

# 연예인 이윤미 쇼핑몰에 무슨 일이 일어난 걸까?

## 네트워크 기반 상거래 브랜드 관리 실태 및 대응방안

탤런트 이윤미, 현재 인터넷 쇼핑몰을 운영 중인데 sbs 예능프로그램에서 상표권 침해로 경찰서, 검찰을 오간 적이 있는 사실을 고백하며 브랜드 관리의 어려움을 토로했다. 이뿐만 아니라, 예전의 티켓몬스터도 사이트 오픈 불과 이틀 후에 바로 제3자가 '티켓몬스터'를 출원하여 상표권을 확보하지 못할 뻔 했으며 네이버 지식N과 현재 상표 업무 중에도 소셜커머스업 또는 인터넷쇼핑몰을 운영하는 분 중에 이와 같이 제3자의 너무 빠른 선출원으로 인해 피해를 보는 사례가 급증하고 있다.



전 소 정

知心 IP&Company 상표팀 변호사

**얼**마 전 작곡가 주영훈의 부인으로 잘 알려진 탤런트 이윤미가 유명 예능 프로그램인 강심장에서 자신이 '경찰서에 들락거리는 여자'라고 고백하며 억울하게 상표권 침해자로 오인 받았던 사실을 털어 놓았다. 이 사건의 전말은 이러하다. 탤런트 이윤미는 쇼핑몰을 운영하면서 자신의 쇼핑몰 이름을 상표 등록 해 놓지 않았다. 그런데 제3자가 그 이름을 상표 등록하여 쇼핑몰 이름의 정당한 사용자인 이윤미에게 상표권 침해를 주장하면서 검찰 고소로까지 이어졌고, 그 상표권자는 상표 사용료로 월 3,000만 원까지 요구하였다고 한다.

한편, 1년 전 우리나라 소셜커머스의 선두주자인 티켓몬스터는 '티켓몬스터' 상표권을 한 개인에게 빼앗길 뻔 했다. 티켓몬스터 측이 사이트를 오픈한 지 단



하루 만에, 티켓몬스터와는 관계가 없는 A씨가 '티켓몬스터' 로고까지 결합하여 상표 출원을 하였고, 티켓몬스터 측은 오픈일로부터 15일 뒤에야 상표 출원을 하게 되었다.

우리나라 상표법은 선출원주의를 취하고 있어서, 먼저 사용한 자보다 먼저 특허청에 상표출원한 자에게 상표권을 수여하고 있다. 또한, 상표 출원을 한 후 아직 상표권 등록에 대한 심사가 진행 중인 상황에서도 선출원된 상표의 출원서류를 첨부하여 향후 등록될 경우 상표권 침해를 구성할 수 있다는 취지의 경고장을 보낼 수 있게 되어 있다.

이러한 상표법 규정을 잘 알고 있었던 '티켓몬스터' 상표의 선출원자인 A씨는 티켓몬스터 측에 자신이 선출원자임을 알리고 상표권 침해의 경고를 하면서, 상표권을 양도할 테니 엄청난 금액의 상표권 양도 대가를 달라고 요구했다고 한다. 그 당시 '티켓몬스터' 측은 엄청난 금액의 상표권 양도 대가를 감당할 수 없어 결국 브랜드를 변경하기로 하고 네티즌에게 새로운 브랜드 공모전까지 열었다. 하지만, '티켓몬스터'가 대박이나면서 '티켓몬스터' 측은 후에 A씨와 상표권 양수 협상을 통해 티켓몬스터 상표권을 양수받고 현재까지 사용하고 있다.

실무에서 많은 고객들과 상담을 하면서 네트워크 기반 상거래, 즉, 인터넷 쇼핑물, 소셜커머스 사이트, 소셜

커머스 비교모음 사이트 등에서 앞서 말한 이윤미 쇼핑물 사례나 티켓몬스터와 유사한 사례들을 자주 접할 수 있었다. 그렇다면 최근 네트워크를 기반으로 하는 상거래 사이트에서 유독 이런 일들이 자주 생기는 이유는 무엇 일까?

인터넷 쇼핑물이나 소셜 커머스 사이트 브랜드의 경우, 일반 제품 브랜드와는 달리 그 태생 자체가 정보 확산 속도와 그 파급력이 엄청난 네트워크를 기반으로 하고 있는데다가, 특히 소셜 커머스의 경우 소셜 네트워크를 통해 그 소식이 단 몇 시간 만에도 전국적인 화제를 불러 일으킬 수 있는 특징을 가지고 있다. 이러한 특징과 더불어 일반 대중의 지식재산권 제도에 대한 지식도 나날이 높아지고 있는 상황에서 브랜드 노출 전에 미리 상표 출원을 하지 않은 것을 기회로 상표 제도의 '선출원주의'의 허점(?)을 이용한 제3자가 브랜드를 선출원하는 사례들이 증가하고 있는 것이다.

