

판례상 상표의 동일·유사성 판단기준

저자: 박준석

발행년도: 2004

문헌: 사법논집

권호: 39집 (2004년)

출처: 법원도서관

판례상 상표의 동일·유사성 판단기준

(The Standards for Deciding Sameness and Similarity of Trademark in Korea Precedents) / 박준석

초록

상표법에서 비교되는 상표가 동일·유사한지 여부를 판단하는 궁극적인 목적은 출처의 혼동뿐만 아니라 관련, 결합 내지 후원관계에 관한 오인의 염려를 방지하고자 함에 있다. 다만, 구체적인 사례에서 혼동의 염려가 있는지 여부가 분명하지 않으므로, 비교되는 두 상표 사이의 '동일·유사'라는 개념을 상표법이 도입한 것일 뿐이다.

비교되는 두 상표가 서로 상표법상 동일·유사한지 여부를 판단함에 있어 상표를 등록하는 단계(즉, 출원상표의 심사단계)에서는, 이미 등록된 상표에 관한 권리가 침해당하는지 판단하는 단계에서와 달리, 첫째 관련, 결합 내지 후원관계에 관한 오인의 염려가 있는 상표를 배제할 수 있고, 둘째 비교되는 상표가 반드시 거래현실에서 사용되는 표지가 아닐 수 있으며, 셋째 등록심사의 편의상 유사 판단기준이 더욱 형식적이고 기술적이라는 차이점이 있다.

우리 판례는 '유사한 상표'와 '사회통념상 동일한 상표'를 분명히 구별하면서, 상표불사용으로 인한 취소심판청구 등에서 등록상표와 동일한 상표의 범위에 관하여 단순히 물리적으로 동일한 경우뿐 아니라 널리 사회통념상 동일한 경우까지 포함시키고 아울러 상표권자가 상표법 제50조에 따라 등록상표를 사용할 수 있는 권리의 범위를 널리 두 상표가 사회통념상 동일한 경우까지로 확장하고 있다.

한편, 우리 판례 중 특별히 당해 상표의 명성을 고려하여 유사 여부의 판단을 한 대부분의 사례들에서 상표가 가진 명성이 그 상표의 유사범위를 확장시키는 작용을 하곤 하지만, 몇몇 예외적인 사례에서는 오히려 유사범위가 축소되기도 하였는데, 확실한 구별기준에 대한 언급은 없다.

우리 판례의 입장은 통설과 달리 상표사용권의 범위도 등록상표와 동일성이 있는 범위까지 널리 인정한 점에서는 타당하지만, 주지저명성으로 인하여 상표의 유사범위가 확장되거나 신축되는 경우들을 구별할 기준은 아직 모호하므로 보완될 필요성이 있다.

결론

우리 판례가 통설과 달리 상표법 제50조에 의한 상표사용권의 범위도 등록상표와 동일성이 있는 범위까지 널리 인정하고 있음은 타당하지만, 주지저명성으로 인하여 상표의 유사범위가 확장되거나 신축되는 경우들을 구별할 기준은 아직 판례상 모호하므로 보완되어야 한다.

주제어

상표의 동일, 상표의 유사, 출처의 혼동, 주지저명성

목 차

일. 서 론

1. 논의의 필요성

2. 논의의 범위 및 논의의 순서

이. 동일, 유사 개념과 혼동 개념과의 관계

1. 동일, 유사 여부를 판단한다는 의미

2. 혼동의 유형과 혼동의 단계

가. 혼동의 유형

나. 혼동의 단계

(1) 직접혼동과 간접혼동

(2) 관련, 결합 내지 후원관계의 오인

(3) 희석화

삼. 상표등록 단계 및 상표침해를 다투는 단계에서의 판단의 차이점

1. 상표의 동일, 유사와 관련된 규정들

가. 상표권의 발생

나. 상표권의 존속

다. 상표권의 소멸

라. 부정경쟁방지법의 규정들

2. 상표법 제7조 제1항 제7호와 제10호의 중복적용 여부

3. 등록단계와 침해단계의 상표간 유사 여부 판단에서의 차이

사. 상품의 동일, 유사

1. 서

2. 상품의 동일

3. 상품의 유사

가. 상품의 유사 판단에 대한 기준에 관한 학설

- (1) 상품 자체의 혼동을 기준으로 삼는 학설들
- (2) 출처의 혼동이 기준
- (3) 상표도 아울러 부착시켜서 판단할지 여부
- 나. 우리의 판례상 판단기준 및 판단자료
 - (1) 출처혼동이 기준
 - (2) 판례가 고려하는 판단자료
- 오. 상표의 동일
 - 1. 논의의 실익
 - 2. 동일 및 동일성의 의미
 - 3. 우리 판례상 "동일성"이 있는 상표와 유사상표의 구별기준
 - 4. 우리 상표법 각 조문에 정한 "동일한 상표"의 해석문제
- 육. 상표의 유사
 - 1. 상표 유사 판단기준
 - 가. 두 상표 자체에 대한 혼동염려를 기준으로 하는 입장
 - 나. 출처의 혼동 염려가 기준
 - 2. 상표 유사 판단자료
 - 3. 상표의 유사 여부의 판단방법
 - 가. 총설
 - 나. 객관적 관찰방법
 - 다. 전체적 관찰방법
 - 라. 시차적(이격적) 관찰방법
 - 4. 상표의 유사 여부의 판단결과
- 칠. 결론

일. 서 론

1. 논의의 필요성

돌이켜 보건대, 별다른 변화없이 오랫동안 유지되던 우리의 상표법제는 지난 1997. 8. 22. 일부 개정을 통하여 국제적으로 이미 통용되고 있지 아니한 연합상표제도를 폐지하고 입체적 형장으로 된 상표도 상표등록을 할 수 있도록 하는 등 상표권에 관한 국제적 추세에 발맞춘 것을 비롯하여 2001. 2. 3. 마드리드 의정서 가입을 위한 상표법의 개정과 그 이후의 정서가입 등으로 급변하는 상황에 처해 있다고 할 수 있다.

