

상표법 개정을 위한 제언*)

저자: 정상조*

발행년도: 2004

문헌: 창작과 권리

권호: 제37호 (2004년 겨울호) (2004.12) (2004년)

출처: 세창출판사

소속: 서울대학교 법과대학 부교수 겸 서울대학교 기술과법센터장.

[51]

I. 머리말

— 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하에서는 "부정경쟁방지법"이라고 약칭함)은 주지상표의 보호로부터 출발해서 희석화금지, 도메인이름의 선점, 상품의 형태 및 영업비밀의 보호에 이르는 다양한 부정경쟁행위를 포섭하게 되었다. 상표법도 마찬가지로 타인의 주지상표와 동일유사한 상표의 등록을 금지하기 위한 여러 차례의 개정을 경험한 바 있다. 상표법과 부정경쟁방지법의 상호관계에 대해서 여러 가지 견해가 있을 수 있겠지만, 희석화금지 및 도메인이름의 선점금지에 관한 부정경쟁방지법 개정을 계기로 해서 부정경쟁방지법의 상표보호에 관한 규정과 상표법의 법기능이 '상표의 재산적 가치'의 보호에 있고 그러한 한도에서 법목적이 동일한 것으로 해석된다. 그러나, 상표보호에 관한 규정이 상표법과 부정경쟁방지법에 양분되어 있기 때문에, 현실적으로는 상표법에 의한 등록상표의 보호와 부정경쟁방지법에 의한 주지상표의 보호가 서로 모순 내지 충돌되는 경우가 빈번히 발생하고, 그 해결을 위한 여러 가지 해석론이 나오고 있다. 특히, 상표법과 부정경쟁방지법에 각각 양법의 조화를 위한 여러 가지 규정들을

[52]

두고 있는데, 그 해석을 둘러싼 분쟁과 판례의 문제점들을 살펴보도록 한다. 다만, 관련 판례를 검토해보면서, 상표의 보호에 관해서 상표법과 부정경쟁방지법이 이원적인 보호와 규제를 하는 것이 과연 타당한지의 의문이 들게되었고, 궁극적으로는 상표의 보호라고 하는 동일한 목적을 위한 규정들을 모두 상표법에 통합해서 규정하는 것이 바람직한 것이 아닌가 생각된다.

II. 상표법에 의한 상표권의 보호

— 상표법은 일정한 요건과 절차에 따라서 특허청에 등록된 상표에 한해서 상표권을 부여하고 보호해주고 있다. 문제는 특허청에 등록되어 있지는 않지만 국내에 널리 인식된 상표, 즉 주지 또는 저명한 상표(이하에서는 '주지상표'라고 약칭함)가 상표법상 어떻게 취급되는가 그리고 그러한 주지 또는 저명상표와 등록상표가 상호 저촉되는 경우에는 어느 상표가

우선하는가의 문제이다. 우선, 주지상표의 상표법상의 보호에 대해서 보면, 상표법은 일정한 범위에서 주지상표와 동일 또는 유사한 상표의 등록을 금지하고 그에 반하는 등록은 무효심판의 사유로 규정함으로써 주지상표를 간접적으로 보호하고 있다. 다른 한편, 주지상표의 보호에 대해서는 부정경쟁방지법이 그와 동일 또는 유사한 표지의 사용을 부정경쟁행위로 규정함으로써 직접적으로 보호하고 있기 때문에, 상표법상의 보호와 부정경쟁방지법상의 보호의 상호관계 및 상표법상의 등록상표와 부정경쟁방지법상의 주지상표의 저촉이 어려운 문제로 제기되고 있다.

1. 상표등록 단계에서의 보호

_ 주지상표의 보유자가 자신의 상표를 등록해서 보호받을 수 있음은 물론이다. 주지상표의 보유자가 자신의 상표를 등록하지 아니한 경우에도, 제3자가 그 주지상표와 동일·유사한 상표를 먼저 등록출원을 한 경우에, 주지상표의 보유자는 타인의 상표등록을 저지하거나 무효라고 주장할 수 있다. 우리 상표법은 세 가지의 경우로 나누어서 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하고 있다: ①수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의

[53]

상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표, ②수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표, ③국내 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 상표의 세 가지가 그것이다.주2)

2. 주지상표 보호의 취지

_ 상표법이 이와 같이 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표를 등록할 수 없도록 규정한 취지는 무엇인가? 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록을 허용하게 되면 주지상표의 보유자와 등록상표의 보유자가 상이해서 당해 상표가 부착된 상품이나 서비스의 출처에 관한 수요자들의 혼동을 초래하게 될 위험이 있을 것이다. 따라서, 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표를 등록할 수 없도록 규정한 것은 출처혼동을 방지하기 위한 것이다. 다시 말해서, 상표법은 기본적으로 상표등록에 관해서 선원주의에 입각해서 먼저 상표등록출원을 한 자에게 상표권을 부여해 주지만, 상표등록출원시에 수요자간에 현저하게 인식된 상표가 이미 타인에 의해서 보유되고 있는 경우에는 그러한 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록을 허용하게 되면 수요자에게 출처의 혼동을 초래해서 상표법의 목적에도 반하는 결과가 되기 때문에 선원주의의 예외를 인정하게 된 것이다.주3)

_ 상표를 비롯한 출처표시를 보호한다는 점에 있어서는 상표법과 부정경쟁방지법이 동일한 기능을 수행하고 있다. 부정경쟁방지법은 주지성을 갖춘 상표 등 출처표시에 대해서는 그 상표등록여부를 불문하고 침해금지청구권과 손해배상청구권 등에 의한 보호를 해줌으로써, 주4) 주지상표의 보유자에게 일정한 권리, 즉 자신의 주지상표에 관한 이익을 향유할 수 있는 지위 또는

[54]

권리를 부여한 것이다. 부정경쟁방지법이 주지상표의 보유자에게 인정한 권리는 출처혼동 및 영업상 이익의 침해라는 세부적인 요건에 있어서 다소의 차이는 있으나주5) 상표법이 등록상표의 보유자에게 부여한 권리 즉 상표권과 아주 유사한 권리라는 점에서, 부정경쟁방지

법은 주지상표의 보유자에게 넓은 의미의 상표권을 부여한 것이라고 말할 수 있다.주6) 이러한 관점에서 보면, 상표법이 주지상표와 동일·유사한 상표를 등록할 수 없는 것으로 규정한 취지는, 상표법이 부정경쟁방지법하에서 주지상표의 보유자에게 부여된 넓은 의미의 상표권을 등록단계에서 보호하기 위한 것이라고 볼 수 있다. 다시말해서, 상표등록출원일 이전에 주지상표 보유자에게 이미 부정경쟁방지법상의 권리 또는 넓은 의미의 상표권이 발생한 경우에 그러한 주지상표 보유자의 권리를 상표등록출원인에 우선해서 보호한다는 것이 그 취지이다주7) 요컨대, 상표법이 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하는 규정을 둔 취지는 한편으로는 출처의 혼동을 방지하고 다른 한편으로는 주지상표 보유자의 권리를 보호하기 위한 것이고, 후자의 취지는 상표법이 부정경쟁방지법과의 모순을 없애고 양법의 조화를 도모하기 위해서 둔 규정이기도 한 것이다.

3. 상표의 주지성

_ 상표를 처음으로 선정해서 사용하기 시작한 때에는 수요자들에게 전혀

[55]

알려져 있지 않은 상태에 있지만, 그 후 상표를 부착한 상품을 판매하고 상표 및 상품에 대한 광고를 함으로써 당해 상표는 수요자들에게 알려지기 시작하고, 당해 상표품의 품질이 우수하다는 인식이 널리 퍼지게 되면 거의 모든 수요자들에게 저명한 상표로 될 수도 있다. 다시 말해서, 상표 가운데는 무명의 상태에서부터 상당수의 수요자에게 알려진 상태 또는 압도적 다수의 수요자에게 알려진 상태 또는 그 상표품의 우수성이 널리 알려져서 상품수요자 이외의 일반공중에 널리 알려진 상태에 이르기까지 다양한 상태의 상표가 있을 수 있다. 이와 같이 상표는 무명의 상태에서부터 저명의 상태에 이르기까지 다양한 상태에 있을 수 있는데, 상표법과 부정경쟁방지법에서 요구하는 상표의 주지성은 어느 정도의 주지성인가? 상표가 선정된 초기의 무명상태에 있는 경우에 주지상표로 보호받을 수 없음은 명백하고 또한 상표품의 우수성이 널리 알려져서 일반 공중에 널리 알려진 저명상태에 있는 경우에 주지상표로 보호받을 수 있음도 명백하다. 문제는 상당수의 수요자에게만 알려진 상태이면 주지상표로서 보호받는 데 충분한 것인지 아니면 압도적 다수의 수요자에게 널리 알려진 상태에 있어야만 하는가이고 이에 관해서는 많은 논의가 있다. 또한, 상표법은 "수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표"라는 표현을 사용하고 있는 데 반해서 부정경쟁방지법은 "국내에 널리 인식된 표지"라는 표현을 사용하고 있어서, 양법의 주지성 요건이 동일한 것인지 아니면 상이한 것인지에 관해서도 많은 논의가 있다.

_ 우리 상표법이 등록주의와 선원주의를 채택하고 있다는 점과 상표등록의 기회가 있음에도 불구하고 상표등록을 하지 아니한 주지상표 보유자를 특별히 두텁게 보호할 필요가 없다는 점을 강조하면서, 상표법상 부등록사유로서의 주지상표는 압도적 다수의 수요자에게 널리 알려진 상태 내지 저명한 상태에 있는 상표에 한정되어야 한다고 주장하는 견해가 있다. 이러한 견해는 상표법에서의 주지성의 요건은 엄격하고 높게 책정되어야 하는 반면에 부정경쟁방지법에서의 주지성은 낮게 책정되어 상당수의 수요자에게 알려진 상태만으로 족하다는 해석론으로 연결된다.주8) 이러한 해석론에 의하면, 부정경쟁방지법에 의해서 보호될 수 있는 주지상표의 보유자이더라도 그와 동일유사한 상표를 제3자가 상표법상 등록하더라도 이의를 제기할 수

[56]

없는 결과로 되고, 따라서 동일유사한 상표가 2 이상의 보유자에게 귀속되어 그 권리관계가 저촉되는 것을 피할 수 없게 된다.

_ 다시 말해서, 압도적 다수의 수요자에게 알려진 주지상표의 경우에는 어떠한 견해에 의하더라도 해석상 아무런 차이가 없겠지만, 그러한 정도의 주지성 요건을 충족하지 못하지만 상당수의 수요자에게 알려진 상표의 경우에는 부정경쟁방지법상 보호될 수 있음에도 불구하고 상표법상 제3자에 의해서 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록출원이 이루어진 경우에 그러한 제3자의 상표등록출원을 저지하거나 무효라고 주장할 수 없게 되는 불합리한 결과가 초래된다. 상당수의 수요자에게 알려진 정도의 주지성을 갖춘 상표의 보유자는 부정경쟁방지법상 보호될 수 있고 보호되어야 함에도 불구하고, 상표법상 제3자가 그와 동일·유사한 상표를 먼저 등록출원하는 것을 저지할 수 없을 뿐만 아니라 제3자의 상표등록이 이루어지고 나면 먼저 주지상표를 선택해서 먼저 주지성을 획득한 주지상표 보유자는 자신의 상표사용이 제3자의 등록상표권을 침해하는 것으로 되거나 또는 정반대로 등록상표권의 행사나 주지상표와 혼동을 초래하는 부정경쟁행위라고 해석하는(주9) 모순과 저촉이 생긴다. 등록상표권의 침해라고 해석되면 부정경쟁방지법이 유명무실하게 될 수 있고 정반대로 적법하게 등록된 상표권의 행사가 부정경쟁행위라고 해석된다면 상표법과 상표등록제도의 목적과 공신력이 땅에 떨어지고 말 것이다. 이러한 결과는 어떠한 해석론에 의하든 주지상표 보유자와 등록상표권자 모두에게 불확실하고 불만족스러운 결과로 된다.

_ 이러한 해석론은 상표법과 부정경쟁방지법의 모순과 저촉만을 가져오는 불합리한 해석론으로, 우리 상표법이 독일의 상표법과 다르다는 점을 무시한 채 독일 상표법에 관한 해석론을 답습한 것이 아닌가 의문시된다. 독일의 상표법은 주지성의 정도를 구별해서 압도적 다수의 수요자에게 널리 알려진 주지상표는 제3자의 상표등록을 저지할 수 있는 부등록사유로 규정하고 그러한 정도에 이르지 아니한 주지상표는 부등록사유에 해당되지는 않지만, 상표등록출원일 이전에 주지성을 갖춘 주지상표의 보유자는 관련 거래지역 내에서 계속적으로 자신의 주지상표를 사용할 수 있다고 규정하고 있다. 독일 상표법은 이와 같이 주지상표와 등록상표간의 우선순위에 관한

[57]

규정을 둠으로써, 미등록주지상표의 보호와 등록상표의 보호가 모순되지 않도록 하기 위한 규정을 두고 있다.주10) 요컨대, 미등록주지상표와 등록상표간의 우선순위에 관한 규정을 두고 있지 아니한 우리 상표법하에서 부등록사유로서의 주지상표의 주지성의 요건은 부정경쟁방지법상 보호되는 주지상표의 주지성의 요건과 마찬가지로 해석되어야 한다.

_ 전술한 바와 같이 상표법이 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하고 있는 것은 출처혼동을 방지하고 주지상표 보유자의 권리를 보호해주기 위한 것이고, 주지상표 보유자의 권리라고 함은 부정경쟁방지법에 의해서 주지상표 보유자가 자신의 주지상표에 관한 이익을 향유할수 있는 지위 즉 부정경쟁방지법상의 권리 또는 넓은 의미의 상표권을 의미한다. 따라서, 부정경쟁방지법에 의해서 보호될 수 있는 주지성의 요건을 갖춘 주지상표는 상표법상 부등록사유로 규정된 주지상표라고 해석되고, 양법상 주지성의 요건을 달리 정해야 할 아무런 이유가 없다. 부정경쟁방지법이 주지상표를 보호하는 것은 상당수의 수요자들에게 알려진 주지상표를 허락없이 타인이 사용하는 경우에 출처혼동의 가능성이 있고 주지상표 보유자에게 영업상 이익이 침해될 가능성이 있기 때문이다. 출처혼동의 방지와 주지상표 보유자 이익의 보호는 바로 상표법이 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록을 금지한

규정을 둔 취지이기도 하기 때문에, 상표법에서 요구하는 주지성의 정도는 부정경쟁방지법에서 요구하는 주지성의 정도와 마찬가지로 상당수의 수요자들에 알려진 정도이면 족한 것이다.

