



## 사용에 의한 식별력과 상표권의 효력

2001년 5월경부터 인터넷을 이용하여 각종 사무용 컴퓨터 프로그램에 관한 원격교육업을 하던 甲은 2002년 2월 5일 “오피스 교실”이라는 자사의 온라인 교육서비스의 명칭을 ‘인터넷을 이용한 원격 교육업’ 등을 지정서비스업으로 하여 서비스표 등록출원하고, 2004년 3월 5일 서비스표 등록을 받아서 현재까지 원격교육 사업을 진행하여 왔다.

애초 甲의 위 서비스표 출원에 대하여 심사관은 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였으나(심사관의 이와 같은 결정은 정당한 것이었다.) 甲은 거절결정에 대한 불복 심판을 제기하였고, 특허심판원은 심결 시를 기준으로 할 때 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제2항에 해당하게 되었음을 인정하고(이와 같은 사실인정은 올바른 것이었다.) 거절결정을 취소하여 등록이 된 것이다.

그런데 2006년 설립된 “주식회사 오피스 교실”이라는 상호의 乙은 설립 무렵부터 사무용 소프트웨어에 대한 출장교육 및 인터넷을 이용한 온라인 교육사업을 하면서 자사의 상호 가운데 일부인 “오피스 교실”을 자사의 출장교육 및 온라인 교육에 대한 인터넷 광고 등에 식별력 있는 도형과 결합된 일체로 사용하였다.

甲은 2008년 5월경 乙의 행위가 자사의 서비스표권을 침해하는 행위라고 주장하였고, 이에 대하여 乙은 자신의 행위는 상표법 제51조 제1항 제2호에 의하여 침해가 아니라고 주장하였다.

“

설문 1. 乙의 주장은 타당한 것인가?

설문 2. 만약, 甲의 서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는 서비스표로서 그 출원 시는 물론 등록여부결정 시 또는 심결 시에도 실제로는 상표법 제6조 제2항에 해당하는 것이 아님에도 불구하고 착오로 등록되었으나, 乙이 이 사건 서비스표를 사용하기 시작할 무렵에 비로소 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 乙의 주장은 타당한 것인가? ”

## I. 서설

상표법은 형식적으로는 제6조 제1항 각호에 해당하는 상표라도 구체적인 사용을 통하여 수요자로 하여금 특정인의 상품표지로서 현저하게 인식된 경우에는 자타상품식별기능이 있고, 독점적응성이 있으므로 예외적으로 등록을 허용하는 규정을 두고 있다.<sup>1)</sup>

본 규정은 1973년 개정 상표법에서 새로이 도입된 것으로서, 상표의 구성 자체로는 식별력이 없다하더라도 특정인이 오랜 기간에 걸쳐 자기의 상품표지로서 사용하고 이로 인하여 거래상의 식별력을 획득하였다면 그 표지는 전월호에서 살펴본 객관적인 조건에도 불구하고 상표로서 보호할 필요와 적격을 갖추게 되었다고 할 수 있다.

왜냐하면 그러한 표장은 이미 거래자나 수요자들에게 특정인의 상표로 승인된 셈이어서 일반 공중의 자유사용을 위해 방임하여 둘 공익상의 필요성도 상실된 셈이므로 상표로서의 실질적인 보호요건을 사후적으로 획득한 것이 된다고 보기 때문이다.<sup>2)3)</sup>

## II. 사용에 의한 식별력 획득 요건

### 1. 대상의 제한 여부

상표법은 「제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도…」라고 규정하여, 형식적으로는 제6조 제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표에 한하여 사용에 의한 식별력의 취득을 인정하는 것처럼 보인다.

이 견해에 따르면 제1호 및 제2호는 설사 식별력을 취득했다라도 특정인에게 독점을 허용해서는 안 된다는 고도의 공익적 견지에서 이를 제외한 것이라고 하지만, 이에 반대하는 견해에 의하면 보통명칭이나 관용표장이 장기간 계속하여 특정인의 상표로 사용되어 수요자 간에 그

의 상표로 현저하게 인식되었다면 그것은 이미 보통명칭이나 관용표장이 아니기 때문에 제1호 및 제2호를 굳이 언급하지 않은 것에 불과하며 제1호 및 제2호를 굳이 배제할 이유가 없다고 한다.<sup>4)</sup>

한편, 기타 식별력이 없는 상표<sup>5)</sup>라도 특정인이 상표등록출원 전에 그 상표를 독점 사용함으로써 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 있게 되었다면, 그 상표는 더 이상 제7호 소정의 상표라 할 수 없을 것이므로 상표법 제6조 제2항의 적용 여부를 따질 것 없이 당해 상표는 등록이 가능하다.<sup>6)</sup>

### 2. 식별력의 판단 시점

상표등록출원 전에 상당 기간 동안 자기의 상표로서 계속적, 독점적으로 사용하였을 것이 요구된다. 본 호의 식별력의 구비 여부는 상표등록여부결정 시를 기준으로 판단하여야 한다는 것이 판례의 확고한 태도이다. 본 규정은 등록여부결정 시를 기준으로 적용여부를 판단하는 제6조 제1항 각호의 예외 규정이기 때문이다.

