국가의 공공기관이 사용하는 감독용이나 증명용 인장 또는 기호와 동일 또는 유사한 상표는 상표법 제33조의 규정에 의한 식별력을 갖추고 있다고 하더라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다.

본 규정의 제도적 취지는 국기·국장 등이 상징하는 국가, 훈공자 등의 존엄성을 유지하고 국제적인 신의를 보호하는 한편 상표의 사용자가 이들 기관과 특수한 관계에 있는 것처럼 오인 및 혼동의 발생을 방지하기 위함이며, 감독용 인장 등은 감독 또는 증명의 권위를 유지하는 한편 이들 표장들은 품질보증적 기능이 강하므로 수요자 보호 차원에서 상표법 제34조에서는 상표등록을 허용하지 않는 것이다.

따라서 본 규정은 상표권자의 대리인이나 대표자 또는 대리인이나 대표자이었던 자가 정당한 사유 없이 상표권자의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 상표의

지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 경우를 부정경쟁행위 유형에 추가하여 파리협약 제6조의7 제2항의 내용을 이 법에 수용하도록 하고, 파리협약 당사국, 세계무역기구회원국 또는 상표법조약 체결국의 국기, 국장, 휘장, 국제기구의 표지 등과 동일 또는 유사한 것은 당해 국가 또는 국제기구, 정부의 허락을 받지 아니하고는 상표의 사용을 금지시키고자 하는 것이다.<sup>27)</sup>

부정경쟁방지법은 특정국의 정부 및 국제기구의 표지 등에 대한 상표사용을 금지하고 있는데, 산업재산권보호를 위한 파리협약 당사국, 세계무역기구의 회원국 또는 상표법 조약 체결국의 훈장·포장·기장과 유사한 것은 상표로 사용할 수 없는 것이다(제3조 및 제3조의2). 산업재산권보호를 위한 파리협약 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체결국이 사용하는 감독용이나 증명용 표지는 물론 그 국가의 중앙행정기관, 지방행정기관, 그 밖의 지방자치단체, 공공조합, 공법상의 영조물 법인과 그 대표기관 및 산하기관이 사용하는 것을 포함한 것을 포함하며, 감독용이나 증명용 표지란 국내외의 공공기관이 상품 등의 규격·품질 등을 관리, 통제, 증명하기 위하여 사용하는 제 포장 등을 의미한다. 동일하거나 유사한 상표의 개념을 넓게 해석하고 있어 대체로 본 조가 규정하는 표지를 의미하는 것으로 인식될 수 있는 정도이면 족하다고 보며, 이 조가 규정하는 표지의 명칭을 문자로 동일 또는 유사하게 표시한 경우에도 동일 또는 유사한 표지로 판단한다.<sup>28)</sup>

---

27) 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-부정경쟁방지 및 영업비밀보호법-」, 한국지식재산연구원, 2014, 235면.

28) 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-부정경쟁방지 및 영업비밀보호법-」, 한국지식재산연구원, 2014, 239면.

## 5) 부정경쟁행위로 인한 피해구제

### (1) 금지청구권

부정경쟁행위나 제3조의2에 의한 자유무역협정에 따라 보호하는 지리적 표시의 사용금지 조항을 위반하는 행위로 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위 또는 제3조의2를 위반하는 행위를 하거나 하려는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(제4조 제1항). 부정경쟁행위를 금지 또는 예방할 수 있는 청구권은 이를 통해 소비자 및 일반수요자의 피해를 예방함은 물론, 당사자에게 금전배상이 원칙인 민법상의 불법행위에 비하여 소비자와 일반 공중의 보호에 상당히 유효한 보호수단이라고 할 수 있다.

그러나 금지청구권이 남용될 경우 오히려 산업발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있어 엄격하게 행사될 것이 요구된다. 따라서 금지청구권을 인정하기 위해서는 ① 금지명령이 없을 경우 회복이 불가능한 피해가 실제로 발생할 가능성이 있거나, ② 금지청구인의 피해가 피청구인의 손실보다 커야 하며, ③ 금지명령이 공익에 손해를 끼치지 않아야 한다.<sup>29)</sup>

금지청구권을 행사하기 위해서는 부정경쟁행위를 하거나 하려는 자가 있어야 한다. ‘부정경쟁행위를 하거나 하려는 자’란 현재 계속되고 있는 부정경쟁행위뿐만 아니라 장래에 영업상의 이익이 침해받을 우려가 있을 때 예방적 차원에서 금지를 청구하는 것을 의미한다. 부정경쟁행위를 하고 있거나 하려고 하는 자뿐만 아니라 부정경쟁행위를 하도록 하는 자도 포함하는 것으로 해석된다. 금지청구의 실효성을 확보하기 위하여 부정경쟁행위의 실행의 착수의 우려가 인정단계에 이르는 것만으로도 행위의 요건이 충족되었다고 본다. ‘착수의 우려가 인정되는 단계’는 실행의 착수가 가능한 객관적 상황 하에서 실행에 관한 주관적 결의가 있는 때를 말한다. 따라서 주관적·객관적으로 모두 침해의 개연성이 높은 때에만 착수의 우려가 있는 단계로 해석한다. 둘째, 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있어야 한다. ‘영업’이란 일반적으로는 이윤추구를 목적으로 한 영리사업이 그 중심이 되나 이윤이 발생하지 않아도 수지타산을 목적으로 영업을 반복, 계속하고 있는 사업이라면

29) 황의창·황광연, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호법」, 세창출판사, 2009, 88-89면.

침해행위로부터의 보호의 필요성은 영리사업과 동일하게 인정된다. 따라서 영리를 목적으로 한 회사나 자영업, 공익법인 등의 영업활동만이 아니라 특수법인이 독립 재산제하에서 행하는 사업이나 각종 비영리단체, 협동조합, 개인의 사업 활동 등도 수지타산을 목적으로 하는 한 「영업」에 포함된다고 본다.

‘영업상의 이익’은 상품표지 등의 보유자가 그 표지의 주지성에 의해서 사업상 누리게 되는 이익을 의미하며, 사업상의 것이면 충분하고 법률상의 권리일 필요는 없다. 또한 영업상의 이익은 원칙적으로 현재 존재하는 것을 필요로 하며 과거에 누렸던 이익은 보호받을 수 없다. 그러나 반대로 현재는 존재하지 않으나 장래에 누릴 가능성이 있는 이익은 보호받을 수 있다고 본다. 영업상의 이익으로서는 당해 표지의 사용으로부터 얻어지는 재산상의 이익과 영업상의 신용 등이 이에 해당한다. ‘우려’란 장래에 침해받을 가능성이 있는 것을 말하지만 주관적 침해 가능성만으로는 부족하며, 사회통념상 객관적으로 영업상 이익이 침해될 가능성이 있어야 한다.<sup>30)</sup>

금지 및 예방 청구권은 「부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자」만이 행사할 수 있다. 따라서 직접적으로 영업상 이익이 침해되지 않는 일반소비자, 소비자 단체 또는 사업자 단체는 「영업상의 이익」과 관련이 없으므로 청구권이 없으나, 공업소유권보호를위한파리협약 가맹국의 국민인 외국인은 같은 협약 제1조(동맹의 성립), 제2조 제1항(내국민 대우), 제10조의2 제1항(부당 경쟁으로부터의 보호)의 규정에 의하여 부정경쟁행위자의 상호등록 당시나 현재에 이르기까지 국내에 주소 또는 영업소를 두지 않고 있었다 하더라도 한국민과 동일하게 취급받게 되어 부정경쟁행위의 금지를 구할 권리가 있다.<sup>31)</sup>

금지 및 예방 청구권의 내용은 ① 현재 계속 중인 침해행위에 대한 금지, ② 장래의 침해행위에 대한 금지, ③ 침해행위를 조성한 물건의 제거·폐기, 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인이름의 등록말소, 그 밖의 금지 및 예방을 위하여 필요한 조치를 모두 포함한다. 부정경쟁행위에 대한 금지청구 시에는 부정경쟁행위를 조성한

30) 황의창·황광연, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호법」, 세창출판사, 2009, 90면.

31) 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-부정경쟁방지 및 영업비밀보호법-」, 한국지식재산연구원, 2014, 252면.

물건의 폐기, 부정경쟁행위에 제공된 설비의 제거, 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인이름의 등록말소, 그 밖에 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.(제4조 제2항).

## (2) 손해배상청구권

부정경쟁행위로 손해를 입은 자는 손해배상을 청구할 권리를 가진다. 현재 또는 장래에 행해질 수 있는 부정경쟁행위에 대하여는 금지청구권 등의 조치를 인정하지만 당해 부정경쟁행위로 인하여 손해가 이미 발생한 경우 손해배상청구를 통해 이를 구제할 수 있다. 부정경쟁방지법은 제5조에서 행위자의 고의 또는 과실로 영업상 이익이 침해당했을 경우나 제3조의 2에 의한 자유무역협정에 따라 보호하는 지리적 표시의 사용금지에 대한 손해배상청구권을 규정하고 있다.

부정행위로 인한 손해배상을 청구하기 위해서는 ① 행위자의 고의 또는 과실이 있어야 하며, ② 이 법 제2조 제1호의 부정경쟁행위와 제3조의 2에 의한 부정경쟁행위가 있어야 한다(단, 제2조 제1호 다목 규정의 저명상표 희석행위는 고의에 의한 부정경쟁행위만 해당). ③ 주지표지 보유자의 영업상 이익이 침해되어 손해가 발생, iv) 행위와 손해 발생과의 상당인과관계가 존재하여야 한다. 동 조항상의 ‘고의’란 부정경쟁행위임을 인식하면서 이를 행하는 심리상태를 의미하며, ‘과실’은 일정한 결과가 발생한다는 것을 알고 있어야 함에도 불구하고 부주의로 그것을 인식하지 못한 상태를 말한다. 고의·과실에 대한 입증책임은 불법행위 일반론에 따라 손해배상 청구권자가 부담한다.

부정경쟁행위로 손해를 입은 자는 부정경쟁행위자를 상대로 그 손해에 대한 배상을 법원에 청구할 수 있다. 그러나 부정경쟁행위로 입은 손해의 경우 손해액 산정이 현실적으로 매우 곤란하여 손해를 추정하는 규정을 두고 있으며 손해액을 추정하는 기준을 함께 제시하고 있다(제14조의 2).

### (3) 신용회복청구권

타인의 불법행위로 인한 손해의 배상은 금전배상이 원칙이나(민법 제763조, 제394조) 부정경쟁행위는 타인의 신용을 기반으로 이익을 취하는 행위로 그 타인의 신용 및 명예와 밀접한 연관이 있어 금전배상만으로는 손해를 충분히 보전할 수가 없다. 또한 신용훼손과 관련한 다른 법률상의 구제방법으로 구제가 적절하지 못한 경우가 많이 있어 부정경쟁방지법에서는 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 병행하여 신용회복에 필요한 조치를 할 수 있도록 규정하고 있다.

신용회복청구권의 요건으로는 ① 행위자의 고의 또는 과실(단, 제2조 제1호 다목 규정의 저명상표 희석행위는 고의에 의한 부정경쟁행위에 한한다), ② 객관적으로 위법한 부정경쟁행위의 존재, ③ 부정경쟁행위에 의한 영업상 이익이 침해되었을 것, ④ 금전배상 외 별도의 신용회복조치의 필요성이 있을 것, ⑤ 부정경쟁행위와 신용실추와 상당인과관계의 존재가 필요하다. 즉, 부정경쟁행위가 인정된다고 하여 반드시 업무상 신용이 실추되었다고 단정할 수는 없으므로 청구권자는 모방 제품이 조약하여 자사 제품의 신용도에 타격이 가해진 점 등의 구체적 사실을 별도로 입증하여야 한다. 신용회복청구권은 손해배상의 일종이기 때문에 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 청구할 수도 있고, 침해자의 비용으로 패소 또는 유죄 판결을 받은 사실이 있다는 내용의 해명광고, 판결문 또는 정정문을 게재하는 방법 등이 있다.<sup>32)</sup>

## 3. 표시·광고의 공정화에 관한 법률

### 1) 표시광고법의 목적

표시·광고의 공정화에 관한 법률(이하 ‘표시광고법’)은 사업자의 부당한 표시·광고 행위를 방지하고(왜곡된 정보의 시정), 나아가 소비자에게 바르고 유용한 정보를 제공하도록 함으로써(유용한 정보제공의 촉진), 소비자가 충분하고 적정한 시장정보를 가지고 합리적인 구매를 할 수 있도록 하여 소비자를 보호하고, 공정한 거래질서를 확립하고자 함에 그 목적이 있다.

32) 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-부정경쟁방지 및 영업비밀보호법-」, 한국지식재산연구원, 2014, 280면.

종래 부당한 표시·광고는 공정거래법상 불공정거래행위의 한 유형으로 주로 경쟁업체간 공정경쟁의 보장이라는 차원에서만 인식되고 있었으나, 소비자 보호에 대한 사회적 요청이 증가하면서 소비자의 의사결정의 왜곡 등 권익침해로부터 소비자를 보호하기 위한 차원에서 부당광고를 규제하여야 할 필요성이 제기되기 시작하였다. 또한 올바른 정보를 통한 소비자의 합리적 선택기회의 보장이 바로 공정거래질서의 확립을 위한 전제라는 인식이 자리잡게 되면서 공정거래법에 의한 부당광고 규제의 한계가 지적되기 시작한 것이었다. 사후적 규제조치만을 정해두고 있던 공정거래법에 의해서는 소비자의 의사결정의 자유를 보장하기에 충분하지 않다고 여겨졌기 때문이었다.<sup>33)</sup> 상품의 복잡화·다양화 및 광고기법이 발달해 가는 사회적 상황에서 부당광고에 대하여 포괄적이고 통일적으로 규율하는 단일 법제의 필요성도 함께 제시되면서 부당한 표시·광고에 대한 사전적 규제수단을 대폭 강화하고, 표시·광고행위에 대하여 포괄적 규율사항을 담아 1999년 표시광고법이 제정되었다.<sup>34)</sup> 이러한 입법배경에 따라 올바른 소비자정보의 제공과 이를 통한 공정경쟁의 확립을 목적으로 하는 표시광고법은 부당한 표시·광고행위를 금지하고(제3조), 사업자 등으로 하여금 중요정보를 공개하도록 하고 있으며(제4조), 사업자 자기가 한 표시·광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여 실증할 수 있도록 하는 표시·광고실증제도(제5조)를 도입하고 있다. 이 밖에도 사업자단체로 하여금 그 단체에 가입한 사업자에 대하여 표시·광고행위를 제한하는 것을 금지하고 있으며(제6조), 임시중지명령제도(제8조), 무과실 손해배상책임(제10조), 표시·광고의 자율규약(제14조) 등을 규정하고 있다.

## 2) 표시·광고의 개념

---

### 표시

사업자나 다른 사업자에 관한 사항, 상품의 내용, 거래 조건 등을 알리기 위한 상품 등의 용기·포장, 사업장 등의 게시물, 상품권 등의 증서에 쓰거나 붙인 문자나 도형

---

‘표시’라 함은 사업자 또는 사업자단체가 상품 또는 용역에 관하여 ① 자기 또는

33) 박수영, 「표시광고법」, 학우, 2004, 10면.

34) 왕승혜 외, 「11개 분야별 부당표시·광고 심사지침의 개선방안 연구」, 한국법제연구원, 2015, 24면.

다른 사업자 등에 관한 사항과 ② 자기 또는 다른 사업자 등의 상품 등의 내용, 거래 조건, 그 밖에 그 거래에 관한 사항 중 어느 하나에 해당하는 사항을 소비자에게 알리기 위하여 그 상품의 용기·포장(첨부물 및 내용물을 포함) 또는 사업장 등의 게시물 또는 상품권·회원권·분양권 등 상품 등에 관한 권리를 나타내는 증서에 쓰거나 붙인 문자나 도형 및 상품의 특성을 나타내는 용기·포장을 의미한다(제2조 제1호).

---

## 광고

사업자나 다른 사업자에 관한 사항, 상품 등의 내용, 거래 조건 등을 알리기 위해 신문·인터넷 신문, 정기간행물, 방송, 인터넷 등으로 소비자에게 널리 알리거나 제시하는 것

---

‘광고’란 사업자들이 상품 등에 관하여 ① 자기 또는 다른 사업자 등에 관한 사항과 ② 자기 또는 다른 사업자 등의 상품 등의 내용, 거래조건, 그 밖에 그 거래에 관한 사항을 정기간행물·인터넷신문·방송·전기통신, 전단·팜플렛·건본 또는 입장권, 인터넷 또는 PC통신, 포스터·간판·네온사인·에드벌룬 또는 전광판, 비디오물·음반·서적·간행물·영화 또는 연극, 자기의 상품외의 다른 상품, 기타 이들과 유사한 매체 또는 수단을 이용하여 소비자에게 널리 알리거나 제시하는 것을 말한다(제2조 제2호).

‘부당한 표시·광고’라 함은 사업자들이 자기 또는 자기의 상품(다른 사업자 또는 상품포함)등에 관하여 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 내용의 표시·광고를 의미한다.

### 3) 부당한 표시·광고행위의 금지

부당한 표시·광고에 해당하지에 대하여 판단하기 위해서는 표시·광고가 사실에 부합되는지 여부(진실성)와 소비자로 하여금 상품선택을 오도(misleading)할 우려가 있는지의 여부, 그리고 거래의 공정성을 해칠 우려가 있는지의 여부로 파악할 수 있다.

표시·광고의 진실성이란 “표시·광고의 내용과 표현 및 방법이 사실에 근거하고 명료·정확하여 직접적 또는 간접적으로 소비자를 기만하거나 오인시킬 우려가 없어

야 한다.”는 것으로 특히 같은 광고에서 그 광고의 주된 내용을 제한하거나 또는 추가하는 사항은 소비자가 주된 내용과 함께 통일적으로 인식할 수 있도록 명확하게 제공되어야 한다. 또한 이와 관련된 사항을 누락시킴으로써 소비자를 속이거나 잘못 알게 할 우려가 있어서는 아니 된다.

사업자가 자신의 상품 또는 용역을 허위·과장 또는 기만적 방법으로 표시·광고하거나 경쟁사업자의 것과 부당한 비교 또는 비방의 표시·광고를 하여 고객을 오인에 빠트려 합리적 판단을 왜곡·저해할 경우 소비자의 합리적 선택의 자유는 물론 시장에서 경쟁사업자 간의 능률경쟁이 침해될 수 있다. 따라서 부당한 표시·광고행위를 제한하는 근거는 ① 소비자의 합리적이고 자유로운 선택권 왜곡과, ② 경쟁사업자의 경쟁의 저해를 방지하는 것에 있다. 표시광고법은 “소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 행위를 하거나 다른 사업자 등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니 된다.”라고 하여 부당한 표시·광고행위의 판단기준을 ① 소비자의 오인성과 ② 거래질서의 저해성으로 두고 있다.

소비자 오인성이란 소비자를 기만하거나 오인시킬 우려가 있음을 의미한다. 오인의 개연성 내지 추상적 위험성이 있는 행위인지 여부는 평균인으로서의 일반 소비자에게 주는 전체적인 인상에 의하여 판단된다. 오인의 주체로서 소비자는 통상의 신중함과 주의력을 가진 소비자를 전제로 한다. 객관적인 진실성이 있더라도 소비자의 오인을 유발할 우려가 있는 경우에는 부당한 것으로 볼 수 있다. 이와 더불어 공정거래의 저해성이 요구되는데, 이는 부당한 표시·광고에 따른 소비자 오인의 결과 소비자가 잘못된 선택권을 행사하게 되고, 이로 인해 경쟁사업자의 고객을 빼앗는 등 시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있어야 함을 의미한다.<sup>35)</sup>

#### (1) 거짓, 과장의 표시·광고

거짓·과장의 표시·광고는 사실과 다르게 광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 광고하는 것을 의미한다. 거짓·과장의 표시·광고에는 ① 표시·광고의 내용이 사실과 다르거나 객관적 근거가 없는 내용을 표시·광고하는 경우와 ② 표시·광고상의 주장

35) 성승제, 상품 및 서비스에 관한 표시·광고의 공정화법 개선방안 연구, 한국법제연구원, 2012, 20면.

이 특정사실이나 객관적 근거에 기초하고 있으나 그 내용이 지나치게 부풀려져 표시·광고하는 경우가 있다.

## (2) 기만적인 표시·광고

표시·광고를 은폐, 축소하는 등 소극적 행동에 의하여 소비자 오인성을 야기할 수 있는 우려가 있는 표시·광고 행위의 태양을 기만적인 표시·광고행위로 분류하여 이를 금지하고 있다. 기만적인 표시·광고행위의 개념요소는 ‘사실을 은폐하거나 축소’하는 등의 방법으로 하는 표시·광고행위로 이때의 ‘사실’이란 소비자가 상품 또는 용역을 선택함에 있어 필요한 사항, 예컨대 원재료, 성분, 품질, 효능 규격, 제조방법, 제조일자, 원산지, 사용방법, 기타의 거래내용 등을 의미하는 것으로 사업자가 표시·광고를 함에 있어 자기 자신이나 자기가 공급하는 상품에 대하여 이러한 것에 대한 사실을 표기하여야 하는 것을 말한다. 또한 ‘은폐하거나 축소’하는 행위는 사업자 자신이나 상품에 관하여 중요한 사실이나 내용을 누락하거나 은폐함으로써 소비자를 기만에 빠트릴 우려가 있는 행위를 의미한다.<sup>36)</sup>

## (3) 부당하게 비교하는 표시·광고

부당하게 비교하는 표시·광고는 ‘비교대상 및 기준을 분명하게 밝히지 않거나 객관적 근거 없이’비교하는 표시·광고라 할 수 있다. 비교의 표시·광고가 공정하게 이루어진다면 소비자의 다양한 구매욕구에 부합하는 유용한 정보를 제공할 수 있을 것이나, 객관적으로 근거가 없거나 자기의 상품에 대해 유리한 부분만을 들어 비교 표시·광고하는 경우 오히려 소비자의 잘못된 선택을 유도하는 결과가 초래된다. 비교 표시·광고는 자기의 우월성을 나타냄으로써 상대적으로 경쟁사업자의 단점을 표시·광고하기 위한 목적으로 행하여지는 것이고, 자칫 경쟁사업자의 상품 또는 용역에 대하여 비방으로 비취질 수도 있다는 점에서 비교 표시·광고행위는 비교대상, 비교내용 및 방법 등이 명확하고 적정하여야 할 것이 요구된다.

36) 성승제 외, 「상품과 서비스에 관한 표시·광고의 공정화법 개선방안 연구」, 한국법제연구원, 2012, 23면.

#### (4) 비방적인 표시·광고

비방적인 표시·광고행위란 객관적인 근거가 없는 내용으로 비방하거나 불리한 사실만을 제시하는 표시광고라 할 수 있으며, 비교광고와는 달리 비교대상인 경쟁사업자가 광고에서 명시적으로 인용되거나 전체적 문언을 통해 특정될 수 있어야 한다. 비방 표시·광고는 객관적 근거 없는 허위의 내용인 경우뿐만 아니라 사실에 기초하고 있더라도 다른 사업자 및 다른 사업자의 상품에 대해 불리한 사실만을 표기하여 중대한 이미지 훼손에 이르거나 전체 내용이 전달하는 바가 다른 사업자 또는 다른 사업자의 상품이 실제보다 현저히 열등 또는 불리한 것처럼 소비자가 오인할 수 있도록 하는 경우에는 비방 표시·광고에 해당한다 할 것이며, 그 밖에 객관적 진실에 합치되더라도 상품·용역 자체에 대한 비방광고가 아니라 경쟁사업자의 전과사실이나 과산직면 사실 등에 관한 인적 선전을 통해 경쟁사업자를 배제하고 자신의 영업 목적을 달성하려는 것은 선량한 풍속에 반하는 행위로서 허용되지 않는다.<sup>37)</sup>

#### 4) 표시·광고 내용의 실증제도

표시광고법은 사업자 등으로 하여금 자기가 행한 표시·광고 중 ‘사실과 관련된 사항’에 대하여 이를 실증할 수 있도록 하고 있어(제5조), 사실과 관련한 사항에 대한 입증책임을 사업자 등에게 전환하였다. 부당광고 여부가 문제될 때 일반적으로 가장 먼저 다투어지는 것이 광고내용의 진위여부이며, 그 다음에 기만성이 있는지, 비교광고로서 부당성이 있는지, 비방성이 있는지 여부를 판단하게 되는데, 공정거래위원회가 광고내용의 진위여부를 판단함에는 많은 시간과 비용이 소요되고, 특히 전문적·기술적 광고의 경우 당해 광고의 내용이 허위임을 입증하는 것이 사실상 불가능한 경우가 있어 도입된 조항이다.<sup>38)</sup>

공정거래위원회는 부당한 표시·광고의 우려가 있어 실증이 필요하다고 인정되는 경우 당해 사업자에게 실증자료의 제출을 요청할 수 있고, 동 요청을 받은 사업자는 15일 이내에 실증자료를 제출하여야 하며(제5조 제3항), 실증자료 중 소비자에 대한 정보제공의 필요성이 있는 경우 공정거래위원회는 사업자의 영업상 비밀을 제

37) 성승제 외, 「상품과 서비스에 관한 표시·광고의 공정화법 개선방안 연구」, 한국법제연구원, 2012, 23면.

38) 손수진, 표시·광고의 공정화에 관한 법률상의 광고실증제에 관한 연구, 「한양법학」 제10호, 한양법학회, 1999, 292면.

외하고는 이를 요약·정리하여 공개할 수 있다(제5조 제4항).

실증자료요청의 주요대상은 ① 인체에 직접적으로 영향을 미친다는 내용인 경우, ② 안전 또는 환경과 관련된 내용인 경우, ③ 성능, 효능, 품질에 관한 내용인 경우, ④ 기타 소비자의 구매선택 및 거래질서에 중대한 영향을 미치는 내용인 경우에는 이를 실증할 수 있어야 하며, 객관적 실증자료로 인정받기 위해서는 과학적 조사(연구), 당해 분야의 전문가 의견에 기초, 책임자에 의해 객관적으로 이루어 졌을 것, 전문가가 정확하다고 받아들이는 절차를 사용하는 등 4가지 요건을 광고행위 이전에 충족해야 한다. 개인적 경험·신문기사·만족한 소비자로부터 온 편지 등은 객관적 실증자료로서 인정되지 않는다.<sup>39)</sup>

#### 5) 부당한 표시광고행위의 유형 및 기준 지정고시

표시·광고는 그 내용이 관련사업 영역이나 활동 자체에 따라 매우 특유한 사항을 포함하기 마련인데, 이에 관하여 구체적으로 규정하기 위하여 공정거래위원회는 표시·광고 관련 고시나 지침이라는 형식을 활용하여 왔다.<sup>40)</sup> 유형고시의 모범 조항은 부당한 표시광고 행위의 유형을 정하여 규율하기 위한 것으로서, 법률에서 이러한 사항을 일률적으로 규정하기는 곤란하고, 그 판단은 어느 정도 전문적·기술적인 것으로 그 규율영역의 특성상 소관부처인 공정거래위원회의 고시로 위임하는 것이 요구되는 사항이라고 볼 수 있다.

표시광고법상 유형고시는 「표시광고의 공정화에 관한 법률」 제3조 제1항 각호 및 동법 시행령 제3조 제1항 내지 제4항의 규정에 근거하여 제정된 위임고시로서, 부당한 표시광고가 구체적으로 어떠한 경우에 해당되는 지를 사업자, 사업자단체 및 일반국민에게 예시함으로써 부당한 표시광고행위를 사전에 방지하고 부당한 표시광고에 대한 법집행의 객관성과 투명성을 확보하기 위하여 제정된 고시이다. 「부당한 표시광고행위의 유형 및 기준 지정고시」<sup>41)</sup>(이하 ‘유형고시’)는 일반거래상 빈번하게 나타나는 대표적이고 공통적인 사항들을 예시하고 있다.

39) 「표시·광고 실증에 관한 운영고시」, 공정거래위원회 고시 제2015-15호.

40) 성승제 외, 「상품과 서비스에 관한 표시·광고의 공정화법 개선방안 연구」, 한국법제연구원, 2012, 132면.

41) 「부당한 표시·광고행위의 유형 및 기준 지정고시」, 공정거래위원회고시 제2012-10호.

현행 유형고시는 총 16개의 항목에 대하여 유형을 예시를 두고 있는데<sup>42)</sup> 이 중 상표의 사용 및 표시와 관련된 사항은 14. 용도, 사용방법, 주의사항 등에 관한 표시·광고 및 15. 경쟁사업자 및 경쟁관계상품에 관한 비교표시·광고가 해당될 수 있다.

#### 4. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률

##### 1) 공정거래법의 적용예외 사항

독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 ‘공정거래법’)은 시장경제질서에 대한 기본이 되는 법률로 원칙적으로는 모든 분야에 예외 없이 적용된다. 그러나 시장의 기능에만 맡겨두는 경우 시장실패를 겪을 수도 있기 때문에 정부의 개입이 요구되기도 하는 경우와 같이 특정 행위나 사업자에 대해서는 공정거래법의 적용이 제외되는 경우가 있다. 현재 공정거래법이 제외되는 경우는 ① 법령에 따른 정당한 행위 또는 무체재산권의 행사행위와 일정한 조합의 행위(법 제58조 내지 제60조), ② 기업결합금지 규정이나 채무보증제한규정의 예외와 같은 경우가 이에 해당한다.

##### 2) 무체재산권의 행사행위에 대한 적용 예외

---

###### **무체재산권(지식재산권)의 행사 (제59조)**

독점규제 및 공정거래에 관한 법률은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.

---

공정거래법 제59조는 무체재산권, 즉 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등에 의한 권리의 행사인 경우 동법을 적용하지 않는다고 규정하고 있다. 무체재산권은 일종의 재산권으로 배타적으로 사용·수익·처분할 수 있는 권리이므로 이러한 권리의 행사에 대해서는 공정거래법을 적용하지 않는 것이다. 지적재산권에

---

42) 현행 유형고시의 체계는 ① 표시·광고의 기본원칙, ② 사업자 자신에 관한 표시광고, ③ 가격에 관한 표시광고, ④ 원재료, 성분에 관한 표시광고, ⑤ 품질, 성능, 효능 등에 관한 표시광고, ⑥ 규격, 용량, 수량 등에 관한 표시광고, ⑦ 제조일자, 유효기간 등에 관한 표시광고, ⑧ 제조방법에 관한 표시광고, ⑨ 특징에 관한 표시광고, ⑩ 원산지, 제조자에 관한 표시광고, ⑪ 보증에 관한 표시광고, ⑫ 용기, 포장에 관한 표시광고, ⑬ 추천, 권장 등에 관한 표시광고, ⑭ 용도, 사용방법, 주의사항 등에 관한 표시광고, ⑮ 경쟁사업자 및 경쟁관계상품에 관한 비교표시광고, ⑯ 누락, 은폐 등에 의한 기만적인 표시광고, ⑰ 기타의 거래내용 및 거래조건에 관한 사항의 표시광고로 구성되어 있다.

해당하는 무체재산권의 인정은 창의적 활동을 촉진하는 것에 기본취지가 있기 때문에 경쟁촉진을 목적으로 하는 공정거래법과 기본취지는 같으나 무체재산권의 권리 행사라 하더라도 그 권리를 인정하는 목적의 범위를 벗어나서 경쟁질서를 해치는 경우에는 공정거래법의 적용을 받게 된다. 공정거래위원회는 ‘지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’<sup>43)</sup>을 통해 외형상 지적재산권에 의한 권리의 행사로 볼 수 있는 행위라 하더라도 발명과 창작을 장려하는 지적재산권 제도의 취지를 벗어나 정당한 권리의 행사라고 볼 수 없는 일정한 행위에 대해 기술시장 또는 상품시장에서 경쟁을 제한하는 경우로 보고, 불공정거래행위의 유형과 그 판단기준을 제시하고 있다.<sup>44)</sup>

본 법에서 의미하는 지식재산권의 정당한 행사라 함은 관련 법률에 따라 허여받은 지식재산권의 배타적 사용권 범위 내에서 행사하는 것을 말하며, 이러한 경우에는 법 제59조의 규정에 따라 이 법의 적용이 배제된다. 그러나 외형상 지식재산권의 정당한 행사로 보이더라도 그 실질이 지식재산 제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우에는 정당한 지식재산권의 행사로 볼 수 없어 이 법 적용 대상이 될 수 있다. 아울러 지식재산권의 행사가 정당한 것인지 여부는 특허법 등 관련 법령의 목적과 취지, 당해 지식재산권의 내용, 당해 행위가 관련 시장의 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단하며, 지식재산권의 행사가 불공정거래행위에 해당하는 지 여부에 대한 판단은 「불공정거래행위 심사지침」을 적용하여 한다.<sup>45)</sup>

지식재산권 행사와 관련된 상품시장을 획정할 때는 해당 지식재산권과 관련된 기술을 바탕으로 생산된 상품이 거래되는 시장, 해당 상품 생산에 필요한 원재료, 부품, 생산설비 등이 거래되는 시장, 해당 상품을 투입요소로 하여 생산된 상품이 거래되는 시장, 그 밖에 해당 지식재산권의 행사로 인해 영향 받을 수 있는 상품 시장을 폭넓게 고려하여야 하며, 이러한 지식재산권의 행사로 인해 관련시장의 상품·용역의 다양성 제한, 봉쇄효과, 경쟁사업자의 비용 상승효과 등을 발생시키거나 발생시킬 우려가 있는지를 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

43) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」, 공정거래위원회 예규 제247호.

44) 이재구, 「공정거래법 이론, 해설과 사례」, 지식과감성, 2015, 41-43면.

45) 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」, 공정거래위원회 예규 제247호.

## 5. 관세법

### 1) 품질 등의 허위·오인표시 물품의 통관제한

세관장은 물품의 품질, 내용, 제조 방법, 용도, 수량 등을 사실과 다르게 표시한 물품 또는 이와 같은 사항을 오인할 수 있는 표지를 부착한 물품으로서 부정경쟁방지법, 식품위생법, 산업표준화법 등 품질 등의 표시에 관한 법령을 위반한 물품에 대해서는 통관을 허용해서는 아니 된다(제230조의2). 이러한 표시 등은 국민의 생명이나 건강과 직접 관련되는 정보를 담고 있는 것이므로 이를 거짓으로 표시하거나 오인할 수 있도록 표시한 물품은 통관단계에서 세관장이 단속하도록 하고 있는 것이다.

### 2) 지식재산권의 보호

지식재산권을 국제적으로 보호하기 위하여 WTO는 TRIPs(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods)협정을 체결하여 지식재산권 보호에 대한 국제적 통일을 도모하고 지식재산권 침해 물품에 대한 국제적 거래를 금지하고 있다. TRIPs는 상표권 및 저작권 침해의 신속한 방지를 위하여 회원국들로 하여금 이들 지식재산권을 침해하는 물품이 수입될 때는 권리자의 신청에 의해 통관보류를 할 수 있는 절차를 마련하도록 규정하고, 상표권 및 저작권 등을 포함한 지식재산권에 대한 통관보류 여부와 수출되는 지식재산권 침해물품에 대한 통관보류는 회원국이 자율적으로 정하도록 하고 있다.

관세법은 상표권, 저작권과 저작인접권, 품종보호권, 지리적표시권 또는 지리적 표시, 특허권, 디자인권을 침해하는 물품은 수출하거나 수입할 수 없다고 하고 있다. 물품이 수출입 통관되는 단계에서 지식재산권 침해사실이 확인되면 위법 여부에 대한 수사가 이루어지며, 통상적으로 사법경찰관리로 지명된 세관공무원이 실시한다. 관세청장은 지식재산권을 침해하는 물품을 효율적으로 단속하기 위하여 필요한 경우 해당 지식재산권을 관련 법령에 따라 등록 또는 설정등록한 자 등으로 하여금 해당 지식재산권에 관한 사항을 신고하게 할 수 있다.(제235조 제2항) 또한 세관장은 ① 수출입신고된 물품, ② 환적 또는 복합환적신고된 물품, ③ 보세구역에 반입 신고된 물품, ④ 보세운송신고된 물품, ⑤ 일시양륙이 신고된 물품 등이 신고된

지식재산권을 침해하였다고 인정될 때에는 그 지식재산권을 신고한 자에게 통보하여야 한다(제235조 제3항). 만일 세관장이 해당 물품이 신고된 지식재산권을 침해하였음이 명백하다고 인정할 때는 직권으로 해당 물품의 통관을 보류하거나 물품을 유치할 수 있다. 이 경우 세관장은 해당 물품의 수출입신고 등을 한 자에게 그 사실을 즉시 통보하여야 한다(제235조 제7항).

관세법상의 보호대상인 지식재산권을 보호받으려는 자는 세관장에게 담보(해당 물품 과세가격의 100분의 120에 상당하는 금액)를 제공하고 해당물품의 통관보류나 유치를 요청할 수 있다(제235조 제4항). 이러한 요청을 받은 세관장은 특별한 사유가 없는 한 해당 물품의 통관을 보류하거나 유치해야 한다. 이러한 통관보류나 유치를 요청하려는 자와 그에 따라 통관보류나 유치된 물품의 통관 또는 유치를 해제하려는 자는 세관장에게 해당 물품의 과세가격의 100분의 120에 상당하는 금액의 담보를 제공해야 한다. 담보를 제공하는 자는 제공된 담보를 법원의 판결에 따라 수출입신고 등을 한 자 또는 통관보류 등을 요청한 자가 입은 손해의 배상에 사용하여도 좋다는 뜻을 세관장에게 문서로 제출하여야 한다. 수출입 신고 등을 한 자가 통관보류 또는 유치를 요청한 자가 담보를 제공하고 통관 또는 유치해제를 요청하는 경우 ① 위조하거나 유사한 상표를 부착하여 상표권을 침해하는 물품, ② 불법복제된 물품으로서 저작권 및 저작인접권을 침해하는 물품, ③ 같거나 유사한 품종명칭을 사용하여 품종보호권을 침해하는 물품, ④ 위조하거나 유사한 지리적 표시를 사용하여 지리적 표시권 등을 침해하는 물품, ⑤ 특허로 설정등록된 발명을 사용하여 특허권을 침해하는 물품, ⑥ 같거나 유사한 디자인을 사용하여 디자인권을 침해하는 물품을 제외하고는 해당 물품의 통관을 허용하거나 유치를 해제할 수 있다.

지식재산권 침해와 관련하여 통관보류 또는 유치된 물품이 ① 세관장의 심사결과 지식재산권을 침해하지 아니한 물품으로 결정된 때, ② 법원에서 지식재산권을 침해하지 아니한 물품으로 판결되었을 때, ③ 해당 물품의 통관보류 해제에 대한 법원의 결정이 있을 때, ④ 통관보류 요청인이 보류사실을 통보받은 후 지정된 기간 내에 법원에 제소한 사실을 입증하지 아니하거나, 통관보류를 계속하도록 하는 법원의 가처분 결정사실을 세관장에게 통보하지 아니한 때, ⑤ 수출입자가 담보를 제공하고 통관허용을 요청한 것을 심의한 결과 통관허용으로 결정된 경우, ⑥ 통관보

류기간이 경과한 때(단, 지식재산권침해물품의 경우는 제외), ⑦ 지식재산권 침해 여부가 명백하지 아니하고 통관보류를 지속하는 경우 해당 물품의 부패·변질 등으로 수출입자에게 회복될 수 없는 손실이 발생할 우려가 있는 경우로 법원의 확정판결이 있을 때까지 담보를 계속 제공하고, 이 담보를 법원의 판결에 따라 상표권 또는 저작권 등의 보호신청을 한 자에 대한 손해배상에 사용할 것을 수출입자가 서면으로 요청한 때, ⑧ 통관보류 요청인이 제공한 담보의 담보기간이 경과할 때까지 동 담보를 갱신하거나 연장하지 않은 때, ⑨ 조사결과 지식재산권 침해에 대해 무혐의로 결정된 경우(단, 지식재산권 침해 물품으로 명시된 경우는 제외)에는 세관장이 수출입신고를 수리하여 통관을 허용하거나 유치를 해제해야 한다.

### III. 소결

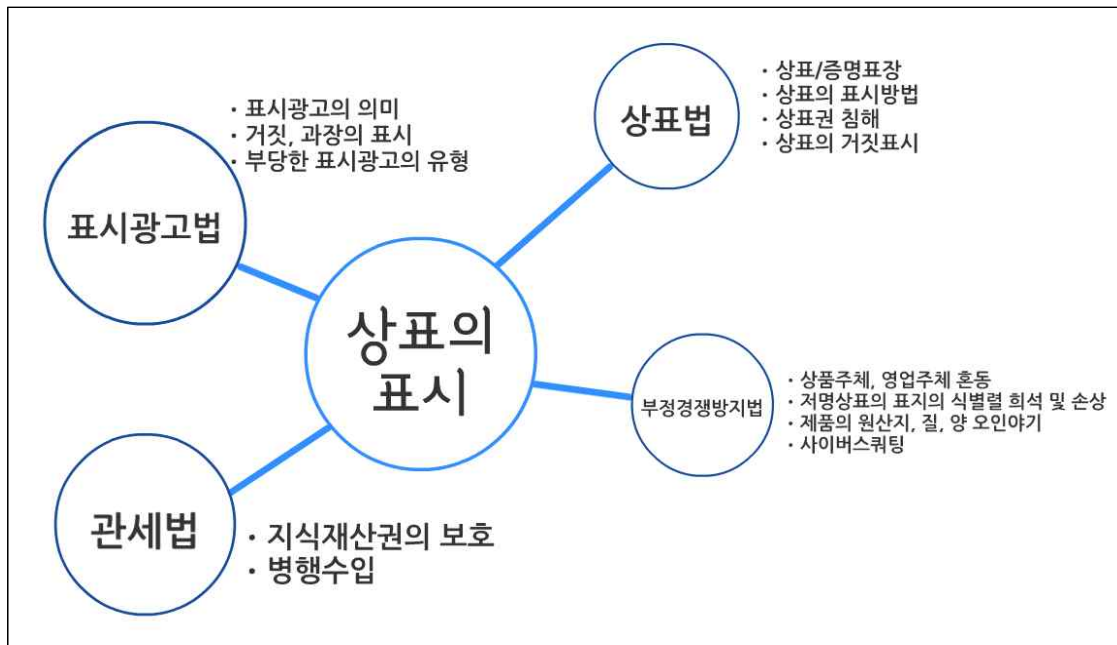
국내의 상표의 사용과 표시와 관련하여서는 상표법을 중심으로 구성되어 있으나 특정한 사용방법이나 표시방법에 대하여는 다른 법령을 조화롭게 살펴보아야 할 필요성이 있다. 상표의 사용과 관련되어 있는 판매자 및 소비자 등의 경우, 문제가 발생하였을 때 어떠한 법령을 확인하여야 하는 지 모호할 수 있으며, 이에 관련법 및 상세조문을 시각화하여 제시함으로써, 명확한 개념설정 및 이해를 도울 수 있다.

상표의 사용은 곧 상표를 표시하는 행위라 할 수 있으며, 상표권자, 판매자 등이 상표를 올바르게 표시하는 것에 대해서는 상표법과 부정경쟁방지법, 표시광고법, 관세법 등을 동시에 고려하여야 한다.

상표권자의 경우 상표를 표시할 때, 상표법에서 규정하고 있는 상표 내용 및 상표의 표시방법 및 거짓표시에 관한 규정을 참조할 수 있으며 거짓표시 등일 경우 상표권 침해문제를 발생시킬 수 있음을 주의하여야 한다. 상표권자가 아닌 판매자의 경우에도 역시나 상표법의 동일한 내용을 토대로 타인의 상표를 침해하는지의 여부를 판단할 수 있으며, 나아가 부정경쟁방지법을 통하여, 타인과 유사한 상표를 사용할 경우에 발생할 수 있는 문제 등을 미루어 짐작해볼 수 있다. 예컨대, 상품주체, 영업주체의 혼동행위, 저명상표의 표지 및 식별력 희석 및 손상행위 등의 경우 상표권의 침해는 아니나 부정경쟁행위가 될 수 있음을 인지하여야 한다. 타인의

저명상표를 이용하여 광고하는 행위는 표시광고법 상 거짓, 과장의 표시가 될 수 있으며, 또한 국외에서 물품을 들여와 판매를 하는 판매자(예컨대 병행수입업자 등이 그러하다)의 경우에는 지식재산권을 침해하지 아니하고 국내에서 유통할 수 있는 제품 및 그 제품의 판매행위를 관세법을 통하여 확인할 수 있다.

<그림 1> 상표의 사용, 표시와 관련한 법제도 요약



## 제2절 상표의 남용과 거짓표시

### I. 상표권리 남용의 일반이론

#### 1. 권리남용의 의미

##### 1) 권리남용의 의미

권리남용이란 권리의 행사가 적법한 외양을 가졌더라도 그 권리행사 자체나 행사 결과가 신의성실에 반하는 결과를 초래하는 경우에 실질적으로 공공의 복지에 반하기 때문에 권리행사라고 할 수 없는 경우를 말한다.<sup>46)</sup> 즉, 사회적으로 타당하다고 생각되는 범위를 넘어서 권리자가 오로지 개인의 만족을 위한 이기적 입장에서 권리를 행사하는 것이다. 이러한 권리의 행사에 대하여는 이것을 인용할 필요가 없거나 불법행위로서 손해배상을 청구할 수 있다. 권리는 사회공동생활의 향상과 발전을 위하여 인정되는 것이므로 신의성실을 위반한 경우에는 금지되어야 한다. 독일<sup>47)</sup>, 일본<sup>48)</sup> 등에서도 권리남용 금지의 원칙을 일반적으로 규정하고 있다.

##### 2) 권리남용의 요건

진정한 의미의 권리남용금지가 확립된 것은 권리의 공공성·사회성이 인정되면서부터이다. 즉, 권리자의 주관적 의사(방해의 의사나 목적)를 표준으로 하는 시카네(Schikane)<sup>49)</sup>금지의 법리와는 달리 객관적 입장에서 권리가 본래의 사회적 목적을 벗어난 행사가 있었는지에 여부를 표준으로 권리남용을 인정한다.

권리남용이 성립하기 위해서는 ① 권리자의 적법한 권리 및 그 행사에 해당하는 행위가 있어야 하고, ② 그 권리의 행사가 사회성을 일탈하는 정도로 행해져서 법이 당해 권리를 인정하는 근본적인 취지를 벗어나는 것이어야 하며, ③ 권리행사의 목적이 오로지 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히기 위한 가해의사가 있어야 한다. 법원은 주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를

46) 민법 제2조 제2항 권리는 남용하지 못한다.

47) 독일민법 제226조 권리의 행사는 타인에게 손해를 가할 목적으로 하는 행위는 허용되지 않는다.

48) 일본민법 제1조3 (기본원칙) 권리의 남용은 이를 허용하지 아니한다.

49) 로마법상 권리자가 자기에게는 아무런 이익이 없는데도 오로지 타인을 해칠 목적으로 권리를 행사하는 일을 의미한다. 현재는 시카네가 권리남용법리의 내용에 포함되어 있다.

입히려는 데 있을 뿐 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없을 경우여야 하고, 객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 하는 것이며 이와 같은 경우에 해당하지 않는 한 비록 그 권리행사에 의하여 권리행사자가 얻는 이익보다 상대방이 잃을 손해가 현저히 크다 하여도 그러한 사정만으로는 권리남용이라 할 수 없다고 판시한 바 있다.<sup>50)</sup>

민법상 권리남용의 성립에 있어서 가해의사라는 주관적 요건을 필요로 하는지의 여부에 대하여 우리 대법원은 상반된 판결을 존치하고 있는데, 주관적 요건을 필요로 하지 않는다는 판례도 일부 존재하나,<sup>51)</sup> 주관적 요건이 객관적 요건과 함께 필요하다거나<sup>52)</sup> 적어도 객관적 요건을 통하여 주관적 요건을 추인할 수 있어야 된다<sup>53)</sup>는 입장이 다수견해라 할 수 있다.<sup>54)</sup>

## 2. 상표권의 남용

### 1) 상표권 남용의 의의

상표권도 민법상 재산권에 해당하므로 권리남용의 법리 적용을 받는다. 따라서 명백히 무효인 상표권에 기한 상표권의 행사와 같이 상표권의 행사가 사법상의 권리남용에 해당하는 경우에는 권리행사를 제한할 수 있다. 상표권의 남용으로는 일반적으로 상의 권리남용에 해당하는 경우는, 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표가 상표등록이 되어 있지 아니함을 알고, 그와 동일 또는 유사한 상표·상호·표지 등을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품 및 타인의 영업상의 시설이나 활

---

50) 대법원 2003.2.14. 선고 2002다62319, 국가에게 국민을 보호할 의무가 있다는 사유만으로 국가가 소멸시효의 완성을 주장하는 것 자체가 신의성실의 원칙에 반하여 권리남용에 해당한다고 할 수 없으므로, 국가의 소멸시효 완성 주장이 신의칙에 반하고 권리남용에 해당한다고 하려면 일반 채무자의 소멸시효 완성주장에서와 같은 특별한 사정이 인정되어야 할 것이고, 또한 그와 같은 일반적 원칙을 적용하여 법이 두고 있는 구체적인 제도의 운용을 배제하는 것은 법해석에 있어 또 하나의 대원칙인 법적 안정성을 해할 위험이 있으므로 그 적용에는 신중을 기하여야 한다.

51) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002다59481 판결.

52) 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002다62319, 52326 판결.

53) 대법원 2003. 1. 27. 선고 2003다40422 판결.

54) 가해의사 내지 가해목적과 같은 권리자 내부적 심리는 그 입증이 용이하지 않으므로, 정당한 이익을 결여한 권리행사나 부당한 이익의 획득을 목적으로 하는 권리행사 등의 경우에는 그러한 객관적 사정에 기하여 주관적 요건의 추정을 합리적으로 도출해 낸 것으로 볼 수 있어, 결국 구체적 타당성에 기초한 판단을 위하여 특정한 법리를 확정하지 않을 것이라 생각할 수 있다. ; 손호진, 상표권 남용 법리의 재고찰, 「과학기술과 법」 제4권 제1호, 충북대학교 법학연구소, 2009, 37면.

동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우 등이 해당될 수 있다.

대법원은 “상표의 등록이 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것이 되고, 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다.”고 판시<sup>55)</sup>한 바 있다.

따라서 상표권 남용이란 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하는 형태로 나타나거나 상표권의 사회적·경제적 목적에 반하는 형태로의 행사를 말한다고 보아야 할 것이다.<sup>56)</sup>

## 2) 상표권 남용의 요건

상표권은 이미 상표법 내에서 경쟁제한적 사용을 통제하고 있기 때문에, 상표권 남용은 다른 지식재산권 남용과는 달리 대부분 권리남용의 범리에 의해 규제되는 경우가 대부분이었고, 또한 상표의 강한 공공성으로 인하여 특허나 저작권에 비하여 더 쉽게 권리의 남용을 인정하고 있는 것처럼 보여진다.<sup>57)</sup>

상표권 남용이 성립하기 위해서는 상표제도의 목적에 반하는 상표권의 행사가 있어야 한다.<sup>58)</sup> 다만, 상표권의 권리남용으로 인한 권리제한의 범리가 민법상 권리남

55) 대법원 1993.1.19. 선고 92도 2054 판결, 대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결, 대법원 1999. 11. 26. 선고, 98다19950 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 2006도8958 판결 등

56) 유대중, 상표무효사유와 상표권 남용에 관한 소고, 「산업재산권」 제30호, 한국산업재산권법학회, 2009, 278면.

57) 손호진, 상표권 남용 범리의 재고찰, 「과학기술과 법」 제4권 제1호, 충북대학교 법학연구소, 2009, 33면.

58) 상표자체는 경쟁을 제한하는 일차적 수단으로 인정될 가능성이 매우 낮고, 상표권의 행사가 독점 규제법의 경쟁제한성 요건을 충족하기 위해서는 기본적으로 가장 먼저 상표의 경쟁관련성(경쟁에 영향을 미칠 가능성)이 인정되어야 한다는 점에서 당연히 그 권리 행사가 경쟁에 영향을 미치는

용 금지조항으로부터 파생된 것으로 보아, 민법상 권리남용의 성립요건과 동일한 요건으로 판단해야 하는가에 대하여는 의견의 대립이 존재한다. 종래의 대법원 판례의 태도는 4가지 유형으로 나누어 볼 수 있는데, ① 주관적 요건만을 강조하여 권리의 남용이 성립하기 위해서는 권리의 행사가 오로지 상대방에게 고통이나 손해를 주려는 사정이 인정되는 경우에만 가능하다는 판례,<sup>59)</sup> ② 주관적 요건과 객관적 요건을 함께 갖추어야 하며, 권리남용이 인정되기 위해서는 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 손해를 주는데 그칠 뿐이며, 권리를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고, 아울러 객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있는 경우여야 한다는 판례,<sup>60)</sup> ③ 주관적 요건과 객관적 요건을 선택적 요건으로 보아, 권리의 행사가 사회생활상 도저히 용인될 수 없는 결과를 야기하거나, 타인에게 손해를 줄 목적으로만 행하여지는 경우에는 권리남용이 된다는 판례,<sup>61)</sup> ④ 오로지 객관적 요건만을 강조하여, 권리의 행사가 남용이 되는가의 여부는 그 행사가 사회관념상 피해자가 용인할 수 있는 정도를 초과하고, 일반사회에 어떠한 영향을 미치는가를 표준으로 판단을 해야 한다는 판례<sup>62)</sup>가 병존하고 있다.

상표의 권리남용에 대하여 다양한 견해의 판례가 병존하고 있으나 최근의 판례는 주관적 요건을 요구할 필요는 없다는 추세이며 다만, 다수의 판례에서 주관적 요건은 객관적 사정에 의하여 추인할 수 있다는 견해를 보이고 있다.<sup>63)</sup> 일례로 권리의

특허권 및 저작권과 구별된다. ; 최승재, 저작권 및 상표권 남용행위에 대한 연구 - 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(2010년) 개정을 위하여, 「법조」 60권 4호, 법조협회, 2011, 187-188면.  
59) 대법원 1962. 9. 27. 선고 62다424판결 ; 1973. 8. 31. 선고 73다91판결 ; 대법원 1980. 5. 27. 선고 80다484판결 등.

60) 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003다5498 판결; 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002다62319·62326 판결 ; 대법원 1998. 6. 26. 선고 97다42823 판결 ; 대법원 1996. 5. 14. 선고 94다54283 판결 등.

61) 대법원 1964. 7. 14. 선고 64아4 판결 ; 대법원 1983. 10. 11. 선고 83다카335 판결 ; 대법원 1991. 10. 25. 선고 91다27273 판결 등.

62) 대법원 1972. 12. 26. 선고 72다756 판결 ; 대법원 1982. 9. 14. 선고 80다2859 판결 ; 대법원 1998. 6. 12. 선고 96다52670 판결 등.

63) 상표권의 남용에서 주관적 요건에 대한 판단은 다음과 같이 구분할 수 있다.

<표 2> 상표권 남용에서 주관적 요건에 대한 판단

주관적 요건을 요구한 판례	주관적 요건이 불필요하다고 한 판례
대법원 1989.4.24. 선고 89다카2988 대법원 1993.1.19. 선고 92도2054	대법원 2007.1.25. 선고 2005다67223 대법원 2007.2.22. 선고 2005다39099 대법원 2008.7.24. 선고 2006다40461, 40478 대법원 2010.10.18. 선고 2010다103000

행사가 주관적으로 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고, 객관적으로 사회질서에 위반된다고 볼 수 있으면, 그 권리의 행사는 권리남용으로서 허용되지 아니하고, 그 권리의 행사가 상대방에게 고통이나 손해를 주기 위한 것이라는 주관적 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보이는 객관적인 사정에 의하여 추인할 수 있다고 판시<sup>64)</sup>한 바 있다.

상표권의 기본적인 성격을 고려하여 볼 때, 상표법의 공공정책적 성격 및 상표법의 목적에 반하여 권리를 행사하는 사실상의 상태인 객관적 요건만 있으면 충분하고, 객관적 요건으로서 주관적 요건을 추정할 수 있으면 충분할 것이다.

## II. 상표권 남용의 유형 및 사례

상표권의 권리남용은 적법한 권리행사가 있어야 하며, 그러한 권리의 행사가 부당하게 권리를 확장하여 제도의 취지를 일탈하거나 경쟁제한적으로 이를 행사를 하는 객관적 요건과 가해의사라는 주관적 요건으로 나누어 볼 수 있다. 그렇다면 상표권 남용의 유형 또한 각각의 측면으로 나누어 살펴볼 수 있다.



### 1. 상표권의 권리남용을 인정한 사례

- 1) 무효사유가 있는 상표권을 행사하는 경우

64) 대법원 2003. 11. 27. 선고 2003다40422판결 등.



상표법은 부실상표권의 발생을 방지하기 위하여 상표무효사유를 열거하고 있으며, 이해관계인 또는 심사관의 청구에 의하여 등록상표를 소급적으로 무효화 시킬 수 있도록 하고 있다. 상표권 남용과 관련하여 발생하는 일반적인 유형 중 하나는, 주지의 선사용권자가 있음에도 불구하고, 해당 선사용권자가 미처 상표등록이 되어 있지 않음을 이유로 출원·등록하여 상표권자가 선사용자에 대하여 상표사용금지를 청구하는 경우이다.

상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 대해서는 부등록사유로 규정하고, 이러한 상표가 심사착오로 등록된 경우에는 무효사유로 규정<sup>65)</sup>하고 있다.

이러한 유형에서는 주지의 미등록 선상표사용자가 원고가 되어 상표권자의 등록상표의 사용이 부정경쟁행위에 해당한다고 주장한 것에 대하여, 상표권자의 등록상표에 대한 사용이 등록상표의 상표권에 기한 적법한 것이라는 항변은 일정한 조건하에서 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판단되고 있다. 즉, 대법원은 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다고 판시하였다.<sup>66)67)</sup>

65) 김원준, 등록상표권의 행사와 권리남용-대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결을 중심으로-, 「기업법연구」 제28권 제3호, 한국기업법학회, 2014, 324면.

66) 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결.

---

## 관련판례 진한커피 사건 (대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결)

### □ 사건개요

피신청인이 편집음반의 제명으로 사용하던 **BLACK COFFEE** '진한커피'가 상표출원되어 있지 않음을 인지한 신청인이 **BLACK COFFEE** '진한커피'를 출원·등록 후 피신청인의 편집음반 시리즈에 등록상표인 "의 사용금지 가처분을 신청한 사건

### □ 판시사항

법원은 주지성을 획득한 편집음반의 제명을 부정한 목적을 가지고 등록된 상표권자가 신청한 가처분은 상표권 남용에 해당한다고 판시하였다.

“상표권자의 상표권 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다”고 함

또한 확장하였고, “상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다.”라고 하여 상표권 남용을 인정하는데 주관적 요건을 요구하지 않음

---

## 관련판례 비제바노 사건 (대법원 2000.5.12. 선고 98다49142)

### □ 사건개요

원고는 '비제바노, VIGEVANO' 표장을 사용한 구두 등의 제품을 제조, 판매하여 오면서 전국의 백화점, 시내 번화가에 직영점 또는 대리점을 개설하여 약 678억 원에 해당하는 상당한 매출을 올리고 있었고, 1978년 이래로 위 표장을 부착한 제품에 대하여 광고를 하여 1989년 말경에는 광고비 지출액 누계가 약 82억 원에 이르게 된 바 있음. 피고는 1998년 시계류에 관하여 '비제바노' 표장으로 상표의 등록출원을 하여 상표등록을 받고, 그 표장을 부착한 시계제품(비제바노 시계)을 생산, 판매한 바 이에 원고가 피고의 행위가 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로 상표사용의 금지를 청구한 사건

### □ 판시사항

법원은 저명한 상품표지인가의 여부는 그 표지의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려져 있느냐의

---

67) 이외에도 대법원 1993. 1. 29. 선고 92도2054; 대법원 2007. 6. 14. 선고 2006도8958 판결 등

---

여부 등이 기준이 되고, 저명한 상품표지와 동일·유사한 상품표지를 사용하여 상품을 생산·판매하는 경우 비록 그 상품이 저명 상품표지의 상품과 다른 상품이라 하더라도, 한 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐 여러 가지 다른 상품을 생산·판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조에 비추어 일반 수요자들로서는 그 상품의 용도 및 판매 거래의 상황 등에 따라 저명 상품표지의 소유자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산·판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처에 혼동을 일으킬 수가 있다고 함

'비제바노, VIGEVANO'를 요부로 하는 등록상표가 주지·저명성을 획득하였다고 본 후, 그와 동일·유사한 등록상표를 시계 제품에 사용하는 행위는 구 부정경쟁방지법의 부정경쟁행위에 해당하는 것으로 판단

상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다고 판시

---

## 2) 불사용 상표의 상표권 행사에 따른 권리남용



상표는 거래시장에서 실제로 사용됨으로써 상표로서의 사회적·경제적 기능을 할 수 있으며, 실제로 사용되지 않는다면 상표법상 보호를 받을 수 없다. 우리 상표법은 등록만 하고 사용을 하지 않음으로써, 다른 사람의 상표선택의 자유와 공정한 경쟁을 부당하게 제한, 산업발전과 수요자의 이익보호라는 상표법의 목적에 반하는 결과를 초래하는 경우에 대하여 불사용취소심판제도를 둬으로써 상표본래의 기능을 회복하고자 하고 있다. 상표법 제119조 제1항 3호에서는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우, 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

즉, 등록상표를 국내에서 3년 이상 사용하지 아니할 경우 그 상표등록의 취소를 청구할 수 있는데 다만 과거 3년 이상 사용하지 않은 사실이 있다고 하더라도 취소심판청구시 사용하고 있으면 취소사유가 되지 않는다. 하지만 상표의 사용이라는 것은 상품에 정당한 사용을 의미하기 때문에, ① 상표를 그 지정상품과 구체적 관련없이 사용하거나 ② 지정상품에 사용했다 하더라도, 단순히 불사용 취소를 면하기 위하여 극히 소량의 상품에 표시한 정도라면 정당한 사용이라 할 수 없다.<sup>68)</sup>

---

### **관련판례** UNO 사건 (대법원 2000. 4. 25. 선고 97후3920 상표불사용취소판결)

#### **□ 사건개요**

피심판청구인은 1993년 미국의 누메로 우노 회사(Nomero UNO Franchise Corporation)와 계약을 맺고 한국에서 누메로 우노 피자 전문점을 운영하기로 하는 계약을 체결하고, 같은 해 11월 이 사건 등록서비스표를 양도받은 후 소외 누메로우노퍼시픽프랜차이즈 주식회사를 설립하고 같은 날 그 대표이사가 된 사실, 같은 해 4월 보건사회부장관 앞으로 위 회사와 체결한 기술도입계약을 신고하여 신고가 수리된 사실, 같은 해 6월 피자소스샘플을 수입하는 등의 행위가, 등록서비스표를 행사한 사실이 되는 지 여부

#### **□ 판시사항**

상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 등록취소심판은 등록상표가 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 사용되지 않음으로써 그 취소의 요건은 충족되고, 상표의 이전이 있는 경우라도 이전등록시부터 불사용의 기간을 계산하여야 하는 것이 아니라 할 것이며, 또 위 규정의 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다. 등록상표나 등록서비스표의 이전이 있는 경우, 그 상표나 서비스표의 양수인은 그 양수 당시 당해 상표나 서비스표의 사용상황 등을 조사하여 예컨대, 불사용의 상태가 상당기간 계속된 경우에는 그 등록이 장차 취소될 가능성이 있다는 점을 예상하고 양수하는 것으로 볼 것이고, 따라서 이러한 경우에 그 불사용에 대한 '정당한 이유'를 판단함에 있어서는 단지 당해 상표나 서비스표의 이전등록 이후의 사정만 참작할 것이 아니고 그 이전등록 이전의 계속된 불사용의 사정도 함께 고려함이 상당하다.