Ⅲ. 부정경쟁방지법에 의한 상표권의 보호

– 상표법은 상표 등록단계에서 주지상표를 보호하지만 이러한 상표법상의 보호는 주지상표 보유자가 제3자에 의한 상표등록을 저지하거나 무효라고 주장할 수 있는 소극적인 보호임에 반해서, 부정경쟁방지법은 주지상표 보유자에게 일정한 경우에 제3자의 무단사용에 대한 금지청구권과 손해배상청구권을 부여해주고 있는데 이러한 부정경쟁방지법상의 보호는 주지상표

[58]

보유자가 사실상 배타적으로 주지상표를 사용할 수 있도록 해주는 적극적인 보호라는 점에서 차이가 있다. 물론, 주지상표의 보유자가 자신의 상표를 상표법에 따라서 등록한 경우에는 상표법상의 상표권을 취득하게 되고 주지상표의 보유자는 상표법상의 상표권(좁은 의미의 상표권 또는 등록상표권)과 부정경쟁방지법상의 권리(넓은 의미의 상표권)를 모두 가지게 된다. 그러나, 주지상표의 보유자가 자신의 상표를 상표법에 따라 등록하지 아니한 경우에는 상표법상의 상표권은 취득할 수 없고 오직 부정경쟁방지법상의 권리를 행사할 수 있을 뿐이다.

– 부정경쟁방지법상의 권리는 상표법상 등록상표에 부여된 상표권과는 달리 출처혼동이 있을 수 있는 범위 그리고 자신의 영업상 이익이 침해될 수 있는 범위 내에서만 보호되는 권리에 불과한 것이다. 예컨대, 국내 사례 가운데 행정규제로 인해서 상호의 사용지역이 제한된다는 점이 혼동가능성을 판단함에 있어서 고려된 경우가 있는데, 약사법상 약국은 타처에 지점이나 대리점을 둘 수 없는 지역적인 제한을 받고 있어서 수원시에 소재하는 약국이 서울에 소재하는 보령약국이라는 상호를 사용하였다고 해서 서울소재 보령약국의 수원지점 또는 대리점처럼 행세한 것으로 볼 수 없기 때문에 양자간에 의약품의 판매에 있어서 영업상 활동에 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁관계가 있다고 단정할 수 없다고 판시된 바 있다.주 11)

1. 주지상표와 등록상표의 병존

– 주지상표에 대한 권리는 상표등록여부에 관계없이 상표의 사용으로 인해서 수요자간에 형성된 주지의 출처표시에 관한 지위를 보호해주는 것이기 때문에, 주지성의 정도와 범위 및 내용에 따라서 동일한 상표가 2개 이상의 주지상표로 병존할 수 있고,주12) 등록상표와도 병존할 수 있다. 주지상표가 먼저 존재하면 등록상표가 반드시 무효로 되어야 한다든지 아니면 그 반대로 등록상표권자가 언제나 주지상표의 사용금지를 청구할 수 있어야 하는것은 아니다. 상표법과 부정경쟁방지법이 공히 추구하는 출처혼동방지의

[59]

견지에서 병존여부를 구체적으로 판단해보아야 할 문제일 뿐이다. 따라서, 제조업자 표시라거나 원산지 표시 등의 방법으로 출처혼동을 피할 수 있다면 주지상표와 등록상표가 병존하면서 주지상표의 보유자에게 일정한 범위의 주지지역내에서는 부정경쟁방지법에 의한 금지

청구권을 인정하고 그 이외의 지역에서는 등록상표권자에게 상표법상의 금지청구권을 인정할 수도 있을 것이다.주13)

2. 식별력과 명성의 보호

_ 상표법은 주지상표의 식별력이나 명성을 침해할 위험이 있다고 인정되는 경우에 등록을 할 수 없는 것으로 규정함으로써 주지상표의 식별력이나 명성을 보호해주고 있지만,주14) 상표권의 침해는 상품의 동일·유사성을 전제로 하고 있기 때문에 상품이 동일·유사하지 않으면 등록상표의 식별력이나 명성이 침해되더라도 좁은 의미의 상표권침해로는 되지 않는다. 이에 반해서, 부정경쟁방지법은 출처의 혼동으로 인해서 주지상표 보유자의 영업상 이익이 침해된 경우에는 상품의 동일·유사성 여부에 관계없이 부정경쟁행위에 해당된다고 규정하고 있기 때문에, 부정경쟁방지법상 주지상표의 식별력이나 명성의 보호범위가 상표법에서의 보호범위보다 훨씬 더 넓다고 말할 수 있다. 2001년 2월 3일에 개정된 부정경쟁방지법은 더 나아가 출처혼동이 없더라도 주지상표의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위도 부정경쟁행위에 해당된다고 규정함으로써 종전보다 훨씬 더 넓은 범위에서 사적 재산으로서의 식별력과 명성을 보호하게 되었다.주15)

_ 부정경쟁방지법은 출처혼동이 없더라도 주지상표의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 소위 희석화(dilution)를 부정경쟁행위에 해당한다고 규정

[60]

함으로써, 주지상표 보유자의 사익보호라는 점에서 부정경쟁방지법과 상표법이 동일한 기능을 수행하고 있다는 것을 확인해주게 되었다. 상표법과 부정경쟁방지법의 관계를 설명함에 있어서 흔히 상표법의 법목적은 상표의 명성과 신용이라고 하는 사익의 보호를 주된 수단으로 해서 산업발전에 이바지하는 것인 데 반해서 부정경쟁방지법의 법목적은 출처혼동의 방지를 주된 수단으로 해서 거래질서를 유지하고자 하는 차이점을 가지고 있다고 한다.주16) 그러나, 희석화를 금지하는 규정을 통해서 부정경쟁방지법은 수요자보호라거나 공정한 거래질서 유지와 마찬가지로 상표의 명성과 신용이라고 하는 사익의 보호를 똑같은 비중으로 추구하고 있다는 점을 분명히 하고 있다. 이러한 맥락에서 보면, 주지상표의 보호에 관한 한, 부정경쟁방지법은 상표법과 그 보호요건에 있어서의 차이가 있을 뿐이고 그 법목적에 있어서는 동일하다고 말할 수 있다.

_ 희석화방지에 관한 법리는 기본적으로 상표의 식별력과 명성을 보호할 필요성이 인정되어 왔기 때문에 발전되어 온 법리이다. 따라서, 출처의 혼동이나 경쟁관계가 없더라도 보호할 필요가 있을 만큼 식별력과 명성이 강하고 확고한 경우에 한해서만, 희석화가 부정경쟁행위 또는 넓은 의미의 상표권침해로 인정될 수 있다. 따라서, 특정 상표가 특정 부류의 전문가들에게는 널리 알려져 있지만 일반인들에게는 거의 알려져 있지 아니한 경우에는 식별력과 명성의 손상이 없다고 볼 수 있는 경우도 있을 것이다.주17) 문제는 어느 정도로 넓은 범위의 소비자들에게 상표의 식별력과 명성이 알려져 있어야 하는지 그리고 어느 정도로 저명한 상표의 경우에 희석화가 인정될 수 있는지를 판단해야 하는 어려운 문제가 기다리고 있다.주18) 또한, 저명상표의

[61]

희석화가 부등록사유 또는 부정경쟁행위의 하나로 도입되기 이전에 이미 제3자에 의해서 상표등록되어 사용되어 온 경우에 과연 사후적으로 희석화를 금지하는 것이 가능한지 또는

타당한지 판단해야 할 정책적 문제가 남아있다.

IV. 상표법과 부정경쟁방지법의 상호관계

1. 기능과 법목적의 동일성

— 상표법은 등록을 전제로 해서 상표를 보호하는 데 반해서 부정경쟁방지법은 아무런 심사나 등록절차를 거치지 않고 일정한 요건을 갖춘 출처표시를 보호하고 일정한 행위유형을 금지하고 있다. 상품이나 서비스의 출처표시의 보호 또는 상품주체 및 영업주체의 명성과 그에 관한 소비자의 신뢰보호를 통해서 공정한 경쟁을 유도하는 기능을 수행한다는 점에 있어서는 상표법과 부정경쟁방지법이 동일하지만, 주19) 어떠한 경우에 그리고 어떠한 범위에서 상표의 명성과 소비자의 신뢰를 보호할 것인가의 방법에 있어서 양법은 차이가 있을 뿐이다. 상표법과 부정경쟁방지법이 출처표시의 보호를 통해서 공정한 경쟁을 유도하는 동일한 기능을 수행한다는 점은 양법의 법목적에 관한 규정을 보더라도 명백하다. 상표법은 "상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함" 주20) 을 목적으로 한다고 규정하고 있고, 부정경쟁방지법은 "국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위... 를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함" 주21) 을 목적으로 한다고 규정하고 있다. 다시 말해서, 상표법이 상표의 보호를 통해서 그 보유자의

[62]

신용과 수요자의 이익을 보호하는 것은 궁극적으로 공정한 거래질서의 확립을 의미하는 것이고 부정경쟁방지법이 상표 등의 부정사용을 방지함으로써 건전한 거래질서를 유지하는 것은 상표 등의 부정사용의 방지에 의해서 상표 등의 보유자의 신용과 수요자들의 이익이 보호되기 때문에 가능한 것이고, 따라서 양법은 그 기능과 법 목적을 같이 하는 것이다. 우리 헌법재판소도 상표법과 부정경쟁방지법은 모두 경쟁법의 성격을 가지는 것으로 영업상 혼동 초래행위를 저지하고 공정한 경쟁을 유도하는 기능을 수행한다는 점에서 공통점을 가지고, 현실적으로 후자는 전자를 보완하는 기능을 수행하여 왔다고 해석한 바 있다. 주22)

— 양법의 법 목적을 어떻게 볼 것인가에 따라서 양법의 해석이 크게 달라질 수 있는데, 국내 학설과 헌법재판소의 견해에 의하면 주23) 상표법은 상표권이라고 하는 사적인 재산권의 보호를 주된 목적의 일부로 삼고 있는 데 반해서 부정경쟁방지법은 수요자의 보호와 공정한 경쟁질서의 보호를 주된 목적으로 삼고 있다고 구별해서 설명하고 있다. 그러나, 출처표시 또는 표장의 보호에 한정해서 살펴보면 양법 모두 그 보호를 통해서 그 보유자의 명성과 수요자의 신뢰를 보호하고 더 나아가 공정한 경쟁질서를 확보하는 것을 목적으로 추구한다는 점에서 법목적상의 차이는 없다고 보는 것이 더 타당하다. 실제로 양법의 보호내용을 보면 그 법목적의 동일하다는 것을 쉽게 알 수 있다. 다시 말해서, 상표법은 등록된 상표에 대해서만 상표권을 부여하지만 동시에 등록여부에 관계없이 주지 또는 저명한 상표와 동일 또는 유사한 상표의 등록을 거절함으로써 주지저명상표에 관한 수요자의 출처혼동을 방지하고 공정한 경쟁질서를 확보하고자 하는 입법적 노력을 기울이고 있다. 주24) 또한, 부정경쟁방지법은 저명상표의 식별력이나 명성을 손상케 하는 행위를 금지함으로써 출처혼동 여부와 전혀 관계없이 즉 수요자의 보호와 전혀 관계없이 저명상표보유자의 상표가치 또는 사적인 재

상권을 보호하고 도메인이름의 등록 및 판매 등을 금지함으로써 출처혼동이 없어도 그로 인한 상표가치의 도용을 저지할 수 있게 되었다.주25) 따라서, 사적인 재산권의

[63]

보호에 중점을 두느냐 아니면 수요자의 보호와 공정한 경쟁질서의 보호에 중점을 두느냐를 기준으로 해서 양법을 구별하려고 하는 것은 더 이상 정확한 해석론으로 받아들일 수 없고 시대착오적인 구별론에 불과한 것이다. 또한, 다음 항목에서 설명하는 바와 같이 상표법과 부정경쟁방지법의 탄생에 관한 영미에서의 경험과 변화의 역사를 살펴보면, 양법이 동일한 뿌리에서 출발했고 동일한 법목적에 추구하는 법이라는 것을 확인할 수 있다.

