

〈논 문〉

不正競爭防止 및 營業秘密保護에 관한 法律上 稀釋化에 대한 研究

曹 廷 昱*

I. 序論

商標保護의 기초는 商標權者의 信用(goodwill) 및 消費者 保護에 근거하는데, 종래 商標法은 登錄된 商標와 同一, 類似한 商標를 사용하지 못하게 함으로써 등 록상표를 보호하고, 不正競爭防止 및 營業秘密保護에 관한 法律(이하 “不正競爭防止 法”이라 한다)은 營業主體 또는 商品主體에 대한 混同 可能性(a likelihood of confusion)이 있는 행위를 금지함으로써 상표 기타 표지를 보호하여 왔다.

그런데 저명상표의 이미지와 신용, 고객흡인력 등이 기업의 중요한 자산이 되 면서 이를 무형자산으로 보게 되었고, 저명상표를 무단으로 사용함으로써 저명상 표의 식별력과 명성이 각종 상품에 분산·약화, 손상되는 것을 방지하기 위하여 “稀釋化(dilution)”라는 개념이 입법과 법원의 판결을 통해 선진국에서 발전되었 다. 우리나라도 2001년 不正競爭防止法 改正을 통해 제2조 제1호 다목을 新設하 여 “稀釋化”의 개념을 도입하였다.

그러나 新設 條項의 規定 內容과 形式에 대하여는 같은 호 가, 나목과 어떤 관계에 있는지, 다목의 보호대상은 어느 범위로 제한할 것인지, 이론적으로 논의 되던 희석화 개념과 개정된 부정경쟁방지법에서 규정하는 금지행위가 일치하는 것인지 등 논란의 여지가 있었다. 특히 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 내지 다목이 보호대상의 표지에 대하여 “국내에 널리 알려진”이라는 공통된 범규정 표현형식을 취하고 있기 때문에 법률의 해석방법과 관련하여 이를 어떻게 조화 롭게 해석할 것인지가 당해 조항의 적용범위를 정하는 데에 있어 매우 중요하게 된다. 한편 희석화 이론은 혼동 가능성을 요하지 않고도 같은 명칭을 사용한다는

* 辯護士, 法學博士

이유만으로 사용금지를 할 수 있도록 하므로, 헌법상 표현의 자유 또는 영업상 표현의 자유 등의 기본권과 상호 조화를 이루는 범위 내에서 검토될 필요가 있다.

이와 관련하여 최근 하급심 판결로서 서울고등법원 2003. 1. 22. 선고 2002라293 결정(이하 “서울고등법원 2002라293 결정”이라 한다)이 선고되었는데, 희석화의 保護對象인 “국내에 널리 알려진 타인의 표지”와 禁止對象인 “표지의 식별력 또는 명성의 손상”에 대하여 일응의 구체적인 해석 기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있는 결정이다. 따라서 이하에서는 기존의 상표 희석화)에 대한 논의를 기초로 하되, 2001년 신설된 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 대한 해석과 희석화의 이론적 이해를 중심으로 검토하고자 한다.

II. 不正競爭防止法上 稀釋化의 意義

1. 稀釋化의 概念

商標²⁾의 稀釋化(dilution)는 著名商標(well-known mark)와 같이 강한 식별력과 좋은 평판(reputation)이 있는 경우 제3자가 이러한 강한 식별력과 좋은 평판에 무임승차를 하여 저명상표의 좋은 이미지, 고객흡입력, 광고선전력 등이 저명상표권자와 무관한 다른 상품에 흡수되어 희박하게 되거나 손상되어 버리는 것을 의미한다.

商標의 稀釋化는 “商標 弱화(blurring)에 의한 희석화”와 “商標 損傷(tarnishment)에 의한 희석화”로 보통 설명된다. 먼저 商標 弱化는 예컨대 컴퓨터 운영체제(Operating System)와 소프트웨어(Software)에서 저명성을 얻은 마이크로소프트(Microsoft)사의 상표를 마이크로소프트사의 사업 및 상품과 전혀 무관한 추구화에 부착시켜 판매하는 경우와 같이 저명상표의 식별력과 명성을 업종이 전혀 다른 상품에 무단으로 이용함으로써 대중으로부터 자신의 영업과 상품에 대하여는

-
- 1) 부정경쟁방지법은 상표법과 달리 보호대상을 “상표”에 한정하지 않고, 상호 기타 영업이나 상품을 나타내는 표지를 포함한다. 다만 희석화 개념은 “상표”를 중심으로 발전되었으므로 이 논문에서도 상표를 중심으로 논의하고자 한다.
 - 2) 부정경쟁방지법 제2조의 보호대상은 등록 및 미등록 “상표”뿐만 아니라 넓은 의미의 “표지”까지 포함하고 있으나, 이 글에서는 논의의 편의상 “상표”로 대표하여 논하기로 한다.

관심을 끄는 반면, 당해 저명상표가 가지는 가치 및 구매력, 신용 등을 감소시키는 것을 의미한다. 이 경우 저명상표가 무단 사용된 당해 상품은 저명상표권자가 제조, 판매하는 상품과 종류를 달리하므로 혼동 가능성은 없다고 할 수 있겠지만, 저명상표가 구축한 좋은 이미지나 명성을 아무런 노력 없이 무임승차하는 것 뿐만 아니라, 소비자로서 하여금 저명상표권자의 상품 이외의 다른 상품에 대한 관심을 분산되도록 함으로써 상표의 저명성이 희박해지는 부정적 효과도 가져올 수 있다. 당해 상표를 무단 사용한 상품의 질이 통상의 상품보다 낮아야 하는 것은 아니지만, 저명상표의 무단 사용은 질이 낮은 상품에 이용되는 경우가 많기 때문에 상표권자로서는 자신의 상표 보호를 위해 이를 금지할 필요가 있다. 한편 商標 損傷은 예컨대 고급화장품의 상표로서 우아하고 세련된 이미지로 저명하게 된 ‘샤넬’의 명칭과 동일, 유사한 명칭을 도메인 이름으로 등록하여 음란사이트를 운영하는 경우와 같이 저명상표의 원래 좋은 이미지나 가치를 무단 사용함으로써 저명상표의 평판이나 명성을 손상하거나 훼손하는 것을 의미한다. 소비자는 당해 상품이 저명상표권자에게 속한 것이 아니라는 것을 알더라도 사용된 저질 상품이나 서비스의 좋지 못한 이미지는 소비자들에게 남아 저명상표의 좋은 명성과 평판에 해가 될 수 있다는 것을 의미한다. 다만 희석화는 저명성을 요하므로 미등록상표나 주지상표는 보호대상에서 제외되는 것이 원칙이다.

혼동가능성은 침해자가 상표와 동일, 유사한 표지를 사용함으로써 소비자들은 동일한 객체에 대한 혼동을 일으키는 반면, 희석화는 상표에 대한 약화나 손상 모두 상표 이외의 다른 표지의 존재를 인정하고 그 상표에 대한 약화나 손상을 통해 직접 침해가 나타나는 현상을 의미한다는 점에서 차이가 있다. 그러나 논리적으로 稀釋化는 混同可能性과 상반된 관계에 있는 것이 아니고, 전혀 별개의 근거에 의하여 발생되어온 것이며, 稀釋化에 대하여 상품간의 경쟁이 필요하지 않다는 것이 상품간의 경쟁이 없는 경우에만 적용될 수 있다는 의미는 아니라는 점에서, 상표 자체의 가치 감소를 의미하는 稀釋化는 상품간의 경쟁 여부를 불문한다.³⁾ 따라서 混同可能性과 稀釋化는 선택적으로 주장할 수 있고 상호배타적인

3) 崔淳鎔, “商標希釋化理論의 回顧와 展望”, 二十一世紀 韓國民事法學의 課題와 展望(心堂宋相現先生華甲記念論文集), 博英社, 2002, 771-776면 참조. 도메인 이름 분쟁과 관련된 미국 판결로는 Playboy Enterprises, Inc. v. AsiaFocus International, 1998 WL 724000(E.D. Va.)이 있는데, 법원은 피고가 성인 여성들의 나체 그림과 관련 상품에 관한 영업을 하고 있다는 점에서 원, 피고 간의 상품 및 서비스 간의 유사성을 강조하고, 피고의 도메인 이름인 “asian-playmates.com” 및 “playmates-asian.com”이 원고의

것은 아니다.⁴⁾

2. 外國의 立法例 및 우리나라 不正競爭防止法의 稀釋化 條項 新設

가. 外國의 立法例

(1) 美國의 聯邦商標稀釋化防止法

1927년경 미국의 셰히터(Frank I. Schechter)가 주창하고,⁵⁾ 1947년 미국의 메사추세츠 주가 최초로 상표희석화방지법을 제정한 이래 미국 몇몇의 주가 주법으로 희석화방지법을 제정하였다.⁶⁾ 교통이나 통신의 급속한 발달로 상표의 지역적 보호범위가 확대됨에 따라 著名商標 保護의 필요성이 더욱 강조되면서, 1996. 1. 16. 미국 의회 입법을 통하여 聯邦商標稀釋化防止法(The Federal Trademark Dilution Act of 1995, HR 1295, PL 104-98, 이하 “美國 稀釋化防止法”이라 한다)⁷⁾이 제정되었다. 이 입법에 의해 著名商標에 대한 稀釋化行爲에 대하여 聯邦管轄의 訴因(cause of action)이 마련되었고 미국 전역에 통일적 적용이 가능하게 되었다. 同法은 희석화행위를 “저명상표권자와 다른 당사자 사이의 경쟁관계의 존부와 혼동 가능성, 과실 또는 기망의 존부와 관계없이 상품, 서비스를 식별하고 구분하는 저명상표의 능력을 감소시키는 행위”라고 정의한다.⁸⁾ 미국 희석화방지법은 同法의 입안자인 Leahy상원의원이 밝혔듯이 최근 많은 분쟁을 야기하고

상표와 유사하다는 점을 인정하면서 상표 희석화를 인정하였다.

- 4) 미국 판결 중에는 원고의 稀釋化 주장이 받아들여질 것이라고 여기고 混同可能性에 의한 상표침해에 대하여는 판단하지 않은 사례도 있으나, 이는 상호 배타적인 것인 것을 전제로 한 것이 아니라 희석화 주장의 인정으로 혼동가능성에 대한 판단의 필요성이 없기 때문에 판단하지 않은 것에 불과하다. Toy“R”Us, Inc. v. Akkaoui, 40 U.S.P.Q.2d(BNA) 1836(N.D. Cal. Oct. 29, 1996) No. C96-3381CW.
- 5) Frank I. Schechter, “The Rational Basis of Trademark Protection,” 40 *Harv. L. Rev.* 813(1927).
- 6) 희석화 및 희석화방지법에 관한 미국법상 연혁에 관하여, 이대희, “商標法上の 稀釋理論에 관한 考察”, **창작과 권리** 제9호(1997년 겨울), 세창출판사, 58~79면.
- 7) 입법형식은 “1946년 Lanham Act” 제43조(15 U.S.C. §1125)에 신설 조항을 추가하는 방법(amendment)을 취하였다(약칭하여 FTDA라고도 한다. U.S.C.는 United States Code의 약칭). 참고로 Lanham Act를 “聯邦商標法”으로 해석하기도 하는데, 우리나라의 商標法과 不正競爭防止法을 통합하여 구성한 법에 가까우므로 등록상표만을 보호한다고 할 수는 없으며, “mark(표지) 특히 영업표지”에 관하여 경쟁 일반법적 성격을 가진다고 할 것이다. 이는 Lanham Act가 상표에 관하여 사용주의를 취하고 있는 것과 관련이 있다.
- 8) 15 U.S.C. §1127 (c) 참조.

