

不正競爭行爲에 관한 考察 (2)

II. 유형

부정경쟁방지법 제2조 제1호가 나열하고 있는 부정경쟁행위의 유형은 소위 ① 商品主體混同惹起行爲(동호 가목), ② 營業主體混同惹起行爲(동호 나목), ③ 原產地虛僞表示行爲(동호 다목), ④ 出產地等誤認惹起行爲(동호 라목), ⑤ 質量誤認惹起行爲(동호 마목)의 다섯으로 되어 있다. 다만 마목 前端에서 규정하고 있는 '口頭에 의한 詐稱通用行爲'는 가목의 상품주체 혼동야기행위에 포함되는 바 별도의 행위 유형으로 파악하지 않는다.

본호의 행위유형에 대하여는 직접적 피해자를 기준으로 商品主體混同惹起行爲(동호 가목)와 營業主體混同惹起行爲(동호 나목)를 특정한 동업자의 이익을 해치는 행위로 原產地誤認惹起行爲(동호 다목)·生産地誤認惹起行爲(동호 라목)·質量誤認惹起行爲(동호 마목)를 동업자 전체의 이익을 해치는 행위로 분류하는 견해가 일반적이다. 반면 일 견해로 보호법익을 기준으로 한 위 견해를 중심으로, 파리지약과 독일 부정경쟁방지법상의 행위유형에 영향받아 가·나목은 '혼동을 일으키는 행위'로 다·라·마목은 '오인



윤선희 · 상지대학 법학과 교수

을 일으키는 행위'로 나누는 견해도 있다.

우리나라와 같이 법이 부정경쟁행위의 유형을 한정적으로 열거하고 있고 그 유형이 제한되고 있는 상태에서 위와 같은 견해의 대립이 과연 필요한지 의심스러우며, 양자의 견해가 크게 다

른 바도 없을 것이다. 한편 보호법익을 기준으로 한 견해⁶⁾는 제1호 다목과 라목의 행위유형에 대하여 특정 영업자의 이익을 침해하는 가·나목의 행위유형과 불특정 다수의 공중의 이익을 침해하는 마목의 행위유형 사이의 중간적 위치를 갖는 것으로 특정한 동업자집단의 이익을 해치는 행위라고 보고 있다. 그러나 마목의 행위도 일정한 품질을 구비한 특정 영업자 집단의 이익을 해칠 수 있다는 점에서 다·라목의 행위와 다를 바 없고, 따라서 이를 개별화시킬 필요는 없다고 하겠다.

1. 상품주체혼동야기행위

상품주체혼동야기행위란 '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

6) 정호열, 전게서, 119-121면.

7) 송영식/이상정/황중환, 知的所有權有權法, 育法社(1987), 758면; 정성진, 전개논문, 72면.

혼동을 일으키게 하는 행위(부정경쟁방지법 §2 (i) 가목)를 말한다. 즉 본목은 자기의 상품을 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위를 규제하는 것이다.

이는 영업주체혼동야기행위와 더불어 詐稱通用(passiang-off)의 전형적인 형태로, 타인의 신용을 부당하게 이용하여 자기의 영업상 지위를 유리하게 하는 동시에 그 타인의 顧客을 탈취하여 영업상의 이익을 침해하는 행위이다. 본 행위에 해당하기 위하여는 ① 국내에 널리 인식된(주지성) ② 타인의 상품임을 표시한 표시와 ③ 동일 또는 유사한 표시를 사용하며 ④ 혼동의 가능성이 있을 것을 요한다.

1) 「국내에 널리 인식된」(주지성)

상품표지로서 보호되기 위하여는 그 표지가 널리 인식될 것, 즉 주지성이 필요하다. 이러한 지역 주지성은 일본 舊 부정경쟁방지법⁸⁾상의 '本法施行地域内에서 널리 認識된'이라는 형식의 요건에 해당되는 것으로 본호의 보호대상을 한정하는 요건이다.

