

메타버스 내 상표침해책임에 관한 연구

강현호* · 한승준** · 최서윤*** · 박승기****

I. 메타버스 일반

1. 메타버스의 정의
2. 메타버스의 종류 및 특징
3. 메타버스의 미래

II. 메타버스 내 상표침해판단에 대한

미국의 사례

1. 개요
2. 1차적 책임의 문제
3. 2차적 책임의 문제

III. 가상상품의 상표법상 쟁점

1. 메타버스 내 가상상품이 상표법상의
상품인지 여부
2. 메타버스 내 가상상품과 현실세계
상품의 동일간주 필요성

IV. 메타버스상의 상표적 사용

1. 상표권 침해 판단에서의 상표적 사용
2. 장식적 사용 및 광고행위
3. 표시행위 및 양도행위

V. 침해책임의 소재

1. 정보통신망법상 플랫폼 관리자의
의무
2. 플랫폼 관리자의 부작위에 의한 민
법상 방조책임
3. 대법원 2012. 12. 4. 선고 2010마
817 결정
4. 상표법 일부개정법률안

VI. 결론

* 육군 분석평가단 지식재산분석활용과, 변리사

** 육군 분석평가단 지식재산분석활용과, 변리사.

*** 육군 분석평가단 지식재산분석활용과, 변리사.

**** 육군 분석평가단 지식재산분석활용과장(교신저자).

초록

코로나 19에 의한 온택트 문화와 함께 메타버스가 사회 이슈로 부상하였고, IT 기술의 발전으로 메타버스 세상의 구현도와 몰입도가 급증함에 따라 현실세계에서의 여러 법적 쟁점이 메타버스 세계로 전이되고 있는 실정이다. 메타버스는 단순히 가상공간에서 벗어나 여러 사용자가 함께 이용 및 발전시켜 나가는 생태계로 진화하고 있으며 메타버스 내에서 사용자 간 상품 또는 서비스를 거래하는 경우가 급증하고 있다. 이러한 현상은 필연적으로 상품 또는 서비스의 출처표시로서 기능하는 “상표”와 관련된 법적 문제를 야기한다. 본고는 메타버스 내에서의 상표사용과 상표권 침해에 관하여 다룬다. 구체적으로, 본고는 메타버스 내의 “가상상품”에 대하여 상표를 사용한 경우 “현실세계의 상품”에 상표를 사용한 것으로 보아야 함을 주장하고, 메타버스 내에서의 상표의 다양한 사용형태에 따른 상표적 사용 여부를 판단한다. 또한, 본고는 오픈마켓상에서의 상품판매증개자의 방조책임의 법리를 메타버스 내에서의 상표침해에 유추하여 메타버스의 플랫폼 관리자와 상표침해자가 공동불법행위를 부담한다고 주장한다. 본고는 향후 메타버스 세계에서 발생할 것으로 예상되는(혹은 이미 일어나는) 여러 상표침해의 태양을 분석함으로써 특허심판원 내지는 법원의 법적 판단에 도움을 줄 수 있을 것이다.

주제어

메타버스, 상표권 침해, 상표적 사용, 가상상품, 방조책임

I. 메타버스 일반

1. 메타버스의 정의

주지하다시피, 메타버스는 초월·변화를 의미하는 메타(Meta)와 세계·세상을 뜻하는 유니버스(Universe)를 결합한 단어로 5G 상용화에 따른 정보통신기술 발달과 코로나19 팬데믹에 따른 비대면 추세 가속화로 사회 전반에 걸쳐 주요 기술로 급부상하고 있다. 그 뜻은 직역하면 초월적 세계 또는 세상을 뜻하나 통상적으로는 디지털로 구현된 무한한 공간이자 다른 이용자와 서로 상호작용 할 수 있는 콘텐츠를 포함한 가상세계를 말한다.¹⁾²⁾ 이외에도 메타버스를 가상과 현실이 상호작용하며 공진화하고 그 속에서 사회·경제·문화활동이 이루어지면서 가치를 창출하는 세상으로 정의³⁾되기도 하고 가상·증강현실(VR·AR)과 같은 가상융합기술(XR: eXtended Reality)의 활용을 강조하여 확장가상세계로 정의⁴⁾되기도 한다.

그러나 메타버스의 정의가 명확히 규정되어 있지는 않아, 메타버스를 게임으로 보는 의견도 있다. 2021년부터 메타버스라는 용어가 대중화된 이유는, 코로나 팬데믹에 의한 비대면 소통의 필요성이 증가했기 때문인데, 메타버스는 이러한 시대적 상황에 부응하여 종래기술의 새로운 가능성을 표현하는 단어라는 것이다.⁵⁾ 더해서 게임과 메타버스는 모두 디스플레이 안에서 다양한 경험을 제공하려는 목적 아래에서 만들어졌고, 내부에서 자신을 대

1) 정해상, “가상세계에 대한 법정책적 과제”, 『중앙법학』, 제13집 제2호(2011), 114-115면.

2) 고선영 외 3인, “메타버스의 개념과 발전방향” 『한국정보처리학회지』, 제28권 제1호(2021), 7-16면.

3) 이승환·한상열, “메타버스 비긴즈(BEGINS): 5대 이슈와 전망”, 소프트웨어정책연구소, 2021, 4면.

4) 과학기술정보통신부, “확장가상세계(메타버스), 민간이 앞장선다!”, 과학기술정보통신부, 2021. 5. 18.

5) 선담은, “‘메타버스는 헛소리’... 과도한 띄우기가 ‘회의론’ 불렀나”, 한겨레, 2021. 11. 15자.

리할 수 있는 아바타가 존재하며, 이용자 간의 커뮤니티가 활성화되어 있다는 점에서 게임과 메타버스의 차이를 구별하는 것은 쉽지 않다. 특히 로블록스, 포트나이트, 마인크래프트 등과 같이 현재 대표적인 메타버스 플랫폼들로 인정되는 것들도, 기존에는 온라인 게임 카테고리 내에 속해 있다는 점을 고려해 보면, 메타버스가 게임산업 그 자체라고 보더라도 크게 무리가 없다. Epic games, Inc. v. Apple Inc. 반독점법 소송⁶⁾에서 세계 앱마켓의 지분 중 절반을 차지하고 있는 Apple이 자사 앱스토어에 등록된 로블록스가 메타버스인지, 게임인지에 대해 혼동하고 있음이 증거를 통해 드러나면서 이러한 주장이 뒷받침된다. 즉, 메타버스가 이미 기성화된 게임산업의 미래가능성을 부각시키기 위한 용어로서 기존의 게임과 다른 것이 없다는 주장은 일용 타당하다.

그러나 메타버스는 게임과 달리 앞으로의 상황과 해야 할 일이 사전에 프로그래밍된 것이 아니라 본인과 다른 사람의 결정에 따라 달라질 수 있는 개방형 구조라는 점, 본인이 참여하지 않더라도 메타버스는 종료되지 않고 지속된다는 점, 구성원의 합의나 서비스 제공자의 불가피한 사정이 존재하지 않는 한 메타버스는 처음으로 리셋되지 않는다는 점, 메타버스 내에서는 경제활동이 가능하다는 점이 존재하므로⁷⁾ 기존의 게임과 같이 보아서는 안 될 것이다.

정리하면, 메타버스는 현실세계와 거의 동일한 구성요소를 가지고, 현실의 사용자가 조절할 수 있는 아바타가 존재하며, 그 아바타 간의 교류가 수월하게 가능하여 그에 기초해 정치, 경제, 사회, 문화상의 다양한 활동을 할 수 있는 공간을 의미한다고 볼 수 있다. 그러한 점에서 본고에서는 메타버스를 수동적인 배경세계를 의미하는 것이 아닌, 사용자가 능동적으로 행위할 수 있는 가상현실세계로 정의한다.

6) Epic games, Inc. v. Apple Inc., No. 4:2020cv05640-Documents118(N.D. Cal. 2020).

7) 정준화, “메타버스(metaverse)의 현황과 향후 과제”, 국회입법조사처, 2021, 2면.

2. 메타버스의 종류 및 특징

미국 미래학협회는 메타버스 로드맵 보고서⁸⁾에서, 메타버스를 구현공간과 제공정보 형태에 따라 증강현실(Augmented Reality), 라이프로그(Life-logging), 거울세계(Mirror World), 가상세계(Virtual Reality)의 4가지 형태로 구분하였다.⁹⁾

첫 번째, 증강현실(Augmented Reality)은 실제 현실에 외부 환경정보를 증강하여 제공되는 메타버스 플랫폼이며 이를 제공하는 플랫폼은 스노우,¹⁰⁾ 이케아 플레이스,¹¹⁾ 포켓몬 고¹²⁾ 등이 있다.

두 번째, 라이프로그(Life-logging)은 삶을 뜻하는 라이프(Life)와 기록, 이야기를 뜻하는 로그(Log)가 결합된 단어로, 사용자의 일상을 텍스트·이미지·영상으로 기록하고 디지털 공간에 공유하는 것이 가능한 메타버스 플랫폼이며 이를 제공하는 플랫폼은 트위터, 페이스북, 인스타그램 등이 있다.

세 번째, 거울 세계(Mirror World)는 현실세계를 가능한 사실적으로 또는 있는 그대로 나타내되 정보적으로 확장된 메타버스 플랫폼이며 이를 제공하는 플랫폼은 구글어스,¹³⁾ 에어비앤비,¹⁴⁾ 어스 2¹⁵⁾ 등이 있다.

8) 미국 미래학협회(Acceleration Studies Foundation) 주관으로 개최된 메타버스 로드맵 서밋(Metaverse Roadmap Summit)에서 이루어진 메타버스의 개념과 그 전망에 대한 토론 내용을 정리한 보고서이다(서성은, “메타버스 개발동향 및 발전전망 연구”, 『한국 컴퓨터게임학회논문지』, 제12집(2008), 16면).

9) 이준복, “미래세대를 위한 메타버스(Metaverse)의 실효성과 법적쟁점에 관한 논의”, 『홍익법학』, 제22집 제3호(2021), 57-58면.

10) 스노우는 대한민국의 기업 네이버의 자회사 SNOW가 제공하는 스마트폰 애플리케이션으로 스마트폰 카메라로 본인을 촬영하고 얼굴인증 시스템을 이용하여 반자동적으로 사진을 가공 및 합성하는 것을 주된 목적으로 한다.

11) 이케아 플레이스는 세계적인 가구제조기업인 이케아에서 제공하는 스마트폰 애플리케이션으로, 소비자는 이케아의 가구를 구매하기 전 3D로 다양한 가구를 실제 현실공간에 배치해 봄으로써, 원하는 가구를 구매할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

12) 포켓몬 고는 유명한 애니메이션인 포켓몬스터 시리즈의 스피노프 모바일 애플리케이션으로, 증강현실을 이용해서 현실에서 나타나는 포켓몬을 잡거나 즐기는 콘셉트의 게임이다.

13) 구글어스는 구글이 제공하는 서비스로 위성이미지, 지도, 지형 및 3D 건물정보 등 전 세계의 지역정보를 제공하는 것을 목적으로 한다.

마지막 네 번째, 가상세계(Virtual Reality)는 현실의 경제·사회적 환경과 유사하게 구축된 가상공간으로, 다양한 사용자들의 상호작용이 가능한 메타버스 플랫폼이며, 이를 제공하는 플랫폼은 VRChat,¹⁶⁾ ONWARD¹⁷⁾ 등이 있다.

그러나 위와 같은 분류는 2007년에 만들어진 것으로 현재의 상황을 완전히 반영하지 못하여, 본고에서는 이러한 분류를 엄격히 지켜 서술하기보다는 가상세계로 한정하여 논하기로 한다.

3. 메타버스의 미래

메타버스 관련 기술은 2000년 이후부터 꾸준한 관심을 받고, 점진적으로 발전하고 있었으나, 비대면 내지는 온택트(On-tact) 시대를 맞이하면서, 대중에게 그 관심도가 급증했다. 특히 사회적 거리두기 제도가 안착하면서, 오프라인 공간에서는 대규모의 집단행위를 할 수 없게 되어 메타버스의 장점이 더욱 부각되었다. 현재는 정치, 행정, 기업운영, 공연, 행사, 마케팅, 홍보 및 부동산 거래 등 분야를 막론하고 메타버스 플랫폼을 이용하려 한다.

2021년 10월 29일에는 온라인으로 개최된 ‘컨넥트 2021’에서 페이스북의 최고경영자 마크 저커버그는 그의 ‘아바타’와 함께 등장하여 사명을 ‘메타(Meta)’로 바꾸고 향후 기업행보에 대해 호라이즌 워크룸, 호라이즌 월드, 오쿨러스 퀘스트 스토어, 오쿨러스 시리즈 등의 서비스를 제공하며 메타버스 플랫폼 기업으로 나아갈 것이라 밝혔다. 또한 마이크로소프트의 CEO인 사티아 나델라 또한 ‘이그나이트 2021’에서 “모든 기업이 서로 협력하고 AI의 도움을 받을 수 있으며, 물리적 세상과 디지털 세상을 자유롭게 넘나들 수 있어야 한다.”라고 밝히며 2022년에 팀즈용 메시(Mesh for Teams)를 서비스

14) 에어비앤비는 세계 최대의 숙박 공유 서비스로, 자신의 방이나 집, 별장 등 사람이 지낼 수 있는 공간을 임대할 수 있도록 제공하는 것을 목적으로 한다.

15) 어스 2는 가상의 지구를 실제 부동산처럼 사고파는 가상부동산 거래 게임이다.

16) VRChat는 미국의 VRCHat Inc.에서 개발한 가상현실지향 음성채팅 소프트웨어이다.

17) ONWARD는 Downpour Interactive에서 개발한 가상현실 하드코어 밀리터리 FPS 게임이다.

제공하기로 한 바 있다.¹⁸⁾ 이러한 빅테크 기업들의 변화에 대해 블룸버그 인텔리전스는 메타버스 시장 규모가 지난해 4787억 달러에서 2024년에는 7833억 달러로 성장할 것이라고 전망하고 있다.¹⁹⁾

이외에도 메타버스 관련기술이 과학기술정보통신부, 국방부, 교육부 등 정부기관이 중심이 되어 공공분야에까지 확장될 수 있는 것은 자명하다고 볼 수 있다. 과학기술정보통신부는 2020년 12월 ‘가상융합경제 발전전략²⁰⁾’을 수립하며 가상융합플랫폼을 4차 산업혁명의 현장에서 혁신적 플랫폼으로 육성하겠다고 천명하였고 그 방법으로 ‘메타버스 얼라이언스’를 결성하여, 메타버스 관련 기업의 성장을 지원하고자 하며, ‘메타버스 허브’를 만들어 메타버스 플랫폼 개발자를 양성하겠다고 발표하였다. 더해서 국방분야에서도 국방부는 과학화전투훈련(KCTC), 전투지휘훈련(BCTP), 헬기·전차 조종시뮬레이션, 입영 장정 설명회를 메타버스를 통해 효율적으로 수행하려고 있다.²¹⁾

이렇듯 기업 간 또는 정부-기업 간의 메타버스 사업 및 육성계획이 체계적으로 진행되는 이상, 미래세대에서 메타버스의 완전한 구현은 가능할 것이라 생각한다.

18) 신수지, 「빅테크 3사가 운전대 잡았다, 9500조원 이 시장 놓치면 미래 없다」, 조선일보, 2021. 12. 16자.

