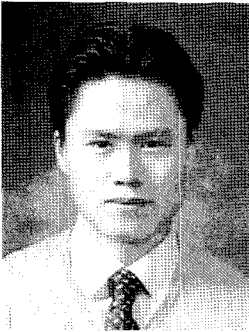


주지 · 저명상표 사용자의 보호방안

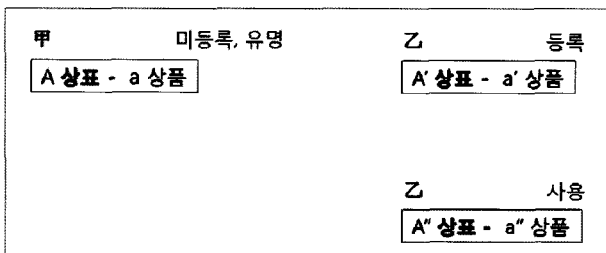


손 지원

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

(사실관계) 甲은 A 라는 표장을 가구류 판매업에 20년 넘게 사용하여 주지, 저명성을 인정받고 있다. 甲과 동업관계에 있던 乙은 갑의 A 표장이 미등록으로 존재함을 발견하고, 이와 극히 유사한 A' 상표를 지정상품 가구류에 대하여 상표등록출원을 하여 설정등록을 받았다. 이후 乙은 甲과의 동업관계를 청산하고 자신이 제조한 가구류에 상기 A' 표장을 부착하여 판매하여 甲의 영업에 막대한 손해를 끼치고 있다. 또한 乙은 등록상표권에 기해 甲의 가구류 판매업에 대한 사용 금지를 요구하였다.

甲이 乙에게 취할 수 있는 모든 법률상의 조치에 대하여 검토하시오.



I. 등록주의의 원칙 및 그 보완

우리 상표법은 “상표권은 설정등록에 의하여 발생한다”고 규정하여¹⁾ 등록주의에 기초하고 있다. 등록주의는 상표의 사용 여부와 관계없이 특허청에 상표권이 설정등록되었는지에 따라 상표권의 발생을 인정하려는 입법주의로서, 등록에 설권적 효과를 부여하는 것이다. 등록주의의 목적은 상표등록에 의하여 추상적인 권리범위를 확정함으로써 일반 수요자의 이익과 공정한 경쟁질서의 확보를 1차적인 목적으로 한다.

등록주의는 상표의 사용 이전이라도 이를 보호하게 되어, 사용이 예정되어 선택된 상표가 영업적 경쟁력과 신용을 생성하는 과정에서 제3자의 침해로부터 보호받을 수 있게 되는 영업발전 조성기능을 갖게 된다.

그러나 상표권의 부여에 있어 등록이라는 형식행위에 과도한 보호를 주는 것은 선의의 상표사용자의 권리이익을 해치게 되고, 상표브로커의 발호로 상표제도 자체가 남용될 우려가 있으므로 우리 상표법은 등록주의를 원칙으로 하면서도 상표의 사용에 대하여 일정한 효과를 인정함으로써 등

특주의의 폐단을 해소하려고 한다.²⁾ 그 일례로서 미등록상표라도 그것이 수요자간에 특정인의 상품표지로 인식된 경우 또는 주지, 저명한 상표인 경우에는 일정한 조건하에서 타인의 상표등록출원에 대한 등록배제적인 효력을 갖는다.³⁾ 이는 상표의 사용에 의하여 형성된 사실 상태를 보호하기 위함이다.

또한, 등록주의의 보완책으로서 상표의 선사용자에게 그 상표를 계속하여 사용할 권리를 인정함으로써 진정한 상표사용자의 이익을 보호하고 모방상표의 등록으로 인한 기대이익을 차단하고자 하는 취지의 규정인 선사용권 제도를 두고 있다. 다만, 본 규정의 신설이전의 상표권자의 신뢰이익을 보호하기 위해 2007년 7월 1일 이후의 출원에 의한 등록상표에 대해서만 주장이 가능하며, 법적안정성을 위해 사용사실에 대한 일반수요자의 인정으로서 상표로서 인식될 것⁴⁾이 필요하다.

이하에서 각각의 제도에 대해 구체적으로 살펴보고, 甲이 乙에게 취할 수 있는 모든 법적 조치에 대해 살펴보기로 한다.

II. 乙의 침해주장의 타당성

1. 선사용권

(1) 의의 및 취지

타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 자로서, 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용하고 있고, 그 결과 타인의 상표등록출원에 국내의 수요자간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 경우에, 그 사용자 또는 그 지위를 승계한 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 갖는데, 이를 소위 '선사용권' 이라 한다.

속하여 사용할 권리를 갖는데, 이를 소위 '선사용권' 이라 한다.

(2) 적용요건

국내에서의 사용이 요건이므로, 외국에서 널리 알려진 상표라도 국내에서의 사용 실적이 없으면 선사용권이 인정되지 않는다. 다만, 사용이란 상표법 제2조 제1항 제6호 각목의 행위를 말하므로 광고적 사용만으로도 족하다.

