

〈논 문〉

周知商標의 保護 — 商標法과 不正競爭防止法の 調和를 위한 제언 —

丁 相 朝*

I. 머리말

우리 경제가 정부주도적인 경제로부터 市場主導的인 經濟로 탈바꿈한 이래 약 20여 년의 자본주의 시장을 경험하면서¹⁾ 消費者들의 選擇과 需要가 그 시장에서 가장 큰 영향을 미친다고 생각되는 중요한 요소임을 알게 되었다. 소비자들의 선택과 수요는 상품의 품질에 대한 정확한 평가를 전제로 하는데, 품질에 관한 정보는 경험이나 구전에 의해서 전달되기도 하지만 동일한 품질을 보장하는 商標에 의해서 판단되기도 한다. 그러한 상표의 보호는 일제시대부터 있어 왔지만 상표보호의 중요성이 인식되기 시작한 것은 불과 20여 년 전부터이고, 소비자들에게 널리 알려진 상표 즉 周知商標의 보호에 있어서도 지난 20여 년간에 걸쳐서 커다란 변화가 있었다. 다시 말해서, 주지상표를 보호하는 이유가 무엇인가를 살펴보면, 과거에는 주지상표의 보호를 통해서 출처혼동으로부터 소비자를 보호하고 공정한 경쟁질서를 확보하기 위한 것이라고 보아 왔지만, 최근에는 주지상표의 경제적 가치를 보호함으로써 상표보유자로 하여금 좋은 품질의 상품과 영업을 제공하도록 유인하는 인센티브를 부여하기 위한 것이라고 보게 되는 커다란 변화가 이루어진 것이다. 주지상표 보호에 관한 이러한 시각의 변화는 최근의 立法的인 變化에 잘 반영되어 있고,²⁾ 본고에서 필자가 주지상표의 보호에 관한 법해석을 달리해야 한다고 주

* 서울大學校 法科大學 副教授

1) 1980년에 독점규제및공정거래에관한법률이 제정된 사실이 시장주도적 경제로의 변화를 상징적으로 보여주고 있다.

2) 공정한 경쟁질서의 보호에 주된 목적이 있다고 보아왔던 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률도 2001년 2월 3일의 개정을 통해서 동법 제2조 1호 다목에 희석화금지에 관한 규정을 신설했다.

장하는 것도 설득력을 가지게 되었다.

周知商標의 보호에 관해서는 무엇보다도 商標法과 不正競爭防止 및 營業秘密 保護에 관한 法律(이하 “부정경쟁방지법”이라고 약칭함)의 두 가지 법률을 검토해볼 필요가 있다. 상표법은 상표가 수요자들에게 널리 알려져 있는지 즉 주지성 여부를 불문하고 상표등록을 요건으로 해서 보호를 하고, 일단 등록된 상표라면 그 주지성 여부에 관계없이 전국적으로 동일한 효력을 부여하고 있지만, 주지상표와 동일·유사한 상표를 그 상표보유자 이외의 제3자가 등록하는 것을 금지함으로써 이를 간접적으로 보호하고 있다.³⁾ 다른 한편, 부정경쟁방지법은 상표의 등록여부를 불문하고 출처의 혼동 및 영업상이익의 침해를 요건으로 주지상표를 보호하고 있다.⁴⁾ 일응 상표법은 등록상표를 그리고 부정경쟁방지법은 주지상표를 보호하는 것으로 그 역할분담을 잘 하고 있는 것으로 볼 수도 있다. 그러나, 등록상표와 주지상표가 동일·유사하지만 양상표의 보유자가 서로 다른 경우에 양상표의 우선순위나 상호관계가 어려운 문제로 남아 있다. 이 문제에 대해서 상표법은 일정한 우선순위판단기준을 전제로 해서 상표등록무효심판제도를 두고 있고, 부정경쟁방지법은 상표법에 다른 규정이 있을 경우에 상표법을 우선해서 적용한다는 규정을 두고 있다. 그럼에도 불구하고 등록상표와 주지상표 사이의 충돌은 현실적으로 빈번히 발생하고 있고 그 충돌에 대해서 법원이 적절한 해결을 하지 못하는 경우가 가끔 주목된다.⁵⁾ 따라서, 상표법이나 부정경쟁방지법의 개정을 통해서 등록상표와 주지상표의 우선순위에 관한 별도의 명시적인 규정을 두거나 또는 양법의 범목적에 접근한 범위 내에서 주지상표의 보호에 관한 규정을 모두 상표법에 통합해서 규정하는 立法論을 신중히 검토해볼 시점에 와 있지 않는가 하는 생각을 해보게 된다. 이하에서는, 登錄段階에서의 주지상표의 취급을 규정하고 있는 상표법의 내용을 검토해보고, 다음으로 商標使用의 段階에서 부정경쟁방지법이 주지상표를 어떻게 보호하고 있으며 그 보호법익과 목적이 상표법과 너무나도 유사하다는 점을 살펴보고 난 후에, 마지막으로 登錄商標와 周知商標의 衝突에 관한 문제점과 특히 문제되는 대법원판례를 분석해봄으로써, 商標法과 不正競爭防止法의 調和 필요성 내지 兩法의 統合 필요성을 제기해보도록 한다.

3) 이하 “Ⅱ. 商標登錄 단계에서의 보호”에 관한 설명 참고.

4) 이하 “Ⅲ. 商標使用 단계에서의 보호”에 관한 설명 참조.

5) 이하 “Ⅳ. 登錄商標와 周知商標의 충돌”에 관한 설명 참고.

II. 商標登錄 단계에서의 보호

周知商標의 보유자가 자신의 상표를 등록해서 보호받을 수 있음은 물론이다. 문제는 제3자가 주지상표와 동일·유사한 상표를 먼저 등록출원을 한 경우에, 주지상표의 보유자가 타인의 상표등록을 저지하거나 무효라고 주장할 수 있는가이다. 우리 상표법은 세 가지의 경우로 나누어서 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하고 있다: ① 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표, ② 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표, ③ 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 상표의 세 가지가 그것이다.⁶⁾

1. 周知商標 保護의 趣旨

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 당해상표가 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 先願主義에 입각해서 먼저 상표등록출원을 한 자에게 상표권을 부여해주지만, 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.⁷⁾

6) 상표법 제7조 1항 제9호 내지 제10호 및 제12호; 현실적으로 제4호(공서양속) 및 제11호(품질오인야기)도 주지상표보호를 위해서 원용되고 있는 바, 그 구체적인 내용과 문제점에 관해서는 후술하도록 한다.

7) 송영식 등 공저, **지적소유권법(하)**, 육법사, 134면 내지 135면.

상표를 비롯한 출처표시를 보호한다는 점에 있어서는 商標法과 不正競爭防止法이 동일한 기능을 수행하고 있다. 부정경쟁방지법은 주지성을 갖춘 상표 등 출처표시에 대해서는 그 상표등록여부를 불문하고 침해금지청구권과 손해배상청구권 등에 의한 보호를 해줌으로써,⁸⁾ 주지상표의 보유자에게 일정한 권리 즉 자신의 주지상표에 관한 이익을 향유할 수 있는 지위 또는 權利를 부여한 것이다. 부정경쟁방지법이 주지상표의 보유자에게 인정한 권리는 출처혼동 및 영업상 이익의 침해라는 세부적인 요건에 있어서 다소의 차이는 있으나⁹⁾ 상표법이 등록상표의 보유자에게 부여한 권리 즉 상표권과 아주 유사한 권리라는 점에서, 부정경쟁방지법은 주지상표의 보유자에게 넓은 의미의 상표권을 부여한 것이라고 말할 수 있다.¹⁰⁾ 이러한 관점에서 보면, 상표법이 주지상표와 동일·유사한 상표를 등록할 수 없는 것으로 규정한 것은 선원주의에 입각해서 상표권을 취득하도록 허용함으로써 부정경쟁방지법이 주지상표의 보유자에게 인정한 권리를 침해하는 것을 방지하기 위한 것이라고 볼 수 있다. 다시 말해서, 상표등록출원일 이전에 주지상표 보유자에게 이미 넓은 의미의 상표권 또는 부정경쟁방지법상의 권리가 발생한 경우에 그러한 주지상표 보유자의 권리를 우선해서 보호한다는 것이 그 취지이다.¹¹⁾ 요컨대, 상표법이 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하는 규정을 둔 취지는 한편으로는 출처의 혼동을 방지하고 다른 한편으로는 주지상표 보유자의 권리를 보호하기 위한 것이고, 주지상표 보유자권리의 보호의 취지는 상표법이 부정경쟁방지법과의 모순을 없애고

8) 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호, 제4조 및 제5조.

9) 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 범목적을 공유하고 있다고 말할 수 있다.

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

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

양법의 조화를 도모하기 위해서 둔 규정이기도 한 것이다.

2. 商標의 周知性

상표를 처음으로 선정해서 사용하기 시작한 때에는 수요자들에게 전혀 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 가운뎃는 무명의 상태에서부터 상당수의 수요자에게 알려진 상태 또는 압도적 다수의 수요자에게 알려진 상태 또는 그 상표품의 우수성이 널리 알려져서 상품수요자 이외의 일반 공중에 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 경우에는 주지상표로 보호받을 수 없음은 명백하고 또한 상표품의 우수성이 널리 알려져서 일반 공중에 널리 상표가 알려진 저명상태에 있는 경우에 주지상표로 보호받을 수 있음도 명백하다. 문제는 상당수의 수요자에게만 알려진 상태이면 주지상표로서 보호받는데 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 있는데 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.¹²⁾ 그러나, 이러한 해석론은 상표법과 부정경쟁방

지법의 모순과 충돌만을 가져오는 불합리한 해석론으로, 우리 상표법이 獨逸의 상표법과 다르다는 점을 무시한 채 독일 상표법에 관한 해석론을 답습한 것이 아닌가 의문시된다.

전술한 바와 같이 상표법이 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하고 있는 것은 출처혼동을 방지하고 주지상표 보유자의 권리를 보호해 주기 위한 것이고, 주지상표 보유자의 권리라고 함은 부정경쟁방지법에 의해서 주지상표 보유자가 자신의 주지상표에 관한 이익을 향유할 수 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 주지상표보유자의 이익보호는 바로 상표법이 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록을 금지한 규정을 둔 취지이기 때문에, 상표법에서 요구하는 주지성의 정도는 부정경쟁방지법에서 요구하는 주지성의 정도와 마찬가지로 상당수의 수요자들에게 알려진 정도이면 족한 것이다.

만일 상표법상 주지성의 요건을 엄격하게 해석하는 견해에 따라서 상표법상 주지상표는 압도적 다수의 수요자에게 알려진 상표에 한정된다고 해석하게 되면 어떠한 차이가 생기는가? 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 선택

12) 송영식 등 공저, **지적소유권법(하)**, 육법사, 139면 및 361면.