상표의 국제등록에 관한 조약으로는 산업재산권보호를 위한 파리협약 제19조에 근거한 특별협정으로 1891년 마드리드에서 맺어진 "상표의 국제등록에 관한 마드리드 협정(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)과 "상표의 국제 등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서"(Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)"가 있다. 후자는 전자가 이루어진 100여 년이 지난 1989년 6월 27일에 이르러 채택되고 1995년 12월 1일에 발효되어 1996년 4월 1일부터 시행된 것으로, 주변국들 중 중국은 1989년 7월에 마드리드 협정에 가입하였고 뒤이어 1995년 12월에 마드리드 의정서에도 가입을 하였으며, 일본은 1999. 12. 14. 마드리드 의정서에 가입을 하고 2000. 3. 14.부터 이를 시행하기 시작하였다.주1) 우리 나라는 전자의 협정은 가입하지 아니하고 2001. 2. 3. 상표법의 일부 개정을 통하여 후자의 의정서 내용을 우리 법에도 수용하여 그 가입을 준비한 다음,주2) 2003. 1. 10. 가입신청하여 2003. 4. 10.에 동 의정서가

[464]

발효되었다.주3)

이렇게 급변하는 상황에서 종래부터 통용돼온 상표법의 개념들을 새롭게 변화한 상황에서도 그대로 적용할 수 있는지 다시 한 번 점검할 필요가 제기되는 것은 당연하며, 필자의 사건으로는 상표법의 여러 개념들 중에서도 "상표의 동일, 유사"라는 개념은 그 동안 상표법뿐만 아니라 지적재산권분야 전체에서 이루어진 대법원판례에서 가장 큰 비율을 차지주4) 하는 쟁점이므로 이 개념을 검토하는 것이 가장 불가결하리라 생각한다. 상표법이 부여하는 상표권자의 우월적 지위는 한마디로 압축하자면, 등록상표를 전용하면서 타인의 임의사용을 금지할 수 있는 지위라고 할 것인데, 그러한 전용권과 금지권이 미치는 범위는 다른 아닌 상표의 동일, 유사라는 개념을 어떻게 해석하고 운용하느냐에 달렸다는 사실을 인정하고 보면 결국 상표법이 제대로 기능하느냐의 여부는 위 개념의 해석이 정당한가에 달렸다고도 과언이 아니라 하겠다.

본 논문의 목적은 우리 상표법, 나아가 지적재산권법 전반에 있어서도 단일한 개념으로는 가장 중요하다 할주5) "상표의 동일, 유사"라는 개념을

[465]

철저히 해부하고 가능한 종전의 논의를 반복하는 것이 아닌 새롭고 보다 치밀한 기준을 정립하는 데 일조하고자 함에 있다. 이 개념을 정확히 해석하고 운용함으로써만이 자신의 시간과 노력의 투자는 없이 다른 자의 등록상표가 가진 주지성 혹은 저명성에 편승하는 부정한 방법으로 손쉽게 시장에서 주목을 이끌어 수요를 잠식하여 결과적으로 등록상표가 소비

자에게 가진 신용 또는 고객흡입력(good will)주6) 을 좀먹으려는 경쟁자의 부정한 상표권 침해를 올바르게 규제할 수 있는 것이다.

2. 논의의 범위 및 논의의 순서

상표권자의 등록상표와 침해자의 모용상표 사이의 동일, 유사라는 문제는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하, '부정경쟁방지법'이라고만 한다)주7) 과 관련하여서도 논의되는 것이지만 본 논문에서는 일단 상표법에서의 상표의 동일, 유사 개념을 규명해 나가되, 다만 비교를 위하여 필요한 경우 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률상의 개념까지

[466]

언급하고자 한다. 아울러 우리의 판례를 기본으로 하되, 우리의 판례에 많은 참조가 되고 있다고 보여지는 일본의 판례, 나아가 그 법적 논의의 원천이 되었다고 할 영미의 판례주8) 를 원용하고자 한다.

다음으로, 상표등록시 기존의 등록상표와의 유사 여부를 판단하거나, 상표권침해가 문제되는 경우 기존 등록상표와 유사한지를 판단함에 있어 우리 상표법이 정한 기준을 요약하자면 "두 상표가 서로 동일, 유사할 것"뿐만 아니라 "각 상표가 사용된 상품이 동일, 유사할 것"주9) 까지 요건으로 삼고 있다고 할 수 있다. 그런데 상표는 거래에 있어 언제나 상품에 부착된 상태에서 유통되는 점을 감안하면 상식적으로 생각하여도 상표의 유사여부판단(이하에서는 그때그때 편의에 따라 유부판단이라고만 한다.)은 상품의 유부판단과 어떤 밀접한 관계에 있음을 알 수 있고, 두 가지 판단을 완전히 고립시켜 별도로 판단하는 방법은 거래의 실정을 무시하여 부당하다고 할 수 있다. 올바른 입장은 상표의 유부판단에 있어 그 상표가 상품에 부착되어 소비자들에게 받아들여지는 상황을 가정하여 판단하는 태도이고, 아울러 상품의 유부판단에서도 그 상품에 상표가 부착된 점을 가정하여 두 상품이 유사한지 판단주10) 하여야

[467]

할 것이다.

다만, 이렇게 두 가지의 판단을 결부시키는 것은 차질 순환논리에 빠질 우려가 있게 된다. 즉, 상표가 부착되지 않았다면 서로 출처가 다르다는 점을 소비자들이 인식할 수 있었던, 두 상품이라도 그 위에 동일, 유사한 상표가 각각 부착된 상황에서 다시 관찰하면 동일, 유사한 상표가 소비자들에게는 일종의 심리적 계기가 되어 상품의 출처에까지 혼동이 생길 우려가 있게 되는 것이고, 그러한 우려는 부착될 상표가 서로 비슷해질수록 더욱 커진다. 이렇게 되면 상표의 유사 수준에 따라 상품의 유부판단이 좌우된다는 결과가 되고, 이와 반대로 상표의 유부판단을 할 때도 비슷한 현상이 빚어질 수 있다. 두 상표사이의 유사성과 두 상품 사이의 유사성이 위와 같이 상호순환적으로 영향을 미쳐서는 중국에 그 어느 것도 확실한 유사범위를 확정할 수 없게 되는 것이다. 이러한 순환논리의 모순을 피하기 위하여는 부득이 상표나 상품 중 어느 하나는 일응 먼저 독립적으로 그 유사범위를 정할 필요가 있게 된다. 궁리하기에 따라서는 천차만별로 도출될 수 있는 상표와는 달리 상품은 일견 그 수많은 종류에 불구하고 미리 유사한 상품들을 객관적으로 분류하기가 상대적으로 용이하므로, 주11) 본 논문에서는 통상의 다른 논문들에서와는 달리 상품의 유부판단을 상표의 유부판단보다 먼저 행하고 다만, 이때 비교되는 각 상품에 부착시키는 상표는 구체적인 상표가 아닌 가정적, 추상적인 상표로 하여 유사상품의 범위를 고정적으로 확정하고자 한다.주12) 그

다음에야 상표의 유부판단을 행하면서 이 때는

[468]

이미 유사한 상품이라고 인정된 구체적인 두 상품 위에 각각 부착된 구체적인 두 상표의 유사 여부를 판단하는 방법을 취하고자 한다. 상품의 동일, 유사성이 긍정되고난 이후가 아니면 상표가 동일, 유사한지 판단하기가 곤란하다고 보는 것이다.주13)

이. 동일, 유사 개념과 혼동 개념과의 관계

1. 동일, 유사 여부를 판단한다는 의미

우리 상표법 조문의 여러 곳에 산재한 상표의 동일, 유사라는 개념을 운용하는 것이 상표법 전반의 적절한 적용에 가장 중요함은 이미 설명하였다. 그런데 원래 동일하거나 유사한 상표를 침해자가 사용할 수 없도록 금지하는 목적은, 상표권자의 상품과 침해자의 상품 간의 출처를 소비자들이 혼동하지 않도록 하고자 함에 있다고 설명되고 있다. 그럼, 상표법에서 "출처 혼동의 염려가 있는 상표"를 사용하는 것을 금지하는 규정을 두면 될 것을 굳이 "동일, 유사한 상표"를 사용하는 것을 금지한다는 표현을 채택하고 있는 이유는 무엇인가?

