

# 결합상표의 유사성 판단에 관한 고찰

## [연재 일정 안내]

연재	목 차
2005. 10월호	I 서설
	I 상표의 유사
	1 상표유사의 의미
	(1) 상표의 동일·유사
	(2) 유사사의 의미
	(3) 상품출처의 혼동
2 상표유사의 일반적 판단기준	
(1) 일반적 판단기준의 내용	
(2) 일반적 판단기준의 적용	
2005. 11월호	3 일반적 판단기준의 상호관계에 관한 판결
	(1) 원칙적 태도
	(2) 일부유사임에도 전체비유사라고 판단한 사례
	(3) 일부비유사임에도 전체유사라고 판단한 사례
	(4) 검토
	4 상표유사의 판단방법
	(1) 거래실정 등의 고려
	(2) 거래실정 등의 고려에 관한 판결
II 결어	



### 3. 일반적 판단기준의 상호 관계에 관한 판결

#### (1) 원칙적 태도

판례는 비교 대상이 되는 상표들의 외관, 호칭, 관념 세 가지 속성 중 어느 하나에 있어서라도 유사하여 거래상 상품출처의 오인이나 혼동의 염려가 있는 경우에는 원칙적으로 유사상표라고 보아야 한다고 하면서도<sup>23)</sup>, 다른 한편으로는 상표의 유사 여부는 상품에 사용하는 경우에 출처의 오인이나 혼동의 염려가 있는가 하는 법률적인 평가의 문제에 귀속하는 것이므로 대비되는 양 상표가 외관·호칭·관념 중 어느 하나에 있어 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없고<sup>24)</sup>, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다고 하고 있다.<sup>25)26)</sup>

이들 판례는 상호 모순된 것 같이 보이지만, 결국 상표의 속성인 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나 이상이 유사함으로 인해 출처 혼동의 우려가 있는 경우에만 유사상표로 보고, 그 외에는 비록 유사한 부분이 존재한다 하더라도 출처 혼동을 피할 수 있다면 유사상표가 아니라는 것으로서, 상표의 속성인 외관, 호칭, 관념은 상표의

#### 윤선희

현재 한양대학교 법과대학 교수  
 특허청 변리사자격심의위원회(2004.07.01.~현) 위원  
 산업자원부 2004년 특허전략 종합대책반 위원  
 2005년 변리사 1차시험 출제위원 및 정답심사위원  
 2005년 사법시험 제1차시험 정답심사위원  
 2005년 사법시험 출제 및 선정위원  
 한국전자진흥회 특허지원센터 운영위원회 위원장 (2005년5월~현)  
 산업자원부 광업조정위원회 위원(2005년~현)

유사여부를 판단함에 있어 출처 혼동의 염려가 존재한다는 것에 대한 자료적 사실에 불과한 것이라는 점에 비추어 볼 때 일응 타당한 것이라 할 것이다.

그런데 실제적인 판단에 있어서 위 판례의 원칙이 일관성 있게 적용되고 있지는 않은 것으로 판단된다. 특히, 양 상표 모두 또는 한 쪽이 문자와 문자, 문자와 도형 또는 캐릭터의 결합상표인 경우에 더욱 그러하다. 그리하여 본고에서는 논의의 범위를 결합상표에 국한하여 먼저 이에 관한 몇 가지 판례 및 심결의 사안들을 살펴보기로 한다.