19) Bloomberg Intelligence, “metaverse may be 800billion market, next tech platform”, Bloomberg Professional Services, <<https://www.bloomberg.com/professional/blog/metaverse-may-be-800-billion-market-next-tech-platform/>>, 검색일: 2021. 12. 01.

20) 이재호, “디지털뉴딜 성공의 초석이 될 ‘가상융합경제 발전전략’ 발표”, 과학기술정보통신부, <<https://korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId-156426179#pressRelease>>, 검색일: 2022. 2. 10.

21) 맹수열, 「“모형화 모의 통해 첨단 육군 건설 머리 맞대자”」, 국방일보, 2021. 11. 2자.

II. 메타버스 내 상표침해판단에 대한 미국의 사례

1. 개요

상표권자는 그 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하고 (상표법 제89조), 상표권자 또는 전용사용권자는 상표권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해금지 또는 침해예방을 청구할 수 있다 (동법 제107조 제1항).

종래 상표침해의 문제는 오프라인상의 현실상품의 양도 등으로 인한 상표 사용으로 발생하였으나, 상술한 바와 같이 메타버스가 사회·경제적 이슈로 부상함에 따라 메타버스상의 상표침해책임에 관한 분쟁의 발생 가능성이 커지고 있는 실정이다. 외국의 경우 메타버스와 유사한 게임공간상에서 상표 침해 문제가 법원 판단을 받은 일부 사례가 있고, 이러한 쟁점은 우리나라에서도 문제될 수 있다.²²⁾

메타버스상에서 상표침해책임은 크게 두 가지 쟁점으로 나눌 수 있다. 즉, 무단으로 상표를 사용한 자의 책임(1차적 책임 또는 직접침해책임)과 상표침해가 발생한 메타버스 플랫폼을 제공한 플랫폼 관리자의 책임(2차적 책임 또는 방조책임)의 문제이다.²³⁾ 상표침해자의 직접침해책임을 묻기 위해서는 그 사용이 상표적 사용이어야 하고, 상품이 동일 또는 유사할 것이 요구되며, 플랫폼 관리자의 방조책임을 묻기 위하여는 플랫폼 관리자의 작위의무를 인정할 것인지와 관련될 것이다.

22) 메타버스라는 개념이 본질적으로 (물리적인) 지역적 개념이 모호하기에, 동일한 법적 쟁점이 우리나라에서도 당연히 문제된다.

23) 1차적 책임과 2차적 책임은 미국의 불법행위법(Tort Law)상 인정되는 개념으로 *Gucci America v. Hall & Associates*, 135 F. Supp. 2d 409 (S.D.N.Y. 2001) 사건의 뉴욕남부 지방법원 판결에서 상표침해와 관련하여 판시된 바 있다. 이는 우리나라 법상 각각 상표의 직접침해책임 및 방조책임에 대응되는 것으로 해석된다. 엄밀한 의미의 2차적 책임이란, 기여적(Contributory) 책임 및 대위적(Vicarious) 책임을 포함하는 개념이며, 우리법상 방조책임은 이 중 기여적 책임에 가깝다고 볼 수 있다.

다만, 메타버스라는 개념이 비교적 최근에 등장하였으며 그에 따라 이를 다룬 관례나 논문 등이 국내·외를 불문하고 드문 것이 현실이다. 실제, Second life에서 일어난 상표침해문제 사건인 *Minsky v. Linden Research* 사건을 제외하고는 메타버스에 관해 전문적으로 다룬 사건은 존재하지 않는다. 따라서 메타버스와 유사한 점을 상당히 갖춘 게임에 관한 사건에 대한 미국 법원의 판단을 중점적으로 알아보았다. 실제, 이하에서 서술할 *Hermes v. Mason Rothschild* 사건에서 Rothschild가 표현의 자유 항변을 주장하여 상표침해에 대항하고 있고 이것이 우리가 다룬 미국 사례에서도 동일하게 나타나는 것을 보면 이러한 사례해석이 앞으로의 메타버스 내의 상표침해 사례를 해결함에 있어 방향점을 제시할 수 있을 것으로 보인다.

이하에서는 상표권에 대한 보호가 타 국가에 비해 뛰어나며²⁴⁾ 정보접근성이 높은 미국의 사례를 살펴본다. 메타버스 내 상표침해책임에 관한 내용을 정리할 것이다.

2. 1차적 책임의 문제

(1) 표현의 자유 항변

표현의 자유는 정신활동의 자유로서 사상 또는 의견의 자유로운 표명과 그것을 전파할 자유로서, 오늘날 민주국가에서 국민이 갖는 가장 중요한 기본권 중 하나이다.²⁵⁾ 미국의 경우, 표현의 자유를 자유주의의 핵심가치로서 매우 중요하게 생각하기 때문에 우리나라와는 달리 상표권 침해주장에 대해서, 미국 수정헌법 제1조²⁶⁾로 항변할 수 있다. 특히 메타버스 내에서 일어나

24) 미국 상공회의소 산하 글로벌혁신정책센터(GIPC)가 발표한 2022년 국제지식재산권 지수에 따르면 상표권 부분에서 미국은 100점(100점 만점)으로 1위를 차지하였다(과학기술정보통신부, “과학기술&ICT 정책 · 기술 동향”, 210호, 과학기술정보통신부, 2022, 78면).

25) 헌법재판소 1992. 2. 25. 선고 89헌가104 전원재판부.

26) 수정헌법 제1조(First Amendment to the United States Constitution, Amendment I)는 1791년 12월 15일에 비준된 미국의 헌법으로, “연방의회는 국교를 정하거나 또는 자유로운 신앙행위를 금지하는 법률을 제정할 수 없다. 또한 언론, 출판의 자유나 국민이

는 상표권 침해의 경우, 침해행위를 하였다고 주장된 자는 당해 항변으로 대항하는 사안이 다수 있다.

1) Roger v. Grimaldi²⁷⁾ 사건

Roger v. Grimaldi 사건은 법원이 상표침해에 관한 침해자의 항변으로 표현의 자유항변을 인정한 최초의 사건이다.

연방항소법원은 상표권 침해는 소비자의 혼동을 방지해야 할 공익이 표현의 자유에 대한 공익보다 큰 경우에 인정되는 것으로 해석하여, 상표의 사용과 분쟁작품 간에 예술적 연관성(Artistic relevance)이 없거나, 만약 있다고 하더라도 그것이 작품의 출처에 오인을 초래하는 것이 명백한 경우(Explicitly misleading)에 한해 상표권 침해가 인정된다고 보았다. 즉, 예술적 연관성이 있고 작품의 출처에 오인을 초래하는 것이 명백하지 않을 경우에는, 상표권의 침해책임이 부정된다고 보았으며 이러한 법리를 당해 사건의 원고의 이름을 따서 로저스 테스트(Rogers Test)라고 칭한다.

예술적 연관성(Artistic relevance)에 대하여 법원은 연관성의 정도에 대해 엄격하게 해석하지 않는다(not unduly rigorous). 즉, 법원은 상표권과 당해 작품 사이 낮은 수준(purposely low)의 연관성만 있으면 예술적 연관성이 인정되고 이를 넘어 더 엄격한 심사가 요구되는 것은 적절하지 않다고 판

평화로우 집회할 수 있는 권리 및 불만사항의 구제를 위해 정부에게 청원할 수 있는 권리를 제한하는 법률을 제정할 수 없다.”고 규정한다.

27) Roger v. Grimaldi 사건은 예술작품에 대한 상표권자의 상표권의 행사가 수정헌법 제 1조에서 말하는 표현의 자유로 제한될 수 있는지 여부가 쟁점이 된 사건으로, “로저스 테스트(Roger Test)”라는 법리를 세운 것으로 알려져 있다. 1988년 12월 22일, 미국의 유명한 배우이자, 가수인 Ginger Rogers는 1986년에 개봉된 Federico Fellini의 영화 ‘Ginger and Fred’의 제작과 배급을 맡은 Alberto Grimaldi와 Metro-Goldwyn- Mayer/United Artists(MGM/UA)에 대해 소를 제기했다. 원고는 피고의 영화가 미국 상표법 제 43(a)에 규정되어 있는 원고의 상표권을 침해하였다고 주장하였는데, 사건을 담당한 항소법원에서는 원고가 그녀의 유명한 이름을 보호할 권리와, 원고 외의 타인이 자신의 작품을 만들에 있어서, 원고의 이름을 자유롭게 사용할 수 있는 권리가 대립하는 사건이라고 평가했다. 최종적으로 항소법원은 미국연방법전 제15편 Lanham법상 규정된 상표침해책임에 대해 원고의 주장을 기각하였다(Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)).

시한다.²⁸⁾

한편, 명백한 오인(Explicitly misleading)에 대하여 법원은 명백한 오인이란, 상표 침해판단의 요건 중 하나인 혼동 가능성이 존재하는 것만으로는 충분하지 않고, 실제 그러한 사용으로 인하여 일반수요자들에게 명백히 출처 혼동을 일으켜야 한다고 보았으며, 이러한 명백한 오인이 있는지 여부는 Polaroid Factors²⁹⁾를 통해 결정되어야 한다고 판시했다.³⁰⁾

2) E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.³¹⁾ 사건
E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc. 사건은 게임상에서 발생할 수 있는 상표권 침해문제를 다룬 사건으로, 법원은 표현의 자유 항변을 인정하여 게임제작자의 책임을 면책하였다.

캘리포니아 지방법원은 제출된 증거를 통해 다음의 사실들을 인정하였다. 피고 락스타 비디오는 게임의 현실성을 극대화할 목적으로 게임 내에 존재하는 가상의 도시 로스산토스(Los Santos), 산 피에로(San Fierro) 그리고 라스벤추라스(Las Benturas)를 각각 현실의 로스앤젤레스(Los Angeles), 샌프란시스코(San Francisco) 그리고 라스베이거스(Las Vegas)를 기초로 묘사하였고 더

28) Louis Vuitton Malletier S.A. v. Warner Bros. Entm't, 868 F. Supp. 2d 172, 178 (S.D.N.Y. 2012).

29) Polaroid Factors에는 선사용상표의 식별력(Strength of Plaintiff's mark), 상표유사성(Degree of Similarity), 상품유사성(Proximity), 선사용상표의 사업확장성(Bridging the gap), 실제 혼동의 증거(Evidence of Actual Confusion), 신용(Good Faith), 침해대상물품의 품질(Quality of Defendants' Products) 및 수요자의 수준(Consumer Sophistication)이 있다(DeClemente v. Columbia Pictures Indus., Inc., 860 F. Supp. 30, 51 (E.D. N.Y.1994).).

30) DeClemente v. Columbia Pictures Indus., Inc., 860 F. Supp. 30, 51(E.D.N.Y 1994).

31) ESS entertainment 2000이 Grand Theft Auto(이하, GTA)를 만든 게임사 Rock Star Videos를 피고로 하여 미국연방법전 제15편에 기술된 상표법(Lanham Act) 제1125조에 따른 트레이드 드레스 침해 및 불공정 경쟁행위, 및 캘리포니아 업무 및 직업규범(California Business and Professions Code) 제14320조에 따른 상표권 침해 및 캘리포니아 업무 및 직업규범 제17200조에 따른 불공정 경쟁 그리고 캘리포니아 관습법에 따른 불공정 경쟁행위를 근거로 소를 제기한 사건이다(E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc. 444 F. Supp. 2d 1012 (C.D. Cal. 2006).).

해서 게임의 사실적 묘사를 강조하기 위해서 게임 속 도시인 로스산토스 내에 주류판매소, 총포상, 전당포, 문신가게, 스트립클럽 등을 배치한 사실이 있음을 확인하였다. 또한 이 과정에서 게임제작자들은 실제 ESS 엔터테인먼트가 운영하고 있는 Play pen이라는 스트립 클럽의 외관과 분위기에 영감을 받아 게임 속 내부에 Play Pen과 유사하게 Pig Pen이라는 스트립 클럽을 만든 것을 확인하였다.

지방법원은 피고가 원고의 상표권 행사가 표현의 자유에 의해 보호된다는 항변에 대해서는 피고인 락스타 비디오가 동부 샌안드레아스의 전체적인 외관과 느낌(look and feel)을 표현했다는 점에 주목하여 Pig Pen이 당해 게임과 예술적 연관성(Artistic relevance)을 지니고 있다고 판단했다.

추가적으로 법원은 게임 이용자들이 게임을 진행하는 과정에 있어 Pig Pen을 들리지 않아도 게임을 진행할 수 있다는 점, 피고의 게임광고에 있어 Pig Pen의 이미지가 실제로 나오지는 않는다는 점, 게임이용자들이 원고의 비디오게임을 제작하였다거나 피고가 스트립클럽을 운영한다고 오해할 만한 합리적인 징표가 없는 점 및 게임이용자들의 일부가 피고와 원고 사이 후원 관계에 있다고 믿는 것이 자연스럽지 않다는 점을 종합적으로 고려하여 결국 합리적인 게임이용자라면 Pig pen과 Play pen의 출처 사이 명백한 오인(Explicitly misleading)이 있다고 볼 수 없다고 판단하였다. 즉, 법원은 예술적 연관성이 있고 수요자들에게 출처에 대한 명백한 오인이 초래될 수 없다는 이유로 피고의 상표사용이 수정헌법 제1조에 의해 보호된다는 피고의 항변을 인용하여 최종적으로 원고의 침해주장을 기각하였으며 이러한 결론은 항소법원에서도 유지되었다.

더해서 법원은 증거를 통해 인정된 사실을 근거로, 피고의 명목적 공정사용(Nominative Fair use)의 항변³²⁾에 대해서는 피고가 게임 속에서 제작한 Pig

32) 명목적 공정사용(Nominative fair use)의 항변이란, 피고가 원고의 상품이나 서비스를 비교, 비평, 참조 등의 목적으로 직접 표시하는 등 원고의 상표가 표창하는 상품 또는 서비스를 언급할 수 밖에 없는 상황에서 적용되는 항변이며, 법원은 명목적 공정사용이 인정될 경우, 타인의 상표권을 침해하지 않는 정당한 사용으로 상표권 침해를 구성하지 않는다고 판단한다. 일반적으로 패러디(Parody)적 사용행위에 대해 적용된다. 자세한

Pen은 원고의 Play Pen 표장과 동일하지 않아 타인의 상품이나 서비스를 표시하는 목적으로 볼 수 없어, 피고의 명목적 공정사용의 항변을 기각하였으며 항소법원 또한 이러한 결론을 유지하였다.

당해 판례는 게임을 제작하는 과정에서 현실세계에 존재하는 배경을 참조하여 게임의 전반적인 배경을 설정하는 것 중 어느 정도까지가 상표권 침해가 되지 않는 적법한 사용인가에 대해서 로저스 테스트(Rogers Test)를 기준으로 제시하여 판단하면서 동시에 게임의 배경이 되는 도시나 사용되는 상품을 실제와 유사하게 구현한 경우 상표권 침해가 아니라는 것을 밝힌 사례이다.

3) Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard, Inc.³³⁾ 사건

Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard, Inc. 사건은 게임이용자가 게임 아바타를 만드는 과정에서 타인의 상표를 침해할 경우, 그 게임제작사가 상표침해책임을 지는지 여부에 관하여 판시한 사건으로, 해당 사건을 심리한 캘리포니아 북부지방법원은 피고의 표현의 자유항변을 인용하여 게임제작사의 침해책임을 부정하였다.

