

상표권침해금지가처분

[서울중앙지법 2009. 9. 9. 2009카합653]



【판시사항】

- [1] 인터넷 쇼핑몰 운영자가 위조상품의 거래를 막기 위하여 취해야 할 주의의무의 범위
- [2] 이른바 '오픈마켓' 형태로 운영되는 인터넷 쇼핑몰에서 위조상품이 유통되는 것을 막기 위해, 쇼핑몰 운영자에게 특정 상표를 붙인 상품의 등록을 원천적으로 차단하도록 요구하기 위한 요건
- [3] 유명 상표의 상표권자 등이 '오픈마켓' 형태의 인터넷 쇼핑몰에서 자신들의 상표를 붙인 위조품이 유통되는 것을 차단하기 위하여 그 운영자에게 자신들의 상표를 붙인 상품의 등록을 원천적으로 차단하여 줄 것 등을 요구하는 가처분신청을 한 사안에서, 위 상표를 붙인 위조품의 유통이 상품거래에 관한 기본질서에 대해 위협이 될 정도에 이르렀다는 등의 특별한 사정을 인정할 수 없다는 이유로 그 가처분신청을 기각한 사례

【판결요지】

- [1] 상표권은 대세적 효력이 있어 누구도 위조품을 판매하거나 이를 방조하여서는 아니되므로, 일단 위조된 것으로 확인되는 상품에 대하여는 판매자 뿐만 아니라 오픈마켓 운영자도 신속하게 이를 판매목록에서 삭제할 의무가 있다. 또한 상표권자로부터 위조가 의심되는 것으로 통보받아 상표권 침해가능성을 구체적으로 인식할 수 있게 된 상품목록에 관하여도 위조여부에 대한 심사를 실시하여 그 결과에 따른 적절한 조치를 취할 의무가 있다. 또 상표권을 직접적으로 침해하는 행위뿐만 아니라, 그 침해를 용이하게 해주는 직·간접의 모든 행위가 상표권 침해가 될 수 있으므로, 오픈마켓 운영자는 판매자들에 의한 상표권침해를 저지하고 감소시키는 방향으로 시스템을 구축할 의무가 있다. 구체적으로는 판매자의 익명성을 최대한 약화시키고 유명상표의 의류나 장신구 등 위조가 빈번한 상품군에 대하여 등록요건을 강화하는 것 등이 상표권 침해행위의 감소를 위해 필요한 조치로 판단된다. 오픈마켓에 등록된 물품이 위조품으로 확인된 경우, 특히 대량거래자의 경우 등 특수한 사정이 있는 때에는 그 등록자의 인적사항을 특정할 수 있도록 관리하고, 상표권자 등 정당한 권리자가 요구할 경우 그 등록자의 인적사항을 제공할 수 있는 제도적, 기술적 장치를 마련하여 실시할 의무가 있다. 특정한 상표의 위조품이 운영자의 등록통제, 삭제조치 등 통상적인 억제조치로는 유통을 통제하는 것이 불가능할 정도로 범람하여 건전한 거래질서를 해칠 지경에 이른 경우 등 오픈마켓 운영자의 영업의 자유보다는 상표권자의 권리침해를 방지할 필요성이 훨씬 크다고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에는, 당해 상표의 상품은 판매자가 등록을 한 후 일반 인터넷 이용자에게 공개되기 전에 상표권자나 오픈마켓 운영자가 정상품 여부를 여과하여 선별할 수 있는 유보기간을 설정한다든가, 더 극단적으로는 정상품과 위조품을 가릴 것 없이 당해 상표를 금치어로 설정하여 검색을 차단하는 방안까지도 고려해 볼 수는 있다.
- [2] 회원으로 가입한 판매자와 구매자 사이의 거래를 중개하고 수수료 등을 취득하는 이른바 '오픈마켓' 형태로 운영되는 인터넷 쇼핑몰의 운영자는 그 인터넷 공간을 통하여 위조품이 거래되지 않도록 적절한 조치를 취할 의무가 있지만, 그 의무의 내용과 이행의 정도는 특정 상표를 붙인 위조품이 쇼핑몰에서 어느 정도 유통되고 있고 그 유통의 양상은 어떠한지 등에 따라 달라져야 한다. 특정 상표의 상품 등록을 원천적으로 차단함으로써 그 종류의 상품에 대한 오픈마켓 운영자의 영업의 자유를 박탈하는 것은, 등록요건의 강화 등 위조품 유통을 억제하기 위한 통상

적인 조치를 단계적으로 강화하여 실시하는 것만으로는 도저히 통제가 불가능하여 건전한 거래질서를 해칠 정도에 이르렀다는 등 특별한 사정이 있을 때만 가능하다.