그러나 이와 같은 해석에 대해서는 제6조 제2항의 문언상 상표등록출원 전에 수요자 간에 현저하게 인식되었을 것이 요구된다는 반대설이 있다. 다만, 실무는 출원 전 사용을 개시하였어야 하고, 식별력의 획득은 등록여부결

1) 상표법 제6조 제2항

2) 사법연수원, 상표법, 2004년, 53면

3) 파리협약은 상표의 등록적격성을 판단함에 있어서는 당해 상표를 사용하여 온 기간을 고려하지 않으면 안 되는 것으로 규정하고 있다. 또한, 미국 상표법은 출원인이 5년간 실질적으로 독점적, 계속적인 사용(substantially exclusive and continuous use as a mark by the applicant in commerce)을 하였음을 입증하면 식별력을 취득한 일응의 증거로 인정한다.

4) 최성우, OVA 상표법, 한국특허아카데미, 127면

5) 상표법 제6조 제1항 제7호

6) 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결

정시까지 이루어지면 된다는 태도이다.

### 3. 수요자 간에 현저하게 인식

수요자 간에 현저하게 인식되었다 함은 당해 상품의 유통망, 즉 관계 거래권에 속하는 거래자 및 일반수요자의 대다수가 당해 표장을 특정인의 상품표지로 승인하고 있음을 말한다. 여기에서 특정인이란 구체적인 출처가 아니라 익명의 존재로서의 추상적인 출처로서 족하다.

### 4. 지역적 범위

상표는 일단 등록되면 그 효력은 우리나라 전역에 미치는 것이므로 전국적인 범위에 걸쳐 상표로서 현저하게 인식되었을 것이 필요하다는 것이 판례의 태도이다.<sup>7)</sup> 다만, 상표심사기준은 전국적으로 알려져 있는 경우와 일정지역에서 수요자들이 현저하게 인식하고 있는 경우도 포함하되, 현저하게 인식되어 있는 지역의 범위에 대해서는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여야 한다고 규정하여 다른 태도를 취하고 있다.

### 5. 판단 방법

심사기준은 출원상표가 사용에 의하여 식별력을 취득했느냐의 여부는 거래실정에 따라 상대적으로 결정하되, i) 상표자체의 고유한 성격 내지 구성여하, ii) 일반인 내지 영업자의 자유사용의 필요성, iii) 당해 상표의 사용기간, 사용방법, 광고 선전의 정도, 판매량 등을 종합적으로 고려하여야 한다는 태도이다.

### 6. 입증책임

본 규정에 의하여 상표등록을 받고자 하는 자는 i) 사용한 상표, ii) 사용기간, iii) 사용지역, iv) 지정상품의 생산, 가공, 증명 또는 판매량, v) 사용방법 및 횟수, vi) 기타 사용사실을 증명하는 사항에 관한 서류 및 증거물을 제출할 수 있다.

이때, 현저하게 인식되었다는 것은 출원인이 입증해야 하며, 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자 간에 현저하게

인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 한다.

7. 사용한 상표를 그 사용한 상품에 대하여 출원할 것 사용에 의하여 식별력을 획득한 것은 실제로 사용된 상표 그 자체이므로 그에 유사한 상표에 대해서까지 등록이 허용되는 것은 아니다.

다만, 이와 관련하여 판례는 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만<sup>8)</sup>, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소라 하였다.<sup>9)</sup>

상품의 면에서도 실제로 상표가 사용된 상품을 지정상품으로 하여야 하고, 자타상품식별력을 그 밖의 유사한 상품에까지 확대하여 인정할 수는 없다.

