

발간등록번호

11-1430000-001661-01



온라인 위조상품 단속의 실효성 제고를 위한 상표법상 간접침해 제도개선방안 연구

(A Study on a Proposal Draft for Improving Legal Systems
of the Indirect Infringement of Trademark to enhance
Controlling Counterfeit Goods)



정책연구결과보고서

온라인 위조상품 단속의 실효성 제고를 위한 상표법
상 간접침해 제도개선방안 연구에 관한 정책연구과
제의 최종보고서를 별첨과 같이 제출합니다.

2018년 11월 12일

주관연구책임자 나종갑 서명 또는 인

주관연구기관장 이원용 서명 또는 인

제 출 문

특 허 청 장 귀 하

본 보고서를 “온라인 위조상품 단속의 실효성 제고를 위한 상표법상 간접 침해 제도개선방안 연구” 최종보고서로 제출합니다.

2018년 11 월 12일

- 주관연구기관명 : 연세대학교 산학협력단
- 연구기간 : 2018.8.13-2018.11.12
- 주관연구책임자 : 나종갑
- 참여연구원
 - 연구원 : James Kim
 - 연구보조원 : 김미동

목 차

요 약 문 (국 문)	7
제1절 연구의 목적과 목표	7
1. 연구의 목적	7
2. 연구의 목표	7
제2절 연구의 범위와 방법	7
1. OSP의 상거래 관계 분석	7
가. OSP의 상거래 태양	7
나. OSP와 사회관계망(SNS)	7
2. OSP의 상거래관계의 법적 분석	8
가. OSP의 상표사용여부	8
나. OSP의 전자상거래법상의 지위	8
다. OSP와 상표침해법리	8
라. OSP의 지적재산권 실무	9
제II장 OSP의 상표침해법리 분석	9
제1절 민사책임	9
1. 대법원의 아디다스 판결	9
제2절 형사책임	9
제III장 현 상표법상 상표 침해에 대한 구제	9
제1절 간접침해 관련된 관련법령 개관	9
제2절 타인의 행위에 대한 책임	10
1. 타인의 행위에 대한 책임	10
2. 간접침해 인정의 필요성에 대한 법경제학적 분석	10
제IV장 간접침해에 대한 외국법리의 검토	12
제1절 미국	12

1. 미국의 체계	12
2. 타인의 행위에 대한 책임: 2차적 책임	12
3. 랜햄법	13
4. 커먼로상 간접침해	13
5. Inwood Test	13
6. Lockheed Martin test	13
7. 인터넷 웹사이트: Fare Deals, Ltd. v. World Choice Travel.com, Inc.	13
8. 온라인 서비스 제공자 (“OSPs”)	13
9. 온라인 마켓(eBay)	13
10. 인터넷 검색(Search Engine)회사	13
11. 제휴마케팅 (Affiliate Marketing)	14
12. 2차적 침해에 대한 구제	14
제2절 EU	14
1. 공동체 상표규칙	14
2. LVMH사건	14
3. Hermes사건	14
4. Internet Auction사건(Rolex사건)	15
5. L’Oreal사건	15
제3절 중국	15
1. 입법현황	15
2. 사례	15
제4절 일본	16
제V장 간접침해 입법론	16
summary(영문)	28
[본문 목차]	
제I장 연구의 목적과 범위	30
제1절 연구의 목적과 목표	30
1. 연구의 목적	30
2. 연구의 목표	33
제2절 연구의 범위와 방법	34
1. OSP의 상거래 관계 분석	34

가. OSP의 상거래 태양	34
(1) 인터넷서비스 제공자는 단지 가격이나 상품에 대한 정보만 제공하는 경우	34
(2) 자신의 명의로 직접 상품판매를 하기도 하고, 제3자가 상품판매를 하도록 하는 상품정보 및 상거래를 직접할 수 있는 서비스를 제공하는 경우	34
(3) 자신의 명의로 직접 상품판매만 하는 경우	35
(4) 상품판매를 하도록 온라인 오픈마켓을 제공하는 경우	35
나. OSP와 사회관계망(SNS)	36
2. OSP의 상거래관계의 법적 분석	36
가. OSP의 상표사용여부	36
나. OSP의 전자상거래법상의 지위	37
다. OSP와 상표침해법리	41
라. OSP의 지적재산권 실무	43
제II장 OSP의 상표침해법리 분석	47
제1절 민사책임	47
1. 대법원의 아디다스 판결	47
2. 쟁점의 분석: 직접침해의 방조자로서 공동불법행위책임인정, 간접침해법리와 동일한 결과	50
제2절 형사책임	51
제III장 현 상표법상 상표 침해에 대한 구제	52
제1절 간접침해 관련된 관련법령 개관	52
1. 특허법	52
2. 저작권법	52
3. 정보통신망법	57
4. 민법	58
5. 상표법상 상표침해에 대한 형사책임	58
제2절 타인의 행위에 대한 책임	60
1. 서론	60
가. 대위책임 (선임 및 감독관계)	60
나. 간접책임(OSP의 책임에 적용가능)	60
2. 간접침해 인정의 필요성에 대한 법경제학적 분석	61
제IV장 간접침해에 대한 외국법리의 검토	66
제1절 미국	66
1. 서론	66
2. 타인의 행위에 대한 책임: 2차적 책임	66
가. 대위책임(Vicarious Liability)	66

나. 기여책임(Contributory Liability)	68
3. 랜햄법	68
4. 커먼로상 간접침해	72
5. Inwood Test	73
6. Lockheed Martin test (Inwood test의 대체; 온라인 컨텍스트에서 직접 제어 및 모니터링 테스트) 74	
7. 인터넷 웹사이트: Fare Deals, Ltd. v. World Choice Travel.com, Inc.	75
8. 온라인 서비스 제공자 (“OSPs”)	76
9. 온라인 마켓(eBay)	78
10. 인터넷 검색(Search Engine)회사	78
11. 제휴마케팅 (Affiliate Marketing)	80
12. 2차적 침해에 대한 구제	81
제2절 EU	83
1. 서론	83
2. LVMH사건	84
3. Hermes사건	86
4. Internet Auction사건(Rolux사건)	88
5. L’Oreal사건	92
제3절 중국	95
1. 서론	95
2. 정보통신망전송권보호조례	96
3. 민법 및 불법행위법	97
4. 상표법	97
5. 전자상거래법	98
6. 사법실무에서 인터넷서비스제공자의 침해책임에 대한 판단	99
가. 2005년 덴마크회사 v. Eachnet(易趣网) 상표권침해사건	99
나. 2006년 ‘독일PUMA회사 v. 타오바오 상표권침해 사건’	100
다. 2009년 ‘성도영락화장품회사 v. 타오바오 상표권침해 사건’	100
라. 2011년 ‘이랜드 v. 두귀과, 타오바오 사건’	101
제4절 일본	104
제V장 간접침해 입법론	107
제1절 서론	107
1. 간접침해의 구성 및 입법시안	107
가. 상표법만으로 독자적인 간접침해 규정의 운용	107
나. OSP내의 상표침해를 방지하기 위한 절차	107
다. 개정 시안	108
(1) 민사책임 발생의 법적 요건과 구조	109

(가) 민사책임의 발생	109
(나) Inwood Test에서 확립된 기여침해 요건과 Inwood Test의 대체	110
(다) 아디다스 사건	113
(2) 민사책임 (안)	114
(가) 침해 주체의 정의	114
(나) 간접침해규정	116
(3) 형사책임	125
(가) 가벌성	125
(나) 개정안	131
2. 상표권 특별사법경찰대의 간접침해사건 수사 및 직무절차개선	134
가. 상표권침해사실의 인지와 통지	134
나. 특허청 특별사법경찰관리의 과실과 책임	134
나. 특허청 특별사법경찰관리 직무규정 개정안	135
제V장 결 론	137
참고문헌	139

요 약 문 (국 문)

제I장 연구의 목적과 범위

제1절 연구의 목적과 목표

1. 연구의 목적

- 21세기는 온라인으로 상거래 플랫폼이 변화됨
 - off line 상거래에서 인터넷을 기반으로 하는 on line 상거래로 변화
 - 비대면거래로 인한 상품정보의 비대칭성과 위조상품 판매의 용이로 상표침해의 급증
- 온라인 상거래
 - 온라인 쇼핑몰과 소셜네트워크(SNS)를 통한 상품거래와 위조상품거래의 급증
 - 11번가나 G마켓, 옥션, 인터파크, 티몬, 위메프 등 대형오픈마켓에 의한 위조상품거래통제 실행
 - SNS나 단독 쇼핑몰을 통한 위조상품거래의 통제는 상대적으로 취약

2. 연구의 목표

- OSP의 상거래상의 지위와 법적 책임에 대한 분석
- OSP에게 부과할 적절한 간접침해방안의 모색
- 간접침해에 대한 상표법안 제안

제2절 연구의 범위와 방법

1. OSP의 상거래 관계 분석

가. OSP의 상거래 태양

- 인터넷서비스 제공자는 단지 가격이나 상품에 대한 정보만 제공하는 경우
- 자신의 명의로 직접 상품판매를 하기도 하고, 제3자가 상품판매를 하도록 상품정보제공 및 상거래를 직접할 수 있는 상거래플랫폼 서비스를 제공하는 경우
- 자신의 명의로 직접 상품판매만 하는 경우
- 상품판매를 하도록 온라인 오픈마켓을 제공하는 경우

나. OSP와 사회관계망(SNS)

- OSP는 인터넷 카페 등 사회관계망(SNS)과 같은 전자계시판 운영자와 직접 전자계시판을 운영하지

않고 접속서비스만 제공하는 자 등을 모두 포함하는 넓은 개념

- 네이버(Naver.com)나 다음(Daum.net) 같은 경우에는 사회관계망을 제공
- 카페운영자가 있는 경우에 네이버(Naver.com)나 다음(Daum.net)과 같은 OSP는 카페운영자의 상품거래에 관계하지 않는 것이 일반적인 경우임
- 네이버(Naver.com)나 다음(Daum.net)과 같은 OSP에게 상표간접침해의 책임을 묻기 어려움
- 카페관리자를 통제할 수 있으므로 상표간접침해가 발생하는 경우에는 카페관리자에게 통보하거나 카페를 폐쇄하는 등의 조치를 취할 수 있으므로 책임을 물을 수 있음

2. OSP의 상거래관계의 법적 분석

가. OSP의 상표사용여부

- OSP는 상표법상의 상표사용행위가 없어 책임을 묻기 어려움
 - 인터넷 상거래에서의 상표사용은 제2조 제2항 2목에 규정된 “전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위”에 해당
 - 이 경우, 침해를 하면 직접침해에 해당
- 전기통신회선을 이용한 상표사용없이 직접침해를 유도하거나 방조하는 경우에 간접침해 문제가 됨

나. OSP의 전자상거래법상의 지위

- OSP는 직접 판매를 하여 이러한 전자상거래의 주체가 되기도 하지만, 전자상거래를 판매자와 수요자 사이의 매개 또는 중개하는 중개자
- 전자상거래법상 통신판매업자는 OSP와 구별
- 전자상거래법상 통신판매중개는 사이버 사이버몰(컴퓨터 등과 정보통신설비를 이용하여 재화 등을 거래할 수 있도록 설정된 가상의 영업장을 말한다. 이하 같다)의 이용을 허락하거나 그 밖에 총리령으로 정하는 방법으로 거래 당사자 간의 통신판매를 알선하는 행위
- 통신판매중개와 본 용역에서 문제되는 OSP도 유사한 점이 있으나, OSP의 경우 정보통신설비의 관리, 운영, 통제라는 관점에서 보아야 하기 때문에 전자상거래법상 통신판매중개와는 구별되어야 함
 - Auction, Gmarket 등이 전자상거래법상 통신판매중개자임에 해당
- 소셜네트워크서비스(SNS)가 전자상거래법상 통신판매중개자에 해당하는 것으로 판단되지 않음
 - “총리령으로 정하는 방법”이란 자신의 명의로 통신판매를 위한 광고수단을 제공하거나 그 광고수단에 자신의 이름을 표시하여 통신판매에 관한 정보의 제공이나 청약의 접수 등 통신판매의 일부를 수행하는 자에 해당하지 않는 것으로 판단됨
- 간접침해자의 책임요건으로 관리, 운영 또는 통제가 필요하다고 판단하므로, 상표법상 간접침해자는 전자상거래법상의 통신판매중개자와 구별하는 개념으로 정의

다. OSP와 상표침해법리

- 가상마켓의 임대차로 보는 견해, 명의대여자 관계로 보는 견해 및 상행위의 중개를 영업으로 하는 중개인설 등 존재
- 본 연구에서는 관리, 운영 또는 통제와 관련시켜야 하므로 온라인상거래매개자로 구분

라. OSP의 지적재산권 실무

- OSP는 약관에서 지식재산권 침해에 대한 책임관계와 집행절차를 명시하고 있어, 간접침해에 관한 입법이 OSP에게 큰 영향이 없을 것으로 판단

제II장 OSP의 상표침해법리 분석

제1절 민사책임

1. 대법원의 아디다스 판결

- 대법원의 아디다스 판결

- 오픈마켓(Open Market)의 상표침해책임 부인

- 운영자가 제공한 인터넷 게시공간에 타인의 상표권을 침해하는 상품판매정보가 게시되고 그 전자거래 시스템을 통하여 판매자와 구매자 사이에 이러한 상품에 대한 거래가 이루어져도, 그것만으로는 책임을 부인

- 쟁점의 분석

- 3가지 요건을 충족한 경우, 책임가능성을 인정함

- (1) 오픈마켓 운영자가 제공하는 인터넷 게시공간에 게시된 상표권 침해 게시물의 불법성이 명백하고,
- (2) 오픈마켓 운영자가 상표권을 침해당한 피해자로부터 구체적·개별적인 게시물의 삭제 및 차단 요구를 받거나, 피해자로부터 직접적인 요구를 받지 않았다 하더라도 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 주의의무

제2절 형사책임

- 고의로 인한 경우, 책임인정

- 과실로 인한 경우, 책임인정불가

- 유체물의 경우, 과실에 의한 손괴를 인정하지 않으므로, 무체물에서도 같은 법리적용

제III장 현 상표법상 상표 침해에 대한 구제

제1절 간접침해 관련된 관련법령 개관

- 특허법

- 특허법은 간접침해규정이 있으나, OSP에 의한 규정은 필요하지 않음

- 판매등의 형태로 침해가 발생하는 것이 아니기 때문
- 저작권법
 - "온라인서비스제공자"의 책임
 - OSP의 간접책임이라 할 수 있음
 - 인터넷 제국사건사건(서울지방법원 2001. 8. 24. 선고 2000가합83171)에서 OSP의 간접책임 인정
- 정보통신방법
 - 사생활이나 명예훼손 등 인격적인 이익을 보호하는 조항
- 민법
 - 민법 제750조, 제760조 제3항에 의하여 직접침해에 대한 방조책임 규정 적용가능성
- 상표법상 형사책임
 - 상표권 또는 전용사용권의 침해죄 명시
 - 간접침해를 상표권 또는 전용사용권 침해로 인정하는 경우, 별도의 형사처벌 규정 불요

제2절 타인의 행위에 대한 책임

1. 타인의 행위에 대한 책임

- 간접침해는 다양한 침해행위를 포함하는 집합개념(umbrella terms)
 - 직접침해는 없으나, 타인의 행위에 대한 책임
- 대위책임 (선임 및 감독관계)
 - OSP의 경우는 타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 경우에 해당하지 않기 때문에 대위책임이 인정될 여지는 없음
- 간접책임(OSP의 책임에 적용가능)
 - 민법 제760조 제3항은 교사자나 방조자의 책임규정
 - "교사자나 방조자는 공동행위자로 본다."
 - 대법원 판결에 의하면, 고의에 의한 방조만이 가능한 형사법과 달리 민사책임법리에서는 고의 및 과실에 의한 방조가 가능
 - 적극적인 방조 행위(작위행위) 뿐만이 아니라 소극적인 방조행위(작위 의무있는 자의 부작위)에 의한 방조도 가능
 - 침해방지 의무가 있는 자가 그 의무를 이행하지 않는 경우, 소극적인 방조성립

2. 간접침해 인정의 필요성에 대한 법경제학적 분석

- OSP의 책임을 부정하는 경우, 새로운 위조상품의 판매를 봉쇄할 수 있는 영업모델이 등장하지 않고, 지속적으로 상표침해가 발생
 - OSP의 법적책임을 적절하게 인정하는 것이 침해방지를 위해 바람직
 - OSP 등이 사회경제적으로 직접침해방지를 위한 바람직한 영업모델을 개발할 수 있기 때문
- OSP와 같은 매개자는 다수의 직접침해자를 유발, 따라서 매개자를 관리하는 것이 효율적인 구제책
 - 실질적으로도 권리자는 간접침해자를 상대로 구제
- 간접침해자를 상대로 한 손해배상소송 등 구제수단이 효율적임
 - 직접침해자가 손해배상을 할 수 있는 능력이 있다고 하더라도 소송비용등 사법적 구제 및 집행비

용은 다수의 직접침해자를 상대로 구제를 하는 것보다 전체적으로 소수의 간접침해자를 상대로 구제를 하는 것이 적게 소모

- 매개자는 경제적으로 거대산업이나 자본가인 경우가 많아 승소하더라도 손쉽게 집행을 할 수 있는 이점이 있기 때문에 권리의 구제가가능성도 높아
- 직접침해자를 상대로 한 법적 구제를 성취하기 위한 비용이 상대적으로 크기 때문이기 때문에 권리가 법적 구제를 진행하는데 소극적
- 간접침해자를 상대로 손해배상액을 산정하는 것이 개별적 직접침해자를 상대로 손해배상액을 산정하는 것 보다 용이

□ 간접침해에서 문제되는 것은 전용성과 공용성

- 직접침해로만 연결되는 것이라면 간접침해를 인정하기 쉽지만, 다른 용도가 있어(공용성) 일부만이 직접침해로 연결되는 경우라면 간접침해를 인정하기 어려움
- OSP의 경우에 일부는 직접침해를 하지만 다수는 합법적인 판매를 하는 경우가 대부분이기 때문에 간접침해법리를 도입하는데 앞서의 논거와 차별되는 다른 근거가 필요
- 일반적인 공용성이 있는 경우에, 구체적인 직접 침해자를 인식(know)할 수 없음에 반하여 OSP의 경우에는 구체적으로 직접 침해자를 알 수 있다는 점에 차별성이 있음
- OSP의 경우, 구체적으로 알고있는 직접침해자가 직접침해를 하지 못하도록 실효적으로 통제 가능
- 직접침해에 대한 구체적인 정보와 통제능력이 필요

□ OSP에게 간접침해를 인정하여 직접침해를 통제하는 경우에 가져오는 큰 장점

- OSP에 의한 직접침해의 통제는 자신이 개설한 인터넷의 수요자 신뢰성을 스스로 확보하는 것이므로 가장 적극적이고 효율적으로 직접침해를 통제할 유인을 제공
- 법제도적으로 OSP에게 직접침해를 통제를 할 수 있도록 법적인 권한과 권리를 부여하는 것이 바람직한 방법
- OSP가 개설한 시장(인터넷기반의 상거래)에 대한 수요자의 신뢰는 오히려 인터넷 상거래를 증가시키는 원인

□ 침해 감시 비용과 효율성 측면에서, OSP에 대한 간접침해의 인정은 인터넷 상거래에 있어서 더 적은 비용으로 직접침해를 통제하고 감시할 수 있는 새로운 기술을 개발할 유인

- 권리가 다수의 직접침해자를 통제하는 것보다 OSP가 자신의 네트워크하에서 직접침해를 통제하는 것이 경제적일 뿐만 아니라 직접침해를 방지하는 효과적인 수단

□ 감시 의무를 OSP에게만 부담시키는 것은 시장의 실패 가능성 존재

- 특정한 상표권이 침해되고 있는지 여부는 그 상표권자가 더 효율적으로 감시할 수 있기 때문
- 문제된 상품에 대하여 법원의 확정판결이 있기 전까지 그 해당제품은 위조상품이라고 단정할 수 없으므로 OSP에게 감시의무를 부담시키는 것이 타당한 것이 아님
- 상표권자가 자신의 감시 의무를 제대로 이행하지 않은 경우에 OSP에게는 책임을 면할 수 있는 방법을 인정하는 것이 필요
- 저작권법 제103조는 저작권자로 하여금 감시의무를 부과한 것 등은 경제적 고려
- OSP에게 상표권 침해에 대한 감시 책임을 부과한다면 OSP의 거래비용은 천문학적으로 증가, 궁극적으로 인터넷 상거래 위협하므로 감시의무에 따른 OSP의 합리적인 판단에 의한 행위에 대해서는 면책을 부여하는 것이 타당

□ 감시의무를 OSP에게만 부담시키는 것은 비효율적

- OSP는 일괄적으로 모든 상품에 대하여 동일한 주의의무를 부담하므로 개별적인 상품의 특성에 따른 효율적인 감시방법을 취하기가 어려움
- 고가품, 저가품, 혼동가능성이 높은 상표와 혼동가능성이 낮은 상표에 대하여 동일한 감시의무, 즉 주의의무를 부담

- 각 개별 특성에 맞는 정도의 주의의무가 아닌 모든 상품에 대한 동일한 주의의무를 부담하는 것은 감시비용증가
- 상품의 개별적 특성에 따른 주의를 각 상품에 대한 상표권자가 하는 것이 효율적
 - 기본적으로 상표권자에게 재산권으로서 상표권을 개념을 인정한 것 자체가 재산권 설정이 상표보호에 효율적이기 때문이었다는 점을 상기하면 해당 상표에 대한 재산권자인 상표권자가 주의의무를 부담하는 것이 효율적이라는 점을 쉽게 이해
- 우리 대법원도 아디다스 판결에서 OSP에 대한 의무부과에 있어서 경제적 고려를 해야 함을 인정
 - “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 수단의 도입에 따른 경제적 비용 등에 비추어 볼 때”

제IV장 간접침해에 대한 외국법리의 검토

제1절 미국

1. 미국의 체계

- 랜햄법(Lanham Act)은 타인의 상표를 직접적으로 침해하지 않는 당사자라도 그러한 직접침해에 대해 간접적인 책임을 질 수 있다는 법리를 명시적으로 입법화 하지 않음
- 법원은 상표의 간접침해는 커먼로 불법행위법에서 인정되는 법원칙이라고 판시

2. 타인의 행위에 대한 책임: 2차적 책임

- 대위책임(Vicarious Liability)
 - 종업원의 행위에 대하여 사용자가 책임을 지는 것과 같이 대위책임은 타인의 행위에 대하여 대위하여 책임을 지는 것
- 대위책임이 성립하기 위한 요건
 - 직접침해자와 간접침해자간에 본인-대리인 관계(Principle-Agent Relationship)가 존재
 - 간접침해자가 직접침해자의 침해 행위에 의해 직접적인 경제적 이득을 취하여야 함.
 - 그 경제적 이득이 침해행위에 의해 직접적으로 발생된 것이 분명해야 함
- 기여책임(Contributory Liability)
 - 상표법상 기여책임은 고의로 다른 사람으로 하여금 상표를 직접 침해하도록 유도하거나, 상표권의 침해를 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 계속하여 상품을 제공한 경우에 인정
 - 기여침해는 간접침해자가 침해행위로부터 이득을 얻었는지에 상관없이, 단순히 침해를 야기함에 있어서 고의적으로 기여했는지 여부만을 검토
 - 기여침해는 간접침해자가 침해의 사실을 알았거나 알 수 있었어야 한다. 침해가 일어나고 있다거나 일어날 수 있는 가능성이 있음을 아는 것만으로는 부족
 - 단순히 간접침해자의 지배 영역에서 상표권 침해가 발생하고 있음을 알리는 통보나 서신만으로는 침해행위가 구체적으로 특정된 것이 아니므로 간접침해로 성립 어려움
 - 기여침해의 요건으로 Inwood사건에서 상품이나 서비스를 지속적으로 공급할 것을 요구
 - 법원은 침해 혐의의 수단을 “직접적으로 통제하고 관리(controlled and monitored)” 했는지 여부에 의해서 판단

3. 랜햄법

- 상표권에 대한 ‘직접’침해에 대해서 규정
- 오픈마켓운영자들이 사이트 방문량을 증가시키기 위하여, 혹은 상품 판매를 촉진시키기 위하여 자신의 사이트에 유명브랜드에 관한 키워드를 이용해서 판촉활동을 하는 경우
 - Tiffany v. eBay사건: eBay는 자사의 사이트에 Tiffany 브랜드의 상품이 제공되어 있다는 점을 적극 광고함
- 지명적 공정사용인정

4. 커먼로상 간접침해

- 커먼로상 일반적으로 간접침해를 인정
- 리스테이트먼트 불공정거래법 제26조는 간접침해를 인정

5. Inwood Test

- 생산자나 유통업자가 고의로 제3자의 상표권 침해를 유도하거나
- 침해자의 상표권 침해행위를 알거나 알 수 있었던 사정이 있었음에도 계속하여 침해자에게 상품, 서비스를 공급한 경우

6. Lockheed Martin test

- Inwood test의 대체; 온라인 컨텍스트에서 직접 제어 및 모니터링 테스트
 - 침해 혐의의 수단을 “직접적으로 통제하고 관리(controlled and monitored)”하고
 - 피고가 침해 혐의에 대해 실질적이거나 자세한 지식을 갖고 있는 것

7. 인터넷 웹사이트: Fare Deals, Ltd. v. World Choice Travel.com, Inc.

- 법원은 피고가 침해자에게 상품을 공급하였거나 “직접적으로 침해를 통제하고 관리(directly controlled and monitored)”하였기 때문에 기여침해 책임이 있다고 판단

8. 온라인 서비스 제공자 (“OSPs”)

- 법원은 OSP에 대하여 OSP가 제공하는 웹사이트에서 OSP의 역할에 기반하여 기여침해를 인정
 - 웹사이트에 대하여 직접적인 통제와 관리(“direct control and monitoring”)를 하였을 것 입증 필요

9. 온라인 마켓(eBay)

- eBay는 자신들의 확인된 권리 소유자 프로그램(Verified Rights Owner (“VeRO”) program)을 통해 위조상품판매를 하는 상표소유자에 의해 특정되는 잠정적 상표침해자 또는 의심자를 성공적으로 걸러내는 것을 통해 Tiffany Inc.사의 기여침해(contributory liability) 주장을 기각

10. 인터넷 검색(Search Engine)회사

- 인터넷 검색업체의 잠정적인 기여책임은 키워드나 검색 용어를 통한 제3자의 상품이나 서비스의 판매로부터 기인
 - Rescuecom Corp. v. Google Inc. 사건에서 법원은 검색할 때 상표를 사용하는 것은 잠정적으로 상표침해가 발생하는 상표의 상업적 사용이라고 판시

11. 제휴마케팅 (Affiliate Marketing)

- 온라인 광고사건에서 기본적인 쟁점은 출처에 대한 혼동을 가져오는 것인지
 - 법원은 키워드를 구입하는 것만으로는 상표침해를 구성하지 않는다고 판시
 - 원고가 알거나 피고가 자신의 제휴사가 상표를 침해한다는 사실을 알면서 지속적으로 자신의 서비스를 제공하였는지 두 가지를 입증 요구

12. 2차적 침해에 대한 구제

- 2차 침해자와 직접 침해자들은 랜덤법상 손해 배상 책임
- 2차 침해에 대한 손해배상은 랜덤법(15 USC § 1117) 적용

제2절 EU

1. 공동체 상표규칙

- 2000년 6월 8일 통과된 ‘역내시장에서의 정보사회서비스, 특히 전자상거래의 일정한 법적 측면에 대한 유럽공동체 지침은 특정 통신서비스 제공자에 대한 면책조항을 규정하고 있어 이는 많은 사건에서 전자상거래플랫폼운영자의 면책조항으로 인용
- 제15조에는 회원국이 지침 제12, 13, 14조에 따른 서비스를 제공할 때 정보를 검토(monitor)할 일반적 의무를 부여하면 안 된다고 규정

2. LVMH사건

- 법원은 eBay가 방임(abstention)과 과실(negligence)에 의해 LV의 권리를 침해하는 중대한 불법행위를 하였기 때문에 민법 관련 규정에 따라 손해배상책임을 부담해야 한다고 판단

3. Hermes사건

- eBay가 제공한 서비스가 전자상거래지침에 따른 면책을 받기 위한 ‘중계(intermediary)’서비스의 범위를 넘었다고 판단
- eBay가 자신이 저장한 정보에 대하여 인식(knowledge)하고 통제할 수 있기 때문에, 해당 조항에 의하여 면책되지 않는다고 판단
- eBay가 구매추천(suggestion of purchase), 교차관촉(cross-promotion) 등 마케팅 방법을 제공하고

화물운송 관련 분쟁해결장치를 제공하는 등 부가서비스를 제공함으로써 거래의 시작, 성사와 통제에 있어서 적극적 역할(active role)을 했다 판시

4. Internet Auction사건(Rolox사건)

- 독일연방대법원(Bundesgerichtshof, Federal Court of Justice)은 Internet Auction사건들 중에 eBay는 직접침해자(offender)나 침해참여자(participant)로서 침해책임을 부담하지 않음을 명확히 판시
- 독일연방대법원은 독일법상의 간접책임법리에 따라 권리자는 eBay를 상대로 금지명령을 청구할 수 있다고 판시

5. L'Oreal사건

- 영국고등법원은 유럽 eBay는 제3자의 침해행위를 방지해야 할 국내법적 의무가 없고 그가 이러한 침해사실을 알고 있고 또한 침해행위에 대하여 편리를 제공하였다는 사정만으로 그에게 법적 책임을 물을 수 없다고 판시
- 플랫폼이 sponsored link등에 타인의 상표 등과 유사한 검색어를 사용하는 행위에 대하여 ECJ는 이를 상표권침해행위로 인정

제3절 중국

1. 입법현황

- 인터넷 저작권분쟁 관련 사건 심리 시 적용할 법률의 여러 문제에 관한 최고인민법원해석 제4조에 '인터넷서비스제공자가 인터넷을 통해 타인의 저작권침해행위에 참여하거나 또는 인터넷을 통해 타인의 저작권침해행위를 유도, 가담할 경우, 공동불법행위인정
- 저작권 보호를 위한 정보통신망전송권보호조례 제정
- 2009년 <불법행위법> '타인의 불법행위를 유인, 가담한 경우 행위자와 함께 연대책임을 부담한다' 고 규정
- 인터넷서비스제공자의 행위가 현행 상표법 제57조와 상표법실시조례 제75조에 의해 인터넷사용자의 상표권침해행위에 가담하는 행위로 인정될 경우 인터넷서비스제공자는 상표권침해행위책임을 부담
- 2018년 8월31일 전자상거래법(電子商務法)이 제13회 전국인민대표대회상무위원회 제5차 회의에서 통과되어, 2019년 1월1일부터 시행될 예정
 - 지식재산권 권리자가 자신의 지식재산권이 침해 당하다고 판단한 경우 전자상거래플랫폼의 운영자에게 삭제, 차폐(屏蔽), 링크차단, 거래 및 서비스 중지 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 수 있도록 함.

2. 사례

- 2005년 덴마크회사 v. Eachnet(易趣网) 상표권침해사건

- 1심법원은 이취네트워크는 거래당사자가 아닌 인터넷상거래플랫폼의 제공자로서, 거래자체에 대하여 책임을 지지 않다고 판단
- 2심에서 당사자들 간에 조정합의로 사건이 종결
- 2006년 ‘독일PUMA회사 v. 타오바오 상표권침해 사건’
 - 주시 중급인민법원은 제2피고(모조품을 판매한 인터넷상점의 경영자)의 모조품판매행위를 상표권 침해행위로 인정
- 2009년 ‘성도영락화장품회사 v. 타오바오 상표권침해 사건’
 - 인터넷서비스제공자는 상표권자 또는 제3자로부터 인터넷상점에서 모조품이 판매되고 있다는 제보를 받고 이를 확인한 후 관련 정보를 삭제할 의무를 부담
 - 상표권자가 상표권침해가 있음을 고지만 하고 이를 확인하기 위한 증거를 제공하지 않는 상황에서 관련 정보의 삭제를 요구할 경우, 인터넷서비스제공자가 관련정보를 삭제하지 않은 행위는 사후전보의무를 위반하는 행위에 해당하지 않음
 - 인터넷서비스제공자가 법령에 따라 인터넷상점 경영자의 신분을 심사할 의무를 부담, 그가 판매한 상품에 상표를 적법하게 사용하였는지를 심사할 의무는 부담하지 않음
- 2011년 ‘이랜드 v. 두귀과, 타오바오 사건’
 - 중국법인 중국이랜드가 타오바오회사와 타오바오사이트에서 침해제품을 판매한 인터넷사용자에 대하여 제기한 일련의 사례 중의 한 건
 - 항소심법원은 인터넷서비스제공자는 소극적인 삭제조치만 취하였고 침해행위를 방지할 수 있는 적극적 조치를 취하지 않았으므로 인터넷사용자의 권리침해행위를 방임, 용인하였다고 할 수 있고, 주관적 잘못이 있으며, 그의 행위는 공동침해행위에 해당하기 때문에 연대책임인정

제4절 일본

- 일본 내에서 추파 흡수(Chupa Chups)의 상표권자인 이탈리아 회사인 Perfetti Van Melle사의 허락 없이 피고 라쿠텐이라는 오픈마켓에서 피고회사의 입점업체들이 Chupa Chups 상표가 위조된 캔디를 판매
 - Perfetti Van Melle v. 라쿠텐, Chupa Chups 사건, 동경지방법원은 간접침해에 의한 상표침해를 가능성 인정

제V장 간접침해 입법론

- Inwood Test에서 확립된 기여침해 요건과 Inwood Test의 대체

	Inwood Test 요건	Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc. 요건		
요건	- 지속적서비스공급요건 - 본 요건은 대체가능한가?	(1) 침해 혐의의 수단을 “직접적으로 통제하고 관리(controlled and monitored)”하고 (2) 피고가 침해 혐의에 대해 실질적이거나 자세한 지식을 갖고 있는 것		
구체	① 생산자나 유통업자가 <u>고의로</u> 제3자	- ISP (웹호스팅) 위조상품판매에 관련된 다수의 웹사이트를 지적하면서 판	침해요건	Louis Vuitton v. Akanoc (ISP)

적 예	의 상표권 침해를 유도하거나, ② 상표침해사실의 인식가능성이 있음 예도 자신의 오픈마켓에서의 상품판매를 하도록 호스팅 서비스를 지속적으로 공급	매출 증진할 것을 요구하는 서신을 보낸 경우 (구체적으로 침해물품을 특정하지 않음)	불충족	
		- ISP (웹호스팅) 상표침해의 인지 (구체적으로 인지)	충족	Roger Cleveland Golf Co. (ISP)
		- 오픈/온라인 마켓 (1) 상품판매를 통제할 수 있었으나, (2) 침해물품을 특정하여 주지 않았으므로 침해에 대한 실질적이거나 자세한 지식을 갖지 못함 (구체적으로 침해물품을 특정하지 않음)	불충족	Tiffany v. eBay (온라인 마켓)
		- 키워드 광고 상표로 된 키워드를 검색하면, 상표권자가 아닌 타인이 Link 됨 1심 상표권 침해 불인정 2심 상업적 사용 인정- 혼동가능성 있는지 판단필요 최근에는 키워드만으로 상표침해불인정, 추가적으로 소비자 혼동을 요구	견해갈림	Google 이 관련된 사건 (인터넷 검색)
		- 제휴광고 광고에서 특정 상표권리자 또는 광고출처를 하지 않거나 하는 등으로 광고의 진정한 출처를 잘못 특정 (제휴사의 키워드 광고에 의하여 상표침해- 제휴회사가 상표권자로 인식되게 함 (Inwood test 적용) 법원은 원고가 알거나 피고가 자신의 제휴사가 상표를 침해한다는 사실을 알면서 지속적으로 자신의 서비스를 제공하였는지에 따라 침해인정가능	침해 인정 가능	1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com (제휴광고)

민사책임 (안)

○ 침해 주체의 정의

인터넷 상거래매개자의 정의	비고
<p>"온라인상거래매개자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.</p> <p>가. 전기통신회선을 통하여 수요자의 상품(이하 본 조에서는 서비스포함)구입이나 상품정보취득을</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● "전기통신회선"은 상표법 제2조 제2항 2호에 사용되는 용어로서 "전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위"는 상표의 사용에 해당하므로, 인터넷 상거래에서 문제되는 상표사용행위는 전기통신회선을 통하여 전자적 방법으로 상표를 사용하는 행위가 되므로 가의 온라인 상거래매개서비스 운영자나 소셜네트워크 서비스관리자 모두 전기통신회선을 통하여 전자적 방법으로

위하여 상품을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시하고자 하는 자의 상품정보를 송신하거나 경로를 지정하거나 연결을 제공하는 상품거래매개서비스를 관리, 운영 또는 통제하는 자. (이하 "온라인상거래매개서비스제공자")

나. 전기통신회선을 통하여 타인과의 상호 접속 또는 연결을 알선하는 인터넷 카페 등 소셜네트워크서비스를 통하여 상품거래를 매개하거나 상품의 거래를 위한 정보를 관리, 운영 또는 통제하는 자.(이하 "소셜네트워크서비스제공자")

로 상표를 사용하는 것이라고 할 수 있음. 따라서 "전기통신회선"이라고 표시하는 것은 무방함.

- "온라인상거래매개자"는 전자상거래법 제2조 제4호 "통신판매중개자"를 포함하는 개념임 동법상 "통신판매중개"란 사이버몰(컴퓨터 등과 정보통신설비를 이용하여 재화등을 거래할 수 있도록 설정된 가상의 영업장을 말한다. 이하 같다)의 이용을 허락하거나 그 밖에 총리령으로 정하는 방법으로 거래 당사자 간의 통신판매를 알선하는 행위를 말한다." 라고 규정함.

[총리령] 제3조(통신판매 거래의 알선 방법) 법 제2조 제4호에서 "총리령으로 정하는 방법"이란 자신의 명의로 통신판매를 위한 광고수단을 제공하거나 그 광고수단에 자신의 이름을 표시하여 통신판매에 관한 정보의 제공이나 청약의 접수 등 통신판매의 일부를 수행하는 것을 말한다.]

- [정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률]
 1. "정보통신망"이란 「전기통신사업법」 제2조제2호에 따른 전기통신설비를 이용하거나 전기통신설비와 컴퓨터 및 컴퓨터의 이용기술을 활용하여 정보를 수집·가공·저장·검색·송신 또는 수신하는 정보통신체제를 말한다.
- 가.항은 온라인서비스 제공자가 제3자의 상거래를 매기하는 경우
- 나.항은 인터넷 카페 등 기타 SNS가 해당. 소셜네트워크서비스를 관리 운영하는 자는 소위 인터넷 카페를 관리 통제하는 자를 의미하고, 상품거래를 매개하거나 상품의 거래를 위한 정보를 관리 또는 통제하는 자는 소위 카페의 실제명이자, 카페를 관리 통제하는 자 이외에 실제로 상품정보를 관리 또는 통제하는 자아래에서 상품정보 관리 통제의 실무를 담당하는 자를 의미.
- 가.항과 나.항을 포괄적으로 규정하지 않고, 개별적으로 구

	<p>별하여, 새로운 형태의 온라인 상거래 매개자가 있을 경우에 새로운 매개형태만 규정할 수 있도록 하여 탄력적 대응을 할 수 있도록 함.</p>
--	---

○ 간접침해규정

인터넷 상거래매개개자의 책임	비고
<p>① 온라인상거래매개자(이하 “매개자”)는 전기통신회선을 통한 상거래매개행위에 의하여 타인의 상표권이나 전용사용권이 침해되지 않도록 할 의무가 있다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 간접침해에 관한 것이므로 침해방지 할 의무부과하고 의무위반으로 인한 책임을 묻는 것이 타당해 보임 ● 대안으로는 침해의제로 하는 방법을 생각해 볼 수 있음
<p>② 매개자가 다음 각 호의 어느 하나의 행위에 의하여 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해하도록 한 경우에는 그 침해자와 연대하여 손해배상책임을 부담한다.</p> <p>가. 제3자로 하여금 매개자의 전기통신회선 이용한 상거래 행위에서 의도적으로(고의로) 타인의 상표권 또는 전용사용권의 침해를 유도하는 행위</p> <p>나. 매개자가 상표권자 또는 전용사용권자로부터 자신의 상표에 대한 권리를 침해하는 상표 및 상품에 관한 내용을 구체적으로 통보받는 등으로 상표권 또는 전용사용권이 침해되고 있음을 실질적으로 알거나 알 수 있었음에도 불구하고 지속적으로 해당 상품의 상거래를 매개(중개, 알선)하는 행위</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 가항의 경우, 온라인 상거래 매개자 뿐만아니라 누구든지 유도침해의 주체가 될 수 있도록 함. 본인은 직접침해가 되지 않더라도 타인이 직접침해가 되도록 유도하는 경우(형법상, 간접정범형태 및 교사가 포함) ● 나항의 경우, 전기통신회선의 관리주체가 관리통제할 수 있는데, 관리통제의무에 위반하여 인터넷 상거래의 매개자가 간접침해의 주체가 되도록 함. ● “실질적”의 사전적 의미는 ‘실제로 있는 본바탕과 같거나 그것에 근거하는’으로 위 법조문에서의 내용은 상표 침해 대하여 실제의 내용, 침해에 대하여 본질적(구체적)인 내용을 알고 있는 의미가 됨. 구체적인 용어의 반복을 피하기 위한 것임. 그리고 구체적 개별적으로 통지되었다는 의미에서 실질적인의 의미가 파악됨 ● 정책적으로 상표권자나 전용사용권자로부터 침해에 대한 구체적인 통보를 하여야 침해를 인정

	<p>하는지 또는 그러한 통보가 없더라도 제보 또는 그러한 제보없이 스스로 알게 된 경우에도 침해를 인정할지에 대하여 고민을 해 보아야 할 듯</p>
<p>③ 아래의 각호의 어느 하나에 해당하는 때에는 매개자는 전항에 규정된 책임이 없다.</p> <p>가. 매개자가 상표권이나 전용사용권을 침해하는 상품의 상품정보를 제공하는 정보통신회선을 관리, 운영 또는 통제하지 않는 등으로 상표권 침해를 실질적으로 방지하거나 중단시킬 수 없는 경우</p> <p>나. 매개자가 정보통신회선을 통하여 제공하는 상품거래매개서비스나 소셜네트워크서비스에서 상표권 침해를 방지하기 위한 기술적 조치를 취하는 것이 불가능한 경우</p> <p>다. 매개자가 상표에 대한 권리가 침해됨을 주장하는 상표권자 또는 전용사용권자(이하 "권리주장자")나 공공기관 등으로부터 제공받은 상표권침해의 정보에 의하여 상표권 또는 전용사용권의 침해를 특정할 수 없거나 제공된 자료만으로는 상표권의 침해를 소명하기에 부족한 경우</p> <p>라. 매개자가 상표권의 침해방지를 위한 제⑤항의 절차를 마련하고, 그 절차에 의하여 권리주장자와 권리주장자에 의해 침해가 주장된 상품에 대한 매개거래계약자(이하 "계약자")의 권리보장을 위하여 합리적인 판단에 의한 조치를 취한 경우</p>	
<p>④ 법원은 제②항의 손해배상책임을 인정할 때에, 손해배상무자의 청구에 따라 상</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 당연히 고려할 수 있는 사항이지만 법에 명시하여 OSP에게 안정감을 갖도록 함

<p>표침해행위에 이르게 된 동기, 원인, 피해정도 및 사후처리 등을 고려하여 매개자의 손해배상액을 경감할 수 있다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 민법에는 경감을 청구하도록 하고 있음. 민법과 같이 규정할 수도 ● 민법 제765조(배상액의 경감청구) <ul style="list-style-type: none"> ① 본장의 규정에 의한 배상의무자는 그 손해가 고의 또는 중대한 과실에 의한 것이 아니고 그 배상으로 인하여 배상자의 생계에 중대한 영향을 미치게 될 경우에는 법원에 그 배상액의 경감을 청구할 수 있다 ② 법원은 전항의 청구가 있는 때에는 채권자 및 채무자의 경제상태와 손해의 원인 등을 참작하여 배상액을 경감할 수 있다.
<p>⑤ 매개자는 아래 각호의 내용을 포함하여 권리주장자, 매개자와 계약자 사이에 발생한 분쟁해결을 위한 공평하고 합리적인 분쟁해결절차를 규정하여 이를 온라인상거래 이용자가 알 수 있도록 온라인상거래매개 서비스를 제공하는 방법으로 이를 게시하여야 한다. 분쟁해결절차 게시에 관하여 약관의 규제에 관한 법률이 적용되는 경우에는 그 법에 정한 규정을 적용한다. 매개자가 분쟁해결절차를 게시하지 않는 경우 ③항이나 ④항의 적용을 하지 않는다.</p> <p>가. 매개자의 온라인상거래매개서비스를 통하여 자신의 상표에 대한 권리가 침해되었음을 주장하는 권리주장자는 상표에 관한 권리침해사실을 제공하여 온라인상거래매개자에게 그 상품거래매개나 상품에 대한 정보제공을 중단할 것을 요구할 수 있다.</p> <p>나. 매개자는 가항에 따라 침해의심상품에 관하여 정보통신회선을 통한 온라인상거래매개의 중단이나 해당 상품에 대한 정보제공을 중단할 것을 요구받은 경우에, 해당상품에 대한 계약자, 매개자의 정보통신회선을 통하여 해당상품의 거래를 위한 게시 또는</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 다의 경우, "의심이 되는 경우에" 라고 되어 있기 때문에 "상거래매개나 정보제공을 중단할 수 있다." 로 규정함. <p>* 계약자와 판매자 정보게시자와 다를 경우에 발생할때를 대비.</p>

정보를 게시한 자*에게 그 권리침해 주장 사실을 즉시 통지하여야 한다.

