

독일 상표법상 정보제공청구권*

계 승 균**

목 차

- I. 서론
- II. 독일 상표법상 정보제공청구권 조항
- III. 정보제공청구권의 요건
 - 1. 침해자에 대한 정보제공 청구(제19조 제1항)
 - 2. 제3자에 대한 정보제공청구권(제19조 제2항)
 - 3. 비례성원칙에 의한 청구권의 배제(제19조 제4항)
- IV. 정보청구 내용(제19조 제3항)
 - 1. 정보이행의 대상
- V. 정보제공청구권의 효과
 - 1. 고의 또는 중과실로 잘못되거나 불완전하게 이행된 정보를 제공한 경우에 권리소지자의 손해배상청구권(제19조 제5항)
 - 2. 제3자의 정보제공청구권에 대하여 추정 정보제공의무자의 배상특권(제19조 제6항)
- VI. 결론(우리 상표법 제70조와의 비교를 중심으로)

* 본 논문은 한국지식재산연구원의 2010년도 연구성과교류 지원사업에 따른 연구임.

** 부산대학교 법학전문대학원 교수

초록

우리 상표법과는 달리 독일 상표법에는 상표권침해의 피해자는 가해자에게 침해의 정도와 손해배상을 청구할 수 있는 기초에 해당되는 정보를 제공할 것을 청구할 수 있는 제도를 두고 있다. 이는 유럽연합의 입법지침과 독일의 정신적 소유권의 집행개선에 따른 것이라고 생각된다. 이 청구권은 효율적인 상표권 침해를 당한 피해자를 비교적 쉽게 구제할 수 있는 제도라고 생각된다.

정보제공청구권 내용의 대강은 다음과 같다. 주체는 상표권자 또는 영업표지권자이며, 정보제공의무자인 침해자는 청구 즉시 위법하게 표지된 상품 또는 서비스에 관한 출처와 영업방법에 관한 정보를 제공하여야 한다. 그리고 제3자에게 대해서도 정보제공청구권을 행사할 수 있는데 명백한 권리침해의 경우 또는 상표권자 또는 영업표지권자가 침해자에 대하여 소를 제기한 경우에, 어떤 사람이 영업상 범위로 권리침해상품을 점유하고 있거나, 권리침해된 서비스를 요구하였거나, 권리침해된 행위를 위해 이용된 서비스를 행하였거나, 제1호, 제2호, 또는 제3호의 규정에 의해 언급된 사람이 이러한 상품의 제조, 생산, 또는 판매에 참여한 경우이다.

정보제공의무자는 제조자의 성명과 주소, 상품의 공급자 또는 전소유자, 또는 서비스 및 영업상 구매자 및 특정될 수 있는 판매처 그리고 제조, 공급, 보존, 주문한 상품의 수량 및 관련 상품 또는 서비스에 대하여 지불된 가격에 대해서 진술하여야 한다. 위 청구권은 그 행사가 구체적인 경우에 불비례하다면 배제된다.

주제어

독일 상표법, 정보제공청구권, 상표권자, 상표권 침해, 상표권자 구제수단, 정보제공의무자

I. 서론

우리나라의 지적재산권법 전반에 걸친 연구 중에서 권리자의 권리와 지적재산권의 권리객체에 관한 연구는 많이 수행되어 있다고 판단되지만, 지적재산권을 침해당하였을 시 어떻게 구제받는지에 관해서는 일반 민사법상의 법리와 민소법상의 절차적인 구제위주로만 연구가 되어 있고 그 사회적 효율성에 관해서는 깊이 있는 연구가 되어 있다고 보기 힘들다고 판단된다. 따라서 피해자가 가능한 한 쉽게 활용하고, 사회적으로도 효율성이 높은 구제를 받도록 하는 제도에 관한 연구가 필요하다. 이러한 문제점에 대한 의식에서 본 연구를 해보고자 하는 동기가 생겼다.

우리나라의 경우, 지적재산권 침해 시 구제방법으로는 크게 민사구제와 형사구제가 있다. 지적재산권의 침해방법, 내용, 침해액수 등에 대한 입증방법으로 활용되는 것은 민사소송법상의 문서제출명령 등이고, 민법 제750조의 법리가 기본적으로 적용된다고 말할 수 있다. 지적재산권법의 경우를 살펴보면, 제조물 책임법에 명시되어 있는 입증전환제도가 우리나라의 경우에는 존재하지 않는다. 따라서 현실적으로 형사법적인 구제방법이 자주 활용되는 경향이 있다. 즉 형사소송을 통해 증거확보 후 침해사실, 침해액, 침해물품 등에 대한 정보를 제공받아 이를 민사소송에 증거서류로 제출하는 것이다. 더 나아가서는 조정제도가 활용되기도 한다.

이에 반해 독일 지적재산권법에는 정보제공청구권(Auskunftsanspruch)제도를 두고 있다. 독일 특허법과 저작권법에도 이러한 청구권이 규정되어 있지만, 특히 독일 상표법 제19조 규정에는 상표권 침해와 관련되어 비교적 상세한 내용이 규정되어 있다. 상표권이 침해가 된 경우에는 표시된 상품 또는 서비스에 관한 출처와 영업방법에 관한 정보를 피해자가 침해자에게 청구할 수 있다. 이러한 규정이 우리 상표법에는 존재하지 않고 있다. 이러한 정보제공청구권에 관한 연구를 통해 권리자의 권리실현 및 구제수단으로서의 역할을 어떠한 내용으로 규정하고 있고, 어떠한 기능을 하는지에 대해 살펴보면, 우리나라의 구제제도와 비교해 보는 것도 의미가 있다고 보인다.

지적재산권 침해 시 다양한 구제수단에 대한 정보 취득의 필요성과 함께 현

재까지 구제수단에 관한 국내 연구가 비교적 많이 존재하지 않기 때문에 본 연구는 선행연구로서의 가치도 있다고 할 수 있다. 또한, 실무적으로나 입법적으로 이에 대한 검토를 할 시기가 되었다고 보이며, 또한 필요성도 증가하고 있다고 사료된다.

기존 연구에는 독일 상표법의 정보제공청구권에 관한 연구가 많지 않다고 판단되어 본 연구는 선행연구로서의 기능과 함께 한국사회에 자료축적으로서의 기능도 수행할 것이라고 판단된다. 일반 사법(私法)의 영역에 있어서도 이 분야에 관한 연구가 많지 않다고 판단된다.

이하에서는 정보제공청구권에 관한 내용 중 요건과 효과를 중심으로 하여 독일 문헌과 판례를 중심으로 논의를 진행하고자 한다. 입법 연혁이나 관련된 다른 내용은 독립된 별개의 논문으로 발표하고자 한다.

II. 독일 상표법상 정보제공청구권 조항

독일 상표법 제19조에는 정보제공청구권이란 제목으로 다음과 같이 규정되어 있다.

- ① 상표권자 또는 영업표지권자는 제14조, 제15조, 제17조의 경우에 침해자에게 즉시 위법하게 표지된 상품 또는 서비스에 관한 출처와 영업방법에 관한 정보를 청구할 수 있다.
- ② 명백한 권리침해의 경우 또는 상표권자 또는 영업표지권자가 침해자에 대하여 소를 제기한 경우에는 제1항에 불구하고 어떤 사람이 영업상 범위로
 1. 권리침해상품을 점유하고 있거나
 2. 권리침해된 서비스를 요구하였거나
 3. 권리침해된 행위를 위해 이용된 서비스를 행하였거나
 4. 제1호, 제2호, 또는 제3호의 규정에 의해 언급된 사람이 이러한 상품의 제조, 생산, 또는 판매에 참여하였거나, 이러한 서비스의 이용에 참여한 경우에는 청구권을 행사할 수 있지만, 침해자에 대하여 민사소송법 제383조

내지 제385조 규정에 따라 증언거부권이 없어야 한다. 제1문에 따라 법정에서 주장할 경우에는 침해자에 대하여 계류중인 소송을 정보제공청구권 때문에 제기된 소송이 처리될 때까지 소를 중지할 수 있다. 정보제공의무자는 침해자에게 정보제공에 필요한 비용을 청구할 수 있다.

③ 정보제공의무자는 다음의 사실에 관하여 진술하여야 한다.

1. 제조자의 성명과 주소, 상품의 공급자 또는 전소유자, 또는 서비스 및 영업상 구매자 및 특정될 수 있는 판매처 그리고
2. 제조, 공급, 보존, 주문한 상품의 수량 및 관련 상품 또는 서비스에 대하여 지불된 가격

④ 제1항과 제2항에 의해 행해진 청구권은 그 행사가 구체적인 경우에 비례성의 원칙에 어긋난다면 배제된다.

