플스방 상표분쟁 사례를 통해 본 주지· 저명상표의 보호

상표조사분석팀
김 방 울

I. 서론

최근 신문이나 인터넷을 통해 상표권을 둘러싼 분쟁을 종종 접하게 된다. 이러한 대립은 분쟁대상이 되는 상표의 인지도가 높을수록 더욱 첨예한 양상을 띠게 된다. 작년 말부터 거론된 ‘ 다음커뮤니케이션(이하 다음) ’과 ‘ NHN ’의 ‘ 카페(CAFE)’ 명칭에 관한 권리문제가 대표적 사례라 할 수 있다. 인터넷상의 카페 서비스로 유명한 다음이 NHN 측에 ‘ 카페 ’라는 명칭을 사용하지 말 것을 요구한 것이 대립의 발단이었다. 서울중앙지법이 올해 5월 6일 내린 판결에 따르면, 인터넷상에서‘ 카페 ’라는 용어는‘ 사람들의 모임장소 ’정도를 의미하는 보통명칭 혹은 관용적인 용어가 되어버렸기 때문에 특정인이 독점할 수 없다고 하였다. 결국‘ 카페 ’는 누구나 자유롭게 상표의 일부로 사용할 수 있다는 결론을 맺음으로써 이를 둘러싼 상표분쟁은 일단락되었다.[1)]

상표권이 다른 지식재산권에 비해서 분쟁에 자주 휘말리는 것은 도용이나 모방이 용이하고 그 권리범위가 확실치 않아서 침해여부를 가리기가 쉽지 않기 때문이다. 특히 특정상표가 일정 기간 사용되어 인지도나 재산적 가치가 올라가면 타인이 그 상표의 명성에 편승하여 분별없이 상표를 출원하거나 사용할 우려가 있다. 그래서 상표제도를 운용하는 국가는 상표법을 두어 정당 상표권자의 상표에 대한 권리를 보장함으로써 산업사회의 긍정적인 발전을 도모하고 있다. 상표법에서는 유명상표와 동일 혹은 유사한 상표의 사용과 등록을 배제하여 유명상표를 보유한 자의 이익을 보호하는 것뿐만 아니라, 일반수요자들이 유명상표와 혼동하지 않도록 하고 있다.

본 보고서에서는 최근에 일어난‘ 소니컴퓨터엔터테인먼트(Sony Computer Entertainment) 와 ‘ 플스방닷컴 ’의 상표권 분쟁을 살펴보고 이를 통해서 우리나라 상표법이 어떻게 유명상표를 보호하고 있는지 알아보고자 한다.

II. 플스방 분쟁의 개요

1. 분쟁의발단

워크맨, CD플레이어 등으로 유명한 세계적 기업인 소니(Sony)의 자회사 소니컴퓨터엔터테인먼트(Sony Computer Entertainment, 이하 SCE)는 2004년 2월 자사의 게임기인 ‘ 플레이스테이션(Playstation)’과 관련하여 그 약칭인 ‘ 플스, 플투 ’라는 명칭으로 우리나라 특허청에 상표출원하였다. 이 과정에서 SCE는 플스방닷컴이라는 국내의 한 업체가 이미 ‘ 플스방, PSBANG ’이라는 명칭으로 상표를 등록받은 사실을 확인하고서 대리인을 통하여 플스방닷컴의 등록상표의 양도를 요구하였다. 플스방닷컴 측은 이를 거절하고, 본 상표는 플스방닷컴이 국내에서 상표등록을 마친 것이므로 SCE의 한국지사인 소니컴퓨터엔터테인먼트코리아(Sony Computer Entertainment Korea, 이하 SCEK)의 플스방과 관련된 상표의 사용은 상표권을 침해한 행위라고 주장하면서 서울지방법원에 상표사용금지 가처분 신청을 하였다(2004. 4). 이에 맞서 SCE 측도 플스방닷컴의 등록상표는 자사의 플레이스테이션을 지칭하는 상표이므로 상품출처의 오인혼동을 유발할 수 있고 기업의 브랜드 관리 차원에서 재산권 침해에 해당한다며 플스방닷컴에 대해 상표등록무효심판을 제기하였다(2004. 4).

이상의 경과에서 알 수 있듯이, SCE와 플스방닷컴이 ‘ 플스, PS ’라는 명칭에 대해서 서로 상표권을 주장하고 있다. 이에 대하여 서울지방법원은 5월 19일, 플스방닷컴이 제기한 SCEK의 상표사용가처분신청을 기각하였다. 재판부는 플스방닷컴이 상표를 출원한 2002년 10월 이전에 이미‘ 플스 ’PS ’라는 명칭은 SCE의 상표로 널리 인식되어 있었고,‘ 방, BANG이라는 부분은 상표로서 식별력이 없으므로 고려대상이 아니라고 설명하였다. 이는 SCE의 ‘ 플스, PS ’에 대한 주지성을 인정한 것으로 볼 수 있으며 등록상표권자인 플스방

