

View in browser

NEWSLETTER #6  
IP ANALYSIS

MARCH 30, 2022

## 나이키 상표 및 운동화 이미지 도용해 NFT 출시한 온라인 리셀 플랫폼 상표권 침해로 피소 ANALYSIS

- **Nike, Inc. v. StockX LLC** 소송에서 제기된 상표 침해 논거와 예상되는 항변 논거 정리
- NFT 발행·거래 시 대두되는 지식재산권 이슈와 유의점 안내

‘대체 불가능한 토큰’이라는 뜻의 ‘Non-fungible Token (NFT)’은 수집, 판매, 거래 가능한 신종 디지털 자산이다. NFT 데이터는 비트코인 (Bitcoin), 이더리움 (Ethereum), 도지코인 (Dogecoin) 등 잘 알려진 암호화폐와 마찬가지로 분산화된 네트워크에 참여자들이 공동으로 기록하고 관리하는 블록체인 (blockchain)에 저장된다. 다만 화폐 액수, 거래 주소, 거래 시점 등 매매 내역을 기록하는 암호화폐와 달리, NFT는 이미지, 비디오, 오디오 등 관련 디지털 자산에 대한 고유한 인식 값을 기록한다.<sup>1</sup> 이를테면 미술품 NFT의 경우 창작한 작가의 정보, 작품 개요, 작품이 저장된 위치 등이 블록체인으로 생성·발행되며 (이를 “minted”라 지칭), 이 NFT는 해당 미술품에 대한 소유권을 주장할 수 있는 유일한 인증 문서로 존재하게 된다.<sup>2</sup> 이런 점에서 NFT는 희귀 수집품의 성격에 가깝다.

2020년 9,490만 달러에 불과하던 NFT 매출 규모는 2021년 약 249억 달러로 급등했다.<sup>3</sup> 작년 3월 디지털 아티스트 비플 (Beeple) (본명: 마이크 윈클만 (Mike Winkelmann))의 콜라주 작품 “Everydays: the First 5000 Days”의 NFT가 크리스티 (Christie’s) 경매에서 약 6,930만 달러에 낙찰<sup>4</sup>되고, 트위터 (Twitter)의 창업자이자 CEO였던 잭 도시 (Jack Dorsey)가 2006년에 남긴 첫 트윗 (tweet)이 약 290만 달러에 판매<sup>5</sup>되는 등 2021년 들어 폭발적인 성장세를 구가하였다. 이후 영화업계 (MGM<sup>6</sup>), 패션업계 (나이키 (Nike), 아디다스 (Adidas)<sup>7</sup>, 버버리 (Burberry)<sup>8</sup>), 스포츠업계 (전미농구협회 (NBA)<sup>9</sup>), 자동차업계 (알파 로메오 (Alfa Romeo)<sup>10</sup>) 기업들도 NFT 사업에 뛰어들면서 NFT의 주

류 시장 편입을 앞당기고 있다.