또한, 다른 서비스업보다 비교적 사업 준비 기간이 짧은 네트워크 기반 상거래의 경우 후발업체들이 하루가 멀다 하게 우후죽순으로 생기게 되었고 이 과정에서 당연히 이 업계에도 서비스 품질의 차이가 확연하게 생기게 되었다. 그리고, 신종 사업이다 보니 미처 생각치 못한 부작용도 속출함으로 인해 소비자 들은 자연스럽게

신뢰할 만한 서비스를 제공하는 사이트가 어디인지 관심을 갖게 되었고 이러한 결과 네트워크 기반 상거래 서비스에도 웹사이트마다 브랜드 인지도와 신뢰도가 상당히 많은 차이를 보이게 되었다. 이에 따라 기존에 오프라인 기반의 제품/서비스 브랜드와 같이 네트워크 기반 상거래에 있어서도 '브랜드'의 필요성이 강조되게 되었고, 처음에는 웹사이트 이름을 브랜드화하여 상표권으로 보호할 생각을 가지지 못했으나 브랜드 관리 및 상표권 확보의 중요성을 뒤늦게 인식하여 브랜드가 이미 대중에게 노출된 이후에야 상표 출원을 생각하게 되고, 상표 출원을 생각한 즈음 선행 상표 검색을 해보면 제3자가 이미 자신의 브랜드를 선출원해 놓은 사례가 허다하게 생기고 있는 것이다.

이러한 현실을 감안할 때 네트워크 기반의 상거래를 운영하고 있는 사업 주들은 자신이 운영하는 서비스의 명칭을 반드시 '브랜드화' 해야 할 생각을 해야 한다. 이미 대중은 인터넷 쇼핑물이나 소셜 커머스 사이트가 제공하는 서비스들의 품질적인 차이를 인



식하기 시작했고 대중은 그 품질의 차이를 웹사이트의 명칭, 즉, '브랜드'로 구별하고 있다. 따라서, 사업주들은 대중들에게 자신의 웹사이트 명칭을 브랜드화하여 알리고 반드시 그 브랜드를 독점적으로 사용할 수 있도록 법적인 보호를 꾀해야 할 것이다. 그렇다면 어떻게 브랜드 관리를 해야 하며, 제3자가 이미 자신이 운영하는 인터넷 쇼핑몰이나 소셜커머스의 명칭을 먼저 상표 출원한 경우에 어떤 방식으로 대처해야 할까? 이하에서는 상표법적인 측면에서 인터넷 쇼핑몰이나 소셜 커머스 사이트를 운영하는 사업주들이 알고 있어야 할 구체적인 법적 조치들에 대해 살펴보기로 한다.

### 최선은 브랜드 노출 전에 반드시 상표 출원을 먼저 하는 것이다

로마에 가면 로마법에 따라야 한다. 상표법이 선출원주의 제도를 취하고 있는 이상 정답은 브랜드가 대중에게 또는 제3자에게 노출되기 전에 미리 상표 출원을 해두어야 한다는 것이다. 출원을 먼저 해 놓으면 추후에 발생할 수 있는 복잡하고 골치 아픈 법률적인 문제에서 자유로워질 수 있다. 그럼에도 불구하고 실무에서 상담을 하다 보면 당장의 상표 출원 비용이 아까워 출원을 차일피일 미뤄두고 있다가 매출이 늘기 시작하면서 상표 출원에 대해 급하게 생각하는데 그 때에는 이미 제3자가 선출원해 놓은 상황인 경우

도 종종 있다. 따라서, 사업자는 상표권 확보의 중요성을 제대로 인식하여 가급적 브랜드가 노출되기 전에 상표 출원을 서둘러야 할 것이다. 아직 본격적인 매출이 발생되지 않은 사업 초기에는 당장에 내야 하는 상표 출원 대리인 수수료 및 특허청 관납료가 부담스러울 수 있지만 오히려 사업이 본격 궤도에 오른 후에 상표 출원을 서두르지 않아 추후 발생할 수 있는 법적 분쟁 비용을 고려한다면 초기의 상표 출원 비용은 결코 아까워해서는 안 될 필수 비용인 것이다.

상표 출원 시에는 유능한 대리인(변리사)을 찾아 철저한 사전 검색을 진행하는 것이 중요한데 검색 과정에서 동종업계에 선출원 또는 선등록한 유사상표가 있는지 또는 자신의 브랜드가 독점적으로 사용할 수 있는 식별력이 있는 상표인지 여부를 알아볼 수 있다. 또한, 사전 검색은 브랜드의 네이밍 단계에서부터 시작해야 식별력도 강하고 타인의 상표권과의 충돌 가능성도 낮은 자신만의 독자적인 브랜드를 만들 수 있으므로, 브랜드 네이밍 과정에서부터 상표 전문 변리사와 같은 브랜드 법률전문가의 도움을 받아 사전 검색을 진행하는 것이 바람직하다.

**그렇다면, 출원을 미룬 사이에 제3자가 먼저 상표출원을 한 경우라면 어떤 법적 조치를 취할 수 있을까?**

출원을 미룬 사이 또는 출원을 빨리 했다고 생각했는데도 브랜드가 그 전에 노출되어 제3자가 이미 출원을 먼저 한 때에는 제3자의 상표가 출원 중이라면 정보제공 또는 이의신청을 통해 그 상표가 등록되는 것을 저지할 수 있으며, 이미 등록이 된 경우라면 무효심판을 통해 그 등록을 무효화할 수 있다. 이러한 법적 조치를 취할 수 있는 법적 근거가 되는 상표법 조문을 살펴보면 다음과 같다.

