

상표의 등록배제효

손 지원

서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업
 서울대학교 공과대학 박사수로
 서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원
 40회 변리사시험 상표법수석합격
 한국특허아카데미 상표법 전임교수
 (현) 태을특허법률사무소 변리사



V. 주지·저명상표의 등록배제효

등록주의의 원칙 및 그 보완

우리 상표법은 “상표권은 설정등록에 의하여 발생한다”고 규정하여¹⁾ 등록주의에 기초하고 있다. 등록주의는 상표의 사용 여부와 관계없이 특허청에 상표권이 설정등록 되었는지에 따라 상표권의 발생을 인정하려는 입법주의로서, 등록에 설권적 효과를 부여하는 것이다. 등록주의의 목적은 상표등록에 의하여 추상적인 권리범위를 확정함으로써 일반 수요자의 이익과 공정한 경쟁질서의 확보를 1차적인 목적으로 한다.

등록주의는 상표의 사용 이전이라도 이를 보호하게 되어, 사용이 예정되어 선택된 상표가 영업적 경

쟁력과 신용을 생성하는 과정에서 제3자의 침해로부터 보호받을 수 있게 되는 영업발전 조성기능을 갖게 된다.

그러나 상표권의 부여에 있어 등록이라는 형식행위에 과도한 보호를 주는 것은 선의의 상표사용자의 권리이익을 해치게 되고, 상표브로커의 발호로 상표제도 자체가 남용될 우려가 있으므로 우리 상표법은 등록주의를 원칙으로 하면서도 상표의 사용에 대하여 일정한 효과를 인정함으로써 등록주의의 폐단을 해소하려고 한다.²⁾ 그 일례로서 미등록상표라도 그것이 수요자간에 특정인의 상품표지로 인식된 경우 또는 주지, 저명한 상표인 경우에는 일정한 조건하에서 타인의 상표등록출원에 대한 등록배제적인 효력을 갖는다.³⁾ 이는 상표의 사용에 의하여 형성된 사실

1) 상표법 제41조 제1항
 2) 최성우, OVA상표법, 228면
 3) 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제12호

상태를 보호하기 위함이다.

법 제7조 제1항 제9호

(1) 의의 및 취지

타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표는 등록받을 수 없다. 이러한 상표를 소위 주지상표라고 하는데, 등록된 주지상표는 선등록 상표권에 관한 규정⁴⁾에 의하여도 중복적으로 보호가 가능하다.

본 호는 선사용의 주지상표에 대하여 등록주의의 예외를 인정한 것으로서, 판례는 “상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있어 이를 예방하고 나아가 주지상표 사용자의 이익을 보호하는데 있다”고 보아 공익규정설과 사익규정설을 절충하는 태도이다.

(2) 타인의 상품을 표시하는 것

본 호는 주지상표 사용자와 출원인이 타인 간인 경우에만 적용된다. 타인이라 함은 익명의 존재로서의 추상적인 출처를 의미한다. 즉, 구체적으로 그 사용자가 누구인지를 인식할 필요는 없지만, 적어도 그 상표가 특정인의 상품에 사용되는 것으로 인식되어야 한다.⁵⁾ 또한 단순한 캐릭터나 영화제명이 상품화가 이루어지지 못했다면 상품의 식별표지로서 현저하게 인식되었다고 볼 수 없으므로 본 호의 주지상표가 되지 못한다.

(3) 수요자 간에 현저하게 인식되었을 것

‘주지’란 당해 상표품에 관한 소비자 및 거래자 등 관계 거래자의 압도적인 다수 부분에게 인식될 정도를 의미한다. 따라서 당해 상품의 일반 수요자 및 거래자의 평균적인 인식을 기준으로 판단하며, 이종상품의 소비자에게까지 현저하게 인식될 것을 요하는 것은 아니다. 본 호는 등록주

의의 예외로서 그 적용은 엄격하게 적용되어야 하며, ‘주지’의 증명은 본 호의 보호를 주장하는 자가 구체적인 증거자료에 의하여야 한다.

본 호의 규정에 해당하는 상표라도 상표등록출원 시에 이에 해당하지 아니하는 것에 대해서는 본 호의 규정을 적용하지 아니한다. 출원 후에 발생하는 예기치 않은 사정에 의해 출원인의 신뢰이익이 침해되는 것을 방지하기 위함이다.