⑤ 정보제공의무자가 정보를 고의 또는 중대한 과실로 허위 또는 불완전하게 제공하였을 경우에는 상표권자 또는 영업표지권자에게 발생한 손해를 배상할 의무가 있다.

⑥ 제1항 또는 제2항에 따라 의무없음에도 진실된 정보제공을 한 자가 자신이 정보제공의 의무가 없음을 알고 있었을 경우에만 제3자에게 책임이 있다.

⑦ 명백한 권리침해의 경우에는 민사소송법 제935조 내지 제945조에 따라 가처분의 방법으로 정보제공의무가 명령되어질 수 있다.

⑧ 판결은 형사소송 또는 질서위반법에 따른 절차에서 의무자에 대하여 또는 형사소송법 제52조 제1항에 규정된 피고용인에 대한 경우에는 정보제공의무자의 동의하에서만 이용될 수 있다.

⑨ 정보가 거래자료의 사용(통신법 제3조 제30호)에 의해서만 제공될 수 있다면, 피해자가 신청한 거래정보사용의 적법성에 관해서 사전에 법관의 명령이 필요하다. 정보제공에 의무있는 자의 주소, 거주지, 영업소가 있는 지역의 지방법원이 소송가액을 고려하지 않고 전속으로 관할권을 가진다. 민사부가

재판을 담당한다. 가사사건과 임의관할에 관한 법률이 절차에 적용된다. 피해자가 법관명령비용을 부담한다. 지방법원의 결정에 대하여 항고가 허용된다. 항고는 재판이 권리침해에 기인할 때에만 제기될 수 있다. 항고는 2주간의 기한내에만 제기될 수 있다. 기타의 개인관련 정보보호에 관한 규정은 관계되지 않는다.

⑩ 제9항과 관련된 제2항을 통하여 통화비밀에 관한 기본권(기본법 제10조)은 제한된다.

III. 정보제공청구권의 요건

1. 침해자에 대한 정보제공 청구(제19조 제1항)

1) 정보제공청구권자 = 상표권자 또는 영업표지권자

독일 상표법 제19조 제1항에 따르면 정보제공청구권자는 피해자이다. 독일 상표법 제14조, 제15조, 제17조에서 말하는 표지권침해가 존재하여야 한다.¹⁾ 피해자란 제4조 제1호 내지 제3호(등록상표, 사용상표, 저명상표)에서 말하는 상표권자이다. 피해자는 또한 제5조에서 말하는 영업상 표지권자여야 한다. 정보제공을 청구할 수 있는 자격자는 물론 피해자의 권리승계자도 된다. 침해에 대한 정보제공청구권은 라이선시에게는 주어지지 않는다.²⁾ 그러나 상표법 제30조 제3항에 따라 라이선시도 상표권자로부터 명시적 또는 논리적으로 임의의 소송당사자 지위의 방법을 통해 자신의 이름으로 청구할 수 있도록 권한을 부여받았다면, 원고적격을 가진다.³⁾ 상표권자는 정보제공청구권에 대한 소제기 동의를 제한할 수 있다. 상표권침해로부터 발생된 표지권에 대한 청구권은 독자적

1) Karl-Heinz Fezer, Markenrecht (4. Aufl.), C.H. Beck, 2009, §19 Rdnr. 20; Reinhard Ingerl/Christian Rohnke, *Markengesetz*(3. Aufl.), C.H. Beck, 2010, §19 Rdnr. 6.

2) BGH GRUR 2007, 877, Rn 27ff – Windsor Estate.

3) OLG BGH GRUR-RR, 2005, 181, 182 – ZOMIG/AscoTop.

이고 양도 가능한가 하는 것이 중요하기 때문에, 상표권자는 제3자가 권리추구에 법률상 고유한 이익을 가질 때에는 정보제공청구를 주장하는 권리를 제3자에게 수여할 수 있다.⁴⁾ 표지권을 침해하는 제품의 배포가 확대되는 것을 방해하는 판매방법에 관여한 자의 이익은 권리추급에 관한 법률상 이익이라고 말할 수 있다.⁵⁾ 상표법 제19조에 따르면 부정경쟁방지법 제18조 제3항에 의해 지리적 출처표시를 침해한 경우와 보호받고 있는 지리적 표지 그리고 보호된 원산지표지 보호에 관한 유럽연합지침 시행령 제8조 또는 제13조를 위반한 경우에도 정보제공청구권 행사의 자격이 주어진다.

2) 표지침해

제19조 제1항에 따르면 정보제공 의무가 있는 자는 침해자이다.⁶⁾ 정보제공 청구권의 전제는 독일 상표법 제14조,⁷⁾ 제15조, 제17조에서 말하는 침해행위가 있어야 한다.⁸⁾ 정보제공청구권은 개인인 최종소비자를 대상으로 하는 것은 아니다. 부작위청구가 오로지 객관적으로 위법한 표지침해를 전제로 하는 것과 같이, 정보제공의무자의 귀책사유는 중요하지 않다. 위법성은 표지권침해의 객관적 구성요건 충족에 의해 불법행위로 추정된다. 침해자가 표지권의 권리상태를 인식할 것을 요하지 않는다. 정보제공청구권은 불법복제의 행위에만 제한되는 것이 아니다. 상표권이 제24조에 따라 소진되지 않는다면 원제품의 병행수입과 재수입사례와 같이 표지권침해가 이루어지는 모든 행위가 포섭된다.⁹⁾ 그리고 침해행위는 완성되어야 한다. 침해의 위험성 때문에 예방적으로 정보제공을 청구하는 것은 허용되지 않는다.

3) 정보제공의무자로서 침해자

4) BGH GRUR 1983, 370, 372 - Mausfigur.

5) Fezer, a.a.O.

6) Ingerl/Rohnke, a.a.O., Rdnr. 8.

7) Daniel Blankenburg, *Die Markennennung*, Peter Lang, 2009, S. 197ff.

8) Fezer, a.a.O., Rdnr. 21.

9) OLG Stuttgart GRUR Int. 1998, 806 - Fender-Musikinstrumente.

우선, 행위 유형에 따라 정범과 공범을 생각해 볼 수 있다. 제19조 제1항에서 정보제공의 의무가 있는 침해자는 일반적인 불법행위법에 따라 침해행위를 행한 자이다. 이 외에도 공동행위자(독일 민법 제830조 제1항 제1문), 교사자 및 종범(독일 민법 제830조 제2항)도 포함된다. 이 이외에도 제17조에서 말하는 대표와 대리인도 정보제공의 의무가 있다. 소위 관계인 형태는 물론 고의를 전제로 한다. 이것은 주행위와 관련하여 조건부고의를 최소한의 요건으로 하는 종범에게도 적용되며, 이때 고의의 경우 현행의 민사법의 고의이론에 따르면 위법성의 인식이 포함되어야 한다.

침해행위에 직접적인 행위를 하지 않았지만, 소위 방해인에 대해서도 정보제공의무를 청구할 수 있는지가 문제될 수 있다. 독일의 정신적 소유권의 집행개선법[Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums(VDRgEG) vom 7. Juli 2008]¹⁰⁾이 효력을 발생하기 전에 실무상 주요한 문제 중에서 상표법 제19조 제1항에 따라 귀책사유 없이도 책임을 지고 있는 방해인에게 정보제공청구권을 행사할 수 있는지가 실무상 중요한 의문점 중의 하나였다. 귀책사유 없이도 어떤 형태로든 고의로 보호받고 있는 권리 또는 법익의 침해에 상당한 인과관계에 기여를 한 사람은 방해인이다.¹¹⁾ 방해인은 이러한 행위를 저지해야 할 법률상 가능성 유무와 기대가능한 심사의무를 침해하여야 한다. 정보제공청구권의 행사에서 방해인의 피고적격에 대해서 독일문헌과 판례에서는 논란이 되었다.¹²⁾ 그 이유는 방해책임이라는 제도는 독일 민법 제862조와 제1004조를 유추적용한 것이고 이로 인해 원래는 금지청구권 내지 제거청구권에 대해서만 발전되어온 것이기 때문이다.¹³⁾ 이에 대해 방해책임은 그 기초가 불법행위에 있는 것이 아니라, 오히려 점유방해 내지 소유방해에 관한 독일 민법 제862조와 제1004조에 있는 것이고, 이것은 단지 방어청구권과 연결된다고 이의를 제기하는 견해도 있었다. 반대 의견에 의하면 정보에 대한 방해책임이 성립하는데, 그 근거는 정보제공청구권의 피고적격의 범위가 금지

10) Fezer, a.a.O., Rdnr. 19.

11) Fezer, a.a.O., Rdnr. 23.

12) Ingerl/Rohnke, a.a.O., Rdnr. 8.

13) Wilhelm Nordemann, *Wettbewerbs- und Markenrecht*, (8. Aufl.), Nomos, 1996, Rdnr. 587.