#### 상표법 제7조 제1항 제9호

타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록 받을 수 없다.

#### 상표법 제7조 제1항 제10호

수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 등록 받을 수 없다.

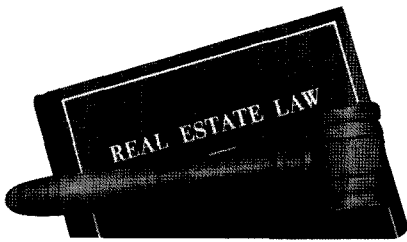
#### 상표법 제7조 제1항 제11호

상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록 받을 수 없다.

#### 상표법 제7조 제1항 제12호

국내 또는 외국의 수요자 간에 특정한

의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표

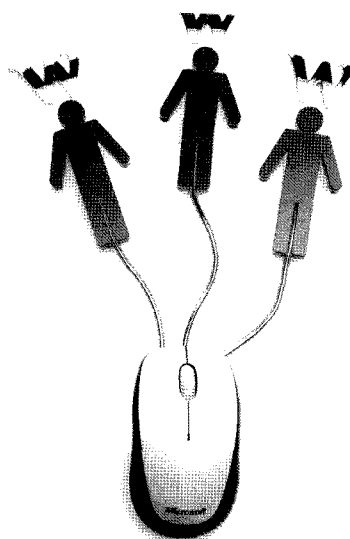


그런데, 상기 법적 근거 조항에서 살펴 보듯이 정보제공, 이의신청 또는 무효심판 같은 법적 조치가 성공적으로 이루어지면 자신의 상표, 즉, 인터넷 쇼핑물 또는 소셜커머스 사이트의 이름이 수요자 사이에서 상당히 유명할 것을 전제로 한다. 대법원 판례에서 일관되게 상표의 유명성, 즉, 주지성을 판단하는 기준은 “상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부”로서 결국 객관적인 증거방법들을 통해 일반수요자들의 다수가 그 브랜드를 인지하고 있는 정도를 측정하여 유명한 브랜드이나, 즉, 주지/저명 상표인지 판단할 수 있다.

문제는 네트워크 기반 상거래의 경우 일주일 정도의 단기간 내에도 브랜드가 전국적인 주지도를 얻는 경우가

종종 있기 때문에 제품 브랜드의 주지성 판단에 적용했던 기존의 판단기준을 획일적으로 적용하기는 어려운 측면이 있다는 점이다. 이러한 케이스에 대해 아직까지 대법원 판례가 나온 적이 없기 때문에 단정적인 결론을 내리기는 어렵지만 네트워크 기반 상거래의 경우 정보의 파급력과 확산 속도가 엄청난 네트워크를 기반으로 한다는 점에서 아주 단기간 안에 주지성을 가질 수 있는 점이 충분히 참작되어 매출액, 광고액, 사용기간에 있어서는 주지성을 입증하기는 어려우나 소셜네트워크의 리트윗 횟수, 스크랩수, 언론 보도자료 등을 통해 주지성이 입증될 수 있는 가능성도 전혀 배제할 수는 없을 것이다.

따라서, 자신의 브랜드가 어느 정도 업계에서 상당한 브랜드 인지도를 획득했다고 판단하고 있는데 제3자가 이미 상표를 선출원한 상태라면 앞서



말한 정보제공, 이의신청 또는 무효심판을 통해 제3자 출원을 무력화시키는 법적 조치를 적극적으로 취할 필요가 있다. 이때 주의해야 할 점은 주지성에 대한 판단시점이 대부분 제3자 출원 시를 기준으로 한다는 점인데, 이는 제3자의 상표 출원 시점에 이미 자신의 브랜드가 상당한 주지도를 획득해야 함을 말한다. 따라서, 이러한 주지성의 판단시점을 고려하더라도 이미 자신의 브랜드가 유명하다고 판단된다면 그 주지성을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 가능한 한 많이 취합하여 법적 조치를 취할 필요가 있다.

요약하여 다시 말하자면, 네트워크 기반 상거래의 경우 그 브랜드의 확산 속도가 기존의 비네트워크 기반 상거래, 제품 브랜드보다 훨씬 빠르다는 점을 고려하여 브랜드 네이밍에서부터 철저한 사전 검색을 통해 그 네이밍이 독점 브랜드화시킬 수 있는 적절한 네이밍인지 판단하고, 브랜드가 공중에 노출되기 전에 상표 출원을 완료하여 사업을 진행하여야 할 것이다. 만일, 제3자가 선출원한 경우라면 그 브랜드를 변경하거나 포기할 생각을 하기 전에 자신의 브랜드가 어느 정도의 주지성을 획득하였다고 판단이 든다면 전문가와 상담하여 제3자의 출원/등록상표를 백지화시킬 방안을 적극적으로 모색해보아야 할 것이다.

2011. 9 |