[3] 유명 상표의 상표권자와 전용사용권자가 이른바 '오픈마켓' 형태로 운영되는 인터넷 쇼핑몰에서 자신들의 상표를 붙인 위조품이 유통되는 것을 막기 위하여 그 쇼핑몰 운영자를 상대로 자신들의 상표를 붙인 상품의 등록을 원천적으로 차단하여 줄 것과 그 쇼핑몰에 등록된 자신들의 상표가 붙은 상품의 위조품 여부를 전면적으로 사전 확인 또는 사후 삭제할 것 등을 요구하는 가처분신청을 한 사안에서, 위 상표를 붙인 위조품의 유통이 상품거래에 관한 기본질서에 대해 위협이 될 정도에 이르렀다는 등의 특별한 사정을 인정할 수 없다는 이유로 그 가처분신청을 기각한 사례.

【참조조문】

[1] 상표법 제65조

[2] 상표법 제65조

[3] 상표법 제65조, 민사집행법 제300조

【전문】

【신청인】

【피신청인】

【주문】

】

1. 이 사건 신청을 모두 기각한다.
2. 소송비용은 신청인들이 부담한다.

【신청취지】주위적 신청1. 피신청인은 'www.gmarket.co.kr'라는 인터넷 사이트를 통해 'adidas' 또는 '아디다스' 상표가 사용된 스포츠의류·신발·가방 등의 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.예비적 신청1. 피신청인은,가. 위 인터넷 사이트를 통해 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.나. 위 인터넷 사이트를 통해 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매 목적으로 전시되기 전에 그 상품이 정상품이라는 것을 확인하여야 한다.다. 위 인터넷 사이트에서 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품을 삭제하여야 한다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

【신청취지】주위적 신청1. 피신청인은 'www.gmarket.co.kr'라는 인터넷 사이트를 통해 'adidas' 또는 '아디다스' 상표가 사용된 스포츠의류·신발·가방 등의 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.예비적 신청1. 피신청인은,가. 위 인터넷 사이트를 통해 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.나. 위 인터넷 사이트를 통해 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매 목적으로 전시되기 전에 그 상품이 정상품이라는 것을 확인하여야 한다.다. 위 인터넷 사이트에서 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품을 삭제하여야

한다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

【신청취지】주위적 신청1. 피신청인은 'www.gmarket.co.kr'라는 인터넷 사이트를 통해 'adidas' 또는 '아디다스' 상표가 사용된 스포츠의류·신발·가방 등의 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.예비적 신청1. 피신청인은,가. 위 인터넷 사이트를 통해 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.나. 위 인터넷 사이트를 통해 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매 목적으로 전시되기 전에 그 상품이 정상품이라는 것을 확인하여야 한다.다. 위 인터넷 사이트에서 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품을 삭제하여야 한다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

【신청취지】주위적 신청1. 피신청인은 'www.gmarket.co.kr'라는 인터넷 사이트를 통해 'adidas' 또는 '아디다스' 상표가 사용된 스포츠의류·신발·가방 등의 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.예비적 신청1. 피신청인은,가. 위 인터넷 사이트를 통해 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.나. 위 인터넷 사이트를 통해 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매 목적으로 전시되기 전에 그 상품이 정상품이라는 것을 확인하여야 한다.다. 위 인터넷 사이트에서 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품을 삭제하여야 한다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

【신청취지】주위적 신청1. 피신청인은 'www.gmarket.co.kr'라는 인터넷 사이트를 통해 'adidas' 또는 '아디다스' 상표가 사용된 스포츠의류·신발·가방 등의 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.예비적 신청1. 피신청인은,가. 위 인터넷 사이트를 통해 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.나. 위 인터넷 사이트를 통해 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매 목적으로 전시되기 전에 그 상품이 정상품이라는 것을 확인하여야 한다.다. 위 인터넷 사이트에서 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품을 삭제하여야 한다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

【신청취지】주위적 신청1. 피신청인은 'www.gmarket.co.kr'라는 인터넷 사이트를 통해 'adidas' 또는 '아디다스' 상표가 사용된 스포츠의류·신발·가방 등의 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.예비적 신청1. 피신청인은,가. 위 인터넷 사이트를 통해 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.나. 위 인터넷 사이트를 통해 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매 목적으로 전시되기 전에 그 상품이 정상품이라는 것을 확인하여야 한다.다. 위 인터넷 사이트에서 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품을 삭제하여야 한다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

【신청취지】주위적 신청1. 피신청인은 'www.gmarket.co.kr'라는 인터넷 사이트를 통해 'adidas' 또는 '아디다스' 상표가 사용된 스포츠의류·신발·가방 등의 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.예비적 신청1. 피신청인은,가. 위 인터넷 사이트를 통해 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.나. 위 인터넷 사이트를 통해 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매 목적으로 전시되기 전에 그 상품이 정상품이라는 것을 확인하여야 한다.다. 위 인터넷 사이트에서 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품을 삭제하여야 한다.