2. 부정경쟁방지법의 보충적 지위

– 이와 같이 그 기능과 법목적에 같이 하는 상표법과 부정경쟁방지법은 왜 두 개의 실정법으로 탄생했고 서로 어떻게 역할분담을 하고 있는가? 기본적으로 상품이나 서비스의 출처표시라고 하는 넓은 의미의 상표에는 그 상품이나 서비스의 명성과 소비자의 신뢰가 화체되어 재산적 가치를 가지고 공정한 시장질서를 형성해주기 때문에, 그러한 상표를 허락 없이 사용함으로써 타인의 명성을 도용하는 것은 위법한 행위로 불법행위에 해당된다고 볼 수도 있을 것이다. 다만, 구체적으로 어떠한 경우에 그리고 어떠한 범위에서 상표의 명성이 존재하고 보호할 가치가 있는 것인지가 불명확하기 때문에, 부정경쟁방지법은 상품이나 서비스의 출처표시가 수요자간에 널리 인식되었는지 여부, 즉 상표의 주지성과 출처혼동이라거나 원산지·품질의오인을 요건으로 하고 그 구제수단에 있어서도 손해배상청구권뿐만 아니라 침해금지청구권 및 신용회부청구권 등을 부여해주고 있다. 이와 같이 사회적으로 위법성이 명백한 일정한 유형의 행위를 금지하고 그에 대한 효율적인 구제수단을 부여하는 것에 의해서 상표보호의 기초는 형성된 것이고 상표법 제정의 출발점이 되기도 한다. 다시 말해서, 주지의 상표를 무단으로 도용함으로써 출처혼동을 초래하는 일련의 행위를 금지하고 그에 대해 적절한 구제수단을 부여함으로써 주지상표의 재산적 가치를 보호하고 공정한 시장질서를 유지할 수 있게 되는데, 이러한 불법행위(passing off)이론 또는 부정경쟁방지법(unfair competition)이론이 선진외국에서의 상표권보호의 출발점이었고 상표법 제정의 토대가 된 것이다.주26)

[64]

– 불법행위이론 또는 부정경쟁방지법이론은 상표보호의 기본적 수요는 충족시켜줄 수 있지만 그 요건으로서 요구되는 위법성 또는 주지성과 출처혼동의 여부 등의 판단이 어렵고 분쟁의 대상이 되기 쉬워서 법원에 가서야 비로소 해결되는 불명확성과 불확실성을 내포하고 있다. 따라서, 계속반복되는 거래관계에서 명확성과 예측가능성을 높여주기 위해서, 일정한 요건을 갖춘 상표는 그 요건의 충족여부를 심사한 후 등록을 해주고 등록된 상표의 보유자는 전국적으로 일정한 효력을 가지는 상표권을 취득하게 해주는 상표법이 제정된 것이다.주27) 우리나라에서는 부정경쟁방지법이나 상표법 모두 성문법의 형태로 제정되어서 양법의 관계에 대해 많은 논란이 있지만, 영미의 입법례를 보면 보통법(common law) 또는 각주의 주법상의 부정경쟁방지의 법리에 의해서 상표가 보호되어 오다가 성문법 또는 연방법의 형태로 상표법이 제정되면서 부정경쟁방지법 이론이 모두 상표법에 흡수되었다. 따라서, 부정경쟁방지법 이론과 등록상표권의 보호와의 관계는 상표법에 이미 규정되어 있고, 어느 주에 독특한 부정경쟁방지법이 존재하더라도 그와 충돌하는 연방상표법에 우선할 수는 없다. 우

나라에서는 관례법과 성문법 또는 주법과 연방법의 구별이라거나 상표법 발전의 역사가 없고 상표법과 부정경쟁방지법이 별도의 성문법으로 제정되었지만, 상표법은 상표의 심사 및 등록을 전제로 해서 전국적으로 일정한 효력을 가진 상표권을 부여해줌으로써 상표의 효율적인 보호를 가능하게 해준다는 점에서 상표법은 부정경쟁방지법에 비해서 특별법적인 지위에 있다. 따라서 상표법과 부정경쟁방지법의 관계가 문제시되고 양법의 적용결과가 모순되는 경우에는 특별법에 해당되는 상표법을 우선해서 적용하고 부정경쟁방지법은 보충적인 지위에 있는 것으로 해석된다. 우리 부정경쟁방지법이 상표법 등과의 관계에 관한

[65]

규정주28) 을 든 것은 바로 그러한 보충적 지위를 확인해주기 위한 규정인 것이다.

3. 미등록상표의 보호에 관한 양법의 차이

_ 부정경쟁방지법은 상표법과는 달리 그 보호대상을 등록된 상표에 한정하지 않고 등록여부와 관계없이 사실상 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표 등을 사용하여 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하는 행위를 금지하고 있다.주29) 따라서, 부정경쟁방지법은 주지성을 갖춘 미등록상표를 보호하는데, 미등록상표의 보호는 상표법에 규정되어 있지 않지만 상표법의 법목적에 반하거나 모순되는 것은 아니고, 우리 상표법과 부정경쟁방지법의 입법적 역할분담의 결과일 뿐이다. 또한, 상표법은 타인의 주지상표와 동일유사한 일정한 범위의 상표는 등록할 수 없는 것으로 규정함으로써 간접적으로 주지상표를 보호해 주고 있다.

_ 상표법은 식별력이 없거나 특정인에게 독점시키는 것이 불합리하다고 판단되는 일정한 유형의 부등록사유를 규정하고 있는데, 그러한 부등록사유에 해당되어서 등록되지 못한 상표가 부정경쟁방지법에 의해서 보호될 수는 있는가? 이러한 모순은 상표법과 부정경쟁방지법이 동일한 기능과 목적으로 가지고 출발한 법률이라는 점을 고려해볼 때 바람직하지 못한 모순이고, 상표법우선의 법칙 또는 부정경쟁방지법의 보충적 적용을 규정한 [부정경쟁방지법 제15조](#)에 의해서 부정경쟁방지법도 보호하지 않는 것이 현실적으로 불합리하다면 그것은 입법적으로 해결해야 할 과제인 것이다. 예컨대, 현저한 지리적 명칭은 상표법상 부등록사유에 해당되는데, 그러한 현저한 지리적 명칭으로 구성된 상표를 등록하지 않고 사용한 결과 수요자간에 특정 영업의 출처표시로 널리 인식된 경우에, 부정경쟁방지법이 그러한 주지의 출처표시를 보호한다면 상표법이 부등록사유로 규정한 취지와 모순될 것이다.주30) 따라서, 상표법과 부정경쟁방지법의 모순을 해결하기 위해서

[66]

2001년 2월 3일에 상표법이 개정되었고, 현저한 지리적 명칭으로 구성된 상표의 경우에도 상표등록출원 전에 널리 사용된 결과 수요자간에 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 상표등록을 받을 수 있게 되었다.주31) 요컨대, 상표법과 부정경쟁방지법을 적용한 결과가 상호모순되는 경우에, 부정경쟁방지법을 우선해서 적용함으로써 현실적으로 타당한 결과를 모색하려고 하는 것은 [부정경쟁방지법 제15조](#)의 규정의 취지에 반하는 것이고, 입법적으로 해결해야 할 과제인 것이다.

4. 등록상표의 보호에 관한 양법의 차이

_ 상표법은 일정한 요건의 충족여부에 관한 심사를 거친 후 등록된 상표에 대해서만 상표권

을 부여하는 데 반해서, 부정경쟁방지법은 상표법에 따라서 등록된 상표라도 주지성을 갖추지 못하면 보호하지 않는다는 데 양법의 차이가 있다. 이러한 차이로 인해서, 상표법하에서 적법하게 등록된 상표라도 주지성을 갖추지 못하면 부정경쟁방지법하에서 보호받을 수 없을 뿐만 아니라 더 나아가 부정경쟁방지법하에서 부정경쟁행위에 해당될 수도 있는지 문제된다. 다시 말해서, 상표법의 규정에 따라서 상표등록을 하고 상표무효심판이 제기된 바도 없는 등록상표의 사용행위가 부정경쟁방지법하에서는 부정경쟁행위로 될 수 있는가?주32) 상표법은 부등록사유에 관한 규정을 통해서 주지상표를 보호하고 부정경쟁방지법은 주지상표의 보유자에게 일정한 경우의 무단사용에 대한 금지청구권과 손해배상청구권 등의 구제수단을 부여해줌으로써 주지상표의 보호에 관해서 상표법과 부정경쟁방지법은 모순 없이 일응 효율적인 역할 분담을 하고 있는 것처럼 보인다. 그러나, 어떠한 이유에서든지 주지상표와 동일·유사한 상표가 제3자에 의해서 먼저

[67]

등록된 경우에, 등록상표의 보유자인 상표권자가 주지상표의 사용을 금지하게 되면 당해 상표의 선사용자인 주지상표 보유자를 보호하고자 하는 부정경쟁방지법의 취지에 반하고, 다른 한편 주지상표 보유자가 상표법에 규정된 무효심판청구를 하지 아니한 채 부정경쟁방지법에 따라 부정경쟁행위의 성립을 주장하며 등록상표의 사용을 금지하게 되면주33) 상표등록의 공정력에 반하고 등록상표의 가치를 떨어뜨려 상표법의 취지에 반하게 되는 것이 아닌가 하는 의문이 제기된다. 다시 말해서, 주지상표와 동일·유사한 상표가 제3자에 의해서 먼저 등록된 경우에, 상표법은 상표등록무효심판의 청구 및 심판청구의 제척기간에 관한 규정을 둠으로써주34) 부정경쟁방지법과의 조화를 도모하고 있는데, 이러한 규정에 의하지 아니하고 등록상표의 사용을 금지할 수 있게 된다면 상표법의 취지에 반하는 결과를 초래하기 때문이다. 다른 한편, 등록상표의 보유자라고 해서 주지상표의 보유자가 이미 많은 노력과 투자에 의해서 이룩해놓은 신용을 가로채는 부정경쟁행위를 하도록 방임하는 것도 부정경쟁방지법이 추구하는 공정한 경쟁질서에 반하는 결과로 된다.

_ 상표법하에서 적법한 행위가 부정경쟁방지법하에서 불법행위로 될 수 있는지의 문제는 하나의 상표에 대해서 상표법과 부정경쟁방지법이 적용된 결과가 상호모순되기 때문에 생기는 문제이다. 따라서 양법이 모순 충돌된다면 해석논상 어느 법이 우선하는지를 판단해야 하고 법논적으로는 그러한 모순이 발생하지 않도록 관련 법조문을 개정할 수 있는지 검토할 필요가 있다. 양법의 상호관계에 관한 해석론은 현행법의 규정으로부터 출발하게 되는데, 현행 상표법은 타인의 성명권, 상호권, 특허권, 저작권 등 타인의 권리와 충돌을 조정하기 위한 규정은 두고 있으나 부정경쟁방지법과의 관계에 대해서는 별도의 규정을 두고 있지 않다.주35) 다른 한편, 현행 [부정경쟁방지법 제15조](#)는 "특허법, 실용신안법, 의장법 또는 [상표법에 제2조](#) 내지 [제6조](#) 및 [제18조 제3항](#)의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다"고 규정하고 있다.주36) 아래에서는, 양법의 관계가 가지고 있는 이러한 문제점을

[68]

극명하게 보여준 판결로 [대법원 2000.5.12. 선고 98다49142 판결](#)을 검토해보기로 한다.

5. [대법원 2000.5.12. 선고 98다49142 판결](#)

(1) 사실 개요

-

_ 소외 주식회사 비제바노(이하 '소외 회사'라고 한다)는 1978.3.31.경 원고 회사의 계열회사로 설립된 후 '비제바노, VIGEVANO'를 요부로 하는 표장을 사용한 구두 등의 제품을 제조·판매하여 오면서 전국의 백화점 및 시내변화가에 직영점 또는 대리점을 개설하여, 그 매출실적이 1978년에는 약 금 12억 1,500만원에 불과했으나 1987년에는 약 금 96억 1,300만원에 이르기까지 증가되었고, 1995.6.30.경 원고 금강제화(주)에 흡수합병되었는데, 그 무렵에는 약 금 678억 4,200만원 상당을 매출하기에 이르렀다. 원고 금강제화(주)는 합병일 현재 상표등록이 유효하게 존속하고 있던 상표에 관한 권리를

[69]

승계하였다 [이하 소외 회사 및 소외 회사의 위 각 상표에 관한 권리를 승계한 금강제화(주)를 통칭하여 '원고 회사'라고 한다] .

_ 다른 한편, 탈퇴 전 피고 안정식은 1988.3.30.경 시계류를 지정상품으로 하고 '비제바노'를 요부로 하는 표장에 관하여 상표의 등록출원을 하여 상표등록을 받고 그 표장을 부착한 시계제품(이하 '비제바노시계'라고 한다)을 생산·판매하여 왔고, 1994.1.14.경부터 같은 해 11.29.까지 총 6회에 걸쳐 원고회사에게 합계 금 68,355,650원 상당의 비제바노 시계를 납품해서 원고회사의 판매점 등을 통해서 판매 한 바도 있다. 안정식은 1997.1.8. 피고인수참가인 비제바노시계(주)(이하 '피고 회사'라고 한다)에게 그 등록상표권을 이전하여 그 이후 피고 회사가 비제바노 시계를 생산·판매해 왔다.

_ 탈퇴전 피고의 위 상표등록출원 당시에 이미 원고 회사의 상표는 일반 수요자나 거래자 사이에 원고 회사의 상표라고 인식될 정도로 널리 알려져 있었다고 주장하면서, 원고 회사는 피고회사의 비제바노시계 제품의 생산·판매 행위는 부정경쟁행위에 해당하므로 그러한 부정경쟁행위의 금지 및 위 행위로 인한 조성물을 폐기할 것을 청구하는 소송을 제기했다.

(2) 판결의 요지

· 상표법과 부정경쟁방지법의 관계

_ [구 부정경쟁방지법 제15조](#)는 상표법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 규정하고 있으나, 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일 또는 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 수 없으므로 이러한 경우에는 [구 부정경쟁방지법 제15조](#)의 적용이 배제된다고 할 것이다.주37) 원심판결 이유를 위와 같은 법리와 기록에

[70]

비추어 살펴보면, 탈퇴전 안정식이나 피고 회사가 사용하고 있는 상표가 등록상표라고 하더라도 그 사용은 상표권의 남용에 해당한다는 이유로 상표법상 상표권자로서 보호받을 수 없다고 판단한 것은 정당하다고 판시되었다.

• **피고의 부정경쟁행위**

– 저명한 상품표지와 동일 또는 유사한 상품표지를 사용하여 상품을 생산·판매하는 경우 비록 그 상품이 저명 상품표지의 상품과 다른 상품이라 하더라도, 한 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐 여러 가지 다른 상품을 생산·판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조에 비추어 일반 수요자들로서는 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명 상품표지의 소유자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산·판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처에 혼동을 일으킬 수가 있으므로, [구 부정경쟁방지법\(1998.12.31. 법률 제 5621호 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률로 개정되기 전의 것, 이하 같다\) 제2조 제1호](#) 소정의 부정경쟁행위에 해당한다고 판시했다 ([대법원 1986.10.14. 선고 83후77 판결](#), [1988.12.27. 선고 87후7 판결](#), [1995.6.13. 선고 94후2186 판결](#), [1999.2.26. 선고 97후3975, 3982 판결](#) 등 참조).