## (2) 일부 유사 임에도 전체 비유사라고 판단한 사례

### 대법원 1997. 7. 8. 선고 95후545 판결

“이 사건 등록상표 [그림 ①]는 선출원에 의하여 등록된 인용상표 롯데 + LOTTE 와 비교하여, “롯데, 로띠” 등으로 호칭될 경우 유사한 면이 없지 아니하나, 그 칭호가 동일한 것은 아닐 뿐만 아니라 이 사건 등록상표는 전체적으로 지안프랑코 로띠 등으로 호칭되거나 GIANFRANCO’ 부분만에 의하여 지안프랑코 등으로 호칭될 소지도 많은 데다가, 외관에 있어서 이 사건 등록상표는 특징 있게 표현된 도형 부분과 2단으로 병기된 영문자 부분이 결합하여 구성된 것인데 대하여 인용상표는 한글과 영문자가 병기된 구성으로 되어 있어 양 상표의 전체적인 외관이 현저히 다르고, 관념에 있어서도 양 상표 모두 특별한 관념을 생각하기 어려운 상표들로서 서로 대비될 수가 없어 전체적으로 볼 때에는 양 상표가 서로 유사하다고 할 수 없고, 따라서 양 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 다같이 사용한다고 하더라도 일반 수요자들로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으키게 할 염려는 없다고 할 것이다”

### 대법원 1990. 8. 28. 선고 90후397 판결

“여러 개의 상표가 동일 또는 유사한지 여부를 판단하려면 단순히 그 상표의 구성부분 중의 일부만을 대비하거나 호칭의 유사여부를 판단함에 그쳐서는 아니되고 전체로서의 상표를 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래계와 수요자에게 줄 인식이 동일, 또는 유사한 지를 판별하여야 할 것인바, 이 사건에서



[그림 ①]

[그림 ②]

- 23) 대법원 1995. 9. 15. 선고 95후811 판결 등
- 24) 대법원 1999. 6. 11. 선고 98후157 판결 등
- 25) 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등
- 26) 특허법원, 전게서, 355면

보면 본원상표 [그림②]는 그 영문자의 표기에서 오는 호칭이 ‘하마’가 될 것은 사실이나,그와 결합된 뿔도형 때문에 인용상표 [그림③]가 형상하고 있는 바의 동물인 하마라는 관념은 생길 수 없으며 전체로서의 형상이 주는 인식이 인용상표와 전혀 달라 두 가지의 상표를 같은 지정상품에서와 같이 사용한다 해도 수요자들에게 상품의 출처에 관한 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있다고 보이지는 아니한다”

대법원 1984. 3. 27. 선고 82후5 판결<sup>27)</sup>

“본원상표는 [그림④]이고, 인용상표는 [그림⑤]인데, 위 두 상표는 그 칭호 중에 ‘반도’라는 단어가 들어가 있어 일응 유사점이 있다고 하여도 그 외관이나 관념에 있어서는 현저히 차이가 있으므로 이를 전체로 관찰하면 위 두 상표는 쉽게 구별이 되어 상품의 출처에 대한 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있다고는 보기 어려워 위 두 상표는 동일 내지 유사상표라 할 수 없다”



[그림 ③]

[그림 ④]



[그림 ⑤]

[그림 ⑥]



[그림 ⑦]

[그림 ⑧]

특허청 구 항고심판소 1983. 7. 30. 선고 81항원882 심결

“본원상표 [그림⑥]를 부분적으로 분리하여 볼 때, ‘RITZ’라는 문자가 인용상표인 RITZ와 비록 동일하다 하겠으나, 위에서 밝힌 바와 같이 본원상표가 도형과 ‘HOTEL RITZ 및 PARIS’라는 문자로 구성되어 있어 전체적으로 볼 때 양자의 상표는 유사하지 않으며 이러한 사유로 인하여 외관, 관념 및 칭호 상으로도 상이한 상표로 인식된다”

특허법원 2004.8.26. 선고 2004허1137판결

등록상표 “A/X”는 기호와 문자의 결합상표로서 문자와 도형의 결합상표인 선출원상표 “[그림⑦]”와 그 외관이 현저히 다르고, 등록상표는 “에이 앤드 엑스” 또는 “에이 엑스” 등으로 호칭되어 “쌍도끼, 도끼” 또는 “엑스”로 호칭되는 선출원상표와 호칭이 동일, 유사하다고 할 수 없으며, 등록상표는 특정한 관념을 나타내고 있지 않으나, 선출원상표는 그 도형 및 문자 부분으로부터 “쌍도끼” 또는 ‘도끼’라는 관념이 발생하여 양 상표의 관념이 다르므로 양 상표가 서로 유사하지 않다

