

상표 희석화금지의 개념과 요건

저자: 정상조

발행년도: 2004

문헌: 상법연구의 향기

권호: 2004 (2004년)

출처: 인산기념론집편찬위원회

[339]

I. 머리말

_ 산업구조의 변화에 따라서 상표의 경제적 가치는 증가해 왔다. 자급자족 위주의 농경사회에서는 상품의 유통이 많지 않기 때문에 허위상표의 문제는 통상적인 계기에 대한 민형사규제의 문제로 해결될 수 있었지만, 산업사회에 들어와서 공장에서 생산하거나 가공한 상품에 의 의존도가 높아지면서 상품의 출처표시로서의 상표가 중요해지고 독자적인 법제도의 필요성이 제기되었다. 후기산업사회 또는 정보화사회로 들어오면서, 상표는 상품에 대한 정보를 효율적으로 전달하는 기능을 가지게 되고, 수요자들도 상표가 부착된 상품의 소비를 통해서 자신의 소득수준이나 소비취향을 과시하려는 경향을 보여주게 됨에 따라서, 상표의 중요성과 가치는 더욱 커지게 되었다. 이와 같이 산업사회 또는 정보화사회에서 상표의 정보전달 기능이 중시되고 수요자들의 심리가 변화함에 따라서, 상표는 단순한 출처표시로서가 아니라 명성과 신용 또는 수요자들의 공통된 경험을 상징하는 부호(symbol)로서 기능하게 되었다고 말하기도 한다.주1) 여기에서 상표의 무단사용으로 인한 출처혼동의 방지뿐만 아니라

[340]

상표의 명성과 신용 자체의 약화나 손상을 야기하는 희석화도 방지해야 하는 것이 아닌가 하는 논의가 출발되는 것이다.

_ 상표희석화를 금지할 것인가 그리고 금지한다면 그 요건과 효과는 어떻게 되는 것인가에 관해서는 수십 년 전부터 많은 논의가 있었다.주2) 오랜 기간 동안의 논의에도 불구하고 희석화금지의 정책적 타당성부터 시작해서 그 요건과 효과에 대해서는 아주 다양한 견해와 상충되는 판례들이 나오고 있다. 특히, 미국의 경우에는 희석화금지에 관한 연방차원의 통일된 규정이 필요하다는 주장에 따라서 1995년의 연방상표법 개정(1995년 연방상표법 개정(Federal Trademark Dilution Act))이 도입되었지만,주3) 그 후에도 연방상표법의 해석이 구구하고 그에 관한 연방항소법원의 판례가 법원마다 상이한 실정이었다.

_ 희석화금지의 요건을 둘러싼 논쟁과 상충하는 판례는 기본적으로 희석화금지규정을 바라보는 시각 또는 희석화금지가 도대체 무엇을 위해서 필요한 것인가에 관한 견해의 차이가 반영된 것이다. 상표의 중요성 증가나 기능 변화를 강조하면서 희석화금지가 필요하다고 주

장하는 견해에 의하면 희석화금지의 요건을 완화해서 해석해야 하겠지만, 다른 한편 출처혼동이 없는데도 상표사용을 금지하는 것은 상표권의 지나친 확대를 자유로운 경쟁을 위축시킬 뿐이라고 보는 견해에 의하면 희석화금지의 요건을 엄격히 해석해야 할 것이다. 본래, 상표법 및 부정경쟁방지법은 출처혼동을 전제로 해서 상표를 보호하는 것을 원칙으로 하고, 희석화금지규정은 출처혼동이 없는 경우에도 보호할 가치가

[341]

있을 정도로 고도로 저명한 소수의 상표에 한해서 예외적으로 상표권의 보호범위를 확대하고자 하는 것임에도 불구하고, 희석화금지가 출처혼동을 입증하기 어려운 경우에 보충적으로 주장해서 보호받기 위한 수단으로 전략할 위험성은 없는 것인가 하는 우려가 제기되고 있다.주4)

– 우리나라에서는 상표법의 개정에 의해서 희석화를 부등록사유에 포함시키고 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하에서는 "부정경쟁방지법"이라고 약칭함)의 개정에 의해서 희석화를 부정경쟁행위에 포함시킴으로써, 희석화금지에 관한 입법은 일단락 되었다. 그러나, 희석화금지의 요건과 효과에 대해서 선진외국에서도 많은 논란이 있을 뿐만 아니라 희석화라는 개념이 국내에 수입되어 온지 얼마되지 않아서 그 개념과 요건이 아직 불명확한 상태이다. 이에, 아래에서는 희석화금지규정의 취지를 간략히 살펴보고 개념과 요건 및 현실적인 적용에서 문제되는 소급적용의 문제 등에 대해서 살펴보도록 한다.

II. 희석화금지의 취지

– 희석화금지규정의 취지는 현저한 식별력을 가진 상표가 허락없이 제3자에 의해서 사용됨으로써 그 현저한 식별력이 사라지는 것을 방지하기 위한 것이다. 희석화의 금지는 저명상표의 희석화가 저명상표의 식별력이나 명성을 감소케 하는 것으로서 저명상표 보유자의 재산을 침해하는 것과 마찬가지로 보는 관점에서 출발한 것이다. 특히 희석화금지규정은 출처혼동이나 경쟁관계의 존부에 관계없이 저명상표 보유자를 희석화로부터 보호함으로써 저명상표에 화체된 사적인 이익과 재산의 보호강화를 주된 목적으로 삼고 있다는 점에서,

[342]

출처혼동으로부터 수요자들을 보호한다고 하는 전통적인 부정경쟁방지법주5) 및 상표법의 목적으로부터 상당히 벗어난 것이고, 따라서 희석화금지의 취지를 분명히 하고 그러한 취지에 필요한 한도 내에서만 희석화금지가 이루어질 수 있도록 그 요건을 엄격히 규정하고 해석할 필요가 있다.주6) 또한, 희석화금지규정의 확대해석은 상표권자의 이익과 일반공중의 이익간의 균형을 깨뜨리게 되기 때문에, 그 요건의 엄격한 해석을 토대로 희석화금지의 필요성이 명백한 경우에 한해서만 적용될 필요가 있다.주7) 이하에서는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하에서는 "부정경쟁방지법"이라고 약칭함)의 법목적이 무엇인지에 관해서 간략히 살펴보고, 희석화금지를 위한 국내법 개정에 대해서 차례대로 살펴보도록 한다.

1. 부정경쟁방지법의 법목적

– 우리 부정경쟁방지법은 영업비밀의 보호도 포함하고 있어서 그 법 목적을 정확히 추출하기가 쉽지 않지만, 부정경쟁행위 유형 가운데 상품이나 서비스의 표장의 무단이용에 한정해서 본다면, 표장 또는 출처표시의 혼동을 초래하는 행위를 금지함으로써 수요자들을 보호하고

건전한 거래질서를 확보하는 것을 목적으로 한다.주8) 물론, 상품이나 서비스의 출처표시에 관한 위조나 변조등의 기망행위가 있는 경우에 사기죄로 처벌한다든지주9) 그로 인한 손해배상을

[343]

청구함으로써 피해 수요자를 보호할 수도 있겠지만, 형사처벌이나 소액피해자에 의한 소송에만 의존하는 것은 비효율적이다. 또한, 단순히 비효율적이라는데 그치지 않고 타인의 출처표시와 동일·유사한 표시를 사용하는 자에게 적극적인 기망의 의사가 없는 경우에는 사기죄나 불법행위 자체의 성립을 입증하기 어려운 경우도 많을 것이다. 더욱이, 출처표시의 기망으로 인해서 영업상의 이익을 침해받은 경쟁업자가 불법행위로 인한 손해배상청구를 할 수 있는지 여부 또한 불확실하다.주10) 따라서, 타인의 상표 등 출처표시를 허락 없이 사용함으로써 소비자를 기망하고 동 상표 등에 화체된 출처표시 보유자의 명성과 신용을 도용하는 것이 위법하다고 보고 상표 등 보유자에게 일정한 손해배상 및 침해금지 등의 구제수단을 부여해주는 것이 부정경쟁방지법 또는 넓은 의미의 상표법이라고 말할 수 있다. 소비자를 보호하고 상표 등 출처표시 보유자의 명성과 신용을 보호한다고 하는 점에 있어서는 상표가 특허청 등에 등록되어 있느냐 여부에 따라서 차별이 있을 필요는 없다. 이러한 맥락에서 세계 각국에서 부정경쟁방지(unfair competition)에 관한 법리가 판례에 의해서 확립되었고 우리나라에서는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이 상표 등 출처표시의 보호에 관한 일반법으로 제정된 것이다. 다만, 부정경쟁방지법에 의한 상표의 보호와 같이 상표등록여부에 관계없이 보호하는 경우에, 어느 상표가 어떠한 범위에서 보호받을 수 있는지가 불명확하다는 한계가

[344]

있기 때문에, 상품이나 서비스의 출처표시를 효율적이고 명료하게 보호하기 위해서 고안된 제도가 등록상표에 관한 좁은 의미의 상표법 제도라고 볼 수 있다.주11)

– 부정경쟁방지법 또는 상표법은 애초에 출처혼동의 방지를 통해서 소비자보호를 주된 목적으로 하고 있었지만 오늘날 희석화금지규정의 도입에서 볼 수 있는 바와 같이 소비자 보호보다 상표보유자의 재산권 보호에 더 큰 비중을 두게 되었다는 것을 부인할 수 없다. 다시 말해서, 좁은 의미의 상표법은 희석화에 관한 부등록사유를 통해서 그리고 부정경쟁방지법은 희석화금지에 관한 명문의 규정을 통해서 각각 상표보유자의 재산권 보호를 강화하는 것이 "거래질서의 유지" 또는 "산업발전에 기여"하는 것이라고 전제하고 스스로 그 법목적을 확대해석하고 있는 것이다. 이제 현행 상표법 및 부정경쟁방지법은 출처혼동 여부에 구애되지 않고 상표보유자의 상표에 화체된 재산적 이익의 침해를 널리 금지함으로써, 재산권으로서의 상표권의 보호범위를 확대한 것이다.

