

스타트업이 알아야 할 분쟁 대비 방법_#1.경쟁사와 분쟁 시 대비법

스타트업들은 당장의 사업 출시, 마케팅에 업무 역량을 집중하다 보니 법적인 분쟁 상황에 직면했을 때 취약한 경우가 대부분이며, 법적 분쟁을 적절히 대비하거나 대응하지 못하여 한 순간에 수년간의 노력이 물거품이 되는 경우도 있습니다. 본 연재 글에서는 몇 가지 분쟁 상황 별로 그에 대비하고 대처하는 방법을 제시하여 드리겠습니다.

부동산 중개 앱 직방과 다방 사이에 상표권침해 등으로 극렬히 분쟁중인 것은 잘 알려진 사실입니다. 최근 독창적인 아이템으로 큰 성공을 거둔 스타트업들이 늘어감에 따라 동일하거나 유사한 아이템 또는 디자인의 소위 미투(me too) 상품을 출시하는 경우가 빈번하게 발생하고 있고, 그에 따라 경쟁사 사이에 법적 분쟁상황까지 가게 되는 경우가 많습니다.

아래에서는 유사한 상품을 출시한 경쟁사에 대한 법적 대처방법에 대하여 설명 드리겠습니다.

[1] 특허·상표·디자인 침해와 관련하여

1. 특허, 상표 또는 디자인의 등록

스타트업이 개발하고 출시한 사업은 그 대상 또는 방법의 발명, 사업의 상표, 상품 디자인 등 다양한 지식재산권으로 구성되어 있습니다. 따라서 스타트업이 먼저 개발하고 출시한 사업에 대한 권리를 보호받기 위하여는 특허법, 상표법, 디자인보호법 등 관련 법에 따라 해당 권리를 출원, 등록하는 것이 반드시 필요합니다.

즉, 사업의 대상 또는 방법이 고도의 발명이면 특허 출원이 가능할 것이며, 비즈니스모델(BM)에 대한 발명은 그 자체로는 특허 등록이 쉽지 않은데, 이 경우에도 사업에 관한 상표, 디자인 등의 등록은 필수적이라 할 수 있습니다. 특허, 상표 또는 디자인의 등록은 향후 경쟁사와의 분쟁을 예방에는 가장 기초적이고 효과적인 대비 방법이라 하겠습니다.

2. 특허, 상표 또는 등록디자인 침해 주장

경쟁 회사가 이미 출원한 발명과 동일한 물건이나 서비스를 출시한 경우(그 물건이나 방법의 생산 또는 실시에만 사용하는 물건을 생산, 양도 하는 경우 포함, 특허법 제 127 조), 특허권 침해를 주장할 수 있습니다. 또한 경쟁 회사가 이미 출원한 상표 또는 디자인과 동일하거나 유사한 상표, 디자인을 사용하는 경우, 상표권, 등록디자인권의 침해를 주장할 수 있습니다.

참고로 상표가 유사한지 여부는 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지 여부에 따라 판단됩니다(대법원 2015.10.15. 선고 2014 다 216522 판결 참조).

또한 디자인이 유사한지 여부는 그 디자인을 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 다른 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 합니다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2005 후 2274 판결 등).

3. 부정경쟁방지법 위반의 주장

한편, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 “부정경쟁방지법”) 제 2 조 제 1 호는 “국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있습니다.

따라서, 경쟁 회사가 이미 시장에 출시되어 널리 알려진 상표나 디자인과 동일하거나 유사한 상품, 서비스를 생산, 판매하는 경우, 상표, 디자인 등록 여부와 관계 없이 부정경쟁방지법 위반을 주장할 수 있습니다.

4. 구체적인 법적 조치

1) 침해행위 금지청구

경쟁회사가 특허, 상표 또는 등록디자인에 관한 권리를 침해한 경우, 또는 부정경쟁방지법을 위반하여 상표, 디자인 등을 사용한 경우, 침해를 당한 회사는 경쟁회사의 상품, 서비스의 생산, 판매의 금지 등 침해행위의 금지를 청구할 수 있습니다.

이러한 침해행위의 금지 청구는 소송에 의하여 할 수 있으며, 침해행위로 인하여 계속 피해가 발생하여 시급하게 침해행위의 금지를 구할 필요가 있는 경우에는 가처분에 의하여도 할 수 있습니다.

2) 손해배상청구

경쟁회사가 특허, 상표 또는 등록디자인에 관한 권리를 침해하거나, 부정경쟁방지법을 위반하여 상표, 디자인 등을 사용하여 손해가 발생한 경우, 침해를 당한 회사는 경쟁회사에 대하여 손해배상을 청구할 수 있습니다.

이때 청구할 수 있는 손해배상액은 실제 침해행위에 의하여 발생한 손해액이 되어야 할 것이나, 현실적으로 침해를 당한 회사가 어느 정도의 손해를 입었는지 산정하는 것은 매우 어렵습니다. 이에 관련 법률에서는 침해한 회사가 그 침해행위로 얻은 이익 또는 또는 해당 상표, 디자인 등의 사용을 허락하였을 때 받을 수 있는 사용료 상당액을 손해배상액으로 할 수 있도록 정하고 있습니다.