해서 먼저 주지성을 획득한 주지상표 보유자는 자신의 상표 사용이 제3자의 등록상표권을 침해하는 결과로 되고 따라서 주지상표 보유자는 궁극적으로 자신의 상표를 사용할 수 없게 된다. 이러한 결과는 상표법상 당연한 결과라고 말할 수 있을지 모르지만 부정경쟁방지법의 법목적에 반하는 결과이고, 상표법과 부정경쟁방지법의 모순을 초래하는 해석론의 결과이다.

법체계 내부에 모순가능성이 있으면 입법시에 미리 그 모순가능성을 해결하기 위한 규정 즉 모순가능한 법률간의 조화를 위한 규정을 두게 된다. 獨逸의 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 거래지역내에서 계속적으로 자신의 주지상표를 사용할 수 있다고 규정하고 있다. 독일 상표법은 이와 같이 주지상표와 등록상표간의 우선순위에 관한 규정을 둬으로써, 미등록주지상표의 보호와 등록상표의 보호가 모순되지 않도록 하기 위한 규정을 두고 있다.¹³⁾ 요컨대, 미등록주지상표와 등록상표간의 우선순위에 관한 규정을

13) 독일 상표법(Markengesetz) 제4조 및 제6조

Sec. 4. Trade mark protection shall accrue

1. by registration of a sign as a trade mark in the Register kept at the Patent Office;

2. through the use of a sign in the course of trade insofar as the sign has acquired a secondary meaning as a trade mark within the affected trade circles; or,

3. by notoriety as a trade mark within the meaning of Article 6bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property(Paris Convention).

Sec. 6. Priority and Seniority

(1) Where, in the case of collision of rights within the meaning of Sections 4, 5 and 13, the seniority of rights is relevant under this Law for determining the priority of such rights, seniority shall be determined pursuant to subsections (2) and (3).

(2) For filed or registered trade marks the date of filing(Section 33(1)) shall be relevant for determining seniority or, where priority has been claimed pursuant to Section 34 or Section 35, the date of priority.

(3) For rights within the meaning of Section 4, Nos. 2 and 3, and Sections 5 and 13, the date of the acquisition of such rights shall be relevant for determining seniority.

(4) Rights having the same seniority pursuant to subsections (2) and (3) due to the same date shall rank equally and shall not establish any rights in respect of each other.

두고 있지 아니한 우리 상표법하에서 부등록사유로서의 주지상표의 주지성의 요건은 부정경쟁방지법상 보호되는 주지상표의 주지성의 요건과 마찬가지로 해석되어야 한다. 대법원은 타인의 주지상표가 登錄되어 있지 아니함을 알고 먼저 상표등록을 하여 상표권을 취득한 사건에서, 당해 상표의 登錄出願이나 상표권의 양수 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서 이는 상표법을 악용하거나 상표권을 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없고, 상표의 적법한 선사용자에 대한 不正競爭行爲에 해당될 수 있다고 판시하고 있다.¹⁴⁾ 상표법과 부정경쟁방지법과의 관계에 대한 이러한 대법원의 판례는 주지상표와 동일유사한 상표의 등록을 무효로 하는 것과 마찬가지로의 결과를 가져다 주기 때문에, 상표법상 부등록사유로서의 주지상표의 주지성은 요건은 부정경쟁방지법에서의 주지성 요건과 마찬가지로 보고 상당수의 수요자간에 알려진 정도 이상의 주지성이면 족한 것으로 해석하는 것이 더 타당하다는 결론을 뒷받침해준다.

3. 周知性的 判斷基準

상표법상 부등록사유로서의 주지상표의 주지성은 상당수의 수요자간에 알려진 정도 이상의 주지성이면 족하고, 그러한 주지성 여부의 판단은 수요자의 입장에서 상표의 성질, 용도, 상당기간 상표를 사용한 사실, 사용방법과 내용, 사용회수, 상표를 표시한 상품의 유통사실을 고려하여 결정한다. 예컨대, 문제된 상품이나 영업의 종류와 성질에 따라서는 국내전반의 수요자들 모두에게 알려져 있어야 할 필요가 없이, 특정 지역의 수요자들에게만 알려져 있는 경우에도 주지상표로서 부정경쟁방지법에 의해서 보호될 수 있고,¹⁵⁾ 마찬가지로 상표법상 그러한 주지상표와 동일·유사한 상표의 등록은 금지된다. 따라서, 동일한 상표가 2개 이상의 지역에서 상이한 상품이나 영업에 관한 주지의 표지로 사용될 수도 있고 부정경쟁방지법에 의하여 각각 별도의 주지상표로 당해 지역에서 보호를 받을 수도 있을 것이다. 물론, 전국적인 유통망이 발전된 오늘날, 영업표지와 달리 상품표지에 관해서는 지역적으로 한정된 2이상의 주지상표가 존재한다는 것이 현실적으로는 어렵다.

14) 대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결.

15) 대법원 1976. 2. 10. 선고 74다1989 판결.

周知商標가 되기 위해서 당해 표지가 상품이나 영업에 직접 사용되고 있어야 할 필요는 없고 광고 등에 사용됨으로써 널리 인식된 경우도 포함한다고 해석된다. 우리 상표법상 상표사용이란 광고 등에의 사용을 포함하는 것이고,¹⁶⁾ 우리 대법원도 상표의 선전광고는 국내에서 이루어질 것이 요구되지만 외국에서 발행된 간행물이라 하더라도 우리 나라에 수입, 반포되고 있다면 이러한 외국에서 발행된 간행물을 통한 국내에서의 상표 선전광고행위도 상표사용에 포함한다고 넓게 해석하고 있다¹⁷⁾. 그러나 상표의 사용이 곧바로 주지성 획득으로 연결되는 것은 아니기 때문에, 광고에 의한 상표 사용으로 인하여 주지성이 획득되었는지 여부는 별도의 판단이 필요하다. 우리 대법원은 국제적으로 널리 알려진 표지라고 하더라도 그리고 당해 표지가 리더스다이제스트 및 타임즈 등 외국간행물에 게재선전되어 국내에 1만 부정도 배포되었다고 하더라도 그러한 정도의 광고만에 의하여 당해 표지가 국내의 거래자나 수요자에게 널리 인식되어 있다고 볼 수 없다고 판시한 바 있다.¹⁸⁾

4. 周知商標와 著名商標의 구별

상표법은 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표는 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표로 등록할 수 없다고 규정하면서 다른 한편으로 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 상품의 동일·유사성을 묻지 않고 등록할 수 없는 것으로 규정하고 있다. 이러한 규정을 토대로 학계에서는 전자의 주지상표와 대비되는 개념으로 후자의 상표를 특히 저명상표라고 부르기도 한다.¹⁹⁾ 상표법은 상표의 동일·유사성 및 상품의 동일·유사성을 전제로 해서 상표권의 침해를 인정하고 있는데,²⁰⁾ 왜 저명상표의 경우에는 상품의 동일·유사성이 없더라도 출처혼동의 가능성만 있으면 그와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하고 있는가? 부정경쟁방지법은 저명상표와 동일·유사한 상표를 무단으로 사용함으로써 출처의 혼동을 초래하는 행위는 부정경쟁행위로 규정하고 저명상표의 보유자에게 금지청구권 및 손

16) 상표법 제2조 제1항 제6호.

17) 대법원 1991. 12. 13. 선고 91후356 판결.

18) 대법원 1981. 2. 24. 선고 80다1216판결.

19) 송영식 등 공저, **지적소유권법(하)**, 육법사, 144면.

20) 상표법 제50조 및 제66조.

해배상청구권 등의 구제수단을 부여하고 있기 때문에, 商標法은 不正競爭防止法과의 조화를 위해서 저명상표의 경우에 상품의 동일·유사성을 묻지 않고 출처의 혼동가능성이 있는 상표의 등록을 금지하게 된 것이다.

저명상표의 경우에 상품의 동일·유사성을 묻지 않고 출처의 혼동가능성을 기준으로 부등록사유를 규정하고 있는 것은 부정경쟁방지법과의 조화를 위해서 필요한 규정이라고 생각되지만, 반드시 주지상표와 저명상표를 구별해서 규정할 필요가 있는 것인가? 상표법이 주지상표를 부등록사유에 포함시킨 것은 궁극적으로 출처혼동의 방지를 위해서이고 그러한 출처혼동의 방지필요성은 주지상표의 경우이나 저명상표의 경우이나 마찬가지로인데 굳이 주지상표와 저명상표를 구별해서 요건을 달리 규정할 필요가 있는지 의문시된다. 구태여 주지상표와 저명상표를 구별해서 규정한 이유를 추정해본다면, 주지상표의 경우에 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 상표로 등록하게 되면 언제나 출처혼동의 가능성이 있다고 예상되기 때문에 상표등록출원의 심사를 용이하게 하기 위해서 주지상표의 경우에는 출처혼동의 가능성을 살펴볼 필요없이 등록출원을 거절하고 저명상표에 한해서 출처혼동의 가능성을 심사하도록 하기 위해서 주지상표와 저명상표를 구별해서 규정한 것으로 볼 수 있다.

여기에서 어려운 문제는 주지상표와 저명상표를 구별해서 규정하고 있지만 현실적으로는 그 양자를 엄격히 구별하기 어렵다는 점에 있다. 어느 정도의 주지성을 갖추어야 주지상표에 해당되는지 그리고 어느 정도 이상의 주지성을 갖추어야 저명상표에 해당되는지의 판단은 특허청의 상표심사관이 신속하게 판단하기에 부적합한 개념 구별이고, 법원으로서도 궁극적으로 출처혼동의 가능성 여부를 기준으로 부등록사유가 존재하는지 여부를 통일적으로 판단하면 족하기 때문에, 굳이 주지상표와 저명상표를 구별해서 규정할 필요는 없다. 입법론적으로는, 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표를 등록함으로써 그 타인의 상품이나 영업과의 혼동을 초래할 가능성이 있으면 등록할 수 없다고 규정하면 족하고, 주지성의 강약은 출처혼동의 가능성의 판단에 영향을 미치게 될 뿐인 것이다.

5. 出處混同의 可能性

저명상표의 경우에는 출처혼동의 가능성이 부등록사유 판단의 기준으로 되

고 주지상표의 경우에도 상표 및 상품의 동일·유사성을 판단함에 있어서 출처의 혼동가능성을 고려하고 있기 때문에,²¹⁾ 출처혼동의 가능성은 상표법상으로는 부정경쟁방지법상으로는 현실적으로 가장 중요한 판단기준의 하나로 된다. 혼동의 개념에는 협의의 혼동과 광의의 혼동이 있다. 협의의 의미의 혼동이란 상표의 외관, 칭호, 관념 등 구성상의 동일·유사성으로 인해서 생기는 상표 자체의 혼동이나 상품의 출처에 관한 혼동을 의미한다. 광의의 혼동이란 상표가 비슷하기 때문에 당해 상품의 출처가 상표보유자와 특수한 관계에 있는 것처럼 구매자에 의해 오인되는 경우를 말한다. 현행 상표법 및 부정경쟁방지법이 사용하고 있는 혼동의 개념은 이러한 광의의 혼동을 포함하고 있는 것으로 해석된다. 타인의 상품 또는 영업 자체의 혼동뿐만 아니라 어떠한 관계가 있는 것처럼 오인케 하는 경우에도 궁극적으로 당해 주지상표를 보유자의 명성과 소비자의 신뢰를 부당히 이용하는 것이기 때문이다.

