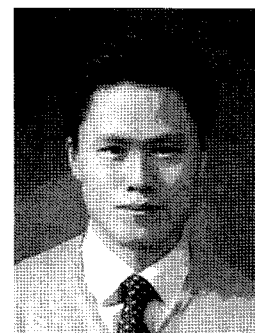


상표법상 희석화 보호 방안

손 지원

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



(질문) 甲은 1990년대부터 세계적으로 저명한 국내의 대기업으로서 삼성전자주식회사라는 상호를 사용하고 있으며, 甲이 판매하는 반도체 및 핸드폰, 가전제품 등과 관련하여 그 저명성을 인정받고 있다. 또한, 甲은 상기 관련 상품들을 지정상품으로 하여 2000년 초에 국내에서 상표등록을 받았다.

乙은 2005년 '삼성철거용역'이라는 상호를 인천에서 상호로서 등록을 한 후에, 간판 및 광고 전단지에 사용하고 있으며, 乙은 2008년 10월 상기의 표장을 '건물철거업'을 지정서비스업으로 하여 서비스표 등록출원을 하였다.

이러한 사실을 알게 된 甲이 乙의 등록을 저지하기 위해 취할 수 있는 조치와 그 사용을 금지하기 위해 취할 수 있는 조치에 대해 구체적으로 설명하시오.

I. 서설

1. 상표법의 목적

상표법은 오인·혼동을 야기하는 상표의 사용으로부터 수요자를 보호함과 아울러 상표권자가 상표를 사용함으로써 축적한 신용(goodwill)을 보호함을 목적으로 한다. 상표권의 침해는 혼동가능성의 야기에 의한 침해와 상표의 판매력을 약화시키거나 신용을 손상시키는 침해로 대별할 수 있는데, 두 번째 유형이 희석화에 의한 상표의 침해이며, 이는 상표법의 제2차적인 목적과 관련된 것이다.

2. 희석화의 의미

상표의 희석화란 i) 상표권자의 저명한 상표와 동일 또는 극히 유사한 상표를, ii) 상표권자의 허락을 받지 않고, iii) 당사자 간의 경쟁을 요구하지 않을 뿐만 아니라 상표가 나타내는 상품이나 서비스의 출처에 대한 혼동가능성을 요구하지 아니하는 범위 내에서, iv) 상표가 가지는 식별력과 가치를 점차 감소시키도록 사용하는 것을 말한다.

혼동가능성에 있어서의 쟁점은 특정한 자극에서 발생하는 마음상대가 잘못될 가능성을 판단하는 것임에 반하여, 희석화란 잘못된 오해가 아니라 특정한 상표가 "단일의 출처로부터 생기는 단일한 것"을 의미한다는 인식으로부터

그 상표가 “여러 개의 출처에서 생기는 여러 개의 것”을 의미한다는 ‘올바른’ 인식으로 변할 때 발생한다는 점에서 차이가 있다.¹⁾

3. 희석화의 유형

(1) 상표의 약화에 의한 희석(blurring)

희석이론의 고전적인 또는 전형적인 유형으로서 제 3자가 저명상표와 동일하거나 유사한 상표를 계속적으로 사용함으로써 그 상표의 식별력이 점차 상실되는 경우이다. 혼동에 의한 손해가 즉각적임에 반하여 희석에 의한 손해는 그 상표의 상표력이나 광고력이 점차적으로 파괴되는 일종의 전염이라고 할 수 있다.

(2) 상표의 손상에 의한 희석(tarnishing)

손상에 의한 희석은 상표가 가지는 긍정적이거나 양질감을 연상시키는 연관관계를 손상시키는 것을 방지하기 위한 것으로서, i) 저명상표를 열등한 품질의 상품이나 서비스에 허락을 받지 않고 사용하는 경우 또는 ii) 저명상표를 건전하지 않은 상황에서 사용함으로써 발생할 수 있다.

II. 갱이 을의 등록을 배제하기 위한 조치

1. 법 제7조 제1항 제10호 무효심판 가능성

(1) 의의 및 취지

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 우수

성 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 유사의 개념을 벗어나 저명상표와 혼동의 염려가 있는 상표를 부등록사유로 규정하고 있는 것이다.

