

온라인 쇼핑몰 운영자의 특허, 상표, 저작권 등 지재산 침해책임 여부 : 미국 eBay 판결
vs 중국 Alibaba 판결 비교 + 중국 권리침해책임법상 온라인 쇼핑몰 운영자의 연대책임
인정 판결



1. 미국 Balzer v. eBay 판결 – 온라인 쇼핑몰 판매제품의 특허침해 인정 but 온라인 쇼핑몰 운영자 eBay의 특허침해 불인정 (직접침해, inducement, contributory infringement 모두 부정)
2. 중국 Alibaba 판결 – 온라인 쇼핑몰 Tmall 판매제품의 특허침해 인정 + 온라인 쇼핑몰 운영회사 Alibaba 특허침해에 관한 연대책임 인정 + 해당 웹페이지 삭제 명령 + 판매자에 대한 손해배상액의 1/3 해당 금액 연대배상 명령 + 연대책임의 근거는 중국 특허법이 아니라 중국 침권책임법(권리침해책임법) 제36조

3. 중국 Alibaba 판결 사안의 요지

A. 사안의 개요

A 중국회사는 2014. 11. 5. “적외선가열조리장치” 발명에 대한 발명전리 등록을 받은 특허권자인데, 2015. 1. 29. 중국의 대형 오픈마켓 사이트 TMALL(www.tmall.com)에서 자사 특허권을 침해하는 제품이 판매되고 있다는 사실을 발견하고, 사이버몰 사이트의 지식재산권보호 플랫폼을 통해 특허침해사실, 특허침해분석자료, 기술특징 대비표 등 관련 서식을 제출하는 형식으로 신고하였습니다. 그럼에도 TMALL에서 위 침해품 판매행위가 계속되자 2015. 4. 7. 중국 저장성 중급인민법원에 위 침해품 판매자는 물론 TMALL 운영회사까지 피고로 하여 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

B. 중국법원 1심 판결

중국 1심 법원은 위 판매제품이 해당 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하고, 판매회사에 대한 제조판매금지명령과 함께 특허침해를 원인으로 하는 손해배상으로 15만위안을 지급하라고 판결하였습니다. 또한, TMALL 운영회사에 대해서도 특허침해책임을 인정하여, 해당 침해제품 판매 관련 웹페이지 삭제 명령 뿐만 아니라 위 판매자에 대한 손해배상액 15만 위안 중 일부 5만위안을 판매자와 연대하여 지급하라고 명령하였습니다. 이에 피고

TMALL 운영회사는 1심 판결에 불복하여 저장성 고급인민법원에 항소하였습니다.

C. 중국 저장성 고급인민법원 2심 판결

해당 제품의 특허침해는 다투지 않았기 때문에 제품 판매자가 아닌 온라인사이트 운영자에게 제품판매로 인한 특허침해에 관한 공동불법행위 책임을 인정할 수 있는지 여부만 쟁점입니다.

2심 중국법원은 **중국 침권책임법(권리침해책임법) 제36조에 따라 온라인사이트 운영자의 공동불법행위 책임을 인정**하여 1심판결을 그대로 승인하였습니다.

D. 중국법원 판결이유 및 실무적 포인트

중국 침권책임법에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권의 침해행위도 규율하는데, 제36조에서 “인터넷사용자, **인터넷서비스제공자**가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. **인터넷이용자가 인터넷서**

비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제, 차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다. 중국 2심 법원은 위 규정에 따라 피고 TMALL 운영회사의 특허침해불법행위에 대한 연대책임이 인정된다고 판결하였습니다.

구체적으로 원고 특허권자는 TMALL에서 판매행위자의 특허침해행위를 발견하고, 그 사이트 운영자에게 침권책임법 제36조상의 “통지”를 하였음에도, 사이트 운영자가 특허침해를 막기 위해 “필요한 조치”를 취하지 않음으로써 그 침해결과가 확대되는 결과가 발생한 것이고, 따라서 사이트 운영자는 인터넷 이용자인 제품 판매회사와 공동으로 특허침해에 관한 책임을 부담한다고 판시하였습니다.

특히, TMALL 운영회사는 최초 특허권자의 특허침해신고에 대해 “심사부적합”으로 답신하면서, ‘특허침해 분석대비표에서 피소 상품이 귀사의 특허청구항의 기술적 범위에 속한다

는 점을 상세하게 보충할 것. 문서에 도면을 부가하는 방식으로 개별적 구체적으로 기재할 것. 구매코드 또는 회원명을 기재할 것'이라는 보완요청을 하였습니다.

이에 대해 중국법원은 위와 같은 TMALL 담당부서의 심사부적합 회신과 보완요청은 근거 없고, 최초 특허 침해사실 신고로서 위 침권책임법상 "통지" 요건을 충족한다고 보았습니다.

특허권자는 특허침해사실 온라인 신고(통지)에서 특허권리 귀속증명, 신분, 특허번호 및 발명의 명칭 뿐만 아니라 총 5면에 걸쳐 도면과 글로 양자의 기술적 특징을 비교하는 자료를 제공하였음에도, TMALL 담당부서에서는 그와 같은 신고내용을 판매자에게 보내서 확인하지도 않은 채 만연히 특허권자에게 추가 보완하라고 회신한 것입니다.

이와 같이 온라인 사이트 운영자가 특허권자로부터 접수한 특허침해사실 적발 신고서를 특허침해 혐의자에게 보내지도 않은 채 만연히 특허권자에게 구체적으로 추가 보완하라는 등 관료적으로 대응한다면, 신고접수 단계에서 소위 블랙홀과 같은 현상이 나타날 것입니다. 특허침해 주장을 받은 측에서 해당 판매제품이 주장하는 특허권을 침해하는지 여부를 조사하고 확인하는 등 적절한 조치를 취하는 것이 얼마든지 가능합니다. 그럼에도

도 불구하고, 경솔하게 특허침해경고를 무시하고 판매를 계속한다면 특허침해로 인한 손해는 확대될 것입니다.

이와 같은 이유를 바탕으로 중국 2심 법원은 온라인사이트 TMALL의 운영자가 보낸 “심사부적합” 회신 및 보완요구의 적법성을 인정하지 않았습니다. 결국 피고 TMALL 운영회사는 특허침해사실 통지를 받고서도 필요한 조치를 취하지 않음으로써 침권책임법 제36조에서 규정한 공동불법행위 책임을 면할 수 없다고 판결하였습니다.

중국은 2심 종결이므로 위 판결은 특별한 재심사유가 없는 한 그대로 확정될 것입니다. 비록 하급심 판결이지만 우리나라 기업에게도 실무적으로 중요한 의미를 갖는 판결로 생각합니다. 중국에서 온라인거래에서 만연한 짝퉁 카피제품의 판매를 막을 수 있는 유효한 대응방안입니다. 특허와 달리 그 침해판단이 쉬운 상표권 침해, 저작권 침해, 디자인권 침해 제품의 온라인 판매행위에 대한 신속하고 유효한 권리구제 수단으로 생각합니다. 특히 침해사실 신고를 해당 사이버몰의 지재권보호 플랫폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있으므로 한국에서도 적극 활용하면 좋을 것입니다.

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com