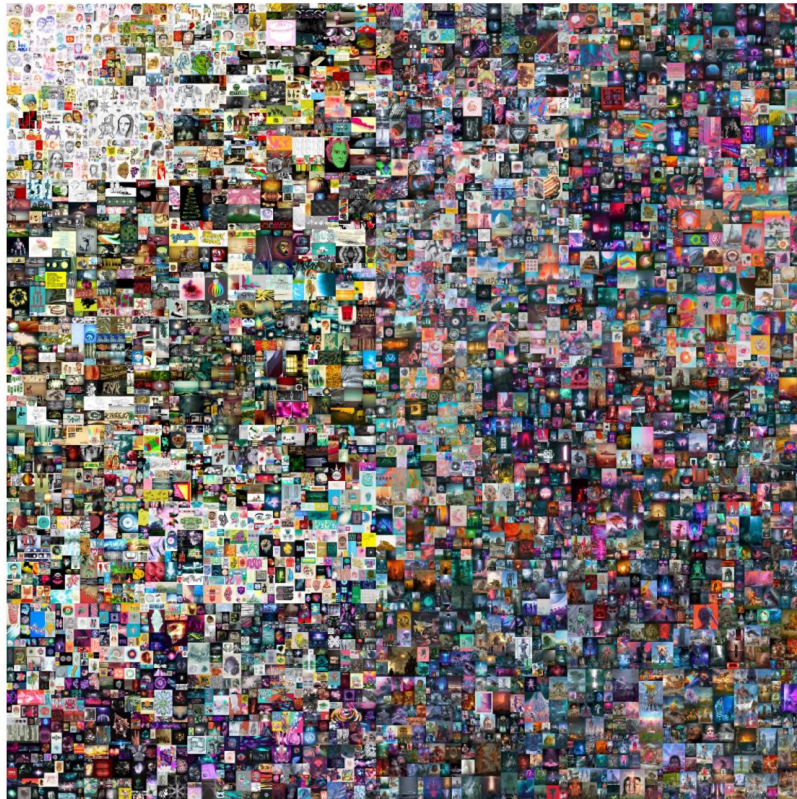


그림1. 비플의 디지털 콜라주 작품 “Everydays: The First 5000 Days”<sup>11</sup>



그림2. 잭 도시의 첫 트윗<sup>12</sup>

이 같은 추세 속에 NFT의 생성·매매·소유권을 둘러싼 법적 분쟁 소식도 최근 보도되기 시작하였다. 2022년 2월 3일 나이키 (Nike, Inc.)는 자사의 유명 브랜드 이미지에 편승해 고가의 NFT 상품을 판매해온 스탁엑스 (StockX LLC)를 상대로 뉴욕 남부 연방지방법원 (U.S. District Court for the Southern District of New York)에 Nike, Inc. v. StockX LLC, No. 1:22-CV-00983 (S.D.N.Y.) 소송을 제기했다. 이번 달 뉴스레터에서는 나이키의 상표 침해 소송을 통해 전통적으로 유형의 상품에 적용되어온 미국 상표법 체계가 최근 급부상한 디지털 패션 아이템 NFT에 어떻게 적용될 수 있는지 살펴보고, NFT가 수반하는

지식재산권 이슈와 우리 기업들이 유의할 점 몇 가지를 짚어보고자 한다.

---

1

What Is Blockchain? The 'Transformative' Technology Behind Bitcoin, Explained.,  
<https://time.com/nextadvisor/investing/cryptocurrency/what-is-blockchain>; NFTs,  
Explained, <https://www.theverge.com/22310188/nft-explainer-what-is-blockchain-crypto-art-faq>

2

NFTs, Explained, <https://www.theverge.com/22310188/nft-explainer-what-is-blockchain-crypto-art-faq>

3

NFT Sales Hit \$25 Billion in 2021, But Growth Shows Signs of Slowing,  
<https://www.reuters.com/markets/europe/nft-sales-hit-25-billion-2021-growth-shows-signs-slowing-2022-01-10>

4

Beeple Sold an NFT for \$69 Million,  
<https://www.theverge.com/2021/3/11/22325054/beeple-christies-nft-sale-cost-everydays-69-million>

5

Jack Dorsey Sells His First Tweet Ever as an NFT for Over \$2.9 Million,  
<https://www.cnbc.com/2021/03/22/jack-dorsey-sells-his-first-tweet-ever-as-an-nft-for-over-2point9-million.html>

6

VeVe Partners with MGM Studios to Launch James Bond NFT,  
<https://www.yahoo.com/video/veve-partners-mgm-studios-launch-183911140.html>

7

Nike and Adidas Are Dipping Toes Into the NFT Market. The Sneakerheads Are Into It.,  
<https://www.wsj.com/articles/nike-adidas-nft-sneakers-11642160548>

8

Burberry Drops NFT Collection in Mythical Games' Blankos Block Party,  
<https://www.burberryplc.com/en/news/brand/2021/Blankos.html>

9

NBA Top Shot, One Year Later: The Evolution of the Sports NFT Boom, and the Risks That  
Still Surround It All, <https://theathletic.com/3090901/2022/01/25/nba-top-shot-one-year-later-the-evolution-of-the-sports-nft-boom-and-the-risks-that-still-surround-it-all>

10

Alfa Romeo Unveils New Electric-Hybrid SUV with NFT, Blockchain Technology,  
<https://www.cnn.com/2022/02/08/new-alfa-romeo-suv-equipped-with-nft-blockchain-technology.html>

11

이 NFT에는 작가명 (Beeple), 작가의 탄생 연도 (1981), 작품명 (EVERY DAYS: THE FIRST 5000 DAYS), 토큰 ID (40913), 지갑 주소 (0xc6b0562605D35eE710138402B878ffe6F2E23807), 스마트 계약 (smart contract) 주소 (0x2a46f2ffd99e19a89476e2f62270e0a35bbf0756), 토큰 유형 (NFT), 파일 포맷 (JPG), 픽셀 값 (21,069 x 21,069 픽셀), 용량 (319,168,313 바이트), 토큰 채굴일 (2021년 2월 16일), 작품 설명 (“This work is unique.”)이 포함되어 있다. Online Auction 20447 Beeple | The First 5000 Days, <https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-b-1981-1/112924>

12

Jack Dorsey Twitter, <https://twitter.com/jack/status/20>

## 사건의 발단

스탁엑스는 유명 브랜드 운동화, 의류, 명품 가방, 시계, 기타 수집품들을 미리 구입한 이들이 온라인으로 재판매할 수 있게 중개하고, 그 과정에서 검수 센터를 통해 진품 확인 서비스를 제공하는 미국 기업이다. 주로 한정판이나 인기 상품들을 시장에서 구할 기회를 놓쳤던 이들이 스탱엑스가 진품으로 인증한 물건을 경매 입찰 방식으로 프리미엄 비용을 지불하고 구매하는 것이다. 2015년에 설립된 스탱엑스는 2021년 4월 기준 기업 가치 38억 달러 (한화 약 4조 7천억원)에 육박하는 유니콘 기업으로 성장하였고 작년 9월부터 한국 시장에도 진출한 바 있다.<sup>13</sup>