다만 파리조약 제10조의 2나 영업상의 표지보호에 관한 독일 부정경쟁방지법 제16조⁹⁾가 주지성의 요건 없이 표시적 기능이 있는 영업표지를 그 보호대상으로 하는 차이에서 그 존재의의를 의심하는 견해¹⁰⁾가 있다. 즉 시장에서의 진입과 탈퇴가 자유롭고 공정한 경쟁이 존속하는 시장경제체는 저명한 표지 내지 시장에서 주지된 표지만을 보호할 것이 아니고 수요자의 혼동으로 인하여 그

이익이 침해될 수 있는 모든 표지를 보호하여야 할 것인데, 법이 그 보호의 요건으로서 주지성을 요구하게 되면 모든 사람이 아는 표지만을 보호하는 결과가 되고, 이는 자유롭고 공정한 경쟁질서를 확보한다는 경쟁법의 이념에 배치된다는 것이다. 또한 상품표지가 보유하는 식별력과 주지성의 조화라는 면에서 '주지성' 요건을 비판하고, "국내에 널리 인식된"이란 요건은 입법적으로 삭제됨이 마땅하고, 삭제되지 않은 현상에서는 이 주지성은 "타인의 상품 또는 영업임을 표시하는" 즉 표시력이 인정되는 하나의 전형적인 경우로서 해석하는 것이 바람직하다고 한다.

이는 부정경쟁방지법을 독점규제법과 함께 경쟁법으로서 보고자 하는 견해가 강하게 반영된 주장이라 하겠다. 그러나 상법이나 상표법상의 私的 利益에 대한 보호의 확대로서 발전한 부정경쟁방지법에 있어 그 보호의 대상을 한정함은 일종의 입법 정책적 판단이라 하겠다. 이에 법은 주지성이라는 경쟁 질서 내의 일정 사실상태를 기준으로 그 보호의 범위를 한정하고 있는 것이다. 또한 식별력과 주지성의 관계에 있어서도 식별력은 상품표지의 개념요소로서 판단하고, 주지성은 그러한 식별력을 지닌 상품표지를 전제로서 본호의 보호대상을 한정하는 요소로서 작용한다고 볼 것이다.

본호의 보호를 받기 위해서는 그 표지가 '국내에 널리' 인식될 것을 요구한다. 여기서 '국내'는 대한민국을 의미함은 명백하다. 다만 문제는 주지의 지역적 범위가 우리나라 전역에 걸쳐 인식되어야 하는 것인지, 아니면 우리나라의 어느 지방 또

8) 본법 시행 지역내에서 "수요자간"으로 개정된 현행 일본부정경쟁방지법에서 역시 구법하에서와 동일하게 해석하고 있다.

9) 우리법상의 상품주체혼동야기행위에 대응하는 독일법상의 규정을 제3조에서 찾는 견해도 있으나, 이는 우리법 제2조 제1호 다·라·마목에 대응하는 것이고, 독일법 제16조가 우리법 제2조 제1호 가·나목에 대응할 것이다.

10) 정호열, 전거서, 160-162면.

는 지역에서 인식되는 것으로 충분한 것인지의 것이다.

주지성의 인정여부는 경쟁관계에 있는 영업자와 다른 경쟁자의 영업활동이 미치는 주요지역에서 판단되어야 할 것이다. 따라서 기본적으로 상품주체의 영업자와 그 상대 경쟁자의 영업활동이 미치는 주요한 지역이라면 주지의 지역적 범위는 한 지방으로도 충분하고, 양당사자의 영업활동이 전국적 혹은 국제적이라면 전국적 주지성을 검토하여야 할 것이다. 다수 견해¹¹⁾ 역시 같은 견해를 취하고 있으며 판례¹²⁾도 “부정경쟁방지법 제2조의 ‘국내에 널리 인식된 상호·상표’라 함은 국내 전역에 걸쳐 모든 사람에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 족하다”고 판시하고 있다.