혼동가능성을 판단함에 있어서는, 상표의 주지성(Strength of mark), 상표의 유사성(Degree of similarity), 사용되는 상품 또는 영업의 인접성(Proximity of products), 수요자의 현실적인 혼동여부(Actual confusion),²²⁾ 피고의 상표 선정에 있어서의 선의 여부(defendant's good faith in adopting its own marks) 등의 요소를 고려할 수 있다.²³⁾ 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.²⁴⁾ 따라서, 주지성의 강약에 따라서 혼동가능성의 범위가 달라지고 주지성이 강하면 강할수록 보다 넓은 범위의 상품에까지 혼동의 가능성이 인정될 수 있는 것이다.²⁵⁾

6. 不正한 目的

상표법의 屬地主義(territoriality)에 따르면 주지상표에 해당되는지 여부의 관

21) 대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1076 판결.

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

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

24) 대법원 1985. 8. 20. 선고 82후27 판결; 대법원 1986. 6. 10. 선고 83후41 판결

25) 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결.

단은 국내의 거래계를 기준으로 판단해야 하지만, 상품교역의 국제화에 따라서 외국의 주지상표에 대한 보호의 요구가 커지고 국내적으로도 외국상표의 명성에 무임편승(*free ride*)하려는 등의 부정한 목적의 상표등록은 일종의 부정 경쟁행위로서 저지할 필요성이 있다고 인정되어, 일정한 요건하에 외국의 주지상표를 보호하는 규정이 도입되었다. 즉, 1997년에 개정된 우리 상표법은 “국내 또는 外國의 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 利益을 얻으려 하거나 그 특정인에게 損害를 가하려고 하는 등 不正한 目的을 가지고 사용하는 상표”는 등록할 수 없는 것으로 규정하게 되었다.²⁶⁾ 따라서, 개정된 상표법에 의하면 국내에서는 알려져 있지 않더라도 외국의 수요자에게만 널리 알려져 있는 상표도 보호대상으로 되고 또한 지정상품이 상이하고 출처혼동의 가능성이 없는 경우에까지도 등록이 거절된다는 점에서 등록단계의 희석화도 규제대상으로 된 것으로 해석된다.²⁷⁾ 이와 같이 상표법상 상표권의 침해에는 해당되지 않지만 주지상표를 선점해서 고액으로 되판다거나 주지상표 보유자의 시장집입을 저지하는 등의 일련의 不公正 競爭行爲에 해당된다고 볼 수 있는 부정목적의 상표등록을 금지하는 것은 외국상표에 한정할 이유가 없기 때문에 국내의 주지상표에 대해서도 마찬가지로 적용된다.

부정목적의 주지상표등록을 금지하는 경우에 주지상표는 어느 정도의 주지성을 갖추어야 하는가? 국내에서는 전혀 알려져 있지 아니한 외국주지상표의 경우에는 주지성이 약하다면 과연 등록출원인에게 부정한 목적이 있다고 볼 수 있는 사정이 있는지 의문시되겠지만, 국내의 주지상표는 단순히 상당수의 수요자에게 알려진 정도의 주지성만을 갖춘 경우에도 제3자에 의한 부정목적의 상표등록을 저지해야 할 필요성과 타당성은 충분히 있을 것이다. 다른 한편, 상표등록출원인에게 주지상표의 희석화에 상응하는 부정목적이 있다고 판단되는 경우에는 주지상표의 주지성은 일반공중에게 널리 그 상표품의 우수성이 인식되어 있는 강한 정도의 주지성 또는 저명성이라고 해석되어야 할 것이다. 따라서, 부정목적의 상표등록금지사유로서의 주지상표의 주지성은 어느 지역에서의 주지성인지 그리고 구체적으로 어떠한 내용의 부정목적인지에 따라서 다르게 해석되어야 한다.

26) 상표법 제7조 1항 12호.

27) 송영식 등 공저, **지적소유권법(하)**, 육법사, 155면.

7. 登錄商標의 有效性 確定(incontestability)

우리 상표법은 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표를 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표로 등록할 수 없다고 규정하면서도, 그러한 부등록사유에도 불구하고 등록이 이루어진 경우에 상표등록일로부터 5년이 경과한 이후에는 주지상표보유자가 상표등록의 무효심판을 청구할 수 없다고 규정하고 있다.²⁸⁾ 이와 같이 등록무효심판의 청구에 관해서 5년의 除斥期間이 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 승격시켜주기 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.²⁹⁾ 수요자의 시각에서 보더라도, 5년의 제척기간이 경과하기까지 주지상표와 등록상표가 병존하고 있었다는 것은 출처의 혼동이 없었거나 양상표의 구별방법이 존재했다고 추정된다.

주지상표와 달리, 상표법은 저명상표와 동일·유사한 상표의 등록이나 국내의 주지상표의 부정한 목적의 등록에 대한 무효심판의 청구에는 아무런 제척기간을 두지 않고 있다. 아마도 저명상표의 경우에는 출처혼동의 가능성이 크고 부정한 목적의 주지상표 선점의 경우에는 부정한 목적의 등록을 구제해줄 필요가 없다고 입법적으로 판단한 것으로 보인다. 그러나, 출처혼동의 가능성이 크거나 부정한 목적이 있는 경우의 부등록사유도 주지상표에 관한 부등록

28) 상표법 제76조 제1항.

29) 상표법하에서 유효성에 이의를 제기할 수 없게 확정된 상표권은 부정경쟁방지법에 의해서도 다룰 수 없다고 해석하는 것이 상표법우선적용의 원칙을 규정한 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제15조와도 합치되는 해석이다.

사유에서와 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 일관되게 일정한 제척기간을 됨으로서 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.³⁰⁾

8. 周知商標와 區別되는 概念

① 品質의 誤認

상표법은 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록될 수 없다고 규정하고 있다.³¹⁾ 이는 품질오인 등의 우려를 방지하기 위한 공익적 규정으로서, 상표자체에 상품의 성질·효능 등 품질을 나타내는 뜻이 들어 있어서 그 품질의 오인가능성이 있거나 수요자의 기만가능성이 있는 경우³²⁾를 말한다. 이러한 규정으로 저명상표를 희석화하는 상표를 규제하자는 견해가 있었고, 대법원도 초기에는 타인의 등록상표가 일반수요자나 거래자에게 널리 알려져 있었다면, 그 상표와 유사한 출원상표가 사용되는 경우에는 지정상품이 다르더라도 그 타인이나 그와 특수한 관계에 있는 사람에 의하여 그 상품이 생산, 판매되는 것으로 인식되어, 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 상품의 품질이나 출처를 오인, 혼동케 할 염려가 있어, 그 출원상표는 등록될 수 없다고 한 사례³³⁾가 있으나, 저명상표의 보호는 상표법 제7조 1

30) 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 않는데 반해서 후자의 경우에는 제척기간을 두고 등록상표의 안정성확보를 도모하고 있다(15 U.S.C. §§ 1064 and 1065).

31) 상표법 제7조 1항 11호.

32) 大判. 1986. 1. 21. 85후92.

33) 大判. 1992. 5. 12. 91후1687

항 10호 및 12호를 통해서 이루어질 수 있기 때문에 굳이 품질오인에 관한 규정을 원용할 필요가 없다.³⁴⁾

② 公序良俗

공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다.³⁵⁾ 여기서 공서양속이라 함은 상표법의 입장에서 상대적으로 결정될 개념이지만, 대개 외설적인 도형이나 문구 등이 이에 해당한다.³⁶⁾ 본 조항의 적용범위와 관련해서, 다른 법률에 의하여 사용이 금지된 상표도 본 조항에 포함시키자는 견해도 있고, 저명상표 또는 저명명칭의 부정이용 또는 희석화의 경우에 상표법상 혼동이론으로 해결할 수 없는 경우에 본 조항에 의하여 해결하자는 견해도 있지만, 지나친 확대해석에 불과하다. 예컨대, 등록상표가 타인의 저작물에 해당되는 도안으로 구성되어 있는 경우에도, 부등록사유로서의 공서양속에는 저작권침해 여부와 같은 사법적 판단이 필요한 사항은 포함되지 않기 때문에 상표등록은 유효한 것으로 해석된다.³⁷⁾ 상표등록단계에서 심사관이 저작권침해여부의 판단까지 할 수 있다고 기대하기는 곤란할 뿐만 아니라 등록상표에 대한 권리와 저작권이 충돌되는 경우에 권리간 우선순위에 관해서는 상표법에 이미 규정되어 있기 때문에,³⁸⁾ 상표법은 타인의 저작권을 침해하는 상표가 유효하게 등록될 수도 있다는 것을 전제로 하고 있는 것이다. 또한, 저명상표의 부정이용이나 희석화의 경우에도 상표법에 별도의 부등록사유로 규정되어 있기 때문에 굳이 공서양속이라고 하는 추상적인 개념을 원용해야 할 이유도 없다.³⁹⁾

34) 대법원 1995. 2. 3. 선고 94후1527 판결은 상표의 동일유사성 및 상품의 동일유사성이 있는 경우에는 품질오인을 근거로 등록무효로 인정할 수 있는 것처럼 판시하고 있으나, 그러한 사유는 상표법 제7조 제1항 9호 및 10호 그리고 12호에 의해서 충분히 규제할 수 있으므로, 애초에 품질오인에 관한 규정을 확대적용하는 것은 바람직하지 않다.

35) 상표법 제7조 1항 4호.

36) In re McGinley, 660 F.2d 481(CCPA 1981).

37) 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843판결에서 당해 도안의 사용이 저작권의 침해에 해당되지 않기 때문에 상표등록이 유효한 것이라고 판시하고 있으나, 애초에 저작권 침해여부는 상표등록출원심사시 심사해야 할 사항이라고 볼 수 있을지 의문이다.

38) 상표법 제53조.

39) 상표법 제7조 1항 10호 및 12호; 대법원 2002. 7. 9. 선고 99후451 판결은 주지저명성이 없다고 해서 품질오인에 관한 규정을 적용하지 않았지만, 기본적으로 주지

Ⅲ. 商標使用 단계에서의 보호

1. 不正競爭防止法상의 保護

商標法은 상표 등록단계에서 주지상표를 보호하지만 이러한 상표법상의 보호는 주지상표 보유자가 제3자에 의한 상표등록을 저지하거나 무효라고 주장할 수 있는 소극적인 보호임에 반해서, 不正競爭防止法은 주지상표 보유자에게 일정한 경우에 제3자의 무단사용에 대한 금지청구권과 손해배상청구권을 부여해주고 있는데 이러한 부정경쟁방지법상의 보호는 주지상표 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 좁은 의미의 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 양자간의 의약품의 판매에 있어서 영업상 활동에 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁관계가 있다고 단정할 수 없다고 판시된 바 있다.⁴⁰⁾

2. 周知商標와 登錄商標의 竝存

주지상표에 대한 권리는 상표등록여부에 관계없이 상표의 사용으로 인해서

저명성이 있는 경우에는 상표법 제7조 제1항 9호, 10호, 12호로 돌아가서 일관된 기준에 의해서 판단되어야 할 것이다.