산업화가 진전됨에 따라 이루어지는 치열한 경쟁 속에서 영업자들은 소비자들에게 품질을 속여 폭리를 취하는 것과 같은 지극히 단순한 형태의 부정경쟁행위에서 한 걸음 더 나아가 이미 당해 업계에서 성공하여 상당한 지명도를 보유한 등록상표권자의 상표를 모용하여 손쉽게 시장에서 자신의 상품을 강하게 인식시키고자 하게 된다. 이렇게 경쟁관계에 있는 영업자(이하에서는 '경업자'라 한다)가 상표권자의 등록상표를 임의로 모용한 상표(우리 판례는 이를 '인용상표'라고 칭하므로 그에 따른다)를 사용하게 되면 소비자들은 인용상표가 부착된 상품이 마치 진정한 상표권자의 상품인 것으로 오인하여 구입을 결정하게 되고

[469]

이러한 양상이 반복되면 결국, 상표권자의 영업상 손실로 돌아가게 된다. 이러한 결과를 방지하기 위한 목적으로 성립된 것이 상표법이며, 이렇게 상품구입의 결정에서 오인에 빠진 소비자들의 심리상태를 압축하여 표현하자면 출처의 혼동주14) 이라고 할 수 있으므로, 상표법은 "출처의 혼동"주15) 을 방지하는 것이 그 본질적인 임무이다.

그렇지만 구체적인 사례들에서 출처의 혼동이 존재하는지를 판단하는 것은 생각보다 무척 곤란한 작업이다. 왜냐하면, "출처의 혼동"이라는 개념이 다소 막연하여 고려할 요소가 무엇 무엇인지 확정하기가 곤란할 뿐만 아니라 이는 본질적으로 소비자들의 마음 속에서 일어나는 심리상태에서 출발하는 개념이므로 그 준부 판단이 어렵기 때문이다. 따라서 출처의 혼동이 있는지를 보다 쉽게 판단하기 위하여 상표법은 부득이 형식적인 잣대를 채용하였고, 바로 이것이 "상표의 동일, 유사"라는 형식적인 잣대라고 할 수 있다. 이 점에 관하여 상표법분야에서 일본의 대표적인 학자 중 한 사람인 아미노(망야) 교수의 표현주16) 을 빌리자면

[470]

다음과 같다.

첫째, 등록주의를 취하는 법제도상 등록상표라도 현실에서는 전혀 사용되지 않을 수 있는데

이 때는 현실적인 출처의 혼동이 생길 수 없다는 부당한 결론에 이를 수 있다.

둘째, 등록실무상으로는 기등록상표의 사용 유무 및 사용실정 등을 일일이 조사하여 출처혼동의 염려가 있는지를 하나하나 판단하는 것은 지극히 곤란하다.

셋째, 등록상표가 현실적으로 사용되지 않을지라도 만약 나중에 출원된 상표(출원상표, 상표출원시 심사에 있어 그와 비교대상이 되는 등록상표와 비교되는 용어라 할 수 있고, 상표권 침해시 판단에서는 앞서 보았듯이 모용상표 혹은 인용상표라고 지칭된다.)와 아울러 사용된다면 출처의 혼동이 생길 염려가 있는 때라면 그 등록을 배제하고 그 상표사용행위를 그보다 앞선 상표권에 대한 침해행위로 금지하는 것은 거래상 공정한 질서유지와 상표권자의 보호차원에서 요청된다.

이상과 같은 세 가지 점을 감안하여 가정적으로 일정한 조건, 즉 동일, 유사한 상품에 대하여 동일한 지역 혹은 거래영역에서 등록상표와 출원상표가 각각 사용된다는 조건하에서 그 동안의 거래상 경험칙에 비추어 출처의 혼동을 생기게 할 염려, 환언하여 이를 일반적 출처의 혼동의 염려가 농후한 상표에 대하여는 현실적으로 출처의 혼동이 있는지를 개별적으로 조사하지 않고도 등록을 거절함이 편리하다. 그런데 위와 같은 일반적 출처의 혼동이 생기는가 아닌가를 정하기 위한, 더 분명한 기준으로 상표법이 도입한 것이 상표의 동일, 유사라는 추상적, 정형적, 기술적인 판단기준이라는 것이다.

결론적으로 상표의 동일, 유사라는 잣대는 그 자체에 귀결되는 목적을 가진 것이 아니라 오로지 출처의 혼동이 있는지를 판단하기 위하여 상표법이 편의상 도입한 형식적인 틀에 다름 아니어서, 출처의 혼동이 있느냐의 점이 상표의 동일, 유사라는 형식적 개념이 실질적으로 이루고자

[471]

하는 목적임과 동시에 상표의 동일, 유사라는 개념을 분석하는 데 가장 중요한 기준이 되는 실질개념이라고 할 수 있다. 다만, 상표법이 굳이 실질개념 대신에 편의상 형식개념을 채용하고 있는 이상 상표의 동일, 유사를 출처의 혼동과 완전히 동일시하는 입장주17) 은 취하기 곤란한 것이다.주18) 외국의 입법례 중에는 위의 "유사"와 "혼동"이라는 표현을 혼용하면서 운용하는 예주19) 도 있으나, 우리의 상표법은 [상표법 제7조 제1항 제10호](#)를 제외하고는 원칙적으로 "혼동"이라는 실질개념은 명문에 드러내지 않는 대신 "유사"라는 형식적 잣대로 판단할 것을 요구하고 있다.

2. 혼동의 유형과 혼동의 단계

가. 혼동의 유형

혼동은 일반적 출처의 혼동과 구체적 출처의 혼동으로 대별된다. 일반적 출처의 혼동의 판단은 상표에 따르는 주지, 저명성이나 구체적인 거래사정을 제외한 채로 상표 자체의 외관, 칭호, 관념의 기술적 근사성 및 거래상 경험칙 등 거래사정에 의하여만 추상적으로 판단되는 것이고,

[472]

구체적 출처의 혼동의 판단이란 상품이 현실에서 유통되면서 점차로 얻게 되는 주지성, 저명성 같은 구체적인 거래사정까지도 감안하여 유사 여부를 판단하는 것이다. 일반적 출처의 혼동이 존재하면 통상은 구체적 출처의 혼동까지 있게 될 것이지만 반드시 그러한 것은 아니며,주20) 반대로 일반적 출처의 혼동이 없더라도 구체적 출처의 혼동은 있을 수 있다.

나. 혼동의 단계

혼동은 수요자들, 엄밀히 최종 수요자를 포함한 중간 거래상 등 일체의 "거래상 일반인"이 가지는 착오의 내용 또는 강약에 따라 아래처럼 4가지 단계로 구별된다.