– 원심 법원은 원고 회사의 상표가 탈퇴된 피고 안정식이 상표등록을 할 무렵인 1988년도에 이미 주지·저명성을 획득하였다고 판단하고, 국내 제화업계 및 패션업체에서는 1980년대 중반부터 이른바 토탈패션의 경향에 따라 단순히 의류나 구두 또는 가방 등 그 업체 고유의 전문상품 생산·판매에만 그치지 아니하고 저명성을 가진 동일한 상표를 사용하여 의류, 구두, 피혁제품, 악세사리, 가방, 시계 등의 제품을 동시에 생산하여 동일 매장에서 판매하는 추세에 있는 실정이라는 점을 인정한 다음, 피고 회사가 그 등록상표를 사용하여 시계 제품을 생산·판매하는 경우 일반의 거래자나 수요자가 그 시계 제품이 원고 회사의 상표를 사용한 상품과 동일한 출처에서 나온 것으로 오인·혼동할 우려가 있다고 판단했고, 대법원은 그러한 원심법원의 판단에 심리미진, 채증법칙 위배, 이유불비 혹은 상표의 주지·저명성, 상품 주체의 오인·혼동행위 등에 관한 법리오해의 위법이 없다고 판시했다.

• **원고의 부정경쟁행위**

– [구 상표법 \(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것\) 제8조 제1항 제3호가](#)

[71]

상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 원고 회사의 상표인 "비제마노"가 이탈리아에 있는 구두의 산지인 도시의 이름이기는 하나, 일반 수요자나 거래자들에게 직관적으로 원고회사의 상표가 갖는 관념이 원고 회사가 생산하는 제품의 산지를 표시한다고 인식되고 있다고 할 수 없어 기술적 표장에 해당한다고 할 수 없으므로 상표의 부등록사유에 해당한다고 할 수 없으므로, 위 상표가 위 법조 소정의 부등록사유에 해당함을 전제로 그 상표를 사용하는 것 자체가 부정경쟁행위에 해당한다는 피고의 위 주장은 더 나아가 판단할 필요 없이 이유 없다.

– 원고 회사가 최근 시계를 판매하기 시작하여 비로소 표지의 경합문제가 발생하였는데 안정식이 사용하는 표지에 대하여 보호가치 있는 상태에 도달하였음을 전제로 원고 회사가 혼동위험을 줄이기 위한 필요한 조치를 취하여야 할 의무가 있다고 주장하였음을 알 수 있으나, 안정식이 비제마노 시계를 생산·판매하는 것이 부정경쟁행위에 해당함은 위에서 본 바와 같은 이상 안정식의 상표사용이 보호가치 있는 상태에 도달하였다고 볼 수 없으므로, 원심이 피고의 위 주장에 대하여 판단을 유탈한 잘못이 있다고 하더라도 그와 같은 잘못은 판결 결과에 아무런 영향이 없다. 주38)

(3) 판결의 문제점

– 이 판결은 그 사실관계에 부정경쟁방지법을 적용하여 구체적 타당성을 가진 결론에 도달한 것인지 모르나, 그 이론 구성 특히 상표법과 부정경쟁방지법의 해석에 있어서 상당히 무리한 해석 내지 입법적 해석을 한 것이 아닌가 생각된다. 상표권의 등록이 타인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 경쟁상 이익을 얻을 목적으로 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서 상표법을 악용하거나 남용한 것이라고 판시하고 있다. 그러나, 상표법의 악용 내지 남용에 해당되는지 여부도 상표법의 범목적에 전제로 해서 판단되지 않고

[72]

부정경쟁방지법의 시각에서 해석되는 것이 과연 타당한지 의문이다. 또한, 부정경쟁방지법을 해석함에 있어서도, [부정경쟁방지법 제15조](#)는 상표법을 우선해서 적용하고 부정경쟁방지법은 보충적으로 적용된다는 것을 분명히 하고 있음에도 불구하고 상표법의 악용 내지 남용이라는 전제하에 상표법의 적용을 배제하는 것은 [부정경쟁방지법 제15조](#)의 문리해석에도 반하는 무리한 해석론이 아닌가 하는 의문이 제기된다. 더욱이, 상표법의 악용 내지 남용에 해당되는지 여부의 구체적인 판단기준이 애매모호하기 때문에 기존의 대법원 판례와 상호모순되는 결과를 초래하는 문제점이 있고, 그러한 불명확성과 모순이 형사판결에 있어서는 극도로 불합리한 형사처벌의 위험성을 초래하기도 한다. 이하에서는 [부정경쟁방지법 제15조](#)의 해석을 중심으로 그러한 문제점들을 차례대로 검토해 보도록 한다.

V. [부정경쟁방지법 제15조](#)의 해석

– 상표법과 부정경쟁방지법의 충돌과 모순을 염두에 두고 그 조화를 위해서 마련한 규정이 바로 [부정경쟁방지법 제15조](#)이다. 따라서, 양법의 충돌 및 모순이 이 규정에 의해서 잘 해결될 수 있는지 알아보도록 한다.

1. [부정경쟁방지법 제15조](#)의 연혁

– 1961년 12월 30일 법률 제911호로 제정된 [부정경쟁방지법은 제7조](#)에서 "무체재산권 행사행위에 대한 적용의 제외" 제목 아래 "[부정경쟁방지법 제2조 제1호](#) 및 [제2호, 제3조, 전조 제1항](#) 및 [제2항](#)과 [제8조 제2호](#)의 규정은 특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법 또는 상법 중 상호에 관한 규정에 의하여 권리를 행사하는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다."라고 규정하였고, 이는 1986년 12월 31일 개정을 통하여 "특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 상법 중 상호에 관한 규정 또는 형법중 국기·국장에 관한 규정에 [부정경쟁방지법 제2조](#) 내지 [제4조](#) 및 [제11조](#)의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다."라고 개정하여 오늘에 이르고 있다.주39)

[73]

2. [부정경쟁방지법 제15조](#)의 의미

- [부정경쟁방지법 제15조](#)는 상표법에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있으면 상표법의 규정에 의한다고 규정하고 있으므로, 상표법과 부정경쟁방지법이 충돌하는 경우에는 상표법이 우선하고 그러한 충돌이 없거나 상표법에 관련 규정이 없는 경우에 한해서 부정경쟁방지법이 보충적으로 적용된다는 것으로 해석된다. 그러면 어떠한 경우에 상표법이 부정경쟁방지법에 우선해서 적용되는가의 문제는 어떠한 경우에 상표법과 부정경쟁방지법이 서로 충돌하고 서로 상이한 규정을 두고 있는 것인가의 문제로 귀착된다. 우선, 부정경쟁방지법의 연혁을 보면, 상표법에 따라서 등록된 상표권의 행사라고 해서 언제나 상표법이 우선해서 적용되는 것은 아니고 부정경쟁방지법이 적용될 수 있는 여지는 있다. 부정경쟁방지법에 의한 보호가 상표법의 취지와 충돌되지 않는 경우에도 부정경쟁방지법이 적용될 수 있을 것이다. 그러나, 다른 한편, 상표법에 따라서 등록된 상표권의 행사이지만 부정경쟁방지법 위반에 해당된다고 해서 언제나 부정경쟁방지법을 상표법에 우선해서 적용한다면 그러한 해석은 부정경쟁방지법의 보충적 적용을 규정한 [제15조](#)의 문언적 의미에 반하는 해석이 될 것이다. 그러나, 우리 대법원은 "상표법의 악용 내지 남용"이라고 하는 새로운 기준을 만들어서 부정경쟁방지법이 우선적용될 수 있는 여지를 지나치게 확대해석하고 있다.

3. 양법의 취지가 충돌되지 않는 경우

- 상표법과 부정경쟁방지법의 적용결과 또는 취지가 상호충돌되지 않는 경우에는 상표법에 따라서 등록된 상표가 가해자의 상표이거나 피해자의 상표이거나 그러한 등록상표에 대해서도 부정경쟁방지법이 적용될 수 있다. 예컨대, 등록된 상표의 보유자라도 그 등록상표에 부등록사유 내지 등록무효사유가 있거나 [상표법 제51조](#)에 규정된 효력범위를 벗어나서 상표권을

[74]

행사함으로써 결과적으로 부정경쟁행위에 해당되는 행위를 한 경우에는, 부정경쟁방지법을 적용한다고 해서 상표법의 취지에 반하는 것이 아니므로, [부정경쟁방지법 제15조](#)의 "상표법에 다른 규정이 있는 경우"에 해당되지 않고 따라서 상표권의 행사에 대해서도 부정경쟁방지법이 적용될 여지는 있다.

- 피해자의 상표가 등록상표인 경우에도 상표법에 따라서 등록되었다는 이유만으로 그에 대한 부정경쟁방지법에 의한 보호가 부인되지는 않는다. 상표법 규정에 따라서 상표권등록이 된 상표에 대해서는 상표법의 보호가 주어지지만, 상표법은 등록상표와의 동일·유사성 및 지정상품과의 동일·유사성을 기준으로 해서 상표권침해여부를 판단하기 때문에^{주40)} 그 보호범위가 좁은 편이다. 이에 반해서, 부정경쟁방지법은 지정상품의 동일·유사성을 문제 삼지 않고 출처혼동이나 식별력·명성의 손상을 초래한 경우에는 부정경쟁행위에 해당된다고 규정하고 있기 때문에 주지상표의 보호범위가 비교적 넓은 편이다. 등록상표의 상표권자가 상표법상의 구제수단을 청구하지 않고 부정경쟁방지법상의 구제수단을 청구하는 이유는 바로 그러한 보호범위의 차이에 기인한 것이다.^{주41)} 이와 같이 등록상표에 대해서 상표법상 인정되는 보호범위보다 넓은 보호범위를 인정받기 위해서 부정경쟁방지법을 원용하는 것은 [부정경쟁방지법 제15조](#)가 규정하고 있는 상표법우선의원칙 또는 부정경쟁방지법의 보충적 적용과 모순되지 않는다. 부정경쟁방지법이 상표법상의 보호범위보다 넓은 보호범위를 부여하는 것은 주지성을 전제로 하는 것이고, 동일한 등록상표의 경우에도 수요자간에 널리 인식되어 있는 상표인지 아닌지 여부에 따라서 당해 등록상표의 명성·고객흡인력 및 수요자신뢰에 커

다란 차이가 있고 따라서 그 실질적인 보호범위에도 차이를 인정하는 것은 공정한 시장질서의 형성에도 도움이 되고 당해 상표의 재산적 가치의 차이에도 비례하는 합리적인 것이다. 다시말해서 부정경쟁방지법이 수요자간에 널리 인식된 주지의 등록상표에 대해서 상표법상의 보호범위보다 넓은 범위의 보호를 부여하는 것은 상표의 명성과 수요자의

[75]

신뢰를 보호한다고 하는 상표법의 법목적에도 합치되는 것이다. 이와 같이 주지의 등록상표에 대해서 상표법상의 보호범위보다 넓은 범위의 보호를 인정하는 것이 상표법의 법목적에 합치되고, 상표법은 주지의 등록상표에 대한 별도의 효력범위를 규정하고 있지 않을 뿐이므로, 주지의 등록상표에 대해서 부정경쟁방지법을 적용함으로써 상표법하에서보다 넓은 보호범위를 인정하는 것은 [부정경쟁방지법 제15조](#)에 반하지 않는다고 해석된다.

4. 양법의 취지가 충돌하는 경우

_ 우리 대법원은 상표법과 부정경쟁방지법의 취지가 충돌하는 경우 또는 주지저명상표와 등록상표의 보유자가 달라서 서로 충돌하는 경우에, "상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 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 수 없으므로 이러한 경우에는 [부정경쟁방지법 제15조](#)의 적용이 배제된다"고 해석하고 있다.주42) 주지의 상표와 동일·유사한 상표를 등록해서 사용하는 것 자체가 상표법을 남용·악용한 것으로서 부정경쟁행위에 해당된다고 본다면, 이것은 [부정경쟁방지법 제15조](#)의 상표법우선의 원칙이 적용되지 않는 예외를 의미하는 것인가의 어려운 문제가 제기된다. 대법원은 한결같이, 주지·저명한 상표를 타인이 먼저 상표등록한 것은 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로 이러한 경우에는 [부정경쟁방지법 제15조](#)의 적용이 배제된다고 전제한 후 부정경쟁행위의 성립을 인정하고 있다.주43)

[76]

_ 주지·저명한 타인의 상표와 동일·유사한 상표를 먼저 등록하는 것은 상표법을 악용하거나 남용한 것인가? 본래 상표는 식별력도 중요하지만 고객흡인력을 가진 것으로 선택해서 등록출원을 하게 되는데, 보통명사나 관용표장은 식별력이 없기 때문에 보통명사나 관용표장을 변형해서 출원하거나 주지·저명한 타인의 상표를 출처혼동의 염려가 없는 전혀 상이한 상품을 지정상품으로 해서 등록출원하는 것은 빈번히 이루어지는 현상이다. 상표법의 관심은 등록출원 상표의 식별력을 엄격히 심사해서 보통명사나 관용표장을 특정인이 독점하지 못하게 하고 지정상품의 동일·유사성이나 출처혼동 여부를 엄격히 심사해서 주지·저명한 상표의 보유자의 보호법익을 보호하는 것일 뿐이다. 타인의 주지·저명 상표를 먼저 등록하고자 하는 시장의 수요에 대해서 법원의 지나치게 높은 도덕기준으로 판단해서는 안 되고, 오직 [상표법 제6조](#) 및 [제7조](#)에 규정된 합리적인 기준을 적용함으로써 효율적으로 규제하는 것이 바람직하다. 또한, 주지·저명 상표와 동일·유사한 상표는 등록할 수 없음에도 불구하고 어떠한 사유로든 현실적으로 등록된 경우에(부정경쟁방지법을 적용한 상기 대법원 판결의 사례가

대부분 그러한 경우에 해당되는데) 대비해서, 상표법은 상표등록무효심판에 의해서 상표등록을 무효로 확정하고 상표등록이 없었던 것과 마찬가지로 만들 수 있는 제도를 마련해두고 있다. 실제로 주지·저명 상표와 동일·유사한 상표를 제3자가 먼저 등록한 경우에 등록무효심판을 청구함으로써 구제받는 사례도 많다.주44) 요컨대, 상표법이 선출원주의를 채택하고 있어서 주지·저명 상표를 먼저 등록하기 위해서 출원하는 것은 애초에 상표법이 기대하고 예상하던 바이고, 그러한 상표등록출원이 상표법의 요건에 맞지 않으면 등록출원을 거절하거나 또는 등록된 후 무효심판에 의해서 무효로 만들 수 있는 제도적 장치가 있으므로, 타인의 주지·저명 상표를 먼저 등록하는 것이 상표법을 악용하거나 남용하는 것이라고 말할 수는 없다. 부정경쟁방지법을 적용할

[77]

필요가 있다고 하는 선입견을 가지고 보는 경우에 한해서 상표법의 악용/남용이라는 판단이 나올 수 있는 것이라면, 이는 명백히 [부정경쟁방지법 제15조](#)의 규정에 반하는 방식으로 부정경쟁방지법을 상표법에 우선해서 적용하는 것이다.