40) 대법원 1974. 12. 10. 선고 73도1970.

수요자간에 형성된 주지의 출처표시에 관한 지위를 보호해주는 것이기 때문에, 주지성의 정도와 범위 및 내용에 따라서 동일한 상표가 2개 이상의 주지상표로 병존할 수 있고, 등록상표와도 병존할 수 있다. 주지상표가 먼저 존재하면 등록상표가 반드시 무효로 되어야 한다든지 아니면 그 반대로 등록상표권자가 언제나 주지상표의 사용금지를 청구할 수 있어야 하는 것은 아니다. 상표법과 부정경쟁방지법이 공히 추구하는 출처혼동방지의 견지에서 병존여부를 구체적으로 판단해보아야 할 문제일 뿐이다. 따라서, 제조업자 표시라거나 원산지 표시 등의 방법으로 출처혼동을 피할 수 있다면 周知商標와 登錄商標가 併存하면서 주지상표의 보유자에게 일정한 범위의 周知地域內에서는 부정경쟁방지법에 의한 금지청구권을 인정하고 그 이외의 지역에서는 등록상표권자에게 상표법상의 금지청구권을 인정할 수도 있을 것이다.⁴¹⁾

3. 識別力과 名聲의 保護

상표법은 주지상표의 식별력이나 명성을 침해할 위험이 있다고 인정되는 경우에 등록을 할 수 없는 것으로 규정함으로써 주지상표의 식별력이나 명성을 보호해주고 있지만, 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 범위의 식별력과 명성을 보호하게 되었다.

부정경쟁방지법이 출처혼동이 없더라도 주지상표의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 소위 稀釋化(dilution)를 부정경쟁행위에 해당한다고 규정한 것은, 주지상표 보유자의 사익보호라는 점에서 부정경쟁방지법과 상표법이 동일한 기능을 수행하고 있다는 것을 확인해주는 것이다. 상표법과 부정경쟁방지법의

41) 송영식, 상표법상 부등록요건으로서의 주지·저명상표의 의미, **대한변호사협회지** 제98호(84. 06), 16면.

관계를 설명함에 있어서 흔히 상표법의 법목적은 상표의 명성과 신용이라고 하는 私益의 보호를 주된 수단으로 해서 산업발전에 이바지하는 것인데 반해서 부정경쟁방지법의 법목적은 出處混同의 방지를 주된 수단으로 해서 거래질서를 유지하고자 하는 유사성과 차이점을 가지고 있다고 한다.⁴²⁾ 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 동일하거나 극히 유사하다고 말할 수 있다.

4. 周知商標의 讓渡

周知商標의 보유자가 상속이나 합병 또는 영업양도 등에 의하여 변경된 경우에, 종전의 보유자의 상표에 관한 주지성이 새로운 보유자의 상표에 관한 주지성으로 원용될 수 있는가하는 문제가 제기될 수 있다. 본래 부정경쟁방지법이 주지상표를 이용하여 상품이나 영업주체의 혼동을 야기하는 것을 부정경쟁행위로 보아 금지하는 것은 주지상표의 무단이용에 의한 출처혼동을 방지하고 주지상표의 명성과 신용을 보호해주는데 그 목적이 있으므로, 주지상표의 포괄적 승계가 이루어진 경우에 그 주지성도 승계된다.⁴³⁾ 부정경쟁방지법이 주지상표를 보호하는 한도내에서 주지상표의 보유자는 자신의 주지상표에 관한 이익을 향유할 수 있는 지위 또는 넓은 의미의 상표권을 가지는 것이고, 주지상표 보유자는 부정경쟁방지법상 인정된 권리 또는 넓은 의미의 상표권을 다른 재산권과 마찬가지로 양도할 수 있는 것이다. 그러나, 주지상표만을 단순히 양도함으로써 새로운 보유자가 상이한 상품에 사용하거나 상이한 품질의 상품에 사용되는 경우에는 과연 양도 이전의 주지성의 승계가 이루어진 것이라고 볼 수 있을지 의문이다.

42) 상표법 제1조 및 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제1조; 송영식 등 공저, **지적소유권법(하)**, 육법사, 354면.

43) 대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결.

IV. 登錄商標와 周知商標의 충돌

1. 문제점

상표법은 부등록사유에 관한 규정을 통해서 주지상표를 보호하고 부정경쟁방지법은 주지상표의 보유자에게 일정한 경우의 무단사용에 대한 금지청구권과 손해배상청구권 등의 구제수단을 부여해줌으로써 주지상표의 보호에 관해서 상표법과 부정경쟁방지법은 모순없이 일응 효율적인 역할 분담을 하고 있는 것처럼 보인다. 그러나, 어떠한 이유에서든지 상표법상 부등록사유에 관한 규정에도 불구하고 주지상표와 동일·유사한 상표가 제3자에 의해서 먼저 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 되면⁴⁴⁾ 등록상표의 안정과 공신력을 파괴하게 되어 상표법의 취지에 반한다. 다시 말해서, 주지상표와 동일·유사한 상표가 제3자에 의해서 먼저 등록된 경우에, 상표법은 商標登錄無效審判의 請求 및 審判請求의 除斥期間에 관한 규정을 둠으로써⁴⁵⁾ 부정경쟁방지법과의 조화를 도모하고 있는데, 이러한 규정에 의하지 아니하고 주지상표나 등록상표의 사용을 금지할 수 있게 된다면 부정경쟁방지법 또는 상표법의 취지에 반하여 양법의 모순을 초래하고, 주지상표와 등록상표간의 우선순위에 관해서 양법이 규정하고 있는 우선순위와 전혀 상이한 우선순위를 새롭게 설정하는 문제점을 가져다준다. 이하에서는 이러한 문제점을 극명하게 보여준 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결을 검토해보기로 한다.

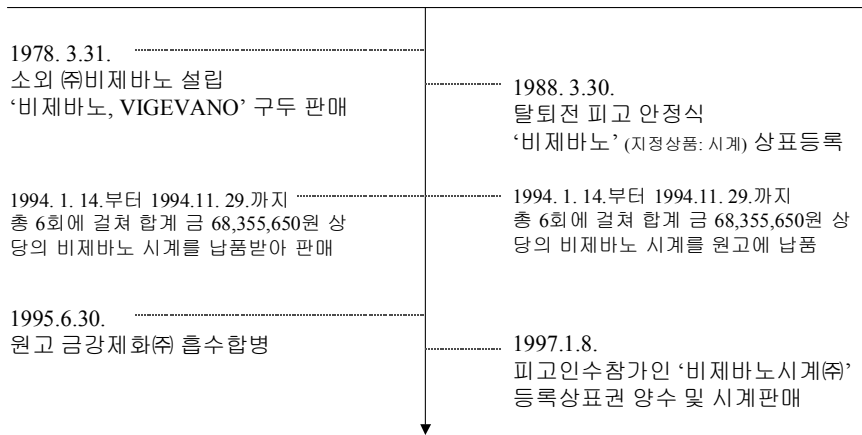
2. 사실 개요

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 시내 번화

44) 이하에서 상술하는 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결 참고.

45) 상표법 제7조, 제71조 및 제76조.

가에 직영점 또는 대리점을 개설하여, 그 매출실적이 1978년에는 약 금 12억 1,500만 원에 불과했으나 1987년에는 약 금 96억 1,300만 원에 이르기까지 증가되었고, 1995. 6. 30.경 원고 금강제화(주)에 흡수합병되었는데, 그 무렵에는 약 금 678억 4,200만 원 상당을 매출하기에 이르렀다. 원고 금강제화(주)는 합병일 현재 상표등록이 유효하게 존속하고 있던 상표에 관한 권리를 승계하였다(이하 소외 회사 및 소외 회사의 위 각 상표에 관한 권리를 승계한 금강제화(주)를 통칭하여 ‘원고 회사’라고 한다).



대법원 2000.5.12. 선고 98다49142 판결

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.

탈퇴 전 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 행

위는 부정경쟁행위에 해당하므로 그러한 부정경쟁행위의 금지 및 위 행위로 인한 조성물을 폐기할 것을 청구하는 소송을 제기했다.

3. 판결의 요지

① 商標法과 不正競爭防止法의 관계

구 부정경쟁방지법 제15조는 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 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 구 부정경쟁방지법 제15조의 적용이 배제된다고 할 것이다(대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결, 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결 등 참조). 원심판결 이유를 위와 같은 법리와 기록에 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.

② 被告의 不正競爭行爲

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 제5621호 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조 제1호 소정의 부정경쟁행위에 해당한다고 판시했다(대법

원 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.

③ 原告의 不正競爭行爲

구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제8조 제1항 제3호가 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는 바, 원고 회사의 상표인 “비제바노”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 비제바노 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.

④ 信義則 위반 및 權利濫用

원심 법원은 원고 회사가 안정식으로부터 일시적으로 비제바노 시계를 납품받아 그 중 일부를 판매한 사실이 있으나, 그와 같은 사실만으로는 원고 회사가 안정식에 대하여 상표의 사용을 용인한 것으로 볼 수 없고, 또 안정식과 피고 회사가 그 등록상표를 사용하는 것을 권리남용으로 볼 수밖에 없는 이상 그 등록상표를 사용함에 기초한 안정식과 피고 회사의 영업활동은 보호받을 수 없다는 이유로, 원고의 이 사건 청구가 신의칙에 반하는 것으로서 허용될 수 없다는 취지의 피고의 항변을 배척했고, 대법원도 그러한 원심의 판단을 그대로 받아들였다.

원심이 안정식과 피고 회사의 그 등록상표를 사용함에 기초한 영업활동은 보호받을 수 없다는 이유로 피고 회사의 신의칙 위반의 점에 관한 항변을 배척한 데에는 안정식의 위 상표 사용이 보호할 가치가 있는 점유상태에 이르렀다고 볼 수 없는 것이어서 원고의 이 사건 청구가 권리남용 또는 불공정거래 행위에 해당하지 아니한다는 취지의 판단이 포함되어 있다고 볼 수 있으므로, 원심판결에 권리남용 또는 독점규제및공정거래에관한법률 소정의 불공정거래 행위에 관한 법리를 오해하거나 피고 회사의 주장에 대한 판단을 유탈한 위법이 있다고 할 수도 없다.