1) 디지털타임즈2004.5.7. (http://news.naver.com/news/read.php?mode=LOD&office_id=029&article_id=0000066766)

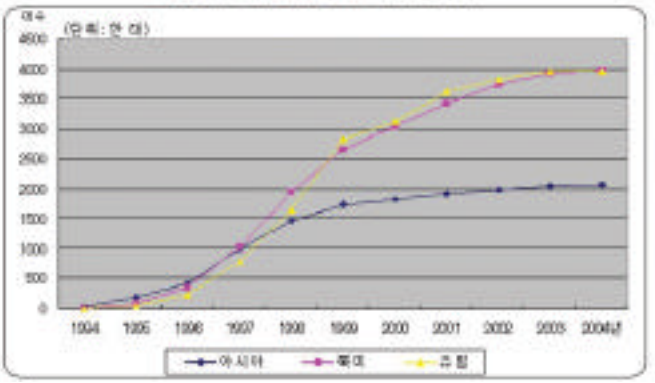
닷컴의 권리행사(상표사용가처분신청)를 권리남용에 해당하는 것으로 판단한 것이다. 이 결정은 SCE가 제기한 플스방닷컴의 등록상표에 대한 무효심판(현재 2004. 8. 심판진행중)에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다.

2. 플레이스테이션과플스방

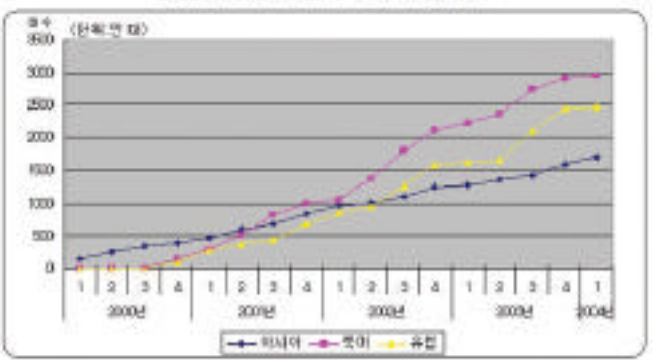
플레이스테이션은 SCE가 제조, 판매하는 비디오게임기의 명칭으로 1994년 일본에서 처음 발매되었다. CD - ROM 매체를 게임소프트웨어로 이용하는 플레이스테이션은 소니의 본격적인 비디오게임사업의 참여로 당시 많은 관심을 모으고 있었기 때문에 일본뿐만 아니라 세계적으로도 주목을 끌고 있었다. 플레이스테이션은 차후에 크기를 축소시킨‘ PS one ’으로도 등장해 또 다시 인기를 끌었다. SCE는 끊임없는 기술개발을 통해 2000년에는 DVD를 기본매체로 사용하는 차세대 게임기를 선보이게 된다. 그 동안 쌓아올린 플레이스테이션의 인지도가 상당히 확고했고 기존의 플레이스테이션 게임 소프트웨어를 사용할 수 있다는 점에서 이 차기 게임기의 제품명을 ‘ 플레이스테이션2(Playstation2)’로 정하였다. <표1>은 SCE의 게임기인 플레이스테이션 및 플레이스테이션2 발매와 관련된 연표이다. 일본 외에도 미국, 유럽 등 해외지사를 설립하여 세계적으로 판매량을 늘려가 과거부터 2004년까지 플레이스테이션이 약 1억대(PS one 포함), 플레이스테이션2가 약 7천만대 출하되었다(그림1, 2 참조). 우리나라에서는 2002년 2월, 플레이스테이션2가 정식으로 수입, 판매되었지만 그 전에 이미 비공식 경로를 통해 플레이스테이션 및 플레이스테이션2가 상당량 유입되어 있었기 때문에 게임관련업계나 일반 소비자들에게 이미 알려져 있었으며 신문, 인터넷, 동호회 등에서‘ 플스, PS ’로 불려지고 있었다. 2004년 2월까지 플레이스테이션2의 국내 보급은 SCEK를 통한 정식 판매 약 60만대와 비공식 유입된 약 20만대 등 80만대이상으로 집계되었다.[2)]

1993년 11월 16일	SCE 설립
1994년 12월 3일	플레이스테이션일본발매
2000년 3월 4일	플레이스테이션2 일본발매
2001년 12월 3일	SCEK 설립
2002년 2월 22일	플레이스테이션2 한국발매

<표1. SCE의플레이스테이션사업관련연표>



<그림1. 플레이스테이션누적출하대수(연도별)
<출처> http://www.scei.co.jp/corporate/data/bizdataps.html>



<그림2. 플레이스테이션2 누적출하대수(분기별)>
<출처> http://www.scei.co.jp/corporate/data/bizdataps2.html

