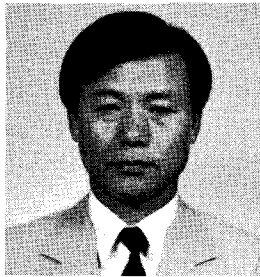


부정경쟁행위 등의 방지제도



黃 義 昌
〈특허청 상표심사2과장〉

目 次

1. 머리말
2. 부정경쟁행위등의 유형
 - 가. 오인·혼동등의 야기행위
 - 나. 국기등의 상표사용금지위반행위
3. 부정경쟁행위등에 대한 구제수단
 - 가. 화해 등 비법적 수단에 의한 구제
 - 나. 금지청구권 등 법적수단에 의한 구제
4. 맺는말

〈이번호에 전제〉

1. 머리말

부정경쟁방지법은 지적재산권으로 보호되고 있는 특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법 및 저작권법등의 개별권리법과 함께 산업재산의 중요한 보호법이면서 한편으로는 건전한 거래질서유지라고 하는 공익적 차원에서의 법질서보호법이기도한 매우 중요한 법이다. 이와같은 우리나라의 부정경쟁방지법의 기원은 일본이 1934년 5월에 개최된 파리조약 런던회에서 부정경쟁방지법 제정의무를 부과하는 헤이그 개정조약을 비준하기 위한 조약상의 의무를 이행하기 위하여 1934년 3월에 제정 공포한 부정경쟁방지법(법률 제14호)에 의해 1934년 12월 28일 발령한 조선 부정경쟁방지령(제령 제24호)이라고 할 수 있다. 그 후 1961년 12월 30일 동령에 대한 대체입법으로 제정한 것이 현행 부정경쟁방지법이다. 이 법은 그동안 두차례의 개정을 거쳐 오늘에 이르렀는바 1차개정에서 특허청장의 자문에 응하기 위하여 특허청에 부정경쟁심의위원회의 설치와 특허청장의 시정권고 및 의견청취 등에 관한 조항을 신설하였고 2차개정에서는 최근 신지적재산으로 크게 부상하고 있는 영업비밀의 보호조항을 신설하였다. 따라서 이 법의 체제는 두개의 큰 줄거리로 구성되었는바 그 하나가 공개된 정보의 보호(주지, 표식 등의 보호)요 다른 하나는 비공개된 비밀정보의 보호(영업비밀의 보호)이다. 여기에서는 전자에 속하는 주지표식등의 보호, 즉, 부정경쟁행위의 방지에 관해서만 기술하기로 한다.

오늘날과 같은 시장경제체제하에서는 자유롭고 공정한 경쟁활동은 보장되고 장려되지만 불공정한 경쟁행위는 마땅히 규제되어야만 건전한 거래질서가 확립되어 거래자와 수요자만의 이익보호뿐만 아니라 일반공중의 이익까지도 보호하게 된다. 즉 “쥬”이라는 국내에 널리 인식된 상표를 가지고 있는 갑이 고성능컴퓨터를 개발하여 “쥬” 상표를 붙여서 시판하

고 있는 경우 갑과는 아무런 관계도 없는 을이 갑의 허락없이 자기가 만든 컴퓨터에 “존”이라는 상표를 붙여 팔고 있다면 ① 갑은 을이 “존” 상표를 붙여 판 컴퓨터 만큼 팔지 못하게 될 것이므로 결과적으로 그 만큼 이익이 감소되는 손해를 입게 됨은 물론 ② 을이 판매한 컴퓨터의 품질이 조악하여 고장이 잦을 경우에는 갑이 그동안 축적해온 영업상의 성과에 손상을 입게 되며 ③ 소비자 입장에서는 “존”상표만 믿고 그의 컴퓨터를 구입함으로써 금전적, 정신적 피해를 입게 된다. 부정경쟁방지법은 바로 이러한 피해를 막기 위하여 공정한 경쟁원리에 반하는 영업행위를 방지하려는 것이다.

2. 부정경쟁행위등의 유형

현행 부정경쟁방지법에서는 금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권 등의 민사적 구제와 형사적 구제 및 행정적 구제의 대상이 되는 부정경쟁행위를 다음과 같은 5가지 유형으로 정형화하고 있으며, 이 외의 부정경쟁행위에 대해서는 민법의 불법행위법이나 형법등에 의해서 구제될 수 있을 것이다.

