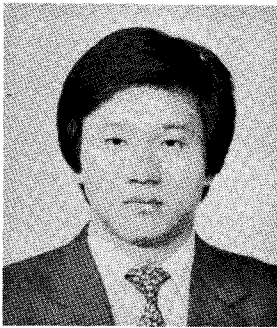


# 不正競争 防止法에 있어서의 周知性(2)

(日本判例를 中心으로 하여)



崔 聖 坤  
〈辯護士〉

〈前号에서 계속〉

## 4. 주지성 인정의 주체

여기서는, 주지성 인식의 주체는 누구인가, 즉 누구를 기준으로 하여 주지성의 유무를 판단해야 하는가가 문제로 된다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 및 제2호의 입법취지가, 국내에서 널리 인식되어 있는 타인

의 상호 및 상표 등과 유사한 상호 및 상표 등을 사용하여 타인의 상품과 혼동시키는 행위나, 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동시키는 행위를 방지함으로써, 상품 또는 영업의 주체를 보호하는 것을 목적으로 하는 것이기 때문에, 일반적으로 주지성의 유무를 인정하는 주체로 되는 자는, 대상이 되는 상품이나 영업에 관여하는 사람이 된다고 할 수 있다.

이에 관하여 일본의 학설은 대체로, 주지성 인정의 주체는 거래자 또는 수요자의 어느 쪽이라도 무방하다고 보고 있으며(小野昌延, 前掲書, 103면), 판례도 인식의 주체로 “거래자 또는 수요자”를 들고 있는 경우가 많다. {대법원 1976. 2. 10. 선고 74다 1989판결(판례총람 경제편 10-3-A권 1445의 2의 8면), 神戸地法 소화 36. 7. 24. 판결(부정경영업법 판례집 434면), 동경지법 소화 40. 2. 2 판결(判例時報 409호 29면), 동경지법 소화 40. 8. 31. 판결(판례타임즈 185호 215면), 大阪地法 소화 51. 4. 30. 판결(무체재산권관계민사 행정재판 판례집 8권 1호 161면), 體幌地法 소화 59. 3. 28. 판결(판례 타임즈 536호 284면) 등} 특히, 주지성을 긍정한 판례는 인식의 주체를 「거래자 및 수요자」로, 주지성을 부정한 판례는 「거래자 또는 수요자」라고 표현하고 있는 경우가 많지만, 이러한 표현은 주지성을 부정 또는 긍정하기 위한 수사에 불과하며, 반드시 거래자와 수요자를 명확하게 구별하여 양자의 주지성을 요구하는 취지는 아니라고 할 것이다.

그리고, 수요자에게 인식되어 있는 것과 도매상, 소매업자에게 인식되어 있는 것을 동일하게 보는 판례도 있다. {동경지법 소화 39. 12. 26. 판결(판례시보 397호 47면), 동경지법 소화 48. 3. 9. 판결(판례시보 705호 76면), 名吉屋 소화 51. 4. 27. 판결(판례 타임즈 344호 304면) 등}

아울러, 표시가 주지로 되기 위하여 반드시 거래자 또는 수요자의 전부가 알고 있어야 할 필요는 없다. 당해 상품에 대하여 관심이 없는 자는 알지 못하더라도, 거기에 보호해야 할 사실 상태가 형성되어 있는 경우도 많이 있기 때

문에, 거래자 또는 수요자의 전부가 알고 있어야 하는 것은 아니며, 당해 상품의 종류 및 영업의 성질에 따라 관심이 있는 계층이 한정되어 있어도 무방하다.

판례도, 젊은 여성을 위한 의류에 관한 영업에 있어서는 젊은 여성들(東京地法소화 37. 6. 30. 판결, 하급재판소민사재판예집 13권 6호 1354면), 婦人帽에 대하여는 부인복 및 이와 밀접한 관계가 있는 부인복 飾業界의 거래자 및 수요자를(동경지법소화 62. 3. 20. 판결, 판례타임즈 651호 211면), 모노필라멘트 제조장치의 플라스틱 성형기계의 제조판매에 있어서 동 거래에 관여하는 거래자 및 플라스틱 가공업자 등을(名古屋地法 소화 51. 4. 27. 판결, 특허와 기업 186호 86면), 퍼스콧의 판매에 있어서는 퍼스콧을 취급하는 메이커, 판매자 및 관심이 있는 수요자들을(禮幌地法 소화 59. 3. 28. 판결, 판례타임즈 536호 284면), 少林寺拳法事件에서는 특히 스포츠로서의 무기에 관심이 있는 청소년층을(대판지법소화 55. 3. 18. 판결, 무체재산권관계판례집 12권 1호 65면), 취직정보관련사업에 있어서의 영업표시의 문제로 되었던 리쿠르트사건(동경지법소화 63. 3. 23. 판결, 특허와 기업 233호 108면)에서는 전국대도시의 각 학교, 기업, 학생, 노동자들을 중심으로 하여 그들 사이에 周知되어 있으면 족하다고 판시하고 있다.

