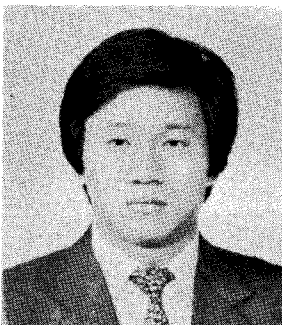


不正競争 防止法에 있어서의 周知性(1)

(日本判例를 中心으로 하여)



崔聖坤
(辯護士)

目次

1. 머리말
 2. 주지의 개념
 3. 주지성의 정도
 4. 주지성 인정의 주체
 5. 주지성 획득시기
 6. 주지성의 지역적 범위
 7. 국내주지와 외국주지
 8. 주지성의 획득
 9. 주지성의 인정
 10. 주지성의 승계
 11. 맺은말
- *참고문헌
*참고자료 : 일본 부정경쟁방지법
(<고딕은 이번號, 명조는 다음號>)

1. 머리말

우리나라 부정경쟁방지법은, 부정한 수단에 의한 상업상의 경쟁을 방지하여 건전한 상거래의 질서를 유지하기 위한 목적에서, 동법 제2조 제1호에서 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표식과 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위(즉, 상품주체 혼동 행위)를, 同條 제2호에서는 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 標章 기타 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위(즉, 영업주체 혼동 행위)를 각각 부정경쟁행위로 규정하여 이를 금지하고 있다.

일본의 부정경쟁방지법도 제1조 제1항 제1호 및 제2호에 위와 동일한 규정을 두어 상품주체혼동 행위와 영업주체 혼동 행위를 규제하고 있다.(다만, 일본의 부정경쟁방지법에는 법문 상으로는 “수출”이라고만 되어 있고, “수입”은 포함되어 있지 않다. 실무상으로는 수입된 이후 판매, 頒布 등의 행위가 이루어지면 그 시점에서 위 조항을 적용하여 규제하고 있다).

가령, 1) A라는 유명한 상표를 가지고 있는 甲이라는 전자제품 회사가 수년간의 노력과 비용을 투자한 끝에 새로운 컴퓨터를 개발하여 A상표를 붙여서 판매하고 있는 경우나, 2) 乙이라는 세계적으로 유명한 그룹이 B라는 자동차를 판매하고 있는 경우에, 이들 甲, 乙과는 아무런 관계도 없는 丙이 甲, 乙의 허락도 받지 않고, 1) 자기가 만드는 컴퓨터에 A라는 상표를 붙여서 팔거나, 2) 자기가 만드는 진공청소기에다가 乙그룹의 심벌마크를 그려넣어 마치 자기와 乙그룹 사이에 무슨 관계라도 있는 듯이 표시하여 이를 판매하고 있다면, 甲이나 乙로서는, 丙이 A 또는 乙의 표시를 붙여 판매한 컴퓨터나 청소기에 해당하는 물건만큼 팔지 못하게 될 것이므로 결과적으로 그만큼 이익이 감소되는 손해를 입게 됨은 물론, 丙이 판매한 컴퓨터나 청소기가 품질이 불량하고 고장이 잦은 경우에는 甲, 乙이 그동안 노력하여 쌓아놓은 企業이미지를 손상케 되는 타격까지 입게 되며, 한편 A라는 유명상표를 믿고, 또는 乙그룹에서 만든 제품이라고 믿고 안심하고 이를 구입한 소비자로서도, 처음부터 동상품이 A상품이 아니거나 乙그룹의 제품이 아닌 것을 알았더라면 구입하지 않았을 것을 괜히 구입하게 됨으로써 적지않은 금전적, 정신적 피해를 입게 된다.

부정경쟁방지법은 바로 이러한 피해를 막기 위하여, 경쟁의 원칙 내지 Fair Play 정신에 위배되는 행위를 거래사회에서 추방함으로써 공정한 경업질서를 유지하려는 데에 그 목적이 있는 것이다.

본법이 이와 같은 목적에서 규정하고 있는 부정경쟁 행위에는 상품주체 혼동 행위(同條 제3호), 생산지 등 誤認惹起 행위(同條 제4호), 타인 상품 사칭 행위(同條 제5호), 質量誤認惹起 행위(同條 제5호) 등이 있다.