가. 오인·혼동등의 야기행위

(1) 상품주체 혼동야기행위

국내에 널리 인식된 타인의 상품표시와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수출, 수입하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위. 예를 들면 미국환경보호청이 P사의 그린컴퓨터(Green Computer)에 인증한 「에너지스타마크」를 T사가 자사생산 컴퓨터에 붙여 판매함으로써 수요자로 하여금 P사의 그린컴퓨터와 혼동을 일으키게 하는 경우이다.

(2) 영업주체 혼동야기행위

국내에 널리 인식된 타인의 영업표시와 동일 또는 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는

행위. 예를들면 켄터키 치킨의 할아버지 상과는 전혀 관계가 없는 자가 자기의 켄터키치킨의 가게 앞에 켄터키 치킨의 할아버지상을 세워둠으로서 마치 켄터키 치킨의 할아버지 상과 관계가 있는 것으로 혼동을 일으키게 하는 경우이다.

(3) 원산지 오인야기행위

상품이나 그 광고등에 허위의 원산지표시를 하거나 또는 이러한 표시를 한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하여 원산지의 오인을 일으키게 하는 행위. 예를들면 대만산 위스키를 프랑스 코냑 시산 위스키로 표시하여 판매하는 경우이다.

(4) 상품의 출처지 오인야기행위

상품이나 그 광고 등에 그 상품의 출처지를 오인하게 하는 표시를 하거나 또는 이러한 표시를 한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하는 행위. 예를 들면 경기도 안성에서 만든 고추장을 마치 전라북도 순창에서 만든 듯이 표시하여 판매하는 경우이다.

(5) 상품의 사칭 및 품질등의 오인 야기행위

(가) 상품의 품질등의 오인야기행위

상품 또는 그 광고에 그 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량의 오인을 일으키게 하는 선전 또는 표시를 하거나 이러한 방법이나 표시를 한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하는 행위. 예를들면 60킬로그램 백미 한 가마를 80킬로그램들이 한가마로 표시한다 든가 내용물은 말고기이면서 포장에는 쇠고기로 표시하여 판매하는 경우 등이다.

(나) 상품 사칭행위

타인의 상품을 자기의 상품이나 또다른 타인 즉, 제3자의 상품으로 사칭하거나 또는 이러한 방법으로 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하는 행위, 예를들면 이 컴퓨터는 갑사의 제품입니다라고 고객에게 권유하는 경우와 같은 적극적 사칭은 물론 이 텔레비전 수상기가 병사의 제품입니다라는 고객의 물음에 예 그

렸습니다라고 대답하는 경우와 같은 소극적인 사칭도 타인의 상품을 사칭하는 것으로 된다.

나. 국기 등의 상표사용금지 위반행위

현행 부정경쟁방지법은 형사적 구제와 행정적 구제를 할 수 있는 특정국의 표장이나 특정국가와 정부 및 국제기구의 표식등에 대한 상표사용금지를 규정하고 있다.

(1) 국가표장 등의 상표사용금지 위반행위

공업소유권 보호를 위한 파리조약 당사국이나 국제기구의 허락을 받지 않고는 당해국가의 국기, 국장 기타의 휘장이나 국제기구의 표식과 동일 또는 유사한 것을 상표로 사용할 수 없다. 예를 들면 미국의 성조기를 허락없이 신발의 상표로 사용하는 경우 특허청장의 시정권고는 물론 형사처벌의 대상이 된다.

(2) 정부감독용 표식등의 상표사용금지 위반행위

공업소유권 보호를 위한 파리조약 당사국 정부의 허락을 받지 않고는 당해국 정부의 감독용 또는 증명용 표식과 동일 또는 유사한 것을 상표로 사용할 수 없다. 예를 들면 정부의 공업규격 인증표식인 K·S마크를 허락없이 컴퓨터의 상표로 사용하는 경우 특허청장의 시정권고는 물론 형사처벌의 대상이 된다.