2. 희석화금지를 위한 법개정

– 희석화금지를 위해서 부정경쟁방지법과 상표법의 개정이 이루어진 바 있다. 2001.2.3. 개정되고 2001.7.1.부터 시행되는 부정경쟁방지법 「국내에 널리 인식된 타인의 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 그 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위」도 부정경쟁행위에 포함한다고 규정하게 되었다.주12) 희석화금지를 위한 부정경쟁방지법의 개정은 선진국의 저명상표 보호경향과 1999년 WIPO 저명상표 보호의결주13) 을 이행하고 다른 한편으로 최근

[345]

도메인 이름에 대한 부정한 목적의 등록 및 사용의 문제를 해결하기 위한 것이라고 말해지고 있다.

– 다른 한편, 상표법은 상품교역의 국제화에 따라서 외국의 저명상표에 대한 보호의 요구가 커지고 국내적으로도 저명상표의 명성에 무임편승(free ride)하려는 등의 부정한 목적의 상표등록은 일종의 부정경쟁행위로서 저지할 필요성이 있다고 전제하고, 일정한 요건하에 국내외의 저명상표를 보호하는 규정을 도입하게 되었다. 즉, 1997년에 개정된 우리 상표법은 "국내 또는 외국의 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표"는 등록할 수 없는 것으로 규정하게 되었다.주14) 따라서, 개정된 상표법에 의하면 지정상품이 상이하고 출처혼동의 가능성이 없는 경우에까지도 등록이 거절된다는 점에서 등록단계의 희석화도 규제대상으로 된 것이다.주15)

III. 저명성

1. 판단기준

– 희석화금지에 관한 법리는 기본적으로 상표의 식별력과 명성을 보호할 필요성으로부터 발전되어 온 법리이기 때문에, 출처의 혼동이나 경쟁관계가 없더라도

[346]

보호할 필요가 있을 만큼 식별력과 명성이 강하고 확고한 경우에 한해서만 희석화가 인정될 수 있다.주16) 따라서, 희석화금지를 주장하기 위해서는 상표가 주지성의 정도를 넘어서 희석화로부터 보호받을만한 가치가 충분한 저명성을 갖추고 있음을 입증해야 한다.주17) 뿐만 아니라 희석화금지규정에서 요구되는 저명성은 상표법상 부등록사유에서 규정된 상표의 저명성과 비교하더라도, "수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동" 주18) 을 요건으로 한 부등록사유에서의 상표의 저명성보다는 높은 수준의 저명성이 요구된다. 상표법상의 부등록사유에서 타인의 상품이나 영업과의 혼동을 요구하고 있는 경우에는 출처혼동을 일으킬 수 있는 범위 내의 수요자와 지역적 범위 내에서만 저명하면 족한 것이지만, 희석화금지규정에서 요구되는 저명성은 출처혼동이나 경쟁관계의 존재 여부에 관계 없이 널리 보호해 줄만큼의 높은 수준의 저명성이 요구되기 때문이다. 다만, 문제의 어려움은 어느 정도의 저명성을 갖추어야 희석화금지의 보호대상으로 되는가 하는 저명성 판단기준의 문제에 남아 있다.

– 희석화금지규정에 있어서 상표의 저명성은 상표권자에게 아주 넓고 강한 보호를 해주기 위한 요건일 뿐만 아니라 희석화 개념이 기존의 출처혼동이나 상품의 동일·유사성 (즉 경쟁관계)에 입각한 부정경쟁행위나 상표권침해유형을 대체하지 못하도록 막아주고 상표권의 남용을 방지하는 문지기(gatekeeper) 역할을 수행하는 중요한 요건이기도 하다.주19) 희석화금지규정에서 저명성의 요건을 없애거나 아주 낮은 수준으로 해석한다면, 상품의 동일·유사성이나

[347]

출처의 혼동이라는 요건을 입증할 필요도 기존의 상표법 및 부정경쟁방지법에서 인정되어 온 구체수단과 아주 유사한 구체를 받을 수 있게 되기 때문이다. 또한 저명성의 요건을 완화해서 해석하면 희석화금지규정의 남용으로 인해서 부당한 경쟁제한 수단으로 약용될 수 있는 것이다.주20) 따라서, 어느 상표가 예컨대 코카콜라(COCA-COLA)처럼 전국적으로 모든 수요자들에게 저명한 상표에 해당되지 않는다면, 법원으로서도 희석화금지규정이 요구하는 높은 수준의 저명성이 존재하는지 여부에 대해서 의심하는 시각으로 신청인이나 원고가 그러한 높은 수준의 저명성을 입증했는지 여부를 신중하게 검토해야 한다.주21) 높은 수준의 저명성이 입증되지 아니한 경우에도 여전히 기존의 상표권침해나 부정경쟁행위의 유형에 해당되는 한도에서 상표법이나 부정경쟁방지법하의 구체를 받을 수 있는 것이기 때문에, 저명성에 대한 높은 수준의 판단기준을 적용하고 상표권자에게 엄격한 입증책임을 부과한다고 해서 상표권의 과소보호를 걱정할 필요는 없다. 오히려, 후술하는 바와 같이 희석화의 개념 또는 식별력의 약화나 명성의 손상의 판단기준이 아주 애매모호하고 전세계적으로 불확정적인 개념에 머물고 있기 때문에 저명성의 판단기준을 더욱 높고 엄격하게 책정할 필요가 있는 것이다.

_ 기존의 우리 판례를 보면, 주지성과 저명성을 구별하면서 그 저명성의 판단기준으로 여러 가지 요소를 열거하고 그러한 요소들을 종합적으로 고려해서 판단한다고 판시하고 있다. 예컨대, 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려져 있는지의 여부 등을 일응의 기준으로 삼아서 당해 상표의 저명성 여부를

[348]

판단한다고 한다.주22) 희석화금지규정에서 요구되는 저명성의 판단도 동일한 요소들을 고려하되 그 수준을 높게 책정해서 판단하면 족한 것인가? 상표법 및 부정경쟁방지법에서 요구되는 기존의 저명성 요건은 지정상품의 동일·유사성 또는 출처의 혼동을 전제로 한 상표보호의 요건인데 반해서, 희석화금지 규정에서 요구되는 저명성 요건은 그러한 전제조건을 필요로 하지 않는 상표보호의 요건이기 때문에, 저명성 판단시 고려해야 할 요소와 입증정도에도 상당한 차이가 있어야 할 것으로 생각된다. 참고로, 미국연방상표법도 희석화금지규정에서 요구되는 저명성 여부의 판단에 고려할 수 있는 요소들을 별도로 열거해서 규정하고 있는데, 상표의 식별력, 상표가 상품이나 서비스에 사용된 기간과 정도, 상표에 관한 광고의 기간과 정도, 상표가 사용된 거래지역의 범위, 상표가 사용된 상품이나 서비스의 유통이나 거래의 경로, 제2사용자(즉 피고)의 상표가 사용된 거래지역과 경로에서의 원고 상표의 저명성의 정도, 제3자에 의해서 동일·유사한 상표가 사용된 바가 있거나 그 정도 등의 요소를 고려할 수 있다는 것이다.주23) 이하에서는 국내외 판례에서 도출될 수 있는 저명성의 판단 요소들을 차례대로 검토해보도록 한다.

[349]

2. 저명성판단시 고려요소

_ 가. 식별력의 정도

_ 식별력이 높아야 희석화금지규정에 의해서 보호된다는 것은 일종의 동어반복이겠지만, 전국적으로 다수의 수요자간에 저명한 상표의 경우에 출처혼동의 여부에 관계없이 그 식별력

의 약화 자체를 사적인 재산권의 침해로 본다고 하는 희석화금지규정의 취지에 비추어볼 때, 식별력의 요소는 너무나도 중요하고 당연한 요소인 것이다. 다시 말해서 희석화금지규정에 의해서 보호하고자 하는 것이 일정한 요건을 갖춘 상표의 식별력이므로, 식별력이어말로 저명성 여부의 판단요소 가운데 가장 중요하고 당연한 판단요소라고 말할 수 있다.