(1) 직접혼동과 간접혼동

단계로, 가장 최협의의 혼동 개념은 상표 자체에 대한 오인을 가리킨다. 비교되는 두 상표의 외관, 칭호, 관념 등이 서로 유사하여 두 상표를 같은 상표로 혼동하는 경우이며, 직접혼동이라고도 칭한다.

2단계의 혼동, 즉 협의의 혼동은 간접혼동이라고도 불리는 것으로 위와 같이 두 상표 자체를 혼동하지는 않으나 두 상표가 가진 모티브(motive), 심리적 인상 등이 원인이 되어 두 상표가 각 부착된 상품들이 모두 동일한 출처에서 나온 것으로 수요자들이 오인하는 때이다. 필자가 손쉬운 예를 들자면, 다음과 같겠다. 예전에 웅진식품이라는 회사가 시판한 "가을대추"라는 명칭의 음료가 시장에서 큰 인기를 끈 적이 있었고, 위 회사는 그 호응에 힘입어 "여름수박"이라는 새 음료를 시판하기도 하였다. 이러한 상품들은 모두 "계절명+그 계절의 과일"이라는 기본적인 모티브에서 공통되는데 만약 다른 경쟁자가 이러한 인기로 편승할 의도로 가령 "봄딸기"라는 음료상품을 판매하는 경우, 수요자들은 다분히 "봄딸기" 역시 웅진식품에서 판매하는 상품으로 오인할 염려가

[473]

있는 것이다. 더구나 음료수업계의 구체적인 거래사정은 "스파클" 등 외래어로 이루어진 상품명에 압도적 다수이고 위와 같이 우리말로 된 음료상품을 생산하는 업체는 소수에 불과하다는 현실을 감안할 때 수요자들은 "봄딸기"의 출처가 "가을대추", "여름수박"의 등록상표권자인 웅진식품이라고 혼동하기 쉬운 것이다.

(2) 관련, 결합 내지 후원관계의 오인

3단계의 혼동은 이른바, 관련, 결합 내지 후원관계의 오인(confusion of affiliation, connection or sponsorship)이 생기는 경우이다. 이것은 앞서 2단계까지의 혼동, 환언하여 두 상표 자체는 물론 두 상품의 출처의 혼동도 없지만 수요자들이 모용상표가 부착된 상품을 마치 등록상표권자의 자회사의 관계에 있거나 대리점, 혹은 합병된 회사, 나아가 등록상표권자로부터 일종의 상표사용허락을 받았거나 하는 경우(주21)와 같이 일정한 관련, 결합 내지 후원관계의 오인은 존재하리라고 믿는 때이다.

이러한 후원관계의 오인 개념이 등장한 것은 1924년 미국의 Vogue Co. v. Thompson Hudson Co. 사건(주22)에서부터인데, 수요자들이 모용상품을 접하였을 때 엄밀히는 출처의 혼동이 있다고 할 수 없을지라도 마치 등록상표권자의 진정한 상품과 어떤 특수한 관계에 있는 것처럼 오인한 결과로 진정한 상품에 화체된 영업상 고객획득력이 모용자의

[474]

불량한 상품을 통하여 간접적으로 훼손되어 중국에는 등록상표권자의 투자가 무용화될 염려가 있는 이상 이러한 때 생기는 등록상표권자의 손해를 출처의 혼동이 있는 때의 손해와 성질상 연장선상에 있는 것으로 취급하여 마찬가지로의 구제가 부여되어야 한다는 취지이다. 주23) 정리하자면, 이러한 3단계의 혼동까지 보호가 부여되는 것은, 첫째 저명한 상표는 대량의 광고를 통하여 대다수의 수요자들에게 강한 인상을 주고 있으므로 엄격한 의미에서 저명

한 상표와 유사한 상표가 아니라도 그 구성상의 모티브 혹은 이미지나 아이디어를 차용한 상표라면 이를 접한 수요자들로 하여금 그들의 마음속에 생생히 잔존하고 있는 저명상표의 인상을 잘못 되살리게 하여 실제로는 혼동이 일어날 염려가 있게 된다는 점, 둘째 오늘날 대기업을 상품생산은 거의 모든 상품영역을 망라하고 있는 사정상 어떤 경업자가 저명상표의 지정상품과는 유사하지 않은 상품에 저명상표를 모용하더라도 수요자들은 모용상표가 쓰인 상품을 적어도 대기업을 자회사나 후원을 받는 회사의 생산물로 오인할 염려가 농후하다는 점 때문이라는 것이다.

영국과 같이 명문주24) 으로 위 3단계의 혼동도 규제대상임을 분명히 하고 있는 입법례도 있으나, 우리의 상표법은 [제7조 제1항 제10호](#)에서 "수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표"를 등록 거절사유로 정하고 있는바 여기서는 [같은 항 제7호](#)와 달리, 비교할 두 상품 사이의 동일, 유사성은 따로 요구하고 있지 않아 그 해석상 후원관계의 오인 역시 등록 거절사유로

[475]

포함하고 있다고 여겨지고 있다.주25) 다시 말하여 위 제10호에서는 상품의 혼동뿐만 아니라 "영업의 혼동"까지 포함하고 있어 수요자들이 두 상품의 출처가 서로 같은 곳이 아닌 점은 알고 있지만 모용자의 "영업"이 상표권자의 영업과 모자회사나 계열사와 같은 관계에 있다고 혼동하는 사례까지를 포함하고 있는 것이다. 다만, 한 가지 주의할 점은 [위 제10호](#)가 상표출원을 심사할 때 그 등록을 거절할 수 있는 사유에 불과하므로 이러한 상표등록단계와 달리, 나중에 등록상표권의 침해가 다투어지는 단계에서는 [법 제66조](#)에서 위와 같은 후원관계의 오인을 일으키는 행위를 별도로 상표권에 대한 침해행위로 규제하지는 아니하므로 상표법상 보호받지는 못하고 부정경쟁방지법으로 보호될 여지가 있을 뿐이라는 점이다.주26) 우리 판례주27) 도 [위 제10호](#)가 앞서 언급한 후원관계의 오인까지 포섭하고 있음을 분명히 인정하고 있다. 다만, 서비스표주28) 에 관한 예전의 판례 중에는 저명성을 일단 긍정하더라도 "특정의 상표가 저명하고 하나의 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐 이종상품을 생산판매하는 현대의 산업구조를 감안하더라도 저명한 상표의 상표권자 또는 그와 특수관계에 있는 사람에 의하여 당해 상품이 생산판매되거나 영업을 경영되는 것으로 인식될 염려가 없어 수요자로 하여금 상품출처나 영업의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없는 상표는 상표등록이 가능하다고 하여야 할 것이다……"럭키금성그룹의 금성은 원래 별이름이어서 그 자체에 창조성이 없으며 본원 서비스표의 지정서비스업이

[476]

일정한 장소에서 영위되는 서비스업인 이상 럭키금성그룹이 경영하는 영업의 형태 여하, 즉 본원 서비스표의 지정 서비스업 또는 그와 유사한 영업을 경영하고 있는지 여부를 심리하지 아니하고서는 본원 서비스표의 지정 서비스업 거래계에 있어서 일반수요자로 하여금 럭키금성그룹에서 경영하는 서비스업으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 할 수는 없는 것"이라고 하여 결국 혼동의 염려는 부정하는 판시를 하고 있는 예주29) 가 있는바, 이를 우리 판례가 저명상표와 유사하기만 하면 일응 넓은 의미의 혼동의 염려가 있다고 인정하되 특수한 때에는 이러한 혼동의 염려를 부정하는 것이라고 설명하는 입장이 있다.주30) 필자의 사견으로는 그러한 설명이 틀린 것은 아니라도 위 판례가 담고자 한 취지를 보다 세밀하게 설명하자면, 아래와 같지 않을까 한다.