3. 부정경쟁행위등에 대한 구제

부정경쟁행위나 국기등의 상표사용금지 위반행위에 대하여는 이 법에 의한 법적구제에 앞서 경고, 화해등의 협상절차를 통하여 구제하는 것이 바람직 할 것이다. 그러나 이와같은 방법에 의한 구제가 어려울 경우에는 불가피 다음과 같은 법적구제인 금지 또는 예방청구권, 매체등의 폐기·제거청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권 등 민사적 구제와 회복 등 사용금지 위반 제외와 특허 의 시정권고등의 행정적 구제 및 벌칙에 의한 형사적 구제에 의존할 수 밖에 없을 것이다.

가. 화해 등 비법적 수단에 의한 구제

(1) 경 고

부정경쟁행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다고 인정하는 자는 부정경쟁행위를 하거나 하고자 하는 자에 대하여 경고서한을 내용증명우편으로 보내 그 침해행위의 예방 내지 금지의 효과 뿐만 아니라 손해에 대한 금전적 보전은 물론 실추된 영업상의 신용회복에 필요한 적절한 조치를 요구함으로써 화해를 유도하는 효과도 아울러 갖는다.

(2) 화해

이상과 같은 경고서한이나 구두경고 또는 신문지상등을 통한 광고경고를 받은 침해자로부터 화해요청이 있을 때에는 정당한 대가등을 받고 침해사건을 해결하는 방법이다.

나. 금지청구권 등 법적수단에 의한 구제

(1) 민사적 구제

(가) 금지 또는 예방청구권

부정경쟁행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위를 하거나 하려고 하는 자에 대하여 그 행위의 금지 또는 예방을 법원에 청구할 수 있다. 그러나 소송절차상 금지청구등에 대한 법원의 판결에는 오랜 기간이 소요됨으로 이 기간동안 계속되는 침해를 방지하기 위한 조치를 하는 것이 좋을 것이다. 즉, 법원에 부정경쟁행위의 금지가처분 신청을 하여 급한 대로 침해행위의 정지나 재산이익등을 방지해 놓고 이를 확보하기 위한 가압류 신청을 한 다음에 이 법에 의한 금지청구권 등을 하는 것이 유리할 것이다.

(나) 매체등의 폐기·제거청구권

부정경쟁행위의 금지 또는 예방청구를 할 때에는 그 부정경쟁행위를 조성한 물건의 폐기, 부정경쟁행위에 제공된 설비의 제거 기타 부정경쟁행위의 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다. 예를 들면 소니상표가

붙어 있는 녹음기의 폐기, 소니상표 제작기계의 제거를 들 수 있다.

(다) 손해배상 청구권

고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상의 이익을 침해하여 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다. 따라서 부정경쟁행위로 손해를 입은 자는 부정경쟁행위자를 대상으로 그 손해에 대한 배상을 법원에 청구할 수 있다. 그러나 실제 부정경쟁행위로 손해를 입었을 경우에는 그 손해액의 산정이 현실적으로 매우 어려운 것이 사실이며 이는 결국 법원의 판례를 통하여 확립될 수밖에 없겠지만 확립전까지는 특허권 침해행위에 대한 손해배상에 준하여 현실적인 손해액, 부정경쟁행위자가 침해행위로 얻은 이익, 상표 등의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 실시료 상당액등을 손해액으로 추정할 수밖에 없을 것이다.

(라) 신용회복 청구권

법원은 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상의 신용을 실추하게 한 자에게 영업상의 이익이 침해된 자의 청구에 의하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는데 필요한 조치를 명할 수 있다. 여기에서 손해배상이란 금전배상을 말하며 법문상은 “손해배상에 갈음하여”라고 규정하고는 있으나 신용회복청구권도 광의의 손해배상청구권의 일종이다. 따라서 피해자가 금전배상만으로는 만족할 수 없거나 신용회손의 구제방법으로서 이러한 원상회복 조치가 적절한 경우가 많기 때문에 특별히 이와같은 규정을 두고 있는 것이다. 부정경쟁행위로 영업상의 신용이 실추되었을 경우에는 그 실추된 영업상의 신용을 회복하기 위한 조치로서 법원은 신문지상이나 잡지 등 간행물에 사죄광고를 게재하는 등의 조치를 명한다.

(2) 행정적 구제

(가) 부정경쟁심의위원회의 설치운영

부정경쟁행위의 방지등에 관한 특허청장 자문기관 성격의 부정경쟁심의위원회를 특허청에 두어 부정경쟁행위방지를 위한 종합적인 대책의 수립 및 부정경쟁행위에 대한 시정권고에 관한 일반적인 처리지침의 수립 기타 부정경쟁행위방지를 위하여 특허청장이 필요하다고 인정하는 사항을 심의한다.

