

不正競爭行爲에 관한 考察 (5)

4) 혼동 가능성이 있을 것

일반적 의미에 있어서의 혼동은 상이한 것을 동일하다고 오인하는 것으로, 이에는 表示의 混同과 商品의 混同 그리고 出處의 混同 등이 있다. 다만 여기에서 문제가 되는 것은 상품 자체가 아니라 상품표지이며 상품표지의 중심적 기능은 상품출처표지기능인 바 혼동이라 함은 상품과 상품 사이의 혼동이 아니라 상품출처 즉 상품주체들 사이에서의 혼동을 일으키는 것을 의미한다. 따라서 상품주체간의 혼동이 일어나지 않는다면 표지 상호간에 혼동이 일어나는 사실만으로는 문제가 되지 않는다.

혼동은 혼동의 가능성의 객관적 존재로 충분하다. 따라서 표지의 모용자에게 부정경쟁의 목적이나 의사 또는 거래상 현실적으로 발생하는 혼동에 대한 인식 등의 주관적 요소가 요구되는 것도 아니며, 현실적인 상품주체의 혼동을 필요로 하지도 않는다. 다만 이러한 혼동 위험은 형식적·추상적인 위험으로 부족하고 구체적인 사안에 있어서 개별적·구체적인 판단에 의해 인정되는 것이어야 한다. 따라서 상품거래가 신중한 조사검토가 수반되는 개별적 거래만으로 이루어지는 경우에는 동종의 상품이 유사한 형태를 갖고 있어도 출처의 혼동을 일으키는 위험은 없다고 할 수 있다⁶³⁾.



윤선희 · 상지대학 법학과 교수

혼동의 개념은 표지의 주체와 모용자 사이의 현실적인 경쟁관계를 전제로 관련거래권의 일반적 관찰자가 일반적 주의력으로 사용된 상품표지로부터 상품출처를 동일한 것으로 오인하는 것을 의미하는 협의의 혼동과 去來界가 사용된 표지의 동

일·유사성으로부터 두 영업자 사이에 영업상·조직상·재정상 또는 계약상의 관계나 특수한 인적관계를 오인하는 광의의 개념으로 나누어진다. 전통적인 이론은 공동의 활동분야(common field of activity)라는 표현이 나타내는 바와 같이 현실의 경쟁관계를 전제로 해서 동종의 상품의 범위에 한정된 협의의 혼동을 취하였다⁶⁴⁾. 그러나 오늘날 기업의 대규모화·다각화의 전진, 광고선전의 발달과 매체의 진보 등의 현상과 함께 표지의 주지성은 점차 상품종류의 동일 또는 유사의 범위를 초월하고 있으며, 이로 말미암아 異種의 상품간에 있어서도 상품출처의 혼동이 생기는 경우가 있다. 예컨대 경쟁관계에 있지 않은 異種의 상품에 사용하는 때에도 이른바 저명상표의 경우에는 그가 지니는 품질보증적 기능으로 인하여 타인 명성의 寄生的 이용이 가능하게 되어 타인의 명성 또는 신용을 침해할 염려가 생긴다. 특히 이러한 행위는 직접적으로 매출감소등의 유형적 손해를 받

63) 大判 1985. 3. 12. 83 도 2085

64) 송영식의, 전거서, 763면.

생시키지 않을지라도 많은 노력과 비용을 들여 획득한 타인 상표등의 저명성을 부당히 이용하는 것이 될 뿐 아니라 그 상표등의 특정 이미지를 손상시켜 그 이미지를 약화·희석화시킨다. 따라서 부정경쟁방지법상의 혼동은 상품의 同種性이나 현실적인 존재를 요구하지 않는 광의의 혼동을 의미한다고 하겠다⁶⁵⁾.