청구권의 피고적격의 범위를 포함하고 있기 때문이다.

2. 제3자에 대한 정보제공청구권(제19조 제2항)

1) 정보제공청구권자

제19조 제2항에 따르면 제3자에 대한 정보제공청구권의 권리자는 피해자이다. 요건은 제14조, 제15조 그리고 제17조에서 말하는 표지권침해가 존재하여야 한다. 제19조 제2항에 따라 제3자에 대한 정보제공청구권 또한 존재한다. 침해자가 아닌 제3자에 대한 정보제공청구권은 제3자가 스스로 공범이 아니라 제19조 제2항 제1문 제1호 내지 제3호에 열거된 행위를 행하였거나 또는 제19조 제2항 제1문 제4호에 따라 다른 정보의무자로부터 언급되었을 때에만 성립된다. 제19조 제2항 제1문에 따르면 제3자에 대한 정보제공청구권은 명백한 권리침해가 존재하거나 또는 침해자에 대한 이미 권리자가 소를 제기하였을 때에만 성립된다.¹⁴⁾ 더 나아가서 제19조 제2항 제1문의 행위유형은 영업적인 형태로 이루어질 것을 요구하고 있다. 정보제공청구권은 침해자에 대한 소송에서 제3자가 민소법 제383조 내지 제385조에 따라 증언거부권을 가질 때에는 소멸된다.

2) 제3자가 관여하지 않았지만 정보제공의무가 있는 경우

(1) 적용범위

제19조 제2항 제1문 제1호 내지 제4호에 의하면, 영업적인 차원에서 권리침해된 제품을 자신의 점유하에 두었거나(제1호), 권리침해된 서비스를 청구하였거나(제2호), 권리침해된 행위를 위하여 서비스를 이행하였거나(제3호), 제1호 내지 제3호에 언급된 사람의 진술에 따라 상품의 제조, 생산, 판매에 관하였거나 또는 서비스의 이행에 관여하였던(제4호) 각 사람이 정보제공 의무가 있

14) Wolfgang Berlit, *Markenrecht* (7. Aufl.), C.H. Beck, 2008, Rdnr. 270.

다.¹⁵⁾ 이 규정은 정보제공의무자의 범위를 유럽연합 입법지침에 상응하게 확장되었다.¹⁶⁾ 이 규정을 적용할 때 방해책임원칙에 따라 침해자로서 책임지는 것과 제19조 제1항에 따라 정보제공의무가 있는 것이 고려될 수 있다. 제19조 제2항에 따라 제3자에 대한 정보제공청구권은 불법행위법상의 의미로 관여하지 않은 제3자에 대항하는 것이다. 정신적 소유권의 집행개선법의 입법자들은 제19조 제1항에 따라 침해자의 정보제공의무와 침해자로서(관여하지 않은 제3자) 다른 사람의 정보제공의무를 구별하는 것은 정당한 것이며 권리정책적으로 명명된 것이라고 보았다. 명백한 권리침해 또는 침해자에 대한 소의 계속성은 제3자에 대한 정보제공청구권을 실체법상 제한요건이다.¹⁷⁾

(2) 권리침해 상품의 점유(제1호)

제19조 제2항 제1문에 의하면 제3자 청구권은 침해하고 있는 상품을 자신의 점유하에 두고 있거나(제1호) 또는 권리를 침해하고 있는 서비스를 청구하였던(제2호) 침해자가 아닌 다른 사람에 대해서 제3자에 대한 정보제공청구권이 성립된다. 권리를 침해하고 있는 상품의 점유와 권리를 침해하고 있는 서비스의 청구는 권리를 침해하고 있는 제품의 출처와 판매방법을 밝혀서 고유한 침해자를 조사하고 지속적으로 판매방법을 차단시키기 위한 방법으로 제3자의 정보제공청구권에 대한 타당한 연결점이라고 말할 수 있다.¹⁸⁾ 제19조 제2항 제1호 내지 제4호에서 언급된 행위를 기술하기 위하여 법문에서 선택한 과거시제는, 정보제공의무는 행위가 종료된 후에도 계속해서 존속함을 강조하고 있다. 제19조 제2항 제1호와 제2호에서 말하는 권리침해상품의 점유와 권리침해서비스의 청구에 해당하는 사례는 더 이상 권리침해상품을 점유하고 있지 아니하고 있는 사람(전 점유자) 또는 더 이상 권리침해 서비스를 청구하지 아니하는 사람(전에 서

15) Franziska Raabe, "Der Auskunftsanspruch nach dem Referentenentwurf zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums", ZUM 2006, 439.

16) Ingerl/Rohnke, a.a.O., Rdnr. 17.

17) Markus Hoffmann/Mathias Kleespies/Dipl.-Ing. Peter Adler, *Formular-Kommentar Markenrecht*, Carl Heymanns, 2008, Rdnr. 2635.

18) Fezer, a.a.O., Rdnr. 26.

비스를 받은 자)들에게도 정보제공의 의무를 지운다. 여기서 말하는 권리침해상품의 점유에는 직접점유(민법 제854조), 간접점유(민법 제868조), 단독점유와 공동점유는 모두 포함되지만, 점유보조자를 통한 점유상태로는 충분하지 않다. (민법 제855조)

제19조 제2항 제1호에 의해 권리침해상품의 점유자에 대한 정보제공청구권의 적용범위는 제14조 제3항 제2호와 제3호에서 말하는 침해행위규정을 통해 제한된다. 공급 또는 거래제공의 목적으로 상표가 부착된 상품의 가중된 점유는 권리를 침해하는 사용행위로 보며, 이와 관련된 사람들은 이미 제19조 제1항에 따라 정보제공의무가 있다. 제19조 제2항 제1호에 의해 정보제공청구권에 대한 독자적인 범위는 공급 또는 거래제공의 목적이 아닌 형태로 상표가 부착된 상품을 점유하고 있는 사람에게도 적용된다. 특히 불법복제제품의 사전제품 또는 중간제품을 예로 들 수 있다. 최종소비자가 권리침해상품을 영업적 규모로 점유하고 있다면 요건에 비추어 보아 최종소비자도 포함된다. 유럽연합 입법지침 제8조 제1항에서 유래된 영업적 규모라는 개념은 입법지침 고려사항 14의 2문의 정의에 따르면, 선의로 행동한 최종소비자는 정보제공청구권의 피고적격을 배제하였다.¹⁹⁾

(3) 권리침해가 되는 서비스의 청구(제2호)

제19조 제2항 제1문 제1호를 해석하기 위하여 적용된 원칙들은 같은 문 제2호에 의하여 영업적 규모로 권리를 침해하고 있는 서비스의 청구사례와 비교함으로써 적용이 가능하다. 권리침해 서비스의 청구는 성과관계의 유상성이나 서비스청구에 대한 법률관계의 기초를 별도로 요구하지 않는다.

(4) 권리침해행위를 위한 서비스의 이행(제3호)

제19조 제2항 제3호에 의하면 권리침해행위에 이용된 서비스를 이행한 사람은 침해자가 아닌 사람으로서 정보제공의무가 있다. 권리침해상품을 조장하는

19) Helmut Eichmann, "Die Durchsetzung des Anspruchs auf Drittauskunft", *GRUR* 1990, 575.

이른바 운송회사, 인터넷 공급 사이트와 같은 권리침해상품이 전시된 인터넷 경매회사, 오로지 인터넷 거래소에 접근만을 중개하는 접근제공자(Access-Provider) 등이 이 규정의 적용범위에 포함된다.²⁰⁾ 이로써 제19조 제2항 제3호는 방해책임의 전형적인 사태를 포함한다. 행위방해를 위한 법률상 가능성이 성립하고 있었고 기대 가능한 심사의무가 침해되었다는 조건하에서 방해책임이라는 제도는 고의 그리고 발생된 원인기여에 상당인과관계가 있는 원인기여가 권리침해에 객관적으로 귀속되는 것을 가능하게 한다. 방해자를 제19조 제1항의 의미에서 침해자와 동일시 할 수 있기 때문에, 제19조 제2항 제2호에서 언급된 서비스침해와 간접적으로 인과관계가 있는 이행자는 이미 제19조 제1항에 따라 정보제공의 강한 의무를 지닌다. 제19조 제2항 제3호에 의하면 정보제공청구권은 기대 가능한 심사의무를 침해하지 않은 사람들에게도 적용의 여지가 있다. 제19조 제2항 제3호에 의하면 정보제공청구권은 특정 예비행위(상품이나 서비스에 나타난 표지수단의 사용위험 때문에)를 간접 침해행위로 특징지우는 제14조 제4항의 규정을 통하여 더 광범위하게 제한된다. 이 규정에 따르면 제19조 제1항에 의해 이미 책임있는 사람은 침해자로서 정보제공의 의무를 지닌다.²¹⁾

(5) 관여자라고 언급된 사람(제4호)

제19조 제2항 제1문 제4호에 의하면 제19조 제2항 제1문 제1호 내지 제3호에 따라 정보제공의 의무가 있는 사람에 의해 관여자라고 언급된 사람도 침해자 이외의 사람으로서 정보제공의 의무가 있다. 제19조 제2항 제1문 제4호에 따라 관여자라고 언급된 사람에 대한 제3자 정보제공청구권은 그 진술이 적절한지에 대해 실체법으로 제한하거나 절차법으로 심사되어야 하는 구성요건을 가지고 있지 않다. 단순 고발은 정보제공의무의 기반이 되지 못한다. 이것은 법치국가 원칙에 비추어 볼 때 이미 자명한 것이다.²²⁾ 이 규정은 정보제공의무자로부터

20) Gerald Spindler, "Die Tür ist auf" – Europarechtliche Zulässigkeit von Auskunftsansprüchen gegenüber Providern Urteilsanmerkung zu EuGH "Promusicae/Telefonica", GRUR 2008, 574.