속지주의의 원칙상 국내에서 주지한 경우만을 의미한다. 다만, 외국의 주지상표가 국내에서 실제로 유통된 적이 없다고 하더라도 국내의 일반 수요자들에게 그 주지성이 인식되었다면 적용이 가능할 것이다. 다만, 전국적인 범위에서 ‘주지’를 요구할 것인가의 문제가 존재하는데, 특정지역의 수요자의 상품에 대한 출처의 오인·혼동을 방지한다는 본 규정에 입법취지에 비추어볼 때 반드시 전국적으로 주지성을 획득해야 하는 것은 아니라고 본다.

(4) 상표가 동일·유사하고 상품이 동일·유사할 것

상표법은 사용사실 상태를 실질적으로 보장하고 상품출처의 혼동을 방지하기 위하여 미등록 주지상표의 등록배제효력을 유사범위까지 인정하고 있다. 본 호는 상표법 제7조 제1항 제7호와 마찬가지로 일반적 출처혼동에 관한 것이므로 상표와 유사성을 판단하면 족하고, 개별적·구체적인 거래실정을 고려해야 하는 것은 아니다.⁶⁾

법 제7조 제1항 제10호

(1) 의의 및 취지

수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 등록을 받지 못한다. 동일·유사한 상품뿐만 아니라 이종상품 및 이종영업에 이르기까지 특정인의 상표로 일반소비자에게 현저하게 인식되어 있는 상표를 소위 저명상표라 하며, 저명

4) 상표법 제7조 제1항 제7호

5) 예를 들어, ‘i-pod’이라는 상표가 유명해졌을 때에 그 제조사가 애플사라는 사실과 함께 유명해졌을 필요는 없는 것이고, 단지 누군가의 mp3 플레이어의 상표임으로서 유명해졌으면 충분하다.

6) 최성우, OVA상표법, 191면

상표는 그 상품의 우수성 때문에 대중의 심리에 양질감 내지 저명감정을 획득하고 있어 그 자체가 상품과 영업의 출처를 표시하는 경우가 대부분이다.

따라서 상표법은 저명한 상품 또는 영업과의 혼동으로 인한 부정경쟁을 방지하고 수요자의 이익을 보호하기 위해 형식적 유사의 개념을 벗어나 저명상표와 혼동의 염려가 있는 상표를 부등록사유로 규정하고 있는 것이다.

(2) 수요자에게 현저하게 인식되었을 것(저명성)

저명성은 당해 상품에 관한 거래자 및 수요자들뿐만 아니라 이종상품이나 이종영업에 걸친 일반수요자의 대부분에까지 알려질 것을 요한다. 주지상표보다 넓은 범위에서 더욱 현저하게 알려진 것이어야 한다.

(3) 타인의 상품이나 영업

타인이란 주지상표와 마찬가지로 특정출처로서의 인식을 말하지만 저명상표주가 구체적으로 누구인지 밝혀질 필요는 없다. 저명한 상품 또는 영업의 주체인 타인의 범위는 상표 또는 서비스표의 주체는 물론 업무표장의 주체도 포함한다. 본호를 적용함에 있어서는 타인이 이러한 상품이나 서비스를 실제로 생산 또는 제공하느냐의 여부는 불문하지만 사회통념상 생산, 제공할 가능성이 희박하다고 판단되는 때에는 본호를 적용하지 않는다.

(4) 혼동의 염려가 있을 것

혼동이라 함은 대상의 동일성에 대한 인식을 말한다. 일반적으로 혼동이라 함은 대비되는 두 개의 상표품이 시장에서 유통될 경우 거래계의 일반적 경험칙에 비추어 이들 상품의 거래자 및 수요자가 두 상품이 동일한 생산자와 판매자에 의하여 생산·판매된 것을 인정되는 경우를 말한다. 본 호의 규정에 있어서 부등록사유로의 혼동은 이러한 일반적, 추상적 출처혼동의 유무를 심사하는 것을 충분하다.