2022년 1월 18일 스탱엑스는 블록체인 기반으로 생성된 “Vault NFT”를 자사 웹사이트와 앱을 통해 판매 개시했다.<sup>14</sup> Vault NFT 상품 각각은 스탱엑스 시설에 보관 중인 실물 상품과 연동되며, 소비자가 특정 Vault NFT 구입 후 관련 물품을 우편으로 수령하면 동 NFT는 소비자의 스탱엑스 계정에서 삭제된다고 한다.<sup>15</sup> 그러나 정작 이 같은 “redemption” 옵션은 현재로서는 Vault NFT 구매자들이 행사할 수 없으며, 놀랍게도 스탱엑스가 Vault NFT를 “Experiential Component”라고 불리는 실체가 불분명한 대상으로 일방적으로 바꿔치기 할 수 있는 권한을 갖고 있어 궁극적으로 구매자가 자신의 NFT를 실물 상품으로 교환하지 못할 수도 있다.<sup>16</sup>

나이키가 법원에 제출한 소장에 따르면 2022년 2월 2일 기준 스탱엑스가 판매 중인 Vault NFT 컬렉션은 총 9종이었고, 그 중 8종이 나이키의 상표 및 운동화 이미지를 수반했다고 한다.<sup>17</sup> 나이키 브랜드를 언급하는 Vault NFT는 실제 나이키 신발 소매가의 몇 배를 호가하였는데, 일례로 소매가 100 달러 수준인 나이키 Dunk Low - Retro White Black 운동화는 스탱엑스에서 평균 809 달러에 거래되고 있었고, 최고가는 3,500 달러로 확인되었다.<sup>18</sup>

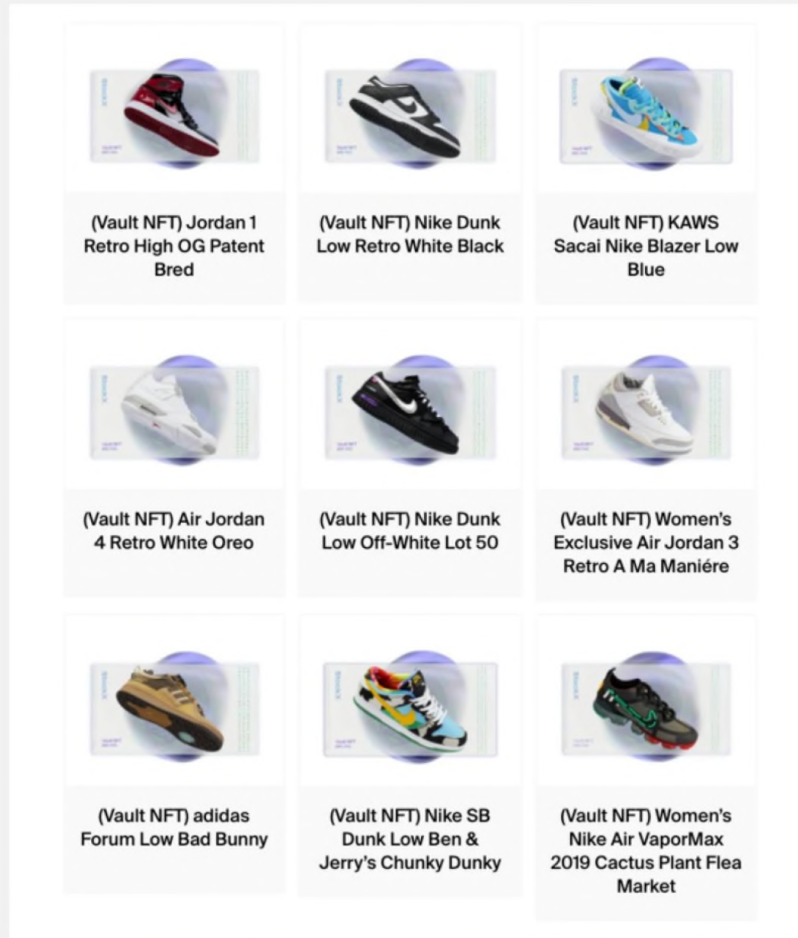


그림3. 스타엑스가 2022년 1월에 출시한 Vault NFT 9종<sup>19</sup>

이처럼 불명확한 NFT 구매 약정 조건과 과도한 가격 거품 때문에 Vault NFT는 대중의 비난으로부터 자유롭지 못했고, 심지어 사기라는 질타까지 받았다. 나이키는 Vault NFT의 생성·판매에 일절 관여하지 않았지만, 이미 나이키의 상표나 상품 사진이 Vault NFT와 연계하여 대거 쓰였기 때문에 스타엑스의 비도덕적인 NFT 사업 모델에 대한 소비자 불신과 회의적인 시각이 나이키의 브랜드 평판에 심각한 위해를 가했다는 입장이었다.<sup>20</sup>