(2) 비유사 상품에 대한 적용

저명한 상품이나 영업에 있어서의 혼동은 상표 또는 상품의 면에서 비유사의 영역에까지 미친다. 저명한 타인의 상표 등과 동일·유사한 상표가 이들이 사용되는 상품 및 영업과 비유사한 영역에 사용될 경우에도 혼동이 발생할 수 있다. 다만 비유사상품 사이에 혼동이 일어난다고 하기 위하여는 저명한 타인의 영업상의 신용에 편승하여 고객을 부당하게 유인할 정도의 경업관계 내지 양 상품 사이에 저명한 상품 및 영업에 화제된 양질감이 이전될 수 있을 정도로 경제적인 유연관계가 존재할 것이 요구된다.²⁾

(3) 소결

본 호의 규정은 비유사 상품에 대해서도 적용가능하나 갱의 등록상표의 지정상품인 “핸드폰, 가전제품”과 을의 출원상표의 지정서비스업인 “철거용역업”은 동종, 유사성도 존재하지 않고, 어떠한 혼동가능성도 발생하지 않기 때문에 본 호의 적용은 불가능하다.

2. 법 제7조 제1항 제12호

(1) 의의 및 취지

국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는

1) 최성우, 주제별 상표법, 277면

2) 대법원 1988. 4. 12. 선고 86후183 판결 등

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 외국상표들이 선원주의와 등록주의가 갖는 한계 때문에 적절히 보호를 받지 못해 통상마찰을 야기시키는 한편 국내 기업 간에도 특정인의 상표표지로 상당히 알려진 상표들이 이종상품에 대해서는 제3자에게 선점당하여 거래질서의 혼란을 초래해왔다. 이러한 문제점을 해소하고 상표권의 희석화를 방지하기 위한 규정으로 실익이 있다.

(2) 속지주의의 예외

제9호 내지 제11호는 소위 속지주의 원칙에 따라 국내에서의 수요자의 인식을 기준으로 판단하지만, 본 호는 국내의 수요자는 물론 외국의 수요자간에 인식된 경우에도 적용되며, 외국의 수요자는 반드시 복수 국가의 수요자임을 요하지 않는다.

(3) 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.

(4) 부정한 목적

법문상의 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려고 하는 것은 부정한 목적의 예시이며, 원 상표권자가 국내 시장에 진입하는 것을 저지하거나 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 염려가 없다하더라도 저명상표의 출처표시기능을 희석화하기 위한 목적으로 출원한 경우에도 부정한 목적에 의한 것으로 취급된다.

(5) 판단시점

상표법은 제7조 제1항 제6호 내지 제10호의 경우에 한하여 출원시를 기준으로 적용하도록 규정하고 있다.³⁾ 그러나 출원시에 선의였던 것이 출원 후 타인의 상표가 주지, 저명해졌다고 해서 부정한 목적을 가진 것으로 해석될 수는 없다는 점에서 본 호의 규정 또한 출원시를 기준으로 적용 여부를 판단함이 타당하다. 대법원 판례는 구법상 본 호의 주지성에 대한 판단시점을 출원 시로 보았다.

(6) 따라서 갑은 을이 “삼성철거용역”을 상표로 선정하여 등록을 받으려는 목적이 갑의 저명상표인 “삼성”의 신용에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있어 본 규정에 의해 등록을 배제할 수 있다.

III. 갑이 을의 사용을 금지시키기 위한 조치

1. 저명상표의 상표법상 사용금지효의 범위

(1) 서설

일반적으로 저명상표와 혼동의 우려가 있는 상표는

3) 상표법 제7조 제2항 및 제3항

지정상품이 비유사한 경우에도 상표법 제7조 제1항 제10호 또는 제11호의 규정에 해당하는 것으로서 상표등록을 받지 못하는 경우가 있다. 그렇다면 저명상표는 타인의 사용을 금지하는 효력도 타인의 등록을 배제하는 효력과 마찬가지로 이종상품에까지 미치는가의 문제가 있다.

(2) 학설의 대립

1) 적극설은 상표권의 권리범위는 일반수요자나 거래자가 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있느냐 없느냐에 따라 결정되는바, 오인·혼동의 우려가 있으면 권리범위에 속하는 것이고, 저명상표는 이종상품간에도 오인·혼동이 일어난다는 점에서 그 권리범위가 이종상품에까지 미친다고 한다.

2) 소극설은 상표법상 상표권의 침해를 구성하는 행위는 상표법 제50조에 규정된 독점사용권의 침해 행위와 동법 제66조에서 권리의 침해로 규제하는 행위에 한정되는 것이지, 저명상표라 해서 그 권리범위를 달리 볼 것은 아니라고 한다.