결국, 周知性認定의 주체는 일반적으로 거래자 또는 수요자의 어느 쪽이라도 무방하다고 말할 수 있지만, 구체적사안에 있어서 수요자층을 기준으로 판단해야 하는가 거래자층을 기준으로 판단해야 하는가 하는 문제는, 상품의 종류 및 성질, 영업 및 거래의 종류, 그 형태 등의 거래사정을 고려하여 개별적, 구체적으로 결정해야 할 것이다.

그리고, 인식능력은 당해 상품 또는 영업에 관계하는 수요자 또는 거래자의 평균인이 통상적으로 갖는 주의력을 기준으로 하여 판단하여야 할 것이다.(小野昌延, 前掲書, 168면; 田倉整의, 前掲書, 104면)

## 5 주지성의 취득시기

이는 中止등을 구하는 상대방의 표시와의 관계에서 어느 시점까지 주지성을 갖추고 있지 않으면 안되는가 하는 문제로 나타난다.

보통, 주지성의 취득시기문제는, 중지 등이 문제가 될 때에 당해 표시가 이미 주지성을 획득하고 있었는가 아닌가하는 형태로 論議하게 되므로, 특별히 그 취득시기까지를 문제로 삼지 않고 처리되는 예가 많다.

주지성의 취급시기에 관하여는 일본에서는 상대방표시사용시점설과 구두변론종결 시점설의 두가지로 견해가 나누어져 있다.

방대방표시사용시점설은, 주지성의 존재는 늦어도 후발영업주체가 유산 상품표시 또는 영업표시를 이용한 시점에서 인정되지 않으면 안된다고 하는 견해(田倉 整의, 前掲書, 93면)이다.

판례중에서, 주지성취급시기를 상대방 상품의 발매시 또는 영업개시時에 한한다고 명언한 것으로는 대판지방법원소화 59. 4. 26. 판결(판례타임즈 536호 410면, 동 판결에서는, 원고 제품의 표장은 늦어도 피고들이 제품의 제조판매를 개시하기 직전인 소화56년 12월에는 수요자 사이에서 주지되었다고 판시하였다.). 동결고 등법원소화 63. 3. 29. 판결(판결시보 1276호 124면, 동 판결에서는, 항소인의 표시는 피항소인이 현상호를 사용하기 전에 주지되어 있었다고는 인정되지 않는다고 판시하였다.) 등이 있으며, 이 외에도 과거의 많은 판례가 상대방의 표시가 사용된 시점에서 신청인측이 표시가 주지성을 취득하고 있다고 인정함으로써, 주지성의 취득시기에 관하여 상대방표시사용시점설의 입장을 취하고 있는 듯하다.(대판고법소화 38. 8. 27. 판결, 하급재판소민사재판예집 14권 8호 1610면 등)

그리고, 주지성의 취급시기에 관하여 상대방 제품의 발매시점과 사실심의 구두변론종결시점의 양자를 언급한 것으로는, 동경지방법원소화 53. 5. 31. 판결(무체재산권관계판례집 10권 1호 200면), 대판지방법원소화68, 2. 25. 판

결(판례타임즈499호 184면, 동 판결에서는, 원고의 표시는 피고가 동 표시를 사용하기 시작한 소화 29년 당시에는 물론, 본건 구두변론종결시에 있어서도 널리 알려져 있었다고 할 수 없다고 판시하였다.), 동경지방법원소화 62: 4. 27. 판결(판례시보 1229호 138면)이 있다.