있는 도메인 이름(Domain Name) 분쟁에 대한 규제와도 관련이 있다.⁹⁾ 同法은 침해자가 故意로 희석화 행위를 한 경우 금지명령 외에 금전배상¹⁰⁾ 및 침해물품의 폐기를 명할 수도 있도록 하였다.¹¹⁾

(2) 日本의 不正競爭防止法

일본에서는 1993. 5. 19. 不正競爭防止法을 개정(1994. 5. 1. 시행)하여 제2조 제1항 제2호에서 “자기의 상품 등 표시를 위하여 타인의 저명상표 등과 동일 또는 유사한 것을 사용하거나, 또는 그 상품 등 표시를 사용한 상품을 양도, 인도, 전시, 수출, 수입하는 행위”를 不正競爭行爲의 유형으로 신설함으로써 著名商標의 稀釋化를 추가하였다. 그리고 同法 제3조는 이와 같은 행위에 의해 영업상 이익을 침해당하거나 침해당할 우려가 있는 자는 금지를 청구할 수 있다고 하고, 제4조는 침해자에게 고의, 과실이 있는 경우에는 손해배상청구를 할 수 있도록 규정하고 있다.

(3) 獨逸의 商標法과 不正競爭防止法

獨逸 商標法 제9조 제1항 제3호는 독일 내에서 명성이 있는 先行商標의 識別力 또는 名聲을 부당하게 이용하거나 훼손할 가능성이 있는 후등록상표는 등록을 말소하고, 제14조 제2항 제3호는 독일 내에서 명성이 있는 先行商標의 識別力 또는 명성을 부당하게 이용하거나 훼손할 가능성이 있는 타인의 상표의 사용에 대한 금지권을 인정하고 있다. 또 “업무상의 거래에서 경업의 목적을 위하여 선량한 풍속에 위배되는 행위를 한 자에 대하여는 그 금지청구와 손해배상청구를 할 수 있다”는 독일 부정경쟁방지법 제1조 및 불법행위를 규정한 독일 민법 제826조에 근거하여 무임승차나 희석화에 의한 저명상표의 침해에 대해서 판례상 보호를 부여하고 있다.¹²⁾

나. 우리나라 不正競爭防止法의 改正

2001. 2. 3. 개정되고 2001. 7. 1.부터 시행되는 不正競爭防止法 제2조 제1호

9) Adam Chase, “A Primer on Recent Domain Name Disputes,” 3 VA. J.L. & TECH. 3(Summer 1998), III항. <http://vjolt.student.virginia.edu/graphics/vol3/home_art3.html>

10) 피고가 얻은 이익과 원고가 입은 손해를 포함한다. 이대회, 전계논문, 81면 참조.

11) 15 U.S.C. §1125(c)(2)[Lanham Act 제43조 (c)(2)에 해당]. 이대회, 전계논문, 81면 참조.

12) 崔淳鎔, 전계논문, 793면의 설명 부분 참조.

다목은 “가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 非商業的 사용 등 大統領令이 정하는 정당한 사유 없이 國內에 널리 認識된 他人의 姓名, 商號, 商標, 商品의 容器·포장 그 밖에 타인의 商品 또는 영업임을 표시한 標識와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 商品을 판매, 頒布 또는 輸入, 輸出하여 他人의 標識의 識別力이나 名聲을 손상하기 하는 행위”도 不正競爭行爲에 포함한다. 그리고 大統領令이 정하는 “正當한 事由”로서, 개정 不正競爭防止法 施行令(제17245호, 2001. 7. 1. 시행) 제1조의2는 “법 제2조 제1호 다목에서 ‘비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유’라 함은 비상업적 사용, 뉴스보도 및 뉴스논평에의 사용, 주지 전 사용, 기타 공정 사용”이라고 규정한다. 또 부정경쟁방지법 제5조 단서는 법 제2조 제1호 다목의 不正競爭行爲를 하여 발생한 손해배상책임을 고의가 있는 경우로 한정한다.

우리나라 국회의 2001년 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률중개정법률안 심사보고서(이하 “2001년 부정경쟁방지법 개정안 심사보고서”라 한다)에 의하면, 위 개정은 선진국의 저명상표 보호 경향과 1999년 WIPO 저명상표 보호규범¹³⁾을 이행하기 위한 것으로, 최근 도메인 이름에 대한 不正한 目的의 登錄 및 使用의 문제를 해결하기 위한 것이라는 주된 입법동기를 밝히고 있다. 또 위 심사보고서는 “그 동안 저명상표와 혼동의 위험이 없으면 비유사상품에 자유롭게 사용하는 것을 허용함에 따라 저명상표의 이미지와 신용, 고객흡인력 등이 각종 상품에 분산, 약화되는 것을 방지할 수 없었던 점을 감안한 것으로서”라고 하여 稀釋化 理論을 원용하고 있음을 밝히고 있다.¹⁴⁾ 다만 위 심사보고서는 稀釋化 理論을 도입하였음에도 불구하고 법문에 희석이라는 표현을 사용하지 않은 것은 무분별한 상표권 남용을 막기 위한 것이라고 설명하고 있다.

13) “Conflicting Domain Names”에서 도메인 이름에 관하여 “도메인 이름 또는 그 본질적 부분이 저명상표를 복제, 모방, 번역 또는 음역한 것으로 부정한 목적으로 登錄 또는 使用된 경우에는 적어도 당해 도메인 이름은 저명상표와 지축되는 것으로 간주하여야 한다”고 하여 도메인 이름에 관한 저명상표 보호를 따로 규정하고 있다.

14) 이에 대하여 개정 不正競爭防止法 제2조 제1호 다목은 稀釋化 조항에 가장 근접하기는 하였으나, 미국 희석화방지법의 稀釋化 조항과 비교하여 1) 손해배상과 신용회복에 고의를 요한다는 점, 2) 오인 또는 혼동을 요하지 않는거나 經營關係를 요하지 않음을 명백하게 규정하고 있지 않다는 점 등을 차이점으로 들면서 미국 희석화방지법 상의 稀釋化와 다르다고 설명하는 견해가 있다. 육소영, “가상공간에서의 상표침해에 대한 혼동이론 및 희석화 이론의 적용”, 디지털시대의 상표보호 세미나(2002. 5. 30), 한국발명진흥회 지식재산권연구센터, 33면.

3. 憲法上 表現의 自由 및 營業의 自由와의 關係

商標는 그 표지를 사용하는 자 또는 그가 제공하는 상품 또는 서비스를 표창하는 의미가 있다. 따라서 상표는 憲法上 表現의 自由¹⁵⁾를 기초로 한다. 한편 상표는 영리적 목적을 위해 사용하므로 營業上 表現의 自由와도 관련이 있다. 이러한 표현의 자유 또는 영업상 표현의 자유는 상표권자뿐만 아니라, 그 상표와 동일, 유사한 명칭을 사용하는 상표권자 아닌 자에게도 상표권자의 권리를 침해하지 않는 한도에서 원칙적으로 보장된다.

한편 상표권은 지적 재산권으로서 헌법 제23조의 보호를 받는데, 상표법은 등록상표를, 부정경쟁방지법은 주지 또는 저명상표를 배타적으로 보호한다(상표법 제65조, 부정경쟁방지법 제4조 참조). 다만 주의할 것은 헌법 제22조가 저작자와 예술가의 저작권 및 저작인접권, 발명가와 과학기술자의 특허권, 의장권, 실용신안권 기타 법률상 권리를 헌법상 보장하는 것과 달리, 상표권에 대하여는 특별한 언급이 없다. 이는 상표 보호가 특허권이나 저작권처럼 창작을 장려하기 위한 것이 아니라 상표권자의 신용(goodwill) 또는 공정한 경쟁질서를 보호하기 위한 것이라는 점에서 양자의 성격이 다르기 때문이라고 생각된다.

또, 헌법 제119조 제2항은 “國家는 균형있는 國民經濟의 成長 및 安定과 적정한 所得의 分配를 유지하고, 市場의 支配와 經濟力의 濫用을 방지하며, 經濟主體間의 調和를 통한 經濟의 民主化를 위하여 經濟에 관한 規制와 調整을 할 수 있다”라고 규정하는데, 이는 오히려 상표권의 남용을 견제하는 것과 관련이 있다고 생각된다.

이러한 점들을 고려할 때, 상표권 보호는 상표법이나 부정경쟁방지법에 의해 배타적 효력을 가질 수 있더라도 창작성을 촉진하기 위한 특허권이나 저작권과는 다르며, 다수의 이해관계에 의해 그 보호범위와 정도를 조정할 수 있는 여지

15) 여기서의 표현의 자유를 헌법 제21조 언론·출판의 자유에만 한정하여 이해할 필요는 없다. 오히려 순수하게 자기의 의사를 표현할 자유는 인간의 가장 기본적인 본성으로서 인간의 존엄과 행복추구권과도 관련이 있을 수 있다. 헌법 제21조에 대하여 사상이나 의견을 표명하고 전달할 자유도 포함하고 기업등에 의한 영업광고도 표현의 자유의 일환으로 이해할 수 있다고 설명하는 견해도 있다(成樂寅, 憲法學, 法文社, 2002, 383-384면 참조). 헌법재판소 결정 중에도 “광고물도 사상·지식·정보 등을 불특정다수인에게 전파하는 것으로서 언론·출판의 자유에 의한 보호를 받는 대상이다”라고 한 예가 있다(헌법재판소 1998. 2. 27. 선고 96헌바2 결정).

가 있게 된다. 특히 재산권에 해당하는 상표권이 법률에 의해 독점적 또는 배타적인 효력을 가지게 되더라도, 기본적인 자유권에 해당하는 표현의 자유는 재산권보다 더 강한 보호가 필요하고 그 본질적인 내용은 침해할 수 없다 할 것이다. 따라서 이 때 상표권의 독점적 또는 배타적 보호는 타인의 표현의 자유에 대한 본질적 내용을 침해하지 않는 한도에서만 가능하게 된다(헌법 제37조 제2항 관련). 한편 영업상 표현의 자유는 경제적 자유와 밀접한 관련이 있으므로 표현의 자유보다는 강한 제한이 따를 수 있다.¹⁶⁾

표현의 자유와 영업상 표현의 자유에 대한 고려는 상표를 보호하는 방법과 한계에서도 나타나는데, 희석화의 경우 비영리적 표현의 자유는 희석화 보호의 대상에서 제외되고, 영리적 사용인 경우라도 사용자에게 정당한 사유가 있으면 희석화의 적용을 받지 않게 된다.¹⁷⁾ 이러한 헌법질서 내에서의 조화와 균형은 희석화의 금지요건을 정하고 해석하는 데에서도 중요한 역할을 하게 된다.

III. 不正競爭防止法上 稀釋化 禁止要件

1. 問題의 所在

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 신설되기 이전까지 학설상 “희석화 이론”은 저명상표의 보호 이론으로서 “상표 약화”와 “상표 손상”에 의한 희석화로 설명되어 왔다.¹⁸⁾ 그런데, 신설된 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 보호대상 표지에 대하여 같은 호 가목과 나목의 “국내에 널리 알려진 … 타인의 … 표지”와 같이 규정하고, 금지행위도 “타인 표지의 식별력이나 명성을 손상하기 위한 행위”라고 규정을 함으로써 보호대상과 금지행위의 범위에 관하여 기존의 희석화 이론과 상충되는 것이 아닌가 하는 의문을 가지게 한다. 특히 가, 나목의 “국내에 널리 알려진”과 다목의 “국내에 널리 알려진”을 같은 의미로 해석해야 할 것인지, 아니면 가, 나목은 周知性으로, 다목은 著名性으로 달리 볼 것인지에 따라 부정경쟁방지법의 적용은 큰 차이를 둘 수 있게 된다.