3) 형사 고소

특허법, 상표법, 디자인보호법, 부정경쟁방지법은 각 특허권, 상표권, 등록디자인권의 침해행위 또는 부정경쟁행위에 대하여 형사 처벌 규정을 두고 있습니다(특허법 제 225 조, 상표법 제 93 조, 디자인보호법 제 220 조, 부정경쟁방지법 제 18 조 제 3 항).

경쟁회사가 특허, 상표 또는 등록디자인에 관한 권리를 침해한 경우, 또는 부정경쟁방지법을 위반한 경우, 침해를 당한 회사는 경쟁회사에 대하여 수사기관에 형사 고소하여 회사와 그 담당자의 처벌을 유도할 수 있습니다.

[2] 허위·과장 광고와 관련하여

1. 허위·과장 광고

경쟁사들 사이에 유사한 상품에 관하여 마케팅이 과열되고 상호간의 비방광고가 이루어지는 경우가 발생할 수 있습니다. 특히 상품을 먼저 출시한 스타트업의 입장에서는 미투상품을 출시하였으면서도 부당한 광고행위로 시장을 장악하려는 경쟁회사의 행위에 적절하게 대응할 필요가 있습니다.

관련하여, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제 3 조는 부당한 표시·광고행위를 금지한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령, 공정거래위원회의 고시에 의하면, 경쟁사에 관하여 아래와 같이 표시·광고 행위를 하는 것은 부당한 표시·광고에 해당합니다.

- ① 경쟁사업자에 관한 허위의 표시·광고 - 경쟁사업자의 규모, 연혁 등 경쟁사업자 자신에 관한 사항이나 경쟁사업자가 공급하는 상품의 가격, 품질 등 거래내용 또는 거래조건 등에 관하여 사실과 다르게 표시·광고하는 행위
- ② 배타성을 띤 절대적 표현의 표시·광고 - 자기자신이나 자기가 공급하는 상품이 경쟁사업자의 것보다 현저히 우량 또는 유리하다고 나타내기 위하여 “최대”, “최고”, “최초”, “제일”, “유일” 등 배타성을 띤 절대적 표현의 용어를 사용하여 소비자를 오인시킬 우려가 있는 표시·광고 행위
- ③ 경쟁사업자의 것과 비교 표시·광고 - 경쟁사업자의 것에 관하여 허위의 내용을 인용하여 비교표시·광고하거나, 사실과 같다 하더라도 동일 조건하에서 비교하지 않고 표시·광고하거나, 또는 사업자 또는 상품 등의 일부에 대하여 비교하면서 마치 전체에 대한 비교인 것처럼 표시·광고함으로써 소비자를 오인시킬 우려가 있는 표시·광고행위
- ④ 중상·비방하는 내용의 표시·광고 - 자기가 공급하는 상품이 현저히 우량 또는 유리하다고 소비자를 오인시키기 위하여 경쟁사업자의 것에 관하여 객관적 근거없는 허위의 내용으로 중상·비방하거나 불리한 사실만을 표기하여 비방하는 표시·광고행위

2. 구체적인 법적 조치

1) 공정거래위원회 신고

「표시·광고의 공정화에 관한 법률」에 의하면, 공정거래위원회는 부당한 표시·광고행위에 대하여 해당 사업자에게 해당 위반행위의 중지, 정정광고 등 시정조치를 명할 수 있고, 과징금을 부과할 수 있습니다.

따라서 경쟁회사가 허위의 표시·광고 등 부당한 표시·광고행위를 하는 경우, 공정거래위원회에 신고하여 경쟁회사에 대한 시정조치, 과징금 처분 등을 유도할 수 있습니다.

2) 표시·광고 행위의 금지청구

경쟁회사가 허위의 표시·광고 등 부당한 표시·광고행위를 하는 경우, 그로 인하여 피해를 입은 회사는 경쟁회사의 해당 표시·광고행위의 금지를 청구할 수 있습니다.

이러한 금지 청구는 소송에 의하여 할 수 있으며, 침해행위로 인하여 계속 피해가 발생하여 시급하게 해당 행위의 금지를 구할 필요가 있는 경우에는 가처분에 의하여도 할 수 있습니다.

3) 손해배상청구

경쟁회사가 허위의 표시·광고 등 부당한 표시·광고행위를 하는 경우, 그로 인하여 피해를 입은 회사는 해당 경쟁회사에 대하여 손해배상을 청구할 수 있습니다.

이때, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제 10 조 제 2 항에 의하면, 경쟁회사가 그러한 부당한 표시·광고행위에 대하여 과실이 없다 하더라도(예를 들어, 그러한 광고가 허위인지 여부에 대하여 몰랐던 경우 등) 손해배상책임을 지게 됩니다.

또한, 현실적으로 부당한 표시·광고 행위로 피해를 입은 회사가 어느 정도의 손해를 입었는지 산정하는 것이 매우 어려울 수 있는데, 이에 관하여 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제 11 조는 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 규정하고 있습니다.

이병일 변호사

Partner

byungil.lee@seumlaw.com

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 법무법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적인 사안에 대한 법률적 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright © 2016 SEUM Law.