한편, `플스방은 플레이스테이션2와 게임 소프트웨어를 대량 구입하여 기존의 PC방과 유사한 시설을 갖추어 놓고 시간당 일정한 요금을 대가로 방문객이 게임을 즐길 수 있도록 해주는 대여사업 모델을 말한다. 노래방, PC방과 같은 “ 방 ” 개념의 사업 모델에 플레이스테이션2를 적용한 우리나라만의 영업방식이라고 할 수 있다. ‘ 비디오게임방 ’이라고 칭하는 것이 보다 정확한 표현이겠지만 통상 이러한 게임방에서 사용되는 게임기가 ‘ 플스(플레이스테이션2) ’이기 때문에 편의상‘ 플스방 ’이라고 불려지고 있는 것이 현실이다.‘ 플스, PS ’라는 명칭에 대해서 살펴보면,‘ PS ’는‘ play ’와‘ station ’에서 각각 첫 글자를 따온 약어이고‘ 플스 ’는 우리말 음역인‘ 플레이 ’와‘ 스테이션 ’의 첫소리를 따온 약어이다. 이 외에도 ‘ 플레이스테이션2(Playstation Two) ’를 줄여서 ‘ 플투 ’라고 부르기도 한다. 전국의 비디오게임방 업체 수는 공식 · 비공식 업소를 합쳐 모두 900여 곳에 달하고 있으며(2004.3.29), 이는 지난해 7월 SCEK의 플스방 사업 개시 당시 440개에 불과하던 것이 8개월 만에 배 이상 급증한 수치다.[4)]

2) 연합뉴스2004.2.20 (http://news.naver.com/news/read.php?mode=LOD&office_id=001&article_id=0000572880)
3) 연합뉴스2004.2.20 (http://news.naver.com/news/read.php?mode=LOD&office_id=001&article_id=0000572880)
4) 전자신문2004.3.30 (http://news.naver.com/news/read.php?mode=LOD&office_id=030&article_id=0000065233)

이렇듯, 비디오게임방이 잠재적 시장성과 높은 수익성으로 인해 그 수가 급속히 늘어나면서 상표출원도 활발해지고 있다. 이러한 상황에서 많은 업체들이 상호나 상표의 일부분으로 플레이스테이션의 명칭을 쓰고 있다는 사실은 주목할 만하다. <표2>는 비디오게임방을 지정서비스로 하는 상표출원 사례의 일부이다. 표에서도 알 수 있듯이, 플레이스테이션의 약칭인‘ 플스, PLS, PS 가 상표의 주요부 혹은 부기적 부분을 구성하고 있다.

출원일	상 표	출원일	상 표
2000.05.31	플스방 PSBANG	2003.08.26	
2003.03.06	Game 플스	2003.10.01	POWERPLS
2003.04.03	죠코플스 GiocoPLS	2003.10.29	게이코플스 GKPLS
2003.05.29		2003.11.03	
2003.05.27	메가플스 MegaPLS	2003.11.05	게플스
2003.07.04	스타플스 STARPLS	2003.12.02	플스갤러 PLSGAMer
2003.08.06	플스 on-line	2004.04.06	Index PS

<표2. 비디오게임방관련상표출원>

이러한 비디오게임방 상표 중 현재 유일하게 등록되어 있는 것이 바로 2002년 10월에 출원한 플스방닷컴의 상표 ‘ 플스방, PSBANG ’이며‘ 방, BANG ’은 식별력이 없는 부분이기 때문에 ‘ 플스, PS 가 상표의 주요부라고 할 수 있다. SCE는 일본과 국내에서 ‘ Playstation, PS ’ 등으로 구성된 상표를 등록한 상태일 뿐, 플레이스테이션의 우리말 음역에서 나온‘ 플스, PLS ’라는 명칭에 대해서는 출원하지 않았다(표3 참조). 이러한 이유로 ‘ 플스 ’라는 명칭을 사용한 상표의 권리가 어느 쪽에 속하는지에 대해서 다소 복잡한 양상을 띠게 되었다.

지금까지 플스방 상표분쟁의 대략적인 흐름과 관련사실에 대해서 살펴보았다. 이번분쟁은 SCE가자사의상표로서이미 상당한 인지도를 획득한 ‘ 플스, PS ’라는 명칭에 대한 권리를 게임방서비스로 확대하여 주장함으로써 플스방닷컴의 등록상표와 권리충돌을 일으킨 사례라고 볼 수 있다. 다음 장에서는 상표출원에 앞서 사용에 의해 유명해진 상표의 권리에 대하여 주지 · 저명상표의보호라는 측면에서알아보도록 하겠다.

