

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조 소정의 금지청구에 있어 동법 제2조 제1호 (가)목 소정 표시의 주지성 구비 판단시점 및 선의의 선사용권 인정 여부

대상판결 : [대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결]



법무법인 케이씨엘
소속변호사 김범희

<약력>

- 현재 법무법인 케이씨엘 소속변호사
- 서울대학교 공과대학 기계설계학과 졸업 (1991)
- 서울대학교 공과대학원 졸업 (공학석사:기계공학 전공) (1993)
- 사법시험 제39회 합격 (1997)
- 법무법인 케이씨엘 (2000~)

I. 대상판결 사안의 개요

소외 D 주식회사는 1984. 11. 경부터 「옥시크린」이라는 상표를 사용하여 산소계 표백제를 제조·판매하기 시작하였는데, 「옥시크린」 제품은 판매를 시작한 이후부터 국내 소비자들의 좋은 반응을 얻어 그 매출액이 계속 증가하였고, 이에 D 주식회사는 「옥시크린」 제품을 포함한 생활용품 제조·판매의 활성화를 위하여 그 산하의 생활용품사업부를 독립시켜 위 「옥시크린」상표 중 「옥시」를 상호에 포함한 원고를 1990. 12. 27. 설립하였다.

원고가 설립된 이후에도 「옥시크린」제품의 판매는 계속 증가하여 국내 산소계 표백제 시장에서 매년 90%를 상회하는 압도적인 시장점유율을 차지하였고, 시중 할인점에서 최고의 히트상품으로 선정되는가 하면 많은 광고비를 들여 TV, 라디오, 신문 등에서 상당 회수 시행한 제품 광고가 좋은 광고로서 각 기관으로부터 수상을 하기도 하

였다. 원고는 전국에 걸쳐 지점 15개, 사무소 5개, 대리점 26개 등을 두고 세탁용품, 청소용품, 주방용품 등의 생활용품 20여 종을 판매하였으며, 1999년 총 매출액이 123,930,726,000원에 달하였다. 원고는 설립 이후 줄곧 자신이 생산, 판매하는 제품들의 포장에 「주식회사 옥시」, 「옥시」 또는 「OXY」라는 문자를 부착하는 방식으로 상호를 사용하고, 제품광고 시에도 그 광고 문구에 「주식회사 옥시」, 「옥시」 또는 「OXY」라는 문자를 삽입하는 방식으로 상호를 사용하여 왔다.

이에 반해, 소외 P 주식회사는 1991. 3. 경부터 「옥시화이트」라는 상표를 사용하여 산소계 표백제를 제조·판매하여 오다가 1995. 12. 30. 「옥시화이트」 제품의 제조·판매 및 그 생산설비 등 일체를 피고에게 양도하였고, 그 이후부터 피고는 「옥시화이트」 제품을 제조·판매하여 왔다.

II. 당사자의 주장 및 대상판결의 요지

「옥시」라는 표장은 원고의 상호로서 국내에 널리 인식되어 있으므로 이를 포함한 상표를 산소계 표백제 제품에 사용하는 피고의 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법' 이라고 함) 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다는 원고의 주장에 대해, 피고는 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구에 있어서 표장의 주지성 구비 여부는 변론종결시가 아닌 침해표지의 사용 개시 시점을 기준으로 하여야 하는데, 소외 P 주식회사는 1990. 12. 27. 설립된 원고의 상호가 주지성을 획득하기 이전인 1991. 3. 경부터 「옥시화이트」 상표를 사용하여 「옥시화이트」 제품을 제조·판매하였고, 피고는 1995. 12. 30. 위 P 주식회사로부터 「옥시화이트」

제품의 제조·판매 및 그 생산설비 등 일체를 양도받아 그 이후부터 「옥시화이트」 제품을 제조·판매하여 오고 있으므로, 피고는 이른바 선의의 선사용자로서 부정경쟁방지법 소정의 부정경쟁행위를 한 자에 해당하지 않는다고 주장하였다.

대법원은 본 사안을 심리한 원심(서울고등법원 2002. 1. 9. 선고 2001나4332 판결)의 판단을 모두 수긍하면서 아래와 같이 판시하였다.