다. 매개자는 나항에 있어 권리침해가 있다고 인정되는 경우에 해당상품에 관한 상거래 매개중단이나 정보제공을 중단할 수 있다. 계약자는 자신의 상품이 상표에 관한 권리 침해가 없음을 소명하여* 상거래매개 또는 정보제공의 중단을 해소할 것을 매개자에게 청구할 수 있고, 이 경우에 매개자의 합리적 판단에 의하여 권리침해가 없다고 인정되는 경우에는 라항이나 마항의 절차에도 불구하고 매개자는 상거래매개나 정보제공을 다시 시작할 수 있다.

라. 가항에 따라 매개자에게 그 상품거래나 상품에 대한 정보의 제공을 중단할 것을 요구한 권리주장자는 그 중단을 요구한 날로부터 1개월 이내에 해당 상품의 권리침해에 대한 구제절차를 법원, 특허청(발명진흥법에 규정된 산업재산권분쟁조정위원회를 포함한다.), 검찰청, 경찰서 또는 무역위원회 등 관할기관에서 진행하여야 하고, 이를 매개자에게 통지하여야 한다.

마. 권리주장자가 라항의 절차를 진행하지 않는 경우, 매개자는 다시 해당 상품의 거래매개나 정보제공을 할 수 있고 계약자는 거래매개나 정보제공을 할 것을 매개자에게 청구할 수 있다. 이 경우 매개자는 특별한 사정이 없는 한 거래매개나 정보제공을 하여야 한다.

바. 권리주장자는 자신의 고의 또는 과실, 기

*진정상품의 병행수입과 같은 경우에는 침해가 발생하지 않음.

<p>타 사해행위에 의하여 매개자로 하여금 상거래매개 또는 정보제공을 중단하도록 하여 발생한 계약자의 손해를 배상하여야 한다.*</p> <p>아. 분쟁해결절차에는 본 항에 따른 통지를 받을 자와 그 방법을 포함하여야 한다.</p>	<p>*매개자의 면책은 제3항 라.목에 규정되어 있음.</p>
<p>[선택: 통지후 즉시 매개 또는 정보제공의 중단]</p> <p>⑤ 매개자는 아래 각호의 내용을 포함하여 권리주장자, 매개자와 계약자 사이에 발생한 분쟁해결을 위한 공평하고 합리적인 분쟁해결절차를 규정하여 이를 온라인상거래 이용자가 알 수 있도록 온라인상거래매개 서비스를 제공하는 방법으로 이를 게시하여야 한다. 분쟁해결절차 게시에 관하여 약관의 규제에 관한 법률이 적용되는 경우에는 그 법에 정한 규정을 적용한다. 매개자가 분쟁해결절차를 게시하지 않는 경우 ③항이나 ④항의 적용을 하지 않는다.</p> <p>가. 매개자의 온라인상거래매개서비스를 통하여 자신의 상표에 대한 권리가 침해되었음을 주장하는 권리주장자는 상표에 관한 권리침해사실을 제공하여 온라인상거래매개자에게 그 상품거래매개나 상품에 대한 정보제공을 중단할 것을 요구할 수 있다.</p> <p>나. 매개자는 가항에 따라 침해의심상품에 관하여 정보통신회선을 통한 온라인상거래매개의 중단이나 해당 상품에 대한 정보제공을 중단할 것을 요구받은 경우에 그 매개나 정보제공을 중단하고, 즉시 해당상품에</p>	

대한 계약자, 매개자의 정보통신회선을 통하여 해당상품의 거래를 위한 게시 또는 정보를 게시한 자*에게 그 권리침해 주장 사실을 통지하여야 한다.

다. 계약자는 자신의 상품이 상표에 관한 권리 침해가 없음을 소명하여* 상거래매개 또는 정보제공의 중단을 해소할 것을 매개자에게 청구할 수 있고, 이 경우에 매개자의 합리적 판단에 의하여 권리침해가 없다고 인정되는 경우에는 라항이나 마항의 절차에도 불구하고 매개자는 상거래매개나 정보제공을 다시 시작할 수 있다.

라. 나항에 따라 통지를 받은 계약자는 발명진흥법 제41조 산업재산권분쟁조정위원회에 신속절차*에 의하여 해당상품이 권리자의 상표권이나 전용사용권의 침해가 아님의 확인을 구할 수 있다. 침해가 아니라는 조정결정을 매개자에게 제출하여 거래매개 또는 정보제공의 재개를 청구할 수 있고, 본 청구를 받은 매개자는 거래매개나 정보제공을 재개하여야 한다.

마. 가항에 따라 매개자에게 그 상품거래나 상품에 대한 정보의 제공을 중단할 것을 요구한 권리주장자는 그 중단을 요구한 날로부터 1개월 이내에 해당 상품의 권리침해에 대한 구제절차를 법원, 특허청(발명진흥법상 산업재산권분쟁조정위원회 포함.), 검찰청, 경찰서 또는 무역위원회 등 관할기관에서 진행하여야 하고, 이를 매개자에게 통지하여야 한다.

* 발명진흥법에 신속절차(ex parte 절차로 되어야 합니다.)를 마련해야 합니다.

<p>마. 권리주장자가 라항의 절차를 진행하지 않는 경우, 매개자는 다시 해당 상품의 거래매개나 정보제공을 할 수 있고 계약자는 거래매개나 정보제공을 할 것을 매개자에게 청구할 수 있다. 이 경우 매개자는 특별한 사정이 없는 한 거래매개나 정보제공을 하여야 한다.</p> <p>바. 권리주장자는 자신의 고의 또는 과실, 기타 사해행위에 의하여 매개자로 하여금 상거래매개 또는 정보제공을 중단하도록 하여 발생한 계약자의 손해를 배상하여야 한다.</p> <p>아. 분쟁해결절차에는 본 항에 따른 통지를 받을 자와 그 방법을 포함하여야 한다.</p>	
<p>⑥ 전항에 규정된 절차 및 소셜네트워크서비스제공자에 대한 침해의 통지방법 등 본 조의 절차를 위하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 특허청 특별사법경찰관리가 인지한 사안의 경우에는 민사절차에 관한 본 규정에 명시하는 것보다는 사법경찰관에 관한 규정에 그 절차를 명시하는 것이 바람직 해보임. ● 특별사법경찰관리는 상표권자 또는 전용사용권자(재외자의 상표관리인포함)에게 통지하도록 함. ● 특별사법경찰관리가 인지한 사안의 경우에는 직권으로 해당 온라인상거래매개자에게 통지할 수 있고, 통지를 받은 온라인상거래매개자는 매개 또는 정보제공을 중단하고, 거래계약자에게 통지하도록 하는 것이 바람직. ● 산업통상자원부령에 상표권사법경찰관리의 통지 등에 관한 근거를 명시하는 것이 바람직함

○ 형사책임

현행 상표법상 처벌규정	개정안	비고
제 230 조(침해죄) 상표권 또는 전용 사용권의 침해행위 를 한 자는 7년 이 하의 징역 또는 1 억원 이하의 벌금 에 처한다.	제230조(침해죄) ① 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.	현행법상 규정을 1항으로
	② [제 조 제 항]에 정한 의무를 위반한 행위를 한 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.	의무위반형식으로 규정한 경우:
	② [조]에 따른 상표권 또는 전용사용권침해행위를 한 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.	권리침해형식으로 규정한 경우:
[조문수정필요조항] 제235조(양벌규정) 제236조(몰수)	● 과태료도 생각해 볼 수 있으나, 현행 상표법 규정으로 볼 때는 정합성이 없음.	

○ 특허청 특별사법경찰관리 직무규정 개정안

현행	개정안
제29조(범죄인지보고) ① 상표권 경찰은 범죄조사 결과 혐의점이 밝혀진 때에는 소속 지역사무소장에게 범죄인지보고(별지 제6호서식)를 하고 범죄사건부에 기록하여야 한다. ② 제1항의 보고를 받은 지역사무소장은 산업재산조사과장의 지휘가 필요하다고 판단되는 사건에 대하여는 수사착수 전에 보고하여 지시를 받아야 한다. 다만, 사안이 중대하고 긴급을 요하여 산업재산조사과장의 지시를 기다릴 여유가 없는 경우에는 수사착수 후 즉시 보고한다.	제29조(범죄인지보고 및 통지) ① 현행과 같음 ② 현행과 같음 ③ [신설] 상표권 경찰은 전기통신회선을 통하여 상표권의 침해사실을 인지한 경우에는 제1항의 범죄인지보고와 동시에 <u>범죄혐의사실에 관한 자료와 함께 전기통신회선을 통하여 해당 상품의 상거래 매개를 하는 온라인상거래 매개자에게 통지를 하여야 한다.</u> ④ [신설] 제3항에 따른 공무원의 행위에 대해서

	는 고의 또는 중대한 과실이 없으면 배상책임을 지지 아니한다. [편의상 규정을 하나, 훈령이 아닌 법령에 규정해야 한다.]
--	--

summary

In this study, the OSP means a person who provides matching or mediate commercial trades and who helps other to get commercial success by posting goods or information of goods to help a person to buy through internet. The matching service or mediating service of posting information of commercial goods usually provided by a big OSP company. Contributory infringement of intellectual property rights (IPRs) is usually understood as an act where some one assists to another in infringing IPRs, for example, intentionally providing an internet selling site for counterfeiters of trademarks or intentionally providing materials or components to counterfeiters for manufacturing counterfeit goods.

Currently, OSP includes the Coupang and Amazon, a selling company through the internet, and Auction, 11th, Gmarket, interpark, as well as naver, daum, danawa, bb, enuri who provide information about the price of goods. It also includes the internet Cafe in Naver and Daum. Mostly, the matters regarding infringing trademark occurs through small group of Social Network Service.

OSP's contributory infringement of the trademarks are responsible as inducement, aid and abet. the US, EU, China, and Japan impose responsibility of contributory liability to OSP. The U.S. does not have any express provision of contributory liability in trademark called as Lanham Act but recognizes the secondary liability to OSP who contribute the direct infringer to infringe trademark right under the common law. At common law, contributory liability is established when: (1) the defendant knows of the infringement; and (2) the defendant materially contributes to or induces the infringement. The Inwood, the Supreme Court states:

"[I]f a manufacturer or distributor [sic] intentionally induces another to infringe a trademark, or if it continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement, the manufacturer or distributor is contributorily responsible for any harm done as a result of the deceit."

Inwood test requires inducement, or "a knowledge standard of knowing or having reason to know." It also requires that the OSP continuously and knowingly provide service for the direct infringer.

After Inwood, Lockheed Martin Corporation v. Network Solutions, Inc., ("NSI") the court states that it is required to recognize the contributory liability "[d]irect control and monitoring of the instrumentality used by a third party to infringe the plaintiff's mark" to be liable for contributory infringement. Then the 9th Circuit also states that "contributory infringement occurs when the defendant either intentionally induces a third party to infringe the plaintiff's mark or supplies a product to a third party with actual or constructive knowledge that the product is being used to infringe the service mark." The court ruled that if they supply a product knowingly a third-party is reselling under a label containing a fake trademark that the third party has no right to use, or when they rent space in a flea market to a third party with knowledge selling infringing goods, the parties are guilty of contributory infringement. The 9th Court established the Lockheed Martine rule that requires "direct control and monitoring test" to be guilty of contributory infringement.

In *Fare Deals, Ltd. v. World Choice Travel.com, Inc.*, the court found that “[e]ven if the facts suggested ... that [the defendant] might be contributorily liable because it ‘supplied a product’ to the infringers or directly controlled and monitored the means of infringement, [the defendant could not] demonstrate the requisite knowledge of the infringing activity to find it liable under *Inwood Laboratories*.” In *Fare Deals*, the court expressly required that the plaintiff “directly controlled and monitored the activities of the [plaintiff’s] site and that [the defendant] had actual knowledge of the infringement.”

In EU, OSP is responsible to the contributory infringement of the trademark for selling counterfeit products on the OSP’s website. The court ruled that LVMH was entitled to damages from Ebay’s contributory infringement. Article 14 of the European Community Directive on electronic commerce provides that a hoster is granted liability protection if (1) it does not have actual knowledge of infringing activity or is not aware of circumstances where illegal activity could be apparent or (2) if it does have actual knowledge, it acts “expeditiously” to remove or prevent access to the illegal activity. Article 6-1-2 of the French Law for Confidence in the Digital Economy was created based on Article 14 of the European Community Directive on electronic commerce.

China very actively enacted law regarding the contributory liability of OSP. It seems that the Chinese government’s intend to establish a business industry based on internet. Recent prosperity of internet based trade business in China could be contributed to the Chinese governments policy establishing contributory liability of OSP who induces or assists the direct infringement of trademark.

In my proposal of establishing contributory liability clause in Korean Trademark Act regarding contributory liability of OSP who induce or assist direct infringement. Followings are must be included for the act which provide contributory infringement of trademark. For the recognition of contributory infringement selling counterfeit goods must be “controlled and monitored” by OSP. Another prong for recognition of contributory infringement OSP “intentionally induces another to infringe a trademark“. If an OSP continues to supply its service to one whom OSP knows or has reason to know is engaging in trademark infringement.” Details of proposed provisions of OSP’s liability for inducing and assisting direct infringement of trademark are in the body section of this report.

제I장 연구의 목적과 범위

제1절 연구의 목적과 목표

1. 연구의 목적

21세기로 들어오면서 변화한 것 중의 하나가 상거래 플랫폼이다. 예전에는 상품을 직접 보고 구입하는 off-line 상거래를 기반으로 상거래가 이루어졌다면 21세기는 전기통신회선¹⁾을 통하여 구현되는 가상공간인 인터넷을 통하여 상품을 구입하는 인터넷 상거래가 활성화 되었다. 인터넷의 등장 더불어 인터넷 상거래를 통한 상표침해의 증가는 더 심각한 수준으로 증가하고 있다. 인터넷에서의 상품거래는 인터넷사이트를 이용한 비대면 거래라는 특성상 거래상대방이 판매하는 상품을 직접 확인하지 않고 인터넷 사이트에 게재된 상품 정보만에 의존하여 이루어지고 있다. 이러한 비대면 거래의 특성상 발생하는 상품과 거래상대방에 대한 정보에 대한 비대칭은 거래 상대방의 신용상태나 거래의사 또는 상품의 하자 여부 등을 확인하기 어렵도록 하고 있다. 그리고 이러한 정보 비대칭에 의하여 발생하는 인터넷에서 상품판매는 위조상품의 거래가 용이하여 위조상품의 판매가 급증하고 이에 따라 상표권 침해 분쟁이 급증하고 있다.

통계청이 조사한 통계정보에 따르면 인터넷 등을 통한 온라인 쇼핑 거래액은 미세면지의 영향과 음식관련 배달서비스 및 간편식 등의 거래가 늘어 전년동월 대비 20.1% 증가하여 2018년 4월 기준, 총거래액 규모는 2017년 4월에 비해 1조 5,033억원 증가한 8조 9,854억원이며 2018년 1월에 기록한 최대치를 다시 경신했다. 모바일쇼핑 거래액은 모바일 이용의 편리성 등으로 2017년 4월 대비 31.4% 증가하여 거래액 규모는 5조 4,082억원으로 온라인쇼핑 총거래액 중 60.2% 차지하였다. 2018년 1/4분기 온라인 해외 직접 판매액은 8,302억원으로 전년동분기대비 8.0% 증가하였다.

이와 같은 온라인 쇼핑의 증가는 우리나라보다 외국에서 더 큰 규모로 이루어지고 있다. 온라인

1) “전기통신회선”은 특허법에서도 사용되고 있는 용어로서 별도의 정의는 없지만, 유선,무선,광선 기타 전자적 방식에 의하여 부호,문자,음향 등의 정보를 저장, 처리하거나 송수신(전기통신)하기 위한 송신,수신 장소 간의 통신로를 말한다(정보통신공사업법, 전기통신사업법 등 참조) 인터넷은 전기통신회선을 통하여 제공되는 가상공간이다. 인터넷을 이용한 상거래는 전기통신회선을 반드시 거쳐게 되어 있다.

서점으로 출발한 아마존은 1995년 51만 달러의 매출을 올렸다. 2015년 1000억 달러로 20년 만에 매출이 20만배 증가하였다. 아마존의 온라인 매출 규모는 전 세계 온라인 소매판매 분야의 2위부터 10위까지 기업의 매출 합을 상회하는 규모라고 한다.

이와 같이 전기통신회선으로 통한 인터넷 상거래는 지속적으로 증가하여 최대치를 계속경신하고 있다. 인터넷 상거래의 증가는 상품정보의 비대칭거래의 증가를 의미하게 되므로 위조상품판매도 증가하고 있다. 뿐만 아니라 소셜네트워크서비스(SNS) 활동이 증가하면서 SNS를 통한 위조상품의 판매도 증가하고 있다. 저가의 위조 상품들이 SNS와 소규모 온라인 쇼핑몰을 통해 확산되면서 온라인 쇼핑의 신뢰성을 위협하고 있다. 특히 위조상품 판매업자들도 온라인상 제품 설명을 정품 광고로 대체하고 할인폭을 30-50%로 설정, 마치 아울렛 매장에서의 할인행사처럼 속여 고객 행위를 하고 있다고 한다.



(해외에서 직수입한 정품 브랜드 운동화를 판매하는 것처럼 꾸며 위조 상품을 판매한 쇼핑몰 메인화면. [제공=중암경찰서]2)

SNS나 소규모 온라인 쇼핑몰의 위조 상품 단속은 매년 증가하는 추세로 2012년 4,870건이었던 위조 상품 단속 건수는, 2013년 5367건, 2014년 5843건, 2015년 6261건, 2016년 6415건, 2017년 6546건으로 집계됐다고 한다.

2) <http://heraldk.com/2018/04/18/sns%20B7%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8-%EC%87%BC%ED%95%91%E6%97%8F-%EC%A7%9D%ED%89%81-%EC%A3%BC%EC%9D%98%EB%B3%B4>에서 발췌.



(SNS 온라인 쇼핑몰 위조상품 단속건수: 자료 특허청)

11번가나 G마켓, 옥션, 인터파크, 티몬, 위메프 등 대형 오픈 마켓은 사전 및 사후 진정상품여부에 대한 검수는 물론 상시 모니터링을 통해 위조 상품 판매를 감시하고 있다. 위조상품인지 논란이 발생할 때는 48시간 이내 즉시 수거해 검수하고 있다고 한다.

위조상품으로 판단되는 경우에는 구매고객 모두에게 무료로 반품과 환불 보상 책임제를 운영하고 있는 곳도 있다. 위조상품 판매업자들이 대형 오픈 마켓을 통해 위조상품을 판매하는 경우에 대형 오픈마켓이 위조상품에 대한 자체 모니터링을 강화하고 위조상품임이 발견될 때 상품배송 이력이 남기 때문에 대형 오픈마켓보다는 SNS나 단독 쇼핑몰을 통하거나 이를 운영하여 위조상품을 판매하고, 위조상품을 판매한 이후에는 위조상품판매에 대한 책임과 추적을 피하기 위해 해당 사이트를 폐쇄하는 일이 자주 발생하고 있다고 한다.³⁾

SNS를 포함한 온라인을 통한 위조상품판매의 증가는 상표관리 여건이 열악한 중소기업에 더 많은 피해가 발생한다. 온라인 서비스 제공자(이하 OSP)⁴⁾에 의한 상표의 간접침해는 다수의 직접침해를 매개한다는 점에서 문제의 심각성 존재한다. 병원체인 바이러스의 중간숙주와 같은 매개체 역할을 하는 것이다. OSP 보다는 “온라인 상거래 매개자”라는 표현이 더 어울릴 것으로 보이나, 본

3) Ibid.

4) 저작권법에도 온라인서비스제공자의 정의가 규정되어 있다. 저작권법 제2조 30호는 다음과 같이 정의한다:

"온라인서비스제공자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

가. 이용자가 선택한 저작물등을 그 내용의 수정 없이 이용자가 지정한 지점 사이에서 정보통신망(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호의 정보통신망을 말한다. 이하 같다)을 통하여 전달하기 위하여 송신하거나 경로를 지정하거나 연결을 제공하는 자

나. 이용자들이 정보통신망에 접속하거나 정보통신망을 통하여 저작물등을 복제·전송할 수 있도록 서비스를 제공하거나 그를 위한 설비를 제공 또는 운영하는 자

연구에서는 통상적으로 사용하는 온라인 서비스 제공자(OSP)라고 한다. OSP는 인터넷에서 다양한 서비스를 제공하는 자를 총칭하는 것이다. 인터넷 발전 초기에는 하이텔 등 통신망을 통하여 PC에 의한 서비스를 제공하는 PC통신사업자가 대부분이었지만, 인터넷 기술과 인터넷을 통한 상거래의 확대에 의하여 인터넷을 통한 다양한 서비스가 급증하게 되었다.

인터넷 서비스를 제공하는 자(ISP)도 OSP에 포함된다. 다만, 본 연구에서는 그러한 개념적 정의보다는 인터넷이나 온라인을 통하여 서비스를 제공하고 제3자가 그 서비스를 통하여 상품거래가 발생하고 제3자가 거래하는 상품에는 위조상품도 거래되는 경우, 즉 상표에 대한 직접침해가 발생하는 경우에 그 인터넷이나 온라인 서비스 제공자에 대하여 위조상품 판매에 대하여 간접침해를 인정할 것인지에 대한 것이다. 따라서 새로운 형태의 서비스가 등장하더라도 위와 같은 구조를 가진다면 본 연구에서 말하는 온라인 서비스 제공자(OSP)가 된다.

정책적인 이유를 포함하여 OSP의 책임을 부정하는 경우, 새로운 위조상품의 판매를 봉쇄할 수 있는 영업모델이 등장하지 않고, 지속적으로 상표침해가 발생할 수 있다. 따라서 OSP의 법적 책임을 적절하게 인정하는 것이 바람직하다. 왜냐하면 OSP 등이 사회경제적으로 바람직한 영업모델을 개발할 수 있기 때문이다.

2. 연구의 목표

OSP의 상거래상의 지위와 법적 책임에 대한 분석을 통하여 인터넷 상거래를 통하여 발생하는 상표의 간접침해를 방지하기 위한 본 연구의 목적을 달성하기 위하여 OSP에게 부과할 적절한 간접침해방안을 찾는 것이다. 현재, OSP의 책임을 인정하기 위하여 임대차, 명의대여자, 중개인 등으로 보는 학설이 존재한다. 그러나 결론적으로 보면 이들 이론은 직접침해 인정근거로서 간접침해를 인정하는데 법논리적 결함성이 존재한다. 그러나 본 연구의 논리적인 완결성을 위하여 해당 이론에 관하여 살펴볼 것이다.

인터넷 상거래의 진흥과 수요자 이익을 보호하기 위하여 OSP에 민사 및 형사법적인 책임을 인정하기 위한 근거와 그 효과에 대한 법경제학적 분석을 할 것이다. OSP에게 간접침해를 인정하기 위한 정당성을 찾아 볼 것이다. 책임 부과의 정당성이 존재하지 않는다면 OSP에 대한 책임을 인정하기 어렵다. OSP에게 책임을 부과한다면 중장기적으로 OSP들이 적극적으로 책임회피행위 및 기술개발을 할 것이다. 다수의 직접침해 매개를 금지하여 효율적으로 상표를 보호할 수 있으므로 인터넷 기반 시장에 대한 수요자의 신뢰가 확보되면 궁극적으로 인터넷을 기반으로 하는 상거래가 활발하게 되어 OSP, 상표권자 그리고 수요자에게 이익이 된다.

결론적으로 본 연구의 목표는 OSP에 대한 상표간접침해를 인정할 때 가져오는 공공의 이익에 대

한 분석을 통하여 간접책임 인정의 정당성을 확보하고 구체적인 책임인정방안을 마련하는데 있다.

제2절 연구의 범위와 방법

1. OSP의 상거래 관계 분석

가. OSP의 상거래 태양

최근 OSP의 상표간접침해문제가 중요한 쟁점이 되고 있다. 이는 인터넷을 통한 상거래의 확장에 따른 당연한 결과일 것이다. OSP는 직접 상거래를 하지 않는다. 판매자로부터 수수료를 받는 구조이다.

최근에는 새로운 형태의 비즈니스 모델이 발생하였다. 사회관계망(SNS)를 통하여서도 예컨대 공동구매 형태의 상거래가 증가하게 되었다. 나아가 카카오 특과 같은 거대 사회관계망은 초기에는 상거래 서비스를 제공하지 않다가, 현재에는 금융거래(예컨대, 카카오뱅크 등) 등의 사업에 진출하고 있다. 인터넷을 통한 상거래는 다음과 같이 분류할 수 있다. (다만 편의를 위해 분류한 것으로 실제 판매형태가 확인되면 분류가 달라질 수 있다)

(1) 인터넷서비스 제공자는 단지 가격이나 상품에 대한 정보만 제공하는 경우

다나와(danawa), 에누리(enuri), 비비(bb), 예전의 naver 쇼핑정보, daum 쇼핑정보와 같이 상품에 대한 가격정보를 제공하는 경우가 이에 해당한다. 이러한 종류의 OSP는 상품에 관한 가격검색정보를 제공할 뿐 상품판매에 관여를 하지 않기 때문에 상표침해에 대한 연결점을 찾기가 쉽지 않다. 즉 상표침해를 인정하기 어렵다.

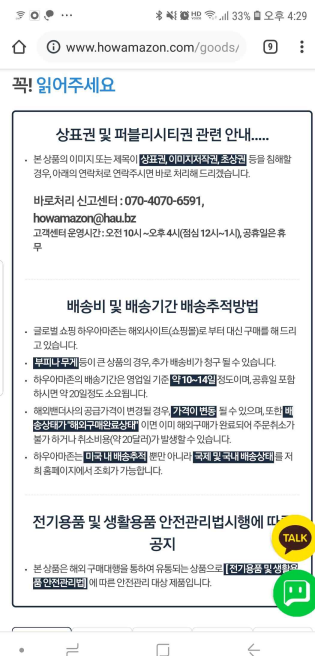
다만, 이러한 OSP가 최근 일부이기는 하지만 직접 상품판매를 하기도 한다. 상품판매를 하는 한에서는 상품판매자가 되어 직접침해자로 될 수 있으나 간접침해문제는 발생하지 않는다. 보통 이러한 OSP는 가격정보와 해당 물품에 대한 인터넷 링크만 제공하고, 해당 상품의 상세한 정보 및 구매는 해당 물품의 판매자의 인터넷 사이트로 연결되게 되므로 간접침해가 발생하지 않는다고 보인다.

(2) 자신의 명의로 직접 상품판매를 하기도 하고, 제3자가 상품판매를 하도록 하는 상품정보 및 상거래를 직접할 수 있는 서비스를 제공하는 경우

대부분의 큰 규모의 쇼핑몰이 이러한 형태이다. 쿠팡(Coupang.com), 아마존(Amazon.com)이 이에 해당한다. 쿠팡이나 아마존은 자신이 상품을 직접 판매를 하기도 하지만, 제3자가 자신의 상거래 페이지를 통하여 상품 판매를 할 수 있도록 한다. 직접판매에 의한 상표침해는 직접침해가 발생하고 간접침해문제는 발생하지 않지만, 제3자가 이러한 대규모의 상거래 업체를 통하여 상품을 판매하기 때문에 제3자의 상품판매로 인한 상표침해는 간접적인 상표침해 문제가 발생한다.

(3) 자신의 명의로 직접 상품판매만 하는 경우

전자랜드 하이마트와 같은 상거래 업체 그리고 다나와(danawa)나 네이버 쇼핑정보를 통하여 판매 정보를 제공하는 예컨대, 용산전자상가의 소규모 전자, 컴퓨터 판매점, 기타 소규모의 인터넷 판매상 등의 판매점과 같은 상거래 업체가 이에 해당한다. 이러한 경우에는 직접침해문제가 발생한다.



(소규모 업체에서 제공하는 상표권 침해에 관한 안내)

(4) 상품판매를 하도록 온라인 오픈마켓을 제공하는 경우

Ebay, gmarket, auction, 11th, interpark 등이 이에 해당한다. 판매자와 구매자 사이에 거래가 이루어질 수 있는 전자거래 시스템을 제공하고 판매자로부터 마켓 이용료를 받는 형태로 판매자와 구매자 사이의 구체적 거래에는 관여하지 않는 ‘오픈마켓(Open Market)’의 형태에서 상표의 간접침해의 많은 경우가 발생한다. 다만, 최근에는 이러한 대형 오픈마켓에서는 상표침해에 대한 관리를

하기 때문에 상표침해가 예전 보다 상대적으로 덜 문제된다.

나. OSP와 사회관계망(SNS)

OSP는 인터넷 카페 등 사회관계망(SNS)과 같은 전자게시판 운영자와 직접 전자게시판을 운영하지 않고 접속서비스만 제공하는 자 등을 모두 포함하는 넓은 개념이라고 할 수 있다. 이러한 형태는 카페 관리자등 사회관계망(SNS)의 관리자 자신이 직접 판매하기도 하지만, 거래장터를 개설하여 제3자와 수요자와의 거래를 중개하기도 한다. 이러한 경우 카페관리자는 쿠팡(Coupang.com), 아마존(amazon.com)과 같은 상거래 주체와 유사한 지위에 있다.

현재 네이버(Naver.com)나 다음(Daum.net) 같은 경우에는 사회관계망을 제공하고, 그곳에서 카페운영자가 있고, 카페운영자 뿐만 아니라 카페내에서 상품거래가 발생한다. 따라서 네이버(Naver.com)나 다음(Daum.net)에 개설된 카페운영자의 간접침해문제가 발생한다. 그러나 카페운영자가 있는 경우에 네이버(Naver.com)나 다음(Daum.net)과 같은 OSP는 카페운영자의 상품거래에 관계하지 않는 것이 일반적인 경우이므로 네이버(Naver.com)나 다음(Daum.net)과 같은 OSP에게 상표간접침해의 책임을 묻기는 어렵다. 다만 네이버(Naver.com)나 다음(Daum.net)은 카페관리자를 통제할 수 있으므로 상표간접침해가 발생하는 경우에는 카페관리자에게 통보하거나 카페를 폐쇄하는 등의 조치를 취할 수 있으므로 상표간접침해사실을 알거나 알 수 있었음에도 (중)과실로 인하여 아무런 조치를 취하지 않은 경우에는 상표의 간접침해에 대한 책임이 발생할 수 있다.

2. OSP의 상거래관계의 법적 분석

가. OSP의 상표사용여부

OSP는 상표법상의 상표사용행위가 없다. 따라서 상표침해를 인정하기 어렵다.

상표법 제2조는 다음과 같이 상표의 사용개념을 정리하고 있다.

상표법 제2조 상표의 사용개념

11. "상표의 사용"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위

나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위

다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위

② 제1항 제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.

1. 포장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위

2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

③ 단체표장·증명표장 또는 업무표장에 관하여는 이 법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 상표에 관한 규정을 적용한다.

④ 지리적 표시 증명표장에 관하여는 이 법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 지리적 표시 단체표장에 관한 규정을 적용한다.

제2조 제2항 2목에 규정된 “전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위”에는 전기통신회선을 통하여 인터넷이라는 가상공간에서 제공되는 상품정보에 상표가 사용된 경우를 말한다고 할 수 있다. 따라서 온라인에서의 상표게시를 상표사용으로 볼 수 있게 된다.

다만, OSP가 문제되는 상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지는 앞서 본 상거래형태를 감안해야 한다. 그런데 본 연구에서 문제시하는 것은 전기통신회선을 통해서도 상표의 사용이 없는 경우를 말한다. 전기통신회선을 이용하여 상표를 ‘사용’하면 직접침해가 발생한다. 즉 상품의 광고행위에 해당한다. 즉 본 연구의 범위는 직접침해가 되지 않는 경우만을 의미한다.

위에 게시한 상표의 사용의 정의에 의하여 전기통신회선을 이용하여 상표를 사용하면 직접침해가 발생하고 그러한 전기통신회선을 이용한 상표사용없이 직접침해를 유도하거나 방조하면 상표의 간접침해가 문제된다. OSP의 경우에는 상표사용의 주체가 문제되는 경우가 많다. 자신의 상품판매를 위하여 상표를 사용하는 것이 아니기 때문이다.

나. OSP의 전자상거래법상의 지위

"전자문서"란 재화나 용역을 거래할 때 그 전부 또는 일부가 전자문서에 의하여 처리되는 거래를 말하는 것으로 전자거래는 재화나 용역을 거래할 때 그 전부 또는 일부가 전자문서에 의하여 처리되는 거래를 의미하고,⁵⁾ 전자상거래는 전자거래의 방법으로 상행위를 하는 것이다.⁷⁾ 이러한 정

5) 전자문서 및 전자거래 기본법 제2조 제1호.

6) 전자문서 및 전자거래 기본법 제2조 제5호.

7) 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제2조 제1호.

의에 의하면 현재의 온라인 상거래나 오프라인 상거래의 거의 모든 거래가 전자상거래에 해당된다. 왜냐하면, 신용카드나 현금 카드, 휴대폰 등의 결제수단을 사용하게 되면 전자문서를 이용하게 될 수 밖에 없다. 따라서 현금거래가 아닌 경우에는 거의 대부분 전자상거래가 된다.

앞서 본 바와 같이 OSP는 직접 판매를 하여 이러한 전자상거래의 주체가 되기도 하지만, 전자상거래를 판매자와 수요자 사이의 매개 또는 중개하는 중개자가 되기도 한다. 물론 OSP와 OSP가 제공하는 서비스 이용을 하는 자(일반 소비자와 상거래를 하려는 자로서 통신판매중개의뢰자) 사이에는 계약당사자가 되지만, 두 당사자 사이에 이 계약에 의하여 상품거래가 있는 것은 아니다. 다만 이 계약으로 인하여 제3자의 상거래가 존재하고, 이로 인하여 OSP의 책임이 문제되는 것이다.

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률(전자상거래법)
<p>제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2012. 6. 1.></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "전자상거래"란 전자거래(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제5호에 따른 전자거래를 말한다. 이하 같다)의 방법으로 상행위(商行爲)를 하는 것을 말한다. 2. "통신판매"란 우편·전기통신, 그 밖에 총리령으로 정하는 방법으로 재화 또는 용역(일정한 시설을 이용하거나 용역을 제공받을 수 있는 권리를 포함한다. 이하 같다)의 판매에 관한 정보를 제공하고 소비자의 청약을 받아 재화 또는 용역(이하 "재화등"이라 한다)을 판매하는 것을 말한다. 다만, 「방문판매 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 전화권유판매는 통신판매의 범위에서 제외한다. 3. "통신판매업자"란 통신판매를 업(業)으로 하는 자 또는 그와의 약정에 따라 통신판매업무를 수행하는 자를 말한다. 4. "통신판매중개"란 사이버몰(컴퓨터 등과 정보통신설비를 이용하여 재화등을 거래할 수 있도록 설정된 가상의 영업장을 말한다. 이하 같다)의 이용을 허락하거나 그 밖에 총리령으로 정하는 방법으로 거래 당사자 간의 통신판매를 알선하는 행위를 말한다. [총리령, 제3조(통신판매 거래의 알선 방법) 법 제2조제4호에서 "총리령으로 정하는 방법"이란 자신의 명의로 통신판매를 위한 광고수단을 제공하거나 그 광고수단에 자신의 이름을 표시하여 통신판매에 관한 정보의 제공이나 청약의 접수 등 통신판매의 일부를 수행하는 것을 말한다.] 5. "소비자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <ul style="list-style-type: none"> 가. 사업자가 제공하는 재화 등을 소비생활을 위하여 사용(이용을 포함한다. 이하 같다)하는 자

나. 가목 외의 자로서 사실상 가목의 자와 같은 지위 및 거래조건으로 거래하는 자 등 대통령령으로 정하는 자

6. "사업자"란 물품을 제조(가공 또는 포장)를 포함한다. 이하 같다)·수입·판매하거나 용역을 제공하는 자를 말한다.

제20조(통신판매중개자의 고지 및 정보제공 등)

- ① 통신판매중개자는 자신이 통신판매의 당사자가 아니라는 사실을 소비자가 쉽게 알 수 있도록 총리령으로 정하는 방법으로 미리 고지하여야 한다.
- ② 통신판매업자인 통신판매중개자는 통신판매중개를 의뢰한 자(이하 "통신판매중개의뢰자"라 한다)가 사업자인 경우에는 그 성명(사업자가 법인인 경우에는 그 명칭과 대표자의 성명)·주소·전화번호 등 대통령령으로 정하는 사항을 확인하여 청약이 이루어지기 전까지 소비자에게 제공하여야 하고, 통신판매중개의뢰자가 사업자가 아닌 경우에는 그 성명·전화번호 등 대통령령으로 정하는 사항을 확인하여 거래의 당사자들에게 상대방에 관한 정보를 열람할 수 있는 방법을 제공하여야 한다.
- ③ 통신판매중개자는 사이버몰 등을 이용함으로써 발생하는 불만이나 분쟁의 해결을 위하여 그 원인 및 피해의 파악 등 필요한 조치를 신속히 시행하여야 한다. 이 경우 필요한 조치의 구체적인 내용과 방법 등은 대통령령으로 정한다.

제20조의2(통신판매중개자 및 통신판매중개의뢰자의 책임)

- ① 통신판매중개자는 제20조제1항의 고지를 하지 아니한 경우 통신판매중개의뢰자의 고의 또는 과실로 소비자에게 발생한 재산상 손해에 대하여 통신판매중개의뢰자와 연대하여 배상할 책임을 진다.
- ② 통신판매중개자는 제20조제2항에 따라 소비자에게 정보 또는 정보를 열람할 수 있는 방법을 제공하지 아니하거나 제공한 정보가 사실과 달라 소비자에게 발생한 재산상 손해에 대하여 통신판매중개의뢰자와 연대하여 배상할 책임을 진다. 다만, 소비자에게 피해가 가지 아니하도록 상당한 주의를 기울인 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제20조제1항에 따른 고지에도 불구하고 통신판매업자인 통신판매중개자는 제12조부터 제15조까지, 제17조 및 제18조에 따른 통신판매업자의 책임을 면하지 못한다. 다만, 통신판매업자의 의뢰를 받아 통신판매를 중개하는 경우 통신판매중개의뢰자가 책임을 지는 것으로 약정하여 소비자에게 고지한 부분에 대하여는 통신판매중개의뢰자가 책임을 진다.
- ④ 통신판매중개의뢰자(사업자의 경우에 한정한다)는 통신판매중개자의 고의 또는 과실로 소비자에게 발생한 재산상 손해에 대하여 통신판매중개자의 행위라는 이유로 면책되지 아니한다. 다만, 소비자에게 피해가 가지 아니하도록 상당한 주의를 기울인 경우에는 그러하지 아니하다.

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률(이하 “전자상거래법”) 제20조 제1항은 “통신판매중개자는 자신이 통신판매의 당사자가 아니라는 사실을 소비자가 쉽게 알 수 있도록 총리령으로 정하는 방법으로 미리 고지하여야 한다.”라고 규정하는 바, 일반적으로 통신판매중개자(OSP)는 통신판매의 당사자가 아니라는 고지를 제20조의2 제1항에 따라 하기 때문에 통신판매중개자는 통신판매중개의뢰자의 고의 또는 과실로 소비자에게 발생한 재산상 손해에 대하여 동법 제20조의2 제1항에 규정한 통신판매중개의뢰자와 연대하여 배상할 책임을 면제받는다.

예컨대, 옥션(auction.co.kr) 같은 경우에는 “옥션은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다. 따라서 옥션은 상품 · 거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.”라고 고지하고 있다. 11번가(11st.co.kr)의 경우에도 “SK플래닛(주)는 통신판매중개자로서 오픈마켓 11번가의 거래당사자가 아니며, 입점판매자가 등록한 상품정보 및 거래에 대해 SK플래닛(주)는 일체 책임을 지지 않습니다.” 라고 고지하고 있다. 따라서 고지를 하지 않아 통신판매중개업자들이 입점판매자가 한 거래에 대하여 거래 관계상의 책임을 지는 경우를 가정하기는 어렵다. 물론 그 이외의 다른 법상 책임은 발생할 수 있다.

전자상거래법상 통신판매중개에는 사이버몰⁸⁾ 뿐만 아니라 “그 밖에 총리령으로 정하는 방법으로 거래 당사자 간의 통신판매를 알선하는 행위”를 포함하고 있으므로 본 용역에서 문제되는 OSP도 유사한 점이 있다. 따라서 OSP를 통신판매중개업자라고도 할 수 있다. 전자상거래법상 통신판매중개업은 “사이버몰(컴퓨터 등과 정보통신설비를 이용하여 재화 등을 거래할 수 있도록 설정된 가상의 영업장을 말한다. 이하 같다)의 이용을 허락하거나...” 라고 규정되어 있는 바, “사이버몰”은 재화 등을 거래할 수 있도록 한 영업장이므로, 예컨대, 네이버(naver)의 상품찾기에서 나오는 상품 목록제공 서비스도 포함되지 않는 것으로 판단된다. 단순히 상품에 대한 정보를 제공하는 네이버, 다나와 등의 경우에도 사이버몰에 해당하는 것으로 해석될 수 없다. 앞서 언급한 바와 같이 위 대법원 판결(대법원 2005.12.22. 선고 2003두8296 판결)은 사이버몰의 개념을 좁게 해석하고 있으므로 상표권 간접침해의 대상이 좁게 되는 문제점이 있다. 물론 간접침해의 대상을 넓히는 것이 타당한 것인지 문제가 있으나, 추후에 보는 마와 같이 간접침해책임요건을 충족하여야 책임이 발생하기 때문에, 그 적용 대상이 확대된다고 하여 책임이 모두 인정되는 것이 아니라는 점을 주지하고자 한다.

상표권의 간접침해에서 문제되는 OSP의 경우에 그 상표의 간접침해를 묻기 위해서는 상품정보를 송신하거나 경로를 지정하거나 연결을 제공하는지 여부를 고려하여야 하기 때문에(그 이유는 책임 발생요건 때문이다) 단순히 상거래의 알선을 하는 전자상거래법상 통신판매중개와는 구별되어야 할 것으로 판단된다. 물론 통신판매중개업자의 개념을 차용하고, 상품정보를 송신하거나 경로를

8) 대법원 2005.12.22. 선고 2003두8296 판결 참조. (사이버몰 운영자가 입점업체의 광고행위에 대하여 광고행위의 주체로서 행정적 책임을 지지 않는다.).

지정하거나 연결을 제공하는 경우를 책임요건으로 하는 것도 가능하다. 다만 이 경우에는 옥션, Gmarket 등을 의미하는 것으로 이해되고 소셜네트워크서비스(SNS)를 통한 판매까지 포섭되는 것으로 보이지 않는다. 왜냐하면, 전자상거래법은 영업장의 개념을 도입하고 있는데 소셜네트워크는 영업을 목적으로 하는 곳인 경우도 있지만, 친목동호회에서 그 회원이 부수적인 활동으로 새제품이나 중고품 거래 등을 할 수 있도록 하는 경우도 있기 때문에 이를 영업장으로 인정하는 것이 타당한가 문제가 있다. 영업장은 영업을 목적으로 개설된 곳으로 이해되기 때문이다. 뿐만 아니라 "총리령으로 정하는 방법"이란 자신의 명의로 통신판매를 위한 광고수단을 제공하거나 그 광고수단에 자신의 이름을 표시하여 통신판매에 관한 정보의 제공이나 청약의 접수 등 통신판매의 일부를 수행하는 것으로 규정되어 있는데, 카페 같은 경우에 자신의 명의로 광고수단을 제공하거나 이름을 표시하여 통신판매의 일부를 수행하여야 하는 바, 카페의 관리, 운영 또는 통제하는 자가 통신판매를 반드시 한다고 보기 어렵기 때문이다.

다. OSP와 상표침해법리

OSP가 상거래에 대한 책임을 지는 근거는 여러 가지 근거가 제시되어 있다. 우선 OSP를 법률상 인터넷 가상 공간, 즉 가상마켓의 임대차로 보는 견해가 있다.⁹⁾ 그러나 임대인이 임차인의 거래 책임을 부담하는 것은 아니므로 이러한 견해는 OSP의 책임을 인정하기 위한 근거로서 제시된 민법상 임대차에 관련된 기본적 법률관계와 다른 견해이다.