---

68) 특허법원 2003. 1. 9. 선고 2002허4804판결.

### 3) 신의칙 또는 사회상규 위반으로 인한 권리남용



주지의 정도에 이르지 않는 미등록 선상표사용자의 경우라고 하더라도 첫째, 등록 상표권자가 선사용자와의 관계에서 신의칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되고, 둘째, 선사용자의 동의 없이 상표출원등록을 하였으며, 셋째, 선사용자에 대하여 또는 선사용자로부터 사용승낙을 받아 상표를 사용하는 자에 대하여 등록상표권을 행사하는 것은 권리남용에 해당한다고 판단하고 있다. 즉, 대법원은 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니라는 법리<sup>69)</sup>를 일반론으로 실시하여 부정경쟁행위에는 해당하지 않는다고 하더라도 신의칙 내지 사회질서에 반하는 상표권의 행사는 권리의 남용으로 될 수 있다는 것을 명시하고 있다.

---

#### **관련판례**    **썬마이크로시스템즈 사건** (대법원 2008. 7. 24. 선고 2006다40461 판결)

##### □ 사건개요

주지성을 획득하지 못한 원고 썬 마이크로 시스템즈 등이 자신의 오피스 소프트웨어 제명을 부정 등록한 피고에 대하여 상표권불침해확인을 구한 사건

##### □ 판시사항

법원은 앞선 ‘진한커피’ 사건의 판시내용과 같이 상표권의 남용의 판단은 객관적 요건으로서 상표제도의 목적의 일탈을 언급하고, 주관적 요건은 필요하지 아니함을 다시 한번 확인한 후, 원고들이 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 오피스 소프트웨어에 사용하리라는 것을 피고가 이 사건 등록상표의 출원 전에 알고 있었던 것으로 보이는 점, 피고가 이 사건 등록상표를 사용한 영업을 한 바 없고 그와 같은 영업을 할 것으로 보

---

69) 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결; 대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다39099 판결 등

---

이지도 않는 점, 피고가 원고들이 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 계속 사용하여 왔음에도 곧바로 이를 문제로 삼지 않고 있다가 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 사용한 원고들의 영업활동이 활발해진 시점에서 이를 문제 삼고 상당한 돈을 양도대가로 요구한 점 등에 비추어 보면, 피고의 원들에 대한 이 사건 등록상표권의 행사는 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래질서를 어지럽히는 것이어서 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 대한 권리를 남용하는 것이라 판시하였다.

---

## **관련판례**     KGB 사건 (대법원 2006. 2. 24. 2004후1267 결정)

### **□ 사건개요**

이 사건 등록상표를 출원한 조성덕은 1999. 4.경 뉴질랜드국 신청 외 회사와 수입계약을 체결하고 “KGB”로 구성된 채무자 상표의 사용상품을 국내에 수입 판매하였으며, 2002. 1. 14. 조성덕이 채무자 상표를 모방하여 이 사건 등록상표를 출원하여 2003. 3. 26. 이를 등록한 후, 신청 외 회사에게 채무자 상표의 사용상품이 이 사건 등록상표의 상표권을 침해한다는 이유로 그 수출을 중지하라는 경고장을 보내고, 수원세관에 채무자 상표가 사용된 상품에 관하여 상표권침해우려물품 수입사실통보서를 제출함과 아울러 채무자에 대하여는 공동상표권자인 채권자가 이 사건 가처분을 신청한 사건

### **□ 판시사항**

대법원은 이 사건 등록상표의 출원이 그 상표를 이용한 제품을 판매, 생산함으로써 자신의 상품과 다른 업자의 상품의 식별력을 가지게 하기 위한 것이 아니라 KGB 제품의 독점적 수입 판매권을 부여받는 내용의 계약을 강제하거나 그러한 계약을 맺는 과정에서 유리한 입지를 확보하여 부당한 이익을 얻기 위한 부정한 의도 하에 출원한 것으로 보이고, 또한 조성덕으로서는 채무자 대표이사 이중희에게 채무자 사용상표가 붙은 KGB 제품에 관한 독점수입판매권과 함께 영업을 양도하였으므로 적어도 신청 외 회사와 맺은 계약기간 동안에는 위 제품에 대한 독점적인 수입판매권이 유지, 보장될 수 있도록 협력하고 이를 방해하여서는 아니 되며, 채무자에 대하여 영업양도인으로서 일정한 기간 동안 동종영업에 관한 경업금지의무를 부담한다고 할 것인데, 위와 같은 의도로 채무자 사용상표와 동일, 유사한 이 사건 등록상표를 출원, 등록하는 것은 비록 그것이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 부정경쟁행위에는 해당하지 않는다고 하더라도 신의칙 내지 사회질서에 반하는 것으로서 그러한 상표권의 행사는 채무자에게 손해를 가하거나 고통을 주기 위한 권리의 행사에 해당하고, 채권자도 조성덕의 위와 같은 부정한 의도에 공동으로 가담한 것으로 보이므로, 채권자의 채무자에 대한 이 사건 가처분 신청은 사회질서에 반하는 것으로서 상표권을 남용한 권리의 행사로서 허용될 수 없다고 한 원심판결을 정당하다고 판시하였다.

---

#### 4) 상표의 사용이 부정경쟁행위를 구성한 경우

상표사용자가 상호권자를 대상으로 부정경쟁방지법의 보호를 구하는 것이 권리남용에 해당한다는 유형이다. 이러한 유형에서는 주지의 정도에 이른 주지의 정도에 이른 선사용자라 하더라도, 그 주지성이 등록상표의 등록 후에 취득되었고, 등록상표권자와의 관계에서 오히려 신의칙에 위반되어, 그 등록상표권자로부터 승낙을 받아 ‘등록상표’ 혹은 등록상표와 동일한 ‘상호’를 사용하는 자에 대하여 자신의 상표가 주지상표임을 이유로 부정경쟁방지보호법에 의한 보호를 구하는 것은 권리남용에 해당한다고 판단한 대법원 판례가 있다.<sup>70)</sup>

---

#### 관련판례 공문수학 사건 (대법원 1994. 6. 28. 선고 92다18214판결)

##### □ 사건개요

“공문수학”이라는 영업표지로서 수학 학습 교육사업 등을 하고 있는 원고(주식회사 대교)가 한편으로는 소외 회사(일본 소재 학습교재회사인 주식회사 공문교육연구회)와 그 영업표지 및 등록상표의 사용에 관한 계약을 추진하면서, 또 한편으로는 아무런 허락 없이 그 영업표지와 유사상표를 사용하던 중 그 사용계약 조건이 맞지 않아 위 계약을 포기하였다가 소외 회사의 상표권을 침해하여 그 주지성을 얻은 후 오히려 소외 회사로부터 정당한 사용허락을 얻어 그 등록상표와 동일한 이 사건 상호를 등록하고 그러한 영업표지로 학습지 출판 사업을 하고 있는 피고(공문교육연구원 주식회사)에 대한 사건

##### □ 판시사항

이 사건의 경우 상호의 사용금지 등을 요청하는 것은 공정한 경쟁 질서를 문란하게 하는 것으로서 사회질서와 신의에 어긋난다고 볼 수밖에 없으므로 이는 부정경쟁방지법이 보호하는 권리를 남용한 것이라 할 것이라고 판시

---

---

#### 관련판례 K2 사건 (대법원 2008. 9. 11. 2007마1569 결정)


##### □ 사건개요


신청인 회사는 K2와 동일성이 인정되는 상표들을 장기간에 걸쳐 사용하였을 뿐만 아니라 2002년경부터 “**K2**” 상표를 계속적·중점적으로 사용함으로써 출원일인 2004. 4. 30.경 무렵 이미 등산화, 안전화 및 등산용품 등에 관하여 대다수의 수요자에게 “**K2**” 상표가 신청인 회사의 상품표지로 인식되기에 이르렀다고 할 것이어서 그 식

---

70) 대법원 1994. 6. 28. 선고 92다18214 판결.

---

별력과 주지성의 취득을 인정받은 바, 피신청인은 등록상표와 유사한 “K-2 ” ,

“  ”를 등록출원 하여 사용한 사건

#### □ 판시사항

대법원은 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니라 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다고 판시하였다.<sup>71)</sup>

---

## 2. 상표권의 권리남용을 부정한 사례

### 1) 주지되지 않은 선상표사용자가 상표권자의 권리행사에 대하여 권리남용을 주장하는 경우

이러한 유형에서는 주지의 정도에 이르지 않는 미등록 선상표사용자로서, 상표권자가 선상표사용자와의 관계에서 ‘신의칙’ 위반 여부를 논할 여지가 없는 경우에는 설령 선상표사용자가 상표등록 수년 전부터 선상표사용상표를 사용하였다 하더라도 등록상표권자가 그를 상대로 상표권을 행사하는 것은 권리남용에 해당한다고 할 수 없다고 판단되고 있다. 즉, 이와 관련하여 대법원은 채권자가 서비스표의 선상표사용자(채무자가 등록하기 2년 전부터 사용함)이고, 채무자는 등록서비스표권자인 사안에서, 이 사건 등록서비스표의 출원 당시에 채권자의 표장이 국내에 널리 인식되어 있지 아니하다는 이유로 등록서비스표권의 행사는 권리남용에 해당되지 않는다고 판단하고 있는 것이다.

### 2) 불사용취소사유가 있는 상표권의 행사의 권리남용 여부

이러한 유형에서는 불사용을 이유로 한 상표등록취소 심결이 확정되기 전에는 권리남용으로 주장할 수 없다는 취지의 판례로서, 등록상표에 불사용 취소 사유가 있다는 사정만으로는 그 상표권의 행사가 권리남용에 해당되지 않는다고 판단되고 있다.<sup>72)</sup>

---

71) 대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결; 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결.

즉, 이와 관련하여 대법원은 적법하게 출원·등록된 상표인 이상 비록 등록 취소사유가 있다 하더라도 그 등록취소심결 등에 의하여 그 취소가 확정될 때까지는 여전히 유효한 권리로서 보호받을 수 있는 것이고, 권리 행사가 권리남용에 해당하려면 주관적으로 그 권리 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데에 있을 뿐 그 권리를 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없으며, 또한 객관적으로 그 권리가 인정되는 사회적 목적에 위반된다고 볼 수 있어야 하는데, 그에 관한 아무런 증거가 없다는 취지로 피고의 권리남용의 항변을 배척하고 있는바, 원심의 위와 같은 조치는 정당한 것으로 수긍이 가고 거기에 상표권에 기한 금지청구에 있어서의 권리남용에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 있다고 할 수 없다고 판시한 바 있다.

### 3. 국외 상표권 남용 관련 사례 등의 분석

#### 1) 불사용 상표의 상표권 행사

일본의 판례를 살펴보면 장기간동안의 불사용이라는 것만으로 반드시 권리남용이 긍정되지는 않지만, 그러한 상황 하에서 기타 제반사항을 더한 경우에 권리남용이 긍정되는 경향을 보이고 있다. 등록상표가 판결 시까지 장기간 사용되지 않았던 것에 더하여 식별력이 부족한 점, 비권리자 측의 상표가 등록상표의 출원일 전부터 사용되고 있고 현재는 저명하게 되어 있는 점 등을 고려하여 권리남용을 인정한 판례도 존재한다.

---

72) 대법원 1998. 5. 22. 선고 97다36262 판결.

---

**관련판례** 天の川 사건 (東京高判昭和30·6·28 高裁民集8卷5號371頁)

□ 사건개요

상표“天の川(일본어 관념상“은하”를 나타냄)”을 이용하여 만두의 제조판매를 행하고 성업중이었던 자에 대하여 12년간 불사용하였던 타인의 등록상표“銀河(은하)”를 양수받아 이것에 근거하여 상표권침해의 주장을 한 사례

□ 판시사항

해당 판결에서 상표권자가 취했던 수단이 고식적(姑息的)이라는 점, 상표권자 자신이 부정경쟁방지법 위반을 이유로“天の川”의 사용이 금지되었었던 점 등을 이유로 하여 권리남용을 긍정

---

2) 신의칙 또는 사회상규 위반

사용권자가 축적하여 이미 획득한 이익을 해하는 권리행사의 경우, 상대방에 대한 상표의 출처표시 기능과 품질보증기능을 지나치게 무시하는 것이며, 상표권의 독점적 기능에서도 다른 권리의 경우와 동일하게 내재적인 제약이 있다고 생각해야 한다는 이유로 권리남용을 인정하고 있다. 또한 악의의 출원에 의하여 취득한 상표권을 행사하는 경우 역시 권리남용으로 판단한다.

---

**관련판례** DCC사건 (廣島地福山支部昭和57·9·30判タ499号211頁)

홍차, 커피 등에 상표“DCC”를 23년간에 걸쳐서 사용하여 히로시마현내에서 상당한 지명도를 가지게 된 Y에 대하여 그 후에 그다지 투자도 하지 않고 차, 커피 등을 지정상품으로 하는 상표 “DCC”에 대하여 등록을 받은 X가 상표권의 침해를 주장하는 것은 권리의 남용에 해당

**관련판례** 梅花堂 사건 (大阪高判昭和40·1·22 下級民集16卷1号頁)

대표이사 등을 역임한 회사의 주재자 A로부터 15년간에 걸쳐서 양갱(과자의 일종)의 등록상표“梅花堂”의 사용을 허락받고 이것이 주지되도록 할 정도로 현재 성업중의 회사 Y에 대하여 퇴임후의 A로부터 등록상표를 양수받은 X가 상표권을 행사하는 것은 상표의 출처표시기능과 품질보증기능을 지나치게 무시하는 것이며 상표권의 독점적 기능에서도 다른 권리의 경우와 동일하게 내재적인 제약이 있다고 생각해야만 하는 것으로 보아 권리남용을 긍정

**관련판례** 킹cobra사건 (東京地判平成11·5·31判時1692号122頁)

“cobra”(영어로“cobra(코브라)”)임 상표의 골프클럽을 제조하는 미국의 제조회사 A에

---

---

특별히 주문하여“キングコブラ”(영어로“king cobra(킹 코브라)”임) 상표의 골프클럽을 제조하게 하여“キングコブラ”상표품을“コブラ”상표품의 시리즈상품으로서 취급하여 이러한 2종류의 상표품을 수입판매 하여 왔던 X가 상표“キングコブラ”를 등록출원한 행위는 신의칙에 반하는 것이었다고 하여 A의 수입총대리점인 Y에 대한 X의 상표권 행사를 권리남용에 해당하는 것으로 판단

### **관련판례 Juventus사건 (東京地判平成12・3・23判時1717号132頁)**

일본의“Juventus(유벤투스)”상표의 상표권자가 이탈리아의 프로축구팀“유벤투스팀”으로부터 라이선스를 받아 그 공식적인 상품을 수입판매하고 있는 자에 대하여 행사한 금지 청구 및 손해배상청구의 모든 것에 대하여 권리남용으로 판단하여 기각

---

## **III. 상표의 거짓표시**

### **1. 상표권의 표시**

#### 1) 지식재산권 표시 개요

표시란 품질, 내용, 제조방법, 용도, 수량 등 당해 상품에 관한 사실을 설명해주는 표시를 의미한다. 지식재산권의 표시는 제품, 상품, 용역 등(이하 “제품 등이라 한다)에 적용된 지식재산권의 출원·등록에 관한 사항을 제품 등에 표기하여 제3자가 알 수 있도록 하는 것을 말한다. 지식재산권의 표시는 지식재산권 관련 법령(특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법)에 따라 물건이나 용기의 포장에 지식재산권의 종류와 등록(출원)번호를 표기하는 방식으로 이루어진다.<sup>73)</sup> 지식재산권의 표시는 제품에 직접 지재권을 표시하는 경우 외에도 온라인 쇼핑몰, 회사 홈페이지, 전단지 등을 통해 제품 등을 광고하는 경우에도 지재권을 표시하는 사례가 많다. 이러한 지식재산권의 표시는 제품에 대한 소비자 신뢰도 형성에 많은 영향을 미치고 불필요한 지식재산권 분쟁을 사전 예방하는 효과가 있다. 나아가 소비자에게는 제품 등의 우수성을 판단하는 표지가 되고, 기업에게는 제품 등을 홍보하는 마케팅 수단이 된다. 아울러, 제품 등에 적용된 지재권을 제3자에게 미리 알림으로써 지재권 분쟁 예방, 거래 활성화와 더불어 개량 발명 촉진 등의 효과도 기대할 수 있다.<sup>74)</sup>

---

73) (예시) 특허 제10-00000000호, 실용신안등록 제20-00000000호, 등록디자인 제30-00000000호, 상표 등록 제40-00000000호 등으로 표시할 수 있다.

74) 특허청, 「지식재산권 표시 가이드라인」, 특허청, 2015, 3면.

<그림 2> 지재권(특허)의 표시 사례



\* 이미지 출처 : 특허청

## 2) 상표권의 표시

상표권의 표시와 관련하여서는 현행 상표법에서 특정한 표시방법을 규정하고 있는 않으나, 일반적인 상표등록 표시사례와 특허 등의 다른 표시사례를 감안하여 ‘상표등록’이라는 문자와 그 상표등록 번호를 표기하는 것이 바람직하다.<sup>75)</sup> 또한 출원만 하고 아직 등록 전인 상표에 대하여는 역시나 상표법에서 특정한 방법을 제시하고 있지는 않지만, 다른 지재권 표시사례를 감안하여, ‘상표등록출원(심사중)’이라는 문자와 그 상표등록출원번호를 표기하는 것이 바람직하다.

<그림 3> 상표등록표시 예시



\* 이미지 출처 : 특허청, 지식재산권 표시 가이드라인

## 2. 상표의 거짓표시

### 1) 상표의 거짓표시

최근 상표권 등의 지식재산권을 거짓으로 표시하거나, 잘못 표시하는 사례가 다수 존재하여 소비자의 혼동과 피해가 발생되고 있으며, 정당한 권리자 역시 권리 침해가

75) 특허청, 「지식재산권 표시 가이드라인」, 특허청, 2015, 13면.

발생하고 있다. 특히 온라인 쇼핑몰을 중심으로 인터넷 상에서의 지재권 거짓표시가 성행하고 있어 문제가 되고 있다. 제품과 관계없는 지재권 번호를 표시한다든지, 출원 제품이 아닌데도 불구하고 출원표시를 하는 것이 대표적인 경우이다. 지식재산권의 일반적인 권리 및 보호 등에 대하여는 국민들의 인식이 어느 정도 자리가 잡혔지만, 표시에 대한 부분에 있어서는 기업과 국민의 인식이 낮아 표시제도가 활성화되지 않고 있다. 최근 특허청에서 실시한 지재권 표시실태 조사('15.6.)에 따르면 105개 설문 대상 기업 중 32.4%만이 지재권 표시를 하고 있는 것으로 조사되었다.<sup>76)</sup>

상표의 거짓표시와 관련하여서는 상표법 224조에 거짓표시의 유형을 명시하고 있다. 즉, 등록 또는 출원을 하지 않은 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것 같이 상품에 표시하는 행위, 등록 또는 출원을 하지 않은 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것 같이 영업용 광고, 간판, 표찰, 상품의 포장 또는 그 밖의 영업용 거래서류 등에 표시하는 행위, 지정상품외의 상품에 대하여 등록상표를 사용하는 경우, 그 상표에 상표등록 표시 또는 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위를 하는 경우를 상표의 거짓표시라 규정하고 있으며, 이러한 거짓표시에 대하여는 공중의 오인과 혼동을 유발하고 상거래의 안전을 해할 우려가 있는 바 3년 이하의 징역 또는 2천만원이하의 벌금에 처할 수 있으며.<sup>77)</sup> 양벌규정을 두고 있다.<sup>78)</sup>

## 2) 상표의 거짓표시 유형

상표법 제224조에서는 상표의 거짓표시를 금지하고 있다. 상표의 거짓표시의 가장 대표적인 유형은 ① 등록을 하지 아니한 상표 또는 상표등록출원을 하지 아니한 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것과 같이 상품에 표시하는 행위이다. 이러한 상표의 거짓 표시는 i) 상품에 적용되지 않은 상표등록(출원) 번호를 표시하거나, 존재하지 않는 상표 등록(출원) 번호를 표시하는 경우, ii) 상표 등록이 거절 결정

76) 특허청, 「지식재산권 표시 가이드라인」, 특허청, 2015, 4면.

77) 상표법 제233조 (거짓표시의 죄)

78) 상표법 제235조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제230조, 제233조 또는 제234조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을 과(科)하고, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제230조를 위반한 경우: 3억 원 이하의 벌금

2. 제233조 또는 제234조를 위반한 경우: 6천만원 이하의 벌금

된 제품인데도 불구하고, 상표등록표시를 하거나, 상표등록제품으로 표시하는 경우, iii) 존속기간 만료, 상표등록료 불납 및 무효처분 등으로 권리가 소멸되었는데도 불구하고 상표등록표시를 하거나, 상표등록제품으로 표시하는 경우, iv) 상표등록출원 중인 제품에 대하여 상표등록표시를 하거나 상표등록제품으로 표시하는 경우, v) 특허, 실용신안, 또는 디자인으로 등록된 것에 대해 상표등록표시를 하거나, 상표등록제품으로 표시하는 경우, vi) 상표등록출원 중이 아닌데도 불구하고 상표등록 출원표시를 하거나 상표등록 출원제품으로 표시하는 경우 등으로 나타날 수 있다. 또한 ② 영업용 광고·간판·표찰·상품의 포장 또는 기타 영업용 거래서유 등에 ①의 표시를 하는 행위 및 ③ 지정상품 외의 상품에 등록상표를 사용하는 경우 또는 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위 등으로 나타나고 있다.

<표 3> 상표의 거짓표시 유형 및 사례

사례	유형
	<p>① - i) 존재하지 않는 상표 등록출원 번호를 표시한 경우</p>
<p>[고운머리] 상표등록/25g명품인모 레미모 제작 전문가용 붙임</p> 	<p>① - iv) 존재하지 않는 상표등록을 표시하는 경우 (해당 상품의 경우 등록번호 자체를 표기하지 않고, '상표등록'이라는 문구만을 표시한 사례)</p>
	<p>① - i) 해당상표와 제품에 표기된 상표가 일치하지 않는 경우, 해당 상표등록번호의 경우, 광고제품과 관계없는 상표권으로 확인</p>
<p>(KC인증)줄눈/판매1위/재구매율1위/상표특허등록</p> 	<p>① - iv) 존재하지 않는 상표등록을 표시하는 경우 (해당 상품의 경우 등록번호 자체를 표기하지도 않았으며, 상표특허등록이라고 하는 모호한 표현으로 소비자를 현혹한 사례)</p>

\* 이미지 출처 : 특허청, 지식재산권 표시 가이드라인/G마켓

### 3) 증명표장의 거짓표시

증명표장이란 “상품의 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 증명하고 관리하는 것을 업(業)으로 하는 자가 타인의 상품에 대하여 그 상품이 품질, 원산지, 생산방법 또는 그 밖의 특성을 충족한다는 것을 증명하는 데 사용하는 표장”을 의미한다.<sup>79)</sup> 증명표장권은 일반적인 상표와 달리 상품 출처표시를 목적으로 사용되는 것이 아니며, 상품의 품질을 보증하기 위한 공익적 목적으로 사용되고 있다. 즉, 증명표장은 증명표장권자가 사용하는 것이 아니고 증명의 기준을 충족하는 타인이 사용하는 것이며, 증명표장은 상업적 출처나 타인의 상품과 서비스업과 자신의 상품 및 서비스업을 식별시키기 위한 표시가 아니고 특정 상품 또는 서비스의 품질이나 특성을 보증하기 위한 것이라는 점이다.<sup>80)</sup> 우리나라의 경우, 한미FTA 합의사항을 반영하여 2011년 상표법 개정 시 증명표장제도가 도입된 바 있다.<sup>81)</sup>

<그림 4> 증명표장 예시



증명표장은 그 특성상 증명표장권자가 자신의 상품이나 서비스업과 관련하여서는 사용할 수 없으며, 증명의 기준을 충족하는 자에게는 누구든지 그 사용을 허락하여야 한다. 이와 같이 권리주체와 사용주체가 분리되어 있고, 품질보증기능을 하는 증명표장의 특성에 따른 특유의 등록요건 및 취소사유가 규정되어 있다.<sup>82)</sup>

79) 상표법 제2조 제1항 제7호

80) Terry E., Holtzman, Certification Marks ; An Overview, 81 Trademark Rep. 180, (1991)

81) 2011.11.2. 상표법 일부개정, 법률 제11113호, 2015. 3. 15. 시행.

82) 상표법 제36조 ④ 증명표장등록을 받으려는 자는 제1항 각 호의 사항 외에 대통령령으로 정하는 증명표장의 사용에 관한 사항을 정한 서류(법인인 경우에는 정관을 말하고, 법인이 아닌 경우에는 규약을 말하며, 이하 “정관 또는 규약”이라 한다)와 증명하려는 상품의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성을 증명하고 관리할 수 있음을 증명하는 서류를 증명표장등록출원서에 첨부하여야 한다.

상표법 제48조 (출원의 승계 및 분할이전 등) ⑧ 증명표장등록출원은 이전할 수 없다. 다만, 해당 증명표장에 대하여 제3조제3항에 따른 증명표장의 등록을 받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이

상품의 품질 등에 관한 표시는 상표의 표시와 더불어 상품의 가치를 형성하는 주요한 요소이다. 증명표장을 통하여 소비자가 쉽게 경쟁상품을 비교하도록 하여 합리적 선택을 유도하고, 동종제품을 생산·판매하는 기업 간 경쟁을 촉진하여, 부작용·위험표시 등 소비자 안전을 확보할 수 있다.

품질의 표시를 위하여 상표법 외에도 관세법에서 품질 등 허위·오인 표시물품의 통관제한 규정을 2010년 신설하였다. 관세법 제230조의2에 따르면 “세관장은 물품의 품질, 내용, 제조방법, 용도, 수량(이하 이 조에서 “품질 등”이라 한다)을 사실과 다르게 표시한 물품 또는 품질 등을 오인할 수 있도록 표시하거나 오인할 수 있는 표지를 부착한 물품으로서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 식품위생법, 산업표준화법 등 품질 등의 표시에 관한 법령을 위반한 물품에 대하여는 통관을 허용해서는 아니된다.”라고 규정하고 있다. 또한 품목별로 ① 식품의 경우 품질, 영양 표시, ② 농수축산물은 표준규격, 품질인증, 지리적 표시, 친환경물품, 유전자변형물품 등의 표시, ③ 공산품은 전기용품안전인증, KS마크 표시, ④ 기타물품은 의약품, 화장품 표시, 주류표시 기준, 포장양곡규정 등이 있다.<sup>83)</sup>

### 3. 거짓표시에 대한 행정처리

정부(특허청)에 민원이 신청된 지재권 거짓표시 사건에 대해서는 행정절차법에 근거한 행정지도<sup>84)</sup>를 통해 거짓표시가 정정되도록 계도하고 있다. 상표권을 포함한 지식재산권의 거짓표시에 대하여 지식재산권 거짓표시 사건이 신고되면 특허청이 법령 저촉여부를 최종 판단하여 거짓표시 행위자에게 행정지도서를 송부함으로써 정정되도록 조치하며, 동일한 지재권 거짓표시 행위가 1, 2회 적발될 경우 행정지도서를 송부하고, 3회 적발 시에는 검찰에 형사고발하는 단계적 처리기준을 적용한다.

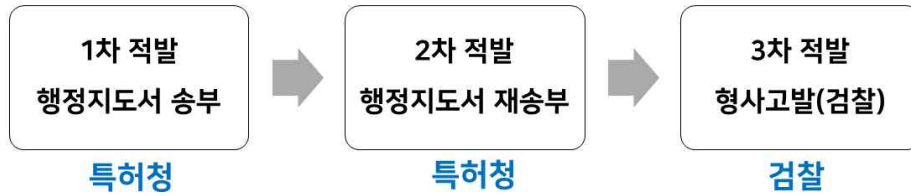
---

전하는 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.

상표법 제93조 (상표권 등의 이전 및 공유) ⑦ 증명표장권은 이전할 수 없다. 다만, 해당 증명표장에 대하여 제3조제3항에 따라 등록받을 수 있는 자에게 그 업무와 함께 이전할 경우에는 특허청장의 허가를 받아 이전할 수 있다.

83) 김영춘·성남길, 품질 등 허위표시·오인표시 물품 통관 관리방안 연구, 「관세학회지」 제13권 제2호, 한국관세학회, 2012, 27면.

84) 행정기관이 그 소관사무의 범위에서 일정한 행정목적 실현하기 위하여 특정인에게 일정한 행위를 하거나 하지 아니하도록 지도, 권고, 조언 등을 하는 행정작용을 의미한다(행정절차법 제2조)



실례로 ○○○○○제품과 관련하여 홈페이지 및 여러 온라인 쇼핑몰에 표시된 상표등록출원번호와 특허출원번호의 관련하여 상표등록의 경우 이미 거절된 상태이고 특허출원번호 또한 잘못 표기되어 소비자가 혼동할 우려가 있다고 판단되므로, 해당 제품에 대한 상표등록 및 특허 관련 사항을 재확인하여 거짓표시를 중지하여 줄 것을 요청한 바 있다.<sup>85)</sup>

#### 4. 국외의 지식재산권 표시제도

##### 1) 일본의 지식재산권의 표시노력의무

특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법 및 종묘법은 각각 특허, 실용신안, 의장, 상표, 식물신품종의 보호를 도모하여 산업의 발전에 기여하는 것을 목적으로 하고 있다. 이러한 이유로 특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법 및 종묘법에서는 각각 등록에 의해 지식재산권이 보호되고 있는 것을 나타내기 위하여 등록의 사실을 표시하는 것에 대한 노력의무를 정하고 있다.

특허, 실용신안, 의장, 상표, 식물신품종은 각 법에서 정하는 바에 따라 신청·등록되는 것으로 지식재산권으로서의 보호를 받을 수 있지만, 등록된 지식재산권이 존재하는 것을 공시하는 것은 침해를 방지하는 효과가 있고, 다른 상품과 구별시키는 것에서 일반 공중의 보호도 된다. 이러한 사정을 고려하여 표시노력의무가 마련되어 있다. 또한 표시노력의무는 훈시규정이기 때문에 위반의 효과 등은 생기지 않는다. 대상이 되는 상품 또는 역무는 특허법, 실용신안법, 의장법(디자인보호법), 상표법, 종묘법 등이 있으나, 상표법의 규정만을 살펴보면, 대상이 되는 물건은 지정상품 혹은 지정상품의 포장, 지정역무의 제공의 사용에 제공하는 물건, 지정역무의

85) 특허청, 「지식재산권 표시 가이드라인」, 특허청, 2015, 34면,

제공을 받는 자의 당해 지적역무의 제공에 관한 물건이 해당된다. 상표권자, 전용사용권자 혹은 통상사용권자는 지정상품 혹은 지정상품의 포장 혹은 지정역무의 제공의 사용에 제공하는 물건에 등록상표를 붙일 때 혹은 지정역무의 제공에 해당하고 그 제공을 받는 자의 당해 지정역무의 제공에 관한 물건에 등록상표를 붙일 때는 상표등록표시를 붙이도록 노력해야 하며,<sup>86)</sup> ‘상표등록표시’란 ‘등록상표’의 문자 및 그 등록번호 혹은 국제등록의 번호를 말한다.<sup>87)</sup> 다만 이러한 표시노력의무는 훈시규칙이기 때문에 위반의 효과는 발생하지 않는다.

## 2) 일본의 지식재산권의 거짓표시 금지

특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법 및 종묘법은 각각 특허, 실용신안, 의장, 상표, 식물신품종의 보호를 도모하여 산업의 발전에 기여하는 것을 목적으로 하고 있다. 때문에 특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법 및 종묘법에서는 각각 등록을 받고 있지 않음에도 불구하고 마치 등록을 받은 지식재산권이 존재하는 것 같이 표시하는 행위를 금지하고 있다. 특허, 실용신안, 의장, 상표, 식물신품종은 각 법에서 정하는 바에 따라 신청·등록되는 것으로 지적재산권으로서의 보호를 받을 수 있지만, 등록이 없더라도 등록을 받은 권리와 같이 표시하는 행위는 이들 산업재산권법제도의 취지에 반하는 것이기 때문에 금지되고 있다. 위반한 경우 특허, 상표에 대하여는 3년 이하의 징역 혹은 300만 엔 이하의 벌금<sup>88)</sup>, 실용신안, 의장, 식물신품종에 대하여는 1년 이하의 징역 혹은 100만 엔 이하의 벌금<sup>89)</sup>에 처해진다.

일본 상표법 상 거짓표시 금지의 대상이 되는 유형은 상품 혹은 역무, 지정상품 혹은 지정 역무 이외의 상품 혹은 역무, 상품 혹은 그 상품의 포장, 역무의 제공에 해당하고 그 제공을 받는 자의 이용에 제공하는 물건이 해당된다.<sup>90)</sup> 상기 대상에 대하여 ① 등록상표 이외의 상표의 사용을 하는 경우에 있어서 그 상표에 상표등록 표시 혹은 이와 혼동하기 쉬운 표시를 붙이는 행위, ② 지정상품 혹은 지정역무 이외의 상품 혹은 역무에 대하여 등록상표의 사용을 하는 경우에 있어서 그 상표에

86) 일본 상표법 제73조.

87) 일본 상표법 시행규칙 제17조.

88) 일본 특허법 제198조, 일본 상표법 제80조.

89) 일본 실용신안법 제58조, 일본 의장법 제71조, 일본 종묘법 제69조.

90) 일본 상표법 제74조.

상표등록표시 혹은 이와 혼동하기 쉬운 표시를 붙이는 행위, ③ 상품 혹은 그 상품의 포장에 등록상표 이외의 상표를 붙인 것, 지정상품 이외의 상품 혹은 그 상품의 포장에 상품에 관한 등록상표를 붙인 것 혹은 상품 혹은 그 상품의 포장에 역무에 관한 등록상표를 붙인 것으로 그 상표에 상표등록표시 혹은 이와 혼동하기 쉬운 표시를 붙인 것을 양도 혹은 인도하기 위하여 소지하는 행위, ④ 역무의 제공에 해당하는 그 제공을 받는 자의 이용에 제공하는 물건에 등록상표 이외의 상표를 붙인 것, 지정역무 이외의 역무의 제공에 해당하고 그 제공을 받는 자의 이용에 제공하는 물건에 역무에 관한 등록상표를 붙인 것 혹은 역무의 제공에 해당하고 그 제공을 받는 자의 이용에 제공하는 물건에 상품에 관한 등록상표를 붙인 것으로 그 상표에 상표등록표시 혹은 이와 혼동하기 쉬운 표시를 붙인 것(차호에서 ‘역무에 관한 허위상표등록표시물’이라고 함)을 이것을 사용하여 당해 역무를 제공하기 위하여 소지하거나 수입하는 행위, 역무에 관한 허위상표등록표시물을 이를 사용하여 당해 역무를 제공시키기 위하여 양도하고, 인도하거나 양도 혹은 인도하기 위하여 소지하고 혹은 수입하는 행위를 금지하고 있다.<sup>91)</sup>

### 3) 일본의 부정경쟁방지법상 오인야기행위의 금지

부정경쟁방지법은 사업자 간의 공정한 경쟁을 확보하는 것으로 국민경제의 건전한 발전에 기여하는 것을 법 목적으로 한 법률이고(부정경쟁방지법 제1조), 사업자 간의 공정한 경쟁을 저해하는 행위를 ‘부정경쟁’이라고 하고 유형화하고, 이러한 행위에 의해 영업상의 이익을 침해시킨 자에게 금지청구, 손해배상 등을 인정하거나 또는 부정경쟁에 있어서는 행위자에 대하여 형사벌을 과하고 있다. 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제13호에서는 상품의 원산지, 품질, 내용, 제조방법 등이나 역무(서비스)의 질, 내용, 용도, 수량 등에 대하여 오인하게 할 수 있는 행위나 그러한 표시를 한 상품을 양도 등의 행위(이하 ‘오인야기행위’라 함)를 부정경쟁으로 규제하고 있다.

이는 사업자 간의 공정한 경쟁을 확보한다는 부정경쟁방지법의 법 목적의 관점에서 상품 혹은 역무의 내용, 품질 등을 오인하게 하는 행위를 부정한 경쟁행위로 규제하는 것이다. 오인야기행위에 있어서 영업상의 이익을 침해하게 한 자 혹은 침해하게 할 우려가 있는 자는 당해 오인야기행위를 한 자에 대하여 오인야기행위의 금

91) 일본 상표법 제74조.

지, 침해예방행위 등을 청구할 수 있으며,<sup>92)</sup> 또한 오인야기행위에 있어서 영업상의 이익을 침해받은 자는 손해배상, 신용회복조치<sup>93)</sup>를 청구할 수 있다. 또한 오인야기행위를 한 자는 5년 이하의 징역 혹은 500만 엔 이하의 벌금(혹은 이들의 병과)에 처해지고<sup>94)</sup>, 또한 법인처벌로 3억 엔 이하의 벌금형이 과해진다.

오인야기행위의 규제대상이 되는 것은 모든 상품 혹은 역무(서비스)이다. 상품이란 시장에서 유통 대상이 되는 유체물 혹은 무체물을 말하고, 다른 한편 역무에 대하여는 타인을 위하여 행하는 노무 혹은 편익으로 독립하여 거래 대상이 되는 것을 말하는 것으로 이해하고 있다. 따라서 독립하여 거래의 대상이 되는 것이라면 오인야기행위의 규제 대상이 된다. 상품에 대하여는 혼동야기행위에 대하여는 상품의 원산지, 품질, 내용, 제조방법, 용도 혹은 수량에 관하여 당해 상품의 수요자가 오인할 우려가 있는 표시를 당해 상품 혹은 그 광고, 거래에 사용하는 서류에 표시하는 경우나 당해 표시를 한 상품을 양도, 거래, 양도 혹은 인도하기 위하여 전시, 수출, 수입, 전기통신회선을 통한 제공을 하는 경우에 성립한다. 역무(서비스)에 대한 혼동야기행위에 대하여는 역무의 질, 내용, 용도 혹은 수량에 관하여 당해 역무의 수요자가 오인할 우려가 있는 표시를 당해 역무 혹은 광고, 거래에 사용하는 서류에 표시하는 경우나 당해 표시를 한 역무를 제공하는 경우에 성립한다.

단, 부정경쟁방지법의 규제는 특정의 적정표시를 의무화하는 것이 아니라, 동법에서 정해진 부정한 표시행위를 사후적으로 규제하는 행위규제이다. 또한 부정경쟁방지법에 있어서 오인야기행위는 경품표시법의 부당한 표시규제(경품표시법 제4조 제1항)와 유사한 부분이 있지만, 경품표시법의 부당표시규제가 일반소비자에 대한 표시만을 규제 대상으로 하는 것에 대하여 부정경쟁방지법은 이에 한정되지 않는다. 따라서 기업 간 거래에 있어서 거래에 앞서 오인야기행위를 한 경우 등에는 경품표시법의 규제 대상 외이지만 부정경쟁방지법에서는 규제의 범위 내가 될 가능성이 있다.

---

92) 일본 부정경쟁방지법 제3조.

93) 일본 부정경쟁방지법 제4조 및 동법 제14조.

94) 일본 부정경쟁방지법 제21조.

#### IV. 소결

상표권도 민법상 재산권에 해당하므로 권리남용의 법리 적용을 받는다. 따라서 명백히 무효인 상표권에 기한 권리 행사와 같이 상표권의 행사가 사법상의 권리남용에 해당하는 경우에는 권리행사를 제한할 수 있다. 상표권의 남용 사례로는, 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표가 상표등록이 되어 있지 아니함을 알고, 그와 동일 또는 유사한 상표·상호·표지 등을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품 및 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우 등이 해당될 수 있다. 구체적으로는 적법한 권리범위가 존재해야 하나, 그러한 권리의 행사가 부당하게 권리를 확장하여 제도의 취지를 일탈하거나 경쟁제한적으로 이를 행사를 하는 객관적 요건과 가해의사라는 주관적 요건으로 나누어 볼 수 있다. 판례 등을 통하여 다음과 같이 상표권의 남용 행위 등을 구분할 수 있다.

판례에 따르면 권리남용의 유형은 크게 네 가지로 구분할 수 있는데, ① 무효 또는 무효사유가 명백한 상표권의 행사는 권리남용에 해당한다고 본다. ② 등록상표를 국내에서 3년 이상 사용하지 아니한 경우 상표의 등록을 취소할 수 있으며, 이때 불사용상표의 상표권의 행사의 경우에는 상표권 남용이라 본다. 다만 과거 3년 이상 사용하지 않은 사실이 있다고 하더라도 취소심판청구 시 사용하고 있으면 취소사유가 되지 않는다. 하지만 상표의 사용이라는 것은 상품에 정당한 사용을 의미하기 때문에, i) 상표를 그 지정상품과 구체적 관련 없이 사용하거나 ii) 지정상품에 사용했다 하더라도, 단순히 불사용취소를 면하기 위하여 극히 소량의 상품에 표시한 정도라면 정당한 사용이라 할 수 없어 권리 남용에 해당한다. ③ 신의칙 또는 사회질서에 반하는 상표권의 행사는 권리남용에 해당한다. 즉, i) 등록상표권자나 선사용자와의 관계에서 신의칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 가치가 없다고 인정되고, ii) 선사용자의 동의 없이 상표출원등록을 하였으며, iii) 선사용자에 대하여 또는 선사용자로부터 사용승낙을 받아 상표를 사용하는 자에 대하여 등록상표권을 행사하는 것은 권리남용에 해당한다. 마지막으로 ④ 주지의 정도에 이른 상표사용자라 하더라도, 그 주지성이 등록상표의 등록 후에 취득되었고, 등록상표권자와의 관계에서 오히려 신의칙에 위반되어, 그 등록상표권자로부터 승낙을 받아 ‘등록상

표’ 혹은 등록상표와 동일한 ‘상호’를 사용하는 자에 대하여 자신의 상표가 주지상표임을 이유로 부정경쟁방지보호법에 의한 보호를 구하는 것은 권리남용에 해당한다.

<표 4> 권리남용의 유형 분류

구분유형	주요내용
무효 또는 무효사유가 명백한 상표권의 행사	등록무효심결 확정 이전이라 하더라도 해당 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 청구 등의 청구는 <b>권리남용에 해당</b>
불사용상표의 상표권의 행사	<p>등록상표를 국내에서 3년 이상 사용하지 아니할 경우 그 상표등록의 취소를 청구할 수 있는데 다만 과거 3년 이상 사용하지 않은 사실이 있다고 하더라도 취소심판청구 시 사용하고 있으면 취소사유가 되지 않는다. 하지만 상표의 사용이라는 것은 상품에 정당한 사용을 의미하기 때문에, i) 상표를 그 지정상품과 구체적 관련없이 사용하거나 ii) 지정상품에 사용했다 하더라도, 단순히 불사용취소를 면하기 위하여 극히 소량의 상품에 표시한 정도라면 정당한 사용이라 할 수 없는 바 <b>권리남용에 해당</b></p> <p>다만, 불사용을 이유로 한 상표등록취소심결이 확정되기 전에는 권리남용을 주장할 수 없으며, 등록상표에 불사용취소사유가 있다는 사정만으로는 상표권의 행사가 <b>권리남용에 해당되지 않음</b></p>
신의칙 내지 사회질서에 반하는 상표권 행사	<p>① 등록상표권자가 선사용자와의 관계에서 신의칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 가치가 없다고 인정되고,                  ② 선사용자의 동의 없이 상표출원등록을 하였으며,                  ③ 선사용자에 대하여 또는 선사용자로부터 사용승낙을 받아 상표를 사용하는 자에 대하여 등록상표권을 행사하는 것은 <b>권리남용에 해당</b></p>
부정경쟁방지법을 주장하는 경우	주지의 정도에 이른 상표사용자라 하더라도, 그 주지성이 등록상표의 등록 후에 취득되었고, 등록상표권자와의 관계에서 오히려 신의칙에 위반되어, 그 등록상표권자로부터 승낙을 받아 ‘등록상표’ 혹은 등록상표와 동일한 ‘상호’를 사용하는 자에 대하여 자신의 상표가 주지상표임을 이유로 부정경쟁방지보호법에 의한 보호를 구하는 것은 <b>권리남용에 해당</b>

구분유형	주요내용
	<p><b>주지의 선상표표시사용자가 상표권자의 권리행사에 대하여 권리남용에 해당된다고 주장하는 경우</b> : 주지의 미등록 선상표사용자가 원고가 되어 상표권자의 등록상표의 사용이 부정경쟁행위에 해당한다는 주장에 대하여 상표권자의 등록상표에 대한 사용이 등록상표의 상표권에 기한 적법한 것이라는 항변은 일정한 조건하에서 <b>권리남용에 해당</b></p> <hr/> <p><b>주지되지 않은 선상표사용자가 상표권자의 권리행사에 대하여 권리남용에 해당한다고 주장하는 경우</b> : 주지의 정도에 이르지 않는 미등록 선상표사용자와 상표권자 사이에서 선사용자가 상표등록 수년 전부터 선사용상표를 사용하였다 하더라도 등록상표권자가 그를 상대로 상표권을 행사하는 것은 <b>권리남용에 해당하지 않음</b></p>

상표권의 표시와 관련하여서는 현행 상표법에서 특정한 표시방법을 규정하고 있는 것은 없으나, 일반적인 상표등록 표시사례와 특허 등의 다른 표시사례를 감안하여 ‘상표등록’이라는 문자와 그 상표등록 번호를 표기하는 것이 바람직하나, 구체적인 표시방법이 확정되지 않고 있다. 판매자 등의 나름대로의 표기방법을 취하고 있는 바 수요자들의 혼란이 가중되고 있으며, 또한 부당한 표시의 사례도 빈번히 등장하고 있다. 하지만 상표의 거짓표시의 경우 통상적으로 행정지도 단계에서 처리되고, 재판까지 진행된 사례가 극히 희박한 바, 문제에 대한 심각성을 느끼지 못하는 경우가 많으며 업계에서의 혼란이 계속되고 있다. 또한 이러한 문제에는 고의적인 거짓표시의 사례도 존재하겠으나, 등록상표의 표시방법에 대한 정확한 방법이 정해지지 않은데서 비롯된 문제인 바, 이에 등록상표의 표시 및 거짓표시에 대한 구체적인 방법 및 사례를 제시할 수 있는 방안을 모색해 볼 필요가 있다.

<표 5> 상표출원의 각 단계에서의 거짓표시 유형

상표 출원 단계	구체적 사례
<p>등록 전</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>① 상표등록출원이 아님에도 불구하고 등록상표 표시를 하는 경우</p> <p>② 상품에 적용되지 않은 상표등록(출원)번호를 표시하거나 존재하지 않는 상표등록(출원)번호를 표시하는 경우</p> <p>③ 특허, 실용신안 또는 디자인으로 등록된 것에 대해 상표등록 표시를 하는 경우</p>
<p>출원 단계</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>① 상표등록출원 중인 제품에 대하여 등록상표, 상표등록제품으로 표시하는 경우</p>
<p>등록</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>①상표등록이 거절된 제품인데도 불구하고 등록상표표시를 하거나 상표등록제품으로 표시하는 경우</p>
<p>상표소멸</p>	<p>① 존속기간 만료, 등록료 불납 및 무효처분 등으로 권리가 소멸되었는데도 불구하고 등록상표표시를 하거나 상표등록제품으로 표시하는 경우</p>

### 제3절 병행수입 및 프랜차이즈에서의 상표 문제

#### I. 병행수입에서의 상표사용 문제

##### 1. 병행수입의 개념

외국 업체가 상표권을 가지고 있고 국내의 특정 업체가 이 상표권에 대하여 전용 사용권을 가지고 있을 때, 해당 상품을 수입할 수 있는가 하는 문제가 ‘병행수입(parallel importation)’의 문제이다. 병행수입이란 외국에서 적법하게 상표를 부착한 진정상품을 동 상표의 국내 상표권자 또는 전용사용권자의 동의 없이 제3자가 다른 유통경로를 통하여 수입하는 것을 지칭한다. 병행수입과 관련하여 대부분 국가들에서 상표권 등 지식재산권자의 권리 보호와 소비자의 합리적인 가격 선택권 간의 균형 측면에서 병행수입의 허용 여부에 관한 일부 문제를 제기하고 있으나, 세계무역기구(WTO) 체제 출범에 따라서 세계 각국은 무역 자유화를 추구하면서 병행수입 허용 여부와 관련해 권리소진 이론 등과 같은 이론적 배경을 바탕으로 행정법규, 법원 판결 등을 통해서 대체로 병행수입을 허용하고 있는 실정이다.<sup>95)</sup>

물론 병행수입품이 진정상품이 아니고 위조 상품인 경우에는 상표권의 침해를 이유로 독점수입권자가 그 판매를 중지시킬 수가 있고, 그 외에도 상품사양이나 품질이 다른 상품임에도 불구하고 허위의 출처표시를 하는 등으로 해서 일반소비자에게 독점수입권자가 취급하는 상품과 동일한 것이라고 오인될 우려가 있는 경우 상표의 사용을 보장하기 위하여 필요한 조치를 취하는 것은 원칙적으로 법률상 문제가 되지 아니한다.<sup>96)</sup>

이러한 계약관계를 국가가 존중하여 보호해 줄 경우 결과적으로 수입업자의 독점적 이윤을 보장해주는 것이 될 수 있다. 예컨대 해외 유명 상표가 부착된 상품을 독점 수입 판매하면서 높은 수준으로 가격을 통제하는 경우가 가능하며 이 경우 소

95) 병행수입의 금지론에서는 수입국 내의 상표권자나 외국 상품의 독점적 공급자가 시장을 잠식당하게 되고 병행수입업자는 독점적 공급자의 광고, 선정, 투자 등에 무임승차하여 부당이득을 취하게 된다고 하는 취지로 병행수입의 금지를 주장한다. 반면 허용론에서는 자유무역주의 국가에서 진정 상품의 수입을 제한해서는 안 되며, 독점적 공급자를 보호하는 것은 자국 내 소비자에게 가격부담만을 안겨주게 된다고 주장한다. : 이춘상, 「지식재산권법(하)」, 진원사, 2012, 406면.

96) 「병행수입에 있어서의 불공정거래행위의 유형 고시」, 공정거래위원회 고시 제2012-17호.

비자는 부당한 피해를 볼 수도 있다. 반면 이와 같은 계약관계를 인정하지 아니할 경우 상표권자 또는 국내 전용사용권자가 많은 비용을 들여 개척해 놓은 국내시장에 제3자가 무임승차 하는 결과를 초래하여 결과적으로 상표권이 적정하게 보호될 수 없다. 상표권에 대한 로열티를 지불하고 제조·판매권을 가진 자보다 동일한 상표가 부착된 물품을 외국에서 수입해 판매하는 제3자가 유리할 수 있기 때문이다. 같은 상표의 상품이 인건비가 낮은 개발도상국에서 생산된 것을 싼 가격에 수입해 판매하거나, 가격이 높더라도 원산지에 대한 선호도가 높은 나라에서 생산된 것을 수입해 판매할 경우가 이에 해당한다. 병행수입은 이와 같은 점을 고려해 상표권자의 이익과 국내 소비자의 이익을 균형 있게 추구하기 위하여 허용되고 있다. 판례는 병행수입과 관련하여 “병행수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해 등을 구성하지 아니하므로 병행수입업자가 상표권자의 상표가 부착된 상태에서 상품을 판매하는 행위는 당연히 허용될 것인 바, 병행수입업자가 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용해 광고, 선전행위를 하더라도 그로 인해 위와 같은 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관한 오인, 혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면 이러한 행위는 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없을 것이므로 상표권자는 상표권에 기해 그 침해의 금지나 침해행위를 조성한 물건의 폐기 등을 청구할 수 없다고 봄이 상당하다.”고 하여 병행수입에 대하여 합법적인 것임을 판단한 바 있다.<sup>97)</sup>

## 2. 병행수입의 요건

현재 상표법에서는 병행수입에 대하여 규정하고 있지 않다. 정당한 병행수입의 요건이 무엇인지에 대하여 과거 판례를 통하여 그 개념을 확립하여 왔으며, 관세청의 고시를 통하여 적법한 병행수입 행위 및 요건을 확정하였다. 국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, ① 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, ② 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자 사이에 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계가 있

97) 대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322판결.

거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록 상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 한다.<sup>98)</sup> 이어서 해당 요건과 더불어, ③ 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 한다고 판시한 바 있다.<sup>99)</sup>

이에 관세청의 「지식재산권 보호를 위한 수출입 통관사무처리에 관한 고시」<sup>100)</sup>에서는 병행수입과 관련하여 상표권을 침해하는 경우와 그렇지 아니한 경우를 설명하고 있다. 해당 상표에 대한 권리가 없는 자가 해당 상표를 적법하게 사용할 권리를 가진 자에 의하여 생산된 물품을 수입하는 경우 ① 국내외 상표권자(또는 전용사용권자)가 동일인이거나 계열회사 관계(주식의 30% 이상을 소유하면서 최다 출자자인 경우), 수입대리점 관계 등 동일인으로 볼 수 있는 관계에 있는 경우, ② 국내외 상표권자가 동일인 관계가 아니면서 국내 상표권자가 외국에서 생산된 진정상품(외국 상표권자의 허락을 받아 생산된 진정상품을 포함한다)을 수입하거나 판매하는 경우, ③ 국내 상표권자가 수출한 물품을 국내로 다시 수입하는 경우, ④ 외국 상표권자의 요청에 따라 주문제작하기 위하여 견본품을 수입하면서 그에 관한 입증 자료를 제출하는 경우, ⑤ 상표권자가 처분제한 없는 조건으로 양도담보를 제공한 물품을 해당 상표에 대한 권리 없는 자가 수입하는 경우에는 상표권을 침해한 것으로 보지 않아 적법한 병행수입으로 본다. 하지만, 국내외 상표권자가 동일인이 아니면서, 국내 상표권자가 해당 상표가 부착된 상품을 단순히 제조만 하는 경우에는 정당한 병행수입으로 보지 않는다. 예컨대 ① 전량을 국내에서 제조하는 경우(국내 주문자상표부착방식 제조(OEM 포함), ② 해외에서 주문자상표부착방식으로 제조하여 수입하는 경우<sup>101)</sup>, ③ 국내 상표권자가 해당상표가 부착된 부분품을 수입하여 조립하거나 일부가공한 뒤 수입된 부분품과 HS 6단위 세 번이 다른 완제품을 생산하는 경우가 해당한다. 또한 국내 상표권자가 해당 상표가 부착된 지정상품을 수입하다가 수입을 중단하고 제조만 하는 경우 역시 상표권의 침해로 본다.<sup>102)</sup>

98) 대법원 2005. 6. 7. 선고 2002다61965 판결.

99) 대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다40423 판결.

100) 「지식재산권 보호를 위한 수출입 통관사무처리에 관한 고시」, 관세청 고시 제2015-64호.

101) 단, 주문자상표부착방식으로 제조하는 외국 제조자가 국외상표권자로부터 해당 상표의 사용허락을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

102) 「지식재산권 보호를 위한 수출입 통관사무처리에 관한 고시」 제3조(상표권 침해로 보지 않는 행위)

국내 전용사용권자가 제조만 하는 경우 병행수입을 제한하는 것은 licensing 등을 통해 국내에서 제조하는 생산자의 권익을 보호하기 위한 것이다. 만일 이러한 국내 전용사용권자가 제조뿐 아니라 해당 상표가 부착된 물품을 수입판매까지 겸하고 있다면 제3자의 병행수입은 가능하다. 병행수입에 대한 각 국의 법률규정에는 차이가 있으며, 따라서 무역상 중 무역거래조건에 따라 수입통관의무를 지는 무역상은 상표권이 설정되어 있는 물품에 대해서는 해당 물품이 해당국에 수입 가능한지 여부를 사전에 확인해 둘 필요가 있다.<sup>103)</sup>

### 3. 부당한 병행수입 저지 행위

관세청 고시인 「지식재산권보호를 위한 수출입 통관사무처리에 관한 고시」에 의하여 상표권을 침해하지 않는 것으로 보는 경우에 해당되어 수입이 허용되는 상품을 국내에 수입하여 판매하는 병행수입업자의 행위를 부당하게 저해하는 독점수입권자 및 그 판매업자의 행위는 불공정거래행위로 보아 규제대상으로 한다.

#### 1) 해외유통경로로부터의 진정상품 구입방해

독점수입권자가 부당하게 ① 병행수입권자가 진정상품을 구입하고자 하는 경우 외국상표권자의 해외거래처에 대하여 외국상표권자로 하여금 제품공급을 하지 못하게 하는 행위를 하거나, ② 병행수입품의 제품번호 등을 통하여 그 구입경로를 알아내어 동제품을 취급한 외국상표권자의 해외거래처에 대하여 외국상표권자로 하여금 제품공급을 하지 못하게 하는 행위를 하는 경우, 공정거래법 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항 제5호 전단에 위반되거나 시행령 별표 제8호(사업활동방해) 라목(기타의 사업활동방해)에 해당되어 법 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항 제5호 후단에 위반된다.

#### 2) 판매업자에 대한 병행수입품의 취급제한

독점수입권자가 독점수입상품을 판매함에 있어 부당하게 병행수입품을 취급하지 않는 조건으로 자기의 판매업자와 거래하는 등 판매업자에 대하여 병행수입품을 취급하지 않도록 하는 경우에는 시행령 별표 제7호(구속조건부거래) 가목(배타조건부

103) 정재완, 「관세법」, 무역경영사, 2014, 430-432면.

거래)에 해당되어 공정거래법 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항 제5호 전단에 위반된다.

### 3) 병행수입품을 취급한 판매업자에 대한 차별적 취급

독점수입권자가 독점수입상품을 판매함에 있어 자기의 판매업자중 병행수입품을 취급하는 판매업자에 대하여는 타 판매업자에 비하여 현저하게 불리한 가격으로 거래하거나, 수량·품질 등 거래조건이나 거래내용에 관하여 부당하게 차별적 취급을 하는 경우에는 시행령 별표 제2호(차별적 취급) 가목(가격차별) 및 나목(거래조건차별)에 해당되어 법 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항 제1호 후단에 위반된다.

### 4) 병행수입품을 취급한 판매업자에 대한 제품공급 거절 및 중단

독점수입권자가 독점수입상품을 판매함에 있어 병행수입품을 취급하는 사업자와는 거래개시를 거절하거나 그동안 계속 거래하여 오던 자기의 판매업자중 병행수입품을 취급한 사업자에 대하여 병행수입품을 취급하였다는 이유만으로 부당하게 제품의 공급을 중단하는 경우에는 시행령 별표 제1호(거래거절) 나목(기타의 거래거절)에 해당되어 법 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항 제1호 전단에 위반된다.