_ 식별력을 기준으로 해서 상표를 흔히 다음과 같이 분류해 볼 수 있다. (i)일반명사로 된 상표(generic marks)는 오랜기간의 사용으로 인해서 출처표시로서의 2차적 의미를 획득하지 못하는 한 상표로서 전혀 보호받을 수 없는 상표이고, (ii)기술적 상표(descriptive marks)는 상품의 성능이나 품질을 설명하는 단어로 구성된 상표이기 때문에 마찬가지로 상표로서 보호받을 수 없다. (iii) 암시적 상표(suggestive marks)는 상표로서 보호받을 수 있는 식별력은 있지만 상표로부터 상품의 내용이나 성능이 암시되기 때문에 다른 종류의 상품에 대해서는 전혀 사용할 수 없기 때문에 식별력이 제한된 범위의 수요자에게만 한정될 수 있고, (iv)임의적 상표(arbitrary marks)는 성명 등을 인위적으로 상표로 사용한 것으로 암시적 상표보다는 커다란 식별력을 가지게 되지만 동일한 성명이나 명칭이 제3자에 의해서 상이한 상품에 사용됨에 따라서 그 식별력이 현저히 줄어들 수 있다. (v)마지막으로, 조어 상표(fanciful marks)는 예컨대 KODAK처럼 특정 상품을 위해서 전혀 새로운 단어(coined word)로 만들어진 상표로서 식별력이 가장 큰 상표이다.

[350]

_ 나. 상표사용의 기간과 정도

_ 동일한 상표의 경우에도 얼마나 오랜 기간동안 그리고 얼마나 많은 상품판매, 영업, 광고 등에 사용해왔는지에 따라서 그 상표의 식별력의 강약에 차이가 생긴다. 물론 인터넷시대에 Amazon처럼 종전의 전통적인 상품판매나 영업에서보다 훨씬 더 짧은 기간 내에 아주 강한 식별력을 얻게 된 경우도 있기 때문에, 상표사용의 기간과 정도는 저명성 판단에 있어서 절대적인 요소로 될 수는 없다.

_ 다. 광고의 기간과 정도

_ 광고의 기간과 정도는 상표사용과 마찬가지로 맥락에서 저명성 판단의 요소의 하나로 된다. 물론 광고비용에 절대적으로 비례하는 것은 아니지만, 광고의 기간과 정도에 따라서 광고된 상표에 관한 수요자의 인식이 달라질 수 있기 때문이다.

_ 라. 거래지역의 범위

_ 상표가 부착된 상품이나 영업을 판매되거나 거래되는 지역의 범위는 저명성의 지역적 범위에 영향을 미치게 된다. 희석화금지법은 출처혼동이 없더라도 상표의 사적인 재산권을 보호해 주기 위해서 특별히 인정된 제도인 만큼, 상표법이나 부정경쟁방지법에서 통상적으로 요구되는 저명성의 지역적 범위보다 더 넓은 지역적 범위의 저명성을 갖춘 상표에 한해서 적용되어야 한다. 따라서, 희석화금지규정의 적용대상으로 되는 상표는 그 거래지역이 대한민국의 상당부분에 걸쳐 있는 상표에 한정된다고 해석된다.주24)

[351]

_ 마. 거래경로

_ 상표가 부착된 상품이나 영업을 이루어지는 거래경로 또는 거래방식에 의해서 수요자의 범위나 상표의 일반수요자의 인식의 정도가 달라지기 때문에, 거래경로도 저명성 판단의 한

가지 요소로 된다. 물론, 희석화금지가 동일한 거래경로나 방식에 한정되는 것은 아니지만, 주25) 그 거래경로나 방식에 따라서 저명성의 정도가 달라질 수는 있는 것이다. 예컨대, 특정 상표가 특정 상품이나 서비스를 소비하는 수요자들에게는 널리 알려져 있지만 일반인들에게는 전반적으로 저명하다고 말할 수 없는 경우에, 당해 특정 상품이나 서비스의 거래범위를 벗어나서 보호해주어야 할 식별력과 명성이 존재하지 않는 것이고 따라서 희석화가 인정되지 않는다.주26)

_ 바. 제2사용자의 거래경로에서의 인지도

_ 제2사용자 (second user 즉 피고인이나 피신청인)에 의해서 상표가 사용되는 거래경로 또는 거래과정에 있어서 수요자간에 상표가 얼마나 알려져 있는지도 저명성의 판단요소가 될 수 있다. 물론 제2사용자의 거래경로가 상표권자의 그것과 동일하거나 유사한 거래경로인 경우에는 일정 범위의 수요자간의 식별력과 동일한 의미밖에 없겠지만, 제2사용자의 거래경로가 상표권자의 거래경로와 전혀 상이한 경우에는, 그와 같이 상이한 거래경로에서도 상표권자의 출처표시로서 수요자간에 알려져 있다는 사실이 그 저명성을 인정할 수 있는 요소가 될 수 있다.

[352]

_ 사. 제3자에 의한 사용

_ 특정 상표가 상표권자에 의해서 배타적으로만 사용된다면 당해 상표는 보다 강한 저명성을 가질 가능성이 크다. 이와는 반대로, 상표권자의 상표와 동일·유사한 상표가 다수의 제3자에 의해서 사용되고 있다면, 당해 상표는 이미 단일한 출처의 표시로 되지 못한다. 특정 상표에 대해 상표권자가 많으면 많을수록 당해 상표가 단일한 출처표시로서의 기능을 수행하기는 더욱 어려워지고 특히 원고 또는 신청인의 출처만을 표시하는 상표라고 말할 수 있는 가능성은 급격히 감소하기 때문이다. 요컨대, 다수의 제3자에 의해서 사용되고 있는 상표는 이미 희석화되어 버린 것이고 희석화금지규정에 의해서 보호될 자격과 요건을 상실한 것이다.주27) 특히 중요한 사실은 위에서 열거한 여러 가지 판단요소들 가운데 제3자에 의한 상표사용이 현실적으로 가장 중요한 요소라는 점이다.주28)

[353]

3. 저명성의 입증

_ 위에 열거된 요소들은 그 어느 하나도 저명성을 인정하는 절대적인 요소로 될 수 없다. 위에 열거된 요소들을 종합적으로 고려해서 저명성의 존부를 판단해야 하겠지만, 분명한 하나의 기준이 있다면 그것은 희석화금지에서 요구되는 저명성은 이제까지 출처혼동이나 상품의 동일·유사성을 전제로 해서 인정해온 전통적인 부정경쟁행위나 상표권침해의 법리에서 요구되는 상표의 주지성이나 저명성보다 훨씬 더 높은 수준의 저명성이라는 점이고, 그러한 맥락에서 상표권자가 그러한 높은 수준의 저명성을 충분히 입증한 경우에 한해서 구제를 받을 수 있다는 것이다.주29) 또한, 법원에서는 수요자에 대한 설문조사결과를 증거로 채택함에 있어서도 신중한 판단을 해야 하는데, 예컨대, 신청인 측의 수요자에 한정되지 아니하고 일반대중을 대상으로 한 조사가 이루어져야 한다. 또한, 동 조사결과에서 최소한 50% 내지 80% 가량의 압도적 과반수가 신청인의 출처표시를 알고 있어야 하고,주30) 그리고 지

리적으로도 최소한 전국의 4분의 3이상의 지역의 수요자들이 널리 알고 있어야주31) 한다는

[354]

등의 여러 가지 견해가 있지만, 요컨대 저명성의 통계적 자료도 기존의 전통적인 부정경쟁 행위에서 요구되는 저명성에 관한 입증자료보다는 높은 정도의 저명성을 보여줄 수는 있는 자료인지 여부를 신중하게 보아야 한다는 점에는 공통된다. 또한, 출처혼동 여부에 관계없이 희석화를 금지할 만큼 높은 수준의 저명성이 요구되기 때문에, 특정 부류의 수요자에게 그 우수한 품질이 현저하게 알려져 있는 것만으로는 부족하고 전국적으로 대부분의 지역의 수요자들의 압도적 과반수에게 널리 알려져 있어야 한다는 점에서도 공통된다.주32)

_ 저명성의 존부에 관한 법원의 신중한 판단을 잘 보여준 사례로 Avery Dennison Corp. v. Sumpton주33) 사례를 볼 수 있다. 원고는 Avery Dennison의 상표권자이고 피고는 avery.net라거나 dennison.net와 같은 다수의 도메인이름을 등록해서 이메일 주소로 빌려주는 사업을 수행하고 있었다. 원고의 상표는 본래 사람의 성명이지만 원고의 출처표시로서의 식별력을 가지고 있다는 점에 대해서는 다툼이 없고, 법원은 원고에 의한 상표의 사용기간과 정도 그리고 광고 노력 등의 요소를 보면 원고상표의 저명성을 긍정적으로 판단할 수 있음을 인정했다. 그러나, 희석화금지에 있어서 상표의 저명성은 단순한 식별력으로는 부족하다는 점을 강조하면서, 원고와 피고의 사업이 전혀 상이한 것이라는 점과 피고의 유통경로에서는 수요자들에게 Avery Dennison 원고의 출처표시로서 널리 알려져 있지 못하다는 점 그리고 무엇보다도 Avery와 Dennison이 다수의 제3자에 의해서 사용되어 왔다는 점을 이유로 원고 상표의 저명성을 부인했다. 특히 원고가 제시한 수요자 설문조사의 결과도 원고의 고객중심으로만 조사되었기 때문에 그 이외의 수요자층에서의

[355]

저명성을 입증하는 자료로는 받아들일 수 없다고 판시했다.