한다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

【신청취지】주위적 신청1. 피신청인은 'www.gmarket.co.kr'라는 인터넷 사이트를 통해 'adidas' 또는 '아디다스' 상표가 사용된 스포츠의류·신발·가방 등의 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.예비적 신청1. 피신청인은,가. 위 인터넷 사이트를 통해 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.나. 위 인터넷 사이트를 통해 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매 목적으로 전시되기 전에 그 상품이 정상품이라는 것을 확인하여야 한다.다. 위 인터넷 사이트에서 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품을 삭제하여야 한다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

【신청취지】주위적 신청1. 피신청인은 'www.gmarket.co.kr'라는 인터넷 사이트를 통해 'adidas' 또는 '아디다스' 상표가 사용된 스포츠의류·신발·가방 등의 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.예비적 신청1. 피신청인은,가. 위 인터넷 사이트를 통해 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매되거나 그 견본이 판매 목적으로 전시되도록 하여서는 아니된다.나. 위 인터넷 사이트를 통해 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품이 판매 목적으로 전시되기 전에 그 상품이 정상품이라는 것을 확인하여야 한다.다. 위 인터넷 사이트에서 신청인들의 허락 없이 위 상표가 사용된 위 스포츠 상품을 삭제하여야 한다.2. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.

【이유】

】 1. 사안의 개요

신청인 1 주식회사는 독일에 본사를 두고 '아디다스' 또는 'adidas'라는 상표(이하 '이 사건 상표'라 한다)로 각종 스포츠 용품을 제조·판매하는 업체이고, 신청인 2 주식회사는 신청인 1 주식회사의 대한민국 내 자회사로서 국내 마케팅 등을 담당하고 있다.

피신청인은 'www.gmarket.co.kr'이라는 도메인이름으로 인터넷 쇼핑몰(이하 '이 사건 쇼핑몰'이라 한다)을 운영하고 있다.

신청인 1 주식회사는 운동복, 운동화 등의 스포츠용품을 지정상품으로 하여 이 사건 상표에 관하여 상표권을 보유하고 있고, 신청인 2 주식회사는 신청인 1 주식회사로부터 이 사건 상표에 관하여 전용사용권을 설정받아 이를 이용한 영업활동을 수행하고 있다.

이 사건 쇼핑몰은 피신청인이 직접 소비자들에 대한 상품 판매 주체가 되는 것이 아니라, 회원으로 가입한 판매자와 구매자 사이에 이루어지는 거래를 중개하고 그 대가로 수수료 등을 취득하는 이른바 '오픈마켓' 형태로 운영된다.

그런데 현재 이 사건 쇼핑몰에서 이 사건 상표로 유통되는 상품 중에는 판매자가 신청인들의 허락 없이 임의로 이 사건 상표를 부착하여 판매하는 이른바 '위조품'이 상당수 존재한다.

2. 당사자들의 주장

가. 신청인들의 주장

이 사건 쇼핑몰에서 판매되는 위조품이 계속적으로 증가하자 신청인들은 2005년경부터 주기적으로 위조품을 검색해 피신청인에게 그 목록을 통보하면서 향후 위조품이 판매되지 않도록 적절한 조치를 취해줄 것을 요청하였다.

그러나 피신청인은 마지못해 판매자의 등록계정을 삭제하는 등 소극적인 조치로 일관하였을 뿐, 신청인들의 강력한 요구에도 불구하고 이 사건 상표를 사용한 상품이 신청인들의 사전 허락 없이 판매 목적으로 게시 또는 검색되지 않도록 하는 등 위조품 판매를 근본적으로 차단하기 위한 적극적인 조치를 전혀 취하지 아니하였다.

위와 같은 피신청인의 행위는 이 사건 쇼핑몰에서의 위조품 유통을 방지할 법령상, 조리상 의무에 위반하여 개별 판매자의 위조품 판매를 방조하는 행위로서 상표권 침해행위를 구성하고, 이를 근본적으로 방지하기 위해서는 이 사건 상표를 사용한 상품 전부에 대한 판매가 금지되어야 한다.

나. 피신청인의 주장

이 사건 쇼핑몰과 같은 오픈마켓 운영자는 상품 거래가 이루어질 수 있는 공간과 시스템을 제공하고 그 대가를 수령하는 것에 불과하고 개별 거래에는 직접 관여하지 않는다.

따라서 오픈마켓에서는 개별 판매자들이 전적으로 자기 책임 아래 상품을 판매하고 있고, 피신청인에게 개별 거래를 감시할 법적 의무까지는 없으므로, 위조품 거래가 있더라도 이는 개별 판매자의 상표권 침해행위를 구성할 뿐이다.