(나) 부정경쟁행위등의 단속

① 단속

부정경쟁행위 및 국기등의 상표사용금지의 위반행위를 방지하기 위하여 다음과 같은 단속을 실시한다.

1) 일제단속

특허청장과 서울특별시장, 직할시장 및 도지사가 협의하여 전국적인 규모로 실시하는 단속으로서 특허청과 시·도 공동으로 실시한다.

2) 특별단속

특허청장 또는 시·도지사에게 부정경쟁행위에 대한 신고가 있거나 관계공무원의 의지등에 의한 경우와 특허청장 또는 시·도지사가 필요하다고 인정하는 경우에 특정업자나 특정지역에 대하여 실시하는 단속으로서 특허청과 시·도가 공동 또는 단독으로 실시한다. 다만, 특허청의 특별단속에는 가능한한 관할 시·도와 공동으로 실시하고 시·도 특별단속에는 특허청 직원으로 하여금 현장지도를 하게 할 수 있다.

3) 합동단속

특허청장, 시·도지사가 관할경찰 또는 경찰관서와 협의하여 합동으로 실시하는 단속으로서 특허청, 시·도, 관할 경찰 또는 경찰관서와 합동으로 실시한다.

이상과 같은 단속에는 단속공무원임을 증명하는 신분증을 제시하여야 하며 위반행위에 대한 조사확인서를 작성하고 위반업소 대표자 또는 종사원이 이를 확인하게 한 후 책임자의 서명날인을 받는다. 다만, 도피, 부재, 거부 등으로 날인을 받을 수 없는 때에는 그 사실을

명기한다.

② 단속 결과조치

일제단속 및 특별 단속의 결과에 대한 의견 청취, 시정권고, 고발 및 시정여부의 확인등의 조치는 당해업소의 관할 시·도지사가 한다. 다만, 특허청의 특별단속의 결과에 대해서는 특허청장이 직접 조치할 수 있다.

(다) 부정경쟁행위등의 시정권고

① 시정권고

특허청장 또는 각 시·도지사는 부정경쟁 행위 또는 국기등의 상표사용금지에 대한 위반행위가 신고·인지 또는 단속에 의하여 적발되었을 때에는 30일내의 기간을 정하여 그 행위를 중지하거나 표식을 제거 또는 폐기할 것 등 그 시정에 필요한 권고를 할 수 있다. 이와 같은 시정권고는 권고사 및 시정기한을 명시한 문서로 하여야 한다. 특허청장은 시정권고를 위하여 필요한 경우 증표를 가진 관계 공무원으로 하여금 현장을 확인하게 할 수 있고 확인결과 부정경쟁행위나 국기등의 상표사용금지에 위반한 사실이 발견된 때에는 조사확인서를 작성하여 그 위반행위자가 확인을 하게 한 후 서명날인을 받는다. 다만, 도피, 부재, 거부 등으로 서명날인을 받을 수 없을 때에는 그 사실을 명기한다.

② 고발

특허청장 또는 각 시·도지사는 시정권고의 이행여부를 확인하기 위하여 관계공무원으로 하여금 현장을 확인하게 하고 확인결과 시정권고를 받은 자가 이를 이행하지 아니 하였을 때에는 검찰 또는 경찰 등의 사직당국에 고발한다. 이와같은 고발은 다음과 같은 경우에 한다.

1. 부정경쟁행위 및 국기등의 상표

사용금지에 위반된 행위를 야기시킨 상표나 상품등을 제조, 수입 또는 수출한 자.

2) 적발당시 위조상표나 위조상품의 재고량이 30점 이상인 판매업자.

3) 적발당시의 위조상표나 위조상품의 재고

량이 30점 미만인 판매업자라 할지라도 부정경쟁행위등으로 인하여 최근 1년 이내에 시정권고를 받은자가 재적발된 경우.

