

일본 지식재산권 침해대책 가이드북



KOTRA (E-UIP-DESK)



특허청

kotra

Korea Trade-Investment
Promotion Agency

Contents

일본 지식재산권 침해대책 가이드북

머리말	05
1. 지적재산권이란	06
2. 권리침해란	07
3. 자신의 지적재산권의 침해품을 발견했을 경우	07
4. 타인의 지적재산권을 침해한다는 경고를 받았을 경우	08
본 문	09
1. 특허권 침해	10
(1) 특허권 침해의 판단 기준	10
(2) 특허권 침해 사례	11
(3) 특허권이 침해된 경우의 대처법	15
(4) 경고서가 도착한 경우의 대처법	16
(5) 타인의 특허를 침해하지 않기 위해	17

2. 실용신안권 침해 **18**

- (1) 실용신안권 침해의 판단 기준 **18**
- (2) 실용신안권 침해 사례 **18**
- (3) 실용신안권이 침해된 경우의 대처법 **22**
- (4) 경고서가 도착한 경우의 대처법 **23**
- (5) 타인의 실용신안권을 침해하지 않기 위해 **23**

3. 디자인권 침해 **24**

- (1) 디자인권 침해의 판단 기준 **24**
- (2) 디자인권 침해 사례 **25**
- (3) 디자인권이 침해된 경우의 대처법 **29**
- (4) 경고서가 도착한 경우의 대처법 **29**
- (5) 타인의 디자인권을 침해하지 않기 위해 **29**

4. 상표권 침해 **30**

- (1) 상표권 침해의 판단 기준 **30**
- (2) 상표권 침해 사례 **32**
- (3) 상표권이 침해된 경우의 대처법 **46**
- (4) 경고서가 도착한 경우의 대처법 **47**
- (5) 타인의 상표권을 침해하지 않기 위해 **48**





머리말

머리말



1. 지적재산권이란

지적재산기본법에 의하면 ‘지적재산’이란 발명, 고안, 식물의 신품종, 디자인, 저작물 그 외의 인간의 창조적 활동에 의해 창출되는 것(발견 또는 해명된 자연의 법칙 또는 현상으로서, 산업상의 이용 가능성이 있는 것을 포함), 상표, 상호 그 외 사업활동에 사용되는 상품 또는 역무를 표시하는 것 및 영업비밀 그 외의 사업활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보를 말합니다.

‘지적재산’에 관해 법령에 의하여 정해진 권리 또는 법률상 보호되는 이익에 따른 권리가 ‘지적재산권’이며, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등이 이에 해당됩니다. 이들은 ‘산업재산권’이라고도 불리며, 특허청이 소관하고 있습니다. 특허청은 일본의 경제산업성에 속하는 행정 기관입니다.

특허권은 자연법칙을 이용한 신규 또는 고도하며 산업상 이용이 가능한 발명을 보호하고, 실용신안권은 물품의 형상, 구조, 조합에 관한 고안을 보호하는 것입니다. 디자인권은 독창적이고 미감을 갖는 물품의 형상, 모양, 색채 등의 디자인을 보호합니다. 상표권은 상품·서비스를 구별하기 위해 사용하는 명칭이나 도형 등의 마크를 보호하는 것입니다.

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권을 얻고자 하는 기업이나 자연인은 특허청에 일정한 서식을 제출하여 심사를 받습니다. 이것을 특허출원, 실용신안등록출원, 디자인등록출원, 상표등록출원이라고 합니다. 특허청은 각 법률에 따라 이들의 출원을 심사하고, 기준을 충족시킨 경우에 한하여 산업재산권으로써 등록하며, 일반에게 공개합니다. 이러한 권리들은 독점권이며, 원칙적으로 권리자 이외의 제3자는 동일한 내용의 권리를 주장할 수 없습니다.

또한, 이러한 출원들은 본인 또는 대리인이 행할 수 있습니다. 대리인의 요건은 법률에 의해 일본 변호사 또는 변리사일 것으로 정해져 있습니다.

2. 권리침해란

지적재산권은 등록 권리자가 독점적으로 발명 등의 창작이나 상표를 이용할 수 있는 권리이지만, 그러한 권리를 무시하고 제3자가 권리자에게 무단으로 창작이나 상표 등을 이용한 제품을 유통시키는 경우가 있습니다. 이는 모방품 및 불법복제품의 판매를 예시로 들 수 있겠지요. 이러한 행위는 지적재산권의 침해가 되며, 권리침해에 대해서는 모방품의 제조·판매 정지 및 손해배상을 요구할 수 있습니다.

3. 자신의 지적재산권의 침해품을 발견했을 경우

우선, 자신의 특허권·실용신안권·디자인권·상표권이 유효하게 존속하고 있는 것을 확인합니다. 예를 들어 권리의 내용, 명의가 올바른지, 권리기간이 경과하고 있지 않은지 등을 체크합니다.

권리가 유효하게 존속하고 있는 것을 확인한 후, 대상 제품을 판매하는 행위 등이 권리침해에 해당하는지 아닌지를 확인합니다. 이 판단에는 전문적인 지견이 필요하기 때문에 변호사 및 변리사와 같은 전문가에게 상담하는 등, 올바르게 판단하는 것이 바람직하겠지요. 또한, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권과 같은 권리의 종류에 따라 판단 수법도 상이하기 때문에 이 점에도 주의가 필요합니다. 각 권리에 대한 침해 판단의 수법에 대해서는 추후 별도 설명하겠습니다.

대상 제품이 자신의 지적재산권을 침해한다고 판단한 경우, 일반적으로는 침해자에 대하여 침해 사실을 통지하게 됩니다. 이 통지 시에는 침해 행위의 정지나 손해배상과 같은 자신의 요구를 침해자에게 통지하고, 침해자의 대응을 확인하게 됩니다. 이 침해 사실의 통지 시에도 통상적으로는 침해자와 교섭할 필요가 있기 때문에, 전문가에게 의뢰하는 것이 바람직하겠지요. 교섭이 결렬된 경우에는 법적 수단을 통하여 해결을 도모하게 됩니다.

4. 타인의 지적재산권을 침해한다는 경고를 받았을 경우

위 경우와 마찬가지로, 우선 타인의 지적재산권이 유효하게 존속하는 것을 확인합니다. 이후, 자신의 제품을 판매하는 행위 등이 타인의 권리의 침해에 해당하는지 아닌지를 확인하게 됩니다. 이러한 경우 역시 전문가에게 상담하고, 경고에 대하여 어떻게 대응해야 하는지를 검토하는 것이 바람직하겠지요. 타인의 권리에 대한 침해 여부를 확인한 후에는 통상적으로 경고에 대하여 회답하게 됩니다. 이와 같이, 상대방과의 상호 대응을 통하여 상대방과 교섭을 실시하게 됩니다. 교섭이 결렬된 경우에는 법적 수단을 통해 해결을 도모하게 됩니다.

그럼 이하에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권의 침해 사례에 대해 구체적으로 살펴 보며, 자신의 각 권리가 침해된 경우의 대응, 타인의 권리를 침해한 경우의 대응, 타인으로부터 권리침해에 의한 공격을 받지 않도록 하는 방법을 생각해 봅시다.

본 문

1. 특허권 침해
2. 실용신안권 침해
3. 디자인권 침해
4. 상표권 침해

1

특허권 침해



(1) 특허권 침해의 판단 기준

특허권 침해에 해당되는 것은, 특허발명의 기술적 범위에 속하는 물건이나 방법을 정당한 권원 없이 실시한 경우입니다. 특허발명의 기술적 범위는 특허출원에 첨부된 특허청구범위의 기재에 기초하여 정해집니다. 이 특허청구범위에 기재된 특허발명의 구성요소 전부를 구비하는 물건이나 방법을, 정당한 권원 없이 실시한 경우에 특허권 침해가 됩니다. 이와 같은 경우는 '직접침해'라고 불리고 있습니다.

직접침해 이외의 행위를 행한 경우에도 특허권 침해가 성립되는 경우가 있습니다. 예를 들어, 특허발명의 구성요소를 일부 상이한 물건이나 방법으로 실시하였음에도 특허권 침해가 성립되는 경우입니다. 이러한 침해는 '균등침해'라고 불리고 있습니다. 균등침해는 대상 제품의 일부 구성이 특허발명의 구성요소와 상이하더라도 본질적으로 특허발명을 모방하고 있다 생각될 경우, 균등물(균등 방법)이라고 하여 권리범위에 포함시키는 해석을 말합니다. 균등침해로 성립되기 위한 5개의 요건은 볼스플라인 최고재판소 판결(1998년 2월 24일)에서 판시되었습니다. 이 5개의 요건을 모두 충족시키는 경우에 균등침해가 성립하게 됩니다.

볼스플라인 최고재판소 판결에 있어서 나타난 5개의 요건은 이하와 같습니다.

- ① 대상 제품 등과의 상위 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아닌 것
- ② 상위 부분을 대상 제품 등에 있어서의 것과 치환하여도 특허발명의 목적을 달성할 수 있으며, 동일한 작용 효과를 나타내는 것
- ③ 상위 부분을 대상 제품 등의 것과 치환하는 것이, 대상 제품 등의 제조 등의 시점에 있어 용이하게 생각이 미칠 수 있었던 것

- ④ 대상 제품 등이 특허발명의 특허출원 시에 있어서의 공지 기술과 동일, 또는 공지 기술로부터 용이하게 추고할 수 있었던 것은 아닌 것
- ⑤ 대상 제품 등이 특허발명의 특허출원 수속에 있어서 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 것

또한, 특허권 침해를 유발할 우려가 높은 행위로서 일정한 조건을 충족시키는 행위는 특허권을 침해한 것으로 간주됩니다. 예를 들어, 특허청구의 범위에 기재된 특허발명의 구성요소의 일부분을 실시하는 행위는 원칙적으로 특허권 침해에 해당되지 않지만, 특허권 침해를 유발할 우려가 높은 행위에 대해서는 특허권 침해라고 간주되는 경우가 있습니다. 이러한 침해의 경우는 '간접침해'라고 불리고 있습니다. 예를 들어, 특허가 물건의 발명에 대하여 이루어지는 경우에, 업으로써 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위는 간접침해에 해당됩니다.

그렇다면 어떠한 경우가 특허권 침해에 해당되는지, 여러분의 이해를 돕기 위해 이하 몇 가지의 특허권 침해 사례를 소개하겠습니다.

(2) 특허권 침해 사례

가. 솔리드 골프공 사건(도쿄 지방재판소 2010년 2월 26일 판결)

솔리드 골프공 사건에 있어서의 특허(특허 제2669051호)는 골프공에 관한 것입니다. 이 특허는 골프공의 심구 부분에 있어 특정의 고무 조성물을 이용하는 것이 특징이었습니다.

특허 제2669051호의 청구항 1은 다음과 같습니다.

[청구항 1]

원피스 골프공 또는 커버재로 직접 혹은 중간층을 개재하여 피복한 다층 구조 골프공의 심구를 기재 고무, 불포화 카본산의 금속염, 티오페놀류, 티오카본산류 및 그들의 금속염으로부터 선택되는 유기 황화합물을 함유하는 고무 조성물로 형성한 것을 특징으로 하는 솔리드 골프공.

피고는 정당한 권원 없이 골프공을 일본으로 수입하여 판매하고 있었습니다. 이 피고의 골프공의 심구 부분에는 특허 제2669051호의 특허청구의 범위에 기재된 특정의 고무 조성물이 사용되고 있었습니다. 피고가 판매한 골프공은 특허 제2669051호의 특허청구의 범위에 기재된 모든 구성요소를 구비하게 되고, 재판소는 특허권 침해(직접침해)가 성립한다고 판단했습니다. 그 결과, 피고에 대하여 손해배상으로서 약 9억엔의 지불이 명령되었습니다.