IV. 희석화

_ 상표의 저명성 여부에 관한 엄격한 관문을 통과하게 되면 희석화 자체의 존부에 관한 판단이 남게 된다. 희석화에는 여러 가지 유형이 있겠지만, 크게 식별력의 약화(blurring)와 명성의 손상(tarnishment)의 두가지를 들 수 있다.주34) 다만, 우리 부정경쟁방지법은 상표의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있어서 마치 식별력의 약화(blurring)는 배제하고 있는 것처럼 오해할 수 있다.주35) 그러나, 희석화금지규정의 취지가 저명상표의 식별력과 명성이 상표권자의 재산에 해당된다는 것을 전제로 해서 그러한 식별력과 명성을 보호하기 위한 것이기 때문에, 부정경쟁방지법이 규정하고 있는 "식별력의 손상"에는 식별력의 약화를 포함된다고 해석하는 것이 타당하다. 저명상표의 식별력 약화가 가장 전형적인 형태의 상표손상이기 때문이다. 따라서 현행 부정경쟁방지법의 희석화금지규정은 저명상표의 명성의 손상뿐만 아니라 식별력의 약화도 금지하고 있는 것으로 해석된다. 다만, 후술하고 있는 바와 같이 희석화의 판단기준에 있어서 구체적인 손해(actual harm) 또는 희석화의 결과가 있는지 여부를 기준으로 할 것인지 아니면 희석화의 가능성(likelihood of dilution)만을 기준으로 할 것인지에 대해서 많은 논란이 있는데, 우리

부정경쟁방지법은 손상이라는 표현을 사용함으로써 희석화의 가능성만으로는 부족하고 희석화라고 하는 구체적인 손상이

[356]

있어야 한다는 점을 강조하고 있는 것으로 해석된다.

1. 식별력의 약화

_ 부정경쟁방지법은 식별력의 손상이 명성의 손상과 마찬가지로 부정경쟁행위에 해당된다지만 규정하고 있을 뿐이고 구체적으로 무엇이 식별력의 손상에 해당되는지에 대해서는 아무런 규정을 두고 있지 않다. 우리 부정경쟁방지법에서의 식별력의 손상 또는 영미법에서의 식별력의 약화(blurring)는 아주 추상적이고 애매 모호한 개념인데, 굳이 설명하자면 "상품이나 서비스를 식별하게 하고 그 출처를 표시하는 저명상표의 힘이나 기능이 감소하는 것" (주36) 이라거나 "비경쟁적 상품에 사용됨으로써 일반대중에게 단일한 출처표시로 인식될 수 있는 식별력이 사라져 가는 것" (주37) 을 의미하는 것이다. 식별력의 약화는 지나치게 넓게 인정할 경우에 상표권의 과잉보호에 의해서 자유로운 경쟁이나 상업적 표현의 자유를 침해할 수 있다는 비난을 면할 수 없기 때문에 (주38) 더욱 판단의 어려움이 수반되고 많은 논란의 대상이 되어 왔다.

_ 저명상표와 동일·유사한 상표가 사용되면 수요자들은 침해상표의 출처가 저명상표의 출처와 동일하거나 후원관계에 있다고 혼동을 일으킬 수도 있지만, 전혀 상이하거나 경쟁관계가 없는 상품이나 서비스에 사용되면 그러한 출처혼동은 없더라도 저명상표와 침해상표의 출처가 어떠한 관련을 가지고 있는지에

[357]

대해서 의문을 가지거나 상상을 하는 수요자들의 "연관성 인식(mental association)"이 생길 수 있다. 상표의 저명성이 높으면 높을수록 출처혼동이 없어도 수요자들에게 저명상표와 침해상표간의 상당한 연관성 인식이 생기게 되는데, 이러한 경우에 언제나 희석화가 발생한 것으로 볼 것인가 아니면, 연관성 인식으로 인해서 구체적으로 어떠한 손해가 발생한 경우에 한해서 희석화가 발생한 것으로 볼 것인가의 문제는 아주 어렵고도 핵심적인 문제이다. 만일 저명상표와 동일하거나 아주 유사한 상표를 사용함으로써 언제나 식별력의 약화가 초래된다고 보면, 이는 자유로운 경쟁과 표현의 자유를 해할 위험성이 있고 희석화금지규정의 지나친 확대적용이다. 따라서, 침해상표의 사용으로 인해서 수요자간에 저명상표와의 상당한 연관성을 인식하게 할 뿐만 아니라 저명상표가 그 보유자의 단일한 출처표시(unique identifier)로서의 힘 또는 고객흡인력이나 판매력(selling power)을 상실케 한 경우에 한해서 식별력의 약화가 인정되어야 한다.

_ 어떠한 판단기준으로 식별력의 약화를 인정할 것 인지의 문제는 희석화금지규정의 취지에 대한 시각에 따라서 크게 달라질 수 있는 문제이고 궁극적으로는 법정책의 구체적인 집행기관인 법원의 철학과 사실판단에 따라서 크게 달라질 수 있는 문제이다. 우리 국내법원의 판례는 구체적으로 식별력의 약화에 관한 판단기준을 언급한 바가 없어서 그 입장을 분석하기 어렵고, (주39) 미국의 연방법원의 판례를 보면 저명상표의 판매력의 감소 또는 구체적인 경제적 손실이 있는 경우에 한해서 식별력의 약화를 인정하는 신중론 (주40) 이 있는가 하면 다른 한편으로 저명상표의 명성에 편승하려는 경우에 널리 식별력의 약화가능성을

[358]

근거로 희석화를 인정하는 보호론(주41)도 있어서 희석화의 인정범위에 관한 치열한 논쟁을 잘 반영해주고 있다. 그러나, 희석화금지규정을 두고 있는 주법(state statutes)과는 달리 연방상표법은 명시적으로 현실적인 희석화가 있는 경우에 한해서 그 책임을 부과하고 있고, 미국연방대법원도 연방상표법의 엄격한 기준을 확인한 바 있어서, 주42) 식별력약화의 판단에 관한 신중론이 타당하고 지배적인 해석론으로 자리잡게 될 것으로 보여진다. 주43) 더욱이 우리 부정경쟁방지법의 해석에 있어서는, 그 개정법의 입법과정에서 "식별력의 약화"를 희석화에 포함시키는 것에 대한 회의적인 시각이 잘 반영되어 있고, 주44) 우리 경제가 저명상표의 지나친 보호강화로 얻는 이익보다 자유로운 경쟁과 상업적인 표현의 자유를 보호함으로써 얻는 사회적 이익이 더 크다는 점을 고려해볼 때, 식별력 약화의 인정에 엄격하고 신중한 기준을 채택하는 것이 바람직하다고 생각된다.

2. 수요자의 주의 정도

– 전술한 바와 같이, 식별력 약화의 판단기준 또는 고려요소로서 여러 가지가 제시되고 있는데, 식별력의 약화 여부에 중요한 변수로 작용하는 "수요자들의 인식"이 문제된 수요자층의 주의(consumers' sophistication) 정도에 크게

[359]

좌우될 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다. 따지 말해서 수요자들이 상품에 대한 판단에 신중하고 출처표시에 정확한 정보를 많이 확보하고 있는 경우에는 저명상표와 동일·유사한 상표가 사용된다고 하더라도 식별력의 약화가 일어나지 않을 수도 있다. 수요자층의 주의 정도가 식별력의 약화 여부에 어떠한 영향을 미치는가에 대한 국내 사례는 찾기 어렵지만, 미국 사례는 다수 있기 때문에 여기에서는 미국사례를 소개하고 그로부터 시사점을 찾고자 한다.

– Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 주45) 사건에서, 변호사들은 법률정보서비스에 관해서 많은 정보를 확보하고 있고 고액의 상품을 구입할 때에는 많은 주의를 기울여서 신중한 구매결정을 하게 되기 때문에, 고액의 자동차의 표장으로 "Lexus"를 사용한다고 해서 거의 대부분의 미국 변호사들에게 잘 알려진 법률데이터베이스의 저명상표 "Lexis"와 혼동을 초래하거나 희석화되었다고 볼 수 없다고 판시된 바 있다. 미국 사례들을 보면 수요자층의 전문지식이나 상품의 고가성으로 인해서 수요자가 상품구매 또는 출처표시의 확인에 높은 수준의 주의를 기울이는 경우에는 출처혼동의 가능성이 상대적으로 적다고 판시되고 있는데, 주46) 이는 식별력의 약화에 관한 판단에서도 그대로 유추해볼 수 있는 요소일 것이다.

3. 명성의 손상

– 희석화는 식별력의 약화 또는 명성의 손상에 의해서 이루어진다. 명성의 손상(tarnishment)이라고 함은 저명상표와 동일·유사한 상표를 저급한 상품이나 음란 기타 불법적인 상품에 사용함으로써 저명상표의 명성이나 신용을

[360]

감소케 하는 것을 의미한다. 가장 흔한 형태의 명성손상은 저명상표를 음란한 상품이나 성인의 쾌락을 제공하는 서비스에 사용하는 경우에 인정된다. 주47) 식별력의 약화에서도 표현의 자유와의 관계를 살펴보아야 하겠지만, 명성의 손상은 특히 판단주체의 가치관에 따라서

그 결론이 달라지는 문제이기 때문에, 표현의 자유와 희석화의 관계를 어떻게 보는가에 따라서 명성의 손상을 인정하는 범위도 크게 달라질 수 있다. 특히, 비영리적 패로디의 목적으로 저명상표를 사용한 경우에는 명성의 손상을 인정하기 어렵다.주48)

4. 희석화의 입증

_ 희석화의 판단기준이 명확하게 확립되어 있지 못한 상황 아래에서는 현실적으로 누가 무엇을 입증해야 하는가의 입증책임이 더 중요한 의미를 발휘하게 된다. 희석화금지규정의 적용에 있어서는 특히 식별력이나 명성의 약화가능성만 입증하면 족한가 아니면 구체적인 식별력의 약화 내지 명성의 손상 또는 더 나아가 경제적 손해까지 입증해야 하는지에 관해서 많은 논란이 있을 수 있다. 우리 부정경쟁방지법을 보면, 부정경쟁행위의 개념에 관한 규정에서 "식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"라고 규정하고 있어서주49) 구체적인 손상이라고 하는 결과를 입증해야 한다고 해석된다. 다른 한편, 우리 부정경쟁방지법은 금지청구권의 행사에 관한 규정에서 "부정경쟁행위로 인하여 자신의

[361]

영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다"주50) 고 규정하고 있어서 마치 희석화의 가능성만 입증해도 무방한 것처럼 오해될 소지도 있다. 그러나, 금지청구권에서 예방하고자 하는 영업상 이익의 침해는 희석화로 인해서 발생할 금전적 손해 즉 판매액의 감소를 의미하는 것이지 희석화 그 자체를 의미하는 것은 아니다. 부정경쟁방지법상 "영업상의 이익"이라는 개념은 손해배상청구권에 관한 규정에서도 등장하는데,주51) 영업상 이익의 침해는 판매액의 감소와 같은 금전적 손해를 의미하는 것으로 해석되고 희석화 그 자체와는 구별되는 개념인 것이다. 요컨대, 희석화 금지의 청구를 함에 있어서 구체적인 판매액이나 이익의 감소를 입증할 필요는 없지만 희석화 자체 다시 말해서 판매력의 감소나 명성의 손상과 같은 구체적인 희석화를 입증해야 한다. 금지청구권을 행사하기 위해서도, 부정경쟁행위 자체는 입증해야 하는 것이고 부정경쟁행위의 가능성만을 입증하는 것만으로는 부족하기 때문이다. 이와 같이 엄격한 입증책임을 저명상표 보유자에게 부과함으로써 비로소 저명상표권의 불합리한 확대 및 남용을 방지하고 상표권자와 경쟁업자 및 일반공중의 이익을 합리적으로 조절할 수 있는 것이다.

_ 참고로 희석화의 입증에 관한 논의는 미국에서 오래 전부터 제기되어 왔는데, 미국연방상표법주52) 은 현실적인 희석화의 입증을 요구하는 것으로 해석되고 있고 미국연방대법원에 의해서 엄격한 입증책임이 확인된 바 있다. 특히 미국연방상표법은 1995년의 개정을 통해서 희석화금지에 관한 규정만을 두고 있었을 뿐이었고, 고의적인 희석화(willful dilution)에 대한 손해배상 및

[362]

희석화를 이유로 한 상표등록이의신청 및 취소심판(opposition or cancellation proceeding)에 대해서는 1999년의 개정을 통해서 비로소 명문의 규정을 두게 되었는데, 1999년의 개정입법의 취지에서 설명되고 있는 바와 같이 1999년 이전에는 상표권자에게 손해가 발생한 이후의 금지청구권만을 허용해왔지만 개정을 통해서 이제 그러한 손해가 발생하기 전에도 희석화를 이유로 한 상표등록의 차단의 길이 열리게 된 것이다.주53) 따라서, 1999년 개정에 관한 논의를 살펴보면 미국연방상표법상 희석화금지규정은 단순한 희석화가능성이 아니라 현실적인 희석화 및 손해 (actual harm)의 발생을 요건으로 하고 있고

저명상표의 보유자가 그 입증책임을 진다는 점이 명백하다.

_ 이러한 해석론은 Victor Moseley and Cathy Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.주 54) 에서 미국연방대법원에 의해서도 확인되었는데, 저명상표의 보유자는 희석화의 결과로 판매액이나 이윤이 감소했음을 입증할 필요는 없지만 희석화 자체 즉 식별력의 약화 자체는 입증해야 한다고 판시했다. 특히, 미국연방대법원은 저명상표와 침해상표가 완전히 동일하지 않다면 소비자들이 양 상표로부터 출처의 연관성을 인식할 수 있다는 사실만으로 희석화 또는 식별력의 약화가 입증되었다고 말할 수 없다고 판시했다. 저명상표와 침해상표가 완전히 동일하지 않고 유사할 뿐이라면 수요자들이 양 상표의 연관성을 인식한다고 해서 반드시 저명상표의 출처표시기능이 약화된다고 단언할 수는 없기 때문이다. 예컨대, "Victoria's Secret" 사건에서 상고인이 군인들을 상대로 해서 "Victor's Secret" 상점에 관한 광고를 해서 수요자들에게 상고인의 표장과 저명상표 "Victoria's Secret"과의 연관성에 관한 상상이나 인식이

[363]

형성되는 것은 사실이지만 곧바로 저명상표는 자신의 가족이 자주 찾는 우아한 여성 속옷을 판매하는 상점의 상표라는 기존 관념에 아무런 변화가 없고 상고인의 상점은 지속하고 값싼 성인물품만을 취급하는 상점이라는 차이를 쉽게 인식할 수 있기 때문에, 상고인의 표장 및 그 광고로 인해서 저명상표의 출처표시기능과 식별력이 약화되었다고 단언할 수 없고, 그러한 식별력 약화에 관한 저명상표 보유자의 입증이 충분하지 못하다고 판단되어 원심을 파기 환송 한다고 판시한 것이다.주55)

V. 소급적용?

_ 부정경쟁방지법의 희석화금지규정이 그 시행일 이전의 상표사용에 대해서도 소급해서 적용되는지 여부의 문제는 크게 두 가지로 나누어 살펴볼 수 있다. 첫째로, 개정 이전에 이루어진 상표등록이 희석화금지규정의 도입으로 인해서 소급해서 무효로 되는지 그리고 둘째로 상표등록이 유효이거나 무효이거나는 별론으로 하고 개정이전의 상표 사용행위에 대해서 희석화금지규정이 소급해서 적용됨으로써 책임을 지게 되는지의 문제가 그것이다. 차례대로 살펴본다.

1. 개정이전에 이루어진 등록의 무효 여부

_ 희석화금지규정의 도입을 위한 부정경쟁방지법 개정 이전에 이루어진 상표등록은 그대로 유효한가? 기본적으로 상표의 등록 및 사용에 의해서 타인의 저명상표를 희석화할 것이 명백한 경우에는, 그 상표의 등록출원이 거절되고

[364]

사전에 상표사용이 차단되는 것이 바람직하다. 상표법상으로는 유효하게 등록된 상표의 적법한 사용이 부정경쟁방지법에서는 위법행위로 판단된다면 상표법과 부정경쟁방지법의 불필요하고 불합리한 충돌을 야기하기 때문이다. 그리고 본래 부정경쟁방지법은 출처혼동의 방지에 의한 수요자의 보호 및 상표보유자의 명성과 신용의 보호에 의한 사적인 재산의 보호를 법목적으로 한다는 점에서 상표법과 그 법목적을 같이 하고, 부정경쟁방지법은 주지상표의 보호에 관한 한 등록여부에 관계없이 출처혼동을 방지하는 일반법의 지위에 있는 반면

상표법은 등록을 전제로 해서 특별한 보호를 해주는 특별법의 지위에 있는 것으로 해석되기 때문이다.주56) 부정경쟁방지법과 상표법과의 충돌을 방지하기 위해서, 부정경쟁방지법은 상표법에 다른 규정이 있으면 상표법이 우선해서 적용된다고 하는 상표법 우선적용의 원칙을 규정한 것은주57) 바로 특별법 우선적용의 원칙을 확인한 것이다.

