

상표권의 사용금지효



손 지원

서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업
서울대학교 공과대학 박사수료
서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원
40회 변리사시험 상표법수석합격
한국특허아카데미 상표법 전임교수
(현) 태울특허법률사무소 변리사

I. 서설

우리 상표법은 등록주의를 취하고 있는 관계로 상표권은 사용의 사실과 관계없이 설정등록에 의해 발생한다. 등록을 허용하는 결정이 있으면 상표등록을 받고자 하는 자는 소정의 등록료를 납부하고, 특허청장은 특허청에 비치된 상표원부에 상표권 설정의 등록을 마치고 그 등록증을 발급하게 된다. 다만, 상표에 관한 권리는 특허권과 같이 국가에 의하여 창설되는 권리라기 보다는 상표를 사용하여 상표사용자의 신용이 상표에 화제됨으로써 자연적으로 형성되는 것이고 등록제도는 이러한 상표의 권리관계를 명확하게 하기 위한 제도적인 장치에 불과한 것이라 할 것이다.¹⁾

상표법은 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모함과 아울러 기만적이거나 오인을 불러일으키는 상표의 사용으로부터 일반수요자의 이익을 보호함을 목적

으로 한다.

이를 위하여 상표법은 상표권자에게 지정상품에 관하여 등록상표를 독점 사용할 권리를 인정하는 한편 (§50), 법률상 정당한 권원없는 타인에게는 등록상표와 혼동가능성이 있는 상표를 사용하지 못하게 하고 있다. 이러한 상표권의 금지적 효력은 상표권의 기본적인 효력인 사용권을 보다 실질적으로 보장하기 위하여 인정된 권리이다.

상표권의 침해가 성립하기 위해서는 i) 상표권의 침해라고 주장하는 사실의 발생시점에 등록상표권이 유효하게 존재하였어야 하고, ii) 상표권의 보호범위(동일영역+유사영역+침해로 간주하는 영역) 내에서의 사용이어야 하며, iii) 정당한 권원없는 사용 또는 상표권의 배타적인 효력이 제한되는 경우가 아닌 범위에서의 사용과 같이 상표의 사용이 위법한 것이어야 하고, iv) 영업상의 거래에 있어서 업으로서 자타상품을 식별하

1) 사법연수원, 상표법, 2004년, 117면

기 위하여 사용하는 것이어야 한다. 이하 침해의 요건과 관련된 중요한 쟁점 사항에 대하여 구체적으로 살펴보기로 한다.

II. 등록상표권의 유효성

어느 상표가 등록되면 비록 등록무효사유 또는 등록취소 사유가 있다 하더라도 심판에 의하여 그 등록이 무효 또는 취소로 선언되어 확정되기까지는 등록상표로서의 효력을 그대로 보유하게 된다. 이를 심판전치주의라고 하며, 무효 심판 및 취소심판 등의 제도가 마련되어 있는 법제에서 이를 통해 그 유효성을 다투어야 함은 당연하다.

그런데, 특허관련 사안에서 대법원 판례는 일본에서의 '무효의 항변' 과 관련된 법리를 실시한 바 있다. 즉, 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다는 내용이다.²⁾ 비록 상기의 판례가 소송경제의 취지상 일응 타당한 측면이 존재한다고 하더라도, 등록주의 법제하의 우리 상표법상 등록의 형식을 통하여 국가의 공신력을 신뢰한 자의 불측의 손해를 방지하고, 법적 안정성을 확보하기 위해서는 극히 예외적인 경우에 한하여 제한적으로 인정하여야 할 것이다.

등록상표권의 권리범위를 확인하는 적극적 권리범위확인심판에서도 상대방의 상표가 등록상표인 경우에는 설사 그것이 청구인의 선등록상표와 동일, 유사한 것이라 하더라도 상대방의 상표 내용이 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 상대방의 그 등록이 상표법 소정의 절차에 따라 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없는 것임에도 그에 의하지 아니하고 곧 상대방의 등록상표의 효력을 부인하는 결과가 되므로 상대방의 등록상표가 자신의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판청구는 부적법하다는 것이 대법원의 일관된 태도임

을 볼 때, 상기의 판례는 매우 예외적인 것으로 취급하여야 할 것이다.

III. 상표권의 보호범위 내의 사용

1. 동일영역에서의 침해

상표권자는 지정상품에 대하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 이를 전용권이라고도 하며, 타인이 등록상표와 동일한 상표를 그 상표의 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 행위는 전용권의 침해로 된다.