이 때 영업활동이 미치는 주요 지역 또는 지방 인가의 구체적 결정은 상품의 종류와 성질, 거래에 관여하는 자와 수요자의階層 등 여러 사정을 고려하여 개별적으로 판단하여야 할 것이다.

외국기업의 상품 또한 본법의 보호대상이 되기 위해서는 주지성의 요건이 충족되어야 한다. 따라서 외국에서만 널리 인식된 상품은 본법의 보호를 받을 수 없으며, 판례¹³⁾도 “Mc DONALD 상표에 대하여 동상표가 게재 선전되어 있는 영문판 잡지인 리더스 다이제스트 및 타임즈지가 1971년

및 1973년에 각 10,000여 부 정도 국내에 수입·반포되었고, 또한 20여개의 다른 나라에 선전되어 있다는 사실만으로는 위 원고의 상표가 국내 또는 국내의 일정한 지역의 거래자나 수요자들에게 널리 인식되어 있다고 볼 수 없다”고 판시하고 있다. 이에 반하여 오늘날과 같은 대중매체 시대에 있어서 주지의 지역적 범위의 넓고 좁음은 그다지 중요한 문제가 되지 않으며, 이러한 맥락에서 국경을 뛰어 넘어 세계가 하나로 되는 국제화·세계화 시대에서 어느 정도 국내에서 주지되어 있거나 주지될 분위기가 감지될 때에는 외국 또는 국제적으로 저명한 상표에 대해서는 국내에서 주지된 표지로 보는 방향으로 운용하여 국제거래질서의 확립을 꾀하는 것이 바람직하다는 견해¹⁴⁾가 있다. 또한 TRIPs협정 제16조 제2항에서도 유명상표보호 규정을 두고 있어 상표로서 등록되지 않았어도 타인의 유명 상표를 사용하는 것을 금지하거나, 타인의 상표 등록을 취소하도록 하고 있는데, 이때 유명성 판단 기준과 관련하여서도 선진국은 이와 유사한 주장을 하고 있다¹⁵⁾.

그러나 주지 상표의 보호는 주지라는 보호 상태가 형성된 곳에서의 문제이다. 따라서 주지성의 지역성 판단은 당해 상품 주체의 영업자와 그 상대 경쟁자의 영업활동이 교착되는 지역에서 판단되는 것이다. 그렇다면 비록 외국에서著名的 상표일지라도 국내에서 주지되지 않았다면 당사자

11) 송영석외, 전거서, 760면

12) 大判 1976. 2. 10 선고 74다1989판결; 大判 1980. 12. 9선고 80다829판결

13) 大判 1981. 2. 24. 80 다 1216

14) 황의창, 부정경쟁방지법론, 세창출판사(1996), 32면.

15) 즉 개도국은 유명상표 보호의 목적이 소비자 보호 및 유통질서 유지이므로 유명상표로 인정받기 위해서는 당해 국내에서 유명해야 한다고 주장한 반면, 선진국은 무역증대와 교류증대로 세계가 globalization되고 있으므로, 국내에서 유명해야만 한다는 주장은 obsolete하다고 주장하고 있다. 이에 협정문에서는 “상표의 유명성 판단에 있어서 관련 분야의 공중의 인식도와 아울러 상표의 사용증대에 따라 당해국 내에서 얻어진 지식도 고려되어야 한다”고 규정하고 있다. 즉 그 구체적인 판단은 각국에 맡기도록 하고 있다.

들의 이익이 교착되는 지역에서의 보호 이익은 부정된다 하겠다. 따라서 교역조건이 GATT 무역체제에서 WTO 무역체제로 변화하였다 하여 문제가 달라질 것은 없다 하겠다.

또한 전통적으로 지적재산권 내지 산업재산권의 보호 판단에 있어서는 속지주의적인 경향이 강하며, 특히 상품제에 대한 자유교역을 지향하고 있는 WTO 체제에서도 지적재산권에 대한 보호는 속지주의적 경향 속에서 강화되고 있다. 그렇다면 위 견해는 법논리상으로는나 정책적으로나 긍정하기 힘들다 하겠다.