캘리포니아 북부지방법원은 증거를 통해 다음의 사실을 차례대로 인정하였다. 먼저 블리자드사의 게임 ‘고스트(Ghost)’에서, 게임 이용자들은 미합중국 특수전사령부 소속의 부대들로 조직된 부대 고스트의 대원이 되어, 1인모드 또는 멀티모드로 게임을 이용할 수 있고, 그 중 멀티 모드에서는 군복, 성별, 장비, 액세서리, 패치 등을 이용자 자신의 기호대로 선택하여 아바타를 생성할 수 있다. 그리고 게임 시작 시 제공되는 32개의 패치 중 하나가 바로

내용은 서계원, “게임속 상표권 분쟁과 표현의 자유에 대한 연구”, 『한국컴퓨터 게임학회논문지』, 제4권 제22호(2010), 177면.

33) 원고인 밀스펙 몽키는 피고 액티비전 블리자드사(이하 블리자드)가 만든 콜 오브 듀티 게임 시리즈 중, 10번째 게임인 콜 오브 듀티: 고스트에서 “앵그리 몽키”가 새겨진 패치를 사용했다는 것을 이유로 원고는 피고에 대해 저작권 침해, 미국 상표법상의 상표권 침해, 캘리포니아 주법상 법정 불공정 경쟁행위, 관습법상 상표권 침해를 이유로 소를 제기한 사건이다(Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard, Inc. 74 F. Supp. 3d 1134 (N.D. Cal. 2014)).

원고의 앵그리 몽키 패치(Angry Monkey Morale Patch)이며, 앵그리 몽키 패치는 ‘고스트’ 발매 전 그 홍보용 비디오에서도 화면 하단에 작은 이미지로 약 2초간 나타나 있다.

캘리포니아 북부 지방법원은 이러한 사실에 근거하여, 피고 블리자드사의 비디오 게임이 표현의 자유에 의해 보호되는 작품³⁴⁾임을 인정하고 피고의 게임 내에서의 상표 사용이 수정헌법 제1조에 의해 보호되는지 여부를 로저스 테스트(Rogers Test)를 기초로 판단했다.

먼저 예술적 연관성(Artistic relevance)에 대해 법원은 게임 고스트의 제작자들이 현실감 있는 전투환경을 묘사하여 게임 이용자의 게임 몰입도를 고조하기 위해 아바타 생성 모드를 만든 것이라고 인정했다. 즉, 법원은 아바타 생성 모드는 이용자들이 전투부대의 구성, 부대원들의 군복 및 군사 장비들을 스스로 설정하는 과정에서 마치 실제 세계에 있는 것과 같은 느낌을 주어 게임에 더 몰입할 수 있게 만드는 장치라고 판단한 것이다. 따라서, 법원은 사건에서 문제가 된 앵그리 몽키 패치는 현실성 부여를 위한 하나의 요소로서 작용하는 것이므로, 피고의 상표사용이 게임이용자들의 정체성과 게임의 진정성을 제공하려는 요소로서 원고의 상표와 피고의 창작물 사이 예술적 연관성이 있음을 먼저 인정하였다. 더해서 법원은 비록 원고가 피고의 홍보물 등에 앵그리 몽키 디자인을 포함시킨 것을 주장 및 증명한 사실이 있다고 하더라도, 이것만으로 피고의 상표 사용이 소비자들에게 출처에 대한 명백한 오인(Explicitly misleading)을 초래하는지 여부가 증명되었다고 볼 수 없다고 판단하였다. 결론적으로 법원은 피고의 상표 사용은 예술적 연관성이

34) 피고의 표현의 자유 항변에 대해 원고는 피고의 비디오 게임이 수정헌법 제1조에 의해 보호되는 “표현적 작품”이 아니라고 반박하였으나, 당해 사건에서 법원은 *Brown v. Entertainment Merchants Association*, 564 U.S 786(2011) 사건을 인용하면서, 비디오 게임은 다른 표현적인 작품만큼이나 수정헌법 1조가 보호하는 표현적인 작품에 속한다는 점과 문제된 “콜 오브 듀티:고스트 게임”의 매우 사실적인 그래픽, 복잡한 시나리오, 독특한 사운드 트랙 및 매력적인 캐릭터를 포함하며 플레이어가 상호작용 할 수 있는 대화형 비디오 게임이라는 점을 긍정하여 수정헌법 제1조에 따른 보호를 받을 수 있는 표현적인 작품이라는 결론을 내렸다[Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard, Inc. 74 F. Supp. 3d 1134 (N.D. Cal. 2014)].

있는 사용이라고 인정하였으며 그 사용이 소비자들에게 출처에 대한 명백한 오인을 초래하였다고는 볼 수 없다는 점을 근거로 원고의 상표침해 주장을 기각하였다.

4) AM Gen. LLC v. Activision Blizzard, Inc.³⁵⁾ 사건

AM Gen. LLC v. Activision Blizzard, Inc. 사건은 Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard, Inc. 사건과 유사한 사건으로, 게임이용자가 게임의 시나리오를 진행하는 과정에서 타인의 상표를 침해할 경우, 그 게임제작사가 상표침해책임을 지는지 여부에 관해 판시한 사건이다.

해당 사건을 심리한 법원은 다음과 같은 사실을 기초로 피고의 표현의 자유항변을 인용하여 게임제작사의 침해책임을 부정하였다. 뉴욕남부지방법원은 피고 블리자드사가 2017년, 원고 AM general사가 생산 및 공급하고 있는 군용차량 Humvee를 자신의 게임 콜오브듀티: 모던워페어 2, 콜오브듀티: 모던워페어 3 및 콜오브듀티: 블랙옵스 2를 포함하여 피고 회사가 제작하는 총 9개의 게임에 표현한 사실을 확인하였다. 이외에도 게임 이용자들이 게임을 플레이하면서 당해 차량과 상호작용하지 않으면 게임을 진행할 수 없어 반드시 당해 차량을 이용하여 게임을 진행하고 있는 사실 및 콜오브듀티 게임의 광고나 게임안내서에도 당해 차량이 나타나고 있는 사실 또한 추가적으로 인정하였다.

원고의 상표권 침해 주장에 대해서 피고 블리자드는 자신의 게임 속에 포함된 험비차량은 수정헌법 제1조에 의해 보호되고 있는 표현물이라고 항변하였다.

법원은 시뮬레이션된 현대전쟁을 최대한 현실적으로 묘사하고자 하는 콜오브듀티 게임에서, 전 세계의 군사작전에 자주 사용되는 실제 차량이 등장

35) 원고인 AM General사가 미국연방법전 제15편 Lanham법상 1114조 및 1125조 그리고 1125조의 C에 기반한 상표권 침해, 트레이드 드레스 침해, 불공정 경쟁, 출처허위표시, 허위 광고 및 상표권 희석행위를 근거로 피고인 블리자드사에 대해 소를 제기한 사건이다[AM Gen. LLC v. Activision Blizzard, Inc. 450 F. Supp. 3d 467 (S.D.N.Y. 2020)].

하는 것은 게임이용자들에게 현실감과 생동감을 준다는 점에서, 원고의 험비 상표와 피고의 게임 사이 예술적 연관성을 인정하였다.

더해서 법원은 제2 연방항소법원의 Polaroid Factors를 기초로 피고의 Humvee 상표 사용이 오해를 불러일으키는 것이 아니라고 판단하였으며 결국 피고의 상표사용에 의해 소비자들에게 출처에 대한 명백한 오인(Explicitly misleading)이 초래될 수 있다는 것을 원고가 입증하지 못하였다고 보아 최종적으로 로저스 테스트(Rogers Test)상 피고의 게임은 수정헌법 제1조에 의해 보호되는 창작물로 보았고, 원고의 상표침해 주장을 기각하였다.

마지막으로 피고의 상표희석화 책임에 대해서도 피고의 사용이 원고의 상표를 손상하거나 식별력을 약화시킨다는 것을 입증하지 못하였다고 보아 최종적으로 원고의 주장을 모두 기각하였다.

(2) 업으로서 사용(Use In Commerce)

MARVEL ENTERPRISES, INC. et al. v. NCSOFT CORPORATION et al.³⁶⁾ 사건은 Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard, Inc. 사건과 내용적으로는 유사한 사건이나, 법리적으로는 피고의 표현의 자유 항변으로서 원고의 침해주장을 기각시킨 것이 아니라, 상표침해책임의 권리근거규정인 ‘업으로서 이용’이 없다는 이유로 원고의 주장을 기각시킨 사건이다.

당해 사건에서 쟁점이 된 점은 NC 소프트(이하 NC)가 배급하고 있는 게임 “시티 오브 히어로(City of Heros)”의 캐릭터 커스터마이징(Customizing) 시스템³⁷⁾이다. 시티 오브 히어로 게임 내의 캐릭터 커스터마이징 시스템을 살펴

36) 원고 Marvel Enterprises가 2004년 11월 10일, 미국연방법 제17편(저작권법) 제101조에 따른, 직접적(Direct), 기여적(Contributory), 대리적(Vicarious)인 저작권 침해, 미국연방법전 제15편(상표법) 제1114조에 따른 직접적(Direct), 기여적(Contributory), 대리적(Vicarious) 등록상표 침해 및 같은 법 제1125조에 따른 관습법상 직접적(Direct), 기여적(Contributory), 대리적(Vicarious) 상표권 침해를 주장하며 시티 오브 히어로즈의 개발사 그립틱 스튜디오, 배급사 NC soft, 게임 관리자 NCI를 상대로 소송을 제기한 사건이다[MARVEL ENTERPRISES, INC. et al. v. NCSOFT CORPORATION, et al., CV 04-9253-RGK (PLAx) (C.D. Cal. Mar. 9, 2005)].

37) 게임 내에서 사용자가 캐릭터를 생성할 때 도움을 주는 시스템을 의미한다[양기현, 백

보면 제작사가 많은 노력을 기울여, 그 조합만으로 수 백가지의 캐릭터를 생성할 수 있고 캐릭터의 역할과 능력들도 다양하게 조절할 수 있다. 따라서 게임이용자들이 당해 시스템을 통해서 타사의 유명 캐릭터 등을 모방할 수 있었고, 이러한 배경으로 인해 마블이 NC를 상대로 소송을 제기한 것이다.

캘리포니아 지방법원은 피고 NC가 자신의 게임에 “스테이츠맨(Statesman)”이라는 캐릭터를 만든 것이 원고의 “캡틴아메리카(Captain America)” 상표를 침해했는지 여부에 대해 원고의 상표침해 주장은 이유 없다는 결론을 내리면서, ① 원고는 “Captain America”라는 단어에 대해서만 상표를 등록받은 것이지, “Captain America”의 캐릭터 이미지에 대해서는 상표로 등록받지 않았으며 ② 상표로 등록된 “Captain America”의 보호범위가 “Captain America”의 캐릭터 이미지까지에는 미치지 않는다는 점³⁸⁾을 근거로 들었다.

더해서 법원은 피고 NC가 자사의 게임 사용자들이 원고의 등록상표를 침해하는 캐릭터 이름을 만들도록 의도적으로 허용하여 피고 NC가 기여책임(Contributory liability)³⁹⁾ 및 대위책임(Vicariously liability)⁴⁰⁾이 있다고 한 원고

철호, “MMORPG에서 아바타 커스터마이징의 유저 몰입요인과 충성도에 관한 연구”, 『한국게임학회 논문지』, 제13권 제2권(2013), 18면. 즉, 게임 이용자가 플레이할 자신의 캐릭터의 외형, 복장, 무기, 외장, 및 인테리어 등을 이용자 자신의 기호에 따라 만드는 것을 지칭하는 것으로, 게임이용자에게 게임에 대한 몰입도를 상승시키는 역할을 하여 최근 출시되는 거의 모든 게임에는 이러한 시스템이 포함된다.

38) 침해표장과 등록상표 사이 혼동이 발생할 가능성이 낮은 경우 상표권의 침해가 성립하지 않는다(Murray v. National Broadcasting Co., Inc., 671 F. Supp.236 (S.D.N.Y 1987).).

39) 기여책임(Contributory Liability)은 고의로 다른 사람으로 하여금 상표를 직접침해하도록 유도하거나, 상표권의 침해를 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 계속하여 상품을 제공한 경우에 인정되는 2차적 책임이며 그 성립을 위해서는 간접침해자가 침해의 사실을 알았거나 알 수 있어야 하며, 그럼에도 불구하고 문제된 상품이나 서비스를 직접적으로 공급해야 한다. 자세한 내용은 나종갑, “온라인 위조상품 단속의 실효성 제고를 위한 상표법상 간접침해제도 개선방안 연구”, 특허청, 2018, 12면.

40) 대위책임(Vicarious Liability)은 종업원의 행위에 대해 사용자가 책임을 지는 것과 같이, 타인의 행위에 대하여 본인이 대위하여 지는 2차적 책임이며, 그 성립을 위해서는 직접침해자와 간접침해자 사이 본인-대리인 관계(Principle-Agent Relationship)가 존재하여야 하고, 간접침해자가 직접침해자의 침해행위에 의해 직접적인 경제적 이익을 취

의 주장에 대해 일단, 기여책임 또는 대위책임이 성립하기 위해서는 1차적 책임자인 게임이용자들의 직접침해행위를 증명해야 되는데 원고는 게임이용자들이 원고의 상표를 모방하여 업으로서 이용⁴¹⁾하고 있다(in commerce)는 것을 증명하지 못한바, 게임이용자들의 직접침해행위를 입증하지 못하였다고 판단했고 따라서 이에 대한 2차적 책임 또한 부정된다고 보았다.

(3) 상표침해를 이유로 한 가처분 인용 사례

Minsky v. Linden Research, Inc. 사건⁴²⁾은 합의로 종결되어 상표침해에 관한 법원의 판단을 받지는 못하였으나, 법원이 원고의 상표권 침해주장을 인정하는 태도를 보이는 사건이다.

뉴욕시에 존재하는 The Center for Book Arts의 설립자이며 북아트 분야의 예술가이자 비평가인 원고 Richard Minsky는 온라인상의 입지를 구축하기 위해, 2006년 피고 Linden사의 Second Life에서 다른 Second Life 이용자로부터 구입한 예술작품을 재판매하기 위해 화랑을 열기로 결정하고 웹사이트, 실제세계의 잡지 및 Second Life 내에서의 잡지를 통하여 예술품을 비평하기로 결정하였다. 이에 Minsky는 자신의 화랑 및 비평잡지의 명칭을 “SLART”로 결정하고, 2007년 3월 미국 특허청에 상표를 출원하고 2008년 3월 “SLART”를 상표로 등록받았다.

그런데 이후 Minsky는 Second Life에서 Victor Vezina라는 아바타가 운영하는 화랑인 “SLART Garden”이라는 곳을 알게 되고, 가상세계에 있는 Victor Vezina에게 자신의 상표를 근거로 그 사용을 중단할 것을 요청하였으

하여야 한다. 자세한 내용은 나종갑, 앞의 연구보고서, 12면.