### 5) 병행수입품을 취급하는 소매업자에 대한 독점수입품의 판매제한

독점수입권자가 자기의 판매업자(도매업자)로 하여금 부당하게 병행수입품을 취급하는 소매업자에게는 독점수입품을 판매하지 못하게 하는 경우에는 시행령 별표 제7호(구속조건부거래) 나목(거래지역 또는 거래상대방의 제한)에 해당되어 법 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항 제5호 전단에 위반되거나 시행령 별표 제6호(거래상 지위의 남용) 마목(경영간섭)에 해당되어 법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제4호에 위반된다.

## 4. 병행수입 관련 사례

### 1) 국내 병행수입 관련 사례 분석

국내에서 병행수입의 문제에 대한 논의는 1995년 4월 ‘리바이스 청바지’에 대한 통관보류 사건에서 촉발되었다. 국내 창고형 할인점인 프라이스클럽이 미국 리바이스(Levi’s) 청바지를 미국에서 싼값에 다량 수입하여 판매하려고 하자, 리바이스 상표의 전용사용권자인 미국 리바이스사의 한국 내 법인인 리바이스 코리아가 세관에 통관보류를 요청하였고, 이에 따라 세관이 관세법 제146조의 2에 근거하여 청바지에 대한 통관을 보류하였다. 그 당시에는 제3자의 병행수입이 국내 상표권을 침해한다고 해석되어 병행수입이 허용되지 않았었다.<sup>104)</sup> 병행수입 관련 축적된 판례들은 주로 병행수입이 도입되던 시기, 진정상품을 수입하여 판매하는 행위가 상표권자 또는 전용사용권자의 상표권을 침해하는지의 여부였다. 초기의 판례는 진정상품을 판매하는 것 자체가 상표권 또는 전용사용권을 침해하는가에 대한 가부 여부에 대한 판례가 존재한 바 있다.

---

### 관련판례 플로 사건 (대법원 1997. 10. 10. 선고 96도2191 판결)

#### □ 사건개요

일경물산 주식회사(이하 “일경물산”이라고 한다)는 국내외의 상표권자인 미국법인 더 플로 로렌 컴퍼니(이하 “상표권자”라고 한다)로부터 플로 상표에 관하여 국내에서의 전용사용권을 설정받아 플로 상표가 부착된 의류를 국내에서 제조·판매, 그런데 피고인은 병행수입이 허용되는 것으로 믿고 가짜 플로 티셔츠를 진정상품으로 오인하여 국내로 수입·판매

#### □ 판시사항

1) 국내 전용사용권자가 그 등록을 마친 후 플로 상표가 부착된 의류를 국내에서 제조·판매하면서 많은 비용을 들여 그 제품에 대한 선전·광고 등의 활동을 하여 왔고, (2) 국내에서 판매되는 같은 상표가 부착된 의류 중에는 미국 외에 인건비가 낮은 제3국에서 주문자 상표(OEM) 방식으로 제조되어 판매되는 상품들도 적지 않으며, (3) 국내 전용사용권자와 국외 상표권자와의 사이에는 국내 전용사용권 설정에 따른 계약관계 이외에 달리 동일인이라거나 같은 계열사라는 등의 특별한 관계가 없는 경우에는 진정상품의 병행수입이라고 하더라도 국내 전용사용권을 침해하는 것으로서 허용되지 않는다고 판시. 즉, 대법원은 이러한 경우 (1) 국외에서 제조·판매되는 상품과 국내 전용사용권자가 제조·판매하는 상품 사이에 품질상 아무런 차이가 없거나, (2) 그 제조·판매의 출처가 동일한 것이라고 할 수 없고, (3) 또한 국외 상표권자와 국내 전용사용권자가 공동의 지배통제 관

---

104) 김진영 외, 「병행수입물품 통관인증제도 도입방안 연구」, (사)무역관련지식재산권보호협회, 2012, 27면.

---

계에서 상표권을 남용하여 부당하게 독점적인 이익을 꾀할 우려도 적기 때문에 진정상품의 병행수입도 국내 전용사용권에 대한 침해가 된다고 판단

---

Polo 판례의 경우 국외 상표권자와 동일인 관계가 아닌 국내전용사용권자가 당해 상표부착물을 국내에서 제조·판매할 경우에는 진정상품의 병행수입은 허용되지 않는다고 판시하였다. 단 위 판례의 경우, 판결에서 제시한 세 가지 요건을 모두 충족시키는 경우에만 진정상품의 병행수입이 상표권 침해행위로 인정될 수 있다는 취지인지, 아니면 그 중 하나 또는 두 요건만 충족시키는 경우에도 상표권 침해행위로 인정될 수 있다는 취지인지 분명하지 아니하다. 또한 이 사건은 상표권의 전용사용권자가 국내에서 제조 및 판매활동을 영위하고 있었던 경우인데, 만약 상표권의 전용사용권자가 단순히 독점적 수입대리점이었을 경우에도 동일한 요건을 적용하여 판단할 수 있을 것인지 명확하지 아니하다는 문제가 제기된다.<sup>105)</sup>

---

#### **관련판례**    타미야모케이 사건 (서울지방법원 1996. 10. 18. 선고 95가합80468 판결)

##### **□ 사건개요**

일본법인인 가부시기가이샤 타미야 모케이(이하 “상표권자”라고 한다)는 플라스틱제 완구 및 완구세트와 관련하여 일본 및 대한민국에서 상표권자로 등록하였으며, 원고인 주식회사 대성사(이하 “대성사”라고 한다)는 상표권자와 한국내 독점판매계약을 체결하고 전용사용권설청등록을 하였다. 피고는 상표권자의 진정상품을 일본으로부터 병행수입하였다. 이에 대성사는 전용사용권이 침해되었음을 이유로 피고를 상대로 상표권 침해행위의 금지 및 상표권 침해로 인한 손해배상을 청구

##### **□ 판시사항**

서울지방법원은 상표권의 속지주의 원칙을 기본적으로 상표권의 효력은 등록된 국가의 법률에 따라 규율하여야 한다는 원리로 파악하였으며, 진정상품의 병행수입행위가 상표권을 침해하는 위법한 행위인가 여부를 판단함에 있어 외국에서의 사실 또는 행위를 참작하는 것은 속지주의 원칙에 반하지 않는다고 보고, 진정상품의 병행수입이 일률적으로 금지된다고 볼 수 없다고 판단하였다. 그리고 상표기능론에 입각하여 진정상품의 병행수입이 상표권을 침해하는 것인지 여부는 출처표시 및 품질보증 등 상표의 기능에 대한 수요자들의 이익 보호에 어떠한 영향을 미치는가 등의 사정을 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다고 보았다. 본 사안에서는 대성사가 수입판매하는 상품과 피고가 수입판매하는 상품의 품질이 동일하지 못하고, 대성사 상표권자와 구별되는 독자적인 영업상의 신용(goodwill)을 형성하지 못하였으며, 국내 일반 소비자 및 수요자의 입장에서는

---

105) 김진영 외, 「병행수입물품 통관인증제도 도입방안 연구」, (사)무역관련지식재산권보호협회, 2012, 37-38면.

---

이 사건 등록상표가 가리키는 출처가 상표권자라고 인식할 것이라고 봄이 상당하여 이 사건 병행수입은 전용사용권을 침해한 것으로 볼 수 없다고 판시

---

타미야모케이 판례는 상표권의 속지주의 원칙의 적용 범위와 병행수입이 전용사용권자의 상표권을 침해하는 것인지의 판단 기준을 제시했다는데 의의가 있다. 법원은 국내 전용사용권자의 독자적인 신용 형성과 관련하여 국내 사용권자가 독자적으로 국내에서 타미야 상표, 또는 상표 부착물품, 또는 판매 대리점으로서의 자신에 관하여 선전광고를 하지 않았다고 보이므로 일본 타미야 회사와 구별되는 독자적인 신용이 형성되었다고 보기 힘들다고 판시하면서 진정상품의 병행수입을 허용하였다.

---

#### **관련판례** 버버리 사건 (대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322판결)

##### **□ 사건개요**

원고 1 버버리는 1856년 창립되고 1920년 주식회사로 발전한 영국법인으로서, 전세계 약 123개국에 1,154개의 등록상표를 보유하고 있으며, 국내에 있어서도 양복, 코트, 셔츠, 예복, 신사복, 양복바지 등을 지정상품으로 한 21개의 등록상표를 보유하고 있다. 원고 2 유로통상 주식회사는 국내에서 유일하게 원고 버버리와 독점적인 수입·판매 대리점 계약을 체결하여 원고 1 버버리로부터 상품을 공급받으면서 이 사건 표장을 영업에 사용할 수 있는 권한을 부여받은 자이나, 단, 독점사용권 등 상표사용권을 보유한 상태는 아니었다. 피고 주식회사 EMEC는 1996년 무렵부터 버버리의 본사가 있는 영국으로부터 원고 1의 생산제품을 직접 수입하여 이를 피고소재지 건물에서 직접 판매하거나, 대리점을 모집하여 국내 수요자들에게 공급한 바 있다. 이에 일반소비자 입장에서 원고 2 유로통상이 운영하는 독점판매대리점과, 피고 EMEC가 운영하는 매장을 구분하기 어렵게 되었으며, 심지어 피고 대리점에서 구입한 물건을 원고 2 매장에 반품을 요구하는 사례도 존재한 바, 원고들은 피고의 버버리 상표의 사용행위에 대하여 상표권 침해 및 부정경쟁방지법상 영업주체혼동행위에 해당, 그 침해의 금지 또는 예방을 구하는 소를 제기

##### **□ 판시사항**

1심 법원은 원고들의 전부승소<sup>106)</sup> 2심 법원은 원고들의 일부승소<sup>107)</sup>를 인정하였으나 대법원에서는 상표권 침해는 인정하지 않고, 원고 2 유로통상에 대한 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반행위 부분만의 침해를 인정한 바, 피고의 원고 버버리에 대한 패소부분을 파기환송

---

106) 1심 법원은 부정경쟁방지법의 입법취지 등을 종합하여 볼 때, 병행수입업자의 제한 없는 상호, 표장 등 영업표지의 사용행위는 어느 정도 규제되어야 마땅하다고 판단되는 바, 병행수입업자가 당해 상품생산업체의 영업표지를 사용할 수 있는 한계는 '진정상품의 그 자체를 가지고 하는 것과 동일시 할 수 있는 방법에 의한 사용행위' 또는 '병행수입품의 광고에 상품 생산업체의 영업표지를

버버리 판례의 경우, 병행수입업자가 진정상품을 병행수입한 경우, 사용할 수 있는 상표권의 범위가 어디까지인지에 대하여 판단하였다. 타미야모케이 판결 이후, 병행수입 자체는 국제소진 이론에 의하여 위법성이 없는 정당한 상표권을 침해하지 않으나, 병행수입업자의 상표 사용 행위에 대한 부분에 대하여는 논란이 존재하였다. 이러한 상황에서 병행수입업자의 상표 사용행위는 일정한 한계를 설정하여 그 범위 내에서만 허용하는 것이 타당하다고 하다고 판시하면서, 병행수입업자가 영업에 필요한 최소한의 상표사용을 넘어 적극적으로 상표를 표시하는 행위는 상표권 침해 및 부정경쟁행위에 해당한다고 하였다.

병행수입 관련하여 공정거래위원회의 결의사항을 법원이 판단한 사례를 살펴보면 다음과 같다. 이 사건에서는 진정상품의 병행수입이 전용사용권을 침해하는 것인지 여부 및 문제된 사례가 부당하게 병행수입을 저지하는 지에 해당하는지의 여부가 다투어졌다.

---

#### **관련판례 한성자동차 사건 (대법원 2002. 2. 5. 선고 2000두3184 판결)**

##### **□ 사건개요**

원고 한성자동차 주식회사(이하 “한성자동차”라고 한다)는 국내외의 상표권자인 독일법인 메르세데스벤츠사(이하 “상표권자”라고 한다)와 국내에서의 독점적 수입대리점계약을 체결하고 벤츠상표에 대한 전용사용권을 가지게 되었다. 한성자동차는 이 사건에서 (1) 관세청고시는 법령에 의하여 위임을 받은 사항을 규정하고 있으므로 행정입법의 한계를 일탈하여 무효이고, (2) 많은 비용을 투자하여 벤츠상표, 벤츠자동차 및 수입대리점으로서의 자신을 선전광고 하였고, 제품의 사후 수리 등을 위하여 정비시설 및 인력을 유지함으로써 독자적인 영업상의 신용을 형성하였으며, (3) 상표권자와는 법적, 경제적으로 아무런 특별한 관계가 없음을 주장 입증하고, 이에 따라 병행수입업자의 진정

---

기술적·설명적으로 표기하는 정도의 사용행위’등과 같은 최소한의 범위내에서만 이를 사용할 수 있다고 봄이 타당한 데, 이 사건 표장에 있어 피고의 사용은 앞서 본 바의 사용한도를 넘어서 내·외부 간판, 포장지, 쇼핑백, 명함 등에 사용함으로써, 일반 소비자로 하여금 피고의 매장을 원고 버버리의 공인대리점 혹은 그와 밀접한 관련이 있는 매장으로 오인·혼동을 불러일으키게 할 우려가 있는 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목 소정의 부정경쟁행위에 해당하기 때문에, 피고의 상표사용을 금지하고, 제작된 물품을 폐기할 의무가 있다고 판시하였다. ; 서울지방법원 1998. 5. 29. 선고 97가합32678 판결.

107) 원심 법원은 병행수입을 허용하는 취지를 살리는 차원에서 병행수입업자의 진정상품 판매와 밀접불가분의 관계가 있는 경우, 영업상 최소한도로 필요한 범위 내에서 상표의 사용을 허용하되, 그 범위를 넘어서는 상표사용에 대해서만 금지하는 것이 병행수입을 둘러싼 이해관계인 사이에 합리적인 이익의 조화를 꾀할 수 있다고 판단하면서, 외부간판에 상표를 사용하는 것은 병행수입업자의 매장 내의 내부간판이나 표식은 상품의 판매를 촉진하는 차원에서 표장을 사용한 것으로 볼 수 있다.

---

상품 병행수입행위는 한성자동차의 전용사용권을 침해하는 행위라고 주장

□ 판시사항

고등법원은 위와 같은 원고의 주장에 대하여 구체적인 판단은 하지 아니하고, “비록 원고가 벤츠상표에 대하여 독점적인 국내전용사용권자라 하더라도 이러한 진정상품의 병행수입행위는 원고의 전용사용권을 침해하는 것은 아니라 할 것”이라고 간략히 판시하였다. 즉, 국내외의 상표권자가 동일인이고 병행수입되는 상품이 진정상품이면, 국내에 상표권의 전용사용권자가 별도로 있다고 하더라도 병행수입을 금지할 수 없다는 입장, 고등법원과 대법원은 상표권 또는 전용사용권을 침해하지 않는 병행수입행위의 요건 및 허용범위에 대해서는 아무런 언급을 하고 있지 않아 위 판결의 내용이 어떠한 경우까지 미치는 것인지 명확하지 않음. 따라서, 이러한 법원의 입장이 폴로 사건에서의 대법원 판결 내용을 사실상 번복한 것인지, 아니면 그 요건 사실에 대한 입증 자체가 불충분하다고 본 것인지, 품질의 차이가 없으면 병행수입이 허용된다는 것인지, 또는 전용사용권자가 국내에서 제조·판매하는 경우와 단순한 수입대리점관계는 구별되어야 한다고 본 것인지가 불분명하게 된 바 있음

---

한편 국내에 등록된 상표와 동일, 유사한 상표가 부착된 상품을 수입하는 경우에도 병행수입으로 인정되는 경우에는 등록상표권을 침해하지 않으며 이를 위해서는 병행수입 요건을 따른다고 하여 병행수입 요건을 직접적으로 언급한 판례가 있다.

---

**관련판례** 까메리노 사건 (대법원 2005. 6. 9. 선고 2002다61965판결)

□ 사건개요

까메리노는 화장품, 의류 및 패션 관련 지정상품에 이 사건 표장의 국내 상표등록권을 보유하고 있고 채권자는 상표권자와 상표권에 관하여 전용사용권의 설정계약을 마치고 이 사건 표장의 상표를 부착한 자동차용품 등에 관한 일본내 생산 판매를 위한 독점 실시권 내지 재실시권을 일본 엘마크에게 부여. 엘마크는 일본 에스테도와 독점적 재실시권을 근거하여 자동차용 방향제, 쿠션, 카매트 등 공급하되 일본 내에서만 판매하는 물품매매계약을 체결하였으나, 에스테도는 이 계약을 위반하여 대구의 자동차 수입판매자인 채무자에게 이 사건 표장이 부착된 엘마크의 자동차용방향제, 방석, 쿠션, 카매트 등 자동차용품을 수출하였고, 채무자는 이 사건 상품을 수입하여 판매하였고 자동차 전문 월간잡지에 이 사건 표장을 부착한 상품사진과 함께 ‘자동차용품 전문수입업체’, ‘한국수입총판’ 등의 문구를 사용한 광고를 게재한 바 경쟁방지법상 영업주체혼동행위에 해당, 그 침해의 금지 또는 예방을 구하는 소를 제기

□ 판시사항

“단순히 약정 위반만으로 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는 것은 아니다”고 판시

---

까메리노 사건에서 법원은 “국내에 등록된 상표와 동일 유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자 사이에 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계가 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우여야 할 것이다”고 하였고 또 “외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 상표를 부착한 이후 거래 당사자 사이의 판매지 제한 약정에 위반하여 다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출되었더라도 그러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것은 아니라고 할 것이어서 그러한 약정 위반만으로 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는 것은 아니라고 하였으며, 아울러 수입된 상품과 우리나라의 상표권자 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어서 실질적인 차이가 없어야 한다고 판시하였다.

## 2) 국외 병행수입 관련 판례

미국의 경우 병행수입의 근거가 되는 법령은 연방관세법<sup>108)</sup>으로 최초의 법은 원칙적으로 병행수입을 금지하였으나, 1970년 연방관세법 행정규칙에 의해서 예외조항을 두며 병행수입을 인정하고 있다.

---

### **관련판례 K Mart 사건<sup>109)</sup>**

#### □ 사건개요

미국상표권자협회와 그 중 2명의 회원이 미 관세청의 행정규칙(regulation)의 무효를 구한 사건. 1922년까지 미국정부는 회색상품에 대하여 아무런 규제를 하지 않았으나, 미국회사가 외국회사로부터 상표권을 매입하였으나 그 해외에서 생산되어 미국으로 수입되어온 회색상품에 대하여 수입금지조치를 무효화한 항소심판결에 고무되어 미국의회는 1922관세법 제526조에 회색상품의 수입을 금지하는 조항을 만들었으며 위 조항은 19U.S.C.1526(a)으로 편입, 미국세관의 행정규칙은 위 관세법에 의거하여 미국인이나

---

108) 19 U.S.C. Tariff Act of 1930.

미국 내에서 설립된 회사의 상표와 동일한 외국상품의 수입을 금지하기 위하여 압류와 몰수를 할 수 있다는 규정을 두고 있었다. 그러나 위 행정규칙에는 일정한 경우에는 회색상품이라도 수입할 수 있도록 하는 예외조항이 있었는데, (1) 미국과 외국의 상표를 동일한 사람(person)이나 회사(business entity)가 소유한 경우, (2) 미국과 외국의 상표를 소유한 자가 모자회사(parent-subsidary company)나 다른 일반적 소유관계(common ownership or control)가 있는 경우, (3) 외국에서 생산된 상품이 미국의 소유자의 허락 하에 상표신청이 있는 경우 등이다. K Mart를 포함한 미국의 상표권자들은 위 행정규칙상의 회색상품을 수입할 수 있도록 하는 예외조항인 19CFR§133.21(c)(1),(2),(3)의 무효를 주장하면서 소를 제기

#### □ 판시사항

(1) 미국 내 제조권자가 상표권자인 외국회사의 자회사인 경우에 그 미국 내 자회사가 자신의 이름으로 미국에서 상표권을 등록한 경우에 외국회사에서 생산된 물품을 제3자가 수입하는 경우와, (2) 상표권자인 미국회사가 외국에 자회사(foreign-subsidary)나 생산공장을 설립하여 상품을 생산하여 판매하고, 그 물품이 수입되는 경우에는 병행수입이 허용이 되고, (1) 외국회사가 독립적인 미국회사에 상표권에 대한 라이선스를 준 경우나 (2) 미국회사가 독립적인 외국회사에 외국에서만 생산 판매하도록 라이선스를 준 경우에는 미국 내에서 수입이 허용되지 않는다고 하였다.

병행수입이 허용되는 경우로는 ① 외국과 미국의 상표권자가 동일인 또는 동일회사에 의하여 소유되어 있는 경우, ② 외국과 미국의 상표권자가 서로 모기업과 자회사의 관계가 있거나, 공동소유 또는 지배하에 있는 경우, ③ 미국의 상표권자가 외국기업에게 상표사용권을 허락한 경우이다.<sup>110)</sup>

중국의 경우에도 우리나라와 마찬가지로 상표법상에서 병행수입에 대한 규정을 두고 있지는 않으나, 「중화인민공화국상표법」 제52조의 등록상표권의 침해요건에 의하여, 병행수입상이 수입품의 상표를 국내 시장에서 허용·유통되고 있는 상표를 바꾸어 부착하게 되면 “위조 상표” 행위에 해당한다고 해석한 바 있다.<sup>111)</sup> 중국 역시 진정상품의 병행수입을 상표권을 침해하지 않는다는 입장을 기본적으로 취하면서 다만 상표의 품질보증 기능과 신용보호 기능을 갖추지 못한 경우에만 상표권 침해가 될 수 있다고 판시하고 있다.

109) 이만우 외, 「병행수입(parallel imports) 활성화를 위한 개선방안」, 한국경제연구학회, 2008, 47-48면.

110) 연방관세법 행정규칙( 19 C.F.R) 제133.23. (d).

111) 황의청·조현숙, 한국과 중국의 병행수입제도에 관한 비교연구 - 지적재산권을 중심으로 -, 「통상정보연구」 16권 4호, 한국통상정보학회. 2014, 92면.

---

## 관련판례 Lux 비누 사건<sup>112)</sup>

### □ 사건개요

Lux 비누의 독점판매권을 갖고 있는 원고 상해익화회사가, 태국과 홍콩에서 Lux 비누를 수입하여 국내 시장에 판매하는 피고 공주경제기술개발구상업수출회사를 상대로 상표권의 독점사용권을 침해한다고 주장하면서 소를 제기

### □ 판시사항

증거불충분으로 피고의 항변을 기각 한 바, 구체적으로 병행수입의 허용여부를 판단하지 않음

## 관련판례 AN'ge 사건<sup>113)</sup>

### □ 사건개요

AN'ge 물품에 대한 독점판매권을 부여받은 북경법화희림상무주식회사가, 중국 내에서 판매권이 없으며, 홍콩지역 도매상으로부터 물건을 수입하여 충칭시 내 백화점에서 전문점을 설치하고 판매를 한 피고를 대상으로 부정경쟁행위라는 주장을 한 사건

### □ 판시사항

적법한 교역행위를 통하여 수입한 제품은 진정상품이며, 피고가 '대리상' 등의 명의로 제품을 판매했다 하여도, 소비자들에게 혼동과 오해를 일으킬 수 있다고 보기 어려우며, 따라서 부정경쟁행위로 볼 수 없음

## 관련판례 미셸린타이어 사건<sup>114)</sup>

### □ 사건개요

미셸린(MICHELIN) 상표권자는 일본에서 생산한 미셸린타이어를 수입하여 판매하는 피고에 대하여 상표권 침해를 주장하였으며, 피고는 자신들이 판매하는 타이어의 경우 일본 공장에서 생산한 정품으로 원고의 상표권을 침해하지 않는다고 주장

### □ 판시사항

본 사건 피고 타이어의 경우 3C인증범위에 속하나, 안정성 보장이 없고 강제성적 인증 규정을 위반한 바, 상표는 상품의 출처를 구분하는 표지로 상품의 품질을 보증하고 상품제공자가 신용을 표지하는 역할은 한다. 이런 기능과 역할에 손해를 준다면 상표권에 대한 침해가 됨

---

112) 上海利華有限公司訴廣州經濟技術開發區商業進出口貿易公司商標侵權糾紛案, 穗中法知初字第82號, 1999

113) 北京法華毅霖商貿有限責任公司訴北京世紀恒遠科貿有限公司, 重慶大都會太平洋百貨有限公司, 北京市民第二中級人民法院雷德·鄧希爾有限公司訴四川和正百盛廣場有限公司, 成知初字第1號, 2002)

114) 國家知識產權局官方網站, [http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/albd/2009/200905/t20090506\\_459195.html](http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/albd/2009/200905/t20090506_459195.html), 2011.4.10

특히 미셀린 사건의 경우에는 일부 시사점을 줄 수 있는 바, 병행수입업자는 상표 사용 시 명확한 설명과 고시 등의 방식으로 자신의 신분과 제품의 속성을 소비자에게 표명하여야 하고, 이를 통하여 소비자들에게 오인·혼동을 일으키지 않을 방식과 범위 내에서 상표를 사용해야한다는 기준을 일응 제시하고 있다.

---

## 관련판례 Osawa 사건<sup>115)116)</sup>

### □ 사건개요

사진장비를 판매하는 델라웨어주의 회사인 Osawa사는 미국 내에서 “Mamiya”상표의 상표등록권자였고 그 사진기의 제조업자인 일본회사 Mamiya사는 일본국내에서 “Mamiya”상표의 상표권자였다. 그런데 세계시장을 대상으로 독점공급권을 가지고 있는 일본회사 Osawa-Japan사가 미국 내 독점공급권을 Osawa사에게 부여하고 Osawa에 그 제품을 판매하였다.

Osawa-Japan사와 Mamiya사는 각각 미국회사인 Osawa사의 주식을 93%와 7% 소유하고 있었다. Osawa-Japan사는 제조업자인 Mamiya사의 주식을 30%를 소유하고 있었다. Osawa사는 Mamiya장비의 판매촉진을 위하여 광고 선전비용을 지출하였고 장비 사용자를 대상으로 교육세미나를 개최하였으며 Mamiya사진기의 매수자에게 리베이트(구입가격의 구입환매)를 제공하기도 했다.

Osawa사는 Mamiya장비가 미국에 도착하면 검사를 하고 미국특허청에 "Mamiya"상표를 등록한 것을 이유로 관세청으로부터 동사가 지정한 사진기 소매상이 판매한 제품의 승인 받지 아니한 수입을 금지하는 배제명령을 받아냈다. 원고는 자신의 허락없이 “Mamiya”사진기를 수입함으로써 위의 배제명령에 위반한 사진기 할인판매상을 상대로 소송을 제기하였다. 피고는 법원이 원고의 법인격을 부인(pierce the corporate veils)하여야 하며 Guerlain판결<sup>117)</sup> 논리에 따라 원고는 보호받아서 안 된다고 주장

### □ 판시사항

Osawa사의 품질보증서비스, 판매촉진을 위한 리베이트, 구매자에 대한 교육 및 홍보에 의하여 일본의 “Mamiya”상표와 goodwill로부터 법률상, 사실상 구별되는 미국 내 “Mamiya”상표와 goodwill이 형성되었음을 인정하면서 원고승소의 판결을 내렸다. 당해 상품의 출처와 품질에 있어서 공중의 기망 및 혼동의 염려는 없었고 단지 지역적으로 구별 가능한 goodwill이 확립되었다고 해서 그것만으로 병행수입을 금지시킬 수 있는 권한을 인정한 법원의 태도에 비판의 시각도 있음

---

115) Osawa & Company v. B&H Photo et al., 589 F. Supp. 1163 (S.D.N.Y.1988)

116) 이만우 외, 「병행수입(parallel imports) 활성화를 위한 개선방안」, 한국경제연구학회, 2008, 48-49면.

117) United States v. Guerlain., 155 F. Supp. 77 (S.D.N.Y..1957).

---

## 관련판례 파커 사건(118)119)

### □ 사건개요

원고는 미국에 있어서 등록상표인 'PARKER'가 붙여진 만년필을 미국에서 일본에 수입하는 자인데, 일본에 있어서 전용사용권자가 원고에 대하여 수입판매금지의 가처분을 청구한 것이 받아들여지자, 피고에 대하여 수입판매금지 청구권부존재확인을 구하는 소를 제기

### □ 판시사항

동일한 상표에 관하여 동일인이 내 외국에서 상표권을 가지고 있고 그 상표가 본건 'PARKER'상표와 같이 세계적으로 저명한 상표인 경우에는 상표권자가 내국상표에 대하여 전용사용권을 설정하는 것은 대부분 전용사용권자에게 외국에서 제조한 상품에 대한 내국에서의 독점판매권만을 부여할 목적으로 행해지므로 그와 같은 경우에는 특별한 사정이 없는 한 일본의 수요자들은 상표가 가리키는 상품의 출처는 내국의 판매원이 아니라 외국의 제조자라고 인식하고 있기 때문에 원고가 수입판매하려는 파커사의 제품과 피고가 수입판매하는 파커사의 제품은 완전히 동일하고, 그 사이에 품질상 아무런 차이도 없는 이상, 파커상표가 붙여진 상품이 원고에 의해 수입되어도 상품의 출처, 품질에 대해 오인, 혼동을 일으킬 위험이 없으므로 상표의 출처표시기능이나 품질보증기능은 침해받지 않고 파커사가 이룬 세계시장에 있어서의 명예와 표리일체, 불가분의 관계에 있는 피고가 내국상표의 전용사용권자로서 갖는 업무상의 신용도 손상되지 않는다고 판단하였다. 또한 원고의 수입, 판매행위로 인하여 피고의 내국시장의 독점적지배가 위협을 받을지라도 이러한 원고의 행위를 인정하게 되면 내국에서의 가격 및 서비스 등에 있어서 공정한 경쟁에 이루어져 소비자에게 이익을 줄 뿐만 아니라 국제무역을 촉진되어 산업발달이 자극된다는 적극적인 이점이 있어 상표법의 목적에 적합한 결과를 가져온다고 하였다. 원고는 진정상품의 무허락수입을 금지하는 권리를 부인하기 위하여 동일인이 동일한 상표에 관하여 내국 및 외국에서 등록하고 있는 경우에 외국에서 권리자에 의해서 정당하게 행해진 상품의 공급으로 인한 외국상표권의 소진은 동시에 내국의 상표권에 대해서도 소진의 효과를 초래하고 이것은 파리조약에 규정되어 있는 상표권독립의 원칙과는 관계가 없다는 입장에서 유럽의 법원이 원용한 소진이론을 원용하여 본건 파커상품은 파커사가 미국에서 제조하여 홍콩의 무역업자에게 양도한 것이므로 'PARKER' 상표가 부착된 상품에 대한 상표권자의 권리는 그 상품이 미국에서 홍콩으로 수출된 때 또는 홍콩에서 유통되었을 때에 이미 소진되었다고 주장하였으나 법원은 이 소진이론에는 찬성할 수 없다고 하면서 원고의 동 주장을 배척하였다. 결론적으로 원고는 형식적으로 본 건 등록상표에 대하여 여하한 사용권한도 갖고 있지 않지만 원고가 하고 있는 진정한 'PARKER' 제품의 수입 및 판매행위는 상표보호의 본질에 비추어 실질적으로는 위법성을 결하여 권리침해가 되지 않는다고 하여 원고승소 판결을 내렸다. 본 판결에서 파커제품의 병행수입에 실질적인 위법성이 없다고 판시한 이유를 다시 설명하면 다음과 같다. 첫째, 파커는 세계적으로 알려진 상표로서 상품의 출처가 일본의 수입대리점임을 표시하는 것은 아니며, 둘째 제3자가 수입한 파커제품이 품질 면에

---

---

서 차등이 없고, 셋째 수입대리점의 영업권은 전 세계적인 파커제품의 goodwill을 바탕으로 하는 것이므로 병행수입으로 침해받았다고 할 수 없으며, 넷째 진정상품을 병행수입하는 것은 가격 및 서비스에서 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하고, 다섯째 병행수입상이 수입대리점 광고를 이용하지 않고 불공정한 거래를 한 사실이 없다는 것이다.

---

## **관련판례 라코스테 사건<sup>120)121)</sup>**

### **□ 사건개요**

악어 도형 안에 'lacoste'를 쓴 등록상표의 소유자인 프랑스법인 라코스테사와 이 상표의 전용사용권자인 三共生興 株式會社가 동 상표가 붙은 의류를 미국에서 수입하여 판매하는 수입업자 및 판매업자를 상대로 위 상품의 수입 및 판매를 금지하는 소를 제기하였고 피고는 진정상품의 병행수입을 항변

### **□ 판시사항**

법원은 내·외국에 있어서의 상표소유자의 동일성과 피고상품이 정당한 사용계약에 기하여 생산된 상품임을 인정하고 본건 등록상표와 라코스테 표장은 표지의 구성에서 동일하지는 않으나 유사하고 그 출처원으로서 원고 라코스테를 보이는 일련의 라코스테 표장으로서 동일시 할 수 있다고 하였다. 원고상품과 피고상품과의 사이에 피고주장과 같이 품질, 형태의 차이가 있어도 의류의 품질, 형태 등에 대하여는 그것이 일정불변이라고 할 수 없고 유행, 시대 등에 따라서 당연히 변화하는 것이고 원고 라코스테가 라코스테 표장으로서 동일시 할 수 있는 상표아래 품질, 형태의 차이는 세계적으로 저명한 원고 라코스테를 출처원으로 표시하는 상품의 '허용된 범위 내'에서의 차이라고 할 수 있고 그것에 의해 상표의 품질보증기능이 손상되는 것은 아니라고 하여 원고의 청구를 기각

---

118) 大阪地方裁判所, 1970. 2. 27.

119) 이만우 외, 병행수입(parallel imports) 활성화를 위한 개선방안, 한국경제연구학회, 2008, 59-60면.

120) 東京地方裁判所, 1984. 12. 7,

121) 이만우 외, 병행수입(parallel imports) 활성화를 위한 개선방안, 한국경제연구학회, 2008, 60-61면.

## II. 프랜차이즈에서의 상표사용 문제

### 1. 프랜차이즈 일반론

프랜차이즈 계약이라 함은 프랜차이즈 본부(이하 ‘프랜차이저’라 한다)가 자기의 상호·상표 등의 영업표지와 지식재산권 등을 이용하여 영업을 하도록 프랜차이즈 가맹점(이하 ‘프랜차이지’라 한다)에게 허락하고 그 영업과 관련하여 통제·조력을 하며, 프랜차이지 이에 대하여 대가를 지급할 것을 약정하는 계속적인 채권계약이다. 프랜차이즈의 특징적인 요소는 다음의 4가지를 들 수 있다. 즉, ① 영업표지 등의 사용허가, ② 가맹사업자의 독립적 지위, ③ 가맹본부의 통제 및 조력, ④ 가맹금의 지급 등이 그것이다. 위와 같은 특징들로부터 독점권, 가맹본부의 지원과 같은 권리의무가 발생하게 된다.

프랜차이저는 프랜차이즈 계약서(유의사항, 특수거래조건 등 프랜차이저와 프랜차이지의 권리와 의무사항을 기재한 문서를 포함한다)를 프랜차이즈 금액의 최초 수령일 전에 미리 프랜차이즈 희망자에게 교부하여야 하고, 동 프랜차이즈 계약서를 프랜차이즈 사업의 거래가 종료된 날로부터 3년간 보관하여야 한다.<sup>122)</sup> 프랜차이저는 선량한 관리자의 주의의무로 프랜차이지에게 계약사항을 이행해야 한다. 즉, 계약기간 동안 프랜차이저는 프랜차이지에게 상업적, 기술적, 법률적 지원을 실시할 의무가 있다.<sup>123)</sup>

프랜차이즈 계약에 의하여 프랜차이저와 프랜차이지는 상호적인 독점 관계를 가지게 된다. 계약서 내에 포함된 독점권 조항에 의하여 계약 쌍방은 오직 상대방과 거래할 것을 강제하게 된다. 실제로 프랜차이지는 상품을 구입함에 있어 일정비율을 구입하여야 하며, 프랜차이지는 프랜차이저에게만 상품을 공급받을 수 있다.

프랜차이즈계약 체결 전 프랜차이즈 본부가 가맹희망자에게 허위·과장된 정보를 제공하거나 계약기간 중 가맹금을 부당하게 인상하거나 물건구입의 강제, 부당한 계약해지 등 불공정거래행위가 빈번하게 발생한다. 이러한 프랜차이저 계약위반에

122) 이영대, 「프랜차이즈 분쟁사례 연구」, 한국프랜차이즈협회·산업자원부, 2004, 4면.

123) 단, 이러한 지원은 일정한 수준을 초과할 수 없는데, 프랜차이지는 프랜차이저의 종업원이 아니고 양자는 독립적인 관계이기 때문이다.

대하여는 공정거래위원회에서 법 위반행위의 중지, 법 위반 내용의 시정을 위해 필요한 계획 또는 행위의 보고, 그 밖에 당해 위반행위의 시정에 필요한 조치를 명할 수 있고, 시정명령을 하는 경우에는 가맹본부에게 시정명령을 받았다는 사실을 공표하거나 거래 상대방에 대하여 통지할 것을 명할 수 있다. 공정거래위원회는 종전에 ‘가맹사업에 있어서의 불공정거래행위의 유형 및 기준지정고시’를 제정하여 규율하여 왔으나, 법률보다 하위규범인 고시로서의 한계를 극복하고 프랜차이즈의 특성상 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」을 일부 완화하여 적용해야 할 필요성에 의하여 제정된 법률이 바로 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」(이하 ‘가맹사업법’으로 약칭함)이다. 프랜차이즈 계약 분야는 계약자유 원칙이 계약정의의 관점에서 제한을 받는 영역이라고 할 수 있는데, 한국에서는 공정거래위원회가 계약의 공정을 위하여 당사자 간의 계약관계에 적극적으로 개입하고 있는 것이다.<sup>124)</sup>

## 2. 프랜차이즈에서의 상표 문제

### 1) 프랜차이즈에서의 상표 관련 문제

가맹계약의 본질이 상호, 상표 등의 사용허락이라 할 수 있다. 이를 통하여 가맹본부의 영업적 우월성을 가맹점이 차용할 수 있는 법적 근거가 마련된다. 상표의 소유권자인 가맹본부는 상표의 사용을 허가하게 되는데 상표는 조직망에 대한 관계의 표시로서 가맹점은 사용허락 된 상표의 특징을 부착한 상품을 판매하여야 한다. 비록 계약상 상품의 판매허가가 있더라도 본부가 제공하지 아니하는 외부의 상품에 대하여 상표를 부착할 수 없다. 용역 가맹계약에서는, 가맹점은 본부에 의한 서비스 제공의 방법을 재현하며, 상표의 이미지의 존중은 필수적인 것이기 때문에 상표의 사용허가는 중요한 요소로 작용한다.<sup>125)</sup>

### 2) 프랜차이즈 상표권의 보유와 사용

유명 프랜차이즈에 대한 상표권을 오너 일가가 사적으로 보유하면서 고액의 로열티를 지급받고, 사익을 추구하여 문제된 바 있다. 일부 프랜차이즈는 법인설립 후 상표권을 이전하지 않았을 뿐 아니라 법인 설립 후에도 오너 일가의 개인명의로 다

124) 구재균, 한국의 프랜차이즈계약 관련 법제현황 및 과제, 「민사법학」 제66호. 한국민사법학회, 2014, 64면.

125) 이영대, 「프랜차이즈 분쟁사례 연구」, 한국프랜차이즈협회·산업자원부, 2004, 4면.

수의 상표를 등록하고 로열티를 수수한 바 있다.

김제남 의원실 보도자료<sup>126)</sup>에 따르면 ‘가맹사업 분야 상표권 보유현황 조사’결과 50개 이상의 가맹점을 가진 216개 가맹기업의 영업표지 등록상표 중 개인이 출원인 이거나 최종권리자인 등록상표 976건의 76.7%(749건)를 법인 대표자 또는 오너 일가가 사적으로 보유하고 있는 것으로 밝혀졌다.<sup>127)</sup> 가맹사업이 법인화 된 이후에도 법인의 영업표지 상표권을 개인이 출원한 건수는 687건으로 조사대상 등록상표의 71.1%에 달했으며,<sup>128)</sup> 심지어 법인명의 출원 후 오너 일가에 권리가 이전된 사례(10건)도 있었다. 가맹사업을 운영하는 216개 기업 기준으로는 159개(73.6%) 기업이 상표권의 전부 또는 일부를 오너 일가가 보유하고 있는 것으로 분석됐다.<sup>129)</sup> 이러한 ‘상표권의 오너 일가 사적 보유’의 행태는 다른 업계에서는 찾아보기 힘든 사례로, 가맹기업의 규모나 매출액과 무관하게 프랜차이즈 업계에 만연되어 있는 편법 사례라는 지적이다.

일반적으로는 상표권을 보유한 기업이 전용사용권 명목으로 계열회사나 상표권 사용 기업에게 로열티 등의 수수료를 받고, 상표권 보유기업은 브랜드 상표에 대한 광고와 관리 등에 상당한 비용을 투자하는 경우가 대부분이다. 이에 반해 프랜차이즈 업계에서는 가맹기업 대표자나 오너 일가 개인이 상표권에 대한 로열티만 받아 챙기고, 브랜드 상표권 광고나 관리 등의 비용은 가맹사업 법인이 부담하게 되는

126) 2015년 10월 8일 국감보도자료 참조.

127) 상표권자별 상표 등록건수는 다음과 같다.

<표 6> 프랜차이즈 상표권 등록 현황

구 분	대표자 등 개인	개인+법인 공동	법인	합 계
등록건수(비율)	749건(76.7%)	66건(6.8%)	161건(16.5%)	976건

128) 법인화 전/후 개인출원 건수는 다음과 같다.

<표 7> 프랜차이즈 법인화 전/후 개인출원 건수 현황

구 분	법인화 전 개인 출원*	법인화 후 개인 출원*	합 계
등록건수(비율)	279건(28.9%)	687건(71.1%)	966건**

129) 기업별 상표권 보유 실태는 다음과 같다.

<표 8> 프랜차이즈 기업별 상표권 보유 실태

구 분	전부 or 일부를 개인이 보유	개인+법인이 공동보유	법인이 보유 (개인=>법인으로 이전)	합계
기업개수 (비율)	159개(73.6%)	10개(4.6%)	47개(21.8%)	216개

이상한 구조를 가지고 있는 것이다. 이런 구조를 통해 프랜차이즈 오너 일가는 가맹사업 법인이 설립된 이후에도 법인이 사용하거나 향후 사업 확장 계획에 있는 영업표지 상표를 미리 출원·등록해놓고 손쉽게 상표권 장사를 하고 있는 상황이다. 이런 상표권 보유 행태의 이면에는, 법인의 손익과 무관하게 오심될 수 있다. 급여나 배당을 통한 소득은 소득분위에 따라 최고 38% 세율이 적용되지만, 상표권 로열티는 기타소득 과세대상으로 총액의 80%가 공제된 금액의 20%가 과세된다. 결과적으로 20%의 20%인 4%의 세율이 적용되고 있는 현실이다.

### 3. 상표의 사용의사 확인제도와 프랜차이즈의 문제

우리나라 상표법은 먼저 출원한 자에게 우선적으로 상표등록을 받을 수 있는 권리를 부여하는 선출원주의를 채택하고 있는데, 선출원주의의 맹점을 이용하여 실제 사용하지 않거나 사용할 의사 없이 상표를 선점하거나 타인의 등록을 배제할 목적으로 출원하는 경우가 다수 있다. 이런 문제점을 보완하기 위해 2011년 12월 2일 상표법 개정을 통하여 법 제3조(상표등록을 받을 수 있는 자)를 거절사유(법 제54의 3조) 및 무효사유(법 제117조 제1항)에 포함시키고, 사용의사 없이 상표선점 등을 목적으로 무분별하게 상표를 출원하는 것을 방지할 수 있도록 ‘사용의사확인제도’를 도입하여 2012년 3월 15일 부터 시행하게 되었다.<sup>130)</sup>

상표를 출원하여 등록받으려는 자는 국내에서 출원된 상표를 사용하고 있거나 현재 사용하고 있지 않더라도 적어도 사용할 의사가 있어야 한다. 따라서 출원한 상표를 사용할 의사가 없거나 법령 등에 의하여 사용할 수 없는 경우에는 상표등록을 받을 수 없으며 심사관은 출원인이 상표를 사용한 사실이나, 사용할 의사가 없거나 법령 등에 의하여 객관적으로 사용할 수 없다고 합리적인 의심이 드는 경우 법 제3조 위반을 이유로 거절이유통지를 하여 이를 확인할 수 있다. 사용할 의사가 있는지의 합리적인 의심이 드는 경우로는 ① 개인이 대규모 자본 및 시설 등이 필요한 상품을 지정한 경우,<sup>131)</sup> ② 건련관계가 없는 비유사 상품의 종류를 다수 지정한 경우,<sup>132)</sup> ③ 개인이 법령상 일정자격 등이 필요한 상품과 관련하여 건련관계가 없는

130) 특허청, 「상표심사기준」, 특허청, 2016, 60면.

131) 대규모 자본, 시설 등이 필요한 경우는 다음과 같은 상품군이 해당된다. 인공위성, 선박, 철도차량, 자동차, 백화점업, 대형할인마트업, 은행업, 증권업, 보험업, 항공운송업, 프로스포츠단경영업 등

132) 건련관계에 관한 예시는 다음과 같다.

상품을 2개 이상 지정한 경우,<sup>133)</sup> ④ 기타 출원인이 상표를 사용할 의사 없이 상표 선점이나 타인의 상표등록을 배제할 목적으로 출원하는 것이라고 의심이 드는 경우이다.<sup>134)</sup>

상표등록출원의 사용사실이나 사용의사 요건은 상표등록거절이유<sup>135)</sup> 및 상표등록 무효심판 청구<sup>136)</sup> 이유에 해당한다.<sup>137)</sup> 문제는 상표등록출원 시에는 상표의 사용의사를 확인하지만, 상표의 양도 및 존속기간의 갱신 시에는 사용의사를 확인하지 않고 있는 바, 일부 프랜차이즈에서 상표권을 개인이 보유하여 사익을 취하는 경우가 발생하고 있는 것이다. 일부의 경우 개인이 영업을 시작한 후 법인으로 전환된 이후, 법인으로 상표권을 이전하지 아니하고 계속적으로 개인이 상표권을 출원하고 있는 경우가 존재하였으며, 법인이 상표의 상표를 개인에게 상표권을 양도하는 등의 행위가 그러하다. 하지만 현행 상표법 및 기타 법령상으로는 양도 및 존속기간 갱신 시의 상표사용의사에 대한 확인을 할 수 있는 방법이 없어, 편법으로 이득을 취하는 자들을 제재할 수 없는 문제가 존재한다.

### III. 소결

상표의 사용과 관련하여 병행수입과 프랜차이즈라는 특수 환경에서 발생할 수 있는 문제점에 대하여 고려해볼 수 있다.

병행수입과 관련하여 대부분 국가들에서 상표권 등 지식재산권자의 권리 보호와 소비자의 합리적인 가격 선택권 간의 균형 측면에서 병행수입의 허용 여부에 관한 일부 문제를 제기하고 있으나, 세계무역기구(WTO) 체제 출범에 따라서 세계 각국은 무역 자유화를 추구하면서 병행수입 허용 여부와 관련해 권리소진 이론 등과 같

견련관계가 없는 경우(예시)	견련관계가 있는 경우(예시)
비료, 소주, 휠체어, 컴퓨터, 숙박업, 문구	구두, 의류, 화장품, 장신구, 시계 보석
광고업, 은행업, 건설업, 수선업, 식당업	인쇄업, 광고업, 방송업, 통신업, 공연업

133) 견련관계에 대한 예시는 다음과 같다.

견련관계가 없는 경우(예시)	견련관계가 있는 경우(예시)
병원업, 법무서비스업, 건축설계업	변호사업, 변리사업, 공인노무사업

134) 특허청, 「상표심사기준」, 특허청, 2016, 61-623면.

135) 상표법 제54조 제3항.

136) 상표법 제117조 제1항 제1호.

137) 특허청, 「상표심사기준」, 특허청, 2016, 63면.

은 이론적 배경을 바탕으로 행정법규, 법원 판결 등을 통해서 대체로 병행수입을 허용하고 있는 실정이며, 우리나라 역시 병행수입과 관련한 판례를 통하여 연혁적으로 병행수입의 범위와 한계를 규정해오고 있다. 병행수입의 경우 판례를 통하여 그 개념을 확립하여 왔으며, 현재는 관세청의 고시를 통하여 적법한 병행수입 행위 및 요건을 확정하였다. 국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, i) 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, ii) 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자 사이에 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계가 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 한다.<sup>138)</sup> 이어서 해당 요건과 더불어, iii) 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 한다.

하지만 명백히 병행수입이 합법적인 범위 내에서 이루어 질 수 있음을 명시하고 있음에도 불구하고 병행수입업자와 상표권자의 분쟁은 계속되고 있는 바, 법제도 및 판례에서 드러나지 아니하는 현실의 문제들을 실태조사를 통하여 알아본 후, 이에 대한 개선방안을 모색해야할 필요성이 있다.

프랜차이즈. 즉 가맹계약의 본질은 상호, 상표 등의 사용허락이라 할 수 있는데, 상표의 소유권자인 가맹본부는 상표의 사용을 허가하게 되는데 최근 프랜차이즈에서의 상표사용이 문제가 된 부분을 살펴보았다. 일부 프랜차이즈 업계에서는 가맹기업 대표자나 오너 일가 개인이 상표권에 대한 로열티만 받아 챙기고, 브랜드 상표권 광고나 관리 등의 비용은 가맹사업 법인이 부담하게 되는 구조를 가지며, 편법적인 이득을 취하고 있다. 하지만 현행 상표법 및 기타 법령에서 이러한 행위를 제재하는 규정을 두고 있지 아니한바 상표법 내에서 해결하는 것이 타당한 지에 대한 고민이 필요하다.

---

138) 대법원 2005. 6. 7. 선고 2002다61965 판결.

## 제4절 법제도 및 이론 분석의 활용과 과제

앞서 상표의 사용 및 표시와 관련한 기초적인 법제도 및 상표의 사용, 남용, 표시, 특수한 상황에서의 상표문제 등에 대한 이론적인 부분들을 살펴보았다. 앞서 살펴본 법제도 및 이론 분석은 다음과 같은 의의를 지니고 있다.

첫째, 본 보고서의 경우 공정한 상표사용 및 표시에 관련한 가이드라인의 도출을 염두에 두고 그 기초자료 및 체계의 구축을 위하여 구성되었다. 가이드라인의 경우 더 나아가 세부적인 법령, 행정규칙 등으로 규정될 수도 있으며, 일반 수요자들이 활용할 수 있는 가이드북의 형태로 제작될 수도 있을 것이다. 법제도의 경우, 정리된 내용을 토대로 가이드북을 제정할 때의 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

<그림 5> 가이드북에서의 법제도 활용 예시

<h3>공정한 상표사용 및 표시를 위한 가이드북</h3> <p>제1장. 관련법, 제도 안내</p> <p><b>상표법</b>    <b>상표의 사용</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위</li> <li>2. 1을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위</li> <li>3. 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시, 전시, 알리는 행위</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>상표법은 제2조 제1항 제11호에서 상표의 사용에 대한 정의를 두고 있습니다.</li> <li>상표의 사용은 상표의 등록, 상표권의 침해, 등록상표의 취소 등을 결정하는 데 기준이 되므로 상표법 전반의 기본이라 할 수 있습니다.</li> <li>상표의 사용이란 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위를 의미하며, 표시는 수요자가 인식할 수 있어야 합니다.</li> <li>표시한 상표를 인도, 양도, 전시, 수출, 수입하는 유통행위와 상품의 광고, 가격표시, 거래서류 등에 상표를 표시하거나 배포하는 행위도 상표의 사용 행위에 해당합니다.</li> </ul> <p><b>QnA</b> 저는 병행수입업자로, 국내에 들어오진 않은 스포츠브랜드샵을 운영 중입니다. 간판에 제가 판매하는 유명브랜드상표를 표시해도 괜찮을까요? A. 상표권 침해입니다. 상품의 광고에 상표를 표시하는 것은 상표의 사용에 해당하며, 상표권자의 허락없이 사용하는 것은 불가합니다.</p>	<h3>공정한 상표사용 및 표시를 위한 가이드북</h3> <p>제1장. 관련법, 제도 안내</p> <p><b>상표표시</b>    <b>상표법 관련조문 살펴보기</b></p> <p><b>상표의 표시방법</b></p> <p>상표의 사용(제2조 제1항 제11호)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위</li> <li>2. 1을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위</li> <li>3. 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시, 전시, 알리는 행위</li> </ol> <p><b>상표의 거짓표시</b></p> <p>거짓표시의 금지(제224조)</p> <p>등록 또는 출원을 하지 않은 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것 같이 상품에 표시하는 행위 등록 또는 출원을 하지 않은 상표를 등록상표 또는 등록출원상표인 것 같이 영업용 광고, 간판, 표찰, 상품의 포장 또는 그 밖의 영업용 거래 서류 등에 표시하는 행위 지정상품 외의 상품에 대하여 등록상표를 사용하는 경우, 그 상표에 상표등록 표시 또는 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위</p> <p><b>QnA</b> 저는 병행수입업자로, 국내에 들어오진 않은 스포츠브랜드샵을 운영 중입니다. 간판에 제가 판매하는 유명브랜드상표를 표시해도 괜찮을까요? A. 상표권 침해입니다. 상품의 광고에 상표를 표시하는 것은 상표의 사용에 해당하며, 상표권자의 허락없이 사용하는 것은 불가합니다.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

기본적으로 수요자들의 경우 권리에 대한 인식 및 권리보호를 위해 보호법제를 아는 것이 중요하다. 이에 상표법 및 관련법령들 중 상표의 사용과 표시에 관련한 쟁점 조문들만 정리해 둬으로써, 해당 수요자들이 필요로 하는 법조문을 일목요연하게 살펴볼 수 있도록 하는 것을 그 목적으로 하는 바, 상기와 같이 가이드북에서의 보호법제 부분을 구성할 수 있을 것이다.

둘째, 상표의 남용 및 표시와 관련한 법이론적 내용 및 판례 등을 통하여 발생할 수 있는 문제들에 대하여 예측할 수 있도록 하였다. 이렇게 정립된 판례는 법제도와 함께 질의응답(QnA) 형태로 제시함으로써, 법제도 및 관련 사례를 간이하게 파악할 수 있도록 한다. 다만 판례의 경우 현재까지 정립된 경우 외에 향후 지속적인 갱신과 누적을 통하여 새로운 유형의 문제에 대하여도 대응할 수 있도록 한다.

셋째, 법제도 및 판례 등을 살펴보았지만 다음과 같은 문제제기를 추가적으로 던질 수 있다. 예컨대 상표의 표시의 경우, 위반의 사례는 많으나 주로 행정지도 선에서 정리되는 경우가 많아 판례로 정립된 경우가 드물며, 프랜차이즈에서의 상표권의 편법 양도 문제의 경우 법적으로 규제할 방법이 없어서 방치되고 있다. 이렇듯 규범 외적인 문제를 일으키고 있거나 사법적인 판단 이전에서 종결되는 문제 등, 즉 실무적인 부분의 노출되지 않은 문제들이 존재할 수 있음을 우려할 수 있다. 상표권의 남용과 관련하여 앞서 4가지 유형의 남용사례를 정리하여 보았으나, 판례 등으로 등장하지 아니한 문제들에 대하여도 고민해볼 수 있다.

<표 9> 상표 남용과 관련한 그 밖의 문제

구분	내용
상표권자	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지나친 사용료 또는 로열티의 요구</li> <li>- 상표침해상황에 대한 방관</li> <li>- 표시나 상표사용, 사용방식에 있어 지나친 형식 요구</li> <li>- 사소한 침해상황에 대한 제재나 중재요구</li> <li>- 혼동가능성이 희박한 유사상표에 대한 권한행사</li> <li>- 이종상품의 유사상표에 대한 사용금지요구 등</li> <li>- 상표의 사용행위라 할 수 없는 것에 대한 권한 행사</li> <li>* 예시: 음반의 제명 및 서적의 제호로 사용하는 것, 완제품의 부품에 표시하는 것 등에 대한 제재</li> </ul>
상표권리침해자	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유사상표의 사용·등록으로 인한 소비자 혼동 유발</li> <li>- 저명상표의 상품의 이종상품에 해당 상표 사용하여 권한행사 방해</li> </ul>
상표사용권자	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약범위 이탈 또는 초과 사용</li> <li>- 사용권을 기초로 한 권한행사(혼동가능성이 희박한 유사상표에 대한 제재 등)</li> <li>- 계약만료 후 사용에 대한 문제</li> </ul>
통신판매 (중개)업자	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상표권 침해상황 방관</li> <li>- 침해로 인한 소비자 피해구제책 미비</li> <li>- 상표권리확인 어려움</li> </ul>
이용자	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 등록된 상표여부 확인 어려움</li> <li>- 진위여부 확인 절차의 복잡함 등에 노출</li> </ul>

## 제3장 상표권자 등의 상표사용 실태분석

### 제1절 상표권자등의 상표사용 실태조사 개관

#### I. 서언

앞서 살펴본 상표사용과 관련한 일반적인 법제도와 판례 등을 통하여, 관계법령 및 분쟁유형들을 살펴보았다. 하지만 상표의 사용 및 표시와 관련하여 다양한 유형들의 문제를 살펴보았으나 실제 판례로까지 확립된 유형은 드물고, 또한 최근의 유통환경의 변화에 따라 새롭게 등장하는 문제점까지 파악하기에는 어렵다는 문제가 존재한다.

따라서 공정한 상표사용과 표시에 관한 가이드라인의 도출을 위해서는 실무에서의 반응 및 사례 등을 수집, 유형화하여 각 입장별 대응할 수 있는 프로세스를 구축하는 것이 중요할 것이다. 이에 실무에 있는 전문가 및 실무자를 대상으로 실태 조사를 실시하여 현실적이고 실효성 있는 가이드라인 도출을 위한 실태조사를 실시할 필요가 있다.

온·오프라인에서 발생하는 상표분쟁의 사례 및 상표의 사용 및 표시관련 실태조사의 분석이 필요하다. 기본적으로 상표권에 대한 의식 및 보호 실태를 파악하기 위하여 각 입장별 상표권의 보호 필요성, 상표권의 소유 주체, 상표권리 보호제도에 대한 이해도 및 창작물 보호에 대한 중요도의 인식을 확인한다. 인식 없는 침해행위와 인식 있는 침해행위를 달리 취급하여 법 개정이나 가이드라인 도출을 고민해야 할 것이다. 더불어 상표법 및 관련 제반법령의 이해도를 파악하고, 현행 법령의 문제점 및 개정방안, 제도적 보완책 등을 조사함으로써 향후 대응방안을 모색할 수 있다.

실태조사를 통하여 상표권의 침해 및 남용, 거짓표시의 다양한 사례를 수집하는 것을 주된 목적으로 한다. 상표권 사용 실태에서 상표권 침해여부, 상표권 남용 여부, 행위의 태양 및 내용, 분쟁발생 시 해결방법 등에 대한 실태조사를 실시함으로

써, 관계자들의 이해를 도울 수 있는 예시사항 들을 제시하고자 한다. 또한 이러한 사례 등을 통하여 적법한 상표사용 및 표시에 관한 가이드라인을 도출하고, 각 입장별 필요한 상세 지침안을 도출 할 수 있을 것이다.

설문은 세부항목을 분류하여 주체별(상표권자, 이용자, 병행수입업자, 가맹사업주 등), 마켓유형별(소셜, 오픈마켓, 포털, 인터넷 몰), 상품특성별(유명브랜드, 캐릭터 상품 등)로 실태조사를 실시하도록 한다.

## II. 실태조사 방법

본 실태조사의 목적은 상표의 사용과 표시 등에서 나타는 잘못된 관행을 막고, 침해에 대한 사전적 대응 및 침해여부를 판단할 실무적인 기준을 마련하는 것이다. 이를 위해서는 첫째, 실제 상표와 관련한 이해당사자들 사이에서 인식하고 있는 상표와 관련된 문제 및 실제 침해 사례들을 유형화하고, 둘째, 각각의 유형화된 사례에 부당한 사용이나 표시에 대응할 수 있는 합리적인 기준을 제시해 주는 것이 필요하다.

침해 및 부당한 사용의 사례 유형을 발굴하기 위하여 앞서 판례, 공정위원회 고시, 관세청 고시, 공정위원회 결정례 등에서 이미 부당한 침해행위 및 금지되는 행위들에 대한 법적인 판단이 이루어진 사례들을 참조할 수 있을 것이다. 그러나 상표 사용과 표시와 관련해서는 사법 분쟁까지 이루어진 경우가 극히 제한적이라는 점, 사법 분쟁을 시도한다 하더라도 그 분쟁이 사실상 합의를 위한 수단이거나, 실제로 합의로서 종결되는 경우가 많다는 점, 기업 등에서 상표의 침해나 위반사례 등에 대한 관심도가 다른 사업 분야에 비하여 후순위로 여겨진다는 점 등에서 단순히 판례 및 결정례의 사례만으로는 실제 현장에서 발생하는 상표사용 및 분쟁에 관한 다양한 분쟁사례의 유형을 드러내지 못하는 한계가 존재한다. 이에 실태조사를 통해 상표의 사용 및 표시 등에 있어서 발생하는 다양한 사례를 조사하여 가이드라인에 반영하고자 한다. 또한 상표의 사용 및 표시 등과 필연적으로 수반되어 나타날 수밖에 없는 상표의 유사판단 문제나 위조상품에 대한 부분 역시 실태조사에 포함시켜, 다양한 관점에서 공정한 상표사용이 이루어질 수 있는 자료로 활용하고자 한다.

