

주지상표 보호에 관한 법률적 쟁점과 검토과제

IV. 결론

가. 바람직한 해석론

상표법에서 타인에 의한 미등록 주지상표 또는 저명상표의 등록을 배제시키고 있는 취지는 미등록 상표라 하더라도 상표의 사용에 의하여 축적된 사실상 또는 재산상의 이익을 법적으로 보호해 주려는 사익보호측면과 거래사회에서 수요자들에게 널리 알려져 있는 미등록 주지상표 또는 저명상표와 동일 유사한 상표가 등록되는 경우에 양상표가 공존함으로써 발생할 수 있는 상품출처의 오인 혼동을 방지하고자 하는 공익적 측면이 있는 것이다. 그런데 상표법에 따른 상표심사 단계에서 이러한 미등록 주지상표 또는 저명상표에 근거하여 출원된 상표의 등록을 거절하기 위해서는 상표법에 규정한 주지상표 내지 저명상표에 해당되기 위한 요건들이 모두 충족되어야 한다. 따라서 선사용 미등록 상표가 존재하고 있는 데도 이와 동일 유사한 출원상표가 등록되는 경우는 심사 단계에서 심사관이 선사용 미등록 상표가 위의 요건들을 충분히 충족시키지 못하고 있다고 판단하고 주지상표 또는 저명상표로 인정하지 않은 결과일 것이다. 한편 상표법에 따라 등록된 이



권영수이사관

산업자원부 무역진흥과장
 특허청 국제협력/상표과장
 특허청 정책홍보관리관
 특허청 특허심판원 심판장

선사용 미등록 상표가 부정경쟁방지법에 의하여 주지상표로 인정되는 경우에는 부정경쟁방지법상의 주지상표가 상표법에 따라 타인에 의하여 등록된 것이 된다. 요컨대, 위의 선사용 미등록 상표에 대하여 상표법 적용과정에서는 주지·저명성을 인정하지 않았고 부정경쟁방지법 적용과정에서는 주지성을 인정 한 것이 되어 그 선사용 미등록 상표에 대한 법적용에 있어서 상표법과 부정경쟁 방지법이 충돌하는 경우가 발생한 것이다. 그런데 앞에서 살펴본 바와 같이 대 법원 입장은 부정경쟁방지법을 적용하는 과정에서 선사용 미등록 상표의 주지 성이 인정된 경우에는, 상표법의 적용과정에서 그 선사용 미등록 상표의 주지·저명성이 인정되지 않아 이와 동일 유사한 상표가 등록된 경우라 하더라도, 이는 주지상표(부정경쟁방지법상의 주지상표를 말함)를 제3자가 먼저 출원등록 하여 사용하는 것으로써 상표법을 악용 내지 남용한 것이고 부정경쟁행위에 해당하므로 상표법 우선의 원칙이 적용되지 않는다는 것이다. 그러나 이러한 대법 원의 입장은 상표법의 입법취지와 배치되며 상표법 우선의 원칙을 규정한 부정 경쟁방지법 제15조의 문리해석과도 부합되지 않는다. 왜냐하면 상표법은 미등 록 주지·저명상표와 유사한 상표가 타인에 의하여 등록될 가능성을 예상하고 있고 그러한 경우가 발생했을 경우에는 상표등록 무효심판 절차에 따라 그 등록 의 무효를 다룰 수 있도록 규정하고 있으며, 부정경쟁방지법 제15조에서는 상표 법에 다른 규정이 있을 때에는 그 규정에 따른다고 규정하고 있기 때문이다. 또 한 대법원의 입장과 같이 상표법에 따라서 적법하게 등록된 상표권의 사용에 대 하여 부정경쟁행위라고 보아 상표법의 적용을 배제하는 것은 상표법상의 상표 등록 무효심판에 관한 규정을 무의미하게 만들고, 적법한 권리로서 존재하고 있 는 등록상표를 사실상 무효화하여 상표법을 무력화시킬 수 있기 때문에 더욱 그 러하다.

따라서 부정경쟁방지법에 의하여 주지상표라고 인정받게 된 선사용 미등록 상표를 타인이 상표법에 따라 먼저 등록해서 사용하는 경우이더라도 무효심판 에 의해서 무료로 본다는 심결이 확정되기 이전에는 그 등록상표의 사용이 선사 용 미등록 상표에 대한 상표법상의 상표권 뿐만 아니라 부정경쟁방지법상 보호 되는 권리를 침해하지 않는다고 해석하는 것이 상표법의 올바른 적용이고 부정 경쟁방지법과의 관계에서도 바람직한 해석론이라고 본다.

