

# 결합상표의 유사성판단에 관한 고찰<sup>1)</sup>



윤선희

현재 한양대학교 법과대학 교수  
 특허청 변리사자격심의위원회(2004.07.01.~현) 위원  
 산업자원부 2004년 특허전략 종합대책반 위원  
 2005년 변리사 1차시험 출제위원 및 정답심사위원  
 2005년 사법시험 제1차시험 정답심사위원  
 2005년 사법시험 출제 및 선정위원  
 한국전자진흥회 특허지원센터 운영위원회 위원장  
 (2005년5월~현)  
 산업자원부 광업조정위원회 위원(2005년~현)

## [연재 일정 안내]

연 재	목 차	
2005. 10월호	I서설 I상표의유사	1. 상표유사의 의의 (1) 상표의 동일·유사 (2) 유사 의의 (3) 상품출처의 혼동
		2. 상표유사의 일반적 판단기준 (1) 일반적 판단기준의 내용 (2) 일반적 판단기준의 적용
2005. 11월호		3. 일반적 판단기준의 상호관계에 관한 판결 (1) 원칙적 태도 (2) 일부유사임에도 전체비유사라고 판단한 사례 (3) 일부비유사임에도 전체 유사라고 판단한 사례 (4) 검토
		4. 상표유사의 판단방법 (1) 거래실정 등의 고려 (2) 거래실정 등의 고려에 관한 판결
		II결어

상표법은 상표를 보호하기 위하여 그 사용에 관한 독점권, 즉 배타적 효력을 설정하고 그 보호범위를 유사 상표에까지 미치도록 하고 있다. 따라서 상표의 유사 여부 판단은 상표의 보호범위를 결정하는 중요한 의미를 가진다.

이러한 상표의 유사여부는 상표의 외형만을 기준으로 한 사실적 판단이 아니라, 상품의 식별표지라는 상표의 본질적 기능을 고려한 법률적인 평가이다. 즉 상표의 유사성은 상품출처의 혼동여부를 기준으로 판단하게 된다. 상표의 외관, 호칭, 관념 등의 유사성이 곧 상표의 유사성으

로 인정되는 것은 아니며, 명확히 상품출처의 오인 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사성은 부정된다.

다만 상표의 유사여부는 판단자의 주관에 따라 달라질 수 있는 상대적이고도 불확정적인 측면이 있기 때문에 그 유부판단의 기준과 판단방법은 보다 구체적인 상황에서 일관적으로 적용될 수 있도록 정립되어야 한다. 단순 문자상표인지 아니면 문자·도형 또는 캐릭터 등의 결합상표인지에 따라 그 접근방법을 달리하여야 한다. 전체 관찰의 원칙하에 요부 관찰 및 분리관찰의 방법이 활용되어야 하며, 거래 실정을 통해 구체적 출처혼동 여부가 검토되어야 한다.

#### 주제어

상품의 유사성, 상표의 유사성, 상표의 동일성, 문자상표, 도형상표, 결합상표, 상표의 판단기준

## 1. 서설

상표는 판매자나 제조자 등(이하 “상표권자”라 함)이 자신의 상품이나 제조품 등에 자신을 형상화하고자 사용하는 매개체이다. 즉 상표는 타인의 상품으로부터 자신의 상품 등을 구별시켜 주는 것으로, 상표권자가 자신과의 관계를 나타내기 위하여 의도적으로 선택·사용하는 상품의 얼굴이라 하겠다.<sup>2)</sup>

우리 상표법 제2조 제1호에서는 “상표라 함은 상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업

으로 영위하는 자가 자기의 업무와 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이다”라고 정의하고 있다. 상표는 상품의 동일성을 표시하고, 나아가 타인의 상품과 구별하게 해 줄 뿐만 아니라 상품자체의 품질성능, 명성 등의 신용(good will)을 상징하는 한편, 소비자에 대하여는 일정한 상품은 일정한 품질을 갖는다고 하는 믿음을 갖게 한다. 또한, 상품을 극히 단순하게 형상화함으로써 쉽사리 대중의 의식에 침투하는 능력을 가져 그 자체가 광고적, 선전적 기능을 지니고 있다고 할 수 있다. 이와 같이 상표는 연혁적으로나 법이론적으로 식별기능, 출처표시기능, 품질보증기능을 가지고 있을 뿐만 아니라 최근에는 사회경제의 변천과 상품거래의 발전에 따라 광고 선전기능까지 보유하게 되었다.<sup>3)</sup>