1. 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2조 제1호 (가)목 소정의 타인의 상호·상표 등 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지의 여부는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단하여야 할 것임을 전제로 이 사건에 나타난 원고의 영업규모, 제품의 종류 및 내역, 판매액수, 광고 및 홍보활동의 방법 및 빈도, 원고가 그 상호를 사용한 기간 및 사용 태양 등에 비추어, 원심 변론종결 당시를 기준으로 원고의 그 상호는 상품의 출처를 표시하는 상품의 표지로서 국내의 거래자 또는 수요자들 사이에 널리 알려져 있다고 판단한 원심은 정당하다.
2. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위에 있어서는 「부정경쟁행위자의 악의」 또는 「부정경쟁행위자의 부정경쟁의 목적」 등 부정경쟁행위자의 주관적 의사를 그 요건으로 하고 있지 아니할 뿐더러 부정경쟁방지법상 선의의 선사용자의 행위를 부정경쟁행위에서 배제하는 명문의 규정도 없으므로, 가령 원고가 그 상호에 관한 주지성을 획득하기 이전부터 피고가 원고의 상호의 존재를 알지 못한 채 또는 부정경쟁의 목적이 없는 상태에서 「옥시화이트」 상표를 사용하여 왔다고 하더라도, 원고의 상호가 주지

성을 획득한 상품의 표지가 되었고, 피고의 그 상표가 주지된 원고의 상호와 혼동될 위험이 존재한다고 인정되는 이 사건에서는 피고의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위를 구성한다는 취지로 판시한 원심은 정당하다.

III. 대상판결 관련 주요 쟁점 및 논의

1. 부정경쟁방지법 제4조 소정의 금지청구권을 행사하기 위한 요건으로서의 표지의 주지성 구비 여부에 대한 판단 시점

가. 대상판결 선고 이전 견해의 대립

부정경쟁방지법 제4조 소정의 금지청구권과 제5조 소정의 손해배상책임, 제6조 소정의 신용회복 청구권 등은 모두 부정경쟁행위의 존재를 구성요건으로 하고 있고, 부정경쟁행위는 보호받고자 하는 표지가 주지성을 가짐을 요건으로 하므로 결국 위와 같은 청구를 하는 경우 당해 표지의 주지성이 전제되어야 함은 물론이다.

그런데 문제는 예를 들어 침해표지의 사용시점에는 주지성을 취득하지 못했던 표지가 추후 주지성을 취득하는 경우 주지성 구비 여부의 판단 시기를 침해표지의 사용시점을 기준으로 할 것인지, 아니면 금지청구를 구하는 소의 사실심 변론종결 시로 할 것인지에 따라 금지청구권의 인용 여부가 달라진다는 것이다. 이에 관하여는 법상 명문의 규정이 없어 논란이 되어 왔고, 일본도 사정이 동일하였다.

이 문제와 관련하여서는 우리나라나 일본에서 종래 침해표지의 사용시점을 기준으로 판단해야 한다는 상대방표지사용시설(相對方標識使用時

說)과 사실심 변론종결시를 기준으로 판단해야 한다는 사실심변론종결시설(事實審 辯論終結時說)이 대립되어 왔다.

상대방 표지사용시점설은 ① 만약 사실심변론종결시설을 취할 경우 주지표지에 대한 보다 광범위한 보호가 가능하게 되지만 주지성 구비 시점 이전부터 당해 표지를 사용하여 온 선의의 사용자에게 불측의 손해를 가할 수 있고, ② 1심에서 패소판결을 받아 항소한 원고가 2심 재판 계속 중 대대적인 선전광고 등을 하여 2심(사실심) 변론종결 시까지 주지성을 구비하는 경우 오히려 승소판결을 받는 불합리한 결과가 발생할 수 있다는 점 ③ 선사용자가 특정 표지를 먼저 사용하고 있음을 알고도 타인이 당해 표지를 독점하기 위한 「악의」로 당해 표지에 대한 주지성을 형성한 경우 사실심변론종결시설에 의하면 오히려 이러한 악의의 주지성 취득자를 보호해야 하는 불합리한 결과가 발생한다는 점 등을 논거로 내세우고 있다.