16) 成樂寅, 전계서, 384면 참조.

17) 부정경쟁방지법 시행령 제1조의 2는 희석화를 적용하지 않는 정당한 사유로 1, 2호는 비영리적 사용을, 3, 4호는 정당한 영리 사용을 규정하고 있다(이 논문 IV. 참조).

18) ① 李伯圭, “美國의 商標 稀釋化 理論”, 裁判資料 제85집, 법원행정처, 166~208면 ② 이대회, 전계논문, 58~79면 ③ 崔淳鎔, 전계논문, 779~803면 등.

2. 保護標識의 著名性

가. 保護對象으로서 標識의 著名性を 요하는지 여부

(1) 著名性和 周知性的 區別

일반적으로 상표의 周知性和 著名性에 관하여, 周知性은 “당해 상품에 관한 수요자 및 거래자 등 거래관계자 중의 압도적 다수부분에게 당해 상표의 존재가 인식되는 정도에까지 이른 것을 의미한다”고 하는 반면, 著名性은 “당해 상표에 관하여 일정의 良質感이 표창되고 당해 상품에 대한 관계거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 된 것을 의미한다”고 하여 양자를 구별하고 있다.¹⁹⁾ 판례는 상표법상 著名性이 周知性이나 顯著性보다도 훨씬 周知度가 높을 뿐 아니라 나아가 오랜 전통 내지 명성을 지닌 경우를 가리킨다고 한다.²⁰⁾ 위 서울고등법원 2002라293 결정에서도 저명성에 대하여 주지성보다 높은 인지도와 좋은 평판을 포함한다는 취지로 양자를 구별하였다.

만약 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목을 주지상표에도 적용할 수 있게 되면 주지상표권자는 가, 나목의 혼동행위 금지 이외에 상표 희석화를 주장하면서 타인의 상표사용을 금지청구할 수 있게 된다. 그러나, 희석화 이론이 저명상표 보호에서 시작되었다는 점에서 부정경쟁방지법의 해석상 희석화 이론을 주지상표 보호에도 확대하여 적용할 수 있는지의 여부에 관하여는 이론적 검토를 포함한 여러 측면에서의 검토를 요하게 된다.

(2) 理論的 檢討

(가) 著名한 商標의 唯一性 保護

희석화 이론은 혼동 가능성이나 경쟁관계를 전제하지 않고 보호의 대상인 상표를 제3자가 무단으로 사용하여 희석화되었다는 이유로 규제할 수 있으므로 매우 강력한 상표보호수단이 된다. 희석화에 의해 보호되는 상표는 상표법상 등록 절차에 의하지 않고서도 상표사용자에 대하여 금지청구를 할 수 있으므로 상표권자는 사실상 자기의 상표에 대하여 독점성 내지 유일성을 보유하는 것과 같은 결과를 가지게 된다. 이는 거꾸로 희석화에 의해 보호되는 상표가 이러한 독점성이나 유일성을 보유할 수 있을 정도의 높은 가치를 지니고 있어야 함을 전제로

19) 宋永植·李相理·黃宗煥(이하 “宋永植 외”라 한다), **知的所有權法(下)**, 育法社, 2003, 148~149면 참조.

20) 대법원 1984. 1. 24. 선고 83후34 판결, 대법원 1996. 9. 24. 선고 95후2046 판결 등.

하게 되고, 그 상표는 누가 보더라도 상품과 영업의 종류를 불문하고 특정한 상표권자에게 귀속되는 것으로 인식될 정도의 인지도를 가지고 있어야 하는 것을 의미하게 된다. 상품과 영업의 종류와 관계없이 보호를 받기 위해서는 거래관계자의 높은 인지도를 넘어선 추가적 요소가 필요한데, 상표에 대하여 강한 식별력과 좋은 명성 그리고 일반대중의 인지도와 밀접한 관련이 있게 된다.

상표가 유일성을 가질 정도로 저명해야 한다는 필연성은 상표 약화에서 두드러진다. 상표 손상은 저명성이 유일하지 않아도 일어날 수 있지만, 상표 약화는 그 상표가 누구에게 있을 것이라는 관념을 떠올리게 하는 것과 밀접한 관련이 있다.²¹⁾ 상표 약화는 저명상표를 무단사용함으로써 상표 주체 또는 지정상품에 대한 잘못된 다른 연상을 부여하는 것이므로 저명성은 당해 상표의 지정상품 시장에 한정되어서는 아니되고 일반대중에 의해 저명성이 인정되어야 한다.²²⁾ 다시 말해서, 상표가치의 약화가 희석화 금지규정의 취지라고 전제한다면, 주지상표보다는 식별력이 보다 강하고 널리 인정되어 저명성을 갖춘 상표에 한해서 그러한 상표가치의 약화를 금지할 필요가 생기는 것이다.²³⁾

(나) 周知商標까지 稀釋化의 範圍를 擴大할 경우의 問題點

만약 주지성은 가지고 있지만 저명하지 않은 상표에까지 희석화행위를 금지한다면, 주지상표는 거래관계자들 사이에서 널리 알려지면 족하므로 분쟁이 되는 상표들이 서로 다른 상품이나 서비스에 관한 것인 경우에도 서로 금지청구를 할 수 있게 된다. 따라서 주지상표에 대하여 희석화를 인정하게 되면 실제 거래에 있어 신규진입자가 사용할 수 없는 표지의 범위가 지나치게 넓어지고, 상품이나 영업을 달리하는 주지상표의 보유자 상호간에도 만인의 만인에 대한 투쟁이 전개되어 헌법상 표현의 자유나 영업의 자유를 침해할 수도 있다. 주지성의 판단기준이 당해 업종에 관여하는 자 사이에서 널리 알려진 것으로 족하다고 하는 것

21) 우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 희석화행위에 상표 약화가 포함된다는 것을 전제로 한 설명이다. 이 논문 III. 3. 가. (1) 참조.

22) Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d. 1026 (1989); Golden Bear Int'l, Inc. v. Bear U.S.A., Inc., 969 F.Supp. 742, 749 (N.D. Ga. 1996).

23) 상표 약화(blurring)는 저명상표의 상품 판매력을 감소시켜 그 상표가 소비자의 마음에 더 이상 바로 원고의 상품을 연상시키지 못하도록, 즉 소비자가 종종 원고의 저명상표를 피고의 상품과 잘못 연관시키고, 이 것이 반복됨으로써 마침내 원고의 저명상표가 원고의 상품을 바로 나타내는 힘을 흐리게 할 때 발생하는 것이라고 설명되기도 한다. 李伯圭, 전제논문, 195면 참조.

에 비추어, 주지상표를 희석화에 의해 보호한다면 주지상표권자는 타인에 대한 표지사용금지청구를 무차별적으로 남용할 여지가 있게 된다.

결국 희석화 방지에 의해 저명상표를 보호하는 것은 “당해 상표가 일반대중에 제까지 널리 알려져 좋은 평판과 명성, 강한 식별력을 보유하여 법으로서 보호할 만한 가치가 충분히 인정된 경우”에 한정해야 하고, 그 정도는 일반인의 관점에서 당해 상표에 대한 유일성이 인정될 정도에 이르러야 하는 것이다. 예컨대, “삼성(samsung)”이라는 상표를 접하였을 때 일반인은 특정한 하나의 상표만을 우선 연상할 수 있는데, 이러한 단계에 이르러야 매우 강한 식별력과 명성을 인정할 수 있고 타인의 무단 사용을 제한할 실익이 있게 된다.²⁴⁾

(3) 立法政策的 檢討

견해에 따라서는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 같은 호 가, 나목의 규정함과 같이 “국내에 널리 알려진”이라고만 규정하고 있기 때문에 미국이나 기타 선진국의 입법과는 달리 우리나라의 경우에는 보호대상을 “저명상표” 이외에 “주지상표”에까지 희석화의 적용범위를 입법정책적으로 확장한 것이라는 입장을 취하는 경우도 배제할 수는 없을 것이다.²⁵⁾

그러나, 입법의 목적과 입법정책을 설명하는 국회의 “2001년 부정경쟁방지법 개정안 심사보고서”에 의하면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 “저명상표의 식별력 또는 명성 손상행위의 방지”를 위한 것임을 분명히 밝히고 있다. 보호대상에 대한 규정도 위 심사보고서 초안은 “(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가, 나목

24) 이에 대하여 식별력이 매우 강한 상표라면 어떠한 다른 표지에 의하더라도 소비자는 상표 약화 또는 상표 손상에 영향을 받지 않을 것이고, 오히려 상표간 희석은 저명성이 낮을수록 잘 발생한다는 이유로 희석화 방지조항에 대한 근본적인 의문을 품는 견해도 있다. Maureen Morrin · Jacob Jacoby, “Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept,” *New York University Center for Law and Business Working Paper #CLB-00-005*, May 2000. <http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=231023> 참조. 그러나, 보호가치가 높은 상표에 대한 무임승차와 그로 인한 상표 가치의 훼손을 방지하기 위한 것이 희석화의 본래 목적이라는 점에서 위의 지적은 적절하지 않다고 생각된다.

25) 서울고등법원 2001. 12. 11. 선고 99나66719 판결은 마치 “주지성”으로 족한 것처럼 실시되어 있으나, 사실관계는 일용 저명성 있는 표지(Viagra)로 보이므로 판단의 결론에는 차이가 없다. 이후 서울고등법원 2002라293 결정에서 원고는 위 판결을 예시로 들면서 “주지성”으로 족하다는 주장을 하였으나, 법원은 원고의 주장을 배척하고 보호표지가 저명할 것을 요한다고 하였다.

과) 달리 전국적으로 널리 인식된 저명상표에 한해 적용토록 하고 있음”이라고 설명하고 있다. 우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 “전국적으로 널리 알려진”이라는 규정에서 “국내에 널리 알려진”이라고 수정하게 된 경위도 비교적 상세하게 설명하고 있는데, 원래 심사과정에서 저명상표임을 전제로 “전국적으로 널리 알려진”이라는 문구는 가목 또는 나목에서 보호되는 상표보다 저명성의 강도를 강화하려는 취지에서 인식되는 지역적 범위를 전국 수준으로 한정하려고 하였으나 문리적으로 “전국적으로”와 “국내에”의 구분이 명확하지 않다는 지적 때문에 이를 “국내에 널리 알려진”이라고 수정하고 그 의미의 해석에 대하여는 법원의 판단에 위임하도록 하였다.²⁶⁾

이러한 입법과정과 취지를 고려한다면 단순히 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가, 나목과 다목이 모두 “국내에 널리 알려진”이라는 문구를 규정하고 있다는 이유만으로 같은 해석을 하여야 하는 것은 아니라고 본다. 다만 이러한 해석의 근거는 앞에서 본 이론적 뒷받침이 전제되는 것이다.

(4) 法體系的 檢討

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 내지 다목의 체계를 보더라도 다목은 가, 나목과 다른 관점에서 입법되었음을 알 수 있다. 즉 다목의 보호대상이 주지상표만으로 족하다고 할 경우에는 주지상표와 동일, 유사한 상표를 사용하지만 하여도 주지상표권자로서는 금지청구를 할 수 있게 되므로 혼동 가능성의 존재를 요하는 가, 나목은 존재의의를 상실하게 된다.²⁷⁾ 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가, 나목의 상품주체혼동행위 및 영업주체혼동행위의 규정을 삭제하거나 변경하지 않고 새로 다목을 신설, 추가한 것은 가, 나목과 다목의 보호대상과 금지대상의 범위가 다르다는 것을 전제한 것이라고 본다.