타인의 상표등록출원시에 국내의 수요자간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되었을 것을 요한다. 인식의 정도는 국내의 수요자간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있으면 족하다. 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에서 요구되는 정도의 수준을 말한다. 국내의 수요자 간에 인식되어야 하므로 외국의 수요자간에만 인식된 경우에는 선사용권이 인정되지 않는다. 다만, 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제11호의 부등록사유에 비해 상대적으로 협소한 지역에서 수요자 간에 인식된 경우라도 선사용권이 인정된다.

2. 권리남용의 항변

(1) 상표권의 행사가 상표법의 목적을 일탈하는 경우 대법원 판례는 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에

1) 상표법 제41조 제1항

2) 최성우, OVA상표법, 228면

3) 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제12호

4) 인식의 정도는 국내의 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되었으면 족하다. 다만, 선사용자의 사실상태로서의 신용을 보호한다는 취지상 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제11호의 부등록사유에 비해 상대적으로 협소한 지역에서 수요자 간에 인식된 경우라도 선사용권이 인정된다.

비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니라는 태도이다.

사안에서 乙이 甲의 사용표장이 미등록임을 인지한 상태에서 甲과의 동업관계를 청산하고, 오히려 甲의 사용상표와 유사한 상표를 등록받아 甲에게 사용금지를 행사하는 것은 상표법의 목적에 어긋나고, 등록주의를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.

(2) 무효가 명백한 권리에 기한 권리행사

최근 대법원은 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 아니한다고 하였다. 따라서 이러한 판례의 태도에 의할 때에 후술하는 것과 같이 을의 등록상표에는 무효사유가 명백하기 때문에 사용금지효의 주장은 타당하지 않다는 항변을 할 수 있다.

하지만, 이러한 판례의 태도는 소송경제의 취지상 타당한 태도이나, 이는 등록상표의 효력을 무효심결확정 등에 의하지 않고 부정하는 결과로서 등록주의의 예외라 할 수 있다. 따라서 본 판례의 적용은 엄격히 보아야 할 것이 타당하므로 법 제7조 제1항 제7호 등과 같이 무효사유가 명백히 드러나는 경우에 한하여 적용함이 타당할 것이다.

3. 소결

상기와 같이 乙의 甲에 대한 침해주장은 선사용권 및 권리남용의 항변을 통해 적법하지 않게 되어 甲에게 사용금지효를 주장할 수 없다.

III. 甲의 乙의 등록상표에 대한 조치

1. 법 제7조 제1항 제9호

(1) 의의 및 취지

타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표는 등록받을 수 없다. 이러한 상표를 소위 주지상표라고 하는데, 등록된 주지상표는 선등록 상표권에 관한 규정⁵⁾에 의하여도 중복적으로 보호가 가능하다.

(2) 본 호는 선사용의 주지상표에 대하여 등록주의의 예외를 인정한 것으로서, 판례는 “상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있어 이를 예방하고 나아가 주지상표 사용자의 이익을 보호하는데 있다”고 보아 공익규정설과 사익규정설을 절충하는 태도이다.

(3) 상표가 동일·유사하고 상품이 동일·유사할 것 상표법은 사용사실 상태를 실질적으로 보장하고 상품출처의 혼동을 방지하기 위하여 미등록 주지상표의 등록배제 효력을 유사범위까지 인정하고 있다. 본 호는 상표법 제7조 제1항 제7호와 마찬가지로 일반적 출처혼동에 관한 것으로 상표와 유사성을 판단하면 족하고, 개별적·구체적인 거래실정을 고려해야 하는 것은 아니다.⁶⁾

(4) 소결

i) 乙의 출원 시에 이미 甲의 서비스표는 국내에서 주지, 저명성을 인정받고 있고, ii) 양 표장이 극히 유사하고, iii) ‘가구류 판매업’과 ‘가구류’ 사이에 동종성이 있어 출처의 오인, 혼동을 가져오므로 본 호가 적용된다.

2. 법 제7조 제1항 제10호

(1) 의의 및 취지

5) 상표법 제7조 제1항 제7호
6) 최성우, OVA상표법, 191면

수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 등록을 받지 못한다. 동일·유사한 상품뿐만 아니라 이종상품 및 이종영업에 이르기까지 특정인의 상표로 일반소비자에게 현저하게 인식되어 있는 상표를 소위 저명상표라 하며, 저명상표는 그 상품의 우수성 때문에 대중의 심리에 양질감 내지 저명감정을 획득하고 있어 그 자체가 상품과 영업의 출처를 표시하는 경우가 대부분이다.

따라서 상표법은 저명한 상품 또는 영업과의 혼동으로 인한 부정경쟁을 방지하고 수요자의 이익을 보호하기 위해 형식적 유사 개념을 벗어나 저명상표와 혼동의 염려가 있는 상표를 부등록사유로 규정하고 있는 것이다.