_ 상표법은 외국의 저명상표에 대한 보호의 요구를 반영하기 위해서 1997년에 개정되어서, "국내 또는 외국의 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표"는 등록할 수 없는 것으로 규정하게 되었다.주58) 따라서, 개정된 상표법에 의하면 지정상품이 상이하고 출처혼동의 가능성이 없는 경우에까지도 등록이 거절된다는 점에서 등록단계의 희석화도 규제대상으로 삼게 된 것이다.주59) 이와 같이 상표법상 상표권의 침해에는 해당되지 않지만 저명상표를 선점해서 고액으로 되판다거나

[365]

저명상표의 희석화 등의 일련의 부정경쟁행위에 해당된다고 볼 수 있는 부정목적의 상표등록을 금지하고 있다. 희석화를 비롯한 일련의 부정경쟁행위를 부등록사유로 규정한 것은 희석화에 관한 분쟁을 조기에 해결할 수 있는 길을 열어줌으로써 희석화로 인한 손해의 사전예방을 가능하게 해준다는 점에서 입법론적으로 당연하고 타당한 것이다. 또한, 희석화를 이유로 한 상표등록거절이나 등록취소에 관한 사례가 축적되면 희석화를 이유로 한 침해금지나 손해배상청구 사건에서 분쟁당사자들이 제소여부를 결정하는데 참고할 수 있는 좋은 자료가 될 수도 있다.주60)

_ 1997년의 상표법 개정 이전에 등록출원된 상표에 대해서도 희석화를 이유로 등록을 거절할 수 있는가? 그리고 동 개정 이전에 등록출원되어 등록된 상표에 대해서 희석화를 이유로 무효심판을 청구할 수 있는가? 개정법의 소급적용에 대해서, 상표법은 개정법 시행(즉 1998년 3월 1일)전에 행한 상표등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 관한 심사 및 거절사정에 대한 심판 그리고 그러한 등록출원에 의하여 등록된 등록상표에 대한 심판 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다고 규정하고 있다.주61) 다시 말해서, 상표법은 상표출원인 또는 상표권자의 기대이익의 보호 또는 법적 안정성을 위해서 개정법이 소급 적용되지 않는다는 것을 명백히 하고 있는 것이다. 따라서, 부정경쟁방지법의 개정 이전에 이루어진 상표등록 가운데 개정 상표법 시행일(즉 1998년 3월 1일) 이전에 출원 등록된 상표에 대해서는 무효심판을 청구할 수 없다. 그러나, 상표가 유효하게 등록된 이후에 부정경쟁방지법의 개정에 의해서 희석화금지규정이 시행됨으로써 그러한 등록상표의 사용이 희석화금지의 대상에

[366]

해당되는지 여부는 부정경쟁방지법의 소급적용의 문제로 남는다. 부정경쟁방지법의 소급적용의 문제는 다시 개정 부정경쟁방지법 시행일 이전의 행위에 대한 효과와 시행일 이후의 행위에 대한 효과로 구분해서 검토해보도록 한다.

2. 개정 부정경쟁방지법 시행일 이전의 행위

_ 개정 부정경쟁방지법 시행일(즉 2001년 7월 1일) 이전의 상표사용행위에 대해서는 희석화금지규정이 적용되지 않는다고 해석된다. 부정경쟁방지법은 개정법의 시행 일에 대해서만 규정하고 있을 뿐 그 소급적용 여부에 대해서는 아무런 규정을 두고 있지 않지만,주62) 과

거의 행위에 대해서 법률적인 의무나 책임을 소급해서 부과한다는 것은 법률불소급의 원칙에 정면으로 반하는 것으로 법적 안정성을 크게 해하기 때문이다. 특히 개정 부정경쟁방지법은 회색화에 대한 구제수단으로 금지청구권 뿐만 아니라 손해배상청구권까지 부여해두고 있기 때문에, 소급적용은 과거에 적법했던 행위에 대해서 사후에 배상책임을 부과하는 것으로 예상치 못한 경제적 부담을 지우고 법적 안정성을 깨뜨리는 것이다.

— 그렇다면, 손해배상처럼 과거의 행위에 대해서 책임을 부과하는 것이 아니라 미래의 회색화행위를 더 이상 하지 못하도록 금지하는 것을 청구하는 금지청구는 가능한가? 다시 말해서, 개정 부정경쟁방지법 시행 이전의 상표사용행위에 대한 구제를 청구하지만, 그 구제수단으로 미래의 회색화행위의 금지를 청구한다면 그러한 미래지향적인 금지청구권의 행사는 가능한 것인가의 문제가 제기될 수 있다. 침해상표 보유자가 저명상표가 국내에 널리 인식되기

[367]

이전에 먼저 사용하기 시작한 선사용자라거나(주63) 침해상표가 상표법에 따라서 유효하게 등록된 것이라거나 또는 부정경쟁방지법상의 주지성의 요건을 갖추어서 동법의 보호대상이라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 개정 부정경쟁방지법의 시행일 이후의 침해표장의 계속적인 사용에 대해서는 회색화의 책임을 물을 수 있다.(주64) 그러나, 침해상표가 유효하게 등록된 상표이거나 개정법의 시행일 이전에 주지성을 갖춘 상표인 경우에는, 개정법을 적용해서 오직 장래에 향한 침해금지만을 하더라도, 소급적용의 구체적인 의미를 어떻게 파악하는가에 따라서 판단이 달라질 수 있다. 금지청구는 미래의 회색화행위의 금지를 청구하는 미래지향적인 구제수단이므로 소급적용에 해당되지 않는다고 볼 것인지, 아니면 그러한 회색화금지로 인해서 사실상 피고 또는 피신청인의 등록상표권을 박탈하는 것이라면 사실상의 등록상표권박탈의 효과를 중시해서 소급적용에 해당된다고 볼 것인지의 문제이기 때문이다. 생각건대, 상표법은 상표부등록사유에 관한 개정상표법의 시행일 (즉 1998년 3월 1일) 이전에 등록출원 또는 상표등록된 상표는 등록거절 또는 등록무효의 대상이 되지 않는다고 규정함으로써 등록상표권자의 기대이익과 사적 재산에 관한 법적안정성을 보호해주고 있는데, 그와 같이 유효하게 등록된 상표의 상표법상 적법한 사용이 부정경쟁방지법의 개정에 의해서 느닷없이 금지청구의 대상으로 되고 그 결과로 사실상 그 상표권이 박탈되거나 무의미해진다면 상표법의 불소급규정(주65)의 취지에 정면으로 반하고, 상표법에 다른 규정이 있으면 상표법 규정에 따른다고 하는 부정경쟁방지법 규정(주66)에도 반하는 것으로 허용될 수 없는

[368]

해석인 것이다.

— 개정법 시행일 이전에 유효하게 취득한 상표의 행사에 대해서 회색화의 책임을 물을 수 있는지에 대한 미국 연방법의 규정과 법원의 소급금지의 해석(주67)도 아주 흥미로운 논점을 제공하고 있어서 여기에 소개하도록 한다. 미국연방상표법은 미국연방특허상표청(the Patent and Trademark Office:PTO)의 주등록부(principal register)(주68)에 유효하게 등록된 상표에 대해서는 주성문법(state statute)이나 보통법(common law)에 따른 회색화금지나 광고금지의 소송을 제기할 수 없다고 규정하고 있다.(주69) 이러한 규정은 연방법상의 상표등록이 주법이나 판례법상의 회색화이론에 따른 책임을 수반하지 않고 그에 우선하는 효력을 가진다는 점을 확인한 것이다. 그러나, 연방상표법상의 등록이 이루어진 상표라 하

더라도, 연방상표법상 새로이 도입된 희석화금지규정의 소급적용 여부는 별개의 문제로 하고, 연방상표법상의 희석화금지규정의 적용으로부터 면제된다는 규정도 없고 언제나 면제된다고 해석할 수도 없다. 다만, 미국연방상표법은 희석화를 근거로 해서 상표등록을 거절하거나 무효심판을 청구할 수 있기 때문에 등록상표의 사용으로 인한 희석화의 책임의 문제는 발생할 소지가 희박하다. 또한, 침해표장의 상표등록이 연방상표법상 희석화금지규정 도입 이전에 이루어진 경우에 희석화금지규정의 시행일 이후의 행위를 금지하는 것도 그 이전에 등록된 상표권을 사실상 박탈하는 것과 동일하다는 항변을 제기할 것이고, 법원으로서도 희석화금지규정을 형평의

[369]