다만, 이와 관련하여 판례는 물리적으로 동일한 상품만을 의미하는 것은 아니며 사회통념상 동일성을 인정할 수 있는 상품에 대해서는 자타상품식별력을 인정할 수 있다는 태도이다.<sup>10)</sup>

## III. 상표법 제6조 제2항에 의해 등록받은 상표권의 상표법상 효력



### 1. 상표등록의 가능

상표법 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구

7) 대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 판결

8) 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결

9) 대법원 2008.9.25. 선고 2006후2288 판결

10) 대법원 2008.5.15. 선고 2008후2977 판결, “”, “ALPHA” 또는 “알파”는 간단하고 흔히 있는 표장이나, “그림물감”에 관하여 오랜 기간 사용된 결과 이 사건 등록상표의 지정상품으로 그림물감 등이 추가로 등록되기 이전부터 이미 수요자들 사이에 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 왔다고 할 것이므로, “”, “ALPHA” 또는 “알파”는 “그림물감”과 이와 거래 사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 ‘수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감’에 관하여는 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당한다고 보아야 하고, 이를 전제로 하여 이 사건 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 보면, 확인대상표장은 그 사용상품 중 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”에 관하여 이 사건 등록상표와 그 표장 및 상품이 동일·유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이므로, 원심판결은 위 범위 내에서 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

하고 다른 거절이유가 없는 한 상표등록을 받을 수 있다.

## 2. 제3자에 대한 소극적 효력

### (1) 상표법 제51조 제1항 제2호의 취지

지정상품의 기술적 표장 등은 특정인에게 독점 사용을 허용하기에는 적합하지 아니하므로, 정보전달의 목적으로 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 경우에는 자유사용이 허용된다.

### (2) 상표법 제51조 제1항 제2호의 적용 여부

기술적 표장이 상표법 제6조 제2항에 해당하여 상표등록을 받은 경우에도 상표법 제51조 제1항 제2호가 적용되는지에 대해서 다툼이 있다.<sup>11)</sup>

상표법 제51조의 규정은 보통명칭이나 기술적 표장 등이 특정인의 독점적 지배하에 들어가더라도 그 상표권의 효력을 제한하여 일반수요자 및 경쟁업자들이 자유롭게 사용토록 보장함으로써 공정경쟁을 보장하고 거래의 안전 및 원활을 기하기 위한 총괄 규정이므로, 어떤 상표가 개별적, 예외적으로 상표법 제6조 제2항에 의해 등록되더라도 그 효력을 제한함이 타당하다는 일부 견해가 있다.

이에 반해, 판례의 주류적인 태도는, 기술적 표장이 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 이러한 등록상표는 식별력을 갖추게 된 것이어서, 이러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 상표법 제51조 제1항 각 호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 한다.

### (3) 상표법상 유사 판단 시 요부 여부

판례는 상표법 제6조 제2항에 의해 등록된 상표는 상표법상 식별력을 인정받아 오인, 혼동의 판단 대상이 되므로, 이를 포함한 다른 상표와 유사하다는 태도이다.

## IV. 등록이후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우의 취급

### 1. 상표권의 소극적 효력이 인정된다는 견해

대법원 판례(재능교육사건)는 상표법 제6조 제2항은 기술적 상표 등 식별력이 없는 상표라도 상표등록 출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있고, 만일 어느 기술적 표장이 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 이러한 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 이러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 앞서 본 상표법 제51조 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 할 것이므로, 그 상표권자는 위 제51조 제2호의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있는 것이라고 할 것이고, 이는 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 봄이 상당하다는 것이다.

또한, 최근 특허법원 판결에서도, 권리범위확인 사건에서 상표의 유사 여부의 판단은 심결 시를 기준으로 함이 원칙인 점, 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 상표권자는 상표법 제51조 제2호의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있는 점, 등록상표의 일부만이 식별력이 없거나 미약한 경우에는 등록상표 전부가 식별력이 없는 경우와 달리 나머지 부분 또는 전체에 식별력이 인정될 수 있어 등록결정 당시 식별력이 없는 상표에 대하여 상표권의 효력을 인정하는 결과는 발생할 여지가 없는 점 등을 고려하면, 권리범위확인사건에서 상표의 구성 중 일부만이 등록 당시 식별력이 없거나 미약하더라도 심결 시까지

11) 최성우, 앞의 책, 131면

그와 동일한 표장의 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우 그 부분을 등록상표의 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 하였다.<sup>12)</sup>