4. 판결의 문제점

이 사건에서 원고의 상표가 저명해서 피고가 그와 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 행위가 부정경쟁행위에 해당될 수 있고, 특히 원고의 저명 상품표지의 상품(구두)과 다른 상품 즉 시계에 대해서 사용하더라도 상품의 출처에 혼동을 일으킬 수가 있기 때문에 부정경쟁행위에 해당된다고 판시되었다. 상품의 출처에 혼동을 일으킬 수 있다고 하는 사실판단이 옳다는 것을 전제로 하더라도, 이 사건에서 피고가 사용한 상표는 특허청에 상표등록출원을 해서 적법하게 등록을 마친 상표라는 점에서, 피고의 등록상표의 사용이 不正競爭防止 및 營業秘密保護에 관한 法律(이하에서는 “부정경쟁방지법”이라고 약칭함)하에

서 부정경쟁행위에 해당된다고 보는 것은, 상표법상의 상표등록의 공신력을 떨어뜨리고 상표법상 상표등록무효심판에 관한 규정을 무의미하게 만들고 등록상표간의 충돌 및 상표와 상호간의 충돌 등 상표권과 타인의 권리와 조화에 대해서 상세히 규정하고 있는 상표법과 모순되는 해석이 아닌가 하는 의문이 제기될 수 있다. 따라서, 부정경쟁방지법이 상표법에 우선되는 것인지 아니면 그 반대로 해석해야 할 것인지 등의 양법간관계를 살펴볼 필요가 있다. 현실적으로는 부정경쟁방지법이 이미 상표법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우에 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 규정하고 있으므로, 동 조화규정의 해석의 문제로 귀착된다.

부정경쟁방지법과 상표법의 관계는 이 사건에서만 문제되는 것이 아니고 일반적으로 문제될 수 있는 문제점인데 비해서, 이 사건의 사실관계에서 발생하는 특수한 문제로는 부정경쟁방지법하에서 신의칙 또는 권리남용의 항변이 가능한가의 문제가 있다. 다시 말해서, 원고 회사는 피고의 비제바노시계 판매로 인해서 수요자간에 출처의 혼동이 야기되었다고 주장하면서도 안정식으로부터 비제바노 시계를 납품받아 판매함으로써 그러한 출처혼동을 더욱 조장하는 행위를 하고, 출처혼동으로 인해서 자신의 영업상의 이익이 침해되었다고 주장하는 것은 신의칙에 반하고 부정경쟁방지법에 의해서 부여되는 권리를 남용하는 것이 아닌가 하는 문제인 것이다. 물론, 신의칙 또는 권리남용의 항변은 구체적인 사실관계에 따라서 그 결론을 달리하는 문제이지만, 일반적으로 어떠한 기준하에서 신의칙 또는 권리남용의 항변을 인정할 수 있는지를 검토해볼 수는 있을 것이다.

5. 商標法과 不正競爭防止法의 關係

상표법의 규정에 따라서 상표등록을 하고 상표무효심판이 제기된 바도 없는 등록상표의 사용행위가 부정경쟁방지법하에서는 부정경쟁행위로 될 수 있는가? 상표법하에서 적법한 행위가 부정경쟁방지법하에서 불법행위로 될 수 있는지의 문제는 하나의 상표에 대해서 상표법과 부정경쟁방지법이 적용된 결과가 상호모순되기 때문에 생기는 문제이다. 따라서 양법이 모순 충돌된다면 解釋論상 어느 법이 우선되는지를 판단해야 하고 立法論적으로는 그러한 모순된 관계가 과연 타당한지 그리고 만일 타당하지 않다면 입법론적인 해결책은 무

엇인지를 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.⁴⁶⁾ 다른 한편, 현행 부정경쟁방지법 제15조는 “特許法, 實用新案法, 意匠法 또는 商標法에 제2조 내지 제6조 및 제18조 제3항의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다”고 규정하고 있다. 이러한 규정은 이 사건에서 대법원이 적용한 구 부정경쟁방지법(1998. 12. 31. 법률 제5621호 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제15조의 규정과 그 취지에 있어서 동일하다.⁴⁷⁾ 요컨대, 구 부정경쟁방지법 및 현행 부정경쟁방지법 제15조는 공히 부정경쟁방지법과 상표법의 규정이 상이한 경우에 상표법의 규정이 우선해서 적용된다고 규정함으로써 양법의 모순·충돌을 해결하고 양법을 조화시키기 위한 원칙을 제시하고 있는 것이다. 이와 같은 상표법 우선적용의 원칙 또는 부정경쟁방지법의 보충적 지위를 규정하게 된 근거는 무엇인지를 살펴보고 양법의 관계가 문제되는 경우를 유형별로 검토해본다.

① 商標法 優先適用의 原則: 不正競爭防止法의 補充的 地位

상표법은 등록을 전제로 해서 상표를 보호하는데 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 신뢰보호 및 품질보증이라는 기능에 있어서는 상표법과 부정경쟁방지법이 동일하지만,⁴⁸⁾ 어떠한 경우에 그리고 어떠한 범위에서 상표의 명성과 소비자의 신뢰를 보호할 것인가

46) 상표법 제51조 및 제53조.

47) 구 부정경쟁방지법 제15조는 “特許法, 實用新案法, 意匠法, 商標法, 獨占規制및 公正去來에관한法律 또는 刑法 중 國기·국장에 관한 규정에 제2조 내지 제6조, 제10조 내지 제14조 및 제18조 제1항의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다”고 규정하고 있는데, 이 사건에서 문제된 상표법과 부정경쟁방지법의 조화를 논함에 있어서는 동일한 규정이라고 보아도 무방하다.

48) 부정경쟁방지법은 상품이나 서비스의 출처표시 뿐만아니라 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.

가의 방법에 있어서 양법은 차이가 있을 뿐이다. 기본적으로 상품이나 서비스의 출처표시라고 하는 넓은 의미의 상표에는 그 상품이나 서비스의 명성과 소비자의 신뢰가 화체되어 재산적 가치를 가지고 공정한 시장질서를 형성해 주기 때문에, 그러한 상표를 허락없이 사용함으로써 타인의 명성을 도용하는 것은 위법한 행위로 不法行爲에 해당된다고 볼 수도 있을 것이다. 다만, 구체적으로 어떠한 경우에 그리고 어떠한 범위에서 상표의 명성이 존재하고 보호할 가치가 있는 것인지가 불명확하기 때문에, 不正競爭防止法은 상품이나 서비스의 출처표시가 수요자간에 널리 인식되었는지 여부 즉 상표의 周知性和 출처혼동 이라거나 原產地·品質의 誤認을 요건으로 하고 그 구체수단에 있어서도 損害賠償請求權 뿐만 아니라 侵害禁止請求權 및 信用回復請求權 등을 부여해 주고 있다. 이와 같이 사회적으로 違法性이 명백한 일정한 유형의 행위를 금지하고 그에 대한 구체수단을 부여하는 것에 의해서 商標保護의 기초는 형성된 것이고 商標法 제정의 출발점이 되기도 한다. 다시 말해서, 주지의 상표를 무단으로 도용함으로써 출처혼동을 초래하는 일련의 행위를 금지하고 그에 대해 적절한 구체수단을 부여함으로써 주지상표의 재산적 가치를 보호하고 공정한 시장질서를 유지할 수 있게 되는데, 이러한 不法行爲(passing off)이론 또는 不正競爭防止法(unfair competition)이론이 선진외국에서의 상표권보호의 출발점이었고 商標法 제정의 토대가 된 것이다.⁴⁹⁾

불법행위이론 또는 부정경쟁방지법이론은 상표보호의 기본적 수요는 충족시켜 줄 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 商標法이 제정된 것이다.⁵⁰⁾ 우리 나라에서는 부정경쟁방지법이나 商標法 모두 성문법의 형태로 제

49) Paul Goldstein, *Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines*, (Foundation Press, 2000), p.55 and 340.

50) 우리 나라 부정경쟁방지법에서 주지의 상표에 대해 부여되는 보호가 전국적인 보호인지 여부에 대해서는 대법원의 입장을 알 수 없으나, 대법원 판례는 한결같이 부정경쟁방지법 제2조의 ‘국내에 널리 인식된 상표, 상호’라 함은 국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고, 국내의 일정한 지역적 범위 안에서

정되어서 양법의 관계에 대해 많은 논란이 있지만, 영미의 입법례를 보면 普通法(common law) 또는 각주의 州法에 의해서 상표가 보호되어 오다가 상표법이 성문법 또는 연방법으로 제정되면서 부정경쟁방지법 이론이 거의 상표법에 흡수되었다. 따라서, 부정경쟁방지법 이론과 등록상표권의 보호와의 관계는 상표법에 이미 규정되어 있고, 어느 州에 독특한 부정경쟁방지법이 존재하더라도 그와 충돌되는 聯邦商標法에 우선할 수는 없다. 우리 나라에서는 판례법과 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 부여해 줌으로써 상표의 효율적인 보호를 가능하게 해준다는 점에서 상표법은 특별법적인 지위에 있고, 따라서 상표법과 부정경쟁방지법의 관계가 문제시되고 양법의 적용결과가 모순되는 경우에는 특별법에 해당되는 상표법을 우선해서 적용하고 부정경쟁방지법은 보충적인 지위에 있는 것으로 해석된다. 다만, 우리나라의 상표법과 부정경쟁방지법은 출처표시의 보호라는 기능에 있어서는 동일하지만 그 보호대상과 보호방법에 있어서 차이가 있기 때문에, 양법의 관계가 문제될 수 있는 몇 가지 유형을 나누어서 양법이 모순되지 않는 경우와 모순되는 경우 그리고 모순되는 경우의 해결방안을 차례대로 검토해볼 필요가 있다.

② 未登錄商標의 保護

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.⁵¹⁾ 따라서, 부정경쟁방지법은 주지성을 갖춘 未登錄商標를 보호하는데, 미등록상표의 보호는 상표법에 규정되어 있지 않지만 상표법의 범목적에

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.

51) 대법원 1996. 1. 26. 선고 95도 1464 판결; 대법원 1981. 9. 22. 선고 81도649 판결; 대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결.

반하거나 모순되는 것은 아니고, 우리 상표법과 부정경쟁방지법의 입법적 역할분담의 결과일 뿐이다.

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 제15조에 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.⁵²⁾ 따라서, 상표법과 부정경쟁방지법의 모순을 해결하기 위해서 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.⁵³⁾ 요컨대, 상표법과 부정경쟁방지법을 적용한 결과가 상호모순되는 경우에, 부정경쟁방지법을 우선해서 적용함으로써 현실적으로 타당한 결과를 모색하려고 하는 것은 부정경쟁방지법 제15조의 규정의 취지에 반하는 것이고, 입법적으로 해결해야 할 과제인 것이다.

③ 登錄商標의 보호

미등록상표의 보호에 있어서는 상표법과 부정경쟁방지법이 상호 모순·충돌될 가능성은 크지 않고 모순가능성이 지적된 경우에도 입법적으로 해결되었다.