그 중, 제2조 제1호 및 제2호에 규정된 상품주체 혼동 행위, 영업주체 혼동 행위로 되기 위하여는, (1) 그 표시가 국내에서 널리 인식되어 있을 것, (2) 그것이 타인의 상품 또는 영업을 나타내는 표시일 것, (3) 그 타인의 표시와

동일 또는 유사한 것을 사용하였을 것, (4) 그러한 표시를 사용함으로써 타인의 상품이나 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 할 우려가 있을 것 등의 요건사실을 갖추고 있어야 한다.

물론, 위 요건 사실들은 그 중 어느 한 가지라도 결여되면 부정경쟁 행위에 해당한다고 할 수 없게 되는 중요한 요소들이지만, 여기서는 위 요건 중에서 가장 중요하다고 기본적인 것이라고 할 수 있는 “그 표시가 국내에서 널리 인식되어 있을 것”이라는 요건에 대하여 살펴보고자 한다.

일반적으로, 동법 제2조 제1호 및 제2호에서 말하는 “널리 인식된”이란, 특정인의 상품 또는 영업의 표시가 상당 범위의 거래자 또는 수요자 사이에 널리 알려져 있는 상태, 즉 周知性을 갖고 있는 상태를 뜻하는 것으로 해석되고 있다.

그러나, 이 주지성이란 개념은 그 의미가 모호하여 구체적으로 과연 어느 정도에 달하면 주지되었다고 말할 수 있는지가 불명확한 경우가 많아, 개별적인 각 事案에 있어 恣意的인 해석으로 인하여 불합리한 결과를 초래하고 거래 안전성을 해칠 우려마저 있다고 할 것이다.

한편, 우리나라의 소위 산업재산권법, 저작권법, 부정경쟁방지법 등에 관한 사건을 보면, 최근에 이르러 산업재산권 침해에 관한 사건은 법원에 소송이 제기되고 권리자의 보호가 두터워져 가고 있지만, 권리로서 성립이 불확정한 부정경쟁방지법 상의 권리자에 대한 보호는 판례를 보면 아직 미흡한 감이 있다. 부정경쟁방지법에 관한 판례는 없다고 해도 과언이 아닌 상태이다.

일본에서는 부정경쟁방지법에 관한 사건 및 판례가 많이 있다. 예를 들어, 1961년 동경지방법원에 설치된 산업재산권관계 전문부에서 1979년부터 1981년까지 사이에 처리하였던 사건의 통계를 보면, 本案 소송사건으로는 특허법 관계 사건이 100건, 상표법 관계 사건이 34건, 부정경쟁방지법 관계 사건이 42건이 있었으며, 보전소송 사건으로는 특허관계 사건이 49건,

상표법 관계 사건이 44건, 부정경쟁방지법 관계 사건이 64건으로 나타나 있다.(이는 동경지방법원의 산업재산권관계 전문부인 민사 제29부의 통계표에 의한 것으로, 보전소송 사건에는 이의신청 사건이나 취소사건은 포함되어 있지 않으며, 특허 및 상표의 本案 소송사건에는 행정사건은 포함되어 있지 않다).

그리고, 현재 大阪地方法院의 지적재산권부(민사 제20부)에 계류중인 사건을 살펴보면, 본안소송 사건으로는 특허법 관계 사건이 60건, 실용신안법 관계 사건이 32건, 의장법 관계 사건이 11건, 상표법 관계 사건이 12건, 저작권법 관계 사건이 9건, 상호관계 사건이 3건, 부정경쟁방지법 관계 사건이 19건이 있으며, 보전소송 사건으로는 특허법 관계 사건이 21건, 실용신안법 관계 사건이 5건, 의장법 관계 사건이 4건, 상표법 관계 사건이 6건, 저작권법 관계 사건이 2건, 부정경쟁방지법 관계 사건이 4건으로 되어 있다.(1991년 8월 7일 현재).

이것은, 일본에서는 산업재산권법이나 저작권법의 보호가 미치지 않는 분야에 관한 경쟁을 부정경쟁방지법을 적용하여 부당한 침해로부터 보호하려고 하는 법률가들의 노력의 결과일 것이다.

우리나라에서도 앞으로는 부정경쟁방지법에 의하여 피침해자의 이익을 보호하려는 움직임이 필연적으로 일어나지 않을까 생각한다.