일 본		국 내	
출원일	상 표	출원일	상 표
1985.4.5	PLAYSTATION プレイステーション	1994.5.24	PlayStation
1999.7.7	PlayStation Z	1999.7.22	플레이스테이션
1999.11.4	PS	2000.5.30	PS one
1999.7.2	PS2	2001.12.07	PS2
그 외 결합상표 다수 등록		그 외결합상표다수 등록	

<표3. SCE의플레이스테이션관련상표등록현황>

III. 우리나라 상표법상 주지 · 저명상표(유명상표)의 보호

1. 주지 · 저명상표의정의

우리나라 상표법에서는 ‘ 주지상표(周知商標) ’와 ‘ 저명상표(著名商標) ’로 구분하여 유명상표에 대한 보호를 행하고 있다.[5] 주지상표는 특정인의 상품을 표시하는 것으로 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표를 말한다. 주지상표로 인정된 경우에는 등록여부에 관계없이 그 상표와 동일 · 유사한 상표를 동일 · 유사한 상품에 사용하는 상표의 등록을 금지하고 있다(상표법 제7조 제1항 제9호). 저명상표는 주지상표에 비해 그 인식의 정도가 심화되어 관련업종을 초월하여 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표로서 이와 동일 · 유사한 상표는 식별력을 갖추고 있더라도 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다(동법 제7조 제1항 제10호). 특정상표가 주지 · 저명하다고 인정된 경우에는 등록되지 않았더라도 등록상표와 동등한 권리가 주어지며 타인의 상표등록과 사용을 금지함으로써 상표법에 의한 보호를 받을 수 있다. 주지상표와 저명상표는 상표의 사용과 그에 따른 인지도에 의해 구분되는 사실문제이므로 이러한 구분은 입법적일 뿐이지 이 둘을 가르는 명확한 기준은 없다. 게다가 그 판단기준을 명시하여 법적으로 구분한다고 해서 별다른 이점이 있는 것도 아니다. 그렇기 때문에 실제로 ‘ 주지 · 저명상표 ’가 하나의 개념인 것처럼 통칭되고 판례에서도 대부분 특정상표의 유명성을 언급하는 데 있어서 ‘ 주지 · 저명성 ’이라고 병용[6]하고 있다(분쟁당사자 또한 이들 두 조항을 병합해서 해당상표의 주지 · 저명성을 주장하기도 함).

5) 이글에서주지 · 저명상표와유명상표는인지도면에서동일한개념으로서술되고있다. 유명상표는영문으로‘ well - known mark ’또는‘ famous mark ’라고표기되지만통상후자가전자보다더알려진경우에사용되며, 유럽공동체상표규정에서는‘ well - known mark(주지상표) ’와‘ mark having a reputation(저명상표) ’으로구별하고있다. 이들용어에대한정확한정의규정을둔조약이나개별국의상표법은존재하지않는다(문삼섭, 상표법(제2판), 세창출판사, 2004, p405.).

6) 이준석, 상표법상유명상표보호관련규정의해석적용에관한소고, 지식재산21, 특허청, 2000.5, p47.

당사자 또한 이들 두 조항을 병합해서 해당상표의 주지 · 저명성을 주장하기도 함).

주지 · 저명상표보다는 인지도 면에서 떨어지지만 특정인의 상표로 알려진 경우에" 상품의 품질을 혼동하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 "라 하여 등록받을 수 없게 하고 있다(동법 제7조 제1항 제11호). 여기에서 " 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 "를 상품이나 영업의 출처오인혼동을 일으키는 경우까지 확대해석함으로써 특정상표의 주지 · 저명성에 확신이 적을 경우 오인혼동의 탄력적인 판단을 위해 본 조항을 주지 · 저명 관련조항과 병행적 혹은 대체(代替)적으로 인용하기도 한다.[7] 또한, 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려 하는 등 부정한 목적으로 주지 · 저명상표를 도용한 상표 또한 등록을 금지하고 있다(동법 제7조 제1항 제12호). 이 조항은 주지 · 저명상표에 대한 침해여부가 불분명하나 직접적, 간접적으로 주지 · 저명상표권자에게 피해를 줄 수 있는 상표의 등록을 막고자 한 것으로 주지 · 저명상표에대한보호를강화하고자한의도로볼수있다.

<표4>는 주지상표와 저명상표에 대한 우리나라 상표법상의 일반적인비교이다.[8]

		주 지 상 표	저 명 상 표
인지도		특정인의 상표라고 수요자간에 현저하게 인식	수요자 및 거래자의 압도적 다수가 인식
입법취지[9]		상표소유자 보호(사익적경향)	일반수요자보호(공익적 경향)
권리범위	상품	동일 · 유사한 상품이나 영업	동일 · 유사한상품이나영업 이종상품 · 영업까지 확대
	상 표	동일 · 유사한 상표	동일 · 유사한상표 유사한 상표구성, 모티브 기업의 혼동, 후원관계의 오인
판단방법	주 체	동종상품의 수요자 및 거래자	이종상품의수요자및 거래자까지 확대
	지 역	국내	국내
	시 기	출원시를 기준	출원시를기준
상표법상취급		거절이유, 이의신청이유 무효사유(제척기간 : 5년)	거절이유, 이의신청이유 무효사유(제척기간 : 무기한)

