

유명 상표의 부정경쟁방지법을 통한 보호

- (1) 甲은 국내에서 A 상표를 신발류에 대해 등록을 받은 상표권자이며, 갑의 A 상표는 신발류에 대해 매우 저명하다. 최근 乙은 A 와 동일한 상표를 신발과 비유사한 의류에 대해 상표등록출원을 하였다. 갑이 乙의 상표등록을 저지할 수 있는가?
- (2) 乙이 출원한 상표가 등록을 받지 못하였다고 가정한다. 乙이 A 와 동일한 상표를 의류에 대해 사용하고 있는 경우, 甲이 상표권에 기해 乙의 사용을 금지시킬 수 있는가?
- (3) 甲이 乙의 의류에 대한 A 상표의 사용을 부정경쟁방지법을 통해 금지시킬 수 있는가?
- (4) 만일, 乙의 A 상표가 상표권 설정등록이 되어 있는 경우, 甲이 乙에게 부정경쟁방지법을 통해 금지시킬 수 있는가?



I. 상표권의 효력 범위

상표법은 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모함과 아울러 기만적이거나 오인을 불러일으키는 상표의 사용으로부터 일반수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다. 이를 위하여 상표법은 상표권자에게 지정상품에 관하여 등록상표를 독점 사용할 권리를 인정하는 한편(§50), 법률상 정당한 권원없는 타인에게는 등록상표와 혼동가능성이 있는 상표를 사용하지 못하게 하고 있다. 이러한 상표권의 금지적 효력은 상표권의 기본적인 효력인 사용권을 보다 실질적으로 보장하기 위하여 인정된 권리이다.

즉, 상표권은 설정등록에 의하여 발생하며(§41①), 상표권자가 지정상품에 관하여 등록상표를 독점적으로 사용할 수 있는 전용권(專用權)으로서의 적극적 효과와 권원없는 타인의 무단사용을 금지할 수 있는 금지권(禁止權)으로서의 소극적 효과로 구성된다. 즉, 상표권의 본래적인 효력은 등록상표를 지정상품에 사용하는 것을 말하지만, 상표법은 상표권의 전용권을 실효적으로 보호하고 상품출처에 대한 수요자의 오인·혼동을 방지하기 위하여 상표권의 배타적인 효력이 미치는 범위를 등록상표 및 지정상품과 유사한 범위에까지 확장하고 있는 것이다.(§50, §66① i)

II. 甲은 乙에게 등록배제효를 행사할 수 있는가? (설문 1의 해결)

1. 비유사 상품에 대한 등록배제효 인정 여부

상표법은 등록주의를 채택하여 등록에 의해 독점 배타권을 부여하고 타인의 등록상표와 동일, 유사한 상표를 등록받거나 사용하는 것을 일률적, 정형적으로 금지하는 규정이다. 하지만 비유사 상품에 대해서도 상품출처의 혼동이 발생할 수 있고, 인용상표가 주지, 저명하다면 이러한 혼동은 더욱 발생할 염려가 있다. 따라서 일부 규정에서는 타인의 출원을 배제하는 등록배제효의 범위를 비유사한 상품에 대해서까지 확장하고 있다.

또한, 상표법은 등록 전 상표심사의 완전성을 확보하기 위해 제3자로부터 정보제공이나 이의신청을 받고 있고, 등록의 완전, 공정성을 사후적으로 보장하기 위한 제도로써,

하자 있는 부실 권리를 소급적으로 정리하기 위해 상표등록무효심판이라는 제도를 두고 있다. 甲은 이러한 제도를 통해 乙의 상표의 등록을 저지할 수 있다.

2. 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, 저명상표는 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) 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 경업관계 내지 양 상품 사이에 저명한 상품 및 영업에 화체된 양질감이 이전될 수 있을 정도로 경제적인 유연관계가 존재할 것이 요구된다.

사실관계에서 오늘날 기업경영의 다각화 경향 및 패션업체의 토털패션화의 경향 등에 비추어 볼 때, 수요자는 乙의 의류 역시 甲 혹은 甲의 관련업체에서 만들어 그 품질이 보장될 것으로 혼동할 우려가 있

다. 따라서 본 규정에 의하여 乙의 등록상표는 무효가 가능할 것이다.