OSP는 상법 제24조¹⁰⁾의 명의대여자 관계로 보는 견해¹¹⁾도 있으나, 실제 상거래는 OSP가 아닌 상표권자의 goodwill에 의존하는 거래이다. 뿐만 아니라 OSP가 타인에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 영업을 할 것을 허락한 것이라고 볼 수도 없다. 일부 OSP, 예컨대 쿠팡, 아마존 등은 외부영업자의 상품을 판매하도록 하면서, 쇼핑카트, 결제과정 및 그 이후의 배송 정보의 제공 등 일부의 행위는 쿠팡이나 아마존이 하기도 한다. 이러한 경우를 상정하여 명의대여자의 책임을 인정하려는 것으로 보이지만, 명의대여자를 영업주로 오인하여 거래한 제3자에게 책임을 지는 것이다. 외부 입점업체의 거래에서 명의 대여를 하여 제3자로 하여금 오인케하는 행위가 관련된 것으로 보이지는 않는다. 거래주체는 여전히 제3자이고 쿠팡이나 아마존이 명의대여에 의한 거래자가 되는 것은 아닌 것으로 생각된다. 앞서 본 바와 같이 오픈마켓에서 자신들은 상거래의 주체가 아님과 동시에 제3자의 상거래 물품임을 알려 주고 있기 때문이다.¹²⁾ 따라서 이러한 견해도 OSP가 관여하지 않은 상거래에 대하여 책임을 질 수 있는 법적 근거가 되지 못한다.

9) 박수영, 通信販賣仲介者の地位·義務·責任-오픈마켓을 중심으로, 법학연구 제38집, 전북대학교 법학연구소, (2013. 5) 267면.

10) 상법 제24조(명의대여자의 책임) 타인에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 영업을 할 것을 허락한 자는 자기를 영업주로 오인하여 거래한 제3자에 대하여 그 타인과 연대하여 변제할 책임이 있다.

11) 이충훈, 사이버물운영자의 표시광고책임, 인터넷법률 제36호, 법무부 (2006), 207 면.

12) 대법원 2005.12.22. 선고 2003두8296 판결 참조.

OSP를 상법 제93조에 규정된 타인간의 상행위의 중개¹³⁾를 영업으로 하는 중개인¹⁴⁾으로 보는 견해도 있다.¹⁵⁾ 그러나 상행위의 중개는 당사자간에 계약이 성립된 때에는 중개인은 지체없이 각 당사자의 성명 또는 상호, 계약년월일과 그 요령을 기재한 서면을 작성하여 기명날인 또는 서명한 후 각 당사자에게 교부하여야 하는 등 적극적으로 상거래에 관여를 하는 것인데, OSP의 경우에는 상품정보와 가격정보를 게시하는 것에 불과하므로 중개행위가 없거나 중개자는 거래행위에 관여하지 않으므로 중개행위라고도 할 수 없다. 중개인은 당사자의 성명, 상호 묵비의 의무가 부과되기도 하는데(상법 제98조), 본 연구에서의 책임대상은 그러한 의무를 부과할 수 없다.

위와 같이 제시된 이론은 책임을 인정할 수 있는 근거를 제시한다고 할 수 없다. 대법원은 사이버몰의 입점업체의 광고에 관하여 그 광고주의 표시광고공정화에 관한 법률상 광고주가 누구인지에 관한 판결에서 실제 판매자가 구독자에게 알려져 있었으므로 광고주는 사이버몰이 아니라고 판시했다.¹⁶⁾ 이 사건에서 사이버몰인 다음(daum.net)은 현재의 온라인몰(OSP) 보다 더 상거래에 관여했던 행태로 판단된다. 그럼에도 불구하고 광고주, 즉 실제 판매자를 다음(daum.net)으로 인정하지 않았다.

결론적으로 본 연구에서는 “온라인상거래매개자”라는 용어가 적절하다고 제안을 한다. 온라인 상거래 매개자는 OSP와 같은 형태 뿐만 아니라 인터넷 카페에서 행해지는 것과 같이 상거래가 이루어질 수 있도록 관계를 맺어주는 역할을 하는 자이다. “매개”의 국어사전적 용어는 “둘 사이에서 양편의 관계를 맺어 줌”이라고 그 의미가 정의되어 있다. 매개의 사전적 용어에 비추어 보면 OSP 뿐만 아니라 카페에서 상거래가 이루어질 수 있도록 하는 자 모두를 포함한다. 그리고 간접침해를 인정하도록 하는 법안에서 보는 바와 같이, 매개자의 범위를 제한적으로 정하는 정의규정을 둠으로서 매개자의 범위가 무한정으로 확대되거나 범위가 불명확하게 되는 점을 제거할 수 있다.

대법원 2005.12.22. 선고 2003두8296 판결
<p>사이버몰 운영자가 입점업체의 광고행위에 대하여 입점업체와 공동으로 또는 입점업체와 독립하여 광고행위의 주체로서 행정적 책임을 지는지 여부는 사이버몰 운영자와 입점업체 사이의 거래약정의 내용, 사이버몰 운영자의 사이버몰 이용약관의 내용, 문제된 광고에 관하여 사이버몰 운영자와 입점업체가 수행한 역할과 관여 정도, 광고의 구체적 내용은 물론 광고행위의 주체에 대한 소비자의 오인가능성 등을 종합하여 구체적·개별적으로 판단하여야 한다.</p> <p>기록과 원심이 확정한 사실관계에 의하면, 원고는 오프라인(off-line)에서 이미 가지고 있던 유통망을 기반으로 인터넷 쇼핑에 진출한 사이버몰과는 달리 인터넷 포탈업체(http://www.daum.net)에서 출발하여 사이버몰 다음(http://shop.daum.net)을 운영하고 있기 때문에 직접 상품구매, 재고관리, 물류, 판매 등을 하지 않는 임대형 사이버몰로 알려져 있는 사실, 원고</p>

13) 중개업은 상법상의 상행위의 일종이다. 상법 제93조 이하 참조.

14) 상법 제93조(의의) 타인간의 상행위의 중개를 영업으로 하는 자를 중개인이라 한다.

15) 김지환, 오픈마켓운영자의 상표권 간접침해책임에 한 소고, 법학연구 제22권 제1호, 경상대학교 법학연구소(2014), 172.

16) 대법원 2005.12.22. 선고 2003두8296 판결.

는 수호통상이라는 상호로 의류, 잡화 도소매업을 하는 소외인과 사이에 소외인이 원고 운영의 사이버몰을 통하여 그 이용자에게 상품의 관련 정보를 전시 또는 게시하고 상품을 판매하되 그에 따른 모든 책임을 지기로 하는 내용의 거래약정을 맺은 사실, 소외인은 원고가 정한 웹디자인상의 등록절차에 따라 '상품공동구매'란에 상품명 "유명아동 후드패딩 2종 세트", 상점 "e-패션", 제조원 "e-패션", 원산지 "중국", 제조시기 "2001년 겨울 신상품", 판매가 "19,800원", 공동구매기간 "10월 20일~11월 15일" 등의 내용을 표시 또는 게시(이하 '이 사건 광고'라 한다)함과 아울러 자기를 나타내기 위한 문구로 "상품문의 : (전화번호 생략)", "배송문의 : (전화번호 생략)", "A/S 및 제품문의 : (이메일 주소 생략)"을 표시한 사실, 이 사건 광고는 인터넷 공동구매방식에 의한 판매를 위한 광고로서 단기간 동안의 특별행사판매라는 형태로 이루어지는 특성으로 인하여 사이버몰을 이용하는 소비자들 사이에 사이버몰 운영자와 별개의 상품판매자가 있다는 것이 비교적 잘 알려져 있는 사실, 이 사건 광고의 내용에 따라 실제 소비자들이 제품을 구매하는 과정에서 4회에 걸쳐 입점업체의 상점명이 표시되어 원고 이외에 별도의 상품판매자가 있음을 알리고 있는 사실, 원고의 사이버몰 이용약관에도 연결물은 피연결물이 독자적으로 제공하는 재화·용역에 의하여 이용자와 행하는 거래에 대하여 보증책임을 지지 않는다는 뜻을 연결물의 사이트에 명시한 경우에는 그 거래에 대한 보증책임을 지지 않는다는 규정을 두고 있는 사실(제19조), 원고의 사이버몰 화면 하단에 "위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다."라고 표시하여 원고외에 별도의 입점업체가 광고하는 것임을 밝히고 있는 사실 등을 알 수 있는바, 사실관계가 이러하다면, 앞에서 본 법리에 비추어 원고가 이 사건 광고의 주체라고 할 수 없다 할 것이고, 입점업체인 수호통상 소외인이 게재하는 광고를 원고가 정하는 웹디자인상의 등록절차에 따르도록 하거나 원고가 대금결제업무를 대행해 주는 등으로 소외인의 통신판매업무 중 일부를 수행하였다는 사정만으로 달리 볼 것도 아니라고 할 것이다.

라. OSP의 지적재산권 실무

OSP는 오픈 마켓제공자로서 오픈마켓에서 제3자의 상품판매행위로부터 이익을 취하는 이익공유단체이다. 이익을 공유하면서 책임을 지지 않는 것은 부당하다고 할 수 있으므로 OSP의 책임을 명시화하는 것이 필요하다. 실제로 OSP는 약관에서 지식재산권 침해에 대한 책임관계와 집행절차를 명시하고 있다.

11번가 판매자의 이용 약관17)
제1조 (목적)
...
제6조 (지적 재산권)
① 판매회원은 상품, 서비스 등의 등록 및 판매, 이벤트, 기획전 등과 관련하여 제3자의 상표권, 특허권, 저작권, 성명권, 초상권 등 제반 지적 재산권을 침해하지 않아야 하며,

제3자의 지적 재산권을 사용할 때에는 정당한 권리자로부터 사용 허락을 받은 후에 사용해야 합니다.

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.

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.

④ 회사는 판매회원이 등록한 이미지 등 제반 정보(초상, 성명 포함)가 가이드 미준수 또는 분쟁이 발생한 경우에는 이를 수정할 수 있습니다. 또한, 판매회원이 이벤트 또는 기획전 등의 참여를 신청한 경우에 회사는 판매회원이 상품상세페이지 상에 등록한 이미지 등을 활용하여 이벤트 또는 기획전 등에 사용할 이미지 등을 제작할 수 있으며 판매회원은 이에 대한 권리도 확보하여야 합니다.

⑤ 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.

제14조 (손해배상)

① 당사자 일방 또는 당사자 일방의 피고용인, 대리인, 기타 도급 및 위임 등으로 당사자 일방을 대신하여 이용계약을 이행하는 자의 책임 있는 사유로 말미암아 이 계약의 이행과 관련하여 상대방에게 손해가 발생하면, 그 당사자 일방은 상대방에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있습니다.

② 판매회원이 이용계약을 위반하여 회사 또는 사이트의 대외 이미지 실추 등 회사에 유, 무형적 손해가 발생하면, 판매회원은 회사의 손해를 배상해야 합니다.

제15조 (회사의 면책)

① 회사는 사이트를 기반으로 한 거래시스템만을 제공할 뿐, 판매회원이 등록한 상품과 용역, 그에 관한 정보 등에 대한 책임은 판매회원에 있습니다. 또한 판매회원과 구매자와의 거래에서 분쟁이 발생했을 때 회사는 그 분쟁에 개입하지 않으며 분쟁의 결과에 대한 모든 책임은 판매회원이 부담합니다. 이와 관련하여 회사가 제3자에게 손해를 배상하거나 기타 비용을 지출하게 된다면 회사는 판매회원에 구상권을 행사할 수 있습니다. 단, 회사는 분쟁의 합리적이고 원활한 조정을 위하여 회사가 설치/운영하는 분쟁조정센터(고객센터 포함)를 통하여 예외적으로 해당 분쟁에 개입할 수 있으며, 판매회원은 분쟁조정센터의 결정을 신의성실의 원칙에 따라 최대한 존중해야 합니다.

② 회사는 권리자의 적법한 요구가 있으면 해당 상품과 용역 등에 관한 정보를 삭제하거나 수정할 수 있으며, 판매회원은 이에 따른 손해배상을 회사에 청구할 수 없습니다.

③ 회사는 전상법 제20조 제2항에 따라 판매회원의 정보를 열람하는 방법을 구매자에게 제공할 수 있으며, 판매회원은 해당 정보를 기재하지 않거나 허위로 기재하여 발생하는 모든 책임을 져야 합니다.

④ 회사는 컴퓨터 등 정보통신설비의 보수, 점검, 교체 및 고장, 통신 두절 등의 사유가 발생하면 판매서비스의 제공을 일시적으로 중단할 수 있으며, 이와 관련하여 고의 또는

중대한 과실이 없는 한 책임을 지지 않습니다.

제16조 (매매부적합상품)

① 다음 각 호의 매매부적합상품은 판매를 금지하며, 매매부적합상품을 판매했을 때의 모든 책임은 해당 매매부적합상품을 등록한 판매회원이 부담합니다.

1. 허위 또는 과장 광고한 상품
 2. 지적 재산권, 상표권 등 타인의 권리를 침해하는 상품
 3. 형법, 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 관련 법령에서 유통을 금지하는 음란물
 4. 철도승차권 등 발행자가 통신판매를 금지한 유가증권
 5. 유통검정/검사, 국가법정의무인증을 통과하지 못하였거나 인증표시가 없는 어린이제품, 전기용품, 공산품 등
 6. 단말기 보조금 관련 사항이 기재된 상품
 7. 심의되지 않거나 불법 복제된 영상물, 음반, 게임물 등
 8. 장물이나 습득한 유실물
 9. 주류(국세청 고시에 따라 통신판매가 허용되는 전통주 제외), 담배, 도수가 있는 안경·선글라스, 콘택트렌즈, 군수품, 의약품 등 관련 법령에 따라 통신판매가 금지되는 상품
 10. 동물보호법에서 정하고 있는 살아 있는 동물들(포유류, 조류, 파충류, 양서류)
 11. 기타 관계 법령에 저촉되거나 회사가 합리적인 사유로 판매를 금지하는 상품
- ② 회사는 매매부적합상품이 발견되면 해당 상품의 광고를 삭제하거나 그 판매를 중지시킬 수 있으며, 해당 상품이 이미 판매되었다면 그 거래를 취소할 수 있습니다. 이때 판매회원이 취소된 거래와 관련하여 지급한 서비스 이용료는 환불되지 않습니다.
- ③ 회사는 매매부적합상품을 등록한 판매회원의 회원 자격을 정지시키거나 탈퇴시킬 수 있으며, 매매부적합상품으로 입은 손해를 해당 판매회원에게 청구할 수 있습니다.
- ④ 판매회원이 제1항의 매매부적합상품 중 위조품을 판매하여 구매자에게 손해가 발생했을 때 회사는 손해에 상당하는 금액(구매대금 및 구매자의 정신적 피해에 대한 보상)을 구매자에게 직접 지급할 수 있습니다. 이때 회사는 구매자에게 지급한 구매대금, 정신적 피해에 대한 보상금(금전적 가치로 환산할 수 있는 수단을 포함함) 및 위 절차와 관련하여 회사가 지출한 제반 경비(상품 운송비 등)를 해당 위조품을 판매한 판매회원에게 청구할 수 있습니다.
- ⑤ 제4항은 제15조의 회사의 면책을 부인하는 것으로 해석될 수 없습니다.

제17조 (금지행위)

① 판매회원은 회사 또는 사이트의 경영 또는 영업 활동을 방해하는 불공정행위를 직접·간접적으로 하거나 제3자로 하여금 하게 해서는 안 됩니다. 특히 판매회원은 직접 또는 회사(또는 사이트)와 경쟁관계에 있는 제3자의 회사(이하 "경쟁회사") 또는 해당 사이트와 연계·공조하여 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 금지되는 불공정행위(예컨대, 사업활동방해 등)등을 하여 회사나 사이트의 영업에 피해를 주는 행위를 해서는 안 됩니다.

② 회사는 카테고리 오등록 등 회사와 다른 판매자의 정상적인 영업활동을 방해하는 판매방식 행위를 금지하고 있으며 판매자에게 해당 상품의 수정을 요구할 수 있고, 적발횟수에 따라 해당 상품을 판매금지 또는 해당 판매회원에게 사이트 이용을 제한할 수 있습니다.

1. 카테고리 오등록이란 판매상품과 관계없는 카테고리에 상품을 등록하는 것을 말합니

다.

2. 중복등록이란 같은 카테고리나 인접 카테고리에 같은 상품(같은 상품으로 간주되는 경우를 포함)을 같거나 유사한 판매조건으로 복수 등록하는 것을 말합니다.

- 회사는 구체적인 중복등록을 판단 기준에 대한 정책을 정하여 미리 공지하며, 효율적인 상품 검색을 위하여 중복등록으로 확인(추정)된 상품의 검색을 제한하거나 해당 상품을 삭제하는 등의 조치를 할 수 있습니다.

3. 스팸성 키워드란 검색노출을 확장하려고 판매하는 상품과 관련 없는 브랜드명, 물품명, 인기 키워드를 상품등록 내용에 기재하는 것을 말합니다.

4. 회사는 기타 비정상적인 방법으로 상품을 노출하는 모든 행위를 금지합니다.

③ 재고를 보유하지 않은 판매회원이 허위로 재고를 등록하고 구매신청이 들어오면 재고를 보유한 다른 판매자에게 재주문하여 구매자의 배송지로 배송하는 행위 또는 다른 오프마켓이나 인터넷쇼핑몰 등에 임의로 최저가를 등록하는 등으로 11번가 할인쿠폰 발행을 유도한 후 구매자가 해당 쿠폰을 적용한 조건으로 판매하는 행위를 금지합니다.

④ 판매회원이 본인의 상품 구매 또는 실제 상품의 이동 없이 판매점수 및 광고효과를 높이기 위한 구매 또는 부당한 할인 획득을 위해 제3자의 아이디를 이용한 구매 행위는 금지되며, 해당 내용이 확인된 경우 거래취소하거나 서비스이용제한 등의 조치를 할 수 있습니다.

⑤ 회사는 판매회원의 법령 위반, 본 약관 위반, 기타 금지행위 여부에 대한 모니터링을 실시하고 있으며, 판매회원은 회사의 모니터링 업무에 대하여 협조하여야 하며 회사가 요청하는 필요 최소한의 증빙자료를 제출할 의무가 있습니다.

⑥ 판매회원이 제1항, 제2항, 제3항, 제4항, 제5항 및 이 약관에서 금지하는 행위를 했을 때 회사는 판매회원의 의견 청취 절차를 거쳐 그 소명이 타당하지 않다고 판단되면 판매회원의 서비스 이용정지, 계약해지 등 회사의 손해를 최소화할 수 있는 조치를 할 수 있습니다. 단, 판매회원이 회사의 연락을 회피하거나 해외에 거주하는 등으로 의견 청취가 곤란한 경우, 위조품 판매, 법령 위반의 부정거래 등 구매자의 이익 보호를 위하여 신속한 조치가 필요한 경우에는 회사는 선 조치를 진행할 수 있습니다.

제18조 (불공정 행위 금지)

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불공정 거래 행위 또는 부당한 공동행위를 하지 않으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 관련 법령을 지킵니다.

1. 정상적인 거래 관행에 비추어 부당한 조건 등 불이익을 판매회원에게 제시하여 거래하도록 강제하는 행위

2. 서비스이용료 및 판매촉진서비스 이용료의 결정과 관련하여 회사와 경쟁관계에 있는 제3의 회사와 담합하는 등의 불공정 행위

3. 판매회원들을 부당하게 차별적으로 취급하여 서비스이용료와 판매촉진서비스 이용료를 판매회원별로 다르게 정하는 행위. 다만, 합리적인 사유가 있으면 다르게 정할 수 있습니다.

4. 회사와 경쟁관계에 있는 제3의 회사와 거래하는 것을 금지하거나 부당하게 강요하는 행위 등 불이익을 주는 행위

제II장 OSP의 상표침해법리 분석

제1절 민사책임

1. 대법원의 아디다스 판결

앞서 언급한 바와 같이 현행상표법상 OSP의 간접침해를 규정하는 범조항은 없다. 대법원 2012년 12월 4일 소위 아디다스 결정(2010마817 결정)¹⁸⁾에 의하여 이른바 오픈마켓(Open Market)의 운영자가 상표권 침해 게시물에 대한 불법행위책임을 지는지 여부와 이때 오픈마켓 운영자가 타인의 상표권을 침해하는 것으로 의심되는 게시물을 게시한 판매자의 신원정보와 판매정보를 상표권자에게 제공할 의무를 지는지 여부에 대하여 판단을 하였다.¹⁹⁾

이 사건은 아디다스(adidas) 악티엔게젤샤프트, 아디다스 코리아(주)가 오픈마켓인 G마켓(www.gmarket.co.kr) 운영하는 이베이코리아를 상대로 제기한 가처분사건이었다.

대법원은 온라인 쇼핑몰 운영자는 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

18) 대법원 2012. 12. 4.자 2010마817 결정.

19) 아디다스 판결이전에 저작권이 관계된 사건으로 서울지방법원 1999. 12. 3. 선고 98가합111554 판결(칵테일 사건)이 있다. 이 사건은 원고 칵테일주식회사는 멀티미디어 제작도구인 칵테일98을 제작하여 한국컴퓨터프로그램보호회에 등록하였는데, 원고 회사의 승락없이 누군가가 피고 중앙대학교의 자료실 게시판에 ‘cocktail’이라는 제목으로 ‘멀티미디어제작도구인 cocktail입니다’라는 설명과 함께 프로그램을 cocktail.zip 파일로 압축하여 게시하였다. 그 후 원고 회사가 위 자료실 게시판에 게시물이 등록되어 있는 것을 알게 되어 이를 항의하자 피고 중앙대학교는 곧바로 위 자료실 게시판을 폐쇄하였다. 그러나 폐쇄전까지 약 1달 동안 해당 파일의 조회건수는 약 400회에 이르렀다. 이에 대하여 자료실 게시판 운영자인 중앙대학교를 상대로 하여 저작권자인 원고회사가 저작권침해로 인한 재산적 손해배상을, 그 프로그램 개발자는 위자료를 각각 청구하였다. 법원은 인터넷 등 온라인의 속성상 컴퓨터 사용이 보편화 되어 불특정다수의 이용자에게 의한 침해행위가 비교적 간단한 조작으로 용이하게 수행될 수 있는 반면, 그 침해행위로 인한 과급효과는 순식간에 걸쳐 광범위하게 확대될 수 있다는 것을 인정할 수 있지만, 그와 같은 전송 등이 가능하도록 장소나 시설을 제공한 것에 불과한 자는 이를 통하여 발생하는 불법행위에 관하여 자신이 직접적인 고의를 가지고 있지 아니한 이상 직접적인 책임을 지지 않는다고 판시하였다. 서울중앙지방법원 2008. 8. 5. 2008카합1901 가처분이의 결정(히노키 system)이 있었다. 이 사건은 모발제품을 수입판매하는 상표권자가 자신의 상표권을 침해하는 자의 상품판매를 중지시켰음에도 오픈마켓(G마켓, 옥션, 인터파크)을 통해 지속적으로 판매되자 오픈마켓을 상대로 상표권침해의 공동불법행위책임 또는 방조책임을 부담한다고 주장하였으나 법원은 직접적이고 밀접하게 기여하였다거나 그 침해행위를 유발하였다고 보기 어렵다고 판시하였다. 서울중앙지방법원 2008. 11. 20. 선고 2006가합46488 판결사건(K2 사건)은 국내의 유명한 등산용품 상표표지와 동일하거나 유사한 상표표지를 사용한 상품을 오픈마켓(인터파크)을 통해 입점업체가 판매하자. 오픈마켓에 대하여 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위의 공동불법행위 내지 방조행위를 이유로 침해행위의 금지와 손해배상을 주장하였으나 법원은 공동불법행위를 인정하지 않았을 뿐만 아니라 오픈마켓 운영자가 판매자의 부정경쟁행위 등을 방지할 일반적 주의의무를 부정했다. 그 외 서울중앙지방법원 2009. 2. 10. 선고 2008카합3997판결; 대법원 2012. 12. 4. 선고 2010마7817판결; 서울고등법원 2010. 5. 10. 선고 2009라1941판결 등이 있다.

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 온라인 쇼핑몰 운영자에게 상표권 침해 게시물에 대한 불법행위책임을 지울 수는 없다고 판시하였다.

다만 대법원은 불법행위책임을 완전히 배제하지 않았다. 대법원은 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 수단의 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 않았다 하더라도 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 주의의무가 있고(대법원 2009. 4. 16. 선고 2008다53812 전원합의체 판결 등 참조), 오픈마켓 운영자가 이러한 주의의무를 태만히 하여 상표권자의 상표권 침해를 용이하게 하였을 때에는 위 게시물을 직접 게시한 자의 행위에 대하여 부작위에 의한 방조자로서 공동불법행위책임을 진다고(대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다4343 판결 참조) 판시했다.

그러나 이러한 경우에도 오픈마켓 운영자에게 요구되는 조치의무에, 타인의 상표권을 침해하는 것으로 의심되는 게시물을 게시한 판매자의 신원정보 및 판매정보를 오픈마켓 운영자가 임의로 상표권자에게 제공할 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(“정보통신망법”) 제44조 제2항에 규정된 의무까지 포함된다고 할 것은 아니라고 판시했다. 정보통신망법의 의무는 상품거래에 적용되지 않는다고 판시했다.

이 사건에서 가처분 신청인 (1) 아디다스 악티엔게젤샤프트(이하 “아디다스”)는 “아디다스” 또는 “adidas”라는 상표를 사용하여 각종 운동용품을 제조·판매하는 세계적인 운동용품 제조업체인데 우리나라에서 운동복, 운동화, 점퍼, 운동 셔츠, 운동용 가방, 배낭 등 다양한 운동용품을 지정상품으로 하여 침해가 문제된 상표를 특허청에 등록하였다.

신청인(2) 아디다스 코리아(이하 “아디다스 코리아”)는 아디다스로부터 문제된 상표에 관한 국내 전용사용권을 설정받은 신청인(1) 아디다스의 국내 자회사이다. 피신청인은 쥐마켓(gmarket.com)을 운영하는 이베이 코리아이었는데, 쥐마켓은 판매자로서 직접 소비자들에게 상품을 판매하는 형태가 아니라, 판매자와 구매자 사이에 거래가 이루어질 수 있는 전자거래 시스템을 제공하고 판매자

로부터 마켓 이용료를 받는 형태로 판매자와 구매자 사이의 구체적 거래에는 관여하지 않는 ‘오픈마켓(Open Market)’의 형태로 운영되었다.

신청인(2) 아디다스 코리아는 2005년 이후 이견 가처분 신청 전까지 1주일에 1회 내지 3회 정도 피신청인에게 쿼마켓에서 유통되는 상품들 중 신청인들이 판단하기에 자신의 상표를 위조 또는 모조한 것으로 보이는 상품목록을 통보하면서 그 상품들에 대한 판매중단조치 및 그 판매자들의 사이트 등록계정(ID)을 삭제하여 줄 것을 요청하였다. 그와 같이 신청인들이 피신청인에게 요청한 상품의 개수는 2005년경부터 2008. 11. 17.경까지 5,417개이었다.

피신청인은 신청인(2)의 요청이 있으면, 바로 해당 상품을 판매중단조치를 하고, 그 판매자에게 해당 상품이 진정상품인 것을 소명하도록 하였다. 판매자가 소명을 하지 않은 경우에는 판매자격정지 등의 조치를 취했다.

2008년 11월 27일경 신청인들은 피신청인에게 피신청인이 운영하는 오픈마켓 웹사이트에서 신청인들의 상표를 위조한 상품에 관한 판매정보들을 찾아 삭제하거나 판매정보에 대한 접근을 차단하여 피신청인의 웹사이트에 게시되거나 검색되지 않도록 가능한 기술적 조치를 취하여 줄 것을 요청했고, 신청인은 피신청인의 쇼핑몰에서 위조상품이 계속 판매되자 피신청인에게 위조상품이 추정되는 상품목록을 통지하였다. 피신청인은 통지받은 상품들에 대한 판매중지조치를 하고 해당 판매자의 계정을 삭제하는 등의 조치만 취했다. 신청인들은 위조상품이 판매되지 않도록 하는 기술적 조치(상품정보 등록 전 해당상품의 진정성 확인, 위조상품 등록 여부에 대한 상시감시(monitoring), 포괄적이고 사전적인 자동검색시스템을 통한 위조상품 등록 차단(filtering), 위조상품 판매자 인적사항의 관리와 제공, 판매자 등록시에 본인인증제 등 적극적인 조치를 요구했지만 피신청인은 이를 행하지 않았다. 이에 신청인들이 이 사건 가처분 신청을 하였다.

신청인들은 “정보통신서비스제공자”인 피신청인은 정보통신망법 제44조 제2항에 따라

- (1) 피신청인의 쇼핑몰에서 신청인들의 상표권을 침해하는 판매정보가 유통되지 아니하도록 노력하여야 할 법적 의무와
- (2) 상표권침해행위가 발생할 위험성이 있는 오픈마켓을 운영, 관리, 지배하며 그 대가로 등록 수수료와 판매수수료 등의 수익을 얻고 있으므로 자신의 쇼핑몰을 통한 상표권침해행위를 적극적으로 방지하여야 할 법상 및 조리상의 의무가 있다고 주장했다. 그리하여 피신청인의 부작위는 위와 같은 법령상·조리상 의무를 위반하여 개별 판매자들이 이 사건 쇼핑몰에서 이 사건 위조상품을 판매하는 것을 용이하게 하는 것으로서 개별 판매자들의 이 사건 상표권침해행위에 대한 방조에 해당한다고 주장했다.

앞서 언급한 바와 같이 대법원은 상표권 침해 게시물에 대한 불법행위책임을 지울 수는 없다고 판시하였지만, 공범자로서 공동불법행위책임이 발생할 수 있음을 인정했다.

2. 쟁점의 분석: 직접침해의 방조자로서 공동불법행위책임인정, 간접침해법리와 동일한 결과

대법원의 본 아디다스 판결은 민법에 근거하여 책임을 인정한 일본 판결을 따른 것으로 판단된다. 물론 직접 침해행위자로서의 책임이 아닌 직접적인 침해행위가 없지만, 침해행위를 방조한 방조자로서 민법상의 공동불법행위책임을 인정한 것이다. 결론적으로 직접침해행위자로서의 책임이 아니므로 간접침해자로서 책임을 인정할 수 있지만, 상표법상 간접침해자에 대한 규정이 없으므로 일반 민법상의 불법행위상의 공동불법행위책임을 인정한 것이다. 즉 명시적인 조문은 없지만 법리상 간접침해와 동일한 결과를 인정한 것이다. 본 사건의 쟁점은 3가지라고 할 수 있다.

첫 번째 쟁점으로 오픈마켓 운영자가 상표침해행위를 적극적으로 방지하여야 할 정보통신망법 제 44조 제2항 “정보통신서비스제공자는 자신이 운영·관리하는 정보 통신망에 사생활 침해 또는 명예 훼손 등 타인의 권리를 침해하는 정보가 유통되지 아니하도록 노력하여야 한다.” 라는 규정상의 의무를 위반하였는지였다.

신청인은 타인의 권리를 침해하는 정보에 상표권자의 상표권을 침해하는 판매정보 포함한다고 주장하였지만 대법원은 항소심과 같이 정보통신망법은 사생활 침해나 명예훼손 정보 그리고 이에 준하는 타인의 권리를 침해하는 정보만을 규정하므로 타인의 상표권을 침해하는 정보는 위 조항상의 정보에 포함하지 않는다고 판시했다. 결론적으로 정보통신망법상 오픈마켓 운영자에게 상표 침해행위를 적극적으로 방지하여야 할 작위의무 부과하는 것으로 볼 수 없다고 하였다.

두 번째 쟁점으로 오픈마켓 운영자가 정보통신망법상 및 조리상 상표침해행위를 방지할 작위의무가 있는지였다. 신청인은 오픈마켓 운영자는 상표권 침해가 발생할 위험성이 있는 오픈마켓을 운영, 관리 및 지배하면서 수익을 얻고 있으므로 오픈마켓을 통한 상표권 침해행위를 적극적으로 방지하여야 할 정보통신망법상 및 조리상 의무가 있다고 주장하였다. 대법원은 정보통신망법상 그러한 의무를 부정하였다.²⁰⁾ 대법원은 오픈마켓 운영자는 판매자와 구매자 사이의 구체적 거래에 관여하지 않고 위조상품 거래가 이루어진 사정만으로 불법행위책임 부과할 수 없다고 판결하였다.

세 번째 쟁점으로 오픈마켓 운영자가 위조상품 거래에 대하여 공동불법 행위책임을 부담하기 위해서 대법원은 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 받

20) 조리상의 책임은 판단하지 않았다.

지 않았다 하더라도 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 사실관계가 확립되어야 한다고 하였다.

그러한 사실관계하에서 위조상품 판매를 방지하는 적절한 조치를 게을리하여 상표권 침해를 용이하게 한 경우에 부작위에 의한 상표침해에 대한 방조자로서 공동불법행위책임 부담한다고 하였다. 다만, 그러한 경우에도 적극적으로 상표권 침해 의심 게시물을 게시한 판매자의 신원정보나 판매 정보를 임의로 상표권자에게 제공할 의무는 포함하지 않는다고 하였다.

대법원이 제시한 OSP의 3가지 요건의 책임법리는 외국에서 확립된 책임법리와 일치한다. 이점에 관해서는 해당부분에서 살펴볼 것이다.

제2절 형사책임

현행 상표법상 직/간접상표침해에는 상표침해죄가 성립한다. 그러나 OSP와 같은 인터넷상의 간접침해는 고의보다는 과실에 의한 침해가 대부분이다. OSP의 경우에는 직접침해자의 침해행위를 방지할 법상 또는 계약상의 의무가 있는 경우에, 알면서(고의) 또는 알수 있었음에도 불구하고 이를 게을리하여 (과실) 그 의무를 이행하지 않은 부작위에 의하여 방조가 성립한다. 이러한 경우에 형사책임을 인정할 것인가가 문제가 된다.

교사의 경우, 즉 직접침해를 유도(induce)하는 경우에는 상표침해에 대한 적극적인 작위와 고의가 존재한다. 따라서 이러한 경우에는 충분한 가벌성이 있다.

그 외 직접침해에 적극적으로 가담하는 경우, 즉, 침해에 대한 실행의 분담 또는 행위지배(공모공동정범)가 있을 것이다. 이러한 경우에는 간접침해가 아닌 직접침해의 공동정범이 성립한다. 즉 종범(從犯)이 아닌 정범(正犯)이 된다. 이 경우에는 상표의 직접침해가 있으므로 직접침해로 처벌하면 될 것이다.

그러나 과실로 인한 침해의 경우에는 형사처벌 가능성이 없다. 유체물에 관해서도 과실에 의한 손괴는 인정하지 않는 것처럼 과실에 의한 상표침해는 인정하지 않는 것이 타당해 보인다.

제III장 현 상표법상 상표 침해에 대한 구제

제1절 간접침해 관련된 관련법령 개관

1. 특허법

특허법은 침해로 의제하는 행위에 관하여 규정하고 있지만, 특허법은 현재 상표에서 문제되는 OSP의 간접침해와 같은 규정을 두고 있지 않다. 특허법은 상품의 거래나 유통에 관련된 것이 아니라 특허발명의 실시와 관련하여 있기 때문에 직접침해를 조장하는 것은 다른 형태로 나타나기 때문이다.

특허법
제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

2. 저작권법

저작권법은 "온라인서비스제공자"의 책임을 규정하고 있는데 이를 OSP의 간접침해라고 할 수 있다. 물론 저작권법은 특허법과 같이 저작권침해로 연결될 수 밖에 없는 행위에 대하여 침해로 의제하는 규정을 두고 있다.

저작권법은 온라인서비스제공자의 책임제한규정을 됴으로서 침해보다는 책임제한을 염두에 둔 형식으로 규정하고 있다. 이는 침해가 다양화 될 수 있는데, 침해요건형식으로 규정하면 미래의 새로운 침해형태를 예상하여 법적인 대응을 할 수 없다는 점을 고려하여 현재 존재하는 OSP 면책형

식의 규정으로 만든 것이다.

우리나라는 2001년 서울지방법원이 소위 인터넷 제국사건²¹⁾에서 최초로 OSP의 책임을 인정했다. 동 사건에서 법원은 “웹사이트를 운영, 관리함에 있어서 위와 같은 이용자들의 저작권침해행위를 알았거나 알 수 있었고, 그 동영상 파일들을 삭제하는 등의 필요한 조치를 취할 수 있었음에도 불구하고, 상당한 기간 동안 그러한 조치를 취하지 아니하였으며, 오히려 위와 같이 서브디렉토리의 분류 등을 통해 저작권침해행위를 용이하게” 하였다고 인정하면서 OSP로서의 책임(방조책임)을 인정했다.

서울지방법원 2001. 8. 24. 선고 2000가합83171

원고 월드뮤직은 이 사건 뮤직비디오들을 기획, 제작한 회사로서 이에 대한 저작권자인데, 다수의 이용자들이 이 사건 뮤직비디오들에 대한 동영상 파일들을 피고 운영의 vjzone 웹사이트 서버에 업로드하여 다른 불특정 다수의 인터넷 이용자들이 각자 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 다운로드받을 수 있도록 이용제공함으로써 이를 복제, 전송하여 위 원고의 저작재산권을 침해하였다고 할 것이고, 한편 위에서 인정한 바와 같이 ① 피고는 처음부터 이용자들 사이에 음악관련 파일을 무상으로 공유하게 할 목적으로 위 웹사이트를 개설하여 운영하였던 점, ② 이러한 웹사이트의 특성상 다수의 이용자들이 뮤직비디오 동영상 파일들을 비롯하여 각종 음악관련 파일들을 빈번하게 업로드하거나 다운로드받게 되는데, 통상적으로 이러한 과정에서 저작권자나 저작인접권자의 허락을 받지 아니한 불법적인 음악관련 파일들이 유통될 개연성이 상당히 높은 점, ③ 위 웹사이트에서 동영상 파일들에 대한 업로드 및 다운로드가 이루어진 기간도 1999. 10. 15. 경부터 2000. 6. 23.경까지로 상당히 장기간인 점, ④ 그런데 피고는 위 기간 동안 자신이 운영하는 웹사이트에서 취급되는 음악관련 파일들이 저작권법에 위반되는가의 여부에 대하여 검토하거나 그 검토결과에 따른 필요한 조치를 취하지 아니하였고, 오히려 이용자들이 보다 편리하게 동영상 파일들을 업로드하거나 다운로드받을 수 있도록 각 음악장르별로 서브디렉토리를 만들어 주기까지 한 점에다가 갑 제1호증의 34, 을 제2호증의 각 기재에 의하여 인정되는 바와 같이 피고 및 피고의 대표이사인 소외 최건은 위 웹사이트에 이용자들이 정당한 권한 없이 동영상 파일을 올리고 있음을 잘 인식하고 있으면서도 그 저작권침해행위를 용이하게 함으로써 이를 방조하였다는 내용으로 2001. 1. 12. 서울지방법원으로부터 각 벌금 1,000,000원의 약식명령을 고지받아 그 약식명령이 확정된 사실을 종합하여 보면, 비록 피고가 직접 위 동영상 파일들을 복제, 전송하여 원고 월드뮤직의 저작권을 침해하지는 않았다고 하더라도, 위 웹사이트를 운영, 관리함에 있어서 위와 같은 이용자들의 저작권침해행위를 알았거나 알 수 있었고, 그 동영상 파일들을 삭제하는 등의 필요한 조치를 취할 수 있었음에도 불구하고, 상당한 기간 동안 그러한 조치를 취하지 아니하였으며, 오히려 위와 같이 서브디렉토리의 분류 등을 통해 저작권침해행위를 용이하게 하기까지 한 이상 이용자들의 저작권침해행위에 대하여 온라인서비스제공자로서 책임을 지게 된다고 할 것이므로, 피고는 위 원고에게 위 저작권침해행위로 인한 손해를 배상할 의무가 있다.

21) 서울지방법원 2001. 8. 24. 선고 2000가합83171.

그 후 소리바다사건에서 “ P2P 프로그램을 이용하여 음악파일을 공유하는 행위가 대부분 정당한 허락 없는 음악파일의 복제임을 예견하면서도 MP3 파일 공유를 위한 P2P 프로그램인 소리바다 프로그램을 개발하여 이를 무료로 널리 제공하였으며, 그 서버를 설치·운영하면서 프로그램 이용자의 접속정보를 서버에 보관하여 다른 이용자에게 제공함으로써 이용자들이 용이하게 음악 MP3 파일을 다운로드 받아 자신의 컴퓨터 공유폴더에 담아 둘 수 있게 하고, 소리바다 서비스가 저작권법에 위배된다는 경고와 서비스 중단 요청을 받고도 이를 계속한 경우, MP3 파일을 다운로드 받은 이용자의 행위는 구 저작권법(2006. 12. 28. 법률 제8101호로 전문 개정되기 전의 것) 제2조 제14호의 복제에 해당하고, 소리바다 서비스 운영자의 행위는 구 저작권법상 복제권 침해행위의 방조에 해당한다”고 판시 했다.

대법원 2007. 12. 14. 선고 2005도872 판결

피고인들은 P2P 프로그램과 관련된 외국의 분쟁사례 등을 통하여 P2P 프로그램의 이용을 통한 음악파일의 공유행위는 대부분 정당한 허락 없는 음악파일의 복제라는 결과에 이르게 됨을 예견하면서도(원심판결 이유에 의하면 실제로 이 사건 소리바다 이용자들이 교환한 음악파일의 70%가 저작권법이 보호하는 복제권을 침해하는 것이었다) 2000. 5. 중순경 MP3 파일 공유를 위한 P2P 프로그램인 이 사건 소리바다 프로그램을 개발하고 서버를 설치, 운영하면서 인터넷 웹사이트를 통하여 위 소리바다 프로그램을 무료로 널리 제공하였으며, 그 서버에 이용자 아이디, 패스워드, 이메일주소, 가입회원의 성별과 나이, 이용자의 인터넷 연결속도, 이용자의 최종접속 IP 주소 등의 접속정보를 보관하고, 이용자들이 서버에 접속하면 그 이용자의 컴퓨터 IP 주소를 송신받는 즉시 서버에서 보관하던 다른 이용자들의 IP 주소 등 접속정보를 5,000명 정도씩 묶어 제공함으로써 이용자가 용이하게 자신이 찾는 음악 MP3 파일을 검색할 수 있고, 나아가 최적의 다운로드 위치를 찾을 수 있게 해 주어 소리바다 이용자들이 음악 MP3 파일을 다운로드할 수 있게 해주는 한편, 피고인들도 매일 한두 번 소리바다 서버에 직접 접속함으로써 운영상태를 점검해 왔을 뿐 아니라, 음반제작자인 이 사건 피해자들이 회원으로 가입되어 있는 한국음반산업협회의 법제이사인 이창주가 2000. 8.경 피고인 1에게 소리바다 서비스가 저작권법에 위반되는 것임을 경고하면서 서비스의 중단 내지 보완을 요청한 이래 수차례 경고와 요청을 한 바 있음에도 위와 같은 프로그램의 배포와 서버의 운영을 계속하여, 공소외 1은 2000. 7.경부터, 공소외 2는 2000. 7. 26.경부터, 공소외 3은 2001. 7. 말경부터 각 2001. 8. 4.경까지 사이에 소리바다 이용자들이 소리바다 서버에 접속하여 다른 이용자들의 접속정보를 제공받아 다른 이용자로부터 음악 MP3 파일을 다운로드 받고 나아가 다시 그 파일들을 자신들의 컴퓨터 공유폴더에 담아둠으로써 다른 이용자들이 다운로드 받을 수 있도록 하였다는 것이다.

위 공소외 1 등의 이러한 행위는 음반을 복제한 음악 MP3 파일을 유형물의 일종인 컴퓨터 하드디스크에 전자적으로 저장하여 고정하는 것일 뿐, 음악 MP3 파일을 유형물로 다시 제작하는 것은 아니어서 구 저작권법이 적용되는 2000. 6. 30.까지는 같은 법 제2조 제14호의 복제에 해당한다고 할 수 없지만(따라서 2000. 7. 1. 이후에 MP3 파일을 다

운로드 받았다고 단정하기 어려운 공소외 4, 5에 대해서는 피고인들이 복제권 침해행위의 방조범이 될 수 없다), 2000. 1. 12. 법률 제6134호로 개정된 저작권법이 적용되는 2000. 7. 1. 이후에는 같은 법 제2조 제14호의 복제에 해당한다고 할 것이다(나아가 위 공소외 1 등의 이러한 행위가 음반의 복제물을 유형물의 형태로 일반 공중에게 양도하거나 대여하는 것에 해당하는 것은 아니므로 저작권법 제2조 제15호의 배포에 해당한다고는 할 수 없을 것이다).

결국, 위에서 본 여러 사정을 종합해보면 피고인들은 적어도 미필적인 고의를 가지고 위와 같이 이 사건 소리바다 프로그램을 배포하고 소리바다 서버를 운영하여 위 공소외 1, 2, 3의 2000. 7. 1. 이후의 복제권 침해행위를 용이하게 해준 것이라고 볼 것이다.