상표의 사용 및 표시와 관련한 실무의 문제를 파악하기 위하여 다음과 같이 조사 대상 및 방법을 설계하였다.

첫째, 상표사용 및 표시 등과 관련한 문제를 조사하기 위한 방법 중의 하나로 언론기사 및 미디어 분석을 실시하였다. 실태조사의 목적이 상표의 사용과 표시에서 발생할 수 있는 다양한 분쟁사례를 발굴하여 가이드라인 작성의 기초자료로 활용하는 것이므로, 법적으로 판단되지 않았다 하더라도 언론을 통해 사실관계가 밝혀진 사례 중 상표의 사용이나 표시와 관련하여 침해 및 분쟁 소지가 있는 사례들을 취합하여 살펴보고자 하였다. 미디어 분석을 통하여 살펴보고자 한 내용은 실제로 발생한 상표 사용 및 표시와 관련한 분쟁 및 이로 인한 처리 결과이며, 미디어의 종류는 제한을 두지 않았다. 실태조사의 목적이 현재 발생하고 있는 상표의 사용과 표시뿐만 아니라 과거와 현재의 비교 및 앞으로 발생할 수 있는 새로운 유형의 분쟁까지를 망라하고 있는 바, 최근의 기사뿐만 아니라 과거의 기사 또한 배제하지 않고 조사대상으로 하였다.

둘째, 앞서 살펴본 바와 같이 상표의 사용 및 표시와 관련하여 법령, 시행령, 시행규칙, 고시 등 근거법령을 살펴볼 필요가 있다. 기본적으로 상표의 사용과 표시는 상표법을 근거법령으로 두고 있지만, 구체적으로는 공정위나 관세청의 고시 등이 근거가 되거나, 아예 법령이 미비한 부분도 존재할 수 있음에 주목하였다.

셋째, 실질적으로 분쟁이 발생하는 장인 온라인상의 규범을 살펴보았다. 상품의 거래가 빈번히 이루어지는 오픈마켓이나 다양한 형태의 온라인 쇼핑몰, 포털 등에서 제시하고 있는 상표의 사용과 표시와 관련한 규정을 살펴보고자 하였다.

넷째, 실무상 발생하고 있으나 외부로의 공개가 쉽지 않은 분쟁상황에 특성상, 상표권자, 사용권자, 병행수입업자, 가맹거래관련자, 기관 등을 대상으로 심층 인터뷰를 실시하였다. 즉 실제 각 업체별로 상표에 대하여 어떠한 인식을 가지고 있는지, 상표의 사용과 표시와 관련한 실무 분쟁은 무엇인지, 가이드라인을 위한 제언 및 법제적 개선방안의 의견 등에 대하여 청취하고자 하였다. 상표의 사용과 표시의 경

우 결국에는 권리침해나 권리남용으로 해석될 수 있는데, 권리에 대한 부분에 대하여는 각 이해당사자별 입장이 상이할 수밖에 없다. 이에 해당 이해당사자 스스로의 문제인식 뿐만이 아니라, 다른 이해당사자에 대한 의견제시도 배제하지 않았다. 심층 인터뷰의 대상의 경우 기업 등에 지식재산팀, 법무팀 등이 있어 관련 실무 담당자가 존재하는 경우를 대상으로 하였으며 그 중 상표와 관련한 이슈가 빈번히 발생하는 기업을 중심으로 실시하였다. 일반적인 인식으로 상당한 규모가 있는 기업이라 하더라도 상표관련 분쟁의 건수는 많지 않으며 기업 내에서 낮은 관심도를 보이는 경우를 다수 발견하였다. 또한 일정한 규모가 있는 기업이라 하더라도 법무팀 내의 상표를 전담으로 하는 부서 또는 담당자가 없는 경우도 많았으며, 상표 관련 문제는 법무법인으로 일임하여 처리하는 경우가 존재하였다. 심지어 일부 기업 내에서는 법무 담당자가 전무한 경우가 있어 상표의 사용 및 분쟁에 대하여 적절한 인터뷰가 불가능한 경우도 존재하였다.

이상으로 설명한 조사대상 및 방법에 대하여 간략히 정리하면 다음과 같다.

<표 10> 조사대상 및 방법

순번	조사방법	조사내용	조사목적
1	미디어분석	상표사용 및 표시 관련 분쟁의 미디어 사례 검색	사실관계 및 경과규정 파악, 사례발굴 및 유형화
2	근거법령 분석	상표사용 및 분쟁관련 근거 법령 및 규칙 조사	법령의 개정 및 개선안 제시
3	온라인 규범 분석	쇼핑몰, 포털 등의 이용약관 및 규범 분석	사례의 발굴 및 유형화 규범 개선안 제시
4	심층 인터뷰	상표에 대한 인식 및 비공개 사례 분석, 개선안 및 요구사항 분석	합리적인 가이드라인 도출을 위한 기초자료

심층인터뷰의 경우 실제 상표 관련 업무를 담당하고 있는 곳을 중심으로 실시하고자 하였다. 인터뷰 대상이 전체의 상표관련 문제의 대표성을 가진다고 하기엔 부족할 수 있으나 활발하게 상표관련 이슈에 대해서 목소리를 내고 있는 대상을 상대

로 조사대상을 선정하였다. 또한 공공기관 등에 대한 인터뷰를 병행하여 객관성을 확보하고 실무 담당자로부터 취득하지 못하는 정보에 대하여 보완하고자 하였다. 또한 관련 업계에 있었던 실무자를 대상으로 한 전문가 회의 및 다수인이 모일 수 있는 실무간담회를 통하여 각 입장별 이견이 있는 부분들을 확인하고자 하였다.

실태조사 대상의 상품군 분류와 주요업무 내용은 다음과 같다. 또한 인터뷰 내용의 경우 다소 민감한 부분들이 포함되어 있는 바, 실태조사를 실시한 업체명을 공개하지 아니하며 표기 방법을 아래와 같이 한다.

<표 11> 조사대상 현황

순번	기업, 기관명 <sup>139)</sup>	분류	주요업무내용
1	A	공공기관	
2	B	통신판매업	
3	C	통신판매중개업	
4	D	통신판매업/중개업	
5	E	통신판매업/중개업	
6	F	공공기관	
7	G	상표권자	의류, 잡화, 코스메틱
8	H	상표권자	의류, 잡화, 코스메틱
9	I	상표권자	의류, 잡화
10	J	병행수입업	명품 브랜드 수입
11	K	상표권자	스포츠, 의류, 잡화
12	L	전용사용권자	잡화 등
13	M	프랜차이저	요식업

실태조사의 내용은 크게 업종별로 분류하여 세부 설문을 실시하였으며, 경우에 따라 누락하거나 보강 설문을 실시하였다. 또한 1개의 업체이나 다양한 권리관계가 중복되는 경우 다른 대상의 입장을 대변한 답변 역시 수용하였다. 실태조사의 기반이 된 세부문항은 다음과 같다.

<표 12> 실태조사 세부문항

<p><b>□ 기초사실</b></p> <p>귀사(귀하)는 다음 중 어떠한 형태와 가장 가까운 소속감을 가지고 계십니까?</p> <p>① 상표권자 (업체명:                    )                    ② 통신판매중개업자 (업체명 :                    )</p> <p>③ 일반판매자 (업체명:                    )                    ④ 프랜차이즈 (업체명 :                    )</p> <p>⑤ 병행수입 (업체명 :                    )                    ⑥ 관련기관 (기관명 :                    )</p> <p>⑦ 기타 (상세소속 :                    )</p> <p><i>※ 위 질문은 인터뷰의 대상을 구분하기 위한 내용으로 입장이 중복되는 경우, 중복되는 부분을 모두 표시하여 주시기 바랍니다. 또한 귀사의 소속과 무관하게 다른 대상의 입장을 대변하여 답변해주시는 것도 가능합니다.</i></p> <p><b>□ 법제도, 정책 등에 대한 의식 수준 파악 관련</b></p> <p>2-1. 상표의 표시 등과 관련하여 관련 법령을 얼마나 잘 이해하고 계십니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관계된 법령에 어떤 것들이 있는지 알고 있습니까?</li> <li>• 가장 많이 활용하는 법에는 어떤 것들이 있습니까?</li> <li>• 현행 법령에 문제점이나 개선사항이 있다고 생각하십니까? 그 이유는? 개선방안은?</li> <li>• 개정 상표법 관련 현재의 업무 관련해서 문제되는 부분이 있습니까?</li> <li>• 상표사용·표시와 관련한 정책을 잘 알고 계십니까?</li> <li>• 상표사용·표시와 관련한 정책의 문제점이나 개선사항이 있다고 생각하십니까?</li> </ul> <p>2-2. 상표사용 관련 보호활동이나 교육이 필요하다고 생각하십니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 상표사용 관련하여 별도의 가이드라인이 필요하다고 생각하십니까?</li> <li>• 가이드라인이 만들어질 경우 실제 기업에서 활용도는 얼마나 될까요?</li> <li>• 상표사용과 관련한 인식제고를 위해 국가적 측면에서 해야할 일은 무엇이 있을까요?</li> <li>• 상표사용 관련한 인식제고를 위해 기업에서 하고 있는 일은 무엇이 있나요?</li> </ul> <p><b>□ 상표사용·표시관련 일반사항</b></p> <p>3-1. 상표표시 및 상표사용 과 관련하여 어떠한 문제가 있다고 생각하십니까?</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

139) 아래의 표시된 기업, 기관명의 경우 분류를 위해 임의의 기호를 부여하였다.

- 예시) 상표권 무단도용 등에 의한 상표권 침해문제, 상표권자의 과도한 권리남용 문제, 법제도 미비로 인한 규제불가, 법제도와 현실과의 괴리 등

※ 위 질문은 해당 과제와 관련하여 일반적인 문제의식의 정도를 확인하기 위함이기 때문에, 위의 예시 등과 같이 기업에서 가지고 있는 문제의식을 청취하는 정도이면 충분합니다.

#### □ 주체별 상표의 공정한 사용 문제

※ 아래 질문은 각 입장별 상표사용·표시와 관련하여 나타날 수 있는 문제의 예시를 들었습니다. 다만, 해당 입장에서 발언하기 민감하거나 부정적인 예시들이 다수 존재하므로 질문을 선별하거나 또는 다른 입장에서의 질문에 답변하는 것이 타당할 수도 있습니다. 때문에 다른 입장이라 하더라도 자유롭게 답변하여 주시거나 설문과 견해가 다른 부분이 있다면 반박의견을 제시하여 주시기 바랍니다.



#### ○ 상표권자

4-1. 상표의 사용 및 표시와 관련해서 가장 빈번하게 나타나는 문제는 무엇인가요?

- 문제의 실무사례는?
- 해당 사례는 어떻게 해결했나요? (ex. 내부종결, 조정, 소송 등) 그 이유는 무엇인가요?

4-2. 상표권자의 부당한 사용 또는 권리행사는 없나요? 있다면 그 이유와 사례는 무엇인가요?

- 등록상표를 달리 사용하여 품질오인·출처혼동을 유발하는 상표사용 행위 여부
- 상표의 거짓표시 여부(출원 중인 상표를 이미 등록되었다고 표시하는 경우, 지정상품이 아닌 상품 등에 ® 등을 사용하는 경우)
- 상표권 침해여부가 명확하지 않은 경우임에도 불구하고 상표사용자 및 그 상품을 취급하는 제3자(통신판매(중개)업자)에게 경고장을 보내는 경우가 있나요?
- 상표권 침해주장을 과도하게 하는 경우는 없나요? (식별력이 있는 부분과 식별력이 없는 부분을 결합하여 상표등록을 받은 후에 식별력이 없는 부분에 대해서 경고장을 보내거나, 형사고발을 하는 행위)
- 타인의 유명상표를 비교광고에 이용하진 않나요?
- 지나친 사용료 또는 로열티를 요구하진 않나요?

#### ○ 상표 사용권자

- 5-1. 상표의 선사용과 관련하여 가장 빈번하게 나타나는 문제는 무엇인가요?
- 문제의 실무사례는?
  - 해당 사례는 어떻게 해결했나요? (ex. 내부종결, 조정, 소송 등) 그 이유는 무엇인가요?
- 5-2. 귀사가 선사용한 상표를 먼저 등록하여 상표권을 행사한 경우가 있나요?
- 전형적인 상표브로커 행위
- 5-3. 타인의 선사용을 이유로 등록무효심판이 청구된 경우에, 상표등록이 무효로 되기 전 상표를 마구잡이식으로 사용하는 경우(ex. 저가로 처분, 다수인에게 사용권을 설정) 하는 경우가 있나요?
- 5-4. 타인의 저작권, 상호권 등과 저촉하는 상표를 등록받아 막상 본인은 상표를 사용하지 않으면서, 제3자에게 사용권을 설정하여 경제적 이익을 챙기는 행위를 알고 계십니까?

#### ○ 계약에 의한 사용권자(프랜차이즈)

- 6-1. 상표(상호)의 사용과 관련하여 가장 빈번하게 나타나는 문제는 무엇인가요?
- 문제의 실무사례는?
  - 해당 사례는 어떻게 해결했나요? (ex. 내부종결, 조정, 소송 등) 그 이유는 무엇인가요?
- 6-2. 라이선스 계약에서 상표권자가 우월적 지위를 남용하는 사례는 없나요?
- 지나친 사용료(로열티)의 요구 사례
  - 사용료 지급방식의 요구 사례
  - 계약종료 시 재고품의 처리 등에 있어서 불합리한 요구를 하는 경우
  - 지주회사와 계열회사 간 과도·과소한 로열티 지급 문제
- 6-3. 상표를 무단으로 사용하는 자에게 상표권을 적극적으로 행사하지 않거나, 상표권자 입장에서의 대응은 하지 않는 경우가 있나요?
- 6-4. 갑작스럽게 사용허락계약을 해지하거나, 특별한 사정없이 재계약을 거부함으로써 사용권자의 영업성과를 가로채는 경우가 있나요?
- 6-5. 상표등록무효/취소심판, 상표권 침해소송 등에 대한 대응비용을 사용권자에게 전부 또는 일부 부담하도록 요구하는 경우가 있었나요?
- 6-6. 상표의 사용허락범위를 벗어나 상표를 사용하는 경우가 있나요?
- 판매지역 위반 사례

- 판매방식 위반 사례
- 판매수량 위반 사례

6-7. 사용권자의 표시의무를 정확히 이해하고, 실행하고 있나요?

6-8. 상표의 정당한 사용의무를 위반하는 사용이 있나요?

- 유사상품에 등록상표 사용하여 품질오인 또는 타인상품과의 혼동행위

6-9. 상표권자의 정당한 감독에 협조하지 않는 경우가 있나요?

- 로열티 산정을 위한 회계장부 열람, 상품의 품질관리 등에 비협조

6-10. 해외에서의 상표권을 선점·등록하는 경우가 있나요?

6-11. 배타권이 없음에도 불구하고, 제3자에게 상표권, 전용사용권 침해 등의 경고를 하거나 소제기를 한 경우가 있나요?

6-12. 가맹본부의 가맹사업자에 대한 권리남용 및 법규위반, 비윤리적 사례가 있나요?

6-13. 프랜차이즈 계약만료 후에는 어떻게 사용하나요?

#### ○ 정당한 권리가 있는 자(병행수입)

7-1. 병행수입 상 상표(상호)의 사용과 관련하여 가장 빈번하게 나타나는 문제는 무엇인가요?

- 문제의 실무사례는?
- 해당 사례는 어떻게 해결했나요? (ex. 내부종결, 조정, 소송 등) 그 이유는 무엇인가요?

7-2. 병행수입판매자에 대하여 상표권자가 과도하게 경고장을 발송하는 행위는 없나요?

7-3. 병행수입품에 대한 세관조치를 과도하게 남용하는 경우는 없나요?

7-4. 병행수입품의 AS 정책은 어떠한가요? 또한 국내에서 정당하게 AS를 할 수 있는 물품임에도 불구하고 AS를 거부하는 사례가 있었나요?

7-5. 병행수입품을 비방하는 행위가 있나요?

7-6. 상표권의 효력이 미치지 아니하는 경우(상표법 제90조 제1항 각호)임에도 불구하고 상표권 침해의 경고장을 보내거나 비방하는 행위가 있나요?

7-7. 병행수입 물품의 경우 어떻게 상표표시를 하나요? 특정한 방법 또는 관행이 있나요?

7-8. 병행수입 물품과 관련하여 상표권자나 국내 독점수입업체와의 분쟁사례가 있나요?

7-9. 통관인증의 표시는 어떤 문제점이 있다고 생각하시나요? 또한 개선사항은 무엇이 있을까요?

### ○ 기타 제3자 관련

8-1. 상표권이 공유일 때, 전원의 동의가 필요한 사안에서 불합리하게 협조하지 않는 경우가 있나요?

8-2. 특허권 등의 존속기간 만료 후에 상표를 사용하는 권리가 있는 자, 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리가 있는 자 등이 혼동방지표시의무를 이행하지 않는 경우가 있나요?

8-3. 부정경쟁의 목적으로 타인의 등록상표와 동일·유사한 상호를 사용하면서, 그 상호를 상표/서비스표로 사용하는 행위가 있나요?

8-4. 타인의 저명상표를 희석화 하는 상표의 사용이 있나요?

### ○ 통신판매(중개)업자 및 판매자(seller)

9-1. 상표(상호)의 사용과 관련하여 가장 빈번하게 나타나는 문제는 무엇인가요?

- 문제의 실무사례는?
- 해당 사례는 어떻게 해결했나요? (ex. 내부종결, 조정, 소송 등) 그 이유는 무엇인가요?

9-2. 판매자 또는 구매자에게 약관에 의하여 책임을 지우는 경우가 없나요?

- 관련 계약서 공개여부

9-3. 상표권자 등으로부터 경고장을 받고 (판매자의 해명없이) 무조건 상품판매를 중단, 삭제하는 경우는 없나요?

- 해당사례의 처리절차 및 내부지침
- 실무사례

9-4. 타인의 널리 인식된 등록상표를 키워드 광고에 이용하는 행위는 없나요?

9-5. 입점조건으로 장래의 구상권에 대비하여 보증금을 요구하는 경우가 있나요?

9-6. 상표표시 및 관련분쟁, 소비자 피해구제방안에 대한 내부지침이 있나요?

9-7. 입점 판매자의 다음과 같은 행위를 알고 계시나요? 인지할 경우 처리는 어떻게 하시나요?

- 판매자가 타인의 등록상표를 아이디 또는 닉네임 등으로 사용하는 경우
- 판매자가 공식대리점, 독점판매업자, 정당한 사용권자인 것으로 오해를 줄 수 있는 표시를 하거나 닉네임을 사용하는 경우
- 판매자가 정품이나 병행수입품과 위조품을 섞어서 판매하는 경우

#### ○ 이용자

10-1. 상표(상호)의 사용과 관련하여 소비자 입장에서 느끼는 문제는 무엇이 있나요?

- 문제의 실무사례는?
- 해당 사례는 어떻게 해결했나요? (ex. 내부종결, 조정, 소송 등) 그 이유는 무엇인가요?

10-2. 등록상표의 진위여부 확인 방법을 정확히 알고 있나요?

10-3. 상표관련 피해가 발생할 경우 구제절차를 정확히 알고 있나요?

#### □ 기타 설문

11. 상표사용 관련 가이드라인이 필요한가요?

- 가이드라인이나 표준계약서의 필요성은 얼마나 되며, 수립 시 활용할 의향이 있는지요?
- 상표사용·표시와 관련하여 해당부처에 대한 요구사항은 없나요?
- 가이드라인에 포함되어야 하는 내용은 무엇이 있을까요? (ex. 법제도 기본, QnA 형태의 설문, 각 입장별 지침, 계약예시조항, 활용가능한 문서서식, 사전적 주의사항, 사후적 주의사항 등)
- 권리관계 등에 대한 교육이 필요하다고 생각하시나요?
- 기타 요청사항은?

실태조사 내용의 경우 각 기업의 인터뷰 원문과 함께 실무사례를 함께 표기하는 방식을 채택하였다. 또한 실무 사례의 경우 미디어에 공개된 사례의 경우에는 상표명 등을 노출하였으나 그렇지 아니한 경우, 실제 제품명, 상표명, 브랜드명, 기업명 등은 모두 공개하지 아니하였다.

## 제2절 상표 사용 및 표시에 관한 조사 및 분석

### I. 상표에 관한 일반적인 인식

#### 1. 담당자의 상표권에 대한 인식

상표에 관한 문제 인식 관심도 등은 일률적으로 규정할 수 없으며, 기업의 형태나 규모 등에 따라 상이하다. 실태조사 실시 대상자의 경우 실제로 기업 내에서 상표 업무를 전담하고 있는 자들이었기 때문에 기본적인 상표법이나 표시광고법, 관세청 고시 등 관련 법률에 대한 기초적인 이해가 전제된 상태였다. 하지만 많은 경우 어느 정도의 규모가 있는 기업이라 하더라도 내 별도의 법무팀이 없는 경우나 상표관련 전담 인력이 없는 경우가 있고, 상표관련 문제는 기업과 연계된 법인에 일임하는 경우가 있어, 실제 기업담당자가 회사 내에서 발생하는 상표관련 문제에 접근하기 어려웠다.

상대적으로 분쟁사례가 많은 기업의 입장에서 바라보는 상표와 관련한 일반적인 인식 수준은, 상표 자체에 대한 대략적인 인식은 존재하나 개별법령이나 구체적인 수준에서의 논의는 이루어지지 않는다는 것이 중론이었다.

- 일반인들이나 병행수입업자의 경우 상표권에 대한 이해도나 **인식이 거의 없다**고 본다.
- 병행수입업자들의 경우 상표권, 저작권 등 관련 법률을 위반하지 않는 방법에 대해 **모르는 경우가 많고**, 이러한 부분에 대하여 명확하게 안내를 해줄 수 있는 부분도 마땅치 않은 실정이다.
- 병행수입업자들의 경우 **판매자별로 차이가 크기 때문에 인식도에 대하여 표준화하기에 어려움**이 있다.
- **업을 얼마나 영위했냐에 따라 다르다.** 판매자들의 경우 판매업에 오래 종사한 경우에는 상대적으로 상표에 대한 인식이 높은 편이며 판매업에 진입한 지 얼마 되지 않은 경우에는 상표에 대한 인식이 낮은 편이다. 저명한 상표를 사용하면 안된다는 정도의 인식은 존재하는 것으로 보여진다.
- 상표권을 침해하는 경우, **무지에 의한 침해는 거의 없다고 생각한다.** 침해된 제품들이 원 제품과 상당히 유사하기 때문에 몰라서 침해를 했다고 볼 수는 없다. 또한 상표권자라 하더라도 상표만 가지고 있는 경우가 있고, 상표로 주된 업을 영위하는 경우가 있기 때문에, 업종별로 권리에 대한 관심의 차이가 존재할 것이다.

실태조사를 실시한 기업의 경우 법무팀 또는 지식재산팀의 개별적인 상표업무를 담당하고 있었다. 하지만 기업의 형태에 따라서 세부적인 업무의 내용은 상이하게 나타났다. 또한 외국의 상표권자의 독점사용권자나 상표권자의 지위를 가지고 있는 경우, 상표의 출원 및 등록업무와 일반 침해업무를 분리하여 실시하는 경우도 존재하였다.

- 기업 내에 법무팀과 상표전담팀이 존재한다. 하지만 상표관리 부분은 외부 기업에 외주를 맡겨놓은 상태이고 내부에서는 침해건에 대한 관리만을 실시한다. 상표출원 업무는 법무팀에서 담당하지 않고 본사에서 직접 관리한다.
- 법무팀 내에 IP만을 담당하는 팀이 있으며, IP담당에서도 상표출원과 등록만 전담하는 팀과 위조상품, 마켓대응 등 상표보호에 대한 업무를 담당하는 팀이 별도로 존재한다. 대다수의 기업이 IP관련 업무의 전담팀이 없어 대응이 어려운 것에 비하여 본 기업의 경우 선도적이라 할 수 있다.
- 국내에 입점해 있는 유명브랜드들이라 하더라도 상표대응부서를 마련하고 있지 않다. 일반인들에게 매우 유명한 해외브랜드인 ○○○○○만 하더라도 기업 내 상표담당자가 없어서 인터뷰가 불가능할 것이다. 또한 외국상표의 경우 국내에 직영으로 운영하는 경우 보다 단순한 수입위탁 판매만 하는 경우도 많다.
- 상표관련 업무영역이 주된 이슈가 아니라서 잘 모른다. 대표님 정도만 아실 것으로 생각된다. 상표업무의 경우 법인에 위탁해서 실시한다.

상표의 분쟁과 관련하여서는 기업 측에서는 높은 관심도를 가지고 있으나 동일한 업태의 기업이라 하더라도 회사 내부 방침에 따라 분쟁을 대하는 방식이 다르게 나타나고 있다.

- 기업별로 침해나 이슈가 있는 경우에 전담팀을 구성하여 적극적으로 대응하고 있는 경우들이 있다. 하지만 분쟁 이슈가 많지 않기 때문에 굳이 적극적으로 대응할 필요성을 느끼지 못하고 있다. 과거에는 000코리아에서 직접 정책을 수립하거나 이슈를 관리하는 경우가 있었지만 최근에는 본사의 지시나 정책에 따르는 경우가 많다
- 상표침해 등에 대하여 적극적으로 대응하고 있다. 내용증명은 물론이고 소송도 진행하고 있다. 혼동을 야기하는 유사상표에 대한 부분이나 관세청 측에서의 가품 단속에 있어 진정상품 확인요청 등에 대응한다.
- 상표권 등의 침해사례에 있어 소송을 많이 진행하는 편은 아니다. 하지만 최근 몇

년 사이 온라인 시장에서 침해사례가 빈번하게 발생하는 바 포털이나 온라인 시장을 모니터링 하면서 대응방안을 고민 중에 있다.

- 소송의 경우 경제적 비용의 부담과 시간소모도 상당하기 때문에 기업들은 소송을 하지 않고 있으며, 언론에 노출되는 것도 부담스럽기 때문에 더욱 소송을 진행하지 않는 경향이 있다. 특히 외국계 기업의 경우 브랜드 이미지 때문에 더욱 부담스러워하는 경우가 있으며 회사 내부의 갈등으로 소송까지 나아가기 어려운 경우도 있다. 때문에 **상표권 문제에 대해서 소를 제기하는 경우 침해가 심각하다고 생각하는 부분에 대해서만 진행**하고 있어 상표권 남용이라고 하는 사례는 거의 없다고 판단된다. 물론 일부 상표권자의 경우 마케팅을 목적으로 고의로 주장하는 경우들이 있어 **모든 상표권자가 상표권 남용을 하지 않는다고 말하기는 어렵다**. 본 사의 경우 위조상품이나 유사상표 관련 문제가 발생할 경우 상표권 침해를 주된 이슈로 소송을 제기하고자 하는 편이다. 상표법이 아닌 다른 법령의 근거조항으로 문제삼는 경우, 유사사안에 대하여 다른 판단이 나올 수도 있고, 상표를 보호하고자 하는 부분이 기 때문에 상표법을 근거로 다투는 것이 맞다고 생각한다.

## 2. 현행 상표법 등에 관한 의견

상표법이나 관련 정책에 대하여는 구체적인 사안을 제시한 경우는 드물었으며 추상적인 관점에서의 개선안을 제시하는 경우들이 존재하였다. 상표법과 관련하여서는 손해배상제도, 상표출원 제도 등에 대한 보완을 요구하는 목소리가 존재하였다.

- 상표침해에 대한 손해배상에 있어 **손해배상액이 5000만 원 이하로 규정된 것이 실효성이 없어 실무적으로 효과를 발휘하지 못하고 있다고 생각한다**. 손해배상액의 최소한을 정하거나, 법정배상액의 규모, 중복위반에 대한 가중배상 규정을 정하면 좋을 것으로 생각된다. 또한 기업마다 대응의 온도차가 다르기 때문에 국제적으로 표준을 갖추는 게 좋지 않을까 생각된다. 기업마다 상표권을 관리하는 담당자가 있기도 하고 없기도 해서 권리주장을 하는 기업이 비난을 받을 수 있는 구조이다. 국내에 입점한 해외브랜드 중에서도 상표권 담당자가 없는 경우가 많아 기업의 입장을 하나로 정리하기 쉽지는 않을 것이라 생각된다. 관세청에서도 상표권이 다양한 부분을 포섭하고 있으므로 **국제적 표준과 해외대응절차, 동향 등을 파악**하고, 국가 차원에서 제도적으로 더욱 적극적인 상표권 보호에 힘을 쓴다면 업계가 더욱 성장할 것이라 생각한다.
- 상표 분쟁에 있어서 침해판단이나 오픈마켓의 방조책임을 구분짓는 것이 어려운 문제이지만 **법률이나 고시차원에서의 추가적인 대응이 필요하다고 생각한다**. 특히 포털 등에서 발생하는 문제의 경우 소보원이나 공정위에서 경고 등의 규제를 하

면 바로 대응하지만 기업의 요청으로는 대응하지 않아 특허청에서 고시 수준정도라도 규제할 수 있는 무엇인가를 만들 필요성이 있다고 본다. 특히 최근 10년을 살펴볼 때 지식재산 동향에 비해 소셜이나 오픈마켓이 너무 급속도로 성장하여 비율이 맞지 않는 문제가 존재하는 듯하다. 상표권 침해 시 처벌규정도 약하고 지재권 전반에 대한 관리가 너무 소홀하지 않나하는 생각이다. 법을 제정하거나 개정하는 것이 어렵다면 최소한 고시나 가이드라인이 마련된다면 소셜이나 오픈마켓에는 상당한 부담이 될 것이고 이를 통해 자발적으로 보호에 협조할 수 있는 환경이 구축되길 바란다.

- 분쟁사례에 있어서 소송이 가장 좋은 방법이나 소송 진행 후 판결이 나는 동안 안정적인 영업이 필요하고 이에 어느 정도의 케이스를 정립하여 조정결과, 어느 시점에서 중단해야 한다는 방식의 가이드라인이 필요하다. 또한 1차적으로 공식적으로 사건을 접수할 수 있는, 소송에서 법원 판결 전까지 분쟁을 조정할 수 있는 기구가 있어 최종 결론이 나오기 전까지 영업행위를 보장받을 수 있었으면 하는 바람이 있다. **정당한 조정기간 동안 영업행위에 대한 보장이 필요하다.**
- 상표출원, 등록시에 **조금 더 엄격한 기준에 의해서 등록이 될 필요**가 있다고 생각한다. 유사한 상표들이 다양하게 존재하고 권리를 주장하는 경우 유통사 입장에서는 어떠한 권리가 진정한 권리인지 확인하기 어려우며 어떠한 권리자도 확정하지 못하거나, 전부 권리자인 경우 소비자에게도 혼란과 오인이 발생할 것으로 보인다. 이러한 문제를 예방하기 위해 엄격한 사전심사절차가 있으면 좋을 것으로 생각된다.

### 3. 공정한 상표사용을 위한 가이드라인의 필요성

가이드라인의 경우 법적 구속력은 없는 형태이기 때문에, 가이드라인의 필요성에 대하여는 각 이해관계별로 상이한 입장을 보여준 바 있다. 법적인 효력이 없기 때문에 가이드라인이 불필요하며 고시, 지침, 시행령, 시행규칙의 수준의 체재를 이루어야 한다는 의견이 존재하였다. 반면 자율적인 질서 형성에 도움이 된다는 견해도 존재하였다. 다만 가이드라인이 존재하고, 다양한 사례 및 분쟁해결 기준을 일부 제시할 경우에는 공정한 상표사용을 위한 일정한 지침으로 활용될 수 있으며, 공정한 상표환경을 구축하는 데의 시발점이 될 것이라는 데에는 공통된 목소리를 보였다.

- 가이드라인의 경우 업무에는 도움이 될 수 있으나 분쟁부분에 있어서 해결은 되지 않을 것 같다. 시행령, 시행규칙이 아닌 상태에서 가이드라인은 준수하지 않아도 그만이며 법적인 판단을 받지 않았다고 주장을 하게 된다면 가이드라인은 무용지물이 될 것이다. 사례의 유형화도 중요하지만 **가이드라인이 아닌 적어도 고시 수준은 되**

어차지 분쟁을 확실하게 예방할 수 있을 것이라 생각된다. 법적인 효력이 필요하다. 이미 단순한 분쟁사례의 유형에 대한 가이드라인은 유통사 측에서도 충분히 자료를 가지고 있다. 가이드라인을 통해 “이런 사례에는 이렇게 대응하세요” 정도만으로는 부족하다.

- 상표권 침해를 강력하게 제재할 수 있는 법령을 만들면 더 좋을 것으로 생각되지만, 그렇지 않다면 최소한의 고시나 가이드라인이 만들어지는 것만으로는 유통사에는 상당히 부담으로 작용할 수 있음. 이해관계자들이 자발적으로 보호에 협조할 수 있는 내용이 담겼으면 함.
- 권리자가 권리를 행사하는 방식이나 요건에 대해서, 법률이나 고시수준이 아니어도 가이드라인 수준의 지침이 있었으면 함. 해외 기업의 경우 국내 여론이나 소비자의 반응에 민감하게 작용하는 경향이 있어, 가이드라인과 권리자의 권리행사 방식이 대중에게 공개되는 것만으로도 권리자 입장에서는 외면할 수 없을 것임. 가이드라인을 만들게 된다면 사례를 통해 쉽게 설명하고 해외사례, 구매대행과의 구분 및 직구, 구매대행, 병행수입의 비교와 분석도 이루어졌으면 함.

#### 4. 기타 개선의견

가이드라인 이외의 다양한 정책 개선에 대한 의견을 제시하기도 하였다. 현실 가능한 수준에서의 정책적 개선 또는 판매자들의 교육을 통한 자율적 정화를 유도하고자 하는 목소리들이 존재하였다. 또한 최근 오프라인보다 온라인에서의 상표사용이 활발해진 바 권리자 및 비권리자 사이에서 상표를 올바르게 표시하는 방법에 대한 지침의 필요성을 제시하기도 하였다.

- 통관인증제도의 개선 및 병행수입업자들에 대한 교육이 필요하다.
- 상표표시 및 저작권, 분쟁시의 대응방안 등에 대한 교육이 필요하다. 공식적인 교육자료나 또는 강사 등의 지원이 있으면 좋을 것 같다. 특히 상표권자 및 판매자에 대한 교육이 필요하다.
- 상표의 표시방법이나 불공정 표시 등에 대한 지침이 있으면 좋을 것으로 생각된다. 고시 또는 지침 등의 방식으로 만들면 좋을 것 같다.
- 포털이나 다른 기관과의 협조가 필요하다. 캠페인 등의 방식을 고려해볼 수 있다.

## II. 상표 사용 및 표시 관련 분쟁 사례

### 1. 상표적 사용의 의미

#### 1) 상표의 사용

‘상표의 사용’이라 함은 일반적으로 상표를 상품에 붙여서 그것을 상업적 거래에 유통케 하는 것을 말한다. 상표법은 법률관계를 명확히 하기 위하여 ‘상표의 사용’에 해당하는 행위를 정의하고 있다.<sup>140)</sup> ‘상표’라 함은 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말하며, 여기서 ‘사용’이란 직·간접적으로 상품에 대하여 또는 상품과의 관계에서 상표의 기능을 나타내도록 하는 행위를 말한다. 따라서 ‘상표의 사용’이라 함은 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 직·간접적으로 상품에 대하여 또는 상품과의 관계에서 표장을 사용하는 것을 말한다.

상표의 사용 개념은 상표의 취득·유지뿐만 아니라, 상표등록 후 상표권 침해여부 및 상표등록의 취소여부를 판단하는 데 있어서 중요한 역할을 하는데, 이러한 사용 개념은 각 규정의 취지 및 상표법의 목적, 상표의 기능과 관련하여 해석이 달라질 수 있는 상대적인 개념인 바 이해관계자들의 분쟁을 발생시키기도 한다. ‘상표적 사용’에 해당하는지의 여부는 상표의 사용에 대해서 상표의 본질적인 기능인 출처표시기능을 수행하는지에 따라 판단하되, 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.<sup>141)</sup>

#### 2) 상표적 사용

‘상표의 사용’이라 함은 일반적으로 상표를 상품에 붙여서 그것을 상업적 거래에

140) 상표법 제2조 제1항 11호.

141) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445판결. 일명 후지필름 사건.

유통케 하는 것을 말한다. 상표법은 법률관계를 명확히 하기 위하여 ‘상표의 사용’에 해당하는 행위를 정의하고 있다. 상품을 상품의 포장에 표시하는 행위<sup>142)</sup>, 상품을 유통과정에 내는 행위, 광고적 사용행위가 상표의 형식적 사용에 해당한다. 또한 입체상표제도를 도입하면서, 상품의 형상을 상표 자체의 형상으로 하는 행위 또는 상품의 포장을 상표자체의 형상으로 하는 행위도 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것으로 보며, 상품에 관한 광고, 간판 또는 표찰을 상표자체의 형상으로 하는 행위를 상표의 사용행위로 본다고 규정하고 있다.<sup>143)144)</sup>

그러나 형식적으로는 ‘상표의 사용’에 해당하더라도, 실질적으로 상표가 사용된 대상상품과의 관계에서 출처표지로서의 상표의 사용이라고 볼 수 없는 경우에는 상표법이 정하는 ‘상표의 사용’에 대한 법률상의 효과를 인정할 수 없는 경우가 있다. 출처표시 기능을 수행하는 태양으로서의 상표의 사용을 ‘상표적 사용(markenmassige Benutzung)’이라 한다. 상표권의 침해가 성립되기 위해서는 당해 상표가 형식적으로 상품에 사용되었다는 것만으로는 부족하고 자타상품의 식별표지로 사용되어 상품의 출처표시기능 등을 해치는 형태로 사용되어야 한다. 즉, 타인 상표권 침해가 되기 위해서는, 상표의 사용은 ① 형식적으로는 상표법 제2조 제1항 제11호 각목 및 동조 제2항에 해당하는 행위에 해당하여야 하고, ② 실질적으로는 상표의 본질적 기능을 발휘하는 자타상품식별표지로서 사용되어야 한다. 예컨대, 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 않는다는 것이 관례의 일관된 입장이다.<sup>145)</sup>

---

142) 인쇄, 각인, 날염 기타의 방법으로 표장을 상품 자체 또는 상품의 포장, 용기, 라벨 등으로 표시하는 것을 포함한다.

143) 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: 덤플이나 코카콜라병), 광고용 인형이나 간판 등을 입체적 형상으로 나타내어 상품이나 서비스의 식별표지로 광고적 목적으로 사용한 것(예: KFC의 Colonel Harland Sanders), 입체상표를 용기의 형상으로 하는 음료나 향수와 같이 상품 내지 상품의 포장을 상표의 형상으로 사용한 경우 등이 상표의 사용에 해당된다. ; 최성우, 「OVA상표법」, 한국특허아카데미, 2007, 379면.

144) 특허청, 「오픈마켓에서의 상표권 침해에 대한 보호방안 연구」, 특허청, 2011, 25면.

145) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445판결.

따라서 ① 모양이나 디자인으로의 사용은 상표권 침해를 구성하지 않는다. 특정 상품에 표시된 표장이 출처표시기능을 발휘하지 않고 오로지 수요자의 구매의욕을 환기시키기 위하여 디자인적인 기능만을 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.<sup>146)</sup>

② 상표를 저작물의 제호로 사용하는 경우 상표권 침해를 구성하지 않는다. 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 아니며,<sup>147)</sup> 음반의 제호는 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.

③ 표장이 설명적 문구로 사용된 경우 자타상품식별기능이 없어 상표권 침해로 보기 어렵다. 형식적으로 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. 예컨대, 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 없다.<sup>148)</sup> 그 밖에도 ④ 용도표시로서의 사용 역시 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 없으며, ⑤ 비교 광고에서 구체적인 문구 및 상표가 표시된 태양에 비추어 표시된 타인의 등록상표가 상품의 출처를 표시하는 것으로 인식될 가능성이 없는 경우에는 상표권 침해에 해당하지 않는다고 본다.

146) 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324판결.

147) 다만, 특별한 경우 사용태양, 사용자의 의도, 사용 경위 등 구체적인 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 상표의 사용으로 인정될 수도 있다. ; 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다22770 판결, 2007. 1. 25. 선고 2005다67223판결 등.

148) 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002다636410판결.

### 3) 상품에 대한 사용

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, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다.

## 2. 상표의 사용 및 표시 관련 분쟁 사례

상표권은 법률의 범위 내에서 독점배타적으로 사용할 수 있는 권리이므로 이를 침해하면 일정한 제재를 받게 된다. 즉 상표권자 이외의 제3자는 정당한 이유 없이 상표권의 소극적 효력범위에 속하는 행위를 해서는 안 되며, 이를 위반하는 행위를 상표권침해라 한다. 상표권은 물권적인 독점배타적 권리이지만 그 대상물을 물리적으로 사실상 지배할 수 없어 다른 사람으로부터 용이하게 침해될 수 있고, 한 번 훼손된 당해 상표의 신용, 이미지 등 가치는 손쉽게 회복되지 않는다. 상표모용에 의한 상표권의 침해는 단순히 상표소유자의 신용을 해칠 뿐 아니라 공정한 경쟁질서를 혼란케 하고 상품선택에 대한 소비자의 이익까지 저해한다. 따라서 상표법은 상표자체에 관한 동일한 영역에서의 침해뿐만 아니라 유사범위에서의 사용에 까지 방어구역을 확장하여 상표권자의 신용, 경쟁질서의 공정 및 소비자의 이익을 보호하려고 한다. 상표법은 문자·도형 등으로 구성된 상표 자체를 보호하기 보다는, 상표에 화제된 영업상 신용내지 상표적 이익을 보호함을 목적으로 하며 이 점에서 발명, 고안 등의 보호 자체를 목적으로 하는 일반적인 산업재산권과 근본적으로 다른 점을 보이고 있다.

하지만 이러한 유사범위에 대한 침해를 모두 상표권의 침해로 간주하고 있는 바,

때로는 상표권의 침해와 상표권의 남용의 경계가 모호한 사례들이 등장하곤 한다. 상표권자의 입장에서는 상표권 침해에 대한 정당한 권리주장이라고 하나, 반대의 입장에서는 상표권자의 지나친 권리남용이라는 주장이 존재한다. 또한 상표권 침해가 성립하기 위해서는 당해 상표가 형식적으로 상품에 사용되었다는 것만으로는 부족하고 자타상품의 식별표지로 사용되어 상품의 출처표시기능을 해치는 형태로 사용되어야 함에도 불구하고, 디자인적으로만 사용되거나 단순한 설명적 문구로 사용된 경우(이른바 비상표적 사용), 상표를 저작물의 제호로 사용하는 경우 등에 까지 상표권의 침해라고 권리주장을 하는 경우도 존재한다.

하지만 상표권의 침해여부 및 권리남용인지의 여부에 대하여 법원의 판단을 기다리기에는 지나치게 많은 시간과 비용이 소모되는 바, 일부에서는 상표권 침해를 근거로 형사고발을 남용하는 경우도 존재하며, 소형 판매자의 경우 상표권 침해여부에 대한 판단 전에 상품의 판매를 포기하는 경우도 발생하고 있다. 또한 상표권자와 침해자(판매자)의 분쟁 사이에 있어서 통신판매중개업자의 지위에 있는 자 역시 상표권 침해여부에 대한 판단을 내리지 못한 채 중간에서 난감한 입장에 처해 있다는 주장을 제기한다.

상표의 사용, 거래과정에서의 사용, 혼동가능성 등 온라인에서의 상표문제는 오프라인에서 발생하는 상표의 태양과는 상당한 차이가 존재하며, 또한 민사적 거래 문제를 표면적으로 상표권 침해를 내세우는 경우 등 다양한 형태의 상표사용에 대하여 살펴보아야 할 필요가 있다.

실태조사에서 상표권자는 정당한 권리주장을 하고 있다는 입장이었으며, 통신판매(중개)업자의 경우 간혹 적극적으로 상표권 등의 보호를 주장하는 경우가 존재하나 내부 처리 지침에 의하여 해결한다는 의견을 제시하였다. 적극적으로 상표권의 보호를 주장하는 경우는 크게 두 가지 유형으로 분류할 수 있는 데, ① 진정한 의미의 상표권 보호를 위하여 기업이 보유하고 있는 상표권 등에 대하여 상표법 위반 및 부정경쟁방지법 위반 등을 이유로 문제를 제기하는 사례이다. 이 경우 기업 내부적으로 상표관리가 잘 되고 있는 경우, 정당한 권리에 근거한 주장이라는 의견을 제시하였으며, 기업 내부적으로 침해여부에 대한 판단을 실시한 후 분쟁의 실익이

있는 경우에 주장을 실시한다고 하였다. ② 상표권이 있으나 실질적인 의미의 상표권의 보호보다는 합의금을 목적으로 한 불필요한 분쟁 사례이다. 이 경우 실제 영업을 하지 않음에도 불구하고 상표를 등록한 후, 상표 부당한 사용 등으로 권리를 주장하고, 형사고발 등을 실시하게 된다. 하지만, 사법적 판단을 받으려는 목적보다는 합의금을 받고 종결시킬 목적으로 문제를 제기하는 경우가 많다.

## 1) 상표권 침해가 문제될 수 있는 사례

### ■ 사례 1 0000 사례

- 생얼비누로 유명한 0000<sup>149)</sup>이 홈쇼핑에서 인기를 끌지 해당 상표권을 도용한 △△△△ 및 해당회사의 제품을 판매한 SSG, CJ물, G마켓, 옥션, 위메프, 티몬, 쿠팡 등을 민·형사 고발한 바 있음

### ■ 사례 2 캐릭터 관련 분쟁 사례

- 오프라인 등에서 판매되고 있는 캐릭터 인형 중 일부 건에 대하여 선등록 상표권자가 후출원자에 대하여 상표권 침해를 주장하고 있으며, 후출원자의 경우 출원에 근거한 정당한 사용이라고 주장한 바 있음

상기 사례의 경우, 엄밀한 의미의 상표의 사용이나 표시 문제는 아닐 수 있으나, 온·오프라인을 불문하고 저명상표와 함께 출원상표들이 함께 검색되거나 유사군 등으로 검색되고 있어, 이용자들 입장에서는 동일 회사의 제품이라고 혼동할 여지가 존재한다.<sup>150)</sup> 또한 오로지 출원만을 하고 등록되기 전에, 이미 영업행위를 시작함으로써 기존 상표권자의 권리를 침해하는 일이 발생하고 있다. 물론 출원 후 상표가 등록될 여지가 충분히 있으며 유사상표의 침해판단은 법원에서 이루어져야하는 부분이다. 또한 법원에서 유사상표에 의한 침해 결정이 나오게 되면 출원시점부터 이루어졌던 침해에 소급해서 손해배상을 받을 수 있는 것도 사실이다. 하지만 출원부터 등록까지의 상당한 시일이 경과되고, 법원의 확정판결이 나오는 데에도 상당

149) 생얼비누로 유명세를 탄 바 있으며, 상표권자 ‘○○○’가 상표등록 완료.

150) 실제 오픈마켓에서 판매되고 있는 제품의 경우 상표권자의 상표를 검색하여도 등록상표가 아닌 후출원 된 상품이 더 많이 검색이 되고 있으며, 상품 및 상표의 표시 역시 타사의 상표를 이용하여 표시하고 있는 것을 확인할 수 있다. 또한 내부 광고화면에서 정품인증 등의 표시등을 하여 혼란을 일으키고 있다. (이용자의 입장에서 A상표권자의 정품인지, B출원상표의 정품인지 등에 대한 혼란을 일으킬 수 있다.)

한 시일이 소요되는 바, 상표권자 입장에서는 법적인 문제를 제기하는 데에는 상당한 부담으로 작용할 수밖에 없는 실정이다.

- **유사상표** 여부에 대한 판단은 법원에서만 할 수 있다. 하지만 이러한 유사상표 등록 건도 상당히 존재하며, 판매하는 제품의 디자인도 본 기업의 제품과 유사한 것이 많은 듯 부경법적 이슈가 많이 존재한다. 하지만 무효심판 등을 하기에는 쉽지 않은 문제이며, 주장을 할 경우 **상대방 측에서 남용이라고 주장**할 수 있는 바 부담스러운 부분이 존재한다. 내부적으로는 대응을 준비하고 있다.
- 캐릭터의 경우 주지 저명한 것이라 쉽게 접근하기 어렵기 때문에 주로 가품의 문제가 발생하나 유사상표의 문제도 더러 발생한다. 혼동을 야기하는 유사상표에 대하여 대응을 하고 있으나 상대방 측에서는 상표권의 남용을 주장하고 있다. 때문에 상표권 침해뿐만이 아니라 부정경쟁행위 및 저작권 침해와 함께 권리를 주장하고 있다. 권리주장을 할 경우 대부분의 업체에서는 판매를 중지하는데, 끝까지 침해가 아님을 주장하는 경우가 있다. 출원한 것을 근거로 주장하는 것인데 옳지 않다고 생각한다. 이러한 유사상표의 경우 몰랐더라거나 유사하지 않다는 주장을 하는데, 대부분의 침해제품이 원 제품과 상당히 유사하여 모르고 했다고는 할 수 없다고 생각한다.
- 상표의 출원에 있어 보다 엄격한 절차가 필요하다고 생각한다. **출원만을 근거로 상표권을 주장하는 경우가 많아** 통신판매중개업자의 입장에서는 난감한 경우가 상당히 많다.

## 2) 상표권 남용 사례

### ■ 사례 1 0000 사건

- 실제 숙박업을 영위하지 않는 상표권자가 A사에 입점한 업체의 객실 상품 판매과정에서 검색키워드로 사용된 해당 상표에 대해 상표권 침해 주장 및 합의금 요구가 발생한 사례이다. 상표권자 측으로부터 상표권 침해에 따른 해당제품 포털사이트 광고 및 판매중단 요청 내용증명 접수함 -> 입점업체에게 신고사실 전달하였으며, 입점업체는 “온천법”에 따라 행정자치부로부터 0000으로 승인받아 해당문구를 표시한 것으로 “00” 단어 사용에 문제가 없음을 주장하는 소명 전달함 -> A사는 검색과정에서 “△△00△△△”(입점업체)의 단어 “00”과 “00”이 조합되어 검색결과가 노출됨이 확인되어 해당 단어 즉시 삭제 진행하였으며, 단순 단어 조합으로 검색된 것일 뿐 “0000” 상표를 사용코자 한 고의성이 없었음을 상표권자에게 입점업체 측 소명내용과 함께 전달함 -> 상표권자는 실제 해당 상표(서비스표)를 사용하여 숙박업 등을 영위하지 않음에도 상표권 침해에 의한 피해를 강하게 주장하며 합의금 요청한 바 있

다. 합의가 결렬되어 상표권자 측에서 A사를 대상으로 형사고소(상표권 침해) 진행하였으며 지속적으로 합의금을 요청하고 있는 바, 실질적으로 해당상표(서비스표)를 지정상품(서비스)에 사용하여 업을 영위하지 않음에도 불구하고, 상표검색 시 노출되는 부분에 대해 A사의 고의성이나 판매상품, 입점업체의 상호명 등을 전혀 고려하지 않은 채 상표권 침해에 대한 피해를 부당하게 주장하고 있으며, A사를 대상으로 형사고소 진행 및 고소 취하를 빌미로 합의금을 지속적으로 요청하는 것이 문제되고 있다.

- B기업

■ 사례 2 □□□□ 사건

- 제품군 분류가 다르지만 유사한 상품(예컨대 의료용 □□□□와 가정용 □□□□)에 대하여 서로 유사한 상표를 각각의 상표권자가 권리를 보유하고 있어 상호간에 상표권 침해라고 권리를 주장하는 경우

○○○○ 사례의 경우 상표법 제90조 제1항151)에 의하여 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위로 해석할 가능성이 있어 상표권의 침해여부가 모호한 사례이다. 또한 해당 상표권자의 경우에는 권리만을 보유하고 있고 실제 업을 영위하지 않고 있는바, 법리적으로는 불사용에 의한 무효소송을 진행할 수도 있다. 해당 사안의 경우 판매자의 행위가 상표적 사용이라 보기 어려우며, 또한 A사의 경우 실제 소송에 간다면 침해에 대한 책임이 있는 지도 불분명하며, 만약 침해라고 판단된다 하더라도 내부 계약에 의하여 판매자에게 구상을 하는 구조로 이어지게 된다. 하지만 실무적으로 소송에 대한 시간과 비용이 지나치게 많이 들고, 그것보다 언론에 노출됨으로써 발생할 수 있는 기업이미지 훼손의 우려 때문에 적극적으로 대응할 수 없다는 의견을 제시하였다.

- 일반적으로 법적 분쟁이 있으면 소송을 하면 된다고 생각하지만 현실적으로 소송까지 가는 것은 기업측면에서는 상당한 부담이다. 권리남용에 대한 사전적 제재조치가 전무한 상황으로 통신판매업자에겐 어려움으로 작용한다. 불사용심판을 청구할 수 있는 사안이나 판매자나 통신판매업자의 경우 인력적, 시간적 이유 등으로 상표권자의 주장을 수용할 수밖에 없는 현실이다. 물론 합의금의 지급여부는 법무팀에서 판단을 하게 된다. 지나친 사례에 대해서는 법정 분쟁도 불사하며 합의금 요구에 응대

151) 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.  
2. 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표

하지 않으나, 업무에 지장을 줄 정도로 유사한 건이 많이 발생한다. 이 사례가 업계를 대표할 순 없겠지만 통신판매업태에서 발생하는 대표적인 사례이며, 통신판매중개업자는 더욱 더 많은 사례가 존재할 것이라 생각한다.

- 상표권자가 사표의 보호 목적이라기 보다는 상품의 **유통망이나 시장관리 차원에서 상표권을 행사하는 경우가 있다.** 빈번하지는 않지만 다른 상품류에 대하여 권리를 주장하거나, 주지저명한 상표가 아님에도 권한행사를 해서 다른 상품분류에도 자신들의 권리를 주장하는 경우가 있다. 이 경우, 등록상표의 경우에는 검색 등을 통하여 판단한 후 권리 침해가 아니라 판단되면 수용하지 않고 있다. 하지만 상표권자의 막무가내식 권리주장에 대응하기 위한 대응 방법이나 가이드라인이 있으면 좋을 것으로 생각된다.

### ■ 사례 3 ◇◇◇◇◇◇ 사건

- 국내 유통 된 제품을 매입하여 판매하는 입점업체가 상표권자의 표장을 사용함에 따라 상표권자의 침해신고가 발생한 분쟁사례
- ◇◇◇◇◇◇(상표권자) 측으로부터 상표권 침해에 따른 법적 조치를 예고하고 내용증명을 송달받은 소셜 측은 입점업체에 위 신고 사실을 전달 후, 입점업체로부터 '진정상품'이라는 주장의 소명자료를 전달받음
- 상표권자에게 소명자료를 전달하였으나, 진정상품이라 할지라도 상표를 영업표지로 사용하고 있다는 이유로 상품 판매 중단을 강하게 요청함
- 입점업체는 판매 중단 요구에 대해 단순히 진정상품의 판매를 위해 사용한 것임을 소명하였으나, ◇◇◇◇◇◇은 이에 수긍하지 아니하고 형사고소를 진행함
- 권리자는 이후에도 소셜업체 내에서 ◇◇◇◇◇◇ 상품을 판매하지 않을 것을 강성으로 요구하며, 추후 ◇◇◇◇◇◇ 상품을 판매하지 않겠다는 조건으로 합의서를 작성 후 당사를 고소 취하함
- 소셜업체 측에서는 고소 취하를 위하여 ◇◇◇◇◇◇에 상품 자체를 이후에도 판매금지 한다는 상표권자의 부당한 요구에도 합의서를 불가피하게 작성한 바, 판매에 대한 지속적인 제의가 있음에도 현재까지 ◇◇◇◇◇◇ 판매를 진행하지 못하고 있음

위 사례와 같이 오픈마켓에서 진정상품을 판매하는 과정에서 해당 상표를 정당하게 표시함에 불과하였고, 권리소진 이론에 따라 권리권자로부터 판매된 진정상품을 재판매하는 권리자는 상표사용에 관한 권리를 주장할 수 없음에도 불구하고, 권리자가 형사고소 등을 주장하는 사례가 발생하고 있다. 하지만 이러한 분쟁을 면밀히 들여다보면 민사적인 분쟁에 상표권을 수단으로 사용하는 경우를 발견할 수 있다.

- 본사에서 유통을 컨트롤하는 회사의 경우 사적인 계약관계에 의해 가격이나 특정지역 판매 계약을 맺게 되는데 여러 소셜 등에서 계약단가보다 낮은 금액으로 판매될 경우 이를 방지하기 위한 제재를 하는 편이다. 즉, 본사에서 대리점 계약을 맺으면서 온라인에서 특정 금액 이하로 판매할 수 없게끔 계약하는 것이다. 그러나 대리점의 경우 박리다매 형식으로 유통하거나, 비용투자나 프로모션 등의 방법으로 정가보다 낮은 금액으로 판매하는 경우도 있다. 본사의 경우 계약금액보다 낮은 단가로 유통되는 물품에 대하여 추적을 하고, 딜러쉽이라고 해서 계약을 끊는 행위를 한다. 딜러쉽을 위한 판매자 추적의 수단으로 상표분쟁을 거는 편이다. 상표권 남용이 문제되는 경우 이러한 경우가 70%이상이라고 생각된다.

상표권자 입장에서 진정상품이 아닌 상품에 대하여 상표권 침해를 주장하는 것은 당연한 주장을 수 있으나 상표법적 문제가 아닌 것을 상표분쟁으로 이끌어내는 것이 문제될 수 있다. 많은 사례의 경우 본사와 대리점간의 민사적 분쟁이지만, 민사적으로 해결하기 어려우니 상표의 문제를 제기하고 있는 바, 유통사 입장에서는 상표권 남용행위에 대한 부담을 느낄 수밖에 없는 현실이다. 유통사의 경우, 상표 등의 분쟁이 생겼을 때 판매자의 책임을 부여하고, 계약자에게 구상권을 청구하는 방식을 취하고는 있으나, 외부에서 봤을 때는 법적인 부분과 무관하게 이슈화 되는 것을 부담스러워 하고 있었다.

### 3) 상표의 표시 관련 분쟁사례

상표의 표시가 곧 상표의 사용이기 때문에, 사실상 상표의 사용과 표시 문제는 동시에 발생한다고 볼 수 있다. 표시와 관련하여서는 앞서 살펴본 등록상표를 거짓으로 표시하는 경우들도 존재하였으나, 타인의 상표를 부착하여 사용한 후 문제가 되면 삭제하는 등으로 문제를 해결하고자 하는 경우들이 발견되었다.

#### ■ 사례 1 BINEX vs. BINAX 사례

- 지멘스보청기가 출시한 BINAX의 한글표기를 ‘바이넥스’라고 하자 상표권 침해를 주장한 바, 지멘스보청기 측과 바이넥스가 아닌 ‘바이낙스’로 표기하는 것으로 협의하는 것으로 종결

■ 사례 2 □□□ 사례

- 위메프와 CJ오클락은 □□□와 유사한 식품이라는 이유로 일반 초콜릿 제품에도 □□□, □□□XX라는 단어를 사용하여 판촉행사 실시하였고, B사(상표권자)의 상표권 주장으로 MD측과 협의 후 문제가 되는 단어를 수정
- 실제 □□□의 상표를 가지고 있는 B사에서 해당하는 모든 업계에게 내용증명을 발송하였다. □□□가 상표 등록이 되어있기 때문에, 광고 등에서 □□□XX라는 명칭을 쓰는 경우에는 실제 B사의 제품만을 등록하여 판매하였다. 유사상표를 다루는 경우 부정경쟁방지법으로 접근하기 때문에 □□□라는 상호를 사용할 수 없으며, ○○과자 등으로 표시한 바 있다.
- 상품의 이미지나 사진 등도 당연히 상표권자의 허락없이 사용해서는 안된다고 생각한다. 온오프라인의 침해사례가 상당하다. 상표의 표시와 관련하여서는 의도적인 침해가 많다고 생각한다. 하지만 제도화나 강제성의 문제라기보다는 포털, 오픈마켓, 소셜 등에서 자율적으로 표시에 관련한 노력을 해야한다고 생각한다. 상표의 사용과 보호에 대한 인식이나 환경변화가 필요한 문제라고 생각한다. 포털 등의 경우, 콘텐츠 사업을 하고 있는 권리자임에도 불구하고 타인의 상표에 대해서 무관심한 것은 상당히 무책임하다고 생각한다.

등록상표를 표시하는 것과 관련하여 일부 상표권자의 경우에는 내부적인 상표표시의 방법을 규정하는 경우도 존재하였으나, 일부 기업의 경우에는 물품에 직접적으로 상표를 표시하거나 등록상표를 특정하는 표기를 하는 것은 어렵다는 의견을 제기하기도 하였다.