52) 대법원 1999. 4. 23. 선고 97도322 판결은 “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.

53) 상표법 제6조 제2항(2001. 2. 3. 법6414호).

다른 한편, 상표법 규정에 따라서 상표권등록이 된 상표에 대해서는 상표법의 보호가 주어지지만, 상표법은 등록상표와의 동일·유사성 및 지정상품과의 동일·유사성을 기준으로 해서 상표권침해여부를 판단하기 때문에⁵⁴⁾ 그 보호범위가 좁은 편이다. 이에 반해서, 부정경쟁방지법은 지정상품의 동일·유사성을 문제삼지 않고 출처혼동이나 식별력·명성의 손상을 초래한 경우에는 부정경쟁행위에 해당한다고 규정하고 있기 때문에 주지상표의 보호범위가 비교적 넓은 편이다. 등록상표의 상표권자가 상표법상의 구제수단을 청구하지 않고 부정경쟁방지법상의 구제수단을 청구하는 이유는 바로 그러한 보호범위의 차이에 있는 것이다.⁵⁵⁾

이와 같이 등록상표에 대해서 상표법상 인정되는 보호범위보다 넓은 보호범위를 인정받기 위해서 부정경쟁방지법을 원용하는 것은 부정경쟁방지법 제15조가 규정하고 있는 상표법우선의 원칙 또는 부정경쟁방지법의 보충적 적용과 상충되는 것은 아닌가? 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 커다란 차이가 있고 따라서 그 실질적인 보호범위에도 차이를 인정하는 것은 공정한 시장질서의 형성에도 도움이 되고 당해 상표의 재산적 가치의 차이에도 비례하는 합리적인 것이다. 다시 말해서 부정경쟁방지법이 수요자간에 널리 인식된 주지의 등록상표에 대해서 상표법상의 보호범위보다 넓은 범위의 보호를 부여하는 것은 상표의 명성과 수요자의 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 것이 부정경쟁방지법 제15조에 반하지 않는다고 해석된다. 요컨대, 부정경쟁방지법 제15조에서 “상표법에… 다른 규정이 있는 경우”에 상표법을

54) 상표법 제50조 및 제66조.

55) 예컨대, 1997. 12. 12. 선고 96도 2650 판결은 서적을 지정상품으로 한 등록상표 “부동산뱅크”가 저명한 상표이기 때문에 부동산중개업에 사용하는 것도 영업주체의 혼동을 초래할 수 있는 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하였다.

적용한다고 할 경우에 “다른 규정”이라고 함은 동일한 요건하에서 상이한 효과를 부여하는 경우라고 해석할 수 있는데, 상표법은 주지의 상표에 대한 효력범위를 특별히 규정하고 있는 바가 없으므로, 주지의 등록상표의 보호에 대해서는 상표법에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 존재하지 않고, 부정경쟁방지법을 적용하는 것은 당연한 것으로 해석된다.

④ 周知·著名 商標의 先占: 商標法 濫用?

전술한 바와 같이 부정경쟁방지법 제15조가 상표법우선의 원칙 또는 부정경쟁방지법의 보충적 적용을 규정한 것으로 그 의미를 해석하는데 커다란 어려움이 없었다. 그런데, 주지의 상표와 동일·유사한 상표가 등록상표임에도 불구하고 주지의 상표와 동일·유사한 상표를 등록해서 사용하는 것 자체가 상표법을 남용·악용한 것으로서 부정경쟁행위에 해당된다고 본다면, 이것은 부정경쟁방지법 제15조의 상표법우선의 원칙이 적용되지 않는 예외를 의미하는 것인가의 어려운 문제가 기다리고 있다. 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 제15조의 적용이 배제된다고 전제한 후 부정경쟁행위의 성립을 인정하고 있다.⁵⁶⁾

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 현상이고 그러한 시장수요의 선악을 논할 필요도 없다. 상표법이 상정하지 아니한 선악의 기준을 새로이 도입하는 것은 입법적 해석일 뿐이다. 상표법의 관심은 등록출원 상표의 식별력을 엄격히 심사해서 보통명사나 관용표장을 특정인이 독점하지 못하게 하고

56) 대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결; 대법원 1995. 11. 7. 선고 94도 3287 판결; 서울고법 1997. 8. 12. 선고 95나36598 판결; 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다 49142 판결; 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다 4487 판결; 대법원 1999. 11. 26. 98다 19950.

지정상품의 동일·유사성이나 출처혼동 여부를 엄격히 심사해서 주지·저명한 상표의 보유자의 보호법익을 보호하는 것일 뿐이다. 타인의 주지·저명 상표를 먼저 등록하고자 하는 시장의 수요는, 그 선악을 문제삼을 필요 없이 오직 상표법 제6조 및 제7조에 규정된 합리적인 기준을 적용함으로써, 효율적으로 규제될 수 있기 때문이다. 또한, 주지·저명 상표와 동일·유사한 상표는 등록할 수 없음에도 불구하고 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.⁵⁷⁾ 요컨대, 상표법이 先出願主義를 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.

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, 상표법우선의 원칙 또는 부정경쟁방지법의 보충적 적용을 규정한 부정경쟁방지법 제15조의 취지에도 반하는 해석이다. 상표법의 규정에 따라서 등록된 상표의 사용을 부정경쟁행위라고 보는 것은 상표법상 상표등록의 공신력을 떨어뜨리고 상표법상 상표등록무효심판에 관한 규정을 무의미하게 만들고 등록상표간의 충돌 및 상표와 상호간의 충돌 등 상표권과 타인의 권리와와의 조화에 대해서 상세히 규정하고 있는 상표법과 모순되는 해석인 것이다. 상표법은 상표권과 타인의 권리와와의 충돌을 예상하고 그 권리간의 우선순위에 관한 상세한 규정을 두고 있다.⁵⁸⁾

57) 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 94후 2186 판결; 대법원 1999. 2. 26. 선고 97후 3975, 3982 판결; 대법원 1986. 10. 14. 선고 83후77 판결(chanel이 저명상표임을 이유로 해서 지정상품과 상이한 상품을 지정상품으로 해서 등록된 상표의 존순기간갱신을 거절한 것이 구 상표법하에서 적법하다고 판시함).

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 때문에⁵⁹⁾ 그러한 5년의 제척기간이 경과한 후의 등록상표는 더욱 안정되고 확고한 권리의 대상이 되는 것이다.

등록상표를 행사하는 것이 상표법 또는 상표권의 남용이므로 상표권의 정당한 행사라고 볼 수 없다는 것은 상표권·특허권의 남용에 관한 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,⁶⁰⁾ ‘남용’이라는 개념에 커다란 차이가 있음을 알 수 있다. 또한, 비록 형사사건에서의 해석이지만, 대법원도 후출원 등록상표권자의 상표권행사의 경우에 그 상표등록의 무효심결이 확정되기 이전에는 선출원등록상표권의 침해로 되지 않는다고 판시한 바 있다.⁶¹⁾ 등록상표를 행사하는 것이 상표법 또는 상표권의 남용이라고 본다면, 公知公用의 技術을 포함하고 있거나 기타의 無效事由를 가지고 있는 특허권을 토대로 해서 제3자의 특허발명실시를 금지하려고 하거나 손해배상을 청구하는 것도 특허권의 남용이고 독점규제법상 不正去來行爲라고⁶²⁾ 말할 수도 있겠지만, 대법원은 권리범위확인심판과⁶³⁾ 가처분신청사건의⁶⁴⁾ 예외를 제외하고는 일반 민사사건에서 특허권무효심결이 확정되지 않은 특허권의 행사를 부인한 사례가 없는 바, 본 판결에서 상표법 또는 상표권의 남용이라는 이론구성은 기존의 특허권

58) 상표법 제51조 및 제53조.

59) 상표법 제76조.

60) 대법원 89. 4. 24. 선고 89다카2988 판결.

61) 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결.

62) 獨占規制및公正去來에관한法律 제23조.

63) 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 판결.

64) 대법원 1992. 6. 2. 선고 91마540 결정 및 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 결정.

관련 대법원 판례와도 모순된다. 특허권의 권리범위확인심판이나 특허권침해금지가처분신청사건에서 공지공용의 기술에 대한 권리의 보호를 인정하지 않는 이론구성으로서 공지공용의 기술을 포함하고 있는 특허권의 무효를 선언할 수는 없지만 공지공용의 기술을 포함하고 있는 한도내에서 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 설득력있는 이론구성이 없다는 문제가 있다. 결과적으로 상표법상 무효의 사유가 없이 적법하게 등록된 상표의 사용도 부정경쟁행위가 될 수도 있다면, 상표법상 적법한 행위에 대해서 왜 부정경쟁방지법을 우선 적용함으로써 부정경쟁방지법상 위법한 행위라고 판단하는지에 관한 설득력있는 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 제15조의 의미에 관한 해석론으로서서는 무리한 것이다.

⑤ 周知·著名 商標의 先占: 立法論的 解決

진술한 바와 같이, 주지·저명 상표의 선점을 부정경쟁행위로 보는 것이 무리한 해석론이라면, 주지·저명 상표의 선점·등록이 상표법상 무효라는 무효심판을 청구해서 무효라는 심결이 확정된 후 부정경쟁방지법상의 구제를 청구하거나 또는 주지·저명 상표의 선점이 상표법상 무효심판사유에 해당되지 않는 예외적인 경우에는 수요자들에게 출처혼동을 피할 수 있는 설명이나 추가적인 표시를 할 수밖에 없을 것이다. 그러나, 두 가지 해결방안 모두 완전히 만족스러운 해결방안이라고 말할 수는 없다. 첫째, 상표등록무효심판의 청구를 해야만 부정경쟁방지법상의 구제를 청구할 수 있다는 것은, 주지·저명 상표의 보유자가 청구하는 취지는 한가지인데 현행 법제도가 두 가지의 소송을 강제하는 불합리성과 소송비경제 또는 비효율성이 있다. 둘째, 주지·저명 상표의 선점이 상표법상 무효심판사유에 해당되지 않는 예외적인 경우가 있다면, 이는 상표법과 부정경쟁방지법이 궁극적으로 동일한 범목적으로 지향하면서도 그 요건의 차이로 인해서 어느 한가지 법률은 그 범목적으로 충실히 실현하지 못하고 있다는 것을 반증해주고 있는 것이다.

