

# 죄형법정주의 관점에서 바라본 상표권 침해의 형사처벌 규정에 관한 정비방안 고찰 : 상표위조행위를 중심으로\*

홍민지\*\*

## 국 | 문 | 요 | 약

최근 들어 위조상품의 유통이 급증하게 되면서 이로 인한 상표권 침해문제 또한 증가하고 있다. 특히 위조상품 유형의 확대는 수요자일반의 생명과 안전을 위협하는 존재로 급부상하였는데, 이로 인해 당해 문제는 새로운 국면을 맞이하고 있는 실정이다. 위조상품은 진정상품의 상표가 무단 사용된 불법상품으로, 등록상표의 사용권을 보호하는 상표법 규정에 따라 상표권 침해가 적용가능하다. 그러나 현행 상표법에는 위조상품의 개념을 정의한 규정이 존재하지 않는데, 다만 '위조'라는 용어가 포함된 규정인 제108조 '침해로 보는 행위(제1항 제2호 내지 제3호)'가 유일하다. 이에 따르면 (상표)위조행위는 상표권 침해, 즉 상표의 무단사용을 목적으로 하는 예비적 행위이며 상표법은 상표권의 무형적·추상적 특성에 따른 침해의 취약성을 고려하여 예비적 행위인 간접침해에까지 형사처벌의 적용이 인정되는 것이라 새기고 있다.

이 같은 간접침해 및 직접침해의 유형에는 상표 및 상품에 있어 '동일'·'유사'의 태양이 모두 포함되며 이는 벌칙인 '상표권 침해죄(제230조)'의 대상이 된다. 상표권을 보호하고자 그 효력범위를 확장하여 침해의 예비적 단계까지 규제한다는 상표법의 입장은 명확한 처벌규정 없이 형벌을 적용할 수 있는바, 형법적 관점으로는 죄형법정주의와 적법절차의 원칙에 위배된다고 하겠다. 따라서 형벌을 통한 강화된 규제가 요청되는 사안이라면, 먼저 행위의 가벌성을 확인한 다음 그에 상응하는 구성요건 및 처벌의 명문화를 선결하는 것이 법적 안정성과 예견가능성을 보장하는 길일 것이다.

❖ 주제어 : 상표권 침해, 상표위조, 형사처벌, 간접침해, 죄형법정주의

\* 이 글은 필자의 박사학위논문, “상표권 침해에 대한 형사규제의 문제점과 개선방안: 상표위조행위를 중심으로(2015)”의 일부 내용을 발췌하여 수정·보완한 것임을 밝힙니다.

\*\* 인하대학교 신분제 강의교수, 법학박사

## I. 서론

오늘날 과학기술의 발전은 산업사회로 하여금 다종다양한 상품의 대량생산을 가능하게 하는 한편, 복제기술 또한 발전하게 하여 진정상품의 상표 뿐 아니라 그 외 관까지도 정교한 모방이 가능하도록 하고 있다. 현재 위조상품의 유통 및 판매는 전 세계적으로 급증하고 있는 추세로, 우리나라의 경우 위조상품 시장규모는 세계 10위(약 142억 달러)에 이르고 있다.<sup>1)</sup> 이러한 현실을 반영하듯, 국내에서는 유명상표를 도용한 위조상품을 일컫는 표현으로 ‘짜퉁’이라는 신조어까지 등장하기에 이르렀다.<sup>2)</sup> 특히 최근에는 위조상품의 유형이 핵심기술부품과 의약품류 등 국가산업전반으로 확대되는 양상을 보이고 있어, 위조상품은 이제 단순한 유행의 수단이 아닌 국민의 생명과 안전을 위협하는 존재로 급부상하고 있다.<sup>3)</sup> 위조상품의 규제와 관련한 국내법으로는 ‘상표’의 무단 사용이라는 관점에서 등록상표의 사용을 보호하는 상표법과 불법 ‘상품’이라는 관점에서 건전한 거래질서를 유지하는 부정경쟁방지법<sup>4)</sup>이 존재한다. 다만 상표법은 상표를 등록한 자의 독점배타적 상표사용에 대한 권리를 보호하고자 상표권의 직접침해 뿐 아니라 예비적 행위인 간접침해도 규제하고 있어 부정경쟁방지법에 비해 강화된 형사규정을 두고 있는 점이 특징이다.<sup>5)</sup>

이 같은 상황을 고려할 때, 위조상품 문제에 대해 상표권 침해의 관점으로 접근하여 형사처벌의 근거가 되는 상표법상 규정들을 되짚어볼 실익이 있다고 판단하였다. 따라서 위조상품과 관련하는 상표권 침해사안에 있어 형사처벌의 근거로 적용이 가능한 현행 상표법 규정의 실효성 및 형법적 타당성 여부에 관해 검토해본다. 다만

1) 특허청, 2014 지식재산백서, 2015, 214면.

2) 짜퉁은 속일 목적으로 진짜처럼 보이게 한 물품을 의미하는 표현으로, 가품(假品)을 나타내는 신조어인 동시에 은어에 해당한다.

3) 특허청이 2014년 압수한 위조상품의 품목을 분석한 결과, 국민의 안전과 관련된 자동차 부품류(537,995점)가 전체의 약 50% 정도로 조사되었다(특허청, 앞의 책, 217면).

4) 부정경쟁방지법의 본 명칭은 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」이나, 편의상 약칭인 해당 표현을 본문에 바로 사용한 것임을 밝혀둔다.

5) 부정경쟁방지법은 상표위조와 관련한 행위를 부정경쟁행위의 한 유형(상품주체오인혼동행위)으로 규정하고, 그 성립요건에 대해 상표법보다 탄력적으로 적용하고 있다. 다만 동법은 건전한 거래질서의 유지라는 공익보호가 목적인 점에서 행정상 구제를 구비하고 있으며 형사규정에 있어서도 그 형량 및 벌금액을 상표법보다 가볍게 규정하고 있다.

이를 논의하기에 앞서, 이하에서는 먼저 상표법 규정을 통한 상표권 침해에 있어서의 상표‘위조’ 개념을 명확히 이해하는 것에서부터 시작하도록 한다.

## II. 상표권 침해에 있어서의 ‘위조’ 개념

### 1. 국내 상표법 규정<sup>6)</sup>을 통한 상표위조 개념의 이해

현행 상표법에는 위조상품의 개념을 설명한 규정이 존재하지 않는다. 다만 ‘위조’라는 표현이 사용된 유일한 조항은 발견되는데, 상표법 제108조의 ‘침해로 보는 행위’ 규정이 그것이다. 상표권 침해로 간주하는 행위에 대해 위 규정은 총 네 가지 유형(제1항 제1호 내지 제4호)을 명시하고 있으나, 그 중 ‘위조’는 제2호와 제3호에 쓰이고 있다. 이들 규정의 구체적인 행위유형을 살펴보면 다음과 같다. 먼저 “타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위(제2호)”와 “타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위(제3호)”에서 ‘위조’행위와의 관련성을 실시하고 있다.<sup>7)</sup> 물론 ‘위조’행위 자체를 정의한 것은 아닌바, 상표법에 있어서 ‘위조’가 갖는 행위성을 이해하려면 상표권 침해에 대한 고찰을 통해 침해로 간주하는 행위의 의미 파악이 선행되어야 한다.

#### 가. 상표권 침해 : 등록상표의 지정상품에 대한 무단 사용

주지한 바와 같이 상표권은 등록절차를 거친 상표의 권리자에 한하여 해당 상표의 독점배타적 사용을 부여하는 권리이다. 따라서 상표권자 이외의 자가 정당한 권한 없이 등록상표를 지정상품에 사용하면 상표권 침해가 성립한다. 이에 대해 상표

6) 이 글에서 다룬 상표법 규정은 ‘2016.2.29. 법률 제14033호’로 전부개정되어 9월 1일에 시행된 상표법을 기준으로 작성한 것임을 밝혀둔다.