따라서, 일본의 부정경쟁방지법에 관한 판례를 검토하는 것도 우리나라의 부정경쟁방지법의 해석에 도움이 될 것으로 생각하면서, 여기서는 일본의 판례를 중심으로 하여 부정경쟁방지법 상 周知性의 인정기준 등의 문제에 대하여 살펴보고자 한다.

2 주지의 개념

가. 주지의 의의

앞에서 언급한 바와 같이, 우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호(상품주체 혼동 행위) 및 同條 제2호(영업주체 혼동 행위)는 공히 “국내에 널리 인식되어 있는” 즉, “주지되어 있는” 상품 및 영업에 관한 표시의 존재를 그 전제로

하고 있는 바, 우선 “주지”의 개념에 대하여 간단히 살펴보기로 한다.

주지 표시라는 것은 자기의 업무에 관계되는 상품 및 영업을 나타내기 위한 표식으로서 사용되고, 이러한 것으로서 소비자 및 거래자 사이에 널리 인식되어, 객관적으로도 거래 사회에서 표시로서의 기능을 다하고 있는 것을 말한다.

주지 표시는 출소 표시로서의 사회적 기능을 갖고 있지 않으면 안되므로, 이 점에서 상표법상의 관용표장과는 다르다.

상표법에서의 관용표장도 상품 및 영업을 나타내는 것으로 소비자 및 거래자 사이에 널리 알려져 있는 것이지만, 불특정 다수의 자가 자유로이 사용할 수 있는 것이기 때문에, 출소 표시로서의 기능을 상실하고 있으며, 식별 표시이라고는 할 수 없다.

아래에서는, 부정경쟁방지법 상의 “주지”의 개념을 상표법 상의 “著名”, 특허법 상의 “公知” 등과 비교하여 살펴보기로 한다.

나. 주지와 저명

상표법에서는 주지 상표(한국상표법 제7조 제1항 제9호)와 저명 상표(동항 제10호)를 구별하여 규정하고 있다.

국어사전(엡텐스 국어사전, 개정 신판, 1987, 민중서림)을 찾아보면, “주지”는 “여러 사람이 두루 알고 있음”으로, “저명”은 “이름이 세상에 두드러짐”으로 뜻풀이 되어 있는 바, 후자는 “이름”이라는 각도에서 인식도가 높은 것을 의미하여, 전자는 그러한 특별한 관점을 갖지 않는 점에서 차이가 있다.

상표법에서는 통상 講學上, 타인의 상품을 표시하는 것이라고 소비자 및 거래자 사이에 현저하게 인식되어 있는 상표를 주지 상표라고 하며, 주지 이상의 것으로 소비자 및 거래자 뿐만 아니라 널리 일반대중에게 알려져 있는 현저한 상표를 저명 상표라고 한다(宋永植 외, 知的所有權法, 개정 증보판, 1991, 育法社, 612면 및 621면; 일본공업소유권법학회, 부정경쟁방지법의 개정 문제, 일본공업소유권법학회 年

報 제14호, 1991, 有斐閣, 104면). 그러므로 주지 상표중에는 소위 저명 상표도 포함되며, 저명 상표는 주지 상표중에서도 특히 높은 명성을 갖고 있는 것이라고 할 수 있다. 저명 상표는 그 상품의 우수성 때문에 일반 소비 대중의 심리에 절대적인 신뢰와 양질의 이미지를 획득하고 있어 그 상표 자체가 영업주체까지를 나타내는 힘을 갖고 있는 경우가 많다. 따라서 저명 상표는 주지 상표보다는 인식도 즉, 지명도가 높다고 할 수 있다.

이에 대하여, 주지와 저명의 지역적 범위의 차이에서 구하여, 주지 상표는 어느 한 지역에서 알려져 있는 것을, 저명 상표는 전국적으로 알려져 있는 것을 말한다(綱野 誠, 상표, 신판, 1981, 有斐閣, 272면), 이러한 구별은 오늘날과 같은 대중 전달 시대에는 적합하지 않다고 할 것이다.