41) 업으로서의 이용(In commerce)은 미국법상 상표침해요건 중 하나로, 우리나라 상표법상 상표적 사용과 유사하다. 당해 사건에서 법원은 판매용 상품이나 서비스에 부착되지 않은 상표의 사용은 침해로 되지 않는다고 판시한 판례(Lucasfilm Ltd. v. High Frontier, 622 F. Supp. 931(D.D.C 1985).) 및 상거래에서의 상품 또는 서비스의 판매와 관련하여 영화 내에서 상표의 사용이 업으로서의 이용이 아니라고 판시한 판례(Felix the Cat Prod., Inc. v. New Line Cinema Corp., 54 U.S.P.Q 2d 1856, 1857(C.D. Cal. 2000).)를 인용하며 업으로서의 이용을 인정하지 않았다.

42) Case No. 1:2008cv00819.

나 그에게 아무런 응답을 받지 못하였다. 이에 Minsky는 Linden에게 Vezina가 자신의 상표를 무단으로 사용하고 있어 이를 중단해 줄 것을 요구하였으나, Linden은 Minsky의 주장이 부당하다고 판단하며 오히려 Minsky에게 그의 상표를 포기할 것을 요청하였다.

이후 Minsky는 John Doe⁴³⁾와 Linden을 상대로 뉴욕 북부지방법원에 소송을 제기하였는데, Minsky는 먼저 Vezina라는 아바타를 이용하는 자에게 상표권 침해 및 희석을 주장하고, Linden에게는 상표권 기여침해를 주장하였다. 특히 Minsky는 Linden이 자신의 주장을 받아들이지 않고 계속해서 Vezina가 SLART Garden을 운영하도록 하고 더해서 Vezina의 신원제공을 거부하는 등의 행위를 하여 자신의 상표권을 기여적으로 침해하였다고 강조하였다.

이에 법원은 2008년 10월 Second Life 이용자들이 SLART 상표를 침해하지 않도록 하는 원고의 잠정적 금지명령(Temporary Restraining Order: TR O)⁴⁴⁾과 예비적 금지명령(Preliminary Injunction: PI)⁴⁵⁾을 인용하였으나, 최종적으로 2009년 1월 22일 Minsky와 Linden이 화해함으로써 분쟁이 종결되었다.

당해 분쟁이 비록 법원의 판결 없이 당사자 간의 합의로 종결되어 법원의 상표권 침해에 대한 판단을 살펴볼 수는 없으나, 예비적 금지명령의 인정요

43) Linden사가 Victor Vezina의 신원을 제공하지 아니하여 소장에는 John Doe로 기재되었다.

44) 잠정적 금지명령은 요청자 측(Moving Party)의 돌이킬 수 없는 피해(Irreparable Harm)를 즉각적으로 예방하고 현 상태(Status Quo)를 유지하기 위해서 사건 판결이 내려지기 전 법원에 의해 긴급히 발동되는 명령을 의미한다. 잠정적 금지명령은 상대측 없이 일방적(Ex Parte)으로 진행되는 대신 시적범위가 제한된다는 특징이 있다(Hasen, Richard L., *Remedies*, Fourth edition, Wolters Kluwer, 2017, pp. 185-190).

45) 예비적 금지명령은 가장 보편적인 형태의 금지명령으로서 요청자 측(Moving Party)의 돌이킬 수 없는 피해(Irreparable Harm)를 즉각적으로 예방하고 현 상태(Status Quo)를 유지하기 위해서 사건 판결이 내려지기 전 법원에 의해 내려지는 명령을 의미한다. 다만 잠정적 금지명령과 달리 일방적으로 이루어지지 않고 양측의 주장을 심리(Hearing)한 뒤 이루어지며 일단 예비적 금지명령이 발동될 경우 법원의 정정이 없는 한 소송이 진행되는 기간동안 유효하다(Hasen, Richard L., *Remedies*, Fourth edition, Wolters Kluwer 2017, pp. 170-184).

건⁴⁶⁾이 ① 본안소송에서 신청인의 승소 가능성(Likelihood of Success)이 존재할 것 ② 예비적 금지명령이 인정되지 않을 경우 당해 침해행위로 인해 신청인이 회복할 수 없는 손해(Irreparable Harm)를 입을 것이 예상될 것 ③ 예비적 금지명령이 이루어지지 않을 경우 신청인이 입을 수 있는 손해와 예비적 금지명령이 인정될 경우 피신청인이 입을 수 있는 손해를 비교할 경우(Balance of Hardships) 신청인의 손해가 더 클 것 ④ 예비적 금지명령이 인정된다고 하더라도 공공의 이익(Public Interest)에 피해가 없다는 것이고, 여기서 ① 신청인의 본안 승소가능성과 ② 신청인의 회복할 수 없는 손해가 주요요건으로 작용한다는 점을 보면,⁴⁷⁾ 당해 법원은 Minsky의 상표침해 주장이 이유 있다고 판단한 것이다.

(4) 1차적 책임에 관한 판결례 해석

1) 표현의 자유 항변

E.S.S 사건, Mil-spec 사건, AM general 사건에서 법원은 표현의 자유 항변을 통해 상표권 침해책임이 제한된다는 입장을 일관적으로 견지하고 있다. 다만 기본권을 통해 사법상의 권리인 상표권을 제한하는 미국 법원의 태도가 우리나라에 바로 적용된다고 보기는 어렵다고 생각한다.

그 이유는 대한민국 헌법의 해석상, 기본권은 국가에 대해 효력을 갖는 권리에 불과한 것이며, 헌법에서 명문으로 기본권의 대사인적(對私人的) 효력을 규정⁴⁸⁾하지 않는 이상, 기본권은 사법상의 일반조항을 매개로만 적용된다고

46) 이주환, “미국 특허법에서의 예비적인 금지명령에 대한 법리의 역사적 발전과정”, 『연세법학』, 제30호(2017), 1-53면.

47) T. J. Smith & Nephew Ltd. v. Consolidated Med. Equip. Inc., 821 F.2d 646, 648 (Fed Cir. 1987); Reebok Int'l Ltd. v. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552, 1556-59 (Fed. Cir. 1194); Polymer Techs., Inc. v. Bridwell, 103 F.3d 970, 973-74 (Fed. Cir. 1996).

48) 헌법 제21조 제4항(인론, 출판에 의해 명예 또는 권리침해금지), 헌법 제35조 제1항(환경권과 국민의 환경보전의무), 헌법 제33조(근로3권)이 사인 간 직접적 효력을 인정하는 헌법의 명문규정의 예로 제시된다(한병호, “한국에서의 기본권의 대사인적 효력이론에 관한 고찰—다수설에 대한 비판적 재검토를 중심으로, 헌법규범과 헌법현실”, 권영성교수 정년기념논문집, 법문사, 1999, 935면).

보기 때문이다.⁴⁹⁾ 따라서 표현의 자유라는 기본권을 근거로 사법상의 상표권을 제한하는 것은 적어도 우리나라 법원의 태도가 되기는 힘들다고 보인다.

다만, 대한민국의 상표법 판례⁵⁰⁾ 중 타인의 등록상표와 유사한 표장을 디자인적으로만 사용한 경우 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판시한 사건을 보면, 디자인적 또는 장식적으로 상표를 사용한 경우 상표를 사용하지 않은 것으로 보아 그 침해를 부정하고 있으므로, 미국의 판결과 그 법리적 적용은 다르나, 판결의 결론은 사실 동일한 것으로 볼 수 있다.

따라서 메타버스 내에서 타인의 상표를 허락 없이 사용한다고 하더라도, 이것이 단순히 메타버스를 이용하는 자들에게 현실감과 생동감을 주는 “배경적 기능”만을 수행한다면, 이를 상표적 사용이 아닌 것으로 보아 침해책임을 부정하는 것이 미국의 사례 및 기존의 우리나라 법리에 부합한다.

2) 업으로서의 이용

Marvel 사건에서 법원은 상표침해를 부정하는 근거로 표현의 자유 항변을 인정했음이 아니라 원고의 상표권 침해 주장의 요건 사실 중 하나인 업으로서의 이용이 인정되지 아니하여 1차적 책임을 부정하였다. 이러한 법원의 견해는 메타버스 공간 내에서 그 이용자가 현실에서 유명한 캐릭터를 모방하여 캐릭터 또는 아바타를 만들더라도 이러한 행위의 목적이 단순한 몰입도 상승에 한정된다면, 업으로서의 이용이 되지 않고 상표침해를 인정할 수 없다고 해석된다. 이는 앞선 사례에서 법원이 표현의 자유를 인정할 근거로서의 유사하며 대한민국의 상표법이 가지는 태도로서는 미국의 표현의 자유

49) 이러한 견해를 간접적 효력설이라고 부르며, 다수설이다. 간접적 효력설은 기본권의 효력이 법률의 개괄적인 조항, 특히 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위는 무효라고 정하는 민법 제103조의 공서양속, 신의성실, 권리남용, 불법행위금지 등과 같은 사법상의 일반원칙들을 통해서만 사인 간에 기본권이 적용된다는 학설로, 공사법의 이원체계를 무너뜨리지 않은 채 계약의 자유와 사적 자치라는 사법상의 원리를 유지시키고, 기본권 존중과 보장이라는 공법사상을 사법에 도입할 수 있다는 점에서 타당하다 [이어홍, “사인에 대한 헌법적용문제에 관한 고찰”, 『헌법논총』, 16집(2005), 315면].

50) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027판결; 대법원 2013. 2. 14. 선고, 2011도13441 판결.

항변 사례 그리고 업으로서의 이용사례를 포괄하여 상표적 사용이 아니라고 보아 상표침해책임을 부정할 수 있다고 생각된다.

3) 신용에 편승하려는 경우(free-ride)

Minsky 사건은 비록 판결을 통해 종결된 것은 아니지만, 법원의 판단은 메타버스 공간 내에서 허락받지 않은 타인이 영리를 위해 원고의 등록상표를 표시할 경우 상표침해를 인정하는 태도를 보이고 있으므로, Minsky 사안과 같이 메타버스 내에서 상표가 가지는 고객흡인력 등 상표권자의 신용에 편승하여 그 이익을 무임승차(free-ride)하려는 경우에는 상표침해를 인정하는 것이 타당하다고 볼 것이다.

2022년 1월 14일 유명 패션기업인 에르메스(Hermes)는 예술가로서 활동 중인 메이슨 로스차일드(Mason Rothschild)를 상대로 뉴욕남부지방법원에 상표권 침해 및 상표권 희석을 주장하며 소를 제기하였다. 피고 로스차일드는 세계 최대의 NFT 거래소인 오픈시(OpenSea)에서 에르메스의 대표 제품인 버킨백(BIRKIN)을 주제로 만든 가상상품인 메타버킨스(Meta Birkins)를 판매하여 10억여 원에 해당하는 금전적 이득을 취득한 사실이 있었고 이러한 피고의 행동에 대해 원고인 에르메스는 상표권 침해 등을 주장한 것이다. 이에 로스차일드는 자신이 만든 메타버킨스는 예술적 작품에 불과하여 수정헌법 제1조에 의해 보호된다고 주장하며 원고의 주장을 기각시켜 달라는 답변서를 제출하였다. 이 사건은 현재 소송 계속 중이나, 현재까지 제시된 사실관계만을 놓고 판단해 볼 경우 로스차일드가 만든 가상상품은 실제 판매를 통해 금전적 이득을 얻을 수 있으며 단순히 배경적, 장식적 기능만을 수행한다고 보기는 어려우므로 수정헌법 제1조에 의해 보호된다는 주장은 기각될 것이라고 생각된다. 더해서 로스차일드의 메타버킨스는 에르메스가 현실에서 버킨백을 판매하여 쌓아 올린 신용에 편승하여 그 이익을 취득하기 위한 것으로 볼 가능성이 높아 법원은 상표권 침해를 인정할 것이라고 보인다.

대한민국의 상표법은 또한 상표에 화체된 상표권자의 신용을 보호·유지하려는 목적을 가지고 있으므로 현실세계에서 이미 고객 흡인력 등을 갖추

고 있는 상표를 메타버스 내에서 모방하여(예컨대 짝퉁 -knockoff- 상품의 판매) 사용하는 경우라면 어떠한 경우라도 상표침해를 인정해야 하는 것이 타당하다.

3. 2차적 책임의 문제

Gucci America v. Hall & Associates 사건⁵¹⁾은 직접침해행위 외에 상표침해행위가 일어난 온라인 웹사이트의 운영자에게 마찬가지로 책임을 물을 수 있는지 여부가 문제된 사건으로 원고 구찌의 기여침해주장에 대해, 피고 마인드스프링 측은 통신품위법⁵²⁾(CDA: Communications Decency Act) 제230조 제(c)항 제(1)호에 의해 웹사이트에 게시된 정보에 대해선 자신들의 책임이 없다고 주장함과 동시에 수정헌법 제1조가 원고의 상표침해주장을 제한한다고 항변하였다.

그러나 사건을 담당한 뉴욕남부지방법원은 마인드스프링의 주장을 모두 부정하며, 다음과 같이 밝혔다. 비록 통신품위법 제230조 제(c)항 제(1)호에 의해 인터넷제공 서비스 업체(ISP: Internet Service Provider)에게 서비스를 제공받은 제3자에 의해 작성된 정보에서 비롯된 명예훼손 및 기타 불법행위에 대한 인터넷제공 서비스 업체의 책임은 면제되지만, 같은 법 제230조 제(e)항 제(2)호는 “이 조의 내용은 지식재산권에 관한 모든 법률을 제한하거나

51) 본 사건은 원고 Gucci America(이하 구찌)가 피고 MindSpring(이하 마인드스프링, 인터넷 서비스 제공업체)과 Hall&Associates(이하 홀)에 대해, 피고 홀이 마인드스프링의 인터넷 서비스를 통해 자신들의 상표권을 침해하는 물건들을 광고하는 웹사이트를 개설하였다고 자신들이 두 차례나 알렸음에도 불구하고 마인드스프링이 계속해서 당해 사이트를 삭제하지 않자 원고가 상표의 직접침해 및 기여침해를 이유로 마인드스프링 측에 해당 사이트에 대한 침해금지청구 및 손해배상을 청구한 사건이다(Gucci America, Inc. v. Hall & Associates, 135 F. Supp. 2d 409 (S.D.N.Y. 2001).).

52) 1995년 Prodigy Service Co. 판결의 내용을 계기로 미 연방의회가 1996년에 제정한 법률로, 인터넷 산업 진흥을 도모하기 위해 통신품위법 제230조 제c항에서 인터넷 제공 서비스업체의 면책규정을 둔 법률이다. 자세한 내용은 박정훈 “인터넷서비스제공자의 관리책임—미국의 통신품위법 제230조와 비교법적 관점에서”, 『공법연구』, 제41집 제2호(2012), 520면.

확장하는 것으로 해석되지 않는다.”고 명시되어 있으므로 원고가 상표권 침해를 주장한 이상 마인드스프링사의 통신품위법 제230조 제(c)항 제(1)호에 의한 항변은 이유 없다고 보았다. 더해서 법원은 원고의 주장을 인정할 경우 인터넷 서비스 업체에게 엄격한 책임이 부과되어 최종적으로는 온라인에 게재될 표현을 제한하게 되어 수정헌법 제1조가 보호되는 기본권이 침해된다는 피고의 항변에 대해서는 원고가 단순히 그들의 제품 출처를 밝히기 위해 사용되는 상업적인 표현을 피고가 침해하는 것에 이의를 제기할 뿐, 온라인에 게재될 내용 자체에 제한을 가하는 것이 아니라는 점을 근거로 피고의 항변을 이유 없다고 하였다. 더해서 미국 상표법 제1114조 제(2)항⁵³⁾이 “선의의 침해자 항변(Innocent Infringer Defense)”을 따로 규정하여 선의의 침해자

53) 미국 상표법 제1114조 제2항은 다음과 같이 규정한다. “이 법의 기타 다른 규정에 불구하고, 이 법의 규정에 의하여 침해를 받은 권리의 소유자 또는 §1125 제(a)항의 규정에 의하여 소송을 제기하는 자에게 부여되는 구제방법은 다음과 같이 한정된다.