<표4. 주지상표와저명상표의비교>

이 표에서 알 수 있는차이점은주지상표보다 저명상표가 상대적 인지도가 높고 상표와 지정상품에 대한 유사범위가 넓다는 점이다. 그리고 저명상표가 주지상표에 비해 더 많은 수요자에게 알려져 있기 때문에 상표소유자의 사익보다는 일반수요자들의 공익을 보호하는 측면이 더 클 수밖에 없을 것이다. 따라서 저명하다고 인정된 상표의 경우에는 공익을 우선한다는 차원에서 언제라도 등록무효심판을 청구할 수 있도록 제척기간에 제한을 두고 있지 않다. 주지상표와 저명상표는 각각 다른 수준의 인지도를 상정하였기 때문에 생기는 차이점은 있을지라도 본질적으로 거래자와 수요자 사이에서 이미 알려졌다는 점에서 동일선상에 놓여 있다고 할 수 있다. 결국, 주지상표와 저명상표의 판단여부는 사용에 의해 인정되는 사실문제이기 때문에 법적으로 구분되어 있고 판례를 통해서 대략적으로 나누어 해석된다고는 하지만 명확한 구분을 짓기가 곤란할 뿐더러 거기에 따르는 중요한 이득이나 의미는 없다고 볼 수 있다. 중요한 것은 등록상표 못지않게 주지 · 저명상표 또한 엄연한 상표의 권리이자 상표소유자의 신용과 재산으로서 보호받아야한다는점이다.

2. 주지 · 저명상표의보호와그이유

상표출원 이전에 사용에 의해 유명해진 상표가 있다고 하더라도 등록주의를 기본원칙으로 채택하고 있는 우리나라 상표법의 특성상 타인이 이와 동일 · 유사한 상표를 출원하여 등록받을 가능성이 있다. 이렇게 되면 미등록 주지 · 저명상표와 등록상표의 권리가 충돌하게 되므로 원활한 상표사용을 위해 적절히 조정해야 할 필요가 있다. 미등록 주지 · 저명상표는 등록상표보다 법적 권리가 불안정하기 때문에 일반적으로 주지 · 저명상표의 보호라고 하면 그것은 등록된 주지 · 저명상표의 보호를 언급하는 것이 아니라 미등록 주지 · 저명상표의 보호를 의미하는 것이다. 왜냐하면 등록된 주지 · 저명상표는 상표법상의 권리를 가지고 있기 때문에 굳이 따로 보호할 필요가 없기때문이다.

우리나라에서 미등록 주지 · 저명상표를 보호하는 법적 수단은 상표법에 의한 보호와 부정경쟁방지법에 의한 보호가 있다. 상표법상 주지 · 저명상표에 저촉되는 상표는 등록상표에 저촉되는 것만큼이나 상표등록의 금지사유로 인정하고 있다. 주지 · 저명상표와 동일 · 유사한 상표가 이미 등록된 경우에

7) 이조항을인용하면미등록상표의주지 · 저명성에대한입증부담이적어질뿐만아니라이종상품이나영업에대해서도적용이가능하기때문에주지상표와저명상표에대한규정의사문화(死文化)의원인이되기도한다. 판례에서도저명상표라고주장하면서제10호가아닌제11호조항을이유로내세워승소한경우가 있다(특허법원선고98허3309참조).

8) 최성우, 주제별상표법, 한빛지적소유권센터, 2001, p273.

9) 주지 · 저명상표의보호목적은상표의인지도에비례하여사익적목적보다는공익적목적이커질것이므로이표의입법취지는사익과공익적경향이강하다는 편의상이분화에불과하다. 우리나라상표법에서유명상표의보호는상표사용자의이득을보호하는측면(사용사실상태보호설)과거래사회에서의출처혼동을막고자하는측면(출처혼동방지설)을동시에달성하기위함이라고보는절충설의입장을취하고있다.(문삼섭, 전게서, p423.)

미등록 상표가 유명하였음을 입증하면 해당상표의 등록을 무효로 할 수 있다(상표법 제76조). 그러나 무효화하려는 등록상표의 출원시점 이후에 미등록 상표가 주지 · 저명성을 획득한 경우에는 주지 · 저명상표로 인정받지 못하기 때문에 그 등록상표의 효력을 소멸시킬 수 없다.[10] 미등록 주지 · 저명상표는 등록상표가 아니므로 상표법에 의한 침해금지청구권과 손해배상청구권을 행사할 수 없다. 다만, 부정경쟁방지법을 통해서 부정경쟁행위에 대한 금지청구권 및 손해배상청구권 등을 인정하고 있다. 여기에서는 상표법상의 보호를 다룰 것이므로 부정경쟁방지법에의한보호에대한언급은생략하겠다.

우리나라 상표법은 등록상표의 권리를 보호하는 것을 원칙으로 하고 있지만 특정상표가 주지 · 저명하다고 인정된 경우, 타인의 상표등록을 금지함으로써 간접적으로 미등록상태의 주지 · 저명상표도 보호대상에 포함하고 있다. 이는 우리나라 상표법이 현실적으로 특정상표가 업무상 사용한 사실과는 무관하게 그 등록을 허용하며 상표에 대한 권리가 설정등록에 의한다는 등록주의를 채택[11]하면서도 실제 등록을 하지 않고도 사용에 의해서 식별력을 지닌 상표로서 기능을 하고 있는 미등록 상표에 대해서도 그 권리를 인정하는 사용주의적 요소를 가미하고 있기 때문이다.