다만, 색채는 다른 구성요소에 비해 열위적인 것으로 취급하고 있어 색채상표의 경우에는 특례규정(§91의2)을 두고 있다. 원칙적으로 색채를 다른 구성요소와 동일한 비중으로 인정한다면 등록된 상표와 색채가 다른 상표는 다른 구성요소가 완전히 동일해도 동일한 상표로 인정할 수 없다. 그러나 상표법 제91조의2에서 등록상표와 '유사' 한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표에 대해서는 '동일' 영역으로 보는 특칙을 규정하고 있다.

또한, 상품이나 광고로부터 등록상표를 삭제하는 행위 또는 등록상표가 표시된 용기나 포장에 동종의 다른 상품을 넣어 판매하는 행위는 모두 등록상표와 지정상품 간의 관계를 파괴하는 행위로서 동일영역에서의 침해라 할 수 있다.³⁾

2. 유사영역에서의 침해

정당한 권원없는 자가 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 상표권의 침해에 해당한다.(§66① i) 상표법은 표지 자체를 보호하는 것이 아니라 상표에 화체된 신용을 보호하고 나아가 상표를 매개로 거래를 하는 일반수요자의 상품의 품질과 출처에 대한 인식을 보호하는 것이므로 동일영역에서의 침해뿐만 아니라 유사영역에서의 사용까지 방어영역을 확장하고 있다.

2) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결

3) 최성우, OVA 상표법, 한국특허아카데미, 388면

3. 예비적인 행위에 의한 침해

i) 타인의 등록상표와 동일, 유사한 상표를 그 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부, 판매, 위조, 모조 또는 소지하는 행위, ii) 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작, 교부, 판매 또는 소지하는 행위, iii) 타인의 등록상표와 동일, 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일, 유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위는 상표권을 침해하는 것으로 간주된다. (§66① ii ~ iv) 이와 같은 행위는 등록상표의 사용 그 자체는 아니므로 상표권의 직접적인 침해라 할 수는 없지만, 침해의 개연성이 높은 예비적인 행위이므로 이를 침해로 간주하여 상표권자 및 일반수요자를 보호하려는 것이다.

다만, 이와 관련된 대법원 판례는 상표법 제66조 제1항 제1호는 '타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위' 를, 동조동항 제2호는 '타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이거나 사용하게 할 목적으로 교부 또는 판매하거나 위조·모조 또는 소지하는 행위' 를 상표권을 침해하는 행위로 보고 있는데, 상표권자의 승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위는 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하고 있는 상표의 사용에 해당하지 아니하고, 상표법 제66조 제1항 제2호의 '교부 또는 판매' 의 대상이 되는 것은 상표 그 자체가 아니라 상표를 표시한 물건을 의미한다고 봄이 상당하므로, 상표사용권자가 제3자에게 등록상표를 사용하게 한 행위는 상표법 제66조 제1항 제1호나 제2호 소정의 상표권 침해행위에 해당한다고 할 수 없다고 하였다.⁴⁾

IV. 정당한 권원이 없는 사용

등록된 상표권자는 자신의 등록상표를 그 지정상품의 범위 내에서 정당하게 사용할 권리를 갖는다.(법 제50조) 상표

법은 특허 등과는 달리 이용과 관련된 규정을 두고 있지 않다. 상표는 기술적 사상인 발명과 달리 상품의 표지로서 전체로서 관찰되고 이용되므로, 동일·유사·비유사의 문제가 있을 뿐 이용이라는 개념이 성립할 여지가 없다. 즉, 타인의 표장을 포함하는 상표는 전체로서 타인의 표장과 유사하면 무효심판의 대상이 되는 것이고, 비유사하면 전혀 별개의 상표권이 발생하는 것에 불과하다. 또한, 타인의 표장과 유사하여 무효심판의 대상이 되는 경우라고 하더라도 심판전치주의의 원칙에 따라 소멸되기 전까지는 자신의 등록상표를 정당하게 사용할 수 있는 권리를 가지는 것이다.

다만, 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 일반수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수는 없다는 것이 판례의 태도이다.⁵⁾

상기 적극적 효력은 전용사용권을 설정하게 되는 경우에는 제한된다. 전용사용권이란 타인에게 독점적인 사용권한을 허용하는 것이므로 상표권자라고 하더라도 전용사용권이 설정된 이후에는 자신의 등록상표를 사용할 수는 없다.