21) Fezer, a.a.O. Rdnr. 29.

22) Roland Knaak, "Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht", GRUR Int, 2004, 745, 749.

관여자라고 지칭된 사람의 범위를 권리침해와 사물관련성의 관점에서 목적론적으로 축소할 것을 요구한다. 이러한 정보제공의무는 제3자의 권리침해적인 관여를 명백히 알 수 있거나 개연성이 있다는 진술을 통해서만 성립될 수 있다(가중된 지명).²³⁾ 제3자가 이미 믿을 수 없는 사람이거나 또는 그의 진술 그 자체를 믿을 수 없다면 제3자의 진술은 정보제공을 성립시킬 수 없다. 예를 들어 일방적인 입증의 경향이 있다든지, 인식에 결함이 있는 경우, 진술의 모순이 있는 경우이다.

(6) 영업규모

제19조 제2항 제1문에서 정보제공의무의 공통된 요건은 제19조 제2항 제1문 제1호 내지 제4호에 규정된 영업적 규모라는 개념이다. 이 영업적 규모란 개념은 정신적 소유권의 집행개선법의 효력 이전까지는 독일 상표법에 생소한 것이었다. 이 개념은 유럽연합 입법지침 제8조 제1항으로부터 유래한 것인데, 침해자에 대해서 또는 침해자가 아니라 제3자에 대해서 정보제공청구권을 행사하기 위한 통일적인 권리침해는 영업적 규모를 전제로 하고 있다.²⁴⁾ 입법지침과 일치하는 해석을 하기 위해서 입법지침의 고려사항 속에 구속력 있는 정의조항에 따르면, 이의가 제기된 행위가 직접적 또는 간접적으로 경제적 또는 상업적 이익을 얻기 위해 기도되었다면 영업적 규모로 이는 시작된 것이다. 보통의 경우 최종소비자가 선의로 행한 경우라면 제외된다.

유럽연합 입법지침에 일치되게 해석하기 위한 영업적 규모란 개념이 영업상 거래와 영업적 규모의 적용범위가 넓게 교차된다고 할지라도 침해권에 대한 적용범위로서 영업상 거래행위라는 개념과 필수적으로 일치할 필요는 없다. 보통의 경우 제19조 제2항에서 말하는 영업적 규모라는 분리된 심사를 할 필요는 없다. 이유는 행위가 이미 영업상 거래행위로부터 나오는 것이기 때문이다. 유럽연합 입법지침 제8조 제1항 문장a, 내지 문장c.에서 말하는 영업적 규모라는 개념은 정신적 소유권 때문에 일어나는 모든 절차에서 적용을 청구하는 정보제공

23) Fezer, a.a.O., Rdnr. 30.

24) Berlit, a.a.O., Rdnr. 269.

청구권을 근거 지우는 데 있어서 최소한의 요구를 성문화한 것이다. 유럽연합 입법지침 제8조의 적용범위는 법률에 규정되어 있는 저작권과 같이 무체재산권과 관련이 있는 것이고, 적용범위는 영업상 거래에 있어서 행위를 전제로 하는 것은 아니다. 정신적 소유권의 집행개선법의 입법과정에서 독일법에 영업적 규모라는 개념을 도입하기 전에 의미 내용을 신중히 심사하고 그리고 특히 영업상 거래에서 행위라는 개념이 성립하는지 여부와 성립한다면 어떤 방향에서 차이가 있는지, 그러한 구별이 정당하게 나타나는지 또는 통일적으로 동질의 개념이 될 수 없는지 여부에 관해서도 고려되어야 한다는 점을 독일 입법자들은 유의하였다.²⁵⁾

3) 명백한 권리침해 또는 침해자에 대한 소제기

(1) 절차와 관련 없는 제3자에 대한 정보제공청구권

제19조 제2항에 의한 제3자에 대한 정보제공청구권 요건은 제14조, 제15조, 제17조에서 말하는 표지권침해가 있어야 한다. 그리고 제19조 제1항의 침해자가 아닌 제3자에 대한 정보제공청구권은 권리침해가 명백하거나 침해자에 대한 소가 계속중(繫屬中)인 경우에만 성립된다. 명백한 권리침해 또는 소제기에 대한 청구요건은 선택적이다. 실체법상의 정보제공청구권은 표지권을 침해했기 때문에 이루어지는 절차와는 독립적으로 성립된다. 이는 실체법상의 정보제공청구권이 절차와 관련성이 있을 때에만 보장될 수 있다는 유럽연합 입법지침 제8조 제1항의 최소요건을 넘어서는 것이다.

(2) 침해자에 대한 소제기

제3자에 대한 정보제공청구권은 침해자에게 소를 제기하였을 때 발생된다(제19조 제2항 제1문). 이 경우에는 명백한 권리침해가 있었는지는 중요하지 않다. 소제기는 피고에게 절차가 특정 문서의 송달로써 이루어지고(독일 민소법

25) Begründung RegEVDRegEG, BT-Drucks, 16/5048, S. 55.

제253조 제1항), 침해소송의 계속성을 근거지운다(독일 민소법 제261조 제1항). 피고에 대한 송달은 공식적으로 심사가능하고 진정 절차요건으로서 독일 민소법 제253조 제2항 내지 제5항의 요건을 충족시킨 소장의 제출을 전제로 한다. 소제기는 권리자가 침해자를 이미 알고 있을 경우에만 가능하다. 그 이유는 독일 민사소송법 제253조 제2항 제1호에 의하면 알지 못하는 사람에 대한 소제기는 허용되지 않기 때문이다. 유럽연합 입법지침은 그 범위에서는 회원국의 절차법에 조정을 요구하지 않는다.²⁶⁾ 피해자가 침해자를 알 수 없을 경우에는 제3자에 대한 정보제공청구권은 명백한 권리침해라는 대체적인 요건이 존재할 때에만 성립한다. 제3자에 대한 정보제공청구권을 근거지우는 제19조 제2항 제1문의 소제기는 처분이 최종선언을 통해 최종적인 결정으로서 인용되지 않는다면, 가처분의 인용을 신청하는 것을 의미하지 않는다. 독일 상표법 제19조a 또는 제19조b에 의해 소송비용구조신청 또는 증거보전신청도 충분한 것은 아니다. 제3자에 대한 정보제공청구권 행사의 시점에 침해자에 대한 소가 여전히 계속중이어야 한다. 침해소송이 허가가 되어 판결이 효력을 발생하고 있거나 화해의 방법으로 소송물이 처리되었다면 3자에 대한 정보청구권도 소멸된다. 이에 반하여 더 넓게 침해한 침해자 및 동일한 침해자라 하더라도 더 넓은 침해행위 때문에 발생한 정보청구권은 소멸하지 않는다. 제19조 제2항에 의해 제3자에 대한 정보제공청구를 위한 침해소송의 다른 방법으로서의 처리와 유효한 판단의 이행을 위해서는 침해절차 소송물의 세밀한 특정을 요구한다.

(3) 명백한 권리침해

표지권침해가 명백하다면, 제19조 제2항 제1문에 의해 제3자에 대한 정보제공청구권은 시간적으로 이미 소제기 전에 침해자에 대하여 성립한다. 소제기라는 일반적인 청구권요건에 대한 정보제공청구권의 이러한 확장은 특히, 권리자가 침해자를 여전히 알지 못할 경우와 소제기가 방해를 받고 있을 때 중요한 의미를 가진다. 제3자정보제공청구권은 침해자의 조사를 위해서도 중요하다.²⁷⁾

26) Begründung RegEVDRegEG, BT-Drucks, 16/5048, S. 91.

27) a.a.O.