한편 상표법 제7조 제1항 제9호와 제10호도 모두 문언상으로는 “수요자간에 현저하게 인식되어 있는”으로 규정되어 있는데, 제9호의 경우는 “주지된”으로, 제10호의 경우는 “저명한”으로 해석하는 것이 일반적이다.²⁸⁾ 따라서 같은 규정형식을 가지고 있는 조항에 대하여 서로 달리 해석할 수 있는 근거가 될 수 있다.

26) 2001년 부정경쟁방지법 개정안 심사보고서 8면 참조.

27) 엄밀히 말하면 동일, 유사상표를 사용하여 “희석화의 결과”가 나타나야 하지만, 혼동 가능성의 입증에 비하여 희석화의 입증이 좀더 용이할 수 있다는 점에서 희석화 주장을 선호하게 될 것이다.

28) 宋永植 외, 전게서, 146~162면 참조.

또, 만약 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의하여 보호되는 상품표지나 영업표지를, 저명한 상품표지 또는 영업표지로 한정하여 해석하지 아니하고 국내에 주지된 상품표지 또는 영업표지도 이에 해당한다고 해석할 경우, 상표법상으로는 타인의 주지상표와 유사한 상표라도 그 지정상품을 완전히 달리하게 되면 이를 등록 받을 수 있을 것임에도 불구하고 그 주지상표를 사용하는 타인은 위와 같이 등록할 수 있는 상표의 사용자에게 대하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 정한 부정경쟁행위임을 이유로 그 상표의 사용을 금지시킬 수 있게 되는 불합리가 발생한다. 이러한 결과는 상표법 제7조 제1항 제10호의 규정취지와도 조화되기 어렵다.²⁹⁾

따라서 “가, 나목”의 경우는 주지상표로 족하지만 혼동 가능성이 있어야 하는 반면, “다목”의 경우는 저명상표에 이르러야 하되 혼동 가능성을 요하지 않고 상표의 식별력이나 명성의 손상만으로 족하다고 함으로써 전자와 후자간에 균형과 조화를 도모한 것이라고 해석하는 것이 타당하다.

(5) 比較法的 檢討

2001년 부정경쟁방지법 개정안 심사보고서에서도 밝힌 바와 같이 미국, 일본, 독일 등의 국가는 저명상표 보호를 위해 희석화 이론을 도입하였다는 점에서 비교법적으로도 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 보호대상이 주지성을 넘어 저명성까지 요한다고 해석하는 것이 타당하다.³⁰⁾ 특히 우리나라 부정경쟁방지법 개정의 참고가 된 일본 不正競爭防止法 제2조 제1항 제2호는 미국 희석화방지법을 수용하면서 저명상표에만 희석화 이론을 적용함으로써 희석화의 보호대상을 주지상표가 아닌 저명상표임을 명문상 분명히 하였다.³¹⁾

(6) 法院의 立場

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 보호표지가 저명성을 요하는지 여부에 관하여 대법원의 판결이 선고된 바 없으므로 그 입장을 명확히 알 수는 없고, 관련 하급심 판결 중에 상반된 입장을 취한 사례들이 있다.

먼저 상표와 동일한 도메인 이름을 등록한 자에 대하여 상표권자가 도메인 이

29) 서울고등법원 2002라293 결정의 판시내용 참조.

30) 이 논문 II. 2. 가.항 참조.

31) 齊藤博/牧野利秋, 裁判實務大系 知的財産關係訴訟法, 青林書院, 1997, 601면 참조.

름에 관한 권리를 주장하면서 위 도메인 이름의 등록말소를 청구한 사안에서, 서울고등법원 2001. 12. 11. 선고 99나66719 판결은 원고(상표권자)의 희석화 주장에 대하여 “이러한 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위로서의 부정경쟁행위는 ① 상품표지 또는 영업표지의 주지성 ② 주지된 상품표지 또는 영업표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하는 행위 ③ 이로 인하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위 등을 그 요건으로 하고 있다”고 함으로써 보호표지에 주지성만으로 족한 것으로 실시한 바 있다. 다만 당해 사건에서 문제가 된 상표(Viagra)는 실제 TV 매체나 일반 미디어를 통해 이미 저명성을 얻었다고 인정할 수도 있었으므로 재판부가 “저명성”을 전제로 판단하였더라도 실제 그 판결의 결과는 달라지지 않았을 여지가 있는 사안이었다.

반면, 법원의 사실인정을 통해 주지성은 인정되었으나 저명성은 부인된 표지(Korea First Bank)의 일부 구성부분(Korea First)을 사용한 표지의 사용에 대한 금지청구 사안에서, 서울고등법원 2002라293 결정은 “위 규정에 의한 상품표지 또는 영업표지의 보호를 넓게 인정하면 오히려 공정한 경쟁이나 표현의 자유를 해치게 되는 결과를 가져올 수 있어 상표 또는 영업표지의 보호와 위와 같은 가치의 보호 사이에 균형을 도모할 필요가 있는 점” 등의 이유로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 보호표지에 대하여 “著名性”을 요한다고 판시하여 위 서울고등법원 99나66719 판결과는 다른 입장을 취하였다.

위 서울고등법원 99나66719 판결은 당해 보호대상이 이미 저명성을 얻었다고 볼 정황이 있는 상표였지만, 서울고등법원 2002라293 결정은 “주지성은 인정되나, 저명성을 인정하기 어려운 경우”였기 때문에 법원의 당해 사건에 대한 고민과 검토가 더 절실하였을 것이고, 법원 역시 그 판시내용에서도 보듯이 위에서 본 제반사정을 고려하여 판단한 사안이라는 점에서 향후 법원의 판단에 모델이 될 수 있는 사안이라고 생각된다.

나. 著名性의 判斷 主體와 認識 程度

우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 모델이 되었다고 볼 수 있는 미국 희석화방지법이나 일본 부정경쟁방지법의 해당 조항도 희석화 방지의 전제로서 보호표지의 저명성을 염두에 두고 있음을 알 수 있다. 미국 희석화방지법의 적용에 있어 미국 법원은 저명상표인지 여부에 관하여 그 준거집단을 “일반 대중”으로 보고 있으며 특정 집단에서 저명한 것으로는 부족하다고 판시하고 있

다.³²⁾ 또 일본의 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제2호에 대한 실무의 해석도 주지성과 저명성의 차이를 구별하면서, 저명표지에 대하여 널리 알려진 정도를 정보화사회의 진진과 보조를 맞추어 80%를 크게 초월할 필요가 있다고 본다. 따라서 저명성을 인정하기 위해서는 “일반 대중으로부터 상당히 높은 인지도를 얻을 것”을 요한다고 본다.³³⁾

다. 著名性の 判斷에 있어서의 考慮要素

우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 “국내에 널리 알려진” 즉 저명성의 개념이나 이를 판단하기 위한 고려요소에 대하여 따로 명문의 규정을 두고 있지 않다. 다만 법원은 “저명 상품표지인가의 여부는 그 표지의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려져 있느냐의 여부 등이 일응의 기준이 된다”고 하거나,³⁴⁾ “저명 기업이 사용하는 상표라고 하여 모두 주지·저명상표가 되는 것은 아니지만, 상호 자체가 저명한 경우에는 그 상호 자체만에 의하여도 그것이 저명한 영업을 나타낼 수 있다고 보아야 할 뿐만 아니라 그 상호를 사용하는 상호상표 역시 주지·저명성을 취득하기가 용이하다고 보아야 한다”고 하는³⁵⁾ 등 구체적 사례에서 제반사정을 고려하여 판단한다고 실시하고 있다.

이에 대하여 법률로써 저명성을 판단하는 데에 고려할 요소를 명문으로 규정한 입법례도 있는데, 미국 희석화방지법은 “① 표지(mark)의 고유한 식별력이나 획득된 식별력의 정도 ② 표지가 사용된 상품이나 서비스와 관련한 표지의 사용기간과 정도 ③ 표지의 광고와 선전의 기간과 정도 ④ 표지가 사용된 거래지역의 지리적 범위 ⑤ 표지가 사용된 상품이나 서비스를 위한 거래 경로 ⑥ 거래영역 및 경로에서 표지 소유자와 침해자가 사용한 표지에 대한 인지 정도 ⑦ 제3

32) Golden Bear International, Inc. v. Bear U.S.A., Inc., 969 F. Supp. 742, 749(N.D. Ga. 1996); Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F. 2d 1026(2d Cir. 1989) 등.

33) 齊藤博/牧野利秋, 전거서, 603면 참조. 다만 위 “80%를 초월해야 한다”는 의미는 정확히 수량적인 것을 의미한다고 보기보다는 그 정도로 일반 대중들의 높은 인지도를 요구한다는 의미로 해석하는 것으로 족하다. 따라서 거래의 관행이나 수요자들의 특성 등을 고려하여 법원이 위와 같은 취지를 고려하여 저명성에 합당한 인지도를 재량으로 판단할 수 있다고 생각한다.

34) 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결.

35) 대법원 1996. 9. 24. 선고 95후2046 판결.

자에 의한 동일·유사 표지 사용의 성질 및 범위 ⑧ 표지가 1881년 법, 1905년 법에 등록되었는지 또는 주등록원부에 등록되었는지 여부(미국법적인 특수 요건)”를 저명성 판단의 고려요소로 규정하고 있다.³⁶⁾ 이러한 고려요소는 입법론으로서도 참고가 될 수 있겠지만, 우리 법 해석에서도 고려할 수 있다. 다만 著名性 여부를 판단함에 있어 위 요소들은 모두 충족할 필요는 없으며, 전체적, 종합적으로 판단하여 저명성을 인정할 수 있으면 족하다고 할 것이다.³⁷⁾

한편 구체적 사례에서 위 고려요소를 종합하여 법원이 저명성 여부를 판단함에 있어 법원은 저명성의 인정을 위한 전제사실을 증거에 의하여 인정할 것이고, 그 인정된 사실에 기초하여 당해 상표의 저명성 여부를 판단하는 것은 법원의 법률판단사항이 될 것이다.

3. 他人 標識의 識別力 또는 名聲에 대한 損傷

가. 不正競爭防止法上 禁止의 範圍

(1) 商標 弱化的 포함 여부

不正競爭防止法은 타인의 표지와 동일·유사한 것을 사용하여 “(著名한) 他人의 標識의 識別力이나 名聲을 損傷”하게 하는 行爲를 不正競爭行爲로 定하였다. 그런데 2001년 부정경쟁방지법 심사보고서(4면)는 미국 등 선진국의 저명상표 보호이론인 稀釋化 理論을 도입하였으면서도 稀釋(dilution), 弱化的(blurring)의 개념의 모호성을 이유로 “損傷(tarnishment)”만 규정한다고 하였다. 이러한 심사보고서의 취지를 볼 때 형식적으로 상표 희석화 중 상표 약화 부분은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에서 제외한 것처럼 생각할 수도 있다. 그러나 과연 해석상 “상표 약화에 의한 상표 희석화 행위”가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 금지범위에서 완전히 제거되었는지에 대하여는 의문의 여지가 있다고 본다.

먼저 이러한 의문은 “식별력의 손상”의 해석에서 시작되는데, 상표의 약화와 손상에 관한 개념적 이해가 전제되어야 한다. 앞서 보았듯이 “상표 약화(blurring)”는 저명한 상표를 저명상표권자와 관련 없는 상품에 사용하여 원래의 상표 식별력을 저하시킴으로서 소비자의 관심을 분산시키는 것을 의미하고 주로

36) 15 U.S.C. §1125 (c)(1).