한편, 법적으로 주지 상표가 상품 및 표시가 유사한 경우에 한하여 표시의 주지성이 문제로 되는데 반하여, 저명 상표는 상품 및 표시가 유사한 경우 외에 상품이 유사하지 아니한 경우에도 상품의 출소 및 영업의 혼동이 생길 우려가 있으면 문제로 되는 점에서 차이가 있다고 하는 견해도 있다.(播磨良承, 상표법 이론과 실무, 1983, 육법출판사, 128면).

그러나, 부정경쟁방지법에서는, 어떤 표시가 상품의 주체를 나타냄과 동시에 영업의 주체를 나타내는 것으로서 주지되어 있는 경우에는, 비록 상품이 유사하지 않더라도 출소의 혼동을 생기게 할 가능성이 있으므로, 위와 같은 구별 기준에 따른 주지 상표의 개념을 그대로 주지 표시로 보아 부정경쟁방지법에까지 확대 적용할 수는 없다고 할 것이다.

결국, 부정경쟁방지법의 입장에서 본다면, 상표법처럼 주지 표시와 저명 표시를 구별하여 규정하는 조항도 없을 뿐만 아니라, 사실상으로도 이 양자를 개념적인 것 이상으로 명확하게 구별하기도 어려우므로, 굳이 이를 구별할 실익이 없다고 할 것이다.(三宅 正雄, 상표법 雜感, 1973, 富山房, 111면에서는 상표법적으로도 주지 상표와 저명 상표를 구별하는 것은 불

가능하다고까지 하고 있다.

다. 주지와 공지

우리 특허법 제29조 제1항 제1호에서는, 특허출원 전에 국내에서 공지된 발명은 특허를 받을 수 없다고 하여, “공지된 발명”을 소극적 요건으로 규정하고 있는데, 여기의 “공지”의 부정경쟁방지법 상의 “주지”와는 어떻게 다른 것인가.

우선, 국어사전(前掲 엡센스 국어사전)에 나타나는 뜻을 비교해 보면, “공지”는 “일반이다 알고 있어 의심할 여지가 없음”으로 되어 있고, “주지”는 “여러 사람이 두루 알고 있음”으로 되어 있기 때문에, 글자 자체의 뜻으로는 양자를 구별할 수 없으며, 동의어라고 해야 할 것이다.

그러나, 특허법에서는 일반적으로, 공지라 함은 공연히 알려져 있는 것, 불특정 다수인에게 공개되어 있는 것(대법원 1963. 2. 28. 선고 62후 14판결, 宋永植 외, 前掲書, 124면), 또는 비밀 상태를 벗어난 것을 의미하는 것으로 해석된다(中山新弘, 주해 특허법, 상권, 1989, 청림서원, 189면).

따라서, 반드시 다수의 자가 알고 있어야 할 필요는 없으며, 소수의 특정인이 알고 있는 경우에도, 그 자들이 비밀을 지켜야 할 의무가 없는 때에는 공지로 되며, 비밀을 지켜야 할 의무가 있는 자가 그 의무에 위반하여 타인에게 그 발명을 누설한 때에도 그 발명은 공지로 된다.(물론, 이 경우 수비 의무를 부담하고 있는 자는 책무 불이행 등의 책임을 지게 된다).

한편, 부정경쟁방지의 입장에서 보면, 위와 같은 정도만으로는 주지되었다고 할 수 없을 것이다.

그리고, 특허법상 공연히 알려져 있다는 것은, 공연히 알려질 수 있는 상태에 있으면 족한가, 아니면 현실적으로 공연하게 알려져 있는 상태를 필요로 하는 가라는 점에 대하여는 학설상의 대립이 있다. 현재 일본에서는 후설이 다수설로 되어 있지만(吉藤幸朔, 특허법 개설, 1988, 有斐閣, 76면; 豊琦光衛, 공업소유권법,

1980, 有斐閣, 157면), 前說도 유력하다(光石士郎, 新訂 특허법 詳說, 1976, ぎょうせい, 142면) 그러나, 후설에 의하더라도, 증거상 공연히 알려질 수 있는 상태에 있다고 입증되면 반증이 없는 한 공지로 추정되며, 이 추정을 반복하는 것은 극히 곤란하기 때문에, 실제 문제로서는 공연히 알려질 수 있는 상태에 있으면 대부분의 경우 공연히 알려져 있다고 해도 무방하다고 보고 있으므로(吉藤幸朔, 前掲書, 76면), 실질적으로는 前說과 큰 차이가 없다고 할 수 있다.