법은 명시적으로 주지성의 인식 주체를 정하고 있지 않다. 그러나 본호의 규정이 자기의 상품에 타인의 주지 표지를 사용함으로써 거래자 또는 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위를 방지하여 상품 주체를 보호하는 것을 목적으로 하는 것이므로 그 상품과 관련되는 자가 바로 주지의 주체가 되는 것에는 이견이 없다. 따라서 주지성의 인식 주체는 일반적으로 상표법상의 著名性(내지 顯著性)이나 특허법상의 公知性과 같이 거래자와 수요자는 물론 일반 공중에 개까지 알려져 있을 필요는 없다.

즉 당업자 및 거래자 또는 수요자 사이에서만 알려져 있으면 충분하며, 이 경우에도 당업자와 거래자 및 수요자 모두가 반드시 알고 있어야 할 필요는 없고, 상품의 성질이나 종류, 소비자층, 영업의 방법과 형태 등에 따라 그 주지의 인적 범위를 판단하면 된다. 예컨대 관련 상품이 空氣機

械類일 때에는 그것을 거래하는 業者와 需要者를 기준으로¹⁶⁾, 여성용 의류인 경우에는 여성을 중심으로¹⁷⁾, 상품이 일반 소매점에서도 취급되는 대중상품인 때에는 일반대중을 기준으로¹⁸⁾ 판단하여야 할 것이다¹⁹⁾.

이와 같이 주지의 주체로서 상품에 관계하는 거래자 또는 수요자를 인정하고 있으나, 이 경우에도 어느 정도로 주지되어야 하며 또한 관련 거래권의 수요자 중 어떠한 부분이 표지를 식별하고 있어야 하는 문제가 된다. 이와 관련하여 일본의 판례는 '상품의 형태 그 자체가 상품의 출처표시로서 주지성을 갖기에 이르렀다고 하기 위해서는 단순히 그 형태가 일정기간 사용되었다는 것만으로는 부족하며, 나아가서 그 형태가 同種의 상품 중에서 독점적·배타적으로 사용되어 그 형태가 갖는 특징이 거래자 또는 수요자에게 인식되어 있어야 한다'고 판시하고 있다. 이에 표지의 계속적인 사용 및 선전광고 등을 통해 자기의 상품 또는 영업을 타인의 것으로부터 구별되는 우월적인 지위를 갖도록 하는 정도로 당업자 및 거래자 또는 수요자 사이에 알려져 있어야 한다는 견해²⁰⁾가 있다. 그러나 보호할 가치가 있는 재산적 가치성과 주지성이 반드시 일치하는 것은 아니며, 우월적 지위를 강하게 요구하면 실제로 주지 상표자의 보호가 어려워진다. 따라서 반드시 우월적 지위를 엄격하게 판단하여야 할 필요는 없다 하겠다.

한편 상품표지는 실제로 사용되면서 다음과 같은 발전단계를 거친다. 즉 ① 어느 상품표지자가

16) 大阪地判 1957. 8. 31. 下級民集 8권8호 1628면.

17) 東京地判 1962. 6. 30. 下級民集 13권 6호 1354면.

18) 大阪地判 1963. 2. 28. 法律時報 335號 43면.

19) 田村善之, 「不正競争防止法概說」, 有斐閣(1994), 36-38면.

20) 황의창, 전게서, 37면.

상표표지를 최초로 선정·사용하는 경우에는 무명의 존재로부터 시작되는 것이 보통이지만 ② 당해 상품이 어느 정도 유통되고 상표표지가 상당한 정도 광고 선전비를 투자한 경우에는 이른바 가치 있는 점유상태(wertvoller Besitzstand)를 형성하게 된다. ③ 다음으로 당해 상품의 관계거래권(beteiligten Verkehrskreise) 안에 있는 구성원의 상당부분(ein beachtlicher Teil der Kreise)에게 당해 상표표지가 특정 출처의 상품표지인 것으로 인식되게 되고 나아가 ④ 당해 상품에 관한 수요자 및 거래자 등 거래관계자 중의 압도적 다수부분(eine erdrückende Mehrheit)에게 당해 상표표지의 존재가 인식되는 정도에까지 이른다. ⑤ 경우에 따라서는 당해 상품에 관하여 일정한 良質感(Gutevorstellung)이 표창되고 당해 상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 著名性(Berühmtheit)을 획득하게 된다²¹⁾.