피신청인은 위조품 유통을 막기 위해 신청인들이 위조품으로 특정하여 신고한 상품에 대하여 신속하게 판매 중단 조치를 취하는 등 가능한 범위 내에서 최선의 노력을 하고 있다.

그럼에도 불구하고 위조품 유통이 완전히 근절되지 않는 것은 오픈마켓의 특성상 부득이한 부분이므로, 이를 근거로 피신청인에게 상표권 침해에 대한 책임을 부담시킬 수는 없다.

3. 상표권 침해행위의 범위

상표법 제65조는 상표권의 보호를 위해 상표권자 또는 전용사용권자로 하여금 상표권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있도록 하면서, 이와 함께 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 조치도 청구할 수 있도록 규정하고 있다.

여기서 상표권 침해행위라 함은 상표권자의 허락 없이 등록된 상표를 사용하는 등 직접적으로 상표권의 독점적 권리를 침해하는 경우뿐만 아니라, 이러한 침해를 용이하게 해 주는 직·간접의 모든 행위를 가리키는 것으로서 방조행위만으로도 상표권 침해가 성립할 수 있다.

그러나 결과적으로 상표권 침해에 도움이 되었다는 이유만으로 이와 관련된 모든 행위를 상표법에 의하여 금지되는 상표권 침해행위에 포함시킬 수는 없다.

방조에 의한 상표권 침해가 인정되기 위해서는 그 전제로 행위자에게 상표권 침해행위에 도움을 주지 않아야 할 주의의무가 있음에도 이에 위반하여 침해를 용이하게 하였다는 점이 인정되어야 한다.

그리고 위와 같은 주의의무의 존부 및 그 범위는 거래 관련 법령, 상품이 유통되는 구체적 방식, 의무이행의 용이성, 주의의무를 인정함에 따른 상표권자의 이익과 의무부담자의 부담, 주의의무의 설정이 당해 업계 및 사회의 전체적인 거래질서에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.

4. 오픈마켓의 특성

피신청인이 이 사건 쇼핑몰에서 위조품 유통을 차단하여야 할 주의의무를 부담하는지, 주의의무가 있다면 그 범위는 어떻게 되는지 확인하기 위해서는 인터넷 쇼핑몰의 기본적인 성격과 더불어 이 사건 쇼핑몰이 채택하고 있는 운영방식인 오픈마켓의 특성을 파악하는 것이 필요하다.

가. 상품 시장 기능

이 사건 쇼핑몰은 온라인 회원으로 가입한 판매자와 구매자 사이에 상품 거래가 형성되는 공간으로서, 오프라인에서의 시장과 유사한 기능을 수행한다.

다만 이 사건 쇼핑몰에서는 인터넷을 기반으로 한 전자상거래 방식으로 상품이 유통된다는 점에서 주로 당사자들이 대면하여 거래관계를 형성하는 오프라인 시장과 차이가 있을 뿐이다.

나. 운영자의 역할

피신청인은 오픈마켓 운영자로서 전체적인 시스템 관리를 주업무로 하고 있고, 직접 상품 판매의 주체로서 소비자들과 거래관계를 맺지는 않는다.

직접 물건을 관찰할 수 있는 오프라인 시장과 달리 오픈마켓과 같은 전자상거래 시장에서는 소비자가 인터넷에 게시된 정보에 의존하여 구매 여부를 결정할 수밖에 없을 뿐만 아니라, 대금 결제를 완료하고도 상품을 수령하지 못할 위험이 있다.

판매자 입장에서라도 외상으로 상품을 발송하는 경우 추후 대금을 지급받지 못할 위험이 있다.

이에 따라 피신청인은 일단 판매자 대신 상품 대금을 수령하여 보관하다가 구매자가 상품을 수령한 것으로 확인된 이후 판매자에게 그 대금을 송금해주는 방식으로 거래의 안정성을 담보하는 역할을 수행하고 있다.

또한 피신청인은 이 사건 쇼핑몰에 등록된 수많은 상품(현재 약 3,500만 개)을 종류별로 구분하고 상품명 등에 의한 검색이 가능하게 하는 등 거래 활성화를 위한 각종 편의기능을 제공하고 있다.

피신청인은 위와 같은 시스템을 제공하는 대가로 판매자 측으로부터 상품 등록 및 거래 성립시 일정 비율의 수수료를 지급받고 있는데, 수수료 결제는 피신청인이 개별 물건이나 거래를 확인하는 절차 없이 시스템에서 자동으로 이루어지고 있다.

위와 같은 오픈마켓의 영업 형태는 '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률' 제2조 제4호에 규정된 '통신판매중개'에 해당하는데, 위 법률 제20조 제2항은 "통신판매의 중개를 함에 있어서 의뢰자(개별 판매자)가 책임을 지는 것으로 약정하여 소비자에게 고지한 부분"에 대하여는 의뢰자만 책임을 지고 통신판매중개업자는 책임이 없다고 규정하고 있다.