- (A) 침해자 또는 위반자가 오로지 다른 사람을 위하여 표장 또는 위반되는 표장을 인쇄하는 기업에 종사하고 있고 그가 선의의 침해자 또는 선의의 위반자이었다는 것을 입증하는 경우에는 침해받은 권리의 소유자 또는 §1125 제(a)항의 규정에 의하여 소송을 제기하는 자는 그 침해자 또는 위반자에 대하여는 장래의 인쇄금지만을 요구할 수 있다.
- (B) 제소된 침해 또는 위반이 미국법전 Title 18 §2510 (12)에서 정의되는 신문, 잡지 기타 정기간행물 또는 전자통신에 대한 유료 광고 사항에 포함되거나 그 일부인 경우에는 그러한 신문, 잡지 기타 정기간행물 또는 전자통신의 발행인 또는 배포자에 의한 침해된 권리의 소유자 또는 §1125 제(a)항의 규정에 의하여 소송을 제기하는 자의 구제방법에는 그러한 신문, 잡지 기타 정기간행물에 대한 장래의 발행 또는 그러한 전자통신에 대한 장래의 전송에 있어서의 그 광고사항의 게재를 금지하는 것에 한정된다. 이 목에 정하는 제한규정은 선의의 침해자 또는 선의의 위반자에 대하여서만 이를 적용하여야 한다.
- (C) 금지명령에 의한 구제방법은 그 정기간행물의 특정한 호 또는 그 전자통신에 있어서의 그 침해사항 또는 위반사항에 대한 보급의 제한이 그 배달 또는 전송을 위한 정규시간과 관련하여 그 간행물의 특정한 호 또는 그 전자통신의 전송을 지연시키게 되고, 그 지연이 그 정기간행물의 발행 및 배포 또는 그 전자통신의 전송이 건전한 기업 관행에 따라 관습적으로 행하여지는 방법에 기인한 것이지 이 조의 규정을 회피하거나 그 침해사항 또는 위반사항에 관한 금지명령이나 제한명령을 방해 또는 지연시키기 위하여 채택된 방법이나 정책에 기인한 것이 아닌 경우에 있어서는 침해사항 또는 위반사항을 포함하는 신문, 잡지 기타 정기간행물의 간행 또는 전자통신의 전송에 관하여는 침해된 권리의 소유자 또는 §1125 제(a)항의 규정에 의하여 소송을 제기하는 자는 이를 이용할 수 없다.”

인 경우 그에 대한 구제조치로서 인쇄금지 등의 청구만을 할 수 있도록 제한한 점, 그리고 상표법이 기여침해를 인정하기 위해서는 기여침해자가 1차적 침해자의 침해행위를 알았거나 알 수 있었다는 것을 원고가 하도록 규정한 점 때문에 표현의 자유가 과도히 침해되지 않는다고도 부연 설명했다.

결론적으로 당해 판례의 태도를 보면, 상업적 목적으로 메타버스 공간을 이용하여 타인의 상표를 허락 없이 사용하는 경우, 통신품위법과 표현의 자유에 의해 그러한 행위가 보호받거나 정당화되지 못하고, 최종적으로 메타버스의 제작자 또는 운영자도 당해침해책임을 진다고 본다.

Ⅲ. 가상상품의 상표법상 쟁점

상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하며(상표법 제89조), 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다(동법 제109조). 상표침해가 성립하기 위하여는 유효한 상표권이 존재하고, 정당한 권원 없는 제3자가 보호범위 내에서 상표를 사용하여야 하는데, 여기서 보호범위 내에서 상표를 사용한다는 것은, 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하되, 그 사용은 상표법상 상표적 사용이어야 한다.

메타버스 내에서 발생하는 상표에 관한 문제들에 대해서 위와 같은 상표법 또는 상표법상의 법리가 적용되기 위해서는 그 전제로 메타버스 내에서 유통되는 가상상품⁵⁴⁾들이 상표법상 상품이어야 한다. 이하에서는 지정상품의 동일·유사와 관련하여 메타버스 내 가상상품이 상표법상 상품인지 및 가상상품과 현실상품과의 동일성을 검토한다.

54) 가상상품(Virtual Goods)이란 디지털 형태로 네트워크 위에서 유통되는 재화를 의미한다(박현우, “가상상품”, 감탄시대, <<http://www.gamtantimes.com/news/articleViwe.html?idxn=12269>>, 검색일: 2022. 4. 28).

1. 메타버스 내 가상상품이 상표법상의 상품인지 여부

상표법은 상품에 대한 정의 규정을 따로 두고 있지 않으나, 학설상으로는 상표법상의 '상품'이란 상품학상의 개념에 의하여 결정될 것이 아니고 상표법에 규정된 상표제도의 목적에 비추어 사회경제상의 통념에 따라 결정되어야 하는 상대적 개념이라고 한다.⁵⁵⁾ 가상상품(Virtual goods)이 상표법상 상품으로 인정될 수 있는지와 관련하여 학설에 따르면, 상표법상 상품이라 함은 “거래사회에서 유통되는 유체물이어야 하고 반복거래의 대상이 될 수 있는 것”이라는 견해가 있으며,⁵⁶⁾ 이 견해에 따르면 가상상품은 유체물이 아닌 이상 상표법상 상품에 해당할 수 없다는 취지로 해석된다. 그러나, 최근의 정보통신기술의 발전에 의하여 탄생한 이른바 '디지털상품(digital goods)'⁵⁷⁾의 경우 무체물 그 자체로서 상품으로 인정되므로, 과거와 달리 현재 거래실정상으로는 상품의 정의요건으로 '유체성'을 요구하는 것은 적절치 않다는 견해가 있다.⁵⁸⁾ 한편, 판례는 상품이란 상표법에 규정된 상표제도의 목적에 비추어 사회·경제상의 통념에 따라 결정되어야 하는 상대적 개념이며, 일반적으로 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 말한다고 판시하고 있으며,⁵⁹⁾ 가상상품에 관한 별도의 법리를 제시하고 있지는 않다.

상술한 학설과 판례의 태도에 기초하여 판단하면 과학기술 및 사회·경제적 발전으로 인하여 상품의 정의요건에 유체성을 요구하는 것은 부당하다고 여겨지며, 가상상품 또한 메타버스 공간 내에서는 사회적·경제적 통념상 상품의 한 종류로서 인식되며 메타버스 내에서 가상자산 등을 이용하여 거래되고 교환가치⁶⁰⁾ 또한 인정되므로 가상상품 역시 상표법상의 상품의 한

55) 박종태, 『리담상표법』, 제15판, 한빛지적소유권센터, 2021, 43면.

56) 정태호, “관측품의 판매에 따른 상표의 사용 인정에 대한 비판적 고찰—대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1415 판결을 중심으로”, 『지식재산연구』, 제11권 제2호(2016), 248면.

57) 본고에서 다루는 가상상품은 디지털 상품에 포함되는 개념으로 이해할 수 있다.

58) 박종태, 앞의 책, 43면.

59) 대법원, 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결.

종류로 인정할 수 있다고 사료된다. 또한 종래의 상표 사용 개념은 유체물인 상품에 물리적인 방법으로 상표를 부착하는 것을 염두에 둔 것인데, 2016. 9. 1. 시행 상표법⁶¹⁾으로 정보재인 무체물에 상표정보를 전자적 방법으로 표시하는 행위를 상표의 사용에 해당함을 명시하였으며,⁶²⁾⁶³⁾ 2022. 8. 4. 시행 상표법⁶⁴⁾이 상표의 사용 태양으로 “상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위”를 포함시킨 것⁶⁵⁾을 고려하면, 상표법 역시 가상상품의 유체성 요건을 엄격히 요구하지 않은 채 그것의 상표법상 상품성을 인정하고 있는 것이라 생각된다.

2. 메타버스 내 가상상품과 현실세계 상품의 동일간주 필요성

(1) 상품의 동일성 판단 법리

메타버스 내에서 사용·양도되는 가상상품은 현실세계에 대응되는 실제 상품과 동일한 것으로 간주될 필요가 있다. 이하에서는 상품의 동일성 판단 법리를 살피고, 동일성 간주론의 필요성을 살핀다.

지정상품이 동일한지 여부의 판단은 상표법의 개별적인 규정의 취지에 따라 개별적으로 판단함이 원칙이지만, 상표심사기준은 상품이 동일한지 여부는 물리적 동일성을 의미하는 것이 아니라 실질적 동일성을 의미하는 것으

60) 대법원 2021. 11. 11. 선고 2021도9855 판결. 당해 판례에서 법원은 가상자산은 국가에 의해 통제받지 않고 블록체인 등 암호화된 분석원장에 의하여 부여된 경제적 가치나 디지털로 표상된 정보라고 판시하여 그 재산상 가치를 인정하였다.

61) 법률 제14033호, 2016. 2. 29. 전부개정.

62) 상표법 제2조 제2항 제2호.

63) 박인회, “증강현실에서의 상표권 침해”, 『法學論叢』, 제25집 제2호(2018), 109-110면.

64) 법률 제18817호, 2022. 2. 3. 일부개정.

65) 상표법 일부개정법률(법률 제18817호, 2022. 2. 3., 일부개정)의 의안원문 내 대안의 제안이유[“상표법 제2조 제1항 제11호 나목의 입법취지는 온라인상 상표를 표시하거나 온라인을 통해 일방적으로 다운로드하는 방식의 다양한 디지털 상품(Digital Goods)이 유통되고 있으나, 현행법상 “상표의 사용” 행위는 기존의 전통적 유형만을 규정하고 있어 이러한 시대변화를 반영하지 못하고 있으므로 디지털 상품의 온라인 유통행위를 법률상 상표의 사용행위에 포섭하려는 것이다”].

로 거래사회의 통념상 일반수요자나 거래자가 동일하다고 인식할 수 있는 상품을 말한다고 규정하고,⁶⁶⁾ 대법원 판례는 “지정상품의 동일·유사 여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다.”라고 판시하고 있다.⁶⁷⁾ 학설상으로도 상품의 동일 여부 판단은 비단 상품의 명칭뿐만 아니라, 그 상품의 품질, 형상, 용도, 거래형태와 거래실정 등을 전체적으로 고려하여 거래사회의 통념에 따라 객관적으로 판단해야 한다는 견해가 있다.⁶⁸⁾

(2) 가상상품과 현실상품의 동일성 간주 법리

이러한 견해를 기초로 살펴건대, 아래의 이유로 메타버스 내의 가상상품과 현실세계 상품은 동일한 상품으로 취급함이 타당하다고 본다.

첫째, 메타버스 내의 가상상품과 현실세계의 상품은 가상환경이라는 점을 제외한다면 수요자가 해당 상품을 통해 느끼는 품질, 용도가 동일하며, 형상의 측면에서도 가상상품은 시각적 측면에서는 현실세계의 상품과 동일한 형상을 갖는다고 인정할 수 있다.

둘째, 현실세계의 상품의 생산자, 판매자 및 수요자 범위는 가상상품의 그것과 상당 부분 중복된다. 일 예로서, 메타버스의 발전과 함께 명품 의류·액세서리 업체가 메타버스상에서 동일한 상품을 가상상품으로 판매하고 있고, 현실세계에서 해당 업체의 잠재적인 수요층이 메타버스 내에서 해당업체의 가상상품을 구매할 수 있다는 점을 상기한다면, 이를 인정할 수 있다.

셋째, 메타버스 내의 가상상품은 비트열로 구성되어 있다는 점에서 일반적인 현실상품과 차이가 존재하지만, 메타버스는 현실세계와 거의 동일한 구성요소를 가지고 기술의 진보에 따라 현실세계와 일반 수요자들이 완전히

66) 상표심사기준, 40904면.

67) 대법원 1998. 7. 28 선고 97후1658 판결; 대법원 2013. 09. 12. 선고 2013후808 판결 등.

68) 신운환, “상표의 기능 및 상품의 동일성 여부에 관한 小考”, 『창작과 권리』, 제64호(2011), 117면.

구별할 수 없는 방향으로 발전하고 있다.

넷째, 메타버스가 현실과는 독립적이고 별개의 가상세계로서 일반 수요자들에게 이용된다는 점을 고려하면 메타버스상에 존재하는 가상상품은 적어도 그 공간 내에서 현실의 실제상품과 다른 것 없이 기능한다고 보아야 할 것이다.

요컨대, 현실세계의 상품과 그에 대응되는 메타버스 내에서의 상품은 서로 구성 및 외관적인 형상에 차이가 있으나, 메타버스가 현실을 투영하여 만든 세계라는 점을 고려하면 두 상품은 동일한 것으로 간주함이 타당하다.⁶⁹⁾

(3) 동일성 간주 법리의 실익

메타버스 내의 가상상품과 그것에 대응되는 현실세계의 상품이 동일한 것으로 보는 경우 메타버스의 활성화 측면, 상표권자의 이익보호 측면 등의 장점이 있다.

첫째, 메타버스가 점차 활성화되어 가는 상황에서 상표사용자는 현실 세계보다는 메타버스상에서 상표를 더 많이 사용할 수 있는데, 상표사용자가 메타버스상에서의 사용으로 사용에 의한 식별력을 취득하는 경우,⁷⁰⁾ 상표사용자는 해당 가상상품에 대응되는 현실세계 상품을 지정상품으로 상표출원 및 등록을 받을 수 있다. 이러한 결론이 점차 그 경계가 허물어지는 메타버스 - 현실세계의 구도에서 메타버스상에서의 사용을 통하여 축적된 수요자 신용을 충실히 보호하는 방법이 될 것이다.

둘째, 양 상품을 동일한 것으로 보지 않고 별개의 상품으로 본다면 현실세계에서 상표를 기초로 수요자 신용을 쌓아 온 상표권자로서는 새로운 지정상품으로 지정상품추가등록출원 등을 하여야 할 것인데 이러한 새로운 출원은 수요자 신용을 추가적으로 보호한다고 볼 수도 없으며 오히려 추가 출원

69) 이러한 동일성 간주 법리는 해석론을 통해 정립할 수 있다고 보이지만, 견해의 불필요한 대립을 막기 위해서라도 가상공간상의 상품과 현실세계의 상품은 동일한 것으로 간주한다는 취지로 상표법을 개정하는 것이 타당하다고 본다.

70) 상표법 제33조 제2항.

등으로 인한 사회적 비용이 낭비되는 결론으로 이어진다.

셋째, 만약 양 상품을 동일상품이 아닌 유사상품으로 보는 경우, 메타버스 내에서 상표를 사용하는 상표권자 또는 사용권자 등의 상표사용은 유사범위에서의 사용에 해당하게 되고, 해당 사용은 부정사용에 의한 취소심판⁷¹⁾으로 인한 상표권 취소의 위험을 안게 된다는 점에서도, 양 상품은 유사범위로 보아서는 안되고 동일상품으로 보아야 할 것이다.