이러한 상표표지의 주지 단계와 관련하여 독일에서는 거래에 통용하여 관계거래자 중 상당부분에게 인식되어 있는 정도의 상표(③의 단계에 있는 상표)에 대하여는 등록상표권과 동등한 독점배타적 권리(표장권: Ausstattungsrecht)를 부여하나, 그에 저촉하는 상표의 등록을 不許하지는 않는다. 반면 거래통용의 정도를 넘어선 주지의 상표(④·⑤의 단계에 있는 상표)에 대하여 그 존재를 절대적 상표불등록 사유로 하고 있으며, 그에 저촉하는 상표가 잘못 등록된 경우에는 특허

청에서 직권으로 그 등록을 말소할 수 있고(독일 상표법 §19II(ii)), 이해관계인도 등록말소소송을 제기할 수 있도록 하고 있다(동법 §11I(ii)). 우리나라 상표법에 있어서도 상표의 주지 단계와 관련하여 ④ 단계 이상의 주지를 형성한 상표가 존재하는 경우에는 타인이 그와 동일 또는 유사한 상표를 등록하지 못하도록 하고 있다(상표법 §7I(ix)).

이러한 상표법과의 관계에서 부정경쟁방지법사의 주지 정도는 ③ 단계의 주지 정도로 충분하다고 볼 것이다. 즉 산업재산권의 일반법으로서 부정경쟁방지법이 제15조에서 등록상표권에 대하여 그 적용을 거부하고 있는 바 본법상의 주지성의 정도는 상표법상의 주지성의 정도보다는 완화된 것으로 족하다고 하겠다. 이에 거래자 또는 수요자의 어느 정도가 인식하고 있어야 '널리 인식'되어 있다고 볼 수 있는지의 주지의 정도에 관하여는 상표법 소정의 주지성의 요건인 '수요자간의 현저하게 인식되어 있는' 정도(상표법 §7I(ix)) 보다는 완화하여 관계거래권의 상당부분의 인식으로 충분하다고 하겠다²²⁾²³⁾. 나아가 모용자의 악의가 인정되는 경우에는 모용할 만한 가치만 존재한다면 일반적으로 주지에 이르렀다고 볼 수 없는 경우에도 주지성을 인정하여야 한다는 견해²⁴⁾도 있다.

본호의 보호대상이 되는 것은 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시하는 표지이다. 즉 보호의 대상은 상품 자체가 아니라 상품표지이다. 따라서 본호의 상품표지는 당해 상품 표지를 사용한

21) 송영식의, 전거서, 594면

22) 동일 정호열, 전거서, 159면.

23) 프랑스에서도 ④·⑤ 주지 단계의 상표에 저촉하는 등록상표권에 대하여는 상표법상 무효소송에 의한 보호를 부여할 뿐이고 그 밖의 모든 문제는 부정경쟁소송(action en concurrence déloyal)의 탄력적인 운용으로 해결하고 있다.

24) 김인섭, "부정경쟁방지법의 '부정경쟁행위' 상부에 관한 일고찰", 大韓辯護士協會誌, 134호 (1987. 10), 53면.

.....

상품의 확포 상태를 전제로 하지는 않으며, 상품의 출시 전이라도 당해 상품 표지에 대한 주지 형성을 인정할 수 있다.