한편, 나이키는 2021년 12월 13일 디지털 아트 스튜디오 RTKFT를 인수하면서 NFT 시장 진입을 시사했고, 2022년 1월 18일경 “나이키 가상 스튜디오 (Nike Virtual Studios)”의 출범 소식을 자사 직원들에게 전한 바 있다.<sup>21</sup> 앞서 2021년 10월 말, “다운로드 받을 수 있는 가상 물품, 즉 신발류를 나타내는 컴퓨터 프로그램 (downloadable virtual goods, namely computer programs featuring footwear)”과 “신발류를 비롯한 가상 물품을 제공하는 매장 서비스 (retail store services featuring virtual goods, namely footwear)”를 지정 상품·서비스명으로 명시한 상표 여섯 건을 출원한 시점부터 이미 나이키는 신사업 추진에 박차를 기한 것으로 보인다.<sup>22</sup>

상표	NIKE	JORDAN				
----	------	--------	---	--	---	---


						
출원번호	97/095,855	97/096,950	97/096,952	97/096,945	97/095,944	97/096,366

표1. NFT 상품·서비스 관련한 나이키의 출원상표

13

StockX Valued at \$3.8 Billion and Lets Employees Sell Shares,

<https://www.wsj.com/articles/stockx-valued-at-3-8-billion-and-lets-employees-sell-shares-11617830099>; 글로벌 1위 리셀 플랫폼 스탁엑스 (StockX), 한국 공식 진출,

[https://www.chosun.com/culture-](https://www.chosun.com/culture-life/culture_general/2021/09/27/3QCQSVT2YVCT7D2YELDZWO3EO4/)

[life/culture\\_general/2021/09/27/3QCQSVT2YVCT7D2YELDZWO3EO4/](https://www.chosun.com/culture-life/culture_general/2021/09/27/3QCQSVT2YVCT7D2YELDZWO3EO4/)

14

Collect What's Next: Introducing NFTs on StockX, <https://stockx.com/news/introducing-nfts-on-stockx/>; Complaint at 16, [Nike, Inc. v. StockX LLC](#), No. 1:22-CV-00983 (S.D.N.Y.)

15

Collect What's Next, <https://stockx.com/lp/nfts/>

16

Complaint at 23–24, [Nike, Inc. v. StockX LLC](#), No. 1:22-CV-00983 (S.D.N.Y.)

17

위의 소장, 24면

18

위의 소장, 17–18면

19

위의 소장, 24면

20

위의 소장, 35–36면

21

위의 소장, 14면; NIKE, Inc. Acquires RTFKT, <https://news.nike.com/news/nike-acquires-rtfkt>

22

Complaint at 13–14, [Nike, Inc. v. StockX LLC](#), No. 1:22-CV-00983 (S.D.N.Y.)

## 나이키의 상표 침해 주장과 논거

전 세계적인 인지도를 갖고 있는 나이키는 미국에서 1970년대부터 ‘AIR JORDAN’ (등록번호 1,370,283), ‘DUNK’ (등록번호 3,780,236), ‘NIKE’ (등록번호 978,952, 1,214,930, 1,243,248) 등 수백 건의 연방상표를 등록해왔다. 이번 소송에서 나이키가 스타엑스를 상대로 펼친 법리 주장은 크게 세 가지이다.

### 1. 등록상표 무단 도용으로 인한 상표권 침해

나이키는 스타엑스가 Vault NFT를 홍보·판촉하는 자사 웹사이트, 소셜 미디어, 광고에 나이키의 등록상표 및 상품 이미지 다수를 고의적으로 도용한 결과, 소비자들에게 출처 혼동을 야기하고, 나이키가 그간 시장에서 쌓아온 평판과 소비자 신뢰 (good will)에 치명타를 입혔다고 주장하였다. 상표법 15 U.S.C. § 1114 조항은 상표권자가 아닌 이가 등록상표명을 허가 없이 상품·서비스의 판매, 유통, 광고 등에 활용하는 행위를 금지하는데 스타엑스는 이를 명백히 위반했다는 것이다. 나이키는 자체 개발한 가상 상품을 2022년 2월부터 본격 출시할 예정이었으나 스타엑스의 열등한 NFT 상품을 소비자들이 나이키의 것으로 오인하게 되면서, 나이키의 신규 NFT 사업 입지까지 대폭 약화시켰다고 강조했다.