넷째, 불사용취소심판⁷²⁾의 측면에서도 장점이 적지 않다. 만약 양 상품이 동일한 것으로 보지 않는다면, 상표권자 등이 메타버스 내에서만 상표를 사용하는 경우 그 상표의 사용은 동일성 범위에서의 사용이 아니므로 상표권이 취소되는 결론에 이르게 된다. 이러한 결론은 메타버스상에서의 상표권자의 상표사용을 위축시킬 우려가 있으므로 부당하다.⁷³⁾

다섯째, 법정손해배상청구⁷⁴⁾의 경우도 동일범위에서만 침해를 주장할 수 있다는 점에서 법정손해배상청구제도를 이용하는 상표권자의 입장에서도 해당 이론이 장점을 가지며, 상표권자는 메타버스 내의 침해대양을 동일영역의 침해로 포섭함으로써 더 수월한 권리행사를 할 수 있게 된다.

여섯째, 상표법 제89조(상표권의 효력)는 상표권자는 등록상표 및 지정상품의 동일범위 내에서 그 등록상표를 독점할 권리를 가진다고 규정하므로(상표권의 적극적 효력), 현실세계의 상품과 메타버스 내의 가상상품이 동일할

71) 상표법 제119조 제1항 제1호.

72) 상표법 제119조 제1항 제3호.

73) 본고의 심사과정에서 익명의 심사위원께서 현실상품을 지정상품으로 하여 출원등록된 상표에 대해 메타버스 내에서만 해당 이미지로 유통되는 경우에도 불사용취소를 면한다는 결론에 이르게 되고, 메타버스 내 이미지 유통행위가 별도로 상표의 광고행위 내지 출처표시적 행위로 평가되지 않는 한 이러한 결론은 기존 법리에 부합하지 않는다는 의문을 제시하였다. 필자는 메타버스 내에서 상표가 표시되거나 부착되어 양도되는 등의 모든 태양을 상표의 사용으로 보는 것이 아니다. 따라서, 메타버스 내에서 상표가 사용되더라도 그 사용이 상표적 사용인 경우에 한하여 불사용취소를 면할 수 있는 것이고, 단순히 장식적 사용 등에 해당하는 경우 메타버스 내에서 상표를 표시하였다고 하여도 불사용취소를 면할 수 없다. 이러한 결론은 지정상품과 동일한 상품을 상표적으로 사용하는 경우 불사용취소를 면할 수 있다는 기존의 법리에 배치되지 않는다고 생각한다.

74) 상표법 제111조.

경우 메타버스 내의 가상상품을 지정상품으로 하여 상표권을 취득하지 않아도 그에 대한 독점적 사용권이 보장되며 이외에도 상표권자로서는 자신의 상표를 더 폭넓게 보호할 수 있다.

메타버스 내 가상상품과 현실상품이 서로 다른 상품이라는 것을 전제로 ‘내려받기 가능한 이미지 파일(제9류)’ 또는 ‘컴퓨터하드웨어 및 소프트웨어의 디자인 및 개발업(제42류)’ 등을 지정상품으로 자신의 상표를 출원하여 메타버스 내에서 일어나는 상표침해행위에 대해 자신의 권리를 보호해야 한다는 견해가 있으나,⁷⁵⁾⁷⁶⁾ 가상상품과 현실상품이 동일상품인 이상, 가상상품과 현실상품을 구분하여 출원할 타당한 이유⁷⁷⁾가 없으며, 가사 가상상품이 제9류 또는 제42류로 현실상품과 구분되어 상표권으로 설정등록된다 하여도 이러한 상표권의 효력이 메타버스 내의 상표침해행위에 미친다고 보기 어렵다고 본다.⁷⁸⁾

IV. 메타버스상의 상표적 사용⁷⁹⁾

현실상품과 가상상품의 동일성을 인정한다는 전제하에, 메타버스상의 상표권의 효력을 판단하기 위해서는, 메타버스상의 상표적 사용의 태양을 검

75) 법무법인(유) 화우, “상표권 보호, 메타버스에서는?”, 법무법인(유) 화우, 2021, 1-2면.

76) 김병일, “디지털 경제시대 상표 사용 및 침해유형정비를 위한 제도개선 연구”, 특허청, 2021, 182면.

77) 가상상품과 현실상품을 구분하여 출원·등록해야 한다는 견해는 상표권자의 실효적 보호를 목적으로 하는데, 가상상품과 현실상품을 구분 없이 하나의 지정상품으로 출원·등록하는 것이 상표권의 유지·관리에 더욱 효과적이며, 법정손해배상제도(상표법 제111조) 및 불사용취소심판(상표법 제119조 제1항 제3호) 등에서 상표권자의 권리보호가 추가적으로 이루어지는 이상, 두 상품을 구분하여 출원하는 것이 과연 상표권자의 실효적 보호에 도움이 될지 의문이 있다.

78) 만약 가상상품을 지정상품으로 한 상표권의 효력이 메타버스 내 상표침해행위에 미친다고 해석할 경우, ‘내려받기 가능한 이미지 파일(제9류)’ 또는 ‘컴퓨터하드웨어 및 소프트웨어의 디자인 및 개발업(제42류)’이라는 상품은 메타버스상의 모든 가상상품에 대해 포괄적으로 그 지정상품의 효력이 미칠 수 있다는 결론이 되어 부당하다.

79) 상표적 사용에 관한 상표법상 조문은 다음과 같다(2022. 8. 4. 시행되는 법령 기준).

토할 필요가 있다.

1. 상표권 침해 판단에서의 상표적 사용

상표권 침해 판단에 있어서 상표로서 사용되고 있는지 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 할 것이다.⁸⁰⁾

상품의 식별표지로서 상표의 사용 여부는 사용자의 사용 의도나 목적을 고려하더라도 최종적 일반 거래자나 수요자의 인식을 중시하므로 거래사회에서 어떠한 기능을 하는지 또는 어떻게 인식되는지가 중요한 판단요소가 되어야 한다.⁸¹⁾

한편, 상표 사용론에 따르면, 상표권 침해 판단에 있어서 ‘수요자의 오인, 혼동 가능성’ 외에도 ‘상품의 출처를 표시하는 행위’가 존재할 것이 요구된다.⁸²⁾

제2조 (정의)

① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

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·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·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. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위

2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

80) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결; 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445판결 등.

81) 이영주, “사용 태양에 따른 상표사용의 의미와 판단기준에 관한 연구”, 『법학연구』, 52권 2호(2011), 511-512면.

메타버스상에서 상표의 사용 태양에는 가상세계에서의 상표의 광고행위, 가상세계 공간을 장식하기 위한 장식적 사용 및 가상세계에서의 물품 거래를 위한 상표의 표시·유통행위 등이 있다. 이하, 메타버스 상의 상표의 사용 행태별로 상표권 침해에 있어서의 취급을 살펴본다.

2. 장식적 사용 및 광고행위

(1) 장식적 사용

상표법 제2조 제1항 제1호에 “상표는 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장”이라고 정의되어 있으므로 상표의 본래적인 기능은 자타 상품의 출처를 식별하는 데 있다.

표장이 장식적으로만 이루어지고 상품의 출처표시 기능이 전혀 없거나 표장이 독특한 디자인으로 구성되어 있는 경우, 일반 수요자가 상품의 출처를 표시하는 것이라고 인식할 수 없어 상표적 사용에 해당하지 않는다. 한편, 사용자는 장식적이며 디자인적으로 사용한다는 의사가 있더라도 일반 수요자가 상표사용으로 인식한다면 상표로서 사용되었다고 볼 수 있다.⁸³⁾⁸⁴⁾

가령, 서울시 여의도의 현실세계를 가상세계에 구현하기 위하여 63빌딩

82) 조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 『저스티스』, 제105호(2008), 137-140면.

83) 이영주, 앞의 논문, 513-514면.

84) 대법원은 “디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다.”라고 판시한다. (대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결; 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결; 대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결 등.) 한편, 대법원은 “타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.”라고 판시한다. (대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결; 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324판결; 대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027 판결 등.)

건물에 'Hanhwa'라는 상표를 표시하는 사용행태와 같이 상표가 메타버스 상에서 현실세계를 그대로 구현하기 위해 건물 등에 상표를 표시하는 등 상표가 단순히 배경적 요소로서 메타버스 공간을 장식하기 위한 용도로 사용되었다면 이는 상표적 사용으로 볼 수 없다.⁸⁵⁾

(2) 광고행위

상표의 광고행위는 '상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위'를 의미한다(상표법 제2조 제1항 제11호 다목). 여기에는 상품의 판매 및 광고를 위해 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 상표를 표시하는 행위 또한 포함된다(상표법 제2조 제2항 제2호).

가령, 축구장, 야구장 등의 스포츠 경기장의 광고판에 메타버스 공간상에서 상거래되는 목적물의 상표를 표시하는 사용행태와 같이 현실세계를 그대로 구현하는 것을 넘어서 메타버스상에서 상거래되는 물품의 상표를 메타버스 공간상에 표시하는 등 일반 수요자의 입장에서 상표가 메타버스 공간상에서 출처표시 기능을 수행한다고 인지할 수 있다면 이는 광고행위로서 상표적 사용으로 볼 수 있다.

메타버스상에서 상표의 사용 행태에 따라 단순히 장식적 사용으로 볼 수 있고 광고행위로 볼 수 있다. 장식적 사용의 경우 상표 침해에 해당하지 않는 반면, 광고행위의 경우 상표의 사용으로서 상표 침해에 해당할 수 있기 때문에 그 구분이 중요하다. 이는 대법원 판시와 같이 일반 수요자의 입장에서 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우인지를 살펴보아야 할 것이다.

85) 앞서 살펴본 E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc. 사건, Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard, Inc. 사건 등에서 표현의 자유 항변을 통해 게임공간에서의 상표의 사용이 소비자들에게 명백하게 오인을 초래하지 않는 것으로 보았다. 적용 법리는 미국 판례에서는 수정헌법 제1조, 우리나라 판례에서는 상표법으로 그 적용 법리가 상이하나, 배경적 기능 또는 장식적 사용으로 그 사용행태가 동일하다는 점에서 그 궤를 같이한다고 볼 수 있다.

3. 표시행위 및 양도행위

(1) 표시행위 및 양도행위의 의의

상표의 표시행위는 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’를 의미하며(상표법 제2조 제1항 제11호 가목), 상표의 양도행위는 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위’를 의미한다(상표법 제2조 제1항 제11호 나목). 본 규정에서 말하는 ‘상품’은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다.

(2) 메타버스상에서의 유통행위를 상표적 사용으로 볼 수 있는지 여부

1) 상표법 제2조 제2항 제2호의 의의 및 취지

2016. 9. 1. 시행된 개정 상표법 제2조 제2항 제2호에 ‘전자적인 방법으로’ 상표를 사용한 것까지 상표의 사용 요건에 포섭하고자 하였다. 이는 최근 온라인상 상표를 표시하거나 온라인을 통해 일방적으로 다운로드하는 방식의 다양한 디지털 상품이 유통되고 있으나, 구법상 상표의 사용행위는 기존의 전통적 유형만을 규정하고 있어 이러한 시대변화를 반영하지 못하고 있으므로 디지털 상품의 온라인 유통행위를 상표의 사용 요건에 포섭시키려는 것이다.

‘전기통신회선을 통하여 제공되는 정보’란 인터넷·모바일 등 유선·무선·광선 또는 기타의 전기·자기적 방식에 의한 통신을 통하여 제공되는 정보로 이러한 정보에 상표를 전자적 방법으로 표시하는 행위를 상표법상의 상표의 사용에 포함되도록 개정한 것이다.⁸⁶⁾

86) 다만, “신설된 상표법 제2조 제2항은 오프라인상의 상표의 사용 논의에서 벗어나지 못한 것이다. 비록 전자적 방법에 의한 사용을 인정하고 있지만, 상표법 제2조 제1항 제11호에 의한 사용의 방법에 단순히 전자적인 표시 방법을 추가한 것에 불과하다. 상표법 제2조 제2항 제2호는 오프라인상 상표의 사용 범리를 크게 벗어나지 못한 것으로 단순히 보이지 않는 상표의 사용을 상표법상 상표의 사용행위태양에 포섭한 것에 불과하며, 인터넷서비스공급자가 타인의 등록상표를 검색화면의 키워드로 제시하는 것과 같이 ‘제

2) 메타버스상에서의 유통행위를 상표적 사용으로 볼 수 있는지 여부

① 포섭되는 사용 태양

상표법 제2조 제2항 제2호는 i) 상품의 판매 및 광고를 위한 인터넷, 모바일상에서의 ‘광고적 사용’ 이외에 ii) 전기통신회선을 통하여 상품의 일종인 디지털 상품을 제공하는 과정에서 제공받는 자의 전자기기의 화면에 출처를 표시하기 위하여 상표가 전자적으로 표시되는 경우 등과 같은 ‘출처표시적 사용’도 포함할 것인지가 문제된다. 본 논의는 온라인 상에서의 유통행위에 대한 논의에 해당하나, 메타버스 또한 가상세계에서의 유통행위에 해당하므로 본 논의의 실익이 있다.

② 종래 논의

신설 필요 주장설에 따르면, 상표법 제2조 제1항 제11호 나목에서 말하는 ‘양도’ 또는 ‘인도’는 법률적으로 목적물에 대한 ‘점유의 이전’을 필수적인 개념표지로 하고 있는 데 반하여 전자정보재의 보편적 유통행위인 다운로드를 통해서도 점유의 이전이 일어나지 않고 다만 반복적이고 추가적인 ‘점유의 설정’이 행해질 뿐이라는 특징이 있어 양도, 인도라는 용어로 이를 명확히 포섭할 수 없으므로 상표법 제2조 제1항 제11호 나목에 ‘전기통신회선을 통하여 제공하는 행위’를 추가로 규정할 필요성이 있다는 견해가 있다.⁸⁷⁾

한편, 반대설에 따르면, 광고적 사용행위는 대부분의 경우 어차피 현행 제2조 제1항 제11호 다목의 광고행위로도 포섭할 수 있으므로, 제2조 제2항 제2호의 행위를 광고적 행위만을 규정한 것으로 본다면 본호는 단순히 범문상 인터넷상에서의 광고를 상표의 사용으로 본다는 것을 명확히 한 것 이외의 입법적 실익을 찾을 수 없으므로, 확장해석을 통해 ‘출처표시적 사용’도 전자기기 화면에 표시된 내용을 정보로 보아 제2조 제2항 제2호에 포함되는 행위로 보는 견해가 있다.⁸⁸⁾

3자가 상표를 출처표시 기능을 수행하는 표지로서 제시하는 경우’를 일반적으로 포함하지는 못한다는 한계가 있다.”라는 견해가 있다. 자세한 내용은, 김은수, “상표권 침해의 요건으로서 상표의 사용에 관한 연구”, 서울대학교, 석사, 2017, 120-125면.

87) 조영선, 앞의 논문, 141-145면.

88) 박종태, 『리답상표법』, 제15판, 한빛지적소유권센터, 2021, 51면.

③ 2022. 8. 4. 시행 개정법

2022. 8. 4. 시행 개정법은 최근 온라인상 상표를 표시하거나 온라인을 통해 일방적으로 다운로드하는 방식의 다양한 디지털 상품(Digital Goods)이 유통되고 있으나, 현행법상 상표의 사용행위는 기존의 전통적 유형만을 규정하고 있어 이러한 시대변화를 반영하지 못하고 있으므로 디지털 상품의 온라인 유통행위를 상표의 사용행위에 포섭하기 위해 상표법 제2조 제1항 제11호 나목⁸⁹⁾에 상품 또는 그 포장에 상표를 표시한 것을 전기통신회선을 통하여 제공하거나 이를 위해 전시·수출·수입하는 행위를 상표의 사용행위에 포함시켰다.