사실심 변론종결시설은, ① 법에 예외 규정이 없는 이상 부정경쟁방지법 상의 보호를 받을만한 객관적 사실관계가 구비된 이상 그 시점부터는 보호를 하는 것이 법의 규범적 측면에서 바람직한 것이고, ② 주지표지에 대한 보다 넓은 범위의 보호를 하는 것이 당해 표지의 주지성을 취득하기 위해 들인 노력에 대한 보상을 부여하고자 하는 부정경쟁방지법의 입법취지에도 맞는 해석이며 ③ 선사용자가 특정 표지를 사용하고 있음을 알고도 타인이 당해 표지를 독점하기 위한 「악의」로 당해 표지에 대한 주지성을 형성한 경우에는 굳이 상대방 표지사용시설을 택하지 않더라도 권리남용 등의 법리로서도 충분히 해결할 수 있다는 점을 논거로 한다.

일본의 실무상으로는 일찍이 1심 판결에서 부

정경쟁행위에서의 주지성 인식 시기를 상대방의 상품발매시 또는 영업개시시에 한한다고 판시한 이래(오사카지방법재판소 1984. 4. 26. 판결) 항소심에서도 이를 지지하였고(동경지방법재판소 1988. 3. 29. 판결) 이후 이를 따르는 판결례도 있었으나, 사실심변론종결시절을 취하는 판결례도 있었고(사포로지방법재판소 1984. 3. 28. 판결), 상대방 표지사용시와 사실심 구두변론종결시 모두를 기준으로 한 판결례도 있었다(오사카지방법재판소 1993. 2. 25. 판결). 그런데 소위 「어스팰트」 사건에서 일본의 최고재판소는 금지청구권 행사의 경우에 있어서는 사실심변론종결시절을 택하고 손해배상청구에 있어서는 상대방의 표지사용시점부터 주지성이 구비되어야 한다는 판시를 하였다.(일본 최고재판소 1988. 7. 19. 판결)

그러나 위와 같이 일본의 법원들이 최근 사실심 변론종결시절을 취하는 것은 우리 법의 해석에 원용될 수 없다는 비판도 제기되고 있다. 즉, 일본 부정경쟁방지법은 우리 법과 달리 선의의 선사용자 보호에 관한 명문의 규정을 두고 있으므로(일본 구 부정경쟁방지법 제11조 제1항 제3호), 주지성의 구비 판단 시점을 사실심 변론종결시절로 보더라도 선의의 선사용자는 법률에 의한 보호를 받으므로 부당한 결론에 이르지 않게 되나, 위와 같은 선의의 선사용자 보호에 관한 규정이 없는 우리 법 하에서는 이와 같이 해석할 수 없다는 것이다.

대상판결이 선고되기 이전, 우리나라의 학설 상으로는 사실심 변론종결시절에 따르는 견해가 보다 유력했던 것으로 보인다.

대상판결 이전 대법원은 이 문제에 관하여 명확한 입장을 밝힌 바 없으나, 하급심의 경우에는 “이 사건 상표들은 원고회사를 설립하기 이전부터 이미 서울, 인천, 경기 지역을 포함한 전국적 범위에

서 널리 인식됨으로써”(광주고등법원 1999. 12. 16. 선고 99나662 판결), “신청인의 위 성 시리즈 제품 및 경찰 시리즈 제품의 각 포장인 별지 제3, 4 목록 각 표지는 옥스퍼드의 위 성 시리즈 및 경찰 시리즈 제품이 출시된 때에는 국내에서 그 주지성을 획득하였다고 봄이 상당할 것이다”(부산고등법원 1999. 12. 1. 선고 98나888판결), “원고의 별지 1 상표는 늦어도 피고가 별지 3의 나. 상표를 사용하기 시작한 1994. 6. 경에는 이미 국내에서 소주제품 거래업자와 일반 수요자 사이에 합병 전 원고의 상품임을 표시하는 상표로서 전국적으로 널리 인식되게 되었다”(서울고등법원 1999. 4. 28. 선고 98나31417 판결)라고 판시하는 등 상대방 표지사용시점설을 취하는 판결례도 있었고, 사실심 변론종결시절을 취한 판결례도 다수 있었다.(서울고등법원 1999. 8. 25. 선고 99나23507 판결 등)

나. 대상판결의 판시 내용

전술한 바와 같이 대상판결은 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2조 제1호(가)목 소정의 타인의 상호·상표 등 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지의 여부는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단하여야 한다고 판시함으로써, 이 문제에 관한 종래의 논의에 종지부를 찍는 최초의 판례를 형성하였다.