한편 주지되지 않은 타인의 상품표지에 대하여 주지를 형성한 경우 이러한 주지의 형성을 보호할 것인가의 문제가 있다. 부정경쟁방지법은 모든 상품표지를 보호 대상으로 하지는 않는다. 즉 주지의 상품표지를 그 보호대상으로 하고 있다. 이러한 부정경쟁방지법의 취지는 상품표지의 주지 형성에 따른 당해 상품표지자의 노력에 일정한 우월적 지위를 보호함이며, 주지 상품표지가 형성한 신용상태에 대한 소비자의 혼동을 방지하여 자유로운 선택권을 보장함이다. 따라서 위와 같은 경우 주지의 형성을 인정할 것인가는 주지 형성자의 노력에 대한 보호판단과 주지에 따른 소비자의 신뢰보호의 문제가 함께 판단되어야 하겠다.

상표법은 일정 기간의 불사용을 상표 등록의 취소 사유로 하고 있다. 이러한 상표법의 태도는 상표의 보호가 법적 안정성의 확보와 상표에 化體될 상표권자의 영업상 신용 축적을 도모하기 위함을 목적으로 하며, 불사용 상표라면 차라리 타인의 상표 선택의 자유를 보장하겠다는 의도임을 알게 해주는 것이다. 이러한 상표법상의 상표보호의 정신은 부정경쟁방지법상의 상품표지 보호에 있어서도 원용될 수 있다 하겠다.

상품의 주지는 일순간에 형성되는 것이 아니다. 따라서 상품표지의 후사용자가 주지를 형성해 나가는 과정에서 선사용자가 자신의 상품표지에 대

한 보호를 주장하지 않는다면, 후사용자에 의한 상품표지의 주지형성을 보호된다 하겠다. 다만 상품표지에 대한 선사용자의 존재를 알고도 '악의'로 당해 상품표지에 대하여 주지를 형성한 경우 그러한 주지의 형성을 보호하여야 할 것인가에는 견해가 나누어지고 있다.

일본의 판례는 "표시를 주지시키기 위하여 당초에 타인의 표시를 도용한 경우인가 아닌가를 불문하고 일정한 표시의 사용을 통하여 특정 상품의 출소가 지표화되는 이익상태가 사회적 사실로서 객관적으로 존재하는 경우에는 주지표시로 보아야 한다"고 판시²⁵⁾하고 있다. 또한 나아가 "주지성을 취득하기 전에 있어서 특정 상품표시의 사용이 제3자의 상표권을 침해하는 것이었다는 사정은, 그 상표에 대하여 주지성을 취득하거나 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받는 데 있어서 당연히 장애사유로는 되지 않는다"고 판시²⁶⁾하고 있다. 이에 반하여 비록 부정경쟁방지법이 주지성이라는 사실상태를 보호하는 것이며, 소비자 이익 면에서 상품이나 영업의 출처에 대한 혼동상태가 배제된다 할지라도, 선의의 경쟁질서나 미풍양속 등에까지 반하는 주지의 형성까지를 보호해서는 안된다는 견해²⁷⁾가 있다. 이 경우의 '악의'라 함은 단순히 타인이 당해 표지를 사용하고 있는 것을 알고 있었다는 의미가 아니라 부정경쟁의 목적, 사회질서, 신의칙 등의 위반 등과 같이 건전한 거래 질서를 해치는 등의 적극적인 행위로 해석하여야 한다고 주장하는 후자의 견해는 실제에 있어 전자의 것보다

25) 東京地判 1959. 6. 29 판결

26) 東京地判 1987. 3. 20 판결; 특히 이 판결에서는 그 논거로서 "일본의 부정경쟁방지법 제6조가 동법의 적용제의 예로서 상표법에 의한 권리의 행사만을 들고 있을 뿐, 제3자의 상표권자의 저촉 등을 기록하고 있지 않는 점에 비추어 보아도 명백하다"고 판시하고 있는데, 이를 舊不正競争防止法 제6조에 대한 大審院의 비판적 태도가 반영된 의견이라 하겠다.

27) 황의창, 전거서, 35면

르다고는 생각되지 않는다. 즉 후자의 견해에 있어서 악의의 주지 형성은 전자의 입장에서는 일종의 권리남용으로 보아 그 보호를 거부할 수 있음이다.