④ 개정법에 대한 검토

종래 논의에서 반대설의 논거는 지나친 확장해석이라는 비판이 있었고,⁹⁰⁾ 반대설이 입법론적으로 해결하는 것을 완전히 부정하는 취지는 아니므로,⁹¹⁾ 상표법 제2조 제1항 제11호 나목에 ‘전기통신회선을 통하여 제공하는 행위’를 입법적으로 규정하는 것은 일응 타당하다.

한편, 다양한 디지털 상품의 유통행위를 상표의 사용행위에 포섭하려는 입법 취지에 비추어 볼 때, 가상상품을 상표법상의 상품으로 인정함을 전제로 메타버스상의 상거래 활동에서 가상상품의 유통행위 또한 상표적 사용의 한 태양으로서 포함하는 것으로 해석함이 타당하다.

(3) 메타버스상에서의 표시행위 및 양도행위의 취급

메타버스 공간에서 가상 상품에 상표를 표시하여 이를 상거래의 목적물로서 타인에게 양도하는 형태의 상표 사용이 일어날 수 있다. 이때, 가상 상품은 무체물에 해당하지만 현실 상품의 브랜드 가치를 그대로 반영한 것으로

89) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위(2022. 8. 4. 시행 상표법 제2조 제1항 제11호 나목).

90) 조영선, 앞의 논문, 141-145면.

91) 특허청, “디지털 경제시대 상표 사용 및 침해유형 정비를 위한 제도개선 연구”, 특허청, 2021, 63-66면.

서, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로 볼 수 있다.

가상 상품에 사용한 것으로 가상 상품과 현실 상품은 전술한 바와 같이 동일한 상품으로 볼 수 있고, 개정 상표법 제2조 제1항 제11호 나목의 행위에는 ‘디지털 상품의 유통행위’ 또한 포함되는 것으로 볼 수 있으므로 상표법 제2조 제1호 제11호상의 표시행위 및 양도행위라고 볼 수 있다.

V. 침해책임의 소재

앞서 설명한 바와 같이 메타버스 내에서의 상표 사용이 상표침해를 구성할 수 있으므로, 메타버스 내에서 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자(메타버스 내 사용자)는 상표권자에 대해 손해배상책임을 부담한다.

다만, 메타버스라는 플랫폼은 하나의 온라인 서비스로서 플랫폼 관리자도 일정한 경우 침해에 기여하였다고 보아야 하는 점, 상표권자가 메타버스 내의 상표침해자에게만 손해배상을 청구할 수 있다고 본다면 상표권의 강력한 보호가 미흡한 점에 비추어 볼 때, 플랫폼 관리자에게도 침해책임을 부담할 필요성이 발생한다.

메타버스라는 개념이 사회적인 이슈가 되고 있으나, 메타버스 내에서의 상표분쟁에서 침해책임의 법리를 실시한 예시는 흔치 않다. 따라서 이하에서는 메타버스의 정의에 부합하지는 않으나 온라인상의 상거래 행위에 관한 대법원 결정을 분석하고 메타버스 플랫폼 관리자에게 침해책임을 분담시키는 법리에 관하여 살핀다.

1. 정보통신망법상 플랫폼 관리자의 의무

정보통신망법 제44조는 제1항에서 이용자는 사생활 침해 또는 명예훼손 등 타인의 권리를 침해하는 정보를 정보통신망에 유통시켜서는 아니 된다고

규정하고, 제2항에서 정보통신서비스 제공자는 자신이 운영·관리하는 정보통신망에 제1항에 따른 정보가 유통되지 아니하도록 노력해야 한다고 규정함으로써 서비스 제공자, 즉 플랫폼 관리자의 의무의 범위를 밝히고 있다.

2. 플랫폼 관리자의 부작위에 의한 민법상 방조책임

민법 제760조 제1항은 수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다고 규정하고, 동조 제3항은 교사자나 방조자는 공동행위자로 본다고 규정하여 방조자의 손해배상책임을 인정하고 있다.

방조의 의미와 관련하여 과실에 의하여도 방조책임을 성립할 수 있는지 문제되는데, 판례는 방조의 의미와 관련하여, 방조라 함은 불법행위를 용이하게 하는 직접, 간접의 모든 행위를 가리키는 것으로서 작위에 의한 경우뿐만 아니라 작위의무 있는 자가 그것을 방지하여야 할 제반 조치를 취하지 아니하는 부작위로 인하여 불법행위자의 실행행위를 용이하게 하는 경우도 포함하고, 형법과 달리 손해의 전보를 목적으로 하여 과실을 원칙적으로 고의와 동일시하는 민법의 해석으로서는 과실에 의한 불법행위의 방조도 가능할 것이라고 판시한다.⁹²⁾ 즉, 판례의 취지는 부작위에 의한 방조책임을 인정하면서 그 방조책임을 과실만으로도 성립한다는 것이다.

부작위 및 과실에 의한 방조를 인정하는 이상, 플랫폼 관리자가 불법행위에 도움을 주지 않아야 할 작위의무를 갖는다는 전제하에 플랫폼 관리자가 작위의무 불이행에 따라 불법행위를 방조하였다면, 플랫폼 관리자는 방조책임을 진다고 볼 수 있을 것이며, 이러한 법리의 연장선상에서 판시한 대법원 결정을 아래에서 살핀다.

92) 대법원 2007. 5. 10. 선고 2005다55299 판결.

3. 대법원 2012. 12. 4. 선고 2010마817 결정

(1) 정보통신망법 관련 상고이유

대법원 2012. 12. 4. 선고 2010마817 결정(이하 ‘eBay 결정’이라고 한다)은 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(이하 ‘정보통신망법’이라고 한다)상의 플랫폼 관리자의 의무와 관련하여, “정보통신망법 제44조의 규정은, 정보통신서비스 이용자 수의 증가와 함께 정보통신망에서 유통되는 정보의 영향력이 매우 커지고 있고, 이에 따라 개인정보의 침해나 각종 명예훼손성 정보의 유통 등으로 인한 사회적 피해도 커지고 있음을 고려하여 이에 대처한다는 취지에서 입법된 것으로서, 일반적으로 “등”이라는 표현은 그 앞에 구체적으로 열거된 단어와 유사한 것을 포괄하는 의미로 사용되는데, 그럼에도 위 규정 중 “등 타인의 권리”라는 문언에 집착하여 이를 제한 없이 ‘타인의 모든 권리’라고 해석할 경우에는 과연 위 조문이 의미하는 “타인의 권리를 침해하는 정보”의 범위가 어디까지인지 매우 불명확하게 되고, 그 결과 이렇듯 불명확한 정보의 유통을 방지하기 위하여 정보통신서비스제공자가 어느 정도의 노력을 기울여야 하는지 또한 모호하게 되어 정보통신서비스제공자에게 지나치게 과중한 부담을 지우게 된다는 점을 근거로 위 법 제44조 제1항의 “사생활 침해 또는 명예훼손 등 타인의 권리를 침해하는 정보”는 ‘사생활을 침해하는 보’나 ‘명예를 훼손하는 정보’ 및 ‘이에 준하는 타인의 권리를 침해하는 정보’만을 의미할 뿐, 거기에서 더 나아가 ‘타인의 상표권을 침해하는 정보’까지 포함하지는 않는다고 보는 것이 합리적’이라고 판시하였으며, 이를 기초로 “원심이, 정보통신망법 제44조 제2항이 채무자와 같은 정보통신서비스제공자에게 상표권 침해행위를 적극적으로 방지하여야 할 작위의무를 부과하고 있는 것으로 볼 수는 없다”는 취지로 판시하였다.

이러한 결론은 상표침해로 인한 손해배상책임의 소재는 원칙적으로 침해자에게 있는 점 및 정보통신망법상의 부작위 책임을 굳이 인정하지 않아도 플랫폼 관리자가 침해방지를 위하여 다하여야 할 조리상 의무에 기초하여, 그 의무의 불이행에 의한 방조책임 법리를 통하여 충분히 관철할 수 있는 점

을 고려할 때, 타당한 판시라고 생각된다.

(2) 민법상 방조책임과 관련한 상고이유

또한, eBay 결정은 민법상 방조책임과 관련하여 “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 운영자에게 상표권 침해 게시물에 대한 불법행위책임을 지울 수는 없으나, 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 것이 요구되며(대법원 2009. 4. 16. 선고 2008다53812 전원합의체 판결 등 참조), 오픈마켓 운영자가 이를 게을리하여 게시자의 상표권 침해를 용이하게 하였을 때에는 위 게시물을 직접 게시한 자의 행위에 대하여 부작위에 의한 방조자로서 공동불법행위책임을 진다고 할 것이며(대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다4343 판결 참조), 이러한 경우에도 오픈마켓 운영자에게 요구되는 조치의무에, 타인의 상표권을 침해하는 것으로 의심되는 게시물을 게시한 판매자의 신원정보 및 판매정보를 오픈마켓 운영자가 임의로 상표권자에게 제공할 의무까지 포함된다고 할 것은 아니”라고 판시하였다.

eBay 결정은 오픈마켓상의 상표침해와 관련하여 오픈마켓 관리자, 즉 플랫폼 관리자의 방조에 의한 공동불법행위책임에 관하여 판시한 것으로서 정보통신망법 제44조 제2항의 정보통신서비스제공자(플랫폼 관리자)의 침해 정보 유통방지의무의 범위를 합리적인 수준에서 인정하되, 그 침해정보에 “상표권을 침해하는 정보”는 포함하지 않는 것으로 해석하여 상표권 침해와 관련한 정보통신망법상의 플랫폼 관리자의 작위의무는 부정하고, 다만 조리상의 작위의무를 인정함으로써 그 의무를 다하지 못한 경우 플랫폼 관리자를 방조자로 보아 손해배상책임을 진다고 본 것으로 의미가 있다.

4. 상표법 일부개정법률안

상표법 일부개정법률안(2020. 9. 11. 발의, 김정만 의원 등 10인, 의안 제 2103810호)이 발의된 바 있는데, 해당 개정안에서는 플랫폼 관리자가 방조책임을 조각하기 위하여 행해야 하는 조치가 구체적으로 나열된 것으로서 의미가 있다.⁹³⁾ 상기 일부개정법률안은 온라인 상거래에서 비롯된 상표침해책

93) 제108조의2를 다음과 같이 신설한다.

제108조의2(상품판매매개자의 책임 등) ① “상품판매매개자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 상품을 양도 또는 인도하는 자에게 장소를 제공하거나 그 서비스를 관리, 운영 또는 통제하는 자
 2. 상품을 양도 또는 인도할 목적으로 전시하는 자에게 장소를 제공하거나 그 서비스를 관리, 운영 또는 통제하는 자
 3. 전기통신회선을 통하여 상품을 양도 또는 인도하는 자에게 가상의 장소를 제공하거나 그 서비스를 관리, 운영 또는 통제하는 자
 4. 전기통신회선을 통하여 상품을 양도 또는 인도하는 자의 상품판매에 관한 정보를 제공하거나 그 서비스를 관리, 운영 또는 통제하는 자
 5. 전기통신회선을 통하여 상품을 양도 또는 인도할 목적으로 전시하는 자에게 가상의 장소를 제공하거나 그 서비스를 관리, 운영 또는 통제하는 자
 6. 전기통신회선을 통하여 상품을 양도 또는 인도할 목적으로 전시하는 자의 상품판매에 관한 정보를 제공하거나 그 서비스를 관리, 운영 또는 통제하는 자
- ② 상품판매매개자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.

1. 상품판매자(상품판매매개자와의 약정 등에 따라 상품판매매개자가 제공하는 서비스

임의 문제를 해소하기 위한 것으로서, 구체적으로, 상품판매매개자(플랫폼 관리자)의 침해교사·방조행위에 대한 책임을 규정하고, 다만, 플랫폼 관리자가 상당한 주의를 기울였다고 볼 수 있는 경우는 예외로 하였다. 상기 일부개정법률안은 eBay 결정의 영향을 받은 것으로 보이는데, eBay 결정에 비하여 플랫폼 관리자의 방조책임 조각사유를 더욱 축소시켜 상표권자의 손해배상청구권을 강화시킨 것으로 보인다.⁹⁴⁾

다만, 해당 개정안에서, 플랫폼 관리자의 작위의무는 플랫폼 이용자가 상표침해 사실을 쉽게 알 수 있도록 공지하는 것⁹⁵⁾은 플랫폼 관리자에게 필요한 작위의무라고 할 수 있으나⁹⁶⁾, 개정안 제108조의2 제3항 제1호 나목 및

를 이용하여 상품판매에 관한 업무를 수행하는 자를 말한다. 이하 같다)에게 타인의 상표권 또는 전용사용권의 침해를 교사하는 행위

2. 고의로 상품판매자에 의한 상표권 또는 전용사용권의 침해를 방조하는 행위
3. 과실로 상품판매자에 의한 상표권 또는 전용사용권의 침해를 방조하는 행위
- ③ 상품판매매개자는 제2항 각 호의 행위와 관련하여 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 것으로 보더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 침해에 대하여 책임을 지지 아니한다.
 1. 상품판매매개자가 다음 각 목에 따른 조치를 모두 취한 경우
 - 가. 상품판매의 중단 및 그 재개의 요구를 받을 자(이하 이 조에서 “수령인”이라 한다)를 지정하여 상품판매매개자의 서비스를 이용하는 자들이 쉽게 알 수 있도록 공지한 경우
 - 나. 상품판매매개자의 서비스를 이용한 상품판매에 따라 자기의 상표권 또는 전용사용권이 침해됨을 주장하는 자(이하 이 항에서 “권리주장자”라 한다)가 그 사실을 소명하여 상품판매매개자에게 해당 상품판매를 중단시킬 것을 요구하는 경우 즉시 상품판매를 중단시키고, 그 상품판매자 및 권리주장자에게 그 사실을 통보한 경우
 - 다. 나목에 따른 통보를 받은 상품판매자가 그의 상품판매가 정당한 권리에 의한 것임을 소명하여 상품판매의 재개를 요구하는 경우 그 사실 및 재개예정일을 권리주장자에게 지체없이 통보하고 그 예정일에 상품판매를 재개시킨 경우. 다만, 권리주장자가 상품판매자의 행위에 대하여 자신의 권리가 침해되었다고 소를 제기하고 이를 그 예정일 전에 상품판매매개자에게 통보한 경우에는 그러하지 아니하다.
 2. 상품판매매개자가 제1호의 조치를 취하는 것이 기술적 또는 경제적으로 불가능한 경우
- ④ 제3항에 따른 수령인의 지정, 공지, 소명, 상품판매의 중단, 통보 및 상품판매의 재개 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

94) 결국, eBay 결정 및 상기의 상표법 일부개정법률안 모두 부작위에 의한 방조책임은 긍정하나, 플랫폼 관리자의 의무범위를 어디까지로 볼 것인지에 조금씩 견해차가 있는 것으로 보인다.

95) 상표법 일부개정법률안 제108조의2 제3항 제1호 가목.