저작권법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

30. "온라인서비스제공자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

가. 이용자가 선택한 저작물등을 그 내용의 수정 없이 이용자가 지정한 지점 사이에서 정보통신망(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호의 정보통신망을 말한다. 이하 같다)을 통하여 전달하기 위하여 송신하거나 경로를 지정하거나 연결을 제공하는 자

나. 이용자들이 정보통신망에 접속하거나 정보통신망을 통하여 저작물등을 복제·전송할 수 있도록 서비스를 제공하거나 그를 위한 설비를 제공 또는 운영하는 자

제102조(온라인서비스제공자의 책임 제한) ① 온라인서비스제공자는 다음 각 호의 행위와 관련하여 저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리가 침해되더라도 그 호의 분류에 따라 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우에는 그 침해에 대하여 책임을 지지 아니한다.

1. 내용의 수정 없이 저작물등을 송신하거나 경로를 지정하거나 연결을 제공하는 행위 또는 그 과정에서 저작물등을 그 송신을 위하여 합리적으로 필요한 기간 내에서 자동적·중개적·일시적으로 저장하는 행위

가. 온라인서비스제공자가 저작물등의 송신을 시작하지 아니한 경우

나. 온라인서비스제공자가 저작물등이나 그 수신자를 선택하지 아니한 경우

다. 저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 반복적으로 침해하는 자의 계정(온라인서비스제공자가 이용자를 식별·관리하기 위하여 사용하는 이용권한 계좌를 말한다. 이하 이 조, 제103조의2, 제133조의2 및 제133조의3에서 같다)을 해지하는 방침을 채택하고 이를 합리적으로 이행한 경우

라. 저작물등을 식별하고 보호하기 위한 기술조치로서 대통령령으로 정하는 조건을 충족하는 표준적인 기술조치를 권리자가 이용한 때에는 이를 수용하고 방해하지 아니한 경우

2. 서비스이용자의 요청에 따라 송신된 저작물등을 후속 이용자들이 효율적으로 접근하거나 수신할 수 있게 할 목적으로 그 저작물등을 자동적·중개적·일시적으로 저장하는 행위

가. 제1호 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우

나. 온라인서비스제공자가 그 저작물등을 수정하지 아니한 경우

다. 제공되는 저작물등에 접근하기 위한 조건이 있는 경우에는 그 조건을 지킨 이용자에게만 임시저장된 저작물등의 접근을 허용한 경우

라. 저작물등을 복제·전송하는 자(이하 "복제·전송자"라 한다)가 명시한, 컴퓨터나 정보통신망에 대하여 그 업계에서 일반적으로 인정되는 데이터통신규약에 따른 저작물등의 현행화에 관한 규칙을 지킨 경우. 다만, 복제·전송자가 그러한 저장을 불합리하게 제한할 목적으로 현행화에 관한 규칙을 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

마. 저작물등이 있는 본래의 사이트에서 그 저작물등의 이용에 관한 정보를 얻기 위하여 적용한, 그 업계에서 일반적으로 인정되는 기술의 사용을 방해하지 아니한 경우

바. 제103조제1항에 따른 복제·전송의 중단요구를 받은 경우, 본래의 사이트에서 그 저작물등이 삭제되었거나 접근할 수 없게 된 경우, 또는 법원, 관계 중앙행정기관의 장이 그 저작물등을 삭제하거나 접근할 수 없게 하도록 명령을 내린 사실을 실제로 알게 된 경우에 그 저작물등을 즉시 삭제하거나 접근할 수 없게 한 경우

3. 복제·전송자의 요청에 따라 저작물등을 온라인서비스제공자의 컴퓨터에 저장하는 행위

가. 제1호 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우

나. 온라인서비스제공자가 침해행위를 통제할 권한과 능력이 있을 때에는 그 침해행위로부터 직접적인 금전적 이익을 얻지 아니한 경우

다. 온라인서비스제공자가 침해를 실제로 알게 되거나 제103조제1항에 따른 복제·전송의 중단요구 등을 통하여 침해가 명백하다는 사실 또는 정황을 알게 된 때에 즉시 그 저작물등의 복제·전송을 중단시킨 경우

라. 제103조제4항에 따라 복제·전송의 중단요구 등을 받을 자를 지정하여 공지한 경우

4. 정보검색도구를 통하여 이용자에게 정보통신망상 저작물등의 위치를 알 수 있게 하거나 연결하는 행위
- 가. 제1호 가목의 요건을 갖춘 경우
- 나. 제3호 나목부터 라목까지의 요건을 갖춘 경우
- ② 제1항에도 불구하고 온라인서비스제공자가 제1항에 따른 조치를 취하는 것이 기술적으로 불가능한 경우에는 다른 사람에 의한 저작물등의 복제·전송으로 인한 저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해에 대하여 책임을 지지 아니한다. <개정 2011. 6. 30.>
- ③ 제1항에 따른 책임 제한과 관련하여 온라인서비스제공자는 자신의 서비스 안에서 침해행위가 일어나는지를 모니터링하거나 그 침해행위에 관하여 적극적으로 조사할 의무를 지지 아니한다.

저작권법
제124조(침해로 보는 행위) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해로 본다. <개정 2009. 4. 22.>
1. 수입 시에 대한민국 내에서 만들어졌더라면 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해로 될 물건을 대한민국 내에서 배포할 목적으로 수입하는 행위
2. 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 침해하는 행위에 의하여 만들어진 물건(제1호의 수입물건을 포함한다)을 그 사실을 알고 배포할 목적으로 소지하는 행위
3. 프로그램의 저작권을 침해하여 만들어진 프로그램의 복제물(제1호에 따른 수입 물건을 포함한다)을 그 사실을 알면서 취득한 자가 이를 업무상 이용하는 행위
②저작자의 명예를 훼손하는 방법으로 저작물을 이용하는 행위는 저작인격권의 침해로 본다. <개정 2011. 6. 30.>
③ 삭제 <2011. 6. 30.>

3. 정보통신망법

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제44조는 사적권리보호조항을 두고, 사생활이나 명예훼손 등 인격적인 이익을 보호하는 조항을 두고 있다. 본 조항의 성격은 이미 아디다스 사건22)에서 정리되었다. 동 사건에서 대법원은 오픈마켓 운영자에게 요구되는 조치의무에, 타인의

상표권을 침해하는 것으로 의심되는 게시물을 게시한 판매자의 신원정보 및 판매정보를 오픈마켓 운영자가 임의로 상표권자에게 제공할 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(“정보통신망법”) 제44조 제2항에 규정된 의무까지 포함된다고 할 것은 아니라고 한 것임은 앞서 지적한 바와 같다. 따라서 OSP의 간접침해를 규율할 만한 조항은 아니다.

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
제44조(정보통신망에서의 권리보호) ① 이용자는 사생활 침해 또는 명예훼손 등 타인의 권리를 침해하는 정보를 정보통신망에 유통시켜서는 아니 된다.
② 정보통신서비스 제공자는 자신이 운영·관리하는 정보통신망에 제1항에 따른 정보가 유통되지 아니하도록 노력하여야 한다.
③ 방송통신위원회는 정보통신망에 유통되는 정보로 인한 사생활 침해 또는 명예훼손 등 타인에 대한 권리침해를 방지하기 위하여 기술개발·교육·홍보 등에 대한 시책을 마련하고 이를 정보통신서비스 제공자에게 권고할 수 있다.

4. 민법

본 연구의 주제인 상표법상 OSP의 간접침해법리는 상표법에 명시적인 규정을 두고 있지 않은 한 민법 제750조, 제760조 제3항에 의하여 직접침해에 대한 방조책임으로 구성된다.

민 법
제760조(공동불법행위자의 책임) ① 수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다.
② 공동 아닌 수인의 행위중 어느 자의 행위가 그 손해를 가한 것인지를 알 수 없는 때에는도 전항과 같다.
③ 교사자나 방조자는 공동행위자로 본다

5. 상표법상 상표침해에 대한 형사책임

22) 대법원 2012. 12. 4.자 2010마817 결정.

상표법은 혼동을 가져오는 유사상표, 정확하게 말한다면 유사상표표장이고, 유사상표표장의 사용이나 유사상품에 대한 사용을 혼동 즉 상표침해가 발생하는 영역으로 규정하기 때문에 이러한 행위를 상표침해로 의제하고 있다.

그 이외에 “타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위”나 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위를 침해로 의제하고 있는데 전자가 상표의 직접침해를 유도 또는 방조하는 행위이고 후자가 직접침해의 예비행위가 된다.

상표법
제230조(침해죄) “상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.”

상표법
제108조(침해로 보는 행위) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.
1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위
2. 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위
3. 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위
4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 지리적 표시 단체표장권을 침해한 것으로 본다.
1. 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 유사한 상표(동음이의어 지리적 표시는 제외한다. 이하 이 항에서 같다)를 그 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 행위
2. 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는

<p>행위</p> <p>3. 타인의 지리적 표시 등록단체표장을 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위</p> <p>4. 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일·유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일하다고 인정되는 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위</p>
--

제2절 타인의 행위에 대한 책임

1. 서론

간접침해는 다양한 침해행위를 포함하는 집합개념이다. 다만 간접침해라는 개념에서 핵심적인 것은 자신이 타인의 상표를 사용하거나 위조하는 침해 행위를 하는 것이 아닌 타인의 침해행위에 의하여 발생하는 책임을 의미한다는 것이다. 이때 직접 위조상표 등 상표침해행위를 하는 타인의 행위는 직접침해에 해당한다.

가. 대위책임 (선임 및 감독관계)

민법 제756조 제1항 “타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제삼자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 사용자가 피용자의 선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때 또는 상당한 주의를 하여도 손해가 있을 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다. OSP의 경우는 타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 경우에 해당하지 않기 때문에 대위책임이 인정될 여지는 없다.

나. 간접책임(OSP의 책임에 적용가능)

민법 제760조 제3항은 교사자나 방조자의 책임에 관한 규정으로 “교사자나 방조자는 공동행위자로 본다.”고 규정하고 있다. 본 조항은 공동행위자로서 책임을 인정하는 조항으로서 실제로는 OSP의 간접책임에 관한 조항은 아니지만, 교사와 방조를 규정하고 있으므로, OSP의 교사(유도) 및 방조행위에 적용할 수 있다. 좁은 의미의 공범 즉, 정범은 행위를 공동으로 할 의사와 실행행위

를 하여야 하는데, 교사나 방조는 두 가지 요건을 모두 충족하지 않는다. 대법원은 “민법 제760조 제3항의 방조라 함은 불법행위를 용이하게 하는 직접, 간접의 모든 행위를 가리키는 것으로서 작위에 의한 경우뿐만 아니라 작위의무 있는 자가 그것을 방지하여야 할 여러 조치를 취하지 아니하는 부작위로 인하여 불법행위자의 실행행위를 용이하게 하는 경우도 포함하는 것이고, 형법과 달리 손해의 전보를 목적으로 하여 과실을 원칙적으로 고의와 동일시하는 민법의 해석으로서는 과실에 의한 불법행위의 방조도 가능하다고 할 것이며, 이 경우의 과실의 내용은 불법행위에 도움을 주지 않아야 할 주의의무가 있음을 전제로 하여 이 의무에 위반하는 것을 말하고, 방조자에게 공동불법행위자로서의 책임을 지우기 위해서는 방조행위와 피방조자의 불법행위 사이에 상당인과 관계가 있어야 한다.”²³⁾ 고 하고 있다.

위 판결에 의하면, 고의에 의한 방조만이 가능한 형사법과 달리 민사책임법리에서는 고의 및 과실에 의한 방조가 가능하고, 적극적인 방조 행위(작위행위) 뿐만이 아니라 소극적인 방조 행위(작위의무있는 자의 부작위)에 의한 방조도 가능하다고 하고 있다.

2. 간접침해 인정의 필요성에 대한 범경제학적 분석

앞서 언급한 바와 같이 정책적인 이유를 포함하여 OSP의 책임을 부정하는 경우, 새로운 위조상품의 판매를 봉쇄할 수 있는 영업모델이 등장하지 않고, 지속적으로 상표침해가 발생할 수 있다. 따라서 OSP의 법적 책임을 적절하게 인정하는 것이 직접침해방지를 위해 바람직하다. 왜냐하면 OSP 등이 사회경제적으로 직접침해방지를 위한 바람직한 영업모델을 개발할 수 있기 때문이다.

간접침해와 직접침해가 있는 경우, 특히 OSP와 같은 매개행위자에 의하여 간접침해가 발생할 경우 효율적인 상표구제는 매개자에 대하여 상표침해에 대한 손해배상 등 구제책을 시행하는 것이다. 매개자는 다수의 직접침해자를 유발하기 때문에 매개자를 관리하는 것이 효율적인 구제책이 된다. 뿐만 아니라 실질적으로도 권리자는 간접침해자를 상대로 한 구제수단이 선호된다. 그와 같은 구제의 대표적인 것이 Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios 사건²⁴⁾이다. 본 사건은 VTR를 제조한 SONY회사를 다수의 VTR 구입자의 직접침해에 대한 간접침해(기여침해 및 대위침해)를 주장하였다.²⁵⁾

그 이외에 Basic Books v. Kinko's Graphics Corp., 758 F. Supp. 1522 (S.D.N.Y. 1991) 사건이나 Princeton University Press v. Michigan Document Servs., 99 F.3d 1381 (6th Cir 1996)에서도 다수의

23) 대법원 2010. 4. 29., 선고, 2009다59855, 판결.

24) Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 442 (1984)

25) 다만, 본 사건에서 법원은 침해를 부정했다.

저작권 직접침해자 대신 복사점을 상대로 소를 제기하였다.²⁶⁾ 이러한 경우에 매개자는 침해의 입구내지 관문(gateway)로서의 역할을 하기 때문이다.

즉 매개자를 상대로 간접침해를 인정하는 경우, 권리자에게는 손쉬운 권리보호방법을 제공하는 것이다. 많은 경우, 매개자는 경제적으로 거대산업이나 자본가인 경우가 많아 승소하더라도 손쉽게 집행을 할 수 있는 이점이 있기 때문에 권리의 구제가가능성도 높아진다. 물론 직접침해자가 손해배상을 할 수 있는 능력이 있다고 하더라도 소송비용등 사법적 구제 및 집행비용은 다수의 직접침해자를 상대로 구제를 하는 것보다 전체적으로 소수의 간접침해자를 상대로 구제를 하는 것이 적게 소모된다. 따라서 권리자는 침해매개자를 상대로 구제를 시도하는 것을 선호하게 된다. 사안에 따라서, 다만, OSP에 의한 상표의 간접침해와는 다른 사안일 것으로 판단되지만, 매개자는 미리 직접침해자의 침해를 알거나 의도하는 경우가 많다는 것이다. 예컨대, 특허의 간접침해나 저작권의 간접침해의 경우가 이에 해당한다. 물론 상표의 경우에도 그러한 경우가 발생하기도 한다. 위조 상표라벨과 위조 상품을 각각 분리하여 판매하는 경우에는 특허나 저작권의 간접침해와 같이 미리 직접침해자의 침해를 의도하는 경우가 발생한다.

위와 같은 경우에, 상표침해를 포함하여, 직접침해자는 자신에 대한 특허, 저작, 상표권리자의 소송이 쉽지 않다는 것을 미리 알고 있다고 할 수 있다. 이러한 사안에서는 직접침해자를 상대로 한 법적 구제를 성취하기 위한 비용이 상대적으로 크기 때문이기 때문에 권리자가 법적 구제를 진행하는데 소극적일 수 있다. 이러한 법적 구제비용에는 개별적인 직접침해자를 상대로 한 손해액의 입증도 포함된다. 이러한 경우 간접침해자를 상대로 손해배상액을 산정하는 것이 개별적 직접침해자를 상대로 손해배상액을 산정하는 것 보다 용이하다.

만일 권리자를 상대로 매개자를 상대로 간접침해소송을 제기할 수 있다면 권리자의 법적 구제가 용이하게 이루어질 뿐만 아니라 직접침해행위로 연결되는 관문(gateway)을 통제하기 때문에 효율적으로 직접침해를 방지할 수 있게 된다.

간접침해에서 문제되는 것은 전용성과 공용성이다. 이는 OSP에게 간접침해를 인정하는데 발생하는 법적 쟁점과 유사한 쟁점이라고 할 수 있다. 직접침해로만 연결되는 것이라면 간접침해를 인정하기 쉽지만, 다른 용도가 있어(공용성) 일부만이 직접침해로 연결되는 경우라면 간접침해를 인정하기 어렵다. 공용성이 있는 경우에 일부가 직접침해를 한다는 것을 알고 있지만 구체적으로 간접침해자를 알지 못하는 경우에는 간접침해를 인정한다면 직접침해가 없는 합법적인 지식재산권의 이용의 경우까지 금지하는 결과가 되는 것이다. 따라서 공용성이 있는 경우와 같이 직접침해로만 연결되는 경우가 아니 때에는 간접침해를 인정하기 어렵다.

26) 영리목적의 복사 가게(copy store)는 공정사용(fair use)을 인정하지 않고 침해를 인정했다.

OSP의 경우에 일부는 직접침해를 하지만 다수의 경우에는 합법적인 판매를 하는 경우가 대부분이기 때문에 간접침해법리를 도입하는데 앞서의 논거와 차별되는 다른 근거가 필요하다. 일반적인 공용성이 있는 경우에, 앞서 언급한 바와 같이 구체적인 직접 침해자를 인식(know)할 수 없음을 반하여 OSP의 경우에는 구체적으로 직접 침해자를 알 수 있다는 점에 차별성이 있고, OSP의 경우에는 구체적으로 알고 있는 직접침해자가 직접침해를 하지 못하도록 실효적으로 통제할 수 있다. 따라서 OSP의 간접책임을 인정하기 위해서는 직접침해에 대한 구체적인 정보와 통제능력이 필요하게 된다.

OSP에게 간접침해를 인정하여 직접침해를 통제할 수 있도록 하는 경우에 가져오는 큰 장점은 OSP에게 궁극적인 이익을 가져다 준다는 것이다. 즉 OSP에 의한 직접침해의 통제는 자신이 개설한 인터넷의 수요자 신뢰성을 스스로 확보하는 것이므로 가장 적극적이고 효율적으로 직접침해를 통제할 유인을 제공한다. 즉 법제도적으로 OSP에게 직접침해를 통제를 할 수 있도록 법적인 권한과 권리를 부여하는 것이 바람직한 방법이 된다. OSP가 개설한 시장(인터넷기반의 상거래)에 대한 수요자의 신뢰는 오히려 인터넷 상거래를 증가시키는 원인이 된다. 이는 인터넷 상거래의 강국인 중국이 최근 인터넷 상거래 있어서 간접침해법리를 적극적으로 입법화 하는 이유라고 할 수 있다.

침해 감시 비용과 효율성 측면에서, OSP에 대한 간접침해의 인정은 인터넷 상거래에 있어서 더 적은 비용으로 직접침해를 통제하고 감시할 수 있는 새로운 기술을 개발할 것이다. 권리자가 다수의 직접침해자를 통제하는 것보다 OSP가 자신의 네트워크하에서 직접침해를 통제하는 것이 경제적인 뿐만 아니라 직접침해를 방지하는 효과적인 수단이 된다.

그러나 감시 의무를 OSP에게만 부담시키는 것은 시장의 실패를 가져올 수 있다. 왜냐하면, 특정한 상표권이 침해되고 있는지 여부는 그 상표의 상표권자가 더 효율적으로 감시할 수 있기 때문이다. 그리고 중요한 것은 문제된 상품에 대하여 법원의 확정판결이 있기 전까지 그 해당제품은 위조상품이라고 단정할 수 없으므로 OSP에게 감시 의무를 부담시키는 것이 타당한 것이 아니다.

원칙적으로 상표권자에게 감시 의무를 부과하는 것이 타당하다. 만일 상표권자가 자신의 감시 의무를 제대로 이행하지 않은 경우에 OSP에게는 책임을 면할 수 있는 방법을 인정하는 것이 필요하다. 물론 OSP의 책임을 제한하는 것은 상표권자가 감시 의무를 소홀히 한때에 한정되는 것은 아니다.

앞서 제시한 저작권법 제103조는 저작권자로 하여금 감시 의무를 부과시키고 있다. 동조 제1항은 “온라인서비스제공자(제102조제1항제1호의 경우는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 서비스를 이용한 저작물등의 복제·전송에 따라 저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 자신의 권리가 침해됨을 주장하는 자는 그 사실을 소명하여 온라인서비스제공자에게 그 저작물등의 복제·전송을 중

단시킬 것을 요구할 수 있다.”라고 규정하여 권리주장자로 하여금 입증책임을 부담시키고, 제5항에는 “온라인서비스제공자가 제4항에 따른 공지를 하고 제2항과 제3항에 따라 그 저작물등의 복제·전송을 중단시키거나 재개시킨 경우에는 다른 사람에 의한 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해에 대한 온라인서비스제공자의 책임 및 복제·전송자에게 발생하는 손해에 대한 온라인서비스제공자의 책임을 면제한다.” 라고 규정하고 있는바, 이는 법경제학적 고려를 한 것이라고 할 수 있다.

OSP는 자신이 제공하는 인터넷 상품정보제공 서비스를 통하여 상표가 침해될 수 있다는 인식을 하고 있어도 구체적으로 누가 상표권을 침해하는지 감시하기는 무척 어렵다. 만일 OSP에게 상표권 침해에 대한 감시 책임을 부과한다면 OSP의 거래비용은 천문학적으로 증가하고 이러한 비용은 OSP가 제공하는 서비스 이용자에게 전가될 것이므로 결국 인터넷 상거래를 위축시키는 결과가 될 것이다. 법령에 의하여 OSP에게 간접침해를 단속할 감시의무를 부여하였다면 이에 따른 OSP의 합리적인 판단에 의한 행위에 대해서는 면책을 부여하는 것이 인터넷 상거래 활성화를 위해 필요하다.

물론 상표권자가 감시비용을 부담하더라도 결국 상표권자도 OSP이 제공하는 서비스를 통하여 인터넷 상거래를 하기 때문에 중국적으로 비용부담자가 될 것이므로 OSP가 감시비용을 부담하는 경우와 차이가 없다고 주장할 수 있다. 그러나 OSP는 일괄적으로 모든 상품에 대하여 동일한 주의의무를 부담하므로 개별적인 상품의 특성에 따른 효율적인 감시방법을 취하기가 어렵다. 예컨대, 고가품, 저가품, 혼동가능성이 높은 상표와 혼동가능성이 낮은 상표에 대하여 동일한 감시의무, 즉 주의의무를 부담하게 될 것이다. 각 개별 특성에 맞는 정도의 주의의무가 아닌 모든 상품에 대한 동일한 주의의무를 부담하는 것은 감시비용증가로 이어질 것이다. 비효율적인 결과가 된다. 오히려 상품의 개별적 특성에 따른 주의를 각 상품에 대한 상표권자가 하는 것이 효율적이다. 근본적으로 상표권자에게 재산권으로서 상표권을 개념을 인정한 것 자체가 재산권 설정이 상표보호에 효율적이기 때문이었다는 점을 상기하면 해당 상표에 대한 재산권자인 상표권자가 주의의무를 부담하는 것이 효율적이라는 점을 쉽게 이해할 수 있다.

OSP에 대하여 강한 간접침해책임을 부과하는 인터넷 상거래를 위축시킬 수 있다.²⁷⁾ 만일 Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios 사건²⁸⁾에서 연방대법원이 Sony사의 간접침해책임을 인정하였다면 현재와 같은 디지털 복제가 가능한 시대가 열리지 않았거나 기술진보가 늦을 수도 있다. 일찍이 이러한 문제에 부딪힌 미국은 Digital Millennium Copyright Act에서 OSP에 대한 침해예외 (safe harbor)를 설정하여 주었다.²⁹⁾ 동 법상 저작권 침해가 되지 않기 위해서(safe harbor) 다음과

27) Merges 교수 등은 Sony 사건에서 연방대법원이 SONY의 침해를 인정하였다면 기술적 진보가 이루어지지 않았을 것이라는 추측을 한다.

28) Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 442 (1984)

29) 17 U.S.C. § 512 (c) (2003). 다만, 직접침해행위로부터 직접 이득을 얻는 경우에는 예외에 해당하지 않는다. 만일 월별로 정

같은 세 가지 조건을 만족해야 한다: i) 침해행위로부터 직접적인 경제적 이득이 없고, ii) 침해하는 저작물의 존재를 알지 못하거나 명백히 침해가 되는 상황이나 사실을 알지 못하고, 그리고 iii) 저작권자나 권한이 있는 자로부터 통지를 받은 후 신속히 침해하는 저작물을 제외시켜야 한다.

우리 대법원도 아디다스 판결에서 “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 수단의 도입에 따른 경제적 비용 등에 비추어 볼 때” 라고 언급하여 OSP에 대한 의무부과에 있어서 경제적인 고려를 해야 함을 나타내고 있다.³⁰⁾

결론적으로 OSP에게 간접침해를 인정하면서 자신이 통제할 수 있는 직접침해에 대하여 법적으로 통제장치를 부여한다면, 결과적으로 OSP나 시장(수요자)에게 궁극적으로 이익이 된다.

액의 인터넷 사용료를 받는 구조라면 예외에 해당할 수 있다.

30) 대법원 2012.12.4. 2010마817 결정.

제IV장 간접침해에 대한 외국법리의 검토

제1절 미국

1. 서론

미국 상표법인 랜햄법(Lanham Act)은 타인의 상표를 직접적으로 침해하지 않는 당사자라도 그러한 직접침해에 대해 간접적인 책임을 질 수 있다는 (상표권 침해에 대한 2차적인 책임이라고도 함) 법리를 명시적으로 입법화 하지 않았다. 오히려 상표법에서의 간접책임은 지난 세기 동안 판례법을 통해 발전해 왔고, 성문법이 아닌 사법적으로 만들어진 법리이다.

최근 *Georgia Pacific Consumer Products, LP v. Drehle Corp.* 사건³¹⁾에서 법원은 원고의 간접침해 주장을 불법 행위의 관습법에서 파생된 상표권 침해에 대한 사법에 근거한 원칙에 따라 분석하였다. 또한 *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.* 사건³²⁾과 *Procter & Gamble Co. v. Haugen* 사건³³⁾에서도 법원은 상표의 간접침해는 커먼로 불법행위법에서 인정되는 법원칙이라고 판시했다. 간접침해사건 중에서 대위책임(Vicarious Liability)보다는 기여책임(Contributory Liability)에 대한 사례가 더 많은 편이다. 법원은 이러한 커먼로상의 법원칙을 최근 온라인에서 발생하는 상표침해에 대하여 적용하고 있다. 그러나 온라인에서 상표간접침해에 대해서는 법원칙이 확립되었다고 하기에는 아직 이른 것으로 보인다.

2. 타인의 행위에 대한 책임: 2차적 책임

가. 대위책임(Vicarious Liability)

31) *Georgia Pacific Consumer Products, LP v. Von Drehle Corp.*, 618 F.3d 441, 449 (4th Cir. 2010).

32) *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.*, 600 F.3d 93, 103-104 (2d Cir. 2010), affirming in part and remanding in part, 576 F. Supp. 2d 463, 502 (S.D.N.Y. 2008), cert denied, 131 S. Ct. 647 (2010).

33) *Procter & Gamble Co. v. Haugen*, 317 F.3d 1121, 1128-1129 (10th Cir. 2003).

대위책임은 타인의 행위에 대하여 대위하여 책임을 지는 것이다. 예컨대, 종업원의 행위에 대하여 사용자가 책임을 지는 것이다. 우리 민법상 756조³⁴⁾에 규정된 책임이 이에 해당한다. 대위책임에 있어서 책임을 지는 자는 침해행위에 아무런 관련행위를 하지 않았지만, 주종관계에서 관리 감독이나 선임을 하였기 때문에 책임을 지는 것이다. 따라서 특정한 기여행위를 한 OSP 책임과는 다르다.

미국 상표법상 대위책임이 성립되기 위해서는 다음의 두 가지 요건을 충족해야 한다.

첫째, 직접침해자와 간접침해자간에 본인-대리인 관계(Principle-Agent Relationship)가 존재하여야 한다.³⁵⁾ 상표법에서의 대위책임은 불법행위법(Common Law Tort)의 원칙을 그대로 받아들여지게 되므로 앞서 언급한 바와 같이 그 인정하는 법리를 제시하기 어렵다. 본인과 대리인 사이와 같은 주종관계를 만족하기 위해서는 직접침해자와 간접침해자간에 충분한 연관성이 요구된다. 직접침해자와 간접침해자가 분명하고 실질적인 파트너십(Partnership)을 갖거나, 사용인과 피용인 사이와 같이 서로를 결속시킬 수 있는 권한을 갖거나, 침해 상품에 대하여 직접침해자와 간접침해자 사이에 공동 소유 또는 통제할 수 있는 관계가 성립되어 있다면 대위책임의 요건을 충족할 수 있다. 간접침해자가 직접침해자의 침해 행위를 정지시키거나 제한할 수 있는 실질적 권리를 가질 때 간접침해자가 직접침해자를 통제하는 관계가 성립되므로 양자사이에 주종관계가 성립될 수 있다.

주종관계는 외부 컨설팅회사를 고용하거나 도급계약 등의 독립적인 계약자들 사이(Independent Contractor Relationship)의 관계에도 적용될 수 있다. 그러나 이러한 주종관계의 판단이 실제에 있어서 명확한 것은 아니다. 베희시장 운영자와 상표권을 침해한 판매자 사이의 관계를 평가하는데 있어, 다수의 유사한 사안에서도 운영자와 판매자 사이에 주종관계를 인정한 법원도 있고 그렇지 않은 법원도 있다. 인터넷 서치 엔진이 키워드 광고를 구입한 구매자의 침해행위에 대하여 키워드 광고에 대한 충분한 통제를 할 수 있었다는 이유로 주종관계를 인정한 경우도 있다.

대위책임을 인정하기 위한 다른 하나의 요건으로서 간접침해자가 직접침해자의 침해 행위에 의해 직접적인 경제적 이득을 취하여야 한다. 이 요건을 만족하기 위해서는 그 경제적 이득이 침해행위에 의해 직접적으로 발생된 것이 분명해야 한다. 신용카드사가 상표권 침해를 하고 있는 사이트들의 결제만을 도운 것만으로 법원은 직접적인 경제적 이익을 인정하지 않았다. 개인 판매자들에게 자릿세를 받고 소비자들에게 입장료와 주차료를 징수하는 베희시장의 운영자에게도 수익의 간접성을 이유로 대위 책임을 인정하지 않았다

34) 민법 제756조 제1항 “타인을 사용하여 어느 사무에 종사하게 한 자는 피용자가 그 사무집행에 관하여 제삼자에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 그러나 사용자가 피용자의 선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때 또는 상당한 주의를 하여도 손해가 있을 경우에는 그러하지 아니하다.”

35) Banniff Ltd. v. Limited, Inc., 869 F. Supp. 1103, 111 (S.D.N.Y. 1994); Am. Tel & Tel. Co. v. Winback & Conserve Program Inc., 42 F.3d 1421, 1437 (3d Cir. 1994) ; David Berg & Co. v. Gatto Int’l Trading Co., 884 F.2d 306, 311 (7th Cir. 1989).

나. 기여책임(Contributory Liability)

상표법상 기여책임은 고의로 다른 사람으로 하여금 상표를 직접 침해하도록 유도하거나, 상표권의 침해를 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 계속하여 상품을 제공한 경우에 인정된다.³⁶⁾ 즉 우리 법상 교사하거나 방조한 경우에 해당한다. 교사에 의한 침해는 간접침해자가 직접침해자가 침해행위를 하도록 교사하거나 침해행위를 할 수 있는 방법이나 수단을 제공한 경우에 성립된다.

기여 침해는 간접침해자가 침해행위로부터 이득을 얻었는지에 상관없이, 단순히 침해를 야기함에 있어서 고의적으로 기여했는지 여부만을 검토한다. 기여 책임의 리딩 케이스인 *Inwood* 사건이 발생되기 전까지 상표법상의 기여책임은 유인책임에 의해 판단했다. *Inwood* 사건에서 대법원은 유인 침해에 한정되었던 기여 책임의 판단 방법을 순수한 기여침해까지로 확대하였다. 기여 침해는 간접침해자가 침해의 사실을 알았거나 알 수 있었어야 한다. 침해가 일어나고 있다거나 일어날 수 있는 가능성이 있음을 아는 것만으로는 부족하다. 단순히 간접침해자의 지배 영역에서 상표권 침해가 발생하고 있음을 알리는 통보나 서신만으로는 침해행위가 구체적으로 특정된 것이 아니므로 간접침해로 성립하지 않는다. 간접침해자가 고의로 침해사실을 무시한 경우(*Willful Blindness*)에는 간접침해를 인정한다.

기여 침해의 요건으로 *Inwood* 사건에서는 상품이나 서비스를 지속적으로 공급할 것을 요구했다. 즉 *OSP*의 경우에는 지속적으로 상품판매의 웹사이트를 제공해야 한다. 상품의 경우에는 지속적인 상품의 공급을 판단하는 것은 어렵지 않으나 상대적으로 서비스의 경우에는 지속적인 서비스를 제공했는지 판단하기 어렵다.

법원은 침해 혐의의 수단을 “직접적으로 통제하고 관리(*controlled and monitored*)” 했는지 여부에 의해서 판단한다. 도메인 네임의 등록기관이 상표권을 침해하는 도메인 네임을 등록해준 것만으로는 침해의 방법에 대한 직접적 제어가 불가능하여 기여 침해를 성립될 수 없다고 하며, 농구 박람회 스폰서를 한 신발회사는 행사 주체가 홍보를 위해 제작한 티셔츠의 직접침해에 대하여 직접적으로 제어가 불가능하고 감시도 할 수 없기 때문에 기여 침해를 성립하지 않는다고 한다.

3. 랜햄법

랜햄법은 상표권에 대한 직접침해에 대해서 규정하고 있다. 랜햄법 제32조(1)(a)는 타인이 상표권자의 동의 없이 “상업에 상품이나 서비스의 판매, 판매의 청약, 도매나 광고에 관해서 등록상표를 재생산, 모조, 복제, 칼라모방 등의 방식으로 사용하여 또한 이러한 사용이 혼동, 착오나 기만을

³⁶⁾ *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

야기할 가능성이 이는 경우”, 상표권침해책임을 부담해야 한다고 규정하고 있다.

Lanham Act §32 (15 U.S. Code §1114)
(1) Any person who shall, without the consent of the registrant— (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or (b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

또한 미등록상표의 보호에 관한 부정경쟁방지조항인 제43조(a)에 누구든지 어떠한 상품, 서비스나 상품의 용기에 상업적 사용으로 어떠한 단어, 용어, 이름, 부호, 장치, 또는 그것들의 결합을 사용하거나, 출처에 대한 기망의 표시, 사실에 대한 기망 또는 허위의 기술, 또는 사실에 대한 기망 또는 허위표시를 함으로써 (A)자신과 타인 사이의 중속, 관련이나 협력관계, 또는 자신의 상품, 서비스나 상업활동에 대한 타인의 출처제공, 지원이나 승인관계에 대한 혼동, 오인을 초래하거나 이에 관한 기망을 행할 경우, (B)상업적 광고나 판촉에서 자신 또는 타인의 상품, 서비스, 상업활동의 성질, 특성, 품질이나 지리적 출처를 허위표시할 경우, 이러한 행위로 인하여 손해를 받거나 받을 것으로 예상되는 자에 대하여 책임을 부담하여야 한다고 규정하고 있다.

Lanham Act §43 (15 U.S. Code §1125)
(a) Civil action (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

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

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

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

어떤 사용이 ‘상업에 사용한 것(use in commerce)’인지를 명확히 하기 위하여 미국연방상표법은 표장이 아래와 같은 경우 ‘사업에 사용한 것’이라고 규정하고 있다. 즉, 상품인 경우 “상품이나 그들의 용기, 관련 전시, 그에 부착한 명찰이나 라벨에 어떠한 방식으로 배치한 것, 또는 그 상품의 특성상 이러한 배치가 불가일 때 그 상품이나 그들의 판매와 관련된 서류에 배치한 것”, 그리고 “그 상품이 상업에 판매되거나 운송된 것”, 또한 서비스인 경우 “서비스의 판매나 광고에 사용이나 전시된 것, 그리고 그 서비스가 상업에 제공된 것, 또는 그 서비스가 2개 이상의 주나 미국과 외국에 제공되고 그 서비스를 제공한 자가 그 서비스와 관련하여 상업에 종사한 것”이다.

15 U.S. Code §1127

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

(1) on goods when—

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

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

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of

services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services.

상표권자가 랜햄법 제32조(1)(a)에 따라 상표권침해소송을 제기하기 위하여 아래 2가지 요건을 만족해야 한다. 즉, (1)원고의 상표가 랜햄법에 따라 보호받을 권리가 있다는 것, (2)출처(origin)나 종속관계(sponsorship)에 대한 소비자 혼동이 발생할 가능성이 있는 것이다³⁷⁾. 그러나 랜햄법 제32조의 조항은 타인의 상표를 ‘상표’로서 사용할 때, 즉 자신의 상품나 서비스를 판매, 마케팅이나 광고 등을 하는 과정에서 혼동을 초래할 때 적용하는 ‘상표권직접침해(direct trademark infringement)’에 관한 규정이고 오픈마켓운영자에게 적용하기 어렵다.

물론 오픈마켓운영자들이 사이트 방문량을 증가시키기 위하여, 혹은 상품 판매를 촉진시키기 위하여 자신의 사이트에 유명브랜드에 관한 키워드를 이용해서 판촉활동을 하는 경우가 적지 않다. 이러한 사용이 랜햄법 제32조에 규정한 침해행위에 해당하는지 여부가 문제될 수 있다. 아래 소개할 Tiffany v. eBay사건³⁸⁾에서도 이러한 문제가 제기된 바 있다. 해당 사건에서 eBay는 자사의 사이트에 Tiffany 브랜드의 상품이 제공되어 있다는 점을 적극 광고³⁹⁾하였을 뿐만 아니라, 여러 검색엔진에 스폰서링크광고를 구매함으로써 이를 홍보하였다⁴⁰⁾. 이와 관련하여 Tiffany는 eBay의 이러한 광고행위 등이 랜햄법 제32조에 따른 상표권직접침해(direct trademark infringement)와 제43조에 따른 부당광고(false advertising)에 해당한다고 주장하였다.

그러나 1심법원이나 항소법원인 미국연방제2순회법원은 모두 eBay가 제기한 ‘지명적 공정이용(nominative fair use)’ 항변을 인정하여 eBay의 손을 들어주었다. 지명적 공정이용이란 ‘피고 제품의 출처, 혹은 피고와 상표권자 간의 연관관계나 종속관계에 대한 혼동을 초래하지 않는 한 피고가 원고의 상표를 사용하여 원고의 상품을 지칭하는 것’을 허용하는 것을 일컫는다. 즉 브랜드제품을 판매하면서 그 제품을 진실되게 설명하기 위하여 상표를 사용하는 경우 상표권자는 이러한 사용을 배제할 수 없다는 것이다. 상표권자는 타인이 ‘진실을 말한 것’을 금지할 수 없다. eBay가 자신의 사이트나 스폰서링크에 Tiffany 표장을 사용하는 것은 진정한 Tiffany제품⁴¹⁾을 정확하게 기술하기 위한 것이라 이러한 사용은 적법한 사용이고 상표권침해에 해당하지 않는다는 것이다.⁴²⁾

37) 이런 2요건 테스트(two-prong test)는 Tiffany v. Ebay, 600 F.3d, 93(2nd Cir. 2010) 등의 사건에서 많이 활용되었다. Id. pp.102.

38) 600 F.3d, 93 (2nd Cir. 2010)

39) 예컨대 eBay의 광고 중 ‘Mother’s Day Gifts!’, ‘Fall FASHION BRAND BLOWOUT’, ‘Jewelry Best Sellers’ 등에 Tiffany상품으로 연결되는 하이퍼링크(hyperlinks)가 제공되었다. Id. pp.101.

40) 예컨대 해당 사건에서 Yahoo!등에 ‘Tiffany’를 검색하였을 때 ‘Tiffany on eBay. Find Tiffany items at low prices’ 등의 내용이 포함된 링크가 2번째 스폰서링크로 나왔다. 해당 사건에서 eBay는 2003년 Tiffany 측이 이의를 제기한 이후 더 이상 스폰서링크를 구매하지 않았다고 주장하였지만 1심법원의 사실관계 확인 결과 eBay는 그 후도 제3자를 통하여 그러한 관행을 계속하였다. Id. pp.101.

41) eBay 사이트에 모조품도 판매되었으나 진품인 중고 Tiffany 제품도 판매되었던 것이어서 eBay의 광고는 진품에 대한 광고로 볼 수 있다는 것이다.

또한 지명적 공정이용 항변을 고려하지 않더라도 ‘혼동가능성’ 분석에 따라 오픈마켓운영자의 랜햄법상 상표권침해책임을 인정하기 어려울 것이다. ‘혼동가능성’ 분석 중 중요한 고려요소로서 원고와 피고 제품 사이의 근접성(proximity), 마케팅채널(marketing channel), 판매점과 대상고객의 중첩정도(degree of overlap in sales outlets and customers) 등인데 경쟁관계에 처하지 않은 상표권자와 오픈마켓운영자 사이 상표권에 대한 직접 침해가 이루어졌다고 보기 어려울 것이다.⁴³⁾ 따라서 제3자 상표침해에 대한 오픈마켓운영자 침해에 대하여 랜햄법상 상표직접침해법리보다 커먼로상 기여침해법리에 의해 판단하는 경우 더 많은 것이다.

4. 커먼로상 간접침해

커먼로상 일반적으로 간접침해를 인정한다. 다음에서 언급하는 Inwood 사건은 커먼로상 간접침해법리를 상표침해에 도입한 것이다.

리스트레이트먼트 불공정거래법(Restatement (Third) of Unfair Competition) 26조는 간접침해를 인정하고 있다. 간접침해를 인정하기 위한 핵심적인 요건은 ‘의도적으로 제3자를 침해행위를 유도(induce)하거나 간접침해자가 제3자의 침해행위를 할 수 있음을 예견할 수 있었음에도 합리적인 주의의무를 하지 못한 경우’라고 할 수 있다.

§ 26. Contributory Infringement By Printers, Publishers, And Other Suppliers

(1) One who, on behalf of a third person, reproduces or imitates the trademark, trade name, collective mark, or certification mark of another on goods, labels, packaging, advertisements, or other materials that are used by the third person in a manner that subjects the third person to liability to the other for infringement under the rule stated in § 20 is subject to liability to that other for contributory infringement.

(2) If an actor subject to contributory liability under the rule stated in Subsection (1) acted without knowledge that the reproduction or imitation was intended by the third person to confuse or deceive, the actor is subject only to appropriate injunctive relief.

§ 27. Contributory Infringement By Manufacturers And Distributors

One who markets goods or services to a third person who further markets the goods or services in a manner that subjects the third person to liability to another

42) Id. pp.103.

43) Dogan & Lemley, Grounding Trademark Law, 92 IOWA LAWREVIEW, 2007, 1669-1701. pp.1678.

for infringement under the rule stated in § 20 is subject to liability to that other for contributory infringement if:

(a) the actor intentionally induces the third person to engage in the infringing conduct; or

(b) the actor fails to take reasonable precautions against the occurrence of the third person's infringing conduct in circumstances in which the infringing conduct can be reasonably anticipated.

5. Inwood Test

Inwood Test는 *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*,⁴⁴사건에서 연방대법원이 랜햄법 32조(15 U.S.C. § 1114)가 문제되었다. 원고인 Ives Laboratories는 cyclendelate약품에 대한 특허를 가지고 있었는데, Cyclospansmol 상표가 부착된 파란색과 파란-빨간 캡슐을 판매하고 있었다. 1972년 특허가 만료된 후에 피고 Inwood Laboratories, Inc.와 다른 제조업자들은 위 약품에 대한 제네릭 약품을 원고제품과 동일한 색깔로 생산판매 하였다. 원고는 여러 제조업자와 도매상이 약사들로 하여금 원고 상표("Cyclospansmol")를 부착하여 판매하도록 하였다고 주장하면서 랜햄법 32조 위반으로 제소하였다. 원고는 제네릭 제조업자들이 동일한 캡슐을 사용하는 것은 약사들이 원고 상표를 침해하도록 유도하는 것이고 거의 동일한 제네릭이 있는 한 그러한 대체물에 의한 침해는 지속될 것이라고 주장했다.

지방법원은 원고의 가치분신청(일시적 금지명령)을 기각했다. 지방법원은 피고들과 약사들이 공모하여 침해를 허가나 대체물을 만들도록 유도하였다는 점을 증명하지 못했다고 하였다. 항소심인 제2순회법원은 지방법원의 결정을 지지했다. 그러나 지방법원의 기여침해법리 해석이 협소하다는 점을 지적했다. 대신에 항소법원은 제조자 또는 배포자가 만일 약사들이 침해행위를 하도록 유도하거나 약사들이 침해행위가 있다는 것을 알거나 알 수 있었음에도 제네릭 약품을 지속적으로 소매상에게 판매한 경우에 침해에 대한 책임이 발생한다고 언급했다. ("intentionally induces another to infringe a trademark, or if it continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement.")