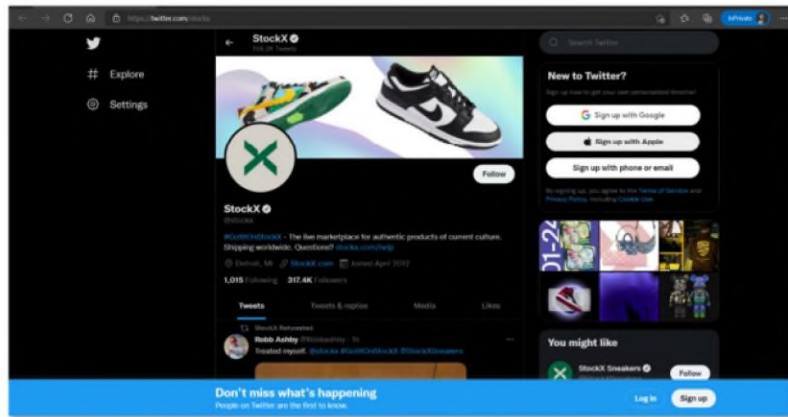


그림4. Vault NFT 트위터 홍보에 도용한 나이키 상표 및 상품 이미지<sup>23</sup>

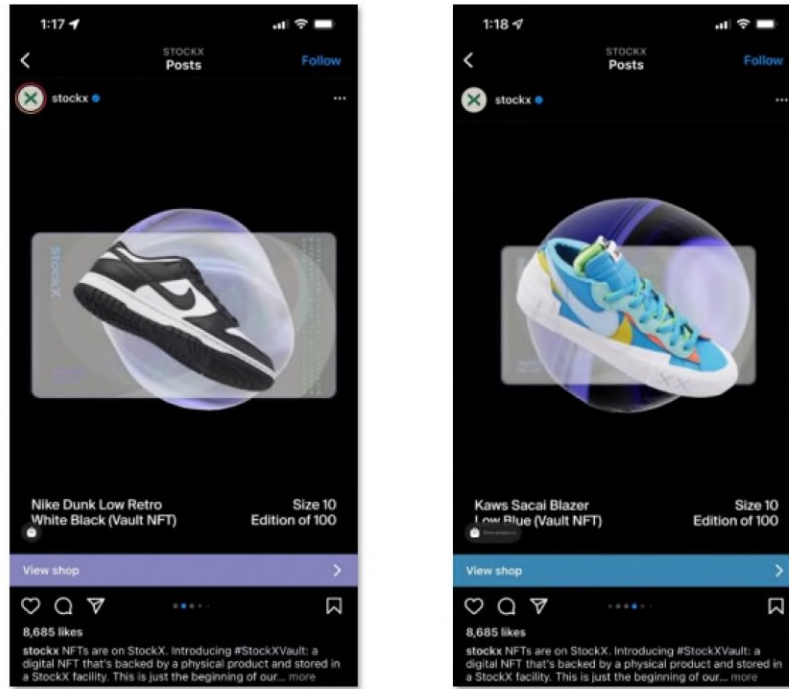


그림5. 스타엑스가 Vault NFT 인스타그램 (Instagram)

홍보에 도용한 나이키 상표 및 상품 이미지<sup>24</sup>

## 2. 출처 허위 표시 및 불공정 경쟁

또한, 나이키는 스타엑스의 홍보물을 접한 소비자들이 나이키가 Vault NFT의 생성·판매에 관여했다고 혼동·착각하고 기만당하도록 조장했기 때문에, 출처 허위 표시 (false designation of origin) 및 불공정 경쟁 행위를 금지하는 15 U.S.C. § 1125(a) 조항에 따라 스타엑스가 민사 책임을 져야 한다고 주장했다. 스타엑스는 Vault NFT 판매 페이지에 “100% Authentic”이라는 문구를 표기하였는데, 이로 인해 나이키가 스타엑스의 Vault NFT를 공식 후원하는지, 판매 과정에서 나이키가 수수료를 받는지에 대한 소비자 혼동이 야기되었음을 보여주는 트위터, 틱톡 (TikTok), 레딧 (Reddit) 게시물 자료들이 소장에 대거 인용된 바 있다.<sup>25</sup>



그림6. 스타엑스가 특정 나이키 상품과 연동된 Vault NFT에 대해  
“100% 진품”이라고 광고하는 자사 웹페이지 화면 발췌<sup>26&27</sup>

### 3. 상표 희석화

나이키는 스타엑스가 나이키 유명상표 (famous mark)에 편승함으로써 자사의 상표 가치가 희석되었다고 주장하였다. 15 U.S.C. § 1125(c) 조항은 일반 대중이 특정 포장의 소유자를 해당 상품·서비스의 출처를 지정하는 것으로 널리 인식하는 경우 유명상표로 정의하고, 식별력 약화로 인한 희석화 (dilution by blurring)와 저명성 손상을 통한 희석화 (dilution by tarnishment)로부터 유명상표의 권리자와 소비자를 보호한다.<sup>28</sup> 그간 나이키의 광고·마케팅 활동이 미친 영역과 기간, 사업 규모와 진출 국가, 유통 채널, 시장 인지도, 활발한 상표 등록 행위 등을 종합했을 때, 나이키의 상표들은 식별력이 뛰어난 유명상표로 인정받을 수 있다. 하지만 스타엑스가 Vault NFT 판촉 과정에서 나이키 상표를 무분별하게 도용한 탓에, 나이키는 자사가 큰 비용과 노력을 투입해 구축해온 유명상표에 수반하는 이미지, 소비자 신뢰, 소구력 등이 분산되고 저명성에 해를 입었다고 호소했다.

23

위의 소장, 31면; StockX Twitter, <https://twitter.com/stockx>

24

Complaint at 32, Nike, Inc. v. StockX LLC, No. 1:22-CV-00983 (S.D.N.Y.); StockX Instagram, <https://www.instagram.com/p/CY4aFcsOrjV/>

25

Complaint at 38-40, Nike, Inc. v. StockX LLC, No. 1:22-CV-00983 (S.D.N.Y.)