27) 이 판결에서는 상표의 유사성과 함께 상품의 동종 여부까지를 판단하고 있다. 즉 대비되는 두 상표의 외관, 칭호, 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 외관, 칭호, 관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하여도 다른 점을 아울러 고찰할 때 전체로서는 명확히 출소의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 동일 내지 유사상표라고 할 수 없으며, 또 동종상품인가의 여부는 그 품질, 형상, 용도, 거래의 실정 등에 비추어 거래의 통념에 따라 결정되어야 하고 상표법시행령에 의한 상품 구분표상의 동일 유별에 속하는 상품이라고 하여도 그것만으로는 동종 상품이라고 단정할 수는 없다고 판단하고 있다.

(3) 일부 비유사 임에도 전체 유사라고 판단한 사례

대법원 2001. 7. 24. 선고 2000후3920 판결<sup>28)</sup>

“이 사건 등록상표 [그림 8]가 외관에 있어서 인용상표 BALL BASIC 과 상이한 점은 있으나, 이 사건 등록상표에 있어서 ‘BASIC’ 은 글자는 흰색으로, 바탕은 검정색으로 처리하여 눈에 띄게 표시되어 있고, 다른 문자 및 도형부분과 분리하여 관찰하는 것이 부자연스러울 정도로 일련불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없어, ‘BASIC’ 은 이 사건 등록상표의 요부를 구성한다고 보여지고, 인용상표 2에 있어서도 ‘BALL’ 과 ‘BASIC’ 이 일련불가분적으로 결합되어 있지 아니하여 ‘BASIC’ 이 분리 관찰이 가능한 일 요부를 구성하고 있으므로, 이와 같이 양 상표의 요부의 호칭과 관념이 동일한 이상, 실 거래 사회에서 상표의 호칭과 관념만으로 상품의 출처가 기억되는 경우도 많음을 고려할 때 외관의 상이함에도 불구하고 이 사건 등록상표와 인용상표들이 동일·유사한 지정상품에 사용되는 경우 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다”

대법원 1998. 4. 14. 선고 97후1863 판결

이 사건 등록상표 GAME CHAMP 와 인용상표 [그림 9]는 한글과 도형의 유무 및 글자의 수 등 외관은 다소 다르나, 호칭에 있어서 등록상표는 ‘GAME’ 과 ‘CHAMP’ 가 일련불가분적으로 결합된 것이라고 볼 수 없어 ‘챔프’ 로 간략하게 분리 호칭될 수 있고, 그 경우 ‘챔피온’ 으로 호칭될 인용상표와 유사하고 관념에 있어서도 등록상표는 ‘놀이, 오락, 경기, 운동회’ 등의 뜻을 가진 ‘GAME’ 과 ‘선수권자, 우승자’ 의 뜻을 가진 ‘CHAMP’ 의 결합상표로서 두 개의 요부(要部) 중 하나인 ‘CHAMP’ 의 관념이 인용상표 ‘CHAMPION’ 의 그것과 동일·유사하므로 두 상표는 전체적으로 유사한 상표라 할 것이다”

대법원 1994. 8. 23. 선고 94후418 판결

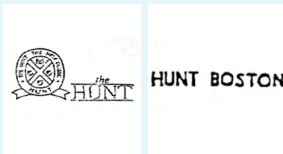
“본원서비스표 BEEF BOWL 은 선등록 인용서비스표 [그림 10]와 외관은 상이하나, 본원서비스표는 ‘비이프 보울’ 로 호칭되고 ‘쇠고기 사발(그릇)’ 으



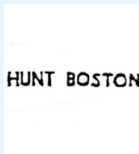
[그림 9]

[그림 10]