나. 비타민D 유도체 등의 제조방법 사건(최고재판소 2017년 3월 24일 판결)

비타민D 유도체 등의 제조방법 사건에 있어서의 특허(특허 제3310301호)는 어떤 화합물의 제조방법에 관한 것입니다. 이 특허는 출발 물질을 특정의 시약과 반응시켜 중간체를 제조하고, 그 중간체를 처리하여 목적 물질을 제조하는 방법이었습니다.

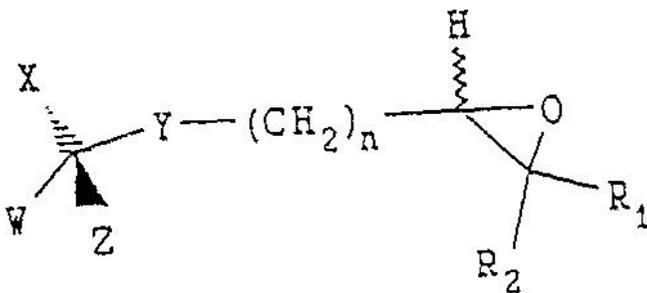
특허 제3310301호의 청구항 1의 개요는 다음과 같습니다.

[청구항 1]

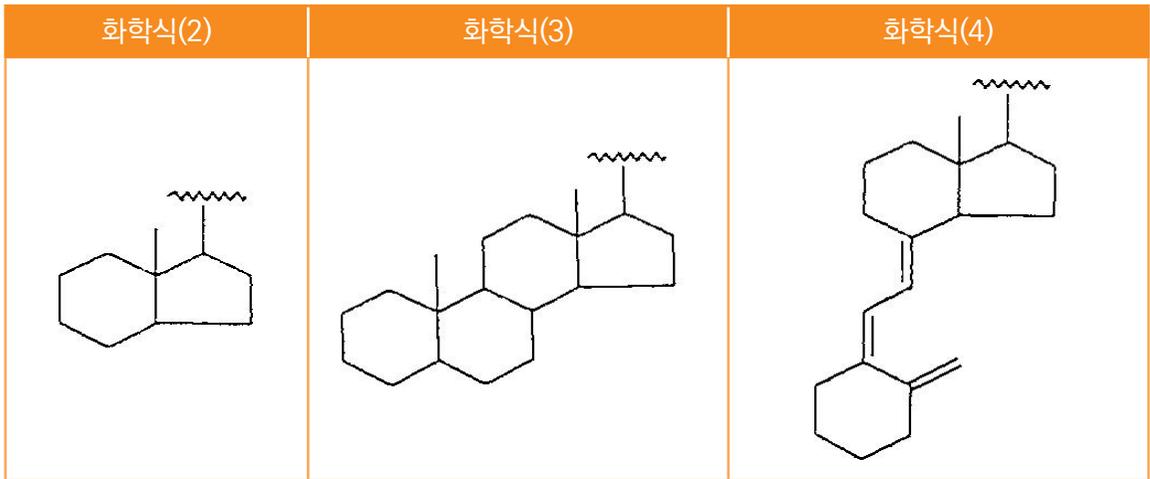
하기 구조를 갖는 화합물의 제조방법으로써, (a)하기 구조를 갖는 화합물을 반응시켜 화합물을 제조하는 것; 그리고 (b)이렇게 하여 제조된 화합물을 회수하는 것을 포함하는 방법.

[참고식 (1)~(7)]

화학식(1)



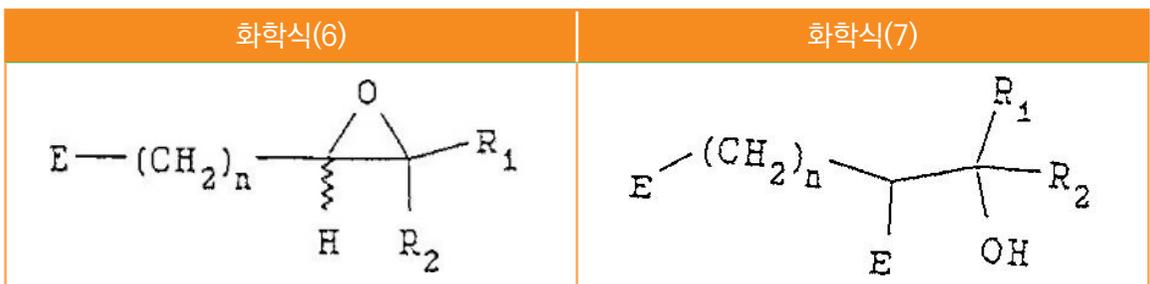
식 중, n은 1~5의 정수이며; R1 및 R2는 각각 독립적으로 소망에 의해 치환된 C1-C6 알킬이며; W 및 X는 각각 독립적으로 수소 또는 C1-C6 알킬이며; Y는 O, S 또는 NR3이며, 여기에서 R3은 수소, C1-C6 알킬 또는 보호기이다.



화학식 (1)중, Z는 화학식(2)의 CD환 구조, 화학식(3)의 스테로이드환 구조, 또는 화학식(4)의 비타민D 구조이며, Z의 구조의 각각은, 1이상의 보호 또는 미보호의 치환기 및/또는 1이상의 보호기를 소망에 의해 갖고 있어도 좋고, Z의 구조의 고리는 모두 1이상의 불포화 결합을 소망에 의해 갖고 있어도 좋다.



식 중, W, X, Y 및 Z는 상기 정의대로이다.



식 중, n, R1 및 R2는 상기 정의대로이며; 그리고 E는 탈리기이다.

피고는 일부의 구조가 상이한 중간체를 사용하고 있었습니다. 이 경우, 특허 제3310301호의 특허청구의 범위에 기재된 구성요소의 전부를 구비하는 방법을 실시한 것이 되지 않습니다. 따라서, 직접침해는 성립하지 않습니다. 이에 재판소는, 균등침해의 해당 여부에 대해 판단했습니다. 그 구체적인 내용으로, 재판소는 볼스플라인 최고재판소 판결에서 판시된 5개의 요건을 차례로 검토했습니다. 그 결과, 재판소는 피고의 방법이 이 5개의 요건을 모두 충족한다고 인정하였으며, 특허권 침해(균등침해)를 인정했습니다.

다. 제빵기 사건(도쿄 지방재판소 2012년 11월 2일 판결)

제빵기 사건에 있어서의 특허(특허 제4210779호)는 팬의 제조방법에 관한 것입니다. 이 특허는 빵 생지나 만두 생지 등의 외피재에 의해 팔소, 조리육·야채 등의 내재를 감싸 성형하기 위한 방법에 관한 것입니다.

특허 제4210779호의 청구항 1은 다음과 같습니다.

[청구항 1]

받침부재의 상방에 배치한 복수의 셔터편으로 이루어진 셔터를 개구(開口)시킨 상태에서 받침부재상에 시트형상의 외피재를 공급하여 셔터편을 닫는 방향으로 동작시켜, 그 개구면적을 축소 및 외피재가 소정의 위치에 들어가도록 위치를 조정한다. 나아가, 압입부재와 함께 압착부재를 하강시켜 압착부재를 외피재의 가장자리부에 압착시켜 외피재를 받침부재상에 유지하고, 압입부재를 더욱 하강시킴으로써 받침부재의 개구부에 진입시켜 외피재의 중앙부분을 개구부에 압입하여, 외피재를 공기상으로 형성함과 동시에 외피재를 지지부재로 지지한다. 또한, 압입부재를 통해 내재를 공급하여 외피재에 내재를 배치하고, 외피재를 지지부재로 지지한 상태에서 셔터를 닫고 동작시킴으로써, 외피재의 주연부를 내재로 감싸도록 모아서 봉착하고, 지지부재를 하강시켜 성형품을 반송하는 것이 특징인 식품의 감싸기 성형 방법이다.

피고는 특허 제4210779호의 특허청구의 범위에 기재된 방법을 실시 가능한 타이머가 있는 제빵기를 판매하고 있었습니다. 특허 제4210779호의 특허청구의 범위에는 방법의 발명이 기

재되어 있는 것에 대해, 피고는 제빵기(물건)를 판매하고 있었기 때문에 특허청구의 범위에 기재된 구성요소의 전부를 구비하는 방법을 실시하고 있지는 않습니다.

그러나, 피고 제품의 타이머 기능을 사용하여 빵을 구우면, 결과적으로 특허 제4210779호의 발명을 실시하게 됩니다. 이 사안에 대해, 재판소는 타이머 기능이 있는 피고 제품을 구입한 사용자가 타이머 기능을 사용하지 않는 방법으로도 계속해서 피고 제품을 사용하는 것은 실용적인 사용 방법이라고는 말할 수 없다고 판단했습니다. 그 결과, 재판소는 특허권 침해(간접침해)의 성립을 인정했습니다.

(3) 특허권이 침해된 경우의 대처법

특허권 침해를 발견한 경우에는, 우선 자신의 특허권이 유효하게 존속하는 것을 확인한 후, 상대방의 제품 등을 분석하고 자신의 특허권을 침해하고 있는지, 아닌지를 판단할 필요가 있습니다. 이 경우, 특허권 침해에 해당하는지 아닌지는 전문적인 판단이 되기 때문에 전문가의 견해를 얻는 것이 바람직하겠지요.

자신의 특허와 상대방의 제품 등을 대비하여 특허권 침해에 해당할 가능성이 높다고 판단한 경우에는 상대에 대한 요구사항을 정리합니다. 예를 들어, 상대에게 제품의 판매 행위를 중지하도록 요구하는 것 등이 생각됩니다. 상대에 대한 요구사항의 정리를 행한 후, 특허권을 침해한다는 통지(경고)를 상대방에게 송부하여 상대와 교섭하게 됩니다. 이 교섭에서 상대방이 응답하지 않는 바와 같은 불성실한 행동을 취하거나, 특허권 침해를 부인하는 경우에는, 상대방 측에 재판소를 통한 법적 수단에 의한 청구를 하게 됩니다. 이와 같이, 재판소의 수속을 이용하는 것 이외에도 조정 제도, 중재 제도, 판정 제도 등을 이용하여 해결을 도모하는 방법도 있습니다.

(4) 경고서가 도착한 경우의 대처법

특허권 침해의 통지(경고)를 받는 경우도 있습니다. 이 경우에도, 우선 침해 행위를 행하고 있다면 상대 측에서 주장하는 특허권이 유효하게 존속하는 것을 확인합니다. 또한, 그 특허권의 소유자가 상대방인 것도 확인합니다. 이러한 점들의 확인에 대해서도 전문가에게 의뢰하는 것이 무난하겠지요. 특허권이 유효하게 존속하고 있는 것을 확인한 후, 자사 제품을 판매하는 등의 행위가 특허권 침해에 해당하는지 아닌지를 확인하게 됩니다. 이 단계 또한 전문적인 판단이 요구되기 때문에, 전문가의 견해를 얻는 것이 바람직하겠지요.

특허권 침해에 해당하는 행위를 행하고 있는 경우라도, 그 특허발명을 실시하는 권리를 갖고 있는 경우에는 자사 제품의 실시를 계속할 수 있습니다. 이러한 권리의 존재에 대해서도 확인하는 것이 필요하게 됩니다.

또한, 상대방이 주장하는 특허가 무효 이유를 갖는 경우도 있기 때문에, 상대방이 주장하는 특허가 무효 이유를 갖는지 아닌지의 조사도 행해집니다. 이와 같은 조사 및 판단도 마찬가지로 전문적인 지식이 필요하게 되기 때문에, 전문가에게 의뢰하는 것이 바람직하겠지요.

상기에 따라, 검토 결과에 기반하여 통지(경고)에 대한 회답을 행하게 됩니다. 특허권 침해에 해당하지 않는다고 판단한 경우에는, 그 취지를 회답하게 됩니다. 특허권 침해에 해당할 가능성이 있는 경우라도, 특허발명을 실시하는 권리를 갖고 있는 경우, 혹은 특허가 무효이유를 갖는 경우에는, 그 취지를 회답으로 주장하게 됩니다. 특허권자에 의한 요구가 받아들여지지 않는 경우에는 재판소를 통한 해결을 도모하게 됩니다. 더불어, 재판소의 수속을 이용하는 것 이외에도 조정 제도, 중재 제도, 판정 제도 등을 이용하여 해결을 도모하는 방법도 있습니다.