26

위의 소장, 26면

27

“100% Authentic”으로 표기되었던 문구는 현재 “StockX Verified”로 교체된 상태이다. StockX Vault NFT Nike Dunk Low Retro White Black, <https://stockx.com/retro-black-and-white-dunk-vault-nft>

28

15 U.S.C. § 1125(c)

### 소송 진행 현황과 스탱엑스의 예상 항변 논거

나이키는 뉴욕 남부 연방지방법원에 구제수단으로 (1) 스탱엑스가 나이키 상표 및 이와 유사한 표장을 이용한 NFT 상품의 제조, 생성, 광고, 홍보, 유통, 판매 청약, 판매 행위 등을 중단하라는 예비적 금지명령 (preliminary injunction)과 영구적 금지명령 (permanent injunction), (2) 스탱엑스가 나이키의 상표를 도용한 Vault NFT 전량, 관련 신발 상품, 디지털 파일, 패키징, 광고물, 라벨 등을 나이키 측에 폐기 목적으로 양도하라는 명령<sup>29</sup>, (3) 스탱엑스가 그간 Vault NFT 사업으로 거두어들인 이익 (profit) 환수를 포함한 증액손해배상, 법정 손해배상 (statutory damages), 고의적인 상표 침해 행위에 대한 징벌적 손해배상 등을 요청하였다.

현재 스탱엑스는 소장에 대한 답변서 제출 기한을 2022년 3월 31일까지 연장받은 상황이며, 향후 어떤 논리로 나이키에게 반격할지 기대가 모아진다. 법무법인 와인트라움 토빈 (Weintraub Tobin Chediak Coleman Grodin Law Corporation)의 조쉬 에스코베도 (Josh H. Escovedo) 변호사는 The IP Law Blog 기고문에서, 스탱엑스가 제기 가능한 항변 논거로 최초판매의 원칙 (First Sale Doctrine)을 언급하였다.<sup>30</sup> 자사의 상표가 부착된 상품의 특성과 품질을 통제할 권리를 보유하고 있는 상표권자들은 해당 상품의 최초판매를 통제할 수 있다.<sup>31</sup> 하지만 이후 시점에 일어나는 재판매 (resale)에 대해서는 상표 침해가 성립하지 않는다. 상품에 표시된 상표가 구매자에게 이 물품이 진품임을 확인해주므로, 해당 상품의 특성·품질에 대한 소비자 혼동이 일어나지 않기 때문이다.<sup>32</sup> 에스코베도 변호사는 이처럼 시장에서 합법적으로 구입한 나이키 상품과 해당 상품 이미지는 최초판매의 원칙에 따라 라이선스 없이 사용할 수 있기에, “스탁엑스는 단순히 상품을 재판매하는 것이며, 신발 실물을 NFT가 대체하는 것에 불과할 뿐이라고 주장할 공산이 크다. (StockX will likely argue that it is simply reselling the goods and that it is just making an NFT to stand in for the

actual shoes.)”고 피력하였다.<sup>33</sup> 하지만 나이키 운동화 가격에 비해, NFT와 운동화가 결합된 형태가 현저히 비싸다는 점이 증명하듯이, NFT와 신발 실물은 엄연히 구분되는 상품이라는 논리로 나이키가 재반박할 것으로 예측했다.<sup>34</sup>

스탁엑스의 두 번째 항변 논거로는 단순히 판매 상품을 설명하기 위한 용도로 나이키 상표를 사용했다는 지명적 공정이용 (nominative fair use)을 내세울 가능성이 점쳐진다. 지명적 공정이용을 판단하는 기준은 항소법원마다 상이하다. 일례로 캘리포니아주, 오레곤주 등 미국 서부를 관할하는 제9순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit)은 (1) 등록상표를 사용하지 않고서는 해당 상품·서비스를 언급할 적절한 방법이 없고, (2) 상품·서비스를 설명하는 데에 등록상표의 사용을 최소한으로 하며, (3) 상표권자가 이 같은 사용 행위를 보증하거나 승인한다는 인상을 주지 않을 경우 상표법에 저촉 없이 해당 명칭을 사용할 수 있다고 판시하였다.<sup>35</sup> 반면 뉴욕주를 관할하는 제2순회항소법원 (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)은 제9순회항소법원이 제시한 세 가지 기준뿐만 아니라, 상표 출처 혼동 가능성을 판단하는 일명 ‘Polaroid 요소’도 함께 검토해야 한다고 2016년 판례 International Information Systems Security Certification Consortium, Inc. v. Security University, LLC에서 밝힌 바 있다.<sup>36</sup> 제2순회항소법원의 1961년 판례에서 유래된 Polaroid 요소는 (1) 해당 상표가 식별력이 강한지, (2) 두 상표가 얼마나 유사한지, (3) 각 상표의 지정 상품·서비스가 연관성이 높거나 서로 경쟁관계에 있는지, (4) 선사용자가 후사용자의 상품·서비스 시장으로 진입할 가능성이 있는지, (5) 소비자들이 실제로 두 상표를 혼동하는 사례가 존재하는지, (6) 후사용자가 선의로 상표를 채택했는지 아니면 고의였는지, (7) 해당 상품의 품질이 어떤지, (8) 관련 상품 소비자들의 지적 수준이 높고 주의를 기울이는지 (sophisticated)를 가리킨다.<sup>37</sup>