28) 이 사건 원심에서는 등록상표의 식별력에 대하여 판단하면서, 등록상표의 구성부분 중 ‘BASIC’ 은 ‘기초적인, 근본적인’ 등의 사전적 의미를 가진 단어로서 ‘청바지, 반바지 등의 지정상품에 사용될 경우 일상생활에 누구나 쉽게 입을 수 있는’ 등의 의미로 일반 소비자들에게 직감된다고 볼 수 없고, ‘BASIC’ 이 포함된 인용상표들이 이 사건 등록상표와 같은 상품류 구분에 등록되어 있다는 사정만으로 ‘BASIC’ 이 식별력이 없다고 할 수 없고, 달리 ‘BASIC’ 이 위 지정상품의 성질을 표시한다고 인정할 수 없으므로, 비록 이 사건 등록상표의 구성부분 중 ‘V2’ 와 마름모 도형은 간단하고 흔한 표장에 해당하지만, 이 사건 등록상표 전체로는 식별력이 있다고 판단하고 있다. 그리고 이 사건 등록상표 전체로서의 식별력을 갖고 있음을 전제로 비록 식별력 있는 요부인 ‘BASIC’ 만으로 호칭·관념될 수 있고, 인용상표들 역시 ‘BASIC’ 만으로 분리하여 관찰될 수 있어 이 사건 등록상표와 인용상표들은 요부인 ‘BASIC’ 의 호칭과 관념이 동일하나, 이 사건 등록상표는 ‘BASIC’ 부분이 ‘V2’, ‘V TOO’, ‘CLUB SPECIAL JEA’, ‘BASIC THE CLASSIC WE’, ‘THE SUPER STONE DEN’ 등의 문자부분 뿐만 아니라 마름모 도형 등과 복합적으로 결합되어 있어서 ‘BASIC’ 에 간단한 문자 등을 결합한 인용상표들과 다른 독특한 인상을 주고 있어서, 전체적으로 관찰할 때 이 사건 등록상표와 인용상표들은 서로 유사하지 않다는 취지로 판단하고 있다. 그러나 대법원은 전체로서의 식별력은 인정하면서도, ‘Basic’ 이라는 호칭과 관념의 동일성만을 이유로 유사성을 인정하고 있다.



[그림 11]



[그림 12]



[그림 13]



[그림 14]



[그림 15]



[그림 16]

29) 먼저 이 판결에서는 다음과 같이 전제하고 있다. 즉 상표는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하는 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호·관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이고, 한편 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 상표의 의미나 용은 일반 수요자나 거래자를 기준으로 하여 그들이 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고, 심사숙하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려대상이 될 수 없다고 전제하고 있다.

로 인식될 것이고 인용서비스표는 ‘비이프 보울’ 또는 ‘치킨 보울’ 만으로 호칭되고 인식될 수 있는 바, 인용서비스표가 ‘비이프 보울’ 로 호칭되고 인식될 경우 본원서비스표와 칭호 및 관념이 동일하여 양 서비스표를 같은 종류의 서비스업에 사용하는 경우 일반수요자나 거래자에게 오인, 혼동을 불러 일으킬 우려가 있다”

**대법원 1984. 3. 27. 선고 82후5 판결**

“본원상표 [그림 11]과 인용상표 [그림 12]는 그 외관과 관념은 상이하지만, 인용상표에 있어 두 단어는 불가분적으로 결합되어 있다고는 할 수 없어 간이 신속을 존중하는 일반 거래계에서 간략하게 특징적인 부분만으로 호칭되는 통례에 따라 앞부분을 강조하여 ‘헌트’ 라고 호칭될 것이어서 양 상표는 동일하고 ‘헌트 보스턴’ 이라고 호칭되더라도 호칭이 유사함을 배제할 수 없으므로 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰할 때에 오인, 혼동의 우려가 있다”

**특허법원 2004. 12. 24. 선고 2004허6118 판결<sup>29)</sup>**

출원서비스표 “[그림 13]”는 ‘PENTA’ 와 ‘BREED’ 가 결합하여 이루어진 색채서비스표로서, ‘PENTA’ 부분으로 분리되어 그 발음인 ‘펜타’ 로 호칭될 경우에는 선등록서비스표 “[그림 14]” 와 그 호칭이 동일하므로 양 서비스표는 전체적인 표장이 서로 유사하다.