첫째, 저명상표 혹은 저명서비스표라고 하여 그 지정상품과 유사하지 않은 다른 상품들의

영역 모두에 걸쳐 오인의 염려가 인정되는 것이 아니라 그 지정상품과 모용상표가 쓰인 상품 사이에 서로 경제적 유연관계(주31) 조차 없는 사이라면 후원관계의 오인이 생긴다고 할 수 없다는 점이다. 둘째, 위 판례상 어떤 논거에 터잡은 것인지 표현만으로 분명하지는 않으나 상표 혹은 서비스표가 저명하여서 원칙적으로 지정상품 혹은 지정서비스와 유사하지 않은 영역에서까지 수요자들에게 오인을 생기게 할 염려가 있더라도 예외적으로 그 표장이 영미에서 거론되는

[477]

이른바 "(식별력이) 약한 상표",주32) 혹은 우리 상표법에서 말하는 "사용에 의하여 식별력이 인정된 상표"주33) 에 해당하거나 여타 본래 식별력이 낮은 표장인 때(주34) 는 저명상표라도 그 상표가 실제 사용되고 있는 상품영역을 떠나서는 식별력이 약해져 유사범위 혹은 후원관계오인을 생기게 할 범위가 축소된다는 점이다. 요컨대, 약한 상표는 비록 저명상표가 되더라도 그 상표의 지정상품과 유사하지 않은 상품들의 영역에서는 후원관계의 오인이 생길 여지가 없다고 해석할 수 있겠다.

(3) 희석화

마지막 4단계로 논의되는 최광의의 혼동에는 희석화(dilution)주35) 가 해당된다. 희석화란 유사하지 않은 상품에 모용자가 상표를 모용한 결과

[478]

진정한 상표권자의 상표가 소비자에 대하여 가지는 상품으로의 직관적 연상작용이나 긍정적 이미지가 점차 훼손되는 때를 말하는데, 정확한 정의에 관하여는 의견이 분분하지만,주36) 앞서 3단계의 혼동인 후원관계의 오인과 마찬가지로 서로 유사하지 않은 상품 사이에서의 침해행위로 문제된다는 공통점이 있으나 희석화는 후원관계의 오인과 달리 경제적 유연관계가 존재하지 않아 등록상표가 가지는 고객흡입력에 영향을 미치는 것은 아니라는 차이점이 존재한다. 더 설명하자면, 희석화의 본질은 심리적 연상작용의 오염(주37) 내지 파괴(주38) 인데, 그 예를 들자면 식료품을 지정상품으로 한 저명상표를 변기나 살충제의 상표로 사용하는 때, 여성화장품에 쓰이는 상표를 불도저에 사용하는 때 등이다. 이렇듯 일반인의 심리에 좋은 품질을 바로 연상시키는 저명상표의 능력, 나아가 신뢰감과 권위는 만일 조잡한 품질의 제품에 그 상표가 모용된다면 파괴당할 수밖에 없는 것이다.주39)

[479]

어쨌든, 희석화방지를 위한 논의들은 상품이나 서비스간에 혼동의 염려가 존재하지 않음에도 영업상의 이익은 침해된다고 인정되는 때에 적용되는 법리이자,주40) 모두 위와 같은 손해를 막기 위하여 고안된 논리이다.주41)

미국에서는 1947년 메사추세츠가 주법으로 희석화를 규제한 이래(주42) 각 주의 입법이 이를 뒤따르다가, 1995년에 이르러 연방법인 Federal Trademark Dilution Act(FTDA)이 등장하여 희석화를 규제하였는데, 이러한 성문법의 해석을 통한 연방차원의 희석화규제사례는 미국 상표법에서 마지막으로 남은 연구영역의 하나로 취급되어지고 있고, 특히 실제로 희석화로 손해가 있었음을 입증(proof of actual dilution)하여야 하는지에 관하여는 최근까지도 법원의 입장이 통일되어 있지 않았다.주43) 다만, 최근에 있었던 Moseley v. V Secret

Catalogue Inc. 사건주44) 에서 연방대법원은 위와 같은 입증을 요구하는 것으로 결론을 내렸다.

우리는 상표법이 아닌 부정경쟁방지법에 대한 2001. 2. 3. 법개정을 통하여 "비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표식과 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여

[480]

타인의 표식의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"([부정경쟁방지법 제2조 제1호 \(다\) 목](#))를 부정경쟁행위로 금지하고 있어 위와 같은 4단계의 혼동을 초래하는 행위, 즉 희석화 행위까지 적어도 부정경쟁방지법에 의하여 규제할 근거를 늦게나마 마련하였다.

삼. 상표등록 단계 및 상표침해를 다투는 단계에서의 판단의 차이점

1. 상표의 동일, 유사와 관련된 규정들

가. 상표권의 발생

등록단계와 침해단계에서 각각 상표나 상품의 유사 여부를 판단한다고 할 때 구체적으로 그 기준에 차이가 있을 수밖에 없는데, 각각의 단계에서 적용할 상표법규정이 상이하기 때문이다. 상표등록을 받을 수 없는 상표에 대하여 정한 [상표법 제7조](#)는 다양한 사유들, 가령 "대한민국의 국기·국장·군기·훈장·포장·기장, 외국의 국기·국장 등"과 동일, 유사한 상표([제1항 제1호](#))의 등록을 금하는 등 여러 경우를 정하고 있으나, 이러한 경우들은 본 논문이 다루고자 하는 대상이 아니므로 [제1항 제7호](#)부터 살핀다.

[상표법 제7조 제1항 제7호](#)는 "선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표"의 등록을 금지하여 상표심사단계에서 가장 기본이 되는 규정이 되고 있다. 나아가 [같은 항 제9호](#)는 "타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표"를, [같은 항 제10호](#)는 "수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표"를 각각 대상으로 하고 있는바, [제9호](#)는 주지상표, [제10호](#)는 저명상표와 관련된 규정으로 학설은 물론 우리 판례(가령, [대법원 2002.5.28. 선고 2001후2870 판결](#)

[481]

등)도 해석하고 있다.