37) David J. Loundy, “A Primer on Trademark Law and Internet Addresses,” 15 John Marshall J. of Computer and Info. Law 465, 1997, V항 참조.

<<http://www.Loundy.com/JMLS-Trademark.html>>

두 상표의 대비에서 나타나는 경우가 많은데 반해, “상표 손상(tarnishment)”은 저명상표를 부착한 다른 상품이나 영업의 질이 형편없을 경우 그 저명상표에 관하여 쌓은 명성, 평판, 좋은 이미지에 대하여 부정한 평가를 내리게 함으로써 출처의 혼동 없이도 당해 상표의 가치를 저하할 수 있는 것을 의미하고 주로 당해 상표 자체에 대한 명성이나 평판의 감소가 발생하는 경우가 많다.³⁸⁾ 즉 상표 약화는 주로 식별력의 감소와 연결이 되고, 상표 손상은 주로 평판, 명성의 훼손과 연결이 된다고 볼 수도 있다. 그렇다면 입법자가 “식별력의 약화나 감소” 등의 표현 대신 “식별력의 손상”으로 규정한 것이 희석화의 개념에 대한 잘못된 이해로부터 출발한 것이고 식별력의 손상이란 희석화 이론상 성립할 수 없는 것이 아닌 가라는 또 다른 의문을 가지게 한다. 그러나 개념적으로 상표의 “식별력에 대한 약화”와 “명성에 대한 손상”이 구별된다 하더라도 실제 사례에 있어서 稀釋化는 상표 약화나 상표 손상 어느 하나만 나타나는 것이 아니고 둘 다 포함하면서 상표 약화가 더 명확하게 나타나거나 혹은 상표 손상이 더 뚜렷이 나타나는 등의 복합적인 모습으로 나타나게 된다. 따라서 부정경쟁방지법에 상표에 대한 “손상”이라고 규정하였더라도 희석화 중 상표 약화 부분을 완전히 추출하여 부정경쟁방지법상의 희석화로부터 배제하고 순수하게 상표 손상만을 금지한다고 보기는 어렵다. 그렇다면 식별력의 손상은 상표 약화와 관련이 있을 수 있다는 생각을 할 수 있게 한다.

(2) 識別力 損傷의 意味

위에서 본 바와 같이 識別力의 損傷이 두 상표간의 연상 작용에 기초를 두고 있다고 한다면 識別力의 損傷을 商標 弱化(blurring)와 유사한 관점에서 볼 수도 있다. 그러나 단순히 기존의 상표 약화라고만 한다면 상표의 평판, 명성에 대한 손상에 비하여 상표에 대한 부정적 영향이나 희석의 정도가 상표 손상보다 약하다고 인식될 수도 있다.³⁹⁾⁴⁰⁾

38) 李伯圭, 전계논문, 172~173면; 宋永植 외, 전계서, 415~416면 참조.

39) 崔淳鎔, 전계논문, 782면 참조. 이 논문은 “흐림에 의한 희석화를 주장하는 원고는 침해를 입증하기가 좀더 어려운데, 이는 흐림이 더럽힘의 직접적인 부정적 영향보다는 두 상표 사이의 연상작용에 기초를 두고 있기 때문이다”라고 설명하고 있다.

40) 희석화 조항을 적용함에 있어서는 상표 약화도 상표 손상과 비슷한 수준의 희석화 결과가 발생하여야 하겠지만, 실제 상표 약화는 각종 거래에서 사용되는 많은 표지들 사이에서 일어날 수 있는 현상이라는 점에서 상표 손상에 비하여 상표 약화는 희석의

부정경쟁방지법의 개정을 담당한 입법자들이 상표권의 남용을 방지하려고 하였던 것을 고려한다면 식별력의 손상을 단순한 상표 약화(blurring)와 동일시하는 것은 적합하지 않을 수 있다. 따라서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 “식별력의 손상”은 두 표지 사이의 연상 작용을 기초로 하되, “타인 표지의 식별력을 **심하게** 흐리게 하는 행위”를 의미한다고 해석하는 것이 입법취지에도 부합한다고 본다.

나. 識別力 또는 名聲의 損傷 여부에 관한 判斷

부정경쟁방지법이 상표 희석화를 이유로 금지청구나 손해배상을 할 수 있도록 하였다고 하더라도 타인이 저명상표를 사용한 행위만으로 바로 상표의 식별력이나 명성에 손상이 가하여졌다고 인정되는 것은 아니고, 저명상표의 사용행위가 구체적인 사실관계에서 실제 상표의 식별력이나 명성을 손상할 정도로 희석화가 나타났어야 한다. 따라서 저명상표를 무단으로 사용하였다고 하더라도 구체적인 경우에 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 해당하지 않을 수 있다.

미국 판결례 중에는 상표 약화의 판단기준에 대하여, “① 원, 피고 상표의 유사성 정도 ② 그 상표들이 사용되는 상품들의 유사성 정도 ③ 소비자가 상품을 선택할 때 기울이는 주의의 정도 ④ 피고의 악의 ⑤ 원고 상표의 저명 정도 ⑥ 피고 상표의 저명 정도”의 요소를 참작하여야 한다는 것도 있다.⁴¹⁾

다만 우리 부정경쟁방지법은 미국 희석화방지법보다 희석화를 엄격하게 규정하고 있으므로, 구체적 사안에 따라서는 미국 판결례에서 희석화에 기한 금지청구를 인용한 경우라도 우리나라 부정경쟁방지법에 정한 요건은 충족하지 못하였다고 판단할 수도 있다.

(1) 제3자에 의해 널리 사용되는 경우

저명상표라도 그것이 제3자에 의해 너무 널리 사용되고 있다면 저명상표는 이미 다른 제3자에 의해 많이 희석화가 되고 평범해져서 더 이상 타인에 의해 희석화될 만한 특질이 남아 있지 않게 되므로 제3자가 당해 저명상표를 다른 상품이나 영업에 사용한다고 하더라도 금지할 수 없다고 보아야 한다.⁴²⁾

정도가 상대적으로 약하게 평가될 수 있다.

41) Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F. 2d 1026 (1986). 李伯圭, 전계논문, 176면 참조.

42) Illinois High School Association v. GTE Vantage Inc., 99 F.3d 244(7th Cir. 1996).

또 희석화는 “제3자가 저명상표의 무단사용을 함으로써 저명상표에 대한 명성의 손상이나 식별력의 감소를 방지하기 위한 이론”이므로, 제3자의 사용 표지가 이미 국내에 널리 알려졌거나 오히려 보호표지보다 더 저명한 경우라면 희석화 특히 상표 손상의 문제는 발생하기 어려울 것이다.⁴³⁾ 예컨대, “삼성 출판사”가 국내에 널리 알려진 주지, 저명상표라도 이미 더 저명한 “삼성전자”의 표지 사용은 삼성출판사에 대한 상표의 식별력 또는 명성에 손상이 있었다고 할 수 없다.

(2) 識別力이 없거나 약한 경우

저명상표가 記述的 表現으로 구성되어 있으나 2차적 의미를 가짐으로써 식별력을 획득한 경우 제3자가 그 저명상표의 일부와 동일, 유사한 표지를 사용하는 것에 대해 상표 손상을 인정할 수 있는지 논란의 여지가 있을 수 있다. 앞서 본 서울고등법원 2002라293 결정에서 법원은 기술적 표현으로 구성된 보호표지가 2차적으로 식별력을 얻었다고 하더라도 피신청인이 사용한 표지 부분에 대하여는 그 자체로 아무런 식별력이 없기 때문에 식별력이나 명성을 손상한 것은 아니라고 판단하였다.⁴⁴⁾ 이는 표현의 자유와도 매우 중요한 관련이 있으므로, 위 법원의 판단과 같이 일상용어나 기술적 표현에 관하여는 저명상표 보호를 위해 꼭 필요한 경우가 아닌 한 희석화의 적용을 유보하는 것이 타당하다고 본다.

(3) 觀念의 差異

저명상표를 이중적인 의미로 해석할 수 있는 경우 저명상표와 사용표지 간에는 관념의 차이가 발생할 수 있는데, 이 경우에는 저명상표에 대한 희석화가 발생할 가능성이 적다. 예컨대, “samsung_go.com” 또는 “go_samsung”이라는 도메인 이름을 등록하였는데, 도메인 이름의 보유자가 위 도메인 이름을 “삼성전자”의 명성이나 평판을 이용하려는 것이 아니라 “서울 강남구 삼성동”에 소재하는 “고”씨 성을 가진 사업자를 의미하거나 또는 “고 삼성”이라는 자신의 이름을 나타내기 위한 것이고 웹사이트의 내용도 삼성전자와 전혀 다른 별개의 웹사이트로 구성된 경우라면 “삼성전자”와 “samsung_go.com” 간에 관념의 차이가 발생할 수 있게 된다. 특히 이러한 관념의 차이는 표지 사용자에게 부당한 이익을 얻으

李伯圭, 전계논문, 184~185, 192면 참조.

43) 서울고등법원 2002라293 결정 참조.

44) 당해 사안에서 보호표지는 “Korea First Bank”였고, 사용표지는 “Korea First”였다.

려거나 타인에게 손해를 가할 목적이 없고 자기의 사용을 위한 것이 명백할수록 분명해질 것이다.

(4) 惡意 여부

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 희석화행위에 대하여 같은 법 제5조 단서에 따라 표지사용자에게 희석화행위에 대한 故意가 있는 경우 보호표지 보유자에게 손해배상청구권을 인정하고 있는 반면, 금지청구의 대상이 되는 부정경쟁행위의 개념에는 주관적 요건을 요하고 있지 않다. 따라서 표지사용자는 자신이 선의임을 주장하여 희석화가 아니라고 주장할 수는 없을 것이다. 그러나, 희석화 사례의 상당수는 표지사용자가 저명상표의 존재를 알고 있고 그 상표의 강한 식별력과 명성을 이용하려는 경우가 많다. 그러므로 실제 사건에 있어서 “저명상표의 무단 사용에 대하여 표지사용자가 저명상표에 대한 인식이 있었고 강한 식별력이나 명성을 이용하려는 의도”가 객관적으로 인정된다면 법원은 보다 쉽게 희석화를 인정할 수 있을 것이다. 다만 제3자에게 악의가 있더라도 저명상표권자가 상표를 저명해지기 전부터 사용하였다면 그 저명상표의 사용에 대한 희석화 인정은 유보될 것이다.⁴⁵⁾

(5) 消費者의 注意 程度

미국 판결례 중에는 희석화 여부에 관한 판단에 있어, “소비자가 용의 주도하여 세밀히 검토한 뒤에 구매를 하는 계층이라면 피고의 상표가 원고의 저명상표의 식별력을 희석화시킬 위험은 감소할 것이다”라고 판시한 경우가 있다.⁴⁶⁾ 따라서 저명상표를 다른 상품에 사용하였다고 하더라도 그 상품의 소비자들의 주의가 높아 식별력 또는 명성의 손상이 발생하지 않는 경우에는 객관적으로 희석화에 이르지 않게 된 것이므로 부정경쟁방지법의 적용을 받지 않을 수 있다.

(6) 諸般 事情의 綜合的 考慮

稀釋化 여부의 판단에 있어 형식적으로 유사한 사례로 보일 수 있는 양 사안에

45) 獨逸 商標法 제9조 제1항 제3호 및 제14조 제2항 제3호는 보호대상을 “先行商標”에 한정하고 있다. 우리나라 부정경쟁방지법 시행령 제1조의 2도 부정한 목적 없는 한 선행사용을 보호하고 있다.

46) Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F. 2d 1026(2d Cir. 1989). 李伯圭, 전계논문, 197면.