따라서 스탱엑스가 지명적 공정이용 논거로 법적 책임을 피하려면 Vault NFT 상품 각각이 물리적인 신발 제품을 수반하기 때문에 이를 잠재 구매자들에게 시각적으로 보여주기 위한 수단으로 나이키의 상표와 상품 이미지를 최소한으로 사용했고, 나이키가 Vault NFT를 후원하거나 승인한다고 스탱엑스가 직접 명시한 적은 없으며, Polaroid 여덟 가지 요소들에 비추어 출처 혼동 위험이 낮다는 것을 입증해야 한다. 제2순회항소법원의 지명적 공정이용에 대한 판단 기준이 다른 항소법원들에 비해 까다롭고 사실관계의 심층 분석과 판단을 요하기 때문에 스탱엑스가 이 이유로 소 기각을 청구하기는 실질적으로 어려울 것으로 조심스레 전망한다.

---

29

나이키의 이 같은 양도·몰수 요구는 블록체인으로 생성되어 삭제 및 대체 불가능한 NFT의 특성을 감안한 것으로 보인다.

30

Nike Tries to Stomp Out StockX’s Attempt to Sell NFTs of Nike Sneakers,  
<https://www.theiplawblog.com/2022/02/articles/ip/nike-tries-to-stomp-out-stockxs-attempt-to-sell-nfts-of-nike-sneakers/>

31

El Greco Leather Prods. Co. v. Shoe World, Inc., 806 F.2d 392, 395 (2d Cir. 1986)

32

H.L. Hayden Co. of New York v. Siemens Med. Sys., Inc., 879 F.2d 1005, 1023-24 (2d Cir. 1989)

33

Nike Tries to Stomp Out StockX's Attempt to Sell NFTs of Nike Sneakers,  
<https://www.theiplawblog.com/2022/02/articles/ip/nike-tries-to-stomp-out-stockxs-attempt-to-sell-nfts-of-nike-sneakers/>

34

같은 곳

35

New Kids on the Block v. News Am. Pub., Inc., 971 F.2d 302, 308 (9th Cir. 1992)

36

Int'l Info. Sys. Sec. Certification Consortium, Inc. v. Sec. Univ., LLC, 823 F.3d 153, 167-68 (2d Cir. 2016)

37

Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961)

## 시사점

Nike, Inc. v. StockX LLC 소송이 시사하듯이 해당 NFT가 수반하는 대상 (예: 미술품, 영화, 음악, 게임, 패션 아이템 등)에 대한 권리를 NFT 발행 주체가 보유하고 있는 것은 아니다. NFT 사업에 도전장을 던지려는 우리 기업들은 NFT로 발행할 대상 자산에 대한 권리 소유관계를 확실히 하여야 분쟁 위험을 낮출 수 있다. 즉, 발행자가 저작권자 또는 상표권자가 아닐 시, 후자가 보유한 권리를 양도 받거나 라이선스를 받아야 한다. 특히 국경이 없는 디지털 자산의 성격과 임의로 변경할 수 없는 (immutable) 블록체인의 특성을 고려할 때, 전 세계에서 영속적으로 행사 가능하고 취소 불가능한 (irrevocable) 권리를 취득한 상태에서 NFT를 발행해야 불확실성을 최소화할 수 있을 것이다.

한편, NFT 구매자들은 해당 자산에 대한 저작권, 상표권, 퍼블리시티권 등을 함께 받는 것이 아니므로, 법적 보호가 충분치 않다는 점을 염두에 두어야 한다. 높은 입찰가를 지불하더라도 NFT가 담고 있는 이미지, 비디오, 오디오 등을 개발·이용할 (exploit) 권한 없이, 단순히 디지털 방식으로 전시할 수 있는 제한적인 권한만 얻는 경우가 대부분이다.<sup>38</sup> 이를테면 구매자가 저작권자와의 별도 계약

을 통해 저작권을 양도받지 않는 한, 원 저작권자는 새로운 NFT를 얼마든지 생성하여 판매할 수 있기에 구매 자산의 희소 가치 하락으로 이어질 수도 있다.

NFT 열풍이 세계를 강타한지 2년 남짓한 현 시점에서 NFT를 둘러싼 복잡하고 새로운 지식재산권 이슈들을 명쾌하게 정리해주는 법원 판례는 아직 축적되지 않았다. 하지만 이번 소송을 통해 기존의 미국 상표법 체계가 디지털 패션 아이템 NFT 발행·거래 환경에서 상표권자들에게 충분한 법적 보호 기제를 제공하는지, 혹은 NFT 산업 고유의 특성을 구체적으로 반영한 새로운 법안 제정이 필요할지 어느 정도 윤곽이 드러날 것으로 기대된다. 특히 스타엑스의 Vault NFT가 나이키의 상표를 침해한 것으로 인정될 때 법원이 어떤 형평법상 구제수단(equitable relief)을 내릴지 패션업계뿐만 아니라 NFT 활용 잠재성이 높은 여러 업계에서 주목하고 있다.