대법원도 비록 부정경쟁방지법상의 혼동개념은 아니나, 상표법상 상표 不登錄 및 무효의 사유인 혼동개념에 관하여 한 기업이 여러 산업분야에 걸쳐 異種商品을 생산·판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조하에서는 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 이른바 저명상표와 유사한 상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수용자들로서는 저명상품권자나 그와 특수관계에 있는 사람에 의하여 상품이 생산·판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처나 영업의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 등록이 거절되어야 한다고 거듭 판시하고 있으며⁶⁶⁾, 이러한 혼동의 우려가 있다고 하기 위하여는 저명상표의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업을 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업을 갖는 명성에 편승하여 고객을 부당하게 유인할 정도의 경업관계 내지 경제적 類緣 관계가 있어야 한다는 내용의 판시를 하여 광의의 혼동에 관한 판단기준을 제시한 바 있다⁶⁷⁾.

물론 구체적으로 혼동을 인정함에 있어서는 상품의 동종성이나 관련된 영업자들의 주된 활동영

역 사이의 遠近이 중요한 역할을 한다. 따라서 특단의 사정이 존재하지 않는 한 완전히 다른 업종의 경우에는 심지어 동일한 표지를 사용한 경우에도 혼동가능성이 부정될 것이고, 반대로 영업내용이 가까울수록 표지의 단순한 類似性만으로도 혼동이 인정될 수 있다. 이러한 의미에서 상품 또는 영업의 種類的 혹은 空間的 近似性 내지 競爭關係의 성질과 存否는 혼동위험의 인정에 영향을 미치는 중요한 자료가 되는 것이다⁶⁸⁾.

원칙적으로 혼동 가능성을 인정함에 있어 참작되는 자료에 대한 제한은 없다. 즉 부정경쟁의 목적이나 意思, 현재적 또는 잠재적 경쟁관계의 存否, 상품표지의 동일 또는 유사 정도와 그 표지의 사용방법과 태양, 상품의 종류와 그 근사성, 표지가 주지된 정도 및 식별력의 유무 등 상품표지와 관련하여 관련 거래권에 영향을 미치는 일체의 사정이 총체적으로 고려된다.

특히 표지의 동일·유사의 정도 내지 주지성의 강도 등은 중요한 자료로서 이의 판단은 실질적으로 혼동 가능성에 관한 판단과 동일한 것이라 하겠다. 또한 이러한 의미에서 혼동의 주체는 주지성을 인식하고 표지를 식별하고 나아가 표지 상호간의 유사성을 판단하는 주체와 동일하다고 하겠다⁶⁹⁾.

2. 영업주체 혼동야기 행위

영업주체 혼동야기행위는 '국내에 널리 인식된 타인의 姓名·商號·標章 기타 타인의 영업임을 표

65) 경쟁관계가 없는 異種商品主體 사이에서의 저명상표의 기생적 사용에 대하여는 그 위법성을 판단하여야 한다는 견해(손주찬, 전거서, 448면)가 있는데, 이는 부정경쟁방지법상의 규율대상에서 제외된다는 것으로 의심스럽다.

66) 大判 1985. 7. 23. 84 후 74; 1985. 8. 20. 82 후 27; 1986. 3. 11 85 후 97; 1986. 3. 11 후 97; 1986. 6. 10. 83 후 41; 1986. 10. 14. 83 후 77.

67) 大判 1991. 2. 12. 90 후 1376

68) 同旨 정호열, 전거서, 173면.

69) 同旨 정호열, 전거서, 170면.

시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위(부정경쟁방지법 §2 (i) 나목)'를 말한다.

본목의 규정은 타인의 영업자체를 나타내는 표지를 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위를 규제하는 것으로, 타인의 신용을 化體한 표지를 이용하여 타인의 고객을 탈취하는 행위를 대상으로 하는 점은 상품주체 혼동 야기행위와 같지만 상품에 관한 신용이 아니라 영업 자체에 관한 신용을 보호하는 점이 다르다.