서, 具體的 事實關係와, 立證의 內容 및 程度, 利益衡量이나 比例의 原則에 따라 結論을 달리하는 경우도 있다. 예컨대 미국의 유명한 판지게임 회사인 Hasbro사의 “CANDYLAND”라는 상표와 동일한 명칭으로 도메인 이름을 등록하여 포르노사이트를 운영하거나,⁴⁷⁾ 유명한 장난감 회사인 Toys“R”Us사의 Toys“R”Us 및 Kids“R”Us 등 [“R”Us]를 포함하는 다수의 상표와 유사하게 “adultsrus.com”을 등록하여 포르노사이트를 운영하는 경우⁴⁸⁾에 관하여 미국 법원은 원고인 商標權者의 도메인 이름에 대한 稀釋化 主張(商標 損傷)을 받아들이면서 “원고의 상표가 저명상표인데, 만약 당사자들이 그 도메인 이름을 사용하지 못하게 된다면 받을 불이익은 피고보다 원고에게 더 큰 손해가 갈 것”이라는 이유를 덧붙였다. Toy“R”Us는 본건 이외에도 여러 건의 유사한 도메인 이름 소송을 제기하였는데, 그 중에는 Toys“R”Us와 같은 발음인 “toysareus.com”을 등록하였다는 이유로 상표침해, 상표희석을 주장하면서 법원으로부터 예비적 사용금지처분을 받아낸 사례도 있었다.⁴⁹⁾ 그러나 Toys“R”Us가 제기하여 얻어낸 본건 사례를 포함한 다른 승소사례와는 달리 “Guns are We 사건”⁵⁰⁾과 같이 전혀 다른 결론이 나온 사례도 있다. 즉 “Guns are We” 사건에서 Toys“R”Us사는 도메인 이름을 “gunsareus.com”으로 한 “Guns are We”를 상대로 본건과 유사한 논거를 들어 소를 제기하였다. 그러나 법원은, 조심스러운 소비자라면 Toys“R”Us가 총기류를 사고파는 웹사이트를 후원할 것이라고 오인하지는 않을 것이라고 지적하면서, “gunsareus.com”은 원고의 상호를 특징지어주는 “R”을 사용하지 않고 be동사인 “are”이라는 단어를 사용하였다는 점을 강조하였고 그 이외에 원고가 混同 可能性에 관한 어떠한 입증도 하지 못하였다고 법원은 판단하였으며 결국 원고측의 混同 可能性 주장을 배척하였다. 한편 피고의 웹사이트 타이틀을 보면 “Guns Are Us” 또는 “Guns R Us”처럼 원고의 상표와 유사성의 의심스럽게 하는 표현이 아니라 단순히 “Guns Are

47) Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd., 1996 WL 84853(W.D. Wash. Feb. 9, 1996). 이 사건에서 원고는, “피고가 원고의 저명상표와 같은 이름을 피고의 포르노사이트에 사용함으로써 그 상표의 순수하고 달콤하면서 건전한 이미지를 희석시키고 그 상표가 가지고 올 친밀감을 깨뜨리며 손해를 주었다”는 주장을 하였고 법원은 원고의 주장을 받아들여 가처분(preliminary injunction)을 인정하였다.

48) Toy“R”Us, Inc. v. Akkaoui, 40 U.S.P.Q.2d(BNA) 1836(N.D. Cal. Oct. 29, 1996) No. C96-3381CW.

49) Toys“R”Us Inc. v. Eli Abir, 97 Civ 8673(S.D.N.Y. Dec. 19, 1997).

50) Toys“R”Us, Inc. v. Feinberg and Guns Are We, 1998 WL 760219(S.D.N.Y., Oct. 28, 1998).

We”라고만 되어 있어 결국 원고의 “R”Us라는 표지의 특성은 상표손상 내지 상표 약화에 의하여 稀釋化되지도 않았다고 인정하여 稀釋化 주장까지 배척하였다. 결국 稀釋化 여부에 관한 법원의 결정은 단순히 상표나 도메인 이름의 외관적 판단이나 형식적 심사에 의한 것이 아니라 구체적 사례에 따라 비례원칙, 보충성, 형평, 표지 사용자의 不正한 目的 여부 등 및 미국 상표법에서 언급한 8가지 요소와 같은 내용들을 종합적인 판단에 의하여 내려진 결론임을 알 수 있다.

다. 商標 稀釋化行爲에 대한 立證의 問題

不正競爭防止法의 타인 표지의 식별력 또는 명성에 대한 손상행위가 어느 정도까지 이르렀을 때 상표에 대한 침해가 있었다고 판단할 것인지에 대하여는 논란의 여지가 있다. 이는, 저명상표권자가 침해자에 대한 금지청구를 할 경우 그 저명상표에 대하여 실제 稀釋化로 인한 침해가 일어났다는 점을 입증하여야 하는지, 아니면 그 가능성만 인정되면 금지청구가 인정될 것인지의 문제와 관련이 있다.

미국의 경우 일부 주(州) 稀釋化防止法(예컨대, Illinois州⁵¹⁾ 등)은 “稀釋化의 가능성(a likelihood of dilution)”의 입증만 하면 족하다는 입장⁵²⁾이 있는가 하면, 미국 희석화방지법과 같이 “실제로 희석화가 있었음”의 입증까지 요구하는 입장⁵³⁾도 있다. 표지의 식별력이나 명성이 손상되었는지 여부는 매우 추상적이고 관념적인 면이 많다는 점에서 상표권자의 입장에서는 희석화의 가능성만 있으면 경쟁자나 기타 제3자를 상대로 금지청구를 남용할 여지가 있다. 따라서 저명상표에 대한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 적용을 위해서는 미국 희석화방지법의 태도와 같이 실제 희석화가 발생하였음을 입증한 경우로 한정하는 것이 타당하다.⁵⁴⁾

51) Illinois Anti-Dilution Act, III. Rev. Stat ch. 140, Section 22 참조.

52) 미국 일리노이주의 희석화방지법에 따라 “稀釋化의 가능성”만으로도 족하다고 한 사례로는, Actmedia, Inc. v. ActiveMedia Int'l, Inc., 1996 WL 466527(N.D.Ill. July 17, 1996)이 있다. 국내 학설로는, 미국 연방상표법의 稀釋化 조항은 희석화를 저명표장의 식별능력(capacity)의 감소라고 정의하고 있기 때문에 이 가능성(likelihood)은 희석화의 정의 자체에 포함되어 있다고 보는 견해도 있다. 崔淳鎔, 전계논문, 786면 참조.

53) 15 U.S.C. §1125 (c)(1) 중 “... (중략) ... causes dilution of the distinctive quality of the mark”라고 규정하고 있다.

54) 曹廷昱, “인터넷 도메인 이름의 法的 問題에 관한 研究 — 商標와 도메인 이름의 均衡과 調和 —”, 서울대학교 法學博士學位論文(2003. 2), 101면.

앞에서 본 바와 같이 보호표지의 저명성 여부를 판단하기 위한 전제사실의 인정 아래 법률 판단을 하는 것과 마찬가지로, 희석화행위의 성립 여부도 구체적인 사실인정을 한 후 식별력 또는 명성의 손상이 있었는지에 관한 법원의 법률적 판단이 있어야 한다. 예컨대, 부정경쟁방지법에 기한 상표사용금지청구에 있어 피고가 원고의 저명상표를 사용한 사실만으로는 바로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 성립요건을 모두 충족하였다고 인정할 수 없고, 최소한 피고의 저명상표 사용행위가 실제 원고 상표의 식별력 또는 명성을 손상하였다는 구체적인 입증을 해야만 피고에 대하여 그 저명상표의 사용금지를 명할 수 있다고 해석할 것이다.

구체적인 입증방법으로는 상표 약화와 상표 손상을 나누어 본다.

먼저 상표 약화는 두 상표간의 연상작용에 기초하고 있다는 점⁵⁵⁾에서 상표의 동일성 또는 출처에 대한 혼동이나 상표 자체에 대한 부정적 영향인 상표 손상과 다르다. 소비자의 입장에서 상표에 대한 혼동이 있다고 진술하더라도 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가, 나목의 상품주체혼동 또는 영업주체혼동은 상표의 출처 또는 동일성에 대한 것인 데 반해, 같은 호 다목의 희석화 중 상표 약화는 상품이 경쟁적인지 여부와 상관없이 전혀 다른 상표간 연상에 대한 것이라는 점에서 서로 다르다. 예컨대, 상표 약화를 입증하기 위해 설문조사를 할 경우 단순히 “A상표와 B상표간에 혼동이 있었느냐”라는 질문은 혼동 가능성과 상표 약화를 동시에 묻는 것일 수 있으므로 상표 약화를 입증하기 위해서는 침해표지의 사용이 두 상표간 연상작용에 큰 영향을 미쳤다는 점을 밝혀야 할 것이다. 그러나 동종, 유사한 상품 시장에서는 상표의 혼동 가능성과 상표 약화 현상이 동시에 나타날 수도 있다고 생각된다.⁵⁶⁾

한편, 상표 손상은 상표의 식별력이나 동일성에 대한 혼동보다는 상표 자체에 대한 부정적 이미지의 형성이다. 보호상표의 상품과 사용상표의 상품간 질에 차이가 날수록 객관적인 입증도 가능할 수 있을 것으로 생각된다.

4. 著名商標 使用의 正當한 事由

가. 正當한 事由의 內容

不正競爭防止法은 저명상표권자 아닌 제3자의 저명상표 사용을 허용하는 “정

55) 崔淳容, 전계논문, 783면; 李伯圭, 전계논문, 196면.

56) 崔淳容, 전계논문, 775면.

당한 사유”에 관하여 대통령령이 정하는 바에 따른다고 하고, 개정 부정경쟁방지법 시행령(제17245호, 2001. 7. 1. 시행) 제1조의2에서 정당한 사유를 “1. 비상업적으로 사용하는 경우 2. 뉴스보도 및 뉴스논평에 사용하는 경우 3. 타인의 성명, 상호, 상표의 용기포장 그밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지(이하 “표지”라 한다)가 국내에 널리 인식되기 전에 당해 표지와 동일하거나 유사한 표지를 사용해온 자(그 승계인을 포함한다)가 그 표지를 不正한 目的 없이 사용하는 경우⁵⁷⁾ 4. 그밖에 당해 표지의 사용이 공정한 상거래 관행에 상반되지 아니한 것으로 인정되는 경우”⁵⁸⁾라고 규정하고 있다.⁵⁹⁾

부정경쟁방지법 시행령 제1조의 2 제1호 및 제2호의 사유는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 타인의 상품표지 또는 영업표지를 보호하기 위한 것임을 전제로 하는 것이므로, 영리적 사용이 아닌 경우 부정경쟁행위에 해당하지 않음을 확인하는 것이다. 한편 같은 조 제3호는 저명상표보다 선행사용된 표지의 자유사용을 언급한 것인데, 선행사용자에게 부정한 목적까지 없어야 한다는 점에서 요건이 엄격하다고 할 것이다. 이는 미국 희석화방지법을 참고하면서 不正한 目的을 추가하였는데 실제 사건에 있어서 위와 같은 상표의 식별력 또는 명성에 대한 손상의 결과가 발생하였는데도 불구하고 선사용자에게 내심의 의사에 不正한 目的이 없었음을 입증하기는 거의 사실상 불가능하다는 점을 지적하면서 입법론적으로 “不正한 目的”을 삭제하여야 한다는 견해⁶⁰⁾도 있다.

나. 體系上的 問題

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 稀釋化行爲를 허용하는 정당한 사유를 大統領令으로 정하고 있는데, 이는 법률로 정할 사항을 大統領令으로 정한 것으로서 헌법 제37조 제2항에 위반될 여지가 있다.