상기 정당한 사용에는 법정사용권도 포함될 수 있다. 첫째, 특허권 등의 존속기간은 유한하나 상표권의 존속기간은 갱신등록제도에 의해 무한하다. 존속기간이 만료되어 소멸한 특허발명은 누구나 실시하여야 함이 원칙이고, 자기의 창작물을 실시하지 못하는 것은 불합리하므로 부정경쟁의 목적이 없다면 상표권의 소극적 효력을 제한하는 규정을 두고 있다.(법 제57조의2) 둘째, 등록주의의 보완책으로서 상표의 선사용자에게 그 상표를 계속하여 사용할 권리를 인정함으로써 진정한 상표사용자의 이익을 보호하고 모방상표의 등록으로 인한 기대이익을 차단하고자 하는 취지의 규정인 선사용권이 있다.(법 제57조의3) 이에 대해서는 다음 호에 자

4) 대법원 2004. 9. 24. 선고 2002다58594 판결

5) 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결

세하게 서술하기로 한다.

V. 법 제51조의 효력제한 없는 사용

상표권의 효력은 자기의 성명, 명칭 등과 상품의 보통명칭, 산지, 판매지 등을 보통의 방법으로 표시하는 상표 및 관용상표 등에는 미치지 아니한다.⁶⁾ 이는 공익적인 견지 및 상표법의 상표보호의 목적에 비추어 특정인에게 상표권으로 독점시키기에 적합하지 아니한 상표 기타 상표권의 범위 밖에 두는 것이 적당한 상표를 열거하여 상표권의 효력이 미치는 한계를 법에 의하여 제한하려는 규정이다. 따라서 상표권의 금지적 효력은 이에 미치지 아니한다.

상표법 제51조 제1항 제1호는 법 제7조 제1항 제6호의 부등록사유와 같이 개인의 인격권을 보호하기 위한 규정이고, 제2호 및 제3호는 법 제6조 제1항 제1호 내지 제4호와 같은 식별력이 없는 상표의 자유사용을 보장하기 위한 규정이다. 제4호는 제7조 제1항 제13호와 같은 기능성 있는 형상 및 색채의 자유사용을 보장하기 위한 규정이다. 이들 표지는 원래 생산자, 판매자는 물론 널리 일반인의 자유로운 사용이 보장되어야 할 표지이므로 부등록사유로 삼는 것이나 잘못하여 상표등록이 허용되었다 하더라도 이러한 표지를 사용하는 당해 등록상표에 대한 무효심판을 청구할 것도 없이 그 금지권을 배제할 수 있도록 한 것이다. 즉 본조는 특히 무효심판청구의 제척기간이 경과한 후에 있어서 과오등록상표의 금지권에 대한 선의의 제3조를 보호하는 실익이 있다.⁷⁾

또한 등록된 상표 자체에는 무효사유가 존재하지 않지만 그에 유사한 표장의 사용이 본조에 해당하는 경우에는 등록상표의 금지권을 배제할 수 있는 실익도 있다. 예를 들어 등록상표와 칭호나 관념이 유사한 상표가 다른 상표의 보통명칭에 해당하는 경우에는 그 다른 상품에 등록상표와 유사한 표장을 사용하는 것을 금지하지 못한다.⁸⁾

본조에서 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표의 의

미에 관해서는 식별력이 없는 상표에 관해서 설명한 바와 같으나 그와 다른 점은 단순히 표시의 외관상의 모양이나 구성만이 아니라 상품에 사용되는 구체적인 사용의 방법이 통상 품질이나 산지등을 표시하기 위하여 보통으로 사용되는 방법일 것이 요구된다는 점이다. 따라서 그의 표시 방법상 외관으로는 보통으로 표시하는 방법으로 사용한 경우라 하더라도 품질이나 산지를 표시한 것이 아니라 오로지 상품의 식별표지로 사용한 것으로 밖에 이해할 수 없는 경우에는 본조가 적용되지 아니하고 등록상표권자의 금지권이 미친다고 할 것이다.⁹⁾