본 행위에 해당하기 위해서는 ① 국내에 널리 인식된(주지성) ② 타인의 영업임을 표시한 표지와 ③ 동일 또는 유사한 표지를 사용하여 ④ 혼동 위험이 있을 것을 요한다. 이 중 ①·③·④의 요건은 상품주체 혼동야기행위에서의 설명이 대체로 유효하다고 하겠다.

1) 주지성

주지성의 지역적 범위, 인적 범위와 주지 정도, 주지의 형성, 주지의 인정자료, 주지의 승계 및 충돌 등에 관하여는 상품주체 혼동야기행위에서 논한 바와 대체로 같다.

본목의 규정은 영업표지의 주체가 갖는 신용을 보호하는 규정이므로 그 영업주체의 영업활동이 미치는 주요지역에서 표지의 주체와 그 상대방의 영업이 顯在的·潛在的으로 관계하는 거래 사회가 주체가 되어 판단하게 된다. 이때 영업활동이 미치는 주요지역의 구체적 결정은 상품과 영업의

종류와 성질, 거래에 관여하는 자와 수요자의 계층 등 여러가지 사정을 고려하여 개별적으로 결정되어야 한다. 예컨대 일본의 판례를 보면, 東橋病院과 東橋中央病院이 소재하는 비교적 좁은 지역인 '東京部 中央區'⁷⁰⁾를 기준으로 주지성을 문제삼은 것이 있는가 하면, 보다 넓은 '佐世保 市内'⁷¹⁾ 및 나아가 '본점이 소재하는 동경을 중심으로 하는 京阪神地域'⁷²⁾에서의 주지성을 검토하고 있다. 또한 전국적인 주지성이 구체적으로 판단된 사례로는 '동경도를 중심으로 한 우리나라의 지역'⁷³⁾ 또는 '東京都를 중심으로 그 주변은 물론 大阪 시내 등의 전국주요도시'⁷⁴⁾에서의 주지성을 검토하기도 한다.

영업표지에 관한 주지성의 인정자료로서는 영업표지 자체의 奇拔性·新規性·獨創性·特異性·特別顯著性의 유무, 영업의 내용·규모의 대소·거래의 형태·영업표지의 사용기간·사용방법·선전광고, 설문조사 또는 실지조사의 결과 등을 들 수 있으며, 이상의 자료를 종합하여 각 사건마다 개별적으로 판단하게 된다.

영업표지의 보호는 영업활동을 전제로 하므로 주지의 영업표지는 영업양도와 함께 타인에게 이전될 수 있다. 특히 부정경쟁방지법의 취지는 수요자에 의하여 영업주체가 사실상 혼동되는 것을 방지하고자 함에 있는 바, 영업의 사실상의 승계가 있는 때에도 주지영업표지의 승계는 인정된다. 이에 일본의 판례는 '주지성'은 주지표지를 양수한 증지청구권자 자신의 표지로서 주지되어 있을 것을 필요하다고 판시⁷⁵⁾한 상태에서 '양도인 아래에서 그 표지

70) 東京地裁 62. 11. 28. 판결.
 71) 長崎地佐世保地判 1966. 1. 21. 판결.
 72) 京都地判 1965. 12. 22. 판결.
 73) 東京地判 1952. 6. 30. 판결.
 74) 大阪地判 1977. 3. 4. 판결.
 75) 札幌高判 1981. 1. 31. 결정.

가 주지되어 있었으면 양수인 아래에서도 그 표지가 주지라고 인정하기 쉽다'고 판시⁷⁶⁾하고 있다.

영업주체가 그 법적 형태를 바꾸는 경우는 물론 법적으로 상호의 讓受가 불가능하더라도 당해 상호가 사회적·경제적으로 영업표지로서 기능한다는 면에서 식별력이 있는 부분이 사실상 승계되어 사용된다면 영업표지의 주지성은 승계된다.⁷⁷⁾ 반면 일본의 판례는 "사실상 영업을 계속되었어도 주지표지를 갖고 있는 회사가 도산한 틈을 타고 일부 채권자가 그 영업을 침탈하여 주지표지를 사실상 갖게 된 경우에는 주지표지의 승계가 인정되지 않는다"고 판시하고 있다⁷⁸⁾.