(5) 비유사 상표 및 비유사 상품에 대한 적용

저명한 상품이나 영업에 있어서의 혼동은 상표 또는 상품의 면에서 비유사의 영역에까지 미친다. 저명한 타인의 상표 등과 동일·유사한 상표가 이들이 사용되는 상품 및 영업과 비유사한 영역에 사용될 경우에도 혼동이 발생할 수 있다. 다만 비유사상품 사이에 혼동이 일어난다고 하기 위하여는 저명한 타인의 영업상의 신용에 편승하여 고객을 부당하게 유인할 정도의 경연관계 내지 양 상품 사이에 저명한 상품 및 영업에 화체된 양질감이 이전될 수 있을 정도로 경제적인 유연관계가 존재할 것이 요구된다.⁷⁾

그 상표 자체로서는 그 주지 또는 저명한 상품 등에 사용된 타인의 상표와 유사하지 아니하여도 양 상표 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있는 경우에는 등록을 받지 못한다.⁸⁾

저명상표와 결합한 상표 또는 저명상표가 상표의 구성 중 일부로서 부기적인 부분으로 포함된 상표의 경우에도 저명상표와 동일·유사 여부를 불문하고 혼동의 염려가 있으면 본 호를 적용한다.

법 제7조 제1항 제11호

(1) 의의 및 취지

상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 식별력이 있는 경우에도 등록을 받을 수 없다. 상품의 품질보증기능 및 출처표시기능을 보호함으로써 상품의 품질오인 또는 출처의 혼동으로부터 생길 수 있는 일반수요자의 불이익을 방지하고 상거래질서를 유지하기 위한 공익규정이다.

(2) 수요자기만의 요건

판례는 '상품출처의 오인을 초래하여 일반수요자나 거래자를 기만할 염려가 있는 상표의 등록을 거절함으로써

7) 대법원 1988. 4. 12. 선고 86후183 판결 등
8) 대법원 1995. 10. 12 선고 95후576 판결 등

일반수요자나 거래자를 보호' 하기 위한 규정이라 하여 본 호의 후단을 제9호 및 제10호 이외에 상품출처의 혼동을 방지하기 위한 또 다른 규정으로 보고 있다.

본 호의 규정이 적용되기 위해서는 i) 인용상표나 그 사용상품이 반드시 주지, 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하며, ii) 출원상표의 지정상품이 인용상표의 사용상품과 동일·유사해야 함이 원칙이다.

다만, 인용상표의 구체적인 사용실태나 두 상표가 사용되는 상품사이에 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면, 비록 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 본 호가 적용될 수 있다.⁹⁾

(3) 악의의 주지상표자의 보호 여부

판례와 심사기준은 주지상표는 선의의 사용에 의하여 형성된 것이어야 하며, 악의 또는 부정경쟁의 목적이 있을 때에는 제9호의 주지상표로서 보호될 수 없다고 한다. 그러나 상표본 호(제11호)의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고, 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자 등에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이며, 위 규정을 적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적, 반사적 효과에 지나지 아니하므로, 기존의 상표의 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록되

어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다고 하더라도 그 사정을 들어 위 규정의 적용을 배제할 수는 없다는 것이 판례이다.¹⁰⁾

(4) 제9호의 사문화의 문제점

본 호를 판례와 같이 제9호 및 제10호 이외의 또 다른 출처혼동방지구정으로 볼 경우에 본 호는 주지도가 제9호에 미치지 못하는 경우에도 적용되고, 적용시점이 제9호가 출원시인 것과 달리 본 호는 등록여부결정시를 기준으로 판단하므로 제9호가 사문화될 염려가 있으므로 본 호의 규정을 삭제해야 한다는 비판을 받고 있다. 다만, 최근의 개정법이 모방상표로부터 정당사용자를 보호하고, 이로 인한 수요자의 출처혼동을 방지하기 위한 추세로 나아가고 있음을 볼 때, 관련업계에서 절대적 다수에게 인식되지 못한 경우에도 등록을 배제할 수 있는 본 호의 실익은 있다고 할 것이다.

법 제7조 제1항 제12호

(1) 의의 및 취지

국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 등록을 받지 못한다.

제3자가 출처혼동의 우려가 없는 비유사한 상품에 출원하거나, 외국에서만 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일, 유사한 상표를 출원한 경우에 상표등록을 허용함은 상표법의 목적에 반함에도 불구하고 적절한 거절의 근거가 없어 1998년 3월 1일부터 시행되었으며, 최근에는 모방상표로부터 효과적인 보호를 하기 위해 주지도를 제9호에서 제11호의 정도로 낮추었다.