그 후 대법원은 다시 한번 이러한 원칙을 확인하였는데, 「viagra.co.kr」이라는 도메인 이름과 관련한 사안에서 “부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제4조에 의한 금지청구에 있어서, 같은 법 제2조 제1호(가)목 소정의 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여

부는 사실심 변론종결시를 기준으로 판단하여야 하며, 같은 법 제2조 제1호 (다)목의 경우에도 마찬가지이다”라고 판시하였던 것이다.(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결)

2. 선의의 선사용권 항변 인정 여부

가. 대상판결 선고 이전 종래의 논의

선의의 선사용권 항변이란, 부정경쟁방지법 상의 보호를 받고자 하는 표지가 주지성을 취득하기 이전부터 선의로 당해 표지를 사용한 선의의 선사용자에 대해서는 부정경쟁방지법에 따른 권리의 행사가 인정되어서는 아니되는 항변을 말한다. 즉, 주지 표지에 대한 권리 자체를 부인하는 것은 아니며, 다만 행사의 대상에 있어서 선의의 선사용자는 제외되어야 한다는 것인데, 여기서 「선의」란 부정경쟁방지법의 취지에 비추어 「부정경쟁의 목적이 없는 경우」로 보는 것이 일반적이다.

일본의 부정경쟁방지법은 이를 인정하는 명문의 규정을 두고 있다. 그러나 이러한 명문의 규정이 없는 우리 부정경쟁방지법의 해석으로도 이와 같은 항변을 인정할 수 있는지가 논의되어 왔다.

우선, 이를 인정하여야 한다는 견해는 ① 굳이 명문 상의 직접적 규정이 없다고 하더라도 이러한 항변은 권리남용 항변의 하나라도 충분히 인정될 수 있는 것이고 ② 선의의 선사용자의 표지 사용을 금지시키는 것이 오히려 공정한 경쟁질서의 보장이라는 부정경쟁방지법의 입법취지를 저해하는 것이며 ③ 주지성 구비의 판단시점을 사실심 변론종결시점으로 볼 경우 더더욱 선의의 선사용권 항변을 인정할 실익이 있다는 점 등을 논거로 하고 있었다.

이에 반해 이를 부정하는 견해는 ① 우리 부정

경쟁방지법은 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위에 있어 부정경쟁행위자의 「악의」나 「부정한 경쟁 목적」 등의 주관적 의사를 요하지 아니하고 ② 선의의 선사용권을 인정한 일본 부정경쟁방지법과 달리 명문 규정이 없는 우리 법의 해석 상으로는 이러한 항변을 인정할 수 없다는 점 등을 논거로 하였다.

나. 대상판결의 판시 내용

전술한 바와 같이, 대상판결은 우리 부정경쟁방지법 하에서는 선의의 선사용권 항변을 별도로 인정할 수 없다는 점을 확인하는 최초의 판시를 하였다.

IV. 결어

대상판결은 법문상 명문의 규정이 없어 그간 논란이 있었던 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구에 있어서의 같은 법 제2조 제1호 (가)목 소정의 표지의 주지성 구비 여부의 판단시점과 선의의 선사용권 항변 인정 여부에 대해 최초로 판단한 판례로서 큰 의미를 가지며, 이후 판례에서도 이러한 입장은 지지되고 있다.