첫 번째의 해석론상의 문제점은 결국 상표법상 무효심판청구에 의해서만 무효를 주장할 수 있는 제도를 완화하거나 전면 재검토하는 입법적 해결방법을 생각해볼 수 있다. 다시 말해서, 상표법을 개정해서 상표등록무효심판을 전면적으로 임의적이고 선택적인 제도로 바꾸거나 또는 부정경쟁방지법을 개정해서 상표법상 무효사유가 있는 상표에 대해서는 부정경쟁방지법이 우선해서 적용된다고 하는 예외를 규정하는 입법적 해결방법이 그것이다. 본래, 대륙법국가에서는 행정의 전문성을 존중해서 행정행위의 취소를 구하는 경우에 반드시 행정기관에 행정심판을 제기한 후에만 법원에 그 취소의 소송을 제기할 수 있도록 하는 行政審判前置主義를 채택하고 있었으나, 법원에 의한 재판을 받을 권리를 충실히 보장하고 신속한 권리구제와 소송경제를 실현한다는 차원에서, 1994년 7월 14일에 개정된 行政訴訟法은 행정심판을 단순히 임의적이고 선택적인 절차에 불과한 것으로 규정하게 되었다.⁶⁵⁾ 그러나, 국가공무원법과 국세기본법 등의 경우에는 여전히 행정심판전치주의를 유지하고 있고, 特許法과 商標法 등의 소위 産業財産權法도 권리등록의 무효는 반드시 특허심판원에 무효심판을 청구함으로써만 주장할 수 있도록 그 무효주장방법을 제한하고 있다.⁶⁶⁾ 대륙법국가에서도 사법부의 능력과 권위가 향상됨에 따라서 행정심판전치주의가 완화되가는 경향에 비례하고 부응하는 해석론이 특허법에서도 나타나고 있고,⁶⁷⁾ 상표법은 상표등록무효심판사유와 동일한 사유를 상표권의 효력 제한사유로 규정함으로써 사실상 무효심판에 의하지 않고 무효를 주장하는 것과 마찬가지로의 결과를 스스로 인정하고 있다.⁶⁸⁾ 따라서, 소송경제를 실현하고 부정경쟁방지법과의 조화를 실현하기 위해서, 상표법의 개정을 통해서 상표등록무효심판제도를 임의적이고 선택적인 제도로 개정하거나 또는 부정경쟁방지법의 개정을 통해서 상표등록이 무효인 경우에는 부정경쟁방지법의 규정에 따른다고 규정하는 방안을 적극적으로 검토해볼 필요가 있다.

65) 행정소송법 제18조.

66) 상표법 제71조; 특허법 제133조.

67) 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 판결을 비롯한 다수의 대법원판결은 무효심판에 의해서 무효로 하는 심결이 확정되기 이전에도 공지공용의 기술을 포함하는 한도에서는 특허권의 권리범위를 인정하지 않고 공지공용의 기술을 포함하고 있는 경우에는 본안에서의 승소가능성이 없다고 보아서 특허권침해금지가처분의 신청을 기각한 바 있다.

68) 상표법 제51조; 대법원 1982. 10. 26. 선고 82후24 판결; 대법원 1981. 3. 10. 선고 80다548 판결.

6. 不正競爭防止法에서의 信義則

不正競爭行爲로 인해서 자신의 營業상의 利益이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 침해금지청구권과 손해배상청구권 등 부정경쟁방지법상의 구제수단을 청구할 수 있다. 그러나, 부정경쟁방지법상의 요건이 충족되어 피상적으로는 침해금지청구권과 손해배상청구권 등의 권리가 발생하더라도 그 청구권자의 作爲 또는 不作爲의 일련의 행위가 信義則에 반하는 경우에는 그 청구권의 행사가 허용되어서는 안된다는 抗辯(defense)은 가능한가?

민법 제2조 제1항은 “권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다”고 규정하고 있다. 민법 제2조의 信義則은 법률의 기계적인 적용에 의해서 衡平에 반하는 불합리한 결과가 초래되는 것을 방지하기 위한 소위 一般條項이다. 다만, 신의칙의 적용범위에 관해서, 신의칙이 적용될 법률관계의 당사자 사이에 契約관계라거나 기타의 법적인 特別結合關係가 존재해야 한다는 견해도 있다. 이와 같이 제한적 적용범위를 주장하는 견해에 의하면, 경쟁적인 영업을 하는 다수인들 사이에서는 신의칙보다는 민법 제750조의 불법행위에서의 위법성 여부만이 문제될 뿐이라고 한다.⁶⁹⁾ 이와 같이 특별결합관계에 한해서 신의칙이 적용된다고 보는 견해에 의하면 부정경쟁행위와 같이 자율적으로 일정한 결합관계에 들어가지 아니한 불특정 다수인의 경쟁업자간의 관계에 대해서는 신의칙이 적용될 수 없다고 해석될 수도 있다. 그러나, 일정한 유형의 행위로 인해서 부정경쟁행위가 성립되는가의 여부를 판단함에 있어서는 신의칙보다는 위법성 여부가 주된 문제가 되겠지만, 특정인의 부정경쟁행위로 인해서 영업상의 이익이 침해되었다고 주장하면서 침해금지청구권 또는 손해배상청구권을 행사하는 자와의 관계는, 다수인들 사이의 관계와 달리 이미 특정인과 청구권자의 특별한 법률관계가 존재한다고 볼 수 있고, 청구권자의 작위 또는 부작위의 행위가 신의칙에 반하는 경우에는 법이 그러한 청구권의 행사에 조력해야 하는지 여부를 판단해야 할 필요성이 있다는 점도 부인할 수 없다. 다시 말해서, 신의칙이 법률의 기계적인 적용에 의해서 형평에 반하는 결과가 생기는 것을 방지하기 위해서 인정된 개념이라면, 부정경쟁행위로 인해서 발생한 손해배상청구권 및 침해금지청구권을 가진 자와 그 상대방(즉 부정경쟁행위를 했다고 주장되는 자)과의 사이에서도 그러한 청구권의 기

69) 곽윤직(편집대표), **민법주해**[1], 박영사, 94-95면.

계적인 집행으로 인해서 형평에 반하는 결과가 생기는 것을 방지할 필요성이 있다면 그러한 한도에서 신의칙이 적용되어야 할 것이다. 부정경쟁방지법상 신의칙이 특히 문제되는 것은 손해배상청구권 및 침해금지청구권과 같이 구체적으로 발생한 청구권의 행사 또는 불행사와 관련해서 문제되는데, 청구권의 불행사라고 하는 부작위에 의해서 청구권이 실효될 수 있는가의 失效原則과 청구권자가 청구권을 주장하거나 행사하는 자신의 행위와 모순된 행위를 한 경우에 청구권의 실현에 법이 조력할 수 없다고 하는 矛盾行爲禁止의 원칙의 두 가지이므로 차례대로 검토한다.

① 失效의 原則

失效의 原則(laches)은 권리자가 자신의 권리를 상당한 기간동안 행사하지 않고 그러한 권리불행사로 인해서 상대방이 앞으로도 권리행사가 없을 것이라는 정당한 신뢰를 가지게 된 경우에 권리자가 상대방의 신뢰에 반하여 권리를 행사하려고 하는 것은 신의칙에 반하기 때문에 더 이상 권리를 행사할 수 없는 것이라고 보는 것이다. 여기에서 실효의 원칙이 적용되기 위해서는 권리자가 상당한 기간동안 권리를 행사하지 않았다고 하는 “시간적” 요소와 그로 인해서 상대방이 앞으로도 권리행사가 없을 것이라고 신뢰해야 한다는 “상황적” 요소가 갖추어져야 한다고 한다.⁷⁰⁾

실효의 원칙을 부정경쟁행위에 적용해보면, 주지상표의 보유자가 타인의 부정경쟁행위를 알면서도 상당한 기간동안 청구권을 행사하지 않고, 주지상표 보유자의 묵인이나 적극적 동의에 의해서 부정경쟁행위라고 주장되는 행위를 위해서 상당한 투자를 하거나 주지상표의 보유자에게 별다른 영업상의 이익침해가 없다고 신뢰할만한 사정이 있는 경우에는, 주지상표 보유자가 더 이상 손해배상청구권 등을 행사할 수 없다고 말할 수 있다. 여기에서 어려운 문제는 어느 정도의 시간적 요소와 상황적 요소가 갖추어져야 하는가일 것인데, 결국 신의칙은 구체적인 사건에서의 형평을 실현하는 것이므로, 관련 시장의 변화속도, 주지상표 보유자의 구체적인 동의 여부, 당사자들의 상표등록여부, 시장 점유율과 수요자에의 인식정도 등을 고려해서 합리적으로 판단해야 할 것이다.

부정경쟁행위가 있음에도 불구하고 주지상표 보유자의 청구권 불행사가 신

70) 박윤직(편집대표), **민법주해**[1], 박영사, 143면.

의칙에 반한다고 판단되는 경우에 그 주된 효과는 법원이 주지상표 보유자의 손해배상청구권을 받아들이지 않는다는 것이다. 손해배상청구는 과거에 발생한 손해의 배상을 청구하는 것인데, 주지상표 보유자의 신의칙에 반하는 부작위로 인해서 과거의 부정경쟁행위에 대한 구제를 더 이상 청구할 수 없는 것이기 때문이다. 이에 반해서, 침해금지청구는 과거의 부정경쟁행위와 무관하게 현재의 부정경쟁행위가 있으면 족하고 미래의 침해행위의 금지를 청구하는 것이기 때문에, 과거의 신의칙에 반하는 부작위가 있었다고 해서 미래의 침해행위의 금지청구까지 할 수 없도록 하는 것은 형평의 취지에도 합치되지 않는다. 따라서, 실효의 원칙이 적용되는 경우에도 그 효과로 손해배상청구권의 행사는 허용되지 않지만 침해금지청구권의 행사에는 영향을 미치지 않는다고 해석된다.⁷¹⁾

② 矛盾行爲禁止의 原則

矛盾行爲禁止의 原則(estoppel)이라고 함은 “자신의 선행 의사표시나 행위에 모순되는 의사표시나 행위는信義則에 반하는 것으로서 허용되지 않는다”고 하는 것이다. 이러한 모순행위금지의 원칙이 적용되기 위한 구체적인 요소로는, 선행 의사표시나 행위와 객관적으로 모순적인 의사표시나 행위가 있어야 한다는 것과 그러한 선행 의사표시나 행위에 대한 상대방의 신뢰가 있어야 한다는 것인데,⁷²⁾ 그러한 모순된 행위를 허용함으로써 상대방의 신뢰를 깨뜨리는 것은信義則에 반한다고 볼 수 있기 때문이다. 전술한 실효의 원칙은 권리자의 권리불행사라고 하는 不作爲가 신의칙에 반하는 경우인데 반해서, 모순행위금지의 원칙은 권리자의 적극적인 의사표시나 행위가 있는 경우에 그와 모순되는 행위를 허용하는 것이 신의칙에 반하는 경우로 구별된다고 말할 수 있다.

모순행위금지의 원칙을 부정경쟁행위에 적용해보면, 주지상표의 보유자가 스스로 타인의 부정경쟁행위를 적극적으로 동의하거나 조장·방조함으로써 상대방에게 지속적으로 영업을 수행해도 좋다고 생각하게 하거나 더 나아가 상

71) 미국에서의 실효의 이론도 마찬가지로 청구권별로 상이한 효과를 인정하고 있다: Beverly W. Pattishall, David C. Hilliard, and Joseph Nye Welch, II, *Trademarks and Unfair Competition*(LEXIS Publishing, 2000), p.283.