2) 타인의 영업임을 표시한 표지

舊不正競爭防止法(1991. 12. 31. 법률 제3897호로 개정되기 이전의 것)은 제1조에서 '이 법은 부정한 수단에 의한 상업상의 경쟁을 방지하여 건전한 상거래의 질서를 유지함을 목적으로 한다'라고 규정하고 있어서 이 법에서 말하는 영업의 의미에 관하여 그것이 상법상의 상인이 하는 사업 또는 상행위개념에서 포착되는 영업에 한정되는가 여부에 관하여 견해가 대립하고 있었다⁷⁹⁾.

즉 제1조의 '목적 조항'과 관련하여 본문의 타인의 영업임을 표시하는 표지와 타인의 영업상의 시설이라는 문언 및 제4조·제5조·제6조 소정의 "영업" 개념은 상법상의 "영업" 개념으로서 영리를 목적으로 동종의 행위를 계속해서 되풀이 하는 것으

로 볼 것이며, 따라서 부정경쟁방지법은 상인에 대해서만 적용된다는 견해⁸⁰⁾가 있었으며, 판례⁸¹⁾ 역시 "의사들의 의료행위는 국민보건의 보호증진에 주목적으로 하는 것이므로 사회통념상 의료행위가 주목적인 의료기관인 개설운영행위를 ... 부정경쟁방지법 제1조 소정의 상거래에 해당한다고 볼 수 없으므로 ... 부정경쟁방지법 규정은 의료기관의 명칭 사용행위에 적용될 수 없다"고 판시한 바 있다.

그러나 부정경쟁방지법은 사실행위적 성격을 가지는 부정경쟁수단을 규율하는 것으로 법률행위를 그 적용대상으로 하는 상법상의 영업개념이 전적으로 인용될 수는 없다. 한편 경쟁의 공정성 담보라는 부정경쟁방지법상의 의의를 보건데, 부정경쟁방지법은 경쟁 또는 경쟁관계가 발생하는 모든 경제거래분야에 적용되어야 하며 이 모두가 동법상의 '영업' 개념에 포섭되어야겠다. 다만 순수한 사법적 활동이나 행정적 활동의 경우에는 부정경쟁방지법의 적용이 없는 바 경제적 거래 영역에서의 활동만을 동법상의 영업개념이라 보아야 할 것이다. 이는 상거래 뿐만 아니라 널리 거래 질서의 유지를 목적으로 한다는 현행 부정경쟁방지법 제1조의 改正 意義에도 부합한다고 하겠다.

따라서 여기서의 영업은 상업, 공업은 물론 광업·임업·수산업·농업 등의 1차 산업, 병원·약국·학원 등의 경영, 변호사·변리사·의사·공인회계사·설계사·예술가 등의 소위 자유직업, 학술이나 기술의 진흥을 목적으로 하는 사업, 사

76) 大判地判 1979. 9. 12. 판결; 東京地判 1987. 3. 20 판결; 大阪地判 1989. 9. 13 판결.

77) 東京地判 1965. 2. 2 判例時報 409호 39면.

78) 大阪地判 1979. 3. 28. 판결.

79) 부정적인 견해로는 尹炳角, 金仁慶 등을 들 수 있고, 긍정적인 견해로는 鄭城鎮, 鄭浩烈 등을 들 수 있다. 유추적용설을 취하는 宋永植 등의 견해에 대하여 이를 긍정설로 보기도 하나 이는 기본적으로 부정경쟁방지법의 직접적인 적용에서 배제하는 것으로 부정설이라고 보아야 할 것이다.

80) 김인섭, 전개논문, 51면.

81) 서울고판 1983. 6. 10선고 1083나 274판결.