- 해당기업의 상표의 경우에는 홀로그램 스티커(증지)와 함께 상표권자를 물품에 명시함으로써 등록상표임을 표시하고 있다. 증지는 위조할 수 없기 때문에(위조가 매우 어렵기 때문에) 즉, 물품에 이러한 표시가 없다면 모두 가품으로 봐도 무방하다. 증지를 붙이는 방법 등으로 등록상표를 표시할 수 있다고 생각한다. -
- 개별상품마다 인증태그 등을 붙이는 방법은 추후에 더 큰 혼란을 가져올 수도 있다고 생각하기 때문에 붙이지 않고 있다.
- 정품, 또는 등록상표임을 물품에 표시하는 방법에 대하여 개발 중이며, □□□ 제품의 경우 신발에 고유 시리얼 번호가 부여되기 때문에 등록상표 여부를 확인할 수 있음

#### 4) 기타 법령에 의한 상표사용 분쟁

하지만 실무에서는 상표권 침해 문제보다는 부정경쟁행위나 저작권 및 디자인권의 침해가 문제되고 있다는 견해가 존재한다. 판매자가 여러 가지 키워드를 넣어 검색율을 높이거나, 주지상표의 키워드를 이용하여 물건을 판매하고 있는 경우가 그러하다.

- 상호사용에 대해서 1년에 100건 정도 경고를 진행하고 있으며, 오인혼동을 일으키지 않는 경우라 하더라도 상표보호를 목적으로 제재를 하고 있다. 경고장을 보내면 대부분 수용하는 편이며 수용하지 않는 경우에는 소송을 진행한다. OO 브랜드의 경우 전 세계적으로 주지·저명한 브랜드이기 때문에 유사군 물품이 아니라 할지라도 당연히 제재를 하는 것이 옳다고 생각한다.

##### ■ 사례 1 ○○ 관련 분쟁 이슈

- 소셜 마켓에서 ○○사 커튼을 판매하였으며, 커튼을 구성하고 있는 실의 이름이 ○○사(絲)라고 주장, 상표권자 측에서는 제품의 오인혼동 가능성을 이유로 제재를 요청하였으나 소셜 측에서는 특별한 문제가 없다고 판단하여 판매를 지속함
- 방향제 등을 판매하면서 ○○ 방향제, 또는 △△△ 방향제 등의 이름을 붙여서 판매하거나, 또는 검색 키워드에 ○○을 기입하면 ○○과 관련 없는 방향제 등의 물품이 검색되도록 함
- 펜션의 방 이름, 모텔의 상호명 등에서 ○○, △△△, □□□□ 및 유명 브랜드의 이름을 활용하는 경우들이 다수 포착되었으며 해당 사안들은 내용증명을 발송하였고 판매자들이 모두 수용하여 해결됨
- 소셜에 게시된 ○○ 미용실의 지역쿠폰에 대하여 부정경쟁방지법 등의 위반으로 게시물 삭제를 요구하였고, 판매자의 게시철회로 종결된 사례
- ◇◇◇◇◇라는 상표권자가 해당 물품을 판매하면서 ◇◇◇◇◇-○○치마, ○○ 자켓 등이라는 이름으로 판매하는 등 상표명을 보통명사화 시킴으로써 상표가 가지고 있는 이미지를 소진, 희석시키는 사례 등이 다수 등장하는 바, 기업이 새로운 이미지를 만들기 위해 상당한 노력을 하고 있음에도 이러한 경우들 때문에 이미지 손실이 발생하고 있으며, 손실된 이미지를 회복하는 것도 많은 시간과 비용이 소요된다는 어려움이 존재함

■ 사례 2 LOUIS VUITON DAK

- A는 'LOUIS VUITON DAK'이라는 상표등록을 위해 출원 및 유사한 로고를 만들어 영업을 실시, 내용증명을 보냈으며 무시하고 영업을 지속
- 점포디자인, 캐릭터 상품, 상품 포장박스 등에 전부 루이비통과 유사한 로고를 사용한 바 루이비통측은 사용금지가처분 신청을 제기하였고, 서울중앙지방법원은 루이비통측의 손을 들어주며, A가 'LOUIS VUITON DAK'을 사용하는 경우 하루에 50만 원씩 루이비통측에 지급해야 한다는 화해권고결정을 내림
- 'LOUIS VUITON DAK' 측은 1심에 패소한 이후 상표를 'chaLOUISVUI TONDAK'으로 변경하여 계속적으로 사용하는 바 루이비통 측에서는 또 다시 소송을 제기하였고, 법원은 루이비통측의 신청을 받아들여 A에 대하여 1,450만 원의 강제집행을 명함

<그림 6> 루이비통과 chaLOUISVUI TONDAK



위 사례들의 경우 상표권의 침해가 아닌 부정경쟁방지법이 문제된 사례이다. 부정경쟁방지법은 국내에서 널리 인식된 타인이 상품표지와 동일·유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용상 상품을 판매·반포 또는 수입·수출해 타인이 등록한 표지의 식별력이나 명성을 손상시키는 행위를 금지하고 있다. 소비자의 입장에서 루이비통이 치킨 프랜차이즈를 연다는 생각을 하기는 어렵겠지만 해당 브랜드가 오랫동안 구축해온 이미지와 명성을 훼손시킬 가능성은 충분히 존재하기 때문에 부정법 위반이 되는 것이다. 하지만 부정경쟁방지행위와 관련하여서는 상표권자와 판매자 및 오픈마켓의 이해관계가 대립된다. 상표권자의 경우에는 상표권을 보호하기 위한 당연한 권리범위 내라고 주장하는 반면, 오픈마켓 등에서는 침해판단이 불명확하다는 이유로 난색을 표하고 있다.

- 부정경쟁방지법 위반 요소가 있는 제품군들에 대하여 지속적으로 오픈마켓에 의견을 제시하고 있으나, 여의치 않은 상황이다. 소송을 하기에는 브랜드 이미지도 저하될 것 같고, 비용도 상당히 드는 바, 해당 건에 대해서는 소송을 포기한 바 있다. 판매자 입장에서는 권리남용이라고 여길 수도 있지만, '○○사'라는 실 이름이 예전부터 불리거나 존재하던 것이 아니고, ○○의 브랜드 이미지를 이용하고자 하는 의도가 충분하기에 부경법 위반이라 생각한다. 또한 온라인 마켓이나 이벤트, 행사 등에서 상표나 이미지를 사용하는 것도 엄격하게 제재하고 있다. 상품 사진 및 이미지 역시 사용이 불가하다.
- 일부판매자들이 유사상표를 등록한 뒤 주지저명상표를 이용하여 홍보하는 경우가 상당히 많으며 이 경우 당연히 문제가 된다고 생각한다. □□□□의 경우 브랜드 역사는 오래되었으나 한국에 본격적으로 입점한 지 얼마되지 않아, 한국에 □□□□이 정착되기 이전부터 유사상표를 등록하는 사례가 상당히 많았다. 또한 □□□□ st, ○○ st 등의 검색어 등을 허용하고 있는 것 자체가 문제라고 생각된다. 부경법 이슈에 관해서는 대부분 내용증명 수준으로 정리하고 소송으로 진행하는 경우는 드물다.

또한 부경법 이외의 저작권법이나 디자인권 등을 문제 삼는 경우가 있으며, 여러 개의 침해를 동시에 신고, 문제제기하는 경우도 등장한다. 통상 특정 상표의 상품을 판매하면서 상표권자의 홍보영상이나 사진을 그대로 사용하여 저작권 침해가 발생하는 경우가 존재한다.

- 최근 해외의 권리자가 신고를 하는 경우가 많은데, 유명브랜드에서 브랜드 로고사용(전자화면안에 상품을 설명하기 위해 브랜드 로고나 명칭을 사용하여 상품 설명 페이지를 꾸미는 경우)에 대해 상표의 정당한 사용범위에 해당하는 지에 대한 논란이 있다. L 브랜드의 경우, 병행수입을 문제 삼지는 않으나, 고유 브랜드를 이용해서 상품상세설명 등에 쓰는 경우는 구매자들로 하여금 혼동을 일으키고, 판매자가 자신의 브랜드와 주요한 관계에 있는 것처럼 혼동을 일으킬 수 있으므로 브랜드로고를 사용하지 못하게 해달라는 요청이 있었다. 국내 상황에서는 해당 브랜드의 정품을 판매하는 경우 해당 브랜드를 표시하는 것이 정당한 상표사용범위에 해당하는 것으로 판단할 수 있지만, 해외 브랜드 입장에서는 상표이기도 하지만 저작물성 등으로 로고 자체를 보호하고 있기 때문에 디지털저작권법에 기반하여 신고하는 경우가 있어 대응하기 어렵다. XXX 본사에서는 미국저작권법에 따라 보호를 해주고 있으며, 현재 해외 권리자의 주장이 있으면 수용하여 판매자에게 전달하여 해소할 수 있도록 하고 있다. 하지만 이러한 충돌이 있는 상황에 있어 상표의 정당한 사용 범위가 어디까지 인지, 저작권을 침해하는 행위가 맞는 지, 주지·저명한 브랜드의 범위나 부정경쟁행위의 기준이나 요건 등에 대한 사례나 가이드라인이 있으면 좋겠다는 생각이 든다.

하지만 단순히 상호만을 사용하고 있는 경우에도 해당 브랜드명으로 검색이 된다는 이유로 단순히 상호로 사용하고 있는 판매자에 대하여 권리침해를 주장하는 것은 권리남용이 될 여지가 존재한다. 상표법 제90조 제1항에서는 자신의 상호 사용 및 이러한 것의 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표 및 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 의 경우에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는데, 이러한 규정에도 불구하고 부정경쟁행위라는 명목으로 주장을 하는 사례들도 존재하고 있는 것이다.

### III. 온라인 거래에서의 상표 사용에 대한 문제

#### 1. 온라인 거래의 개념과 특성

##### 1) 온라인 물의 개념과 구분

온라인 쇼핑이란 PC와 모바일 네트워크를 이용해 온라인쇼핑몰에서 재화와 용역을 거래하는 소비자의 구매행위를 의미하며, 유사한 용어로 사이버 쇼핑과 인터넷 쇼핑 등이 있지만 최근 모바일 쇼핑이 부상하면서 이를 포괄하는 개념인 온라인 쇼핑이 일반적으로 사용되고 있다.<sup>152)</sup> 전자상거래 시장이 확대됨에 따라 다양한 형태의 온라인 쇼핑몰이 증가하고 있는데, 전자상거래법에 따르면 “통신판매란 우편·전기통신, 그 밖의 총리령<sup>153)</sup>으로 정하는 방법으로 재화 또는 용역의 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약을 받아 재화 또는 용역을 판매하는 것을 의미”하며,<sup>154)</sup> 이에 통신판매를 업으로 수행하는 통신판매업자와 통신판매를 알선하는 통신판매중개업자로 구분할 수 있다. 과거의 온라인 쇼핑몰은 개인판매자 또는 기업 등에서 온라인 쇼핑몰 개설하여 운영하는 형태와 같이 직접적인 통신판매자의 지위를 가지고 시작 된 경우가 많았으나 최근에는 오픈마켓과 같은 통신판매중개업 및 소셜, 모바일 등 보다 다양한 형태의 온라인 쇼핑 형태가 등장하고 있다.<sup>155)</sup>

대표적인 온라인 쇼핑몰은 오픈마켓(open market)을 들 수 있다. 오픈마켓은 온라인서비스제공자(이하 ‘OSP’라 한다)가 직접 판매자가 되는 기존의 온라인 쇼핑몰과는 달리, OSP는 개인판매자와 오픈마켓 서비스 이용계약을 체결하고 판매회원으로 등록한 개별 판매자와 구매회원으로 등록한 불특정 다수의 구매자들간에 상품거래가 이루어질 수 있는 인터넷 상 장터를 제공하고 그 대가로 각종 수수료를 판매

152) 한경경제용어사전 참조

153) 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 시행규칙 제2조 (통신판매에 관한 정보의 제공방법 등) 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조 제2호 본문에서 “총리령으로 정하는 방법”이란 다음 각 호의 방법을 말한다.

1. 광고물·광고시설물·전단지·방송·신문 및 잡지 등을 이용하는 방법
2. 판매자와 직접 대면하지 아니하고 우편환·우편대체·지로 및 계좌이체 등을 이용하는 방법

154) 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제2조 (정의)

155) 전자거래란 재화나 용역의 거래에 있어서 그 전부 또는 일부가 전자문서에 의하여 처리되는 거래이다. 전자거래의 유형에는 그 분류기준에 따라 B2C(Business to Custom), B2B(Business to Business), B2G(Business to Government), C2C(Customer to Customer)로 나뉘고 거래유형에 따라 인터넷 포털 서비스업, 인터넷 콘텐츠 서비스업, 인터넷 전자상거래업(단일물, 전문물, 중개물), 인터넷 중개업(인터넷 경매, 서비스 중개업) 등이 있으며, 오픈마켓의 경우 대표적인 B2C 유형의 인터넷전자상거래이다.

자로부터 징수하는 형태의 온라인 몰을 의미한다.<sup>156)</sup> 즉 오픈마켓 운영자는 단순히 통신판매 중개자의 지위만 가질 뿐 오픈마켓의 운영자(OSP)는 판매자와 구매자에게 물건의 매매가 이루어질 수 있는 거래의 장과 시스템을 제공할 뿐, 누가 어떤 상품을 등록하고 어떤 가격에 판매하는지에 대하여는 관여하지 않기 때문에, 판매자와 소비자간에 문제가 발생하였을 경우 오픈마켓의 운영자가 지는 책임 역시 거의 희박하다 할 것이다.

## 2) 온라인 몰 사업자의 구분

### (1) 정보제공형 알선자

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」(이하 ‘전소법’) 제2조의 통신판매중개자 개념정의와 전소법 시행규칙 제3조에 따르면, “자신의 명의로 통신판매를 위한 광고수단을 제공하거나 그러한 광고수단에 자신의 이름을 표시하여 통신판매에 관한 정보의 제공으로 거래 당사자 간의 통신판매를 알선하는 행위”를 하는 자는 통신판매중개자에 해당된다. 이러한 유형을 정보제공형 알선자라고 할 수 있다. 정보제공형 알선자는 통신판매에 관한 광고나 정보를 자기의 명의로 제공하는 것에 그치므로 통신판매에 관한 계약체결과정에는 전혀 관여하지 아니한다.

정보제공형 알선자에는 검색엔진을 통해 상품나열식 정보제공을 하는 포털사이트(네이버의 “지식쇼핑”, 다음의 “쇼핑하우” 등), 가격비교정보를 전문적으로 제공하는 가격비교사이트(에누리, 다나와 등) 등이 포함될 것이다. 이러한 정보제공형 알선자가 통신판매에 미치는 실질적인 영향은 오직 통신판매에 관한 정보를 제공해서 소비자가 통신판매를 하게 되는 동기를 부여하는 것에 그친다. 통신판매 계약체결을 위해서는 별도의 통신판매사이트로 이동을 하므로 소비자도 정보제공과 계약체결이 완전히 별도의 주체에 의해 이루어지는 것이라는 점을 잘 인식하고 있고, 정보제공형 알선자가 통신판매의 계약체결이나 이행과정 어디에도 전혀 개입하지 않는다는 점도 명확하다는 점에서 오픈마켓 운영자와 차이가 있다.

---

156) 특허청, 「오픈마켓에서의 상표권 침해에 대한 보호방안 연구」, 특허청, 2011, 6면.

## (2) 거래관여형 알선자

거래관여형 알선자는 "자신의 이름을 표시하여 통신판매에 관한 청약의 접수 등 통신판매의 일부를 수행하는 것에 의하여 거래 당사자 간의 통신판매를 알선하는 행위"를 하는 자라고 할 수 있다. 자신의 이름을 표시하여 타인의 통신판매의 청약을 접수한다는 것은 의사표시의 수령상대방으로서의 지위가 인정되므로 타인의 통신판매 계약체결의 수동대리행위를 하는 것이라고 평가할 수 있다. 이는 단순히 광고나 정보를 제공하는 것에 그치는 것이 아니라 계약체결과정에 관여하는 것이므로 통신판매 계약체결과정의 참여자로서의 지위에 선다.

거래관여형 알선자의 전형적인 사례로서는 'G마켓'이나 '옥션', '11번가' 등의 오픈마켓 및 최근 등장하는 '쿠팡' 등의 소셜을 들 수 있다. 오픈마켓의 사이트에 접속하여 그 사이트 내에서 개별적인 통신판매자의 물품을 선택하되 계약체결은 동일적으로 오픈마켓의 화면에서 하므로 소비자의 입장에서 보면 오픈마켓을 상대로 계약을 체결한다는 인식을 갖게 한다. 또한 할인쿠폰의 발행, 마일리지 적립, 사이버머니의 이용 등 통신판매의 이행과정에서도 오픈마켓은 일정한 역할을 수행하므로, 소비자는 오픈마켓이 통신판매 주체이지만 상품의 보관이나 물류의 편의를 위해 배송만 타인에게 내부적으로 의뢰하는 행태와 구분하는 것이 용이하지 않다. 자신의 지배적인 명성이나 신용을 소비자에게 내세워 통신판매를 유도하고 소비자 역시 오픈마켓을 신뢰하고 통신판매를 하는 것이니 만큼 오픈마켓 역시 통신판매에 일정한 참여자로서 참여하는 것이라고 보아야 할 것이다. 이러한 점에서 확연히 정보제공형 알선자와는 구별된다.

정보제공형 알선자와 거래관여형 알선자의 차이는 판매자와 오픈마켓 사업자간에 체결하는 계약상의 체결에 따라 달리 나타난다. 거래관여형 알선자의 경우 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약에 의하여 재화 또는 용역을 판매하는 데 있어서 구매자에게 제공한 신뢰도 영향의 정도를 측정하여 해당 신뢰도의 기여가 판매자에게 있는 것인가 또는 오픈마켓 사업자에게 있는 것인가를 판단하여야 할 것이다. 만일 구매자의 신뢰도가 단순한 판매자의 신뢰도에 이른 것이라면 오픈마켓 사업자의 책임은 보다 가벼워 질 수 있을 것이다. 이와 정반대로 구매자의 신뢰도가 판매자가 아닌 오픈마켓 사업자에게 있는 것이라고 할 때 오픈마켓 사업자의 책임

은 보다 무거워져야 할 것이다. 구매자의 신뢰도 이외에 영향을 끼칠 수 있는 것은 ‘통제가능성’이다. 이는 오픈라인에서 생각하는 것이 적절한데, 오프라인상 “정보제공형 알선자”로 볼 수 있는 자는 재래시장의 점포 임대인이라 볼 수 있다. 즉, 점포 임대인은 친문학적 물품 정보를 단순히 등록할 뿐이고 판매에 직접 개입하는 일은 없다. 한편 거래관여형 알선자는 백화점 운영자이다. 백화점 운영자는 자신의 점포에 입점한 개별 업체의 불친절과 신뢰도 전반을 보증하는 지위에 선다.<sup>157)</sup>

### 3) 그 밖의 사업자

「전기통신사업법」 제2조 제1항 제1호에서는 전기통신사업자와 영리를 목적으로 전기통신사업자의 전기통신역무를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 자를 정보통신제공자로 규정하고 있다.

또한 「정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조에 따르면 다른 사람들이 정보통신망을 통하여 저작물 등을 복제 또는 전송할 수 있도록 서비스를 제공하는 자를 온라인서비스제공자라 규정하고 있다.<sup>158)</sup>

오픈마켓 사업자는 단순한 정보의 매개 역할을 넘어서서 정보 제공 및 알선 그 자체를 하고 있으므로 자신이 제공하는 정보의 내용이나 품질에 대하여 책임을 질 민사상의 책임을 지는데, 즉 자신이 제공하는 정보의 내용과 품질을 관리하기 위하여 회원(구매회원 또는 판매회원)을 관리, 감독할 수 있다고 볼 것이다. 대부분의 오픈마켓 사업자는 약관을 통하여 자신의 회원이 등록한 정보의 내용의 회원의 의무에 위배된다고 판단되는 경우 사전통지 후 삭제할 수 있다고 명시하고 있으므로 이에 따라 문제행위를 한 회원에 대한 관리 감독의무가 존재한다 할 것이다. 이러한 책임은 오픈마켓 사업자가 전자거래에 관여한 자로서 일정한 약관상의 관리, 감독의무가 존재하는 전자거래관여자에 지위에 있다고 볼 수 있다.<sup>159)</sup>

157) 박귀련, 위조상품 거래에 대한 오픈마켓 사업자의 책임에 관한 연구 상, 「지적재산권」 2010년 봄호, 한국지적재산권법제연구원, 2010, 30면.

158) OSP는 통상 저작권법 영역에서의 개념이며, 저작권법은 온라인서비스제공자 중 특수한 유형에 속하는 온라인서비스제공자는 일정한 저작권 보호조치를 강제하도록 규정하고 있어 이에 따르면 저작권자의 이용허락 없이 개인, 가족 및 이에 준하는 한정된 범위가 아닌 공중이 저작물 등을 공유할 수 있도록 하는 웹사이트 또는 프로그램을 제공하는 자는 반드시 저작권 보호조치를 하여야 한다.

159) 이충훈, 전자거래 관여자의 민사법적 지위, 연세대학교 박사학위 청구논문, 2000, 131면.

## 2. 온라인 거래에서의 상표사용 및 표시에 대한 책임

2016년 서울 중랑 경찰서는 G마켓, 11번가 등 오픈마켓에서 가품을 팔아온 판매자를 구속했다고 밝혔다. 소비자 1만 5800명이 15억 원 피해를 입었으나 쇼핑몰은 피해를 구제하지 않았다. 인터넷 쇼핑몰은 법적 성격 탓에 가품 판매 등의 상표권 문제가 적발되어도 책임을 쉽게 면한다. 흔히 오픈마켓이라고 부르는 통신판매중개업은 제품이 팔리도록 중개만 하며, 직접 판매한 게 아니라서 법적 책임이 없다. 옥션, 11번가, 네이버쇼핑, G마켓, 쿠팡 등이 오픈마켓이다.

반면 티몬, 위메프 같은 소셜커머스는 통신판매업에 속한다. 소셜커머스에서 물건을 판매하려면 MD(merchandiser, 상품기획자)의 최종 승인이 떨어져야 한다. 품질 확인 단계가 있기 때문에 상품 판매 최종책임은 소셜커머스에 있다. 티몬은 2012년 10~12월 6차례에 걸쳐 짝퉁 어그부츠를 판매한 혐의로 검찰에 기소 돼 법원에 넘겨졌다. 재판부는 “감정 등 정품확인을 위한 노력을 하지 않았다”며 티몬 측에 벌금형을 선고 했다. 책임주체가 명확히 드러난 경우다.

전자상거래 시장이 커지면서, 온라인 시장에서의 상표 문제는 더욱 심각해지고 있다. 상표권을 침해하는 위조상품의 거래는 과거에서부터 꾸준히 문제가 되고 있으며, 상표의 사용 및 표시로 인하여 상표권의 침해여부가 모호한 사례들이 다수 등장하고 있다.

### 1) 전자상거래에 있어서 오픈마켓 사업자의 일반적 책임

소비자는 진정한 개인정보를 제공하고 계약이 성립하게 되면 그에 따른 대금지불 의무를 지고, 오픈마켓 사업자는 진정한 거래정보를 제공하고 해당 상거래가 용이하게 진행될 수 있도록 준비사무를 하여 중개자로서의 역할을 다하는 것이 온라인 몰의 기본적인 의무라 할 것이다. 이 때 시장의 형세, 상대방의 신용상태, 상품의 감정 등에 관해 소비자에게 맞는 적절한 조언을 해주며, 이러한 중개로서 소비자가 상인인 경우는 상사중개의 책임을 지며 소비자가 상인이 아닌 경우 민사거래에 있어 당사자가 되므로 민사중개의 책임을 진다. 그리하여 오픈마켓 사업자는 소비자

에게 주된 의무로서 오프라인형 이행에 따른 급부와 전자적 정보를 제공하는 급부 외에도 통신 네트워크의 이용을 원활하게 제공하여야 하는 급부의무를 진다. 또한 부수의무로서 주된 급부의무 이외에 채권 내용의 실현을 위해서 부담하는 의무를 지는데 설명의무, 주의의무, 안전배려의무, 정보제공의무, 비밀유지의무 등이 여기에 속한다고 할 수 있을 것이다. 이러한 의무는 계약에 기하여 성립하는 채권관계에서 채무자가 그 실현의무를 부담하는 주된 급부 자체에 속하는 것은 아니나, 채권자가 계약의 체결에 의하여 추구하는 경제적 목적 내지는 계약의 목적을 달성하는데 필요한 것이다.<sup>160)</sup>

「전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」(이하 ‘전상법’)에 따르면 통신판매중개자는 다음과 같은 일반적인 책임이 존재한다.

첫째, 재화 등을 판매함에 있어서 책임이 없는 사실을 약정하지 아니하거나 미리 고지하지 아니하고 통신판매의 중개를 한 경우에는 당해 통신판매와 관련하여 통신판매의 중개를 의뢰한 자의 고의 또는 과실로 소비자에게 발생한 재산상의 손해에 대하여 그 통신판매중개자는 중개를 의뢰한 자와 연대하여 배상할 책임을 진다.<sup>161)162)</sup>

둘째, 통신판매업을 하고자 하는 자는 반드시 공정거래위원회나 특별시장·광역시장 또는 시도지사에게 신고하여야 한다고 규정하고 있으며, 통신판매업자가 재화 등의 거래에 관한 청약을 받을 목적으로 표시·광고를 행하는 경우에는 신원 및 거래조건에 대한 정보를 제공하도록 하고 있다.<sup>163)</sup> 또한 통신판매업자가 소비자로부터 재화 등의 거래에 관한 청약을 받은 경우 청약 확인을 하도록 규정하고 있으며,<sup>164)</sup> 통신판매업자가 소비자가 청약을 한 날부터 7일 이내에 재화 등의 공급에 필요한

---

160) 박귀련, 위조상품 거래에 대한 오픈마켓 사업자의 책임에 관한 연구 상, 「지적재산권」 2010년 봄호, 한국지적재산권법제연구원, 2010, 27면.

161) 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 제20조 제1항.

162) 아래에서 서술하지만, 이에 대부분의 오픈마켓 사업자는 약관에서 “회사는 효율적인 서비스를 위한 시스템 운영 및 관리책임만을 부담하며, 재화 또는 용역의 거래와 관련하여 구매자 또는 판매자를 대리하지 아니하고 회원 사이에 성립된 거래 및 회원이 제공하고 등록한 정보에 대해서는 해당 회원이 그에 대한 직접적인 책임을 부담하여야 합니다”라며 책임이 없다는 사실을 약정하여 고지하고 있는 등 판매자와 구매자 사이에 발생한 문제에 대하여 면책조항을 두고 있는 것이 일반적이다.

163) 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 제13조.

164) 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 제14조.

조치를 하여야 한다고 규정하고 있다.<sup>165)</sup> 통신판매업자가 재화 등이 구매에 관한 계약을 체결한 소비자에게 일정한 기간 내에 청약 철회 등을 할 수 있을 뿐만 아니라,<sup>166)</sup> 청약 철회 등의 효과로서 소비자는 반품의 의무 등이 있고 통신판매업자는 대금환급의무를 가지고 있다.<sup>167)</sup> 상기의 전상법 제12조 내지 제18조에 대해서는 통신판매업자는 면책되지 아니한다.

셋째, 통신판매중개자에게 통신판매의 중개를 의뢰한 사업자는 통신판매중개자의 고의 또는 과실로 인하여 소비자에게 발생한 재산상 손해에 대하여 중개자의 행위라는 이유로 면책되지 아니하며, 다만 소비자에게 피해가 가지 아니하도록 상당한 주의를 기울인 경우에는 그러하지 아니하다.<sup>168)</sup> 이는 판매자의 위조품 판매나 거짓 표시와 같은 불법행위에 있어서 통신판매업자가 이를 근절하기 위한 선관주의 의무를 다한 경우에는 책임 면책이 가능하다는 의미로 해석할 수 있다. 이러한 선관주의 의무의 예로는 판매회원의 거래관리 툴 제공, 판매회원 공인인증제 도입, 위조품 110% 보상<sup>169)</sup>, Vero(Verified Rights Owner) 프로그램<sup>170)</sup> 사용 등이라고 할 수 있다.

- 발생할 수 있는 문제에 대하여 내부적으로 운영하고 있는 권리침해 신고프로그램(Vero)프로그램을 통하여 해결하고 있다. 만약 거짓표시나 위조상품 등의 문제가 발생할 경우 선제재 조치를 실시한 후, 향후 소명자료를 요청하고, 소명이 없거나, 사유가 있어도 받아들일 수 없는 경우에는 지속적인 제한 조치를 실시한다. 이러한 경우 위조침해 신고등에서는 상품을 내리거나 소명이 없는 상품에 대하여는 아이디를

165) 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 제15조.

166) 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 제17조.

167) 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 제18조.

168) 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 제20조 제3항.

169) 일부 사이트의 경우 상품 중 위조품 110% 보상제 협력 브랜드 상품이 위조품으로 확인될 경우 결제대금의 100%를 환불하고 결제대금의 10%로 보상 적립하는 소비자 보호제도를 운영하고 있다. 단 위조 상품에 한정하여 운영하며, 모든 제품에 해당하는 것이 아니라 협력 브랜드사에 한정하여 운영하고 있으며, '전세계 배송 제품'으로 해외로 발송된 제품은 협력브랜드라 하더라도 감정 및 보상적용이 불가하다. ; <http://www.11st.co.kr/browsing/MembershipBenefitPlace.tmall?method=getCompensationBenefit&addCtgrNo=952020&tabIdx=2>

170) VeRO 프로그램(verified Right Owner Program)이란 마켓과 권리권자들이 힘을 합쳐 위조상품 유통 및 각종 지적재산권침해를 해결하기 위해 마련한 공동협력 프로그램으로, 누구나 자유롭게 상품을 판매하고 구매하는 오픈마켓의 특성상 자신도 모르게 타인의 지적재산권을 침해하거나 침해당하는 문제가 발생할 수 있다. 특히 위조상품의 판, 구매 및 저작권 등의 권리침해로 인한 피해를 해결하기 위해 마켓에서는 해당 지식재산권 소유자가 마켓에 등록되어 있는 상품에 대하여 침해 여부를 판단 후 직접 마켓에 신고함으로써 보다 적극적인 권리행사 및 구매자를 보호하는 활동을 펼치고 있다. ; [https://www.gmarket.co.kr/gmap/vero\\_main.asp](https://www.gmarket.co.kr/gmap/vero_main.asp)

제한하고, 저작권 침해신고의 경우에는 상품판매는 유지할 수 있으나 경고가 누적되면 아이디가 제한된다.

- 상표권자가 침해신고를 할 때 이용하도록 운영하는 프로그램의 경우 신고자가 신고시에 권리침해 사실에 대한 증명을 하도록 되어 있다. 따라서 권리침해 사실 소명에 따라 신고가 있으면 우선적으로 선제제 조치를 진행하고, 판매자에게 소명할 기간을 부여한다. 소명의 기회를 주고 소명이 되지 않거나, 소명을 하고도 침해로 인정할 수 있는 경우 해당 판매자에 대하여 제재조치를 취하게 된다. 신고프로그램은 프로그램 가입 당시에 신고자 정보나 권리유형에 대한 정보를 사전에 기입하고 있어 해당 권리에 대해서만 침해를 주장할 수 있다. 오픈마켓의 경우 권리자들이 자체적으로 모니터링을 하고 있으며, 물품관리가 어려운 상황이기 때문에 권리자들이 바로 확인하고 신고할 수 있도록 프로그램을 운영하고 있으며 정해진 절차와 기준에 따라 움직이고 있다.
- 110% 보상제 등과 같이 소비자의 피해에 대하여 상품가액에 대한 100%의 전액보상 및 10% 포인트 등을 지급하는 110% 보상제를 실시하고 있으며 10%의 해당하는 부분은 통신판매중개업자가 직접 부담하고 있다.

넷째, 통신판매중개자는 통신판매의 중개를 의뢰한 사업자의 신원에 관한 정보를 열람할 수 있는 방법을 소비자에게 제공하여야 하고 통신판매의 중개를 의뢰한 자가 사업자가 아닌 경우에는 주소·전화번호 등 대통령령이 정하는 사항에 관하여 통

<그림 7> Vero 프로그램 개요



신판매의 중개대상이 되는 거래의 당사자들에게 거래상대방에 관한 정보를 열람할 수 있는 방법을 제공하여야 한다.<sup>171)</sup>

다섯째, 정보통신망법상 정보통신제공자는 올바르지 않은 정보가 정보통신망상 제공되고 있거나 매개되고 있는 경우 이에 대해 일정한 선관주의 의무를 지기 때문에, 정보통신망에서의 권리보호를 위하여 이용자는 사생활 침해 또는 명예훼손 등 타인의 권리를 침해하는 정보를 정보통신망에 전항에 따른 유해정보가 유통되지 않도록 노력하여야 한다.<sup>172)</sup> 정보통신서비스 제공자는 자신이 운영·관리하는 정보통신망에 전항에 따른 유해정보가 유통되지 아니하도록 노력하여야 하며, 정보통신망을 통하여 일반에게 공개를 목적으로 제공된 정보로 사생활 침해나 명예훼손 등 타인의 권리가 침해된 경우 그 침해를 받은 자는 해당 정보를 취급한 정보통신서비스 제공자에게 침해사실을 소명하여 그 정보의 삭제 또는 반박내용의 게재를 요청할 수 있다.<sup>173)</sup> 정보통신 서비스 제공자는 해당 정보의 삭제 등을 요청받으면 지체 없이 삭제, 임시조치 등의 필요한 조치를 하고 즉시 신청인 및 정보 게재자에게 알려야 한다. 이 경우 정보통신서비스 제공자는 필요한 조치를 한 사실을 해당 게시판에 공시하는 등의 방법으로 이용자가 알 수 있도록 하여야 한다.<sup>174)</sup> 정보통신서비스 제공자는 자신이 운영·관리하는 정보통신망에 법에 따른 표시방법을 지키지 아니하는 청소년유해매체물이 게재되어 있거나, 청소년 접근을 제한하는 조치 없이 청소년 유해매체물을 광고하는 내용이 전시되어 있는 경우에는 지체없이 그 내용을 삭제하여야 한다.<sup>175)</sup>

## 2) 상표와 관련한 계약 사항

상표법 제107조에서는 권리침해에 대한 금지청구권<sup>176)</sup>을 규정하고 있는데, 청구의

---

171) 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 제20조 제4항

172) 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률 제44조 제1항.

173) 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률 제44조 제2항.

174) 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률 제44조의2 제2항.

175) 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률 제44조의2 제3항.

176) 제107조(권리침해에 대한 금지청구권 등) ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

② 상표권자 또는 전용사용권자가 제1항에 따른 청구를 할 경우에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거나 그 밖에 필요한 조치를 청구할 수 있다.

③ 제1항에 따른 침해의 금지 또는 예방을 청구하는 소가 제기된 경우 법원은 원고 또는 고소인(이 법에 따른 공소가 제기된 경우만 해당한다)의 신청에 의하여 임시로 침해행위의 금지, 침해행위에 사용된 물건 등의 압류나 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 원고 또는 고

상대방을 ‘자신의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자’로 규정하고 있다. 이 경우 오픈마켓과 병행수입업자간의 책임여부에 대한 논란이 존재할 수 있는데 오픈마켓은 직접 상표권 침해행위를 하지는 않았지만 판매자들의 이 사건 상표권 침해행위를 방조하고 그 대가로 판매 수수료 등을 수수하였으며, 인터넷 사이트를 관리·지배하고 있어 상표권 침해상태를 쉽게 제거하고 예방할 수 있는 지위에 있으므로, 침해 주체에 준하여 ‘자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자’에 해당한다고 봄이 상당하다. 그러므로 상표권자는 권리 침해행위에 대하여 병행수입업자 및 오픈마켓에 대하여 상표법 제107조에 따라 상표권에 대한 침해금지 및 예방 청구를 할 권리가 있다.<sup>177)</sup>

이에 통신판매중개업자의 경우, 입점사(파트너사, 실판매자)와 판매자 이용약관에 의한 계약을 통하여 판매를 개시하는 경우가 일반적이다. 이 경우, 표준계약서 및 온라인 물의 자체적인 계약 및 이용약관을 통하여 계약을 수립한다. 통상적으로 이용약관은 공개되어 있기는 하나, 각 온라인 물별 계약형태가 상이한 경우가 있으며, 서로 다른 책임범위를 규정하고 있어 판매자나 소비자 입장에서는 다소간의 혼란이 발생할 수 있다.

오픈마켓 사업자는 전자상거래에 있어서는 당해 거래계약의 직접 당사자는 아니지만 위와 같은 의무를 다하지 않은 경우 거래 당사자 이외의 관계자 책임을 둘러싸고 분쟁이 항상 예상된다. 그리하여 대부분의 오픈마켓 사업자는 이러한 분쟁을 용이하게 조정하기 위하여 고객만족센터를 가지고 있다. 또한 오픈마켓 사업자는 전자상거래상 시스템 구성분야에 관계되는 책임을 분명히 하기 위한 약관을 가지고 있다. 대부분의 약관에서 소비자와 오픈마켓 사업자와의 사이에는 상품거래에 대한 직접적인 법률관계를 규정하는 내용이 없다. 즉, 분쟁이 생기는 경우 기본적으로 판매자의 책임으로 한다는 규정을 분명히 하고 있는 것이다.<sup>178)</sup>

공개되어 있는 각 온라인 물의 이용약관 및 표준계약서를 분석하여 보면, 기본적

---


소인에게 담보를 제공하게 할 수 있다.


177) 박귀련, 위조상품 거래에 대한 오픈마켓 사업자의 책임에 관한 연구 상, 「지적재산권」 2010년 봄호, 한국지적재산권법제연구원, 2010, 37면.


178) 박귀련, 위조상품 거래에 대한 오픈마켓 사업자의 책임에 관한 연구 상, 「지적재산권」 2010년 봄호, 한국지적재산권법제연구원, 2010, 27면.

으로 상표사용 및 지식재산권에 관한 규정을 포함하고 있음을 확인할 수 있다.

<표 13> 온라인 몰 별 내부 표준계약서 내용 분석

온라인 몰 구분	표준계약서 내 지식재산권 관련 규정 분석
	<p>[쿠팡 표준 상품매입계약서 - 직매입거래]</p> <p>제18조 (지식재산권 등)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 협력사는 쿠팡에게 납품한 상품과 관련하여 제3자가 보유한 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 등 지식재산권을 침해하는 것이 아님을 보증하며, 이에 대하여 전적인 책임을 진다.</li> <li>2. 협력사는 납품한 상품에 관하여 제3자 또는 정부기관(수사기관, 소비자단체 포함)으로부터 쿠팡에게 제기된 민사, 형사, 행정상 제재 등으로부터 쿠팡을 면책시키고 이와 관련하여 쿠팡이 부담한 또는 부담하게 될 일체의 직접·간접손해 및 특별손해(법률검토비용, 소송비용 및 변호사 수임비용, 쿠팡 및 쿠팡의 임직원에게 부과된 벌금, 과태료, 과징금 등을 포함한다)를 배상하기로 한다.</li> <li>3. 협력사는 쿠팡에게 납품한 상품과 관련하여 상품콘텐츠{상품에 관한 정보 또는 자료로서, 상품에 대한 내용을 담고 있는 텍스트, 음성, 화상, 이미지 등의 정보 또는 자료(해당 정보를 구성하는 개별 이미지 등을 포함한다)를 말한다}를 쿠팡에게 제공하고, 이와 관련하여 협력사는 쿠팡에게, 자신이 제공한 상품콘텐츠를 쿠팡이 쿠팡의 인터넷 사이트(모바일 앱, 웹을 포함한다)를 운영하는 범위 내에서 상품정보의 게시, 홍보, 판매 촉진을 위한 용도로 복제, 공중송신, 전시, 배포, 대여, 2차적 저작물 작성, 재사용허락 등의 방법으로 기간 제한 없이 무상 사용할 수 있는 권리를 부여한다.</li> <li>4. 협력사는 쿠팡이 협력사에게서 사용허락 받은 상품콘텐츠를 그 성질, 이용 목적 및 형태에 비추어 필요하다고 판단하는 범위 내에서 수정, 편집하여 사용할 수 있고, 위 상품콘텐츠의 저작자 표시를 생략할 수 있다는 점에 동의한다.</li> <li>5. 협력사는 쿠팡이 협력사에게서 사용허락 받은 상품콘텐츠를 동종 상품의 대표 상품콘텐츠로 사용할 수 있고, 아울러 회사가 다른 협력사로부터 제공받은 상품콘텐츠를 동종 상품의 대표 상품콘텐츠로 사용할 수도 있음에 동의합니다.</li> <li>6. 제3항 내지 제5항은 본 계약의 종료 이후에도 유효하게 존속한다.</li> <li>7. 협력사는 쿠팡에게 제공하는 상품콘텐츠를 제3항 내지 제5항에서와 같이 쿠팡에게 사용 허락할 수 있는 지식재산권(특허·실용</li> </ol>

온라인 물 구분	표준계약서 내 지식재산권 관련 규정 분석
	<p>실안·디자인·상표권과 저작권을 포함한다) 등 권리를 합법적으로 보유하고 있고, 그 사용 허락에 따른 상품콘텐츠 사용이 제3자의 권리에 대한 침해나 지식재산권 및 관련 법령에 대한 위반이 되지 않음을 보증한다.</p> <p>8. 협력사는 제8항에서 보증한 상품콘텐츠 또는 쿠팡의 상품콘텐츠 사용이 제3자의 권리를 침해하거나 지식재산권 및 관련 법령에 위반하였다는 이유로 쿠팡이 금지청구, 손해배상청구, 고소 등 법적 조치를 당할 경우에는 자신의 비용으로 쿠팡을 면책시켜야 한다. 이와 관련하여 쿠팡이 제3자에게 손해배상책임을 부담하는 경우에는 쿠팡의 손해배상액 및 그 배상과 관련된 부대비용 등(이자 및 변호사 보수 등의 방어비용을 포함한다)을 협력사가 전적으로 부담한다.</p> <p>9. 쿠팡이 자체적으로 제작한 저작물(협력사로부터 제공받은 상품콘텐츠를 활용하여 쿠팡이 제작한 2차적 저작물을 포함한다)에 관한 지식재산권(특허·실용실안·디자인·상표권과 저작권을 포함한다)은 쿠팡에게 있으며, 협력사가 이를 쿠팡의 허락 없이 사용한 경우에는 민·형사상 모든 책임을 부담한다.</p> <p>제19조 (상표관련특약)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 협력사는 원칙적으로 직접 생산하거나 수입한 상품을 납품하여야 한다. 다만, 쿠팡의 사전 동의가 있을 경우 제3자가 생산하거나 수입한 상품을 납품할 수 있다.</li> <li>2. 협력사는 본 계약에 따라 상품을 납품하면서 자신이 직접 생산하거나 수입하지 않은 상품에 상표라벨을 교체하여 납품할 수 없다.</li> <li>3. 협력사는 납품하는 상품에 표시하는 상표를 상표권자의 권리에 따라 적법하게 표시하며 상품을 구매한 고객 간에 차별이 없도록 하여야 한다.</li> <li>4. 협력사는 쿠팡에게 납품하는 상품이 생산, 제조 혹은 가공된 것으로 인정되는 국가(원산지)를 표시하는 경우 「대외무역법」 등 관련 법령에서 정한 방법에 따라 표시하여야 하고, 상품 제조자의 회사명, 주소 및 주문자상표부착(OEM)방식 등 원산지 관련 정보를 정확히 표시하여 고객이 원산지의 정보를 올바르게 알 수 있도록 하여야 한다.</li> </ol>
	<p><b>[11번가 오픈마켓 판매자 약관]</b></p> <p>제6조 (지적 재산권)</p> <p>① 판매회원은 상품, 서비스 등의 등록 및 판매 등과 관련하여 제3자의 상표권, 특허권, 저작권, 성명권, 초상권 등 제반 지적 재</p>

온라인 물 구분	표준계약서 내 지식재산권 관련 규정 분석
	<p>산권을 침해하지 않아야 하며, 제3자의 지적 재산권을 사용할 때에는 정당한 권리자로부터 사용 허락을 받은 후에 사용해야 합니다.</p> <p>② 판매회원이 등록·사용한 제반 정보(초상, 성명 포함)에 대하여 제3자가 지적 재산권과 관련한 권리침해를 주장하면 회사는 판매회원이 제3자의 권리침해가 아님을 입증(법원의 판결 또는 검찰의 불기소처분 등)할 때까지 해당 상품과 서비스에 관한 정보의 등록 및 해당 상품과 서비스의 판매를 중지할 수 있습니다.</p> <p>③ 판매회원이 등록한 상품, 서비스에 관한 정보는 판매 장려를 위하여 회사가 제휴한 제3자(및 사이트)와 다른 회원의 블로그 등에 노출될 수 있습니다. 다만, 다른 회원이 블로그 등에 이를 노출하려면 회사가 정한 방침에 동의하고 회사가 허용한 방식으로만 하여야 합니다.</p> <p>④ 판매회원은 사이트에 등록·사용한 정보와 관련하여 제3자로부터 소송 또는 소송 이외의 방법 등으로 이의제기를 받게 되면 회사(및 사이트)를 면책시켜야 하며, 면책에 실패한 경우 그로 인해 회사(및 사이트)가 입은 모든 손해를 배상하여야 합니다.</p>
	<p><b>[인터파크 오픈마켓 판매자 약관]</b></p> <p>3. 판매자의 고의 또는 과실로 매매 부적합 물품이 판매된 경우, 인터파크(쇼핑몰 사업부문)은 즉시 해당 상품의 판매를 중지하고 즉시 본 계약을 해지합니다. 해당 상품의 판매가 법적인 처벌규정이 있는 경우, 인터파크(쇼핑몰 사업부문)은 위 사실을 관계기관에 즉시 신고합니다.</p> <p>4. 매매 부적합 물품의 판매대금은 법적인 규정이 있을 경우 이에 따르며 그렇지 아니할 경우에는 구매자에게 환불합니다. 판매된 물품은 법적인 규정이 있을 경우 이에 따르며 그렇지 아니할 경우에는 인터파크(쇼핑몰 사업부문)이 회수하여 폐기합니다. 이 경우 판매자는 해당 물품에 대한 일체의 재산을 주장, 행사할 수 없으며 회수 및 폐기에 소요된 비용 또한 판매자가 부담하여야 합니다.</p> <p>5. 매매부적합 물품의 등록을 이유로 판매가 삭제, 취소되거나 중지된 경우 그 등록에 사용된 등록이용료 및 부가서비스 이용료는 환불되지 않으며, 판매자는 오픈마켓 서비스의 판매자 자격이 제한될 수 있습니다.</p> <p>6. 판매자는 매매 부적합 물품의 등록 및 판매에 대한 형사상 책임을 지며 이로 인하여 인터파크(쇼핑몰 사업부문) 또는 제3자에게 발생한 손해에 대하여 민사상 배상을 하여야 합니다.</p>

대부분의 오픈마켓 및 통신판매중개업자의 경우 입점업체와 계약 시 지식재산권에 관한 규정을 계약 내용에 담고 있으며, 합법적인 지식재산권의 소유 여부를 확인하고 있다. 또한 직매입 또는 위수탁거래에 있어 상표권 침해에 대한 책임을 전적으로 판매자에게 부과하고 있으며, 소비자가 통신판매업자에게 책임을 묻는 경우 구상권을 행사할 수 있는 규정까지를 포함시킬 수 있다.

상표의 표시와 관련하여 통신판매중개업자의 면책규정 역시 포함하고 있는 경우가 많다. 적법한 상표를 보유하고 있는 판매자로부터 상품콘텐츠에 대한 이미지, 영상 등을 광고에 사용할 수 있도록 하여, 상표의 표시와 관련한 문제에서 통신판매업자의 책임이 없음을 명백히 하고 있다.

하지만 이러한 약관에도 불구하고 다음과 같은 경우 오픈마켓 사업자는 일정범위 안에서 책임을 질 수 있다. 먼저 오픈마켓 사업자가 오픈마켓 내의 자신의 자체 점포를 조직하여 구성하고 있는 것처럼 외관이 형성된 경우, 권리외관에 대한 책임으로 상법상 명의대여인으로 이해할 수 있어 거래상 채무에 대하여 책임을 부담할 수 있다고 볼 것이다.<sup>179)</sup> 또한 판매자의 불법행위 채무가 오픈마켓 사업자가 정하는 규약, 매뉴얼 등에 따라 소비자에게 손해가 발생한 경우 오픈마켓 사업자는 매뉴얼 제작자로서의 책임을 진다. 그 밖에 판매자가 오픈마켓 사업 계약에 위반한 때에는 오픈마켓 사업자는 계약을 최고 없이 해약하는 것이 가능하다고 했을 때 이와 같은 오픈마켓 사업자로서의 권리를 해태하여 소비자에게 손해가 발생하였다고 불만한 사정이 있게 되면 실질적인 지휘감독관계가 인정될 수 있으므로 민법상 사용자책임을 부담해야만 하는 경우도 있을 것이다.<sup>180)</sup>

---

179) 유사한 사례로 일본의 경우 일반 매수인이 테넌트(tenant, 임차인, 세입자)점으로 있는 애완동물 가게(Pet shop)의 영업주체는 슈퍼마켓(supermarket) 경영회사에 있다고 오인하는 것도 부득이하게 외관이 존재하는 때에는 슈퍼마켓 경영회사는 상법 제23조 유추적용에 의해 매수인과 테넌트(tenant)점과의 거래에 관하여 명의대여인과 마찬가지로 책임을 부담한다는 사례가 있다. ; 最判 平成 7년, 11월 30일 民集 49卷 9号, 2972頁.

180) 박귀련, 위조상품 거래에 대한 오픈마켓 사업자의 책임에 관한 연구 상, 「지적재산권」 2010년 봄호, 한국지적재산권법제연구원, 2010, 28면.

### 3) 온라인에서의 상표의 표시와 사용에 관한 책임

법원은 오픈마켓 사업자가 상표권자로부터 판매중지 신청을 받은 경우 이에 대하여 적극적인 조치의무가 있다고 한 사례가 있긴 하지만, 대다수의 판결에서는 일반적인 권리침해 가능성 내지 개연성만을 들어 오픈마켓 사업자에게 주의의무가 있다고 볼 수는 없다고 하여 오픈마켓 사업자의 법적책임의 인정여부를 각 사례마다 달리 판단하고 있다.

오픈마켓 사업자의 책임을 인정한 사례로는 하이텍코리아사와 오픈마켓 사업자의 상표권 침해를 이유로 한 판매중지신청에 있어서 오픈마켓 사업자의 책임을 인정하여 상표권 침해 상품의 판매정보를 모두 삭제하라고 판시한 바 있다.<sup>181)</sup> 서울중앙지방법원은 히노끼 사건에서 피신청인들은 자신들이 운영하는 오픈마켓에서 상표권 침해행위가 발생한 사실을 알게 된 경우에는 지체없이 해당 판매정보를 삭제하거나 해당 판매정보에 대한 접근을 임시적으로 차단하는 조치를 취하고, 해당 판매정보가 다시 게시되지 않도록 할 작위의무가 있다고 전제한 후 “피신청인들은 신청인이 권리침해신고를 하면서 지목한 판매자에 한하여 이 사건 상표가 부착된 제품에 대한 판매중지조치를 취하였을 뿐, 이 사건 상표가 부착된 제품에 관한 다른 판매정보에 대해서는 검색기능을 통해 이를 쉽게 찾을 수 있었음에도 이를 찾아 삭제하거나 이에 대한 접근을 임시로 차단하려는 노력을 하지 않은 점, 피신청인들은 이 사건 각 인터넷사이트를 통해 신청인의 이 사건 상표권이 침해되고 있다는 사실을 알게 된 이상, 앞으로 이 사건 상표가 부착된 제품에 관한 판매정보가 게시되거나 검색되지 않도록 필요하고 가능한 기술적 조치(예컨대 이 사건상표의 요부를 금칙어로 설정하여 그것이 포함된 판매정보에 대하여는 게시 및 검색을 제한하는 조치 등)를 취하여야 할 것임에도, 이러한 노력을 전혀 하지 않은 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 피신청인들은 자신들이 위와 같은 노력을 다하지 않을 경우 이 사건 각 인터넷사이트를 통해 신청인의 이 사건 상표권이 침해되거나 침해될 우려가 있다는 사정을 미필적으로나마 인식하고 있으면서, 그러한 결과를 용인한 채 방관하였거나 혹은 그러한 결과를 막기 위한 주의의무를 제대로 이행하지 않았다.”고 하여 오픈마켓 사업자에게 상표권자로부터 상표권을 침해하는 상품판매정보에 대한 개별적이며 구체적인 통지를 받은 경우, 오픈마켓 사업자는 오픈마켓에서 그 상표

181) 서울중앙지법 2008. 8. 5. 2008카합1901 결정, 일명 히노끼 사건.

권과 관련된 모든 상품판매정보를 모니터링 하여 임시조치하거나 삭제할 의무가 있다고 보았다. 즉 오픈마켓 운영자는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제44조 제2항의 의무 외에도 상표권 침해행위가 발생할 위험성이 있는 오픈마켓을 스스로 제공하고 관리·지배하며 그 대가로 판매수수료 등을 수수하고 있으므로 이 사건 각 인터넷 사이트를 통한 상표권 침해행위를 방지하고 중단해야 할 법령상, 조리상의 작위의무가 있다고 하면서 상표권자가 지목한 판매자에 한하여 이 사건 상표가 부착된 제품에 대한 판매중단 조치를 취하였을 뿐, 이 사건 상표가 부착된 제품에 관한 다른 판매정보에 대하여는 검색기능을 통해 이를 쉽게 찾을 수 있었음에도 삭제하거나 이에 대한 접근을 임시로 차단하려는 노력을 하지 않고 필요하고 가능한 기술적 조치를 충분히 하지 않았으므로 부작위에 의한 방조책임이 인정된다고 한 것이다.

하지만 같은 해 3개월 후 발생한 K2 사건에서는 오픈마켓 사업자의 방조책임을 부정하였다.<sup>182)</sup> “오픈마켓의 특성상 오픈마켓에서는 수많은 상품이 등록되어 판매되고, 그 판매상품에 대해 오픈마켓 운영자는 품질보증 등 오픈마켓에서 판매되는 상품에 관해 신용을 제공하지 않으며, 판매자의 신용으로 상품이 판매되는 것이므로 판매되는 상품이 타인의 특허권, 저작권, 상표권 등 지적재산권을 침해하거나 판매자의 상품 판매가 부정경쟁행위에 해당될 가능성은 항상 존재하지만, 오픈마켓 운영자가 그러한 권리침해행위의 직접 주체도 아니고 그 침해여부를 판단하기도 용이하지 않다.”고 전제한 후 “오픈마켓에서 판매되는 상품이 타인의 권리를 침해할 수 있다는 일반적인 권리침해 가능성 내지는 개연성만을 들어 오픈마켓 운영자에 대해 판매자의 상품의 등록·판매행위가 부정경쟁행위 등 타인의 권리를 침해하는지를 일일이 검색하여 미리 삭제하는 등과 같이 판매자의 부정경쟁행위 등을 방지할 일반적인 주의의무를 부담시킬 수 없다.”고 하여 오픈마켓 사업자의 일반적·포괄적 주의의무를 부정하였다. 또한, 본 사건에서 법원은 오픈마켓 사업자가 상표권을 침해하는 상품판매 정보의 유통을 방지할 구체적인 의무는 “오픈마켓 운영자가 운영하는 오픈마켓에서 부정경쟁행위 등 타인의 권리를 침해하는 행위가 실제로 발생하고, 오픈마켓 운영자가 그 권리침해행위의 발생사실을 알았거나 알 수 있다고 인정할 상당한 이유가 있으며, 오픈마켓 운영자가 그 침해행위의 발생 내지 위험성을 방지

182) 서울중앙지법 2008. 11. 13. 선고 2006가합46488 판결. 일명 K2 사건.

하거나 제거할 수 있는 구체적인 수단을 가지고 있는 경우에만” 그 침해행위를 방지할 구체적인 방지의무가 발생한다고 보면서, 오픈마켓 운영자가 상표권 침해행위의 발생 내지 위험성을 알았거나 알 수 있었다고 볼 상당한 이유가 있는지 여부는 “상표권 침해행위라고 주장되는 해당 상품의 등록과 판매의 형태, 기간, 횟수, 오픈마켓 운영자가 권리자에 의해 권리침해행위라고 주장되는 해당 상품의 등록과 판매 등을 알고 있었는지 여부, 피해자의 오픈마켓 운영자에 대한 판매증지요청 등 구체적인 권리침해방지의 노력과 그와 관련하여 오픈마켓 운영자가 취한 조치의 내용, 피해자와 침해자 이외의 제3자가 볼 때에 해당 상품의 등록과 판매 등이 부정경쟁행위 등 권리침해행위에 해당함을 알 수 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.”고 하여 히노끼 사건에서와는 다른 입장을 취하고 있다. 또한, 아디다스 사건<sup>183)</sup>에서 서울고등법원은 정보통신망법 제44조 제2항에 따른 오픈마켓 사업자의 의무는 “조리상 인정되는 개별적·구체적인 의무의 수준 정도”라고 보아야 하며, 오픈마켓 사업자에게 “상품의 진정성여부에 대한 포괄적·전면적 사건 검사, 위조상품 등록 여부의 상시감시, 포괄적·사전적 자동검색을 통한 위조상품 등록 차단, 판매자에 대한 엄격한 신원확인 등과 같이 상표권 침해행위를 사전에 일반적·포괄적으로 방지할 수 있는 적극적인 조치를 취하여야 할 조리상 작위의무가 있다고 볼 수 없다.”고 하여 오픈마켓 사업자의 일반적이며 적극적 모니터링 의무를 부정하였다.<sup>184)</sup>

이렇듯 법원은 오픈마켓에서 판매되는 상품이 타인의 권리를 침해할 수 있다는 일반적인 권리침해 가능성 내지 개연성만을 들어 오픈마켓 사업자에 대해 판매자의 상품의 등록·판매행위가 부정경쟁행위 등 타인의 권리를 침해하는 지를 일일이 검색하여 미리 삭제하는 등과 같이 판매자의 부정경쟁행위를 방지할 일반적인 주의의무는 부담시킬 수는 없다고 보는 것으로 파악된다. 원칙적으로 타인의 행위로 인해 권리를 침해받은 자가 행해야 할 권리를 스스로 방어할 책임을 오픈마켓 사업자에게 전가시키는 것이라는 것이다.

최근 인터넷 환경에서 도메인 이름, 검색키워드 등에 임의로 타인의 등록상표를

183) 서울고법 2010. 5. 10. 선고 2009라1941판결.

184) 유대중, 오픈마켓에서 위조상품 판매에 따른 오픈마켓사업자의 책임, 「지식재산연구」 제5권 제4호, 한국지식재산연구원. 2010, 99-100면,

이용하는 행위가 발생하는 바, 상표권자와 제3자 간에 상표의 사용 및 표시와 관련된 문제를 불러일으키기도 한다. 악의의 제3자가 상표를 포함하는 도메인 이름을 선점한 뒤 도메인 이름을 통해 상품이나 서비스를 검색하는 수요자들을 자신의 사이트로 끌어들이 자신의 상품·서비스에 대한 정보를 제공하거나 판매하는 행위, 제3자가 인터넷 검색서비스 제공업체로부터 타인의 등록상표와 동일한 단어를 구입한 뒤, 해당 키워드 검색을 통하여 자신의 사이트를 스폰서링크나 프리미엄링크 등의 명목으로 나타나게 하는 행위 등이 문제될 수 있다.<sup>185)</sup>

판례는 이러한 행위를 i) 타인의 등록상표를 자신의 상품이나 영업을 수요자들에게 노출시키는 ‘수단’으로만 활용할 뿐, 자신의 상품이나 서비스의 출처를 표시하는 ‘표지’로 사용하지 않는 유형과 ii) 결과적으로 타인의 등록상표를 자신의 상품이나 서비스에 대한 출처표지로 이용하고 있는 유형으로 나누어 판단하고 있다. 판례는 단순히 상표를 노출시키는 수단으로만 사용한 경우에는 상표 침해를 인정하고 있지 않지만,<sup>186)</sup> 타인의 상표를 수단에 넘어서 출처표지로 이용하고 있는 경우에는 상표권 침해를 전제로 하여 후속 판단을 해야한다는 입장으로 보이고 있다.<sup>187)</sup>

#### 4) 국외의 상표사용 관련 일반 규정 분석

국내 오픈마켓의 운영 등에 있어 국외 온라인 몰의 이용약관 등을 참조하여 이용하는 사례가 다수 존재하기도 하며, 국제적인 상표사용에 관한 흐름을 살펴보는 것인 상표사용에 관한 모범적인 가이드라인을 도출하는 데 시사점을 줄 수 있다.

185) 조영선, 「지적재산권법」, 박영사, 2016, 427면.

186) viagra.co.kr이라는 도메인 이름 아래 생츠킴, 재첩국, 건강보조식품의 판매영업을 하기는 하였지만, 도메인 이름은 원래 인터넷상 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업을 표지로서 사용할 목적으로 한 것이 아니었으므로, 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 것이다. ; 대법원 2004. 5. 14. 2002다13782판결

187) 甲이 표장을 ‘장수온돌’, 지정상품을 ‘돌침대 등’으로 하는 등록상표권자인 상태에서, 乙이 한글 인터넷주소 서비스를 제공하는 주식회사 넷피아닷컴에 “장수온돌”을 등록하고, 인터넷 사용자 웹 브라우저의 주소창에 “장수온돌”을 입력하여 연결되는 乙 개설의 웹사이트에서 돌침대 등 상품에 관한 정보를 제공하고 판매하는 행위는 상표의 사용에 해당하며 乙의 한글 인터넷 주소인 “장수온돌”과 甲의 상표등록 표장이 동일하고 상품 역시 동일·유사한 이상, 乙의 위 한글 인터넷 주소의 등록·사용은 상표법 제66조 제1항 제1호 소정의 상표권 침해행위에 해당한다 ; 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577판결.