7) 해당 규정 내 범문의 밑줄은 ‘위조’라는 용어를 강조하기 위해 필자가 표시한 것이다.

법은 ‘동일’·‘유사’의 표지에 따라 침해태양을 단정하고, 상표권을 정형적·확실적으로 보호하고 있다.<sup>8)</sup> 다만 상표법은 상표권의 침해가 되는 행위에 대해 직접 규정하고 있지는 않으나, “상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다”는 상표권의 효력(제89조) 규정을 통해 등록상표와 ‘동일’한 상표 및 ‘동일’한 지정상품의 범위 안에서의 독점적 사용을 상표권의 적극적 효력으로서 인정하고 있다. 즉 상표권자의 허락 없이 등록상표와 ‘동일’한 상표를 등록상표의 지정상품과 ‘동일’한 상품에 사용하는 행위는 상표권자의 전용권을 침해하는 행위가 되며 이는 상표권의 직접침해 중 ‘동일범위 내에서의 침해’에 해당한다.

또한 상표권자의 전용권은 권한 없는 제3자의 상표사용을 금지(또는 배제)할 수 있는 상표권의 소극적 효력으로서 금지권(배타권)도 발생하게 한다. 등록상표에 대한 타인의 사용을 배제할 수 있는 금지권은 등록상표와 ‘동일’한 상표 및 지정상품은 물론, ‘유사’한 상표 및 지정상품에까지 그 영향이 미친다. 상표법은 상표권자가 갖는 금지권의 범위를 ‘침해로 보는 행위(제108조)’에서 정하고 있는데, “타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위(제1항 제1호)”가 여기에 해당한다. 다만 동법은 위 행위에 대해 상표권 침해라 간주하고 있지만, 이는 상표권을 직접 침해하는 ‘유사범위 내에서의 침해’에 해당한다.

## 나. 상표권 침해의 예비적 행위 : 상표위조

상표권은 소유권의 일종이면서도 여타의 소유권과 달리 무형적 특성을 갖는 것이어서 점유할 수 없는 반면, 누구나 쉽게 접할 수 있기 때문에 침해행위에 매우 취약할 수밖에 없다.<sup>9)</sup> 상표권의 이 같은 특수성 때문에 상표법은 상표권자 및 수요자를 효과적으로 보호하고자 상표권의 효력을 확장하여 인정하고 있다. 이에 따라 상표권 침해를 목적으로 하는 예비적 행위에 대해서도 상표권 침해로 간주하는 규정을 둔 것이다. 상표권 침해에 있어 예비적 행위는 아직 상표권을 직접 침해한 것은 아

8) 특허청, OPEN MARKET에서의 상표권 침해에 대한 보호방안 연구, 2011, 16-17면.

9) 이인중, 상표법개론, 선학사, 2015, 617-618면. 상표법은 상표사용자에게 그 상표사용에 관한 권한을 하나의 권리로서 인정하고 보호하는 것을 목적으로 하기 때문이다.

하지만, 침해에 이를 위험성이 높다는 특성으로 인해 강학상 ‘간접침해(의제침해)’에 해당한다. 상표법 제108조에 규정된 ‘침해로 보는 행위’의 여러 유형 가운데 간접침해, 즉 예비적 행위는 제2호 및 제3호에 규정되어 있으며 그 태양으로 ‘위조’를 포함하고 있다. 특히 제2호 규정을 통해 타인의 등록상표와 ‘동일 또는 유사’한 상표를 그 지정상품과 ‘동일 또는 유사’한 상품에 사용할 목적, 다시 말해 ‘동일·유사 범위 내에서의 침해’인 상표권의 직접침해를 목적으로 하는 예비적 행위의 한 유형이 상표“위조”임을 확인할 수 있다.

## 2. 상표위조 개념에 대한 미국의 입법례

미국은 위조상품의 증가로부터 상표권자와 소비자 모두를 보호하고자 상표권 침해유형을 양분함으로써 제재수단의 적용을 이원화하고 있다. 실제로 상표는 문자나 기호 또는 도형 등으로 극히 단순하게 형상화되기 때문에 상표 간 비슷한 구성을 보이기 쉬워 침해가 용이한 반면, 침해여부에 대한 판단은 그리 쉽지 않다.<sup>10)</sup> 이러한 점을 고려하여 미국의 경우, 상표권 침해의 판단기준 가운데 ‘상표의 유사성(Similarity of Marks)’은 개념상 애매하며 재량범위가 많다<sup>11)</sup>는 이유로 형사제재의 적용대상에서 제외하고 있다.

이에 따라 미국은 연방상표법(Lanham Act)과 형사규정(18 U.S. Code)을 통해 상표‘위조(counterfeit)’에 관한 정의규정을 마련하는 한편, 형사처벌 규정을 강화하기 위하여 형사제재의 적용이 가능한 상표권 침해유형을 ‘위조’에 의한 경우로 제한한바 있다. 여기의 위조 개념은 “등록상표와 동일하거나 실질적으로 구별이 불가능한” 정도로 한정된다.<sup>12)</sup>

10) 윤선희, 상표법, 제3판, 법문사, 2015, 531면.

11) 이에 관해 미국의 상표법이론은 상표의 유사성 개념에 대하여 추상적인 형식비교에 불과하다고 설명한다(McCarthy, J. Thomas, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson Sweet & Maxwell, 2012, §23:41).

12) 15 U.S.C. §1127, 18 U.S.C. §2320.

### 3. 시사점을 통한 상표위조 개념의 한정

위조상품의 유통으로 인한 상표권 침해문제가 국가 간 통상에까지 영향을 끼치고 있는 현 상황에서, 상표위조행위에 대한 형사제재의 강화는 국제적인 쟁점으로 급부상하게 되었다. 특히 상표권은 산업재산권의 한 분야로 국가산업발전과 직결되는 점에서 미국을 포함한 선진각국은 관련입법례를 통해 위조상품 관련사안에 대한 규제수준을 점차 강화하고 있는 추세이다. 최근 다자간 협상으로 체결된 ‘위조상품의 거래방지에 관한 협정(Anti-Counterfeiting Trade Agreement, 이하 ACTA)’ 역시 미국의 입법례와 같이 상표·위조’(trademark counterfeiting)는 “등록상표와 동일하거나 본질적인 측면에서 구별할 수 없는” 정도라고 제한하면서 타인의 상표를 상업적 규모로 위조한 행위, 즉 간접침해에 대한 형사책임의 근거를 명확히 규정하도록 강제하고 있다.<sup>13)</sup>

이에 비추어 국내 상표법상 위조 개념의 규정현실은 상대적으로 미흡한 부분이 없지 않다. 주지한 바와 같이 상표권 침해에 있어서의 위조 개념을 직접적으로 정의한 규정도 마련하지 않고 있을 뿐 아니라, 위조행위의 목적이 되는 상표권 침해의 범위에 있어서도 국외의 입법례와 달리 ‘유사범위 내에서의 침해’를 제외하지 않고 있다. ‘위조’의 개념이 갖는 사전적 의미를 고려할 때도 상표위조의 개념에 대해 상표권의 직접침해 중 등록상표와 ‘동일’한 상표를 등록상표의 지정상품과 ‘동일’한 상품에 사용할 목적인 ‘동일범위 내에서의 침해’로 한정하여 규정하는 것이 제안된다.<sup>14)</sup> 더 나아가서는 위조상품에 대한 국제적인 형사대응 수준을 고려하여 국내법상 상표위조에 대한 형사책임의 근거규정을 재고해볼 시점이라고 판단된다.

13) Ayoob, Emily, Recent Development: The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol.28 No.1, 2010, pp.176-182.