**특허법원 2004. 10. 22 선고 2004허4716 판결**

출원상표서비스표 [그림 15]와 선등록상표 [그림 16]는 외관과 관념이 다르지만, 출원상표서비스표의 요부인 ‘끼끼’ 와 선등록상표의 한 요부인 ‘키키’ 는 음절수와 모음이 같고 자음 역시 동일한 파열음이어서 청감이 유사하여 호칭이 유사하고, 출원상표서비스표의 지정상품이 선등록상표의 지정상품과 동일하거나 상품류가 같으므로 양 상표는 유사하다.

**대법원 2004. 10. 15 선고 2003후1871 판결**

“[그림 17]” 으로 구성된 선등록상표는 거북이 도형과 ‘거북이 농방’ 이라는 한글이 결합한 상표이므로 어느 경우에도 ‘거북이 표’ 로 호칭될 것이고 (‘농

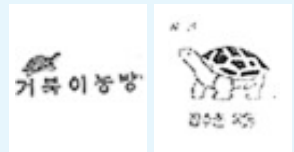


방'이라는 한글 부분은 성질표시의 표장으로서 식별력을 인정할 수 없는 부분이다), "[그림 13]"로 구성된 이 사건 등록상표는 '시골'이라는 한글과 거북이 모양의 도형 및 '장수촌 옥돌'이라는 한글이 3단으로 결합한 상표로서 각각의 구성 부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽게 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합한 것이라고 할 수 없어, '시골' 또는 '장수촌'이라는 한글 부분과 거북이 도형 부분으로 분리되어 관찰될 수 있다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 한글 부분만에 의하여 '시골' 또는 '장수촌'으로 간략하게 호칭되거나(한글 부분 가운데 '옥돌'은 그 지정상품의 재질을 표시하는 표장으로서 식별력이 없는 부분이다), 거북이 도형에 의하여 '거북이 표'로 간략하게 호칭되고 관념될 수 있다고 한 다음, 이 사건 등록상표가 거북이 도형 부분에 의하여 '거북이 표'로 호칭되고 관념되는 경우에는 선등록상표와 그 호칭 및 관념이 동일·유사하므로 이 사건 등록상표와 선등록상표는 유사한 상표라고 한 원심의 태도를 지지하고 있다.<sup>30)</sup>

#### (4) 검토

이상에서 살펴 본 바와 같이, 관례는 외관에 현저한 차이가 있어 좀처럼 '출처 혼동'이 발생하지 않을 것 같은 유형의 사안에서, 별달리 뚜렷한 근거의 제시도 없이 어떤 경우는 비유사 부분으로 인해 출처혼동의 우려가 없고, 어떤 경우는 유사 부분으로 인해 출처혼동의 우려가 있다고 판단하고 있다. 관례가 비록 상표의 유부판단에 있어 외관, 호칭, 관념 등 일반적 판단기준의 상호관계에 관하여 '출처혼동의 우려'를 일응의 기준으로 삼고 있긴 하지만, 결합상표의 구체적인 사안을 두고 판단하는 경우에 있어서는 좀처럼 그 결론을 수궁하기 힘든 판단도 내리고 있는 것이다.

이는 우선, 결합상표에 관한 유부판단에 있어 외관, 호칭, 관념 등 일반적 판단 기준 상호간의 비중이나 관계에 관하여 보다 구체적인 기준이 정립되어 있지 않기 때문에 발생한 것으로 보인다. 전술한 바와 같이, 그와 같은 기준을 거래실태 등의 구체적인 차이를 무시하고 일률적으로 정하는 것은 적합치 않은 것이겠지만, 세부적인 영역을 정한 기준을 설정하는 것은 구체적인 타당성에 부합할 뿐만 아니라 법적 안정성에도 기여할 수 있다. 문자와 도형 또는 캐릭터의 결합상표에 있어서는 일반 소비자에게 그 형태상 외관이 강하게 인식되고 그런 이유로



[그림 17]

[그림 13]

30) 나아가 원심은 거북이가 장수를 상징하는 십장생의 하나로서 다양한 형태로 변형되어 일부 전통기구의 장식이나 문양으로 사용되어 온 사정만으로는 거북이 도형이 가구의 상표로서 식별력을 상실할 정도에 이르렀다고까지는 할 수 없고, 일부 백화점의 광고전단지나 신문의 광고란에 원고의 상품을 '장수촌 옥돌'이라고 표현한 사정만으로는 일반 수요자들이 인제나 한글 문자 부분만으로 이 사건 등록상표를 호칭하고 관념할 것이라고 단정할 수는 없다는 취지로 판단하였다.