원칙에 따라서 해석 및 적용해야 하기 때문에 그러한 선등록상표보유자의 계속적인 상표사용에 대해서 희석화의 책임을 묻지 못할 것이다.주70)

3. 개정 부정경쟁방지법 시행일 이후의 행위

– 개정 부정경제방지법 시행일 이후에는 희석화금지규정이 적용된다는 것은 명백하지만, 동 시행일 이전에 등록출원 또는 등록된 상표 특히 부등록사유에 관한 개정 상표법의 시행일 즉 1998년 3월 1일 이전에 등록출원되어 등록된 상표의 사용행위에 대해서 희석화금지규정이 적용되는지의 문제도 그 판단이 간단하지 않다. 예컨대, 1998년 3월 1일 이전에 등록출원되어 등록된 상표는 등록거절 또는 등록무효의 대상은 되지 않지만 그와 같이 유효하게 등록된 상표의 사용행위가 개정 부정경쟁방지법 하에서 타인의 권리를 침해하는 것으로 판단되는 경우 침해행위에 따른 책임 특히 손해배상책임을 진다고 해석할 것인가 아니면 상표사용금지와 같이 사실상 피고 또는 피신청인의 상표사용을 금지해서 사실상 등록상표권을 박탈하는 것과 동일한 효과를 가져오는 경우에는 부정경쟁방지법의 소급적용과 마찬가지로 허용되지 않는다고 해석할 것인가 문제된다. 개정 부정경쟁방지법의 시행일 이전의 행위에 대한 금지청구권의 행사에 관해서 앞에서 설명한 바와 같이, 표장의 사용금지가 사실상 등록상표권의 박탈과 마찬가지로의 효과를 가져다 주는 한, 소급적용의 금지의 해석론에 따라서 그러한 금지청구권의 행사는 허용되지 않는다고 생각된다. 그러나, 손해배상청구권의 행사는 개정 부정경쟁방지법의 시행일 이후의 행위로 인한 손해에 한정해서 이루어지는 한 등록상표권의 박탈과는 달리 행위책임만을

[370]

추궁하는 것이므로 허용될 수 있다고 해석된다. 다만, 다수의 제3자에 의해서 저명표장과 동일·유사한 표장이 다양한 상품을 지정상품으로 해서 등록된 후 개정 부정경쟁방지법의 시행일 이전부터 사용되어 왔다면, 이미 저명표장의 희석화가 이루어져서 더 이상 희석화될 저명성이 남아 있다고 보기 어려운 경우도 있을 수 있어서, 개정 부정경쟁방지법 시행일 이후의 등록상표의 사용으로 인해서 출처혼동이 있는 경우가 아니라면 식별력의 약화로 인한 손해가 과연 무엇인지 입증하기 어려울 수도 있다.

VI. 결론

– 희석화금지규정의 등장으로 인해서 이제 상표는 단순한 출처표시(source of origin)로부

터 사적인 재산(private property)으로 탈바꿈하게 되었다. 물론, 희석화금지규정의 도입 이전에도 저명상표의 식별력과 명성을 보호되었지만, 그 보호는 출처혼동의 방지에 필요한 범위 내에서 이루어졌고 출처표시를 신뢰한 수요자들의 보호의 부산물에 불과했었다. 그러나, 희석화금지규정은 출처혼동이나 경쟁관계의 존부에 관계없이 저명상표 보유자를 희석화로부터 보호함으로써 저명상표에 화체된 사적인 재산의 보호강화를 주된 목적으로 삼고 있다는 점에서, 출처혼동으로부터 수요자들을 보호한다고 하는 전통적인 부정경쟁방지법 및 상표법의 목적으로부터 상당히 벗어난 것이다.

_ 이와 같이 상표기능의 변화와 법목적의 변화를 초래하는 희석화금지에 대해서, 선진외국에서는 반세기 이전부터 많은 논의가 진행되어 왔고 상당한 판례가 축적되어 왔다. 특히 8년 전에 연방상표법에 희석화금지규정을 도입한 미국에서는 그 해석과 적용을 둘러싸고 다양한 의견이 제기되고 있지만, 미국연방대법원의 최근판결과 지배적인 해석론은, 출처혼동 여부에 관계없이 사적인

[371]

재산으로 보호해주어야 할 만큼 강한 저명성을 갖춘 상표에 한정해서 희석화를 인정해야 한다는 신중론을 택하고 있다.

_ 우리나라는 특허청의 주도하에 부정경쟁방지법과 상표법을 개정해서 희석화금지에 관한 규정을 도입하게 되었다. 희석화금지로 인한 상표권의 남용 가능성이라거나 자유로운 경쟁의 위축 가능성 등을 비롯한 많은 우려와 개념적 혼동 속에서 법개정이 이루어졌다. 이제 양법에 규정된 희석화금지의 개념과 요건을 그 취지와 우리 현실에 맞게 합리적으로 해석·적용하는 것은 법원의 몫이다.

_ 국내외 판례와 해설을 종합해보면, 희석화금지규정이 적용되는 상표의 저명성 요건은 부정경쟁방지법에서 통상적으로 요구되는 주지성보다 높은 수준의 인지도를 의미하고, 출처혼동이나 경쟁관계의 존부에 관계없이 보호해주어야 할 만큼 높은 수준의 저명성을 의미한다. 저명성 여부를 판단하는 데에는 여러 가지 요소를 고려할 수 있다. 한가지 가장 분명한 고려요소를 든다면, 저명성의 요건은 희석화금지규정의 남용을 방지할 수 있는 요건이라는 점에서 엄격한 기준에 따라서 판단되어야 한다는 것이다.

_ 식별력의 약화(blurring)에 관해서 보면, 우리 부정경쟁방지법 개정 시에 제기된 바와 같이 식별력 약화를 희석화에 포함시키는데 대한 반대의견을 고려하고, 식별력의 약화는 그 가능성만으로 부족하고 구체적인 판매력 감소 등의 저명상표에 대한 손상이 있어야 한다는 최근 연방대법원의 판결을 고려한다면, 저명상표 보유자가 구체적인 손상에 관한 입증을 충분히 하지 못하는 한 희석화금지규정은 적용될 수 없다고 판단하는 것이 저명상표의 지나친 보호강화를 방지하고 자유로운 경쟁과 상업적 표현의 자유를 보호할 수 있다.

주1)

Jerre B. Swann, Sr., Dilution Redefined For The Year 2002, The Trademark Reporter (May-June, 2002).

주2)

Frank I. Schechter 교수의 1927년 논문 The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harvard Law Review 813 (1927)에서 희석화금지의 논리와 주장이 제기된 이후 미국 주법원에서 희석화를 금지하는 판례가 형성되기 시작했다.

주3)

15 U.S.C. §1125(c).

주4)

Mark A. Lemley, The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense, 108 Yale L.J. 1687 (1999).

주5)

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률의 약칭이다. 이하에서는 약칭을 주로 사용하도록 한다.

주6)

J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Third Edition, §24-111.

주7)

Restatement (Third) of Unfair Competition §25, comment b (1995).

주8)

[부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제1조.](#)

주9)

백화점의 이른바 변칙세일([대법원 1992.9.14. 선고 91도2994 판결](#))이나 식품의 가공일자를 변조해서 판매하는 것이([대법원 1996.2.13. 선고 95도2121 판결](#); [1996.2.13. 선고 95도 2121 판결](#)) 사기죄를 구성하는 것처럼 출처나 산지표시의 위조나 변조 또는 위조·변조된 상품을 판매하는 것도 사기죄를 구성할 수 있을 것이다.

주10)

어떠한 종류의 영업상 이익을 침해해야 위법성이 인정되는지 그리고 출처표시의 위조·변조 또는 위조·변조된 상품의 판매 등의 행위와 피해자라고 주장하는 자의 손해와의 사이에 인과관계가 과연 인정될지 여부 등에 대해서 성문법상의 구체적 기준도 없고 관련된 판례상의

기준도 없기 때문이다.

주11)

Paul Goldstein, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines(Foundation Press, 4th Ed., 2000), p.340.

주12)

[부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 다목.](#)

주13)

Joint Resolution Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks, adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO), September 20 to 29, 1999.

주14)

[상표법 제7조 1항 12호.](#)

주15)

송영식 등 공저, 지적소유권법(하), 육법사, 155면.

주16)

J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Third Edition, §24-138.7.

주17)

[서울고등법원 2003.1.22. 선고 2002라293결정.](#)

주18)

[상표법 제7조 제1항 제10호.](#)

주19)

Avery Dennison Corp. v. Sumpton, 189 F.3d 868, at 875 (9th Cir. 1999).

주20)

Handler, Are the State Antidilution Laws Compatible with the National Protection of

Trademarks?, 75 Trademark Rep. 269 (1985).

주21)

David S. Welkowitz, Trademark Dilution: Federal, State, and International Law(BNA, 2002), pp.178-179.