회복지나 문화활동상의 사업 등 경제적 경쟁이 수반되는 모든 사업을 포괄한다⁸²⁾. 판례⁸³⁾ 역시 간접적이거나 “원고 보령제약주식회사가 개설한 보령약국과 피고가 수원에서 경영하는 수원보령약국은 그 영업의 종류, 범위, 시설, 규모 등 그 영업의 양상을 달리 함은 물론 그 고객을 서로 달리 하므로 원고회사의 일반 고객이 피고 경영의 수원보령약국을 원고회사의 영업으로 혼동한다고 인정할 수 없다”고 판시한 바 있어 상법상의 영업 개념에서 제외되는 약국업을 영업으로 인정하고 있다.

영업표지란 영업활동을 표시함과 아울러 영업활동을 위한 인적·물적 설비를 표시하는 기능을 가진 것으로서 자신의 영업과 타인의营业을 구별시키고 자신의 동일성을 식별시키기 위해 사용하는 표지를 의미한다⁸⁴⁾. 이러한 영업표지도 상품표지와 같이 영업주체를 표시하는 기능, 영업의 신용을 표시하는 기능, 나아가 영업과 그 활동을 선전광고하는 기능을 갖는다.

부정경쟁방지법은 영업을 표시하는 표지로서 姓名·商號·標章 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지를 예시하고 있으며, 이 중 姓名·商號에 관하여는 상품주체 혼동야기행위에서의 설명이 대체로 유효하다.

본호의 표장이란 영업을 개별화하는 인식수단으로 사용되는 표지를 말한다. 본래 표장이란 일정한 표지를 위하여 사용되는 形象을 총칭하는 것으로, 상표·서비스표·업무표장 등이 그 전형적인 예이다. 다만 상표로서의 표장은 이미 법 제 2조 제1호 가목의 보호대상이 되는 것이고, 표장

이 계속적으로 널리 사용되고 또 선전광고되면 영업을 식별시키는 기능을 갖는 경우에는 영업표지로서 나목의 보호대상이 되는 것이다.

한편 은행, 보험, 운송, 광고, 통신 등의 서비스업자가 자신의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별시키기 위해 사용하는 표장으로서 특별현저성을 갖는 서비스표(상표법§2I (ii))나 同種業者 및 이와 밀접한 관계가 있는 업자가 설립한 법인이 그 감독하에 있는 단체원의 영업에 관한 상품 또는 서비스업에 사용하는 단체표장(상표법§2I (iii)) 및 영리를 목적으로 하지 아니하는 사업을 경영하는 자도 업무를 表彰하는 위해 사용하는 業務標章 등은 一次的으로 상표법의 보호를 받으며, 否定競爭防止法은 二次的 의미만을 갖는다.

법 제2조 제1호 나목은 영업표지로 예시하고 있지는 않으나 상표가 영업을 개별화하는 인식수단에 포함될 수 있을 것이다. 즉 상품은 一次的으로 상품의 동일성을 식별시키는 표지로서 기능하지만 더 나아가 상품출처 즉 영업주체를 개별화하고 품질보증 및 광고선전의 기능까지 가지고 있다. 특히 저명상표의 경우는 그 권리자의 의도 여하와 관계없이 영업을 나타내는 표지로서도 널리 인식될 수 있는 바 본목의 영업표지로 인정된다.

기타 타인의 영업임을 표시하는 표지에 관하여는 법문상 어떠한 한정도 없고 한정적으로 해석할 이 유도 없다. 따라서 성명·상호 등과 명칭적 기능을 가진 표지는 물론 명칭적 기능이 흠결된 표지라 할 지라도 어느 영업을 다른 영업으로부터 식별시켜 그 기업을 특정한다면 여기에 해당된다. 이에 상호

82) 禮崎光衛/松尾和子/澁谷達紀, “特別法 コメントール不正競争防止法”, 第一法規(1984), 160면.

83) 대판 1976. 6. 24선고 73다1238판결.