명백한 권리침해를 이유로 하는 제3자정보제공청구권은 유럽연합 입법지침 제8조 제1항의 최소요건을 넘어서는 것인데, 유럽연합 지침에 의하면 정보제공청구권은 표지권침해를 이유로 하는 절차와 관련하여서만 보장될 수 있기 때문이다. 제3자에게 부과된 규정이 정보에 관한 자기결정권을 불공평하게 침해하는 의미는 아닌지, 또는 독일기본법 제19조 제4항의 권리보호보장조항에 위배여부가 의심스럽다. 그 이유는 제3자의 권리침해의 명백성이라는 제한된 표지를 통하여 권리침해가 존재하는지 여부에 관한 포괄적 심사가 면제되기 때문이다. 표지침해가 너무 분명하기 때문에 제3자의 부당한 부담이 제외된 것으로 보일 때 비로소 명백한 권리침해가 추론될 수 있다. 이러한 경우 제3자에게 정보를 제공해야 했던 침해자 역시 보호가치가 없다. 이러한 표지권침해의 명백성에 관한 제한적인 해석은 헌법적 근거에서 명령된 것이다. 명백한 표지권침해를 이렇게 좁게 이해한다면, 정보제공청구권은 항상 가치분절차에서 집행될 수 있다.²⁸⁾ 그 이유는 제19조 제7항이 이미 제19조 제3항에서와 같이, 가치분인용의 요건으로서 마찬가지로 권리침해의 명백성과 연결되기 때문이다.

4) 제3자의 증언거부권에 있어서 청구권의 배제

제19조 제2항 1문에 의한 제3자에 대한 정보제공청구권은 제3자가 침해자에 대한 소송에서 민사소송법 제383조 내지 제385조에 따른 증인으로서 증언거부권을 행사할 수 있다면 배제된다. 이 실제법상의 정보제공청구권의 제한은 유럽연합 입법지침 제8조 제3항 문장d에 따르면 타당한 것이다. 이 제한은 제3자가 증인으로서 침해소송에서 사실관계 때문에 소환받았을 경우보다 더 불리하지 않게 정보제공청구권의 영역에서 처우받을 것을 보장한다. 제3자의 정보제공의 무는 증언거부권과 관련하여 중요하게 제한되지 않는다.

3. 비례성원칙에 의한 청구권의 배제(제19조 제4항)

제19조 제1항과 제2항에 의한 청구권의 제한은 비례성의 원칙을 밝히고 있

28) Eichmann, aaO., Rdnr. 575.

다. 제19조 제1항과 제2항에 따른 정보제공청구권은 제19조 제4항에 따라 구체적인 경우에 정보청구권 행사가 비례성의 원칙에 적합하지 않다면 배제된다. 정보청구권의 제한으로서 비례성의 원칙은 이미 구 제19조 제1항에 규정되어 있었다. 입법이유서에 의하면 비례성의 원칙은 유럽입법지침 제8조 제1항에 상응하게 규정되어 있었다. 요구된 정보는 신청이 비례성원칙을 준수할 때에만 제공된다. 정보는 적합하고, 필요하고, 적절하여야 한다.²⁹⁾

제19조 제4항에서 말하는 비례성에 대한 제한규정은 유럽연합 입법지침 제8조 제1항에서 말하는 정보청구에 대한 비례성 준수의 신청을 요망하는 유럽공동체 법개념을 말하는 것이다. 입법지침이 국내의 규범으로 입법화된 표지권은 유럽연합 입법지침 제3조 제1항, 제2항에서 말하는 일반적인 의무를 기초로 하여 지침에 적합하게 해석될 수 있다. 회원국에 정신적 소유권의 집행을 위해 규정된 조치, 절차, 권리구조는 유럽연합 입법지침 제3조 제1항에 따르면 필요성이 있어야 하고(문장1), 공정해야 하고(문장 2), 불필요하게 복잡하거나, 비용이 들어서는 안 되며, 부적절한 기간 또는 부당한 연기를 자체적으로 가지고 있어서는 안 된다(문장 2). 이러한 조치, 절차, 권리구조는 입법지침 제3조 제2항에 의하면 비례성에 적합하여야 하고 게다가 위협적이어야 하며, 적법한 행위에 대한 제한의 설정은 회피되어야 하며, 남용에 대해 저항하는 것이 보장되도록 적용되어야 한다.³⁰⁾

제19조 제4항의 규정은 규정된 조치들이 효과적이고 비례성의 원칙에 맞게 적용되도록 요구하고 있다. 실효성명령은 회원국들에게 유럽연합조약 제249조 제3항을 통해 회원국에 부여된 자유의 범위 내에서 입법지침의 실제적인 효력의 보장을 위하여 회원국이 추구하는 목적에 가장 적합한 수단과 방법을 선택하도록 입법지침을 국내입법으로 전환할 때에 의무를 부과하였다. 회원국에 의해 반포된 적합한 조치들은 유럽공동체의 권리 위반에 대한 제재로서 비례성이 있어야 할 뿐만 아니라, 효과적이고 위하적이어야 한다. 오로지 이러한 방법으로만 유럽연합의 입법지침이 완전한 효과를 보장한다. 유럽공동체의 목표와 목적에 맞게 해석되어야 한다. 실효성명령원칙에 의해서 공동체 법 규정의 최대한의

29) Berlit, a.a.O., Rdnr. 279.

30) Fezer, a.a.O., Rdnr. 40.

효율성이 보장될 수 있다. 이러한 유럽공동체 실효성주의는 공동체가 설정한 목적을 지향하는 것이고, 유럽연합 입법지침에 적합한 해석을 하여야 한다.

제19조 제4항에 의한 비례성원칙의 적용은 구체적인 사례의 사실관계를 필수적으로 포괄적인 법익 또는 이익형량을 요구한다. 더 넓은 의미의 비례성원칙은 수단의 적합성원칙, 더 완화된 수단의 우선원칙, 수단과 목적 사이에 비례성원칙으로 나누어진다.³¹⁾

IV. 정보청구 내용(제19조 제3항)

1. 정보이행의 대상

1) 카타로그(제19조 제3항 제1호, 제2호)

침해자와 제3자에 대한 정보제공청구권의 대상은 통일적으로 제19조 제1항에 기본적인 내용이 규정되어 있고, 제19조 제3항에서 구체적으로 규정되어 있다. 제19조 제1항에 의하면, 위법하게 표지된 상품과 서비스에 관한 출처와 판매 방법의 정보를 제공하는 것이다. 제19조 제3항에 의하면 정보제공청구권의 대상은 한편으로는 제조자, 공급자, 다른 전 점유자, 영업상 구매자 그리고 판매처에 관한 성명과 주소에 관한 진술(제1호)이며 다른 한편으로는 제조, 공급, 보유, 주문된 상품에 관한 진술과 지불된 가격에 관한 진술(제2호)이다. 정보제공의무에 대한 이러한 진술의 열거는 확정적인 것으로 이해되어야 하는지, 정보제공청구권의 규범목적에 비추어 보아 광범위하게 진술이 요구될 수 있는지 여부는 입법지침법의 실효성 원칙에 따라 정신적 소유권 보호를 위한 조치들의 효과적인 집행에 상응하게 특정되어야 한다.

정신적 소유권의 집행개선법의 효력 전에, 구 상표법 제19조 제2항에서 정보제공청구권의 대상은 광의로 동일한 형태로 규정되어 있었다. 관련 상품 또는 서비스에 지불된 가격에 관한 진술만이 규정되어 있지 않았다. 제품복제에 대한

31) Fezer, a.a.O., Rdnr. 41.

보호를 위해 정보제공청구권은 피해자에게 표지권을 침해하고 있는 제품의 출처와 판매방법을 밝히는 것을 가능하게 하는 것을 목적으로 한다. 구 상표법 제 19조 제2항에서 정보제공의무가 있는 사실을 구체적으로 법률상 기술하는 것은 경쟁자가 조사하는 것에 대한 정보제공의무자의 보호와 더불어 법적 안정성에도 기여한다.³²⁾ 동시에 정보청구의 대상에 대한 정의는 실체법상의 정보제공청구권을 통하여 야기된 민사소송법의 증거제출원칙과 공판원칙의 위반을 제한한다.³³⁾

독일의 정신적 소유권의 집행개선법을 통하여 유럽연합 입법지침 제8조의 규정에 정보제공청구권을 적용한 덕분에 지금까지의 제19조 본문이 더 넓게 유지될 수 있게 되었다. 그 이유는 입법지침이 독일법에 대해 무체재산권의 정보제공청구권의 모범에 비해 넓은 방향을 가지고 있었기 때문이다. 입법자는 권리 침해 상품과 서비스에 지불된 가격의 진술과 관계된 유럽연합 입법지침 제8조 제2항의 본문에 상응하는 정보청구의 대상을 필요한 것으로 간주하였다.³⁴⁾

제19조 제3항 2문의 본문에 의하면, 마찬가지로 원가(생산비) 및 기타 제조자료와 공급자료에 관한 진술은 포함되어 있지 않다. 피해자가 정보의 완전성을 심사하는 것이 가능하고 물건소송에 대한 근거를 피해자에게 주기 위하여 상품 제공이나 서비스 이행의 시점에 관한 정보도 의미 있고, 타당할 수 있다.³⁵⁾ 제 19조 제3항에 의해 파악되지 않은 진술에 대한 정보제공청구권이 제19조 제3항 제1호 그리고 제2호에서 정보제공의무가 있는 열거 사유들이 폐쇄적인 것으로 이해되어야 하는지 또는 정보제공청구권의 규범목적이 제한-공개 구성요건이란 의미에서 명시적으로 규정된 사실관계를 넘어서는 정보제공의무에 관한 진술에 대한 구체화를 요구하는지 여부에 달려 있다. 제19조 제3항 제1호와 제2호는 정보제공의무가 있는 사실의 보충자격이 있는 카타로그를 통해 이해될 수 있다.