그러면 어째서 입법적으로 권리를 부여한 등록상표에 대해서만이 아니고 미등록상태의 주지 · 저명상표에 대해서도 상표권을 인정해야 하는 것인가? 이를 알아보기 위해서 우선 상표의 기능에 대해서 생각해볼 필요가 있다. 상표는 기본적으로 각각의 상품에 대해서 식별력을 줌으로써 상표사용자는 자기의 상품을 수요자에게 인식시키고 수요자는 자기가 구매하고자 하는 상품을 쉽게 찾을 수 있게 된다. 이를 가리켜“ 자타상품식별기능 ”이라고 하는데 상표의 이러한 기능으로 인해“ 출처표시기능, 품질보증기능 ”등이 발휘되게 된다.[12] 상표가 상품의 출처를 표시하기 때문에 상표사용자는 상품구매욕를 높이기 위해서 품질을 향상시키고 상품을 광고함으로써 상표의 인지도를 높이려고 한다(사익적 기능). 반면, 품질보증기능은 상표가 부착된 상품에 대해서 일반수요자가 어느 정도의 품질을 가질 것이라고 기대하도록 하는 기능이다. 즉, 상품이 수요자에게 알려짐에 따라 동일상표를 부착한 상품에 대해서 동일한 품질을 가질 것이라고 기대하게 하는 것이다(공익적 기능). 이러한 상표의 기능에 비추어볼 때, 상표의 등록여부가 상표권 행사에 필수불가결한 요소인지에 대해 의문이 생기게 된다. 등록상표의 권리만 인정한다면 미등록 주지 저명상표의 소유자의 노력과 투자가 무의미하게 될 것이며 일반수요자들로 하여금 등록상표의 상품을 이미 알고 있는 유명상표의 것으로 착각하게 할 수 있다. 특정상표가 등록여부에 상관없이 “ 선사용(先使用) ”에 의해서 앞에서 언급한 기능들을 잘 수행한다면 상표사용자와 일반수요자의 이익을 보호하기 위해서 상표로서의 권리를 인정받아야 할 것이다.

3. 주지 · 저명성의판단기준

이와 같이 등록주의에 사용주의를 가미한 우리나라 상표법의 특성으로 인해 등록상표와 등록되어 있지 않은 주지 · 저명(혹은 그렇다고 주장하는)상표와 권리가 충돌하는 문제가 발생하게 된다. 이러한 권리의 충돌에서 미등록 주지 · 저명상표가 등록상표와 동일한 정도의 권리를 행사하기 위해서는 주지 · 저명성에 대한 입증이 필요하다. 이를 통해서 비로소 주지 · 저명상표로서 인정받고 침해상표에 대해서 사용을 금지시키거나 등록을 무효화시킬 수 있는 것이다. 주지상표와 저명상표에 대한 판단기준은 전자보다 후자가 인지도나 알려진 지역 등에서 더 포괄적인 조건이 요구되고 이에 따라 권리범위가 더 넓어진다는 차이가 있지만 양자 모두 이미 알려진 상표의 기준이라는 점에서 그 내용은 대동소이하다.

주지 · 저명상표에 대한 판단기준을 인적, 지역적, 시기적 기준으로 나누어 보면, 인적 기준은 상표를 인식하게 되는 주체에 대한 것으로, 상품의 거래자 및 수요자(주지상표의 경우: 동종업계의 거래자 및 수요자, 저명상표의 경우 : 이종상품 · 영업에까지 확대)의 인식의 정도를 말한다. 여기서 수요자는 일반적인 최종 소비자는 물론 중간 수요자 즉, 제품의 생산을 위한 원료 또는 기계, 부품 등 중간재의 소비자 또는 그 상품의 판매를 위한 판매상 또는 소매상을 포함하는 개념이다.[13] 그렇기 때문에 실제로 상품이 국내에서 시판되지 않아 일반소비자에게 알려지지 않았을지라도 수출주종상표나 외국의 유명상표로서 국내 관련업계에 충분히 알려져 있는 경우에도 주지 · 저명하다고 할 수 있다. 주지 · 저명상표의 출처혼동을 일으키는 지역적 범위는 전국이든 일정한 지역이든 불문한다. 즉, 어느 유명상표가 일정지역에서 알려지기만 해도 그 주지 · 저명성을 인정함으로써 주지 · 저명상표의 요건을 비교적 가볍게 하여 미등록상표의 보호를 두텁게 하고 있다. 그러나 전국적으로 널리 알려질 것을 요하지 않는다고 하더라도 오늘날의 상품유통의 실태 및 광고, 선전매체의 현황 등을 고려할 때 다소 넓은 지역에 걸쳐서 알려짐을 요한다 할 것이다. 판단의 시기는 등록상표의 출원시점에서 이미 주지 · 저명성을 획득해 놓아야 등록상표의 사용을 금하거나 등록을 무효로 할 수있다. 바꾸어 말하면, 주지·저명성을주장하는유명상표의

10) 문삼섭, 전게서, p438. 11) 문삼섭, 전게서, p39. 12) 문삼섭, 전게서, p142. 13) 문삼섭, 전게서, p426.