특허권 침해의 개연성이 높고, 특허권자에 의한 요구를 받아들이지 않으면 안 되는 경우도 있습니다. 예를 들어, 상대 측으로부터 대상 제품의 판매 행위 등을 중지하는 요구를 받는다면, 그 내용에 따라 대상 제품의 판매 행위 등을 중지하게 됩니다. 한편, 상대 측에 실시료를 지불하여, 대상 제품의 판매 행위 등을 허락받는 경우도 있습니다. 즉, 실시료를 지불하면 대상 제품의 판매 행위 등을 지속할 수 있다는 것입니다.

(5) 타인의 특허권을 침해하지 않기 위해

우선적으로 중요한 포인트는, 자사 제품과 관련된 특허권의 존재를 상시 조사해 두는 것입니다. 특허출원은 원칙적으로 공개되기 때문에, 특허가 될 때까지의 공개의 단계에서 자사 제품에 관련될 것 같은 특허출원을 조사해 두는 것이 바람직하겠지요. 자사 제품에 관련될 것 같은 특허출원을 발견한 경우, 그 특허출원에 대해서 특허사정이 이루어지는지 아닌지를 확인할 필요가 있습니다. 특허사정이 이루어진 것만으로는 특허권은 발생하지 않으며, 등록료를 지불한 이후, 설정 등록이 행해지고서야 비로소 특허권이 발생합니다. 특허출원의 공개 단계와 특허사정이 이루어지는 단계에서는, 특허청구범위의 기재가 상이한 경우가 많습니다. 따라서, 특허사정의 단계에서 자사 제품과 특허사정이 이루어진 발명을 비교하는 것이 이상적입니다. 비교 결과, 자사 제품이 해당 발명의 기술적 범위에 속할 가능성이 있는 경우에는, 자사 제품의 설계를 변경하는 등으로 특허권 침해를 회피할 수 있습니다.

반면, 특허출원의 공개 단계에서 장래적으로 그 특허출원이 허가되어 특허가 부여된 경우에 자사 제품이 해당 특허발명의 기술적 범위에 속할 가능성이 있다고 판단할 시, 해당 특허출원의 권리화를 저지하는 대책을 채용하는 것도 생각됩니다. 예를 들어, 특허청에 정보 제공을 행하여 권리화를 저지하는 것이 생각됩니다. 또한, 특허권 부여 후의 일정 기간 내에 특허 이의 신청을 행하여 권리를 취소할 수도 있습니다.

특허권 침해의 회피가 곤란한 경우에는, 상대 측 간에 실시허락계약을 체결하거나, 특허권을 매수하기 위한 양도 교섭을 행하는 것도 생각됩니다. 단, 상대방으로부터 아무런 통지를 받고 있지 않은 단계에서 이러한 교섭을 행할 시, 특허권 침해를 인정하고 있는 것이 명확해지기 때문에, 위와 같은 교섭을 행할지, 아니할지의 판단은 전문가에게 상담하는 등 신중히 할 필요가 있습니다.

2

실용신안권 침해



(1) 실용신안권 침해의 판단 기준

실용신안권은 물품의 형상, 구조 또는 조합에 따른 고안을 보호하기 위한 권리입니다. 실용신안법은 소발명(간이한 발명)인 고안을 보호하는 것입니다. 따라서, 프로그램이나 화합물, 조성물, 방법은 실용신안법의 보호 대상이 되지 않습니다. 실용신안법의 보호 대상인 고안은 특허법의 보호 대상이기도 하는 점에서, 실용신안권 침해의 판단 기준은 특허권 침해의 판단 기준과 동일합니다.

그렇다면, 특허권 침해의 경우와 마찬가지로 어떠한 경우에 실용신안권 침해가 되는지, 여러분의 이해를 돕기 위해 이하 몇 가지 실용신안권 침해 사례를 소개하겠습니다.

(2) 실용신안권 침해 사례

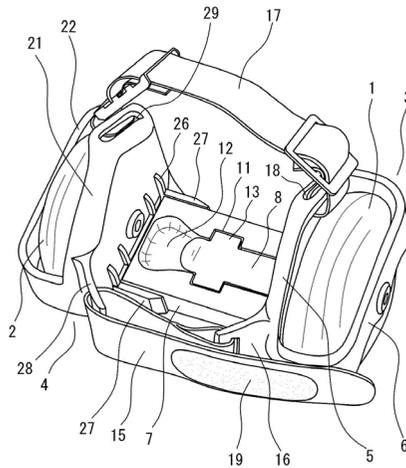
가. 신발 장착용 휠롤러 사건(도쿄 지방재판소 2013년 4월 19일 판결)

신발 장착용 휠롤러 사건에 있어서의 등록실용신안(실용신안등록 제3157614호)은, 참고도 1에 나타나는 바와 같이 스니커즈 등의 신발에 장착 가능한 휠롤러에 관한 것입니다. 이 등록 실용신안은 간단한 조작을 통해 발 사이즈에 맞도록 폭을 조정할 수 있으며, 그 답면(踏面)이 불규칙하게 또한 불균일하게 가해지는 답압(踏壓)에 대하여 충분한 강도를 갖고 있고, 사용 중에 덜컹거리는 일이 없는 신발 장착용 휠롤러에 관한 것이었습니다.

실용신안등록 제3157614호의 청구항 1은 다음과 같습니다.

[청구항 1]

휠의 회전을 자유로이 유지하는 한 쌍의 휠 홀더를 구비하고, 상기 휠 홀더 중의 한쪽은 제1 휠을 내측으로부터 축지(軸支)하는 측벽과 상기 측벽에 연설(連設)되어 있어, 상기 제1 휠을 외측으로부터 축지하는 휠 가드, 상기 측벽으로부터 수평 방향으로 연장되는 상자 형상체를 갖고 있다. 또한, 상기 상자 형상체의 상면에 고정핀을 구비한 스토퍼가 장착되고, 상기 휠 홀더 중의 다른 한쪽은 제2 휠을 내측으로부터 축지하는 측벽과 상기 측벽에 연설되어 있어, 상기 제2 휠을 외측으로부터 축지하는 휠 가드와 상기 측벽으로부터 수평 방향으로 연장되어 상기 상자 형상체 내에 진입하는 삽입판을 갖는다. 상기 삽입판에는, 상기 스토퍼의 고정핀을 선택적으로 꽂기 위한 조정 구멍이 복수 존재하며, 그 삽입 방향으로 병설되어 이루어지는 신발 장착용 휠롤러이다.



[참고도 1]

피고는 정당한 권원 없이 휠롤러를 제조 및 판매하고 있었습니다. 이 휠롤러는 실용신안등록 제3157614호의 실용신안등록청구의 범위에 기재된 모든 구성 요건을 충족하는 것이었습니다. 그 결과, 재판소는 피고에 의한 행위가 실용신안권 침해(직접침해)에 해당한다고 판단했습니다.



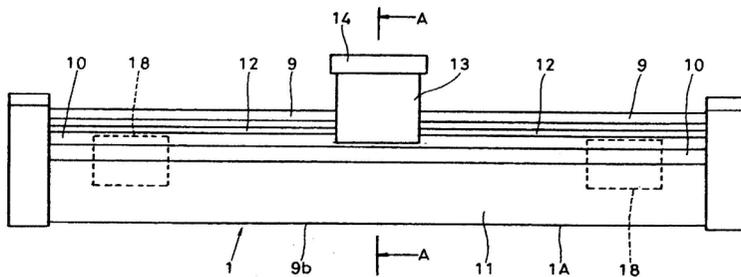
나. 압유체 실린더 사건(나고야 지방재판소 2003년 2월 10일 판결)

압유체(圧流体) 실린더 사건에 있어서의 등록실용신안(실용신안등록 제2035182호)은 참고도 2에 나타나는 바와 같이, 스틸 밴드를 구비하는 압유체 실린더에 관한 것이었습니다.

실용신안등록 제2035182호의 청구항 1은 다음과 같습니다.

[청구항 1]

배럴의 측벽에 축방향으로 슬릿을 가지며, 해당 슬릿보다 배럴 내의 유동 피스톤에 연결된 드라이버의 선단이 돌출된다. 슬릿은 스틸 밴드로 밀봉되도록 되어 있는 소위 로드리스 실린더에 있어, 배럴의 슬릿을 사이에 끼운 양측의 측벽의 한쪽에는 그 한쪽의 측벽으로부터 하방으로 연장되는 측벽의 하방부에 베이스를 일체로 돌설(突設)하고, 그 베이스 위에 피스톤의 축심과 평행한 막대 형상의 안내 레일을 일체로 돌설한다. 이 안내 레일에는 상기 슬릿의 폭 방향의 양쪽 외측에 상기 축심과 평행한 안내면을 각각 구비하고, 이들의 안내면에 안내되는 안내면을 갖는 안내자를 상기 드라이버에 마련한 것이 특징인 압유체 실린더이다.



[참고도 2]

피고는 정당한 권원 없이 수지제 밴드를 구비하는 압유체 실린더를 제조 및 판매하고 있었습니다. 피고의 제품은 스틸 밴드를 구비하고 있지 않기 때문에, 실용신안등록 제2035182호의 실용신안등록청구의 범위에 기재된 구성요소와는 일부 상이한 압유체 실린더를 실시한 것이 됩니다. 따라서, 피고에 의한 행위에 대하여 직접침해는 성립하지 않습니다. 그러므로, 재판소는 균등침해에 해당하는지 아닌지를 판단했습니다. 볼스플라인 최고재판소 판결에서 판시된

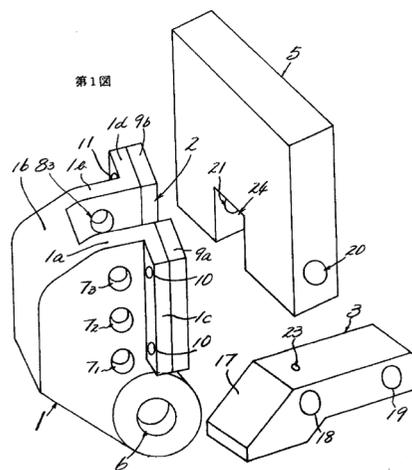
5개의 요건을 차례로 검토한 결과, 재판소는 피고의 제품이 이 5개의 요건을 모두 충족한다고 인정하고, 실용신안권 침해(균등침해)에 해당한다고 판단했습니다.

다. 제사기(製砂機) 해머 사건(오사카 지방재판소 1989년 4월 24일 판결)

제사기 해머 사건에 있어서의 등록실용신안(실용신안등록 제1270373호)은 참고도 3에 나타나는 바와 같이, 제사기의 해머에 관한 것입니다. 이 등록실용신안은 아암과 해당 아암에 부착체를 개재하여 장착한 타격판을 구비하고, 타격판만을 교환할 수 있게 한 제사기의 해머에 관한 것입니다.

실용신안등록 제1270373호의 청구항의 기재는 다음과 같습니다.

전(前)측면에 안내홈을 길이 방향으로 형성하고, 이 안내홈의 홈 바닥면에 계지 오목부를 수단 형성하며, 이 계지 오목부에 대응하여 안내홈 양측판에 부착 구멍을 수단 형성한 아암과 상기 안내홈에 직각으로 삽입하여 계지 오목부에 적합한 내단부를 하단의 계지 오목부에 계지시킨다. 또한, 중간부의 부착 구멍과 상기 양측판의 부착 구멍에 고정간 등을 삽입 통과하여 착탈이 자유롭게 지착하고, 선부를 아암 전측면으로부터 돌출시킨 부착체와 긴 두께판 형상으로 형성한다. 더불어, 상부 후측면의 중앙에 형성한 오목부를 상기 부착체의 돌출부에 떼어냄 가능하게 감합 고착하고, 상부를 아암 선단으로부터 돌출시킨 타격판으로 이루어진 제사기의 해머이다.