32) Begründung RegEVDRgEG, BT-Drucks, 16/5048, S. 31.

33) Alexander Peukert/ Annette Kur, "Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht", *GRUR Int.* 2006, 292, 296.

34) Begründung RegEVDRgEG, BT-Drucks, 16/5048, S. 67.

35) Eichmann, a.a.O., 575, 579.

정보제공청구권이 유럽연합 입법지침을 융화적으로 해석하기 위해서는, 기업자료의 예민성을 고려한 제19조 제4항에서 말하는 비례성의 원칙 유보하에 성립하고 이 범위 내에서는 배제될 수 있다.

2) 제조자, 공급자, 다른 전 점유자의 성명과 주소 및 영업상 구매자와 판매처(제19조 제3항 제1호)

제19조 제3항 제1호에 의해 정보제공의 의무가 있는 자는 상품과 서비스의 제조자, 공급자, 전 점유자의 성명과 주소, 영업상 구매자, 판매처에 관해서 진술하여야 한다. 그리고 진술은 특정되어야 한다. 권리침해 상품과 서비스라는 개념은 정보제공청구권의 범위를 정하고 정보제공의무를 객체로 - 구 상표표지법 제25조b에서 상품으로 제한하는 규정을 넘어서는 - 확장했던 구 상표법 제19조 제1항에 대한 본문의 개정을 포함하고 있다. 상품과 서비스라는 개념은 여전히 제14조 제3항에서 언급한 객체와 제14조 제4항에서 언급된 표지수단과 동일하다.

상품 또는 서비스의 제조자, 공급자, 다른 전 점유자의 성명과 주소 및 영업상 구매자와 판매처에 대한 진술이 이루어져야 한다. 성명과 주소, 구매자와 판매처는 특정되어 있어야 한다. 정신적 소유권의 집행개선법의 입법자는 유럽연합 입법지침을 완전히 적응하는 것을 피하였다. 그 이유는 유럽연합 입법지침 제8조에서 부분적으로 동일한 의미를 가진 개념이 사용되었기 때문이다. 예를 들면 제조자와 생산자와 판매자와 공급자라는 개념이다.³⁶⁾ 한편으로는 상품과 서비스의 전 점유자 및 다른 한편으로 영업상 구매자와 판매처가 포함된다. 많은 사람의 분업에 의한 제작을 한 경우에도 제조자가 될 수 있다. 생산과 배포에 관련한 사람은 표지권침해에 법률적 의미로 참여하지 않은 사람이다. 구매자와 판매처라는 면도 단지 영업상 행위자만이 포함된다. 영업적이라는 개념도 사적인 영역에서 제조사용을 제외한다. 그 이유는 표지권침해가 강화되거나 다른 배포행위가 기대되지 않기 때문이다. 따라서 영업활동을 하였는지에 대한 여부는 중요하지 않다. 제3자 정보제공청구권은 자유로운 직업과 존재배려에 해당될

36) Begründung RegEVDRegEG, BT-Drucks, 16/5048, S. 92.

수 있기 때문이다.

구 상표법 제19조 제2항과는 달리 현행 상표법 제19조 제3항은 구매자와 주문자라는 개념을 사용하지 않고, 유럽연합 입법지침 제8조 제2항 a문과 b문의 구매자와 판매처라고 규정하고 있다. 이러한 본문의 변경은 결코 내용적인 변경을 의미하는 것이 아니고, 오히려 더 내용을 명백하게 한 것이다. 입법지침의 영어판에 wholesalers and retailers로 나타난 것과 같이 도매상과 소매상으로 나타내고 있다. 이 외에 구 상표법 제19조 제2항과는 달리, 복수를 사용하여 첫 번째 이후에 이루어지는 거래관계까지 포함시키는 것에 대해 명백히 나타내고 있다. 구 상표법 제19조 제2항에서 계속 언급된 주문자에 관해서도 정보를 요구할 수 있다. 그 근거는 정신적 소유권의 집행개선법을 통하여 개념을 삭제하였다고 하더라도 결코 개정을 의도한 것이 아니기 때문이다.³⁷⁾ 구매자와 판매처에 대한 상품과 서비스가 특정되어야만 한다는 부가문을 통해 제품을 아직 소지하지 않고 있는 주문자 역시 포섭된다.

3) 상품의 수량과 지불된 가격

제19조 제3항에 의하면 제조, 공급, 소지, 주문한 상품 및 관련 상품과 서비스에 지불된 가격에 대한 정보를 제공하여야 한다. 유럽연합 입법지침 제8조 제2항 문장에서 제시된 지불된 가격에 대한 정보제공청구권의 확장은 핑계에 지나지 않는다.

정신적 소유권의 집행개선법이 효력이 발생되기 전에는 민법 제242조에 따라 비독자적인 정보제공청구권의 영역 내에서 손해배상청구권 준비를 위하여 그러한 진술을 요청할 수 있었다.³⁸⁾ 유럽연합 입법지침의 이행기한을 넘기고 나서 이루어진 독일 연방대법원의 판결에서도 구매가격과 판매가격에 관한 정보를 여전히 다음과 같은 이유를 대면서 거절하였다. 유럽연합 입법지침은 그 지침 제19조에 의해 더 이상의 판매방법과 침해자를 조사하기 위해 진술이 필요하지 않는 범위가 침해된 가격에 대해서만 정보제공청구권을 행사할 수 있기 때문

37) aa.O.

38) Knaak, aa.O., 745, 749.

이다.³⁹⁾ 이러한 연방대법원의 판결에 대해서 비판하는 견해도 있다. 이러한 해석은 입법지침의 목적설정을 고려하여 입법지침에 일치하거나 또는 효율명령의 관점에서 입법지침에 적합한 해석을 불충분하게 의도한 것이다. 이 유럽연합 입법지침은 구 상표법 제19조에 의한 제3자 정보제공청구권에 관한 오늘날까지의 규범목적에 뛰어넘는 것이고, 또한 오늘날까지 형성된 손해배상청구권 행사를 준비하기 위하여 가격에 관해서 규정해 놓은 민법 제242조에 의한 비독자적인 정보제공청구권도 뛰어넘는 것이다. 법문의 규정에는 여전히 원가비용 및 여타 제조일자와 공급일자에 관한 진술을 포함하지 않고 있다. 이러한 상황에 대한 정보제공을 청구할 수 있는지 여부는 제19조 제3항 제1호와 제2호가 폐쇄된 것이고 정보제공의무가 있는 자의 진술을 제한적 열거로 이해하여야 하는지 또는 유럽연합 입법지침에 따라 정보제공청구권의 규범목적에 따라 제한적인 구성요건으로 이해하여 정보제공의무가 있는 자의 진술을 보충자격이 있는 목록의 의미로 이해하여야 하는지에 달려 있다.

4) 정보제공의무가 있는 과정기간

제19조에 의하여 제3자 정보제공청구권이라는 독자적인 청구권은 어떤 기간에 대해서 정보를 제공하여야 하는지에 관해서는 규정하고 있지 않다.⁴⁰⁾ 정보는 아무리 빨라도 권리침해가 정보제공청구권의 독자적인 법적 성질로부터 나오는 것이다.⁴¹⁾ 게다가 제3자정보청구권도 정보제공의무가 침해행위 시점부터 비로소 성립된다면 그 가치는 없는 것이다. 이에 반하여 민법 제242조에 의한 정보제공청구권은 비독자적이라는 관점에서 독일 연방대법원의 제1민사부는 정보제공청구권은 손해배상청구권 행사를 위한 보조청구권으로서 아무리 빨라야 최초의 침해행위를 행함으로써 성립될 수 있고, 그런 의미에서 최초 침해행위의 시작과 채권자가 증명할 수 있는 침해행위를 통해서 정보제공의무가 있는 사건의

39) BGH WRP 2008, 1200, 1202 – Hollister.