이에 따라 피신청인은 약관에 판매자와 구매자 사이에 분쟁이 발생하더라도 피신청인은 이에 관여하지 않고 어떠한 책임도 부담하지 않는다는 규정을 포함하는 한편, 이 사건 쇼핑몰 서비스 화면에도 동일한 취지의 공지사항을 게시하고 있다.

다.

디지털 저작물 시장과의 차이

이 사건 쇼핑몰에서는 주로 실물 상품이 유통되고 있고 이 사건에서 문제가 되는 상품도 운동복, 운동화 등의 실물 상품이다.

인터넷 쇼핑몰에서는 이러한 실물 상품 이외에 음악, 영화, 서적 파일 등과 같은 '디지털 저작물'도 거래의 대상이 될 수 있는데, 디지털 저작물은 상품의 배송절차가 필요 없이 인터넷 공간에서 직접 거래 목적물이 전송될 수 있는 반면에, 실물 상품을 대상으로 하는 쇼핑몰은 어디까지나 상품에 대한 정보를 제공하는 기능을 하는 데 불과하고 상품 자체에 대하여는 별도의 배송절차가 필요하다는 점에서 유통 과정에 차이가 있다.

5. 오픈마켓 운영자의 상표권 침해 방지의무

가. 의무의 발생 근거

피신청인은 이 사건 쇼핑몰에서 이루어지는 개별 거래의 성사 여부에 직접 관여하지는 않지만, 다음과 같은 여러 사정들을 종합하면 쇼핑몰 운영자로서 거래 기회를 제공하고 거래를 증진시킴으로써 자기수익을 창출하는 등 적극적인 역할을 하고 있으므로 그 공간에서 발생할 수 있는 상표권 침해의 방지를 위해 적절한 조치를 취할 의무를 부담한다고 보아야 할 것이다.

(1) 관리권한

오픈마켓에서 개별 거래는 판매자와 구매자 사이에 이루어지나, 근본적으로는 오픈마켓이 있기 때문에 그러한 거래가 가능한 것이고, 오픈마켓의 구조에 따라 개별 거래 방식도 여러 가지 형태를 가질 수 있고, 운영자는 그 공간의 거래를 통하여 수익을 발생시켜 사업을 영위한다는 점을 고려하면, 오픈마켓 거래에서 운영자의 책임을 전적으로 배제하기는 어렵다.

기록에 의하면 피신청인은 단순히 판매자에게 상품 판매 공간을 제공하는 것을 넘어, 소비자들이 원하는 상품을 편리하게 찾을 수 있도록 다양한 상품을 종류, 상표, 가격, 판매량 등을 기준으로 체계적으로 분류하여 게시할 뿐만 아니라 상품명 입력 등에 의한 검색 기능을 제공하고, 개별 판매자들에 대한 소비자들의 평가를 종합하여 '구매만족도' 지수를 산정하고 판매실적에 따라 판매자의 등급을 '보통', '우수딜러', '파워딜러' 등으로 구분하여 판매자의 신용에 관한 정보를 제공하는 등으로 상품이 거래되는 과정에 상당한 지원을 담당하고 있는 사실을 인정할 수 있다.

위와 같이 피신청인이 판매자 및 상품에 대한 전체적인 관리를 담당하고 있는 이상, 관리 대상이 되는 이 사건 쇼핑몰에서 상표권 침해와 같은 불법행위로 제3자가 부당한 피해를 입지 않도록 적절한 조치를 취할 주의의무를 부담한다고 봄이 상당하다('정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 제44조 제1, 2항도 유사한 취지에서 피신청인과 같은 정보통신서비스 제공자로 하여금 스스로 운영·관리하는 정보통신망에 타인의 권리를 침해하는 정보가 유통되지 아니하도록 노력할 것을 규정하고 있다).

(2) 예상가능성

오픈마켓은 오프라인에 비하여 판매자로 하여금 훨씬 용이하게 위조품을 유통시킬 수 있는 기회를 제공한다.

오픈마켓에서는 점포 개설 비용이 거의 소요되지 않고, 단지 회원으로 가입하여 상품 사진과 간단한 설명을 게시하는 것만으로도 위조품 판매를 위한 모든 준비를 마칠 수 있어, 판매자가 오픈마켓을 위조품 유통을 위한 주요 경로로 삼을 것이라고 쉽게 예상할 수 있다.

실제로 기록에 의하면 현재 이 사건 쇼핑몰에서 많은 양의 위조품이 유통되고 있고, 상표권자들의 단속 활동에도 불구하고 그 규모가 계속 증가하고 있는 사실이 인정되므로, 피신청인으로서의 자신의 영업으로 인하여 예상되는 타인의 피해를 최소화하기 위한 방법을 강구할 필요가 있다.