14) 실제로 상표법은 지난 2011년 ‘법정손해배상제도(제111조)’를 도입하면서 “등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하는 행위”로 적용대상을 제한하여 ‘동일범위 내에서의 침해’를 표면화하였다.

### Ⅲ. 상표권 침해에 대한 현행 상표법상 형사처벌 규정의 문제점

#### 1. 상표권 침해에 대한 상표법상 형사처벌 규정의 내용

상표법은 행정의 실효성을 담보하는 행정법규로, 상표권 침해에 대한 형사규정은 벌칙의 장(章)에 위치하고 있다. 행정법규에 있어서 벌칙은 개별 법률상 구성체계에 따라 두 가지 유형으로 구분되는데,<sup>15)</sup> 상표법은 장(章)·절(節)로 구성되어 있기 때문에 벌칙(제12장)을 법률의 하단에 별도로 배치하고 있다. 이러한 이유로 상표법의 벌칙에는 범죄구성요건과 법정형을 모두 다루고 있다. 여기서 상표권 침해에 대한 형사처벌은 제230조의 ‘침해죄’ 규정에 의한다. 상표권 침해죄에 대해서는 “상표권 및 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다”고 규정되어 있다. 따라서 상표법상 침해죄가 성립하려면 “상표권(또는 전용사용권)을 침해하는 행위”에 해당되어야 하는데, 여기의 상표권 침해에는 직접침해 뿐 아니라 예비적 행위인 간접침해까지도 포함된다고 보는 것이 일반적이다.

#### 2. ‘상표권 침해죄’ 규정의 죄형법정주의 준수여부

상표권 침해죄는 행정법규인 상표법상 규정이지만, 벌칙으로서 행정상 의무위반에 대하여 형사제재인 행정‘형벌’을 부과하기 때문에 형사법규의 기능을 담당하고 있다. 형벌은 법익의 박탈을 내용으로 하는 점에서 최후수단성을 띠는 만큼 그 운용에 신중을 기해야 한다. 따라서 행정법규상 벌칙규정이 국가형벌권의 확장 및 자의적 행사로 작용되지 않기 위하여 반드시 죄형법정주의에 부합될 것이 요청된다. 특히 형벌부과의 근거가 되는 금지(위반)행위에 대해 명확하게 규정함으로써 법적 안정성과 예측가능성이 담보되도록 하여야 한다.

이에 비추어 상표법은 상표권 침해죄의 구성요건인 “상표권을 침해하는 행위”에

15) 일반적으로 행정법규는 행정종속적 특성에 따라 법률 전반에서 실제규정을 통해 의무 및 금지행위의 유형을 상세히 명시한 후, 법률 하단의 벌칙규정에서 행정벌만을 규정하는 방식을 취하고 있다(이천현, 행정법규상 벌칙규정의 법정형, 형사정책연구 제20권 제4호, 2009, 128면). 부정경쟁방지법은 여기에 해당한다.

대하여 그 범위를 추가적으로 설명하지 않고 있는데, 앞서 살폈듯이 ‘상표권 침해’ 개념에는 직접침해 뿐 아니라 예비적 행위인 간접침해까지 포함되므로 그 판단에 있어 다소 어려움이 지적된다고 본다. 실제로 상표법 규정은 현재 직접침해 중 ‘동일범위 내에서의 침해’는 “상표권 효력(제89조)”의 반대해석으로 그 유형을 파악하고 있으며 ‘유사범위 내에서의 침해’와 ‘간접침해’는 “침해로 보는 행위(제108조 제1항)”에서 상표권 침해로 간주한다고 명시할 뿐이다. 이에 대해 실무 및 학계의 입장은 형사적 처벌이 요청된다는 이유에서 상표권 침해죄 규정의 구성요건대상으로 상표권의 간접침해 유형까지 인정하고 있다. 그러나 법익 보호를 강화하고자 부과하는 형벌의 최후수단성을 고려할 때, 상표권 침해죄가 성립하는 상표권 침해의 유형이 확정되도록 규정을 개선하는 것이 명확성의 원칙을 준수하는 길이라 본다.

### 3. ‘침해로 보는 행위’ 규정에 의한 형사제재의 적용상 문제점

상표법은 상표권을 침해한 것으로 간주하는 행위유형에 대하여 ‘상표권자의 보호(제6장)’에서 규정하고 있다. 상표권의 효과적인 보호를 위하여 “침해로 보는 행위(제108조)”에는 상표 사용의 예비적 행위인 ‘간접침해(제2호 내지 제4호)’의 유형을 명시하고 있는데, 여기의 유형들 가운데 상표위조는 “타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위(제2호)”의 태양 중 하나로 예시하고 있다. 이는 앞서 살핀 것처럼 위조의 표현이 사용된 규정인 점에서 간접침해의 한 유형인 상표위조행위를 “침해로 보는 행위”에 규정하고 있는 목적 및 제108조를 근거로 한 형사책임 부과의 타당성 여부를 논의할 필요가 있다.

#### 가. 상표법상 간접침해의 개념 및 의미

지식재산권 분야에서 ‘간접침해(indirect infringement)’는 제3자가 간접적 또는 2차적으로 책임을 부담한다는 의미를 갖는다. 간접침해 개념을 지식재산권 법률에 도입한 이유로는, 제3자가 타인의 불법행위에 간접적으로 관여하여 그 과실이 인정되는 경우 도덕적으로 제3자에게도 책임이 있다고 보기 때문이다. 이러한 관점에

따라 책임의 유형은 기여책임(Contributory Liability)과 유인책임(Inducement Liability)으로 구분되었다. 먼저 기여책임은 간접침해자가 불법행위임을 알면서도 그 행위에 가담하거나 방조한 자에게 불법행위자와의 공동책임을 인정한다. 이와 달리 간접침해자가 침해행위에 대해 인식한 후 방조를 넘어 적극적으로 그 침해를 유발하였다면 유인책임이 인정된다. 이처럼 불법행위에 대한 책임의 범위를 제3자에게까지 확대하는 간접침해 개념은 국내 지식재산권 법률에 도입되어 있다.<sup>16)</sup> 특히 상표분야는 상표권 침해행위로부터 상표권자 등 진정권리자를 보호하기 위한 사익적 측면 뿐 아니라 산업발전 및 거래질서유지 등의 공익적 측면을 위해서도 간접침해에 관한 규정이 필요하다. 현행 상표법은 간접침해를 ‘침해로 보는 행위’에 규정하면서 상표위조행위에 대해 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 “사용하게 할 목적”이라는 표지로 반영하고 있다. 즉 기여와 유인의 의미가 ‘사용하게 하다’라는 표현을 통해 함축되어 있음에 유의하여 상표위조의 목적을 파악할 필요가 있다.

#### 나. 간접침해에 대한 형사처벌의 타당성 문제

“상표권을 침해한 것으로 본다”고 규정되어 있는 간접침해에 대해 상표권 침해죄의 구성요건인 “상표권 침해”로 해석하여 형사처벌을 부과하는 것이 타당한 것인지에 관한 입장은 아직까지 일치하지 않고 있다. 상표권의 보호를 강조하는 입장은 간접침해가 갖는 상표권의 (직접)침해 위험성을 이유로 형사처벌의 가능성을 인정한다. 반면 죄형법정주의의 원칙을 강조하는 입장은 벌칙규정 내에 간접침해가 처벌의 대상임을 명시한 조항이 없는 한, 형사처벌 적용의 타당성을 인정하는 것이 쉽지 않다고 본다.<sup>17)</sup> 이와 관련하여 특허법상 간접침해 위반사건을 다룬 판례는

16) Beebe, Barton, An Empirical study of the multi-factor tests for Trademark Infringement, *California Law Review*, Vol.94 No.6, 2006, pp.1587-1589.