한편, 상표법은 이상과 같은 상표의 기능적 요소를 인식하고 이를 보호하기 위하여 상표 사용에 관한 독점권, 즉 배타적 효력을 설정하고 그 보호범위를 유사상표에까지 미치는 것으로 규정하고 있다. 이것은 상표가 형식적으로 유사하면 당연히 혼동이 생길 수 있다는 일반적인 경험적 사실을 법적 구성으로 높여 상표권의 보호범위를 결정하는 기본개념으로 정한 것으로 이해된다.<sup>4)</sup> 다시 말하면, 상표의 유사여부 판단은 상표의 보호범위를 결정하는 중요한 의미를 가지게 되는 것이다.

상표에 관한 현실의 분쟁 중 많은 부분은 바로 상표 상호간의 보호범위에 관한 문제이고 이는 결국 상표의 유사여부 판단으로 귀결되는 점을 고려할 때, 그 판단의 구체적인 기준과 방법을 정립하

1) 이논문은 대한변호사협회지인 인권과 정의 제347호에 게재된 것임.

2) 윤선희, 산업재산권법원론, 법문사, 2002, 645면

3) 특허법원, 특허재판실무편람, 2002, 252면

4) 송영식 외2, 지적소유권법(하), 육법사, 1999, 216면

는 작업은 상표를 둘러싼 법률관계를 타당성 있게 해결한다는 측면에서 이론적으로나 실무적으로 매우 중요한 의미를 가진다고 할 것이다. 나아가 보다 강조되어야 할 점은, 상품경제와 매스미디어 등 사회·경제적 여건이 하루가 다르게 급속도로 변화·발전하고 다양화되어 가는 상황 속에서 상표에 관한 분쟁 또한 갈수록 복잡해지고 있는 만큼, 상품유사에 대한 판단기준과 방법 또한 법적 안정성을 유지하면서도 구체적 타당성 있는 결론에 도달하기 위하여 획일적, 형식적인 적용에 머무르지 않고 상황에 맞는 유연하고도 실질적인 적용이 필요하다는 것이다.

따라서, 본고는 사회적 타당성 있는 상표제도를 위한 상표유사에 관한 판단방법론의 정립 차원에서, 상표의 유사에 관한 일반적 논의를 기초로 그 판단기준인 '외관, 호칭, 관념의 적용' 과 판단방법의 하나인 '거래실정 등의 고려' 에 관하여 검토하고자 하며, 이를 위하여 관련 판례들에 나타난 의미나 한계점에 대하여 고찰하고자 한다. 특히 상표의 동일개념과 유사개념은 이를 구별하여 논할 실익이 없는 것은 아니나[상표의 독점적 사용권에 관한 규정(법 제50조), 부정사용이나 불사용에 의한 상표등록취소심판에 관한 규정(법 제73조 제1항 제2호, 제3호) 참조, 이하에서는 본고의 주제인 유사개념에 한정하여 논의하기로 한다.