그 뿐만 아니라, 1997. 8. 22. 상표법개정으로 추가된 [같은 항 제12호](#)는 "국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표"를 등록할 수 없도록 정하고 있는데, 이는 상표법의 효력과 그에 따라 등록된 상표권의 효력이 해당 국가의 영역에 한정된다는 점을 악용하여 아직 한국에는 진입하지 않았지만 이미 외국에서 명성을 얻고 있는 상표를 정당한 자격없는

자가 한국에 먼저 등록 한 다음, 나중에 한국의 시장에 진입하려는 외국의 상표권자에게 상표권양도를 대가로 거액을 요구하거나 혹은 자격없는 자 스스로 위와 같은 명성에 편승하여 영업하는 사례가 빈발하여 도입된 조항이다.

그 외에도 상표등록출원을 이전하려는 경우 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있도록 하면서도 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 제한하고 있는 규정([상표법 제12조 제2항](#)) 등이 있다.

나. 상표권의 존속

위 가.항의 불등록상표에 해당하지 아니하여 등록된 상표는 상표법에 따라 존속하게 되는데, 이렇게 상표권을 보유하게 된 자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하고([상표법 제50조 전단](#)), 그 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위를 금지할 수 있게 된다([상표법 제66조 제1호](#)).

이러한 상표권을 이전하는 경우에도 앞서 상표등록 출원의 이전과 마찬가지로 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 하는 제한이 있다([상표법 제54조 제1항](#)).

다. 상표권의 소멸

우리 상표법은 앞서 나.항과 같이 상표권자에게 출원시 지정한 상품에

[482]

한하여 자신이 등록한 상표만을 사용할 권리만을 부여하고 만약 "고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우"에는 상표권등록을 취소하도록 정하고 있다([상표법 제73조 제1항 제2호](#)). 아울러 "전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우" 상표권자가 상당한 주의를 하지 아니한 이상 역시 상표권등록을 취소하도록 하고 있다([같은 항 제8호](#)).

그 외에도 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우는 상표권등록의 취소를 면할 수 없도록 정하고 있는 규정([상표법 제73조 제1항 제3호](#))도 등록상표와 동일한 상표를 사용하여야 취소를 면할 수 있다는 점에서 이 역시 상표의 동일 개념을 전제로 한다.

라. 부정경쟁방지법의 규정들

부정경쟁방지법과 상표법은 모두 경업자 사이의 부정한 경쟁행위를 방지하고자 하는 데 목적이 있고 따라서 상표법은 광의의 부정경쟁방지법의 일부에 포함된다고 할 수 있다. 미국에서도 상표법은 보통법상 부정경쟁방지의 법리의 일부분으로부터 출발하였고, 초기의 판례들인 *United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.* 사건주45) 및 *Hanover Star Milling Co. V. Metcalf* 사건주46) 등이 그 실례이다.

[483]

우리 [부정경쟁방지법 제2조](#)에서는 "국내에 널리 인식된 타인의……상품임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용……하여 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위" 및 "국내에 널리 인식된 타인의……영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 금지하고 있는바, 상표법의 규정과 비교하여 보면, 첫째 부정경쟁방지법으로 보호받는 표지는 적어도 주지성은 있어야 하는 점, 둘째 동일, 유사라는 형식적인 잣대 대신에 부정경쟁방지법은 혼동의 염려라는 실질적인 용어를 법문의 전면에 등장시켜 결과적으로 상표의 현실적인 사용상태, 거래실정 등을 감안하게 됨으로써 현실적인 혼동 내지 구체적인 출처의 혼동을 규제하고자 하는 점에서 차이가 있다. 상표법은 등록상표와 동일, 유사한 상표를 규제하므로 "혼동의 염려"라는 개념은 법문에 정해진 "유사성"의 해석기준에 불과하지만, 부정경쟁방지법에서는 "혼동의 염려"가 1차적인 기준이 된다.주47) 만약 두 법의 규정이 모두 적용될 수 있는 대상에서는 특별법인 상표법이 우선 적용되고 부정경쟁방지법은 보충적인 지위에 놓인다고 하겠다.주48)

특히, 부정경쟁방지법은 앞서 필자가 4단계로 구분하여 설명한 혼동의 유형 중, 가장 최광의의 혼동인 회색화를 방지하기 위한 규정을 도입하고 있다. 즉, [부정경쟁방지법 제2조 제1호 \(다\)목](#)에서는 "비상업적 사용 등……정당한 사유없이 국내에 널리 인식된 타인의……상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용……하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 금지하고 있다.

[484]

2. [상표법 제7조 제1항 제7호](#)와 [제10호](#)의 중복적용 여부

[법 제7조 제1항 제7호](#)는 그 간의 거래경험에 비추어 볼 때 출처혼동이 생기기 쉬운 경우를 모아 정형화한 것이라고 말할 수 있다.주49)

[제7호](#)는 형식적인 "류사"에 해당하면 바로 등록거절할 수 있도록 규정되어 있는 반면, [제10호](#)는 "혼동"이라는 다소 모호한 개념을 사용하고 있는데 특정한 상표가 [제7호](#)와 [제10호](#)에 모두 해당하는 경우 두 규정 중 어느 것에 의하여 규율되는가에 다툼이 있을 수 있다. 이 점에 관하여 우리와 비슷한 법규정을 가진 일본에서는 종전에 중복적용설(주50)을 취하고 있었다. 즉, 출원상표가 등록상표와 동일, 유사할 뿐 아니라 그로 인하여 출처의 혼동 염려까지 있을 때는 사익적 규정(주51)인 [제7호](#)에 해당한다는 우연한 사정으로 공익적 규정인 [제10호](#)의 효용이 말살되어서는 안된다는 점을 근거로 하였지만, 현행 일본 상표법은 양자 모두를 사익적 규정으로 새롭게 정하고 있어 무효심판청구시 제척기간의 존부 여부 등 차이 점이 없어져 중복적용설의 실익은 소멸하였다.

그러나 우리 상표법은 위 [제10호](#)의 경우 여전히 [제7호](#)와 달리 제척기간의 제한이 없으므로 중복적용설을 취할 실익이 존재한다.

3. 등록단계와 침해단계의 상표간 유사 여부 판단에서의 차이

상표등록단계와 상표침해단계에서, 대비할 두 상표가 유사한지 판단하는 기준이 서로 상이

하다는 방법론은 아직 확실히 확립된 것은 아니며, 이하에서 개진하는 필자의 사건 이외에는 일본의 학자 중 간략한

[485]

언급을 제기하는 예주52) 가 있을 뿐이다. 등록단계와 침해단계를 구분하여 볼 근거는 다음과 같다.