(3) 경제적 이득

이 사건 쇼핑몰에 대규모 위조품이 유통되는 경우 결과적으로 신청인들은 정상품을 판매하지 못하는 피해를 입게 되는 반면에, 피신청인은 위조품 거래에 대하여도 수수료를 징수하여 경제적 이익을 취득하게 된다.

위조품 유통으로 인한 피신청인의 이익은 신청인들의 손해를 전제로 한 불법적인 이익의 성질을 가진다고도 볼 수 있으므로, 피신청인이 직접적인 거래당사자가 아니라는 이유만으로 위조품 유통에 대하여 아무런 조치를 취하지 않으면서 오히려 이를 이용하여 부당한 이익을 취득하도록 허용하는 것은 공평의 이념 및 우리 사회의 경제 질서에 현저히 반한다.

(4) 단속 권한

피신청인은 이 사건 쇼핑몰의 운영 주체이므로, 불법행위 적발시 적절할 조치를 취할 수 있는 권한도 피신청인이 보유하고 있다.

상표권자가 이 사건 쇼핑몰에서 위조품을 발견하였다고 하더라도 피신청인의 협조가 없다면 개별 판매자들을 상대로 일일이 소송을 제기하는 방식으로 자신의 권리를 보호하여야 하는데 이러한 비용은 이 사건 쇼핑몰이 없다면 발생하지 않았을 비용으로서 이를 모두 신청인들에게 부담시키는 것은 부당하다.

반면에 피신청인은 복잡한 절차를 거치지 않고도 위조품을 판매 목록에서 삭제할 수 있고, 나아가 효율적으로 위조품이 단속될 수 있는 방향으로 쇼핑몰 운영 시스템을 변경할 권한도 있으므로, 피신청인에게 상표권을 보호하고 위조품의 유통을 방지할 의무를 부담시키더라도 부당하다고 볼 수 없다.

나. 의무의 범위에 관한 판단 기준

오픈마켓을 이용하는 판매자와 더불어 그 운영자에게도 상표권 보호의무를 인정할 수 있다고 하더라도 운영자는 판매자와 달리 간접적으로만 상품 거래에 관여하고 있으므로, 그 보호의무도 판매자와 동일할 수는 없다.

따라서 구체적으로 운영자의 주의의무의 범위를 설정함에 있어서는 상표권 침해의 원인, 오픈마켓과 오프라인 시장의 차이, 오픈마켓 운영에 미치는 영향, 현재의 기술 수준, 비용 대비 효율성 등을 종합적으로 검토하여 사회통념상 적절한 수준으로 결정하여야 한다.

특히 오픈마켓 자체는 인터넷 및 물건 배송수단의 발달 등 시대의 변화에 따라 자연스럽게 등장하였고, 현재는 법률로도 명시적으로 인정되는 합법적인 사업 방식으로, 오프라인 시장과 비교하여 판매자 입장에서는 점포 개설 등의 비용 없이 상품을 팔 수 있고, 소비자 입장에서는 직접 시장에 찾아갈 필요 없이 원하는 물건을 구입할 수 있는 혜택을 제공한다.

위조품 유통은 오픈마켓 방식의 사업에 수반되는 부작용 중 하나에 불과할 뿐이고, 인터넷을 통한 간편한 거래라는 오픈마켓의 기본 구조에 관한 문제는 아니므로, 위조품을 근절한다는 명목으로 정상적인 영업 자체를 현저히 곤란하게 만들어 오픈마켓의 존재 의의를 무력화시키는 것은 상표법 제65조 제2항의 '침해의 예방에 필요한 행위'에 해당하는 것으로 볼 수 없다.

따라서 상품 정보의 게시, 배송 등 상품을 판매하는 데 필수적이어서 오픈마켓의 근간을 이루는 요소는 비록 그것이 위조품 유통에 이용된다고 하더라도 상표권 침해를 용이하게 하는 행위에 해당하지 아니한다.

따라서 오픈마켓 운영자의 상표권 침해 방지 의무도 상표권자의 이익과의 비교형량을 통하여 사회적 상당성이 있는 수준에 한정되어야 할 것이다.

다.

의무의 구체적 내용

(1) 위조품 등록의 삭제

상표권은 대세적 효력이 있어 누구도 위조품을 판매하거나 이를 방조하여서는 아니되므로, 일단 위조된 것으로 확인되는 상품에 대하여는 판매자뿐만 아니라 오픈마켓 운영자도 신속하게 이를 판매 목록에서 삭제할 의무가 있다.

또한 상표권자로부터 위조가 의심되는 것으로 통보받아 상표권 침해 가능성을 구체적으로 인식할 수 있게 된 상품 목록에 관하여도 위조 여부에 대한 심사를 실시하여 그 결과에 따른 적절한 조치를 취할 의무가 있다.