17) 이와 관련하여 하급심 실무상 상표권 간접침해 규정에 대해 상표권 침해죄로 기소되어 유죄판결되는 사례가 다수 있어왔다. 그 중에는 대법원의 상고기각판결로 확정된 것도 종종 있는데(대법원 2008. 3. 27. 선고 2008도966 판결 등), 이 같은 사례만을 근거로 대법원이 상표권 침해죄에 대하여 특허권 침해죄와는 달리 간접침해행위도 처벌하는 입장이라 단정하기는 어렵다고 한다(박태일, 상표권침해 및 상품주체오인혼동행위 형사사건에 관한 연구, 법조 제59권 제2호, 2010, 334-335면).

예비적 행위에 대한 침해죄 해당여부를 부정하면서, 간접침해 규정은 특허권자의 보호를 강화하기 위한 목적에서 형사책임까지 적용하는 것은 확장해석이 금지되는 죄형법정주의에 위배된다고 판시하였다.<sup>18)</sup> 법의 해석방법상 유추해석은 법을 탄력적으로 적용할 수 있게 하여 입법의 불비를 보충하는 장점이 있다. 그러나 유사 여부에 대한 자의적인 판단을 방지할 수 없어 법적 안정성의 침해가 가능하다는 문제가 지적된다. 특히 형법상 유추해석으로 인한 형벌권의 확대는 죄형법정주의에 정면으로 위배된다는 점에 비추어 상표법상 간접침해 규정만으로 상표권 침해죄를 즉시 적용하는 것은 어렵다고 판단된다. 또한 상표법이 상표권 침해에 대해 미수범 처벌규정을 두고 있지 않은 점을 들어 미수범보다 이전 단계의 예비행위에 대해 기수범의 죄책을 인정하는 것은 형벌의 불균형성 문제를 제기할 여지도 있다.

#### 4. 소결론 : 문제점을 통한 개선안의 방향 제시

상표권 침해사안에 있어 문제가 되는 쟁점은 형사처벌의 대상으로 확인할 수 있는 상표권 침해의 범위가 어디까지 미치느냐에 있다. 상표법은 상표권 침해죄의 구성요건으로 상표권을 침해하는 행위만을 명시하고 있지만, 법률전반에 걸쳐 확인해보면 상표권의 침해 범위에는 ‘동일·유사범위 내에서의 침해’인 직접침해 뿐 아니라 그 이전단계의 예비적 행위인 간접침해까지 인정하고 있다. 사권에 속하는 상표권의 경우 침해행위에 대한 제재는 민사적인 수단이 원칙이었던바, 상대적으로 그 적용사례가 적었던 형사제재의 근거규정에 있어서 형벌부과의 대상이 되는 침해범위의 명문화 역시 그 중요성이 강조되지 않았던 것으로 판단된다. 그러나 상표권 침해, 특히 위조상품 문제가 형사사건으로 빈번하게 다루어지고 있는 현 시점에서 상표권이 갖는 사익과 공익의 보호 양 측면을 조율하여 형사처벌의 대상범위를 확정할 필요가 있는 것이다.

18) 대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결. 구 특허법 제64조 ‘침해로 보는 행위’ 규정에 대한 특허권 침해의 형사처벌 규정의 적용이 가능한지를 다룬 사안이다.

## IV. 상표위조 중심의 상표권 침해에 대한 형사처벌 규정 개선안

### 1. 상표권 침해죄의 구성요건 확정

#### 가. 법적 안정성 제고를 위한 ‘유사범위’의 배제

현행 상표권 침해죄 규정이 죄형법정주의에 부합하기 위해서는 법적 안정성과 예견가능성을 담보할 수 있도록 구성요건, 즉 “상표권을 침해하는 행위”에 대한 범위의 명확화가 우선적으로 요구된다. 먼저 상표권 침해에 포함되는 “직접침해”인 ‘동일·유사범위 내에서의 침해’와 그 예비적 행위인 “간접침해” 중 구성요건해당성 판단에 자의적 해석이 우려되는 유형은 법적 안정성의 보장을 위해 배제하는 것이 타당하다. 여기에 해당하는 요소가 바로 ‘유사범위’와 관련하는 상표권 침해이다. 상표권의 효력에 있어서 ‘상표’ 뿐 아니라 상표와 불가분의 관계일 수밖에 없는 ‘상품’과 등록상표 및 그 지정상품 간 ‘유사성’ 여부의 판단은 거래실정에 따라 가변적이며 사안별 판단자의 주관에 의한다.<sup>19)</sup> 따라서 국가의 자의적인 형벌권 행사를 방지하기 위해 상표권 침해죄의 구성요건에서 ‘유사범위’와 관련하는 침해유형은 제외하는 것이 바람직하다. 이를 반영하면 형사처벌의 대상이 되는 상표권 침해유형에 직접침해 중 ‘동일범위 내에서의 침해’와 간접침해 중 ‘동일범위 내에서의 침해’를 목적으로 하는 위조 등 예비적 행위만이 남는다.

#### 나. 예견가능성 보장을 위한 ‘예비적 행위’의 배제

다음으로 상표법에서 금지하는 상표권 침해가 구체적으로 어떠한 행위인지 예견이 가능하도록 하여 규범의 의사결정효력을 담보하는 것이 요구된다. 상표법 규정상 ‘상표권 침해’에 관한 정의는 없지만, 상표권의 효력(제89조) 법문의 반대해석과 침해로 보는 행위(제108조 제1항)의 간접침해 규정(제2호)을 참고하여 ‘침해’ 대신 ‘등록상표’와 ‘지정상품’ 및 ‘사용’이라는 표현을 적시하여 이해를 높인다. 다만 여기서 ‘(무단)사용’은 상표권 침해의 행위태양으로, 직접침해에 있어서는 실행행위이

19) 윤선희, 상표의 유사와 출처의 혼동에 관한 연구, 법조 제64권 제5호, 2015, 95-97면.

지만 간접침해의 경우에는 행위의 목적이 된다. 민사제재의 경우와는 달리, 형사처벌에 있어 기수범과 예비행위를 하나의 죄책으로 다루면서 동일한 구성요건과 법정형을 인정한다는 것은 타당하기 어렵다.

실제로 상표법상 인정하는 상표의 사용행위(제2조 제1항 제11호)에는 기본적인 행위 유형인 “상표의 표시행위”와 이에 후속하는 “상표가 표시된 상품의 유통(양도·인도) 등 행위” 및 “상표를 광고하는 등의 행위”가 있다. 여기서 상표의 표시는 상품에 상표를 직접 새기거나 인쇄된 상표를 상품에 붙이는 등의 행위를 말하는 것으로, 상표가 무단사용되면 실제 거래사회에 현출시킬 수 있는 (위조)상품이 생성된다는 점에서 상표권자 뿐 아니라 수요자의 이익도 침해할 가능성이 매우 높다. 이와 달리 예비적 행위인 간접침해는 상품에 무단사용할 (위조)상표를 만들거나 하는 등의 사전준비행위이기 때문에 아직 상품에 사용되지도 않은 (위조)상표 자체는 실제 거래사회에서 일반적으로 상품적 가치가 인정되지 않는다. 이처럼 이들 두 행위가 갖는 불법성의 동가치를 인정하기는 어렵다 하겠다. 범죄의 실행과 행위상 거리가 있는 예비에 대해 형법은 그 범의의 명백한 입증이 어려워 원칙상 형사처벌을 적용할 수 없다고 보므로, 만일 특별한 경우에 한하여 가벌성이 인정된다면 별도의 처벌규정을 구성해야 한다. 따라서 이를 반영하면 상표권 침해죄의 구성요건에는 ‘동일범위 내에서의 침해’로 한정된 직접침해만이 그 범위에 속할 수 있을 것이다.