첫째, 우리 상표법이 등록단계에서는 "류사"개념과 아울러 [제7조 제1항 제10호](#)에서 "혼동"개념을 따로 정한 다음, 이 규정을 통하여 후원관계오인의 염려가 있는 사례(혼동의 유형 중 앞서 제3단계의 혼동이 있는 경우)까지 규율하고 있음에 반하여 침해단계에서는 [위 제10호](#)에 대응하는 규정이 없기 때문에 후원관계오인의 사례까지 규제되고 있다고 보기 곤란하다. 즉, 등록단계에서는 상표법이 "류사"라는 잣대에 더하여 [제10호](#)의 "혼동"이라는 개념까지 도입하여 특히, 저명상품에서는 [제7호](#)에 정한 "류사"의 영역을 넘어 지정상품이 서로 유사하지 않은 때의 혼동까지도 [제10호](#)에 의하여 보호하고 있지만, 침해단계에서는 침해방지를 위한 근거규정으로 [제66조](#)밖에 존재하지 않으므로 필연적으로 보호범위에 차이가 있게 된다. 그 외에도 통설적인 설명에 따르면, 미등록인 주지상표를 사용하는 자의 경우, 등록단계에서는 [제9호](#)에 의하여 그와 유사한 출원상표의 등록이 거절됨으로써 보호받을 수 있지만, 침해단계에서는 설령 모용자가 주지상표와 유사한 표지를 사용하더라도 주지상표를 가진 자가 아직 상표를 등록하지 않은 이상 보호받을 여지가 없게 된다.

둘째, 등록단계에서 두 상표 사이의 유사 여부를 판단하는 경우에는 상표법이 등록주의를 취하고 있는 이상 실제로 그 두 상표가 전혀 사용된 적이 없는 표지일 가능성도 있지만, 침해단계에서는 [상표법 제66조 제2, 3호](#)의 간접침해의 경우를 제외하고는 최소한 침해자의 모용상표는 침해행위를 통하여 현실적으로 사용되고 있음을 요한다. 따라서 후자의 경우에는 그 현실적인 사용에 따르는 구체적인 거래사정이 반드시 존재하므로 그러한 사정이 유부 판단의 자료로 활용될 여지가 크다.주53) 나아가 등록단계에서는 추상적인 판단이 행하여짐에 반하여 상표권침해단계에서는

[486]

상표권을 침해하였다고 주장되는 모용상표의 구체적인 모용행위가 상품의 출처혼동을 가져올 수 있는가 여부를 판단하여야 하므로, 상표등록출원당시 등록상표와 유사하다고 하여 거절사정을 이미 받았던 표지를 다시 임의로 사용하고 있는 때라도 상표권침해소송에서는 반드시 등록상표권의 침해로 인정되어야 하는 것이 아니라 당해 상표의 구체적인 사용태양이 상표권침해로 되는가를 별도로 판단하여야 한다는 입장주54) 까지 있다.

셋째, 침해단계(여기서는 특히, 무효심판이 아닌 침해소송에 국한한다)에서 유사 여부를 판단하는 주체는 사법기관인 법원이므로 신속성, 확실성보다는 적법절차에 따르며 제반거래사정까지 폭넓게 조사하고 고려하여야 할 필요성이 크지만, 등록단계에서는 행정기관인 특허청(물론, 이러한 결정에 예외적으로 특허법원에 불복하는 경우가 있기는 하다)의 신속하고 확실적인 사무처리가 우선적으로 요구되므로 상표나 상품자체의 객관적인 속성에 더 치중하여 판단할 필요나 가능성이 커진다는 점에 차이가 있다. 일본의 하급심판례 중에도 "특허청이 상표출원에 있어 타인의 등록상표와 대비하여 등록을 인정할 것인가 아닌가의 판단을 함에 있어 인용등록상표에 대한 해석은 상표출원에 대한 상표행정의 견지에서 이루어지므로 등록상표의 보호범위에 관하여 행하여지는 재판소에서의 해석과는 그 관점이 다르다."고 판시하여 이러한 취지를 뒷받침하고 있는 예주55) 가 있다.

그 외에도, 후술하듯이 두 상표를 비교하는 구체적인 방법으로 객관적 관찰방법, 전체적 관찰방법, 시차적(이격적) 관찰방법이 함께 동원되는데, 침해단계에서는 등록단계와 달리 위 방법들 중 시차적 관찰방법이 아닌 대비적 관찰방법을 사용하여야 한다는 주장도 제기된다. 이 주장주56) 에

[487]

따르면, 상표권침해소송에서는 항상 등록상표와 침해상표가 나란히 존재하므로 그러한 두 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 나란히 대비시키는 방법으로 관찰하여야 한다는 논리이다. 그러나 필자의 사건으로는 침해소송이라고 특별히 시차적 관찰방법을 포기할 필요는 없다고 본다. 수요자들이 예전 어느 시점에 등록상표의 상품광고를 접하여 그 이미지를 막연하게 간직하고 있다가 그 이후 시점에서 위 상표를 침해한 인용상표를 접하여 이것을 등록상표로 오인하고 구매하는 경우도 역시 상표권침해가 성립되는 이상 이렇게 진정한 상표에 관한 불명확한 잔상으로 혼동이 발생할 우려가 있는 침해단계에서 시차적 관찰방법이 필요하지 않다고는 할 수 없는 것이다.주57)

사. 상품의 동일, 유사

1. 서

우리 상표법은 한때 상품의 동일·유사와 관련하여 보호범위를 "동종의 상품"까지로 표현하고 있었으나 그 당시 판례는 이러한 개념을 "동일, 유사"와 마찬가지로 해석하고 있었다. 이러한 판례의 태도와 부합되게 1973년 상표법개정을 통하여 "상품의 동일, 유사"라는 개념이 명문으로 수용되었다. 한편, 일본의 경우 1921년의 법개정시 "유사상품"이라는 개념을 신설하여 오늘에까지 이르고 있고 독일 상표법도 상표권의 금지적 효력이 등록상표의 지정상품과 유사한 상품에까지 미친다고 한다. 하지만 영국의 경우, 구 상표법에서는 동일상품에만 그 효력이 미치되, 이를 넘어서는 상품영역에서는 타인이 권리자의 상품으로

[488]

사칭하여 자신의 상품을 통용시키는 것을 금지하기 위한 소송, 이른바, 사칭통용소송(action for passing-off)에 의한 보호가 주어졌다고 한다.주58) 결국, 상표권의 금지효를 지정상품과 동일한 범위에만 미치게 할지, 아니면 유사한 범위까지 이르게 할지는 선형적인 논리귀결에 의한 것이라기보다는 입법정책상의 문제에 불과한 것임을 유의하여야 한다.