31) 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3060 판결은 단순 문자상표와 관련하여서는, '오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때, 문자상표의 유사 여부 판단에 있어서는 그 호칭의 유사여부가 가장 중요한 요소라고 판단한 바 있다.

실제 거래계에서도 대체로 그 외관을 강조하는 방향으로 활용되고 있다는 점을 고려할 때 외관의 유사여부가 가장 중요한 요소라고 할 수 있을 것이다.<sup>31)</sup> 결합 상표에서 외관이 차지하는 이와 같은 비중에 비추어 볼 때, 위 (3)항의 판례들은 다분히 형식적인 판단에 치우쳐 있는 것으로 보인다.

다음으로 상표의 유부판단을 위한 일반적 판단기준을 적용함에 있어 전체적 관찰 원칙을 소홀히 하고, 요부관찰 또는 분리관찰에 의해 대상 상표를 너무 분석적으로만 파악하려 함으로써 현실과는 괴리된 결론에 도달한 측면이 없지 않다. 앞에서 살펴본 바와 같이 요부관찰, 분리관찰 등은 전체관찰의 보조적 수단으로서 어디까지나 전체관찰이 이루어지는 것을 전제로 그것을 보완하는 것이어야 함에도 불구하고, 본말(本末)이 전도되어 전체 상표 중 일부분에 국한하여서만 유부판단을 한 결과 일반소비자의 인식과 거래실태와는 동떨어진 판단 결과를 강요하게 되는 것이다.

#### 4. 상표유사의 판단방법

##### (1) 거래실정 등의 고려

상표유부의 판단에 있어서는 “외관, 호칭, 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 각 지정상품의 거래에서 일반수요자가 두개의 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 지정상품의 출처에 대한 인식, 혼동의 우려가 있는지” 여부를 결정하는 방법<sup>32)</sup>이 사용된다. 즉, 객관적, 전체적, 이격적 관찰이 상표유부의 판단방법으로 받아들여지고 있는데 이에 더하여 거래실정 등을 관찰하여 구체적 출처혼동의 염려를 고려할 것인지 문제된다.

상표의 등록을 통한 배타적 사용권을 인정하는 이유가 상표 그 자체로서 고유한 가치를 가지고 있다기보다는 상품의 식별표지로서의 기능에 주목하여 상표권자의 신용을 보호하고 수요자의 상품혼동 방지를 위한 것이고, 나아가 등록주의하에서도 상표는 종국적으로 사용됨으로써 그 기능을 하는 것이며, 유부판단의 대상이 되는 양 상표 중에 실제 현 사회에서 사용되는 것이 있다면 그 구체적 사정까지 고려하는 것이 합리적이고도 타당한 것이란 점에서 현실의 거래실정 등을 관찰하여 구체적 출처혼동 가능성이 있는지 판단하는 것이 바람직하다 할 것이다. 특히, 주지상표의 경우에는 거래사회에 이미 공시된 것이므로 거래 관

32) 대법원 1989. 9. 29. 선고 88후 1410 판결 등

33) 송영식 외2, 전게서, 235면

34) 전효숙, 전게서, 309, 310면

계자에게 뜻밖의 손해를 줄 염려가 적으므로 법적 안정성을 해칠 가능성이 낮고 오히려 권리자의 보호가 더욱 충실히 될 수 있다.<sup>35)</sup>