(2) 혼동의 염려가 있을 것

혼동이라 함은 대상의 동일성에 대한 인식을 말한다. 일반적으로 혼동이라 함은 대비되는 두 개의 상표품이 시장에서 유통될 경우 거래계의 일반적 경험칙에 비추어 이들 상품의 거래자 및 수요자가 두 상품이 동일한 생산자와 판매자에 의하여 생산·판매된 것을 인정되는 경우를 말한다. 본 호의 규정에 있어서 부등록사유로의 혼동은 이러한 일반적, 추상적 출처혼동의 유무를 심사하는 것을 충분하다.

(3) 소결

i) 乙의 출원 시에 이미 甲의 서비스표는 국내에서 주지, 저명성을 인정받고 있고, ii) 양 표장이 극히 유사하고, iii) '가구류 판매업' 과 '가구류' 사이에 동종성이 있어 출처의 오인, 혼동을 가져오므로 본 호가 적용된다.

3. 법 제7조 제1항 제11호

(1) 의의 및 취지

상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 식별력이 있는 경우에도 등록을 받을 수 없다. 상품의 품질보증기능 및 출처표시기능을 보호함으로써 상품의 품질오인 또는 출처의 혼동으로부터 생길 수 있는 일반 수요자의 불이익을 방지하고 상거래질서를 유지하기 위한 공익규정이다.

(2) 수요자기만의 요건

판례는 '상품출처의 오인을 초래하여 일반수요자나 거래자를 기만할 염려가 있는 상표의 등록을 거절함으로써 일반수요자나 거래자를 보호' 하기 위한 규정이라 하여 본 호의 후단을 제9호 및 제10호 이외에 상품출처의 혼동을 방지하기 위한 또 다른 규정으로 보고 있다.

본 호의 규정이 적용되기 위해서는 i)인용상표나 그 사용상품이 반드시 주지, 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하며, ii) 출원상표의 지정상품이 인용상표의 사용상품과 동일·유사해야 함이 원칙이다.

다만, 인용상표의 구체적인 사용실태나 두 상표가 사용되는 상품사이에 경제적인 건련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면, 비록 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할 지라도 본 호가 적용될 수 있다.

(3) 소결

판례의 기준에 의할 경우, i) 乙의 등록여부결정시에 이미 甲의 상표는 주지, 저명성을 획득하였고, ii) 양 표장이 유사하고, 상품의 동종성이 인정되므로 본 호가 적용된다.

4. 법 제7조 제1항 제12호

(1) 의의 및 취지

국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 등록을 받지 못한다.

제3자가 출처혼동의 우려가 없는 비유사한 상품에 출원하거나, 외국에서만 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일, 유사한 상표를 출원한 경우에 상표등록을 허용함은 상표법의 목적에 반함에도 불구하고 적절한 거절의 근거가 없어

1998년 3월 1일부터 시행되었으며, 최근에는 모방상표로부터 효과적인 보호를 하기 위해 주지도를 제9호에서 제11호의 정도로 낮추었다.

상표제도가 국제화되고 파리협약상의 속지주의 원칙이 수정되고 있음에도 불구하고, 국제적으로 널리 알려진 외국 상표들이 선원주의와 등록주의가 갖는 한계 때문에 적절히 보호를 받지 못해 통상마찰을 야기시키는 한편 국내 기업 간에도 특정인의 상품표지로 상당히 알려진 상표들이 이종 상품에 대해서는 제3자에게 선점당하여 거래질서의 혼란을 초래해왔다. 이러한 문제점을 해소하고 상표권의 희석화를 방지하기 위한 규정으로 실익이 있다.

(2) 상표 및 상품의 범위

본 호는 국내외의 특정인의 상품출처로서 인식된 상표와 동일 또는 유사한 상표에 한하여 적용된다. 그러나 상품에 대해서는 아무런 제한이 없으므로 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제11호가 적용되기 어려운 경우에도 본 호의 규정이 적용될 여지가 존재한다.

(3) 부정한 목적

법문상의 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려고 하는 것은 부정한 목적의 예시이며, 원 상표권자가 국내 시장에 진입하는 것을 지지하거나 또는 대리점계약 체결을 강제할 목적으로 상표권자가 미처 등록하지 않은 상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원한 경우 등을 의미한다. 나아가 저명상표와 동일 또는 유사한 상표로서 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려는 없다하더라도 저명상표의 출처표시기능을 희석화하기 위한 목적으로 출원한 경우에도 부정한 목적에 의한 것으로 취급된다.

(4) 소결

乙이 상표출원을 하는 시점에 이미 甲의 표장은 저명성을 인정받고 있었다는 점, 乙의 사용상품을 수요자들은 甲과 관련이 있는 것으로 오인을 할 수 있다는 점에서 乙에게 부정한 목적은 인정될 것이다. 따라서 본 규정에 의해 乙의 등록상표는 무효될 것이다.