제품이나 서비스의 브랜드 가치가 나날이 중요시되는 거래계의 현실상 이 문제에 대한 첨예한 이해관계에 따라 다양한 견해가 있을 수 있을 것이나 ① 우리의 산업재산권 관련 법령 중에는 특허법 제103조, 실용신안법 제42조, 디자인보호법 제50조 등과 같이 선의의 선사용자를 보호하기 위한 규정을 별도로 두고 있는 경우도 있지만, 상표법의 경우에는 상표가 가진 공익적 기능을 우선시하여 선등록 권리자를 절대적으로 보호하고 선의의 선사용자 보호에 대한 규정을 두지 않고 있는

데, 우리의 부정경쟁방지법도 상표법과 같이 주지표지가 가진 상품출처표시기능을 보호하고 소비자들의 상품 출처에 대한 오인·혼동을 예방한다는 공익적 관점에서 비록 선의의 선사용자라고 하더라도 그에 대한 예외적 보호를 할 수 없다는 의식 하에 일본과 달리 선의의 선사용자에 관한 보호규정을 두지 않은 것으로 보이고 ② 부정경쟁행위를 금지하는 목적은 타인의 노력으로 획득한 상품표지의 주지성에 편승하는 행위를 금지하기 위한 것이므로, 가사 선의로 당해 상품표지를 사용하기 시작했다고 하더라도 어느 순간 상대방의 표지가 상대방의 노력에 기하여 주지성을 획득하게 되었고 그로 인해 자신이 사용해 오던 표지가 공중으로 하여금 상품 출처에 관한 오인이나 혼동을 야기하게 되면서 자의건 타의건 상대방 표지의 주지성에 편승하게 되는 상태에 이르게 된다면, 그때부터는 사용을 중지하여야 하는 것이 부정경쟁방지법의 입법 목적은 물론 정의 관념에도 부합하는 것이라고 보이며 ③ 대상판결은 '부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구'에 있어서 표지의 주지성은 사실심 변론종결시점에 구비되면 족하다

는 취지로 관시하고 있을 뿐 동법 제5조 소정의 손해배상 청구에까지 동일한 기준을 채택하겠다고 밝힌 것이 아니므로, 사실심 변론종결 당시 주지성이 인정되는 표장이라는 이유로 주지성을 취득하기 이전의 시점에까지 손해배상청구권이 소급 인정되는 부당한 경우가 발생하는 것은 아닌데다가 (법리상 손해배상청구권은 불법행위, 즉 부정경쟁행위가 성립하여야 비로소 발생하는 것인데 어떤 표장이 주지성을 획득하지 못한 시점에는 부정경쟁행위 자체가 성립하지도 않고 행위자의 고의나 과실이 있다고 할 수도 없어 손해배상청구권이 발생할 여지가 없으므로, 사실심 변론종결 당시 주지성이 인정되는 표장이라고 하여 주지성을 취득하기 이전의 시점에까지 손해배상청구권이 부당하게 소급 인정되는 경우는 없을 것이다) ④ 상대방이 먼저 사용하고 있는 표지를 독점하려는 나쁜 의도로 주지성을 취득한 경우에는 권리남용 등의 실정법상 법리로도 충분히 공평 타당한 해결을 할 수 있다는 점 등에서 대상판결은 설득력을 가진다고 하겠다.

발·특2005. 10 |

세상에 이르면이 **발명 365** - 도넛구멍

도넛초를 모르는 사람은 아마 거의 없을 것이다. 우유와 계란, 버터를 주로 사용한 지방과 단백질 식품으로 맛이 부드러워 어린이에게서부터 어른에 이르기까지 모두들 좋아하는 식품이다.

그런데 도넛츠 하면 가운데 구멍이 뽕 뚫린 것을 먼저 떠올린다.

이 구멍은 어떻게 생겨났을까?

미국의 한 손 크로켓 그레고리는 소년 시절부터 어머니가 만들어 주신 프라이 케익을 몹시 좋아했다. 그런데 케익은 종종 가운데가 덜 익어 있었다. 그레고리는 그 문제를 생각하다가 케익의 가운데 부분을 포크로 뚫어 구멍을 냈다. 이것이 도넛에 큰 구멍을 뚫은 첫 시도였고, 또한 그가 배에서 풍량을 만났을 때 요리사가 던져준 도넛을 잃지 않으려고 타륜의 손잡이에 끼워넣은 것이 무용담이 되어 뱃사람들에게서 유행을 타게 되었다. <王>