## II. 상표의 유사

### 1. 상표유사의 의미

#### (1) 상표의 동일·유사

상표법은 標識 중 기본이 되는 상표를 보호함으로써 상표권자의 영업상 신용을 보전함과 아울러 수요자를 보호하고자 하는 목적을 달성하고자 하고 있다. 이를 위하여, 상품 또는 영업의 오인혼동을 방지하기 위한 여러 가지 제도적 장치를 마련하고 있으며, 그 매체로서 상표·상품의 동일·유사라는 개념을 사용하고 있다. 상표·상품의 동일·유사 여부에 따라 상표등록 가부(법 제7조 제1항, 제1호, 제3호, 제5호, 제7 내지 9호, 제12호, 제14호, 제7조 제5항), 최선출원인지 여부(법 제8조), 상표등록 출원의 분리이전 가부(법 제12조 제2항), 갱신등록 가부(법 제42조 제2항), 상표등록 무효 또는 취소심판대상 해당여부(법 제71조, 제73조)가 결정되고, 상표권의 적극적 효력은 상표 및 상품의 동일범위에 미치며(법 제50조), 소극적 효력은 유사범위에까지 미치며(법 제66조), 재심에 의하여 회복한 상표권의 효력이 제한된다.(법 제85조)<sup>5)</sup>

이상과 같이, 상표의 동일·유사 개념은 상표권의 발생과 그 효력범위, 소멸 및 침해 등 상표법 전반에 걸쳐 영향을 미치는 것임에도 불구하고 상표법에는 상표의 동일·유사 개념에 대한 정의나 그 판단기준에 관하여 아무런 규정을 두고 있지 않아 그 해결이 학설, 판례에 일임되어 있다.

#### (2) 유사성의 의미

상표의 유사라함은 대비된 두 개의 상표가 상호 동일한 것은 아니지만 외관, 호칭, 관념의 어느 면에서 비슷하여 이를 동일·유사 상품에 사용할 경

5) 전효숙, '상표와 상품의 동일·유사', 특허소송연구 1집, 특허법원, 2000, 287면

6) 이상경, 지적재산권소송법, 육법사, 1998, 423면; 송영식 외2, 전게서, 222면

7) 이상경, 전게서, 423면; 송영식 외2, 전게서, 223면

우 거래통념상 상품 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있는 것을 의미한다. 이는 상표의 구성요소인 외관 (Bildwirkung, Appearance), 호 청 (Klangwirkung, Sound), 관념 (Sinnwirkung, Meaning) 의 근사성 (Ähnlichkeit) 을 무엇을 기준으로 판단하는가에 의하여, 또는 판단자의 주관에 따라 달라질 수 있는 상대적이고도 불확정적인 개념이다.<sup>6)</sup>

따라서 상표의 유사여부는 상표의 외형만을 기준으로 한 사실적 판단이 아니라 상품의 식별표지라고 하는 상표의 본질적인 기능을 고려한 법률적인 평가라 하지 않을 수 없다. 즉, 상표의 유사여부는 상표법의 목적에 비추어 합목적적·가치론적으로 판단할 필요가 있으며 그 기준은 상표보호의 목적인 상품의 식별표지로서의 출처혼동이 되는 것이다.<sup>7)</sup>

이와 같이 상표의 유사여부는 상표출처의 혼동 여부를 기준으로 판단해야 한다는 것은 오늘날의 지배적인 학설이자 확립된 판례의 태도이며<sup>8)</sup>, 일본의 판례에서도 상표가 유사한지 여부는 양 상표가 동일 또는 유사한 상품에 사용되는 경우에 그 상품의 품질 또는 출처 등에서 오인·혼동이 초래될 염려가 있는지 여부에 따라 결정하고 있다.<sup>9)</sup> 그런데 상표유사의 개념은 이를 사용하고 있는 각 규정의 입법정신 및 취지에 비추어 합목적적, 가치론적으로 판단되어야 할 기술적, 상대적 개념이지 이를 획일적, 통일적으로 확정지을 수 있는 개념이 아니므로 각 규정의 취지에 맞도록 해석되어

야 한다. 즉, 상표유사의 개념은 상품의 출처혼동방지를 통하여 상품수요자의 이익과 상표사용권자의 이익을 도모하려는 상표법의 목적에 합치되도록 개별적·상대적으로 확정지어야 할 개념이고 그것은 출처혼동의 유무라는 실질에 의하여 구체화되는 도구개념으로서 일의적 정의는 불가능하다 할 것이다.<sup>10)</sup>