## 2. 상표권의 소극적 효력이 부정된다는 견해

최근 대법원 판례(A6사건)에서는, 상표법 제41조 제1항에서는 “상표권은 설정등록에 의하여 발생한다.”라고 규정하여 일정한 요건과 절차를 거쳐서 특허청에 등록된 상표만을 보호하고 있고, 상표법 제52조 제1항에서는 “등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다.”라고 규정하여 등록상표의 보호범위를 정함에 있어서 상표가 실제로 사용되고 있는 태양은 고려하지 않고 있으므로, 등록상표의 구성 중 일부분이 등록결정 당시 식별력이 없었다면 그 부분은 상표법이 정한 일정한 요건과 절차를 거쳐 등록된 것이 아니어서 그 부분만을 분리하여 보호할 수 없고, 그 등록상표의 등록결정 이후 그 부분만을 분리하여 사용한 상태를 고려할 수 있는 것도 아니어서, 그 부분이 등록상표의 등록결정 이후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 그 부분을 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 소정의 주지표지로 보호하는 것은 별론으로 하고 식별력이 없던 부분이 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분으로 될 수 있는 것은 아니라고 판시한 바 있다.<sup>13)</sup>

12) 특허법원 2008. 9. 24. 선고 2008허6871 판결

13) 대법원 2007.12.13. 선고 2005후728 판결, (판례평석) 상표법 제41조 제1항에서는 “상표권은 설정등록에 의하여 발생한다”라고 규정하여 우리 상표법은 일정한 요건과 절차를 거쳐서 특허청에 등록된 상표만 보호를 하고 있으므로, 상표법에서 정한 일정한 요건과 절차를 거쳐 등록되지 않은 표장은 상표법에 의한 보호를 받기는 어렵다. 한편, 상표법 제52조 제1항에서는 “등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다.”라고 규정하고 있으므로, 등록상표가 실제로 사용되고 있는 태양이나, 실제로 상표가 사용되고 있는 상품이나 서비스업만을 기준으로 판단하여서는 아니된다. 위 규정이 등록상표의 보호범위를 그 등록결정 시를 기준으로 파악하여야 한다는 취지인지 여부는 분명하지 않으나, 등록상표의 실제 사용태양을 고려하지 않고 상표등록출원서에 기재된 바에 의하여 보호범위를 정하겠다는 취지임은 분명하므로, 이러한 점을 고려하면 등록결정 당시에 식별력이 미약하였던 등록상표의 구성 중 일부분이 등록 이후의 사용실태에 의하여 식별력이 생긴다고 보는 것은 바람직하지 않다. 또한 사용에 의한 식별력 취득을 규정한 상표법 제6조 제2항은 사용에 의한 식별력을 취득한 상표가 등록될 수 있음을 정한 규정에 지나지 않으므로, 위 규정을 근거로 식별력이 미약한 상표의 보호범위를 확장할 수 있는 것도 아니다.

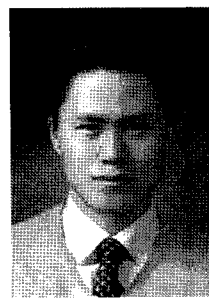
## V. 설문 1의 해결

앞에서 살펴본 바와 같이, i) 어떤 상표가 개별적, 예외적으로 법 제6조 제2항에 의해 등록되더라도 그 효력을 제한함이 타당하다는 일부판례와 학설이 있으나, ii) 대법원 판례의 주류는 기술적 표장이 법 제6조 제2항에 의해 등록이 되었다면 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 정보전달의 기능이 아닌 상품출처표지로서 기능을 수행하므로 효력이 제한되지 않는다고 보는 것이 타당하다.

따라서, ‘오피스교실’은 을의 ‘온라인 교육’ 행위에 대하여 일반 수요자들에게 정보전달보다는 특정인의 서비스업 출처표지로서 인식될 것이므로 상기 태도에 의할 때, 본 주장은 타당하지 않다.

## VI. 설문 2의 해결

앞에서 살펴본 바와 같이 재능교육사건과 A6사건이 대립되고 있으나, i) 식별력은 상표로서 보호받을 가치에 관한 것으로서 변화하는 상대적 개념이고, ii) 법 제51조 제1항은 등록요건에 관한 것이 아니라 사용에 관한 것으로서 그 판단시점은 침해소송에서 사실심 변론종결 시이고, iii) 상기 시점에 특정인의 상표로서 기능을 수행하게 되었으므로 수요자 사이에 상품의 정보전달의 기능은 상실되었고, iv) 무효사유가 치유되는 것은 별론으로 하더라도 소멸되기 전의 상표권의 효력을 부인할 수는 없다는 점에 근거해 볼 때, 상표법 제51조 제1항 제2호의 적용은 없다고 보는 것이 타당하다고 본다. 따라서 을의 주장은 부당하다고 할 것이다. **한국법정연구원**



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