제품이 국내에 알려지기 시작한 시점이 무효화하려는 등록상표의 출원일 이후라면 그 유명상표는 국내에서의 주지 · 저명성을 인정받지 못하게 된다.

이러한 판단기준은 법률문제라기보다는 사실문제이므로 상표의 사용사실에 대한 증거자료에 의해 좌우된다고 할 수 있다. 판례에 의하면 이러한 판단은" 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 형태 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 널리 알려졌느냐의 여부를 우선적인 기준으로 삼아야 한다 "고 판시하고 있다.[14]사용사실에 대한 판단의 근거는 일률적으로 정할 필요는 없으며 단지 상표의 사용기간, 거래범위, 매출액과 신문, 잡지, TV, 인터넷, 박람회 등을 통한 광고의 정도, 기타의 사정을 포괄적으로 검토하여 주지 · 저명하다고 판단하고 있다.

4. 플스방상표에대한검토

이러한 상표의 주지 · 저명성에 대한 판단기준을 바탕으로 플스방닷컴의 미등록 주지 · 저명상표의 권리침해여부에 대해서 살펴보면, 비록 SCE가 ' 플스 라는 명칭에 대해서 전혀 출원하지 않았음에도 불구하고 이는 거래자, 수요자로 하여금 SCE의 등록상표인 ' 플레이스테이션(Playstation)'을 직감케 하는 명칭이며(상표의 동일 · 유사) 지정상품 또한 게임기와 게임방서비스이므로 경제적 견련성(牽聯性) 또한 매우 높다고 할 수 있다(지정상품의 동일 · 유사). 상표의 인지도에 관해서는, 2002년 플레이스테이션2의 국내정식발매 이후, 인터넷이나 신문을 통해서' 플스, PS '등의 약칭으로 본 게임기가 널리 소개되었을 뿐만 아니라 그 이전부터 비공식적으로 플레이스테이션 및 플레이스테이션2가 국내로 유입되어 관련 거래업계와 수요자들에게 잘 알려져 있었다. 그리고 앞에서 그래프로 보았듯이 공장에서 출하된 게임기 대수는 그 수요가 세계적인 규모라는 사실을 보여준다. 결국 아무리 늦어도 2002년 전에는 국내의 일반소비자나 관련업자들에게 충분히 알려졌다고 추정할 수 있으므로 플스방닷컴이 상표를 출원하기 전에' 플스, PS '는 SCE의 상표로서 주지성을 얻었다고 볼 수 있다. 따라서 본 등록상표는 충분히 거래자 및 수요자에게 주지되었다고 판단되는 SCE의 상표로 오인혼동을 일으켜 SCE의 상표 가치 및 업무신용을 손상시킬 수 있으며 소비자로 하여금 품질에 대한 그릇된 기대를 조장할 수 있을 것이다.

또한, 국내에 있어서 ' 플스방 '은 노래방이나 PC방처럼 특정서비스업을 가리키는 성질표시적인 경향을 보이고 있어 상표로서의 식별력마저 의심받을 지경에 이르렀다. 실제로 호칭되는 용례나 비디오게임방의 상호 및 상표명에서 부기적 부분으로 쓰이는 경우를 봐도 비디오게임방의 대체표현으로 여겨질 정도이다. 업계의 주류적 상품이 된 플레이스테이션의 명칭이 길고 불편하여 수요자가 편의적으로 ' 플스 라고 호칭하기 시작한 것이 플레이스테이션 전용 비디오게임방까지 확대되어 ' 플스방 '으로 불리게 되었다. 이러한 추세는 비디오게임방 영업자들이 ' 플스 를 결합시킨 상표명을 무단사용함으로써 더욱 가속화되고 있다. 유명상표는 일반인들에게 널리 알려져 있기 때문에 높은 재산적 가치와 수요를 증대시키는 효과가 있다. 그러한 반면 상표관리의 소홀로 인해 특정 유명상표가 관용적으로 호칭되거나 상표의 부기적 명칭으로 타인의 상표명에 포함되기 시작하면 보통명칭화되어 상표로서의 식별력을 잃어버릴 우려가 있다. 이와 같이 특정상표가 언어사용습관에 의해 보통명칭화되는 경우는 주변에서 쉽게 볼 수 있다.[15] 타인에 의한 권리침해 말고도 보통명칭화로 인해 상표자체의 식별력을 잃어버리는 것도 유명상표의 권리유지에 있어서 위협적인 요소가 아닐 수 없다.