_ 주지·저명 상표를 제3자가 먼저 등록해서 사용하는 것이 반드시 상표법을 악용하거나 남용하는 것이 아니라면, 주지·저명 상표의 선점을 부정경쟁행위로 보는 것은 상표법의 적용결과와 모순되는 것으로, 상표법우선의원칙 또는 부정경쟁방지법의 보충적 적용을 규정한 [부정경쟁방지법 제15조](#)의 취지에도 반하는 해석이다. 상표법의 규정에 따라서 등록된 상표의 사용을 부정경쟁행위라고 보는 것은 상표법상 상표등록무효심판에 관한 규정을 무의미하게 만들고, 주지상표와 저촉되는 등록상표를 사실상 무효라고 보는 것과 마찬가지로 된다. 또한 상표법상 적법하고 유효하게 등록된 상표의 사용이 부정경쟁행위에 해당된다고 보는 것은 등록상표간의 충돌 및 상표와 상호간의 충돌 등 상표권과 타인의 권리와 조화에 대해서 상세히 규정하고 있는 상표법과 모순되는 해석인 것이다. 상표법은 상표권과 타인의 권리와 충돌을 예상하고 그 권리간의 우선순위에 관한 상세한 규정을 두고 있다.주 45) 타인의 주지·저명 상표를 제3자가 먼저 등록해서 사용하는 것이 상표법상 타인의 권리를 침해하는 것이 아니고 무효심판에 의해서 무효로 본다는 심결이 확정되기 이전에는 타인의 상표권(상표법상의 상표권뿐만 아니라 부정경쟁방지법상 보호되는 권리)의 침해로 되지 않는다는 것이 상표법의 적용결과인 것이다. 또한, 주지상표의 경우에는 저명상표와 달리 제3자가 먼저 등록한 경우에 상표등록일로부터 5년이 경과한 후에 무효심판을 청구할 수 없기 때문에주46) 그러한 5년의 제척기간이 경과한 후의 등록상표는 더욱 안정되고 확고한 권리의 대상이 되는 것이다.

_ 상표의 등록 및 사용이 부정경쟁의 목적을 위한 것이므로 상표법을 남용한 것이고 부정경쟁행위에 해당된다고 보는 대법원판례를 보면, 부정경쟁의 목적이 있는지 여부에 관한 판단 기준이 일관되어 있지 못한 것을 알 수 있다. 주지성이 높지 않은 상표 또는 저명상표의 수준에 도달하지 아니한

[78]

주지상표와 동일유사한 상표를 제3자가 등록해서 사용하는 것이 부정경쟁행위에 해당되는지 여부를 판단함에 있어서, 단순한 주지상표와 저명상표를 구별해서 부정경쟁의 목적 여부를 판단하는 것은 그러한 구별없이 부정경쟁행위의 성립을 인정하고 있는 기존의 해석론에 반한다. 예컨대, 대법원은 현풍이라는 지역에서 오랜 기간동안 "현풍할매집"이라는 상호가 사용되어 그 지역의 수요자들에게는 현저하게 인식되어 있지만 다른 지역에까지 널리 인식

되어 있지 못하다는 것을 전제로 해서 제3자가 먼저 "현풍할매집"을 서비스표로 등록해서 사용하더라도 부정경쟁행위에 해당되지 않는다고 판시한 바 있는데, 주47) 타인의 주지상표와 동일유사한 상표를 제3자가 경쟁상의 이익을 위해서 허락없이 등록사용한 점에 있어서는 "비제바노" 사건에서와 다를 바가 없음에도 불구하고 부정경쟁행위의 성립여부를 판단함에 있어서 상이한 판단을 하게 된 근거가 무엇인지 이해하기 어렵다.

– 등록상표를 행사하는 것이 상표법 또는 상표권의 남용이므로 상표권의 정당한 행사라고 볼 수 없다는 것은 기존의 대법원 판례와도 상충된다. 예컨대, 대법원 판결 가운데에서도, 등록상표에 관한 무효 또는 취소심결이 확정되지 아니한 경우에는 상표권이 유효하다고 보고 상표권의 행사가 사회질서에 위반된다고 판단되는 경우에 한해서 상표권의 남용이라고 말할 수 있다고 판시한 바도 있어서, 주48) '남용'이라는 개념에 커다란 차이가 있음을 알 수 있다. 등록상표를 행사하는 것이 상표법 또는 상표권의 남용이라고 본다면, 공지공용의 기술을 포함하고 있거나 기타의 무효사유를 가지고 있는 특허권을 토대로 해서 제3자의 특허발명실시를 금지하려고 하거나 손해배상을 청구하는 것도 특허권의 남용이고 독점규제법상 부공정거래행위라고 주49) 말할 수도 있겠지만, 대법원은 권리범위확인심판과 주50) 가처분신청사건의 주51) 예외를 제외하고는 일반 민사사건에서 특허권무효심결이 확정되지 않은 특허권의 행사를 부인한 사례가 없는바, 본 판결에서 상표법 또는 상표권의 남용이라는 이론 구성은 기존의 특허권 관련 대법원 판례와도 모순된다

[79]

특허권의 권리범위확인심판이나 특허권침해금지가처분신청사건에서 공지공용의 기술에 대한 권리의 보호를 인정하지 않는 이론구성으로서 공지공용의 기술을 포함하고 있는 특허권의 무효를 선언할 수는 없지만 공지공용의 기술을 포함하고 있는 한도 내에서 권리범위를 인정할 수 없고 그러한 한도에서 승소가능성이 희박하다는 등의 이론구성을 하고 있는데, 상표법의 남용이나 악용이라는 이유로 부정경쟁방지법을 우선해서 적용하는 것은 상표법상 무효의 사유가 있는지 여부에 관한 심리도 없이 왜 부정경쟁방지법을 우선해서 적용해야 하는지에 관한 설득력 있는 이론구성이 없다는 데 문제가 있다. 결과적으로 상표법상 무효의 사유가 없이 적법하게 등록된 상표의 사용도 부정경쟁행위가 될 수 있다면, 상표법상 적법한 행위에 대해서 왜 부정경쟁방지법을 우선 적용하는지에 관한 설득력 있는 이유가 있었어야 할 것이다. 요컨대, 주지·저명 상표의 선점이 상표법의 악용·남용에 해당된다고 보면서 상표법상의 요건과 절차를 무시하고 부정경쟁방지법을 우선적으로 적용하는 것은, '남용'의 의미나 [부정경쟁방지법 제15조](#)의 의미에 관한 해석론으로서는 무리한 것이다.

5. 립법적 해석

– 상표법과 부정경쟁방지법의 취지가 충돌하는데 부정경쟁방지법을 우선 적용하는 것은 [부정경쟁방지법 제15조](#)의 취지에 반하는 입법적 해석이다. 우리 대법원은 상표권의 등록 및 행사가 부정경쟁행위에 해당되는 경우에는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 [부정경쟁방지법 제15조](#)의 적용이 배제된다고 해석하고 있는데, 주52) 이는 부정경쟁방지법의 시각에서 상표법의 남용 여부를 판단함으로써 부정경쟁방지법의 보충적 적용의 원칙을 규정한 [제15조](#)와는 정반대의 결과를 가져오는 입법적 해석을 한 것이라고 보여진다. 또한, [상표법 제6조](#)의 부등록사유를 포함하고 있는 상표는 상표법이 보호할 필요가 없는 것이고 [상표법 제51조](#)의 효력범위를 벗어난 상표의 사용은 상표법상 상표권의 침해에 해당되지 않는 데도 불

구하고,그리한

[80]

상표의 사용이 부정경쟁행위에 해당된다고 보는 것은 부정경쟁방지법을 상표법보다 더 우선해서 적용하는 것으로 [부정경쟁방지법 제15조](#)와 상치되는 입법적 해석과 다름없다.

_ 예컨대, 우리 대법원은 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표이어서 상표법상 보호받지 못한다고 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 일반 수요자들이 어떤 특정인의 영업을 표시하는 것으로 널리 알려져 인식하게 된 경우에는 부정경쟁방지법이 보호하는 표장에 해당한다고 할 것이며, 그 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용함으로써 출처의 혼동을 초래하는 것은 부정경쟁행위에 해당된다고 판시한 바 있다.주53) 또한, 대법원은 서적의 내용을 설명하는 제호와 같은 기술적 표장을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 하는 [상표법 제51조](#)의 규정에도 불구하고, 기술적 표장이 출처표시로서의 2차적 의미를 가지게 되어 그와 동일 또는 유사한 표장을 사용하는 것이 부정경쟁행위에 해당된다면, 상표법에 저촉되지 않는 범위 내에서 부정경쟁방지법이 적용된다고 판시한바 있다.주54) 그러나, 현저한 지리적 명칭이나 기술적 표장은 특정인이 독점해서는 아니되는 성질의 명칭이기 때문에 상표법은 그 등록을 금지하고 있고, 또한 등록이 되더라도 상표권으로서의 효력이 미치지 않는 것으로 규정하고 있는 것인데, 만일 이러한 상표와 동일·유사한 상표를 사용하였다고 하여 부정경쟁방지법에 따른 책임을 부과한다면 이는 결과적으로 이러한 지리적 명칭이나 기술적 표장에 대한 특정인의 독점적인 사용을 용인하는 것이 되어 상표법의 입법 취지에 정면으로 반하게 되는 것이다.주55)

_ 이와 같이 부정경쟁방지법의 적용 결과가 상표법의 입법 취지에 정면으로 반하는 것은 "상표법에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우"에 해당되는 것이고, 바로 이러한 경우에 [부정경쟁방지법 제15조](#)는 상표법의 규정이 우선해서 적용된다고 규정하고 있는 것이다. 따라서, 대법원이 부정경쟁방지법의

[81]

적용결과가 상표법의 입법취지에 정면으로 반함에도 불구하고 부정경쟁방지법을 우선해서 적용하는 것은 [부정경쟁방지법 제15조](#)의 취지를 몰각한 것이다. 결과적으로 대법원의 해석론은 부정경쟁방지법의 보충적 적용을 규정한 [부정경쟁방지법 제15조](#)와는 정반대로 부정경쟁방지법의 우선적 적용 내지 상표법의 보충적 적용의 원칙을 새롭게 만든 것이고 이는 입법적인 성격의 해석인 것이다. 대법원으로서의 구체적 사건의 합리적인 해결을 위해서 상표법의 적용결과가 공정한 경쟁질서에 반한다고 판단되는 경우에 부정경쟁방지법을 우선해서 적용한 것이다. 그러나, 상표법의 적용결과가 불합리하면 상표법의 개정을 통해서 그러한 불합리성을 고치는 것이 정도인 것이고, 상표법의 입법적 흠결을 보완하기 위해서 [부정경쟁방지법 제15조](#)를 그 취지와 정반대로 해석하는 입법적 성격의 권한이 대법원에 있다고 볼 수는 없다. 실제로, 현저한 지리적명칭으로 구성된 상표는 등록할 수 없다고 규정한 [상표법 제6조](#)가 2001년에 개정되어 "상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다"고 규정하게 된 바 있다. 주56) 따라서, 2001년 개정법이 시행되기 이전에 출처표시로서의 2차적 의미를 획득한 지리적 명칭과 동일유사한 상표를 사용한 것이 부정경쟁행위에 해당된다고 본 대법원판결주57) 은 입법의 방향을 제시해준 점에서 훌륭한 판결이지만 다른 한편으로는 입법적 해결 이전에 입

법적 해석을 시도한 무리한 해석론에 입각한 것이었다는 점도 부인할 수 없다.

6. 제15조의 부명확성: 형사처벌의 위험성

– 상표법과 부정경쟁방지법의 취지가 충돌하는 경우에, [부정경쟁방지법 제15조](#)는 상표법이 우선해서 적용되고 부정경쟁방지법은 보충적인 지위만을 가진다고 규정하고 있는 데 반해서, 대법원은 부정경쟁행위 방지가 더 중요하다고 하는 고정관념을 가지고 상표법의 남용/악용이라고 하는 새로운

[82]

기준을 통해서 대부분의 경우에 부정경쟁방지법을 적용하는 입법적인 해석론을 펼치고 있다. 대법원이나 그 해석론에 동조하는 법조인에게는 상표법의 남용/악용이라는 기준이 명확한 기준이 될지 모르지만, 대법원의 해석론을 납득하지 못하는 법조인이나 [부정경쟁방지법 제15조](#)의 문언적 의미만을 이해하는 대부분의 일반인에게는 상표법의 남용/악용이라는 기준 또는 [부정경쟁방지법 제15조](#)의 규정 자체가 극히 애매모호하고 그 결과를 예측하기 어려운 불명확한 규정이라고 생각된다. 그 부명확성을 해결함에 있어서, 대법원은 상표법의 취지와 규정을 희생시키면서 부정경쟁방지법을 우선 적용하고 있지만, 이는 무리한 해석론일 뿐만 아니라 형사책임의 문제에 부딪히면 형사처벌에 관한 공권력의 남용을 도와주는 결과에 이르게 된다. 따라서, 그 궁극적인 해결책은 후술하다시피 입법적인 보완에서 찾아야 한다. 우선, 부정경쟁방지법의 불명확성과 죄형법정주의 관계에 대해서 살펴보도록 한다.

– 우리나라에서는 출처표시로서의 표장과 같은 사적인 재산을 침해한 경우에도 민사적인 책임뿐만 아니라 그 형사적인 처벌도 요구하는 경우가 많고, 검찰은 부정경쟁방지법 위반에 해당된다고 판단되면 그에 대한 공소제기 여부의 판단에 재량을 가질 수 없고 의무적으로 모두 공소를 제기할 수 밖에 없으며, 우리 대법원은 상표법의 취지와 충돌하는 경우에도 한결같이 부정경쟁방지법을 적용해서 그에 대한 처벌여부를 판단하고 있다.주58) 근본적으로 상표권침해와 부정경쟁행위를 모두 형사적으로 처벌하는 것이 과연 입법정책적으로 바람직한 것인지에 대해서도 의문이 있지만,주59) 상표법과 부정경쟁방지법의 취지가 충돌하는 사안에 한정해서 보면 더욱 그 형사처벌의 위험성과 불합리성이 명백해진다.