<표 14> 아마존(Amazon) 이용약관 중 지식재산권 관련 규정

원문	번역
<p><b>Content Guidelines<sup>188)</sup></b></p> <p>Items sold on Amazon.com must follow our content policy and guidelines.</p> <p>If Amazon.com determines that the content of an item is prohibited, we may summarily remove or alter it without returning any fees the listing has incurred. Amazon.com reserves the right to make judgments about whether or not content is appropriate.</p> <p><b>Here are some examples of prohibited content:</b></p> <p>Replicas of trademarked items The sale of unauthorized replicas, or pirated, counterfeit, and knockoff merchandise is not permitted.</p>	<p><b>콘텐츠 가이드라인</b></p> <p>Amazon.com에서 판매되는 아이템은 우리의 콘텐츠 정책과 지침을 따라야합니다.</p> <p>Amazon.com이 아이템의 내용이 금지되는 것으로 판단하면, 우리는 간략하게 제거하거나 목록이 발생 한 모든 비용을 반환하지 않고 이를 변경할 수 있다.</p> <p>Amazon.com은 내용이 적절한 지 여부에 대한 판단을 할 수있는 권리를 보유한다.</p> <p><b>금지되는 콘텐츠의 예시</b></p> <p>상표가 부착된 상품의 복제품, 알려지지 않은 복제품의 판매, 또는 불법복제, 위조와, 모조품 등은 허용되지 않는다.</p>
<p><b>Trademark Guidelines<sup>189)</sup></b></p> <p>These Guidelines apply to your use of the trademarks of Amazon Services LLC and/or its affiliates (“Amazon”), including the AMAZON trademark and any other Amazon trademark (each the “Trademark” and collectively the “Trademarks”) that have been approved in advance by Amazon.</p> <p>Strict compliance with these Guidelines is required at all times, and any use of a Trademark in violation of these Guidelines will automatically terminate any license related to your use of the Trademarks.</p> <p>You may use the Trademark solely for the purpose expressly authorized by Amazon and your use must:</p>	<p><b>상표 가이드라인</b></p> <p>이 가이드라인은 당신의 아마존에 의해 사전 승인된 AMAZON 상표와 다른 Amazon상표를 포함한 Amazon Services LLC와/ 또는 아마존의 관계사의 상표 사용에 적용된다.</p> <p>이러한 가이드라인은 항상 준수되어야 하며 이러한 가이드라인을 위반하는 상표의 사용은 상표의 사용과 관련된 모든 라이선스를 자동적으로 끝내게 할 것이다.</p> <p>당신은 상표를 명시적으로 아마존에 의해 허락된 목적만으로 상표를 사용할 수 있고 당신의 상표는 다음과 같은 지침에 따라야한다.</p>

원문	번역
<p>(i) comply with the most up-to-date version of all agreement(s) with Amazon regarding your use of any of the Trademarks (collectively “Agreements”);</p> <p>(iii) comply with any other terms, conditions, or policies that Amazon may issue from time to time that apply to the use of the Trademark.</p> <p>We will supply an approved Trademark image for you to use.</p> <p>You may not alter the Trademark in any manner, including but not limited to, changing the proportion, color, or font of the Trademark, or adding or removing any element(s) from the Trademark.</p> <p>You may not use the Trademark in any manner that implies sponsorship or endorsement by Amazon other than by using the Trademark as specifically authorized under the Agreements.</p> <p>You may not use the Trademark to disparage Amazon, its products or services, or in a manner which, in Amazon’s sole discretion, may diminish or otherwise damage or tarnish Amazon’s goodwill in the Trademark.</p> <p>The Trademark must appear by itself, with reasonable spacing between each side of the Trademark and other visual, graphic or textual elements.</p> <p>Under no circumstance should the Trademark be placed on any background which interferes with the readability or display of the Trademark.</p> <p>You must include the following statement in any materials that display the Trademark: “AMAZON is a trademark of</p>	<p>최근에 업데이트된 아마존과 관계되는 상표에 대한 모든 협정을 준수해야 한다.</p> <p>때때로 아마존이 상표의 사용에 적용되는 아마존이 발행할 수 있는 모든 약관, 규정, 정책을 준수해야한다.</p> <p>우리는 당신이 사용할 수 있도록 승인된 상표의 이미지를 제공할 것이다.</p> <p>제한되는 않는 방법을 포함하여 비율, 색상 또는 상표의 폰트 또는 추가 또는 상표로부터의 어떠한 요소의 제거와 같은 변경을 포함하여 당신은 어떤 방식이든 상표를 변경할 수 없다.</p> <p>당신은 특히 계약에 따라 특정하게 허가 된 상표를 사용하는 것 이외에 아마존에 의해 후원 또는 보증을 암시하는 방식으로 상표를 사용할 수 없습니다.</p> <p>당신은 아마존의 명예를 폄하하기 위해 상표를 사용할 수 없다 ,아마존의 제품 또는 서비스, 또는 아마존의 단독의 대량에 따라 상표에 있어서의 아마존의 신용을 감소 또는 손상 또는 오염</p> <p>상표는 상표 및 기타 시각, 그래픽 또는 텍스트 요소의 각 요소 사이의 적당한 간격으로, 그 자체로 표시되어야합니다.</p> <p>어떤 상황에서든 상표는 상표의 가독성 또는 표시와 관련된 어떤 배경에 있어서도 방해되지 않게 배치되어야 한다.</p> <p>당신은 상표를 표기하는 모든 물품에 다음과 같은 내용의 문구를 포함해야 한다. "아마존은 아마존 서비스 LLC 및 / 또는 그 계열</p>

원문	번역
<p>Amazon Services LLC and/or its affiliates.”</p> <p>You acknowledge that all rights to the Trademark are the exclusive property of Amazon, and all goodwill generated through your use of the Trademark will inure to the benefit of Amazon.</p> <p>You will not take any action that is in conflict with Amazon’s rights in, or ownership of, the Trademark.</p> <p>Amazon reserves the right, exercisable at its sole discretion, to modify these Guidelines and/or the approved Trademarks at any time and to take appropriate action against any use without permission or any use that does not conform to these Guidelines.</p>	<p>사의 상표입니다”</p> <p>당신은 상표에 대한 모든 권리는 아마존의 독점적인 권리임을 인정해야 한다. 상표의 사용을 통해 생성되는 모든 신용은 아마존의 이익을 위해 효력이 발생할 것이다.</p> <p>당신은 상표권과 같은 아마존의 권리 또는 소유권과 충돌되는 어떠한 조치도 취할 수 없다.</p> <p>아마존은 단독 재량에 따라 행사할 수 있는 권리, 언제든지 이러한 가이드라인 그리고 / 또는 승인된 상표를 수정할 수 있는 허가 또는 가이드라인을 준수하지 않는 사용하지 않고 임의의 사용에 대한 적절한 조치를 취할 수 있다.</p>

미국 오픈마켓인 아마존의 경우 상표의 표시와 관련하여 그 가이드라인을 제시하고 있는데 제한되는 않는 방법을 포함하여 비율, 색상 또는 상표의 폰트 또는 추가 또는 상표로부터의 어떠한 요소의 제거와 같은 변경을 포함하여 어떤 방식이든 상표를 변경할 수 없도록 하여, 상표의 거짓표시나 타인의 상표를 잘못된 방법으로 악용하고자 하는 것을 막고자 하였으며, 상표에 추가적이고 불필요한 표시를 금지함으로써 소비자의 혼동을 막고자하는 것을 볼 수 있다. “당신은 특히 계약에 따라 특정하게 허가 된 상표를 사용하는 것 이외에 아마존에 의해 후원 또는 보증을 암시하는 방식으로 상표를 사용할 수 없으며 아마존의 신용을 감소시키는 행위를 할 수 없다는 것을 명함으로써” 라는 규정을 명시함으로써, 상표사용에 대한 오픈마켓의 책임과 제한을 규정하고 있다. 또한 상표의 표시방법과 관련하여 상표 및 기타 시각, 그래픽 또는 텍스트 요소의 각 요소 사이의 적당한 간격으로, 그 자체로 표시되어야하며 상표는 상표의 가독성 또는 표시와 관계된 어떤 배경에 있어서도 방해되지 않게 배치되어야 한다는 규정을 두고 있다.

188) <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=15015801>

189) [https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=help\\_search\\_1-2?ie=UTF8&nodeId=202073800&qid=1472091163&sr=1-2](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_1-2?ie=UTF8&nodeId=202073800&qid=1472091163&sr=1-2)

### 제3절 병행수입 및 프랜차이즈에서의 상표사용에 관한 분석

#### I. 병행수입계약에 있어서 상표사용에 관한 일반 규정

상표권에 대하여 속지주의가 적용되는 이상 국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위는 원칙적으로 국내 상표권자 또는 전용사용권자의 상표권 또는 전용사용권을 침해하는 것이 된다.

그러나 예외적으로 ① 해당 상표가 외국에서 상표권자 또는 상표권자로부터 사용 허락을 받은 사람에 의해 그 수입된 상품에 적법하게 부착된 것이고, ② 그 외국 상표권자와 국내의 상표권자 또는 전용사용권자 사이에 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계가 있거나, 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 국내의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있으며, ③ 국내의 상표권자나 전용사용권자가 직접 또는 간접적으로 당해 상품의 품질관리를 행할 수 있는 입장에 있어 그 수입된 상품과 국내의 상표권자 또는 전용사용권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 그 등록상표를 보증하는 품질에 있어 실질적인 차이가 없다고 평가할 수 있는 경우에는, 이른 바 진정상품의 병행수입으로서 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해의 실질적 위법성을 갖추지 못한다는 것이 현재 상표법상의 병행수입에 대한 이론적 해석이다.

하지만 이것 외에 병행수입업에서 가장 문제가 될 수 있는 부분은 병행수입업에 대한 근거법령이 명확하지 않다는 것이다. 현재 관세청 고시에서 병행수입에 대한 내용을 규정하고 있을 뿐, 상표법 내에서의 규정을 찾아볼 수 없고, 병행수입업의 근거와 한계에 대하여 규정하고 있는 바 없어, 어떠한 진입장벽도 존재하지 않는다.

- 병행수입과 관련해서 근거법률이 없고, 고시 등에 기초하고 있어 외부적으로 병행수입에 대하여 업계에서 명확하게 파악하지 못하고 있다.
- 현재 병행수입업의 한계나 허용범위를 정한 규범이나 기타 유사한 것도 전혀 없는 것으로 알고 있다. 오픈마켓의 경우 병행수입업자의 신뢰성을 확인하고 판매하는 운영방식이 필요할 것으로 생각되고 그러기 위해서는 병행수입업자가 시장 진입하는 것을 규제하는 방안을 고려해 보아야 한다.

이러한 이유로 일부 병행수입업자의 경우 상표의 사용이나 표시 등에 대하여 제대로 이해하지 못하고 있는 경우도 많으며, 진정상품과 위조상품을 섞어 파는 등의 불성실한 병행수입업자들로 인하여 시장의 혼란이 야기되고 있는 상황이다. 병행수입업자의 업무영역에 대한 최소한의 해석 등에 대하여 전혀 규제상황이 없어 지속적으로 문제발생에 노출되어 있다. 하지만 이러한 문제에 대하여 유권해석을 해줄 부처 담당자나 자문을 구할 전문가가 없어 병행수입업자들이 갖고 있는 실무상 문제와 의문들을 해소하는 데에 상당한 어려움을 토로하고 있다.

- 현재 병행수입에 대한 인식이나 평가가 좋지 않기도 하고, 병행수입이 어떠한 것인지에 대하여 소비자나 수입을 하는 사람들도 인식하지 못하고 있는 현실이다. 이러한 상황에서 병행수입업자들이 스스로 규율을 만들고 법을 위반하지 않도록 조심해야 된다고 생각되며, 이를 위하여는 과세의무의 철저한 이행, 지식재산권 보호에 이바지, 지식재산권 침해행위 금지, 지재권 침해사례의 전파 및 공유, 소비자 기만행위 금지 등에 대한 내용을 담은 윤리강령을 제정하는 방안이 필요하다. 현재 병행수입이 합법인 상황에서 병행수입업자들이 법률을 위반하는 것이 아니라는 인식이 확산되려면 병행수입업자들이 법률을 준수하고 있다는 인식이 확산되는 것이 선행되어야 한다고 생각한다. 병행수입업자들이 겪고 있는 가장 어려운 문제가 소비자들의 신뢰가 없다는 점과 병행수입업자들의 위법사항에 대한 인식 부족, 악용하려는 업자들이 존재한다는 것이다.
- 병행수입업자를 대상으로 상표, 저작권, 부경법 위반사례 등에 대한 교육을 실시중에 있는 데, 다만 병행수입에 대한 근거법령이 없고 판례에만 의존해서 판단하고 있어 교육에 어려움을 겪고 있다. 병행수입업자들의 상표표시기준, 방법 등에 대하여 모르고 있는 경우가 많은데, 혼동 가능성을 줄이기 위해 병행수입임을 반드시 표기하는 방식 등 자체적인 가이드를 정하고 있다. 병행수입업자들 중 상표권 저작권 등 관련 법률을 위반하지 않는 방법에 대해 모르는 경우가 많아 이러한 부분에 대하여 명확하게 안내를 할 수 있는 국가차원의 사례별 가이드가 있으면 좋을 것으로 생각된다.

## II. 병행수입상 발생하는 상표 관련 분쟁

### 1. 상표 사용 및 표시관련 분쟁

병행수입에서 가장 빈번한 분쟁사례는 상표의 표시 방법과 관련한 부분이다. 상표법에 병행수입업에 대한 규정이 존재하지 아니하고, 상표의 사용에 대한 해석이 상호간에 모호한 부분이 존재하는 바 이러한 이유로 병행수입업자와 상표권자 사이에는 항상 갈등이 존재한다.

#### ■ 사례 1 : □□□□□ 사례

- 병행수입 상품을 판매하는 입점업체가 판매 시 상표권자의 표장을 사용함에 따라 해당 브랜드 국내 유통 총판업체로부터 사용 침해신고가 발생한 분쟁 사례
- 상표권자인 □□□□□ 본사의 국내 유통 총판업체인 업체로부터 상표 로고 무단 사용에 따른 삭제조치 요청 신고서가 소셜에 접수됨
- 입점업체에 신고사실을 전달하였으나, 소명 전달 없이 즉시 해당로고 모두 삭제하여 진행
- 조치결과, 입점 업체 중 일부는 판매를 중단하였고, 일부 입점업체는 상표로고를 즉시 삭제조치 후 판매를 진행함

#### ■ 사례 2 : ◇◇◇◇◇ 사례

- 옥션에서 판매되던 병행수입된 ◇◇◇◇◇ 상품에 대하여, ◇◇◇◇◇ 본사에서 상표권 침해를 주장하여 제재요청 및 유통경로 및 공급자 정보 공개를 요구하였으나, 판매자 측에서는 물건판매 중단으로 대응

병행수입에 의한 진정상품 판매 시 판매를 단순 로고 부착하는 것 자체는 문제되지 않으나, 국내 총판 업체 측에서 상표의 무단사용이라 강력하게 주장하며 로고의 모두 삭제를 요청하는 경우가 많다. 입점업체 측에서는 병행수입 제품임에도 불구하고 국내 총판업체의 요청 접수 시 분쟁악화나 판매에 대한 불이익 등을 우려하여 즉시 삭제를 진행하거나 아예 판매를 중단하는 사례가 다수 발생하고 있다.

- 가장 큰 문제는 상표표시에 관한 방법을 몰라 업자들이 혼란을 겪고 있는 점이다. 공식수입업체임을 표시하는 경우도 있고, 상표를 사용하여 간판, 명함, 쇼핑백 등을 제작해도 되는지에 대한 의문을 제기한다.
- 대부분의 병행수입업자들이 상표권에 대한 이해도나 인식이 거의 없다고 보면 되며,

병행수입의 경우 기존브랜드가 가지고 있는 장점을 최대한 살리고 싶어함. 모방이나 위조상품 판매는 상표권자의 권리를 침해하는 행위이기 때문에 병행수입업자가 주의하고 노력해야 할 문제, 당연히 하지 말아야하는 문제라고 생각하지만 진정상품을 판매하면서 브랜드의 상표와 폰트 등 사용 특징을 강조할 수 있는 것은 허락이 되어야 한다고 생각한다. 현재 한국 병행수입시장이 과열양상으로 가격이 상당히 낮춰져 있는데, 병행업자들은 가격경쟁에만 치우치게 되는 경향이 있는데, 상표권자의 권리 침해 및 저작권 등을 무단으로 사용하는 행위 등을 삼가고, 이익을 많이 남기더라도 상표권자의 권리 보호에 해당 이윤을 할애하는 방식으로 영업을 하는 것이 옳다고 생각함

브랜드 제품의 로고사용의 경우 상표의 도용이 아닌 병행수입제품에 사용이 불가능한지, 사용이 가능하다면 어느 범위까지 사용이 가능한지에 대한 범위 설정이 필요하다. 법원은 병행수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해 등을 구성하지 아니하므로, 병행수입업자가 상표권자의 상표가 부착된 상태에서 상품을 판매하는 행위는 당연히 허용된다 하여 그 적법성을 판시한 바 있다.

하지만 병행수입업자의 상표사용이 부정경쟁방지법을 침해한다는 판례도 존재하여 이를 통하여 상표사용에 대한 대략적인 한계를 예상해 볼 수 있다. 병행수입업체가 외국 본사의 국내 대리점으로 오인하게 할 우려가 있는 정도의 상표사용이라면 부정경쟁행위로 볼 수 있는데, 법원은 병행수입업자가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 한 것이 실질적으로는 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없어 상표권 침해가 성립하지 아니한다고 하더라도, 그 사용태양에 비추어 영업표지로서의 기능을 갖는 경우에는 일반 수요자들로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있으므로, 이러한 사용행위는 부정경쟁방지법 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (나)목 소정의 영업주체혼동행위에 해당되어 허용할 수 없다고 판시한 바 있다.<sup>190)</sup> 즉, 이러한 법원의 취지에 비추어 볼 때 병행수입업자가 브랜드의 상품을 판매하면서 병행수입품을 소비자가 인식하지 못하게 하면서 국내의 소비자들로 하여금 외국 본사의 국내 공인 대리점인양 오인케 하는 행위, 예를 들어 브랜드 로고를 간판에 명시하는 등의 행위를 하고 있는 경우에는 부정경쟁방지법 위반이며 이에 대한 손해배상

190) 대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322판결.

청구, 형사고소 등 법률적인 조치가 가능할 것이다. 이러한 판례의 경향을 볼 때 병행수입업자의 상표사용에 관한 구체적인 범위를 요약하자면, ① 매장 입구 또는 외부에 상표권자의 상표와 똑같은 표지를 크게 부착시켜 제작한 간판을 거는 행위는 금지된다. ② 병행수입업자의 명함에 표장과 동일한 도안을 넣는 행위는 금지된다. ③ 매장 내의 내부 간판이나 표식은 허용된다. ④ 포장지 및 쇼핑백에 상표의 도안을 넣는 것은 허용된다. ⑤ 매장 벽에 부착되거나 각종 잡지에 게재되는 선전광고물에 상표를 기재하는 것은 허용된다고 해석할 수 있다.

이러한 법원의 판례를 통해 대략적으로 확립된 병행수입업자의 오프라인에서의 상표사용의 한계를 온라인 판매의 예로 확대해석하면 다음과 같다. ① 단일 브랜드 온라인몰 구축이나 판매는 불가하다.<sup>191)</sup> ② 오픈마켓 등에서 상품판매 시 표식 정도는 허용된다.<sup>192)</sup> ③ 온라인 광고 등에 상표를 표시하되 병행수입임을 동시에 명시하여 사용하는 것은 가능하다.

하지만 실제 병행수입제품의 경우 오픈마켓 등에 입점할 경우 상세페이지 상에 로고 사용 및 디자인 사용과 관련하여 상표권자가 오픈마켓을 대상으로 해명을 요구하거나, 유통경로, 구입처를 확인해줄 것을 요구하는 사례가 빈번하게 발생한다. 이 경우에는 상표의 사용을 문제 삼는 경우보다는 위조상품의 이슈로서 상표권 침해를 주장하는 경우가 많다. 상표권자의 이러한 요청은 국내 총판에서 주장하는 것 외에도, 해외 본사가 직접적으로 요청을 하는 경우도 다수 발생하고 있다. 하지만 이러한 상표권자에 주장에 대하여 병행수입업자들을 진정상품이라 할지라도 공급처를 밝히기를 꺼려하는바 상표권자와 오픈마켓, 오픈마켓과 병행수입업자, 병행수입업자와 상표권자 간의 분쟁이 지속될 수밖에 없는 현실이다.

- 국내 상표권자, 총판이 있어 물건을 컨트롤하는 경우 일부러 병행수입 건에 대하여 지재권, 저작권부분을 계속 분쟁화하는 경향이 있다. 상품의 출처를 밝히기 위한 트래킹 용도로 활용하는 것이다.
- 예컨대 공급자가 문제를 일으킨 경우 해당 공급자를 확인하고, 같은 공급자로부터

191) 예컨대 병행수입업자가 기존 브랜드명과 동일 한 사이트를 개설하는 행위가 될 수 있다.

192) 다만, 표식의 정의가 불분명하므로 이에 대한 해석이 필요하다. 단순히 일반적인 폰트를 사용하여 나열한 브랜드 명칭을 지칭하는 것은 가능한지? 아니면 트레이드마크나 로고, 도안 등도 가능한지에 대한 해석이 필요하다.

거래를 하지 않거나, 공급자가 지속적으로 문제를 일으키는 경우 원천봉쇄를 해야하기 때문에 공개요청을 한다하더라도, 병행수입업자의 입장에서 공급자를 공개하여 공급자에게 피해가 된다면, 다시는 물건을 공급받지 못할 수도 있다는 우려 때문에 공개를 꺼려하게 된다.

진정상품일 경우에 상표 및 로고 등을 표시하는 것 외에, 정당한 사용권에 대한 표시 방법에 있어서도 문제를 제기할 수 있다. 예컨대 “공식수입업체”, “정식수입업체”, “독점업체” 등의 표현이 그러하다. 하지만 이러한 표현 방식에 대하여는 법적으로 특별한 제재조치를 하고 있지 아니한 바, 각 이해당사자들의 갈등만 존재할 뿐 마땅한 해결절차는 존재하지 않으며, 이러한 경우 통상 권리자는 상표권 등의 지재권 문제를 이유로 사용금지를 요청하고 있다.

- 병행수입업체의 경우 정식수입업체 등의 표기를 통해 판매하는 행위는 삼가야 할 것이다. 일부 병행수입업체의 경우 예컨대 브랜드 공식매장에서 구매해 온 것이니 정식수입업체가 아니냐는 주장을 하는 경우가 있는데 상당히 잘못된 것이라고 생각된다.
- 병행수입물품에 대하여 어떻게 표시해야 한다, 즉 상품표시 요건이나 절차는 없다. 소비자 단계에서 보여지는 것은 없고, 판매등록 시 기본적으로 수입서류 정도만 오픈마켓에서 요구하게 된다.
- 병행수입의 물품표기의 경우 상표표시와 함께 병행수입이라는 표시를 하여야 하는데 모르는 병행수입업체는 하지 않기도 한다. 현재 기관에서 안내를 하고 있어 현재는 대부분 표시하고 있는 것으로 알고 있다.

## 2. 상표권 이외의 분쟁 사례

병행수입 제품에 대하여 상표권 침해에 대한 주장과 함께 저작권 침해에 대한 주장이 동반되는 경우가 있다. 병행수입업자가 상표권자의 광고 영상이나 상품 사진 등을 그대로 사용하는 경우가 이에 해당한다. 상표권자의 광고 이미지를 그대로 사용하거나, 부분 복사하여 사용하는 경우, 이미지를 복사한 후 그라데이션 효과를 주어 사용하는 경우, 상표권자의 광고이미지를 사용하는 경우가 그러하다. 또한 셀러브리티(Celebrity) 컷을 무단으로 사용하거나 공항패션 등을 무단으로 사용하는 경우에는 초상권 관련한 문제를 발생시킬 수도 있다.

상품의 통관 등과 관련한 표시를 거짓 또는 오인을 유발할 수 있도록 표시하는 경우가 문제될 수 있다. 이 경우 상표 그 자체의 거짓표시는 아니나, 상품과 관련한 주요사실에 대한 오인혼동을 일으킬 수 있어 상표의 거짓표시와 유사하게 판단하여야 할 것이다. 병행수입제품 등의 정상적으로 통관되었음을 알리기 위하여 관련문서를 제시하고 있으나 육안으로 문서의 정보를 확인하기 어려울 정도로 작게 표시하거나 관련기관의 정보제공이 정확하지 않은 경우 소비자의 혼동을 불러일으킬 수 있다.

<그림 8> 관련정보제공이 정확하지 않은 사례





**검찰청**  
(지적재산권침해시험합동수사본부)  
<http://www.spo.go.kr>  
TEL : 국번없이 1301  
또는 02-3480-2264



**특허청**  
(세관신문고)  
<http://www.customs.go.kr>  
TEL : 1577-8577  
홈페이지에 세관 신문고를 통해신고



**관세청**  
(산업재산보호과)  
<http://www.kipo.go.kr>  
TEL : 042-472-0121  
FAX : 042-472-3465

관세청의 통관인증표지(QR코드)에 대하여 잘못된 안내를 하는 경우가 존재한다. 통관인증을 정품인증이나 진·가품을 확인하는 제도라고 악용하는 사례들이 다소 존재하는 바 통관인증에 대한 정확한 정보의 전달이 필요하다.

<그림 9> 통관인증의 잘못된 표시사례

**병행수입 명품, 관세청 통관인증 "QR코드" 시스템 도입!**

**RO(NT)**  
**관세청 QR코드 통관인증을 통한 진품여부 확인 하세요!**

QR코드 인증을 통해 정식으로 통관된 제품임을 믿고 확인하실수 있는 "검증시스템"을 도입합니다.



**여기서 잠깐!** QR코드 어떻게 확인해야 할까요?

1. 스마트폰 어플리케이션 앱스토어에서 들어가 "QR코드" 검색 무료어플을 다운로드한다
2. 다운로드 한 어플에 들어가 해당 QR코드를 스캐닝한다.(사진 촬영 이미지도 인식가능)
3. 스캐닝이 종료되면 관세청에서 인증한 병행수입제품의 통관표시 정보를 확인할수 있다.

마지막으로 거짓표시는 아니나 소비자들에게 혼동을 줄 수 있는 표시방법이 문제 되고 있다. 온라인 거래에 있어서 병행수입업자의 판매물품을 표시하는 특정한 방법이 없는 관계로 판매자가 임의로 “정품”, “정품수입”, “공식판매” 등의 표현을 사용하고 있어 상표권자와의 관계 및 소비자의 오인·혼동을 야기할 수 있는 가능성이 존재한다. 병행수입 물품에 대하여 자발적으로 “병행수입”의 표기를 하는 것으로 규범화하고 있다고는 하지만 아직도 많은 경우의 판매자가 임의의 표시를 하는 사례가 많은 것으로 조사되었다.

### III. 병행수입에서의 상표사용에 대한 책임과 한계

#### 1. 병행수입에서의 상표사용과 책임

진정상품을 병행수입하는 것이 적법한 행위임에도 불구하고 상표권자와 병행수입업자와의 갈등은 계속적으로 발생하고 있다. 진정상품을 판매하고 있을 경우에는 상표의 사용이나 표시등을 문제 삼거나 저작권 및 디자인권의 침해를 문제 삼는 경우가 있으며, 진정상품이 아닐 것이라는 주장으로 진정상품임을 입증하라는 요청을 받는 경우가 상당수이다. 국외에서 상표권을 가지고 있는 기업의 경우 국내지점이 아닌 해외본사에서 직접 요청을 하는 경우가 존재하고 있다. 하지만 병행수입업자들의 경우 유통망을 공개하는 것에는 상당한 부담을 느끼고 있는 것을 파악할 수 있었다.

- 최근 ○○○○소속 병행수입업자들은 통관 시에 공급처 등을 모두 공개하고 있다. 단 ○○○○ 소속일 경우에만 그러하다. 관세청에서 확인을 해야 하기 때문에 공개하는 것이 맞긴 하지만, 회원사들에게 공급자가 문제를 일으킨 경우 해당 공급자를 확인하고 같은 공급자로부터 거래를 하지 않거나, 공급자가 지속적으로 문제를 일으키는 경우 원천 봉쇄를 해야 하기 때문에 공개를 해야 한다고 공개요청을 하더라도 병행수입업자들은 공급자를 밝히는 것을 부담스러워하는데, 공급자를 오픈해서 공급자에게 피해가 된다면, 다시 물건을 공급받지 못할 수도 있다라는 우려 때문이다. 관세청에서 공급자가 문제 있는지 여부를 확인하는 차원이고 관세청에서 해당 공급업자가 누군지 밝히지 않는 선에서 문제가 없음을 확인해 주는 차원이라면 부담이 덜하겠지만, 오픈마켓에 공급처를 완전히 알리는 것은 부담스러운 일이다.
- 권리권자들이 온라인 시장으로 진출하면서 자체 사이트 말고 종합몰(백화점을 소유하고 있는)에 진출하기 시작하는 바, 상표권자의 물품판매와 병행수입업자의 물품판매가 동시에 이루어지는 곳에서, 즉 사업자가 다양하게 진입할 수 있는 곳은 보니까 더 까다롭게 자료를 요구하는 경우가 많으며, 상세페이지 상에 로고 사용이나 디자인 사용에 대해서 해외 본사에서 오픈마켓에 접촉하여 해명을 요구하여, 오픈마켓에서 유통경로나 구입처를 확인해줄 것을 요구하는 경우가 많다.
- 병행수입업 쪽에서는 진짜 정품이라 하더라도, 입증할 수 있게 공급처를 확인하고자 하면 이를 확인해주지 않고 있으며, 이러한 부분은 해결이 어려운 문제라 생각한다.

진정상품을 판매하고 있다면 공급망을 공개하는 것이 무엇이 문제이나 라는 시각도 존재하겠으나 실제 공급망이 특정되어 있고 상대적 약자인 병행수입업자 입장에서 공급망을 공개하는 것이 사업에 지나친 부담으로 작용할 수 있는 것이 사실이다. 이러한 상표권자의 요청에 대하여 병행수입업자가 어디까지 공개를 해야 하는지, 공개책임에 대한 논란이 존재하긴 하다 명확한 해답은 없는 상태이다. 상표권자 역시 민감하게 대응하는 기업도 있고 그렇지 아니한 기업도 있어 온도차가 나타나는 바, 병행수입업자의 책임범위가 어디까지인지 스스로 파악하기에는 상당한 어려움이 존재한다.

- 변호사를 초빙하여 상표, 저작권, 부정경쟁 위반사항 등에 대한 교육 실시하고 있으나 다만 병행수입에 대하여 근거법이 없고 판례에 의하여만 판단하고 있어 교육에 어려움을 겪고 있다. 상표표시기준, 방법 등에 대하여 모르고 있는 경우가 많은데, 혼동가능성을 줄이기 위해 상표는 그대로 표기하고 병행수입임을 반드시 표시하도록 안내하는 등 자체적으로 가이드를 정하고 있는데, 병행수입업자들 중 상표권, 저작권 등 관련 법률을 위반하지 않는 방법에 대해 모르는 경우가 많아 이러한 부분에 대하여 명확하게 안내를 할 수 있는 국가차원의 사례별 가이드가 있으면 좋을 듯하다.

## 2. 병행수입업에서의 상표사용에 대한 한계

진정상품을 병행수입하는 것이 적법한 행위임에도 불구하고 상표권자와 병행수입업자와의 갈등은 계속적으로 발생하고 있다. 진정상품을 판매한다고 내세우며 위조상품을 팔거나 섞어팔기를 하는 일부 병행수입업자의 문제, 병행수입업자를 대상으로 한 상표권자의 권리주장, 소비자의 낮은 신뢰도, 병행수입업자들의 위법사항에 대한 인식 등 이러한 갈등의 내용은 다양하겠지만 그 원인을 하나로 정리하자면 결국 법적 근거 부족으로 인하여 각 이해당사자마다 서로 다른 주장을 하고 있다는 것이다. 발생하는 다양한 문제들에 대하여 규제사항이 전혀 없어 문제가 지속적으로 발생하고 있으며, 그럼에도 관련분야의 유권해석을 해줄 부처 담당자나 전무가가 없어 병행수입업자들이 갖고 있는 실무상의 문제나 의문을 해소하기 어렵다는 것이다.

- 병행수입업의 한계나 허용범위를 정한 규범이나 기타 유사한 것도 전혀 없는 상태이다.
- 병행수입과 관련해서 근거 법률이 없고, 고시 등에 기초하고 있어 외부적으로 병행수입에 대하여 업계에 명확하게 파악하지 못하고 있다.

결국 문제를 해결하기 위해서는 명확한 규정, 법적인계 설정, 최소한의 가이드라인이 필요하다는 결론에 이르게 된다. 병행수입업에서 나름대로 자율적인 준수를 하려고 노력하고 있다지만 그 해석의 상이함으로 인하여 일관성이 없으며, 진입장벽이 없는 관계로 악의의 병행수입업자들이 시장 환경을 저해하는 일도 발생하고 있다. 이러한 문제를 해결하고자 상표권자, 통신판매(중개)업자, 병행수입업자의 갈등을 종식하기 위하여 최소한으로는 가이드라인, 더 나아가서는 법적 근거규정이 존재하여야 할 필요가 있다.

- 법을 만들게 되면 병행수입업자를 제재할 것이라고 생각할 수 있는데 그렇지 않다. 병행수입을 함에 있어서 대립되는 사람은 권리자가 아니고 가품시장임을 인식하여야 하고, 상표권자, 병행수입업자나 포털, 오픈마켓 등 가품업자들이 시장에서 도태될 수 있도록 노력을 하는 것이 중요하다. 소비자의 병행수입에 대한 인식이 좋지 않기도 하고, 병행수입이 무엇인지에 대해서도 인식하지 못하는 경우도 있다. 이러한 상황에서 병행수입업자들이 스스로 규율을 만들고 법을 위반하지 않도록 조심해야겠다고 생각하여 ① 과세의무의 철저한 이행, ② 지적재산권 보호에 이바지, ③ 지적재산권 침해행위 금지, ④ 지재권 침해사례의 전파 및 공유, ⑤ 소비자 기만행위 금지 등에 대한 내용을 담은 윤리강령을 제정하는 것에 대해 TIPA에 제안하기도 하였다. 병행수입이 합법화되고 병행수입업자들이 법률을 위반하는 것이 아니라 인식의 확산되려면 병행수입업자 법률준수 등 지켜야 할 것들에 대한 인식이 선행되어야 한다고 생각한다. 병행수입이 겪고 있는 가장 어려운 문제가 소비자들의 신뢰가 없다는 점과 병행수입업자들의 위법사항에 대한 인식도 부족하고, 악용하려는 업자들도 상당해서 병행수입의 최소한의 진입장벽이 필요하다고 생각한다.
- 가이드라인이 있더라도 위법한 행위를 하는 사람은 있겠으나 법을 지키고자 하는 사람에게 최소한의 기준이 있어야한다.

단, 이러한 법적 근거 등의 마련을 위해서는 단순히 지식재산법 영역에서의 규정이 아니라 반드시 관세청 등의 타 기관 협력하거나 공동으로 대응해야할 부분이 존재하고 있다. 현재 병행수입업과 관련하여 상표권 측면에서 제도적인 개선방안이 필요하다는 의견이 중론이며, 이에 해외의 사례 등을 분석하는 방식 등을 활용할

수 있을 것이다.

- 통관인증을 진·가품을 확인하는 제도라고 악용하는 사례들이 다소 있어 통관인증에 대한 내용이나 가치에 대한 확산과 홍보가 필요할 것이라고 생각하며, 통관인증이 현재 정품인증은 아니지만 더 나아가서 진·가품을 확인해주는 주체가 ○○○○이고, 소비자의 요청으로 상표권자에게 진·가품 확인을 의뢰하는 것은 개별 업체가 아닌 ○○○○측을 통해서만 가능하다는 것도 알려지면 좋을 것으로 생각된다. 또한 위조 상품의 문제는 사실상 관세청이 아닌 특허청이 담당하는 것이 옳으며, 다만 현재 특허청의 여러 업무가 분산되어 있어서 어디에 요청을 해야할 지 모르는 어려움이 존재한다. 이러한 부분에 대한 처리방식을 담은 절차 안내가 있으면 좋을 것으로 생각된다.
- 지식재산권 이외에 품질안전표시에 대한 내용 중에 내년에 안전표시에 대한 단속이 있을 예정인데, 이에 대하여 병행수입업자들 대응이 어려울 것으로 예상된다. ○○○○를 통해 국가기술표준원과 협의하고 있긴 하지만 사실상 대응이 어려운 상황이다. 해외에서 안전인증을 받은 물품이라면 한국에서도 인증해주는 방안을 마련하면 좋을 것으로 생각된다.

#### IV. 프랜차이즈에서의 상표사용에 대한 문제 분석

프랜차이즈에서 발생하는 상표관련 문제는 사실상 프랜차이저와 프랜차이지 사이에서 발생하는 문제가 아니라 법망의 빈틈을 노린 프랜차이저의 위법행위인 경우가 많다. 이에 프랜차이즈에서의 상표에 관한 일반적인 인식 및 발생할 수 있는 문제들에 대하여 실태조사를 실시하였다.

상표의 표시나 일반법령에 관한 정책에 대한 이해도에 대해서는 프랜차이즈 업계 특성상 상표만을 전담하는 실무자가 있기 어려운 환경이며 관련문제는 법무법인 등으로 위탁하여 해결하는 방식으로 이루어진다.

- 다른 규모의 프랜차이즈의 경우는 어떤지 모르겠으나, 00000의 경우 회사가 영세하여 별도의 법무팀을 두고 있지 않으며 상표관리의 경우 법인에 위탁하여 관리한다. 대부분의 프랜차이즈가 요식업을 바탕으로 성장하였고 개인 사업에서 성장한 사례 등이 많아 비슷한 사정이 아닐까 생각된다. 계약과 관련된 건을 제외하고는 법적인 분쟁은 전무한 편이며, 상표권 관련한 분쟁 건도 거의 없다(해당 기업의 경우 유사 상표 문제가 존재한 적이 있었음) 상표만을 전담하는 담당자가 있다고 하기 어려우며, 중요한 문제는 대표가 직접 관리하는 형태이다. 물론 ○○나 △△△같은 대기업의 경우에는 좀 더 많은 문제가 있을 것이라고 추측된다.

상표와 관련된 계약사항의 분쟁이 나타나는 것이 아닌 관계로 특허청 입장에서의 가이드라인의 필요성에 대하여도 회의적인 반응을 확인할 수 있었다. 프랜차이즈의 경우에는 공정거래위원회의 소관으로서 불공정행위 및 가맹거래에 관한 가이드라인이 이미 존재하고 있어 별도의 가이드라인이 추가적으로 필요한지에 대하여는 의문이라는 것이다.

- 이미 프랜차이즈 계약과 관련한 다양한 가이드라인 등이 존재하고 있어 상표만을 특정하는 가이드라인, 또는 가이드북이 나온다면 현장에서 쓰여질 지 의문, 실제 가이드라인을 만들 정도로 문제가 있다고 생각하지 않으며 기존에 있는 프랜차이즈 가이드라인 등에 추가적으로 보완하는 형태이면 좋을 듯하다.
- 상표법이 업계에 주된 사례로 쓰이지 않기 때문에 상표법에 대한 가이드라인이나 법 개정도 특별한 부분을 찾을 수 없다.

프랜차이즈 업계에서 프랜차이지와 프랜차이저 사이의 상표관련 분쟁에 대하여는 부정적인 입장이었다. 프랜차이즈 자체가 가맹점 내에서 해당 상표만을 독점적으로 판매하도록 하고 있는 것이기 때문에 상표를 잘못 표시하는 문제는 발생할 수 없다는 것이다.

- 프랜차이즈에서 상표를 사용하는 방식이 보통 외관에 표시, 컵 등의 소모품에 사용하는 것이며, 해당 사용에 있어 상표의 거짓표시나 잘못된 사용이 있기는 어려움, 심지어 납품받는 모든 식재료도 해당 프랜차이즈의 상표가 붙어있는 상품을 납품하게 되는 구조(XX우유에서 납품을 받아, 내용물은 일반상점에 판매되는 품질과 동일하지만 겉 포장에는 프랜차이즈의 상표가 부착되어 있는 형태)이다. 일부 프랜차이지의 경우 단가 문제 등으로 인하여, 본사에서 납품받지 않고 사제 매입을 하는 경우가 있는데, 이 경우에는 상표의 잘못된 사용이라고 보기에 어려우며 단순한 계약위반의 사례라고 판단. 또한 사제매입을 하는 물건들은 대부분 소진하게 되는 식자재인 경우가 많아서 외부(소비자)에게 표시되지 않는다.

지난 국감에서 이슈가 되었던, 오너 일가의 상표권 양도 문제에 대하여 설문을 실시하였다. 일부 프랜차이저가 상표권을 법인이 아닌 대표 또는 대표의 일가에 등록하는 행위에 대해서는 고의 보다는 과실 쪽의 가능성에 무게를 두었다.

- 법인명으로 등록하지 않은 게 문제이긴 하나, 아마 시기적인 부분에 있어서 오해가 있지 않을까 하는 생각한다. 00000의 경우 처음에는 개인이 1개의 점포로 시작하여 프랜차이저로 발전한 사례이다. 00000도 마찬가지이다. 개인이 자신의 영업을 위하여 자신의 이름으로 상표를 등록하고 사용하다 프랜차이즈로 발전하였을 때 이전 등의 행위를 시기적절하게 하지 못한 것이 아닐까하는 생각한다. 개인적인 견해로는 프랜차이즈 영업 이전 개인이 창의성을 발휘해서 만든 상표는 개인이 권한을 갖는 것이 맞지 않을까 하는 생각한다.

또한 개인 등이 상표권을 가지고 있게 된다면 일응 프랜차이지에게 부담이 될 수 있는 부분이기도 하나, 계약상 프랜차이지에게 별도의 로열티를 받게 되는 구조는 아니라는 답변을 들을 수 있었다.

- 보통 프랜차이지는 처음 가맹점을 열게 될 때 가맹비라는 것을 내고 계약을 하며,

이후에는 프랜차이저에게 물건을 공급받고 해당 물건에 대한 대금을 지불하는 형태이다. 상표권에 대한 비용, 디자인권에 대한 비용을 별도로 계상하지 않고 로열티라는 명목으로 일괄 계상되며, 또한 영업 시 프랜차이저의 물건을 독점적으로 사용하게 됨, 물론 프랜차이저의 각 물건에도 역시 상표권에 대한 비용 등을 별도로 상정하지는 않는다.

마지막으로 프랜차이즈와 프랜차이지 간에 발생할 수 있는 그 밖에 문제에 관하여는 계약 종료 후의 상표권 계속 사용이나 프랜차이즈 상표를 위한 위조품 제작 등이 일부 문제될 수 있음을 지적하였다.

- 프랜차이저와 프랜차이지 간에는 보통 계약과 관련한 문제 등만 발생, 계약의 종료라던지 연장 등의 문제에서 프랜차이지와 견해가 대립하는 경우가 일부 있음, 00000 특유의 문제인 것 같으나, 본 기업의 경우 프랜차이지가 다른 사람에게 양도를 할 때, 가맹비를 추가로 받는 정책을 취하고 있음. 이에 프랜차이지의 불만이 많은 상태이다.
- 계약종료 후 상표권을 계속 사용하는 사례도 물론 존재할 수 있다. 그러나 최근 사례는 찾기 어려울 수도 있다. 최근 프랜차이즈 업계가 상대적으로 소강상태이다. 또한 프랜차이저가 무리하게 계약을 해제하는 경우는 없고, 가맹계약을 위반하는 경우에 중도에 계약을 해지할 수 있음. 통상의 가맹계약은 3년 또는 4년의 기간을 약정하고 계약하기 때문에, 계약기간이 종료한 후 재계약을 하지 않는 것은 아무런 문제가 없다고 생각한다.
- 영업적 이익을 위하여 다른 제품을 팔거나, 위조상품(서비스용 제품 등)을 만드는 경우도 가능할 수도 있다고는 생각한다. 다만 대부분의 프랜차이즈가 요식업을 중심으로 발달해왔으며, 00000 역시 요식업계라 사실 와 닿는 개념은 아니다. 아예 다른 상표의 상품을 판매하는 경우는 있어도 00000는 상표를 부착한 별도의 제품을 만드는 경우는 없었다.

## 제4절 소결

무권리자의 주장 및 상표권자의 권리남용 행위 시, 온라인 몰에서 책임회피를 위해 판매중지 등의 조치를 하는 경우가 있어 영세 판매자의 피해가 발생할 수 있다. 상표권자가 상표의 사용을 문제 삼는 경우, 통신판매중개업자는 일정한 소명기간을 두어 상표권자와 판매자 사이의 분쟁을 해결하려고 하나, 일부 판매자의 경우에는 상표권의 소명에 대한 여력이 없거나, 영업비밀의 노출이 될까 우려하여 소명을 아예 포기하는 경우가 있다. 또한 통신판매중개업자 역시 해당 지위에서 최선의 노력을 다하고 있으나 상표권자가 공동불법행위 책임을 이유로 형사고발이나 소송을 남용하는 사례도 발생하고 있다.

반대로 상표권자의 유명세에 편승하여 허위상표의 표시나 유사상표의 표기를 하는 경우가 증가하고 있는데, 이러한 경우 판매 중지 등의 조치를 취하긴 하나, 상표권자에게 발생한 손해에 대해서는 전보가 거의 불가능한 상황으로 상표권자의 권리 침해가 우려되고 있다.

이상에서 실태조사를 통하여 나온 내용들을 정리하면 다음과 같으며 이러한 문제 제기 들은 상표권자, 이용자(판매자), 온라인 몰 각 입장별 올바른 상표사용을 위한 가이드라인 제시를 통하여 구체적으로 문제해결 방안을 제시하도록 한다.

<표 15> 상표사용 관련 분야별 주요 이슈 및 가이드라인 검토 사항

구분	주요이슈	가이드라인 검토사항
상표권자	온라인상 침해대응의 어려움	<ul style="list-style-type: none"> <li>포털, 통신판매중개업자, 오픈마켓 등의 침해 예방에 대한 협조 강조 필요</li> <li>검색방지 시스템 구축, 캠페인 등 실시 논의 및 가이드라인 내 관련 협조 강조 필요</li> </ul>
	상표권 침해의 판단기준 모호	<ul style="list-style-type: none"> <li>국제적 표준, 해외 대응 수준의 절차나 기준 마련 필요</li> <li>침해 대응방식의 표준 제시</li> </ul>
	기타 제도개선 사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>디자인 보호 강화</li> <li>법적 처벌의 강화 및 손해배상의 실효성 여부 검토</li> </ul>

구분	주요이슈	가이드라인 검토사항
		<ul style="list-style-type: none"> <li>침해 사례가 상당하여 전부 법적 대응하기에는 한계가 존재하므로 침해 예방의 관점에서 논의 필요</li> </ul>
통신판매중개업자	권리침해 여부 판단의 어려움	<ul style="list-style-type: none"> <li>부정경쟁행위의 판단 기준이나 요건(주지저명성 요건, 부정경쟁행위의 사례의 제시 등)</li> </ul>
	병행수입업자의 상표표시 방법 및 사용범위 기준 제시	<ul style="list-style-type: none"> <li>상품의 사진이나 홍보영상 사용가능여부, 허용범위 또는 사용방법 등에 대한 기준 제시 필요</li> </ul>
	권리소명절차의 기준 마련	<ul style="list-style-type: none"> <li>정당한 판매자임을 확인할 수 있는 증빙방법 또는 내용에 대한 기준 제시 필요</li> <li>정품확인 절차와 협조방안 등 제시 필요</li> </ul>
	판매자 교육의 표준자료 필요	<ul style="list-style-type: none"> <li>판매자를 대상으로 실시하는 교육내용의 표준 교재 또는 필수 교육내용의 제시 필요</li> </ul>
	기타 제도개선 사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>조정위원회 또는 협회 등 협력단체 설립</li> <li>중개업자의 특성을 고려한 책임범위와 면책사항의 규정</li> </ul>
병행수입업자	관련 법에 대한 인식 부족	<ul style="list-style-type: none"> <li>관련 법령에 대한 내용 제시</li> <li>사안별 상담 창구 마련 및 상담 절차 제시</li> <li>법률 위반 사례의 쉽고 명확한 제시</li> </ul>
	상표표시 방법의 기준 모호	<ul style="list-style-type: none"> <li>상표표시 방법 및 사용기준에 대한 가이드 필요</li> <li>상표 사용 방식과 범위에 대한 기준 제시 필요</li> </ul>
	기타 제도개선 사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>판매유형 및 업태·업종별 표기 의무규정 필요</li> <li>병행수입업에 대한 법적 근거 마련</li> <li>병행수입업의 운영·관리에 관한 법적 근거 마련을 통해 성실사업자 보호와 부정사업자 규제(사업자등급제 실시, 통관인증 실시 강제, 교육 실시 및 참여 유도 등)</li> <li>통관인증제도의 실효성 확보방안 모색</li> <li>병행수입업 기반조성 및 지원방안 모색</li> </ul>
이용자 및 소비자	정품확인 어려움	<ul style="list-style-type: none"> <li>정당한 판매자 확인의 방법 제시</li> <li>올바른 상표등록 표시 확인의 방법 제시</li> <li>상품 구매시 유의사항 제시 등</li> </ul>

구분	주요이슈	가이드라인 검토사항
	통관인증제의 혼동	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 통관인증제의 개념 및 내용, 기능과 역할 등의 제시</li> </ul>
	이용자 피해 예방 또는 피해구제방안에 대한 홍보	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위조품으로 인한 피해발생시 대응요령</li> <li>• 구제절차 및 방법에 대한 내용 제시</li> </ul>

## 제4장 공정한 상표사용을 위한 가이드라인 구축 및 제도 개선방안

### 제1절 가이드라인 마련의 필요성

앞서 상표의 사용과 표시에 대한 법제도 및 실태조사를 통하여 기초적인 사실 및 실무상 발생하는 문제점 등에 대하여 알아보았다. 법제도의 분석에서는 상표의 사용 및 표시와 관련한 개별법령 및 관련 판례들을 살펴보았으며, 특히 상표의 사용, 상표의 거짓표시, 병행수입과 프랜차이즈에서 발생할 수 있는 문제들을 살펴보았다. 실태조사에는 법이론과 판례에서 등장하지 않은 사례들을 포착하기 위하여 상표권자, 통신판매(중개업자), 병행수입업자, 프랜차이즈 등을 대상으로 실태조사를 실시하였으며 해당 업계에서 제기할 수 있는 문제점과 법·정책적 개선방안을 확인할 수 있었다. 이러한 조사결과를 토대로 하여금, 공정한 상표의 사용 및 표시문화 정책을 위한 다양한 개선안을 제시해 볼 수 있다.

첫째, 실태조사를 통하여 각 입장별로 약간씩 상이한 태도를 보이긴 하였으나 전반적으로 상표의 사용 및 표시와 관련한 가이드라인을 도출하는 것에 대하여 긍정적인 의견을 제시하였다. 가이드라인의 경우 법적 구속력은 없는 형태이긴 하나, 일정한 가이드라인을 통하여 입장별로 다양한 사례 및 분쟁해결 기준을 일부 제시할 경우에는 공정한 상표사용을 위한 일정한 지침으로 활용될 수 있으며, 공정한 상표환경을 구축하는 데의 시발점이 될 것이라는 데에는 공통된 목소리를 보인 바 있다. 이에, 각 이해관계자 별로 활용할 수 있는 상표 사용 및 표시와 관련한 가이드라인을 제시함으로써, 공정한 상표사용 환경을 이룩하는데 기여할 수 있다.

둘째, 각 입장별로 상표법 및 기타 법령에서의 개선안을 제시하였다. 상표권자 입장에서는 상표권 침해에 관련하여 법정 손해배상제도가 현실과는 동떨어진 금액을 책정하고 있다는 데에 금액의 하한을 정하거나 현실에 부합하게 상향해야한다는 의견을 제시한 바 있다. 병행수입업자의 경우, 상표권과 밀접한 문제를 다루고 있으나 어떠한 법에도 병행수입업자를 규정하고 있지 아니함에 선의의 병행수입업자가 피해를 받고 있다는 점을 문제 삼았으며, 다른 측면으로는 악의의 병행수입업자의 경

우 이러한 점을 남용하여 가품을 판매하거나 진정상품과 위조상품을 섞어서 파는 등의 문제행동을 일으킴에도 제재할 수 있는 방법이 전무하다는 점을 문제 삼았다. 이에 병행수입업자에 대한 법적 근거 마련 및 제재에 관한 법제도를 정비할 필요성이 제시되었다. 통신판매중개업자의 경우 상표의 표시 등과 관련하여 내부적인 지침을 가지고 있기는 하나 정확한 판단을 내리기 어려운 면이 있어 상표권자와 판매업자의 사이에서 어려움을 표하고 있었으며 상표의 사용이나 표시와 관련하여 정확한 근거규정 마련에 대한 필요성을 제시하기도 하였다. 이러한 요청들을 정리하여 가능한 법제도의 개선방안을 제시함으로써 문제를 해결하고자 할 수 있다.

셋째, 당장 법제도의 개선을 하기에는 다소 어려운 측면이 존재하는 바, 선행하는 정책적 개선방안이나 협의체를 형성하고자하는 의견이 존재하였다. 가이드라인의 필요성에 대한 의견이 제시되기는 하였으나 가이드라인의 도출까지는 다양한 이해관계자의 의견 수렴이 필요한 바 장기적인 계획과 다수의 이해관계자가 포함된 협의체를 구성하여 논의가 필요하다는 의견이 존재하였다. 또한 법제도를 통하여 규제를 하는 것도 중요하지만 자율적인 상표보호 및 법준수 환경을 구축하다는 것이 중요하다는 입장에서 규제가 아닌 교육 등의 환경을 구축할 수 있는 방안, 포털 등과의 협조를 통하여 캠페인 등을 실시하는 방안, 타 부처·기관과 협력할 수 있는 방안 등이 제시되었다. 이에 실현 가능한 정책적 개선방향을 제시함으로써 보다 나은 상표의 사용 환경을 만들어나가는 데에 일조할 수 있다.

이하에서는 앞서 제시된 세 가지 개선안을 제시함으로써 공정한 상표사용을 위하여 필요한 사항들을 정리해나갈 수 있도록 한다.

## 제2절 상표사용 및 표시에 대한 가이드라인 구축 방향

### I. 가이드라인 수립의 목적 및 개념

#### 1. 가이드라인 수립 방향

현재 상표권의 사용과 관련한 독립적인 가이드라인이 없어 이용자 등의 혼란이 가중되는 상황이다. 이에 상표권 사용에 관한 내용을 총망라하며, 일반인의 입장에서 용이·편리하게 접근, 이해할 수 있는 가이드라인이 필요하다. 가이드라인은 사례, 가이드 등을 시각적으로 제시하여 직관적으로 내용을 파악할 수 있도록 해야 한다.

상표권을 효율적으로 보호받고 상표권 사용에 있어서 허위사용 및 남용을 방지하기 위한 적절한 조치 필요하며 이에 발생 가능한 분쟁을 유형화하여 자가진단 체크리스트를 통하여 상표권 침해여부의 사전판단자료 제시할 필요가 있다. 사용위반이나 표시위반 등에 대한 판단은 입장별로 상이하기 때문에 상표권자와 사용자, 통신판매업자, 병행수입업자, 소비자 등 각 이해당사자 모두에 대한 지침의 마련이 필요하다. 또한 오랫동안 형성되어온 상표의 사용과 관련한 잘못된 인식이나 부족한 부분들에 대하여 인식개선을 위한 측면에서의 지침 마련의 필요성이 있다.

따라서 각 입장별 모두에게 다양한 사례와 관련하여 문제될 수 있는 쟁점별 가이드라인을 제시하여 공정한 상표사용 및 표시문화를 정착시켜 나가야 할 것이다. 각 프로세스별 사전·사후 주의사항 및 구제방안의 제시로 상표권 침해로 인한 피해의 최소화할 필요가 있다. 가이드라인 자체가 법적 효력이 있는 것은 아니지만 잘못된 상표사용에 대한 관행을 개선하여 이해당사자가 권리의 보장을 확보할 수 있도록 하고, 사회구성원들의 인식을 개선하기 위한 단초가 될 수 있을 것이다.

다만, 본 연구에서 제시하는 가이드라인의 경우, 가이드라인의 필요성 및 그 방향성만을 제시하도록 한다. 가이드라인 수립의 경우, 단기간 내에 확정될 수 있는 것이 아니라, 각계의 구체적이고 심층적인 협의를 통한 산물이어야 하는 바, 가이드라인에 포함될 수 있는 안건 등을 논의하는 것으로 정리하도록 한다.

## 2. 가이드라인 수립 체계

공정한 상표사용을 위한 가이드라인은 상표권자, 통신판매중개업자, 병행수입업자, 이용자 등 각 수요자별로 상표사용 및 표시와 관련된 내용을 정리한 가이드북으로서 이해관계자들이 상표권을 보호하고 법을 준수할 수 있도록 하는 방안을 제시하고자 한다. 때문에 실무에서 발생하는 내용들을 중심으로 전문적인 법 지식 없이도 충분히 이해할 수 있는 언어로 재배치하여 상표법 보호법제에 관한 이해도가 낮아 필요한 정보를 스스로 선택하고 습득할 수 없는 아마추어나 초보자들도 효율적으로 정보를 획득할 수 있도록 구성하여야 한다.<sup>193)</sup>

또한 앞서 살펴본 법제도 및 이론적 구성을 토대로 한 개념 설명 중심의 가이드와 함께 실무적으로 발생하는 사례들을 중심으로 필요한 내용들을 설명함으로써, 각 입장별 상표의 사용이나 표시의 과정에서 발생할 수 있는 문제들과, 관련 정보를 선택적으로 습득할 수 있도록 구성되어야 한다. 상표권의 침해, 상표권의 남용과 관련한 대표적인 사례 및 판례들을 소개함으로써 발생할 수 있는 문제들을 예상해보도록 하며, 이에 상표권 침해 및 남용여부에 대한 자가진단을 실시할 수 있도록 체크리스트를 제시하고 있어 각 입장별 스스로 판단과 조치를 할 수 있도록 구성되어야 할 것이다.

## II. 유형별 가이드라인 설정방안 제시

### 1. 상표권자 관련 가이드라인 검토사항

상표침해 사례가 점점 다양해지고 상당해지고 있으나, 이를 법적 다툼으로 일일이 대응할 수가 없으므로 이에 대한 대응이 필요하며, 비용이나 기업이미지를 이유로 모든 침해 건에 대해서 법적 대응을 하지도 못하는 상황이므로 이에 대한 대응방안이나 이러한 침해를 예방할 방안 모색이 필요할 것이다. 또한 상표권 침해행위가 아니라 하더라도 부정경쟁행위에 해당하는 경우도 점점 심화되고 있어 브랜드 가치 하락의 우려가 상당하며 특히 가품의 문제는 기업 스스로 대응하기 어려운 상황이므로, 이에 대한 국가적 대응방안이나 협조체계 마련에 대한 검토가 필요할 것이다.

193) 한국디자인진흥원, 「디자인 권리보호를 위한 가이드라인 수립 연구」, 지식경제부, 2010, 133면.

다만, 상표의 침해만큼이나 상표권의 남용도 일어나고 있는 환경에서 상표권자 역시 스스로의 자정과 규율이 필요하다. 상표권자마다 상표권 침해의 판단기준이 상이하고 대응방식도 다르며 일부 상표권자의 경우 아니면 말고 식의 소송을 남발하는 경우도 존재하는 것을 확인하였다. 또한 분쟁을 위한 소명자료 요청에 있어서도 상표권자마다 증빙내용이 상이하며 지나치게 짧은 기간 내에 소명하라는 요청을 하는 경우 등이 있어 판매자 등이 어려움을 토로하는 경우도 있었다. 이는 상표권자라 하여도 상표법 등 관련법령을 잘 이해하고 있는 경우에는 분쟁의 필요성이나 소송실익, 그간의 사례 등을 토대로 판단을 하게 되지만, 그렇지 아니한 상표권자도 존재하고 있기 때문에, 상표권자에게도 올바른 권리의 사용과 보호를 위한 가이드라인이 필요할 것이다.

상표권자는 자신이 가지고 있는 권리가 무엇이며, 어떻게 사용해야 하는지, 어떤 경우에 문제가 되는지 등에 대하여 인식하는 것이 중요하다. 그러므로 상표권의 특성과 보호범위, 상표권이 미치지 아니하는 범위 등에 대한 인식이 선행되어야 할 것이다. 또한 상표법 외에도 상표를 보호받을 수 있는 기타법령을 제시함으로써, 사용자들에게 개략적으로 법제를 이해하고 개념화할 수 있도록 해야 할 것이다. 상표의 권리화 내용의 경우 출원, 심사제도, 상표권의 종류 등 다양한 내용을 명시할 수 있을 것이지만 기존에 나와 있는 안내서들과의 차별화를 두고, 사용 등에 초점을 맞추기 위하여 필요한 법제를 최소한으로 제시하는 것이 필요하다.