따라서 상표의 유사여부는 항상 상표 자체의 문자, 도형, 기호, 형상만에 의할 것이 아니며, 구체적인 거래실정, 실제로 상표가 부착되는 위치나 크기 등과 함께 고려하여야 하고, 주지상표의 유부가 문제되는 경우 등 구체적인 거래실정이 주장되는 경우에는 이를 참작하여야 하는 것이다.<sup>34)</sup>

## (2) 거래실정 등의 고려에 관한 판결

대법원은 일찍부터 구체적인 거래실정 등을 상표의 유부판단에 있어 고려해 왔다. 예를 들면 등록상표와 유사한 상표를 싱크대의 오른편에, 등록상표와는 다른 상표와 상호를 그 왼편에 표기하여 함께 사용한 경우에는 전체로서 출처의 혼동을 피할 수 있으므로 유사하지 않고<sup>35)</sup>, 과자류의 구매자가 제조업체를 주안으로 하여 상품을 선택, 구매하는 경향을 참작할 때 “정자표 고려당”이라는 상표의 요부는 ‘고려당’으로서 “주식회사 고려당”이라는 상표와 유사하며<sup>36)</sup>, 사자도형과 ‘사자표(시대복장주식회사)’라는 문자의 결합상표가 한 때 저명상표였던 사정까지 고려하면 사자도형과 ‘쌍사자표’라는 문자의 결합상표와는 외관이 쉽게 구별되어 출처혼동의 우려가 없다<sup>37)</sup>는 등의 판결들이 그러하다.

이러한 판결만큼 주목할 만한 판결로는 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결과 1997. 10. 10. 선고 97후594 판결이 있다. 전자의 판결은 세계적인 고가·고품질 시계로서 유명한 “ROLEX” 상표가 선출원·등록된 상태에서 국내에서 주지저명성을 획득한 “Rolens” 상표가 후출원·등록된 사안에 관한 것인데, 대법원은 ‘양 상표는 외관 및 칭호에서 유사하나, 양 상표가 동일한 지정상품에 다 같이 사용될 경우라도, 거래자나 일반수요자에게 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없다’라는 취지로 판결하였다. 또한, 후자의 판결은 주지성이 없는 “POLA” 상표가 선출원·등록되고 그 후 국내에서 주지저명한 “POLO” 상표가 후출원·등록된 사안에서 역시 ‘양 상표는 POLO 상표의 주지저명성으로 인해 거래자나 일반 수요자에게 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없다’는 취지로 판단하였다.

위 판결들은 ‘양 상표가 상호 유사해 보인다고 하더라도, 거래실정 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식정도, 전문가인지 여부, 연령·성별, 당해 상품의

35) 대법원 1988. 1. 12. 선고 86후77 판결

36) 대법원 1984. 12. 26. 선고 86후70 판결

37) 대법원 1987. 4. 28. 선고 84후21 판결



속성과 거래 방법, 거래 장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용 현황, 주지정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다 할 것 이어서, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다' 는 법리를 전제로 하고 있는데, 이는 곧 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 구체적 타당성을 중시한 본격적인 사례로서 매우 의미있는 판결이라 하지 않을 수 없다. 이와 같은 판례의 취지는 대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결에서도 재확인되고 있다.<sup>38)</sup>

다시 말하면 등록주의 법제 하에서는 상표의 유부판단이 자칫 형식적으로 흐를 위험성을 안고 있기 마련인데, 대법원은 구체적인 거래실정까지도 고려하여 상표법이 지향하는 가치기준, 즉 상품의 식별표지로서의 상표를 보호하여 상표권자의 신용을 보호하고 수요자의 혼동을 방지하고자 하는 목적에 부합하게 판단하고 있는 것이다.