### (3) 상품출처의 혼동

상품출처의 혼동에는 대비되는 두개의 상표가 붙은 상품이 시장에 유통된다고 가정할 때 거래계의 일반적인 경험칙에 비추어 동일한 생산자, 판매자에 의하여 생산·판매되는 것으로 인정되는 일반적 출처 혼동과 대비된 상표품이 현실로 시장에서 유통되고 있고 그들 상품에 대한 구체적인 거래실정에 비추어 양 상품이 모두 동일 출처에서 나온 것으로 인정되는 구체적 출처혼동이 있다. 일반적 출처 혼동의 유무는 상표 그 자체의 유사성, 상품의 동종성 정도, 당해 상품의 거래실정에 비추어 추상적, 형식적 자료에 의하여 획일적으로 판단되고, 구체적 출처 혼동의 유무는 상표표지력의 크기, 주지·저명성의 정도 등 구체적인 거래실정까지 고려하여 결정된다.<sup>11)</sup>

상품출처의 혼동을 전항에서 살핀 상표유사의 개별적·상대적 개념성과 연관지어 보면, 등록주의 법제 아래에서는 등록상표가 현실로 사용될 필요가 없으므로 불사용 등록상표에 기한 권리행사도 가능하고, 출원된 상표에 대하여도 사용을 예측함으로써 판단할 수밖에 없으므로 기등록상표

8) 전효숙, 전계서, 291면

9) 網野誠(著), 康東壽, 康一字(譯), 상표, 대광서림, 1990, 330면

10) 이상경, 전계서, 425, 426면

11) 특허법원, 전계서, 343면

12) 전효숙, 전계서, 292면 ; 특허법원, 전계서 343면

와의 저촉유무를 판단함에 있어서의 상품출처의 혼동이란 통상 일반적 출처 혼동을 의미하게 된다. 그러나 상표가 지정상품에 사용된 실적이 있는 경우에는 그러한 구체적 사실에 기한 판단, 즉 구체적 출처 혼동이 일반거래에 있어서의 경험칙에 우선한다고 할 것이다.<sup>12)</sup> 따라서 후자의 경우에는 일반적·추상적·정형적 기준만으로 유사 여부를 결정할 것이 아니고, 기등록상표나 주지상표 등이 현실적으로 어떻게 호칭, 관념되며 거래자와 수요자에게 어떻게 인식되고 있는지도 판단의 재료로서 채택할 필요가 있다.

## 2. 상표유사의 일반적 판단기준

### (1) 일반적 판단기준의 내용

상표는 기호, 문자, 도형 또는 이들의 결합 및 이들 각각에 색채를 결합하여 이루어지고, 이와 같은 구성요소들은 일반적으로 그것들이 가지는 외관, 호칭, 관념을 매개로 수요자에게 인식되므로 상표의 유사여부는 기본적으로 위 요소들이 유사한가의 여부에 의하여 결정된다고 할 수 있다.<sup>13)</sup>

특히 호칭·관념에 있어서 유사여부를 비교함에 있어서는 상표 그 자체로부터 객관적으로 발생하는 호칭·관념이 아니라 수요자 일반에게 거래상 발생하는 호칭, 관념임을 유의할 필요가 있다.<sup>14)</sup>

### (2) 일반적 판단기준의 적용

물론 위 요소들의 '유사'는 상표 속성의 근사성

만을 의미하는데 대하여 상표의 '유사'는 위 요소들과 같은 상표의 속성 뿐만 아니라 거래의 실정이나 상표 사용에 수반하는 제반 사정을 종합적으로 고려한 결과 출처혼동의 우려가 있는 경우를 말한다. 따라서 위 요소들의 '유사' 그 자체가 상표의 '유사'와 그대로 등가관계에 있는 것은 아니다.<sup>15)</sup> 위 요소들 중 어느 하나가 유사하여 거래상 상품출처의 오인이나 혼동의 염려가 있는 경우에 비로소 유사상표라고 볼 수 있는 것이다. 부연하자면 상표의 유부판단에 있어 외관, 호칭, 관념 각 요소는 일응의 기준일 뿐 그 속성 중 하나가 동일 또는 유사하거나 그 전부가 동일 또는 유사하더라도 상표의 본질적 기능인 출처혼동의 우려가 없다면 유사하다고 평가할 수 없는 것이고, 이런 의미에서 상표의 속성인 외관, 호칭, 관념은 상표의 유사여부를 판단하는 하나의 자료적 사실, 즉 증거 방법에 불과하다 할 것이다.<sup>16)</sup>