4) 적발당시의 위조상표나 위조상품의 재고량이 30점 미만인 판매업자라 할지라도 부정경쟁행위등으로 인하여 최근 2년 이내에 고발을 당한자가 재적발된 경우

5) 기타 국내외적으로 상거래 질서 유지를 위하여 특허청장 또는 시·도지사가 특별히 필요하다고 인정하는 부정경쟁행위자 등

(라) 부정경쟁행위자등에 대한 의견청취

특허청장 또는 각 시·도지사는 시정권고를 하기 위하여 필요한 경우 직권 또는 당사자, 이해관계인 또는 참고인의 요청에 의하여 의견을 청취할 수 있다. 이와같은 의견청취의 절차는 의견청취 예정일 7일전까지 시정권고의 상대방, 이해관계인, 참고인 또는 대리인에게 서면으로 의견을 진술할 기회를 주어야 하며 이 때에 정당한 사유없이 이에 응하지 아니한 때에는 의견을 진술할 기회를 포기한 것으로 본다는 뜻을 명시하여야 한다. 의견청취에 대한 통지를 받은자는 지정된 일시 및 장소에 출석하여 의견을 진술하거나 또는 서면으로 의견을 제출할 수 있고 필요한 증거자료도 제출할 수 있다. 의견진술에는 관계공무원이 그 요지를 서면으로 작성하여 진술자로 하여금 확인하도록 한 후 서명날인을 하도록 한다.

(마) 부정경쟁방지 업무의 위임

특허청장은 시정권고 및 의견청취에 관한 권한을 시·도지사에게 위임하고 시·도지사는 효과적인 부정경쟁행위등의 방지를 위하여 그 권한의 일부를 시장, 군수, 구청장에게 재위임할 수 있다. 특허청장, 재위임한 시·도지사는 위임된 업무의 일관성 및 균형을 유지할 수 있도록 위임기관에 대한 지도, 감독을 한다. 다만, 특허청장은 부정경쟁행위나 국기등의 상표사용금지에 위반된 행위로 인하여 국내 또는 국외의 상거래질서에 심각한 영향을

미칠 우려가 있을 때에는 당해 권한을 직접 행사할 수 있다.

(3) 형사적 구제

(가) 벌칙

이 법에 의한 부정경쟁행위를 한 자 및 공업소유권 보호를 위한 파리조약 당사국의 국기, 국장 기타 휘장, 국제기구의 표식 또는 동조약 당사국 정부의 감독용, 증명용 표식과 동일 또는 유사한 것을 상표로 사용한 자는 3년 이하의 징역 또는 3억원 이상의 벌금에 처한다.

(나) 양벌

법인의 대표자, 법인이나 개인의 대리인·사용인 기타의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 부정경쟁행위 또는 국기등의 상표사용금지에 위반한 행위를 한 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 3천만원 이하의 벌금을 요한다.

4. 맺는말

부정경쟁행위는 국내에 널리 알려진 타인의 상표, 상호 등을 부정하게 사용함으로써 건전

한 거래질서를 문란하게 함은 물론 타인의 주지상표등을 도용하거나 무단사용하는 손쉬운 방법을 선택함으로써 타인의 주지상표등에 무임승차하는 기업은 개발투자와 관리노력, 오랜 시간을 들여 주지 저명한 상표등으로 발전시켜 온 기업에 비해 오히려 경쟁에 있어서 유리한 입장에 서게 된다. 이는 결국 타인의 주지상표등을 도용하거나 무단사용하는 기업이 스스로의 노력에 의하여 영업상의 신용을 축적한 기업을 축출함으로써 악화가 양화를 구축하는 결과를 가져오게 되어 공정한 거래질서가 무너지게 될 것이고 이렇게 될 경우 거래자나 수요자는 물론 일반공중의 이익까지도 침해되게 됨으로 법질서 보호차원에서 부정경쟁행위는 반드시 방지되어야 할 것이다. 따라서 기업은 자기가 필요한 상표등은 정당한 방법에 의해서 확보하고 관리하는 노력을 하여야 할 뿐만 아니라 상품의 생산, 유통에 있어서도 사회질서에 반하는 일체의 행위를 지양함으로써 건전한 거래질서를 유지하여 신뢰할 수 있는 거래사회를 만드는 것이 곧 기업의 경쟁력을 강화시키는 길이 될 것이다. <♣>

신간안내

이제 I 이론도 만들때다

(여기서 I란 I(나), Idea(아이디어), Invention(발명)을 의미함.)

저자: 왕연중
그림: 김민재
판매처: 본회자료판매센터(551-5571/2)