



NFT메타버스와 상표권

2022.06.21

1. NFT메타버스에서의 상표권 분쟁

명품 패션 브랜드 Hermes가 ‘버킨백’을 허락 없이 NFT로 만들어 메타버스 공간에서 판매한 작가에게 상표권 등을 침해한 행위라고 소송을 제기하였고 최근 그에 대한 일부 결정이 나왔습니다. Nike는 스니커즈 리셀 플랫폼인 StockX를 상대로 상표권 침해, 평판 훼손 등을 이유로 소송을 제기하였습니다. 그 이유 중 하나는 StockX가 Nike의 허락 없이 Nike 상표가 포함된 NFT를 판매하였다는 것입니다. Netflix는 전 세계적으로 높은 인기를 누린 ‘오징어 게임(Squid Game)’ 관련 상표를 출원등록하여 두었습니다. 그럼에도 Netflix와 관계 없는 자가 발행한 오징어 게임이나 오징어 게임 카드 NFT가 세계 최대 마켓 플레이스인 OpenSea에서 공공연히 거래되고 있습니다. 날로 확대되고 있는 NFT와 메타버스 시장에서 상표권은 저작권 못지 않게 중요한 이슈로 부각되고 있습니다.

2. NFT메타버스에서의 상표권 침해

타인의 등록된 상표를 그저 사용하였다는 것만으로 상표권 침해가 성립하지는 않고, ‘상표로서의 사용’이라는 요건을 만족하여야 합니다. 그리고 위와 같은 상표법의 원칙은 NFT메타버스에서도 동일하게 적용될 것입니다.

상표법에 의하면, 타인의 등록 상표를 허락없이 ‘상품이나 상품의 포장에 표시’하거나 ‘상표가 표시된 상품 또는 상품의 포장을 유통시키거나 전시’하는 행위, 그리고 ‘광고 등에 표시하는 등의 행위’가 침해 문제가 발생하는 상표 사용 행위입니다. 최근 상표법 개정에 의하여 ‘전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위’도 “표시” 행위에 포함되어, NFT나 메타버스 세상에서의 상표 사용의 형태도 “상표의 표시”로 명확히 포섭하게 되었습니다.

그러나 타인의 상표를 위와 같은 방법으로 이용하였다고 하더라도 반드시 상표권 침해가 성립하는 것은 아니고, 상표의 사용이 상품의 출처를 표시하는 기능을 하여야 하는데, 실제 사안에서 상품 출처 표시 기능을 하는 사용인지를 구분하기 어려운 경우가 많습니다.

외국 사례이기는 하나, 가상 공간이나 NFT에서의 타인의 등록 상표 무단 사용이 상표권 침해에 해당하는지에 대하여 예시를 들어 말씀드리겠습니다. Blizzard의 Call of Duty라는 게임에서 군용 차량 Humvee의 상표와 차량 외형이 무단으로 이용되었고, Humvee의 상표권자는 Blizzard를 상표권 침해로 제소하였습니다. 그러나 뉴욕 연방지방법원은 게임 내에서의 타인 상표의 사용은 상품(군용 차량)의 출처 표시로서 사용된 것이 아닌 사실적 표현을 위하여 사용된 것일 뿐이라고 판단하였습니다. 반면, Hermes 사건에서는 이와 다른 법원의 판단이 있었습니다. Metabirkins라는 제목의 NFT 아트(해당 작품은 모피 소재의 버킨백 형상임)를 판매한 것은 Hermes의 상표권 침해에 해당하는데, Metabirkins는 단순히 예술 작품의 제목으로 사용된 것이 아니라 해당 NFT의 출처를 표시하는 기능을 한다는 것입니다. 그

외에 해당 작품은 Hermes의 인기와 명성에 편승하고자 하였고, Hermes가 발행한 NFT라는 소비자의 오인, 혼동을 유발한다는 점도 함께 고려가 되었습니다.

3. NFT메타버스에서의 상표권 보호

최근 국내외 대기업을 중심으로 메타버스 세계에서의 사업 확장 그리고 메타버스 세계에서의 자사 상표권 보호를 위한 상표권 출원이 늘어나고 있습니다. 맥도날드는 가상 레스토랑 운영과 관련된 ‘가상 음식 및 음료 제품, 아트웍, 텍스트, 오디오, 비디오 파일과 NFT를 포함한 다운 로드 가능한 멀티미디어 파일’ 등을 지정상품으로 하는 11개의 상표를 출원했다고 합니다.

우리나라의 경우 주지, 저명한 상표라면 상표권의 등록 없이도 부정경쟁방지법에 의하여 가상 세계 속에서의 도용이나 NFT 무단 발행으로부터 보호를 받을 수 있을 것이나, 아직 주지성을 획득하지 못한 상표의 경우에는 그와 같이 도용되는 것을 방지하기 위해서라도 상표권의 등록은 필수라 할 것입니다. 또한, 주지성을 획득한 상표라고 하더라도 그에 대한 입증책임은 이를 주장하는 자에게 있으므로 역시 메타버스 관련 상표를 등록하여 두는 것이 향후 분쟁에 있어서 유리할 것입니다.

다만, 등록만 하여 두고 가상 세계나 NFT에서 실제 이용을 하지 않으면 상표 등록이 취소될 수 있고, 그래픽 변경이 용이하다는 이유로 등록 상표를 변경하여 사용하는 경우에는 상표 등록이 취소될 수 있으므로, 그 실제 사용 형태에 주의를 기울일 필요가 있습니다.

About Shin & Kim's 메타버스-NFT 팀

법무법인(유) 세종의 ‘메타버스 + NFT 팀’은 지식재산권, 정보보호, 핀테크, 가상자산, 공정거래, 입법자문, 조세 등 관련 분야의 전문가들로 유기적으로 구성되어 있습니다. 메타버스, NFT와 관련한 입법, 행정상 각종 규제(세무, 독점규제 등 포함), 게임 관련 법률, 저작권 등 IP 이슈, 개인정보 이슈, E-commerce 이슈 등에 있어 최적의 솔루션을 제공하여 드리고 있습니다.

관련구성원

박교선

대표변호사

02-316-4233

gspark@shinkim.com

김윤희

변호사

02-316-4025

yhekim@shinkim.com

김우균

변호사

02-316-4083

wgkim@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.