– 상표법과 부정경쟁방지법의 취지가 충돌하는 경우에 어느 법을 우선적용할 것인지는 그 충돌의 구체적 태양에 따라서뿐만 아니라 그 문제가 민사적인

[83]

것인지 아니면 형사적인 것인지에 따라서 달라질 수 있다.주60) 기본적으로, 자신이 적법하게 등록한 상표의 상표권을 행사한 결과로 타인의 상표권을 침해하게 되면 그에 따른 민사적인 책임을 지는 것은 당연하지만, 형사적인 책임도 부과해야 할 것인지 여부는 신중하게 판단해야 할 문제이다. 우리 대법원은 후출원등록상표권자의 상표권행사의 경우에 그 상표등록의 무효심결이 확정되기 이전에는 등록상표의 유효성을 믿고 자신의 상표를 사용하는 행위를 사회적으로 비난할 수 없기 때문에 선출원등록상표권의 침해로 되지 않는다고 판시한 바 있다.주61) 그렇다면, 마찬가지로 이유에 의해서, 상표등록의 무효심결이 확정되기 이전에는 등록상표의 유효성을 믿고 자신의 상표를 사용하는 행위가 부정경쟁행위에 해당된다는 이유로 처벌할 수 없는 것 아닌가?

VI. 립법을 통한 해결

1. 립법의 필요성과 기본방향

– 부정경쟁방지법은 회색화금지에 관한 규정을 비롯한 다수의 새로운 부정경쟁행위 유형을 누적적으로 도입함으로써 이제 상표법과 그 기능면에서 거의 동일한 기능을 수행하는 법률로 자리잡게 되었다. 그러한 맥락에서 부정경쟁방지법의 상표관련 규정은 상표법과 그 법목적에서 있어서도 동일한 것으로 해석된다. 이제까지 주지상표에 대하여 상표법과 부정경쟁방지법이 이원적으로 규율하고 이에 대한 저촉이 있는 경우에 [부정경쟁방지법 제15조](#)로 해결해 왔지만, 대법원 판례는 사건해결의 구체적 타당성을 위해서 현실적으로 문리해석에 반하는 무리한 해석을 해왔다. 또한, 상표법과 부정경쟁방지법에

[84]

의한 이원적 규율로 인해서, 현실적으로 등록상표와 미등록주지상표가 병존하는 경우에 어느 권리가 우선하는지에 관한 판단기준을 모색하는 데 아무런 관심도 기울이지 않게 되었다. 주62) 선진외국의 상표법을 보더라도 부정경쟁방지법의 발전을 통해서 역사적으로 축적된 주지상표 보호의 법리가 모두 상표법에 흡수되어 등록상표와 미등록주지상표가 통합적으로 규정되는 경향이 있다. 이제 우리나라의 상표법도 부정경쟁방지법상 출처표시 또는 상표에 관한 규정의 해석에 관한 수많은 판례를 반영해서, 등록상표와 미등록주지상표를 통합적이고 일원적으로 규율할 시점이 되었다고 판단된다.

– 부정경쟁방지법 중 상표관련 규정과 상표법의 통합의 구체적인 방법으로는, 부정경쟁방지법 중 상표 관련 규정(특히 [제2조 제1호 가목](#) 내지 [다목](#) 및 [아목](#))을 상표법으로 편입하여 상표법으로 하여금 등록상표뿐만 아니라 미등록주지상표도 함께 통일적으로 규율하도록 하는 것이다. 선의의 미등록주지상표의 선사용자를 보호하는 것과, 상표가 아닌 표장, 영업표지 등도 상표법에서 별도의 장을 마련하여 상표법을 포괄적인 표지 관련 통일법으로서 재개편하는 방안도 통일적인 상표법에서 입법론으로서 고려할 만하다고 본다. 이러한 상표법 개정은 부정경쟁방지법을 상표법으로부터 독립하여 독자적인 불공정경쟁 및 불공정거래를 규율하는 법규로 발전시키는 데에도 중요한 밑거름이 될 수 있다고 생각한다.

2. 등록상표와 주지상표

– 등록 여부에 관계없이 상표의 도용으로 인한 소비자의 출처혼동을 방지하고 상표에 관한 명성과 신용의 주체가 가진 재산적 이익을 보호하기 위해서 등록상표와 미등록주지상표를 통일적으로 상표법에 규정하기 위해서,

[85]

우선 상표법에 등록상표와 주지상표에 관한 개념정의를 두고 주지상표에 관한 상표권의 발생과 그 효력범위 및 등록상표와의 저촉시 우선순위 그리고 상표권침해로 간주되는 행위 등에 관한 기존의 규정을 개정할 필요가 있다.

– 상표법의 개념정의에 있어서는 주지상표와 인터넷주소에 관한 개념을 명확히 할 필요가 있다. 주지상표는 국내에 널리 인식된 상표를 말하는데, 그 주지성의 정도는 궁극적으로 혼동가능성의 범위와 동전의 양면과 같은 관계에 있기 때문에 최종적으로 법원이 판단할 문제라고 보고 그에 관한 구체적인 구별이나 개념정의는 두지 않아도 무방하다고 판단된다. 우리 법원은 혼동가능성을 판단함에 있어서는, 상표의 주지성(Strength of mark), 상표의 유

사성(Degree of similarity), 사용되는 상품 또는 영업의 인접성(Proximity of products), 수요자의 현실적인 혼동여부(Actual confusion),주63) 피고의 상표선정에 있어서의 선의 여부(defendant's good faith in adopting its own marks)등의 요소를 고려해 왔다. 주64) 예컨대, 저명상표의 경우에는 품질의 우수성과 상표보유자의 명성으로 인하여 일반 수요자들에게 절대적인 신뢰를 획득하고 있으므로, 어느 상표가 저명상표와 약간만 근사하여도 상품의 출처에 관한 결합관계가 즉시 연상된다. 주65) 따라서, 주지성의 강약에 따라서 혼동가능성의 범위가 달라지고 주지성이 강하면 강할수록 보다 넓은 범위의 상품에까지 혼동의 가능성이 인정될 수 있는 것이다. 주66)

_ 상표에 관한 규정이 상표법에 모두 규정된다면 현행 부정경쟁방지법상의 희석화금지에 관한 규정도 상표법에 흡수되어야 할 것이고, 따라서 희석을 상표권침해로 간주하는 규정을 둔다면 그러한 희석화금지의 대상이 되는 상표의 주지성은 어떠한 정도의 주지성이어야 하는지에 관한 신중한 검토가 요구된다. 식별력이나 명성을 손상하는 행위에 해당하기 위해서는 그 대상상표가 '주지의 정도를 넘어 저명한 정도에 이르러야 한다'고 판시된바 있고,주 67) 식별력이나 명성을 손상하기 위하여는 일반 수요자에게 당해 상품표지의

[86]

'우수성'이 널리 인식될 수 있도록 하는 강한 정도의 주지성이 인정되어야 실제 희석화가 이루어질 수 있다는 점에서 상품이 전혀 비유사하더라도 식별력이나 명성을 손상할 수 있어 이른바 희석화가 이루어지는 경우에 한하여 그 대상상표가 주지도를 넘는 저명한 상표인 경우에 한하여 인정함이 바람직하다고 할 것이다. 그러나, 전술한 바와 같이 저명성이나 주지성은 정도의 문제로서 출처의 혼동가능성 또는 식별력이나 명성의 손상 여부에 관한 판단과 동일한 문제의 또 다른 측면에 불과하기 때문에 개념정의에 들 필요는 없다고 판단된다.

_ 상표법 개정안(밑줄친 부분은 개정될 내용을 표시한 것임):

_ 제2조 (정의) ①이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

_ 5. "등녹상표"라 함은 상표등호를 받은 상표를 말한다.

_ 5-2. "주지상표"라 함은 상표로서 국내에 널리 인식된 상표를 말한다.

_ 5-3. "인터넷 주소"라 함은 인터넷에서 국제표준방식에 의하여 일정한 통신규약에 따라 특정 정보시스템을 식별하여 접근할 수 있도록 하는 숫자·문자·부호 또는 이들의 조합으로 구성된 정보체계를 말한다.

3. 상표권의 발생 및 효력

_ 현행 상표법은 등록상표에 한해서 그 상표권의 발생시점이 설정등록이 이루어진 때임을 명백히 하기 위한 규정을 두고 있다. 등록상표와 주지상표에 관한 규정을 모두 상표법에 흡수해서 규정하기 위해서는, 주지상표의 상표권이 발생하는 시점에 대해서도 확인하는 규정을 둘 필요가 있다. 따라서, 주지상표는 주지성을 획득한 시점, 즉 상표의 사용으로 인해서 국내에 널리 인식된 때에 주지상표의 상표권이 발생한다. 상표권의 효력에 있어서는 등록상표와 주지상표 모두 배타적 사용의 권리가 주어진다는 점에서 똑같다. 상표권의 효력이 미치지 않는 범위에 관해서 현행 [상표법 제51조](#)는 상세한 규정을 두고 있는데, 기술적 표장 등에 관한 대법원 판례를 반영해서

[87]

그 규정을 다소 개정할 필요가 있다. 즉, 대법원 판례에 의하면,기술적 표장이 [상표법 제6조](#)

제2항에 의하여 출처표시로의 2차적 의미를 획득하고 등록이 되었다면 그러한 등록상표는 출처표시로서의 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 그러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 상표법 제51조 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 하므로, 그 상표권자는 상표법 제51조 제2호의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있고, 이는 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 봄이 상당하다고 판시된 바 있다.주68) 이러한 효력범위에 관한 규정은 주지상표에 대한 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 대해서도 준용된다.

_ 상표법 개정안 (밑줄친 부분은 개정될 내용을 표시한 것임):

_ 제41조 (상표권의 발생) ① 상표권은 특허청장에 의해서 상표권의 설정등록이 이루어진 때 또는 상표사용에 의해서 상표로서 국내에 널리 인식된 때에 발생한다.

_ 제50조 (상표권의 효력) 상표권자는 그 등록상표 또는 주지상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가진다. 다만, 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제55조 제3항의 규정에 의하여 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위 안에서는 그러하지 아니하다.

_ 제51조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 등록상표에 대한 상표권은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.

_ 1. 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표. 다만, 상표권의 설정등록이 있을 후에 부정경쟁의

[88]

목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

_ 2. 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수양·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표. 다만 상표 사용에 의해서 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 등록상표의 경우에는 그러하지 아니하다.

_ 3. 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표. 다만, 상표사용에 의해서 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 등록상표의 경우에는 그러하지 아니하다.

_ 4. 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상으로 된 상표

_ ② 전항의 규정은 주지상표에 대한 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에서 준용된다.

4. 상표권의 우선순위

(1) 미등록상표 보유자간의 관계

_ 동일·유사한 미등록상표를 두 사람 이상이 사용하는 경우에는 먼저 상표를 사용해서 주지

성을 획득한 자(선사용자)가 우선하는 상표권을 가진다. 미등록상표라도 나중에 동일·유사한 상표를 사용하는 자(후사용자)가 선사용자의 명성과 신용에 무임편승하는 것은 소비자에게 출처의 혼동을 초래할 수 있고 부정행위에 해당될 수 있기 때문이다. 다만, 후사용자가 선사용자의 상표사용사실을 알지 못한 상태에서 선사용자의 상표와 동일·유사한 상표를 사용하게 되었고 선사용자와 후사용자의 상표사용지역이 서로 상이해서 소비자에게 출처의 혼동을 초래할 가능성이 없는 경우에까지 선사용자에게 우선적인 권리를 부여하는 것은, 선사용자가 자신의 노력으로 형성한 명성과 신용의 지역적 범위를 초월해서 자유로운 경쟁을

[89]

부당하게 위축하고 시장을 독점하는 결과로 될 수 있기 때문에, 선사용자와 후사용자는 출처의 혼동을 초래하지 않는 지역적 범위 내에서 각자 별개의 상표권을 보유할 수 있다. 우리 대법원은 부정경쟁방지법의 보호요건으로 요구되는 주지성이 전국적인 범위의 주지성이 아니라 "국내의 일정한 지역범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도"의 주지성으로 족하다고 판시하고 있어서, 주69) 동일한 상표가 둘 이상의 지역에서 각각 별도의 주지성을 획득할 수 있는 가능성이 있기 때문이다. 따라서, 교통과 통신이 발전한 오늘날 예외적으로 나타날 수 있는 현상이지만, 출처의 혼동을 초래하지 않는 지역적 범위가 존재하는 경우에는, 동일·유사한 상표를 각기 다른 지역에서 사용하고 있는 선사용자와 후사용자가 각각 자신의 상표를 사용할 수 있는 배타적인 지역을 가지게 되며 어느 누구도 상대방 지역의 시장에 진입할 수 없게 된다. 다시 말해서, 선사용자는 자신이 거래를 통해서 주지성을 획득한 지역 이외의 지역에서 영업을 수행하는 후사용자의 상표사용이 상표권침해라고 주장할 수 없고, 주70) 후사용자가 선의로 동일·유사한 상표를 가지고 영업을 하고 있는 지역에까지 선사용자의 영업지역을 확대하는 것은 오히려 후사용자의 상표권을 침해하는 행위에 해당된다. 주71) 또한, 선사용자와 후사용자는 아직 아무도 동일·유사한 상표를 사용하지 않은 지역으로 영업을 확대할 수 있는 자유를 가지고, 각각 미사용지역에서 소비자에게 상표를 인식시키고 주지성을 획득하기 위한 경주를 할 수 있다.