## 2. 상표권 침해에 대한 제재수단의 이원화 방안

‘동일범위 내에서의 침해’로 상표권 침해죄의 구성요건 범위를 제한하게 되면, 직접침해 중 ‘유사범위 내에서의 침해’는 형사처벌의 대상에서 제외되는 것이기 때문에 이는 결과적으로 상표권 침해에 대한 제재수단의 이원화 체계를 의미한다. 앞서 살폈듯이 미국은 상표권 침해를 양분하고 “상표위조행위”로부터 기인한 침해유형에 한하여 형사처벌을 적용하는 한편, 민사책임은 유사범위를 의미하는 “일반상표 침해”에 인정하고 있다.<sup>20)</sup> ACTA는 상표권 침해에 대한 제재수단의 이원화를 강제하는 것은 아니나, 역시 상표위조에 대한 형사책임을 명백히 하는 입법의 마련을

20) 김원오, 상표위조행위에 대한 법정손해배상제도의 도입 검토, 산업재산권 제24호, 2007, 7-8면.

요구하고 있다. 이 같은 국제적 추세에 비추어 볼 때, 상표위조행위를 기준으로 한 형사규정의 명확화 및 체계화를 국내법의 실정에 맞게 개선할 필요가 있다고 본다.

### 가. 상표위조 개념에 대한 공익적 요소의 추가

먼저 상표권 침해죄의 구성요건에 ‘상표위조’의 개념을 반영하려면, ‘동일범위’와 ‘위조’가 갖는 행위의 불법성을 비교해보아야 한다. 미국은 상표위조의 개념을 “동일하거나 실질적으로 구별이 불가능한 정도”라 정의하고, 상표권 침해여부에 대하여 ‘혼동가능성(likelihood of confusion)’을 기준으로 판단하고 있다. 이는 상표의 무단사용이 소비자에게 상품의 출처 등의 혼동을 일으키는 경우 상표권 침해로 인정하는 개념인데, 소비자의 혼동 여부는 주관적인 심리상태일 뿐 아니라 혼동가능성 그 자체도 추상성 및 다의성을 띠는 점에서 개별 사안마다 가변적일 수밖에 없음을 인식하고 있다.<sup>21)</sup> 실제로 국내 대법원 판결에서도 상표권 침해여부를 판단할 때 소비자의 혼동·오인을 기준으로 하고 있지만, 이에 대하여 상표법 규정상 직접적으로 반영하고 있지는 않다.<sup>22)</sup> 이처럼 ‘위조’의 개념은 등록상표 및 지정상품과의 ‘동일성’이 인정되는 범위 내에서 소비자가 진정상품으로 그 출처를 혼동 또는 오인하여 구매할 정도여야 함을 알 수 있다. 따라서 상표권 침해죄의 구성요건 표지에는 ‘동일범위’로 한정된 직접침해 요소와 이에 추가하여 ‘공익적 보호’ 요소가 강화되어야 할 것으로 판단된다. 다만 현재의 상표권 침해여부 판단기준인 소비자의 혼동·오인을 포함하면서도 ‘위조’가 갖는 본래적 의미인 “타인이 속을 만큼 진짜처럼 보일 정도”를 반영한 개념이 모색될 필요가 있다고 본다.

통상적으로 ‘위조행위’는 타인의 기망을 통해 부정한 목적을 실현하기 위한 수단이 되는 표현이다. 이처럼 위조는 행위 자체에 불법의 목적을 내포하기 때문에 대부분 위조가 수단이 되는 행위는 범죄로 규정되어 있다. 상표위조된 상품이 소비자로서 하여금 상품의 출처에 대해 혼동·오인을 일으키게 하는 특성은 형법에서 사기죄의

21) 김동욱, 상표판례를 통해 본 한국과 미국의 상표침해이론 비교 및 침해기준 조화를 위한 상표정책 방향, 산업재산권 제35호, 2011, 270-271면.

22) 대법원 판례는 “혼동의 염려”, “혼동가능성” 등을 상표권 침해의 판단기준으로 명시하고 있다. 이는 혼동의 정도를 달리 표현하고 있는 것일 뿐, 혼동 여부를 침해기준으로 삼고 있다는 것을 나타내는 대목이라 하겠다(대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다76778 판결 등).

성립요소인 ‘상대방을 착오에 빠뜨리는’ 기망행위와 유사하다. 상표법에는 기망의 의미를 ‘기만’으로 표현하고 있는데,<sup>23)</sup> ‘상표등록을 받을 수 없는 상표(제34조 제1항)’ 규정에는 “수요자를 기만할 염려가 있는 상표(제12호 후단)”가 공익적 이유에서 포함되어 있다. 여기의 ‘수요자 기만’에는 일반 수요자로 하여금 상품출처의 혼동·오인을 일으키게 하여 그 상품에 관하여 사실과 다르게 인식하는, 즉 수요자를 속이려 하는 것을 말한다.<sup>24)</sup> 따라서 상표위조의 개념에는 상품출처의 혼동·오인을 상회하는 ‘수요자 기만’의 요건을 추가하여 형사처벌의 근거에 공익적 요소를 반영하도록 구성요건을 강화하는 것이 필요하다.

이들 요소는 모두 현행 상표법 규정에서 그 표지를 찾아볼 수 있는데, 먼저 ‘동일 범위 내에서의 침해’는 법정손해배상의 청구(제111조)를 통해 “등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용”의 행위태양으로 표면화된 바 있다. 여기에 ‘수요자 기만의 염려’를 후단에 추가하여 상표위조에 대한 명확한 개념을 다음과 같이 정의규정 내에 추가신설하는 것이 제안된다.

#### ■ ‘상표위조(행위) 정의규정’ 신설안 (제2조 제1항)

12. 상표위조(행위)라 함은 상표권자의 허락 없이 타인의 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 제작하여 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용할 때 수요자를 기만할 염려가 있는 행위를 말한다.

#### 나. 상표권 침해죄 구성요건의 제안

이상과 같이 ‘수요자를 기만할 염려’의 공익적 요소를 추가하여 개념을 확정된 “상표위조(행위)”의 정의규정을 바탕으로 상표권 침해죄의 구성요건에는 상표권자의 사익 보호가 반영된 전용권의 범위인 동일범위 내에서의 침해, 즉 ‘상표의 무단 사용’이 실행되어야 함을 명시하도록 한다. 또한 현행 ‘(상표권) 침해죄(제230조)’에

23) 경제법의 영역에서도 ‘기만’으로 표현한다. 특히 미국 소비자법상 기만행위(deception)는 매우 광범위한 적용범위를 갖는 용어로, 사기의 범리로부터 발전되어 왔다(김현우, 사기죄의 ‘기망’ 행위에 대한 고찰, 한양법학 제22권 제3집, 2011, 430면).

24) 이인중, 앞의 책, 308면. 유명상표 무단표시상품의 판매는 수요자를 기만하는 행위로, 여기에는 상품출처의 혼동·오인은 물론 상품의 품질 오인이나 열악도 포함된다고 해석한다.