상고심인 연방 대법원은 상표권 침해에 대한 기여 책임을 인정하기 위해서는 다음의 둘 중 하나에 해당해야 한다고 판시했다. 샌드라 오코너 대법관은 다른 상표로 상표를 잘못 부착한 사람에게 상표권이 확장된다는 점에 대하여 항소법원 판결에 동의했다. 제조자나 판매자는 의도적으로 다른 사람이 상표침해하거나 상표침해가 된다는 것을 알거나 알 수 있었던 경우에 지속적으로 상품을

44) *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

공급한 자는 기여침해 책임이 있다고 판시했다.⁴⁵⁾ ("intentionally induces another to infringe a trademark, or if it continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement.")

① 생산자나 유통업자가 고의로 제3자의 상표권 침해를 유도하거나, ("intentionally induces another to infringe a trademark") 또는

② 침해자의 상표권 침해행위를 알거나 알 수 있었던 사정이 있었음에도 계속하여 침해자에게 상품, 서비스를 공급한 경우 ("if it continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement.")

위와 같은 경우에 연방대법원은 침해행위로 인해 발생한 손해에 랜햄법 32조(15 U.S.C. § 1114)에 규정된 간접침해책임을 인정하였다.

6. Lockheed Martin test (Inwood test의 대체; 온라인 컨텍스트에서 직접 제어 및 모니터링 테스트)⁴⁶⁾

최근, Inwood 사건에서 명시된 기여 책임 원칙은 당사자가 제품을 반드시 제공하지는 않았지만 온라인 서비스를 통해 침해된 상품이 제공되었을 수도 있는 상황에 적용하기 위해 제조업체-배포자 사이를 넘어서 온라인 사업자에게도 확장되었다.

Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc. 사건⁴⁷⁾에서 원고 상표권자가 원고가 연방 등록 서비스표 인 SKUNK WORKS를 소유하면서 도메인 이름인 "skunkworks.com", "skunkwrks.com" 및 "skunkwerks.com"에 대한 권리 판매를 위해 도메인이름등록기관(Network Solutions Inc)을 상대로 소송을 제기한 사건에서 인터넷상의 상표권 침해에 대한 기여 책임을 부과하는 기준이 처음 제시되었다.

본 사건에서 법원은 제3자에 의하여 원고의 상표를 침해에 대하여 직접 통제하고 모니터링하는 수단의 사용은 Inwood 사건의 기여침해의 제품공급 요건의 확장을 적용할 수 있다고 판시하였다. 그러나 법원은 도메인 이름 등록만으로 상표권 침해에 해당하지 않으므로 Inwood 원칙을 이러한 사안에 확장하는 것은 부적절하며 전체 인터넷을 모니터링하는 것은 어렵다는 것을 인정했다.⁴⁸⁾

45) Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 854 (1982)

46) <https://www.klemchuk.com/secondary-liability-for-trademark-infringement/>

47) Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc., 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999).

48) Lockheed martin corp. v. Network Solutions, Inc., 985 F.Supp. 949, 961-862 (C.D.Cal.1997), aff'd, 194 F.3d 980 (9th Cir.1999).

이러한 원칙의 적용요건은 피고가

(1) 침해 혐의의 수단을 “직접적으로 통제하고 관리(controlled and monitored)”하고

(2) 피고가 침해 혐의에 대해 실질적이거나 자세한 지식을 갖고 있는 것

이다. 그리고 양자는 상호 밀접히 관련되어 있다. 두 요건을 결합하는 특정한 사건은 없지만, 적어도 하나의 법원은 위 두 요건을 각각 독립적으로 입증되도록 명시적으로 요구하고 있다.

7. 인터넷 웹사이트: Fare Deals, Ltd. v. World Choice Travel.com, Inc.

Fare Deals, Ltd. v. World Choice Travel.com, Inc. 사건⁴⁹⁾에서 법원은 피고가 침해자에게 상품을 공급하였거나 “직접적으로 침해를 통제하고 관리(directly controlled and monitored)”하였기 때문에 기여침해 책임이 있다고 판단했다. 그리고 Inwood test에 의한 책임을 인정하기 위한 침해행위에 대한 인식을 입증하지 못했다고 판시했다. 법원은 원고가 두 가지의 입증책임을 부담하는데, i) 피고가 침해를 “직접적으로 통제하고 관리(controlled and monitored)” 및 ii) 침해에 대한 인식이다.⁵⁰⁾ 이는 Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc. 사건⁵¹⁾에서 확립된 원칙을 수용한 것이다. 두 요소가 별도로 분석되는 다른 사건은 Gucci America, Inc. v. Frontline Processing Corp., 사건⁵²⁾과 Tiffany v. eBay 사건⁵³⁾이다.

Fare Deals 사건에서 배너광고를 게시하고 침해하는 웹사이트를 링크하는 광고주들은 상표침해에 대한 기여침해를 인정될 수 없다고 판단되었다. 원고 Fare Deals사(원고)는 여행서비스 제공사이었는데, FARE DEALS이라는 표장을 자신의 비즈니스에 대하여 사용하고 서비스 마크로 출원을 하였다. 자신의 영업을 촉진시키기 위해서 웹사이트를 만들었는데, “faredeals.com”이라는 도메인 이름이 이미 다른 사람에 의해 등록되어 온라인 여행서비스 상품 판매에 이용되고 있음을 알게 되었다. “faredeals.com”의 웹사이트는 Hotwire를 포함하여 웹사이트에 링크에서 고객들이 예약을 할 수 있는 다른 피고들 웹사이트에 링크되어 있었다. Fare Deals는 Hotwire와 같이 “faredeals.com”의 웹사이트 소유자와 그 광고주들이 Hotwire 웹사이트에서 이루어진 판매된 서비스 이익을 나누기로 동의하였고, 그리하여 Fare Deals사는 Hotwire 등 웹사이트 소유자와 광고주들을 기여침해로 제조했다.

49) Fare Deals, Ltd. v. World Choice Travel.com, Inc., 180 F. Supp. 2d 678, 691 (D. Md. 2001).

50) Fare Deals, Ltd. v. World Choice Travel.com, Inc., 180 F. Supp. 2d 678, 697 (D. Md. 2001).

51) Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc., 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999).

52) Gucci America, Inc. v. Frontline Processing Corp., 2010 WL 2541367 * 13 - * 16 (SDNY).

53) Tiffany v. eBay, 576 F. Supp. 2d 463, 506-507, 508-510 (S.D.N.Y. 2008), affirmed in part and remanded in part, 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010), cert denied, 131 S. Ct. 647 (2010).

법원은 Hotwire와 다른 광고주들은 Lockheed Martin 사건에 있어서 NSI와 같은 도메인 네임 등록자라고 하면서 ‘faredeals.com’의 웹사이트 소유자나 운영자에게 상품을 공급하지도 않았고 “직접적으로 통제하고 관리(directly controlled and monitored)”하지도 않았으므로 그러한 광고자들의 행위를 공급자의 상품 요건에 포함시킬 만큼 충분한 행위를 하지 않았다고 판시했다.⁵⁴⁾

8. 온라인 서비스 제공자 (“OSPs”)

법원은 OSP에 대하여 OSP가 제공하는 웹사이트에서 OSP의 역할에 기반하여 기여침해를 인정하고 있다. OSP가 얼마만큼 기여해야 기여침해를 인정할 수 있을지에 대하여 판단한 사건 중에서 가장 잘 알려진 사건은 Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc. 사건⁵⁵⁾이라고 할 수 있다. Louis Vuitton은 고급품의 소매판매를 하고 있었는데, Louis Vuitton의 위조상품이 피고가 제공하는 웹사이트에서 판매되고 있다는 것을 알게 되었다. 전체적으로 피고는 자신의 IP 주소를 판매하고 자신의 서비스의 사용을 자신들의 웹사이트 콘텐츠를 제공하기 위해서 필요한 고객들에게 판매하고 있었다. 피고 Managed Solutions Group, Inc, 사는 인터넷 서버를 소유하고, 피고 Akanoc Solutions, Inc.은 인터넷 서버를 운용하고, 피고 Steven Chen은 Managed Solutions사와 Akanoc사를 소유하고 있었다.

Louis Vuitton은 위조상품판매 관련된 다수의 웹사이트를 지적하면서 판매를 중지할 것을 요구하는 서신을 보낸 다음, 피고들을 상대로 기여침해와 대위침해 소송을 제기했다. 제9순회법원은 Inwood 사건을 언급한 다음 상표의 기여침해소송은 원고 Louis Vuitton사가 피고들(항소인들)이 상표침해 행위가 존재함을 알거나 알 수 있었음에도 지속적으로 서비스를 제공하였다는 사실(“who it knew or had reason to know was engaging in trademark infringement.”)을 입증하여야 한다고 판시하였다. 나아가 법원은 항소인들은 상품이 아닌 서비스를 제공하였으므로 원고 Louis Vuitton은 Lockheed Martin 판결에서 확립된 원칙, 즉 피고들(항소인들)이 원고 Louis Vuitton의 표장에 대하여 직접침해한 제3자가 사용한 웹사이트에 대하여 직접적인 통제와 관리(“direct control and monitoring”)를 하였음을 입증하여야 한다고 판시했다.⁵⁶⁾

피고들은 Lockheed Martin 사건에서 확립된 법원칙 하에서 피고들에게는 인터넷을 관리할 것을 요구하지 않는다고 주장했지만 법원은 Lockheed Martin 사건에서는 OSP 도메인 네임을 IP 주소로 변환하는 서비스를 제공한 것이 불과하다고 지적했다. 반대로 Louis Vuitton 사건에서 OSP는 물리적으로 자신의 웹사이트 제공 서비스를 행하고, 그 웹사이트에 인터넷을 수행하도록 한 것이라고 지적했다.

54) Fare Deals, Ltd. v. World Choice Travel.com, Inc., 180 F. Supp. 2d 678, 689 (D. Md. 2001).

55) Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions. Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc. 591 F. Supp. 2d 1098 (N.D. Cal. 2008).

56) Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc., 658 F.3d 936, 942 (9th Cir. 2011).

법원은 피고 Akanoc와 Chen에게 기여침해를 인정한 배심원의 평결을 지지하면서 원고가 여러 가지 사항을 요구한 서신, 해당 물품사이트의 폐쇄 및 Louis Vuitton의 위조상품을 판매하는 특정 웹사이트를 구체적으로 특정한 것은 배심원의 평결을 근거 있게 한다고 판시했다. 나아가 법원은 웹사이트를 운용과 관리를 한 피고는 그들의 서비스를 모니터링 하고, 문제가 있는 사용자를 사용중단시킬 수 있는 여러 수단을 가지고 있다고 했다. 그러나 피고 Managed Solutions에 관해서 법원은 서버장치를 소유하고 있다는 것만으로는 기여침해를 인정하기에 부족하다고 판시했다.

Roger Cleveland Golf Co. v. Price사건에서 웹호스팅 업체가 문제되었다.⁵⁷⁾ 자신들의 고객의 웹사이트가 상표를 침해하고 또한 OSP가 상표침해에 관련되어 있다는 것에 대하여 OSP가 인지하고 있다는 것이 OSP의 책임을 인정하는 근거가 된다고 판시했다. 예컨대, OSP로 하여금 OSP 고객의 웹사이트가 상표를 침해 하고 있다는 것에 대하여 피고들(OSP)에게 알려주는 원고의 침해중단을 요구하는 편지와 폐쇄요청 통지가 없다고 하더라도 OSP가 고객의 웹사이트의 만들고 이를 유지 관리하는 행위에 밀접하게 관련되어 있다는 사실만으로도 기여침해를 인정할 수 있다고 하였다. 개별적 웹사이트 소유자인 피고들이 “copycatclubs.com” 등을 포함하여 웹사이트 들을 소유하고 “인터넷에서 한 번에 가장 좋은 복제품과 오리지널 골프 장비를 쇼핑하라(your one stop shop for the best COPIED and ORIGINAL golf equipment on the internet)” 라고 광고했다. OSP인 피고 Bright Builders사는 자신이 관련된 것은 웹호스팅 업체로서 관련된 것일 뿐 다른 피고들이 위조상품판매 행위를 한 것은 알지 못했다고 주장했다. 피고 Bright Builders사가 웹사이트를 구축하고 지도와 지시를 통해서 골프 클럽까지 판매하도록 한 증거를 바탕으로 법원은 피고 Bright Builders의 책임을 인정했다.

Gucci America, Inc. v. Hall & Associates 사건⁵⁸⁾에서 법원은 1996년 통신품위법(the Communications Decency Act of 1996, 이하 “CDA”)을 주장하여 상표침해에 대한 기여침해를 벗어나려던 OSP에게 책임을 인정했다. Gucci America 사건에서 OSP 피고 Mindspring은 “CDA”가 자신에 대하여 기여책임을 면책시킨다고 주장했다. 법원은 CDA (c)(1)이 OSP인 Mindspring을 그의 고객에 제공하는 정보의 간행이나 표현자로 취급하지는 않도록 하고 있지만 (e)(2)는 본 사안에 대하여 핵심적인 조항으로서 “통신품위법의 어느 조항도 지적재산권법을 제한하거나 확장하도록 해석되지 않는다 (nothing in this section shall be construed to limit or expand any law pertaining to intellectual property)”고 규정하고 있다고 강조했다. 따라서 법원은 Lockheed Martin사건 판결은 자신들의 서버가 침해물품정보에 대하여 실제로 저장하고 통신하는 OSP가 상표의 기여침해가 있음을 부인하는 것이 아니라고 판시했다.⁵⁹⁾

57) Roger Cleveland Golf Co. v. Price, C/A No. 2:09-CV-2119-MBS, 2010 U.S. Dist. LEXIS 128044 (D.S.C. Dec. 3, 2010).

58) Gucci America, Inc. v. Hall & Associates, 135 F. Supp. 2d 409 (S.D.N.Y. 2001).

59) Gucci America, Inc. v. Hall & Associates, 135 F. Supp. 2d 409, 416 (S.D.N.Y. 2001).

9. 온라인 마켓(eBay)

Tiffany Inc. v. eBay, Inc. 사건⁶⁰⁾에서 eBay는 자신들의 확인된 권리 소유자 프로그램(Verified Rights Owner (“VeRO”) program)을 통해 위조상품판매를 하는 상표소유자에 의해 특정되는 잠정적 상표 침해자 또는 의심자를 성공적으로 걸러내는 것을 통해 Tiffany Inc.사의 기여침해(contributory liability) 주장을 기각 시켰다.

2004년 귀금속 제조 및 판매 회사인 티파니(Tiffany)는 온라인 마켓 운영자인 이베이(eBay)를 상대로 상표권 침해 소송을 제기했다. eBay의 온라인 마켓에서 다수의 티파니 위조상품이 판매된다는 것을 알게 된 고급 보석판매자인 Tiffany사는 eBay에게 경고서신을 보냈다. eBay는 자신들의 VeRO 프로그램에 참여하도록 하였지만, 실제로는 Tiffany는 참여하지 않았다. 대신에 Tiffany는 eBay가 eBay 마켓에서 판매자들로 하여금 한 번에 5개 이상의 상품을 나열하지 못하도록 할 것을 요구했다.

법원은 eBay가 위조상품 판매를 통제할 수 없었다는 eBay의 주장을 기각하면서 eBay에게 Inwood 원칙이 적용되지만, eBay에게 Tiffany가 침해물품을 특정하여 주지 않았기 때문에 Inwood 사건 원칙에서 확립된 침해의 인식이 없었다고 판시했다. 법원은 잠정적인 침해사실이 온라인 마켓 소유자에게 보고되고 온라인 마켓 소유자가 그 침해의심 상품을 제거할 수 있는 충분한 절차를 제공하는 경우에 그 온라인 마켓 웹사이트에서 그들의 상표를 추적하는 책임을 상표소유자가 진다는 원칙을 확립했다.

10. 인터넷 검색(Search Engine)회사

인터넷 검색업체의 잠정적인 기여책임은 키워드나 검색 용어를 통한 제3자의 상품이나 서비스의 판매로부터 기인한다.⁶¹⁾ 1999년 Playboy Entertainment Inc. v. Netscape Communication Corp. 사건⁶²⁾에서 인터넷 검색업체와 성인물 공급업체인 원피고사이에는 경쟁관계에 있지 않으며 playboy 및 playmate가 검색결과로 나타나는 웹사이트나 검색결과 페이지에 함께 나타나는 배너광고의 웹사이트 어느 것도 상표와 후원관계를 나타내는 것은 아니라고 판시했다. Rescuecom Corp. v. Google Inc. 사건에서 법원은 검색할 때 상표를 사용하는 것은 잠정적으로 상표침해가 발생하는 상표의 상업적 사용이라고 판시했다.⁶³⁾

Rescuecom Corp. v. Google Inc. 사건 이전에 피고 Google은 상표소유자들과 경쟁자들에게 모두

60) Tiffany Inc. v. eBay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. 2008), affirmed 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010).

61) Rescuecom Corp. v. Google Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009)

62) 1998년 Playboy Entertainment Inc. v. Netscape Communication Corp., 55 F. Supp. 2d 1070(C.D. Cal. 1999).

63) Rescuecom Corp. v. Google Inc. 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009).

Google의 AdWords 프로그램을 통해서 같은 상표를 검색할 수 있도록 하였는데, 피고 Google은 AdWords 프로그램을 통해 광고주로 하여금 키워드 구매에 입찰하게 하였다. Google은 광고주가 구매한 키워드를 이용자가 입력할 경우 “Sponsored Links”로 검색결과에 표시되도록 하였다. 다만 광고하는 사람에게는 구입한 키워드의 검색결과에 실제로 보여주는 텍스트내에서 다른 사람의 상표를 사용하지 못하도록 하였다.

원고 Rescuecom Corp. 사는 RESCUECOM이라는 상표 및 도메인주소를 보유하고 컴퓨터 수리 서비스 프랜차이즈 사업을 운영하는 회사이었다. Google은 키워드 추천 도구(Keyword Suggestion Tool)를 제공했는데 이 추천 도구를 통하면, 원고의 경쟁자에게 “rescuecom”을 포함한 단어가 키워드로 추천되었다. 원고는 이용자가 구매한 키워드를 Google의 검색기에 입력할 경우에 검색결과가 “Sponsored Links”로 표시되도록 한 행위가 상표권 침해에 해당한다고 주장했다.

1심에서는 피고의 행위는 상표법상 상표의 사용에 해당하지 않는다고 판단하여 상표침해로 인정하지 않았다. 2심에서는 피고가 원고의 상표를 검색어로 판매하고 이를 자신의 사이트에서 표시하였으며, 특히 검색어 추천 도구를 사용하여 자신의 고객에게 원고의 상표를 추천한 것은 상표의 상업적 사용에 해당한다고 판시했다. 그리하여 혼동가능성 등 추가적인 심리를 위해 1심으로 파기 환송하였다. 법원은 비록 AdWords 프로그램이 인터넷 사용자들로 하여금 검색결과 경쟁자의 광고가 표시되는 것으로 실수로 믿게끔 하더라도 같은 상표와 후원관계에 있는 상품이라고 하게 했다.

최근의 법원 판단은 검색 키워드 만의 사용으로는 상표침해로 인정하지 않는다. 상표권자가 수요자가 키워드의 사용으로 상표에 대하여 혼동을 한다는 것을 입증하도록 하고 있다. Google과 같은 검색엔진회사에게는 법적인 문제 보다는 수요자 혼동이라는 사실에 대한 문제제기가 효과적이다. 기여침해에 대해서 각 항소법원마다 견해가 다르지만, Tiffany 사건 판결을 따르는 법원은 검색엔진 회사가 제3자의 상표침해를 알면서 지속적으로 검색서비스를 그 제3자에게 제공한 경우에 기여침해를 인정한다.⁶⁴⁾

Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.사건에서 Google은 AdWords 프로그램을 통해 상표검색 서비스를 판매하였다는 이유로 직접 및 간접적으로 상표침해하였다고 제소당했다. 지방법원은 요약판결(summary judgement)을 통해 Google이 서비스를 이용하는 Google의 고객이 상표침해를 한다는 것을 알거나 알 수 있었다고 인정하지 않았다.

그러나 제4순회법원은 지방법원의 판결을 무효화하여 재심리할 것을 명했다.⁶⁵⁾ 제4순회법원은 지

64) Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc., 730 F. Supp. 2d 531 (E.D. Va. 2010).

65) Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc., No. 10-2007, 2012 U.S. App. LEXIS 7082 (4th Cir. Apr. 9, 2012).

방법원이 원고 Rosetta Stone이 Google이 침해사실을 알거나 알 수 있었다는 점을 인정하지 않은 것에 대하여 동의하지 않으면서 Rosetta Stone이 위조상품을 판매하거나 판매할 것 같은 특정한 판매자를 알렸기 때문에 Tiffany Inc. v. eBay Inc. 사건과 다르다고 지적했다.

11. 제휴마케팅 (Affiliate Marketing)

온라인 광고사건에서 기본적인 쟁점은 출처에 대한 혼동을 가져오는 것인지 이다.⁶⁶⁾ 책임을 인정하게 하는 것은 키워드 관련된 검색결과에 있어서 상표를 침해하는 광고는 광고에서 특정한 상표권자 또는 광고출처를 표시하지 않거나 하는 등으로 광고의 진정한 출처를 잘못 특정하게 하는 것으로부터 기인한다.⁶⁷⁾

1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc. 사건⁶⁸⁾은 제휴사의 키워드 광고로 인해 발생하는 상표침해의 2차적 책임에 관한 것이다. 본 사건에서 피고(1-800 Contacts)는 온라인 서비스 제공하는 회사로서 제휴회사에 대한 키워드 광고와 관련되어 기여침해가 문제되었다. 1-800 Contacts사가 키워드 광고 사건으로 피고로 제소되었지만, 실제의 침해광고는 피고회사의 제휴회사에 의해 행해진 것이었다. 원고는 자신의 상호가 검색 단어로 사용된 것을 발견했는데, 실제로는 경쟁회사의 광고가 나타났다. 원고는 Lens.com사와 제휴회사가 자신의 서비스표를 Google과 다른 검색 엔진의 키워드로 제공하고 키워드에 관련된 링크는 출처와 연관성 및 후원관계에 혼동을 가져온다고 주장했다.⁶⁹⁾

법원은 키워드를 구입하는 것만으로는 상표침해를 구성하지 않는다고 판시했다. 그리하여 법원은 제휴사의 침해광고에 대한 책임이 기여침해법리하에서 피고(1-800 Contacts)에게 전가될 수 있는지를 검토했다. Inwood 사건의 두 번째 요건하에, 법원은 원고가 알거나 피고가 자신의 제휴사가 상표를 침해한다는 사실을 알면서 지속적으로 자신의 서비스를 제공하였는지 두 가지를 입증하여야 한다고 판시했다.⁷⁰⁾ 법원은 제휴사에게 제휴사의 광고에서 자신의 이름을 사용하도록 허가하였다는 점에서 Lens.com사는 기여책임이 있다고 판시했다. 그러나 법원은 피고가 제휴사로 하여금 침해광고를 간행하는 것을 멈추도록 적절한 조치를 취하는데 실패하였다는 점을 인정할 증거가 없을 뿐만 아니라 피고가 침해로부터 이익을 취할 의도가 있다는 것을 인정할 증거가 없다고 판시하였다.⁷¹⁾

66) Kurt M. Saunders, Confusion is the Key: A Trademark Law Analysis of Keyword Banner Advertising, 71 Fordham L. Rev. 543, 551 (2002).

67) Id., 565.

68) 1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc., 755 F. Supp. 2d 1151 (D. Utah 2010).

69) 1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc., 755 F. Supp. 2d 1151, 1157 (D. Utah 2010).

70) 1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc., 755 F. Supp. 2d 1151, 1185 (D. Utah 2010).

71) 1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc., 755 F. Supp. 2d 1151, 1187 (D. Utah 2010).

12. 2차적 침해에 대한 구제

2차 침해에 대한 손해 배상을 중점적으로 다루는 사건은 많지 않은데 이는 기여손해배상 청구는 소송 초기에 기각되는 경우가 많기 때문이다. 기여침해주장이 인정할 때, 사건의 판결에는 2차 침해자의 손해배상에 대해서는 상세하게 언급하는 경우가 적다. 그러나 2차 침해자와 직접 침해자들은 랜햄법상 손해 배상 책임을 진다. 이는 법이 기여침해자와 직접침해자들을 공동불법행위자로 간주하기 때문이다.⁷²⁾ 결과적으로 상표침해에 대한 간접적인 역할에도 불구하고 기여 침해가 인정되는 피고는 전적으로 원고의 손해에 대한 책임을 질 수 있다.

2차 침해에 대한 손해배상은 랜햄법(15 USC § 1117)에 의해 규율된다. 2008년 랜햄법 개정안은 상표위조에 기여하는 간접침해행위를 구체적으로 규정하는 하위 조항 (b) (2)를 추가했다. 동 조항은 랜햄법상 2차 침해를 유일하게 규정한다.

15 U.S. Code § 1117 - Recovery for violation of rights
(b) Treble damages for use of counterfeit mark
In assessing damages under subsection (a) for any violation of section 1114(1)(a) of this title or section 220506 of title 36, in a case involving use of a counterfeit mark or designation (as defined in section 1116(d) of this title), the court shall, unless the court finds extenuating circumstances, enter judgment for three times such profits or damages, whichever amount is greater, together with a reasonable attorney's fee, if the violation consists of—
(1)...
(2) providing goods or services necessary to the commission of a violation specified in paragraph (1), with the intent that the recipient of the goods or services would put the goods or services to use in committing the violation.
In such a case, the court may award prejudgment interest on such amount at an annual interest rate established under section 6621(a)(2) of title 26, beginning on the date of the service of the claimant's pleadings setting forth the claim for such entry of judgment and ending on the date such entry is made, or for such shorter time as

72) Transdermal Products, Inc. v. Performance Contract Packaging, Inc., 943 F. Supp. 551, 554 (E.D. Pa. 1996) (citing Bauer Lamp Co., Inc. v. Shaffer, 941 F.3d 1165, 1171 (11th Cir. 1991))

the court considers appropriate.

원고는 주(States)의 불공정경쟁법에 따라 손해배상을 청구할 수도 있다. *Getty Petroleum Corp. v. Island Transp. Corp.* 사건⁷³⁾에서 법원은 랜햄법에 따라 손해 배상이 되더라도 주 불공정경쟁법에 따라 징벌적 손해배상을 판결할 수 있다고 했다.

랜햄법에 따른 상표위조로 인한 손해배상청구에서 원고는 최종 판결 전에 언제든지 자신의 선택에 따라 피고가 취득한 부당한 이익 또는 원고의 침해 행위로 인하여 실제 발생한 손해 대신 법정손해배상을 받을 수 있다. 랜햄법은 법원이 재량으로 인정하는 바에 따라 각 상품/서비스별로 각 상표위조 행위에 의하여 판매되거나, 판매제공되거나 또는 배포하는 행위에 대하여 1000달러 이상 200,000달러이하 금액범위에서 법정손해배상액을 허용할 수 있다.⁷⁴⁾ 그러나 만일 법원이 위조 상표의 사용이 고의적이라고 판단하면 법원은 각 상품/서비스별로 각 상표위조 행위에 의하여 판매되거나, 판매제공되거나 또는 배포하는 행위에 대하여 2,000,000 달러 이하의 손해배상을 인정할 수 있는 광범위한 재량권이 있다.

기여침해에 있어 실제 손해배상이 이루어진 사례는 매우 많다. *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.* 사건⁷⁵⁾에서 제9항소법원은 기여침해자에게 연대하여 10,500,000 달러의 손해배상책임을 인정했다. *Roger Cleveland Golf Co. v. Price* 사건⁷⁶⁾에서 법원은 직접침해자 보다 30배 높은 손해배상을 인정했다. 배심원이 간접침해자에게 70,000달러의 손해배상을 부과한 것은 2,000,000 달러의 3.5%에 해당하는 것으로 법적 허용한도 내라고 판시했다. 이 사건에서 직접침해자는 상표당 2,500달러의 손해배상을 부과받았다. 법원은 배심원이 미래의 침해를 방지하기 위한 목적으로 각각의 손해배상을 피고들 사이, 피고들의 경제적 능력 그리고 각각의 특성을 고려하여 결정할 수 있다고 판시했다.⁷⁷⁾ 다수의 법원이 기여침해에 대한 손해배상책임 사건에 법정손해배상을 인정했다. *Cartier Int'l v. Ben-Menachem* 사건⁷⁸⁾에서 법원은 자녀의 상표위조를 고의적으로 방치한 피고 부모에 대하여 부분적으로 기여책임을 인정하고 법정손해배상, 비용 및 변호사 비용을 배상토록 했다. *Microsoft v. Black Cat Computer Wholesale* 사건⁷⁹⁾에서 법원은 회사의 소유주가 위조한 소프트웨어의 판매에 대하여 기여책임을 인정하고 법정손해배상과 변호사 수입료, 그리고 법정 배상금 및 변호사 비용을 지급하도록 했다. 랜햄법은 침해가 고의적인 경우에 정상을 참작할 상황이 존재하지 않고 예외적인 경우에 변호사 비용을 제외하고 3배배상을 명하고 있다.⁸⁰⁾ 또한

73) *Getty Petroleum Corp. v. Island Transp. Corp.*, 878 F.2d 650 (2d Cir. 1989).

74) 15 U.S.C. § 1117(c).

75) *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.*, 658 F.3d 936, 947 (9th Cir. 2011).

76) *Roger Cleveland Golf Co. v. Price*, 2010 WL 5019260 (D. S.C. Dec. 3, 2010)

77) *Roger Cleveland Golf Co. v. Price*, 2010 WL 5019260 (D. S.C. Dec. 3, 2010)

78) *Cartier Int'l v. Ben-Menachem*, 06 Civ. 3917 (RWS), 2007 U.S. Dist. LEXIS 95366, *36-40 (S.D.N.Y. Dec. 19, 2007).

79) *Microsoft v. Black Cat Computer Wholesale*, 269 F. Supp. 2d 1118, 119, 123-24 (W.D.N.Y. 2002).

80) 15 U.S.C. § 1117(a) and (b).

법원은 랜햄법은 면책이나 피고의 기여책임에 대하여 규정하지 않는다고 일관되게 판시했다.⁸¹⁾

중요한 것은 랜햄법은 금지명령을 인정하고 있다.⁸²⁾ 항소법원은 지방법원이 15 U.S.C. § 1116(a)에 따라 상표를 침해하는 웹사이트를 호스팅하는 서버장비를 운영한 피고에 대하여 영구적 금지명령을 명한 것을 지지했다.⁸³⁾ 지방법원⁸⁴⁾은 금적적 손해배상으로 쉽게 배상될 수 없는 방법으로 원고의 상품의 배타성을 시장에서 희석화하는 위조상품을 판매했다는 점을 입증하는 증언을 바탕으로 원고가 회복할 수 없는 손해를 입을 수 있음을 입증했다고 판단했다.

제2절 EU

1. 서론

유럽의 상표권보호체제는 대체로 공동체상표에 관한 유럽공동체 상표규칙⁸⁵⁾과 각 국 상표법 규정을 통일화시키려는 유럽공동체 상표지침⁸⁶⁾(이하 ‘상표지침’)으로 구성되고 있다. 상표지침은 제5조 내지 제7조에 등록상표 상표권침해에 관한 규정을 두고 있지만 간접침해에 관한 규정은 두고 있지 않다. 따라서 간접침해에 관한 사항은 각 국의 국내법에 의해 규율된다.

다만 2000년 6월 8일 통과된 ‘역내시장에서의 정보사회서비스, 특히 전자상거래의 일정한 법적 측면에 대한 유럽공동체 지침⁸⁷⁾(이하 ‘전자상거래지침’)은 특정 통신서비스 제공자에 대한 면책조항을 규정하고 있어 이는 많은 사건에서 전자상거래플랫폼운영자의 면책조항으로 인용되고 있다. 해당 지침 제14조의 규정은 아래와 같다.

전자상거래지침
전자상거래지침 제14조 (호스팅)
1. 서비스수신자가 제공한 정보를 저장하는 것으로 구성되는 정보사회서비스를

81) Getty Petroleum Corp. v. Island Trasn. Corp., 862 F.2d 10, 16 (2d Cir. 1988), cert. denied, 490 U.S. 1006 (1989).

82) 15 USC § 1116 (a).

83) Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc., 658 F.3d 936, 941 (9th Cir. 2011)

84) Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc., No. C 07-03952 JW, 2010 U.S. Dist. LEXIS 85266, *60 (N.D. Cal. March 19, 2010).

85) COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark.

86) First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

87) DIRECTIVE 2000/31/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market.

제공하는 경우, 회원국은 다음 조건 하에서 서비스 제공자가 서비스수신자의 요구로 저장된 정보에 대하여 책임이 없도록 보장한다.

- (a) 서비스 제공자가 불법한 활동·정보에 대하여 실질적인 인식이 없고 손해배상과 관련하여 불법한 활동·정보가 분명한 사실이나 상황을 의식하지 못한 경우
- (b) 서비스 제공자가 그러한 인식·의식을 한 시점에서 지체 없이 해당 정보를 제거하거나 정보에 대한 접근을 폐쇄한 경우

2. 제1항은 서비스수신자가 서비스 제공자의 의뢰 또는 감독에 의해 행위를 한 경우에는 적용되지 아니한다.

3. 본 조항은 회원국 법체제에 있어서 법원이나 행정기관이 서비스제공자에게 침해의 중지 또는 예방함을 명할 것을 저지하지 않는다. 또한 회원국이 정보에 대한 삭제나 접근 폐쇄에 관한 절차를 진행하는데 것도 저지하지 않는다.

그리고 해당 지침 제15조에는 회원국이 지침 제12, 13, 14조에 따른 서비스를 제공할 때 정보를 검토(monitor)할 일반적 의무를 부여하면 안 된다고 규정하고 있다.

위 규정이 각 국에 수용되거나 또는 새로운 입법을 통해 국내입법화되어 시행되고 있지만 그 구체적 적용에 대해서, 특히는 플랫폼운영자가 제3자 침해행위에 대하여 간접침해를 부담할 수 있는지 여부에 관하여 각 국 법원은 각기 다른 입장을 보이고 있다. 아래에서는 eBay사가 유럽 여러 나라 법원에서 제소 당한 사례를 중심으로 OSP의 상표침해 간접책임에 대한 유럽 주요국가 법원의 입장을 살펴보기로 한다.

2. LVMH사건

미국 법원이 2010년에 내린 ‘Tiffany v. eBay판결’은 오픈마켓운영자인 eBay 측의 승리라고 할 수 있다면 2008년 프랑스법원이 내린 LVMH v. eBay 판결과 아래 소개할 Hermes v. eBay판결은 상표권자의 승리라고 할 수 있을 것이다.

LVMH v. eBay사건은 럭셔리 그룹 Louis Vuitton Moët Hennessy (이하 ‘LVMH’) 산하 Louis Viutton Malletier사(이하‘LV사’)와 Christian Dior Couture사(이하 ‘Dior사’)가 eBay.com플랫폼의 유럽 운영자

eBay International AG와 그의 본사인 eBay Inc.를 상대로 제기한 소송이다⁸⁸⁾. 파리상사법원 (Commercial Court of Paris)에 제기된 본 건⁸⁹⁾의 1심에서 LV사는 eBay가 침해제품의 온라인판매를 방지하기 위한 유효한 기술적, 인위적 조치를 취하지 아니하였고 오히려 문제된 판매에 대하여 중개수수료(commissions)를 수취하는 이익을 얻기 위해서 이러한 불법 거래를 촉진하였는바, 이것은 중대한 과실(serious negligence)에 의한 불법행위라고 주장하였다⁹⁰⁾. 따라서 LV사는 eBay의 이러한 불법행위로 인해 자신이 입은 약 2000만 유로의 손실(그 중 792만유로는 상표권침해에 대한 배상적 로얄티(compensatory royalty), 1026만유로는 브랜드이미지손해에 대한 배상, 200만유로는 정신적 손해배상)을 배상하고, eBay의 비용으로 자신이 선택한 3개 프랑스 신문이나 국제신문에 판결을 공개하고, 판결이 송달된 때로부터 3주 동안 eBay는 그가 운영하는 사이트에 판결을 공개할 것을 법원에 청구하였다.⁹¹⁾

LV사가 제기한 이 소송에 대하여 eBay는 우선 관할권 이의를 제기하였으나 법원은 이를 인정하지 않았다. 본 건의 실제법적 쟁점에 대하여 eBay는 자신은 2004년 6월 21일에 시행된 프랑스 Law No. 2004-575 of 21, June 2004 regarding Confidence in the Digital Economy(이하‘LCEN’) 제 6.1.2조에 따라 면책될 수 있다고 주장하였다. 또한 자신의 사이트에 이러한 침해행위가 존재한다는 것을 인정하는 한편 eBay는 자신이 이미 이용자에게 법준수의무에 대하여 지속적으로 고지하고, 권리자를 보호하는 VeRO시스템⁹²⁾의 운영하는 등, 여러 가지 통제절차를 통하여 침해제품 단속을 충분히 진행하고 있다고 주장했다.

법원은 우선 eBay의 법률적 지위에 대하여 검토하였다. 즉 eBay가 프랑스 LCEN법 제6.1.2.에 따른 ‘호스터(hoster)’에 해당하는지 여부, 그리고 이에 따라 면책될 수 있는지 여부에 대한 판단이다. 법원의 판단으로서는 eBay가 관련 거래에서 담당할 역할은 LCEN법 제6조에 따른 기술적 중계자 (technical intermediaries)가 아니고 상품판매와 관련하여 보수를 취득할 수 있는 중개인(Broker)이다. 따라서 LCEN법 제6조에 따른 기술적 중계자로서의 면책을 받을 수 없다.⁹³⁾ 특히 eBay가 제공한

88) LV사가 제기한 소송 1심: S.A. Louis Vuitton Malletier v. eBay Inc., Tribunal de commerce [TC] [commercial court] Paris, B ch., Case No. 2006077799, June 30, 2008. Dior사가 제기한 소송 1심: Christian Dior Couture, SA. v. eBay, Inc., Tribunal de commerce [TC] [commercial court] Paris, B ch., Case No. 2006077807, June 30, 2008. 2사건의 1심판결 영어버전은 아래 링크 참조: <https://sunsteinlaw.com/media/FrenchOpinions.pdf>, 2018-09-12 최종방문.

89) LV사가 제기한 소송과 Dior사가 제기한 소송은 그 사실관계, 소송청구와 법원판결이 거의 동일하므로 여기서 LV사가 제기한 소송만을 예시로 소개한다. ‘본 건’은 LV사가 제기한 사건을 의미한다.

90) “LOUIS VUITTON MALLETIER charges eBay with committing recurrent tortious acts through its serious negligence by failing to implement any effective technical and human means in order to prevent the sale of infringing products on its sites, and even more with receiving commissions on all the disputed sales, thus fostering such illicit trade for the obvious purpose of deriving income from it” S.A. Louis Vuitton Malletier v. eBay Inc., Tribunal de commerce [TC] [commercial court] Paris, B ch., Case No. 2006077799, June 30, 2008. Part IV, B, para.6.

91) Id. Part II.

92) VeRO, 즉 인증된 권리자(Verified Rights Owner)시스템은 eBay가 자체 개발한 권리자보호 시스템이다. 이를 통하여 인정된 권리가 침해제품을 eBay에게 보고하면 eBay가 조속히 삭제조치를 취할 것이고 또한 권리자가 침해를 당했음이 인정된 경우 권리자는 최대 150유로의 배상을 받을 수 있다. LV사나 Dior사는 이 시스템에 가입하지 않았다.

93) “it is obvious that eBay is a brokerage site and that the respondent companies cannot benefit from the status of technical intermediaries according to the meaning of Article 6 of the Act dated June 21, 2004 on confidence in the digital economy,since they engage in paid commercial activities in relation to the sale of products through bidding and do not, therefore, restrict their

여러 도구(예컨대 사이버점포의 설립, 파워셀러제도 등)는 판매를 촉진하기 위한 것이고 eBay는 더 많은 이익을 얻기 위하여 상품추천(commercial reminder) 등을 통하여 자신의 사이트를 통한 상품판매에 대하여 적극적 역할(active role)을 담당하였다.⁹⁴⁾ 호스팅 서비스를 제공하면서도 eBay가 판매중개자의 역할을 하고 있었기 때문에 eBay는 면책 받을 수 없다.

eBay의 침해책임에 대해서 법원은 eBay가 방임(abstention)과 과실(negligence)에 의해 LV의 권리를 침해하는 중대한 불법행위를 하였기 때문에 민법 관련 규정에 따라 손해배상책임을 부담해야 한다고 판단하였다. 이를 논증하기 위하여 법원은 eBay가 자신의 사업이 불법행위를 초래하지 않는다는 것(ensure that its business does not generate any illicit actions)을 보장하지 못하였다는 점, 침해 제품의 존재가 명백한 상황에서도 eBay가 일반적 감독의무(general obligation of supervision)를 수행하지 못했다는 점, 또한 eBay가 더 효과적인 조치를 의도적으로 취하지 않았다(deliberately refused to set up effective and appropriate measures)는 점 등을 지적하였다.

손해배상의 금액에 대하여 법원은 LV사가 청구한 정신적 손해배상금액을 반으로 줄인다는 것 외에 LV사의 기타 손해배상청구금액에 대하여 모두 인정하였다. 또한 LV사가 제기한 판결공개요구에 대하여도 법원은 이를 인정하였다.

이에 대하여 eBay가 파리항소법원에 항소하였지만 항소법원은 eBay에게 권리침해책임을 있다는 1심의 판단을 인정하였다⁹⁵⁾. 다만 그 손해배상금액에 대하여 90만 유로의 상표권침해손해배상액, 120만 유로의 브랜드이미지손해배상액과 10만 유로의 정신적 손해배상액으로 각각 변경하였다. 그 후 eBay가 계속하여 프랑스 최고법인인 파기원에 상고하였지만 파기원은 여전히 항소심의 판단을 유지하였다⁹⁶⁾.

3. Hermes사건

Hermes사건⁹⁷⁾은 LVMH사건과 비슷하게 모두 럭셔리 브랜드가 프랑스법원에 eBay를 상대로 제기한 소송이다. 본 건의 피고는 본사가 스위스에 있는 eBay International AG와 www.ebay.fr 도메인 네임을 소지한 eBay France이다. LVMH사건과 다른 것은 Hermes사건에서 직접침해자인 eBay의 이용자(판매자)도 사건의 피고가 되었다는 점이다.

business to that of a hoster of Internet sites, which would allow eBay to benefit from the provisions applicable to hosters alone,"S.A. Louis Vuitton Malletier v. eBay Inc., Tribunal de commerce [TC] [commercial court] Paris, B ch., Case No. 2006077799, June 30, 2008. Part IV, B, 1. 'The status of eBay', para.4.

94) Id.

95) SA Louis Viutton Malletier v. eBay Inc., & eBay Int'l AG, Cour d'appel [CA][regional court of appeal], Paris, Pole5-Div. 2, Docket No. 08/12820 (Sept.3, 2010).

96) SA Louis Vuitton Malletier v. eBay Inc., Cour de cassation [Cass.][Supreme court for judicial matters], May 3, 2012.

97) Societe Hermes International v. SA eBay France, Tribunal de grande instance [T.G.I.][ordinary court of original jurisdiction] Troyes, June 4, 2008, Case No. 06/02604. 붙어버전은 아래 링크 참조: <https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-troyes-chambre-civile-jugement-du-4-juin-2008/>, 2018-9-14 최종방문.

본 건은 Cindy F.이라는 개인이 eBay를 통하여 진행한 Hermes 핸드백 모조품 판매에 관한 것이다. Cindy F.는 2006년 7월 22일 eBay를 통하여 1730.50유로⁹⁸⁾로 Hermes Birkin 핸드백 (honey color 색상) 1개를 판매하였다. 그리고 2006년 12월 1일 Cindy F.의 자택에 대한 압수수색(s eizure)을 통하여 경찰관은 Cindy F.여사가 2006년 11월 21일에 2700달러로 Hermes Birkin 핸드백 (Black Crocodile 색상) 1개를 판매하였음을 발견하였고 또한 2006년 5월 22일에는 1500유로로 Hermes Birkin 핸드백 (Blue jeans 색상) 1개를 판매하였고 2006년 11월 22일에 1375유로로 Hermes 핸드백(gold leather 색상) 1개를 구매하였음을 발견하였다. 이에 따라 Hermes사는 Cindy F., eBay International AG와 eBay France을 상대로 트루와 1심법원(Court of Great Instance of Troyes)에 소송을 제기하였다. 청구취지는, Cindy F.의 직접침해책임, eBay의 기여침해책임을 인정하고, 피고들이 침해행위를 중지할 것, eBay가 Cindy F.여사의 개설계정 관련 자료를 제공하고 피고들이 Hermes사에 3만유로의 판결공개에 필요한 비용지급을 명하는 것을 청구하였다.