상표의 사용과 남용에 대한 판단은 기존 법원의 판례 등을 통하여 대략적인 예측가능성을 부여할 수 있다. 침해-피침해 사례 및 남용사례를 제시함으로써, 상표권자에게 올바른 상표권의 활용범위를 알려주고, 실질적인 사례를 보여줌으로써 이론적인 이야기에서 벗어나 실제 필드에서 고려해 볼 수 있도록 한다. 이 때 사례의 경우, 사건의 진행과정을 간단하게 키워드로 뽑아낸 후 법원의 판결 중에서 필요한 설명과 결론을 배치하여 짧은 시간 내에 필요한 정보를 습득할 수 있도록 표기할 수 있다.

상표권의 주장에 있어서 침해-피침해 여부를 판단하기 위해서 상표권자는 체크리스트를 통하여 간단하게 자가진단을 할 수 있다. 본 체크리스트는 복잡한 질문으로

인한 애매한 판단을 지양하고 Yes/No의 간단한 플롯으로 진행되어야 한다. 본 체크리스트는 어려운 법제 질문을 노선도 및 간단하고 유기적인 질문 등으로 표현하여 각 질문들이 유기적으로 연관될 수 있도록 하며, 사전에 자가진단을 통하여 자신이 침해 또는 남용의 경우에 해당하는 것인지를 고려해 볼 수 있다.

<그림 10> 상표권자 침해-남용판단 자가진단표 (예시)

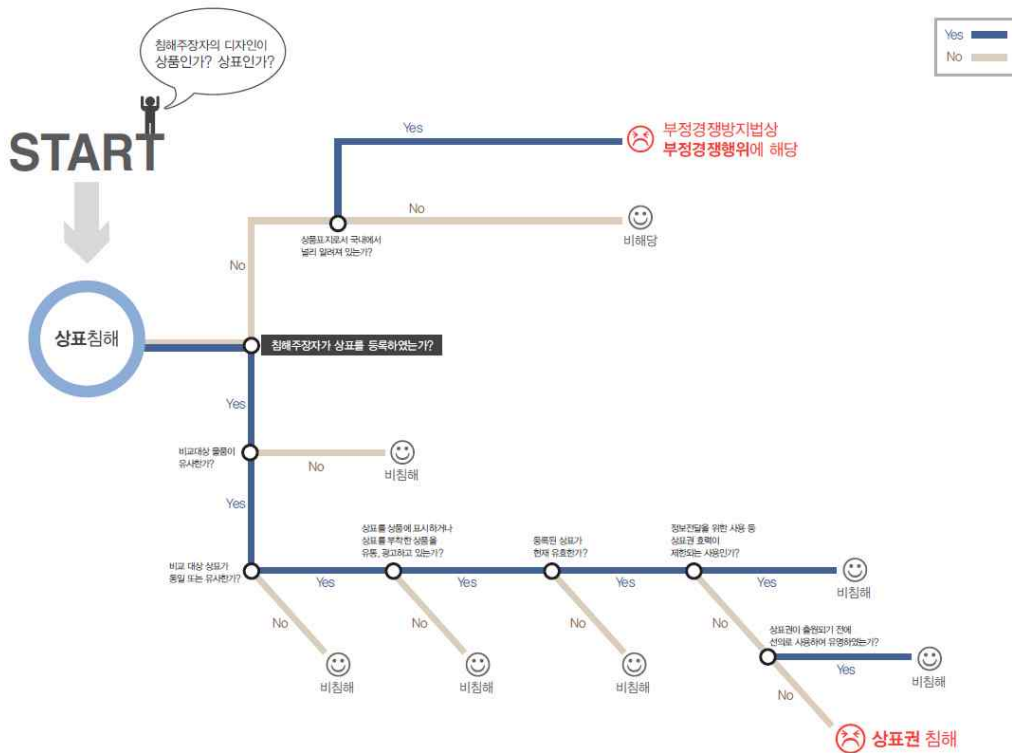


그림 출처 : 지식경제부·한국디자인진흥원, 「디자인권리보호가이드북」, 2010.

<표 16> 상표권자를 위한 가이드라인(예시)

**공정한 상표사용을 위한 상표권자 Check List**

- 비교대상 상표가 동일 또는 유사합니까?
- 상표를 상품에 표시하거나 상표를 부착한 상품을 유통, 광고하고 있습니까?
- 등록된 상표가 현재 유효합니까?
- 등록된 상표를 현재 업으로써 사용하고 있습니까?
- 정보전달을 위한 사용 등 상표권 효력이 제한되는 사용이진 않나요?
- 상표권이 출원되기 전에 선의로 사용하여 유명해지진 않았나요?

## 2. 병행수입업자 관련 가이드라인 검토사항

병행수입업에 관하여 제기된 가장 큰 문제는 상표표시방법 및 사용기준에 대한 명확한 가이드라인이 없어, 혼란이 발생한다는 것이며, 법적 근거의 부재로 인하여 법적용의 사각지대에 있다는 점이었다. 이로 인하여 성실사업자들이 피해를 보게 되는 일들이 만연한 바, 병행수입업자의 권리보호와 동시에 법률준수의 의무사항들을 규정하여 관련업계의 질서를 유지할 필요가 있다.

병행수입업자가 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 적극적으로 상표를 사용하여 광고·선전행위를 하더라도 그로 인하여 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고, 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인·혼동을 불러 일으킬 가능성도 없다면 이러한 행위는 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없어 상표권 침해가 성립하지 않는다고 볼 수 있다. 다만 이러한 경우라도 사용태양등에 비추어 영업표지로서의 기능을 갖는 경우에는 일반 수요자들로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있는 경우 유사한 상표를 사용하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목 소정의 영업주체혼동행위에 해당되어 허용될 수 없을 것이다.

현재 병행수입과 관련하여 관세청 고시와 판례를 제외하고는 병행수입을 규정하고 있는 내용이 없기 때문에 병행수입업자가 자율적으로 규범을 설정하고 준수하려는 노력을 하는 것이 필요하다. 병행수입품이라는 표시 및 병행수입이 위법일 경우에 책임부분, 병행수입으로 인한 피해 발생 시 소비자 구제방법에 대하여 명시하는 것이 필요하다. 소비자 오인이 발생하지 않도록 병행수입품이 명백하게 표시되고, 소비자 불만이 큰 사후서비스에 대한 처리문제 역시 판매화면에 표시하는 것만으로도 현재 상표권자 및 소비자와의 사이에서 발생할 수 있는 갈등을 대폭 해소할 수 있을 것이다.

병행수입업자의 경우 공급처를 제외하고는 영세기업인 경우가 대부분이며, 때문에 법적 권리 및 의무에 대한 이해가 상표권자다 통신판매(중개)업자에 비하여 저조할 수밖에 없다. 이에 자신이 하는 행위가 무엇이며, 상표를 사용해야하는지, 어떤 경

우에 문제가 되는지 등에 대하여 인식하는 것이 중요하다. 그러므로 상표권의 특성과 보호범위, 상표권이 미치지 아니하는 범위, 병행수입의 정의, 상표표시의 방법 등에 대한 인식이 선행되어야 할 것이다. 또한 상표법 외에도 저작권 및 디자인보호법 등 문제될 수 있는 법령 등을 동시에 제시함으로써, 병행수입업자들에게 개략적으로 법제를 이해하고 개념화할 수 있도록 해야 할 것이다.

병행수입의 상표사용 범위, 허용 범위 등에 대한 판례의 건수가 많지는 않으나, 이를 통하여 병행수입업자의 상표 사용 및 표시에 대한 대략적인 예측가능성을 부여할 수 있다. 또한 관세청 및 TIPA에서 권고하고 있는 내용들을 참고하여 함께 제시함으로써 관련업자들의 권익을 보호에 기여할 수 있다.

<표 17> 병행수입업자를 위한 가이드라인 (예시)

### 공정한 상표사용을 위한 병행수입업자 준수사항

- 병행수입이 가능한 물품인지 사전에 확인을 하여야 합니다.
  - 국내에서 제조(OEM포함)만 하며 외국상표권자와 동일 관계이나 계열사라는 특별한 관계가 없는 한 병행수입은 금지!
- 병행수입물품에 대하여는 반드시 통관인증표지를 부착하여야 합니다.



- 표지 외관  
(상단) "병행수입물품 통관표지" 문구 표시  
(중간) QR코드 표시  
(하단) "이 물품은 대한민국 세관 정식 통관 병행수입물품입니다." 문구 표시
- 표준 규격 : 가로 3cm X 세로 4cm
- 재질 : 아트지 (파지형 라벨)

- 온라인 판매의 경우 : 판매광고화면에 병행수입물품 통관표지의 QR코드를 표시하여 판매
- 오프라인 판매의 경우 : 병행수입물품의 본체 또는 한글품질보증서 겉면 등 소비자가 쉽게 확인할 수 있는 곳에 부착하여 판매

□ 병행수입물품을 판매할 경우 대하여 [병행수입] 또는 [병행수입제품]이라는 표시를 하여야 합니다.

- 온라인 판매의 경우 : 판매글 말머리에 [병행수입] 및 [병행수입제품] 등으로 표기하며, 판매화면 및 주의사항에 병행수입 제품이라는 점과 "이 물품은 대한민국 세관 정식 통관 병행수입물품입니다"라는 문구를 재 표시
- 오프라인 판매의 경우 : 매장 내에 [본 매장의 상품은 병행수입제품입니다]라는 표지판 등과 함께 "해당 매장의 물품은 대한민국 세관 정식 통관 병행수입물품입니다"라는 문구를 등을 부착하여 안내

□ 상표를 사용하는 경우 '영업표지'로 사용하는 것만 허용됩니다.

- 허용되는 경우(온라인) : 판매 화면에 직접촬영한 진정상품의 물품을 표기, 병행수입제품이라는 점을 밝히고 상표의 로고만 사용
- 허용되지 않는 경우(온라인) : 상표권자의 온라인 광고화면, 제품사진, 시즌북, 컬렉션 사진 등을 판매화면에 게시하는 경우
- 허용되는 경우(오프라인) : 매장 내 내부간판, 표식, 포장지 및 쇼핑백에 사용
- 허용되지 않는 경우(오프라인) : 매장입구 또는 외부, 외벽에 표식을 부착, 명함에 사용, 판매자를 오인할 수 있게 하는 행위

### 3. 통신판매(중개)업자 관련 가이드라인 검토사항

#### 1) 가이드라인 도출 관련 검토사안

상표의 거짓표시와 공정한 사용위반에 대하여 오픈마켓 사업자의 책임범위는 개별적인 사안에 따라 살펴보아야 할 것이나, 통상적으로 상표 및 포장과 관련한 침해행위를 사전에 방지할 수는 없고, 판매중지신청이 있는 경우에 이에 대한 처분을 성실히 수행하였다면 방조책임을 인정할 수 없다고 하고 있다.

하지만 소비자에 대한 오픈마켓 사업자의 책임은 소비자의 기대범위 안에 있다. 오픈마켓에 개인정보를 제공하고 상품을 구매하는 대다수의 소비자는 전자거래가 구매시간과 구매 장소의 제한을 극복하는 편의성과 다양한 제품, 서비스, 정보에의 접근 가능한 넓은 선택의 폭 등 정확한 정보를 제공받기를 원한다.

거짓으로 표시된 상표의 경우, 위법정보라 할 수 있으며, 즉 오픈마켓 사업자가 위법정보에 호스팅을 제공하는 것은 위법정보를 매개한 것으로서 계약책임을 질 수도 있고 불법행위책임을 질 수도 있는 것이다. 만약 약관상 위법정보 매개에 대해 면책이 된다는 약정을 정하였다고 하더라도 불법행위책임에서는 자유로울 수 없다.<sup>194)</sup> 그러므로 오픈마켓 사업자는 자신이 운영하는 웹사이트에서 위법정보가 유통되지 않도록 하는 최선의 노력을 하여야 한다. 이는 소비자의 단순 신뢰 확보 문제가 아니라 오픈마켓 사업이 거래중개적 성질을 민사법적으로 가지게 되므로 소비자의 진정한 개인정보 요구와 반대적 급부로서 진정한 상품정보 제공 의무를 지는 것이기 때문이다. 그 밖에도 상법상 명의대여인과 같이 누가 보아도 해당 웹사이트에서의 쇼핑은 웹사이트의 신뢰도와 직결된다. 그리하여 판매자의 불법행위에 대해 오픈마켓 사업자가 자신과의 규약, 매뉴얼 등을 따르게 하고, 여러 가지 실질적인 지휘감독관계가 인정되는 경우라고 볼 때 계약상 부적절한 정보제공의 상태에 있었던 오픈마켓 사업자는 손해배상책임 등을 통한 신뢰위반의 책임이 있다.<sup>195)</sup>

194) 예를 들어 게시판의 관리자가 특정한 인물을 비방하여 명예를 손상시켜 써넣은 글씨를 방치하는 경우에는 당해 인물에 대하여 불법행위 책임을 부담하는 것과 같은 논리이다.

195) 박귀련, 위조상품 거래에 대한 오픈마켓 사업자의 책임에 관한 연구 상, 「지적재산권」 2010년 봄호, 한국지적재산권법제연구원, 2010\

그러므로 오픈마켓 사업자 등은 약관의 면책약정과 별도로 불법행위 책임을 부담하지 않기 위해 다음과 같은 노력이 필요하다.

<표 18> 통신판매중개업자를 위한 가이드라인(예시)

---

**공정한 상표사용을 위한 오픈마켓 Check List**

- 판매자의 신원확인을 통하여 진정한 정보를 제공하고 있습니까?
  - 상품, 서비스의 내용, 거래조건을 확인하는 정보를 보장하고 있습니까?
  - 전자거래관련 계약체결 및 계약내용의 입증책임이 판매자에게 있음을 밝히고 있습니까?
  - 광고 내에 상표의 거짓표시나 기타 타인의 지식재산권 등을 침해하는 사안은 없습니까?
  - 거짓표시로 인해 진정상품이나 소비자가 원하는 상품을 받지 못한 경우에 대한 대응방안을 구축하고 있습니까?
- 

첫째, 오픈마켓 사업자는 판매자의 신원확인을 통하여 소비자에게 진정한 정보를 제공하여야 한다. 사업자가 자신의 현실공간에서 신원을 밝히지 않거나, 부정직하게 표시하는 경우에는 소비자의 피해구제를 위한 모든 권리와 절차들이 의미 없게 된다는 점을 잊지 말고, 판매업자의 가상공간에서의 신분, 주소를 확인하는 별도의 작업이 필요하다. 이와 같은 견지에서 최근 오픈마켓 등에서 도입하고 있는 판매자 공인인증제 도입은 매우 높이 평가할 만한 소비자 보호조치라 할 것이다. 그 밖에 제3자 기관이 사업자의 신원에 관한 정보를 등록, 관리하면서 신원을 확인할 수 있는 별도의 홈페이지를 오픈마켓 사업자가 만들어 판매자(사업자)의 신원을 소비자가 확인할 수 있도록 하는 방안도 고려될 수 있다.

둘째, 오픈마켓 사업자는 상품, 서비스의 내용 및 거래조건을 확인하기 위한 정보를 보장하여야 한다. 정확한 상품, 서비스의 내용 및 거래조건을 확인하기 위한 정보를 보장하여야 한다. 정확한 상품, 서비스의 정보는 소비자의 계약체결 여부를 결정짓고, 전자거래에 있어서 소비자에게 보다 많은 선택권을 줄 것이다. 그리하여 계약 전에 제공되는 정보를 보다 구체화하여 상품의 종류와 각 상품에 관하여 법률 등에 정해진 상품표시의 방법을 따르게 하고 정확한 정보를 제공하도록 한다. 이러한 정보는 순간적이 아니라 소비자가 언제든지 다시 확인할 수 있도록 하여 궁금한

사항을 해결하는 데 도움을 주어야 한다.

셋째, 오픈마켓 사업자는 판매자에게 전자거래 관련 계약서의 작성, 보존의무를 강제하고 계약체결 및 계약내용의 입증책임이 판매자에게 있음을 명시하여야 한다.

넷째, 오픈마켓 사업자는 모니터링을 통하여 상품의 광고 화면 내에 상표의 거짓 표시나 기타 타인의 지식재산권 등의 권리를 침해하는 사안이 없는 지에 대하여 주기적으로 검토하여야 한다. 오픈마켓의 특성상 게시되는 모든 정보에 대한 모니터링이 불가능 할 수 있고, 판매자 별로 상표권 및 지식재산권을 침해하는 방식이 날로 다채로워 지는 바, 정기적으로 무작위 검수를 통하여 지식재산권의 침해여부를 검토하고, 위반하는 판매자에 대하여 패널티를 부여함으로써 공정한 상표사용 환경이 만들어질 수 있도록 노력하여야 한다. 나날이 기술이 발달하고 있는 상황에서 상표권 침해 부정경쟁방지법 위반의 행위 등에 대하여 신고가 없더라도 꾸준한 모니터링을 통하여 판매자에게 자진하여 판매정보를 삭제할 것을 권고하거나 일정 기간을 두어도 소명이 없는 경우에는 신속하게 판매 목록에서 삭제할 수 있을 것이다.

다섯째, 오픈마켓 사업자는 소비자가 판매자의 거짓표시 등으로 위조상품이나 원하는 상품을 받지 못한 경우, 클레임 처리 없이는 대금지급을 하지 않는 노력이 필요하다. 격지자간에 있는 거래에 대해 중개자의 책임을 지는 오픈마켓 사업자는 최선을 다하여 수시 모니터링하고, 거짓표시 등이 적발되는 경우 이에 대해 적극 대응하는 자세를 보여야 한다. 특히 지속적으로 문제가 있는 판매자의 경우 영구적으로 제명하는 등의 기술적 장치를 동원하고, 사이트의 재가입을 억제하도록 하여야 한다. 이러한 시장퇴출조치는 정보통신망 사업자로서 불공정 조치가 아니라 이유있는 거래거절이 될 것이다.<sup>196)</sup> 오픈마켓 사업자는 상표가 부착된 제품이 진정상품에 해당한다고 볼만한 소명이 전혀 없고, 만약 진정상품을 병행수입하여 판매하고자 하는 자가 있다면 이에 대한 최소한의 별도의 심사를 거쳐 판매를 허락해야 하는 것이며 사전적 조치와 사후적 조치로서 상표권 침해 물건 판매를 방지할 수 있는 최소한의 의무를 다 하여야 한다. 즉 진정상품이 아니라는 내용이 접수되면 별도의

196) 박귀련, 위조상품 거래에 대한 오픈마켓 사업자의 책임에 관한 연구 상, 「지적재산권」 2010년 봄호, 한국지적재산권법제연구원, 2010, 29면.

심사를 거쳐 판매를 정지하거나 아이디어를 박탈할 수 있다고 하여야 할 것이다.<sup>197)</sup> 이러한 적절한 조치가 존재하며 각 처분에 대하여 성실히 수행하고자 하였다면 방조책임을 인정하기는 어려울 것이다.

더불어, 상표권 침해 등의 문제는 상표권을 직접적으로 침해하는 행위뿐만 아니라, 그 침해를 용이하게 해주는 직·간접의 모든 행위가 상표권 침해가 될 수 있으므로, 오픈마켓 사업자는 판매자들에 의한 상표권 침해를 저지하고 감소시키는 방향으로 시스템을 구축해야할 의무가 있다. 오픈마켓 사업자는 적절한 시스템 구축과 정확한 정보제공 의무가 소비자에게 있음을 명심하고 최대한 판매자의 익명성을 약화시키고 유명상표 등의 편승하여 이득을 취하려는 행위가 만연한 제품군에 대하여는 공정상 상표사용을 위한 필요조치를 하여야 할 것이다. 즉, 특정한 상표 등에 대하여 운영자의 등록통제, 삭제조치 등 통상적인 억제조치로는 유통을 통제하는 것이 불가능할 정도로 범람하여 공정한 거래질서를 해치는 정도에 이른 경우, 오픈마켓 사업자는 영업의 자유보다는 상표권자의 권리침해를 방지할 필요성이 훨씬 크다고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우, 당해 상표의 상품은 판매자가 등록을 한 후, 소비자에게 공개되기 이전 오픈마켓 사업자가 진정상품 여부를 여과하여 선별할 수 있는 유보기간을 설정 할 수도 있을 것이다.<sup>198)</sup>

상표권 등의 권리주장의 경우 상표법을 근거로 상표권을 행사하는 경우도 있지만 부정경쟁행위임을 이유로 권리를 행사하는 경우가 있으나 부정경쟁행위나 권리침해의 판단이 어려워 수용여부에 있어 상당한 의문이 존재하고 있으며, 이에 대한 사례나 대략의 판단기준 및 요건, 주지저명성의 범위 등에 대한 기준제시에 대한 요청을 확인 할 수 있었다. 오픈마켓 사업자 입장에서는 어떤 정보를 통해 어떤 기준으로 정당한 판매자임을 확인하여야 할 것인지에 대한 의문이 상당하며, 특정 정보나 기준을 통해 정당한 판매자임을 확인할 수 있는 방법이 모호한 바 이를 위하여 오픈마켓 사업자의 상표권 침해 게시물에 대한 거래안전 확보조치 판단을 위한 기준을 제시해볼 수 있다.

---

197) 박귀련, 위조상품 거래에 대한 오픈마켓 사업자의 책임에 관한 연구 상, 「지적재산권」 2010년 봄호, 한국지적재산권법제연구원, 2010, 38면.

198) 그러나 회원으로 가입한 판매자와 소비자 사이의 거래를 중개하고 수수료 등을 취득하는 오픈마켓의 경우 공정한 상표사용을 위한 적절한 조치를 취할 의무가 있지만, 그로 인하여 부당이익을 취하거나 판매자를 차별취급하는 등 우월적인 지위를 통한 남용행위를 하여서는 안될 것이다.

---

**오픈마켓 사업자의 거래안전확보조치 판단 Check List**

- 상표권 침해 게시물이 게시된 목적이 영리인가 아닌가?
  - 상표권 침해 게시물의 내용이 유명브랜드(널리 알려진 상표)를 침해하는가?
  - 상표권 침해 게시물의 게시기간과 방법은 무엇인가?
  - 상표권 침해 게시물로 인한 피해의 정도는 어느 정도인가?
  - 상표권 침해 게시자와 피해자의 관계는 무엇인가?
  - 상표권 침해 게시물의 삭제 요구가 있었는가 없었는가?
  - 상표권 침해자와 상표권자의 대응태도는 어떠한가?
  - 상표권 침해 게시물이 존재하는 당시 관련 인터넷 기술의 발전 수준은 어떠한고 기술적 수단의 도입에 따른 경제적 비용은 무엇인가?
- 

이 경우 ① 오픈마켓 운영자가 제공하는 인터넷 게시공간에 게시된 상표권 침해 게시물의 불법성이 명백하고, ② 오픈마켓 운영자가 위와 같은 게시물로 인하여 상표권을 침해당한 피해자로부터 구체적·개별적인 게시물의 삭제 및 차단 요구를 받거나, 피해자로부터 직접적인 요구를 받지 않았더라도 그 게시물이 게시된 사정을 구체적으로 인식하였거나 그 게시물의 존재를 인식할 수 있었음이 외관상 명백히 드러나고 ③ 나아가 기술적, 경제적으로 그 게시물에 대한 관리·통제가 가능한 경우에는, 오픈마켓 운영자에게 그 게시물을 삭제하고 향후 해당 판매자가 위 인터넷 게시공간에서 해당 상품을 판매할 수 없도록 하는 등의 적절한 조치를 취할 것이 요구된다.

2) 상품의 오남용 문제에 대한 향후방안

(1) 상품정보제공의 적극적인 수집 필요

오픈마켓에서 상표권 침해 상품은 꾸준히 판매되고 있다. 비록 오픈마켓 자체적으로 상표권침해 여부를 검증하고는 있지만 상품의 정보 자체에 상표관련 내용은 누락된 경우가 많은 것 같다. 사업자간에는 인터넷쇼핑사업자는 오픈마켓 사업자와 소셜커머스 사업자로 나누고 오픈마켓 사업자가 소셜커머스 사업자보다도 책임은 경감된다고 믿는 것 같다. 실제 판례도 이것을 오인할 만한 판결을 내린 바가 있기는 하였다. 오픈마켓 사업자에게 판매자 관리통제 주의의무 위반을 묻지 않던 대법원은 ○○과 같은 소셜커머스 사업자에게는 2012년 10~12월 6차례에 걸쳐 짝퉁 어

그부츠를 판매한 사업자를 감정 등 정품확인을 위한 노력을 하지 않았다고 벌금을 선고했다. 2012년 대법원 판결 이후 오픈마켓사업자는 통신판매중개업자, 소셜커머스 사업자는 통신판매업자로 구별하여 소셜커머스 사업자는 MD(상품기획자 merchandiser) 라는 자가 있어 품질보증에 있어 더욱 무거운 책임을 가진다고 생각하는 사람도 있다. 그러나 오픈마켓 사업자 역시 단순 위탁사무를 처리한다고 보기 보다는 소비자와의 신뢰 구축을 직접적으로 지고 있다고 할 수 있어 상품의 결함이나 위험성에 대한 시장주최자로서의 책임에서 자유로운 것은 아니다. 이것은 시장 질서유지행위에 있어 오픈마켓 사업자와 소셜커머스 사업자를 달리 구별할 이유가 없는 부분이기도 하다.

즉 오픈마켓 사업자도 소셜커머스 사업자와 마찬가지로 상표권 침해나 불법행위가 자신의 시장(인터넷 사이트)에서 일어나지 않도록 할 질서유지의무가 있고 불건전한 거래를 숨야낼 의무도 있게 되는 것이다. 그러므로 불법행위가 있음을 알거나 알 수 있었을 때에는 부작위에 의한 방조행위로 당해 불법행위 책임에 똑같이 기여한 자로 간주된다. 2012년 이후 오픈마켓에서 판매자가 소비자에게 물건을 판매하기 위해서 판매자는 오픈마켓 사업자에게 사업자등록증과 상품입점계약을 공통적으로 제출한다. 이것은 공통사항으로 오픈마켓인 옥션, 11번가, 네이버쇼핑, 지마켓, 쿠팡뿐만 아니라 소셜커머스 사업자인 위메프, 티몬 등이 그러하다. 소셜커머스사업자 티몬, 위메프 같은 경우 상품입점계약 후 품질확인단계가 별도로 존재하기는 한다. 이 경우 상품판매합의서에는 상품의 종류, 판매기간, 판매가격, 판매수수료 등이 주로 특정되고 있다. 그러나 향후에는 상품판매합의서에 상표등록여부, 정당한 상표사용권자인지 여부, 상표표시 예정 내용 등도 필수내용으로 기재하도록 독려할 필요가 있다.

현재는 상품판매합의서에 상품정보 내에 상표관련정보는 오픈마켓사업자가 거의 수집하지 못하고 있는 실정이다. 또한 주로 인터넷으로만 판매자로 가입하게 하여 하는 방식이라서 실제 진정한 상품을 판매하는 판매자라는 것을 직접 증명할 필요도 없는 셈이다. 그러므로 소비자피해를 줄이고 정당한 상표이용권자를 보호하기 위해서는 오픈마켓 사업자가 판매자의 상품판매계약을 체결하는 시점에서 관련 증명 서류 없이는 유명 브랜드 업체의 판매를 일단 제한조치 해두거나 직접 조회해

보고 단계별 입점승인을 해주려는 노력이 필요하다.

상표권자의 경우 상표등록자와 동일한 자라는 증빙과 상표등록번호가 허위가 아닌지 확인하여야 할 것이고 상표이용권자의 경우 정당한 판매권한이 있는지 여부와 관련된 계약이나 수입자격 있는 자의 수입인지를 증빙하는 서류 등을 제출하도록 하여 소비자피해를 최소화하고 관련 권리가 있는 사업자들의 영업이익을 보호하려는 노력이 필요하다. 이러한 품질보증절차가 상세히 되어 있는 경우와 그렇지 않은 경우를 구분하는 보험계약의 개발이 촉진될 수 있도록 소비자협의회와 사업자협회는 노력하여야 하고 이러한 품질보증절차가 전자상거래인증제도에 포섭될 수 있도록 하여야 할 것이다. 특히 보험회사는 소비자피해보상보험과 판매자피해보상보험 등의 보험계약의 보상범위를 적극적으로 확장하여 품질보증절차가 더욱더 개발될 수 있도록 노력하여야 할 필요가 있다.

## (2) 위탁계약과 중개계약의 부족한 이해 증대 필요

위탁계약은 신뢰를 기반으로 한 위임계약으로서 일방이 상대방의 위탁을 받아 일정한 사무를 처리하고 서비스를 제공하는 계약을 말한다. 즉 오픈마켓 사업자 대부분은 자신은 위탁계약을 체결하고 소비자는 이에 대한 대가를 얻는 것으로 이해하고 있다. 그리하여 오픈마켓 사업자는 상품을 입점하여 판매하겠다는 판매업자의 위탁을 받고 상품을 판매할 수 있는 정보를 소비자에게 제공하는 서비스를 제공하고 이에 대해 수수료를 받는 것이 자신의 법적 의무를 다한다고 생각한다. 이 같은 경우 위탁을 받은 상품에 대한 정보를 수동적으로 받아 이것을 게시하기만 하면 의무를 다했다고 생각하므로 상표등록여부, 정당한 상표사용권자인지 여부, 상표표시예정 내용 등은 반드시 표기하지 않아도 좋다고 생각된다.

그러나 통신판매업을 하고 있는 국내 대부분 오픈마켓 사업자는 실질적으로 법적으로는 중개계약을 체결한 당사자로 이해하여야 한다. 즉, 오픈마켓 사업자의 법적 지위는 거래가 완성되는 경우에 조건이 완성되어 수수료가 생성되므로 소비자가 거래완성의 키를 가지고 있기 때문에 거래가 완성되는 소비자의 입장에 있어 법적 지위가 결정되어야 하기 때문이다. 상품을 찾는 소비자는 상품을 구매함에 있어 오픈마켓 사업자가 제시하는 가격형성과 물건을 신뢰하고 이를 구매하고 있는 것이

다. 그리하여 오픈마켓 사업자는 중개할 대상물에 대한 확인 및 설명의무가 발생하며 그렇지 않은 경우 중개업자로서의 책임을 그대로 지게 되어 사고발생시 판매업자와 함께 공동불법행위자로서 부진정 연대책무를 지게 된다. 이와 같이 오픈마켓 사업자를 중개업자로 이해하고 일정한 주의의무를 다하지 않으면 불법행위책임자로 보는 대법원 판례는 다음과 같다.

온라인 쇼핑몰 운영자가 판매자로서 직접 소비자들에게 상품을 판매하는 형태가 아니라, 판매자와 구매자 사이에 거래가 이루어질 수 있는 전자거래 시스템을 제공하고 그 대가로 판매자로부터 서비스 이용료를 받을 뿐 판매자와 구매자 사이의 구체적 거래에는 관여하지 않는 이른바 오픈마켓(Open Market)에서는, 운영자가 제공한 인터넷 게시공간에 타인의 상표권을 침해하는 상품판매정보가 게시되고 그 전자거래 시스템을 통하여 판매자와 구매자 사이에 이러한 상품에 대한 거래가 이루어진다 하더라도, 그러한 사정만으로 곧바로 운영자에게 상표권 침해 게시물에 대한 불법행위책임을 지울 수는 없다. 다만 상표권 침해 게시물이 게시된 목적, 내용, 게시기간과 방법, 그로 인한 피해의 정도, 게시자와 피해자의 관계, 삭제 요구의 유무 등 게시에 관련한 쌍방의 대응태도, 관련 인터넷 기술의 발전 수준, 기술적 수단 도입에 따른 경제적 비용 등에 비추어 볼 때, ① 오픈마켓 운영자가 제공하는 인터넷 게시공간에 게시된 상표권 침해 게시물의 불법성이 명백하고, ② 오픈마켓 운영자가 위와 같은 게시물로 인하여 상표권을 침해당한 피해자로부터 구체적·개별적인 게시물의 삭제 및 차단 요구를 받거나, 피해자로부터 직접적인 요구를 받지 않았더라도 그 게시물이 게시된 사정을 구체적으로 인식하였거나 그 게시물의 존재를 인식할 수 있었음이 외관상 명백히 드러나고, ③ 나아가 기술적, 경제적으로 그 게시물에 대한 관리·통제가 가능한 경우에는, 오픈마켓 운영자에게 그 게시물을 삭제하고 향후 해당 판매자가 위 인터넷 게시공간에서 해당 상품을 판매할 수 없도록 하는 등의 적절한 조치를 취할 것이 요구되며<sup>199)</sup>, 오픈마켓 운영자가 이를 게을리하여 게시자의 상표권 침해를 용이하게 하였을 때에는 위 게시물을 직접 게시한 자의 행위에 대하여 부작위에 의한 방조자로서 공동불법행위책임을 진다고 할 것이다.

그러나 이러한 경우에도 오픈마켓 운영자에게 요구되는 조치의무에, 타인의 상표

199) 대법원 2009. 4. 16. 선고 2008다53812 전원합의체 판결 등 참조.

권을 침해하는 것으로 의심되는 게시물을 게시한 판매자의 신원정보 및 판매정보를 오픈마켓 운영자가 임의로 상표권자에게 제공할 의무까지 포함된다고 할 것은 아니다.

원심결정 이유에 의하면 원심은, 오픈마켓 운영자인 채무자가 판매회원약관에서 판매회원에게 이 사건 쇼핑몰에서 상표권 침해상품을 판매하지 아니할 의무를 부과하고 있고, 지적재산권 침해 또는 부정판매자를 배제하기 위한 장치로 권리침해신고제도, 상표보호프로그램(Brand Protection Program, BPP)을 시행하고 있으며, 그 밖에도 판매자관리프로그램(Gmarket Sales Manager, GSM)상 경고 또는 계도공지문 게시, 이상거래 블랙리스트에 대한 상시감시(모니터링) 제도까지 운영하고 있는 점 등에 비추어, 이 사건 쇼핑몰에서 이 사건 상표권을 침해하거나 침해할 개연성이 있는 상품이 판매되고 있다는 사정만으로 채무자가 고의 또는 과실로 개별적·구체적 사후방지 의무를 게을리하였다고 보기 어렵고, 채무자가 채권자들의 상표권 내지 전용사용권을 침해하는 것으로 의심되는 상품판매정보를 직접 게시한 판매자 신원정보 및 판매정보를 채권자들에게 제공하여야 할 의무가 있다고 볼 수도 없으므로, 채무자가 그의 의무를 위반하여 그 판매자의 불법행위에 도움을 주었다는 채권자들의 주장은 이유 없다고 판단하였다.<sup>200)</sup>

### (3) 오픈마켓 사업자의 상표 오남용 판단시기별 대응방향

오픈마켓의 사업자는 판매자가 상품을 제안하는 시점, 정보를 제공하는 시점, 거래가 완료되어 정산하는 시점, 총 3 시점에서 상품의 진위를 파악할 수 있는 시간적 여유가 존재한다.

1단계, 상품을 제안하는 시점에서 상품 제안하는 시점에 상품정보 및 사진 등이 콘텐츠와 일치하는지를 확인하는 것이 가능하여야 한다. 상품의 판매를 위하여 KC 인증, HACCP, 의료기기 품목허가, GMP 인증 및 유통기한 등 상품의 품질에 필요한 인증을 획득하여 유지하고 있으며, 식품위생법, 부정경쟁방지법 기타 관련법령의 위반 없이 제조, 생산 또는 수입된 진정상품이고, 상표권, 저작권, 디자인권, 특허권, 실용신안권 등 제3자의 권리를 침해한 사실이 없으며, 이러한 상품의 동일성, 품질, 권리침해 또는 법령 위반 여부를 함께 확인하여야 하는 것이다. 이 경우 병행수입

200) 대법원 2012. 12. 4. 2010마817결정

시에는 수입신고필증이 위변조 되지 않았는지 판매자와 오픈마켓 사업자의 꼼꼼한 검수가 필요하다. 판매자가 상품을 판매할 수 있는 적법한 능력이 있는지를 확인하고 이를 오픈마켓 사업자에게 공급하기 위하여 취득하여야 하는 관련 법령상 인허가, 판매권 기타 라이선스에 관한 계약상 권한 등 적법한 자격이 있는 자인지 확인이 필요하다. 즉 상품의 판매권한에 대한 판매자와 오픈마켓 사업의 검수가 필요하다. 판매업자가 상품정보를 위해 오픈마켓 사업자에게 제공하는 모든 자료(상품 정보의 문구, 상품 원료 및 성분 표시, 효능 및 효과, 제조방법, 제조일자, 유통기한, 기타 상품을 설명하는 일체의 문구, 사진저작권이 해결된 사진, 해당 상품의 상표, 특허에 대한 등록확인 등 소비자의 상품구매결정과 관련된 모든 정보)는 허위, 과장 또는 기만적인 내용이 전혀 없는 진실한 것이며, 저작권, 초상권 등 제3자의 권리를 침해한 사실이 없으며, 저작권법, 식품위생법, 화장품법, 표시·광고의 공정화에 관한 법령을 모두 준수하였는지 확인이 필요한데, 즉 상품정보 및 콘텐츠를 판매자가 제공한 대로 올려도 게시해도 되는지에 대한 검수이다.

판매업자가 소비자가 구매할 수 있는 시점에서 정보를 작위적으로 변경하거나 실제 판매에 있어 오픈마켓 사업자에게 제공한 상품과 다른 상품을 판매할 가능성이 없는 지를 살펴보는 시스템이 필요하다. 즉 표시 상품과 다른 상품을 판매하는지에 대한 확인인데, VeRO와 같은 상표권자의 권리보호와 건전한 전자상거래를 목적으로 하는 자체시스템 개발도 촉진시켜서 유명 브랜드 업체들에게 자사 사이트 내 모니터링과 신고권을 부여해 모조품(짝퉁) 판매가 의심되면 즉각 신고가 되는 시스템을 구축해 운영하는 것도 필요하고 이것을 각 오픈마켓사업자가 개발할 수 있도록 촉진, 장려하는 지원금도 필요할 것이다. 공정한 상표사용을 위해서는 규제도 중요하지만 다양한 이해당사자의 자발적인 신고 및 준수노력이 더욱 중요할 것이다.

끝으로 소비자가 상품을 구매하여 거래가 완성된 이후 모조품의 경우 청약 철회할 수 있는 기한을 늘리거나 상품에 대해 이의를 제기할 수 있는 자들에게 일종의 지원금을 주는 방식도 필요하다.

판매자의 권리제한을 통한 소비자 구제시스템을 마련하는 것인데, 결국 문제제기와 이것을 해결하려는 노력을 각 시스템상 상표권자, 소비자, 오픈마켓사업자의 감

시장을 구축할 때 상표권오남용의 문제로 인한 불신인터넷쇼핑의 골을 해결할 수 있다. 판례에서는 “타인의 상표권을 침해하는 것으로 의심되는 게시물을 게시한 판매자의 신원정보 및 판매정보를 오픈마켓 운영자가 임의로 상표권자에게 제공할 의무까지 포함된다고 할 것은 아니다.”라고 하였지만 이것을 반대해석하면 상표권자가 상표권 침해로 인해 해당 상품의 판매를 정지요청하고 소송을 제기한 증빙서류를 제출하면 임의가 아니므로 상표권자에게 판매자의 신원정보 및 판매정보를 줄 수 있도록 미비 법규정을 개정할 필요가 있을 것이다.

#### (4) 사적계약에 있어서 상표권 보호 방법 : 표준약관의 마련

오픈마켓 사업자는 사적 계약에 있어 상표권 침해한 물건을 판매하여 오픈마켓 사업자의 명예를 실추시킨 경우(권한 또는 자격 없이 상품을 공급한 경우, 표시정보와 다른 물품을 판매한 경우) 강력한 위약금 등 소비자 또는 권한 있는 판매자 보호조치를 행하는 수단을 강구할 필요가 있다.

일단 권리자의 이의 신청이 있는 경우 해당 상품의 판매를 일시적으로 정지시키고 해당 상품의 위법사실 여부에 대하여 판매업자에게 소명을 요청하여야 한다. 소명한 내용이 신뢰받을 수 없는 수준에 이른 경우라고 할 때 해당 상품을 판매예정수량만큼 압수하여 폐기하거나 위법상표 부착물로 오픈마켓 사업자는 일부 증거로 가지고 있을 필요가 있다. 또한 소비자에게 전액 환불 및 위로금을 지급할 수 있는 금액을 추징할 수 있도록 할 사적 합의를 사전에 해놓을 필요가 있다.

권리자의 이의 신청이 있지만 판매자 역시 권리자임을 주장하거나 분쟁이 발발하는 경우 오픈마켓 사업자는 상품판매를 보류 또는 중단하고 제3의 전문기관에게 해당 상품의 지식재산권 침해 여부 등 감정을 의뢰할 필요가 있으며, 수사기관 등에게 해당 상품 및 판매자를 고발조치하는 정보를 제공하게 하는 사적 합의를 사전에 해놓을 필요가 있다.

즉, 진정상품이 아니거나 권한없는 자의 판매로 인하여 상표권 오남용 물건을 판매하게 된 경우 손해배상과 위약벌, 계약의 해지 규정들을 두어 심리적 강제수단뿐만 아니라 물질적 담보수단에 대한 사적 합의를 사전에 해놓을 필요가 있다. 이

같은 부분은 상품입점계약서 표준약관을 개발함으로써 상표권 침해를 최소화할 수 있는 공정한 계약서 개발이 요구되는 부분이라 하겠다.

#### 4. 프랜차이즈의 상표문제 관련 가이드라인 여부

프랜차이즈에서 나타난 상표문제의 경우 사실상 프랜차이저와 프랜차이즈 간의 침해 또는 남용이라기보다는 범망을 교묘히 빠져나가는 문제가 있었다. 하지만 이러한 위반을 상표법 내에서 해결하는 것이 타당한지에 대하여는 좀 더 고민해봐야 할 필요가 있다.

현재 공정거래위원회와 한국프랜차이즈산업협회를 중심으로 프랜차이저와 프랜차이즈 사이의 관계를 규율하는 법령<sup>201)</sup> 및 행정규칙<sup>202)</sup> 및 안내 자료는 이미 존재하고 있으며, 가맹사업거래 홈페이지<sup>203)</sup> 등을 통하여 프랜차이저와 프랜차이즈 간의 분쟁을 해결하고자 하고 있다. 공정 지식재산분야만을 특정하는 가이드라인을 추가적으로 제정해야 하는지에 대하여는 고민이 필요할 것이다.

다만, 제기된 상표권의 양도 등을 통한 사익 추구의 문제는 일정한 해결방안이 필요할 것이다. 이는 법제도 개선을 통하여도 이루어질 수 있으나, 현재 가맹거래업의 주무부처인 공정거래위원회에서 주도적으로 문제해결을 해나가는 것이 보다 바람직할 것으로 판단된다. 상표권을 내부적으로 양도하는 행위는 부당내부거래로 해석할 여지가 있다. 부당내부거래의 유형에는 ① 부당한 자금지원, ② 부당한 자산 상품 지원 등, ③ 부당한 인력지원의 세 가지 유형으로 구분될 수 상표권을 오너 일가 등에 양도하는 행위는 부당하게 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 부동산·유가증권·상품·용역·무체재산권 등 자산을 현저히 낮거나 높은 대가로 제공하거나 현저한 규모로 제공하여 과다한 경제상 이익을 제공함으로써 특수관계인 또는 다른 회사를 지원하는 행위에 해당 될 수 있다. 이에 공정거래위원회에서는 부당내부거래를 방지하기 위한 제도로 대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시제도<sup>204)</sup>를

201) 관련법으로 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」, 「가맹사업 진흥에 관한 법률」이 있다.

202) 관련 행정규칙으로 「가맹사업거래 정보공개서 표준양식에 관한 고시」, 가맹사업법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시, 「가맹본부·가맹점사업자간 공정거래 및 상생협력 협약 절차·지원 등에 관한 기준」이 존재한다.

203) 가맹사업거래(<http://franchise.ftc.go.kr/main/index.do>)

204) 공정거래법 제11조의2.

두고 있는 바, 이러한 제도에 대한 수정·보완을 통해서 문제를 해결하는 방안을 모색해 볼 수 있다.<sup>205)</sup> 또한 상표권의 부당한 양도의 경우 일정부분 불공정거래행위<sup>206)</sup>가 될 여지도 존재하는 바 관련법안의 검토를 통하여 문제를 해결하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

---

205) 물론 현행 대규모 내부거래에 대한 이사회 의결 및 공시제도의 경우, 공시대상 대규모 내부거래 금액이 상호출자제한기업집단에 속하는 회사가 특수관계인을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 거래한 금액(상품·용역거래의 경우 분기에 이루어질 거래 금액의 합)이 그 회사의 자본금 또는 자본총계 중 큰 금액의 100분의5 이상이거나 50억 원 이상인 내부거래에 해당하며, 대상기업 역시 자산총액이 5조 원 이상인 상호출자제한기업집단에 속하는 상장법인과 비상장법인으로 규정하고 있고, 중소기업이 다수로 구성된 프랜차이즈와 또한 상표권의 양도 및 거래 행위를 규정하기에는 어려움의 존재할 수 있는 바, 법제도의 면밀한 검토와 보완이 요구된다.

206) 불공정거래행위란 자유로운 시장경쟁을 저해할 수 있는 공정하지 않거나 정당하지 못한 방법 등을 사용하여 거래하는 행위를 말한다. 불공정거래행위의 금지는 주어진 시장 구조 하에서 개별 기업의 행위가 경쟁 질서를 해치는 경우, 이를 시정하기 위한 거래행태 개선을 위한 조치에 해당하며, 일반 불공정거래행위의 유형으로는 ① 거래거절, ② 차별적 취급, ③ 경쟁사업자 배제, ④ 부당한 고객유인, ⑤ 거래강제, ⑥ 거래상지위 남용, ⑦ 구속조건부거래, ⑧ 사업활동 방해, ⑨ 부당한 자금·자산·인력 등의 지원을 규정하고 있다. 이 중 상표권의 부당한 남용의 경우 거래상 우월적 지위를 갖고 있는 사업자가 그 지위를 부당하게 남용하여 거래상대방의 자유로운 의사결정을 침해하여 거래상 불이익을 주는 거래상 지위남용이나, 부당하게 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 가지급금, 대여금, 인력, 부동산, 유가증권, 상품, 용역, 무체재산권 등을 제공하거나 현저히 유리한 조건으로 거래하여 특수관계인 또는 다른 회사를 지원하는 부당한 자금·자산·인력의 지원에 해당할 수 있다. 거래상 지위를 이용하여 불이익을 주는 대표적인 행위들을 별도로 규제하기 위하여 「하도급거래 공정화에 관한 법률」과 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」이 입법화되어 있는 바, 이러한 법률 등의 개정을 검토해볼 필요가 있다.

## 제3절 공정한 상표사용 및 표시에 대한 제도적 개선방안

### I. 서

어떠한 것들이 상표의 사용위반이나 상표의 표시위반이 되는지, 위반 시 어느 정도의 제재를 가할 것인지 등에 대하여 상표권자 등의 이해관계자 및 국민들의 의식의 성숙, 사회적 합의가 어느 정도 기반이 되는 상황에서 방향성이 설정되고 구체적인 법안이 만들어져야 하는 장기적인 문제라 할 것이다. 즉, 법제화 내지 법제의 개편은 중·장기적으로 충분한 논의와 검토를 통해 추진되어야 하겠지만, 다만 이 과정에서 특허청 입장에서 구성원들의 인식이 성숙될 수 있도록 올바른 방향을 제시하고 도움을 주는 역할을 적극적으로 해야 할 것이다.

### II. 법제도 개선방안

#### 1. 상표의 정당한 표시와 관련한 법제도 개선안

실태조사 등에서 제시된 상표표시에 관련된 문제점을 살펴볼 때, 상표의 표시방법에 대한 어떠한 기준도 존재하지 아니한 바, 판매자가 임의로 상표를 표시하는 경우가 많고, 때문에 의도치 않은 상표권 침해 문제를 야기하거나, 권리자와의 갈등상황에 처해지게 되는 경우를 발견할 수 있었다. 또한 상표의 표시는 곧바로 상표의 사용과 연계되는 바, 상표적 사용이 아님에도 불구하고 권리자로부터 사용금지 등을 요청 받는 사례도 더러 존재하였다. 현행법령은 상표의 표시와 거짓표시에 대해서 규정하고 있을 뿐, 이외에 어떠한 상표표시의 세부적인 유형 또는 기준을 제시하고 있지 아니한 바, 상표의 거짓표시에 대한 판단기준을 제시하지 못하고 있다. 이에 상표의 올바른 표시방법 및 거짓표시의 세부적인 유형과 기준을 예시하되, 수범자의 입장에서 거짓표시의 세부적인 유형과 기준을 알기 쉽게 살펴볼 수 있도록 하는 상표법의 개정 또는 관련한 지침의 제정이 필요하다.

업계의 혼란을 방지하고 올바른 상표사용의 질서 확립을 위하여 상표의 사용방식과 범위에 대한 기준, 특히 권리자 및 수요자를 위한 등록상표의 표시방법과 사용범위에 대한 기준을 제시할 수 있다. 이러한 예시를 제시함에 있어 시행령, 시행규

칙, 고시, 지침 등의 방식을 취할 수 있는 데, 어떠한 방식이 가장 타당할지는 각각의 의미와 성격을 우선적으로 파악하고, 위임입법의 적법성, 필요성, 허용성에 대한 판단기준에 비추어 결정해야 한다. 규율 대상이 법률유보 내지 의회유보의 관점에서 법률로써 규율하여야 할 사항인지, 새로운 입법사항 또는 국민의 새로운 권리·의무에 관한 사항이 아닌지 살펴보아야 한다. 세부적으로 살펴보면, 첫째, 보다 세부적으로 헌법에서 직접 법률로 정하도록 규정하고 있는지 여부, 의회유보의 원칙과 관련하여 반드시 법률에 직접 규정해야 하거나 규정하는 것이 바람직한 사항인지 여부를 검토하여야 한다. 기본권을 제한하거나 기본권 제한을 해제하는 요건·기준과 절차, 국민의 권리·의무의 변동에 관한 사항, 법제도로서 존립하기 위하여 필수불가결한 사항, 국민 다수에 영향을 미치는 사항, 통치기구의 구성·기능에 관한 사항에 해당하지 않는 경우에는 하위법령에 위임하는 것이 적절하다. 둘째, 경제적·사회적 상황의 변동에 따라 탄력적, 유동적으로 대처하여 신속한 입법적 대응을 하기 위해서는 입법기술상 법률에서 직접 규정하는 것보다는 하위법령에 위임하는 것이 적절하다. 셋째, 전문적·기술적 사항으로서 법률에서 직접 모두 규정하기보다는 전체적인 기준 및 개요를 법률에 정한 뒤 구체적인 사항은 변동 상황에 따른 탄력적 또는 기술적 대응을 위하여 하위법령에서 규정하는 것이 적절하다. 규율 내용의 기초가 될 사실관계 등이 다양하고, 수시로 변화하는 성질을 갖고 있어서 규정형식이 번잡한 것은 하위법령에서 규정하는 것이 적절하다. 넷째, 과학기술의 발전 속도 등과 연계하여 전문적이고 과학적인 판단과 탄력적인 규율이 요구되는 영역은 위임의 필요성이 인정된다.<sup>207)</sup>

시행령은 법률의 시행에 따르는 세칙이나 규정을 내용으로 하는 명령으로 집행명령과 위임명령을 포함하는 데, 시행령은 법률에서 위임받은 범위 내의 사항을 규정할 수 있다. 시행규칙의 경우 법령을 실제로 적용할 때 필요한 세부적인 규정을 담은 것으로 총리령 및 부령의 형태로 존재하게 된다. 시행령과 시행규칙의 경우 법규명령으로서 국가기관과 국민을 기속하는 형태로 작용하게 된다. 훈령, 예규, 고시, 지침 등의 행정규칙의 경우 행정기관이 정립하는 것으로서 권리, 의무 등 법적인 효력이 있다고 보기는 어려우나 일반 행정규칙도 일정한 신뢰를 형성하여 사용될

207) 박영도·강현철·이세정, 「행정형벌법규, 조세, 준조세, 영업활동, 급부행정분야 등 행정관계 법령의 위임입법 심사기준 및 포괄위임입법금지원칙 위반 법령 발굴과 정비방안 연구」, 법제처·한국법제연구원, 2010.

경우 사실상 구속력을 가질 수 있다. 이 중 지침의 경우 기관장이 내부 업무 수행을 목적으로 하위 공직자에게 업무상 준수할 것을 지시하는 강력한 내부방침이며 고시는 일반 행정수요자에게 알리기 위한 목적으로 작성된 행정 기관의 업무요강으로 볼 수 있다.


우선적으로 정당한 상표표시를 위하여 시행령 또는 시행규칙에 그 근거를 두는 방법을 고려해 볼 수 있다. 시행령 또는 시행규칙 등으로 상표의 표시에 관한 내용을 규정할 경우 법규성에 의거하여 표시방법에 대한 확실한 근거를 제시할 수 있다. 관련업계에서 표시와 관련한 분쟁 시 판단의 용이성이 존재할 수 있으나, 아직까지 관련한 사례 등이 다수 축적되지 아니한 상황을 고려한다면 시기상조일 수도 있다. 시행령 미 시행규칙으로서 정당한 표시에 대한 근거를 제시할 경우, 법령의 개정 및 시행령 및 시행규칙의 신설을 고려해볼 수 있다. 현행법령 제222조의 등록상표의 표시에서 상표권자 및 전용사용권자, 통상사용권자는 등록상표를 사용할 때 해당 상표가 등록상표임을 표시할 수 있다는 규정이 존재하고 있으나, 상세한 표시방법에 대한 근거법령이 없는 바, 각 항을 신설하여 상표의 표시에 대한 근거를 제시할 수 있으며 세부적인 내용은 시행령 또는 시행규칙에 표시할 수 있다.

다만 222조의 경우 등록상표의 표시를 규정하고 있으며, 등록상표의 표시권자를 상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자로 한정하고 있는 바, 추가적으로 상표를 사용, 표시할 수 있는 자에 대한 권한범위 설정을 고려해볼 필요가 있다. 상표의 표시와 관련하여 병행수입업자와 같은 정당한 판매업자에게도 등록상표의 표시를 할 수 있도록 법률의 개정이 필요하다는 의견이 존재하였다. 다만, 이 경우 병행수입업자 또는 합법적 유통업자에 대한 보호에는 긍정적일 수 있으나, 정당한 권리자 이외의 자에게 권리를 부여하는 것이 가능한 것인지에 대한 법리적 검토가 필요하다.<sup>208)</sup> 법률의 개선을 통해 상표사용에 대한 기준을 마련하되, 법적 근간을 훼손하지 않는 수준의 방법론적 검토가 필요할 것이다.

---

208) 대법원은(2002. 9. 24. 선고 99다42322판결) “매장 내부 간판, 포장지 및 쇼핑백, 선전광고물은 영업표지로 볼 수 없거나 병행수입업자의 매장이 마치 대리점인 것처럼 오인하게 할 염려가 없으나 사무소, 영업소, 매장의 외부 간판 및 명함은 영업표지로 사용한 것으로 허용될 수 없다” 판단한 사례 등을 바탕으로 법리적 근거를 검토할 필요가 있다.

<표 20> 상표법 제222조 개정(안)

현행법률	개정안
<p>제222조(등록상표의 표시) 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 등록상표를 사용할 때 해당 상표가 등록상표임을 표시할 수 있다.</p> <p>&lt;신 설&gt;</p> <p>&lt;신 설&gt;</p> <p>&lt;신 설&gt;</p>	<p>제222조(등록상표의 표시) ① 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 등록상표를 사용할 때 해당 상표가 등록상표임을 표시할 수 있다.</p> <p>② <u>상표의 표시 등과 관련하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.</u></p> <p>③ <u>정당한 권원이 없는 자는 상품과 그 포장에 본 조에서 규정하는 상표의 표시 등을 하거나 이와 비슷한 표시를 하여서는 아니 된다.</u></p> <p>시행규칙 [별표] <u>상표 표시등의 방법</u>  <u>상표의 표지</u>  <u>가. 도안모형</u></p> <div data-bbox="817 981 997 1160" style="text-align: center;">  </div> <p><u>나. 표시요령</u></p> <p>1) <u>상표의 표시를 나타내는 각각의 표지의 도형크기는 상표의 크기에 따라 조정한다.</u></p> <p>2) <u>상표의 표지는 해당 상품과 그 포장에 쉽게 알아볼 수 있도록 표시하고, 떨어지지 않도록 붙이거나 인쇄 또는 각인 등의 방법으로 표시하여야 한다.</u></p> <p>3) <u>상표표시 외에 등록상표번호를 표시하여야 한다.</u></p>

관련업계의 혼란을 방지하고 올바른 상표사용의 질서를 확립하고자 하는 차원에서 가이드라인 또는 고시의 수준으로 표시방법을 제시하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 고시의 모범조항은 정당한 상표의 표시방법 및 거짓 표시 유형을 정하여 규율하기 위한 것으로서, 법률에서 이러한 사항을 일률적으로 규정하기는 곤란하고 그 내용도 방대한 바, 특허청의 고시로 위임하는 것이 적절할 수 있다. 「정당한 상표 표시에 관한 고시」를 신설할 경우, 이는 행정예규에 해당하며, 행정예규는 법령에 적합하고 현실에 부합하는 방향이어야 하므로, 행정예규의 필요성, 적법성, 적절성,

명확성 및 조화성을 고려하여 신설하여야 할 것이다.209)

등록상표의 표시방법에 관한 고시를 신설함에 있어 유사영역에 있는 고시 및 지침210) 등을 참고하여 그 세부내용 및 구성을 참조할 수 있다.

---

209) 훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정 제2조(기본원칙) ① 중앙행정기관(대통령 및 국무총리 소속 기관의 장을 포함한다. 이하 같다)은 훈령·예규·고시(그 명칭에 관계없이 법령의 시행 또는 행정사무처리 등과 관련하여 발령하는 규정·규칙·지시·지침·통첩 등을 포함하며, 이하 "훈령·예규 등"이라 한다)을 입안할 때에는 다음 각 호의 원칙에 따라 입안하여야 한다.

1. 필요성: 훈령·예규 등은 법령(법률, 조약, 대통령령, 총리령 및 부령을 말한다. 이하 같다) 집행의 통일성 등을 확보하기 위하여 필요한 경우에만 발령할 것
  2. 적법성: 법률에 근거 없이 국민의 권리의무에 관한 사항을 규정하거나 법령의 내용과 다른 사항 또는 다른 중앙행정기관의 소관업무에 관한 사항을 규정하지 아니할 것
  3. 적절성: 행정기관이 쉽게 확보할 수 있는 서류를 국민에게 제출하게 하거나 현실에 맞지 아니한 사항을 규정하여 국민에게 불편을 주지 아니할 것
  4. 조화성: 다른 훈령·예규등과 조화와 균형이 유지되도록 하고, 중복·상충되는 내용이 없을 것
  5. 명확성: 국민이 훈령·예규 등을 이해하기 쉽도록 누구나 알기 쉬운 용어와 표현 등을 사용하여야 하며, 재량권이 남용되지 아니하도록 구체적이고 명확하게 규정할 것
- ② 중앙행정기관의 장은 소관 훈령·예규 등을 제정 또는 개정하거나 폐지하려는 경우 국민의 의견을 수렴하고 그 내용을 널리 알리기 위하여 노력하여야 한다.
- ③ 중앙행정기관의 장은 훈령·예규 등의 내용이 적법하고 현실에 맞게 유지될 수 있도록 소관 훈령·예규 등을 지속적으로 재검토하고 관리하여야 한다.