57) 미국 연방商標法상 “원고의 상표가 저명해진 이후에 피고가 피고의 상표를 사용하기 시작하였을 것”이라는 요건을 참고한 것으로 보인다. 15 U.S.C. §1125 (c)(1). 崔淳鎔, 전계논문, 2002, 801면.

58) 2001년 부정경쟁방지법 개정안 심사보고서(5면)는, 패러디도 정당한 사유에 포함하고 있다.

59) 부정경쟁방지법 시행령 제1조의 2 규정은 미국 연방商標法상 “① 저명상표와 비교하는 광고를 내는 방법으로 저명상표를 정당하게 이용하는 행위 ② 상표의 비상업적 사용 ③ 모든 종류의 뉴스보도와 논평의 경우 등”의 책임면제규정을 참고한 것으로 보인다. 15 U.S.C. §1125 (c)(4). 崔淳鎔, 전계논문, 801~803면 참조.

60) 崔淳鎔, 전계논문, 801~803면.

稀釋化行爲를 금지하는 것은 지명상표 보호를 위하여 헌법상 表現의 自由, 營業의 自由를 헌법 제37조 제2항에 따라 법률로써 제한하는 것이라면, 그 기본권 제한에 대한 원상회복 및 그 범위를 정하는 “정당한 사유”도 법률로써 정하는 것이 기본권의 보호와 제한에 관한 헌법의 원리에 부합하는 것이다. 만약 정당한 사유를 규정한 부정경쟁방지법 시행령 제1조의 2 각호 중 어느 하나를 시행령 개정에 의해 축소 또는 삭제한다면, 이는 대통령령에 의해 헌법상 자유권적 기본권을 제한하는 것이 되는데, 이는 헌법 제37조 제2항의 명백한 위반이 되는 결과가 된다. 따라서 입법론으로서 희석화행위를 허용하는 정당한 사유를 대통령령이 아닌 부정경쟁방지법에서 규정하도록 하여야 한다.

IV. 稀釋化에 의한 著名商標 保護의 限界

1. 稀釋化 濫用의 問題

商標權者로서는 제3자가 자신의 상표를 사용하는 것에 대하여 희석화를 주장할 경우 競爭關係나 混同 可能性을 입증하지 아니하고도 商標權者는 자신의 상표권을 보호하기 위하여 무분별하게 稀釋化에 의한 상표권의 침해를 주장할 우려가 있는데, 이 경우 적법한 권리와 정당한 이익을 가진 정당한 표지사용자의 권리와 이익을 침해할 우려가 있다.⁶¹⁾ 稀釋化 조항의 남용은 商標權者의 독점적 지위를 더욱 강화시키게 되고 새로운 시장진입자에게 상표나 상호 기타 영업표지의 선택 즉 營業上 表現의 自由⁶²⁾를 현저하게 제한할 수 있다.

또, 희석화의 남용은 전통적인 혼동 가능성 이론의 틀을 해체시킬 우려가 있

61) 상표권 남용의 최근 사례로서 도메인 이름 분쟁 중 Reverse Domain Name Hijacking의 문제가 있다. 예컨대, “A 전자”는 전자제품에 관하여 지명상표 “A”를 가지고 있고, “A출판사”는 오랫동안 적법하게 출판활동을 하여 그 분야에서 주지상표를 가지고 있는데, A출판사가 우연히 A.com이라는 도메인 이름을 등록하고 그 웹사이트에서 적법한 출판 관련 영업활동을 하고 있는 경우 A전자는 희석화를 주장하여 A출판사의 도메인 이름의 등록말소를 구할 여지가 있다. A출판사로서는 A전자의 상표가 희석되지 않았음에도 불구하고 자신의 도메인 이름을 빼앗길 수도 있다는 불안정한 지위에 있게 되는데, 이러한 법적 불안정은 오히려 A출판사의 영업활동에 방해가 되고 그 권리를 위협하는 것이 된다.

62) 헌법 제15조 직업선택의 자유 중 영업의 자유에는 영업상 자신을 어떻게 나타낼 것인지에 관한 표현의 자유도 포함한다고 보아야 한다. 영업의 자유에 관하여 권영성, **헌법학 원론**, 法文社, 2000, 528면 참조.

다. 理論的으로 稀釋化 理論은 著名商標일 것과 稀釋化 즉 識別力 또는 名聲에 대한 損傷이 발생할 것을 요하지만, 저명상표인지의 여부나 희석화의 발생은 사실 인정과 법률문제가 혼합되어 있어 객관적으로 분명하게 나타나는 것은 아니고 다툼의 소지가 있으므로, 상표권자로서는 일단 부정경쟁방지법에 기하여 禁止 請求 또는 損害賠償의 訴부터 제기할 가능성이 높다. 경제적 약자가 소송상 소극적 당사자일 경우에는 소송비용 등의 부담, 영업에의 차질 기타 사정 때문에 표지사용자는 표지(예컨대, 도메인 이름)의 사용을 포기할 수도 있다.⁶³⁾ 그렇게 되면 혼동 가능성의 적용 범위는 매우 제한될 수 있다. 특히 대중매체를 통한 광고 및 마케팅활동이 활발한 근래에 이르러서는 TV나 인터넷을 통해 광고되는 것이 저명상표로 오해될 여지가 많다는 점에서 稀釋化 주장은 앞으로 남용될 여지가 많다. 따라서 이러한 문제점을 해결하려면 稀釋化行爲를 규정한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 해석을 엄격하게 하여야 하고⁶⁴⁾ 그 요건 및 적용범위가 어느 정도 예측가능하여야 한다.

한편 미국 희석화방지법은 稀釋化를 적용하기 위해, 미국법상 형평의 원칙(the principle of equity)을 요구하는 바,⁶⁵⁾ 우리 법 해석으로도 조리상 판단의 참작요소로 반영할 수 있다. 따라서 저명상표를 희석하는 표지의 사용금지를 청구할 때에는 “그 필요성이 형평, 비례의 원칙상 타당한 경우”로 한정하는 것이 해석상 바람직하다고 생각된다.

63) 미국 판결 중에도 하급심과 상급심이 같은 상표에 대한 저명성 판단을 달리 한 사례가 있을 정도로 저명성의 판단은 어렵다. Avery Dennison Corporation v. Jerry Sumpton, et al., 189 F.3d 868(9th Cir. 8/23/99)의 1심법원은 원고 상표의 저명성을 긍정하는 진제에서 원고 승소 판결을 내렸음에 반해, 항소법원은 원고 상표의 저명성을 부정하였다. 법원에서도 저명상표에 관하여 서로 다르게 판단할 수 있으므로 商標權者로서는 일단 주장부터 할 여지가 있다.

64) 실제 미국에서조차도 저명상표 소유자의 독점권을 지나치게 확대시킨다는 비난에 따라 저명상표의 개념을 엄격하게 해석하여야 한다는 입장이 대두되고 있다(최덕철, “유명상표에 관한 외국의 분쟁사례연구”, **창작과 권리** 제20호(2000년 겨울), 세창출판사, 101면 참조).

65) 15 U.S.C. §1125 (c) (2) 원문 참조. “In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief as set forth in section 1116 of this title unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117(a) and 1118 of this title, *subject to the discretion of the court and the principles of equity.*”

2. 새로운 類型의 稀釋化行爲 認定 여부

가. 問題의 所在

미국에서는 도메인 이름의 선점을 위해 등록만 하고 웹사이트를 개설하지 않거나 “공사중”이라는 게시만 하고 도메인 이름을 영업표지로서 사용하지 않으면서 상표권자에게 부당한 이익을 요구하는 경우와 같이 도메인 이름을 부정한 목적으로 등록 또는 사용하는 행위가 부정경쟁행위로서 금지청구할 수 있는지에 대하여 학설과 판결례에서 다투어진 적이 있었다.

기존의 희석화 이론을 엄격하게 해석한다면 제3자가 저명상표를 상품표지 또는 영업표지로서 사용하는 것을 요건으로 하므로 선점을 위한 도메인 이름의 등록 또는 사용이 “표지로서의 영리적 사용”에 해당하는지, 더 나아가 희석화행위가 성립하였다고 인정할 수 있을 것인지에 대하여 긍정적인 결론을 내리기 어려울 가능성이 높다. 그런데, 부당한 대가를 얻기 위하여 타인이 등록하지 못하도록 하기 위해 저명상표와 동일, 유사한 도메인 이름을 등록, 사용한 사례에서 미국 일부 판결례 중에는 기존의 희석화 이론과는 다른 해석으로 분쟁을 해결한 것이 있었다.

나. 도메인 이름 분쟁과 관련된 새로운 稀釋化 類型의 認定 여부

미국에서는 도메인 이름 분쟁과 관련하여 새로운 희석화 유형의 인정을 통해 도메인 이름의 부당선점 문제를 해결하고자 시도한 바 있다. 이에 관하여 미국 하급심 법원은 엇갈리게 판단을 한 바 있다.

먼저 Panavision 사건⁶⁶⁾에서 피고(도메인 이름 등록인)는 panavision.com, intermatic.com 등 많은 저명상표와 동일, 유사한 도메인 이름을 등록하고 원고(저명상표권자)들에게 도메인 이름을 판매 또는 판매하려고 하였는데, 미국 법원은 이를 또 다른 유형의 희석화 이론으로 구성하여 상표권자의 권리를 보호하는 판단을 하였다. 법원은, 피고가 원고 저명상표의 가치 위에 거래를 하고 있는 것으로서 인터넷상 등록을 유지하고 있는 한 원고의 인터넷상 상표 가치의 증대를 막는 것이라는 이유로 영리적 사용을 긍정하면서, “소비자들은 정확한 회사 이름을 모를 경우 도메인 이름이 회사의 명칭일 것이라고 생각한다”고 전제하고, 도

66) Panavision International L.P. v. Dennis Toeppen, 141 F.3d 1316(9th Cir. April 17, 1998) No. 97-55467.

메인 이름 등록인이 저명상표와 동일·유사한 명칭의 도메인 이름을 다수 등록하는 행위에 관하여 “저명상표와 도메인 이름이 일치할 것이라고 생각하는 소비자의 기대를 어긋나게 하고, 인터넷에 그 著名商標權者의 인터넷상 웹사이트를 찾지 못하게 되어 생기는 실망, 분노 등으로 말미암아 더 이상 그 著名商標權者의 (다른) 홈페이지를 탐색하지 않을 것이다”⁶⁷⁾라는 근거로 稀釋化 성립을 긍정하였다. 위 판결은 투기라는 부정한 목적뿐만 아니라, 도메인 이름의 유도적 기능에 기한 最初 觀心의 混同 理論(initial interest confusion)⁶⁸⁾ 등 제반사정을 종합적으로 참작한 것으로 보인다. 다만 위 Panavision 사건은 상표와 동일·유사한 도메인 이름의 등록 행위 자체를 바로 稀釋化行爲로 본 것이라기보다는 도메인 이름 등록인이 저명상표를 등록하고 이를 부당한 대가를 받고 되팔려고 했다는 부정한 목적에 중점을 두고, 경쟁질서의 유지를 위해 내린 판결로 보아야 할 것이지, 위 판결 이론을 임의로 확장하여 일반화시키는 것은 무리일 것이다.