72) 박윤직(편집대표), **민법주해**[1], 박영사, 118면.

당한 투자를 하게 할 정도의 신뢰를 준 이후에, 주지상표의 보유자가 스스로 동의·조장·방조한 부정경쟁행위로 인해서 영업상 이익이 침해되었다고 주장하는 것은 모순된 행위로서 신의칙에 반한다고 볼 수 있을 것이다. 본래, 부정경쟁방지법은 주지상표를 타인이 허락없이 도용함으로써 출처의 혼동을 초래하는 것을 방지함으로써 주지상표 보유자를 보호하고 공정한 시장질서를 보호한다고 하는 법목적을 실현하기 위해서 존재하는 법인데, 주지상표 보유자도 부정경쟁행위를 동의·조장·방조함으로써 스스로 출처혼동을 초래하는데 기여했다면 그러한 주지상표 보유자에게는 구제수단을 부여하는 것이 오히려 부정경쟁방지법의 법목적에 반하기 때문이다. 부정경쟁행위에 대한 손해배상청구권과 침해금지청구권은 그로 인해서 영업상이익의 침해를 받은 주지상표보유자에게 부여되어 있지만, 부정경쟁행위에 대한 형사적 제재는 국가의 공권력이 집행하는 것이고 親告罪의 요건도 없기 때문에,⁷³⁾ 주지상표보유자의 모순된 행위가 부정경쟁행위의 방조 내지 교사에 해당되는 경우에는 방조범 내지 교사범으로 처벌할 수도 있음을 생각해볼 때,⁷⁴⁾ 부정경쟁행위를 동의·조장·방조한 자에게 부정경쟁방지법상의 구제수단을 허용하는 것은 부정경쟁방지법의 법목적에도 반하고 모순행위금지의 원칙에도 반하는 것이다. 요컨대, 부정경쟁방지법은 단순히 주지상표 보유자의 사적 재산을 보호하는 것이 아니고 주지상표에 관해서 형성된 소비자의 신뢰를 보호함으로써 공정한 시장질서를 보호한다고 하는 법목적을 가지고 있기 때문에, 주지상표 보유자의 모순된 행위가 그러한 법목적에 반하는 경우에 부정경쟁방지법의 기계적인 적용에 의해서 형평에 반하는 결과가 초래되는 것이 명백하고, 형평의 실현에 기여하기 위한 일반조항으로서의 신의칙조항의 구체적인 유형의 하나로서 모순행위금지의 원칙을 적용하는 것은 당연한 것이다.

V. 結 論

앞에서 검토한 바와 같이 현행 상표법과 부정경쟁방지법은 그 보호요건과

73) 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제18조 제5항.

74) 부정경쟁행위의 방조범의 예를 보면, 대법원 1997. 3. 14. 선고 96도1639 판결에서, 주지상표와 동일한 상표를 부착한 상품을 판매하는 판매점포로 하여금 그러한 부정경쟁행위를 할 수 있도록 장소를 제공하고 부정경쟁행위를 묵인한 백화점 직원은 부정경쟁방지법위반죄의 방조범에 해당된다고 판시된 바 있다.

방법을 달리함으로써 주지상표를 보호함에 있어서 각각의 역할을 맡고 있다. 상표법과 부정경쟁방지법이 상호모순되지 않도록 해석하기 위해서는 양법의 법목적이 무엇이고 왜 각각 별개의 법률로 제정되었는지에 관한 배경을 검토해볼 필요가 있다. 기본적으로 부정경쟁방지법은 주지상표의 도용으로 인해서 타인의 영업상 이익을 침해하는 행위가 위법한 행위 즉 불법행위라는 점을 확인해주는 법률인데 비해서, 상표법은 효율적인 상표의 보호와 효율적인 등록상표의 관리를 위해서 일정한 등록요건과 절차 하에서 전국적인 범위의 제한된 권리를 부여해주기 위해서 제정한 법률로서, 부정경쟁방지법과의 관계에서 보면 상표법은 특별법의 지위에 있다고 볼 수 있다. 따라서, 부정경쟁방지법 제15조는 상표법과의 관계에 관한 규정을 두면서 상표법이 특별법이기 때문에 양법에 상이한 규정이나 모순된 규정이 있으면 상표법이 우선적으로 적용된다고 하는 특별법우선적용의 원칙을 확인해주고 있는 것이다.

상표법은 상표법우선적용의 원칙을 전제로 해서 부정경쟁방지법과의 조화를 위한 사전적 배려를 하고 있다. 상표등록요건에서 타인의 주지상표와 동일·유사한 상표를 등록하지 못하는 것으로 규정하고 그러한 부등록사유에 위반해서 등록된 상표에 대해서는 무효심판청구를 통해서 무효로 만들 수 있도록 규정한 것이 바로 그것이다. 다시 말해서, 주지상표가 부정경쟁방지법에 의해서 보호되고 있으므로, 상표법은 선출원주의에 의해서 타인의 주지상표에 대한 권리를 침해하지 않도록 하기 위해서 등록출원시점을 기준으로 권리우선순위를 명백히 규정한 것이다. 이러한 권리우선순위에 관한 규정을 통해서 상표법은 부정경쟁방지법과 모순되지 않고 조화될 수 있는 것이다. 이러한 맥락에서, 상표법상 주지성의 요건과 출처혼동 및 부정한 목적 등의 요건은 부정경쟁방지법을 고려해서 해석할 필요가 있고, 상표법만의 독자적인 문리해석에 안주하면 부정경쟁방지법과의 모순을 초래하게 된다.

상표법과 부정경쟁방지법의 이러한 관계를 고려해본다면, 주지상표를 선점·등록하는 행위를 상표법악용 내지 남용으로 보아서 부정경쟁방지법을 적용하는 것은 상표법우선의 원칙 또는 부정경쟁방지법의 보충적 적용을 규정한 부정경쟁방지법 제15조의 문리해석으로도 부당하고 그 취지에도 상반되는 무리한 해석이다. 또한, 대법원의 해석론은 결과적으로 상표법에 규정한 상표등록무효심판제도를 무의미하게 만드는 것인바, 명시적으로 무효사유가 있는 상표에 대해서는 상표법 우선의 원칙이 배제된다는 등의 별도의 이론구성이 없

이 망연히 상표법 악용 내지 남용이기 때문에 부정경쟁방지법을 적용한다는 것은 현행법의 문리해석에도 반하고 현행법이 예상하고 있는 권리간 우선순위에도 반하는 입법론적 해석에 다름 아니다. 다만, 본문에서 지적한 바와 같이, 대법원판결의 이론구성은 무리한 것이지만 구체적인 사실관계에 비추어 대법원의 결론이 타당하다고 한다면, 입법론적으로 상표법의 무효심판청구제도를 임의적이거나 선택적인 것으로 개정하거나 최소한 부정경쟁방지법에 등록 무효사유가 있는 상표에 대해서는 부정경쟁방지법이 우선해서 적용된다고 규정하는 등의 개정에 의해서 해결하는 것이 바람직 할 것이다.

요컨대, 현행 부정경쟁방지법 제15조의 상표법우선적용의 원칙이 추상적인 규정으로 되어 있어서 현실적인 해석 및 적용에 어려움이 있는 것으로 보이고, 대법원과 같이 문리해석에 반하여 부정경쟁방지법을 우선 적용하게 되면 상표법의 취지에 반하는 결과를 가져오게 된다. 이러한 모순과 갈등은 전술한 바와 같이 상표법이나 부정경쟁방지법의 조화를 위한 규정을 추가적으로 도입함으로써 해결할 수도 있겠지만, 궁극적으로는 상표의 명성과 신용의 보호 및 출처혼동의 방지라고 하는 공통된 목적을 가진 상표법과 부정경쟁방지법의 통합에 의해서 해결하는 것도 바람직한 해결방안의 하나가 될 수 있다. 더욱이 부정경쟁방지법이 희석화금지에 관한 규정을 도입함으로써 상표의 명성과 신용이라고 하는 사익의 보호에 더 가까워졌고 따라서 상표법과 그 법목적의 차이를 찾아보기 어렵게 된 이상, 상표 등 식별표지의 보호에 관한 부정경쟁방지법의 규정을 상표법에 흡수통합해서 등록상표와 미등록주지상표의 관계정리 및 상표권침해요건과 항변사유의 통일을 도모할 필요가 있다.

<Abstract>

Conflicts between Well-known Marks and Registered Marks

Sang Jo JONG*

Like in the U.S., well-known marks are protected in Korea too. While Lanham Act includes all the relevant statutory provisions relating to well-known marks and registered marks, statutory provisions in Korea to protect well-known marks are found both in the “Trademark Act” and in the “Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act.” Section 7 of the Trademark Act of Korea provides that registration is not issued to trademarks which are identical, or similar to, another person's well-known trademark. Although trademark rights (or statutory remedies) under the Trademark Act are granted only to those who have their own trademarks registered, the owners of well-known marks are allowed to prevent others from applying for registration of marks which are identical or similar to their well-known marks. On the other hand, “Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act” grants remedies to all the owners of well-known marks whether they are registered or not.

Since well-known marks are well protected under the “Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act,” their owners are not forced to apply for registration of their marks. The conflicts between well-known marks and registered marks begin, however, when anybody other than the owner of well-known marks tries and applies for registration of the same or similar marks. In the first step, well-known marks' owners are allowed to oppose the registration to the Korea Industrial Property Office (“KIPO”) which is in charge of trademark registration. Secondly, well-known marks' owners are entitled to petition an invalidation trial at the Patent Tribunal. The question,

* Associate Professor, College of Law, Seoul National University

then, is whether the well-known marks' owners are still allowed and protected to use their own marks even if somebody else has had the same or similar marks registered and they did not oppose the registration by somebody else nor petitioned an invalidation trial. The next question is whether exploitation of registered marks may constitute unfair competition simply because the marks are the same or similar to well-known marks of others.

To tackle the conflict, Section 15 of the “Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act” provides that in cases of any conflict or inconsistency the Trademark Act applies instead. Section 15 indicates pre-emption of the “Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act” by the Trademark Act in favor of registered marks. Supreme Court of Korea has interpreted Section 15 slightly differently from its literal meaning: when registration of well-known marks by somebody other than their owners constitute unfair competition, the registration is regarded as an abuse of trademark registration system and, consequently, the registrant are not allowed to rely on the Trademark Act.

The interpretation by the Supreme Court of Korea appears to provide well-known mark owners with strong protection at the expense of registered mark owners. What is the policy goal behind the Supreme Court's decisions in protecting the reputation of well-known marks on the one hand and disregarding the validity of registered marks on the other? Is the policy goal of the Supreme Court consistent with that of the Trademark Act and the “Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act?” If not, the remaining question would be how to solve the inconsistency between the judicial decisions and the statutory frameworks or, to put it differently, how to harmonize the conflicts between the Trademark Act and the “Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act.” That is what the author tries and answers in this paper.