(3) 판례의 태도

1) 일부 판례³⁾에서 “상품의 성질, 영업의 형태, 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유언관계가 있다고 보기 어려운 경우에는 상품출처나 영업의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없으므로 유사상표의 등록, 사용을 금지할 것이 아니다”고 하여 적극설로 해석될 여지가 있으나,

2) 특허법원 판례에서는 “서적류에 대한 상표권의 효력은

비록 이것이 주지, 저명하더라도 서적류와 비유사한 의류제품에 미치지 아니하므로, 주지, 저명한 상표권자가 경고장을 보낸 것은 등록상표를 비롯한 상표권자 소유의 도형 및 문자표장이 주지, 저명하다는 점에 근거하여 부정경쟁행위의 중지 또는 저작권 침해금지를 요청하기 위한 것으로 볼 것이지 등록상표권의 행사라고 볼 것이 아니라 하여 주지, 저명 상표권자로부터 경고를 받은 의류업자는 서적류에 대한 주지, 저명한 등록상표의 취소를 구할 이해관계는 없다”고 판시한 바 있으며, 주류적인 판례는 이와 마찬가지로 태도를 취한다.

(4) 소결

상표법은 상표권의 금지적 효력이 유사상표와 유사상품에까지 미치는 것으로 규정하고 있다.⁵⁾ 이것은 상표가 형식적으로 근사하면 혼동이 생길 수 있고 유사상품 이외의 상품에는 동일상표를 사용하더라도 혼동이 생길 우려가 없다고 하는 일반적인 경험적 사실을 토대로 한 것이며, 이 점에서 부정경쟁방지법이 유통시장에서 주지, 저명해진 표지와 혼동이 발생하는 행위를 구체적, 개별적으로 파악하여 금지하는 것과 차이가 있다. 결국 등록상표의 권리범위는 상표의 동일, 유사 여부 및 상품의 동일, 유사 여부를 판단함으로써 결정되는 형식적 개념이며, 저명상표라고 해서 달리 볼 것은 아니다.⁶⁾ 따라서 저명상표의 경우에도 권리범위가 이종상품에까지 미친다고 볼 수는 없을 것이다.

따라서, 상표법에 의한 정형적, 획일적 보호로는 희석화를 방지할 수 없다고 할 것이다.

2. 부정경쟁방지법상 사용금지효

(1) 부정경쟁방지법

부정경쟁방지법은 부정경쟁행위의 일반을 규제할

3) 대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 등

4) 대법원 1991. 2. 12. 선고 90후1376 판결

5) 상표법 제50조 및 제66조

6) 최성우, 주제별 상표법, 275면

수 있는 소위 일반조항을 두지 아니하고, 몇개의 부정경쟁행위 유형만을 한정하고 있다.

부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위를 유형화하여 보면, i) 특정한 동종업자의 이익을 침해하는 행위로서 상품주체혼동행위, 영업주체혼동행위 및 저명상표의 희석화 행위가 있고, ii) 동종업자 전체의 이익을 침해하는 행위로서 원산지허위표시행위와 출처지오인야기행위가 있으며, iii) 동종업자의 개인적인 이익은 물론 소비자의 이익 내지 공정한 국제거래를 저해하는 행위로서 상품질량오인야기행위 및 대리인 등에 의한 불법적인 상표사용행위가 있다.

(2) 유명상표의 희석화행위⁷⁾

1) 상품주체혼동행위 또는 영업주체혼동행위에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유없이 국내에 널리 인식된 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일, 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위를 말한다.

2) 상품주체혼동행위와 영업주체혼동행위는 이른바 '혼동 이론' 을 바탕으로 한 것으로 혼동의 개념을 비유사한 상품에까지 확장하는 것은 한계가 있으므로 부정경쟁방지법은 명시적으로 유명상표의 희석화 방지조항을 규정한 것이다. 이로써 유명상표의 보호가 강화되었으며, 타인의 유명상표를 도메인네임으로 선점하여 사용하는 행위 등에 대하여도 효과적으로 대처할 수 있게 되었다.

3) 다만, 헌법상 보장되는 표현과 언론의 자유를 위하여 필요한 경우 또는 정당한 사용인 경우에는 희석화 조항이 적용되지 않도록 i) 비상업적인 사용, ii) 모든 형태의 뉴스 보도 및 논평, iii) 표지가 널리 인식되기 전에 중대한 과실없이 당해 표지가 타인의 것임으로 모르고 사용한 자가 당해 표지가 타인의 것임을 안 후, 자신의 그 표지를 사용하여 제공하는 상품, 서비스 등이 당해 표지의 관리자와 아무런 관련이 없다는 사실을 합리적이고 실질적인 방법으로 알리는 경우의 사용, iv) 기타 공정한 상거래 관행에 상반되지 아니하는 것으로 인정되는 사용에 대하여 정당한 사용에 의한 사용으로 보아 부정경쟁행위가 아닌 것으로 인정된다.⁸⁾

4) 따라서 같은 을의 사용행위에 대해 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의해 사용금지가 가능할 것이다.



7) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목
8) 부정경쟁방지법 시행규칙 제1조의2