반면 비슷한 사례인 Avery Dennison 사건⁶⁹⁾에서는 피고(도메인 이름 등록인)가 12,000개의 “.net” 도메인 이름을 등록하였는데, 대부분 성(姓)을 따랐고 당해 도메인 이름들은 전자메일의 제공에 사용하였는바, 1심 판결⁷⁰⁾은 도메인 이름 등록인에 대하여 Panavision 사건과 유사한 근거로 稀釋化에 해당한다고 하였으나,⁷¹⁾ 항소심 판결⁷²⁾에서는 원심을 번복하였다. 항소법원은 원고 상표의 저명성

67) *Jews for Jesus v. Brodsky*, 993 F.Supp. 282(D.N.J. March 6, 1998). Lechner 지방법원 판사의 설명을 인용.

68) “최초 관심 혼동 이론(initial interest confusion)”이란, 예컨대, <www.esamsung.com>이 우리나라 삼성전자 또는 삼성 그룹과 관련된 어느 계열회사일 것으로 오인하여 접속하였으나 실제로는 삼성동에서 컴퓨터를 팔고 있는 전자랜드의 웹사이트인 경우에 소비자로서는 위 도메인 이름과 ‘삼성’이라는 상표를 최초로 혼동할 수 있지만 실제 접속하여 보면 그 웹사이트에 삼성의 로고와 심볼과 동일·유사한 표지를 사용하지 않는 한, 희석화 여부는 불문하고 삼성그룹의 계열회사와 혼동 가능성은 없다. 하지만 이러한 현상은 소비자가 최초로 가졌던 “삼성”에 대한 관심을 도메인 이름을 매개로 자기에게로 유인하는 것인바, 소비자로서는 처음 찾으려고 했던 “삼성”이 아님을 당해 웹사이트를 방문함으로써 더 이상 혼동은 없게 되지만, 장차 “삼성”에 대한 관심은 멀어질 가능성이 있다. 마치 고속도로를 가다가 대구로 가는 진입로(ramp)에 들어서야 하는데, 표지판을 잘못 읽어 대전으로 하는 진입로에 들어서 대구에 가지 못하고 대전에 들어선 경우로 비유할 수 있다. 이는 유도적 또는 통로적 기능과도 관련이 있다고 할 수 있다. 曹廷昱, 전계논문, 90~93면 참조.

69) *Avery Dennison Corporation v. Jerry Sumpton, et al.*, 189 F.3d 868(9th Cir. 8/23/99). 70) 999 F.Supp. 1377(C.D.Cal. 1998).

71) 1심 법원은 피고의 도메인 이름 등록, 사용에 대하여 稀釋化를 인정하면서도 형평의 원칙에 따라 원고로 하여금 피고에 대하여 도메인 이름 이전에 관한 보상을 하도록

을 부인하기는 하였지만, 설사 저명성을 인정하더라도 성(姓)을 상표의 지위로 사용한 것이 아니고 단지 성 자체로만 사용할 의도가 있었다고 인정하여 稀釋化에 해당하지 않는다고 하였다. 이 판결에서 법원은 Panavision 사건에서처럼 특정 도메인 이름 등록인이 저명상표와 동일한 다수의 도메인 이름을 등록하였다 하더라도 그 등록 자체만으로 당연히 稀釋化는 아니라는 점을 판시하였다.

이와 같이 미국 하급심 법원은 不正한 目的으로 저명상표와 동일·유사한 도메인 이름을 등록 또는 사용하는 것에 대하여 稀釋化 조항을 적용할 것인지에 대하여 긍정적 입장과 부정적 입장을 취한 바 있는데, 위 판결례들은 도메인 이름 분쟁을 규율한 반사이버스쿼팅소비자보호법(Anti-cybersquatting Consumer Protection Act)⁷³⁾가 제정되기 전의 것들이라는 점⁷⁴⁾에서 법제정 이후에도 법원이 같은 입장을 유지하는지에 대하여는 좀 더 判例의 축적을 기다려야 할 것으로 보인다. 다만 설사 Panavision 판결을 지지하더라도 희석화 방지조항의 적용은 보호대상이 저명상표임을 전제로 하므로, 부정한 목적으로 저명상표가 아닌 등록상표 또는 주지상표를 등록한 경우에는 현행법 해석상 이를 규제하기 어렵다는 한계는 그대로 있다.

V. 結論

희석화 이론은 저명상표 보호를 위해 개발된 이론으로서 기존의 혼동가능성 이론과는 별개이며 서로 배타적 관계에 있지 않다. 근래 많은 기업들이 자신의 브랜드 가치를 높이기 위하여 많은 투자를 하고 있는데, 이러한 노력과 성과를 무임승차하고 타인의 저명상표의 식별력이나 명성을 해하는 행위를 방지할 필요성은 점차 부각되고 있다. 이러한 국제적 움직임에 맞추어 우리나라 부정경쟁방지법도 희석화 이론을 법에 수용한 것이다. 그러나 희석화 이론은 그 적용이 확대될 경우 타인의 표현의 자유와 영업의 자유를 심하게 제약할 수 있고 오히려 공정한 경쟁질서의 유지를 방해할 수 있다는 점에서 희석화의 적용기준은 매우 중요한 쟁점이 된다.

명하였다.

72) 189 F.3d 868(9th Cir. 8/23/99).

73) 15 U.S.C. §1125 (d).

74) 1999. 11. 29경 제정. 법안의 내용은 <<http://mama-tech.com/antipiracy.html>>참조.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목도 이러한 두 가지 목적 즉 저명상표권자의 보호와 공정한 경쟁질서의 유지의 균형과 조화를 이루기 위해 운용되어야 한다. 입법자들은 우리나라의 현재 상표 보호 수준이나 국내 브랜드의 수준, 세계 각국의 상표 보호에 대한 높은 요구 등을 고려하여 많은 고민을 한 흔적이 심사보고서 등에 나타나있다. 특히 상표 약화와 상표 손상의 개념 중 후자에 더 비중을 두었고 법규정도 “식별력 또는 명성의 손상”이라고 하였다. 이러한 입법자의 의도와 법규정의 내용을 종합하여 희석화 이론의 적용을 엄격히 하여야 할 것이다. 이를 위해 보다 명확하고 구체적인 기준을 법령에서 명할 필요성도 있다고 본다. 예컨대, 미국의 법과 같이 “저명성”의 개념이나 그 판단기준을 정의하는 것도 희석화 이론의 올바른 적용을 위해 바람직할 수도 있다. 법원 역시 구체적 사건의 판단에 있어 양 당사자간의 형평이나 비례 원칙, 보충성의 원칙 기타 제반사정들을 종합하여 고려하는 것이 바람직할 것이다.

희석화 이론은 도메인 이름의 분쟁으로 인해 더욱 주목을 받고 있는데, 도메인 이름에 대한 분쟁해결법규가 없다는 이유로 희석화 조항을 확대하여 해석하거나 유추해석하는 예도 보인다. 그러나, 우리나라는 희석화 이론에 대한 연구나 판례가 축적되어 있지 않고 그 적용의 효과도 아직 나타나 있지 않다. 따라서 선불리 특정한 분쟁해결을 위해 해석을 확대하는 것은 신중할 필요가 있다. 이러한 문제는 별도의 입법을 통해 해결하는 방향이 타당하다.

참고 문헌

1. 국내 문헌

- 김원오, “著名商標의 稀釋化侵害理論의 實體와 適用要件”, 『知的所有權法研究』 제4집(2000. 6).
- 宋永植, “식별력이 없거나 약한 상표의 유사범위”, 『창작과 권리』 제24호(2001년 가을), 세창출판사.
- 宋永植·李相理·黃宗煥 共著, 『知的所有權法(下)』, 育法社, 2003.
- 李伯圭, “美國의 商標 稀釋化 理論”, 『裁判資料』 제85집, 법원행정처.
- 丁相朝, “도메인이름紛爭의 解決에 관한 規範의 國際的調和”, 『二十一世紀 韓國民事法學의 課題와 展望(心堂 宋相現先生華甲紀念論文集)』, 博英社, 2002.
- 曹廷昱, “인터넷 도메인 이름의 법적 문제에 관한 연구”, 서울대학교 대학원 박사학위논문. 2003. 2.
- _____, “改正 不正競爭防止 및 營業秘密에 관한法律上 稀釋化 條項에 관한 研究 — 도메인 네임 紛爭 解決 관련 —”, 『인터넷法律』 8호(2001. 9), 法務部.
- 최덕철, “유명상표에 관한 외국의 분쟁사례연구”, 『창작과 권리』 제20호(2000년 가을), 세창출판사.
- 崔淳鎔, “商標希釋化理論의 回顧와 展望”, 『二十一世紀 韓國民事法學의 課題와 展望(心堂 宋相現先生華甲紀念論文集)』, 博英社, 2002.
- 대한민국 국회, “不正競爭防止 및 營業秘密保護에 관한法律中 改正法律案 審査報告書”(2001. 1).

2. 외국 문헌

- 齊藤博/牧野利秋, 『裁判實務大系 知的財産關係訴訟法』, 青林書院, 1997.
- David J. Loundy, “A Primer on Trademark Law and Internet Addresses,” 15 *John Marshall J. of Computer and Info. Law* 465, 1997.
<<http://www.Loundy.com/JMLS-Trademark.html>>
- Kenneth Sutherland Dueker, “TRADEMARK LAW LOST IN CYBERSPACE: TRADEMARK PROTECTION FOR INTERNET ADDRESSES,” 9 *Harv. J.L. & Tech.* 483(Summer 1996).

<<http://jolt.law.harvard.edu/articles/v9n2p483.html>>

Maureen Morrin · Jacob Jacoby, “Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept,” *New York University Center for Law and Business Working Paper #CLB-00-005*, May 2000.

<http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=231023>

Milton L. Muller, “INTERNET DOMAIN NAMES: Privatization, Competition, and Freedom of Expression,” *INSTITUTE Briefing Paper No.33*, 1997. 10. 16.

<<http://cato.org/pubs/briefs/bp-033.html>>

<Abstract>

Study on Legal Issues of the Dilution under the Unfair Competition and Business Secret Protection Act

Jung Wook Cho*

The amendment of the Unfair Competition and Business Secret Protection Act (the "Act") determined dilution of marks in 2001 to strengthen the right of well-known mark owners. According to article 2(1)(c) of the Act, an act, other than one causing a likelihood of confusion, that causes injury to the distinctiveness or reputation of another person's mark widely known in Korea by using a mark that is identical or similar to such mark, shall be treated as an act of unfair competition unless such act is non-commercial or otherwise authorized under a presidential decree. This article shall cover issues related to dilution.

Dilution was initially designed to protect prominent marks, as opposed to all marks. However, the description "widely known" is ambiguous in that it cannot be determined whether it can be construed as equal to "well known," or even further known than "well known." But to the extent that the concept of dilution was originally designed to protect well-known marks, it would be prudent to interpret the concept of dilution being introduced in our nation as literally as possible.

While according to precedent, dilution is sorted between blurring and tarnishment, the law states that "damage to the distinctiveness and reputation of the party's mark," there remains the question of damage to the distinctiveness. Even though dilution's basic system is based on blurring or tarnishment, to the

* Associate, Woo Yun Kang Jeong & Han(Seoul, Korea), Ph.D in Law

extent that the free-riding blurring of a mark occurs frequently, damage to the distinctiveness of a mark should include blurring, and the application scope of the law should be strict and rigid.

Even though dilution does not distinguish the mark-holder and mark-user's competitive relationship, since a party's mark may be damaged by the use of a similar mark, the law must be interpreted strictly in order to maintain a fair competition order. Therefore, our country's laws and regulations must also allow exceptions so as to not deem non-profit mark's usage, or similarly reasonable usage of marks, as cases of dilution.

To the extent that the Act's goal is to protect the mark-holder's goodwill, consumer rights, and fair competition, the dilution clause must be interpreted so as to allow for a harmonious co-existence among the mark-holder, the consumer, and the mark-user.