서 “상표위조에 의한 침해죄”라는 표제의 변경 하에 다음과 같이 구성요건을 규정할 수 있겠다. 다만 상표법상 ‘상표의 사용(제2조 제1항 제11호)’에는 상표가 표시된 상품의 양도·인도 등 행위(나목)도 인정되므로, 상표권 침해를 의미하는 상표의 무단사용에는 위조상품을 유통하는 행위까지 포함된다. 이는 상표의 기본적인 사용행위인 상표표시(가목)에 대한 침해의 경우 — 즉, 상품에의 위조상표 표시(부착·인쇄 등)로 인한 위조상품의 제조 — 보다 높은 불법성이 인정되는데, 위조상품의 유통으로 인해 상표권 침해는 상표권자의 무형적·추상적 권리인 독점배타권에 대한 침해를 현실화 및 구체화하면서 업무상 신용 등의 훼손 뿐 아니라 선의의 수요자를 기만하여 손해를 유발할 수 있게 되기 때문이다.<sup>25)</sup>

물론 위조상품의 유통 등 행위는 현행 상표권 침해죄에 의해서도 형사처벌이 가능하다. 대신 침해의 범위가 확대된다는 점에서 위조상품의 유통을 사전에 규제할 필요가 있겠다. 실제로 현재 ‘침해로 보는 행위 규정(제108조 제1항)’은 “타인의 등록상표가 표시된 상품을 양도·인도할 목적으로 소지하는 행위”를 침해로 간주하고 있다. 그러나 앞서 살폈듯이 현행 간접침해 규정상 형사처벌을 적용하는 데 따르는 문제점과 아울러 이미 상표권 침해(상표의 무단표시)가 발생한 행위이면서 동시에 차후적 침해(위조상품의 유통 등)를 예비하는 행위인 점에서 ‘위조상품 유통 목적의 소지행위’는 본죄(상표위조에 의한 침해죄)에서 다루는 것이 타당하다고 본다. 다만 여기의 소지(행위)자에 위조상품을 제조하여 이를 소지하는 경우가 제외됨은 당연하며 본죄보다 감경하여 처벌하도록 한다.

■ ‘상표위조에 의한 침해죄’ 개선안 (제230조)<sup>26)</sup>

- ① 상표위조(행위)를 하여 등록상표와 같거나 동일성이 있는 (위조)상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용한 자는 …에 처한다.
- ② 전항의 행위로 인해 생성된 침해물(위조상품)을 양도 또는 인도할 목적으로 소지한 자는 …에 처한다.

25) 특히 유통을 업으로 하는 경우 대량·대규모의 조직화경향을 보이기 때문에 위조상품 제조행위와 비교하면 유통 등 행위로 인한 상표권 침해의 범위 역시 확장될 위험성이 높다고 할 수 있다. 또한 이 같은 특성이 위조상품의 제조 및 판매자를 유인하기도 한다.

26) 개선안에서 구체적인 형량의 제안은 생략한다. 다만 필자의 사건으로 제1항은 기존(제230조)과 동일하게, 제2항은 5년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금으로 제안한다.

#### 다. 형사제재의 적용이 배제되는 상표권 침해유형의 명문화

법적 안정성의 측면을 고려하여 상표권 침해여부의 판단에 있어 가변적·주관적인 특성을 갖는 직접침해 중 ‘유사범위 내에서의 침해’는 형사처벌의 대상이 아님을 명시할 필요가 있다. 현재 “상표권자의 보호(제6장)”를 규정하고 있는 별도의 장(章)에는 ‘유사범위 내에서의 침해’가 침해로 보는 행위, 즉 상표권을 침해한 것으로 간주하는 행위라 설명하고 있는데 유사침해는 명백히 상표권에 대한 직접침해에 속하는 행위태양임을 반영하도록 해야 한다. 상표권자의 보호에 관한 규정에는 손해배상의 청구 등 민사제재를 실시하고 있기 때문에 “상표권 침해”라는 표제로 변경하고, 유사침해가 상표권을 침해한 행위에 해당함을 적시하도록 한다.

##### ■ ‘상표권 침해’ 규정 개선안 (제108조)

상표권자의 허락 없이 한 다음 각 호의 1에 해당하는 행위는 상표권(또는 전용사용권)의 침해에 속한다.

1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 행위
2. 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위

### 3. 상표권 침해에 대한 사전규제 강화방안

현재 상표법상 ‘침해로 보는 행위’에 규정되어 있어 형사처벌 적용에 관한 그 입장이 정리되지 않은 간접침해, 즉 상표권 침해의 예비적 행위에 대하여 그 가별성여부를 검토함으로써 형사책임의 근거를 규명해보고자 한다.

#### 가. 간접침해 법리에 따른 상표위조 행위유형의 구분 필요성

상표권의 간접침해 지위가 인정되어 있는 상표위조행위는 행위의 주체에 따라 목적이 다른 유형이 결합되어 있음을 알 수 있다. 앞서 ‘동일범위’로 제한한 상표위조 개념을 반영하여 해당 규정을 살펴보면, 타인의 등록상표(와 동일한 상표)를 그 지정상품(과 동일한 상품)에 “사용하거나 사용하게 할” 목적으로 위 상표를 위조하는

행위라 설명하고 있다. 여기의 “사용하거나 사용하게 할” 목적은 상표권을 ‘침해할’ 목적과 ‘침해하게 할’ 목적의 서로 다른 행위상 목적을 의미하는 것이므로, 행위자의 목적에 따라 상표위조의 행위성을 살펴보아야 한다.

먼저 상표권을 ‘침해할’ 목적의 상표위조행위는 행위자 스스로가 상표권을 침해할 목적에서 직접 상표를 위조하여 본범(상표권 침해죄)을 사전에 준비하는, 즉 본래적 의미에서의 예비적 행위로 형법상 예비에 해당한다. 이와 달리 상표권을 ‘침해하게 할’ 목적의 상표위조행위는 행위자 이외의 제3자가 범할 상표권 침해를 위해 행위자가 상표를 위조하여 준비해주는 유형이므로, 타인예비에 해당하여 형법적 관점에서는 예비로 포섭하지 않는다.<sup>27)</sup> 다만 침해‘하게 할’ 목적은 ‘~하게 하다’라는 표현의 두 가지 해석에 따라 첫째, 타인에게 침해를 ‘시킨다’는 사동의 의미와 둘째, 타인이 침해행위를 ‘실행할 수 있도록 돕는다’는 조력 내지 기여의 의미로 파악할 수 있다. 이는 간접침해이론이 불법행위의 책임을 ‘유인’과 ‘기여’의 유형으로 구분하는 관점이 반영된 대목이라 하겠다. 따라서 상표권 침해를 유인하거나 또는 이에 기여하기 위한 상표위조는 형법적 관점에서 공범형태, 즉 교사와 방조에 해당한다.

#### 나. 행위유형에 따른 상표위조행위의 가벌성

민사책임의 부과가 원칙인 상표법에서는 상표위조행위를 상표권 침해의 예비적 행위라 통용하고 있지만, 형법적 관점에서 가벌성을 논하고자 하면 상표위조행위에는 상표권 침해의 예비와 공범이 모두 포섭된다고 보아야 한다. 예비와 공범은 (위조)행위의 주체와 목적행위(상표권 침해)의 주체 간 동일 및 상이함의 차이를 갖는데, 이 점에 기인하여 예비 및 공범에 대한 독자적 처벌근거의 규명도 달리 접근할 것이 요구된다.

##### 1) 상표권 침해 ‘예비’로서 상표위조행위의 가벌성과 그 한계

먼저 예비는 아직 실행에 착수도 하지 않은 단계의 행위로, 범의가 명백하게 입증될 수 없다는 이유로 법률상 처벌에 관한 별도의 규정이 없는 한 원칙적으로 형사책

27) 김일수·서보학, 새로 쓴 형법총론, 제12판, 박영사, 2014, 441면; 정성근·박광민, 형법총론, 성균관대학교출판부, 2015, 475면.

임을 물을 수 없다. 다만 예외적으로 예비에 의한 법익의 침해 또는 그 위험이 중대하다고 인정되면, 범죄의 (사전)예방 관점에서 형벌의 적용을 앞당길 수 있도록 하되 명문의 처벌규정이 반드시 마련되어야 한다.<sup>28)</sup> 이 점에서 상표법은 상표위조행위를 벌칙으로 다루고 있지 않아 죄형법정주의 및 적법절차의 원칙에 위배될 우려가 있는바, 그 타당성을 위해 처벌규정의 명문화가 요청된다.