본호의 주지성은 객관적으로 그것이 인정될 경우에만 성립된다 할 것이며, 이를 증명하기 위한 자료로서는 특별한 제한이 없다. 이에 상표등 표시의 사용기간과 그 강도, 상품의 종류와 성질, 상품의 거래수량과 판매액, 선전광고의 유무·방법·빈도·기간, 상품이나 그 표지에 관한 신문기사 등의 것들이 효과적인 자료로 고려된다. 예컨대, 일본의 하급심판결례에서는 기업의 성장력이 높은 사실²⁸⁾, 다수인이 모인 전시회에 상품이 출품된 것, 공기관의 추천품인 사실²⁹⁾, 상품표시가 新造語이기 때문에 타상품과 구별도가 높은 것 등을 주지성 인정에 유리한 조건들로 보는 반면에, 상표가 보통명사인 까닭에 그 자체 식별력이 없는 사실³⁰⁾, 일정한 상품표지가 그 자체 개별성이 있거나 또는 일정한 상품표지가 계속 사용되었다고 하더라도 같은 종류의 상품이 시장에 다수 존재하는 경우³¹⁾ 등의 사실은 불리한 조건들로 본다.

물론, 이 때의 인정자료 역시, 주지의 주체에 관한 판단에서와 같이 각 사안에 따라 개별적으로 또 제반사정을 총체적으로 고려하여 결정하여야 한다.

본호는 상품출처의 혼동을 방지하여 소비자를 보호함과 동시에 정당한 표시의 귀속주체의익을 보호하기 위한 것이다. 따라서 실질적으로 그 주체의 변동이 없는 경우에는 기업의 신용을 표상하는 표지에 아무런 변화가 없기 때문에 당해 상품 표지에 의해 주지성도 승계가 가능하다 할 것이다.

이에 주지된 상품의 주체가 그 법적 형태를 바꾸는 경우나 주지된 상품표지를 가진 회사가 그 상품의 제조, 판매부분을 독립하여 새로운 회사를 성립하는 경우에도 주지성의 승계는 인정된다. 그러나 영업활동 자체의 이전을 수반하지 않고 단순히 표지만을 이전하는 경우에는 주지성은 승계되지 않으며³²⁾, 이 점에서 영업과 분리하여 상표권만을 이전할 수 있는 상표법과 다르다 하겠다.

여러 상품표지가 주지성의 요건을 충족하고 있을 때에는 원칙적으로 먼저 주지성을 획득한 표지가 보호된다. 따라서 먼저 주지성을 획득한 표지가 있고 그와 혼동될 위험이 있다면 비록 주지성을 획득한 표지일지라도 금지의 대상이 된다. 그러나 나중의 표지가 주지성을 획득한 시점에 혼동의 위험이 존재하지 않았다면 이러한 표지의 사용이 부정한 경쟁행위라 할 수 없을 것이다. 따라서 여기에서의 혼동의 위험은 사실심 변론종결시에서 뿐만 아니라 나중의 표지가 주지성을 획득한 시점에서도 이미 존재하고 있어야 한다.

한편 후사용자의 표지가 주지성을 획득할 당시에는 선사용자와 서로 영업활동지역을 크게 달리하여 혼동의 위험이 없었으나 선사용자가 그의 취급상품을 확장하면서 후사용자의 표지와와의 혼동위험이 생긴 경우라면 통상 선사용자의 표지에 대해 우선권을 인정할 수는 없을 것이다. <계속> **발특9611**

28) 東京地判 1966. 8. 30, 下級民集 17권 7, 8호 729면.

29) 福島地判 1955. 2. 21, 下級民集 6권 2호 291면.

30) 大阪地判 1960. 5. 30, 法律時報 236호 27면.

31) 東京地判 1978. 5. 31, 無體財産判例集 10권 1호 200면.

32) 大阪地判 1978. 6. 20 판결.