다목과 같이 상표권자 등이 침해사실의 소명 및 판매중단을 요구함과 동시에 판매를 중단시키고(나목), 판매자 등이 그 판매가 상표침해가 아님을 소명하는 경우 판매를 재개시키는 조치(다목)까지 할 것을 플랫폼 관리자에게 요구하는 것은 플랫폼 관리자의 방조책임 조각사유를 지나치게 엄격하게 판단한 것으로서, 부당하다고 사료된다. 그 이유는 다음과 같다.

개정안이 그대로 입법될 경우, 상표권자는 온라인상에서 위조대상 상품의 국내의 정식유통업자가 아닌 유통업자를 위조상품 판매자로 간주하여 일괄적으로 개정안 제108조의2 제3항 제1호 나목에 근거한 판매중지를 요청할 우려가 있다. 그러나 정식유통업자가 아니라고 하여도 진정상품병행수입 등의 법리에 의하여 상표침해를 구성하지 아니하는 경우가 있는데, 이러한 유통업자에게 무분별한 판매중지를 요청하는 경우, 플랫폼 관리자는 방조책임을 면하기 위하여 상표권자의 판매중지 요청을 받아들여야만 하는 상황이 연출될 수 있다. 이 경우 판매자 등이 추후 상표침해가 아님을 소명하더라도 일시적으로 상품의 판매가 중지될 우려가 있고, 이는 상품의 원활한 유통과 거래안전을 해하게 된다.

따라서, 본 개정안에서 제3항 제1호 나목 및 다목은 삭제하여 입법함이 타당하고, 플랫폼 관리자가 가목의 행위를 다하였다면 적절한 조치를 취하였다고 보아야 한다.

요컨대, 메타버스상에서 상표침해가 발생하였을 때, 플랫폼 관리자는 정보통신망법상 의무를 부담한다고 볼 수는 없으나, 플랫폼 관리자가 불법행위에 도움을 주지 않아야 할 조리상 작위의무를 부담한다고 보아야 하고, 그 작위의무의 불이행으로 불법행위를 방조한 경우 민법 제760조 제3항의 방조책임을 성립한다고 보아야 한다.

다만, ① 상표권 침해 게시물의 불법성이 명백하고, ② 오픈마켓 운영자가 게시물의 삭제 및 차단 요구를 받거나, 그 게시물의 존재를 인식할 수 있었음

96) 플랫폼 관리자가 상표침해의 소지가 있다는 취지의 정보만을 공지하더라도 이용자는 해당 게시물을 통하여 상표침해가 발생함을 알 수 있고, 이후의 조치는 상표권자의 몫이기 때문이다.

이 외관상 명백히 드러나고, ③ 게시물에 대한 관리·통제가 가능한 경우, 플랫폼 관리자는 방조책임을 지는 것으로 보되, 플랫폼 관리자 등이 적절한 조치를 취하였다면⁹⁷⁾ 그 방조책임은 조각되고, 그 적절한 조치에는 플랫폼 이용자가 상표침해 사실을 쉽게 알 수 있도록 공지하는 것이 포함된다고 볼 것이다.

VI. 결론

이상에서 메타버스 일반과 메타버스 내 분쟁에 관한 미국 법원의 판결례, 가상상품의 상표법상 쟁점, 메타버스 내의 상표적 사용의 형태 및 상표침해 시 상표권자의 합리적인 손해구제를 위한 침해책임의 소재에 관하여 살펴보았다.

영미법계인 미국은 상표사용자의 원활한 상표이용과 상표권자의 권리보호를 위해 메타버스 내에서 일어나는 상표침해행위에 대해서 표현의 자유라는 헌법적 이념을 근거로 상표 사용자에게 면책을 허용하기도 하며, 반대로 상표권자의 실효적 보호를 근거로 메타버스 플랫폼 관리자에게 2차적 책임을 묻기도 한다. 이러한 미 법원의 태도는 우리나라 판례법상의 장식적 사용 또는 순수한 디자인적 사용의 항변에 대응되는 개념으로 이해할 수 있으며, 더해서 2차적 책임의 경우 우리나라 민법상의 공동불법행위 중 방조책임과 대응되는 개념으로 이해할 수 있다.

우리 법제에서 메타버스상의 상표침해를 판단함에 있어서 상표권자가 실효적인 권리구제를 받으면서도 상표권이 부당하게 확장되지 않도록 하기 위하여는, 메타버스상의 가상상품을 현실세계의 상품과 동일한 것으로 보는 법리가 필수적이다. 상표침해 주장의 측면뿐만 아니라, 불사용취소심판(상표법 제119조 제1항 제3호) 및 법정손해배상제도(동법 제111조)에서도 이러한 법리는 상표권자에게 유리하게 기능할 것이며, 이러한 해석이 메타버스를 단순히 게임세계로만 보는 것이 아닌 하나의 독립적인 세계관으로 인정하는

97) 여기서 적절한 조치는, eBay 결정에서 제시된 방조책임의 조각요건이다.

태도에도 부합한다고 본다. 이러한 입장에 따르면 상표권자는 메타버스 내에서 상표권을 보호받기 위하여 추가적인 출원행위⁹⁸⁾는 필요치 않을 것으로 해석된다.

가상상품이 현실상품과 동일하다고 보는 이상, 메타버스 내에서 가상상품이 상표적으로 사용되는 경우 그 행위에 상표권의 효력이 미친다고 볼 것이다. 즉, 등록상표가 순전히 메타버스의 현실감을 증대시키기 위한 배경적·장식적 요소로 사용된 경우에는 상표침해를 구성하지 아니하나, 출처표시로서 가상상품에 표시되거나, 광고로 사용되는 등 상표로서 사용되는 경우에는 메타버스상에서 상표침해를 구성한다고 본다.

마지막으로, 메타버스 상에서 상표침해를 긍정하는 이상, 그 침해책임의 문제가 남아 있는데, 이는 필연적으로 플랫폼 관리자에게 침해책임을 물을 것인지 라는 정책적 문제와 결부된다. 저자는 플랫폼 관리자에게 최소한의 주의의무를 부과하는 것이 자유로운 유통·거래안전의 측면에서 타당하다는 입장이고, 이러한 입장에 따르면 플랫폼 관리자에게 일정한 경우 침해책임을 부과하되, 플랫폼 관리자가 주의의무를 다하였다면 그 침해책임은 조각되며, 그 주의의무의 대표적인 예로 플랫폼 이용자가 침해의심 게시물에 침해사실을 쉽게 알 수 있도록 공지하는 것이 포함될 수 있을 것이다.⁹⁹⁾

본고에서는 미국의 사례만을 참조하여 논문을 작성하였으나 IP5를 포함한 다른 나라의 사례를 참조하여 연구를 진행한다면 더 발전된 연구가 될 수 있을 듯하다. 메타버스 시장이 급속도로 커지고 있고 앞으로 더 많은 분쟁이 발생할 것으로 생각된다. 본고에서 다루지 않았으나, 물리적인 지역적 개념이 모호한 메타버스의 특성상, 섭외사건과 결부될 경우 재판권 및 준거법의 문제 또한 발생할 수 있으며, 메타버스상에서는 상표권뿐만 아니라 특허권, 저작권법상 문제도 산재되어 있다. 해당 쟁점에 관하여는 후속연구를 다짐한다.

98) 내려받기 가능한 이미지 파일(제9류) 등을 지정상품으로 하는 출원행위는 무용하다는 취지이다.

99) 상술한 상표법 일부개정법률안 참조.

참고문헌

〈학술지(국내 및 동양)〉

고선영 외 3인, “메타버스의 개념과 발전방향”, 『한국정보처리학회지』 제28권 제1호 (2021).

박인회, “증강현실에서의 상표권 침해”, 『法學論叢』, 제25집 제2호(2018).

박정훈, “인터넷서비스제공자의 관리책임—미국의 통신품위법 제230조와 비교법적 관점에서”, 『공법연구』, 제41집 제2호(2012).

서계원, “게임속 상표권 분쟁과 표현의 자유에 대한 연구”, 『한국컴퓨터 게임학회논문지』, 제4권 제22호(2010).

서성은, “메타버스 개발동향 및 발전전망 연구”, 『한국컴퓨터게임학회논문지』, 제12호, 2008.

신운환, “상표의 기능 및 상품의 동일성 여부에 관한 小考”, 『창작과 권리』, 제64호 (2011).

윤선희, “상표의 사용에 관한 연구”, 『산업재산권』, 제20호(2006).

이어홍, “사인에 대한 헌법적용문제에 관한 고찰”, 『헌법논총』, 16집(2005).

이영주, 사용 태양에 따른 상표사용의 의미와 판단기준에 관한 연구”, 『법학연구』, 52권 2호(2011).

이준복, “미래세대를 위한 메타버스(Metaverse)의 실효성과 법적쟁점에 관한 논의”, 『홍의법학』, 제22집 제3호(2021).

정태호, “관측품의 판매에 따른 상표의 사용 인정에 대한 비판적 고찰—대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1415 판결을 중심으로”, 『지식재산연구』, 제11권 제2호 (2016).

정해상, “가상세계에 대한 법정정책 과제”, 『중앙법학』, 제13집 제2호(2011).

조영선, 상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 『저스티스』, 통권 제105호(2008).

〈단행본(국내 및 동양)〉

박종태, 『리담상표법』, 제15판, 한빛지적소유권센터, 2021.

한병호, 한국에서의 기본권의 대사인적 효력이론에 관한 고찰—다수설에 대한 비판적 재검토를 중심으로, 헌법규범과 헌법현실”, 권영성교수 정년기념논문집, 법문사, 1999.

〈단행본(서양)〉

Hasen, Richard L., *Remedies*, Fourth edition, Wolters Kluwer, 2017.

〈학위논문(국내 및 동양)〉

김은수, “상표권 침해의 요건으로서 상표의 사용에 관한 연구”, 서울대학교, 석사, 2017.

〈판례〉

대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결.
대법원 1998. 7. 28. 선고 97후1658 판결.
대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결.
대법원 2001. 1. 19. 선고 2000후3166 판결.
대법원 2013. 09. 12. 선고 2013후808 판결.
대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결.
대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결.
대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결.
대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324판결.
대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027 판결.
대법원 2007. 5. 10. 선고 2005다55299 판결.
대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445판결.
대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027판결.
대법원 2013. 2. 14. 선고, 2011도13441 판결.
헌법재판소 1992. 2. 25. 선고 89헌가104 전원재판부.

AM Gen, LLC v. Activision Blizzard, Inc. 450 F. Supp. 3d 467 (S.D.N.Y. 2020).

E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc. 444 F. Supp. 2d 1012 (C.D. Cal, 2006).

Epic games, Inc. v. Apple Inc., No.4:2020cv05640-Documnt118(N.D.Cal.2020).

Felix the Cat Prod., Inc. v. New Line Cinema Corp., 54 U.S.P.Q 2d 1856, 1857(C.D. Cal, 2000).

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

Louis Vuitton Malletier S.A. v. Warner Bros. Entm't, 868 F. Supp. 2d 172, 178 (S.D.N.Y. 2012).

- Lucasfilm Ltd v. High Frontier, 622 F. Supp. 931(D.D.C 1985).
- MARVEL ENTERPRISES, INC. et al. v. NCSOFT CORPORATION et al., CV 04-9253-RGK (PLAx) (C.D. Cal. Mar. 9, 2005).
- Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard, Inc. 74 F. Supp. 3d 1134 (N.D. Cal. 2014).
- Murray v. National Broadcasting Co., Inc., 671 F. Supp.236 (S.D.N.Y 1987).
- Polymer Techs., Inc. v. Bridwell, 103 F.3d 970, 973-74 (Fed. Cir. 1996).
- Reebok Int'l Ltd. v. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552, 1556-59 (Fed. Cir. 1194).
- Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).
- T. J. Smith & Nephew Ltd. v. Consolidated Med. Equip. Inc., 821 F.2d 646, 648(Fed Cir. 1987).

〈신문기사〉

- 선담은, 「“메타버스는 헛소리”… 과도한 띄우기가 ‘회의론’ 불렀나», 한겨레, 2021. 11. 15자.
- 신수지, 「빅테크 3사가 운전대 잡았다, 9500조원 이 시장 놓치면 미래 없다», 조선일보, 2021. 12. 16자.
- 맹수열, 「“모형화 모의 통해 첨단 육군 건설 머리 맞대자”», 국방일보, 2021.11.02.

〈인터넷 자료〉

- 박현우, “가상상품”, 감탄시대, 〈<http://www.gamtantimes.com/news/articleViwe.html?idxno=12269>〉, 검색일: 2022. 04. 28.
- 이재호, “디지털뉴딜 성공의 초석이 될 ‘가상융합경제 발전전략’ 발표”, 과학기술정보통신부, 〈<https://korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId-156426179#pressRelease>〉, 검색일: 2022. 2. 10.
- Bloomberg Intelligence, “metaverse may be 800billion market, next tech platform”, Bloomberg ProfessionalServices, 〈<https://www.bloomberg.com/professional/blog/metaverse-may-be-800-billion-market-next-tech-platform/>〉, 검색일: 2021. 12. 01.

〈연구보고서〉

- 김병일, “디지털 경제시대 상표 사용 및 침해유형정비를 위한 제도개선 연구”, 특허청, 2021.

나종갑, “온라인 위조상품 단속의 실효성 제고를 위한 상표법상 간접침해제도 개선방안 연구”, 특허청, 2018.

이승환·한상열, 메타버스 비긴즈(BEGINS): 5대 이슈와 전망”, 소프트웨어정책연구소, 2021

정준화, “메타버스(metaverse)의 현황과 향후 과제”, 국회입법조사처, 2021.

특허청, “조문별 상표법 해설”, 특허청, 2007.

〈기타 자료〉

과학기술정보통신부, “과학기술&ICT 정책·기술 동향”, 210호, 과학기술정보통신부, 2022.

과학기술정보통신부, “확장가상세계(메타버스), 민간이 앞장선다!”, 과학기술정보통신부, 2021.

법무법인(유) 화우, “상표권 보호, 메타버스에서는?”, 법무법인(유) 화우, 2021.

상표법 일부개정법률안(2020. 9. 11. 발의, 김경만 의원 등 10인, 의안 제2103810호).

특허청, “유사상품 심사기준”, 특허청, 2021.

A Study on Trademark Infringement Liability in Metaverse

Kang, Hyeonho; Han, Seungjun; Choi, Seoyoon & Park, Songki

As the onctact culture becomes more established, Metaverse also burgeoned, and with its growth, various legal issues in the real world transitioned into the Metaverse world. Metaverse is evolving into an ecosystem where multiple users work and connect, even trading goods and services. This phenomenon inevitably causes legal problems related to “trademarks” which function as indications of the source of goods or services. This paper deals with trademark use and infringement within the Metaverse world. Specifically, this paper argues that when a trademark is used for “virtual goods” in the Metaverse, it should be treated equally as if it was used for a “real world product”, and determines whether the trademark is used according to various types of uses in the Metaverse. This paper also argues that the platform manager of the Metaverse and the trademark infringer bear Joint Tort-feasors by applying mutatis mutandis the legal principle of secondary liability of the product sales broker in the open market to trademark infringement within the Metaverse world. This paper can aid the Intellectual Property Trial and Appeal Board or the court in legal judgment by analyzing the aspects of trademark infringement that are expected to occur in the future Metaverse world.

Keyword

Metaverse, Trademark infringement, Use as a Trademark, Virtual goods, Secondary Liability