그러나 그 전에 검토되어야 할 사안은 앞서 간접침해에 대한 형사처벌 부과와 타당성과 관련하여 제기되었던 형벌의 불균형성 문제이다. 실행에 착수한 행위인 점에서 행위가 종료되지 않았거나 결과가 발생하지 않아도 그 형사적 책임이 인정되는 미수범의 처벌규정은 두지 않고 있으면서 실행에조차 착수하지 않은 예비에 대한 형벌의 부과는 타당할 수 없기 때문이다. 따라서 상표법에 침해미수범 처벌규정이 존재하지 않는 이유부터 살펴보아야 하는데, 그 답변의 핵심은 상표권 침해가 갖는 ‘거동범’적 특성에 있다. 상표권 침해죄의 경우, 결과의 발생과 관계없이 상표를 무단으로 사용하기만 하면 범죄가 완성되어 기수가 성립한다. 범죄의 완성에 있어 일정한 구성요건적 행위만이 필요한 점에서 거동범은 행위의 실행이 전개되면 이미 구성요건이 충족되므로 미수가 성립할 여지가 없다.<sup>29)</sup> 즉 상표권 침해죄도 구성요건적 행위의 특성상 미수가 성립하지 않음에 기인하여 미수범이 처벌되지 않는 것이라 이해할 때, 예비를 처벌하더라도 형벌의 불균형이 문제되는 것은 아님을 알 수 있다. 다만 오히려 거동범이기 때문에 실행행위만으로도 침해될 수 있는 상표권의 취약성을 고려한다면, 예비단계로 처벌의 적용을 앞당겨 침해행위에까지 이르게 될 위험을 예방할 필요가 있게 된다.<sup>30)</sup> 이를 통해 예비로서 상표위조행위에 대한 가벌성이 인정될 수 있는바, 그 행위태양을 특정한 후 독립범죄로 마련하는 방안을

28) 신동운, 형법총론, 제9판, 법문사, 2015, 543-544면. 형법은 내란죄(제90조), 통화위조죄(제213조) 등 중대범죄의 예비행위에 대해서는 처벌규정을 두고 있다.

29) 김해경, 개인적 법익의 추상적 위험범적 해석의 타당성, 형사정책 제22권 제2호, 2010, 240면. 거동범은 일정한 행위만 있으면 기수가 되므로 통설에 따라 미수를 생각할 수 없다. 다만 형법은 예외적으로 퇴거불응죄 등에서 미수범처벌규정을 두고 있다.

30) 거동범이 구성요건상 결과의 발생을 요하지 않는 범죄라 할지라도 구성요건적 결과와 보호법익에 대한 침해는 구별되어야 하며 거동범도 법익의 침해 또는 위험이 발생할 수 있는 것이다(손동만·김재윤, 새로운 형법총론, 을곡출판사, 2011, 78면). 따라서 상표권 침해로 인한 법익인 상표권 침해의 위험도 발생할 수 있다고 하겠다.

제안해볼 수 있을 것이다.

## 2) 상표권 침해 ‘공범’으로서 상표위조행위의 가벌성과 그 한계

다음으로 공범은 범죄의 주체와 함께 상표권 침해에 관여하고 있는 점에서 공통되지만, 상표위조행위로 인해 정범이 범행을 결의하게 할 수도 있고 또는 이미 결의하고 있는 정범의 실행을 조력하는 정도일 수도 있다. 이처럼 공범의 유형은 범죄의 유인과 기여로 세분화할 때, 교사범과 중범으로 그 죄책이 달리 인정된다. 교사범은 정범이 범죄를 결의하여 실행하도록 한 만큼 정범과 동일하게 처벌하고, 중범은 정범의 범죄 실행을 단지 용이하게 하는 것인 만큼 정범보다 감경하여 처벌하고 있다.<sup>31)</sup> 다만 공범의 종속성에 따라 그 성립에는 정범의 실행이 전제되어야 하기 때문에 상표권의 간접침해와 같이 정범(상표권 침해범)의 실행을 목적하는 공범의 행위는 위에서처럼 처벌되지 않는다. 이때에도 교사범과 중범의 경우가 다른데, 교사범은 예비(또는 음모)에 준하여 처벌되지만 중범은 처벌되지 않는다.<sup>32)</sup>

따라서 정범의 거동범적 특성에 따라 그 실행을 목적으로 하는 교사 및 방조가 상표권 침해를 유인하거나 또는 그 기여에 높은 불법성이 인정되어 처벌이 요청된다면, 공범의 지위가 아닌 독립적인 구성요건으로 범죄화할 필요가 있다. 물론 독자적인 처벌을 인정할지라도 이들의 공범행위가 갖는 정범과의 종속관계, 즉 정범의 실행에 대하여 행위지배가 없는 특성은 반드시 상기되어야 한다. 이는 상표위조의 행위상 목적과 교사 및 방조에 따른 행위태양을 구성요건에 반영하여 제한하고, 특히 상표권 침해의 실행에 끼치는 효과를 각 태양에 상응하도록 처벌수준도 차등을 둬야 바람직할 것이다.

31) 형법 제31조(교사범) 제1항 및 제32조(중범).

32) 교사미수에 대한 처벌여부는 공범종속성설 및 공범독립성설에 따라 그 결론을 달리한다. 형법은 기도된 교사의 가벌성을 인정하는 점에서 공범독립성설의 입장을, 교사미수가 아닌 예비에 준하여 처벌하는 점에서 공범종속성설의 입장을 절충하고 있다(최정일, 공범의 처벌근거에 대한 일반론 및 관련 문제에 대한 소고, 강원법학 제43권, 2014, 695면).

#### 다. 행위자의 목적에 따른 상표위조 처벌규정의 분리 제안

상표위조행위에 대한 독립적인 처벌규정이 타당하려면, 그 행위자의 목적에 따라 상표권 침해예비와 타인의 상표권 침해에 대한 교사 및 방조로 분리하여 각 특성에 맞게 구성요건과 처벌내용을 마련하여야 한다.

첫째, 상표권을 침해할 목적의 예비에 해당하는 상표위조죄의 구성요건에는 목적범으로서 상표권 침해죄를 범할 의도가 명시되어야 한다. 다만 본범인 상표권 침해죄보다 처벌수준은 감경한다. 둘째, 타인으로 하여금 상표권 침해를 범하게 할 목적으로 교사하거나 또는 타인이 범할 상표권 침해를 방조하는 상표위조죄의 경우 구성요건 자체를 분리하여 개별 규정한다. 이때 전자의 규정에는 정범이 상표권 침해를 실행하였다면 교사범(상표위조범)도 정범과 동일하게 처벌하고, 정범의 실행이 없었다면 상표권 침해예비에 준하여 처벌하도록 차등을 두는 것이 타당할 것이다. 이와 달리 후자의 규정에는 정범이 상표권 침해를 실행한 경우에 한하여 종범(상표위조범)의 이익제공(방조행위)을 처벌하되, 교사범보다 감경하도록 한다.

다만 그럴 경우 아직 사용(실행)하지는 않았지만 위조상표를 제공받아 소지하고 있는 상표권 침해의 목적범 뿐 아니라 정범에게 위조상표를 제공하였지만 정범의 실행이 없었던 상표위조범(방조미수범)과 타인에게 제공할 목적에서 위조상표를 만들어 소지하고 있던 상표위조범에 대해서는 처벌의 공백이 발생하게 된다. 따라서 정범의 실행여부에 종속되는 종범 처벌의 한계는 목적범의 범리를 통해 상표권 침해 및 제공목적의 소지행위로 구성요건을 창설하여 보다 감경된 처벌을 적용하는 것이 제안된다.<sup>33)</sup>

#### ■ ‘상표위조 등 죄’ 신설안 (제230조의2)<sup>34)</sup>

① 전조 제1항의 죄를 범할 목적으로 상표위조(행위)를 한 자는 ...에 처한다.