기록에 의하면 피신청인은 정당한 권리자가 지적재산권 침해행위 또는 부정경쟁행위를 신고할 수 있는 '권리침해신고 센터'를 운영하고, 유명 상표에 대하여는 1회의 불법행위 적발만으로도 당해 판매자의 모든 판매행위를 중단시키는 상표보호제도(Brand Protect Program)를 실시하는 등으로 이미 위와 같은 소극적 형태의 위조품 삭제 조치를 이행하고 있음을 인정할 수 있다.

(2) 적절한 운영시스템의 구축

앞에서 본 바와 같이 상표권을 직접적으로 침해하는 행위뿐만 아니라, 그 침해를 용이하게 해 주는 직·간접의 모든 행위가 상표권 침해가 될 수 있으므로, 오픈마켓 운영자는 판매자들에 의한 상표권 침해를 저지하고 감소시키는 방향으로 시스템을 구축할 의무가 있다.

구체적으로는 판매자의 익명성을 최대한 약화시키고 유명 상표의 의류나 장신구 등 위조가 빈번한 상품군에 대하여 등록 요건을 강화하는 것 등이 상표권 침해행위의 감소를 위해 필요한 조치로 판단된다.

예를 들어 특정 상표의 상품에 대하여는 그 등록을 위한 필수 기재사항을 추가하게 하고, 특히 신품의 경우에는 정상품 입증을 위한 자료를 반드시 게시하도록 강제하는 방안 등이 고려될 수 있을 것이다.

(3) 위조품 판매자의 인적 사항 관리

오픈마켓에 등록된 물품이 위조품으로 확인된 경우, 특히 대량거래자의 경우 등 특수한 사정인 때에는 그 등록자의 인적 사항을 특정할 수 있도록 관리하고, 상표권자 등 정당한 권리자가 요구할 경우 그 등록자의 인적사항을 제공할 수 있는 제도적, 기술적 장치를 마련하여 실시할 의무가 있다.

(4) 특정 상표의 상품에 대한 거래 제한

특정한 상표의 위조품이 운영자의 등록통제, 삭제조치 등 통상적인 억제 조치로는 유통을 통제하는 것이 불가능할 정도로 범람하여 건전한 거래질서를 해칠 지경에 이른 경우 등 오픈마켓 운영자의 영업의 자유보다는 상표권자의 권리 침해를 방지할 필요성이 훨씬 크다고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에는, 당해 상표의 상품은 판매자가 등록을 한 후 일반 인터넷 이용자에게 공개되기 전에 상표권자나 오픈마켓 운영자가 정상품 여부를 여과하여 선별할 수 있는 유효기간을 설정한다든가, 더 극단적으로는 정상품과 위조품을 가릴 것 없이 당해 상표를 금치어로 설정하여 검색을 차단하는 방안까지도 고려해 볼 수는 있을 것이다.

6. 이 사건 신청의 당부에 대한 판단

가. 상품의 판매 등 금지 조치에 관한 신청 부분

(1) 신청인들은 피신청인에 대한 주위적 신청으로 이 사건 쇼핑물에서 이 사건 상표를 사용한 상품이 일절 판매 또는 전시되지 않도록 조치할 것을 구하고 있고, 예비적으로는 금지의 대상을 '신청인들의 허락 없이 이 사건 상표를 사용한 상품'으로 제한하여 금지의 범위를 다소 축소하여 동일한 조치를 취할 것을 구하고 있다.

(2) 앞에서 본 바와 같이 피신청인은 오픈마켓 운영자로서 그 인터넷 공간을 통하여 위조품이 거래되지 않도록 적절한 조치를 취할 의무가 있다고 할 것이지만, 그 의무의 내용과 이행의 정도는 이 사건 상표를 붙인 위조품이 이 사건 쇼핑몰에서 어느 정도 유통되고 있고 그 유통의 양상은 어떠한지 등에 따라 달라져야 할 것이다.

그런데 신청인들은 이 사건 쇼핑몰에서 상당수의 위조품이 등록되고 유통된다는 사정만을 근거로 곧바로 이 사건 상표를 붙인 상품은 이 사건 쇼핑몰에 전혀 등록이 되지 않도록 봉쇄할 것을 요구하는 것으로 이해된다.