[참고도 3]

피고는 등록실용신안의 실시품인 해머에 있어서의 타격판의 교체 부품과 동일 형상 및 치수인 타격판을 정당한 권원 없이 제조 및 판매하고 있었습니다. 실용신안등록 제1270373호의 실용신안등록청구의 범위에는 타격판 이외의 해머의 구성요소도 기재되어 있었기 때문에, 실용신안등록청구의 범위에 기재된 구성요소의 전부를 구비하는 물건을 실시하고 있지는 않습니다. 즉, 피고에 의한 타격판의 제조 판매 행위는 직접침해에 해당하지 않습니다.

그러나 피고는 등록실용신안에 따른 해머의 '제조에만' 사용하는 타격판을 제조 판매하고 있었습니다. 이와 같은 행위는 실용신안권을 침해하는 것으로 간주되기 때문에, 재판소는 피고에 의한 타격판의 제조 판매 행위가 실용신안권 침해(간접침해)에 해당한다고 판단했습니다.

(3) 실용신안권이 침해된 경우의 대처법

실용신안권이 침해된 경우의 대처법은 특허권이 침해된 경우의 대처법과 기본적으로 동일합니다. 단, 실용신안권자가 실용신안권을 행사하기 위해서는, 권리의 유효성에 관한 객관적인 판단 재료인 실용신안 기술평가서를 제시하여 경고한 후가 아니라면 그 권리를 행사할 수가 없습니다. 실용신안권은 1994년의 법개정에 의해 실체심사를 거치지 않고 부여되게 되었습니다. 그렇기 때문에, 권리의 남용을 방지하며 제3자에게 예측할 수 없는 불이익을 부여하는 것을 회피하기 위하여, 실용신안권자는 실용신안 기술평가서를 제시하여 경고한 후가 아니라면, 그 권리를 행사할 수 없는 것으로 되었습니다.

따라서, 실용신안권자는 권리를 행사할 경우, 실용신안 기술평가서를 입수할 필요가 있습니다. 실용신안 기술평가서를 입수한 후에 실용신안 기술평가서의 평가 결과를 확인하고, 그 평가 결과가 긍정적인 경우에 한하여 상대방에 대해 권리를 행사할 수 있습니다. 따라서, 실용신안권이 침해되었다는 통지(경고)를 할 때에는, 긍정적인 실용신안 기술평가서를 제시할 필요가 있습니다.

1994년의 법개정 이전	1994년의 법개정 이후
실체심사 있음.	실체심사 없음. (실용신안 기술평가서를 제시하여 경고한 후 가 아니라면 권리를 행사할 수 없음.)

(4) 경고서가 도착한 경우의 대처법

경고서가 도착한 경우의 대처법에 관해서도, 특허권이 침해된 경우의 대처법과 기본적으로 동일합니다. 단, 실용신안 기술평가서가 첨부되어 있을 것, 실용신안 기술평가서의 평가 결과가 긍정적인 것을 확인할 필요가 있습니다. 예를 들어, 실용신안 기술평가서가 첨부되어 있지 않은 경우에는 부당한 권리 행사가 됩니다.

(5) 타인의 실용신안권을 침해하지 않기 위해

타인의 실용신안권을 침해하지 않기 위한 대책에 대해서도 타인의 특허권을 침해하지 않기 위한 대처법과 기본적으로 동일합니다.

3

디자인권 침해



(1) 디자인권 침해의 판단 기준

디자인권 침해가 되는 것은 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 정당한 권원없이 실시한 경우입니다. 디자인권 침해에서는 대상 제품이 등록 디자인과 유사한지 아닌지가 쟁점이 되는 경우가 많다고 할 수 있습니다. 여기에서 디자인이란, 물품의 형상 등(건축물이나 화상을 제외함)인 점에서, 대상 제품이 등록디자인과 유사한지 아닌지를 판단할 때에는 물품이 유사한지 아닌지 및 형상 등이 유사한지 아닌지가 판단됩니다.

물품이 유사한지 아닌지는 일반적으로 물품의 용도와 기능으로 판단됩니다. 용도 및 기능이 동일하면 동일 물품이라고 판단되지만, 용도 및 기능이 동일하지 않는 경우에도 용도 및 기능에 공통성이 있으면 물품은 유사하다고 생각되고 있습니다. 또한, 용도가 동일하고 기능이 상이하더라도, 물품에 있어서 유사하다고 판단되는 경우가 있습니다.

형상 등이 유사한지 아닌지를 판단할 때에는, 일반적으로 등록디자인의 요부(수요자의 주의를 끄는 디자인의 주요 부분)를 인정합니다. 그리고, 요부가 공통되는지 아닌지를 중심으로 대상 제품과 등록디자인을 전체 관찰하고, 공통의 미감을 갖는지 아닌지를 고려하여 대상 제품이 등록디자인의 유사 범위에 속하는지 아닌지를 판단하게 됩니다.

대상 제품의 디자인에 따른 물품이 등록디자인에 따른 물품과 동일 또는 유사하며, 대상 제품의 디자인에 따른 물품의 형상 등이 등록디자인에 따른 물품의 형상 등과 동일 또는 유사한 경우, 이러한 대상 제품을 정당한 권원 없이 실시하는 행위는 디자인권 침해에 해당됩니다. 이러한 침해의 경우는 ‘직접침해’라고 불립니다.

특허권과 마찬가지로, 직접침해에 해당하는 행위 이외의 행위를 행한 경우라도 디자인권 침해를 유발할 우려가 높은 행위로서 일정한 조건을 충족시키는 행위는 디자인권을 침해하는 것으로 간주됩니다. 예를 들어, 등록디자인 또는 이에 유사한 디자인에 따른 물품의 제조에만 사용하는 것을 정당한 권원 없이 제조 및 판매 등 하는 행위는 디자인권 침해에 해당합니다. 이 경우의 침해는 ‘간접침해’라 불리고 있습니다.

타인의 등록디자인 또는 이에 유사한 디자인을 이용하는 디자인을 정당한 권원 없이 실시한 경우도 디자인권의 침해가 됩니다. 디자인의 이용이란, 타인의 등록디자인 또는 이에 유사한 디자인을, 그 특징을 파괴하는 일 없이 자기의 디자인 중에 받아들인 디자인을 말합니다. 예를 들어, 부품에 관한 등록디자인이 있는 경우에 그 부품을 그대로 포함하는 완성품의 디자인은, 해당 부품에 관한 등록디자인을 이용하는 디자인이 됩니다. 이 경우, 부품의 등록디자인과 완성품의 디자인은 일반적으로 비유사의 디자인이라고 판단되지만, 완성품의 디자인을 실시하면 필연적으로 부품의 등록디자인을 실시하게 되기 때문에, 이용 관계에 의한 디자인권의 침해가 성립하게 됩니다.

그렇다면, 어떠한 경우에 디자인권이 침해가 되는지, 여러분의 이해를 돕기 위해 이하에 몇 가지 디자인권 침해 사례를 소개하겠습니다.

(2) 디자인권 침해 사례

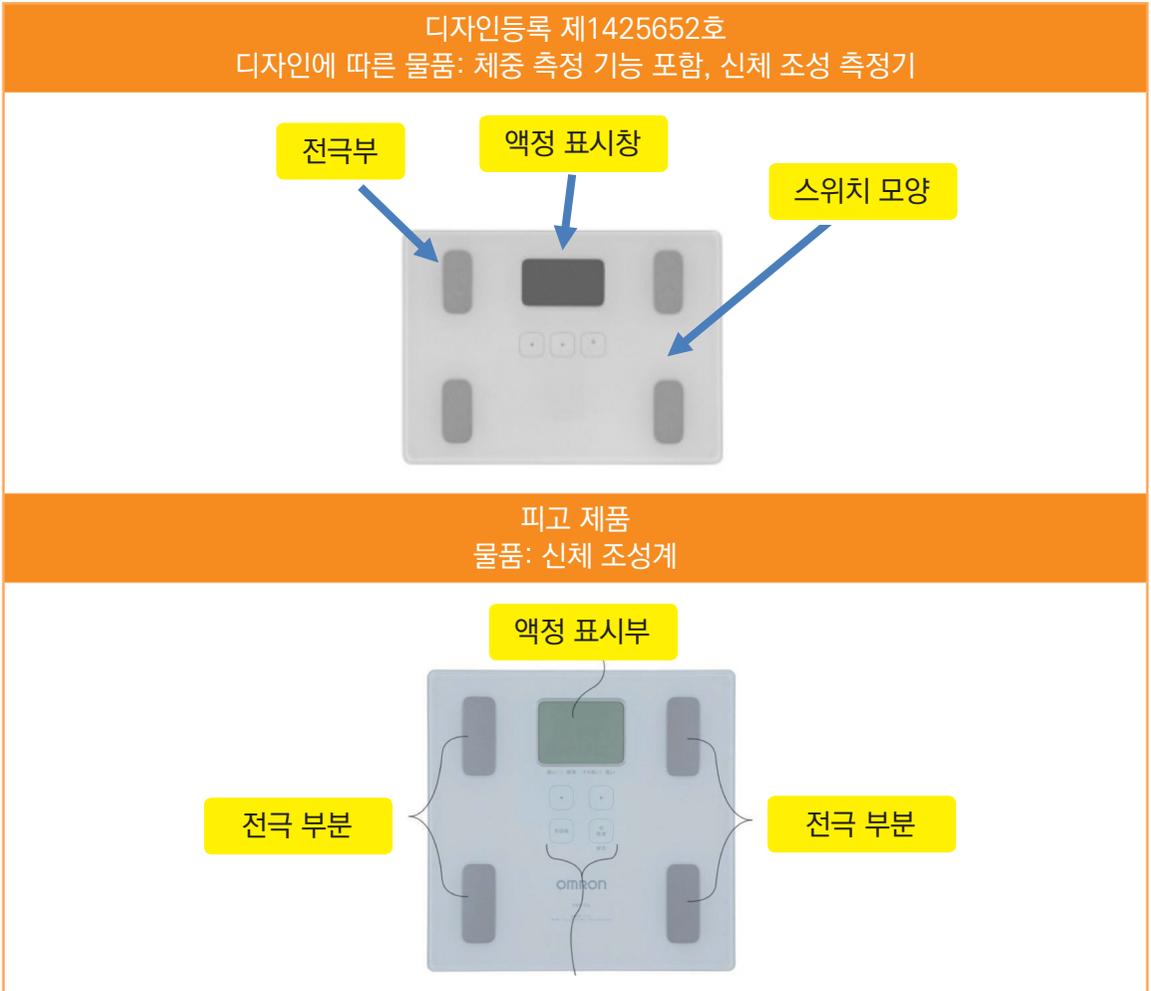
가. 체중 측정기가 있는 신체 조성 측정기 사건(도쿄 지방재판소 2015년 2월 26일 판결)

체중 측정기가 있는 신체 조성 측정기 사건에 있어서의 등록디자인(디자인등록 제1425652호)은 대비표 1에 나타나는 바와 같이, 체중 측정 기능이 포함된 신체 조성 측정기에 관한 것입니다. 그에 대한 피고의 제품은 신체 조성계였습니다. 따라서, 디자인에 따른 물품은 실질적으로 동일하다고 할 수 있습니다.

다음으로, 디자인에 따른 물품의 형상 등에 대해서입니다만, 재판소는 등록디자인의 요부가 4개의 세로로 긴 사각형의 전극부와, 가로로 긴 사각형상의 액정 표시창, 사각형의 스위치 모양

과 측면으로부터 본 구조라고 인정했습니다. 더욱이, 피고 제품과 등록디자인에는 요부가 공통되고 있기 때문에, 피고 제품의 형상 등이 등록디자인의 형상 등과 유사하다고 판단했습니다. 그 결과, 피고 제품의 생산 등이 디자인권의 침해(직접침해)에 해당한다고 판단되었습니다.