40) BGH GRUR 2007, 877, 879, Rn 25 – Windsor Estate.

41) Eichmann, a.a.O., 575, 578.

기간 또한 제한될 수 있다는 견해를 지금까지 견지하고 있었다.⁴²⁾ 앞서 언급한 Windsor Estate사건의 판결에서 제1민사부는 제10민사부에 의해 대표된 반대견해를 지금에서야 찬성하였다. 민법 제242조에 의한 정보제공청구권에 시간적 제한을 두는 것은 타당한 것이다. 표지권침해시에 민법 제242조에 의해 시간적으로 제한된 정보제공청구권은 시간적으로 제한받지 않는 상표법 제19조에 의한 정보제공청구권에 의해 추월당하게 된다. 그리고 순수한 경쟁을 위반한 다른 행위는 객관적으로 정당화되지 않는다. 게다가 권리집행을 효율적으로 하는 것에 대한 채권자의 이익은 채무자의 이익보다 우월하며, 채권자에게 알려진 침해행위를 공개하는 것도 고려된다.⁴³⁾

V. 정보제공청구권의 효과

1. 고의 또는 중과실로 잘못되거나 불완전 정보를 제공한 경우에 권리소지자의 손해배상청구권(제19조 제5항)

정보제공의 의무가 있는 자가 고의 또는 중과실로 잘못되거나 또는 불완전한 정보를 제공한 경우에는 피해자에게 이로 인하여 발생한 손해를 제19조 제5항에 따라 배상할 의무를 진다. 유럽연합 입법지침에 규정되지 않았지만, 정신적 소유권의 집행개선법을 통해 새롭게 도입된 정보의 완전성과 정확성은 정보제공의 질적인 개선에 기여한다. 지금까지의 권리관계에 의하면 결함있는 정보는 대개의 경우 효과가 없었다. 따라서 정보제공청구권에 대한 이행을 할 경우에 제공되는 정보 내용의 정확성과 완전성이라는 조건이 충족되는 것이 중요하다. 제19조 제5항에 규정된 손해배상의무는 실무상 정보제공의 의무가 있는 침해자나 제3자가 정확하고 완전한 정보를 제공하도록 재촉하는 효과적인 수단으로 증명되고 있다.

42) BGH GRUR 1988, 307, 308 - Gaby.

43) BGH GRUR 2007, 877, 879, Rn 25 - Windsor Estate.

정보가 객관적으로 잘못되었거나 불완전하고 주관적으로 고의 또는 중과실로 이행되었고 이로 인해 피해자의 손해와 상당인과관계가 있다면 손해배상청구권의 요건은 충족된다. 진술내용과 진술대상이 일치하지 않는다면 정보는 잘못된 것이다. 정보에 있어서 의사표시가 문제되기 때문에, 독일 형법 제153조의 진술범에 대해서 말하는 객관론과는 다르다. 진술내용의 해석을 위하여 필요한 범위 내에서 수령이 필요 없는 의사표시의 실제의사에 맞출 수 있다. 자신이 지닌 최선의 지식에 의해 만들어졌지만, 객관적으로 잘못된 진술은 고의 또는 중과실이 있어야만 비로소 제19조 제5항이 충족된다는 것은 객관적 해석이라고 말할 수 있다. 중과실은 증가된 객관적 인식가능성과 주관적 비난가능성을 의미한다. 중과실이란 거래상 요구되는 주의를 특별히 중대한 정도로 침해한 것이고 단순하면서도 명백한 고려를 하지 않은 경우를 말한다. 정보제공의무가 있는 자가 현재 지식을 넘어서서 자신의 기업범위로부터 접근할 수 있는 모든 정보를 넘어서지 않은 것을 완전하고 정확한 정보의 이행과 관련을 맺게 하거나 경우에 따라 자신의 공급자에게 수요를 통해 의심을 해명할 때 주의침해가 존재한다.⁴⁴⁾ 제19조 제2항에 따라 표지권침해에 참여하지 않은 자로서 정보제공의무가 있는 제3자에게 침해자구상의 위험을 과도하게 부담주지 않기 위해서는 제3자에 대해 자기가 통상적으로 자기가 지는 주의라는 의미에서(독일 민법 제277조) 주관적 주의기준이 기초를 이루어야 한다. 결함있는 정보를 통해 야기되었고 상당인과 관계가 있는 손해는 권리침해를 하고 있는 상품과 서비스가 계속해서 배포되었고, 침해자에 대해 성립되고 있는 청구권은 주장되지 않았거나 적시에 주장되지 않은 것으로 구체화될 수 있다.

2. 제3자의 정보제공청구권에 대하여 추정 정보제공의무자의 배상특권(제19조 제6항)

제19조 제6항은 제19조 제1항 또는 제2항에 따라 정보제공의무가 성립하지 않았고 제3자의 구상요구가 주장된 경우에는 정보제공이행자의 책임특권을 규

44) BGH GRUR 2003, 433, 434 - Cartier-Ring.

정하고 있다. 정보제공이행자는 제3자에 대하여 자신이 정보제공의 의무가 없었다는 것을 인식하였을 때에만 자신이 진실된 정보를 제공한 한도내에서 책임을 진다. 책임특권은 권리침해가 존재하는지 여부에 관해 보통의 경우 판단할 수 없고 제19조 제2항에 따라 청구된 관여하지 않은 제3자의 면제에 특히 기여한다. 책임면제는 그 보호목적에 따라 정당한 이익의 인지에 대한 정당화사유와 비교가능하다.⁴⁵⁾

VI. 결론(우리 상표법 제70조와의 비교를 중심으로)

본 논문에서는 독일 상표법 제19조에 규정되어 있는 정보제공청구권에 관해서 요건과 효과를 중심으로 살펴보았다. 그런데 우리 상표법 제70조에는 서류의 제출이라는 제목으로 “법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는데 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있어 독일 상표법 제19조의 정보제공청구권의 효과와 비슷한 효과를 나타낼 수 있는 조항이 있다. 우리 상표법 제70조 규정의 취지는 손해배상을 계산하기 위하여 필요한 서류인 매상장부, 경비지출장부 등을 통해 알 수 있는 거래의 수량이나 금액에 대한 정보를 수입하기 위해서이다.⁴⁶⁾ 그리고 제70조 단서에서 말하는 서류의 제출을 거절할 정당한 이유에 해당하는 것으로는 영업비밀을 들고 있다.⁴⁷⁾

서류제출명령제도는 민소소송법에 규정되어 있는 문서제출명령을 상표권 침해에 있어서 구현하도록 하는 제도이다. 민사소송법상의 문서제출명령은 상대

45) 독일 민법 제824조 제2항 이하 등.

46) 문삼섭, 「상표법」, 제2판, 세창출판사, 2004, 643면; 송영식/이상정/황중환, 「지적재산권법(하)」, 제9판, 2005, 305면; 사법연수원, 「상표법」, 2009, 255-256면; 송영식/이상정/황중환/이대희/김병일/박영규/신재호, 「지적소유권법(하)」, 2008, 308면.

47) 문삼섭, 전계면, 각주 101 참조.

방 또는 제3자가 가지고 있는 것으로서 제출의무가 있는 문서에 대해 서증신청을 할 때, 그 제출명령을 구하는 신청을 하도록 하고 있다. 문서제출명령제도의 취지는 민사소송법의 개정을 통해 영미법상의 증거개시제도와 거의 같은 효과를 거둘 수 있도록 문서제출명령제도를 확대하였으며, 이로 인해 일반적 의무인 증인의무와 균형을 맞추고자 하였고, 증거편재현상을 제거하여 당사자 사이의 불평등 현상을 시정하고자 하는 것이다.⁴⁸⁾

그런데 상표법상의 서류제출명령이나 민사소송법상의 문서제출명령이나 주체가 법조문에 나와 있는 것과 마찬가지로 모두 법원이다. 서류제출명령제도에서 피해자는 법원에 서류의 소지자에 대해서 서류를 재판부로 제출해 달라고 신청하고 이에 법원이 손해의 계산에 필요하다고 인정되면 상대방에게 그 서류의 제출을 명령하는 것이고, 문서제출명령제도 역시 신청을 통해 서증의 제출을 명령하는 제도이므로 그 실질에 있어서는 같다고 말할 수 있다. 소송이라는 것이 전제가 되고, 절차법상의 한 증거방법에 관한 것이다. 다만, 서류제출명령제도는 손해계산에 필요한 관계서류에 한정되는 점이 다르다고 말할 수 있다. 손해액의 계산을 용이하게 하기 위한 점에서는 독일 정보제공청구권과 유사하다고 말할 수 있으나, 소송에서 당사자의 신청을 전제로 한다는 점에서 실체법상의 청구권이라고 말할 수 있는 독일 상표법의 정보제공청구권과 다르다고 말할 수 있다.