1심에서 피고 Cindy F.는 자신이 2006년 7월 22일에 판매한 Hermes 핸드백이 침해제품임을 인정하였다. eBay는 관할권 이의를 제기하였고 전자상거래지침과 2004년 프랑스 LCEN법 상 면책조항에 따른 면책을 주장하였지만 트루와 1심법원은 이를 인정하지 않았다. 법원은 eBay가 호스팅과 중개인(broker)가 아닌 호스팅 서비스에 대한 타임 에디터(time editor)의 역할을 하였다는 점을 인정했다. 그리하여 법원은 타임 에디터로서 eBay의 엄격한 책임을 인정하면서 Cindy F.와 eBay의 상표권침해책임을 인정하고 이에 따른 Hermes사에 대한 손해배상책임을 인정하였다. 이에 대하여 eBay가 랭스항소법원(Reims Regional Court of Appeal)에 항소⁹⁹⁾하였지만 항소법원은 1심법원의 판단을 인용하였다. eBay의 침해책임에 대하여 법원은 eBay가 모조품판매에 대하여 관측수단을 제공하고 판매를 통하여 중개수수료를 수취하였기 때문에 침해행위에 참여하였다고 판단하였고 또한 eBay가 전자상거래지침과 프랑스 LCEN법에 따라 면책을 받는 것을 부정하였다.

eBay는 자신이 정보의 저장만 진행하고 정보의 내용을 간섭하거나 통제하지 않는다는 점을 거듭 강조하였지만 법원은 Hermes의 주장을 받아들여 eBay가 제공한 서비스가 전자상거래지침에 따른 면책을 받기 위한 ‘중계(intermediary)’서비스의 범위를 넘었다고 판단하였다. eBay가 자신이 저장한 정보에 대하여 인식(knowledge)하고 통제할 수 있기 때문에, 해당 조항에 의하여 면책되지 않는다고 판단하였다. 특히 eBay가 구매추천(suggestion of purchase), 교차관촉(cross-promotion) 등 마케팅 방법을 제공하고 화물운송 관련 분쟁해결장치를 제공하는 등 부가서비스를 제공함으로써 거래의 시작, 성사와 통제에 있어서 적극적 역할(active role)을 하였다는 것이 법원의 판단이었다. 이에 따라 법원은 eBay가 자신의 플랫폼이 부당하게 이용되지 않도록 하여야 하는 의무를 충분히 이행하

98) 정품 Birkin 핸드백의 가격은 11,900달러(약 10,165유로)에서 300,000달러(약 256,260유로) 사이이다. https://en.wikipedia.org/wiki/Birkin_bag 참조.

99) SA eBay France v. Hermes Int'l, Cour d'appel [regional court of appeal] Reims, July 20, 2010, 불어버전은 아래 링크 참조: <http://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-reims-chambre-civile-1ere-section-arret-du-20-juillet-2010/>, 2018-9-14 최종방문.

지 못함으로써 Hermes에 대하여 침해책임을 부담하여야 한다고 판단하였다.

4. Internet Auction사건(Rolux사건)

위 2개 사건에 대한 프랑스 법원의 입장과 달리 독일연방대법원(Bundesgerichtshof, Federal Court of Justice)은 Internet Auction사건들¹⁰⁰⁾ 중에 eBay는 직접침해자(offender)나 침해참여자(participant)로서 침해책임을 부담하지 않음을 명확히 판시하였다. 그러나 독일연방대법원은 독일법상의 간접책임법리(Störerhaftung, 영어는 ‘disturber’나 ‘interferer’로 번역됨)에 따라 권리자는 eBay를 상대로 금지명령을 청구할 수 있다고 판시하였다. 이러한 금지명령은 기존 침해행위에 대한 금지뿐만 아니라 미래에 발생할 수 있는 침해행위에 대한 예방조치를 취하도록 명할 수도 있다.

Internet Auction사건은 총 3건이 있고 모두 Rolex시계의 제조사와 Rolex상표권자(이하 공동으로 ‘Rolex사’)가 전자상거래플랫폼에 대하여 제기한 상표권침해소송이었다. Internet Auction I사건은 Rolex사가 eBay와 비슷한 영업모델을 가진 전자상거래플랫폼 Ricardo.de AG(이하 ‘Ricardo사’)를 상대로 제기한 소송이다. Ricardo사이트에서 Rolex시계의 모조품이 판매되고 있다는 사실¹⁰¹⁾에 의하여 Rolex는 법원에 Ricardo사에 대한 금지명령을 청구하였다. 또한 Ricardo사가 관련 판매자정보를 Rolex사에게 공개하고 침해행위에 따른 손해를 배상하여 줄 것을 법원에 청구하였다¹⁰²⁾.

본 건에서 양 당사자는 관련 상품정보가 바로 피고 운영 플랫폼에 올린 것인지 또는 피고의 영업 영역에 진입하고 피고의 기록을 거친 다음 사이트에 공개된 것인지에 관하여 다툼이 있었다. Rolex사는 Ricardo사가 독일 통신서비스법¹⁰³⁾상 면책조항에 따라 면책 받을 수 없음을 주장하였다. 그 면책은 제3자 내용(third-party content)에 대해서만 적용되고 피고 스스로 제공하거나 자신의 내용으로 전환한 내용(content of its own or content that it had made its own)에 대하여 적용될 수 없기 때문이라는 것이었다. 1심에서 법원은 금지명령의 범위를 특정 형식의 침해로 제한하는 것 외에 원고 Rolex사의 주장을 거의 모두 받아들였다¹⁰⁴⁾. 그러나 Ricardo사가 제기한 항소에서 항소심 법원은 1심판결을 파기하였고 원고의 침해주장이 성립되지 않는다고 판단하였다¹⁰⁵⁾.

100) Internet Auction사건은 총 3개가 있다. Internet Auction I, Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Mar. 11, 2004, Case No. I ZR 304/01 (Ger.), reported in English at [2006] ECC 9, [2005] ETMR 25 and [2005] IIC 573; Internet Auction II, Bundesgerichtshof [BGH][Federal Court of Justice] Apr. 19, 2007, Case No. I ZR 35/04 (Ger.), reported in English at [2007] ETMR 70 (Ger.); and Internet Auction III, Bundesgerichtshof [BGH] Apr. 30, 2008, Case No. I ZR 73/05 (Ger.), 3번째 사건은 영어로 보고되지 않았고 독일어 버전은 아래 링크에서 확인할 수 있다, <https://lexetius.com/2008,1253>, 2018-09-13최종방문.

101) 법원은 관련 제품의 가격이 매우 저렴하고(60-399마르크), 상품정보에 ‘replica, top imitation’등 기술이 있다는 등에 의하여 해당제품이 모조품임을 명확히 판단할 수 있다고 인정하였다. [2006] ECC 9, para. 3 참조.

102) [2006] ECC 9, para. 6 참조

103) Telecommunications Services Act (Teledienstegegesetz, TDG), 법원 원문은 아래 링크 참조, <https://dejure.org/gesetze/TDG>, 2018-09-14 최종방문. 법안의 제8조와 제11조는 EC 2000/31 Directive(전자상거래지침) 제14조의 면책조항을 국내입법화한 조항이다.

104) Cologne District Court [2001] CR 417 (Ger.)참조.

105) Cologne Provincial court of Appeal [2002] CR 50 (Ger.)참조.

이에 대하여 Rolex사는 다시 독일연방대법원에 상고하였다. 독일연방대법원은 아래와 같이 판단하였다: (관할권 등 일부사항에 대한 판단을 생략한다.)

- (1) 원고는 권리자로서 미래행위에 대한 금지명령을 청구할 수 있다. 즉 피고는 사이트에 있는 기존 침해제품을 삭제할 의무뿐만 아니라 침해제품이 향후 판매되지 않도록 추후에 올리게 된 침해제품정보를 삭제할 의무도 있다¹⁰⁶.
- (2) 피고가 통신서비스법 제8조와 제11조¹⁰⁷에 따라 면책될 수 있더라도 이러한 면책은 금지명령을 배제하는 것은 아니다. 피보호권리를 간접한 자로서 그가 의도적으로 상표침해행위를 위하여 편리를 제공한 경우 피고의 (간접자로서의) 책임은 면제되지 않는다¹⁰⁸.
- (3) 피고의 행위는 독일상표법(Trade Marks Act) 제14조(3),(4)항에 따른 상표권침해행위에 해당하지 않는다. 그가 상표를 붙인 상품을 판매하거나 자신의 광고에 해당 상표를 사용하지 않았기 때문이다. 또한 침해의 '고의'가 없기 때문에 판매자의 행위에 대한 '참여자'로서의 책임도 부담하지 않는다. 다만 '간접자'로서 책임은 부담해야 한다¹⁰⁹.
- (4) 독일법상 '간접자'는 침해자나 침해행위의 참여자는 아니지만 고의로 침해행위와 인과관계를 맺을 수 있는 방식으로 침해를 위해 편리를 제공한 자를 의미한다. 지식재산권침해사건에서 침해자는 고의 과실을 불문하고 금지명령의 대상이 될 수 있다. '간접책임'이

106) "the defendant is not just under an obligation to remove these particular offers of counterfeit watches...it is also under a duty to take measures to ensure that no further offers posted on the Internet might ascertainably infringe the claimants' trademarks." [2006] ECC 9, para. 22참조.

107) 법원 원문은 아래 링크 참조, <https://dejure.org/gesetze/TDG>, 2018-09-14최종방문. 번역기로 번역된 제8조와 제11조의 내용은 아래와 같다.

제8조, 일반원칙

(1) Service providers are responsible for their own information, which they hold ready for use, according to the general laws. (2) [1]Service providers within the meaning of §§ 9 to 11 are not obliged to monitor the information transmitted or stored by them or to investigate circumstances that indicate an illegal activity. [2]Obligations to remove or block the use of information in accordance with the general laws remain unaffected even in the case of non-responsibility of the service provider in accordance with §§ 9 to 11. [3]The secrecy of telecommunications according to § 85 of the Telecommunications Act must be upheld.

제11조, 정보의 저장

[1] Service providers are not responsible for third-party information that they store for a user, provided that

1. they have no knowledge of the unlawful act or information and, in the case of claims for damages, they are not aware of facts or circumstances from which the unlawful act or information becomes apparent, or
2. they have acted promptly to remove the information or to block access to it as soon as they have gained this knowledge.

108) "Injunctive relief in trade mark law was not precluded by the fact that the defendant had only limited liability under the Telecommunications Services Act as the organiser of a platform for third-party auctions... The defendant's liability was not affected by these provisions if, as a party 'disturbing' the protected position, it wilfully made an adequate causal contribution to a trade mark infringement." [2006] ECC 9. Para. 23참조.

109) "the defendant's activities did not meet the criteria for trade mark infringement under s.14(3) or (4) of the Trade Marks Act because it did not itself offer the trade marked goods for sale, or market those goods itself, nor does it use the marks at issue in its advertising. Activity as a participant in the seller's trade mark infringement is also ruled out because the only status of assistant that might be at all conceivable here requires at least conditional intent, which must include awareness of the illegality...(However), its liability as perpetrator of a "disturbance" is substantiated according to the facts on which these appeal proceedings are based." [2006] ECC 9. Para. 37참조.

불법행위를 행하지 아니한 제3자에게 부당하게 귀속시키지 않기 위해서 책임을 인정할 때 ‘조사의무’라는 요건을 충족해야 한다. ‘조사의무’는 행위자가 특정 상황에서 조사를 실시할 수 있는지 여부와 실시할 수 있는 조사범위에 의하여 결정되어야 한다. 다만 이러한 의무는 플랫폼운영자가 모든 거래에 대해서 일일이 사전 검사를 할 것을 요할 수 없다. 또한 전체 영업모델이 부정되는 것을 초래하여서도 아니 된다. 한편, 전자상거래플랫폼이 판매를 통해서 수수료를 수취하였다면 그는 해당 거래와 관련이 있음을 인정할 수 있을 것이다. 따라서 피고는 명확한 침해행위를 알았을 경우 해당 거래를 바로 중지하고 또한 필요한 조치를 취하여 향후 이러한 거래가 발생하지 않음을 최대한 보장하여야 한다.¹¹⁰⁾

(5) 플랫폼운영자는 직접침해자나 침해행위의 참여자가 아니므로 그는 손해배상책임을 부담하지 아니 한다¹¹¹⁾.

독일연방대법원이 금지명령에 관하여 여러 지침을 내렸으나 그는 직접 금지명령을 내릴 수 없는 것이고, 또한 항소법원이 아직 판매자가 판매한 상품이 침해제품에 해당하는지 여부에 관하여 판단을 하지 않았기 때문에 대법원은 사건을 항소법원에 환송하였다¹¹²⁾.

Internet Auction II사건은 Rolex의 제조사와 Rolex의 공동체상표(Community Mark) 상표권자(이하 공동 ‘Rolex사’)가 eBay사를 상대로 제기한 소송이다. 독일 eBay사이트(www.ebay.de)에서 Rolox시계의 모조품이 판매되고 있다는 사실을 알고 Rolex사는 플랫폼의 운영자인 eBay를 상대로 소송을 제기하였다. Rolex사는 법원에 eBay에 대한 금지명령을 청구하였고 또한 eBay가 손해배상책임을 부담할 것을 청구하였다. 1심법원은 원고 Rolex사의 청구를 기각하자 Rolex사는 뒤셀도르프고등법원(Higher Regional Court of Düsseldorf)에 항소를 제기하였고 항소심 법원도 1심판결을 유지하여 원고의 항소청구를 기각하였다¹¹³⁾. 이에 Rolex사는 계속하여 독일연방대법원에 상고하게 되었고, 상고심인 연방대법원은 금지명령에 관한 항소심판단을 파기하여 사건을 환송하였다.

110) A disturber was "anybody who, without being an offender or a participant, contributed in any way wilfully and with adequate causation to the infringement of a protected position" and could be the object of proceedings requiring him to cease and desist an infringement of an intellectual property right. ..."Since 'disturbance liability' must not to be unduly extended to third parties who have not themselves committed the unlawful prejudicial acts, 'disturbance liability' requires the infringement of a duty to investigate on the part of the perpetrator. The scope of that duty is determined by the question of whether and to what extent the perpetrator of the 'disturbance' can be expected to carry out an investigation in the particular circumstances of the case. An undertaking like the defendant ...could not be expected to check every offer for sale for possible illegalities before it was published. Such a duty would call the whole transaction type into question... On the other hand, the defendant might be considered to be involved in the sale through the commission it earned as a result of it...so whenever the defendant is made aware of a clear infringement it must not only immediately block that particular offer but must also take measures to ensure that, as far as possible, no further infringements of that kind took place...No fault could be attributed to it in the case of trade mark infringements that it could not recognise using the preferred filter process." [2006] ECC 9. Para. 39-41 참조.

111) [2006] ECC 9. Para. 42참조.

112) [2006] ECC 9. Para. 44참조.

113) Higher Regional Court Dusseldorf [2004] WRP 631, 26 February 2004

본 건에서는 연방대법원은 기본적으로 Internet Auction I사건에서의 판단취지를 유지하였다. 연방대법원은 독일통신서비스법과 2007년 3월 1일에 시행된 통신미디어법(Telemedia Act) 상 면책조항은 금지명령을 배제하지 않음을 명시하였다¹¹⁴⁾. 법원의 판단으로서는 비록 eBay가 직접침해자나 침해행위에 참여한 자가 아니고 직접침해나 참여책임의 범리에 의하여 그에 대해 금지명령을 청구할 수 없지만 간섭책임범리(Störerhaftung)에 의해 그에 대한 금지명령을 청구할 수 있다는 것이다¹¹⁵⁾. 또한 2004년 4월 29일에 발표된 EC 2004/48 지침¹¹⁶⁾(이하 ‘집행지침’) 제11조 (3)에 따르면 회원국들은 지식재산권의 권리자가 침해당할 때나 그러한 임박한 위험이 있을 때 서비스를 제공한 중계자(Intermediaries)에 대하여 금지명령을 청구할 수 있음을 보장하여야 한다. 그리고 해당 지침 서문 제23번 문구에 의하면 금지명령의 요건과 절차는 회원국에 의해 결정되어야 한다¹¹⁷⁾. 따라서 관련 증거에 의해 침해발생의 임박한 위험이 있다고 판단될 경우 권리자는 금지명령을 신청하여 플랫폼 운영자에게 예방적 조치를 취할 것을 요구할 수 있어야 한다. 위에서 본 바와 같이 Internet Auction II판결의 맥락은 거의 Internet Auction I사건과 동일하다. 다만 금지명령에 관한 판단 부분에 집행지침을 적용하여 판단하였다는 점에서 차이가 있다.

Internet Auction III사건은 Rolex v. Ricardo사건(Internet Auction I사건)에 대한 2번째 상고이다. 사건이 항소심법원에 환송된 후 항소심법원인 쾰른고급지방법원(Cologne Higher Regional Court)은 관련 판매자(이용자) 9명 중 8명이 영업활동(in the course of trade)을 하였다고 판단하여 이에 따라 금지명령을 내렸다¹¹⁸⁾. 이에 대하여 Ricardo사가 다시 상고를 제기하였고 상고심에서 독일연방법원은 9명 중 2명만이 영업활동을 하였다고 판단하였고 금지명령의 범위도 제한하였다.

위 3개 Internet Auction판결에서 독일연방법원은 일관되게 플랫폼운영자의 직접책임나 참여책임을 부정하였다. 즉 플랫폼 운영자는 ‘고의’가 없기 때문에 직접침해자나 침해행위의 참여자로서 손해배상책임을 부담하지 않는다는 것이다. 다만 ‘간섭책임범리’에 따라 플랫폼운영자는 금지명령의 대상이 될 수 있다. 이러한 금지명령에는 기존 발생한 침해행위에 대한 조치뿐만 아니라 향후 발생할 수 있는 침해에 대한 예방적 조치도 포함할 수 있다.

114) “the privileged position with respect to liability in the German Telemedia Act or the German Teleservices Act, as the case may be, does not apply to prohibitory injunctions”. [2007] E.T.M.R. 70, para.19참조.

115) Id. para. 27-33.

116) Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights.

117) “According to Art.11(3) of Directive 2004/48 of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (the Enforcement Directive) that was enacted in the course of the lawsuit, Member States must ensure that in the event of the infringement of an intellectual property right, right holders are also in a position to apply for an injunction “against intermediaries whose services are used by a third party to infringe an intellectual property right”, also in the event of the (imminent) infringement of a Community trade mark. According to recital 23 of the Directive, the prerequisites and the proceedings for such injunctions should remain the subject of individual legalisation of the Member States.” Id. 36.

118) OLG Köln GRUR-RR 2006, 50.

5. L'Oreal사건

가. 개요

L'Oreal사건은 고급 향수, 화장품 등의 제조판매업체 L'Oreal사가 eBay를 상대로 유럽 몇 개 국 법원에 제기한 소송 중 하나이다¹¹⁹⁾. 본 건에서 영국법원의 Arnold J법관이 전자상거래지침 제14조 면책조항의 적용 등에 관한 문제에 대하여 유럽사법재판소(The European Court of Justice, 이하 'ECJ')에 회부하였고 또한 이에 따라 ECJ가 관련 이슈에 대한 평결을 내렸기 때문에 본 건은 플랫폼운영자의 침해책임에 관한 유럽법률실무를 분석하는 데 있어서 특별히 중요한 의미를 지닌다.

나. 영국 고등법원상법부(High Court of Justice Chancery Division)판결

위 프랑스와 독일법원의 판결에 비해 영국법원이 L'Oreal사건에서 내린 판결은 플랫폼운영자의 책임을 인정하는데 가장 보수적인 태도를 취한 것으로 보인다. eBay가 전자상거래지침 제14조에 따라 면책될 수 있는지 여부, 그리고 브랜드 업체가 집행지침 제11조에 따라 eBay에 대한 금지명령을 청구할 수 있는지 여부 등 문제에 대하여 영국법원은 이를 ECJ에 회부하여 ECJ의 평결을 요청하였지만, eBay에 권리침해책임이 있는지 여부에 관하여 영국법원은 우선 eBay가 침해책임을 부담하지 않는다는 판결을 내렸다.

본 건 제1원고는 L'Oreal사이고 제2-4원고는 L'Oreal사의 자회사이다(이하 공동으로 'L'Oreal사'). L'Oreal사는 고급 향수, 화장품, 헤어케어 등 제품을 제조, 판매하는 업체이고 그 화장품 제품에 'Lancome', 'L'Oreal', 'Maybelline', 'Garnier', 'Kerastase', 'Amor Amor' 등 상표를 사용하고 있다. 본 건 제1, 2, 3피고는 eBay의 유럽자회사들이고(이하 공동으로 '유럽 eBay'), 제4-10피고는 eBay플랫폼을 통하여 제품을 판매한 개인 이용자이다. L'Oreal사는 제4-8피고와 화해를 했고 제9, 10피고에 대하여 결석판결을 얻었다. 본 건에서 L'Oreal사는 (1)유럽 eBay가 소송에서 제기된 침해행위에 대하여 공동책임(jointly liable)을 부담하여야 하고, (2)유럽 eBay가 제3자 검색엔진이 제공한 sponsored link와 자신의 사이트에 본건 상표와 유사한 표장을 사용한 행위에 대하여 주요책임(Primarily liable)을 부담하여야 하고, (3)개인 피고의 침해행위가 인정되면 자신이 집행지침에 따라 유럽 eBay에 대하여 금지명령을 청구할 수 있다고 주장하였다.

119) L'Oreal사는 각각 벨기에, 프랑스, 영국에 소송을 제기하였고 여기서 'L'Oreal사건'은 L'Oreal사가 영국 High Court of Justice Chancery Division에 제기한 소송을 의미한다. 벨기에 소송은 *Lancome Parfums et Beaute (L'Oreal) v eBay in the Commercial Court in Brussels*, (Unreported, Tribunal de commerce de Bruxelles, the Commercial Court in Brussels, 28 May 2008)참조. 프랑스 소송은 *L'Oreal SA v eBay France SA (2009) Case RG 07/11365*참조. 두건의 판결에서 법원은 모두 eBay에 유리한 판결을 내렸다. 즉 eBay가 침해제품단속의 의무를 이행하였다고 인정하였다. 영국 소송은 *L'Oreal S.A. v. eBay Int'l A.G.*, [2009] EWHC 1094 (Ch.) Case No. HC07C01978 (Eng.)참조. 판결문은 아래 링크 참조, <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2009/1094.html>, 2018-09-13최종방문.

eBay가 제3자의 침해행위에 대하여 책임을 부담하는지 여부에 대하여 영국고등법원은 플랫폼운영자가 간접침해책임(accessory liability)을 부담할지 여부에 관하여 국내법에 따라 판단하여야 하고, 본 건 증거로는 제4-10피고의 침해행위가 유럽 eBay에 의해 초래되었다는 것을 증명할 수 없고 또한 유럽 eBay는 제3자의 침해행위를 방지해야 할 국내법적 의무가 없고 그가 이러한 침해사실을 알고 있고 또한 침해행위에 대하여 편리를 제공하였다는 사정만으로 그에게 법적 책임을 물을 수 있는 것은 아니라고 판단하였다¹²⁰).

그리고 eBay가 sponsored link나 자신의 사이트에 상표와 유사한 표장을 사용한 것은 상표지침 제5조 제(3)항 상 상표사용에 해당하는지, 또한 이러한 사용이 상품과 관련된 사용인지 여부에 대하여 영국고등법원은 sponsored link나 자신의 사이트에 상표를 사용한 것은 유럽eBay의 상표사용이 아니지만 이러한 행위가 유럽법상 상표사용에 해당하는지, 그리고 이는 제품과 관련된(in relation to) 사용에 해당하는지 등을 판단하기 위하여 ECJ의 평결이 필요하다고 하였다.¹²¹)

eBay측은 제3자의 침해행위가 성립하더라도 자신이 전자상거래지침 제14조에 따라 면책될 수 있다고 주장하였는데 이에 관하여 영국고등법원은 유럽 eBay가 전자상거래지침에 따라 면책을 주장할 수 있는지 여부를 판단하기 위하여 ECJ의 평결이 필요하다고 하였다¹²²).

마지막으로 L'Oreal사가 집행지침 제11조에 따라 유럽eBay에 대하여 금지명령을 청구할 수 있는지 여부에 관하여 영국고등법원은 집행지침 제11조에 따라 국내법원이 플랫폼운영자에 대한 금지명령을 내릴 수 있다고 인정되나 지침 제11조에서 요구하는 금지명령의 범위가 명확하지 않아서 이에 관하여도 ECJ의 평결이 필요하다고 판단하였다.¹²³)

본 건에서 영국고등법원은 많은 문제에 대하여 ECJ의 평결이 필요하다고 하였지만 플랫폼운영자가 이용자의 침해행위에 대하여 공동책임(joint liability)을 부담해야 할지에 대하여는 명확한 답변을 내렸다. 즉 eBay는 이용자의 침해행위에 대하여 공동책임을 부담하지 않는다는 것이다. 이에 관한 논의에서 Arnold법관은 브랜드 업체에 대한 동정(sympathy)을 표명하였지만¹²⁴) eBay가 제3자의 침해를 방지할 국내법상의 의무가 없다는 점을 명확히 하였다¹²⁵). 또한 Arnold법관은 eBay가

120) Id. para.319-326, 331-342.

121) Id. para. 389-431.

122) Id. para. 441-443.

123) Id. para. 444-465.

124) "I confess to having considerable sympathy with the suggestion that eBay Europe could and should deal with the problem of infringement by accepting liability and insuring against it by means of a premium levied on sellers...As the evidence in this case graphically demonstrates, eBay and its competitors have created a new form of trade which carries with it a higher risk of infringement than more traditional methods of trade. I consider that there is much to be said for the view that, having created that increased risk and profited from it, the consequences of that increased risk should fall upon eBay rather than upon the owners of the intellectual property rights that are infringed." Id. para. 370.

125) "In my judgment the right answer is that, as a matter of domestic common law, eBay Europe are under no legal duty or obligation to prevent infringement of third parties' registered trade marks."Id. para. 375.

침해사실의 존재를 알고 있고 이를 통하여 이익을 얻었다는 것은 그에 대해 공동책임을 부여할 근거가 될 수 없다고 지적하였다¹²⁶⁾. 이러한 입장은 위에서 본 프랑스법원의 입장이 확연히 다르다는 것을 알 수 있다.

다. ECJ판결

위에서 본 바와 같이 유럽은 2000년부터 전자상거래지침을 제정하여 통신기술중계자에 대한 면책을 규정하였지만 각 국 법원에서 해당 지침을 국내입법화한 국내법이나 해당 지침의 적용에는 상당한 차이가 있는 것으로¹²⁷⁾ 보인다. 따라서 ECJ판결에 의한 통일적 해석이 필요했다.

영국고등법원 Arnold법관이 L'Oreal사건을 통하여 ECJ에 회부한 여러 문제에 대하여 ECJ는 2011년 7월 12일에 판결을 내렸다¹²⁸⁾. EC 2000/31 전자상거래지침 제14조의 적용에 관하여 ECJ는 이러한 면책조항이 전자상거래플랫폼운영자에 대하여 적용될 수 있음을 명시하였다. 그러나 그 전제는 해당 운영자가 저장된 데이터에 대하여 알거나 통제하고 있는 적극적 역할을 수행하지 않아야 한다.¹²⁹⁾ ‘적극적 역할’을 수행하고 있는지 여부의 판단에 있어서 ECJ는 운영자가 문제된 제품정보의 전시가 잘 되게 하거나 판촉하는 등 이러한 판매를 협조하는 경우, 적극적 역할을 수행하는 것이라고 하였다¹³⁰⁾. 한편, ECJ는 플랫폼 운영자가 모든 경우에 모두 이러한 조항에 의해 면책되는 것은 아니라고 설명하였다. 즉 플랫폼 운영자가 근면한 사업 운영자(diligent economic operator)로서 문제된 판매의 위법성을 인지할 수 있고, 또한 그렇게 인지하고 있고, 그럼에도 전자상거래지침 제14조(1)(b)에 따라 신속한 조치를 취하지 않았다면 그는 본 조항에 따른 손해배상책임에 대하여 면책을 받지 못할 수도 있다¹³¹⁾.

126) "in my judgment eBay Europe do facilitate the infringement of third parties' trade marks, including L'Oréal's Trade Marks, by sellers; they do know that such infringements have occurred and are likely to continue to occur; and they profit from such infringements except where the rights owner makes a VeRO complaint in sufficient time... Nevertheless, I accept counsel's submission that these factors are not enough to make eBay Europe liable as joint tortfeasors." Id. para. 381.

127) 예컨대 프랑스법원은 위 LVMH사건이나 Hermes사건에서 모두 플랫폼운영자가 단순한 플랫폼 제공자가 아니므로 관련 법령에 의해 면책 받을 수 없다는 입장을 명시한 반면, 브뤼셀 상사법원은 Lancome Parfums et Beaute & Cie v eBay International AG사건(Case A/07/06032, Brussels Commercial Court, 31 July 2008)에서 전자상거래지침 제14조의 벨기에 국내입법화된 법령에 따라 면책될 수 있다고 판단하였다.

128) L'Oreal SA and Others v eBay International AG and Others, (C-324/09) [2011] EUECJ, (12 July 2011)

129) "Article 14(1) of Directive 2000/31 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce') must be interpreted as applying to the operator of an online marketplace when that operator has not played an active role allowing it to have knowledge or control of the data stored." (C-324/09) [2011] EUECJ, (12 July 2011), para.123 참조.

130) "The operator plays such a role when it provides assistance which entails, in particular, optimising the presentation of the offers for sale in question or promoting them." Id. para. 123참조.

131) "Where the operator of the online marketplace has not played an active role within the meaning of the preceding paragraph and the service provided falls, as a consequence, within the scope of Article 14(1) of Directive 2000/31, the operator none the less cannot, in a case which may result in an order to pay damages, rely on the exemption from liability provided for in that provision if it was aware of facts or circumstances on the basis of which a diligent economic operator should have realised that the offers for sale in question were unlawful and, in the event of it being so aware, failed to act expeditiously in accordance with Article 14(1)(b) of Directive 2000/31." Id. para 124참조.

전자상거래지침에 대한 해석 외에 ECJ는 또한 상표지침과 시행지침의 적용에 대하여 평결을 내렸다. 특히 흥미로운 것은 플랫폼이 sponsored link 등에 타인의 상표 등과 유사한 검색어를 사용하는 행위에 대하여 ECJ는 이를 상표권침해행위로 인정하였다. 즉 제3자의 제품과 관련된 사용도 ‘상품이나 서비스와 관련된 사용(in relation to goods or services)’으로 본다는 것이다. 이는 ‘지명성 공정이용(nominative fair use)’법리를 이용하여 플랫폼 운영자의 직접침해책임을 부인하는 미국법원의 입장¹³²⁾과 매우 다른 것으로 보인다.

그리고 집행지침 제11조의 적용에 관하여 ECJ는 독일법원과 비슷한 입장을 취한 것으로 보인다. 즉 본 지침에 따라 회원국은 지식재산권에 대한 권리구제수단으로써 권리가 전자상거래플랫폼 운영자에 대하여 금지명령을 청구할 수 있음을 보장하여야 한다는 것이다. 이러한 금지명령은 이미 발생한 행위에 대해서만 청구할 수 있는 것이 아니라 향후 침해행위에 대한 예방조치로 취하는 것도 청구할 수 있다. 다만 이러한 금지명령은 효율적이고 적절하여야 하며 적법 거래에 지장을 주어서는 아니 된다.

제3절 중국

1. 서론

인터넷상거래에서 판매자나 구매자가 아니고 상거래의 플랫폼만 제공하는 Open Market 운영자는 중국법상 인터넷서비스제공자(網絡服務提供者)에 해당한다. 학자들의 저서에서는 ‘제3자 전자상거래플랫폼(第三方電商平台)’라는 용어를 사용하기도 한다. 이는 전자상거래에서 거래당사자와 관계 없이 거래당사자 쌍방 또는 대중을 위하여 온라인공간, 가상의 영업장소, 정보제공 등 서비스만 제공하고 거래당사자가 거래활동을 진행할 수 있도록 플랫폼을 제공하는 자를 의미한다. 중국에서 규모가 가장 큰 Open Market 운영자는 ‘www.taobao.com’라는 C2C(Consumer to Consumer)플랫폼을 운영하는 절강타오보네트워크유한회사이다(이하 ‘타오바오회사’).

인터넷서비스제공자의 불법행위책임에 관한 규정은 저작권법에서 먼저 도입되었다. 중국최고인민법원이 2000년12월19일에 공고한 <인터넷 저작권분쟁 관련 사건 심리 시 적용할 법률의 여러 문제에 관한 최고인민법원해석(最高人民法院關於審理涉及計算機網絡著作權糾紛案件適用法律若干問題的解釋)>¹³³⁾ (이하 ‘2000년 인터넷저작권사법해석’이라 함) 제4조에 ‘인터넷서비스제공자가 인터넷

132) Tiffany (NJ) Inc. eBay. Inc. 600 F.3d 93 (2nd Cir. 2010), pp.102-103

133) 본 사법해석은 2001년 <저작권법>개정 전, 법률에 원칙적인 규정만 있는 상황에서 최고인민법원이 저작권법을 해석하기 위하여, 특히 인터넷환경에서 저작권을 보호하기 위하여 제정한 것이다. 그 후 저작권법은 2001년 및 2010년 2차례의 개정을 거쳤고, 2006년에는 <정보통신망전송권보호조례(信息網絡傳播權保護條例)>가 제정되었으며, 2009년에는 <불법행위책임법(侵權責任法)>이 제정되었고, 실무에서 많은 판례가 생겨나면서 해당 사법해석은 2012년의 <정보통신망전송권침해 민사분쟁 사건 심리 시 적용할 법률의 여러 문제에 관한 최고인민법원규정(最高人民法院關於審理侵害信息網絡傳播權民事糾紛案件適用

을 통해 타인의 저작권침해행위에 참여하거나 또는 인터넷을 통해 타인의 저작권침해행위를 유도, 가담할 경우, 인민법원은 <민법통칙>제130조¹³⁴⁾에 의하여 해당행위자, 기타 행위자나 불법행위를 직접 실시한 행위자의 공동불법행위책임을 추궁하여야 한다'라고 규정하고 있다.

2. 정보통신망전송권보호조례

2006년 중국 국무원 (國務院) 이 제정한 <정보통신망전송권보호조례¹³⁵⁾>는 제22조, 제23조에 아래와 같이 규정하고 있다.

정보통신망전송권보호조례 ¹³⁶⁾
<p>제22조 인터넷서비스제공자는 서비스대상을 위하여 정보저장공간을 제공하여 서비스 대상이 정보네트워크를 통해 일반 대중에게 작품, 공연, 음반영상물을 제공할 수 있도록 한 경우 아래 요건을 충족시키면 배상책임을 지지 아니한다.</p> <p>(1) 해당 정보저장공간이 서비스대상을 위해 제공하는 것임을 명백히 밝히고 인터넷 서비스 제공업체의 명칭, 담당자, 인터넷주소를 공개한 경우</p> <p>(2) 서비스대상이 제공한 작품, 공연, 음반영상물에 대한 변경행위를 하지 않은 경우</p> <p>(3) 서비스대상이 제공한 작품, 공연, 음반영상물이 권리를 침해한 사실을 알지 못하였거나 또는 응당 알아야 할 합리적인 사유가 없는 경우</p> <p>(4) 서비스대상이 제공한 작품, 공연, 음반영상물을 통해 직접적으로 경제적 이익을 취득하지 않은 경우</p> <p>(5) 권리인의 통지서 수령 후, 권리인에 대한 권리침해사실이 있다고 판단되는 작품, 공연, 음반영상물을 조례규정에 근거하여 삭제한 경우</p> <p>제23조 인터넷서비스제공자는 서비스대상을 위하여 검색 혹은 링크서비스를 제공함에 있어서, 권리인의 통지서 수령 후 본 조례규정에 근거해 권리침해행위가 이루어진 작품, 공연, 음반영상물의 링크를 차단한 경우 배상책임을 지지 않는다. 다만 링크된 작품, 공연, 음반영상물이 권리침해작품에 해당함을 명백히 알고 있거나 또는 알았어야 할 경우에는 공동불법행위책임을 져야 한다.</p>

2012년 <정보통신망전송권침해 민사분쟁사건 심리 시 적용할 법률의 여러 문제에 관한 최고인민법원 규정(最高人民法院關於審理侵害信息網絡傳播權民事糾紛案件適用法律若干問題的規定)>(이하

法律若干問題的規定)>(이하 '2012년 정보통신망전송권침해 사법해석'이라 함)으로 대체되었다.

134) <민법통칙(民法通則)> 제130조: 2명 이상이 공동불법행위를 실시하여 타인에게 손해를 초래한 경우 연대책임을 부담하여야 한다.

135) 본 조례는 2013년에 일부 개정이 있었고 여기서 언급된 제22조, 제23조의 규정은 모두 변동이 없었다.

136) 해당 번역문은 한국저작권위원회 사이트에 제공된 중국법령 번역본에 대해 소한 문구수정을 한 후 작성된 겁니다. 기존 번역본은 '한국저작권위원회 홈페이지에 해외저작권정보+해외저작권가이드+중국법령/정책+중국 정보네트워크전송권보호조례' 참조.

‘2012년 정보통신망전송권침해 사법해석’이라 함)에서는 인터넷서비스제공자가 인터넷이용자의 업로드한 침해작품에 대하여 연대책임을 지어야 하는지를 판단하는 기준에 대해서 보다 구체적인 규정을 두고 있다. 그러나 위 규정들은 저작권침해사건에 관해서만 적용되는 규정이고 인터넷서비스제공자의 상표권침해사건에는 적용될 수 없다.

3. 민법 및 불법행위법

2009년 중국 불법행위책임법(이하 ‘불법행위법’)이 제정되기 전 인터넷서비스제공자의 상표권침해 책임에 관하여 법원은 통상적으로 86년 <민법통칙> 제130조의 공동불법행위책임조항, 2001년<상표법> 제52조의 상표권침해조항과 2002년 <상표법실시조례>제50조에 의하여 인터넷서비스제공자의 행위가 상표권침해를 ‘유인, 가담’하는 행위에 해당하는지 여부를 판단하였다.

86년 <민법통칙>제130조는 공동불법행위자의 연대책임에 대하여 규정을 두고 있다. 그리고 관련 사법해석은 공동불법행위로 인한 연대책임을 좀 더 구체화하여 ‘가담, 유인’행위로 인한 연대책임을 규정하였다. 이러한 규정들은 2009년 <불법행위법>의 제정에 따라 불법행위법에 포함되게 되었다. 불법행위법 제9조 제1항에 따르면 ‘타인의 불법행위를 유인, 가담한 경우 행위자와 함께 연대책임을 부담한다’. 불법행위법은 제9조 가담, 유인행위로 인한 연대책임조항 외에 제36조에 인터넷사용자, 인터넷서비스제공자의 불법행위책임에 관하여 특별조항을 두고 있다.

중국의 불법행위책임법(중국식 표현으로 ‘침권책임법(侵權責任法)’)는 2009년 12월 26일 제11회 전국인민대표대회 상무위원회 제12차 회의에서 통과되었고 2010년 7월 1일부터 시행되었다.

불법행위법(침권책임법) 제36조
인터넷사용자, 인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우에는 불법행위책임을 부담하여야 한다.
인터넷사용자가 인터넷을 이용하여 불법행위를 행한 경우 피침해자는 인터넷서비스제공자에게 통지하여 삭제, 차폐(屏蔽), 링크차단 등의 필요한 조치를 취할 것을 요구할 수 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받은 후 지체 없이 필요한 조치를 취하지 않은 경우 손해 확대부분에 대하여 당해 인터넷사용자와 연대책임을 부담하여야 한다.
인터넷사용자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해하는 것을 알면서도 인터넷서비스제공자가 필요한 조치를 취하지 아니한 경우 당해 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.

4. 상표법

중국<상표법>은 인터넷서비스제공자의 상표권침해책임에 관한 구체적 규정을 두고 있지 않다. 2013년 <상표법>개정¹³⁷⁾ 전의 2001년 <상표법> 제52조에서는 상표권침해행위를 명시적으로 규정

하고 있었다. 그 중 제5항은 ‘타인의 등록상표전용권에 기타손해를 초래할 경우’ (등록상표전용권을 침해하는 행위에 해당한다)고 규정하였다. 또한 상표법 시행령인 2002년 <상표법실시조례138> 제50조에 “고의로 타인의 등록상표전용권을 침해하기 위하여 창고보관, 운송, 우편, 은닉 등 편리조건을 제공하는 것은 상표법 제52조 제5항 소정의 등록상표전용권을 침해하는 행위에 해당한다”라고 규정하고 있다. 2013년 상표법 개정 후 상표권침해책임 조항은 제57조로 변경되었고 그 제6항은 ‘고의로 타인의 상표전용권침해행위를 위하여 편리조건을 제공하고 타인의 상표전용권침해행위에 가담하는 것’을 등록상표전용권침해행위로 규정하고 있다. 또한 2014년 개정된 <상표법실시조례> 제75조에서는 “타인의 상표전용권을 침해하기 위해 창고보관, 운송, 우편, 인쇄, 은닉, 경영장소, 인터넷 상품거래 플랫폼 등을 제공하는 것은 상표법 제57조 제6항 규정된 편의제공 요건에 해당된다”고 규정하고 있다.

이에 따라 인터넷서비스제공자의 행위가 현행 상표법 제57조와 상표법실시조례 제75조에 의해 인터넷사용자의 상표권침해행위에 가담하는 행위로 인정될 경우 인터넷서비스제공자는 상표권침해행위책임을 부담하게 될 것이다. 그러나 불법행위법 제36조가 인터넷서비스제공자를 대상으로 한 특별조항이고 또한 침해책임인정에 관하여 보다 구체적인 기준을 제시하고 있기 때문에, 사법실무에서 법원은 상표법조항보다는 불법행위법 제36조에 근거하여 판결을 내리는 경우 더 많다.

5. 전자상거래법

이 외에 최근 중국에서는 전자상거래 경영자를 규제대상으로 한 <전자상거래법(电子商务法)>이 2018년 8월31일 제13회 전국인민대표대회상무위원회 제5차 회의에서 통과되었고 2019년 1월1일부터 시행될 예정이다. 해당법령에 인터넷이용자가 상표권을 침해한 사안에서 인터넷서비스제공자가 취해야 할 조치와 부담할 책임 등에 관한 보다 세부적인 규정이 있다. 관련 규정은 아래와 같다.

전자상거래법
제41조 전자상거래플랫폼의 운영자는 지식재산권보호규칙을 설정하여 지식재산권 권리자와의 협력을 강화하고 법에 따라 지식재산권을 보호하여야 한다.
제42조 지식재산권 권리자가 자신의 지식재산권이 침해 당하다고 판단한 경우 전자상거래플랫폼의 운영자에게 삭제, 차폐(屏蔽), 링크차단, 거래 및 서비스 중지 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 수 있다. 통지에는 침해에 해당한다고 증명하는 초보증거를

137) 현행 상표법은 2013년 개정된 상표법이다. 중국의 상표법은 1982년 8월 23일에 제정되었고 1993년 제1차 개정, 2001년 제2차 개정, 2013년 제3차개정 등 총 3차례의 개정을 거쳤다.

138) 2002년 <상표법실시조례>는 2002년 8월 3일에 국무원령 제358호로 발표되었고 그 후 2013년 상표법 개정에 따라 2014년 4월29일에 개정되었다. 중국의 ‘실시조례’는 국무원령으로 발표된 것이고 한국의 ‘시행령’과 유사하다.

포함하여야 한다.

전자상거래플랫폼의 운영자가 통지를 받은 후 지체 없이 필요한 조치를 취해야 한다. 또한 해당통지를 플랫폼 내 경영자에게 전달하여야 한다. 필요한 조치를 취하지 않은 경우 손해 확대부분에 대하여 플랫폼 내 경영자와 연대책임을 부담한다. 잘못된 통지로 인하여 플랫폼 내 경영자에게 손해를 초래한 경우 법에 따라 민사책임을 부담하여야 한다. 악의로 잘못된 통지를 발송하여 플랫폼 내 경영자에게 손실을 초래한 경우 2배로 손해배상책임을 부담하여야 한다.

제43조 플랫폼 내 경영자가 전달된 통지를 받은 후 전자상거래플랫폼 운영자에게 침해행위가 없다는 성명(聲明)을 제공할 수 있다. 성명에는 침해행위가 없음을 증명할 초보증거를 포함하여야 한다.

전자상거래플랫폼의 운영자가 성명을 받은 후 해당 성명을 통지를 발송한 지식재산권 권리자에게 전달하면서 관련 주관기관에게 신고하거나 인민법원에 소송을 제기할 수 있음을 그에게 고지하여야 한다. 전자상거래플랫폼의 경영자가 지식재산권 권리자에게 성명을 전달 한 후 15일 내 권리자가 이미 이의나 소송을 제기했다는 통지를 받지 못한 경우 지체 없이 그가 취한 조치를 중지하여야 한다.

제44조 전자상거래플랫폼의 운영자는 본 법 제42조, 제43조의 규정에 따라 받은 통지, 성명과 이에 대한 처리결과를 지체 없이 공고하여야 한다.

제45조 전자상거래플랫폼의 운영자가 플랫폼 내 경영자가 지식재산권을 침해하였음을 알았거나 알 수 있었을 경우 삭제, 차폐(屏蔽), 링크차단, 거래 및 서비스 중지 등 필요한 조치를 취하여야 한다. 필요한 조치를 취하지 않은 경우 권리침해자와 연대책임을 부담한다.