주22)

[대법원 2000.5.12. 선고 98다49142 판결.](#)

주23)

15 USC §1125(c)(1)…… In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to – A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark; D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used; E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used; F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought; G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

주24)

미국상표협회(US Trademark Association: 현재 국제상표협회의 전신)는 희석화금지규정의 보호를 받는 상표가 부착된 상품이나 영업의 거래는 미국의 상당부분에 걸쳐서 이루어져야 한다고 해석하고 있다.

주25)

만일 희석화금지가 동일한 거래방식이나 유통경로의 범위 내에서만 인정된다고 하면 동일·유사한 상표가 동일한 거래방식이나 유통경로 내에서 사용됨으로써 수요자간에 출처혼동을 초래할 가능성이 높기 때문에 기존의 전통적인 부정경쟁행위나 상표권침해에 해당되고 따라서 희석화금지규정을 원용할 필요도 없을 것이다.

주26)

Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, USA, Inc, 875 F.2d 1026.

주27)

Illinois High School Association v. GTE Vantage Inc., 99 F.3d 244 (7th Cir. 1996); J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Third Edition, §24-138.8.

주28)

미국사례를 보면 압도적인 다수의 법원이 원고나 신청인의 상표가 제3자에 의해서 사용되고 있는지 여부를 가장 중요한 요소로 판단하고 있다. Avery Dennison Corp. v. Sumpton, 189 F.3d 868 (9th Cir. 1999); Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc, 66 F.Supp.2d 117, 131 (D.Mass. 1999); Syndicate Sales, Inc. v. Hampshire Paper Corp., 2000 WL 1428665 at 15 (S.D. Ind. 2000); Bunn-O-Matic Corp. v. Bunn Coffee Serv., Inc., 88 F.Supp.2d 914, 925 (C.D.Ill. 2000); Conopco., Inc. v. Cosmair, Inc., 49 F.Supp.2d 242, 258 (S.D.N.Y. 1999); PostX Corp. v. docSpace Co., 80 F.Supp.2d 1056, 1060 (N.D.Cal. 1999); Hershey Foods Corp. v. Mars, Inc., 998 F.Supp.500, (MD.Pa. 1998); Sports Auth. v. Abercrombie &Fitch, Inc, 965 F.Supp.925, 937 (ED Mich. 1997); Knaack Mfg. Co. v. Rally Accessories, Inc., 955 F.Supp. 991 (ND Ill. 1997); Trustees of Columbia Univ. v. Columbia/HCA Healthcare Corp., 964 F.Supp.733 (SDNY 1997); Star Markets, Ltd. v. Texaco, Inc., 950 F.Supp.1030 (D.Haw. 1996); Golden Bear Int'l, Inc. v. Bear USA, Inc., 969 F.Supp.742 (NDGa. 1996).

주29)

높은 수준의 저명성에 대한 엄격한 입증책임을 부과한 미국연방법원의 판례는 다수 있다. Avery Dennison Corp. v. Sumpton, 189 F.3d 868 (9th Cir. 1999); TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc., 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001); I.P.Lund Trading ApS v. Kohler Co., 163 F.3d 27 (1st Cir. 1998); BigStar Entertainment Inc. v. Next Big Star Inc., 105 F.Supp.2d 185, 218 (S.D.N.Y. 2000); Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc., 66 F.Supp.2d 117, 131 (D.Mass. 1999); Syndicate Sales, Inc. v. Hampshire Paper Corp., 2000 WL 1428665 at 15 (S.D. Ind. 2000).

주30)

J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition (2002), §24-169; David S. Welkowitz, Trademark Dilution: Federal, State, and Intemational Law (BNA, 2002), p.202; [제등박/목야이추, 재판실무대계 지적재산관계 소송법, 청림서원, 1997, 603면.](#)

주31)

Ibid., p.203.

주32)

Avery Dennison Corp. v. Sumpton, 189 F.3d 868 (9th Cir. 1999); Michael Caruso & Co., Inc. v. Estefan Enterprises, Inc., 994 F. Supp. 1454 (S.D. Fl. 1998), aff d, 166 F.3d 353 (11th Cir. 1998).

주33)

189 F.3d 868 (9th Cir. 1999).

주34)

15 USC §1127 참고.

주35)

대한민국 국회, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률중 개정법률안 심사보고서 (2001.1.), 4면은 식별력의 약화 또는 희석화의 개념의 애매모호성을 이유로 그 성문화 여부에 관한 논란이 있었음을 잘 보여주고 있다.

주36)

미국연방상표법 Lanham Act §45, 15 U.S.C. §1127도 유사한 개념정의를 두고 있다.

주37)

Frank I. Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harv.L.Rev. 813 (1927) recited from David S. Welkowitz, Trademark Dilution: Federal, State, and International Law (BNA, 2002), p.229.

주38)

[서울고등법원 2002라293 결정](#); L.L.Bean, Inc, v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987).

주39)

[서울고등법원 2001.12.11. 선고 99나66719 판결](#); [서울고등법원 2002라293 결정](#).

주40)

Ringling Bros.-Barnum &Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev., 170 F.3d 449, 50 U.S.P.Q.2d 1065 (4th Cir. 1999); Federal Express Corp. v. Federal Expresso, Inc., 201 F.3d 168 (2d Cir. 2000).

주41)

Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999); Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc., 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000).

주42)

Victor Moseley and Cathy Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 123 S.Ct. 1115, 537 U.S. 418, 155 L.Ed.2d 1 (Supreme Court, 2003).

주43)

Victor Moseley and Cathy Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 123 S.Ct. 1115, 537 U.S. 418, 155 L.Ed.2d. 1 (Supreme Court, 2003).

주44)

대한민국 국회, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 중 개정법률안 심사보고서 (2001.1)

주45)

875 F. 2d 1026 (2d Cir. 1989).

주46)

McGregor-Doniger Inc. v. Drizzle Inc., 599 F.2d 1126 (2d Cir. 1979); Weiss Assoc., Inc. v. HRL Assoc., Inc., 902 F.2d 1546 (Fed. Cir. 1990).

주47)

Community Federal Savings & Loan Ass'n v. Orondorff, 678 F.2d 1034 (11th Cir. 1982).

주48)

우리 [부정경쟁방지법 제2조](#)의 회석화금지규정은 명시적으로 "비상업적 사용"이 제외된다고 규정하고 있고 비영리적 패로디는 회석화금지의 대상에서 제외된다고 판시한 미국연방법원의 판결도 있다: L.L.Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987).

주49)

[부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조.](#)

주50)

[부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조.](#)

주51)

[부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제5조.](#)

주52)

15 U.S.C. 1125 (c)(1).

주53)

145 Cong. Rec. H6363, H6364, 1999 WL. 533813 (July 26, 1999) (remarks of Rep. Cummings).

주54)

123 S.Ct. 1115, 537 U.S. 418, 155 L.Ed.2d 1 (Supreme Court, 2003).

주55)

Victor Moseley and Cathy Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 123 S.Ct. 1115, 537 U.S. 418, 155 L.Ed.2d 1 (Supreme Court, 2003).

주56)

주지상표의 보호: 상표법과 부정경쟁방지법의 조화를 위한 제언, 서울대학교 법학 제43권 제4호 (2002.12), pp.129-135.

주57)

[부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제15조.](#)

주58)

[상표법 제7조 1항 12호.](#)

주59)

송영식 등 공저, 지적소유권법(하), 육법사, 155면.

주60)

David S. Welkowitz, Trademark Dilution: Federal, State, and International Law (BNA, 2002), p.344.

주61)

상표법 부칙 <97.8.22> 제2조 및 제3조.

주62)

부정경쟁방지법 2001.2.3 개정 법6421호 부칙 제2조는 [동법 제2조 제1호 다목\(희석화금지 규정\)](#)에 의한 부정경쟁행위를 한 자에 대하여는 2001년 12월 31일까지는 제18조제3항의 규정에 불구하고 동조동항의 벌칙을 적용하지 아니한다고 규정하고 있다.

주63)

[부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률시행령 제1조의2.](#)

주64)

[서울고등법원 2001.12.11. 선고 99나66719 판결.](#)

주65)

상표법 부칙 <97.8.22> 제2조 및 제3조.

주66)

[부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제15조.](#)

주67)

Circuit City Stores, Inc. v. OfficeMax, Inc, 949 F.Supp. 409 (ED Va. 1996).

주68)

미국연방상표법은 기본적으로 사용주의를 채택하고 있기 때문에, 최초등록시 실제로 상표를 사용하고 있지 않더라도 사용의 의사만을 가지고 보조등록부(supplemental register)에 등록할 수 있으나 상표권자로서의 모든 보호를 받기 위해서는 일정기간 사용한 실적으로 입증한 후 주등록부에 등록해야 한다.

주69)

Lanham Act Sec.43(c)(3). 15 U.S.C. §1125(c)(3).

주70)

Viacome Inc. v. Ingram Enters, Inc., 141 F.3d 886 (8th Cir. 1998): David S Welkowitz, Trademark Dilution: Federal, State, and International Law (BNA, 2002), pp.348 &361.