210) 참고할 수 있는 유사영역의 표시관련 행정규칙은 다음과 같다. ; 기만적인 표시·광고 지침, 가격표시제 실시요령, 건강기능식품의 표시기준, 부당한 표시·광고행위의 유형 및 기준 지정 고시, 소비자 안전에 관한 표시·광고 심사지침, 특허기술상 마크 사용 표시 등에 관한 고시, KAS 인정마크 사용 및 인증기관 표시에 관한 세부요령 등

<표 21> 정당한 상표표시에 관한 고시 신설을 위한 타 고시와의 비교

순 번	비교대상 고시	구성				
		목적, 의의	일반원칙	개별원칙 등	기타	재검토기한
1	부당한 표시·광고행위의 유형 및 기준 고시 <sup>211)</sup>	I. 목적	II. 일반지침 1. 기본원칙 2. 사업자 자신 3. 가격 4. 성분 5. 품질 6. 규격 7. 제조일자 8. 제조방법 9. 특징 10. 원산지 11. 보증 12. 용기·포장 13. 추천·권장 14. 사용방법·주의사항 15. 비교 16. 기만 17. 기타 거래내용			III. 재검토기한
2	기만적인 표시·광고 지침 <sup>212)</sup>	I. 목적	II. 일반지침 1. 의의 2. 대상 3. 방법	III. 구체적 심사기준 1. 중요사항 누락 2. 중요사항 축소 3.	IV. 허위·과장의 표 시·광고와의 관계	V. 재검토기한

순 번	비교대상 고시	구성				
		목적, 의의	일반원칙	개별원칙 등	기타	재검토기한
			4. 부당성 심사 5. 타 고시와의 관계			
3	중요한 표시·광고사항 고시 <sup>213)</sup>	I. 목적 II. 용어의 정의	III. 일반원칙	IV. 분야별 주요정보 1. 유전자변형물질분야 2. 상품권 분야 3. 소비자안전분야 V. 업종별 주요정보 1. 제조업 2. 도매 및 소매업 3. 부동산업 및 임대업 4. 운수업 5. 정보서비스업 6. 전문서비스업 7. 교육서비스업 8. 여가관련서비스업 9. 개인 서비스업 10. 기타	VI. 과태료 부과	VII. 재검토기한
4	가격표시제 실시요령 <sup>214)</sup>	제1장 총칙 - 목적 - 정의	제2장 판매가격의 표시 - 표시대상품목 - 표시의무자 - 표시방법 제3장 단위가격의 표시 - 표시대상품목 - 표시의무자		제5장 보칙 - 기본지침의 시달 등 - 자금 및 세제지원 - 지도, 점검, 보고 - 기타 세부규정 제6장 벌칙 -과태료	제7장 행정사항 - 재검토기한

순 번	비교대상 고시	구성				
		목적, 의의	일반원칙	개별원칙 등	기타	재검토기한
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 표시단위</li> <li>- 표시방법</li> </ul> <b>제4장 사업자의 부당한 행위의 유형 및 권장소비자가격 등의 표시 금지</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부당한 행위 유형</li> <li>- 금지대상품목</li> <li>- 표시금지의무자</li> </ul>			
5	KAS 인정마크 사용 및 인증기관 표시에 관한 세부요령 <sup>215)</sup>	<b>1. 목적</b> <b>2. 용어의 정의</b>	<b>3. 로고 및 인정마크</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KAS로고</li> <li>- IAF로고</li> <li>- KAS 인정마크</li> </ul> <b>4. KAS 인정마크 사용방법</b> <b>6. KAS 인정마크 및 인증기관 표시 오용시의 제제사항</b>		<b>5. 광고나 선전</b>	-
6	건강기능식품의 표시기준 <sup>216)</sup>	<b>제1조 목적</b> <b>제2조 용어의 정의</b>	<b>제3조 표시대상</b> <b>제4조 표시사항</b> <b>제5조 표시방법</b>	<b>제6조 세부표시기준 및 방법</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건강기능식품이라는 표시</li> <li>- 제품명</li> <li>- 업소명 및 소재지</li> </ul>	<b>제7조 중량 등의 허용 오차</b> <b>제8조 적용특례</b> <b>제9조 준용</b>	<b>제10조 규제의 재검토</b>

순 번	비교대상 고시	구성				
		목적, 의의	일반원칙	개별원칙 등	기타	재검토기한
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 유통기한 및 보관 방법</li> <li>- 내용량</li> <li>- 영양정보</li> <li>- 기능정보</li> <li>- 섭취량 등 주의사항</li> <li>- 원료명 및 함량</li> <li>- 의약품이 아니라는 표현</li> <li>- 기타</li> </ul>		
7	특허기술상 수상마크 사용·표시 등에 관한 고시 <sup>217)</sup>	제1조 목적	제2조 대상 제3조 문양 제4조 절차 제5조 사용 제6조 표시방법 제7조 허위표시에 따른 제재			제8조 유효기간


- 211) 「부당한 표시·광고행위의 유형 및 기준 지정 고시」, 공정거래위원회고시 제2015-15호.  
212) 「기만적인 표시·광고 지침」, 공정거래위원회예규 제235호,  
213) 「중요한 표시·광고사항 고시」, 공정거래위원회고시 제2016-7호.  
214) 「가격표시제 실시요령」, 산업통상자원부고시 제2014-233호.  
215) 「KAS 인정마크 사용 및 인증기관 표시에 관한 세부요령」, 국가기술표준원고시 제2014-800호.  
216) 「건강기능식품의 표시기준」, 식품의약품안전처고시 제2016-62호.  
217) 「특허기술상 수상마크 사용·표시 등에 관한 고시」, 특허청고시 제2015-16호.

표시방법에 관한 고시 및 거짓표시 등에 관한 고시의 일반적인 구조의 경우 각 고시·지침마다 약간의 차이는 존재하나, ① 목적 및 의의, ② 일반원칙, ③ 개별원칙, ④ 재검토기한의 구조를 지니는 것이 일반적이다. 표시 등과 관련한 원칙에 있어 일반원칙에 모든 사항을 기재하거나, 일반원칙과 개별원칙을 구분하여 개별원칙 내에 유형별로 그 내용을 기재하는 방식을 택하는 경우도 존재한다. 이러한 타 고시·지침 등을 토대로 등록상표의 표시방법에 관한 고시(안)을 다음과 같이 설계할 수 있다.

<표 22> 등록상표의 표시방법에 관한 고시(안)

1. 목적  
 이 고시는 상표법(이하 “법”이라 한다) 제22조 및 224조 제1항 및 제2항 각호의 규정에 의한 등록상표의 표시 및 거짓표시가 구체적으로 어떠한 경우에 해당되는지를 사업자, 사업자 단체 및 일반국민에게 예시함으로써 부당한 상표의 거짓표시를 사전에 방지하고 상표법의 법집행의 객관성과 투명성을 확보하는 데 그 목적이 있다.

2. 상표의 표시에 관한 일반지침  
 (1) 상표의 표시에 대한 기본원칙  
 현행 상표법에 특정한 표시방법을 규정하고 있지는 않으나, 일반적인 상표등록 표시사례와 특허 등 다른 지재권 표시사례를 감안하여 ‘상표등록’이라는 문자와 그 상표등록 번호, 상표등록 도안을 함께 표기한다.



(예) 상표등록 제40-0000000호

(2) 표시요령

- 1) 상표의 표시를 나타내는 각각의 표지의 도형크기는 상표의 크기에 따라 조정한다.
- 2) 상표의 표지는 해당 상품과 그 포장에 쉽게 알아볼 수 있도록 표시하고, 떨어지지 않도록 붙이거나 인쇄 또는 각인 등의 방법으로 표시하여야 한다.
- 3) 상표표시 외에 등록상표번호를 표시하여야 한다.

3. 상표의 거짓 표시  
 (1) 등록받지 않은 상표에 대하여 거짓으로 표시하거나, 출원만 이루어진 상표에 대하여 등

특상표로 표시하는 경우에는 상표의 거짓표시가 된다.

(예) 출원상표에 대하여 상표등록 제40-2013-0000000호로 표기하는 경우

(예) 거절된 출원상표에 대하여 상표등록/상표출원 등의 표기를 하는 경우

(2) 등록받은 상표번호를 등록받지 않은 물품에 표시하는 것은 상표의 거짓표시가 된다.

(예) A물품에 대하여 상표등록을 받은 후, B물품에 해당 등록상표를 표시하는 경우

### 3. 재검토기한

특허청은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 0000년 0월 0일을 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

## 2. 상표법상 법정손해배상제도의 검토

법정손해배상제도는 민사소송에서 원고가 실제 손해를 입증하지 않은 경우에도 사전에 법령에서 규정한 손해액 또는 일정한 범위의 금액을 법원이 원고의 선택에 따라 손해액으로 인정할 수 있는 제도이다. 법령마다 그 내용에 약간의 차이가 있으나 대체로 원고가 청구를 기반으로 실손해의 배상에 갈음하거나 그에 덧붙여, 법원이 일정한 침해 단위당 하한금액 이상, 상한금액 이하의 범위의 배상액을 정하여 배상을 명할 수 있도록 하는 제도로서, 2007년 한미 FTA 협정에 의하여 상표법에 도입되었다.

우리 상표법은 제111조에서 법정손해배상의 청구를 규정하면서, 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 배상할 수 있도록 규정하고 있다. 하지만 영세사업자의 법령 미숙지 등으로 상표침해가 계속해서 발생하고 있으며 상표침해에 따른 손해배상 금액의 기준이 낮음에 따라 이를 악용하는 사례도 빈번하게 발생하고 있는 상황이다. 이에 상표침해에 따른 손해배상액의 상향 조정으

로 법 시행의 실효성을 높이고 상표침해 건수에 대한 가중배상을 통해 침해를 억제해야 할 필요가 있다는 주장이 존재하는 바, 법정손해배상액의 적절성 여부 및 악의적·중복적 침해자에 대한 가중배상의 부과를 검토해볼 필요가 있다.

현재 법정손해배상제도를 도입하고 있는 타법과 비교해볼 때 상표법의 하한금액이 상대적으로 높은 편이기는 하나,<sup>218)</sup> 권리의 특성상 1회의 침해에 대한 손해액을 전보하기에는 낮은 금액이라는 것이다. 국외의 경우 미국이 법정배상액의 상·하한과 고의 침해 시 상한증액을 각각 100% 상향조정하였고, 중국도 악의적 침해 시 3배 손해배상제도를 도입하고 상한액을 6배로 증액하여 300만 위안으로 조정한 것을 감안하면 현행 상한액 5천만 원은 우리나라의 경제규모에 비해 상대적으로 낮은 금액이므로 증액할 필요가 있다.<sup>219)</sup>

또한, 우리 상표법상에서는 상표위조행위의 주관적 위법요소 판단에 있어 경중의 고려 없이 상표위조행위를 구별하지 않고 획일적으로 5천만 원이라는 법정손해액 상한이 정해져 있을 뿐 악의의 경우 상한 가중 규정이 없는 점은 악의적인 상표위조자에 대해서 강력한 법적 제재가 적용될 수 없고 외국에서의 입법례<sup>220)</sup> 및 우리

218) 우리 법에서 법정손해배상제도를 비교하면 다음과 같다.

<표 23> 법정손해배상제도의 비교

구분	상표법	저작권법	정보통신망법	신용정보법	
법정손해배상액	상한	5천만 원	1천만 원	300만 원	300만 원
	증액	무	영리목적의 고의침해시 5천만원	무	무
	하한	X	X	X	X
산정고려사항	변론의 전취지와 증거조사 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정				
산정 단위 기준	무	각 저작물	무	무	
청구요건	① 등록상표의 사용 ② 상표위조행위에만 적용	① 둘 이상의 저작물을 소재로 하는 편집저작물과 2차적 저작물은 하나의 저작물로 봄 ② 침해행위 이전에 저작물 등의 등록이 되어 있어야 함	-	① 신용정보회사 등이나 그 밖의 신용정보 이용자가 고의 또는 과실로 이 법의 규정을 위반한 경우 ② 개인신용정보가 분실·도난·누출·변조 또는 훼손된 경우	
다른 손해배상과의 관계	제66조의2에 대신하여 청구가능	실손해, 제125조 또는 제126조에 갈음하여 청구가능	제32조에 대신하여 청구가능	제43조에 대신하여 청구가능	

; 김원오, 상표법상 법정손해배상제도의 위상정립과 입법론적 과제, 「지식재산연구」 제11권 제1호, 한국지식재산연구원, 2016, 10-11면을 참조하여 재구성.

219) 김원오, 상표법상 법정손해배상제도의 위상정립과 입법론적 과제, 「지식재산연구」 제11권 제1호, 한국지식재산연구원, 2016, 25-26면.

저작권법<sup>221)</sup>과 비교하여 보더라도 악의적, 의도적인 침해자에 대한 구제조치가 상대적으로 미흡하고 법정손해배상제도의 본질적 취지에 어긋난다고 볼 수 있으므로 이에 대한 법적정비의 검토가 필요하다는 견해가 존재하는 바이다.

하지만, 반대 견해로 상표위조행위는 대부분 의도적으로 이루어지는 측면이 있고, 총액산정은 상표수와 상품종류별 승수를 곱할 수 있는 변수가 있고, 위조범들이 대개 영세상인인 반면 타깃이 되는 상표들은 대개 외국의 유명상표들이어서 시행초기부터 징벌적 성격에 방점을 두고 개정해 나가기보다는 현행 체제하에서 운영의 묘를 발휘하면서 독자적 정체성을 확립해 나가는 것이 급선무라는 의견도 존재한다.<sup>222)</sup>

현재 국제적인 동향은 법정손해배상제도의 징벌적인 성격을 강화하여 운영하는 쪽으로 보여지고 있으나, 법정손해배상, 특히 징벌적 손해배상의 성격을 들여온다는 것 자체가 우리나라의 기본적인 법리와 상이한 바 있으므로<sup>223)</sup> 법 개선에 신중한 고려가 필요할 것이다.

### 3. 병행수입업자 관련 법적 근거 보완 검토

한국의 상표법은 병행수입에 대해 명문의 규정을 두고 있지 않고 있다. 때문에 상표권자는 지정상품에 관하여 자신의 등록상표를 사용할 권리를 독점하고 전용사용권자도 자신의 사용권 설정계약으로 정한 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다고 규정하고 있다.<sup>224)</sup> 따라서 국내 상표권자의 허락 없이 병행수입을 하는 행위는 상표권 침해에 해당한다고도 해석할 여지가 있다. 그러

220) 싱가포르 상표법 제31조(5) ©: 미국상표법상 법정손해배상액은 기본적으로 최저 1,000달러 이상 20만달러 이하로 정하고 있고, 위조가 의도적(willful)으로 이루어진 악의적인 침해인 경우에는 최고 200만달러까지의 범위 내에서 법원이 결정한다(15 U.S.C.§1117 (c)).

221) 저작권법의 경우 영리를 목적으로 하여 고의로 권리를 침해하는 경우 상한을 1,000만원에서 5,000만원으로 상향하여 규정하고 있다.(저작권법 제125조의2 제1항).

222) 김원오, 상표법상 법정손해배상제도의 위상정립과 입법론적 과제, 「지식재산연구」 제11권 제1호, 한국지식재산연구원, 2016, 26-27면.

223) 징벌적 손해배상, 처벌적 손해배상은 가해자가 피해자에게 악의를 품고 비난받아 마땅한 무분별한 행위를 한 경우, 민사재판에서 가해자에게 징벌을 가할 목적으로 부과하는 손해배상으로 실제 손해액을 훨씬 넘어선 많은 액수를 부과하는 제도로, 영국, 미국, 캐나다 등 영미법을 근간으로 하는 국가에서 주로 행해져 왔었다. 하지만 우리나라의 경우 대륙법계 법리를 바탕으로 하고 있는 바, 손해를 끼친 피해에 상응하는 액수만을 보상하게 하는 전보적 손해배상(보상적 손해배상, compensatory damages)을 기본으로 하고 있는 바, 징벌적 손해배상의 단편적인 장점만을 두고 도입하는 것은 무리가 있으며, 우리 법과의 조화를 이룰 수 있는 방안을 반드시 고려해야 한다.

224) 상표법 제89조(상표권의 효력) 및 동법 제95조(전용사용권), 제97조(통상사용권).

나 국내에서 상표권자에 의해 본인의 등록상표가 부착된 상품이 판매된 이후의 유통단계에서의 양도·전시·수출입행위는 상표권 침해가 되지 않는 것으로 이해되기도 한다.<sup>225)</sup>

병행수입의 경우 상표법뿐만이 아니라 지식재산법 전반에 걸친 문제이므로, 이에 관한 법적인 근거를 마련 또는 보완할 필요성이 있다. 병행수입을 다루는 명문규정을 두어 법적 안정성을 확보하고 상표권 외의 지재권과 관련한 병행수입 문제도 다룰 필요가 있다는 것이다.

이에 첫째, 병행수입과 진정상품에 대한 정의를 명확히 할 필요가 있다. 한국의 경우 “병행수입에 있어서의 불공정거래행위의 유형고시”에서 진정상품을 정의하고는 있으나, 관세청의 고시 등을 포함하여 폭넓게 정의될 수 있는 근거를 둘 필요가 있다. 또한 진정상품과 대비되는 모조품(counterfeit product), 조악품(poor quality product), 해적품(pirated products), 오버런 등과 구별할 수 있는 규정이 필요하다. 또한 병행수입의 대상, 병행수입의 허용 및 금지조건, 병행수입을 위한 절차, 병행수입이 위법일 경우의 책임문제, 병행수입으로 인한 피해자에 대한 구제방법 등 병행수입과 관련한 전반적이고 실무적인 부분에서의 법적 규정 역시 필요하다.<sup>226)</sup> 실무적인 제도의 일환으로서 병행수입 물품의 정보 비대칭성 해소를 위하여 병행수입 업체에 대한 신뢰성 평가 및 등급을 부여, 가격정도 체계를 구축할 필요가 있다. 이를 통하여 소비자들에게 병행수입 물품의 수입 동향, 가격 정보를 충분히 제공함으로써 소비자에게 물품의 선택권을 보장해야 한다.

셋째, 병행수입 물품에 대한 신뢰도 제고를 위하여 진정상품에 대한 품질인증을 강화하는 ‘병행수입 물품 통관인증제’를 실시하고 있으나, 이에 대한 보완이 필요하다. 병행수입 업체들의 AS강화를 통한 소비자 불만 해소 및 병행수입상품에 대한 통관표지를 보다 강력하게 의무화할 필요가 있다.

225) 민경재, 진정상품의 병행수입에 관한 비교법적 연구-저작권법, 상표법, 특허법의 종합적 검토를 중심으로, 「재산법연구」, 제28권 제4호, 한국재산법학회, 2012, 393면.

226) 황의청·조현숙, 한국과 중국의 병행수입제도에 관한 비교연구 - 지적재산권을 중심으로 -, 「통상정보연구」 16권 4호, 한국통상정보학회, 2014, 100면 참조.

넷째, 병행수입에 따른 위험관리 방안에 대한 고찰이 필요하다. 병행수입 활성화에 따라 발생할 수 있는 지식재산권 침해물품의 유입을 철저히 차단할 수 있도록 관리체계의 고도화가 필요하며, 이를 위해 간이 통관절차, 특급탁송 화물 등에 대한 검사절차의 개선이 필요하다. 마지막으로 신속하고 효율적인 국경조치 및 국가간 협력체계의 구축이 필요할 것이다.

하지만 병행수입에 대한 이러한 규정을 어떤 수준으로 정비할 것인지에 대하여는 보다 신중한 고려가 필요하다. 병행수입에 대한 근거를 상표법에 담을 것인지, 또는 특허청 고시로 담을 것인지, 관세청 고시로 보완하는 방안을 채택할 것인지 하는 방법론적인 문제이다.

병행수입업의 경우 해외브랜드의 국내 시장가격을 낮출 수 있는 핵심 시장으로 병행수입상품의 경우 실제로 국내 판매가 보다 10~40% 낮은 가격으로 판매되고 있고 병행수입시장을 정부에서 육성하기 위한 정책(공산품 대안수입 활성화 방안, '15. 8. 26.)을 펼치고 있는 바, 상표법 내부에 병행수입업 관련 규정을 신설하는 경우 수입 독과점 완화 및 소비자 후생 증진을 위한 정부정책(병행수입활성화)을 역행하는 효과를 가져 올 수 있다는 지적도 존재한다.

따라서 우리나라의 병행수입제도를 현재와 같은 고시의 형태로 운용하는 것이 타당할 것이라는 의견이 존재한다. 만약 우리나라에서 병행수입의 허용 문제를 명시적인 법률로 규정하는 것은 사안별로 고려하여야 할 점이 다르고 미국과 같은 선진국에서도 연방관세법 행정규칙을 통해 탄력적으로 운용되고 있음을 고려한다면 현재와 같이 고시 위주로 운용하는 것이 바람직할 것으로 판단된다는 것이다. 또한 WTO의 지식재산권에서도 아직까지 개별 국가의 상황에 맞춰 병행수입이 운용되도록 하고 있는 상황에서(TRIPs), 만약 병행수입행위가 법률화 되는 것은 향후 더 큰 문제를 야기할 소지도 있을 것으로 보인다.<sup>227)</sup>

이에 병행수입과 관련해서는 병행수입과 관련된 여러 정부부처, 예컨대 특허청,

---

227) 정재우·김규남·신범수, 주요 국가별 병행수입 허용 기준에 관한 법·제도의 비교 및 시사점, 「관세학회지」 16권 3호, 한국관세학회, 2015, 186면.

관세청, 기획재정부, 산업통상자원부, 공정거래위원회가 함께 협의를 할 수 있는 방안을 마련하고 이를 상설화하여 내용을 보완하는 고시를 상설하는 것이 타당할 수 있다.

### III. 정책적 개선방안

#### 1. 정당한 상표사용을 위한 협의체 신설

최근 오픈마켓(통신판매중개업) 및 소셜에서 가품이나 상표권과 관련한 문제가 지속적으로 발생하고 있다. 소셜의 경우 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따라 통신판매업자로 분류가 되기 때문에 판매에 대한 일정한 책임이 부여되어 있어 관련 분쟁이 적은 반면 통신판매중개업자로 분류되는 오픈마켓의 경우에는 끊임없이 상표권 및 지재권 관련한 분쟁이 문제시되고 있다. 이는 법 상 오픈마켓 사업자에게는 상대적으로 낮은 법적책임이 부여되기 때문인데, 이에 오픈마켓은 자체적으로 상표권에 대한 검증 및 지재권 단속 시스템을 가동하고 있다고 주장하고 있으나 이에 대한 실효성은 낮아 보인다.

국내 인터넷쇼핑 시장 규모는 해마다 늘어났다. 통계청 온라인쇼핑동향조사를 보면 온라인 쇼핑몰 거래액은 2013년 38조에서 2014년 45조, 지난해는 53조까지 늘어났다. 시장규모가 커진 만큼 온라인 쇼핑몰 관리 책임도 커졌다. 올해 오픈마켓 5곳(네이버쇼핑, 11번가, 옥션, G마켓, 쿠팡)은 한국소비자원과 ‘소비자 안전 시장 환경’을 위한 정례협의회를 구성하였으며, 한국소비자원 관계자는 “온라인 쇼핑몰 이용자가 늘면서 결함이나 위해 제품으로 인한 소비자 피해를 줄이기 위해 협의회를 만들었다”고 말하고는 있으나 그 실효성에 대한 의문은 존재한다.

오픈마켓도 상표권 단속 및 피해방지를 위해 노력하기는 하나 공지 차원에서 그치며, ○○○○○은 2014년 9월 판매자센터를 통해 ‘상표권 관련 문제가 발생할 경우 판매 경우 판매자에게 법적 책임이 있음’을 알린 바 있으나 여전히 상표와 관련한 분쟁은 끊임없이 발생하고 있는 현실이다.

상표사용을 위한 가이드라인의 제정 및 상표의 표시기준 마련, 병행수입업자의 보호와 규제를 위한 법제도 개선방안 등의 법제도의 개선의 경우 선언적 형태로 이루어지는 것이 아니라, 다양한 이해관계자의 편익과 의견을 공유하여야 할 필요가 있으며 각 이해당사자간의 긴밀한 협의를 필요로 한다. 이에 공정한 상표사용을 위하여는 단기간의 논의가 아니라 장기간에 걸쳐 다양한 이해관계자들의 목소리를 담을 필요가 있다.

예컨대 가이드라인의 경우, 상표의 사용과 표시에 관한 정당, 부당성을 판단할 수 있는 기준인데, 이는 곧 사업자와 소비자 등의 이해관계자가 부당성을 판단하는 기준을 제시하는 기능을 함으로써 법집행의 방향성을 이끌어가는 데에 중요한 기능을 한다. 또한 가이드라인의 경우 실무 워킹그룹을 중심으로 나아가 관련업계, 변호사, 변리사, 교수 등 각 계를 대표하는 전문가 그룹을 지정하여 가이드라인에 대한 전문가 의견수렴 및 확정이 필요한 부분인 바, 앞서 제시된 가이드라인을 위한 기본적인 검토사항에 있어 엄격한 검증이 필요하다. 또한 현행 법제 내에서 제시 가능한 가이드라인만을 제시하고 있는 바, 실제 실태조사에서 요청하고 있는 사항을 모두 반영하기 어려운 점도 있었으며 각 업계의 협력이 필요한 부분들도 존재하였다. 이에 국제적 표준과 국제적 표준과 해외 대응절차나 동향 파악 검토를 통한 표준을 설정하여, 침해판단에 대한 예측가능성 부여하고, 통신판매중개업자에 대한 상표권자의 권리주장방식 역시 표준플랜을 설정, 증빙자료 및 소명기간 등을 적절히 보장할 수 있는 방안을 모색하여 가이드라인으로 제시하여야 한다. 단지 상표권뿐만 아니라 디자인권이나 저작권법 침해나 남용문제에 대하여도 일괄적으로 대응할 수 있는 프로세스의 구축 및 발생할 수 있는 다양한 문제를 고려하여 연차별 가이드라인 도출 또한 고려해볼 수 있다.

최근 판례에서 도출된 상표의 발전 단계 기준을 적용하여 상표 침해의 판단기준 마련이 필요할 것으로 보이며, 상표의 발전 단계를 ① 상표를 최초로 선정, 사용하기 시작한 무명의 단계, ② 상표가 사용된 상품이 어느 정도 유통되고 광고비 등이 투자되어 그 상표에 관하여 가치 있는 점유상태가 형성된 단계, ③ 상표가 사용된 상품의 거래사회 안에 있는 구성원의 상당 부분에 그 상표가 특정한 상품 출처를 표시하는 것으로 인식된 단계(특정인의 상품 출처로 인식된 단계), ④ 일반 수요자

들이나 거래자들 다수에게 널리 알려진 단계(주지상표 단계), ⑤ 상표에 양질감이 화체되고 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려진 단계(저명상표 단계)의 다섯 단계로 나눈 후, 상표가 ①,②,③의 단계에 있는 경우에는 등록되어 있어야만 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 긍정할 수 있으며, ④,⑤의 단계에 있는 상표의 경우에는 상표등록 없이도 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 긍정할 수 있다는 판단기준 적용하여 상표침해에 대한 구체적인 가이드라인이 필요할 것으로 사료되며 앞서 언급한 사례와 프로세스 중심의 안내가 필요하다.

또한 제시된 법제도 및 정책적 개선방안들 역시 각 이해관계자들의 견해의 대립이 첨예한 바, 한 측의 이익만을 대변하는 것이 아니라, 다양한 측의 의견을 수렴하여 공평 타당한 측면에서 상생적인 방향으로 나가야 할 것이다. 이러한 장기적 논의를 위해서는 특허청의 주도하에 실무, 기관 및 이해관계자의 협력을 통한 협의체를 구성하여 논의를 보다 구체화, 확대시켜나가야 할 필요성이 강력하게 대두된 다 할 것이다.

협의체의 경우, 법정기관 또는 민간자본에 의한 운영 등 다양한 방안을 모색해 볼 수 있을 것이나, 민간기관일 경우 국가가 일정부분 지원을 하는 형태로 운영할 수 있을 것이다. 협의체의 운영은 결국 실행력의 문제로 귀결될 것인데, 협의체를 지속적으로 운영하여 사회적인 권위가 확보될 경우 긍정적인 역할을 할 것으로 기대할 수 있다. 다만, 많은 경우의 협의체와 위원회 등의 효용성과 실효성에 대한 의문이 제기되고 있는 바, 실효성 있는 운영을 위하여는 여러 측면에서의 신중한 검토가 필요할 것이다.

## 2. 상표오남용 범죄 축소를 위한 국가정책 방향

상표의 오남용 범죄를 축소하기 위하여 다음과 같은 정책적 대응방안을 고려해볼 수 있다.

① 포상제를 통한 감시문화를 구축한다. 오픈마켓(소셜커머스 포함) 상표권 침해자 발견시 개인 5,000원 등 포상제도 마련을 통한 감시문화구축, 소비자나 판매자들이

스스로 해당 오픈마켓을 자주 모니터링 할 수 있도록 하는 근거 마련할 수 있다.

② 인터넷 쇼핑에서 판매자권한 삭제를 검토해볼 수 있다. 상표권 침해를 상습적으로 하는 판매자나 권리자 이의제기 후 권리자와 원만하게 판매권한을 획득하지 못하는 경우 해당 오픈마켓에서 블랙리스트에 올려 다른 오픈마켓 사업자와 공유할 수 있도록 가능한 법제를 마련하고, 부정경쟁방지법 준수를 위한 질서유지의무로서 오픈마켓사업자 모두 공통 표준약관 택일하도록 한다.

③ 소비자단체 및 판매자 단체에서 오픈마켓 사업자에게 상표권 침해자 정보를 정기적으로 공지한다. 소비자단체와 판매자 단체가 해당 판매자의 상품을 불매할 수 있도록 적극적으로 정보를 제공할 수 있는 방향을 마련한다.

④ 판매자 권한확인 사이트 개발 또는 상표권질서 준수업자 인증제도를 마련한다. 유명 브랜드의 경우 별도사이트 운영을 통한 병행수입업자 포함 판매자권한확인 시스템을 마련하며, 상표권 질서준수업자는 유명브랜드별 인증식별코드를 개발 독려하여 부착하도록 유도할 수 있다.

⑤ 상표의 거짓표시자를 발견할 경우 적극적인 오픈마켓 사업자의 고발조치를 독려할 수 있다.

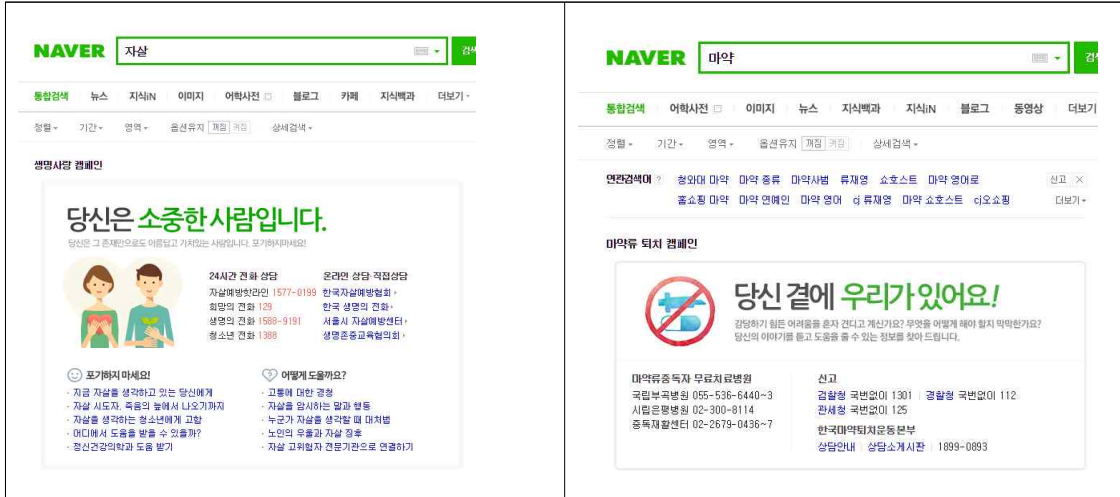
⑥ 상품입점표준약관을 개발하여 사적 계약 시 상표관련 정보를 상품입점 시 최대한 수집하고 이를 확인하도록 독려하고 위약벌, 손해배상, 권한보증, 이의 제기 시 분쟁해결방향 등 규정을 완비하고 이를 오픈마켓사업자가 모두 사용할 수 있도록 하여 소비자와 판매자들의 거래상 약자적 지위 개선하는 표준약관을 개발하여 공통적으로 적용할 수 있도록 할 필요가 있다.

⑦ VeRO와 같은 자체적인 상표권 기여행위가 있는 오픈마켓사업자를 포상하고 자체적인 모니터링 시스템을 적극적으로 개발하는 기업에 지원을 하거나 가산점 부여하는 방안을 고려해볼 수 있다.

⑧ 온라인 등에서 발생하는 각종 침해사태에 대응하여 포털이나 오픈마켓 등의 침해예방의 협조방안이나 의무규정의 일환으로 브랜드 우선검색, 클린검색 등의 캠페인을 실시할 수 있다. 가품검색이나 권리를 침해하는 검색에 대하여 검색금지요청 등 홍보나 인식개선이 필요하며, 브랜드명, 상품명 검색 시 5페이지 정도까지는 가품업체 등이 검색되지 않도록 또는 상표권자를 우선적으로 표시할 수 있는 협조방안을 검토해볼 수 있다. 더불어 가짜, 짝, 짝퉁 등의 키워드 검색 시 공정사용 캠페인 화면 등의 노출을 통하여 소비자 등 이해관계자의 인식제고에 기여할 필요가

있다. 이러한 캠페인은 포털 등에서 ‘자살’, ‘마약’ 등의 유해단어를 검색하였을 경우의 페이지 노출 방식을 참조할 수 있다.

<그림 11> 유해단어 검색시 포털의 페이지 노출 참조



### 3. 공정한 상표사용과 보호를 위한 기관 협력체계 구축

#### 1) 관세청

2016년 7월 특허청과 관세청은 정부대전청사에서 “2016년 제2차 정책협의회”를 개최하여, 중국, ASEAN 등 해외에서 한국 브랜드(K-Brand) 보호를 위한 상반기 상호 협력 활동의 성과를 점검하고, 하반기 추진계획을 협의한 바 있다. 이는 상반기 위조상품의 해외유통 확산방지를 위한 기업과의 공동대응 체계 구축 및 해외세관과의 협력관계 강화, 현지세관원 대상 위조상품 식별교육, 초청연수 등을 통한 K-brand 보호 인식제고가 포함되어 있다. 이처럼 국내 수출기업이 포함된 K-Brand 협의체를 구성하여 우리 기업들의 애로 및 건의사항을 홍콩, 중국 세관당국에 전달하고 K-brand 위조상품에 대한 적극적인 단속 협력을 얻어내었으며, 초청연수를 통해서도 각국의 지적권 보호 현황에 대한 정보를 교환한 바 있다. 이렇듯 양 기관과 기업들의 협력 관계를 토대로 장차 K-brand 보호활동을 지속적으로 펼쳐나가기로 한 바 있으며, 이에 2016년 하반기 미국·유럽·일본 등의 세관 지적권 등록제도에 대한 책자 발간 및 기업설명회 개최, 태국·베트남 공무원 초청연수를 실시하여 우리 기업을 홍보하고 위조상품 식별교육을 지속 실시하는 한편 중국뿐만

아니라 베트남, 태국 등 ASEAN 지역 세관과도 정부차원에서의 협력을 추진해 나갈 계획을 밝힌 바 있다.<sup>228)</sup>

이러한 현재 진행상황을 토대로 공정사용에 관한 기업 및 기관과의 협력체계를 구축하여 상표의 공정한 사용 및 표시환경을 구축하고자 하는 노력이 필요할 것이다. 특히 상표의 사용 및 표시와 관련하여 병행수입의 문제는 관세청과의 긴밀한 협조 없이는 해결이 어려운 바, 통관인증제도의 실효성 부족에 대한 개선방안을 관세청과 함께 개선해 나가야 할 필요가 있다. 통관인증제도의 경우, 통관인증을 받았을 경우의 이익이나 또는 받지 않았을 경우의 불이익이 불명확하여 인증에 대한 수요가 저조한 편이며, 통관인증을 정품인증으로 오인하는 경우가 다수 발생하고 있으므로 통관인증제에 대한 정확한 내용과 의미의 홍보 및 인식 확산이 필요하다. 또한 통관인증을 받은 업체들에 대하여도 지속적인 관리·감독이 필요할 것인데, 현행 통관인증제도에 감독권한 및 협력요청에 대한 대응의무 등의 규정을 마련하여 보다 실효성 있는 인증제도의 구축의 논의가 필요할 것이다.

2012년부터 관세청에서는 소비자에 대한 정보보완, 병행수입물품에 대한 신뢰보완을 위해서 QR코드 방식의 통관표지에 해당 물품의 통관정보를 수록하여 정식 수입통관을 확인할 수 있는 통관인증제도를 시행하고 있다.

실제 관세청에서는 해당 제도를 통해서 가품관련 상표권침해 사례를 줄이려는 노력을 하고 있는 상황이며 이러한 통관인증제도의 시행을 통해 현재 수입되는 물품에 대한 데이터베이스를 확보하고 있는 상황이다. 통관인증제도를 도입하기 이전에 연구되었던 병행수입물품 통관인증제도 도입방안 연구보고서들을 살펴보면 주요 브랜드별 병행수입금액, 병행수입수량, 병행수입비중 등의 정보를 수집하고 있는 것으로 확인된다. 이러한 통관인증제도에서 발생하는 데이터베이스의 공유를 통해서 상표가 침해되는 주요물품에 대해 수입업자에게 미리 정당한 상표사용권고 및 부정한 방법으로 사용하는 사례를 줄일 수 있을 것이라고 판단된다.

지속적으로 나오고 있는 의견으로는, 단순히 통관인증제에 그칠 것이 아니라, 병

---

228) 특허청 2016. 7. 21. 보도자료. “기업-특허청-관세청이 함께 우리 브랜드를 보호한다!”

행수입업자 등 상표권과 관계된 이해관계자들에게 정품판매나 상표사용, 표시와 관련한 전문교육을 실시하는 방안을 고려할 필요가 있다. 업을 영위한지 오래된 업자의 경우 상표권에 대하여 대체로 인식하고 있으나, 그렇지 아니한 경우도 상당히 존재하는바, 법률 위반 사례별로 쉽고 명확한 설명 및 사안별로 상담이나 전문적인 의견을 구할 수 있는 창구가 필요하다. 교육 참여율 제고를 위한 교육 이수에 대한 인센티브를 제시한다던지, 통관인증제도와 교육을 병행하여 운영할 수 있는 방안에 대한 검토가 필요하다. 교육의 경우 각 입장별 권리 침해 여부 판단의 어려움 및 제도에 대한 인식수준이 낮아 관련 문제가 지속적으로 발생하는 바, 판매자(병행수입업자)를 대상으로 실시하는 지식재산 관련 법령 교육이나 침해예방을 위한 교육, 상표법 및 부정경쟁행위, 저작권, 표시광고 등 전반에 관련한 사례 및 대략의 판단 기준, 요건, 주지·저명성의 범위 등에 대한 기준을 제시할 필요가 있다. 이러한 부분에 있어서 관세청과 특허청이 협력하여, 통관인증의 실무적인 부분에서는 관세청에서 주도적인 운용을, 교육 등과 관련하여서는 특허청이 주도적인 운용을 통하여 보다 공정하고 바람직한 상표 시장이 형성될 수 있도록 하여야 할 것이다. 법 제도의 규제를 통하여 문제를 대응하는 방법도 존재하겠으나, 이해관계자 스스로의 자정활동이나 판매질서 유지를 위한 자체 활동을 할 수 있도록 하는 기반 조성 및 지원방안의 모색이 선행되어야 할 것이다.

또한 현재 관세청의 ‘수입물품선별검사시스템’과 국가기술표준원의 ‘제품안전정보시스템’ 연계하여 유통이력 사업자 정보 등을 공유하고 있고 작년한해에 불법·불량 제품 18만 점을 적발한 이력이 있다. 또한 대한상공회의소에서 구축한 위해상품판매차단시스템을 통해서 국가기술표준원, 환경부, 식품의약품안전처의 수입 불법·불량제품에 대한 차단이 진행되고 있다. 이러한 부처 간의 협업(정보공유)을 통해서 불법·불량으로 수입되는 제품을 사전에 차단하고 있는 상황이다. 이에 수입물품을 취급하는 유관부서와의 데이터베이스 공유를 통해서 주요 수입되는 물품군의 데이터베이스 확보를 통해 공정한 상표사용에 대한 안내가 필요할 것으로 판단된다.

## 2) 한국저작권위원회

최근 중국 내 한류가 한국 상품·문화 등 다방면으로 확대되고 있는 가운데, 한국 콘텐츠와 상품, 프랜차이즈 업종을 그대로 따라하거나 도용하는 사례가 증가함에

따라 한국기업의 피해가 늘고 있다. 이에 문화체육관광부와 한국저작권위원회는 최근 한류 최대 시장인 중국 내에서 한류 상품을 बे끼거나, 불법복제·모조품을 유통하는 등 저작권 침해가 복합적으로 나타나고 있는바, 이에 대응하기 위해 2006년부터 한류 저작권 보호를 위해 중국 북경에 설립한 저작권센터의 기능을 더욱 강화하였다. 북경저작권센터는 중국 동영상 사이트를 통한 한국 최신 영화, 드라마의 불법유통에 대하여 최신영상의 유통을 조기에 차단하는 등 선제적인 대응을 하였으며, 중국 온라인 상거래 사이트에서의 무단 도용, 불법복제 상품 유통 등을 막기 위한 조치도 강력하게 실시한 바 있다. 한국저작권위원회는 중국 주요 포털사이트인 ‘바이두’ 및 중국 최대 전자상거래사이트인 ‘타오바오’와 업무협약을 체결하여 관련 검색어 차단, 불법 상품의 인터넷 웹 주소(URL) 삭제 등 저작권 침해에 신속하게 대응할 수 있도록 협력체계를 구축하고 있다.<sup>229)</sup> 이 밖에도 중국에서 영화, 애니메이션, 게임 등 콘텐츠의 제목·이미지 등이 무단도용·악용될 위험이 큰 경우, 상표권 등록을 통해 보호받을 수 있도록 하고 있다. 또한 북경 저작권센터가 상표권 등록이 필요한 개인·기업 등과 상표를 관할하는 특허청 산하 해외지식재산센터(IP-desk)를 연결해주어, 상표권 등록 등 관련 지원을 받을 수 있도록 돕고 있으며, 중국 상표를 출원하지 않았거나, 출원하였더라도 등록까지 시일이 소요되는 로고(상표)나 디자인 등에 대해서는, 우선 저작권 등록을 지원하여 보호받을 수 있도록 하고 있다. 또한, 중국 현지 업체와 계약 시 요구되는 각종 권리증명 자료를 간소화할 수 있는 인증서를 발급하는 등, 우리 기업의 권리 보호와 수출 활성화에 앞장서고 있다.<sup>230)</sup>

상표의 사용과 표시는 다양한 유관분야와 협력이 필요하며, 또한 상표의 침해 및 거짓표시와 관련하여서는 유사군의 복합적인 고려가 필요할 것이다. 이에 온라인 상 상표권 문제와 함께 발생하고 있는 저작권 침해 문제에 대하여 한국저작권위원회와 공동 대응 방안을 모색하는 것이 긍정적일 수 있을 것이다. 여기에는 공정한 사용을 위한 가이드라인 도출 및 위조상품의 단속과 함께, 현재 한국저작권위원회에서 실시하고 있는 교육 등도 참조할 수 있을 것이다. 기관의 협력을 통하여 보다 상생하고 발전할 수 있는 지식재산 환경을 구축해 나가야 할 필요성이 강력하게 요구된다.

229) 보도자료에 따르면 ‘타오바오’ 사이트상의 불법상품 인터넷 웹주소(URL) 총 10,169건을 삭제하였다. (12년~15년 8월)

230) 문화체육관광부 보도자료. 2015. 9. 3. 참조.

### 3) 국가기술표준원과의 협력방안 검토

현재 국가기술표준원에서는 「품질경영 및 공산품안전관리법」, 「전기용품안전관리법」, 「어린이제품안전특별법」 세 가지 법령에 의거하여 제조업자 또는 수입업자가 출고 전 또는 통관 전에 모델별로 인증기관으로부터 KC인증(제품검사 및 공장심사)을 받아야 하는 제도를 운영하고 있다. 수입을 하는 경우 의무적으로 검사를 받아야 하는 제도이기 때문에 제품을 수입하는 경우 상표침해의 예방과 연계되어 진행할 수 있을 것으로 보이나 해당 제도의 경우 상표권을 침해하더라도 안전기준에만 부합한다면 KC인증마크를 부여하는 제도이기 때문에<sup>231)</sup> 실효성은 없을 것으로 보인다.

다만 KC 인증정보는 안전인증(50종), 안전확인(94종)의 경우 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr)에서 인증된 상품정보를 보유하고 있기 때문에 해당 정보를 통해 국내에 수입된 제품에 대한 목록의 파악이 가능할 것으로 보이며 해당 정보를 통해서 상표침해여부를 역추적 할 수 있을 것으로 판단된다. 또한 2017년 1월 28일 시행예정인 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」을 통해서 공급자적합성확인대상 전기용품정보도 한국제품안전협회를 통해서 관리한다고 하니 국가기술표준원, 한국제품안전협회와의 협조를 통해서 상표권 침해 가능성을 낮출 수 있는 방안 또한 모색해 볼 수 있다.

### 4) 조정위원회 및 협력단체와의 공조여부

상표와 관련하여 많은 정책과 제도가 시행되고 있지만 결국에는 법원에서 해결되는 사건이 증가하고 있는 상황이며 이러한 소송이나 제도를 의미 없이 계속 양성하고 수정하기 보다는 분쟁조정제도를 활용하는 방안이 가장 합리적이라고 판단된다. 모든 분쟁은 법원의 판단을 통해서 해결된다는 것이 사법의 기본적인 원리로 볼 수 있다. 하지만 소송을 진행하기 위해서는 많은 시간과 비용이 소모되는 것이 사실이다.

상표침해에 있어서 상표분쟁조정을 구제수단으로 한다면 여러 긍정적인 부분이

---

231) 상표권과는 무관하게 안전성 검사만 합격하게 되면 유통이 가능한 구조이다.

존재 한다. 첫째로 소송의 진행에 있어서 비용의 경감 및 시간을 절약할 수 있다. 통상 분쟁조정위원회의 조정사건은 무료로 진행되며 또한 총 60일이라는 기한 내에 사건을 해결하기 때문에 법원에 비해서 저렴하고 신속한 절차라고 볼 수 있다. 둘째로 상표분야의 각계, 각층의 전문위원들(전문위원회 구축이 필요)이 조정서를 발급하기 때문에 보다 전문적인 결정이 가능하다는 장점이 있다. 셋째로 양당사자의 합의를 도출하는 행위로서 당사자간의 패소에 대한 부담을 완화할 수 있는 장점이 있다. 또한 양당사자가 합의한 조정서는 재판상 화해와 동일한 효력을 갖게 된다. 이처럼 상표침해사건에서의 상표에 관한 권리를 재판이전단계에서 보호할 수 있는 분쟁조정 절차(법원연계 분쟁조정)를 통해서 상표침해 사건을 구제받는 것이 좋은 방법으로 판단된다.

현행 존재하는 산업재산권분쟁조정위원회의 활용 및 기존에 존재하는 도메인분쟁조정위원회의 운영사례 등을 검토하여 벤치마킹하는 방안 등을 고려해 볼 수 있다. 실제 도메인 분쟁의 경우 관련 분쟁이 발생할 경우, 분쟁조정위에서 해결할 수 있도록 약관이나 계약으로 정하고 있는 바, 당사자들이 불필요한 주장을 제기하는 사례도 감소하는 효과를 가져올 것으로 기대할 수 있다.

다만 분쟁조정의 효력에 대한 담보 및 예측가능성도 중요하나, 분쟁사례를 종국적으로 판단하는 것은 사법부의 역할이라는 것을 유념해야 할 것이다. 이미 법원에 의하여 판례로 확립된 사례 등을 구분하여 제시하는 것이 긍정적인 것으로 판단되며, 법원의 판단이 확립되지 아니한 부분에 대하여 행정부가 결정을 할 수 있는 것인지에 대하여는 입법적인 판단이 필요한바 체계적인 구분이 필요할 것이다.

#### **4. 공정한 상표사용을 위한 교육 실시방안 검토**

급변하는 사회 환경에서 지식재산에 대한 침해 등은 지속적으로 발생하고 있다. 권리침해, 사회질서 위반, 위조품판매, 권리남용 등 다양한 문제인식이 존재하는 가운데, 정부의 규제만으로는 한계가 있다는 목소리와 함께 업계내부의 자율적인 규범체계의 수립이 필요하다는 목소리가 존재한다.

하지만 이러한 업계의 자율적인 규범을 만들기 위하여는 이해관계자들이 관계법령 및 실무에 대하여 이해하고 법에 대한 올바른 이해와 인식을 가지는 것이 중요하  
한데, 관련 사항을 알 수 있는 창구나 교육을 받을 길이 소원하여 어려움을 겪고  
있다. 이에 관련 법령에 대한 전문교육 및 상표권 사용에 대한 인식교육이 필요하  
다. 사안별로 상담이나 전문적인 의견을 구할 수 있는 창구와 더불어 법률 위반 사  
례별로 쉽고 명확한 설명을 부과함으로써 권리의 올바른 내용을 전달할 수 있을 것  
이다.

하지만 이러한 요청에도 불구하고 현재 위조상품이나 상표의 사용, 표시 등과 관  
련하여 일반인들을 대상으로 교육을 실시하고 있거나, 관련한 교육프로그램을 찾기는  
쉽지 않다. 물론, 특허청에서 지식재산권 창출지원 등을 위하여 대학(원) 지식재  
산 강좌의 지원<sup>232)</sup> 및 국가지식재산교육포털<sup>233)</sup> 등의 운영으로 지식재산교육을 실  
시하고 있음은 사실이나 이러한 교육은 전문인력의 양성을 주된 목적으로 하고 있  
기 때문에, 상표권자 및 사업자 등 실무에서 요청하는 일반인을 대상으로 한 교양  
적 수준의 교육은 전무한 실정이다. 이에 시민교육 및 자율적 규범마련의 일환으로  
지식재산권에 대한 교양교육을 강화하고, 이러한 강의 콘텐츠 개발 및 교육에 대한  
방안을 모색할 필요가 있다. 이미 특허청에서 진행하고 있는 지식재산 강좌 지원에  
서의 강의 콘텐츠 개발 및 국가지식재산교육포털에서의 강의내용 등을 토대로 강의  
콘텐츠를 재구성할 수 있으며, 병행수입업자, 통신판매중개업자, 상표권자 등을 대  
상으로 한 강의 지원 등의 방안을 모색해볼 수 있을 것이다.

또한 교육의 효율적인 운영을 위한 고려가 필요하다. 병행수입업자들의 경우 상대  
적으로 교육의 필요성이 절실한데 비하여 교육인프라 구축도 부족하며, 당사자들의  
교육을 받으려는 의지도 미약하다. 이에 교육이수에 대한 인센티브 제공 등을 통하  
여 교육 참여율을 제고할 수 있을 것이다. 또는 시장 진입 시 반드시 일정 회차 이  
상의 교육을 의무화함으로써 법률준수, 소비자 대응방식, 인식전환, 침해경고와 제

---

232) 대학“(원)에 지식재산 강좌를 개설·운영하여 전공지식에 특허 등 지식재산역량을 겸비한 융합한  
인력양성을 목적으로 지식재산 교육강좌를 운영하고, 지식재산 표준교재개발 및 기타 전공별 사례  
교재를 개발하여 발간·보급하고 있다.

233) 특허청 국제지식재산연수원이 주관, 전 국민에게 발명 및 지식재산분야의 중요성을 인식시키고  
기업체 직원, 연구소 연구원, 초·중·고 학생, 발명교사, 대학생, 개인에 이르기까지 지식재산 전 분  
야에 다양한 내용과 수준별 온라인 교육과정을 개발하여 서비스하고 있다. 과정으로는 일반인, 청  
소년을 대상으로 한 개별과정 및 기업, 대학, 청소년을 위한 단체과정으로 구성되어 있다.

재요구에 대한 대응방법 등을 모색할 수 있도록 한다. 이러한 교육을 통하여 이해관계자 스스로 자정활동이나 판매질서유지를 위한 기반조성에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

## 제5장 결론

본 연구는 상표의 사용 및 표시방법에 관하여 수요자 및 이해관계자 들이 쉽게 이용할 수 있는 가이드라인의 초안을 제시하고, 공정한 상표사용 및 거래환경을 구축하기 위하여 상표사용 및 표시와 관련한 법제도 및 이론, 판례, 실무 등을 고르게 살펴보고 이에 대한 법제도 및 정책적 개선방안을 제시하였다.

첫째, 상표의 사용과 표시와 관한 법령의 경우 상표법을 중심으로 구성되어 있으나 특정한 사용방법이나 표시방법에 대하여는 다른 법령을 조화롭게 살펴보아야 할 필요성이 있다. 상표의 사용과 관련되어 있는 판매자 및 소비자 등의 경우, 문제가 발생하였을 때 어떠한 법령을 확인하여야 하는 지 모호할 수 있기 때문에, 이에 관련법 및 상세조문을 시각화하여 제시함으로써, 명확한 개념설정 및 이해를 돕고자 하였다. 기본적으로 수요자들의 경우 권리에 대한 인식 및 권리보호를 위해 보호법제를 아는 것이 중요하기 때문에, 상표법 및 관련법령들 중 상표의 사용과 표시에 관련한 쟁점 조문들만 정리해 둠으로써, 해당 수요자들이 필요로 하는 법조문을 일목요연하게 살펴볼 수 있도록 하였다.

둘째, 상표의 남용 및 표시, 병행수입 및 프랜차이즈와 관련한 법이론적 내용 및 판례 등을 통하여 발생할 수 있는 문제들에 대하여 예측할 수 있도록 하였다. 이렇게 정립된 판례는 법제도와 함께 질의응답(QnA) 형태로 제시함으로써, 법제도 및 관련 사례를 간이하게 파악할 수 있도록 하였다. 다만 판례의 경우 새로운 유형의 문제에 대하여 대응할 수 있도록 향후 지속적인 갱신과 누적이 필요한 부분이라 할 것이다.

셋째, 법제도 및 판례 등을 살펴보았지만 다음과 같은 문제제기를 추가적으로 던질 수 있었다. 상표의 표시의 경우, 위반의 사례는 많으나 주로 행정지도 선에서 정리되는 경우가 많아 판례로 정립된 경우가 드물며, 프랜차이즈에서의 상표권의 편법 양도 문제의 경우 법적으로 규제할 방법이 없어서 방치되고 있다. 이렇듯 규범 외적인 문제를 일으키고 있거나 사법적인 판단 이전에서 종결되는 문제 등, 즉 실

무적인 부분의 노출되지 않은 문제들에 대한 인식에서 실태조사를 통하여 사례를 보충하고 현실적인 문제에 접근해보았다.

넷째 이렇게 살펴본 법제도 및 실태조사를 토대로 상표의 사용 및 표시문화 정책을 위하여 가이드라인의 초안 및 법·정책적 다양한 개선안을 제시하였다. 상표권자, 병행수입업자, 이용자 등 각 입장별 상표법 및 기타법령의 개선안을 제시하고, 더불어 당장 법제도의 개선을 하기에 다소 어려운 측면이 존재하는 바, 정책적 개선을 선행할 수 있는 방안을 제시함으로써 상표의 사용 및 표시문화 정착을 위한 단계적, 순차적 방향성을 제시하고자 하였다.

본 연구결과를 통하여 오픈 마켓 등 온라인 판매·유통과 관련하여 상표권자 등에게 정당한 상표사용 방법을 제시하여 불필요한 분쟁을 예방하고자 하였으며, 또한 본 연구자료를 토대로 한 가이드북 등을 구성할 수 있을 것이다. 현재 상표권 관련 통일된 가이드북이 전무한 상태로, 본 연구를 통하여 각 유형별, 상황별 보호장치를 쉽고 간결하게 소개함으로써 이용자들의 부담을 완화시킬 수 있다.

또한 불공정한 상표거래질서로 인한 수요자에게 전가되는 불필요한 비용부담을 완화하여 공정한 상표질서 확립에 기여할 수 있다. 상표권자, 이용자에게 상표 침해 여부에 대한 자가진단을 실시할 수 있도록 하여 상표권 관련 분쟁을 사전에 예방하고, 판매자 및 상표권자의 책임범위를 명확히 함으로서 상표권 보호와 더불어 전자거래의 활성화를 도모하도록 한다.

이를 통하여 병행수입업자 또는 상표사용권자 등의 상표사용 실태조사의 결과를 활용하여 공정한 상표거래질서를 확립하고, 각종 소송사례 및 국내외 제도분석의 결과를 통하여 상표제도의 개선방안의 참고자료로 활용할 수 있다. 더불어 권리자 및 수요자의 상품출처 오인, 혼동으로 인한 피해예방을 위해 등록상표의 표시방법 및 혼동방지 표시방법 등의 기준을 마련하는데 기여할 수 있다.



## [참고문헌]

### 1. 단행본

- 계승균 외, 「로스쿨 지적재산권법」, 법문사, 2010
- 문삼섭, 「상표법」, 세창출판사, 2002
- 박수영, 「표시광고법」, 학우, 2004
- 사법연수원, 「상표법」, 사법연수원 출판부, 2012
- 윤선희, 「지적재산권」, 박영사, 2015
- 이영대, 「프랜차이즈 분쟁사례 연구」, 한국프랜차이즈협회·산업자원부, 2004
- 이재구, 「공정거래법 이론, 해설과 사례」, 지식과감성, 2015
- 이춘상, 「지식재산권법(하)」, 진원사, 2012
- 정재완, 「관세법」, 무역경영사, 2014
- 조영선, 「지적재산권법」, 박영사, 2016
- 최성우, 「OVA상표법」, 한국특허아카데미, 2007
- 특허청, 「상표법해설」, 특허청, 2004
- 특허청, 「상표심사기준」, 특허청, 2016
- 특허청, 「지식재산권 표시 가이드라인」, 특허청, 2015, 3면.
- 황의창·황광연, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호법」, 세창출판사, 2009

### 2. 연구논문

- 구재균, 한국의 프랜차이즈계약 관련 법제현황 및 과제, 「민사법학」 제66호. 한국민사법학회, 2014
- 김영춘·성남길, 품질 등 허위표시·오인표시 물품 통관 관리방안 연구, 「관세학회지」 제13권 제2호, 한국관세학회, 2012
- 김원오, 상표법상 법정손해배상제도의 위상정립과 입법론적 과제, 「지식재산연구」 제11권 제1호, 한국지식재산연구원, 2016

- 김원준, 등록상표권의 행사와 권리남용-대법원 2012.10.18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결을 중심으로-, 「기업법연구」 제28권 제3호, 한국기업법학회, 2014
- 민경재, 진정상품의 병행수입에 관한 비교법적 연구-저작권법, 상표법, 특허법의 종합적 검토를 중심으로, 「재산법연구」, 제28권 제4호, 한국재산법학회, 2012
- 박귀련, 위조상품 거래에 대한 오픈마켓 사업자의 책임에 관한 연구 상, 「지적재산권」 2010년 봄호, 한국지적재산권법제연구원, 2010
- 손수진, 표시·광고의 공정화에 관한 법률상의 광고실증제에 관한 연구, 「한양법학」 제10호, 한양법학회, 1999
- 손호진, 상표권 남용 법리의 재고찰, 「과학기술과 법」 제4권 제1호, 충북대학교 법학연구소, 2009
- 유대중, 상표무효사유와 상표권 남용에 관한 소고, 「산업재산권」 제30호, 한국산업재산권법학회, 2009
- 유대중, 오픈마켓에서 위조상품 판매에 따른 오픈마켓사업자의 책임, 「지식재산연구」 제5권 제4호, 한국지식재산연구원. 2010
- 이충훈, 전자거래 관여자의 민사법적 지위, 연세대학교 박사학위 청구논문, 2000
- 정재우·김규남·신범수, 주요 국가별 병행수입 허용 기준에 관한 법·제도의 비교 및 시사점, 「관세학회지」 16권 3호, 한국관세학회, 2015
- 최승재, 저작권 및 상표권 남용행위에 대한 연구 - 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(2010년) 개정을 위하여, 「법조」 60권 4호, 법조협회, 2011
- 황의청·조현숙, 한국과 중국의 병행수입제도에 관한 비교연구 - 지적재산권을 중심으로 -, 「통상정보연구」 16권 4호, 한국통상정보학회. 2014

### 3. 연구보고서

- 김진영 외, 「병행수입물품 통관인증제도 도입방안 연구」, (사)무역관련지식재산권보호협회, 2012
- 박영도·강현철·이세정, 「행정형벌법규, 조세, 준조세, 영업활동, 급부행정분야 등 행정관계 법령의 위임입법 심사기준 및 포괄위임입법금지원칙 위반 법령 발굴과 정비방안 연구」, 법제처·한국법제연구원, 2010.
- 성승제 외, 「상품과 서비스에 관한 표시·광고의 공정화법 개선방안 연구」, 한국법제연구원, 2012
- 왕승혜 외, 「11개 분야별 부당표시·광고 심사지침의 개선방안 연구」, 한국법제연구원, 2015
- 이만우 외, 「병행수입(parallel imports) 활성화를 위한 개선방안」, 한국경제연구학회, 2008년
- 특허청, 「오픈마켓에서의 상표권 침해에 대한 보호방안 연구」, 특허청, 2011
- 한국디자인진흥원, 「디자인 권리보호를 위한 가이드라인 수립 연구」, 지식경제부, 2010
- 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-상표법 조문별 해설서-」, 한국지식재산연구원, 2014
- 한국지식재산연구원, 「지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구-부정경쟁방지 및 영업비밀보호법-」, 한국지식재산연구원, 2014

### 4. 기타자료

2015년도 국감- 산업통상자원위원회, 2015. 9. 15. 국회회의록 337회

「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」

「표시·광고 실증에 관한 운영고시」

「부당한 표시·광고행위의 유형 및 기준 지정고시」

「병행수입에 있어서의 불공정거래행위의 유형 고시」

「지식재산권 보호를 위한 수출입 통관사무처리에 관한 고시」







상표권자 등의 상표사용  
실태조사·분석 및 공정한 상표사용  
가이드라인 구축방안



특허청 | 대전시 서구 청사로 189 정부대전청사 4동



한국지식재산연구원 | 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 3, 9층

ISBN 978-89-6199-974-8 13500