6. 사법실무에서 인터넷서비스제공자의 침해책임에 대한 판단

가. 2005년 덴마크회사 v. Eachnet(易趣网) 상표권침해사건

위에서 언급한 바와 같이 2009년 불법행위법이 제정되기 전 인터넷서비스제공자의 침해책임을 규제하는 법령이 없었기 때문에, 법원은 주로 <상표법>과 <상표법실시조례>의 편리조건제공에 따른 방조책임 관련 조항에 따라 인터넷서비스제공자가 책임을 부담하여야 하는지 여부를 판단하였다.

제3차 전자상거래플랫폼 상표권침해의 첫 사건으로 일컬어지는 ‘2005년 덴마크회사 v. Eachnet(易趣网) 상표권침해사건’¹³⁹⁾에서 ‘ONLY’, ‘VERO MONDA’, ‘JACK&JONES’ 등 상표의 상표권자는 이취사이트(www.eachnet.com 또는 www.ebay.com.cn)에 자신의 이용허락 없이 자신의 상표를 사용한 상품거래정보가 대량으로 존재하고 있음을 발견하고서 이취네트워크사를 상대로 소송을 제기하였다.

139) ‘AKTIESELSKA-BETAF21.NOVEMBER2001회사와 피고 이취네트워크정보서비스(상해)유한회사, 상하이취무역유한회사, 이베이이취네트워크정보서비스(상해)유한회사 상표권침해 분쟁사건’, 상해시 제1중급인민법원 민사판결문 2005년 호일중민오(지)초 제371호 참조.

본 사건에서 1심법원은 이취네트워크는 거래당사자가 아닌 인터넷상거래플랫폼의 제공자로서, 거래자체에 대하여 책임을 지지 않다고 판단하였다. 또한 이취사이트가 자신의 플랫폼에 판매되는 상품에 대하여 통제할 의무나 능력이 없다고 보았다. 그리고 본건 원고가 자신이 이취사이트를 통하여 구매한 상품과 이취사이트에 공개된 상품거래정보에 따라 판매된 상품이 모조품임을 증명하지 않았으므로 이취사이트가 권리침해행위를 위하여 편리조건을 제공하였다고 인정할 수 없다고 판단하였다. 따라서 법원은 원고의 주장을 받아드리지 않았다. 이에 대하여 덴마크회사는 불복하여 항소를 제기하였는데 2심에서 당사자들 간에 조정합의로 사건이 종결되었다.¹⁴⁰⁾

나. 2006년 ‘독일PUMA회사 v. 타오바오 상표권침해 사건’

2006년 ‘독일PUMA회사 v. 타오바오 상표권침해 사건’¹⁴¹⁾에서 1심법원인 광주시 중급인민법원은 제2피고(모조품을 판매한 인터넷상점의 경영자)의 모조품판매행위를 상표권침해행위로 인정하였지만 제1피고 타오바오사이트의 침해책임에 대하여는 아래와 같이 판시하였다: (1) 인터넷서비스제공자는 상표권자 또는 제3자로부터 인터넷상점에서 모조품이 판매되고 있다는 제보를 받고 이를 확인한 후 관련 정보를 삭제할 의무를 부담한다. (2)상표권자가 상표권침해가 있음을 고지한 후 이를 확인하기 위한 증거를 제공하지 않는 상황에서 관련 정보의 삭제를 요구할 경우, 인터넷서비스제공자가 관련정보를 삭제하지 않은 행위는 사후전보의무를 위반하는 행위에 해당하지 않는다. (3)인터넷서비스제공자가 법령에 따라 인터넷상점 경영자의 신분을 심사할 의무를 부담하지만 그가 판매한 상품에 상표를 적법하게 사용하였는지를 심사할 의무는 부담하지 않는다. 그리고 법원은 인터넷서비스제공자는 모조품판매에 대한 제재조치를 잘 보이는 위치에 공개할 의무가 있다고 인정하였다. 법원은 본 건에서 타오바오사이트가 위 신분심사의무나 모조품판매에 대한 제재조치를 공개하여야 할 의무를 위반하지 않았다고 판단하였고 따라서 제1피고도 자신의 등록상표전용권을 침해하였다는 원고의 주장을 받아드리지 않았다.

다. 2009년 ‘성도영락화장품회사 v. 타오바오 상표권침해 사건’

2009년 ‘성도영락화장품회사 v. 타오바오 상표권침해 사건’¹⁴²⁾에서 원고는 피고타오바오가 타오바오사이트 상 관련 상품정보를 삭제할 것, 9개 인터넷상점 판매자의 진실한 신분정보를 제공할 것, 그리고 영향을 해소하기 위하여 타오바오사이트에 게시글을 공개할 것 등을 청구하였지만 1심법원인 항주시 서호구 인민법원은 아래와 같이 판단하여 이러한 청구들을 받아드리지 않았다: (1)원고는 상표권자로서 타오바오사이트를 이용한 판매자가 침해를 행한 것을 신고하기 위한 기초적인

140) 장금평(張金平), 제3전자상거래플랫폼의 인터넷상표권침해문제 연구, 인터넷법률통신, 2011년 제4기, 42면.

141) ‘루돌프 다슬러 체육용품 푸마 주식회사와 절강타오바오네트워크유한회사 등 등록상표 모조품 판매 분쟁사건’, 광동성 광주시 중급인민법원 민사판결문, (2006)수중법민삼초자제179호 참조.

142) ‘성도영락화장품유한회사, 상해범오화장품유한회사와 절강타오바오네트워크유한회사 상표전용권침해 분쟁사건’, 항주시 서호구 인민법원 민사판결문, (2009)항서지초자제71호.

의무를 이행한 경우, 즉 타오바오사이트 운영자에게 권리침해행위의 존재가능성을 증명하기 위한 증거를 제공한 경우, 피고 타오바오회사는 판매자로 하여금 판매행위의 적법성을 증명할 자료를 제공하도록 하여야 한다. (2)타오바오회사는 타오바오사이트의 운영, 관리자로서 원고의 소송제기에 필요한 판매자들의 진실한 신분정보를 제공할 의무와 능력이 있다. 따라서 타오바오회사는 이러한 의무를 이행하여 원고에게 그가 요구한 9개 인터넷상점 판매자의 신분정보를 제공하여야 한다.

위 판결들을 통해 볼 수 있듯이 중국 사법실무에서 인터넷상거래플랫폼제공자의 상표권침해책임에 대하여 대체로 책임을 부정하는 입장을 취하고 있다. 인터넷서비스제공자가 대량의 인터넷사용자정보나 상품정보에 대하여 각각 사전심사나 감독을 행하는 것이 불가능하다고 보기 때문이다. 따라서 법원은 이러한 사건 심리 시, 인터넷서비스제공자가 ‘통지-삭제’의무를 잘 이행하였는지를 위주로 심사하고 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받은 후 관련 정보를 삭제하였다면 상표권침해책임을 부담하여야 한다고 한 판례는 거의 없었다.¹⁴³⁾

라. 2011년 ‘이랜드 v. 두귀과, 타오바오 사건’

인터넷서비스제공자의 상표권침해책임판단에 대하여 중대한 영향이 있는 ‘이랜드 v. 두귀과, 타오바오 사건’¹⁴⁴⁾에서 항소심법원인 상해시 제1중급인민법원은 인터넷서비스제공자의 ‘주의의무’에 대하여 더 높은 기준을 제시하였다. 항소심법원에 따르면 인터넷서비스제공자는 소극적인 삭제조치만 취하였고 침해행위를 방지할 수 있는 적극적 조치를 취하지 않았으므로 인터넷사용자의 권리침해행위를 방임, 용인하였다고 할 수 있고, 주관적 잘못이 있으며, 그의 행위는 공동침해행위에 해당하기 때문에 연대책임을 부담하여야 한다고 하였다. 이 사건은 ‘Teenie weenie’ 등 상표의 상표권자인 한국 이랜드유통회사(E.LAND LTD)의 중국법인 중국이랜드가 타오바오회사와 타오바오사이트에서 침해제품을 판매한 인터넷사용자에 대하여 제기한 일련의 사례 중의 한 건이었다.¹⁴⁵⁾ 이 사건은 상해 2011년 10개 지식재산권사건, 2011년 중국법원 지식재산권 사법보호 10개 사건으로 선정되었고 또한 2012년 1기 최고인민법원공보에 수록되어 영향력이 매우 큰 사건이라 할 수

143) 중국학자의 연구에 따르면 2009년-2016년7까지 절강타오바오네트워크회사를 상대로 제기한 상표권침해분쟁사건 1심 판결에 대한 통계 결과, 총 145개 사건 중 5개는 증거불비로 기각되었고 4개는 원고가 소송청구를 취하하였고, 3개 사건에서만 타오바오가 인터넷사용자와 연대책임을 부담하여야 한다고 판결하였고, 나머지 판결은 거의 모두 제1피고의 상표권침해책임을 인정하여 침해정지 및 손해배상을 명하고 그 외의 소송청구(인터넷플랫폼에 대한 청구)를 기각하였다. 이운화(李運華), 판례에 의한 전자상거래플랫폼 간접침해책임 연구, 조경학원학보, 2017년 제38권 제6기, 45면.

144) 이랜드(상해)패션무역유한회사와 절강타오바오네트워크유한회사, 두귀과 상표권침해 분쟁사건, 1심판결, 상해시포동신구 인민법원 민사판결문, (2010)포민삼(지)초자제426호 참조. 2심판결 상해시 중급인민법원 민사판결문, (2011)호일중민오(지)중자제40호 참조.

145) 본 연구의 연구보조원이 찾아 본 부분적 통계에 따르면 중국이랜드사는 2009년부터 2010년 사이 상해시 황푸구, 양푸구, 노만구 등 지방법원에 타오바오회사와 타오바오사이트 상품판매자를 상대로 14건의 상표권침해소송을 제기하였다. 그 중 타오바오의 연대책임을 인정한 1심판결은 2건뿐이고 그 2건의 판결에 대하여 항소판원도 1심의 판결을 인용하였다. 그 중 한 건이 본 글에서 언급한 이랜드 v. 타오바오, 두귀과 사건이고 다른 한건은 이랜드 v. 치엔사안지엔, 타오바오 사건이다. 2번째 사건 1심판결은 상해시 노만구 인민법원 민사판결문 (2010)노민삼(지)초자제215호 참조, 2심판결은 상해시 제1급인민법원 민사판결문 (2011)호일중민오(지)중자제159호 참조. 2번째 사건 판결문 중의 논리가 첫 번째 사건과 거의 동일하므로 본 글에서 따로 소개하지 않는다.

있다.¹⁴⁶⁾ 이는 인터넷서비스제공자의 상표권침해책임을 인정한 ‘첫 사례’로 널리 알려지기도 하였다.

본 사건 원고 중국이랜드는 ‘TEENIE WEENIE’ 등 상표의 상표권자인 한국 이랜드유한회사 (E.LAND LTD)의 중국법인이고 이랜드사의 위임으로 이랜드를 대신하여 중국대륙지역 내에서 단속활동을 실시하고 있었다. 피고 타오바오회사는 타오바오사이트(주소: www.taobao.com)의 운영권 관리자이고 그의 사용자를 위하여 인터넷상거래플랫폼을 제공한다. 그 산하에는 T-Mall쇼핑몰 (B2C)와 쇼핑몰이 아닌 타오바오사이트(C2C)를 두고 있다. 타오바오사이트의 경우 사업자등록을 하지 않은 개인도 인터넷상점을 개설하여 물건을 판매할 수 있고 타오바오사이트의 판매자와 구매자가 타오바오사이트를 통하여 거래를 한 경우 타오바오사이트는 수수료를 받지 않는다. 타오바오사이트는 개인판매자에 대하여 실명인정을 진행하고 판매자가 실명인정을 거쳐야만 인터넷상점을 개설할 수 있다. 또한 타오바오사이트는 <타오바오서비스약관>, <상품발표관리규칙>, <타오바오사이트사용자행위관리규칙> 등 규칙을 제정하여 공개하고 있다. 이러한 규칙들은 사용자가 타인의 지식재산권을 침해하는 상품정보를 발표하는 것을 금지하고 있다. 그 내용에 의하면 사용자가 이러한 사항을 위반한 경우 14일 간 상품정보발표금지, 상품정보삭제, 14일 공개처벌(경고), 계정 일시정지, 계정영구삭제 등 처벌을 받을 수 있다. 그리고 타오바오사이트는 지식재산권침해 신고 및 처리 루트도 설정하고 있었는데, 그 주요절차는 다음과 같다. (a)권리인의 신고, 이 단계에서 권리인은 신분증명, 침해링크, 침해성립판단에 필요할 기초적 증거나 충분한 이유를 제공하여야 한다. (b)침해판단 및 처리단계, 이 단계에서 타오바오사이트는 상표권과 권리인의 자격요건, 권리인이 제공한 증거와 이유의 성립여부에 대해서 형식적 심사를 진행한다. (c)조치단계, 타오바오사이트는 침해가 성립한다고 판단한 경우, 침해링크삭제, 침해자정보제공, 침해판매자에 대한 처벌 등을 실시한다. 중국이랜드는 불법행위의 단속을 위하여 오랜 기간 동안 계속하여 타오바오사이트에 대량의 신고를 제기하였다. 타오바오는 침해가 성립한다고 판단할 경우에는 관련 정보를 삭제하고, 판매자가 이의를 제기하는 경우에는 판매자의 이의를 이랜드에게 전달하는 등 방식으로 이러한 신고들에 대하여 각기 처리하였다. 이랜드 v. 두귀과, 타오바오 사건에서 법원이 인정한 사실에 따르면 중국이랜드사는 2009년 9월 29일부터 2009년 11월 11일 사이 피고 두귀과에 대하여 7번의 신고를 제기하였고 타오바오사이트는 신고를 받은 후 상품정보를 삭제하였으며, 두귀과는 이러한 삭제조치에 대하여 이의를 제기하지 않았고 타오바오사이트도 두귀과에 대하여 더 이상의 처벌조치를 취하지 않았다.

1심법원은 먼저 피고 두귀과의 상품판매행위가 관련 등록상표권을 침해하는 행위에 해당하고 피고두귀과는 이에 대하여 침해책임을 부담해야 한다고 판단하였다. 다음 타오바오사이트의 침해책

146) 중국은 case law국가가 아니라서 법원판결은 당사자 이외 사람들에게 법적 구속력이 없다. 다만 각 지역에서 선정된 전형사례, 최고법원이 선정한 전형사례, 지도사례, 또는 최고법원공보에 수록된 사례는 유사한 사안을 처리할 때 참조로 될 수 있는데, 그 중 최고법원이 2011년부터 지금까지 17회에 걸쳐 총 96건의 지도사례를 공표하였는데, 이러한 지도사례는 유사사건 심리 시 이에 따라야 한다고 최고법원이 요구하고 있다.

임에 대하여 1심법원은 아래와 같이 판단하였다. 인터넷사용자가 불법행위를 한 경우 피침해자는 인터넷서비스제공자에게 통지하여 삭제, 차폐, 링크차단 등 필요 조치를 취할 것을 요구할 수 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받은 후 침해정보를 삭제하는 것은 자신의 배상책임을 면제 받기 위한 필요요건 중의 하나이지만 충분요건인 것은 아니다. 인터넷서비스제공자가 정보를 삭제한 후에도 인터넷사용자가 계속하여 제공된 서비스를 이용하여 침해행위를 한 경우, 인터넷서비스제공자는 추가적으로 필요한 조치를 취하여 계속된 침해행위를 정지시켜야 한다. 어떠한 조치가 필요한 조치인지는 인터넷서비스의 유형, 기술적인 가능성, 비용, 침해사정 등 여러 요소를 고려하여 판단하여야 한다. 본 건에서 타오바오회사는 신고를 받은 후 상품정보삭제조치를 취한 것 외에 판매자접수차감, 계정일시정지 등 조치를 더 취할 수 있었다. 타오바오회사가 침해자 두귀파에 대하여 조치를 취할 요건, 능력을 모두 갖추고 있다. 그럼에도 불구하고 타오바오회사가 두귀파의 여러 번의 침해상품정보 발표행위를 하였는데도 자신의 관리규칙을 엄격히 실시하지 않고 계속하여 두귀파를 위해 인터넷서비스를 제공한 것은 두귀파의 계속된 침해행위를 방임하는 행위라고 할 수 있다. 타오바오회사가 고의로 두귀파의 침해상품판매행위를 위하여 편리조건을 제공하는 것은 침해행위를 방조하는 행위에 해당하고 타오바오에는 주관적 과실도 있으므로 타오바오는 배상책임을 연대하여 부담하여야 한다고 판결하였다.

이에 대하여 타오바오는 1심판결에 불복하여 상해시 제1중급법원에 항소를 제기하였는데, 주요한 논지는 원고가 신고 할 당시 불법행위가 있었음을 입증할 증거를 제공하지 아니하였기 때문에 유효한 신고로 볼 수 없고, 타오바오는 피항소인(원고)이 여러 차례 신고하였음을 알 수 없었고, 신고한 내용이 불법행위로 인정될 수 있는지를 심사 판단할 수 없었기 때문에, 신고된 인터넷판매상에 대하여 추가적인 조치를 취할 수 없었다고 주장하였다. 그러나 이에 대하여 피항소인(원고)이 반론하기를, 신고서에는 불법행위가 성립된다는 것을 입증할 만한 기초적인 증명과 사유를 제출하였고, 타오바오는 피항소인의 신고가 불법행위를 입증하는 증명이나 사유가 불비하였음을 한번도 언급한 적이 없었다.

항소심법원은 논쟁의 핵심을,

- ① 타오바오는 두귀파가 타오바오 인터넷플랫폼을 이용하여 상표권을 침해하는 행위를 한 것을 알고 있었는지?
- ② 알았다면 합리적이고 필요한 조치를 취하였는지?
- ③ 본 사안에서 타오바오는 불법행위책임을 부담하여야 하는지

등으로 보고, 이에 대하여 다음과 같이 판단하였다.

인터넷서비스제공자는 인터넷사용자의 불법행위에 대하여 통상적으로 예견하고나 방지할 능력이

없으므로, 인터넷사용자의 불법행위가 있었다고 하여 당연히 불법행위책임을 부담하여야 하는 것은 아니다. 그러나 인터넷서비스제공자가 만약 인터넷사용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 사실을 알았거나 알았어야 할 경우에도 여전히 인터넷사용자를 위하여 인터넷서비스를 제공하거나 또는 타당한 조치를 취하여 불법행위가 발생하는 것을 방지하지 아니한 때에는 인터넷사용자와 공동불법행위책임을 부담하여야 한다. 법원은 타오바오가 장기간 대량의 신고를 받고 삭제처리한 상황과 신고접수후 해당 링크를 체크하면 불법행위가 있었음을 알 수 있는 사실, 인터넷판매자의 상점 내 공고를 통하여도 불법행위가 있었음을 알 수 있고, 판매자도 이의를 제기하지 않은 사실 등으로 비추어 볼 때, 타오바오는 두귀과의 불법행위사실을 알고 있었다고 판단하였다. 더 나아가, 타오바오는 불법행위가 있었음을 알았음에도 소극적인 링크차단의 조치만을 취하였고, 불법행위를 방지할 필요한 조치를 취하지 않았으므로 불법행위의 발생을 방임하였다고 볼 수 있고, 주관적인 과실이 있으며, 객관적으로는 두귀과의 불법행위를 방조하여 공동불법행위를 구성하기 때문에 두귀과와 연대책임을 부담하여야 한다고 판결하였다.

본 사안에서 법원은 타오바오가 두귀과에 대한 여러 차례의 신고를 접수하였음에도 경미한 상품정보삭제조치만 취하였다는 사실로부터 인터넷서비스제공자가 불법행위사실을 알고 또 기타 필요한 조치를 취할 수 있었음에도 취하지 않았다고 보아, 상표권의 침해에 대하여 연대책임을 부담하여야 한다고 판시하였다. 특히, 본 사안에서 인터넷서비스제공자의 “통지-삭제”조치는 다만 그가 면책될 수 있는 필요할 요건이지 충분한 요건은 아니라고 판시한 점에 상당한 의미가 있다고 생각된다. 따라서 법원은 ‘통지-삭제’규칙에 제한 받지 않고, 인터넷서비스제공자가 충분한 주의의무를 이행하였는지 여부를 판단할 수 있게 되었다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 중국 법원은 통상적으로 인터넷서비스제공자의 상표권침해책임에 대하여 부정적인 입장을 보이고 있고 법원은 판단할 때 ‘통지-삭제’를 중심으로 판단하는 경우 아직도 대부분인 것으로 보인다.

중국 내 지식재산권보호가 미흡하다는 외부의 비판과 새로운 기술력을 통한 경제부흥을 이루고자는 내부의 수요에 따라 중국의 인터넷상 상표권 침해사례에 대한 판결이 어떻게 변화할 지 주목된다. 앞으로 전자상거래법이 입법되면 기존 법규정간의 불일치나 불비문제도 어느 정도 해소될 것으로 기대된다.

제4절 일본

일본의 경우, *Perfetti Van Melle v. 라쿠텐, Chupa Chups* 사건에서 동경지방법원은 간접침해에 의한 상표침해를 인정할 수 있음을 확인하였다.¹⁴⁷⁾

147) 東京地方裁判所 民事第46部 平成22年8月31日判決 平成21年(ワ)第33872号.

일본 내에서 추파 흡수(Chupa Chups)의 상표권자인 이탈리아 회사인 Perfetti Van Melle사의 허락 없이 피고 라쿠텐이라는 오픈마켓에서 피고회사의 입점업체들이 Chupa Chups 상표가 위조된 캔디를 판매하자 원고는 피고에게 이를 삭제해줄 것을 요청했고 피고는 상표권 침해 신고를 받고, 신속하게 조사하여 8일내에 해당 페이지를 삭제했다. 원고는 오픈마켓 피고를 상대로 판매금지 및 손해배상을 청구했다.

원고는 피고가 적극적으로 입점자를 오픈마켓에서 상품판매를 할 수 있도록 하였고, 피고 마켓의 입점자와 공동으로 위조상품을 판매 하거나 입점자의 상표침해를 방조하여 위조상품을 판매하도록 하였다고 주장하면서 상표권 침해 및 부정경쟁방지법위반을 이유로 피고에 대하여 당해 상품의 판매금지 및 손해배상을 청구하였다.

이 사건의 쟁점은 i) 피고의 오픈마켓에서 위조 상품의 전시 및 판매가 일본 상표법상 사용행위로 규정하고 있는 ‘양도를 위한 전시’ 또는 ‘양도’한 것으로 볼 수 있는 지 여부, ii) 상표의 사용에 해당한다면 피고에 의한 상표권 침해의 유무, iii) 피고의 부정경쟁행위(부정경쟁 방지법 2조 1항 1호, 2호)의 성립 여부 등이었다.

제1심인 동경지방법원은 입점자의 인터넷 상거래 페이지에 게재된 상품의 ‘양도’(상표법 제2조 3항 2호)의 주체는 입점자일 뿐 피고는 그 양도주체에 해당하지 않는다고 판단하였고, 따라서 ‘양도를 위한 전시’도 입점자가 한 것으로 판단하여 원고청구를 기각했다. 항소심인 지적재산고등재판소는 결론적으로 법리상 오픈마켓 운영자의 책임을 인정하였지만, 이 사건에 있어서 피고는 상표권 침해사실을 알았거나 알 수 있었다고 인정할 수 있을 때부터 합리적인 기간 내에 이를 시정하고 있었으므로, 금지 및 손해배상책임을 지지 않는다고 판시했다.¹⁴⁸⁾

원고는 이 사건은 특히 웹사이트 운영자의 신용을 배경으로 하는 관리 및 지배가 있었기 때문에 피고의 책임이 있다고 다투었다. 원고는 가라오케 장비관리 및 지배가 노래방에게 이전하므로 저작권은 임대회사의 관여가 없지만, 이건의 경우에는 피고의 신용을 이용하고, 피고의 관리지배에 있다고 다투었다.

일본 지적재산고등재판소는 웹페이지 운영자는 상표권자 등으로부터 상표법 위반의 지적을 받은 경우에는 출점자에 대하여 그 의견을 청취하여, 그 침해의 유무를 신속하게 조사하여야 하며, 이를 이행하는 한 상표권 침해를 이유로 금지나 손해배상을 부담하는 것은 아니지만, 이를 해태한 경우에는 출점자와 같이 이러한 책임을 부담해야 한다고 해석했다.

148) 知財高等裁判所 平成24年(2012) 2月 14日 判決 平22年(ネ) 10076号. (본 판결은 <https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/1786> 에서 볼 수 있다. 2018. 10. 17. 마지막 방문).

한편, 이번 판결에서 지적재산고등재판소는 상표법은 제37조에서 침해로 보는 행위를 범정하고 있고, 상표법은 지정상품 또는 지정 서비스에 대하여 등록상표의 사용을 하는 권리를 독점하는 권리로서(상표법 25조). 상표권자는 자기의 상표를 침해하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있으므로 (동법 제36조 제1항) 침해자가 상표법 제2조 제3항에서 규정하는 ‘사용’을 하고 있는 경우에 한하지 않고, 사회적·경제적 관점에서 행위의 주체를 검토하는 것이 가능하며, 상표법이 간접침해에 관한 명문의 규정(동법 제37)을 두고 있다고 하여, 상표권 침해가 되는 것은 상기 명문의 규정에 해당하는 경우에 한정된다고 해석할 필요는 없다고 보아야 한다고 판시했다.

법원은 OSP가 ① 관리, 지배 지위에 있고, ② 상표권 침해를 통해 이익을 얻고, ③ 상표권 침해가 있음을 알았거나 알 수 있었다면, 상표법에 명시된 상표의 사용이 없더라도, 직접침해자와 함께 책임 부담한다고 판시했다. 법리적으로 인터넷 거래의 지배 관리 및 이익공유관계가 인정되면 방조에 의한 직접책임(공동이익단체구성)하는 것으로 판단한 것으로 볼 수 있다. 결국 논리적으로 OSP는 방조라는 간접침해를 인정할 수 있다. 그러나 본 사건에서는 상표권침해가 있음을 알거나 알 수 없었다는 이유로 상표침해를 기각했다.

일본 상표법 제2조 제3항 “사용”의 정의
1. 상품 또는 상품의 포장에 표장을 교부하는 행위
2. 상품 또는 상품의 포장에 표장을 교부한 것을 양도해, 인도해, 양도 혹은 인도를 위해서 전시해, 수출해, 수입해, 또는 전기 통신회선을 통해서 제공하는 행위
3. 역무의 제공에 임해 그 제공을 받는 사람의 이용에 제공하는 것(양도해, 또는 빌려 주어 건네주는 것을 포함한다.이하 같다.)에 표장을 교부하는 행위
4. 역무의 제공에 임해 그 제공을 받는 사람의 이용에 제공하는 것에 표장을 교부한 것을 이용해 역무를 제공하는 행위
5. 역무의 제공의용으로 제공하는 것(역무의 제공에 임해 그 제공을 받는 사람의 이용에 제공하는 것을 포함한다.이하 같다.)에 표장을 교부한 것을 역무의 제공을 위해서 전시하는 행위
6. 역무의 제공에 임해 그 제공을 받는 사람의 해당 역무의 제공과 관련되는 것에 표장을 교부하는 행위
7. 전자적 방법(전자적 방법, 자기적 방법 기타의 사람의 시각에 의하여 인식할 수 없는 방법을 말한다.다음호에 있어 동일.)에 의해 실시하는 영상면을 개입시킨 역무의 제공에 임해 그 영상면에 표장을 표시해 역무를 제공하는 행위
8. 상품 혹은 역무에 관한 광고, 가격표 혹은 거래 서류에 표장을 교부해 전시해, 혹은 반포해, 또는 이것들을 내용으로 하는 정보로 표장을 교부해 전자적 방법에 의해 제공하는 행위
9. 소리의 표장에 연줄은, 전 각 호에 기재한 것 외에 상품의 양도 혹은 인도 또는 역무의 제공을 위해서 소리의 표장을 발하는 행위
10. 전 각 호에 기재한 것 외에 정령으로 정하는 행위

제V장 간접침해 입법론

제1절 서론

1. 간접침해의 구성 및 입법시안

가. 상표법만으로 독자적인 간접침해 규정의 운용

정보통신망법은 제44조(정보통신망에서의 권리보호)에서

- ① 이용자는 사생활 침해 또는 명예훼손, 재산권 등 타인의 권리를 침해하는 정보를 정보통신망에 유통시켜서는 아니 된다.
- ② 정보통신서비스 제공자는 자신이 운영·관리하는 정보통신망에 제1항에 따른 정보가 유통되지 아니하도록 노력하여야 한다.

라고 규정하고 있다. 정보통신망법에 타인의 재산적 권리침해금지를 부가하는 방법을 생각해 볼 수 있으나, 정보통신망법을 개정하여야 하는 번거로움이 존재한다. 뿐만 아니라 정보통신망법은 상표침해에 대하여 특정하여 규정할 수 없으므로 적절한 방법이 되지 않는다. 따라서 상표법에 OSP에 의한 상표의 간접침해에 대하여 독자적으로 규정화하는 방법이 상표에 대한 탄력적, 개별적 대응을 위해 편리하다.

나. OSP내의 상표침해를 방지하기 위한 절차

정보통신망법 제44조의 2에는 임시의 임시조치 규정으로 두고 있다. 동조는 정보통신망을 통하여 일반에게 공개를 목적으로 제공된 정보로 사생활 침해나 명예훼손 등 타인의 권리가 침해된 경우 그 침해를 받은 자는 해당 정보를 처리한 정보통신서비스 제공자에게 침해사실을 소명하여 그 정보의 삭제 또는 반박내용의 게재(이하 "삭제등")를 요청할 수 있고, 정보통신서비스 제공자는 앞서와 같이 해당 정보의 삭제 등을 요청받으면 지체 없이 삭제·임시조치 등의 필요한 조치를 하고 즉시 신청인 및 정보게재자에게 알려야 한다. 이 경우 정보통신서비스 제공자는 필요한 조치를 한 사실을 해당 게시판에 공시하는 등의 방법으로 이용자가 알 수 있도록 하여야 한다. 정보통신서비스 제공자는 위의 정보의 삭제요청에도 불구하고 권리의 침해 여부를 판단하기 어렵거나 이해당사자 간에 다툼이 예상되는 경우에는 해당 정보에 대한 접근을 임시적으로 차단하는 조치(이하 "임시조치")를 할 수 있다. 이 경우 임시조치의 기간은 30일 이내로 한다. 정보통신서비스 제공자는 필요한 조치에 관한 내용·절차 등을 미리 약관에 구체적으로 밝혀야 한다. 정보통신서비스 제공

자는 자신이 운영·관리하는 정보통신망에 유통되는 정보에 대하여 삭제·임시조치 등의 필요한 조치를 하면 이로 인한 배상책임을 줄이거나 면제받을 수 있다.

외국의 경우 법원의 허락을 얻어 하는 잠정조치(Temporary Restraining Order: TRO)를 운영하고 있지만, 우리나라에서는 법원에서의 잠정조치(가처분제외)가 인정되지 않기 때문에 당사자 스스로 하는 조치를 규정하고 있다. 잠정조치는 보통 법원에 의하여 제한된 기간동안 (i) 비상적인 조치로서 (ii) 특정인으로 하여금 회복할 수 없는 손해를 가하는 행위를 금지하거나 현상 그대로 유지하도록 하는 법원의 결정(명령)이다. 이는 예비적 금지명령(가처분 등)이나 본안판결전까지 이루어지는 것으로서, 사전에 미리 피신청인에게 통지하지 않고 이루어진다는 점에서 예비적 금지명령(가처분)과 차이가 있다. 다만 우리법상 가처분은 필요적 변론절차는 아니지만 실무상 변론 절차를 진행한다.

다. 개정 시안

앞서 언급한 바와 같이 상표법에 독자적인 간접침해규정을 두는 것이 바람직하다. 개정시안을 제시하기에 앞서 개정시안의 제시를 위한 핵심적인 연구내용을 정리하여 보면 다음과 같다.

(1) 민사책임 발생의 법적 요건과 구조

(가) 민사책임의 발생

침해행위	지속적 서비스 공급 행위		사전/사후행위 여부	적극/소극적 행위 여부	민사책임 발생 여부	OSP의 경우 (아디다스사건참조)	카페/동호회
(고의) 침해유도	불필요		사전 가담	적극적 행위	○	고의로 상표침해를 유도(교사)하는 OSP는 없다고 판단	가능
알거나	필요	Inwood test의 확장 (Lockheed Martin 사건)	사전/사후 인지	소극적 행위	○	상표침해 방조가능	가능
알 수 있었던 경우	필요		사후 인지 가능성	소극적 행위	○	상표침해방조가능	가능

아디다스 판결에서 대법원은 OSP에 대하여 “전자거래 시스템을 제공하고 그 대가로 판매자로부터 서비스 이용료를 받을 뿐 판매자와 구매자 사이의 구체적 거래에는 관여하지 않는 이른바 오픈마켓”이라고 정의하고 있는바, 이러한 정의에 따르면 유도 침해나 적극적이고 사전

에 인지된 방조의 성립가능성은 희박해 보인다. 다만, 카페나 동호회에서 이루어지는 침해의 경우에는 카페나 동호회 자체가 직접 물품판매를 하고 있는데, 직접 침해 뿐만 아니라 유도침해나 적극적이고 사전에 인지된 방조가 가능하다고 보인다. 앞서 본 대표적인 비비안 웨스트우드 사건¹⁴⁹⁾에 비추어 보면 해당 카페에서는 직접 침해가 이루어지고 있었으므로 직접 침해 뿐만 아니라 간접 침해도 가능해 보인다.

(나) Inwood Test에서 확립된 기여침해 요건과 Inwood Test의 대체

앞서 미국의 법제에서 살펴 본 바와 같이 미국 대법원의 Inwood 사건은 OSP를 포함하여 그 이후에 이루어진 상표권의 간접침해에 대한 법원칙을 제시하였다. 그 이후의 사례들은 Inwood 사건에서 제시한 원칙을 따랐거나 이를 변형(Lockheed Martin Corp)¹⁵⁰⁾하였는데, 그 요건은 아래의 두 가지이다.

- ① 생산자나 유통업자가 고의로 제3자의 상표권 침해를 유도하거나("intentionally induces another to infringe a trademark") 또는
- ② 침해자의 상표권 침해행위를 알거나 알 수 있었던 사정이 있었음에도 계속하여 침해자에게 상품, 서비스를 공급한 경우 ("if it continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement.")

그런데 Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc. 사건¹⁵⁰⁾에서 Inwood test의 “계속하여” 침해자에게 상품, 서비스를 공급하였을 것은 (i) 침해 혐의의 수단을 “직접적으로 통제하고 관리(controlled and monitored)”하고 (ii) 피고가 침해 혐의에 대해 실질적이거나 자세한 지식을

149) 대법원 2012.12.13. 선고 2011도6797 판결.

150) 985 F. Supp. 949 (C.D. Cal. 1997).

갖고 있는 것으로 바뀐다. 우리도 Lockheed 사건과 같은 요건을 인정하는 것이 타당하다. 그 이유는 Inwood test 보다 구체적이기 때문이다. 물론 Inwood test도 같이 수용하는 것이 바람직하다.

원칙	Inwood Test 요건	Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc. 요건		
요건	- 지속적으로 서비스 공급 요건 -본 요건은 대체가능한가?	(1) 침해 혐의의 수단을 "직접적으로 통제하고 관리(controlled and monitored)"하고 (2) 피고가 침해 혐의에 대해 실질적이거나 자세한 지식을 갖고 있는 것		
구체적 예	① 생산자나 유통업자가 고의로 제3자의 상표권 침해를 유도하거나, ② 상표침해사실의 인식 가능성이 있음에도 자신의 오픈마켓에서의 상품판매를 하도록	- ISP (웹호스팅) 위조상품판매에 관련된 다수의 웹사이트를 지적하면서 판매를 중지할 것을 요구하는 서신을 보낸 경우 (구체적으로 침해물품을 특정하지 않음)	침해요건 불충족	Louis Vuitton v. Akanoc 사건 (ISP)
		- ISP (웹호스팅) 상표침해의 인지 (구체적으로 인지)	충족	Roger Cleveland Golf Co. 사건 (ISP)
		- 오픈/온라인 마켓 (1) 상품판매를 통제할 수 있었으나, (2) 침해물품을 특정하여 주지 않았으므로 침해에 대한 실질적이거나 자세한 지식을 갖지 못함 (구체적으로 침해물품을 특정하지 않음)	불충족	Tiffany v. eBay 사건 (온라인 마켓)
		- 키워드 광고 상표로 된 키워드를 검색하면, 상표권자가 아닌 타	견해 갈림	Google 이 관련된 사건 (인터넷 검색)

	<p>호스팅 서비스를 지속적으로 공급</p>	<p>인이 Link 됨 1심 상표권 침해 불인정 2심 상업적 사용 인정- 혼동가능성 있는지 판단필요</p> <p>최근에는 키워드 만으로 상표침해불인정, 추가적으로 소비자 혼동을 요구</p>		
		<p>- 제휴광고 광고에서 특정 상표권리자 또는 광고출처를 하지 않거나 하는 등으로 광고의 진정한 출처를 잘못 특정 (제휴사의 키워드 광고에 의하여 상표침해- 제휴회사가 상표권자로 인식되게 함 (Inwood test 적용)</p> <p>법원은 원고가 알거나 피고가 자신의 제휴사가 상표를 침해한다는 사실을 알면서 지속적으로 자신의 서비스를 제공하였는지에 따라 침해인정가능</p>	<p>침해인정가능</p>	<p>1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com (제휴광고)</p>

(다) 아디다스 사건

한편 우리나라의 아디다스 판결은 아래 표의 분석과 같이 Lockheed Martin Corp 사건 판결을 수용한 것으로 볼 수 있을 뿐만 아니라 그동안 확립된 외국의 법제나 판결례와 차이게 없다. 따라서 간접침해에 관한 우리의 입법도 이를 반영하는 것이 무난한 입법이라고 할 수 있다.

Lockheed Martin Corp 사건에서 제시한 요건은 각국의 OSP의 상표권 간접침해에 대한 공통적인 요건이라고 할 수 있다. Lockheed Martin Corp 사건의 “피고가 침해 혐의에 대해 실질적이거나 자세한 지식을 갖고 있는 것”은 아디다스 판결의 “상표권자로부터 구체적·개별적인 위조상품의 삭제·차단 요구받거나 위법상태에 대한 구체적 인식 내지 인식 가능성이 외관상 명백” 요건 이라고 할 수 있다. 중국의 두귀파 타오바오 사건에서는 ① 타오바오는 두귀파가 타오바오 인터넷플랫폼을 이용하여 상표권을 침해하는 행위를 한 것을 알고 있었는지?; ② 알았다면 합리적이고 필요한 조치를 취하였는지?; ③ 본 사안에서 타오바오는 불법행위책임을 부담하여야 하는지? 의 요건을 제시했는데, 첫 번째 요건이 침해에 대하여 알고 있는지 요건에 해당한다. Inwood 요건중 지속적 공급요건은 침해 혐의의 수단을 “직접적으로 통제하고 관리(controlled and monitored)” 한 경우와 병렬하거나 대체하여 규정하는 것이 더 바람직해 보인다. 결론적으로 아디다스 사건상 요구되었던 요건은 미국의 요건(Inwood과 이를 좀 더 구체화한 Lockheed Martin Corp.)과 실질적인 차이가 없다. 우리 상표법상 간접침해규정을 설정할 수 있다.