한편, 이와 같이 상표의 유사성 판단에 있어 혼동 가능성이 작용하는 것을 판단하였다면, 혼동 가능성이 없다면 상표 자체의 유사만으로 그 등록이 부정되어서는 아니될 것이다. 즉 '국내외적으로 널리 알려진 저명상표라 할지라도 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 경우에는 상표등록을 받지 못한다' 는 취지의 판결<sup>39)</sup>이 있었으나, 주지저명 상표의 경우에는 이미 동종업계 등에 널리 알려져 거래관계자나 일반 소비자들이 양 상표를 오인·혼동할 가능성이 거의 없다는 점에서 확일적으로 상표등록을 받지 못하는 것으로 판단한 것은 부당하다 하지 않을 수 없다. 따라서 이들 판결은 최근의 위 구체적 타당성을 중시한 판결들과는 일용 모순된 결론에 이르고 있어 사실상 폐기된 것으로 보아야 할 것이고, 향후 이에 대한 대법원의 입장 정리가 주목된다.

### III. 결어

이상에서 상표의 유부판단을 위한 기준과 판단방법을 살펴보았다. 원칙적으로 외관, 호칭, 관념 중 하나의 요소 이상에서 유사성을 갖게 되면 유사상표로 볼

38) 다만, 동 판결에서는 문제된 서비스표의 주지성이 증거 부족으로 인해 인정되지 않는다고 하였다.

39) 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후 1734 판결 등

것이나, 유사요소가 있다고 하여 모두 유사상표로 판단되는 것은 아니다. 즉 상표의 외관·호칭·관념을 기준으로 판단하는 경우라도 구체적인 적용상황에 맞게 그 비중이나 상호관계를 고려하여야 한다는 점 및 현실의 거래실정, 즉 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 및 거래사회의 통념 등까지 고려한 유부판단이 필요하다는 점을 강조하였다. 이와 같은 내용은 기존 우리나라 판례들에서도 “외관, 호칭, 관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 상품출처의 오인, 혼동을 피할 수 있게 하는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다”<sup>40)</sup> 할 것이라 하여 유사성에 덧붙여 수요자의 상품출처의 오인, 혼동을 요건으로 하고 있다는 것을 확인할 수 있는 바와 같이 전혀 새로운 주제는 아니라고 할 수 있다.<sup>41)</sup> 다만, 상표의 유사 여부가 판단자의 주관에 따라 달라질 수 있는 상대적이고도 불확정적인 측면이 있기 때문에 그 유부판단의 기준과 판단방법은 보다 구체적인 상황에서 일관되게 적용될 수 있도록 정립되어야 할 것이고, 이런 관점에서 현재 일부 판례들은 위에서 지적한 바와 같이 일정한 문제점을 가지고 있음을 부인하기 어렵다.

상표의 유부판단은 결국 상품출처의 혼동 가능성을 초래하는지 여부에 대한 판단이고, 이는 주로 상표의 속성인 외관, 호칭, 관념의 유사여부에 의하여 결정되고 있는 만큼, 그 적용에 있어 보다 타당성이 인정되는 결론에 도달할 수 있도록 구체적인 적용기준의 정립이 반드시 필요하고, 그와 같은 노력의 일환으로 단순한 문자상표인지 아니면 문자와 도형 또는 캐릭터의 결합상표인지 구분하여 접근하는 방법을 고려해볼 수 있을 것으로 생각된다. 그리고 상표의 유부판단에 있어 전체관찰의 원칙하에 요부관찰 및 분리관찰 방법의 활용시 더욱 세심한 주의를 요한다 할 것이다. 또한, 해당 상표가 실제 거래계에서 사용되고 있는 경우 거래실정 등을 통해 구체적 출처혼동 여부가 비중있게 검토되어야 하며, 특히 주지상표의 경우에는 더욱 그러하다.

발·특2005, 11 |

40) 대법원 2000.10.27. 선고 2000후 815.

41) 일본에서도 유사한 취지의 판결들을 찾아 볼 수 있는 바, “KODAK”(후원상표)가 저명상표이므로 “코자크”(선원상표)와 유사하지 않고(東京高判 平成 2. 9. 10.), “TAKARA”(일본의 유명한 주류회사)라는 상표(후원상표)는 저명상표이므로 “타까라후꾸이치”라는 상표(선원상표)와 상품의 출처에 혼동을 주지 않아 유사하지 않다(東京高判 昭和 60. 10. 15.)는 판결 등이 있다.