84) 독일 不正競争防止法 제16조는 그 보호대상인 기업표지를 원칙적으로 언어로서 표현될 수 있는 것으로 하고 있다. 그러나 우리의 경우는 식별력 이외에 명칭적 기능을 함께 하지는 않는다는 것이 일반적인 견해이다.

의 주요부분으로 구성된 상호의 略字나 通稱은 물론, 圖形이나 嗜好로 구성된 경우도 自他營業 識別力을 갖는다면 영업표지로서 보호를 받는다.

3) 혼동가능성이 있을 것

상품주체 혼동야기행위에서와 같이 본목의 혼동도 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 매개체로 하여 자신의 영업을 그 타인의 영업인 것처럼 거래자 또는 수요자에게 혼동을 일으키는 것으로, 영업을 출처 내지 영업주체에 관한 혼동을 의미한다.

가목에서의 혼동과 같이 본목의 혼동은 혼동의 가능성의 객관적 존재로 충분하다. 따라서 표지의 모용자에게 부정경쟁의 목적이나 의사 또는 거래상 현실적으로 발생하는 혼동에 대한 인식 등의 주관적 요소가 요구되는 것도 아니며, 현실적인 상품주체의 혼동을 필요로 하지 않는다.

본목의 혼동 역시 타인의 영업 자체는 아니라도 이것과 거래상, 경제상 또는 조직상 밀접한 관계가 있는가의 오인을 일으키는 광의의 혼동 또는 後援關係의 혼동을 포함한다⁸⁵⁾. 즉 관련거래권의 평균적 관찰자가 평균적 주의력으로 사용된 영업표지로부터 영업주체의 동일성을 판단하는 경우에 그 주체가 동일한 것으로 오인하는 것 뿐만 아니라, 거래계가 사용된 표지의 동일·유사성으로부터 두 영업자 사이에 영업상·조직상·재정상 또는 계약상의 관계나 특수한 인적 관계를 오인하면 혼동이 인정된다 하겠다. 따라서 잠재적 경쟁관계가 있는 경우는 물론 저명한 표지의 경우에는 稀釋化理論에 의하여 전혀 다른 업종에서의 동

일·유사한 표지 사용으로부터 보호된다.

혼동의 위험여부를 판단함에 있어서는 표지의 유사정도, 거래계에서의 인식의 정도 및 업종 異種差異 등이 상호보완적으로 고려된다. 다만 오늘날 기업들은 그의 본래 또는 주력 업종뿐만 아니라 다른 업종에서도 활동하고 있으며 특히 그의 취급 품목을 확장하는 경향이 있는 바, 이러한 경향에 비추어 업종의 근사성의 판단에 있어서 상품의 종류나 경영장소 등의 차이점은 경시할 수 있다.

한편 당해 영업표지가 일정한 지역에서만 널리 알려져 있거나 당해 업종의 성격상 영업을 범위가 지역적으로 한정되는 것이 사회관념상 명백한 경우⁸⁶⁾에는 혼동의 가능성은 그 지역 내에서만 판단된다고 보아야 할 것이다. <계속> **발특9702**

본 논문은 상지대학교 교내 연구비에 의해 작성된 것임(필자 주)

신 간 안 내

이제 I 이론도 만들때다

여기서 I란 I(나), Idea(아이디어), Invention(발명)을 의미함

저 자 : 왕 연 중

가 격 : 5,500 원

판매처 : 회 원 사 업 부

(557-1077/8 교환 225)

85) 最高裁判所, 1973. 10. 7. 判例時報1094號, 107면; Baumbach/Hefermehl, UWG § 16 Rdn.58.

86) 종래의 제과점, 여관, 음식점 등의 경우가 여기에 해당된다고 본다. 그러나, 전국적인 프랜차이즈(franchise)시스템으로 경영하는 호텔(힐튼·조선히otel)·맥도날드·KFC 등은 여기에 해당되지 않는다고 본다.