33) 여기서 상표권 침해를 위한 사전행위의 일환으로, 일시 소지한 후 사용하여 상표권 침해가 성립하는 경우는 소지를 필연적 행위로 보아 상표권 침해죄에 흡수, 별죄를 구성하지 않게 된다. 다만 위조상표를 소지하고 있던 자가 차후에 상표권 침해의 의사가 생겨 이를 범한 때에는 상표권 침해죄와 상표위조 등 (소지)죄 간 경합범으로 판단해야 한다.

34) 필자의 사건으로 제1항 예비는 본범보다 감경하여 5년 이하의 징역 또는 7천만원 이하의 벌금을, 제3항 종범은 예비·교사보다 감경하여 3년 이하의 징역 또는 4천만원 이하의 벌금을, 제4항은 보다 더 감경하여 본범목적 소지는 1년 이하의 징역 또는 1천5백만원 이하의 벌금을, 제공목적 소지는 종범과 동일하게 책정할 것을 제안한다.

- ② 상표위조(행위)를 하여 타인에게 전조 제1항의 죄를 교사한 자는 전항과 동일한 형으로 처벌한다. 다만 교사를 받은 자가 전조의 죄를 범한 때에는 죄를 실행한 자와 동일한 형으로 처벌한다.
- ③ 상표위조(행위)를 하여 타인에게 제공한 자는 …에 처한다. 단 제공받은 자가 전조 제1항의 죄를 범한 때에 한한다.
- ④ 전조 제1항의 죄를 범할 목적으로 위조상표를 소지한 자는 …에 처한다. 다만 타인에게 제공하기 위하여 이를 소지한 자는 전항과 동일한 형으로 처벌한다.

## V. 결 론

이상과 같이 본 논문은 상표위조행위로부터 기인하는 상표권 침해 문제에 대한 형사처벌 규정의 실효성과 형법적 타당성 간 조율을 통해 합리적인 방안을 찾고자 현행 상표법 규정의 개선 및 신설안을 제안하였다. 현재 우리나라는 특허·상표 등 산업재산권 출원 세계 4위로, 지식재산권 창출 면에서는 지식재산강국의 위상을 견고히 하고 있다. 그러나 지식재산권 보호수준은 중하위권에 머무른다는 상반된 평가는 지식재산권의 보호에 있어서 대한민국의 역할과 책임이 강조되고 있음을 시사하는 대목이라 하겠다. 상표권 침해 문제에 있어 국내 상표법 규정들은 아직 민사제재의 부과를 중심으로 마련되어 있으나, 갈수록 그 심각성이 더해가는 위조상품 유통의 홍수 속에서 이로 인한 침해는 더 이상 상표권자 개인의 영역만이 아닌 일반수요자를 포함한 국민 모두의 영역으로 확대되고 있음을 인식할 필요가 있다. 따라서 사권에 속하는 상표권일지라도 공익의 보호가 강하게 요청된다면, 그에 상응하도록 형사처벌 규정을 정비하여야 할 시점이 도래한 것이라 판단된다.

국내 상표법 규정에는 앞서 살폈듯이 ‘위조상품’의 표현을 찾아보기 어렵다. 사실 상표권 침해는 금지행위이고, 벌칙규정에 따라 형벌이 부과되는 범죄에 해당하지만 그 구성요건 어디에도 위조상품이 바로 ‘상표권 침해물’ — 즉 범죄로 생성된 불법한 물건 — 임을 쉽게 인식할 수 없게 하고 있다. 특히 위조상품은 어느 정도로 진정상품과 같아야 상표권 침해죄의 대상이 되는 것인지, 민사제재와 형사처벌이 적용되는 대상은 다른 것인지 예견가능성의 제고가 가장 시급한 문제라고 할 수 있겠

다. 따라서 위조의 개념을 확정하여 형사처벌의 대상범위를 명확히 적시하고, 위조 상품 유통·판매와 관련한 이전 단계의 행위에 대해서도 가벌성을 검토한 후 처벌규정을 개선하는 작업이 선결되어야 할 것이다.

## 참고문헌

- 김일수·서보학, 새로 쓴 형법총론, 제12판, 박영사, 2014.
- 손동권·김재윤, 새로운 형법총론, 율곡출판사, 2011.
- 신동운, 형법총론, 제9판, 법문사, 2015.
- 윤선희, 상표법, 제3판, 법문사, 2015.
- 이인중, 상표법개론, 선학사, 2015.
- 정성근·박광민, 형법총론, 성균관대학교출판부, 2015.
- 특허청, OPEN MARKET에서의 상표권 침해에 대한 보호방안 연구, 2011.
- \_\_\_\_\_, 2014 지식재산백서, 2015.
- 김동욱, 상표관례를 통해 본 한국과 미국의 상표침해이론 비교 및 침해기준 조화를 위한 상표정책 방향, 산업재산권 제35호, 한국지식재산학회, 2011.
- 김원오, 상표위조행위에 대한 법정손해배상제도의 도입 검토, 산업재산권 제24호, 한국지식재산학회, 2007.
- 김현우, 사기죄의 ‘기망’ 행위에 대한 고찰, 한양법학 제22권 제3집, 한양법학회, 2011.
- 김혜경, 개인적 법익의 추상적 위험범적 해석의 타당성, 형사정책 제22권 제2호, 한국형사정책학회, 2010.
- 박태일, 상표권침해 및 상품주체오인혼동행위 형사사건에 관한 연구, 법조 제59권 제2호, 법조협회, 2010.
- 이천현, 행정법규상 벌칙규정의 법정형, 형사정책연구 제20권 제4호, 한국형사정책연구원, 2009.
- 최정일, 공범의 처벌근거에 대한 일반론 및 관련 문제에 대한 소고, 강원법학 제43권, 강원대학교 비교법학연구소, 2014.
- J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson Sweet & Maxwell, 2012.

Barton Beebe, “An Empirical study of the multi-factor tests for Trademark Infringement”, *California Law Review*, Vol. 94 No.6, 2006.

Emily Ayoob, “Recent Development: The Anti-Counterfeiting Trade Agreement”, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, Vol.28 No.1, 2010.

Study on Reforming the Criminal punishment regulations  
of Trademark Infringement  
from the Principle of Legality Perspective  
: Focusing on the Trademark Counterfeiting

Hong Min-Ji\*

This study is focused on the improvement of the criminal punishment for the infringements by trademark counterfeit. Prior to that discussion, it defines the concepts trademark infringement by counterfeit to finalize the scope of discussion. In fact the Trademark law is a fundamental law for regulations of a trademark infringement. And therefore, Trademark law usually focus on the problems of criminal penalties.

In order to regulate effectively about trademark infringement, punishment regulation should be improved from the principle of legality perspective. Ensuring the possibility of punishment by clarifying the type of acts about trademark infringements that are predictions. For this confirm the “same or identical” in concept and defined terms in an obvious sentence. Also to reflect the introduction of a variety of sanctions by improving the current statutory penalization. Moreover, to improve the criminal punishment environment of a trademark secondary infringement need to review that conduct in terms of criminal law. It's divided into two types again, one is preliminary in a trademark infringement and the other one's an accomplice in that. For eliminate the regulatory hiatus from according to the type of behavior, there's a need to separate for acts of trademark counterfeiting.

---

\* Lecturer, INHA University, Ph. D. in Law.

❖ Keyword: trademark infringement, trademark counterfeit, criminal punishment regulations, trademark secondary infringement, principle of legality

투고일 : 8월 31일 / 심사일 : 9월 9일 / 게재확정일 : 9월 9일