이 점에 관하여, 판례도 두 가지로 나누어져 있다. 현실적으로 공연히 알려져 있는 상태를 필요로 한다고 한 판례로는 동경지방법원 소화 48. 9. 17. 판결(判例時報 736호 63면), 동경고등법원 소화 54. 4. 23. 판결(판결 타임즈 395호 147면), 동경고등법원 소화 54. 5. 30. 판결(심결취소 소송 판결집 소화 54년 685면)이 있고, 공연히 알려질 수 있는 상태로 족하다는 것으로는 동경 고등법원 소화 51. 1. 20. 판결(판례 타임즈 337호 283면)이 있다. 현실적으로 공연히 알려져 있는 상태를 필요로 한다는 판결의 근거는, 만약 공지를 공연히 알려질 수 있는 상태로 족하다고 한다면 同條에서 규정하고 있는 다른 요건(즉, 특허출원 전에 국내에서 공연히 실시된 발명 및 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명)의 존재이유가 없어지게 된다고 하는 점에 있다. 과연 공연히 알려질 수 있는 상태로 족하다고 한다면 위 판결이 지적하는 바와 같이 다른 요건의 존재자유가 없어지게 되어 버릴 가능성이 있지만, 그렇다고 현실적으로 공연히 알려져 있는 상태를 필요로 한다고 하면 그 입증이 곤란한 경우가 많이 생기게 된다. 결국, 위 다른 요건과의 관계를 고려하면, 공지를 공연히 알려져 있는 상태라고 해석해야 하지만, 그 경우에도 위 吉藤說과 같이 공연히 알려질 수 있는 상태에 있으면 공지로 추정되고, 반증이 없는 한 공연히 알려져 있다고 해석하는 것이 타당하다고 할 것이다.

이에 반하여, 부정경쟁방지법 제2조 제1호

및 제2호는, 주지 표시가 상품 또는 영업을 나타내는 표시로서 이미 널리 알려져 있는 사실 상태를 보호하고자 하는 것이므로, 널리 알려질 가능성이 있다는 상태로는 동법의 보호를 받기에는 부족하다고 할 것이다.

또, 주지나 공지는 모두 국내에서 주지 또는 공지된 것임을 요한다. 따라서, 외국에서 아무리 주지, 공지되어 있어도 국내에서 주지, 공지되어 있지 않으면 주지된 표시 또는 공지된 발명에 해당되지 않는다.

이와 같이 볼 때, 결국, 특허법에서 말하는 공지란 발명의 신규성을 판단함에 있어 신규성 상실 사유의 한 예시로서 사용되는 개념이고, 부정경쟁방지법에서 말하는 주지는 동법의 보호를 받기 위하여 갖추어야 할 요건의 하나로서 요구되는 것으로, 양자는 그 목적 및 기능에 있어서 전혀 다른 별개의 독립된 개념이라고 할 것이다.

3 주지성의 정도

부정경쟁방지법 제2조 제1호 및 제2호의 입법 취지는, 상호, 상표 기타의 상품 표시 또는 영업표시를 특정의 상품 또는 영업에 계속적으로 사용하고, 끊임없는 선전, 광고, 기타 영업활동을 통하여 자기의 상품 또는 영업을 타인의 상품 또는 영업으로부터 구별되는 우월적인 지위를 갖도록 만들어 놓은 영업자를 혼동에 의한 불이익으로부터 보호하자는 것이다.

즉, 타인의 노력에 의하여 이루어진 good will 을 갖고 있는 표시를 스스로 아무런 노력도 하지 않고 이에 부당하게 便乘(free ride) 행위를 규제하려고 하는 것이므로, 그 보호 요건으로서 「주지성」이 요구되는 것도, 보호의 대상이 되는 표시는 많은 good will이 축적되어 있다고 평가받을 수록 널리 알려져 있을 것이라는 의미에서 삽입된 것이라고 한다(小野昌延, 注解 부정경쟁방지법, 1990, 靑林書院, 166면).

위 각호의 보호를 받기 위한 요건으로서 요구되는 주지성의 정도에 대하여는 1) 상호, 상표 등의 상표 표시 또는 영업 표시가 타인의 그것으로부터 구별될 수 있는 우월적 지위를