[대비표 1]



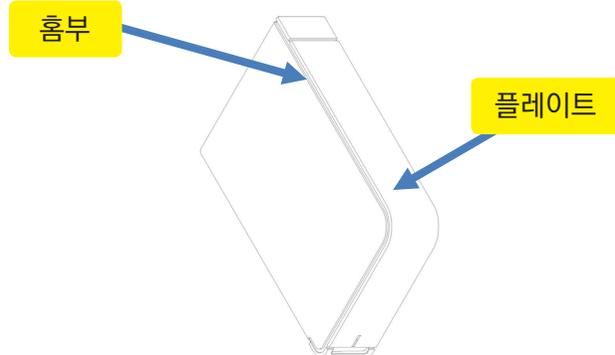
나. 버팔로 하드디스크 사건(오사카 지방재판소 2020년 5월 28일 판결)

버팔로 하드디스크 사건에 있어서의 등록디자인(디자인등록 제1409214호)은 대비표 2에 나타나는 바와 같이, 데이터 기억기에 관한 것입니다. 그에 대한 피고 제품은 데이터 기억기였습니다. 따라서, 디자인에 따른 물품은 동일하다고 할 수 있습니다.

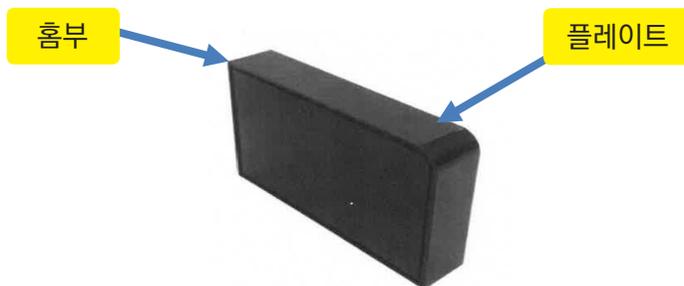
다음으로, 디자인에 따른 물품의 형상 등에 대해서입니다만, 재판소는 등록디자인의 요부가 흠부와 플레이트의 형상이라고 인정했습니다. 나아가, 피고 제품과 등록디자인에서는 요부가 공통되기 때문에, 피고 제품의 형상 등이 등록디자인의 형상 등과 유사하다고 판단했습니다. 그 결과, 피고 제품의 제조 판매 등이 디자인권의 침해(직접침해)에 해당한다고 판단되었습니다. 또한, 피고는 데이터 기억기의 케이스도 정당한 권원 없이 제조 판매하고 있었습니다. 이 케이스는 피고 제품인 데이터 기억기의 '제조에만' 사용되는 점에서 피고에 의한 케이스의 제조 판매 행위도 디자인권을 침해하는(간접침해) 것이라고 간주되었습니다.

[대비표 2]

디자인등록 제1409214호
디자인에 따른 물품: 데이터 기억기



피고 제품
데이터 기억기



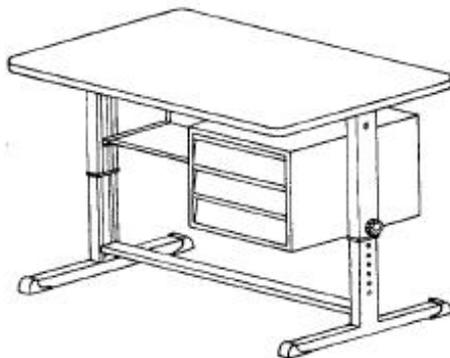
다. 학습 책상 사건(1971년 12월 22일 판결)

학습 책상 사건에 있어서의 등록디자인(디자인등록 제284774호)은 대비표 3에 나타나는 바와 같이 책상에 관한 것입니다. 그에 대한 피고 제품은 학습 책상이었습니다. 따라서 디자인에 따른 물품은 동일하지 않습니다. 또한, 형상적으로는 등록디자인이 책장 부분을 구비하지 않는 것인 것에 비하여, 피고 제품은 책장 부분을 구비하고 있었습니다. 이 책장 부분의 유무에 따라, 재판소는 등록디자인과 피고 제품이 상이한 미관을 가진다고 판단했습니다. 그 결과, 피고 제품은 등록디자인과 유사하지 않다고 판단되었습니다.

그러나, 책상 부분에만 착안하면, 등록디자인과 피고 제품에 따른 책상 부분에서는 상이점은 있으나, 그 상이점은 미세한 차이에 지나지 않는다고 판단되었습니다. 그렇다면, 피고 제품은 등록디자인의 특징을 파괴하는 일 없이 그대로 포함하고 있으며, 피고 제품의 책상 부분은 책장 부분과 외관상 명확하게 구별할 수 있게 됩니다. 이러한 피고 제품을 제조하면, 필연적으로 등록디자인에 따른 책상을 제조하게 됩니다. 그 결과, 피고에 의한 피고 제품의 제조 판매 행위는 실질적으로 등록디자인을 제조 및 판매하는 결과가 되고, 피고 제품은 등록디자인과 이용 관계에 있기 때문에 디자인권을 침해한다고 판단되었습니다.

[대비표 3]

디자인등록 제284774호
디자인에 따른 물품: 책상



피고 제품
학습 책상

책장부분



(3) 디자인권이 침해된 경우의 대처

디자인권이 침해된 경우의 대처법은, 특허권이 침해된 경우의 대처법과 기본적으로 동일합니다.

(4) 경고서가 도착한 경우의 대처법

경고서가 도착한 경우의 대처법에 대해서도, 특허권이 침해된 경우의 대처법과 기본적으로 동일합니다.

(5) 타인의 디자인권을 침해하지 않기 위해

타인의 디자인권을 침해하지 않기 위한 대책에 대해서도, 타인의 특허권을 침해하지 않기 위한 대처법과 기본적으로 동일합니다.

4

상표권 침해



상표권은, 동일한 지적재산권이라도 특허권·실용신안권·디자인권과는 조금 상이한 개념을 가진 권리입니다. 상표는 상품에 붙이는 상표나 상품명, 판매자의 성명 또는 상호인 경우가 많습디만, 상표법이 보호하는 것은 문자나 도형만이 아닙니다. 일본의 상표법의 보호 대상은 '상표를 사용하는 자의 업무상의 신용'이며 '수요자의 이익'인 것으로 규정되어 있습니다.

어떤 비즈니스라도 고객의 신뢰가 바탕이 되어 제품 및 서비스의 구매가 이뤄질 수 있는 것이고, 이는 나아가 이익을 창출하며 사업을 발전시킬 수 있습니다. 예를 들어, 이탈리아의 유명 브랜드 '구찌(GUCCI)'의 가방이 고액으로 거래되는 이유 중 하나는 'GUCCI'라는 상표의 신뢰성이 높은 점 또한 일부 구매에 기여하고 있다고 볼 수 있습니다. 오랜 세월 고품질로 디자인성이 높은 백을 계속해서 제공해 온 결과로써, 'GUCCI'는 단순한 상호가 아닌 품질을 보증하는 상표가 되었습니다. 상표법이 보호하는 것은 'GUCCI'라는 단순 문자열이 아닌, 'GUCCI' 상표에 결부된 '신용'인 셈입니다. 수요자(고객)는 'GUCCI'라는 브랜드를 신용하여 상품을 구입합니다. 그렇기 때문에 조약품에 'GUCCI'라는 헛갈리는 상표를 붙여서 파는 사업자가 있다고 가정한다면, 구찌사의 사업의 방해가 될 뿐만 아니라, 잘못 구입한 고객에게도 손실을 주게 됩니다. 상표법은 'GUCCI'라는 등록상표를 보호함으로써, 사업자인 구찌사가 구축해 온 신용을 보호하고, 동시에 브랜드를 신뢰하여 상품을 선택하는 수요자의 이익도 보호하게 되는 것입니다.

(1) 상표권 침해의 판단 기준

이와 같이, 상표에는 제조원·판매원을 나타내는 '출처 표시'라는 역할 이외에도, 그 상표를 부착하는 것으로 일정한 품질을 약속하는 '품질 보증'의 기능도 있습니다. 더불어, 그 상표를 표지로 수요자가 상품을 찾아 구입하는 것이기 때문에, '광고 선전'의 기능도 잇따르게 됩니다.

따라서, 상표권 침해의 문제를 생각할 때 이러한 상표의 세 기능, 1. 출처 표시, 2. 품질 보증, 3. 광고 선전이 훼손되어 있는지 아닌지가 키포인트가 됩니다.

가장 자주 보이는 상표권 침해는 ‘출처 표시’ 기능을 훼손하는 경우, 즉 동업자가 비슷한 상표를 사용했기 때문에 고객의 입장에서 보아 도대체 누구의 비즈니스인지가 헷갈리게 되어버리는 경우에 인정됩니다. 상표를 등록하여 이미 비즈니스를 전개하고 있는 선행 권리자가 있고, 신규 참여자가 그 등록상표와 비슷하게 만든 상표를 사용하여 수요자를 혼란시켜 선행 권리자의 이익을 가로채버리는 바와 같은 케이스가 전형적입니다. 상표가 비슷해도 사업 내용이 전혀 상이하다면 사업이 공존할 수 있고, 고객에게 있어서도 헷갈리지 않기 때문에 문제가 되지 않습니다.

그러므로, 상표법에서는 1. 침해자의 상표가 등록상표와 동일 또는 유사한 것, 2. 침해자의 상품 또는 역무(서비스)가 등록상표의 지정 상품 또는 역무와 동일, 혹은 유사한 것 중, 두 가지 조건을 모두 만족시킨 경우에 한하여 상표권 침해를 인정하고 있습니다. 후술하는 ‘켄트 브로스 사건’이 전형적인 예입니다.

한편, 상표권에 있어서도 사업 내용이 상호 비슷하지만 침해로 인정되지 않는 경우가 있습니다. 예를 들어, 일본에서 ‘도요타’는 그다지 희귀하지 않은 성씨 중 하나이기 때문에, ‘도요타’라는 성씨를 가진 사람이 본명을 사용하여 ‘도요타자동차주식회사(TOYOTA)’라는 회사를 설립하여 중고차를 판매하고 있어도, 그것이 기업명으로서 두드러지지 않도록 표시되어 있습니다. 또한, 도요타씨에게 부정 경쟁의 의도가 없는 경우에는, 우리가 익히 아는 유명한 도요타자동차주식회사가 소유하는 ‘TOYOTA’라는 등록상표를 침해하게 되지 않습니다. 도요타씨는 자신의 본명인 ‘도요타’를 회사명의 일부로서 사용하고 있는 것에 지나지 않으며, 상품 및 서비스의 출처 표시로써 사용 중이라고는 말할 수 없기 때문입니다.

반면, 타인의 등록상표와 비슷한 상표를 자신의 상품에 사용한 것은 아니더라도 재판상 상표권 침해가 인정되는 케이스도 있습니다. 예를 들어, 타인의 상표가 붙여진 채 상품을 가공·개조하여 재판매하는 것은 상표권의 침해가 될 수 있습니다. 상표의 출처 표시 기능 및 품질 보증 기능을 해치게 되기 때문입니다. 하기의 ‘애프터 다이아 사건’은 이 경우의 전형적인 예시입니다.

앞서 다른 권리들과도 마찬가지로, 여러분의 이해를 돕기 위하여 상표권 또한 이하 구체적인 상표권 침해의 판례를 들어 설명하겠습니다.

(2) 상표권 침해 사례

가. 전형적인 침해 사안

‘켄트 브로스 사건’(도쿄 지방재판소 2022년 1월 31일 판결)

상표권자가 아닌 제3자가 선행등록상표와 유사한 상표를 등록된 상품과 동일한 상품에 대해서 사용하고 있었던 안건입니다. 상표권자가 소송을 제기하여, 침해 행위의 금지가 인정되었습니다.