3. 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 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.

사실관계에서 토털패션화의 경향 상 신발류를 만드

는 업체에서 의류까지 제조하는 것이 일반적이고, 甲의 상표가 저명하여 수요자도 乙의 의류를 甲이 만들었을 것으로 혼동할 가능성이 존재하므로 수요자 기만이 있다고 판단된다. 따라서 본 규정에 의하여 乙의 등록상표는 무효가 가능할 것이다.

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

(2) 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.

(3) 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 염려는 없다하더라도 저명상표의 출처 표시기능을 희석화하기 위한 목적으로 출원한 경우에도 부정한 목적에 의한 것으로 취급된다.

乙이 상표출원을 하는 시점에 이미 甲의 상표는 저명성을 인정받고 있었다는 점, 乙의 사용상품을 수요자들은 甲과 관련이 있는 것으로 오인을 할 수 있다는 점에서 乙에게 부정한 목적은 인정될 것이다.

III. 甲은 乙에게 상표법상 사용금지효를 행사할 수 있는가? (설문 2의 해결)

저명상표는 이종상품 간에도 오인, 혼동의 염려가 발생할 수 있다는 점에서 사용금지권의 범위가 비유사 상품에 까지 확장된다는 적극설이 있으나, 상표법 제50조 및 제66조의 규정상 상표권 침해 행위는 동일, 유사범위로 한정하고 있으므로 소극설이 타당하며, 판례도 같은 취지이다.

따라서 乙은 비록 甲과 동일한 상표를 사용하고 있다고 하여도 비유사한 상품에 대하여 사용하고 있으므로 상표법상 사용금지효는 인정될 수 없다.

IV. 甲이 乙에게 부정경쟁방지법을 통해 사용금지를 할 수 있는가? (설문 3의 해결)

1. 상표법과 부정경쟁방지법과의 관계

상표법은 정형적인 보호를 목적으로 하는 것으로서 그 사용금지효를 유사범위까지 한정하고 있으나, 구체적인 혼

동을 방지하기 위해 비유사상품을 사용하는 경우에도 혼동의 우려가 존재한다면 부정경쟁방지법을 통하여 사용금지효를 인정한다.

부정경쟁방지법과 상표법은 모두 영업상의 혼동초래행위를 금지시켜 공정한 경쟁을 보장하기 위한 경쟁법의 일부를 구성한다. 그러나 상표법은 상표등록이라고 하는 절차를 통하여 독점배타권을 창설, 부여함으로써 등록권리자의 사익보호를 꾀하는 점에서, 부정경쟁방지법이 등록의 유무를 불문하고 거래계에서 공시된 주지표지 일반의 모용행위를 금지함으로써 부정한 경쟁행위를 억제하고자 하는 것과 근본적인 차이를 보인다.

사실관계에서 乙의 행위가 부정경쟁행위로 판단된다면 甲은 乙의 사용행위에 대해 부정경쟁방지법에 근거하여 사용금지를 요구할 수 있게 된다.

2. 乙의 행위가 부정경쟁행위인가?

부정경쟁행위를 유형화하여 보면, i) 특정한 동종업자의 이익을 침해하는 행위로서 상품주체혼동행위, 영업주체 혼동행위 및 저명상표의 희석화 행위가 있고, ii) 동종업자 전체의 이익을 침해하는 행위로서 원산지허위표시행위와 출처지오인야기행위가 있으며, iii) 동종업자의 개인적인 이익은 물론 소비자의 이익 내지 공정한 국제거래를 저해하는 행위로서 상품질량오인야기행위 및 대리인 등에 의한 불법적인 상표사용행위가 있다.