또한, 우리 민사소송법 제344조 제1항 제2호의 “신청자가 문서를 가지고 있는 사람에게 그것을 넘겨 달라고 하거나 보겠다고 요구할 수 있는 사법상의 권리를 가지고 있는 때”에서 사법상의 권리에 상표법 제70조가 해당되는지 여부가 문제될 수 있다고 보인다. 문구상으로 보면 상표법 제70조도 소송을 전제로 하여 절차상에서만 법원에 신청할 수 있는 것이기도 하지만, 상표법에 피해자 또는 가해자에게 인정한 신청권이기 때문에 사법상의 권리에 해당할 여지도 있다고 보인다. 또한, 민사소송법 제344조 제2항에 의하면 일반적인 문서제출의무를 규정하면서 개인의 프라이버시를 존중하기 위한 조항인 자기사용문서를

48) 이시윤, 「신민사소송법」, 제4판, 2008, 454-455면; 전병서, 「민사소송법강의」, 제4판, 2002, 560-562면.

제외한 문서는 제출하도록 하고 있다.⁴⁹⁾ 전반적으로 우리 민사소송법상의 문서 제출명령과 상표법상의 서류제출명령은 동일한 제도로써 일반적인 문서제출명령에 대한 특별한 지위를 가진다고 생각된다.⁵⁰⁾

앞서 살펴 본 바와 같이 독일 상표법의 정보제공청구권은 그 성격이 실체법상의 청구권으로서 상표권 침해의 경우 침해자에게 즉시 위법하게 표지된 상품 또는 서비스에 관한 출처와 영업방법에 관한 정보를 청구할 수 있도록 하고 있다는 점에서 우리 상표법상의 서류제출명령과 큰 차이점을 보인다. 또한 제3자에게 정보제공청구권을 행사할 수 있도록 하고 있고, 정보제공청구권의 대상 및 내용에 대해서 상세히 규정하고 있는 점에서 실무상으로도 의미가 있다고 생각된다. 행사의 요건으로서 비례성 원칙을 지켜야 한다는 점에서 피해자와 침해자를 함께 고려하고 있어 정보제공의무자의 권익도 함께 보호하고 있음을 알 수 있다.

이런 점에서 독일 상표법상의 정보제공청구권이 우리 상표법에 시사하는 바가 있다고 생각되고, 앞으로 우리 상표법의 침해구제제도와 관련하여 우리 민사소송법의 문서제출명령과 더불어 더 깊이 있는 연구를 해 볼 가치가 있다고 생각된다.

49) 전병서, 전계면.

50) 송영식/이상정/황종환, 「지적재산권법(상)」, 제9판, 2005, 489면.

참고문헌

- 문삼섭, 「상표법」, 제2판, 세창출판사, 2004.
- 사법연수원, 「상표법」, 2009.
- 송영식/이상정/황종환, 「지적재산권법(상)」, 제9판, 육법사, 2005.
- _____, 「지적재산권법(하)」, 제9판, 육법사, 2005.
- 송영식/이상정/황종환/이대희/김병일/박영규/신재호, 「지적소유권법(하)」, 육법사, 2008.
- 이시윤, 「신민사소송법」, 제4판, 박영사, 2008.
- 전병서, 「민사소송법강의」, 제4판, 법문사, 2002.
- Begründung RegEVDRgEG, BT-Drucks, 16/5048.
- Berlit, Wolfgang, *Markenrecht* (7. Aufl.), C.H. Beck, 2008.
- Blankenburg, Daniel, *Die Markennennung*, Peter Lang, 2009.
- Fezer, Karl-Heinz, *Markenrecht* (4. Aufl.), C.H. Beck, 2009.
- Helmut Eichmann, Die Durchsetzung des Anspruchs auf Drittauskunft, *GRUR* 1990.
- Hoffmann, Markus/Kleespies, Mathias/Dipl.-Ing. Adler, Peter, *Formular-Kommentar Markenrecht*, Carl Heymanns, 2008.
- Ingerl, Reinhard, / Rohnke, Christian, *Markengesetz* (3. Aufl.), C.H. Beck, 2010.
- Knaak, Roland, “Die EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums und ihr Umsetzungsbedarf im deutschen Recht”, *GRUR Int.* 2004.
- Nordemann, Wilhelm, *Wettbewerbs- und Markenrecht* (8. Aufl.), Nomos, 1996.
- Peukert, Alexander/Kur, Annette, “Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in deutsches Recht”, *GRUR Int.* 2006.
- Raabe, Franziska, “Der Auskunftsanspruch nach dem Referentenentwurf

zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums”, *ZUM* 2006.

Spindler, Gerald, “Die Tür ist auf” - Europarechtliche Zulässigkeit von Auskunftsansprüchen gegenüber Providern Urteilsanmerkung zu EuGH “Promusicae/Telefonica”, *GRUR* 2008.

Wilhelmi, Rüdiger, “Das gewerbliche Ausmaß als Voraussetzung der Auskunftsansprüche nach dem Durchsetzungsgesetz”, *ZUM* 2008.

A Study on Claim to Information in German Trademark Law

Seung-Kyoon Kye

Abstract

This study is focused on the system of claim to information in german trademark law. In the Art. 70 of Korean Trademark Act is also regulated similar to claim to information in german trademark law, but the difference between german and korean claim to information is, I think, in the eyes of legal aspects very huge. German Trademark Act provides as follows :

§19 Claim to information

(1) In cases referred to in §§14, 15 and 17, the holder of a trademark or a trade designation may assert claims against the infringing party for the immediate provision of information on the origin of and the channels used for distributing unlawfully marked products or services.

(2) In cases where infringement is obvious or in cases in which the holder of a trademark or a trade designation has brought an action against the infringing party, the claim shall also exist, irrespective of subsection 1, against a person who, on a commercial scale,

1. had infringing products in his possession,
2. made use of infringing services,
3. rendered services for infringing activities or
4. participated in the manufacture, production or distribution of

such products or in the rendering of such services according to the information of a person referred to in nos. 1, 2 or 3,

unless the person would have the right to refuse to give evidence in proceedings against the infringing party pursuant to §§383 to 385 Code of Civil Procedure. 2If the claim is asserted in court in accordance with sentence 1, the court may suspend the pending dispute against the infringing party upon request until the dispute being conducted on account of the claim to information is settled. 3The party obligated to provide information may demand compensation from the infringed party for the expenses necessary for furnishing information.

(3) The party obligated to provide information shall furnish details on

1. the name and address of the manufacturers, suppliers and other previous holders of the products or services as well as the commercial buyers and points of sale for which they were intended, and

2. the quantity of the manufactured, delivered, received or ordered products as well as on the prices that were paid for the relevant products or services.

(4) The claims pursuant to subsections 1 and 2 shall be excluded if they are disproportionate in the individual case.

(5) If the party obligated to provide information provides false or incomplete information in an intentional or grossly negligent manner, it shall be obligated to compensate the holder of a trademark or trade designation for the damage resulting therefrom.

(6) Any party providing true information, without being obligated to do so pursuant to subsection 1 or subsection 2, shall be liable vis-à-

vis third parties only if it knew that it was not obligated to provide such information.

(7) In cases where infringement is obvious, the obligation to provide information may be imposed by a preliminary injunction pursuant to §§935 to 945 Code of Civil Procedure.

(8) Such information may only be used in criminal proceedings or proceedings under the Administrative Offenses Act conducted against the party obligated to provide information, on account of an act committed before the provision of the information, or against a dependent person specified in §52(1) Code of Criminal Procedure, with the consent of the party obligated to provide information.

(9) 1If the information can be provided only through the use of communications traffic data (§3 no. 30 Telecommunications Act), the provision of such information requires the infringed party to apply for a prior judicial order on the permissibility of the use of the communications traffic data. 2The district court in whose district the party obligated to provide information has its place of residence, registered office or an establishment shall be solely responsible for the issuance of this order, regardless of the value in dispute. 3The decision shall be made by the civil division. 4The proceedings shall be subject *mutatis mutandis* to the provisions of the Act relating to matters of non-contentious jurisdiction, with the exception of §28(2) and (3). 5The infringed party shall bear the costs of the judicial order. 6An immediate appeal from the district court's decision shall lie to the higher regional court. 7It can only be based on the fact that the decision is founded on an infringement of law. 8The higher regional court's decision cannot be appealed. 9In other respects the provisions on the protection of personal

data shall remain unaffected.

(10) The basic right of secrecy of telecommunications (Article 10 German Constitution) is restricted by subsection 2 in conjunction with subsection 9.

Keywords

german trademark law, claim to information, holder of trademark, infringement to trademark, remedies, obligor to provide information