1) 사안의 개요

본 건의 원고는 이하의 등록상표를 소유하고 있습니다.

[원고 등록상표 1]

- 상표: 등록 0653109호
- 등록일: 1964년 9월 16일

KENT

- 구분: 제16류, 제20류, 제21류, 제22류, 제24류, 제25류
- 지정 상품: 제25류(의류) 등, 기타 생략

[원고 등록상표 2]

- 상표: 등록 5037926호
- 등록일: 2007년 4월 16일

Kent

- 구분: 제25류
- 지정 상품: 의류

원고는 의료용 섬유 제품 및 피혁 제품의 제조, 판매 및 수입을 주 업무로 다루는 주식회사입니다. 상표 'KENT'는 일본의 저명한 디자이너가 1963년경으로부터 개발·판매 개시한 노포 브랜드이며, 몇 번의 이전을 거쳐 원고가 상표권을 얻었습니다. 그 꾸준한 인기 덕에, 2000년 이후에는 큰 소매 체인인 '이토요카도(Ito Yokado)'에 라이선스 공여하여 판매를 위탁하고 있으며, 'KENT'는 남성 의류 브랜드로써 전국적으로 널리 알려진 브랜드라고 말할 수 있습니다.

한편, 피고는 이하의 상표를 소유하고 있습니다.

[피고 등록상표 1]

- 상표: 등록 5225111호
- 등록일: 2009년 4월 24일

KENT BROS.
ケントブロス

- 구분: 제25류
- 지정 상품: 양복 등, 기타 생략

피고가 실제로 남성 의류에 사용하고 있었던 표장이 문제가 된 것은, 이들이 양복의 안쪽에 소위 '태그'로써 부착한 상표에 있습니다.

[피고 사용표장 1]



[피고 사용표장 2]





원고는 'KENT\BROS.' 등의 상표를 의류에 붙여 판매한 피고의 행위가, 원고의 2건의 상표권을 침해하는 것이라고 소송을 제기했습니다. 이에 대해 피고는 원고의 등록상표 'KENT'와 자신의 사용 표장은 유사하지 않다 반론하며, 추가적으로 위 판매 행위는 자신의 상표권에 기초한 사용이라고 항변했습니다.

2) 재판소의 판단

우선, 본 건에서는 원고의 등록상표와 피고의 사용 표장의 유사 여부가 쟁점이 되었습니다. 상표의 유사 여부는 외관(겉보기), 칭호(읽는 법), 관념(의미)의 세 포인트를 두고 판단됩니다. 그 전제로써, 각 상표에 있어 가장 주의를 끌기 쉬운 부분을 인정하고, 그에서 발생하는 칭호 및 외관, 관념 등을 비교하여 해당 상호들이 헛갈리는지 아닌지를 판단한다는 수법이 취해집니다.

• 피고의 사용표장 1에 대해서

도쿄 지방재판소에서는 상단의 'KENT'와 하단의 'BROS.'는 위, 아래의 2열 이상에 걸쳐 배치되어 있으며, 각 단어를 독립시킬 수 있으므로, 'KENT BROS.'에 비해 두 단어의 결합 정도가 약함과 중앙부에 'MARINE SPIRIT'이라는 문구가 있어 상하가 분리되어 있는 점, 'KENT' 브랜드가 의류 분야에서 상당한 주지성을 갖고 있기 때문에, 수요자는 상품의 출처 표지로서 상당히 강한 인상을 받는 것이 고려되어, 상단의 'KENT'가 하단의 'BROS.'로부터 분리되어 보인다고 판단하였습니다.

그 결과, 피고 사용표장 1에 대해서는 상단의 'KENT'로부터 '켄트'라는 칭호가 발생하며, 더불어 이토요카도가 사용하는 'Kent' 브랜드의 상품이라는 관념이 발생하는 것으로 인정되어, 두 상표는 유사하다고 판단되었습니다.

• 피고의 사용표장 2에 대해서

사용표장 1과는 달리, 피고의 사용표장 2에 있어서는 사용표장 1의 중단에 상응하는 부분이 존재하지 않지만, 애당초 'KENT'와 'BROS.'라는 두 단어의 결합 정도가 약한 점과, 나아가 'Kent' 브랜드에 주지성이 있어 상품의 식별 표지가 된다고 판단할 수 있기 때문에, 상단의 'KENT'와 하단의 'BROS.'는 역시 분리된다고 여겼습니다.

그 결과, 피고의 사용표장 2에 대해서도 사용표장 1과 마찬가지로 ‘켄트’라는 칭호 및 ‘Kent’ 브랜드의 상품 관념이 발생한다고 인정되었으며, 원고의 상표와 유사하다는 결론을 지을 수 있었습니다.

• 피고의 사용 표장에 대한 항변

또 하나의 쟁점은, 피고가 사용하는 상표가 자신이 등록한 상표의 권리범위 내에 있는지, 아닌지의 문제였습니다. 이 점에 있어서도 재판소는 피고의 주장을 거절하였습니다.

피고의 사용표장 1과 등록상표를 비교하면, 사용 표장에는 중단에 ‘MARINE SPIRIT’이라는 로마자가 포함되는 점, ‘KENT’와 ‘BROS.’가 상하 2단으로 나뉘는 점, 문자가 명조체 모양이 아닌 손글씨 풍의 터치인 점 및 ‘켄트 브로스’라는 가타카나를 포함하지 않는 점에 있어서 외관상 상이합니다. 또한, 피고의 사용표장 2에는 ‘MARINE SPIRIT’이라는 로마자가 포함되진 않았습디다만, 그 외의 특징은 사용표장 1과 거의 동일하여, 피고 등록상표와 비교하면 외관상 상이합니다.

따라서, 피고가 사용하는 표장과 자신이 소유하는 등록상표는 사회통념상 동일하다고 인식될 수는 없다고 판단되었습니다. 결론적으로, 피고는 자신의 상표를 사용했다고는 말할 수 없으며, 원고의 상표와 유사한 상표를 무단으로 사용한 것이 됨으로써 침해 행위가 인정되었습니다.

3) 실무상의 시사

본 건에서는 회사의 경영상태 등, 여러 가지 요인이 겹쳐 브랜드 오너가 변천을 반복했다고 하여도, 실제 상품에 상표를 붙여서 판매하고 있는 기업이 상표등록을 중요하게 생각하고, 제3자에게 마음대로 사용하게 하지 않도록 항상 눈을 번뜩이는 것의 중요성이 이해됩니다.

이를 바탕으로, 자신의 상표와 조금이라도 비슷한 상표를 사용하고 있는 타인을 발견한다면, 유사 여부에 대해서 전문가에게 상담하는 것이 바람직하다고 생각할 수 있겠지요. 위 판결과 같이, 언뜻 봐서 매우 비슷하다고는 말할 수 없어도, 상표의 주지성이나 거래의 실정을 고려하여 비슷한 상표의 사용이라고 인정되는 경우도 있습니다.

나. 상표의 기능을 침해한다고 여겨진 사안

‘애프터 다이아몬드 사건’(도쿄 지방재판소 2005년 12월 20일 판결)

본 건은 타인의 등록상표가 붙여진 상품을 무단으로 개조하여 판매함으로써, 그 타인의 상표의 가치를 깎아내리고, 출처 혼동·품질 보증과 같은 상표의 기능을 침해했다고 해석된 사안입니다.

1) 사안의 개요

원고는 저명한 브랜드 ‘까르띠에(CARTIER)’의 운영 회사입니다. ‘CARTIER’ 상표에 대해서는 이하를 포함하는 4건의 등록을 보유하고 있었습니다.

[원고 등록상표 1]

‘CARTIER’

- 상표: 등록 제0867760호
- 등록일: 1970년 8월 3일
- 구분: 제23류 (*1959년 법령 기준)
- 지정 상품: 시계, 그 외 당류에 속하는 상품

피고는 일본의 귀금속 수입 판매 회사로써, 까르띠에의 정품을 구입한 이후, 이에 가공을 더해 도쿄 및 오사카의 점포에서 판매를 실시하고 있었습니다. 고급 브랜드 ‘까르띠에’에는 각각 ‘파샤’, ‘탱크’, ‘팬테일’ 등으로 이름이 붙여진 특정 디자인의 시리즈 상품이 존재합니다만, 이러한 손목 시계의 부품(베젤, 문자반, 케이스 등)이나 귀걸이·팔찌·반지 등의 표면에 다이아몬드를 박아넣는 등의 가공을 행하여 ‘Cartier’의 로고를 붙인 채 판매하고 있었던 것입니다. 그와 동시에 ‘브랜드 조이’, ‘브랜드 오프’, ‘맨즈 브랜드’와 같은 잡지를 통해 ‘애프터 다이아’라고 칭하여 피고 제품의 광고를 게재하고 있었습니다.

원고의 정품 중에는 다이아몬드가 표면에 끼워넣어진 상품도 있습니다만, 피고가 무단으로 원고의 제품에 가공한 다이아몬드는 원고의 제품보다도 작고, 언뜻 봐서 흠집이 있는 것과 같은 품질이 나쁜 것이었습니다.

본 건에서는 피고는 완전한 위조품에 ‘Cartier’ 로고나 ‘Cartier’와 비슷한 마크를 붙였다는 것은 아닙니다. 정품에 ‘Cartier’ 본래의 상표가 붙은 상태였지만, 품질이 나쁜 다이아몬드를 박아넣는 가공을 행함으로써 제품의 품질을 바꾸어버린 상태에서 판매하고 있었던 것입니다.

이에 대하여, 까르띠에 브랜드를 소유하는 네덜란드 법인으로부터 피고의 행위는 상표권 침해라고 하여 가공한 제품의 판매 금지 및 손해배상을 요구한 것입니다.

2) 재판소의 판단

재판소는, 피고 제품의 광고에는 ‘애프터 다이아’ 등의 표시를 하고 있어 가공 상품인 것이 시사되어 있었으나, 정품으로써 다이아몬드를 붙여 가공한 것이 원고에 의해서도 판매되고 있었으며, 피고 제품이 이것과 혼동을 발생할 우려가 있는 형태인 것에 비추어 보면, 상기 표시가 있다고 하여도 피고의 행위가 원고 상표의 출처 표시 기능 및 품질 보증 기능을 해치는 것에 변함이 없다 판시했습니다.

원고는 합계 157개의 가공된 까르띠에 제품을 판매하여 1억 4,000만엔 이상의 매출을 내었습니다만, 재판을 통해 구입비·광고비·가공비 등이 상세히 검토되며 실제로 피고가 얻은 이익 분으로써 약 3,500만엔이 손해배상액으로 산정되어, 피고에게는 이에 따른 지불 명령이 내려졌습니다.

3) 실무상의 시사

본 건에는 상표법에 명기되어 있는 유형의 상표권 침해와는 상이하지만, 상표가 갖는 품질 보증 및 출처 표시의 기능을 빼앗는 결과를 낳는 행위는, 상표권의 침해 행위로서 심판받을 수 있는 점이 드러나 있습니다.

소중한 브랜드를 부착한 상품을 판매한 이후에도, 제3자가 그 브랜드를 희석하는 것과 같은 행위를 행하지 않을지 지켜보고 싶은 경우라고 할 수 있겠습니다.



다. 상표적 사용에 해당하지 않는다고 하여 침해가 인정되지 않았던 사안

‘For Brother 사건’(도쿄 고등재판소 2004년 1월 13일 판결)

본 건은 피고가 사용하는 상표 및 상품이 원고의 등록상표와 동일하다 하여도, 원고는 팩시밀리 기기 제조사이며, 피고의 제품은 원고 제품에 사용 가능한 소모품으로써의 잉크 리본이라는 관계에 있었다는 사안입니다. 피고는 자사 제품의 패키지에 ‘For Brother’, ‘브라더용’, ‘신브라더용’과 같은 표장을 붙여서 판매하고 있었습니다.