VI. 상품출처표지로서의 사용

상표는 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것이므로 주관적으로는 영업자가 자신의 상품을 타인의 상품과 식별하기 위하여 사용하는 표장이어야 하며 객관적으로는 상품거래사회에서 자타상품을 구별할 수 있는 힘인 식별력을 지니고 있어야 한다. 따라서 심미감을 불러일으키기 위한 순전한 디자인적인 사용, 상품의 품질, 가격 등의 정보를 전달하기 위한 사용, 상인이 법률관계의 귀속주체를 표시하기 위하여 사용하는 상호로서의 사용, 상품의 기능을 향상시키기 위한 특수한 고안 등은 상표로서 사용되는 것이라 할 수 없다. 판례도 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다는 태도이다.¹⁰⁾

다만, 판례는 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는

6) 상표법 제51조

7) 사법연수원, 상표법, 2004년, 191면

8) 예를 들어, 타인의 등록상표에 "JIF" (지정상품-자동차)가 있는 경우에 누군가가 자동차에 대하여 보통명칭으로 인식되고 있는 "JEEP"을 자동차에 대하여 사용하여 다면, "JIF"와 "JEEP"가 유사하고, "JIF"가 식별력이 인정되는 상표라 하더라도 법 제51조 제1항 제2호에 의해 등록상표권의 사용금지적 효력이 제한된다.

9) 사법연수원, 상표법, 2004년, 192면

경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 한다고 판시한 바 있다.¹¹⁾ 즉, 형식적으로는 상표라고 불리지 않는 것이라고 하더라도 일반수요자에게 특정인의 상품 출처표시로서 인식이 가능한 것은 상표와 같은 기능을 수행하므로 상표법상 같은 취급을 해야 한다는 태도이다. 판례는 이는 디자인과 상표의 관계에 국한되는 것이 아니라, 도메인 네임, 서적의 제호 및 상호 등에 대해서도 동일한 태도이다.¹²⁾

최근에는 음반의 제명은 특별한 사정이 없는 한 그 음반에 수록된 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이어서 상품의 출처를 표시하는 기능을 하기 어려운 경우가 대부분이나, 음반은 일반 유체물과 마찬가지로 독립된 거래의 대상이 되는 '상품' 이므로, 음반의 종류 및 성격, 음반의 제명이 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는지 여부 및 실제 사용 태양, 동일 제명이 사용된 후속 시리즈 음반의 출시 여부, 광고·판매 실적 및 기간 등 구체적·개별적 사정 여하에 따라 음반의 제명이 일반 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 표지로서 인식되는 때에는, 그 음반의 제명은 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 자타상품의 식별표지로서 기능한다고 판시한 바 있다.¹³⁾

또한, 상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질 보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자의 이익도 보호하는 것이므로, 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이를 가리켜 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없다.

판례도 제3자가 판매한 리모콘의 내부에 조립되어 기능하는 부품의 일종으로서 리모콘의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 위 리모콘을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 내부회로기관 위에 표기된 표장을 가리켜 이를 상표로서 사용된 상표라고 할 수 없어 타인의 상표권을 침해한 것이 아니라고 판시한 바 있다.¹⁴⁾

상표로서 사용되고 있는지의 여부는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록 상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.

VII. 상표권 침해의 구제방법

상표법은 상표모용에 의한 출처의 오인, 혼동을 방지하여 상표에 화체된 상표권자의 영업상의 신용과 소비자의 이익을 보호함을 목적으로 하고 있으므로, 무체재산권으로서의 상표권이 가지는 특성상 상표권의 적극적인 효력보다는 유사상표에 대해 타인의 사용을 금지시키는 소극적인 효력이 중요하다.

상표권이나 전용사용권 침해로 인한 구제방법으로는 민사상의 금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구 등이 있고 형사상으로는 침해죄 등에 관하여도 규정되어 있다. 상표권은 물권에 준하는 재산권이므로 그 침해에 대한 민사적 구제는 민법의 일반원칙이 적용될 것이지만 상표권은 일반 재산권과는 달리 상표에 화체된 신용이라고 하는 무형의 재산을 대상으로 하는 권리로서 침해의 유형이나 침해사실 및 이로 인한 손해의 입증이 어렵다는 등 일반 불법행위로 인한 침해의 구제와는 다른 여러 가지 특수성이 존재한다. 또한 상표권의 침해는 특허권이나 저작권의 침해와 달리 일반 수요자의 이익 즉 공익을 위하는 규정이므로 이를 비친고죄로 하고 있다는 특징이 있다.

| 발명특허 2008. 7

10) 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결

11) 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결

12) 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다22770 판결

13) 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결

14) 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결