乙의 행위는 이 중에서 상품주체혼동행위에 해당할 가능성이 매우 높다. 상품주체혼동행위란 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위, 즉 주지상표 등 모용에 의한 혼동초래행위를 말한다. 여기에서 혼동이란 함은 상품과 상품 사이의 혼동뿐만 아니라 상품주체 간의 광의의 혼동까지 포함하는 넓은 개념으로 봄이 지배적인 견해이다. 또한 혼동은 반드시 현실의 혼동을 초래함을 요하지 아니하며 혼동의 구체적 위협으로 족하다.

甲의 A 상표는 “신발류”에 대해서 국내에서 저명한 상표로 알려져 있고, “신발류”와 “의류”는 최근의 토털패션화

경향에 비추어 볼 때 “신발류”의 제조업자가 “의류”의 제조를 하는 경우도 존재한다고 볼 수 있으므로 혼동의 가능성이 있다. 따라서 乙의 A 상표의 사용행위는 甲의 저명상표에 화체된 신용에 편승하고, 수요자에게 출처의 혼동을 유발하여 부당한 이익을 얻는 것을 목적으로 하는 상품주체 혼동행위에 해당한다 할 수 있다.

V. 갑이 을의 등록상표의 사용을 금지시킬 수 있는가? (설문 4의 해결)

1. 등록상표권의 적극적 효력

우리의 판례는 ‘어느 상표가 등록되면 비록 등록무효 사유가 있다 하더라도 심판에 의하여 그 등록이 무효로 선언되어 확정되기까지는 등록상표로서의 권리를 그대로 보유한다’는 심판전치주의의 입장에 있다. 결국, 타인의 선등록상표와 동일, 유사한 범위의 후출원상표권이 설정등록이 되는 경우에 선 등록상표권자는 후출원등록상표권자의 사용에 대해 그 무효 전까지 사용금지효를 행사하지 못하게 된다.

그렇다면 乙의 등록상표권이 소멸된 후라면 갑은 을의 A 상표의 사용을 금지시킬 수 있겠으나, 乙의 등록상표권이 소멸되기 전에도 사용을 금지시킬 수 있는지 문제가 된다.

2. 부정경쟁방지법 제15조와 권리남용

상표법은 부정경쟁방지법의 특별법의 성격을 가지고 있다. 이를 반영하여 부정경쟁방지법 제15조는 상표법등 다른 법률에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우에는 다른 법률의 규정을 적용하도록 하고 있어 상표법의 우선 적용을 인정하고 있다.

이를 그대로 적용하게 되면, 乙의 A 의 사용행위에 대해 부정경쟁방지법은 동법 제4조를 근거로 사용금지를 요구하지만, 상표법은 동법 제50조를 근거로 사용가능을 보장하게 되어 두 법률이 충돌하는 문제가 발생하고, 상기 부정경쟁방지법 제15조를 근거로 상표법이 우선 적용되어 乙은 자유사용이 보장된다.

다만, 이런 결과를 인정할 경우 상표법의 등록주의를 악용하는 결과가 빈번히 발생하게 될 것이고, 수요자의 이익

보호라는 상표법의 목적을 달성할 수 없게 된다. 따라서 판례는 상표법과 부정경쟁방지법은 상호 보완적인 것이어서, 상표법에 의하여 보호되는 권리일지라도 그 법에 저촉되지 아니하는 범위 안에서는 부정경쟁방지법이 적용될 수 있다고 해석한다. 예컨대 판례는 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고, 저명상표와 혼동을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용하는 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로 이러한 경우에는 본 15조의 규정이 배제된다고 본다.

따라서, 甲의 표지는 국내에서 저명하고, 양 상품 간 출처의 혼동이 존재하며, 乙의 상표등록 및 사용의 목적이 상품의 출처표시보다는 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서 상기 판례와 같이 부정경쟁방지법에 기한 사용금지 및 손해배상청구를 할 수 있다. **민국빌명진연구**



손지원
 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업
 서울대학교 공과대학원 기계항공공학부 박사수로
 서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원
 2003년(40회) 변리사시험 상표법수석합격
 한양대학교, 경희대학교 지식재산권법 강의
 (현) 한국특허아카데미 상표법 전임교수
 (현) H&H 국제특허법률사무소 대표변리사