재판소는, 이러한 피고 표장은 상품을 특정하는 기능 내지 출처를 표시하는 기능으로 사용되고 있지 않은 것으로 판단하여, 상표로써 사용되고 있지 않는 이상, 상표권의 침해에는 해당하지 않는다고 하여 원고의 호소를 기각했습니다.

1) 사안의 개요

원고는 이하의 등록상표의 권리자입니다.

[원고 등록상표 1]

brother (*로고)

- 상표: 등록 제4425377호
- 등록일: 2000년 10월 20일
- 구분: 제1 내지 34류
- 지정 상품: 제16류에 ‘인자용 잉크 리본’ 포함

[원고 등록상표 2]

브라더 (*로고)

- 상표: 등록 제4425378호
- 등록일: 2000년 10월 20일
- 구분: 제1 내지 34류
- 지정 상품: 제16류에 ‘인자용 잉크 리본’ 포함

피고는 잉크 리본을 제조 및 판매하고 있습니다. 피고 제품의 상자 겉면에는 크게 ‘보통지 FAX용 잉크 리본’이라 인쇄되어 있으며, 그 옆에 ‘For brother’ 또는 ‘브라더용’과 같은 표시가 되어있었습니다.



원고 측은 피고의 행위가 그들의 상표 ‘브라더’와 ‘Brother’에 따른 상표권의 침해에 해당한다며 판매금지청구 및 손해배상청구를 행하였습니다.

2) 재판소의 판단

도쿄 지방재판소는, 피고의 표장은 상품을 특정하는 기능 내지 출처를 표시하는 기능으로 사용되고 있지 않기 때문에, 상표로써 사용되고 있지 않다고 판단하여 침해의 성립을 부정했습니다.

피고의 제품은 교환용 잉크 리본이기 때문에, 어느 제조사의 팩시밀리에 사용할 수 있는 교환 잉크 리본인지와 같은 표시는 구입자에게 있어 매우 중요한 정보입니다. 재판소는 피고의 잉크 리본 상자 겉면에 인쇄된 ‘For brother’ 및 ‘브라더용’과 같은 원고 표장을 포함하는 표시의 크기 또는 폰트와 같은 형태를 그 외의 정보, 즉 기업명 및 상품명, 모델 번호 등과 상세히 비교한 후, 일반 수요자에게 ‘For brother’, ‘브라더용’, ‘신브라더용’과 같은 표시가 ‘브라더의 팩시밀리 기기에 사용할 수 있는 잉크 리본’인 것을 나타내기 위한 표기라고 이해하는 것에 그친다고 판단했습니다.



피고의 표장은 제품의 자타 상품 식별 기능 내지 출처 표시 기능을 갖는 형태로 사용하는 행위, 즉 상표로써의 사용 행위라고 해석할 수는 없다고 하여, 원고 상표권의 침해에는 해당하지 않는다고 결론 지은 것입니다.

3) 실무상의 시사

본 건을 통해, 형식적으로 보면 타인의 등록상표를 무단으로 사용한 것처럼 보이는 사안이라도 그 상품의 성질에 비추어 보아 필요한 정보를 지극히 통상적인 표기로 나타낸 것에 지나지 않으며 상표로써의 사용을 하지 않았을 시에는 권리 침해로 판단하지 않는 경우도 있다는 것을 알 수 있었습니다.

제3자의 행위가 자신의 상표를 무단으로 사용한 것에 해당하는지, 역으로 타사로부터 '상표권 침해'라는 경고를 받은 경우라도 정말로 자사의 표시가 타인의 상표 사용에 해당하는지, 때로는 대단히 어려운 판단이 될 수 있기 때문에 전문가에게 문의하는 것이 중요합니다.

라. 기능 침해 상품의 소분과 병행 수입

‘TWG사건’ (지적재산 고등재판소 2016년 11월 24일 판결)

본 건은, 상자로 포장된 상태에서 병행 수입한 정품을 본래의 상표가 보이는 상태에서 소분하여 판매한 수입업자에 대하여 상표권자가 판매금지와 손해배상을 요구한 사건입니다.

이는 두 가지 포인트로 나누어 볼 수 있습니다. 하나는, 소위 병행 수입의 문제입니다. 일본에서는 2003년 2월 27일의 최고재판소 판결(프레드페리 사건)의 판시를 따라, ‘정품의 병행 수입’에 해당하는 경우에는 상표권의 침해를 구성하지 않는다고 여기고 있습니다. 그를 위한 요건은 이하와 같습니다.

- ① 병행 수입 상품에 붙여진 상표가 수입원인 해외에 있어서의 상표권자 또는 그 상표권자로부터 사용 허락을 받은 자에 의해 적법하게 붙여진 것

- ② 수입원인 해외에 있어서의 상표권자와 일본의 상표권자가 동일인이거나, 법률적 혹은 경제적으로 동일인과 동일시 할 수 있는 관계에 있으므로, 병행 수입 상품의 상표가 일본의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것 (즉, 상표의 출처 표시 기능이 손상되어 있지 않은 것)
- ③ 병행 수입된 상품과 일본의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품이, 그 등록상표가 보증하는 품질에 있어서 실질적 차이가 없다고 평가되는 것 (즉, 상표의 품질 보증 기능이 손상되어 있지 않은 것)

반대로 이들의 요건을 하나라도 충족하지 못하는 병행 수입 상품은 상표권을 침해한 제품이 되지만, 본 건의 피고 상품의 경우에는 모든 요건을 충족시킨다고 하여 위법성이 조각(阻却)된다고 판단되었습니다.

또 하나의 포인트는, 상품을 소분함으로써 상표의 품질 보증 기능이 손상되었는지 어떤지의 문제입니다. 원고의 상품은 개별 포장된 티백이었기 때문에, 포장된 상태인 제품을 상자로부터 꺼내어 비닐봉지로 바꾸어 넣었다고 해도 품질은 변화하지 않는다고 판단되었습니다.

1) 사안의 개요

원고는 이하의 등록상표의 권리자입니다.

[원고 등록상표 1]



- 상표: 등록 제5340591호
- 등록일: 2010년 7월 23일
- 구분: 제21류, 제30류, 제43류
- 지정 상품: 제30류(홍차 등), 기타 생략



수입 시 원고의 상품은 각 종류별로 20개씩 상자에 채워넣어진 상태였습니다. 피고는 상자에 포장되어 있었던 상품을 꺼내어 20개씩 투명한 비닐봉지에 채운 후, 품명·원재료명·내용량·유통기한 등을 기재한 스티커를 봉지에 부착하여 판매했습니다.

[피고 상품 및 사용표장]

(*참조: 재판 자료 피고 포장 목록)



또한, 원고가 국내에서 판매하는 상품은 투명한 비닐로 포장된 선물용 상자 속에 포장 봉지가 채워져 있습니다.

2) 재판소의 판단

재판소는, 피고의 상품은 원고로부터 제3자를 거쳐 피고가 수입하고, 외관 및 내용이 바뀌는 일 없이 판매되었기 때문에, 피고상품의 포장 봉지에 기재된 표장은 원고가 붙인 채인 상태이므로 국내의 등록상표인 원고의 상표와 동일한 출처를 표시하는 것이라고 판단했습니다. 또한, 피고의 상품은 원고에게 있어 제조된 형태 그대로의 상태로 유통된 것이기 때문에, 피고상품의 품질 관리를 원고가 직접적으로 행할 수 있다고도 인정되며, 피고의 상품과 원고가 판매하는 상품이 원고의 상표가 보증하는 품질에 있어서 실질적으로 차이가 없다고 할 수 있다고 판단하였습니다. 따라서, 피고의 상품 수입 및 판매는 소위 정품의 병행 수입이라고 볼 수 있으며, 실질적으로 위법한 병행 수입 행위는 아니라고 판시했습니다.

또한 재판소는, 피고의 상품은 밀봉된 포장 봉지 내에 찾잎이 넣어진 것이므로, 피고가 이것을 상자로부터 꺼낸 후 20개씩 투명한 봉지에 넣은 행위에 그치며, 피고의 상품 그 자체에는 개변을 가하고 있지 않기 때문에, 그 포장 방법에 의해 홍차의 품질에 즉시 영향을 끼친다고는 생각하기 어렵다고 판단했습니다. 더불어, 본 건의 증거상, 원고가 포장 상자에 채워서 판매하는 상품과, 상기한 바와 같이 피고가 포장한 상품이 그 포장 방법 혹은 유통, 보관 등의 상황에 따라 홍차(찾잎)로써의 품질에 변이를 주고 있다고 볼 순 없다고 판단하여, 원고의 청구를 모두 기각했습니다.

3) 실무상의 시사

• 병행 수입

병행 수입이 즉시 상표권 침해로 이어지는 것은 아니며, 사안에 따라 병행 수입된 상품이 상표권자의 상품과 동일한 출처를 표시하는 기능을 다하고 있는지, 또한 상표권자의 품질관리가 미칠 수 있는지와 같은 점을 구체적으로 검증하여 비로소 그 병행 수입이 위법인지 어떤지가 판단됩니다.

자사의 상품을 일본에서 판매함에 있어서, 병행 수입 업자의 상품이 발견된 경우에는, 전문가에게 의뢰하여 개별적 및 구체적으로 위법성을 검토하여, 판매금지 또는 손해배상청구가 가능한지에 대해 판단합니다. 물론 일본에 상표를 등록하고 있는 것이 권리행사의 대전제이기 때문에, 일본 시장에 진출하는 전에 상표등록출원을 실시해 두는 것이 바람직하다고 할 수 있습니다.

• 상품의 소분

일반적으로 상표권자가 상표를 붙여서 기 유통한 상품은, 상표가 붙여진 채 이리저리 유통이 가해져도 출처의 혼동이나 품질 오인의 문제는 일어나지 않는다고 판단됩니다. 단, 상품을 권리자의 허가 없이 소분하여 재판매하는 행위는, 상품의 품질을 바꾸어버리는 경우가 있습니다. 품질이 변경되었으나 본래의 상표가 부착된 상태에서는 소비자에게 있어서도 불이익으로 작용되고, 권리자의 브랜드 가치를 손상하기 때문에, 경우에 따라서는 상표권 침해가 인정됩니다.

본 건에서는 상품이 이미 개별 포장된 티백이었기 때문에, 그대로 바꾸어 넣어도 품질은 변하지 않는다고 판단되었으나, 과거에는 비료나 트리트먼트제의 소분 판매가 상표권 침해라고 여겨진 판례가 있습니다.

마. 인터넷몰상의 상표권 침해 주체

‘츄파춥스 사건’(지적재산 고등재판소 2012년 2월 14일 판결)

본 건에서는 상기의 ‘사건 가.’ 내지 ‘사건 라.’와는 조금 상이한, ‘침해의 주체는 누구인지’라는 관점에서 상표권 침해 사건을 소개하겠습니다. 원고는 이탈리아의 과자 제조사, 피고는 인터넷 쇼핑몰 ‘라쿠텐(Rakuten)’의 운영 회사 라쿠텐 주식회사입니다.

‘라쿠텐’은 일본에서 아마존(Amazon)과 동등, 또는 그 이상의 매출을 자랑하는 거대 인터넷 쇼핑몰입니다. 원고는 ‘라쿠텐’에 있어, 원고가 상표권을 갖는 ‘Chupa Chups’의 로고가 들어간 제조가가 원고가 아닌 상품이 무단으로 판매되고 있는 것을 발견하고, 상표권 침해를 이유로 하여 판매금지 및 손해배상을 요구하여 도쿄지방법재판소에 제소했습니다. 도쿄지방법재판소는, 라쿠텐은 상품의 판매 주체가 아니라고 판단하여 원고의 청구를 기각했기 때문에, 원고가 이것에 불복하여 지적재산고등재판소에 항소하였으나, 지적재산고등재판소에서도 항소인의 패소가 확정된 케이스입니다.