(3) 그러나 특정 상표에 대한 상표권자와 전용사용권자가 따로 있다고 하더라도 그 권리자로부터 정상품을 매수하여 오픈마켓을 통하여 판매하려는 영업자가 있고, 병행수입업자도 존재하며, 개인이 정상품을 구입한 후 필요가 없게 되어 인터넷 쇼핑몰을 통하여 되팔고자 하는 경우도 있을 뿐 아니라 중고품의 거래도 왕성하게 이루어지고 있는 사정 등을 종합해 보면, 그와 같이 특정 상표의 상품 등록을 원천적으로 차단함으로써 그 종류의 상품에 대한 오픈마켓 운영자의 영업의 자유를 박탈하려면, 등록요건의 강화 등 위조품 유통을 억제하기 위한 통상적인 조치를 단계적으로 강화하여 실시하는 것만으로는 도저히 통제가 불가능하여 건전한 거래질서를 해칠 정도에 이르렀다는 등 특별한 사정이 있을 때만 가능하다고 봄이 상당할 것인바, 이 사건에서는 그러한 특별사정이 있다는 점을 인정할 소명자료가 충분하지 않다.

(4) 신청인들은 위와 같은 가처분신청이 인용되더라도 그 효력이 정상품 판매에까지 미치지 아니므로 피신청인의 영업의 자유가 부당하게 제한되는 것은 아니라는 취지로 주장한다.

그러나 가처분의 효력 범위는 주문을 기준으로 판단하여야 하므로 '이 사건 상표를 사용한 상품'의 판매 등을 금지하는 결정의 효력은 위조품과 정상품을 가리지 않고 미친다고 해석함이 합리적이고, 가사 정상품에는 그 효력이 없다고 보더라도 피신청인이 가처분을 위반하지 않기 위해서는 사전에 등록되는 모든 상품을 심사하여야 하는데, 이러한 조치 역시 아래에서 보는 바와 같이 오픈마켓 운영자의 일반적인 관리의무의 범위를 넘는다고 할 것이므로, 어느 모로 보나 신청인들의 위 판매 등 금지 조치에 관한 신청은 이유 없다(신청인들은 이 사건 상표를 사용한 상품의 전면적인 거래차단을 위한 조치만을 구할 뿐 단계적인 억제 수단을 구체적으로 특정하여 그 실시를 구하지는 않고 있으므로 법원이 어느 범위에서 조치가 필요하고 어떤 수단이 적절한지를 일방적으로 지정하여 그 실시를 명하는 것은 피신청인의 방어권을 제약하는 것일 뿐 아니라 변론주의의 한계를 넘는 것이므로 고려하지 아니한다).

나. 전면적인 사전 확인 또는 사후 삭제 조치에 관한 신청 부분

(1) 앞서 본 바와 같이 위조품의 유통이 상품거래에 관한 기본질서에 대한 위협이 될 정도에 이르렀다는 등 매우 특별한 사정이 있다면, 특정 상표의 상품에 대하여 전면적으로 정상품 여부를 사전 확인하는 등의 조치를 취하는 것이 필요하다고 인정될 경우가 있을 수는 있다.

(2) 그러나 오픈마켓에서는, 저작권자의 사전 허락이 없는 이상 파일 게시만으로 저작권 침해가 추정되는 디지털 저작물과 달리 등록된 상품 정보만으로는 정상품 여부를 확인할 수 없을 뿐만 아니라 정교하게 제조한 위조품인 경우에는 실물을 받더라도 이를 확인하기 쉽지 않은 점, 오픈마켓은 본질적으로 판매자와 구매자 사이에 자유롭게 거래가 이루어지는 구조로 형성되어 있어 운영자가 사전에 판매자가 등록하려는 상품 명세를 확인하는 것은 인터넷을 통한 간편한 거래라는 오픈마켓의 존재 의의를 무력화시킬 수 있는 점, 매일 새로 등록되는 대량의 상품을 일일이 확인하여 특정 상표가 사용된 상품의 위조품 여부를 검증하는 것은 현실적으로 불가능에 가깝다고 할 수 있어 상표권 보호를 위한 오픈마켓 운영자의 일반적인 관리의무의 범위를 넘는다고 보이는 점(설사 이 사건 상표를 검색이 안 되는 금칙어로 설정하더라도, 인터넷 공간에서 드물지 않게 발견되는 회피수단, 예컨대 상표 명칭 표시의 띄어쓰기

를 달리하는 변형 등록을 하는 등으로 정보를 전달하는 것까지 전부 차단하는 것은 현실적으로 불가능하며, '운동복', '운동화' 등 상품의 종류 등을 검색어로 하여 거래되는 것까지 봉쇄하기는 어렵다고 할 것이므로, 이 부분 신청을 이행하기 위해서는 필연적으로 이미 등록되었거나 앞으로 등록될 모든 상품에 대한 전면 심사 절차가 필요하다) 등을 종합해 볼 때, 신청인들이 제출한 자료만으로는 이 사건 상표가 붙은 등록 상품의 위조품 여부에 대하여 전면적인 사전 확인 또는 사후 삭제 조치 의무를 인정할 만한 특별사정에 대한 소명이 되었다고 보기 어렵다.

7. 결론

따라서 이 사건 신청은 모두 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 결정한다.

판사 박병대(재판장) 유아람 조은경