이에 반하여, 최근의 최고재판소소화63. 7. 19. 판결(판례타임즈681호 117면, 판례시보1291호 132면)은, 「자기의 상품표시가 부정경쟁방지법에서 말하는 주지상품표시에 해당한다고 주장하는 甲이, 이와 유사한 표시를 사용하는 乙에 대하여 그 중지 등을 청구하기 위하여는, 甲의 상품표시는, 부정경쟁행위로 보여지는 乙의 행위가 甲의 청구와의 관계에서 문제로 되는 시점, 즉 중지청구에 있어서는 현재(사실심의 구두변론종결시), 손해배상청구에 있어서는 乙이 손해배상청구의 대상으로 되어있는 類似 상품표시를 사용한 각 시점에 있어서 주지성을 갖고 있어야 한다. 생각컨대, 법률규정 자체에는 주지성을 구비해야 할 시기를 한정하고 있지는 않지만, 주지의 상품표시로서 보호하기에 족한 사실형태가 형성되어 있는 이상, 그 시점에서 주지된 상품표시와 유사한 상품표시를 사용하여 상품주체에 대한 混同을 생기게 하는 행위를 방지하는 것이, 주지상품표시의 주체에 대한 부정경쟁행위를 금지하고 공정한 競業질서를 유지하려는 동법의 취지에 부합하는 것이고, 이렇게 유사한 상품표시를 사용하고 있었던 자는 계속하여 당해 표시를 사용할 수 있으므로 충분히 보호되며, 그리고, 손해배상청구에 있어서는 행위자의 고의 또는 과실을 要件으로 하고 있어 부당한 결과로는 되지않기 때문이다.」라고 판시함으로써, 구두변론종결시점설의 입장을 취하고 있다.

위 최고재판소판결외에도, 같은 입장에 선 판결로는 예· 지방법원소화 59. 3. 28. 판결(판례타임즈 536호 284면, 동 판결에서는, 원고의 본건 영업표시는 적어도 본건 구두판론종결시인 소화 59년 1월에는 日本국내에서도 퍼스콤을 취급하는 판매업자및 수요자사이에서 주지되었다고 인정함이 상당하다고 판시하였다.)이

있다.

위 두 견해의 차이점을 살펴보면, 상대방이 신청인표시와 동일 또는 유사한 표시를 사용하여 출소혼동을 야기시키는 경우에, 상대방이 제기한 선사용항변의 판단에 있어서 “善意”와의 관계에서 상대방 표시사용시점설과 구두변론종결시점설과는 구체범위가 달라지게 되는 것이다.

한편, 구두변론종결시점에 의하게 되면, 1심 종결이후 패소판결을 받아 항소를 제기한 원고가 선전광고에 주력한 결과 2심의 구두변론종결시에 주지성을 취득하면 오히려 승소판결을 얻을 수 있게 되는 등 양자의 승패가 유동적이며 예측이 불가능한 단점이 있다는 지적이 있다.(日本公업소유권법학회, 前掲書, 67면) 그러나, 과연 현실적으로 위 견해가 지적하는 바와 같은 사태 즉, 1심종결시에는 주지성이 인정되지 않았다가 2심에서 비로서 주지성이 인정되는 경우가 얼마나 발생할지도 의문이거니와, 설사 그러한 경우가 발생한다고 하더라도 위 판결도 적절히 판시하고 있는 바와 같이 부정경쟁방지법의 보호를 받을만한 일정한 사실상태가 형성되어 있는 이상 그 시점부터 이에 대하여 동법의 보호를 부여하는 것은 극히 당연한 일이며, 또한 그로 인한 결과가 특별히 타인의 이익을 부당하게 침해하는 것도 아닐 뿐만 아니라, 訴訟經濟에도 부담한다고 할 것이다.

따라서, 동법상의 권리를 보다 넓게 보호할 수 있는 구두변론종결시점설이 타당한 것으로 생각된다.

## 6. 주지성의 지역적 범위

위에서 말한 바와 같이, 주지라는 것은, 특정인의 상품 또는 영업임을 나타내는 표시라는 것이 국내에서 상당한 범위의 거래자 또는 수요자 사이에 널리 알려져 있는 객관적인 상태를 말한다.

따라서, 단순히 사용된 적이 있다는 정도만으로는 本法의 보호를 받기에는 부족하며, 본법이 보호할 만한 가치가 있는 정도의 주지성이 요구된다.