(2) 주지상표와 등록상표와의 관계

등록상표와 주지상표가 서로 저촉되는 경우에는 주지상표가 국내에 널리 인식된 날과 등록상표의 등록출원이 이루어진 날 가운데 앞선 상표의 상표권이 우선한다. 등록상표의 등록출원이 이루어진 날 이후에 주지성을 획득한 주지상표는, 등록상표의 효력범위 내에 있는 한, 주지상표의 사용으로 인해서 등록상표의 상표권을 침해하게 된다고 해석된다. 그러나, 주지상표가

[90]

국내에 널리 인식된 날이 등록상표의 등록출원이 이루어진 날보다 앞선 경우에는, [상표법 제7조](#)의 부등록사유 및 [제71조](#)의 무효심판사유에 관한 규정이 잘 말해주는 바와 같이 주지상표가 등록상표에 우선한다. 다만, [제76조](#)의 규정에 의하여 상표권등록의 유효성이 확정된 경우에는, 주지상표가 국내에 널리 인식된 날이 등록상표의 등록출원이 이루어진 날보다 앞선 경우에도 더 이상 등록상표에 대한 무효심판을 제기할 수 없기 때문에, 주지상표와 등록상표는 병존하게 된다. 주지상표와 등록상표가 병존하더라도 소비자의 출처혼동을 방지하거나 최소화할 필요가 있기 때문에, 상표권등록의 유효성이 확정된 날을 기준으로 등록상표

또는 주지상표가 가진 상표권의 효력범위 내에서만, 등록상표 또는 주지상표의 상표권자는 각각 자신의 상표를 계속 사용할 수 있다. 등록상표의 상표권은 지정상품에 한해서는 전국적인 범위의 효력을 가지고 있지만, 주지상표의 상표권은 유효성이 확정된날 당시에 주지성을 확보한 지역에 한해서 그 당시에 사용되어온 상품에 한해서 효력이 미치는 것이므로, 그 이후에 상품의 종류나 지역의 범위를 확대할 수 없다고 해석된다.

(3) 주지상표와 등록상표 사이의 혼동가능성이 없는 경우

_ 등록상표의 경우에는 제3자가 상표권자의 허락 없이 등록상표와 동일·유사한 상표를 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용함으로써 소비자에게 출처의 혼동을 초래하는 것으로 추정되지만, 예외적으로 출처의 혼동이 없는 경우에는 등록상표와 동일·유사한 상표를 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하더라도 상표권의 침해로 되지 않는다. 따라서, 등록상표의 보유자가 극히 제한된 지역에서만 영업을 수행하고 전혀 상이한 지역에서 후사용자가 동일·유사한 상표를 사용함으로써 소비자에게 출처의 혼동을 초래하지 않는다는 것을 입증한 경우에는 상표권의 침해로 되지 않는다. 주72) 또한, 기술적 표장이나 관용표장이지만 출처표시로서의 2차적 의미를 획득해서 등록상표로서의 유효성을 가지는 상표의 경우에는, 그러한 2차적 의미가 전달되지 못하는 일정한 지역이나 일정한 부류의 수요자에 한정해서 등록상표와

[91]

동일·유사한 상표를 사용하고 출처의 혼동이 없다면 상표권의 침해로 되지 않는다.주73)

_ 상표법 개정안 (밑줄친 부분은 개정될 내용을 표시한 것임):

_ [제51조의2](#)(상표권의 우선순위) ① 등록상표와 주지상표가 서로 저촉되는 경우에는 주지상표가 국내에 널리 인식된 날과 등록상표의 등록출원이 이루어진 날 가운데 앞선 상표의 상표권이 우선한다. 다만, [제76조](#)의 규정에 의하여 상표권등록의 유효성이 확정된 경우에는, 상표권등록의 유효성이 확정된 날을 기준으로 등록상표 또는 주지상표가 가진 상표권의 효력범위 내에서, 등록상표 또는 주지상표의 상표권자는 각각 자신의 상표를 계속 사용할 수 있다.

_ ② 동일 또는 유사한 주지상표가 서로 저촉되는 경우에는 국내에 널리 인식된 날이 앞선 주지상표의 상표권이 우선한다.

_ ③ [제1항](#) 및 [제2항](#)의 규정에도 불구하고, 동일 또는 유사한 등록상표 또는 주지상표의 사용으로 인해서 상품이나 영업의 주체에 관한 혼동이 초래되지 않는 경우에는, 그 등록상표 또는 주지상표의 상표권자는 상품이나 영업의 주체에 관한 혼동이 초래되지 않는 범위에서 그 등록상표 또는 주지상표를 사용할 수 있다.

5. 침해행위

_ 현행 상표법은 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위를 상표권 침해행위로 본다고 규정하고 있다. 이는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 행위가 상표권침해에 해당된다는 것을 전제로 한 규정으로 해석된다. 등록상표와 동일한 상표를 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 것은 정확히 상표권의 효력범위에 속하는 행위이기 때문에 그러한 행위를 상표권자의 허락 없이

하는 것이 상표권침해에 해당된다고 전제하는 것은 이해할 수

[92]

있으나, 사실 그러한 행위를 상표권침해로 보아 그에 대한 책임을 부과하는 보다 근본적인 이유는 그러한 행위로 인해서 소비자에게 출처의 혼동을 초래하기 때문인 것이다. 상표권침해로 간주하는 행위도 마찬가지로 소비자에게 출처의 혼동을 초래하거나 혼동을 초래할 가능성이 있기 때문이다. 우리 대법원판례도 상표 및 상품의 동일·유사성을 판단함에 있어서 출처의 혼동가능성을 고려하고 있기 때문에, 주74) 출처혼동의 가능성이 상표법상으로는 부정경쟁방지법상으로 상표권침해 내지 부정경쟁행위 여부의 판단기준이 되고 있다. 본래, 상표법이 보호하고자 하는 소비자의 이익과 상표권자의 이익은 출처혼동의 방지에 의해서 이루어지는 것이므로, 출처혼동의 가능성을 상표권침해여부의 판단기준으로 삼는 것은 상표법의 범목적에 충실한 해석이다. 따라서, 상표법이 명시적으로 출처혼동 또는 그 가능성을 상표권침해의 기준으로 규정하고 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위는 상표권 침해행위로 간주한다는 규정으로 개정할 필요가 있다. 주75) 상표권침해기준으로서의 혼동가능성은 등록상표나 주지상표 모두에 적용될 수 있다.

_ 주지상표의 보호에 관한 규정이 상표법으로 흡수됨으로써 부정경쟁방지법에 존재하던 주지상표의 희석화금지 및 도메인이름 부정선점의 금지에 관한 규정이 상표권침해로 간주되는 행위에 포섭될 필요가 있다. 따라서, 등록여부에 관계없이 주지상표 특히 주지성이 아주 높은 상표 또는 이제까지 학술상 저명상표라고 불리던 상표의 희석화는 상표권침해로 간주하는 규정을 두게 되었다. 또한, 도메인이름의 부정선점(cybersquatting)은 인터넷기술의 발전에 따라서 도메인이름에 한정할 필요없이 다양한 종류의 인터넷주소를 모두 포괄해서 그 부정선점이 상표권침해로 간주된다는 규정을 두게 되었다.

_ 상표법 개정안 (밑줄친 부분은 개정될 내용을 표시한 것임):

_ 제66조(침해행위) ① 상표권자 또는 전사용권자의 허락 없이 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용함으로써 상품이나 영업의 주체에

[93]

관한 혼동 또는 혼동의 가능성을 초래한 자는 제65조, 제67조 내지 제70조, 제93조, 제97조, 제97조의2에 규정된 책임을 진다.

_ ② 다음 각호의 1에 해당하는 행위는 상표권 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.

_ 1. 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위

_ 2. 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로 교부 또는 판매하거나 위조·모조 또는 소지하는 행위

_ 3. 타인의 등록상표를 위조 또는 모조할 목적이나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위

_ 4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위

_ ③ 타인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 그 주지상표의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위는 상표권 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.

_ ④ 정당한 권원이 없는 자가 다음 각호의 1에 해당하는 목적으로 특허청에 등록된 타인

의 상표나 국내에 널리 인식된 타인의 상표와 동일하거나 유사한 인터넷주소를 등록·보유·이전 또는 사용하는 행위는 상표권 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.

- _ 1. 상표에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게 판매하거나 대여할 목적
- _ 2. 정당한 권원이 있는 자의 인터넷주소의 등록 및 사용을 방해할 목적
- _ 3. 그 밖의 상업적 이익을 얻을 목적

6. 등록상표의 유효성 확정(incontestability)

_ 현행 상표법은 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표를 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표로 등록할 수 없다고 규정하는 한편, 그러한 부등록사유에도 불구하고 등록이 이루어진 경우에 상표등록일로부터 5년이 경과한 이후에는 주지상표보유자가 상표등록의 무효심판을 청구할

[94]

수 없다고 규정하고 있다.주76) 이와 같이 등록무효심판의 청구에 관해서 5년의 제척기간이 규정된 취지는, 한편으로는 상표법이 부등록사유에 관한 규정을 통해서 간접적으로 주지상표를 보호하고자 하는데, 주지상표의 보유자가 5년동안 자신의 권리를 행사하지 아니한 경우에, 그러한 주지상표 보유자의 권리를 더 이상 보호할 필요가 없기 때문이라고 볼 수 있다. 다른 한편으로, 등록무효심판이 청구될 수 있는 동안에는 등록상표 보유자의 권리 즉 상표권이 불확실한 상태에 있지만, 5년의 제척기간이 경과하기까지 등록상표가 주지상표와 구별되는 출처표시로서 기능한 사실상태를 보호할 필요도 있기 때문에, 5년의 제척기간에 관한 규정은 등록무효의 가능성을 가졌던 상표권을 확정적으로 유효한 상표권으로 승격시켜 주기 위한 규정이라고 볼 수도 있다. 이와 같은 등록상표 유효성 확정(incontestability)의 취지에 비추어볼 때, 상표등록일로부터 5년이 경과한 후에는 등록상표의 사용이 주지상표와 출처혼동을 초래하고 주지상표 보유자의 영업상 이익을 침해한다는 이유로 부정경쟁방지법 위반이라고 주장하는 것도 허용되지 않는다고 해석된다. 주77) 수요자의 시각에서 보더라도, 5년의 제척기간이 경과하기까지 주지상표와 등록상표가 병존하고 있었다는 것은 출처의 혼동이 없었거나 양 상표의 혼동방지 방법이 존재했다고 추정되기 때문이다.

_ 주지상표와 달리, 현행 상표법은 저명상표와 동일·유사한 상표의 등록이나 국내외 주지상표의 부정한 목적의 등록에 대한 무효심판의 청구에는 아무런 제척기간을 두고 있지 않고 있다. 아마도 저명상표의 경우에는 출처혼동의 가능성 크고 부정한 목적의 주지상표 선점의 경우에는 부정한 목적의 등록을 구제해줄 필요가 없다고 입법적으로 판단한 것으로 보인다. 그러나, 출처혼동의 가능성이 크거나 부정한 목적이 있는 경우의 부등록 사유도 주지상표에 관한 부등록사유에서와 정도의 차이만 있을 뿐이지 주지상표 보유자에게 무효심판의 기회가 주어지고 상당기간이 경과한 후에는 등록상표 자체의 보호 또는 안정화의 필요성도 마찬가지로 있다면, 주지·저명상표와 동일·유사한 상표에 관한 등록무효심판의 청구에 대해서는

[95]

일관되게 일정기간 제척기간을 둬으로써 주지상표의 보호와 등록상표의 안정과의 사이에 균형을 이루는 것이 입법론적으로 타당하다. 제척기간을 두지 않고 언제나 상표등록무효심판을 청구할 수 있도록 할 필요가 있는 것은 음란한 도안상표 등과 같이 공서양속에 반하거나 품질 또는 원산지에 관한 기망적 내용의 상표인 경우 등과 같이 명백히 공익에 반하는 경우에 한정하는 것이 등록상표의 안정성과 공신력 확보에 비추어 바람직하다.주78)

- 상표법 개정안 (밑줄친 부분은 개정될 내용을 표시한 것임):

- [제76조\(제척기간\)](#) ① [제7조 제1항 제6호](#) 내지 [제10호](#), [제12호](#) 및 [제14호](#), [제8조](#), [제72조 제1항 제2호](#)와 [제72조의2 제1항 제3호](#)에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판, 상표권의 존속기간갱신등록의 무효심판 및 상품분류전환등록의 무효심판은 상표등록일, 상표권의 존속기간갱신등록일 및 상품분류전환등록일부터 5년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다.

*)

이 글은 특허청이 서울대학교 법학연구소 기술과법센터에 의뢰한 연구용역의뢰에 따라서 2004년 8월 25일에 제출한 보고서의 일부이고 대법원 특별소송실무연구회 제137차 연구회 (2004년 10월 4일)에서 발표한 원고임.

주2)

[상표법 제7조 제1항 제9호](#) 내지 [제10호](#) 및 [제12호](#); 현실적으로 [제4호](#)(공서양속) 및 [제11호](#)(품질오인 야기)도 주지상표보호를 위해서 원용되고 있는바, 그 구체적인 내용과 문제점에 관해서는 후술하도록 한다.

주3)

송영식 등 공저, 「지적소유권법(하)」 육법사, 134면 내지 135쪽.

주4)

[부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호](#), [제4조](#) 및 [제5조](#).

주5)

상표법에서 상표권의 침해기준으로 채택된 상표의 동일·유사성 및 지정상품과의 동일·유사성은 출처혼동에 관한 판단의 어려움을 덜기 위해서 입법적으로 선택한 방법에 불과하고, 기본적으로 그러한 침해기준은 출처혼동의 가능성이 있기 때문이라는 점을 전제로 하고 있는 것이다. 또한, 영업상 이익의 침해라는 요건이 상표권침해의 경우에는 명문의 규정으로 들어와 있지 않지만, 상표법이 보호하고자 하는 상표권자의 이익은 본질적으로 영업상의 이익이기 때문에, 상표의 parody라거나 기타의 비영업적 이용은 상표권의 침해라고 보기 어려운 경우가 많을 것이다. 따라서, 외관상으로는 양법의 보호기준에 차이가 있는 것처럼 보이지만, 실질적으로는 양법이 상표에 관한 신용과 명성을 보호하고 소비자의 혼동을 방지하고자 하는 범목적은 공유하고 있다고 말할 수 있다.

주6)

좁은 의미의 상표권은 상표법이 규정한 상표권으로서 상표등록에 의해서 비로소 창설되는 권리를 말한다.

주7)

Robert P. Merges and others, Intellectual Property in the New Technological Age(Aspen Law & Business), p.608.