나아가 저명 상표에 있어서는 상표의 유사성을 전제로 유사하기만 하면 원칙적으로 혼동을 일으킬 염려가 있는 것으로 보고 특별한 사정이 있는 경우에 이를 부정하는가 하면<sup>17)</sup>, 상표 자체가 저명 상표와 유사하지 않더라도 그 구성이나 아이디어가 비슷하여 저명상표나 상품이 용이하게 연상되거나 그와 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품 출처의 혼동을 일으키는 경우에는 혼동의 가능성이 인정되기도 한다.<sup>18)</sup>

이러한 일반적 판단기준을 실제 적용함에 있어

13) 이상경, 전계서, 427면

14) 송영식의2, 전계서, 232면

15) 澁谷達記, 商標法の理論, 東京大學出版會, 1973, 349면

16) 이상경, 전계서, 427, 428면

17) 1984.12.11. 84후51; 1985.4.23. 82후16; 1986.11.25. 85후115; 1988.1.19. 86후61; 1988.12.27. 87후7; 1989.6.27. 88후219; 1990.9.29. 89후2281; 1990.10.10. 88후226 등.

18) 1987.8.18. 86후180,181.

현실적으로 문제가 되는 부분은 상표의 속성인 외관, 호칭, 관념 중 어느 것에 더 중점을 두어야 하는가, 이들은 동 가치의 것인가 등 일반적 판단기준의 상호관계를 어떻게 파악할 것인가 하는 점이다. 예를 들어 외관은 유사하되 호칭이나 관념이 다른 경우, 외관은 비유사이되 호칭은 유사이고 관념은 모호한 경우 등 일부 유사, 일부 비유사의 경우 그 판단이 쉽지 않으며, 나아가 양 상표가 단순 문자상표인 경우보다 양 상표 모두 또는 한 쪽이 문자와 문자, 문자와 도형 또는 캐릭터의 결합상표인 경우가 더욱 어려운 문제이다.

이와 관련하여 우리나라의 지배적인 학설, 판례는 상표들의 위 세 가지 속성 중 어느 하나만이라도 유사하면 상품출처의 혼동 우려가 있어 유사상표로 보아야 한다는 입장이다.<sup>19)</sup>

즉 외관, 호칭, 관념 중 어느 하나 이상이 유사하면 원칙적으로 유사상표로 보되 어느 요소가 현저하게 달라 전체적으로 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 비유사 상표라고 보아야 할 것이다. 그러나 판례의 태도는 이러한 태도를 견지한다고 하면서도 비유사성을 인정하는 것들을 보면, 이러한 작업이 부족한 듯하다. 즉 상표의 유사성을 인정하는 가운데 다만 혼동의 가능성이 없다는 이유로 상표의 비유사성을 인정하게 되는 결론에 이르는 경우가 많다. 즉 혼동 가능성이 상표의 유사성이라는 판단에 있어 상표의 외관, 호칭, 관념 등에 대한 판단을 전제로 그 유사성을 부정하는

과정에서 소극적인 의미로 밖에 사용되지 않는다 하겠다.

그러나 상표법의 기능이 상품출처기능의 보호에 있다는 것을 착안할 때, 혼동 가능성을 적극적으로 고려하여야 할 것이다. 즉 두 개의 상표를 비교하여 기억상 착각을 일으킨다던지 인상상 틀림이 없을 경우와 같이 외관, 호칭, 관념의 어디에도 해당하지 않는 경우가 있을 수 있으므로, 상표 유사의 태양을 위 세 가지 경우에만 국한시키는 것을 옳지 않다는 견해에 주목할 필요가 있겠다.<sup>20)</sup>

그리고 이러한 태도 아래 상표의 유사성을 판단하여야 할 것이다. 즉 상표의 유사성은 상표 그 자체의 유사성에서 그 혼동가능성을 찾을 수 있지만, 그러한 판단에 있어 외관, 호칭, 관념 등의 속성에만 한정될 필요는 없으며, 궁극에 있어서는 혼동 가능성이라는 요소에 의하여 판단될 것이며, 또한 혼동가능성은 상표 그 자체의 유사성 판단에 있어서도 함께 고려되어야 할 것이다.