상표제도가 국제화되고 파리협약상의 속지주의 원칙이 수정되고 있음에도 불구하고, 국제적으로 널리 알려진 외

9) 대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 등

10) 대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결

국상표들이 선원주의와 등록주의가 갖는 한계 때문에 적절히 보호를 받지 못해 통상마찰을 야기시키는 한편 국내 기업 간에도 특정인의 상표표지로 상당히 알려진 상표들이 이중상품에 대해서는 제3자에게 선점당하여 거래질서의 혼란을 초래해왔다. 이러한 문제점을 해소하고 상표권의 희석화를 방지하기 위한 규정으로 실익이 있다.

(2) 속지주의의 예외

제9호 내지 제11호는 소위 속지주의 원칙에 따라 국내에 서의 수요자의 인식을 기준으로 판단하지만, 본 호는 국내의 수요자는 물론 외국의 수요자 간에 인식된 경우에도 적용되며, 외국의 수요자는 반드시 복수 국가의 수요자임을 요하지 않는다.

(3) 상표 및 상품의 범위

본 호는 국내외의 특정인의 상품출처로서 인식된 상표와 동일 또는 유사한 상표에 한하여 적용된다. 그러나 상품에 대해서는 아무런 제한이 없으므로 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제11호가 적용되기 어려운 경우에도 본 호의 규정이 적용될 여지가 존재한다.

(4) 부정한 목적

법문상의 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려고 하는 것은 부정한 목적의 예시이며, 원 상표권자가 국내 시장에 진입하는 것을 저지하거나 또는 대리점계약 체결을 강제할 목적으로 상표권자가 미처 등록하지 않은 상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원한 경우 등을 의미한다. 나아가 저명상표와 동일 또는 유사한 상표로서 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 없다하더라도 저명상표의 출처표시기능을 희석화하기 위한 목적으로 출원한 경우에도 부정한 목적에 의한 것으로 취급된다.

(5) 판단시점

상표법은 제7조 제1항 제6호 내지 제10호의 경우에 한하여 출원시를 기준으로 적용하도록 규정하고 있다.¹¹⁾ 그러

나 출원시에 선의였던 것이 출원 후 타인의 상표가 주지, 저명해졌다고 해서 부정한 목적을 가진 것으로 해석될 수는 없다는 점에서 본 호의 규정 또한 출원시를 기준으로 적용 여부를 판단함이 타당하다. 대법원 관례는 구법상 본 호의 주지성에 대한 판단시점을 출원시로 보았다.

VI. 결어

우리의 상표법은 등록주의를 취하고 있음은 말한 바 있다. 등록주의에 의하면 상표법은 수요자의 이익과 공정경쟁질서의 보호 자체를 제1차적 목적으로 하는 것이며, 상표사용자를 등록에 의해 획일적으로 보호한다는 점에서 부정경쟁방지법의 특별법적 지위를 가진다.

상표권은 사용의 유무에 구애됨이 없이 등록에 의하여 발생하고, 하자있는 등록이라 할지라도 일단 상표권이 설정등록된 후에는 소정의 절차에 의하여 등록의 무효 또는 취소가 확정되기 전까지는 일용 유효한 권리로 인정된다. 또한 수요자의 인식 보호 및 공정경쟁질서의 보호를 위해 중복등록은 원칙적으로 허용되지 않으며, 등록된 상표는 후출원의 등록을 배제하는 효과가 생긴다.

다만, 상표권의 부여에 있어 등록이라는 형식행위에 과도한 보호를 주는 것은 선의의 상표사용자의 권리이익을 해치게 되고 상표브로커의 발호로 상표제도 자체가 남용될 우려가 있으므로 우리 상표법은 등록주의를 원칙으로 하면서도 사용주의적 요서를 가미하여 등록주의의 폐단을 해소하고 있다. 그 대표적인 규정이 미등록 주지, 저명상표의 등록배제효와 관련된 규정이다.

즉, 상표법의 등록배제효는 등록주의의 원칙을 따르면서도, 이를 보완하기 위한 제도를 별도로 마련하고 있어 선 사용자 및 수요자를 균형있게 보호하고 있는 것이다.

|발명특허 2008, 5

11) 상표법 제7조 제2항 및 제3항