주8)

송영식 등 공저, 「지적소유권법(하)」, 육법사, 139면 및 361쪽.

주9)

[대법원 1993.1.19. 선고 92도2054 판결.](#)

주10)

독일 상표법 (Markengesetz) 제4조 및 제6조.

주11)

[대법원 1974.12.10. 선고 73도1970 판결.](#)

주12)

전술한 [대법원 1974.12.10. 선고 73도1970 판결](#)에서도 동일한 상호가 상이한 지역에서 출처혼동의 가능성 없이 병존할 수 있음을 잘 보여주고 있다.

주13)

송영식, "상표법상 부등록요건으로서의 주지·저명상표의 의의," 대한변호사협회지 98호 (84.06), 16쪽.

주14)

[상표법 제7조 제1항 12호](#)는 "국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이 라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표"의 등록을 금지하고 있는데, 이는 저명상표의 식별력과 명성을 등록단계에서 보호하기 위한 규정으로 해석된다.

주15)

법률 제6421호 일부개정 2001.02.03.

주16)

[상표법 제1조 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제1조](#); 송영식 등 공저, 「지적 소유권법(하)」, 육법사, 354면.

주17)

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

주18)

희석화 인정의 전제조건이라고 볼 수 있는 상표의 식별력과 명성의 정도를 판단하는데 고려해야 할 요소로서, 상표의 식별력, 상표가 상품이나 서비스에 사용된 기간과 정도, 상표에 관한 광고의 기간과 정도, 상표가 사용된 거래지역의 범위, 상표가 사용된 상품이나 서비스의 유통이나 공급의 경로, 문제된 상표(즉 피고의 상표)가 사용된 거래지역과 유통경로에서의 원고 상표의 주지성의 정도, 제3자에 의해서 동일하거나 유사한 상표가 사용된 바가 있거나 그 정도 등의 요소를 고려할 수 있다: 15 USA §1125(c)(1).

주19)

부정경쟁방지법은 상품이나 서비스의 출처표시뿐만 아니라 영업비밀도 보호하고 있기 때문에 그러한 한도에서 그 전체적인 기능은 상표법의 기능과 다르지만, 상품이나 서비스의 출처표시를 보호하는 기능에 한정해서 비교해본다면 동일한 기능을 상이한 방법으로 수행하고 있다고 말할 수 있다. [정상조, 「지적재산권법」, 홍문사, 467-472면](#) 및 송영식 등 공저, 「지적소유권법(하)」 육법사, 399면.

주20)

[상표법 제1조](#).

주21)

[부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제1조](#).

주22)

[헌법재판소 2001.9.27 99헌바77 결정](#).

주23)

[헌법재판소 2001.9.27, 99헌바77 결정](#).

주24)

[상표법 제7조.](#)

주25)

[부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 1호 다목 및 아목.](#)

주26)

Paul Goldstein, Copyright, patent, Trademark and Related State Doctrines, (Foundation Press, 2000), pp.55 and 340.

주27)

우리나라 부정경쟁방지법에서 주지의 상표에 대해 부여되는 보호가 전국적인 보호인지 여부에 대해서는 대법원의 입장을 알 수 없으나, 대법원 판례는 한결같이 [부정경쟁방지법 제2조](#)의 '국내에 널리 인식된 상표,상호'라 함은 국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고, 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 족하다고 해석하고 있으므로([대법원 1995.7.14. 선고 94도399 판결](#) 참조), 주지의 상표에 주어지는 보호의 지역적 범위도 한정될 수 있음을 전제로 한 것이라고 보여진다. 따라서, 이론적으로는 지역적으로 한정된 주지성을 갖춘 동일한 상표가 두 개 이상이 상이한 지역에서 병존할 수 있다고 생각된다.

주28)

[부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제15조.](#)

주29)

[대법원 1996.1.26. 선고 95도1464 판결](#); [대법원 1981.9.22 선고 81도649 판결](#); [대법원 1996.5.31. 선고 96도197 판결](#).

주30)

[대법원 1999.4.23. 선고 97도322 판결](#)은 "종로학원"이 "종로"라고 하는 현저한 지리적 명칭과 "학원"이라고 하는 보통명사로 구성되어 있지만 수요자간에 널리 인식된 제2차적 의미를 획득해서 수요자간에 특정인의 학원을 표시하는 것으로 널리 알려진 경우에 그와 유사한 서비스표를 사용하는 행위는 부정경쟁행위에 해당된다고 판시한 바 있다.

주31)

[상표법 제6조 제2항](#)(2001.2.3. 법6414호)

주32)

[대법원 2000.5.12. 선고 98다49142 판결](#); [대법원 1995.11.7. 선고 94도3287 판결](#) 등은

적법하게 등록된 상표를 사용하는 행위도 부정한 경쟁의 목적을 위한 것이라면 상표권의 남용에 해당되고 따라서 상표법의 적용은 배제되고 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위에 해당될 수 있다고 판시하고 있다.

주33)

이하에서 상술하는 [대법원 2000.5.12. 선고 98다49142 판결](#) 참고.

주34)

[상표법 제7조](#), [제71조](#) 및 [제75조](#).

주35)

[상표법 제51조](#) 및 [제53조](#).

주36)

[구 부정경쟁방지법 제15조](#)는 "특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법, 독점규제 및 공정법안에 관한 법률 또는 형법 중 국기·국장에 관한 규정에 [제2조](#) 내지 [제6조](#), [제10조](#) 내지 [제14조](#) 및 [제18조 제1항](#)의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다"고 규정하고 있다.

주37)

[대법원 1993.1.19. 선고 92도2054 판결](#), [1995.11.7. 선고 94도3287 판결](#) 등 참조.

주38)

대법원은 또한 원고 회사가 안정식으로부터 일시적으로 비제바노 시계를 납품받아 그 중 일부를 판매한 사실에 대해서도, 그와 같은 사실만으로 원고 회사가 안정식에 대하여 상표의 사용을 용인한 것이라거나, 그러한 납품을 받은 이후에 상표권침해를 주장 하는 것이 신의칙에 반한다고 볼 수 없다고 판시했다.

주39)

현행 [부정경쟁방지법은 제15조](#)에서 "특허법·실용신안법·의장법 또는 상표법에 [제2조](#) 내지 [제6조](#) 및 [제18조 제3항](#)의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다."라고 규정하고 있는데 상표법과 부정경쟁방지법의 관계를 논함에 있어서는 동일한 규정이라 할 수 있다.

주40)

[상표법 제50조](#) 및 [제66조](#).

주41)

예컨대, [1997.12.12. 선고 96도2650 판결](#)은 서적을 지정상품으로 한 등록상표 "부동산뱅크"가 저명한 상표이기 때문에 부동산중개업에 사용하는 것도 영업주체의 혼동을 초래할 수 있는 부정경쟁행위에 해당된다고 판시하였다.

주42)

[대법원 2001.4.10. 선고 2000다4487 판결](#); [대법원 1996.5.13. 자 96마217 결정](#); [대법원 1995.11.7. 선고 94도3287 판결](#); [대법원 1993.1.19. 선고 92도2054 판결](#).

주43)

[대법원 1993.1.19. 선고 92도2054판결](#); [대법원 1995.11.7. 선고 94도3287 판결](#); [서울고법 1997.8.12 선고 95나36598 판결](#); [대법원 2000.5.12. 선고 98다49142 판결](#); [대법원 2001.4.10. 선고 2000다4487 판결](#); [대법원 1999.11.26 선고, 98다19950 판결](#).

주44)

[대법원 1988.12.27. 선고 87후7 판결](#)(Nassau는 저명상표이기 때문에 그 지정상품(테니스볼)과 상이한 상품(운동복 등)에 대해서도 동일유사한 상표는 등록할 수 없다고 판시함); [대법원 1995.6.13. 선고 94후2186 판결](#); [대법원 1999.2.26. 선고 97후3975,3982 판결](#); [대법원 1986.10.14. 선고 83후77 판결](#)(chanel이 저명상표임을 이유로 해서 지정상품과 상이한 상품을 지정상품으로 해서 등록된 상표의 존속기간갱신을 거절한 것이 구 상표법하에서 적법하다고 판시함).

주45)

[상표법 제51조](#) 및 [제53조](#).

주46)

[상표법 제76조](#).

주47)

[대법원 1995.5.9. 선고 94도3052 판결](#).

주48)

[대법원 89.04.24. 선고 89다카2988 판결](#).

주49)

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조](#).

주50)

[대법원 1983.7.26. 선고 81후56 판결.](#)

주51)

[대법원 1992.6.2. 선고 91마540 결정](#) 및 [대법원 1993.2.12. 선고 92다40563 결정.](#)

주52)

[대법원 2001.4.10. 선고 2000다4487 판결](#); [대법원 1996.5.13. 자96마217결정](#); [대법원 1995.11.7. 선고 94도3287 판결](#); [대법원 1993.1.19. 선고 92도2054 판결.](#)

주53)

[대법원 1999.4.23. 선고 97도322 판결](#)은 '천안종로학원'이 '종로학원'이라고 하는 현저한 지리적 명칭과 보통명사의 결합이 수요자에게 가지는 출처표시로서의 2차적 의미와 혼동을 초래할 수 있기 때문에 부정경쟁행위에 해당된다고 판시했다.

주54)

[대법원 1996.5.13. 자 96마217 결정](#)은 '꿈을 키우는 재능교육'이라는 제호 사용이 '재능교육'이라는 기술적 표장의 출처표시로서의 2차적의미와 혼동을 초래할 수 있기 때문에 부정 경쟁행위에 해당된다고 판시했다.

주55)

[대전지방법원 1997.1.17. 선고 96노1340 판결.](#)

주56)

2001.02.03 개정 법률 제6414호.

주57)

[대법원 1999.4.23. 선고 97도322 판결.](#)

주58)

[대법원 1999.4.23. 선고 97도322 판결](#); [대법원 1995.11.7. 선고 94도3287 판결](#); [대법원 1993.1.19. 선고 92도2054 판결.](#)

주59)

Lydia Pallas Loren, "Digitization, Commodification, Criminalization: The Evolution of Criminal Copyright Infringement and the Importance of the Willfulness Requirement," 77 Washington University Law Quarterly 835, 856 (1999); Geraldin Szott Moohr,

"The Crime of Copyright Infringement: An Inquiry Based on Morality, Harm, and Criminal Theory," 83 Boston University Law Review 731, 767 (2003).

주60)

[헌법재판소 2001.9.27. 99헌바77](#)에서 헌법재판소는 "부정경쟁방지법과 상표법과의 관계... 등을 종합하여 보면... 양법의 관계를 분명히 함으로써 이러한 저촉, 충돌에 대비하기 위한 것임을 알 수 있는바, 제기된 문제가 민사적인 것인지 혹은 형사적인 것인지에 따라서, 그리고 저촉, 충돌의 구체적 태양에 따라서 해석을 통하여 그 의미가 더욱 구체화될 여지를 아직 남기고 있는 것"이라는 점을 분명히 하고 있다.

주61)

[대법원 1986.7.8. 선고 86도277 판결.](#)

주62)

[대법원 1995.5.9. 선고 94도3052 판결](#)에서 현풍이라는 지역에서 주지성을 갖춘 현풍할매 집이라는 상호와 동일한 서비스표를 등록해서 사용하더라도 부정경쟁행위에 해당되지 않는다고 판시함으로써 사실상 등록서비스표와 미등록서비스표(상호)가 병존하는 결과로 되었는데, 양자의 권리범위나 우선순위는 상표법이나 부정경쟁방지법에도 아무런 규정이 없고 법원도 아무런 언급을 하지 않아서 지속적 분쟁상태로 남게 되고, 실제로 현풍할매집은 95후 1180 및 99도3997과 같은 분쟁을 경험하게 된다.

주63)

상표등록시 출원인이 현실적으로 상표를 사용하고 있어야 할 필요는 없기 때문에, 상표등록 출원의 심사에 있어서는 현실적인 혼동여부는 판단할 수 없겠지만, 부정경쟁행위의 성립여부의 판단에 있어서는 중요한 판단요소가 된다.

주64)

McGregor Doniger v. Drizzle, 599 F.2d 1126 (2nd Cir., 1979).

주65)

[대법원 1985.8.20. 선고 82후27 판결](#); [대법원 1986.6.10. 선고 83후41 판결.](#)

주66)

[대법원 2000.5.12. 선고 98다49142 판결.](#)

주67)

[대법원 2004.05.14. 선고 2002다13782 판결.](#)

주68)

[대법원 1996.5.13. 자 96마217 결정.](#)

주69)

[대법원 2003.9.26. 선고 2001다76861 판결; 대법원 1995.7.14. 선고 94도399 판결; 1997.4.24.자 96마675 결정.](#)

주70)

Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403, 60 L.Ed. 713, 36 S.Ct. 357 (1916).

주71)

United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 63 L.Ed. 141, 39 S.Ct. 48 (1918).

주72)

Dawn Donut Co. v Hart's Food Stores, Inc., 267 F.2d 358, 121 U.S.P.Q 430 (2d Cir. 1959).

주73)

Anheuser-Busch, Inc. v. Bavarian Brewing Co., 264 F.2d 88, 120 U.S.P.Q. 420 (6th Cir. 1959).

주74)

[대법원 1991.12.27. 선고 91후1076 판결; 대법원 2000.12.26. 선고 98도2743 판결.](#)

주75)

15 U.S.C.A. §1125(a)(1)(A), Lanham Act §43(a)(1)(A) 참고.

주76)

[상표법 제76조 제1항.](#)

주77)

상표법하에서 유효성에 이의를 제기할 수 없게 확정된 상표권이 부정경쟁방지법에 의해서도 도전할 수 없다고 해석 하는 것이 상표법우선적용의 원칙을 규정한 [부정경쟁방지및영업비밀](#)

[보호에 관한 법률 제15조](#)와도 합치되는 해석이다.

주78)

미국연방상표법도 부등록사유를 음란도안 등 공서양속에 반하는 경우와 같이 공익에 반하는 일련의 부등록사유와 함께 주지저명상표와 동일유사한 경우로 구별해서(15 U.S.C. §1052), 전자의 경우에는 제척기간을 두지 않는 데 반해서 후자의 경우에는 제척기간을 두고 등록상표의 안정성확보를 도모하고 있다(15 U.S.C. § §1064 and 1065).