일단 이러한 견지에서 구체적으로 상표의 유사성은 다음과 같이 판단할 수 있겠다. 상표는 다양한 형태로 구성되며, 그 유사성 역시도 다양하게 판단될 수 있다. 예컨대 외관에 의하여 현저한 식별력을 가지는 도형 또는 캐릭터 상표나 문자와 도형 또는 캐릭터의 결합상표가 있는가 하면 통상 호칭에 의하여 식별력을 획득하는 단순 문자상표도 있다. 상품의 거래실태 측면에서도 외관이나 관념이 주로 식별표시로서 기능하는 경우가 있는

19) 송영식의 2인, 전게서, 608면; 이정락, "상표의 유사", 법조 208호, 92면; 光石士朗, 商標法概說, 1970, 118면 등

20) 江口俊夫(著), 정완섭(역), 新商標法概說, 법경출판사, 1992, 123면.

21) 송영식 외2, 전게서, 228면

22) 대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결

23) 대법원 1995. 9. 15 선고 95후 811 판결 등

24) 대법원 1999. 6. 11 선고 98후 157 판결 등

가 하면 호칭이 주된 식별표시가 되는 경우도 있다는 점을 고려할 때, 외관, 호칭, 관념 사이의 경중을 일률적으로 논할 것은 아니라고 본다. 해당 상품이나 거래실태에 비추어 위 요소들 중 어디에 중점을 두어야 할 것인지는 구별되어야 할 것이다.

나아가 상표는 문자·도형 등이 전체로서 일체를 이루는 식별표지이므로, 유부판단에 있어서도 상표의 각 부분만을 따로 떼어서 해부하거나 분석하여서는 아니되고 전체적으로 관찰하여야 한다. 안이한 분리관찰은 거래실태와 멀어질 수밖에 없고, 자의적 해석의 우려가 크다는 점을 특히 주의하여야 한다.<sup>21)</sup>

물론, 경우에 따라서는 요부관찰이나 분리관찰이 보충적으로 필요한 경우가 있으나 이는 어디까지나 예외적인 것이고, 전체적 관찰이 원칙이다. 판례 또한 “상표는 자타 상품을 식별시켜 상품출처의 오인, 혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서, 그 기능은 통상 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 호칭, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙”이라고 전체적 관찰 원칙을 천명하고 있다.<sup>22)</sup>

다음호에 계속

발·특2005, 10 |

세상에 이련일이 **발명 365 - 다이아몬드**

모든 보석은 옛날이나 지금이나 부와 아름다움의 상징으로, 많은 사람들의 사랑을 받으며 온갖 장식품으로 만들어져 그 가치를 인정받고 있다. 그 중에서도 단연 으뜸이다. 최고의 보석으로 각광받는 다이아몬드를 인공적으로 만들어 보고자한 것은 어찌면 당연한 일인지도 모른다.

금을 만들어 보려 연구했던 연금술사들의 숭한 노력에도 불구하고 순수한 금의 인공제조는 실패했지만, 루비나 사파이어, 진주, 다이아몬드 등과 같은 보석은 인공적으로 만들어져 진품과 거의 비슷한 가치를 지니게 되었다. 산화 티타늄을 산 수소 불꽃으로 용해하여 굳히면 다이아몬드와 흡사한 보석이 된다. 이 인조 다이아몬드는 1955년 미국의 제너럴일렉트릭사에서 처음으로 만들었다. 인조다이아몬드는 금속의 칼날 연마제, 전축의 바늘 등에 쓰이기도 한다. <王>