그리고, 여기에서 말하는 “국내에서 널리 인식된”이라는 것은, “국내에서” 그러하면 족하고, 반드시 “국내를 통하여”, 즉 전국적으로 그러할 필요는 없다. (宋永植외, 前掲書, 788면; 小野昌延, 前掲書, 100면; 田倉 整외, 前掲書, 96면; 豊崎光衛외, 前掲書, 96면 등)

판례도, 주지라는 것은 국내전반에 걸쳐 널리 알려져 있어야 한다는 취지가 아니라, 어느 한 지방에서 널리 알려져 있으면 족하다고 일반적으로 판시하고 있다. {대법원 1976. 2. 10. 宣告74다 1989판결(판례총감경제편 10-3-A권 1445의 2의 8면), 最高裁 소화 34. 5. 20. 판결(최고재판소형사판예집 13권 5호 755면), 최소재 소화 35. 4. 6. 판결(최고재판소형사예집 14권 5호 525면), 동경지법 소화 37. 6. 30. 판결(判例時報 309호 27면), 동경지법 소화 37. 11. 28. 판결(하급재판소민사재판예집 13권 11호 2395면), 대판고법 소화 38. 8. 27. 판결(하급재판소민사재판예집 14권 8호 1610면), 동경고법 소화 39. 5. 27. 판결(판례타임즈 381호 46면), 대판지법 소화 39. 6. 3. 판결(判例時報 378호 34면), 京都地法 소화 40. 12. 22. 판결( 부정 競業法判例集 843면), 前橋地法 소화 41. 3. 8. 판결(부정 競業法판례집 849면), 동경지법 소화 42. 9. 27. 판결(판례타임즈 218호 236면), 最高재 소화 44. 11. 13. 판결(判例時報 582호 92면), 동경지법 소화 47. 11. 27. 판결(判例時報 710호 76면), 동경지법 소화 51. 3. 31. 판결(특허와 기업89호 69면), 대판지법 소화 51. 4. 30. 판결(무체재산권관계재판예집 8권 1호 161면), 예·지법 소화51. 12. 8. 판결(判例時報 865호 79면), 大阪地法 소화 53. 6. 20. 판결(특허와 기업 117호 51면) 등에서는 관련되는 어느 한 지방 또는 그 인접지역을 지역적 범위로 하여 주지성을 판단하고 있다.}

물론, 전국적으로 생각되는 판매활동이나 선전광고활동이 존재한다고 하는 등의 이유에서 전국적으로 주지되어 있다고 인정한 例{전국적인 주지를 인정한 것으로는, 神戸地法 소화 36. 7. 24. 판결(부정경업법판예집 434면), 동경지법 소화 36. 11. 15판결(判決時報 289호 34면),

대판지법 소화 37. 9. 17. 판결(判例時報 323호 28면), 동경지법 소화 39. 12. 26. 판결(부정경업법판예집 701면), 大阪高法 소화 41. 4. 5. 판결(부정경업법판예집 870면), 동경지법 소화 41. 8. 30. 판결(判例時報 461호 25면), 大阪地法 소화 46. 2. 26. 판결(判例時報 621호 8면), 동경지법 소화 49. 1. 30. 판결(판례타임즈 303호 274면), 동경지법 소화 51. 7. 21. 판결(判例時報 852호 85면), 동경지법 소화 51. 12. 24. 판결(판례(판례타임즈 353호 255면), 大阪地法 소화 52. 3. 4. 판결(판례타임즈 353호 293면), 大阪地法 소화 53. 7. 18. 판결(判例時報 917호 91면), 東京高法 소화 53. 10. 25. 판결(判例時報 914호 60면), 동경지법 소화 53. 10. 30. 판결(無體財産權關係裁判예집 10권 2호 509면), 大阪高法 소화 54. 8. 29. 판결(판례타임즈 396호 138면), 大阪地法 소화 55. 3. 18. 판결(判例時報 969호 05면) 등을 들 수 있다.}도 다수가 있다.

이 외에도 구입선 및 판매선의 각 지역에서 주지성을 획득하였다고 표시한 사례(各古屋地方金澤支部 소화 59. 1. 30. 판결, 부정경업판례예집 434면)도 있다.

그리고 당해 상품이 이전에 어느 한 지방에서 판매되었으나 주지성을 갖지 못한 경우도, 새로이 다른 지방에서 판매되어 주지성을 갖게 되면 그 단계에서 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 수 있다고 할 것이다(禮幌地法 소화 51. 12. 8. 판결, 判例時報 865호 79면).

이렇게 볼 때, 본법의 보호 요건으로서의 주지는, 반드시 전국적인 주지에 한하는 것이 아니라, 지역적인 주지라도 무방하며, 아울러 그 주체의 표시가 인식되어 있는 지역적 범위의 廣狹은 그다지 중요한 문제가 되지 않는다고 할 것이다.