38

Building Blocks for the Metaverse – Practical IP Considerations for NFT Investors and Creators, <https://www.iam-media.com/building-blocks-the-metaverse-practical-ip-considerations-nft-investors-and-creators>

## KOTRA NY IP-DESK

### 지원 분야 ABOUT

#### 1. 미국 지식재산권 상담

- 미국 지식재산권의 취득, 관리 및 분쟁 대응 관련 기초 법률 자문 제공
- 한국 기업들이 다수 참여하는 전시회나 행사장에서 지식재산권 관련 문의 현장 상담 수행
- 필요 시 해당 분야 전문가 연결

#### 2. 상표·디자인특허·실용특허 출원비용 지원

- 상표: 출원비용 (관납료 및 변호사비)의 50%를 한도액 \$600/류 내 지원
- 디자인특허: 출원비용 (관납료 및 변호사비)의 50%를 한도액 \$1,000/건 내 지원
- 실용특허: 출원비용 (관납료 및 변호사비)의 50%를 한도액 \$2,000/건 내 지원
- 상표·디자인특허·실용특허 출원비용 합산: 기업당 연 최대 10건, 총 한도액 \$7,500 내 지원
- 지원 대상: 한국에 사업자등록이 완료된 중소기업·중견기업 (개인사업자 포함)으로 미국에 사업을 운영 또는 운영 예정인 자
- 접수 경로: [www.kotra.or.kr](http://www.kotra.or.kr) (기업회원 로그인) > 사업소개 > 수출지원 > 해외지식재산센터(IP-DESK) > 세부사업보기 > 사업신청 > 맞춤형 서비스 > 해외지식재산권보호 > 지원신청

### 3. 지식재산권 법률의견서 및 기밀유지협약 작성비용 지원

- 지식재산권 분쟁 사안 또는 침해·피침해가 의심되는 상황에서 현지 변호사의 전문적인 검토·분석 결과를 법률의견서·침해감정서 형태로 받아보거나, 미국 현지 사업을 추진하는 과정에서 제3자와 기밀유지협약 (non-disclosure agreement)을 작성·체결하는 데에 발생하는 변호사비 지원
- 중소기업: 관련 비용의 80%를 법률의견서 한도액 \$10,000/건, 기밀유지협약 한도액 \$6,000/건 내 연 최대 3건 지원
- 중견기업: 관련 비용의 60%를 법률의견서 한도액 \$10,000/건, 기밀유지협약 한도액 \$6,000/건 내 연 최대 3건 지원
- 지원 대상: 한국에 사업자등록이 완료된 중소기업·중견기업 (개인사업자 포함)으로 미국에 사업을 운영 또는 운영 예정인 자
- 접수 경로: [www.kotra.or.kr](http://www.kotra.or.kr) (기업회원 로그인) > 사업소개 > 수출지원 > 해외지식재산센터(IP-DESK) > 세부사업보기 > 사업신청 > 맞춤형 서비스 > 해외지식재산권보호 > 지원신청

### 4. 지식재산권 세미나 개최

- 미국 지식재산법 관련 최신 동향을 주제로 한 세미나·웨бина 개최
- 산업별 특화된 내용으로 소규모 워크숍 개최

### 5. 최근 발간자료

- [미국 지식재산법과 정책 최신 동향](#)
- [2021 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [2020 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [2019 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [2018 미국 지식재산권 이슈 및 사례](#)
- [NYC Startup & Beyond](#)

### 6. 뉴욕 IP-DESK [YouTube 채널](#)

- 웨бина 녹화 영상, 지식재산권 정보 및 튜토리얼, 인터뷰 영상 게재

### 7. 뉴욕 IP-DESK [Facebook](#)

- 지식재산권 정보, 업계 동향, 뉴욕 IP-DESK 주최 행사, 지원사업 등 공지

### 8. 뉴욕 IP-DESK 월간 뉴스레터 구독 및 지원사업 문의

- 박다미 변호사: [damipark@kotra.or.kr](mailto:damipark@kotra.or.kr) | 646-918-5845
- 양은석 변호사: [eyang@kotra.or.kr](mailto:eyang@kotra.or.kr) | 646-952-0685

VISIT WEBSITE

This material is distributed by KOTRA on behalf of the Korea Trade-Investment Promotion Agency. Additional information is available at the Department of Justice, Washington, DC.

[www.kotra.or.kr](http://www.kotra.or.kr)

This email was sent to  
[&lt;&lt;Email Address>>](#)

[Facebook](#)

[Update preferences](#)

[YouTube](#)

[Unsubscribe](#)

---

KOTRA NY IP-DESK  
460 Park Avenue, 14th Floor  
New York, NY 10022 USA

© 2022 KOTRA