나. 현실적 검토과제

위에서 살펴 본 바와 같이 주지상표보호와 관련하여 상표법과 부정경쟁방지법의 적용결과가 심각하게 충돌되는 경우는 부정경쟁방지법의 적용과정에서 주지상표라고 인정받은 선사용 미등록 상표의 권리자가 상표법에 의한 등록을 받지 않고 있는 상태에서 타인이 그 선사용 미등록 상표를 상표법에 따라 적법하게 등록받은 때이다. 그런데 부정경쟁방지법을 적용하는 재판과정에서 이러한 충돌 문제가 발생하였다고 하기 위해서는 선사용 미등록 상표가 부정경쟁방지법상의 주지상표에 해당된다는 판단과 함께 등록된 상표가 부정경쟁방지법상의 주지상표에 해당한다는 판단이 선행되어야 한다. 주지상표보호와 관련하여 상표법과 부정경쟁방지법 중 어느 법을 우선적용할 것인가의 문제는 어떤 상표가 양 법의 적용과정에서 주지상표에 해당한다는 판단이 있는 후에야만 생겨나는 문제인 것이다. 따라서 주지상표보호와 관련하여 어떤 상표가 주지상표에 해당하는지에 대하여 어떻게 하면 정확하게 판단할 수 있는가의 문제가 현실적으로 중요한 검토과제가 된다. 이 과제는 상표심사단계에서 출원된 상표가 주지상표에 해당하는지에 대한 판단을 하기 위해서나 심판 또는 재판단계에서 등록상표가 주지상표에 해당하는지에 대한 판단을 하기 위해서도 중요하다.

그러나 상표 사용자의 입장에서 보면 특허청의 심사, 심판이나 법원의 판결이 상표의 주지성 판단에 관한 객관적 기준과 방법을 확립하고 있지 못한 것으로 보인다. 예를 들면 “그림㉑” 상표의 주지성 여부에 다른 특허심판원의 심결(2000당1935, 2001.1.28)과 특허법원의 판결(2002허505, 2002.6.21)에서 보는 바와 같이 사실관계의 인정이나 판단의 고려요소(영업활동 실적, 표장의 사용기간, 사용 태양 및 지역 등)에 대한 평가에 거의 차이가 없음에도 불구하고 주지성 판단에서는 상이하게 결론을 내고 있다. 따라서 심판 또는 재판 과정에서 주지성 판단의 기준과 방법이 좀 더 구체화되고 객관화될 필요성이 있다. 주지성 판단시 고려요소별로 일률적인 기준을 정하여 놓고 가부를 결정하는 것은 사건별 구체적 타당성을 간과할 우려가 있어 적합하지 않다고 하더라도, 고려요소별로 객관적 해석을 통한 판단이 요청된다. 이를 위해 각 사건 별로 판단 주체가 각 고려 요소 간의 우선순위나 가중치 부여와 함께 그 이유를 명확히 하고, 고려요소들을 종합적으로 고려하여 최종결론에 이르는 판단경과도 구체적으로 기술한



[그림 ㉑]

다면 판단의 객관성을 좀 더 확보할 수 있을 것이다. 또한 이를 통해 축적된 주지성 판단의 기준과 방법들은 향후의 심판이나 재판에서는 물론이고 심사단계에서도 활용될 수 있을 뿐만 아니라 상표 사용자들에게도 상표 등록출원이나 상표 사용의 지표를 제공해 줌으로써 주지상표 보호의 실효성을 제고할 수 있을 것으로 보여진다.

발·특2006, 51

세상에 이런일이
발명 365

무선전선

전선을 사용하지 않고 지구의 한 반구(半球)에서 다른 반구로 사람의 말을 최초로 전달한 발명가는 누구일까?

이탈리아의 마르코니이다. 그는 무선전신발명과 보급으로, 세계의 문명은 큰 발전을 했다. 마르코니는 어려서부터 과학자들의 전기를 즐겨 읽었는데 특히 프랭클린의 전기를 읽고 천둥과 벼락을 탐지하는 우렛소리 예보기도 생각했다. 그는 스무살 때 자신의 일생을 과학탐구에 바칠 것을 결심하고, 당시 독일의 헤르츠 박사의 연구에 흥미를 가졌다. 헤르츠의 연구는 전파가 퍼져나가는데 '에텔'이 있어야 한다는 것이다. 에텔은 크기나 냄새, 무게나 빛이 없는 가상적인 것이었다. 마르코니는 '에텔'을 통신기관에 이용하면 좋겠다는 생각을 하고 정확한 수신장치인 무선전신기계를 만들기로 결심했다. 드디어 1895년 그는 무선전신을 만드는 데 성공했다. <王>