아디다스 사건에서 요건	Inwood Test 요건	Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions Inc. 요건
--------------	----------------	--

① 위조상품(불법성) 명백	① 생산자나 유통업자가 고의로 제3자의 상표권 침해를 유도하거나,	
② 상표권자로부터 구체적·개별적인 위조상품의 삭제·차단 요구받거나 위법상태에 대한 구체적 인식 내지 인식 가능성이 외관상 명백	② 상표침해사실의 인식가능성이 있음에도 자신의 오픈 마켓에서의 상품판매를 하도록 호스팅 서비스를 지속적으로 공급	- 지속적 공급요건을 아래요건으로 대체함 (2) 피고가 침해 혐의에 대해 실질적이거나 자세한 지식을 갖고 있는 것
③ 기술적·경제적으로 관리·통제 가능	"지속적으로 공급"이 본 요건 해당할 수도 있음	(1) 침해 혐의의 수단을 "직접적으로 통제하고 관리(controlled and monitored)"

(2) 민사책임 (안)

(가) 침해 주체의 정의

인터넷 상거래매개자의 정의	비고
"온라인상거래매개자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.	<ul style="list-style-type: none"> ● "전기통신회선"은 상표법 제2조 제2항 2호에 사용되는 용어로서 "전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위"는 상표의 사용에 해당하므로, 인터넷 상거래에서 문제되는 상표사용행위는 전기통신회선을 통하여 전자적 방법으로 상표를 사용하는 행위가 되므로 가의 온라인 상거래매개서비스 운영자나 소셜네트워크서비스관

<p>가. 전기통신회선을 통하여 수요자의 상품(이하 본 조에서는 서비스포함)구입이나 상품 정보취득을 위하여 상품을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시하고자 하는 자의 상품정보를 송신하거나 경로를 지정하거나 연결을 제공하는 상품거래매개서비스를 관리, 운영 또는 통제하는 자.(이하 "온라인상거래매개서비스제공자")</p>	<p>리자 모두 전기통신회선을 통하여 전자적 방법으로 상표를 사용하는 것이라고 할 수 있음. 따라서 "전기통신회선"이라고 표시하는 것은 무방함.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● "온라인상거래매개자"는 전자상거래법 제2조 제4호 "통신판매중개자"를 포함하는 개념임 동법상 "통신판매중개"란 사이버물(컴퓨터 등과 정보통신설비를 이용하여 재화등을 거래할 수 있도록 설정된 가상의 영업장을 말한다. 이하 같다)의 이용을 허락하거나 그 밖에 총리령으로 정하는 방법으로 거래 당사자 간의 통신판매를 알선하는 행위를 말한다." 라고 규정함. <p>[총리령] 제3조(통신판매 거래의 알선 방법) 법 제2조 제4호에서 "총리령으로 정하는 방법"이란 자신의 명의로 통신판매를 위한 광고수단을 제공하거나 그 광고수단에 자신의 이름을 표시하여 통신판매에 관한 정보의 제공이나 청약의 접수 등 통신판매의 일부를 수행하는 것을 말한다.]</p>
<p>나. 전기통신회선을 통하여 타인과의 상호 접촉 또는 연결을 알선 하는 인터넷 카페 등 소셜네트워크서비스를 통하여 상품거래를 매개하거나 상품의 거래를 위한 정보를 관리, 운영 또는 통제하는 자.(이하 "소셜네트워크서비스제공자")</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● [정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률] 1. "정보통신망"이란 「전기통신사업법」 제2조제2호에 따른 전기통신설비를 이용하거나 전기통신설비와 컴퓨터 및 컴퓨터의 이용기술을 활용하여 정보를 수집·가공·저장·검색·송신 또는 수신하는 정보통신체제를 말한다. ● 가.항은 온라인서비스 제공자가 제3자의 상거래를 매기하는 경우 ● 나.항은 인터넷 카페 등 기타 SNS가 해당. 소셜네트워크 서비스를 관리 운영하는 자는 소위 인터넷 카페를 관리 통제하는 자를 의미하고, 상품거래를 매개하거나 상품의 거래를 위한 정보를 관리 또는 통제하는 자는 소위 카페의 실제명이자, 카페를 관리 통제하

	<p>는 자 이외에 실제로 상품정보를 관리 또는 통제하는 자아래에서 상품정보 관리 통제의 실무를 담당하는 자를 의미.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 가.항과 나.항을 포괄적으로 규정하지 않고, 개별적으로 구별하여, 새로운 형태의 온라인 상거래 매개자가 있을 경우에 새로운 매개형태만 규정할 수 있도록 하여 탄력적 대응을 할 수 있도록 함.
--	--

(나) 간접침해규정

인터넷 상거래매개개자의 책임	비고
① 온라인상거래매개자(이하 "매개자")는 전기통신회선을 통한 상거래매개행위에 의하여 타인의 상표권이나 전용사용권이 침해되지 않도록 할 의무가 있다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 간접침해에 관한 것이므로 침해방지 할 의무부과하고 의무위반으로 인한 책임을 묻는 것이 타당해 보임 ● 대안으로는 침해의제로 하는 방법을 생각해 볼 수 있음
② 매개자가 다음 각 호의 어느 하나의 행위에 의하여 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해하도록 한 경우에는 그 침해자와 연대하여 손해배상책임을 부담한다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 가. 항의 경우, 온라인 상거래 매개자 뿐만아니라 누구든지 유도침해의 주체가 될 수 있도록 함. 본인은 직접침해가 되지 않더라도 타인이 직접침해가 되도록 유도하는 경우(형법상, 간접정범형태 및 교사가 포함)

<p>가. 제3자로 하여금 매개자의 전기통신회선 이용한 상거래 행위에 서 의도적으로(고의로) 타인의 상표권 또는 전용사용권의 침해 를 유도하는 행위</p> <p>나. 매개자가 상표권자 또는 전용사용권자로부터 자신의 상표에 대한 권리를 침해하는 상표 및 상품에 관한 내용을 구체적으로 통보받는 등으로 상표권 또는 전용사용권이 침해되고 있음을 실질적으로 알거나 알 수 있었음에도 불구하고 지속적으로 해 당 상품의 상거래를 매개(중개, 알선)하는 행위</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 나항의 경우, 전기통신회선의 관리주체가 관리통제할 수 있는데, 관 리통제의무에 위반하여 인터넷 상거래의 매개자가 간접침해의 주 체가 되도록 함. ● “실질적”의 사전적 의미는 ‘실제로 있는 본바탕과 같거나 그것에 근 거하는’ 으로 위 법조문에서의 내용은 상표 침해 대하여 실제의 내용, 침해에 대하여 본질적(구체적)인 내용을 알고 있는 의미가 됨. 구체적인 용어의 반복을 피하기 위한 것임. 그리고 구체적 개별적으로 통지되었다는 의미에서 실질적인의 의미가 파악됨 ● 정책적으로 상표권자나 전용사용권자로부터 침해에 대한 구체적인 통보를 하여야 침해를 인정하는지 또는 그러한 통보가 없더라도 제보 또는 그러한 제보없이 스스로 알게 된 경우에도 침해를 인 정할지에 대하여 고민을 해 보아야 할 듯
<p>③ 아래의 각호의 어느 하나에 해당하는 때에는 매개자는 전항에 규정된 책임이 없다.</p> <p>가. 매개자가 상표권이나 전용사용권을 침해하는 상품의 상품정보 를 제공하는 정보통신회선을 관리, 운영 또는 통제하지 않는 등으로 상표권 침해를 실질적으로 방지하거나 중단시킬 수 없 는 경우</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●

<p>나. 매개자가 정보통신회선을 통하여 제공하는 상품거래매개서비스나 소셜네트워크서비스에서 상표권 침해를 방지하기 위한 기술적 조치를 취하는 것이 불가능한 경우</p> <p>다. 매개자가 상표에 대한 권리가 침해됨을 주장하는 상표권자 또는 전용사용권자(이하 "권리주장자")나 공공기관 등으로부터 제공받은 상표권침해의 정보에 의하여 상표권 또는 전용사용권의 침해를 특정할 수 없거나 제공된 자료만으로는 상표권의 침해를 소명하기에 부족한 경우</p> <p>라. 매개자가 상표권의 침해방지를 위한 제⑤항의 절차를 마련하고, 그 절차에 의하여 권리주장자와 권리주장자에 의해 침해가 주장된 상품에 대한 매개거래계약자(이하 "계약자")의 권리보장을 위하여 합리적인 판단에 의한 조치를 취한 경우</p>	
<p>④ 법원은 제②항의 손해배상책임을 인정할 때에, 손해배상 의무자의 청구에 따라 상표침해행위에 이르게 된 동기, 원인, 피해정도 및 사후처리 등을 고려하여 매개자의 손해배상액을 경감할 수 있다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 당연히 고려할 수 있는 사항이지만 법에 명시하여 OSP에게 안정감을 갖도록 함 ● 민법에는 경감을 청구하도록 하고 있음. 민법과 같이 규정할 수도 ● 민법 제765조(배상액의 경감청구) <ul style="list-style-type: none"> ① 본장의 규정에 의한 배상 의무자는 그 손해가 고의 또는 중대한 과실에 의한 것이 아니고 그 배상으로 인하여 배상자의 생계에

	<p>중대한 영향을 미치게 될 경우에는 법원에 그 배상액의 경감을 청구할 수 있다</p> <p>② 법원은 전항의 청구가 있는 때에는 채권자 및 채무자의 경제상태와 손해의 원인 등을 참작하여 배상액을 경감할 수 있다.</p>
<p>⑤ 매개자는 아래 각호의 내용을 포함하여 권리주장자, 매개자와 계약자 사이에 발생한 분쟁해결을 위한 공평하고 합리적인 분쟁해결절차를 규정하여 이를 온라인상거래 이용자가 알 수 있도록 온라인상거래매개서비스를 제공하는 방법으로 이를 게시하여 하여야 한다. 분쟁해결절차 게시에 관하여 약관의 규제에 관한 법률이 적용되는 경우에는 그 법에 정한 규정을 적용한다. 매개자가 분쟁해결절차를 게시하지 않는 경우 ③항이나 ④항의 적용을 하지 않는다.</p> <p>가. 매개자의 온라인상거래매개서비스를 통하여 자신의 상표에 대한 권리가 침해되었음을 주장하는 권리주장자는 상표에 관한 권리침해사실을 제공하여 온라인상거래매개자에게 그 상품거래 매개나 상품에 대한 정보제공을 중단할 것을 요구할 수 있다.</p> <p>나. 매개자는 가항에 따라 침해의심상품에 관하여 정보통신회선을 통한 온라인상거래매개의 중단이나 해당 상품에 대한 정보제공</p>	<p>● 다.의 경우, “의심이 되는 경우에” 라고 되어 있기 때문에 “상거래매개나 정보제공을 중단할 수 있다.” 로 규정함.</p>

<p>을 중단할 것을 요구받은 경우에, 해당상품에 대한 계약자, 매개자의 정보통신회선을 통하여 해당상품의 거래를 위한 게시 또는 정보를 게시한 자*에게 그 권리침해 주장사실을 즉시 통지하여야 한다.</p> <p>다. 매개자는 나항에 있어 권리침해가 있다고 인정되는 경우에 해당상품에 관한 상거래매개중단이나 정보제공을 중단할 수 있다. 계약자는 자신의 상품이 상표에 관한 권리침해가 없음을 소명하여* 상거래매개 또는 정보제공의 중단을 해소할 것을 매개자에게 청구할 수 있고, 이 경우에 매개자의 합리적 판단에 의하여 권리침해가 없다고 인정되는 경우에는 라항이나 마항의 절차에도 불구하고 매개자는 상거래매개나 정보제공을 다시 시작할 수 있다.</p> <p>라. 가항에 따라 매개자에게 그 상품거래나 상품에 대한 정보의 제공을 중단할 것을 요구한 권리주장자는 그 중단을 요구한 날로부터 1개월 이내에 해당 상품의 권리침해에 대한 구제절차를 법원, 특허청(발명진흥법에 규정된 산업재산권분쟁조정위원회를 포함한다.), 검찰청, 경찰서 또는 무역위원회 등 사법절차 또는 행정절차의 관할기관에서 진행하여야 하고, 이를 매개자에게</p>	<p>* 온라인매개거래계약자와 판매자나 게시자와 다를 경우에 발생할때를 대비.</p> <p>*진정상품의 병행수입과 같은 경우에는 침해가 발생하지 않음.</p>
---	--

<p>통지하여야 한다.</p> <p>마. 권리주장자가 라항의 절차를 진행하지 않는 경우, 매개자는 다시 해당 상품의 거래매개나 정보제공을 할 수 있고 계약자는 거래매개나 정보제공을 할 것을 매개자에게 청구할 수 있다. 이 경우 매개자는 특별한 사정이 없는 한 거래매개나 정보제공을 하여야 한다.</p> <p>바. 권리주장자는 자신의 고의 또는 과실, 기타 사해행위에 의하여 매개자로 하여금 상거래매개 또는 정보제공을 중단하도록 하여 발생한 계약자의 손해를 배상하여야 한다.*</p> <p>아. 분쟁해결절차에는 본 항에 따른 통지를 받을 자와 그 방법을 포함하여야 한다.</p>	<p>*매개자의 면책은 제3항 라.목에 규정되어 있음.</p>
<p>[선택: 통지후 즉시 매개 또는 정보제공의 중단]</p> <p>⑤ 매개자는 아래 각호의 내용을 포함하여 권리주장자, 매개자와 계약자 사이에 발생한 분쟁해결을 위한 공평하고 합리적인 분쟁해결절차를 규정하여 이를 온라인상거래 이용자가 알 수 있도록 온라인상거래매개서비스를 제공하는 방법으로 이를 게시하여 하여야 한다. 분쟁해결절차 게시에 관하여 약관의 규제에</p>	

관한 법률이 적용되는 경우에는 그 법에 정한 규정을 적용한다. 매개자가 분쟁해결절차를 게시하지 않는 경우 ③항이나 ④항의 적용을 하지 않는다.

가. 매개자의 온라인상거래매개서비스를 통하여 자신의 상표에 대한 권리가 침해되었음을 주장하는 권리주장자는 상표에 관한 권리침해사실을 제공하여 온라인상거래매개자에게 그 상품거래매개나 상품에 대한 정보제공을 중단할 것을 요구할 수 있다.

나. 매개자는 가항에 따라 침해의심상품에 관하여 정보통신회선을 통한 온라인상거래매개의 중단이나 해당 상품에 대한 정보제공을 중단할 것을 요구받은 경우에 그 매개나 정보제공을 중단하고, 즉시 해당상품에 대한 계약자, 매개자의 정보통신회선을 통하여 해당상품의 거래를 위한 게시 또는 정보를 게시한 자*에게 그 권리침해 주장사실을 통지하여야 한다.

다. 계약자는 자신의 상품이 상표에 관한 권리침해가 없음을 소명하여* 상거래매개 또는 정보제공의 중단을 해소할 것을 매개자에게 청구할 수 있고, 이 경우에 매개자의 합리적 판단에 의하여 권리침해가 없다고 인정되는 경우에는 라항이나 마항의 절

차에도 불구하고 매개자는 상거래매개나 정보제공을 다시 시작할 수 있다.

라. 나항에 따라 통지를 받은 계약자는 발명진흥법 제41조 산업재산권분쟁조정위원회에 신속절차*에 의하여 해당상품이 권리자의 상표권이나 전용사용권의 침해가 아님을 확인을 구할 수 있다. 침해가 아니라는 조정결정을 매개자에게 제출하여 거래매개 또는 정보제공의 재개를 청구할 수 있고, 본 청구를 받은 매개자는 거래매개나 정보제공을 재개하여야 한다.

마. 가항에 따라 매개자에게 그 상품거래나 상품에 대한 정보의 제공을 중단할 것을 요구한 권리주장자는 그 중단을 요구한 날로부터 1개월 이내에 해당 상품의 권리침해에 대한 구제절차를 법원, 특허청(발명진흥법상 산업재산권분쟁조정위원회 포함), 검찰청, 경찰서 또는 무역위원회 등 사법절차 또는 행정절차의 관할기관에서 진행하여야 하고, 이를 매개자에게 통지하여야 한다.

마. 권리주장자가 라항의 절차를 진행하지 않는 경우, 매개자는 다시 해당 상품의 거래매개나 정보제공을 할 수 있고 계약자는

* 발명진흥법에 “신속절차”를 마련해야 합니다. 신속절차는 일방당사자(ex parte)절차로 되어야 합니다. 그래야 신속히 판단할 수 있습니다.

<p>거래매개나 정보제공을 할 것을 매개자에게 청구할 수 있다. 이 경우 매개자는 특별한 사정이 없는 한 거래매개나 정보제공을 하여야 한다.</p> <p>바. 권리주장자는 자신의 고의 또는 과실, 기타 사해행위에 의하여 매개자로 하여금 상거래매개 또는 정보제공을 중단하도록 하여 발생한 계약자의 손해를 배상하여야 한다.</p> <p>아. 분쟁해결절차에는 본 항에 따른 통지를 받을 자와 그 방법을 포함하여야 한다.</p>	
<p>⑥ 전항에 규정된 절차 및 소셜네트워크서비스제공자에 대한 침해의 통지방법 등 본 조의 절차를 위하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 특허청 특별사법경찰관리가 인지한 사안의 경우에는 민사절차에 관한 본 규정에 명시하는 것보다는 사법경찰관에 관한 규정에 그 절차를 명시하는 것이 바람직 해보임. ● 특별사법경찰관리는 상표권자 또는 전용사용권자(재외자의 상표관리인포함)에게 통지하도록 함. ● 특별사법경찰관리가 인지한 사안의 경우에는 직권으로 해당 온라인상거래매개자에게 통지할 수 있고, 통지를 받은 온라인상거래매개자는 매개 또는 정보제공을 중단하고, 거래계약자에게 통지하도록 하는 것이 바람직. ● 산업통상자원부령에 상표권사법경찰관리의 통지등에 관한 근거를 명

	시하는 것이 바람직함
--	-------------

(3) 형사책임

(가) 가벌성

침해형태	행위유형		정범/중범	고의	이론적가 벌성	처벌필 요성	OSP의 경우, 그 가능성	인터넷 카페/동호회의 그 가능성
직접침해	적극가담		정범	○	○	○	매우낮음 (아디다스*)	가능
간접침해	적극 유도(교사)		중범	○	○	○	매우 낮음 (아디다스)	가능
	방조	알면서 방조(사전/사후)		○	○	○	사전에 인지한 후 방조 가능하나 그 가능성은 매우 낮음; 사후에 인지하고 알고 방조가능	가능
	방조	알 수 있었으나 과실로 모름 (중과실, 경과실)		×	×	×	가능	가능

다수의 상품을 판매하고 그 판매하는 상품의 정보를 제공하는 매개체 역할을 하는 OSP(“온라인상거래매개서비스운영자”)의 경우 위조상품 판매를 의도적으로 유도하거나 방조한다고 볼 수는 없을 것으로 판단된다. 왜냐하면, 이러한 OSP는 상품판매의 활성화를 통하여 대량적인 거래를 유도하고 여기에서 수익을 얻는 비즈니스 모델이기 때문이다. 자신의 매개하는 상품이 위조상품이라면 그 결과가 자신들의 신용(goodwill)에 영향을 미쳐 결국 자신의 영업이 타격을 받기 때문이다. 실제로 아디다스 판결에서 대법원은 “오픈마켓 운영자는 판매자와 구매자 사이의 구체적 거래에 관여하지 않음”이라고 그 특징을 적시했다. 그러한 형태에 비추어 보면, 오픈마켓운영자는 유도 침해나 적극적으로 사전적인 방조의 성립가능성 없다고 보인다. 사후에 위조상품임을 알면서 또는 알 수 있었음에도 불구하고 아무런 조치를 취하지 않아서 방조가 성립할 수는 있다. 그러나 최근에는 이러한 소극적인 방조행위도 상표침해가 성립됨이 알려져 있기 때문에 OSP(“온라인상거래매개서비스운영자”)는 그러한 대응을 하고 있어 실질적으로 OSP(“온라인상거래매개서비스운영자”)가 방조죄의 대상은 아니라고 할 수 있다. 아래는 앞서 제시했던 국내 11번가 판매자 이용약관이다. 지식재산권 침해에 관한 분쟁절차가 마련되는 등으로 지식재산권 침해를 방조한다고 볼 수는 없을 것을 판단된다.

11번가 판매자 이용약관

제6조 (지적 재산권)

- ① 판매회원은 상품, 서비스 등의 등록 및 판매, 이벤트, 기획전 등과 관련하여 제3자의 상표권, 특허권, 저작권, 성명권, 초상권 등 제반 지적 재산권을 침해하지 않아야 하며, 제3자의 지적 재산권을 사용할 때에는 정당한 권리자로부터 사용 허락을 받은 후에 사용해야 합니다.
- 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.
- 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.
- ④ 회사는 판매회원이 등록한 이미지 등 제반 정보(초상, 성명 포함)가 가이드 미준수 또는 분쟁이 발생한 경우에는 이를 수정할 수 있습니다. 또한, 판매회원이 이벤트 또는 기획전 등의 참여를 신청한 경우에 회사는 판매회원이 상품상세페이지 상에 등록한 이미지 등을 활용하여 이벤트 또는 기획전 등에 사용할 이미

지 등을 제작할 수 있으며 판매회원은 이에 대한 권리도 확보하여야 합니다.


- ⑤ 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.

심각한 것은 사회관계망에서 이루어지는 회원들 사이에서 이루어지는 폐쇄적이고 소규모의 상표침해이다. 인터넷 카페 같은 경우에는 사전에 위조상품임을 알면서도 방조할 가능성이 충분이 있어 보인다.

아래의 대법원 사건에서 해당 위조상품이 카페에서 카페회원에 의해서 판매되었다고 가정한다면, 해당 카페의 카페관리자(카페지기)는 위조상품 판매행위에 대한 방조행위에 해당한다고 할 수 있을 것이다. 이 사건은 회원제로 운영되는 인터넷 카페에서 상표침해가 이루어진 것인데, 피고인은 “이번에 야심차게 준비한 신상 비비안웨스트우드* 디자인의 솔더백이야.”라고 상품 설명을 기재하여 원심(인천지방법원 2011. 5. 19. 선고 2010노3885 판결)은 “오히려 이를 본 소비자로 하여금 위 가방이 비비안웨스트우드 디자인을 모방한 모조품임을 알 수 있도록 하고 있는 점”을 무죄이유의 하나로 제시했다. 오히려 인천지방법원 판결에서 인정한 사실관계하에서는 피고인이 해당 상품이 모조품임을 알고 있다고 할 수 있으므로 상표침해에 대한 방조범이 될 것이다.

대법원 2012.12.13. 선고 2011도6797 판결

원심과 제1심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하면, 피고인이 판매한

이 사건 모조품 가방에는 피해자 공소외인의 상품표지 “”와 거의 동일한 표장이 부착되어 있는 점, 피해자도 위와 같은 상품표지를 가방이나 핸드백 등에 사용하여 온 점, 피고인 스스로 그의 인터넷 쇼핑물에 “이번에 야심차게 준비한 신상 비비안웨스트우드* 디자인의 솔더백이야.”라고 상품 설명을 기재하는 등 피고인도 이 사건 모조품 가방이 피해자 상품의 모조품임을 알고 있었던 점 등을 알 수 있다. 이러한 사정을 위와 같은 법리에 비추어 보면, 비록 원심판결에서 실시한 사정 때문에 피고인으로부터 이 사건 모조품 가방을 구매한 구매자들은 그 출처를 혼동할 우려가 없다고 하더라도, 구매자로부터 이 사건 모조품 가방을 양수하거나 구매자가 지니고 있는 이 사건 모조품 가

방을 본 제3자가 그 출처를 혼동할 우려가 있는 등 일반 소비자의 관점에서는 그 출처를 혼동할 우려가 있으므로, 피고인이 이 사건 모조품 가방을 판매한 것은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 '타인의 상품과 혼동하게 하는 행위'에 해당한다.

인천지방법원 2011. 5. 19. 선고 2010노3885 판결

가. 이 사건 공소사실

피고인은 2009. 10.경부터 " ○○ ○○○"라는 상호로 인터넷 쇼핑몰을 운영하고 있다. 피고인은 '공소외 1(대법원판결의 공소외인)'이 디자인한 이탈리아 패션 브랜드인 '비비안 웨스트 우드(Vivienne West Wood)'가 국내에 널리 인식된 상표라는 사실을 알면서도 2009. 10.경부터 2010. 4. 28.경까지 서울 동대문 시장 도매 상에서 위와 같은 상표가 부착된 가방을 판매할 목적으로 구입하여 피고인이 운영하는 위 쇼핑몰에서 불특정 다수인에게 판매하였다.

나. 원심의 판단

원심은 검사가 제출하고 있는 증거들만으로는 위 상표가 국내에 널리 인식된 상표라고 인정하기에 부족하다는 이유로 무죄를 선고하였다.

다. 당심의 판단

(1) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호는 '부정경쟁행위'란 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다고 규정하면서 가목으로 '국내에서 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위'를 들고 있는바, 이는 널리 알려진 타인의 상품 표지와 비슷하거나 같은 것을 사용하여 그 상품에 대한 일반 소비자가 그 상품이 상품 표지에 대한 권리자나 그와 특수한 관계에 있는 사람에 의하여 그 사용상품이 생산·판매되는 것으로 인식하여 상품출처의 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 상거래질서를 유지

하도록 하는데 그 목적이 있는 것으로서, 주지성(특정인의 상품임을 표시하는 표지가 상당한 범위 내의 당업자 및 거래자 또는 수요자 사이에서 널리 알려져 있는 상태) 및 혼동성(상품 출처를 혼동하게 하는 상태)을 그 구성요건으로 한다.

(2) 먼저 '비비안 웨스트 우드' 상품 표지가 국내에 널리 인식된 것인지 여부에 관하여 본다.

살피건대, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목에서 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 기준이 되는바(대법원 2003. 9. 26. 선고 2001다76861 판결 등 참조), 원심이 당심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 인정되는 다음과 같은 사정들 즉, ① 공소외 2 주식회사가 2000. 10.경 '비비안 웨스트 우드'의 상품을 수입하여 신세계백화점에서 판매하기 시작하였고, 현재는 서울, 부산, 대구에 있는 유명백화점들 및 면세점에서 판매하고 있는 점, ② 2000. 1. 31.경 '비비안 웨스트 우드' 상품들 중 안경 및 선글라스 등에 대해서는 '비비안 웨스트 우드' 상표권 등록이 된 점, ③ 2010. 8. 5.경 '비비안 웨스트 우드'의 가방에 대해서도 '비비안 웨스트 우드' 상표권 등록이 된 점 등에 비추어 보면, 검사가 지적하는 바와 같이 '비비안 웨스트 우드' 상표는 국내에 널리 인식되어 있다고 볼 여지가 있다.

(3) 그러나, 피고인이 판매한 모조품 가방이 '비비안 웨스트 우드'의 상품과 혼동 가능성이 있는지에 관하여 보건대, 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 피고인은 2009. 10.경부터 자신의 인터넷 쇼핑몰인 ○○ ○○○에 싼 가격의 여러 가지 패션가방들을 올렸는데, 그 중에 이 사건 모조품 가방이 포함된 점, ② 이 사건 모조품 가방의 앞면에 '비비안 웨스트 우드'의 상표와 같은 상표가 디자인되어 있기는 하나, '비비안 웨스트 우드' 브랜드명이 표기되어 있지는 않았으며, 가방 이미지의 상단에는 "이번에 야심차게 준비한 신상 비비안웨스트우드* 디자인의 솔더백이야"라고 상품 설명이 기재되어 있어, 오히려 이를 본 소비자로 하여금 위 가방이 비비안웨스트우드 디자인을 모방한 모조품임을 알 수 있도록 하고 있는 점, ③ 피고인이 판매한 모조품 가방의 가격(19,000원)은, 당심에서 검찰이 제출한 자료들에 의하여 알 수 있는 실제 비비안웨스트우드 상품의 가격(위 모조품 가방과 유사한 디자인의 가방 가격은 1,560,000원과 1,850,000원 상당이다)과는 그 차이가 상당하여, 소비자로 하여금

위 가방이 비비안웨스트우드 디자인을 모방한 모조품임을 쉽게 짐작하게 하는 점 등에 비추어 보면, 피고인이 소비자로서 하여금 피고인이 판매하는 모조품 가방을 '비비안 웨스트 우드'의 상품이라거나 '비비안 웨스트 우드'와 특수 관계에 있는 사람이 생산·판매하는 것으로 혼동을 일으키게 하였다고 보기 어렵다.

형법
제14조(과실) 정상의 주의를 태만함으로 인하여 죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 법률에 특별한 규정이 있는 경우에 한하여 처벌한다.
제31조(교사범) ①타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자는 죄를 실행한 자와 동일한 형으로 처벌한다. ②교사를 받은 자가 범죄의 실행을 승낙하고 실행의 착수에 이르지 아니한 때에는 교사자와 피교사자를 음모 또는 예비에 준하여 처벌한다. ③교사를 받은 자가 범죄의 실행을 승낙하지 아니한 때에도 교사자에 대하여는 전항과 같다.
32조(중범) ①타인의 범죄를 방조한 자는 중범으로 처벌한다. ②중범의 형은 정범의 형보다 감경한다.

결론적으로 직접침해의 예견가능성이 있으면 처벌할 수 있다고 할 것이다. 저작권이 문제된 소리바다사건¹⁵¹⁾에서 법원은 “저작권법이 보호하는 복제권의 침해를 방조하는 행위란 정범의 복제권 침해를 용이하게 해주는 직접·간접의 모든 행위로서, 정범의 복제권 침해행위 중에 이를 방조하는 경우는 물론, 복제권 침해행위에 착수하기 전에 장래의 복제권 침해행위를 예상하고 이를 용이하게 해주는 경우도 포함하며, 정범에 의하여 실행되는 복제권 침해행위에 대한 미필적 고의가 있는 것으로 충분하고 정범의 복제권 침해행위가 실행되는 일시, 장소, 객체 등을 구체적으로 인식할 필요가 없으며, 나아가 정범이 누구인지 확정적으로 인식할 필요도 없다.”고 판시했다. 이와 같은 법리는 상표법에서도 같다고 할 수 있다. 따라서 직접침해의 예견가능성이 있으면 방조에 의한 간접침해를 인정해도 무방해 보인다. 다만, 과실범은 예외적으로 처벌하는 것이 형사법의 원칙이므로(아래에 인용된 형법 제14조 참조) 과실에 의한 방조범을 처벌하는 것은 타당해 보이지 않는다. 앞서 지적한 바와 같이 과실에 의한 방조를 처벌하면 OSP는 위조상품의 거래중단에 대하여 과잉대응할 수 밖에 없어 결국 상거래의 위축이 발생할 수 있기 때문이다. 몇건의 과실에 의한 방조를 허용하더라도 더 많

151) 대법원 2007. 12. 14. 선고 2005도872 판결.

은 상거래를 가져올 수 있다면 전체적인 사회적 효용이 증가할 수 있다. 형사처벌은 하나의 구제수단으로 과실에 의한 방조를 형사처벌하지 않는다고 하더라도 민사적 구제에 의하여 손해를 배상받을 수 있다. 상표침해는 유체물에 대한 손괴에 대응된다고 할 수 있는데 일반 유체물에 관한 형사법에서도 과실에 의한 손괴는 형사처벌하지 않는 것처럼 무체물에 관한 손괴에 해당하는 상표침해도 과실에 의한 경우에는 처벌하지 않는 것이 타당해 보인다.

(나) 개정안

결론적으로,

- i) 법 이론상 간접침해라도 고의가 있는 경우에는 직접침해와 같이 형사처벌하는 것이 합리적으로 보인다. 여기서 간접침해의 고의는 적극적으로 유도하거나 소극적으로 유도하는 것으로 교사범이라고 할 수 있다. 예컨대, 위조상품임을 알면서 자신의 인터넷 사이트를 통해서 위조상품에 대한 정보를 제공을 또는 판매를 적극권유하는 것이다.
- ii) 방조라도 사전에 침해물품임을 알면서 방조한 경우에는 형사처벌할 수도 있다. 다만, 사전에 알면서 방조했다는 것은 해당 상품이 위조상품이라는 것을 알아야 할 것인데 OSP의 책임이 문제되는 경우에 있어서 사전에 위조상품임을 아는 것 보다는 대부분의 경우 사후에 상표권자로부터 특정이 된 경우라고 할 수 있을 것이다. 이 경우에도 상표침해의 혐의물품일뿐 해당 제품이 상표침해로 확정된 물품임을 알면서 방조한 것이라고 볼 수는 없다. 만일 침해의심 물품임이 명백하거나 침해물품임을 알면서 방조한 경우라면 침해에 대한 형사 가벌성이 있다고 보인다. 미필적이거나 고의적인 방조의 요소가 있기 때문이다. 그러나 형사처벌하는 것은 옳은 방법은 아니라고 판단되는데, 그 이유는 거래를 제한할 수 있기 때문이다. 법원의 확정판결이 나오기까지는 무죄로 추정되는 무죄추정의 원칙이 존재하는데, 직접침해자에 대한 무죄추정의 원칙이 적용되어 OSP에게도 그러한 추정을 할 수 있다고 하여야 하지만, 과실에 의한 경우, 즉 있었음을 알 수 있었지만 과실로 인하여 알지 못한 경우에는 중과실과 경과실로 나누어 볼 수 있다. 경과실로 인하여 알지 못한 경우에는 민사책임으로 충분한 것으로 판단된다. 다만, 중과실로 인하여 알지 못한 경우에는 정책적인 판단이 필요해 보이는데, 형사책임을 묻는다면 OSP의 부담이 가중되고, 형사처벌을 면하기 위해서 엄격한 주의의무를 이행할 것이므로 상표침해

는 줄어들지만, 반대급부로 온라인 상거래가 위축될 가능성이 높다. 만일 형사처벌을 하지 않는다면, 반대의 결과를 가져올 것이다.

본 연구자의 견해는 중과실이든 경과실이든 과실에 의하여 발생한 간접책임은 형사책임을 묻지 않는 것이 타당한 것으로 판단된다. 왜냐하면 이런 경우에 여전히 민사책임을 인정하고 있으므로 OSP에 대한 주의의무를 부과하고 있어 이로서 상표권자에 대한 구제방법이 있기 때문이다. 뿐만 아니라 직접침해자에 대한 민형사 책임을 물을 수 있기 때문이다.

그리고 형사처벌하는 경우보다 상거래가 활성화 될 수 있기 때문에 상표권자에게도 유리한 결과가 된다. 온라인 마켓에서는 위조상품 보다 진정상품이 더 많이 거래되기 때문에 시장의 활성화는 상표권자에게 도움이 된다. OSP관련된 상표의 간접침해가 문제되는 경우는 사후에 알면서 방치한 경우, 즉 방조가 문제되는 것이지 침해를 교사하는 경우란 없을 것이다. 만일 침해를 교사하였다면 정범처럼 처벌하는 것이 타당하다.

현행 상표법상 처벌규정	개정안	비고
제230조(침해죄) 상표권 또는 전용사용권의 침해 행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.	제230조(침해죄) ① 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. ② [제 조 제 항]에 정한 의무를 위반한 행위를 한 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. ② [조]에 따른 상표권 또는 전용사용권침해행위를 한 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.	현행법상 규정을 1항으로 의무위반형식으로 규정한 경우: 권리침해형식으로 규정한 경우:
[조문 수정이 필요한 조항] 제235조(양벌규정) 제236조(몰수)	● 과태료도 생각해 볼 수 있으나, 현행 상표법 규정으로 볼 때는 정합성이 없음.	

2. 상표권 특별사법경찰대의 간접침해사건 수사 및 직무절차개선

가. 상표권침해사실의 인지와 통지

특허청산하 상표권특별사법경찰대의 경찰관리가 온라인상거래에서 상표침해를 인지한 경우에는 사법경찰관에 관한 규정에 그 절차를 명시하는 것이 바람직하다. 상표법상의 온라인상의 간접침해 규정에 명시하는 것을 바람직하지 않다. 상표권 사법경찰대의 경찰관리가 인지하여 수사를 하는 경우에는 절차적인 문제이고 상표권의 핵심 사항이 아니기 때문이다.

특허청 특별사법경찰관리가 상표권침해사실을 인지한 경우에는 상표권자 또는 전용사용권자(재외자의 상표관리인포함)에게 통지하도록 하는 것이 바람직하다. 상표권자 또는 전용사용권자가 사후적인 대책을 취할 수 있기 때문이다.

특별사법경찰관리가 온라인매장에서 위조상품이 판매되는 것을 인지한 사안에 대하여 인지 수사후에 상표권 침해가 의심되는 경우에는 직권으로 해당 온라인상거래매개자에게 통지할 수 있도록 하고, 통지를 받은 온라인상거래매개자는 매개 또는 정보제공을 중단하고, 거래계약자에게 통지하도록 하는 것이 바람직하다.

나. 특허청 특별사법경찰관리의 과실과 책임

특허청의 특별사법경찰관리의 경우, 직권에 의한 판단에 의하여 위조상품이라고 OSP에 통지하였으나, 실제로 위조상품이 아니라고 판정된 경우에 해당 상품의 판매자는 손해를 입게 되고, 이때 특허청 사법경찰관리가 고의 과실이 있다면 불법행위에 의한 책임을 질 수 있게 되고, 국가는 국가배상책임의 대위책임을 질 수 있다.

공무원이 직무수행을 함에 있어 불법행위를 하였다면 국가가 배상책임을 지는 것은 당연하다.¹⁵²⁾ 다만, 그 공무원은 고의 또는 중과실이 있지 않은 한 국가는 구상권을 행사할 수 없다.¹⁵³⁾ 물론 그 개인에 대한 해당 공무원의 불법행위로 인한 배상책임은 면책되지 않는다. 다만, 고의 중과실이 있지 않은 한, 국가가 배상을 하면 손해가 전보되기 때문에 해당 공무원이 책임을 질 이유가 없게 된다.

이러한 책임관계에 있어서 공무원의 적극적인 판단행위를 기대하기는 어렵다. 왜냐하면 경과실의 경우에 면책되기는 하지만, 경과실에 의한 것인지 중과실에 의한 것인지 사후적으로 판단되기 때문에 행위당시에는 소극적으로 업무를 처리할 수 밖에 없다.

이러한 경우 TRIPs 협정 제58조 다항¹⁵⁴⁾은 선의로 행해진 조치에 대하여 공무원을 면책하도

152) 국가배상법 제2조(배상책임) ① 국가나 지방자치단체는 공무원 또는 공무를 위탁받은 사인(이하 "공무원"이라 한다)이 직무를 집행하면서 고의 또는 과실로 법령을 위반하여 타인에게 손해를 입히거나, 「자동차손해배상 보장법」에 따라 손해배상의 책임이 있을 때에는 이 법에 따라 그 손해를 배상하여야 한다.

153) 국가배상법 제2조(배상책임) ② 제1항 본문의 경우에 공무원에게 고의 또는 중대한 과실이 있으면 국가나 지방자치단체는 그 공무원에게 구상(求償)할 수 있다.

록 규정하고 있고, 관세법시행령의 위임을 받은 관세청장 고시¹⁵⁵⁾는 고의 또는 중대한 과실이 없으면 면책을 하고 있다.

TRIPs 협정, 제48조 피고에 대한 배상
<p>1. 사법당국은 조치가 취하여지도록 요청하고 시행절차를 남용한 당사자가 이러한 남용으로 인해 부당하게 제약을 당한 당사자에게 피해에 대한 적절한 보상을 제공하도록 명령하는 권한을 갖는다. 사법당국은 신청인이 적절한 변호사 비용을 포함할 수 있는 경비를 피고인에게 지불할 것을 명령하는 권한을 갖는다.</p> <p>2. 지적재산권의 보호 또는 시행에 관한 어떠한 법의 집행에 있어서, 회원국은 동 법의 집행과정에서 조치가 선의로 취해지거나 선의로 의도된 경우에 한하여 적절한 구제조치의 책임으로부터 공공당국과 관리를 면제한다.</p>

TRIPs 협정, 제58조 직권조치
<p>회원국이 권한있는 당국에게 직권으로 조치를 취하도록 그리고 지적재산권이 침해되고 있다는 일견 명백한 증거가 입수된 상품을 반출정지 시키도록 요구하는 경우에는,</p> <p>가. 권한있는 당국은 동 권한행사에 도움이 될 수 있는 어떠한 정보를 권리자에게 언제든지 요구할 수 있으며,</p> <p>나. 수입자와 권리자에게 그 정지가 신속히 통보되어야 한다. 수입자가 동 정지에 대하여 권한있는 당국에 이의를 제기하는 경우 동 정지에는 제55조에 규정되어 있는 조건이 준용되며,</p> <p>다. 회원국은 조치가 선의로 취해지거나 선의로 의도된 경우에 한하여, 적절한 구제의 책임으로부터 공공당국과 관리를 면제한다.</p>

지식재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한 고시
<p>제7조(세관공무원의 면책) 세관공무원은 이 고시를 집행함에 있어 선의로 취해진 조치에 대해서는 세계무역기구(WTO) 「무역관련 지식재산권에 관한 협정(TRIPs)」제48조 및 제58조에 따라 고의 또는 중대한 과실이 없으면 배상책임을 지지 아니한다.</p>

OSP에 의한 상표권 간접침해에 대해서 특허청 사법경찰관리의 활동을 적극적으로 보장하기 위해서는 같은 규정을 명시하는 것이 바람직하다. 물론 국가배상법에 의해서 결과적으로 면책이 될 수 있지만, 국가가 배상을 하여 피해자의 손해가 전보되기 때문에 청구할 수 없는 것과 명시적으로 면책을 인정하는 것과는 그 의미가 다르다. 따라서 관세공무원과 같은 적극적 면책을 주는 명시적 규정을 마련하는 것이 바람직하다. 다만, 입법을 제안하는 특허청 특별사법경찰관리 집무규정은 훈령이 아니라 법령에 해당하여야 하므로 다른 법령에 입법화하는 것을 권한다. 다만 편의상 특허청 특별사법경찰관리 집무규정에 명시하는 것으로 한다.

154) 무역관련 지적재산권에 관한 협정 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

155) 지식재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리에 관한 고시 [시행 2017. 6. 16.] [관세청고시 제2017-21호, 2017. 6. 15., 일부개정].

다. 특허청 특별사법경찰관리 직무규정¹⁵⁶⁾ 개정안

현행	개정안
<p>제29조(범죄인지보고)</p> <p>① 상표권 경찰은 범죄조사 결과 혐의 점이 밝혀진 때에는 소속 지역사무 소장에게 범죄인지보고(별지 제6호 서식)를 하고 범죄사건부에 기록하여야 한다.</p> <p>② 제1항의 보고를 받은 지역사무장은 산업재산조사과장의 지휘가 필요하다고 판단되는 사건에 대하여는 수사착수 전에 보고하여 지시를 받아야 한다. 다만, 사안이 중대하고 긴급을 요하여 산업재산조사과장의 지시를 기다릴 여유가 없는 경우에는 수사착수 후 즉시 보고한다.</p>	<p>제29조(범죄인지보고 <u>및 통지</u>)</p> <p>① 현행과 같음</p> <p>② 현행과 같음</p> <p>③ [신설] 상표권 경찰은 전기통신회선을 통하여 상표권의 침해사실을 인지한 경우에는 제1항의 범죄인지보고와 동시에 <u>범죄혐의사실에 관한 자료와 함께</u> 전기통신회선을 통하여 해당 상품의 상거래 매개를 하는 온라인상거래매개자에게 통지를 하여야 한다.</p> <p>④ [신설] 제3항에 따른 공무원의 행위에 대해서는 고의 또는 중대한 과실이 없으면 배상 책임을 지지 아니한다.</p> <p>[편의상 여기에 규정을 하나, 훈령이 아닌 법령에 규정해야 한다.]</p>

156) 시행 2017. 7. 1. 특허청훈령 제878호, 2017. 6. 22., 일부개정.

제V장 결론

본 연구에서 OSP는 인터넷에서 상거래를 매개 또는 알선하는 자로서 거래를 위해 타인의 상품을 인터넷에 게시하여 수요자가 상품을 구입하도록 하거나 상품정보를 게시하여 타인간에 상거래를 할 수 있도록 하는 자라고 할 수 있다. 이러한 OSP가 제공하는 상품거래매개/알선서비스나 상품정보게시를 위한 서비스는 거대 기업에 의한 서비스로 발전해 왔다. 현재 OSP에는 쿠팡, 아마존과 같은 상품판매를 하는 기업 뿐만 아니라 옥션, 11th, Gmarket, 인터파크, 가격과 판매자를 포함한 상품정보를 제공하는 naver, daum, danawa, bb, enuri 등을 포함한다. 그리고 naver나 daum 등에서 활동하는 카페 등의 SNS를 포함한다. 대부분의 경우, 상표침해가 문제되는 것은 카페 등의 소규모의 소셜네트워크 서비스이다.

OSP의 상표간접침해는 상표의 직접침해에 대한 교사, 방조자로서 책임이 있다고 할 수 있다. 주요 외국은 이미 OSP에 의한 상표의 간접침해를 인정하고 있다.

우선 미국은 상표법에 명시적인 규정은 없지만, 커먼로에 의하여 상표간접해를 인정한다. Inwood test 생산자나 유통업자가 고의로 제3자의 상표권 침해로 유도하거나, 침해자의 상표권 침해행위를 알거나 알 수 있었던 사정이 있었음에도 계속하여 침해자에게 상품, 서비스를 공급한 경우에 상표의 간접침해를 인정했다. 그리고 Lockheed Martin test 는 Inwood test를 대체 한 것으로 온라인 컨텍스트에서 직접 제어 및 모니터링을 했는지 여부를 판단하여, 침해 혐의의 수단을 “직접적으로 통제하고 관리(controlled and monitored)”하고 피고가 침해 혐의에 대해 실질적이거나 자세한 지식을 갖고 있는 것을 요건으로 한다.

인터넷 웹사이트의 경우, Fare Deals, Ltd. v. World Choice Travel.com, Inc. 사건에서 법원은 피고가 침해자에게 상품을 공급하였거나 “직접적으로 침해를 통제하고 관리(directly controlled and monitored)”하였기 때문에 기여침해 책임이 있다고 판단하였다. 법원은 온라인 서비스 제공자 (“OSPs”)에 대하여 OSP가 제공하는 웹사이트에서 OSP의 역할에 기반하여 기여침해를 인정하였다. 즉 웹사이트에 대하여 직접적인 통제와 관리(“direct control and monitoring”)를 하였을 것의 입증 필요하다.

유럽에서도 OSP의 책임을 인정하고 있다. 예컨대, LVMH사건에서 법원은 eBay가 방임(abstention)과 과실(negligence)에 의해 LV의 권리를 침해하는 중대한 불법행위를 하였기 때문에 민법 관련 규정에 따라 손해배상책임을 부담해야 한다고 판단하였다.

중국의 경우, OSP의 간접침해에 관한 입법이 매우 활발하다. 이러한 정부의 적극적인 정책은 중국의 인터넷 상거래 발전과 무관한 것으로 보이지 않는다. 즉 상표보호에 의한 법령을 갖추는 것은 인터넷 상거래의 활성화 방안으로 보인다. 2018년 8월31일 전자상거래법

(電子商務法)이 제13회 전국인민대표대회상무위원회 제5차 회의에서 통과되었고 2019년 1월 1일부터 시행될 예정이다. 본 법은 지식재산권 권리자가 자신의 지식재산권이 침해 당하고 판단한 경우 전자상거래플랫폼의 운영자에게 삭제, 차폐(屏蔽), 링크차단, 거래 및 서비스 중지 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 수 있도록 하였다. 최근 중국의 타오바오 사건에서는 ① 타오바오는 두귀과가 타오바오 인터넷플랫폼을 이용하여 상표권을 침해하는 행위를 한 것을 알고 있었는지?; ② 알았다면 합리적이고 필요한 조치를 취하였는지?; ③ 본 사안에서 타오바오는 불법행위책임을 부담하여야 하는지? 의 요건을 제시했다.

일본 내에서 추과 흡수(Chupa Chups)의 상표권자인 이탈리아 회사인 Perfetti Van Melle사의 허락 없이 피고 라쿠텐이라는 오픈마켓에서 피고회사의 입접업체들이 Chupa Chups 상표가 위조된 캔디를 판매한 사안에서 동경지방법원은 간접침해에 의한 상표침해를 가능성 인정했다.

우리나라의 입법에서는 위와 같이 외국의 입법례를 참조하여 개정안을 제시했다. OPS의 책임발생으로 핵심적인 요건은 고의 또는 과실이 존재하는지, 통제를 위한 기술적 조치가 가능한지 및 지속적으로 서비스를 공급했는지이다.

참고문헌

- Beatrice Martinet; Reinhard J. Oertli, Liability of E-Commerce Platforms for Copyright and Trademark Infringement: A World Tour, 7 *Landslide* 41 (2015)
- Dogan & Lemley, Grounding Trademark Law, 92 *IOWA LAWREVIEW*, 2007, 1669.
- Fara S. Sunderji, Protecting Online Auction Sites from the Contributory Trademark Liability Storm: A Legislative Solution to the Tiffany Inc. v. Ebay Inc. Problem, 74 *Fordham L. Rev.* 909 (2005)
- Michael Grynberg, More than IP: Trademark among the Consumer Information Laws, 55 *Wm. & Mary L. Rev.* 1429 (2014)
- Rimmer, Matthew, "Breakfast at Tiffany's': eBay Inc., Trade Mark Law, and Counterfeiting" 21(1) *Journal of Law, Information and Science* 128 (2011)
- Stacey L. Dogan, Beyond Trademark Use, 8 *J. on Telecomm. & High Tech. L.* 135 (2010)
- Tiffany(NJ) Inc. v. eBay, Coty Inc. Amicus Curiae Brief in support of petitioners, on petition for a writ of certiorari (2010)
- Tiffany(NJ) Inc. v. eBay, INTA Amicus Curiae Brief in support of petitioners, on petition for a writ of certiorari (2010)
- 김병일, 오픈마켓 서비스와 상표권 침해, 산업재산권 제33호, 81-110.
- 문일환, 온라인서비스제공자(OSP)의 법적 의무와 책임: 개정 저작권법 중심
- 박영규, 상표권 침해에 대한 온라인서비스 제공자의 법적 책임, 비교사법, 1(1), 271-307.
- 신수희, 상표권 침해에 관한 온라인서비스 제공자(OSP)의 이차적 책임에 관한 논의. 지식재산연구, 10(4), 133-170.

- 그 외 다수의 문헌과 판결

온라인 위조상품 단속의 실효성 제고를 위한 상표법상 간접침해 제도개선방안 연구

편찬기관 | 특허청

김지수 과장 산업재산보호정책과
이형원 사무관 산업재산보호정책과

수행기관 | 연세대학교 산학협력단

나종갑 교수(연세대학교 법학전문대학원)

발행일 | 2018년 11월


발행처 | 특허청 산업재산보호정책과(www.kipo.go.kr)

대전광역시 서구 청사로 189

정부대전청사 4동

전화. (042)481-5842

팩스. (042)472-1360

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
<p>[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지</p>	 <p>OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지 공공누리 공공저작물 자유이용허락</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