## 7. 국내 주지와 외국 주지

주지 표시의 보호가, 주지 표시를 사용한 상품과 주지 표시와 동일 또는 유사한 표시를 모용한 상품과의 출소의 혼동을 방지하는 작용을 하는 것임은 물론이지만, 그 보호의 본질은, 주

지라는 일정한 사실상의 이익 상태를 침해하는 것이 영업 질서의 공평을 파괴하는 반 사회적 행위이라는 점에 있다.

그리고, 본법이 보호하는 표시는 국내에서 주지된 표시이므로, 비록 국외에서는 어느 정도 주지되어 있는 표시이더라도 국내에서 주지되어 있지 않으면, 당해 외국에서 보호를 받음은 별론으로 하고 우리나라에서는 본법의 보호를 받을 수 없다. 그러나, 외국의 상표 표시라도 국내에서 주지되어 있으면, 여기서 말하는 주지 표시로 되어 국내에서 동법의 보호를 받을 수 있음은 물론이다.

소위 국제적 저명 표시에 대하여 일본 국내에서의 주지성을 인정한 것으로는, 샤넬 가방의 형태상 특징에 대하여 주지성을 인정한 예(橫兵地法 소화 60. 3. 22. 판결, 判例時報 1159호 147면)를 비롯하여, 「CELINE」이라는 명칭 및 그 마차 모양의 마크에 대하여 주지성을 인정한 예(東京地法 소화 53. 1. 30. 판결, 판례 타임즈 369호 402면), 프랑스 루이비통社의 LV 마크와 꽃모양의 무늬에 대하여 주지성을 인정한 예(東京地法 소화 58. 12. 23. 판결, 판례 타임즈 519호 259면), Christian Dior社의 약칭인 「Dior」를 조합하여 만든 무늬를 연속적으로 배치시킨 표시에 대하여 주지성을 인정한 예(大阪地法 소화 60. 5. 29. 판결, 판례 타임즈 567호 324면) 등이 있다.

국제적인 표시에 대하여 주지성을 부인한 것으로는, 우리나라의 판결로는 McDONALD 상표에 대하여 동상표가 게재 선전되어 있는

영문판 잡지인 리더스 다이제스트 및 타임즈紙가 1971년 및 1973년에 각 10,000여부 정도 국내에 수입 반포되었고, 또한 20여 개의 다른 나라에 선전되어 있다는 사실만으로는 위 원고의 상표가 국내 또는 국내의 일정한 지역의 거래자나 수요자들에게 널리 인식되어 있다고 볼 수 없다고 판시한 것(대법원 1981. 2. 24. 선고 80다 1216판결, 판례총람경제편 10-3-A권 1445의 2의 42면)이 있으며, 일본의 판결로는 같은 샤넬 가방에 대하여 그 입수가 곤란하고 판매 수량이 적고 유사품이 많은 점 등을 들어 이를 인정하지 않은 예(東京地法 소화 53. 5. 31. 판결, 無體財産權關係裁判集 10권 1호 200면)가 있다.

여기서 문제가 되는 것은, 국외에서만 상품에 사용되는 주지 표시의 경우이다. 예를 들어, A상사가 B라는 상표를 붙인 상품을 외국에서만 판매하고 있으나 국내에서 주지된 경우이다.

이 경우, B상표를 모용하는 것은 A상사의 이익을 침해함과 동시에 A상사의 제품과 혼동을 생기게 하여 국내의 영업 질서를 파괴하게 되므로, 이러한 경우에도 역시 동법의 규제를 받게 된다.

다만, A상사가 B라는 상표를 국외에서 사용하고 있는 사실이 국내에 상당히 강하게 인식되어 있지 않으면, 수출의 경우를 제외하고는 국내 주지 표시로서 보호할 필요가 없다고 할 것이다(大阪地法 소화 59. 6. 28. 판결, 판례 타임즈 536호 266면). <계속>

|      |   |                        |
|------|---|------------------------|
| 신간안내 | <b>소련 총람</b>                            | <b>新商標法解説</b>          |
|      | 북방권연구회 편                                | 江口俊夫 著    규격: A5신·352면 |
|      | 규격: A5신·318면    가격: 5,000원              | 鄭完燮 譯    가격: 10,000원   |
|      | 판매: 한국발명특허협회 자료판매센터(전화 (02) 551-5571~2) |                        |