1) 사안의 개요

[원고 등록상표 1]



- 상표: 등록 제4296505호
- 등록일: 1999년 7월 16일

- 구분: 제25류
- 지정 상품: 양복 및 코트 등, 이하 생략

['라쿠텐' 상에 피고가 운영하는 쇼핑몰 내 상품: 영유아용 턱받이]

(*참조: 재판 자료 상품 목록)



2) 재판소의 판단

지적재산 고등재판소는, “해당 웹 페이지의 운영자는 단순히 출점자의 웹 페이지 개설을 위한 환경 등을 정비하는 것에 그치지 않으며, 운영 시스템의 제공·출점자로부터 출점 신청의 허락 여부와 출점자의 서비스 일시정지 및 출점정지 등의 관리·지배를 행하여, 출점자로부터의 기본 출점료나 시스템 이용료의 수령 등의 이익을 받고 있는 자이다. 이들이 출점자에 의해 상표권 침해가 일어난 것을 인지했을 시 또는 인지를 인정할 만한 상당한 이유가 있는 상태에 이르렀을 때는, 합리적 기간 이내에 웹 페이지 상의 침해 내용 삭제가 이루어지지 않는 한, 상기 기간이 경과한 이후에 상표권자가 웹 페이지의 운영에 대해 상표권 침해를 이유로 하는 판매 금지청구 및 손해배상청구를 행할 수 있다고 해석하는 것이 상당하다.”라고 판시했습니다. 즉, 실제로 침해품을 판매하고 있는 출점자가 아닌, 말하자면 인터넷 상의 장소를 빌려주는 것을 행하고 있을 뿐인 쇼핑몰 관리자의 경우에도, 출점자에 대하여 일정한 관리를 행하여 이익을 취득하고 있는 경우에는 상표권 침해의 주체가 될 수 있다는 판단입니다.

단, 본 건에서 라쿠텐은 상표권 침해의 사실을 인지하였을 당시로부터 8일 이내에 침해품을 해당 웹 페이지 상에서 삭제한 것을 고려하여, 재판소는 결과적으로 라쿠텐이 침해의 책임을 지는 것으로는 인정하지 않았습니다.

3) 실무상의 시사

본 건에서는, 인터넷 쇼핑몰 상에서 침해품을 발견한 경우, 일정 조건을 충족시키면 전자상거래 플랫폼의 관리자에게도 침해 책임을 물을 수 있는 것이 시사되었습니다. 재판상의 일정 조건이란 1. 플랫폼이 출점자를 관리·지배하며, 2. 출점자로부터 이익을 얻고 있으며, 3. 출점자에 의한 상표권 침해를 인지하였을 때부터 합리적 기간 내에 해당 플랫폼이 침해 상품을 삭제하지 않을 시의 세 가지로 이해할 수 있습니다.

이 중, 조건 3에 대해서는 구체적으로 상표권자가 플랫폼 운영자에게 침해품이 출품되어 있는 것을 통지했을 때라고 해석됩니다. 다만, 정말로 침해품인지는 플랫폼 측에서도 조사를 실시할 의무가 있기 때문에, 이러한 통지를 행하여도 즉시 삭제된다고는 할 수 없습니다. 플랫폼 측이 상표권자에 의한 통지에 재빠르게 대응하여 사실 관계를 조사하고, 침해의 혐의가 농후한 물품을 삭제할 필요가 있습니다만, 상표권자로서도 침해의 증거를 수집하는 노력이 필요합니다. 적절한 통지를 행한다고 하여도 플랫폼 관리자가 침해품을 삭제하지 않을 경우에는, 본 건과 같이 플랫폼의 관리자를 소송하는 방법 또한 시야에 들 수 있습니다.

또한, 당연히 침해품을 출품한 자가 직접적인 침해자에 해당되기 때문에, 1차적으로는 출품자에 대해 경고를 행하여 침해 행위를 중지시키는 것이 중요합니다. 그러나, 인터넷 플랫폼의 출품자와 연락 및 접촉할 방도가 없어, 경고를 내리는 것이 어려운 경우도 있습니다. 그러한 경우에는 출품된 상품을 스스로 구입해보는 등을 통해, 물품을 송부한 출하처 및 연락처를 알 수 있는 경우가 있습니다. 이도 마찬가지로 변리사 등의 지적재산 전문가에게 상담하는 것이 중요합니다.

(3) 상표권이 침해된 경우의 대처법

이제까지 상기를 통하여 여러 침해 사례를 살펴보았습니다만, 가장 전형적인 상표권 침해는 '자사 제품이 아닌 상품에 자사의 등록상표와 헷갈리는 상표가 붙여져 있는 경우'입니다. 자신의 권리를 지키기 위해서는 특히 인터넷상의 쇼핑몰 등을 주시하고, 등록상표를 무단으로 사

용하는 제3자가 없는지 주의를 기울이지 않는 것이 가장 중요합니다. 침해 우려 사례를 발견하면 즉시 전문가에게 상담하고, 상대방 측에 경고서를 내는 것이 기본적인 대처법입니다. 침해로 보이는 상품이 1건이라고 한들, 그에 대한 책임을 물을 수 있습니다.

이에 대해 전문가는 1. 상표가 유사한가, 2. 상품은 등록상표의 지정 상품과 동일 또는 유사한가, 3. 상대방은 그 상표를 출처 식별·품질 보증과 같은 상표적 기능을 발휘하기 위해 사용하고 있는가의 세 가지 포인트를 중심으로, 경고서를 낼 수 있는 사안인지에 대해 검토합니다. 그 외, 상대방이 정말로 제3자인지(자사와 어떠한 관계도 없는지), 상대방에게 상표권이 없는지 등도 확인합니다. 의외로 간과하기 쉬운 부분은 상표권의 유효성입니다. 등록상표가 유효하게 존속하고 있는지, 또한 자사가 지정 상품에 대해 사용하고 있는지도 확인이 필요합니다. 자사가 등록하고 있어도 일정 기간동안 상표를 사용하고 있지 않은 경우, 상대방으로부터 불사용인 것을 지적받아 불사용 취소 심판이 청구되면 등록이 취소되는 경우도 있기 때문입니다.

경고서를 낼 경우에는 1. 변호사·변리사명으로 할 것인가, 2. 자사명으로 진행할 것인가, 3. 상대 회사 측에 낼 것인가, 4. 상대 측 대리인 앞으로 낼 것인가와 같은 형식면의 고려사항과, 소송도 불사하는 강한 태도로 임할 것인가, 또는 만일 동업자라면 정중하게 판매중지를 의뢰하는 말투로 임할 것인가와 같은 내용면에서의 신중한 결정도 필요합니다. 따라서, 경험이 풍부한 전문가에게 의뢰하는 것이 상책이겠지요.

(4) 경고서가 도착한 경우의 대처법

반대로 제3자로부터 경고서가 도착하는 경우에는 서면 대응에 앞서, 전화 등으로 접촉을 진행하는 경우도 있습니다. 이러한 경우에도, 상대방의 주장이 사실에 기초한 것인지, 전문가의 견해를 얻는 편이 안심되겠지요. 자신이 사용하고 있는 상표가 상대방의 상표와 유사한지, 자사상품은 등록상표의 지정 상품과 동일 또는 유사한 범위 내인지, 자사의 상표는 정말로 상표적 사용이라고 말할 수 있는 것인지 등, 상표에 관한 법적 지식과 경험을 갖춘 변리사·변호사에게 상담합시다.

만일 자신이 타인의 권리를 침해하고 있었던 경우에는, 즉시 제조·판매 등의 행위를 중지하고 성의를 갖추어 대응하는 것이 바람직합니다. 즉시 행위를 중지함으로써 소송이 제기되는 확률은 각별히 낮아지며, 손해배상 청구액 또한 최소한으로 그칠 수 있습니다.

반면, 상대방의 주장이 사실에 기초하지 않는 경우, 또는 상대 측의 상표권이 유효하지 않을 경우에는 냉정히 그것을 지적하고, 상대 측의 경고 철회를 기다립니다. 이런 경우에는 일반적으로 증거를 남기기 위해 상호 서면을 주고 받으며 협의하고, 화해가 어려운 경우에는 재판에서 다투게 됩니다.

(5) 타인의 상표권을 침해하지 않기 위해

일본에서 비즈니스를 개시함에 있어 사용하고 싶은 상표가 정해진다면, 사전에 상표 조사를 행하는 것이 매우 중요합니다. 전술한 바와 같이 상표 및 상품 역무의 유사 여부의 인정에는 전문적인 지식이 요구되기 때문에, 상표를 전문으로 하는 변리사에게 의뢰하여, 제3자가 동일한 상표를 먼저 출원·등록하고 있는지에 대해 조사하는 것을 추천합니다. 이는, 타인의 권리의 존재를 인지하지 못해 부득이하게 침해를 행하는 리스크를 감소시킬 수 있습니다.

또한, 상표 조사 시에 선행 등록상표가 발견되었다고 하여도, 선행 권리자와 사용에 대해서 교섭하거나 선행 상표가 불사용 상태라면 취소를 청구 할 수도 있는 경우가 있기 때문에, 어떻게 하면 합법적으로 그 상표를 사용할 수 있는지, 전문가에게 상담하여 전략을 짭시다.

어떠한 방도로도 선행 상표를 극복할 수 없다면 그 상표의 사용을 포기하는 경우도 있을 수 있겠지만, 만일 선행 등록상표가 없는 상황이라면 사용하고 싶은 상표를 가급적 조기에 일본 특허청에 출원하여 등록하는 것을 목표로 합시다.

Part 3.

맺음말

맺음말



일본에서의 제품 판매 및 서비스를 제공하는 사업을 행할 경우에는, 현지 시장에 있어서의 우위성을 유지하기 위해 자사의 지적재산을 보호하는 것이 매우 중요합니다. 신제품의 경우, 그 신규성을 특허권이나 디자인권·실용신안권으로서 등록하도록 노력합니다. 더불어, 상품의 네이밍이나 상표가 결정되면 조기에 등록합니다. 권리를 등록하여 전술한 바와 같은 제3자에 의한 권리침해를 방지할 수 있습니다. 또한, 타인으로부터 권리침해 의심을 받을 경우에도 그에 순조롭게 대항할 수 있습니다.

나아가, 산업재산권의 침해 행위에 대해서는 일본 법률상에 벌칙이 정해져 있습니다. 전술한 바와 같이 판매금지청구, 손해배상청구 등 민사상의 벌칙뿐만이 아닌 형사죄도 존재하며, 특허권 침해의 경우에는 최대 10년의 징역 또는 최대 1,000만엔의 벌금이 부과됩니다. 또한, 산업재산권은 기업 등의 법인 명의로 권리인 경우가 다수이며, 침해 행위도 법인에 의해 이루어지는 경우가 많기 때문에, 법인의 대표자·종업원에 한하지 않고, 기업 앞으로도 벌금이 부과되는 규정이 있어, 법인의 경우에는 특허권 침해로 최대 3억엔과 같은 금액이 정해져 있습니다.

자사의 중요한 권리를 지킴과 동시에 타인의 권리도 존중하며, 민사·형사상의 벌칙을 받는 일이 없도록 충분한 조사를 행하는 것이 최대 중요한 포인트라고도 할 수 있겠지요.

일본 지식재산권
침해대책 가이드북

KOTRA자료 22-109

발행인 | 유정열
발행처 | KOTRA (도쿄무역관 IP-DESK)
발행일 | 2022년 11월
주소 | (06792) 서울시 서초구 현릉로 13
전화 | 1600-7119(대표)
홈페이지 | www.kotra.or.kr
저자 | Fukami Patent Office, P.C.
Masato Sasaki, Miki Tomii

I S B N | 979-11-402-0403-8 (93320)
979-11-402-0404-5 (95320) (PDF)

Copyright © by KOTRA All rights reserved.
이 책의 저작권은 KOTRA에 있습니다.

저작권법에 의해 보호를 받는 저작물이므로
대한무역투자진흥공사의 동의없이 무단 전재 및 복제를 금합니다.





일본 지식재산권 침해대책 가이드북