IV. 결론

유명상표는 그 소유자의 노력과 투자의 결실로 많은 사람들에게 알려지게 되어 그만큼 상업적 가치와 신용도가 높고 이에 따른 파급효과가 크다. 그러므로 유명상표를 모방하여 사용하거나 등록하는 것은 그 상표의 명성에 무임승차하려는 부도덕한 행위이다. 등록되지 않은 상표일지라도 사용에 의해 얻어진 유명상표의 권리는 지켜져야 하며 유명상표를 도용하는 행위는 공정한 경쟁을 통하여 발전하는 현대 산업사회에서 지양되어야 할 것이다. 유명상표의 희석화(稀釋化)[16] 방지조항, 방호표장(防護標章)제도[17], 부정경쟁방지법 등 세계적인 흐름을 봐도 유명상표의 권리보호는 강화되는 추세이다. 우리나라 상표법에서도 미등록 유명상표의 보호를 위해 주지 · 저명상표라는 등록주의원칙의 예외조항을 두어 유명상표의 권리를 인정하는 사용주의적 요소를 가미하여 등록상표와 동일한 정도로 보호하고 있다.

유명상표를 도용하여 상표를 출원하거나 사용하는 행위는 출원인의 악의나 부정한 목적에 기인하기도 하지만 어떤

14) 대법원1994. 1. 25. 선고, 93후268 판결: 1989. 6. 27 선고, 88후219 판결: 1991. 2. 26 선고, 90후1413 판결참조.

15) 이러한예로는' 정종(주류) ,' 지프(자동차) ,' 호치키스(스테이플러) ,' 스카치테이프(투명접착테이프) '등이있다.

16) 유명상표의무단사용으로유명상표의강한식별력을흐리게하거나이미구축된이미지를손상시키는행위를말한다.

17) 영국, 일본에서채택하고있으며특정상표권자가수요자사이에널리알려져있는등록상표를가진경우에사용의사가없는지정상품에대한상표를출원할수 있게함으로써타인의상표등록을막기위한제도이다.

상표라도 출원하여 등록받으면 그 상표에 대한 배타적인 권리가 주어질 것이라는 상표법에 대한 잘못된 인식도 기존에 사용되어온 유명상표와의 권리충돌을 부추기고 있다. 따라서 유명상표권자는 적극적으로 출원공고를 열람하거나 보통명칭화에 대한 대비책을 세우는 등 상표권을 침해당하지 않도록 주의를 기울여야 할 것이다.

유명상표의 보호에 있어서 가장 중요한 상표의 주지저명성에 대한 판단여부는 상표의 인지도라는 추상적인 대상에 의존하기 때문에 가시적이고 명확한 체계나 기준이 미비한 실정이다. 결국 이러한 보호는 객관적이고 엄격한 법적기준에 따른다기보다는 해당상표의 사용사실에 대한 판단에 의한다고 보아야 할 것이다. 미등록 상표의 권리인정을 위한 주지 · 저명성에 대한 판단기준이 구체적이지 않고 특정상표에 대한 인식의정도를객관화하는것도 어렵기때문에이에 대한여부를 가리는 것이 간단한 문제는 아니다. 다만, 미등록상표의 권리부여의 일관성을 갖추기 위해서 국내외 판례들을 분석하여 상표의 인지도 수준을 통계화해 두는 것도 앞으로의 주지 · 저명상표의판단에좋은참고자료로삼을수있을것이다.

날로 거대화되는 게임시장의 규모와 확장을 계속해가는 비디오게임방사업을 감안해볼 때, 이번 플스방 상표분쟁은 국내 게임관련 상표출원동향에 많은 영향을 줄 것으로 보인다. SCEK가 2003년 7월부터 비디오게임방 운영에 본격적으로 참여함으로써 이전부터 비디오게임방을 운영해온 업자들과 여러 가지 문제로 마찰을 일으키고 있는 가운데 발생한 상표권 대립이라는 점에서도 업계의 많은 관심이 모아지고 있다. 뿐만 아니라 이번 판결에서 SCE의 ‘ 플스, PS ’ 명칭에 대한 권리여부가 어떻게 결정되느냐에 따라 미등록 유명상표의 보호에 대한 우리나라의 상표법의 입장을 새삼 확인할 수 있는 기회도 될 것이다.

<참고자료>

문삼섭, 상표법(제2판), 세창출판사, 2004.
이준석, 상표법상 유명상표 보호관련 규정의 해석 적용에 관한 소고, 「지식재산21」, 특허청, 2000.5.
특허청 행정법무담당관실 편저, 조문별 상표법 해설, 특허청 행정법무담당관실, 2004.
아리사와 소지(大賀典雄), 제2차 디지털 전쟁: 소니의 플레이스테이션2, 씨엔씨미디어, 2000.

- **KIPRIS 검색시스템 http://www.kipris.or.kr**
- **일본특허청 홈페이지 http://www.jpo.go.jp**
- **소니컴퓨터엔터테인먼트 홈페이지 http://www.scei.co.jp**