2. 상품의 동일

상품이 동일하다는 의미는 통상 모든 점에서 비교되는 두 상품이 완전히 같다는 것을 의미하는 것은 물론 아니다. 일반적으로 호칭되는 품목 이외에 그 재료, 생산방법, 성상, 용도, 사용방법 등 상품의 제반속성 및 여러 거래사정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하는 수밖에 없을 것이다. 상표등록단계에서는 앞서 언급한 대로 특허청이 상표법시행규칙상의 상품류 구분을 이용하여 정형화된 구분에 따라 처리하고 있다. 우리 판례 중에도 위의 구분상 서로 별개로 구분되어 있다는 점을 참작하고, 아울러 그 판매경로가 서로 상이하다는 거래사정을 감안하여 "교자상"과 "식탁"은 거래통념상 서로 동일성이 있는 상품은 아니라고 판단한 예가 있다.주59) 상품도 상표와 마찬가지로 동일과 동일성의 개념을 구분하여

상표법 개개규정의 취지에 맞추어 널리 동일성이 있는 상품들까지 동일상품에 포함시킬지를 각각 결정해야 한다는 입장이 있는바, 이러한 입장에서는 사회통념상 동일성을 잃지 아니하면

[489]

동일성이 있는 상품으로 볼 수 있다고 하며 그 예로 손목시계와 탁상시계, 컬러텔레비전과 흑백텔레비전 등을 들고 있다.주60) 위 판례도 "동일"이라고 하지 않고 "동일성"이라고 표현한 점으로 보아 위 입장과 일맥상통하는 면이 있다고 보여진다.

3. 상품의 유사

가. 상품의 유사 판단에 대한 기준에 관한 학설

(1) 상품 자체의 혼동을 기준으로 삼는 학설들

비교하는 두 상품 자체의 객관적인 속성을 기본적인 기준으로 삼되, 거래상 일반인들이 두 상품 자체를 혼동할 염려가 있다면 이때는 예외적으로 유사상품으로 취급하자는 입장이고, 이러한 입장의 장점은 특허청의 심사능력의 한계를 고려하여 그 심사축진을 가능하게 한다는 점이라고 할 수 있다. 여기에는 다시 i) 상품 자체의 객관적인 속성 중 상품의 생산적인 면을 중시하여 두 상품의 원료가 같거나 동일한 제조공정을 거쳐 둘 이상의 상품이 생산되는 관계와 같은 때를 유사상품이라고 보는 견해(생산자주의), ii) 상품의 소비면을 중시하여 두 상품의 유통경로, 수요자층, 특히 거래상 용도가 공통된다면 두 상품이 서로 유사하다고 파악하는 견해(용도주의),주61) iii) 유력한 견해로서, 상품에서 고려할 수 있는 제반 속성, 즉 생산면이나 소비면을 포괄하고 완성품과 그 구성품의 관계에 있는 지 여부 등 여타사정까지 고려하여 객관적으로, 환언하여 거래상 통념으로 서로 유사상품인지 여부를 판정해야 하며 이러한 여러 요소는 항상 변천하므로 유동적으로 파악할 필요가 있다는 견해 등이 존재한다. 특히 iii)은 예전의 다수설주62) 이었고 현재의

[490]

우리 특허청 심사실무도 이를 따르고 있다. 그러나 사건으로는, 상품의 유사를 판단하려는 목적은 유사상품의 영역에서 유사상표의 모용행위를 금지함으로써 궁극적으로 상표에 대한 출처의 혼동을 방지하려는 것이므로 상품의 유사를 판단하면서 두 상품 자체의 혼동보다는 두 상품의 출처에 관한 혼동의 염려가 있는지를 기준으로 삼는 것이 더 합목적적이라고 본다. 결국, 현재의 통설로서 출처혼동의 유무를 기준으로 하는, 아래의 입장에 찬성한다.

(2) 출처의 혼동이 기준

일본의 판례는 이미 오래 전부터 출처혼동을 기준으로 삼아 왔고, 현재의 학설주63) 역시 이러한 입장을 지지하고 있다. 일본의 구법, 정확히 명치 42년의 상표법까지는 상표권의 보호범위가 동일상품에 한정되었고 그 시절의 오래된 판례주64) 는 "동일상품인가 아닌가는 상품의 품질, 형상, 용도, 거래상태 등을 관찰하여 거래상 통념에 따라 판정되어야 한다."고 판시하고 있었으며, 이러한 입장은 소화시대 초기에 이르기까지 계속되어 왔다고 한다.주65) 그렇지만 일본에서도 상표법이 개정되면서 보호범위가 유사상품에까지 확장되기에 이르자 이러한 입장이 변경될 수밖에 없었는데, 그 이유는 두 상품이 서로 동일한지를 판단할 때는 완전히 상품 자체의 속성에 치중하여 그것이 일치하느냐에 따라 판단하여도 전혀 문제될 것이 없었으나 두 상품이 유사한지의 판단에 이르러서는 그러한 기계적인 판단이 그대로

통용되기 어렵기 때문이다. 결국 일본의 판례는 두 상품을 접하였을 때 거래상 일반인이 그것들이 동일한 출처에서 생산판매되는 것으로 오인·혼동할 염려가 있느냐의 기준에 따라 판단하게 되었고, 현재까지도 그러한 입장이다.주66)

[491]

이러한 일본의 판례와 마찬가지로 우리의 판례도 아래 나.(1)에서 보듯이 동일한 입장을 취하여 출처혼동의 염려가 있는지 여부를 판단의 기준으로 삼고 있다.

(3) 상표도 아울러 부착시켜서 판단할지 여부

상품의 유부판단에 있어 단순히 두 상품만을 비교할지, 아니면 상표를 각각 부착한 상태에서 상품의 유부판단을 할지에 관하여는 아직 논란의 여지가 있다.

소수설로는 상품의 유부판단을 하는데 상표와 관련지어 판단하는 것은 "상품의 유사"라는 개념을 별도로 정하고 있는 상표법의 논리를 파괴하는 것이라는 근거하에, 상품의 판단에서는 상품외적인 요소를 고려하여서는 안된다는 입장이 있다.주67)

그러나 거래현실에서 수요자들은 항상 상표가 부착된 상태인 상품을 상표와 함께 접하고 구매를 결정하는 이상 비록 상표법이 상표의 유사와 상품의 유사를 별개의 요건으로 정하고 있더라도 두 가지를 완전히 고립시켜 판단하는 것은 올바른 태도가 아니다. 상품의 유부판단에서도 일정부분은 상표와 관련지어, 상표가 부착된 상황에서 판단을 행하자는 입장(주68)이 사건으로도 타당하다고 본다. 그럼 상표를 부착하여 상품의 유사 여부를 판단하는 때는 그렇지 아니한 경우와 어떤 차이가 있는가? 상품만의 비교에서라면 출처의 혼동이 생길 염려가 없던 것이 상품에 부착된 동일한 상표가 심리적 계기가 되어 영향을 미치는 결과, 중국에는 상품의 출처를 혼동할 여지가 있어 출처혼동이 일어날 수 있는 범위가 필연적으로 넓어지게 된다.

(가) 구체적인 상표를 부착하여 비교한다는 설

위와 같이 상표를 고려한 판단을 지지하는 입장 중에서도, 상품 사이의 유부판단을 하면서 현재 문제가 되는 구체적인 두 상표를 각 부착한 상태에서 비교하여야 한다는 견해가 있다. 이러한 입장을 취하고 있는

[492]

예로는 일본의 "굴소주" 사건에 대한 판결(주69)로서 "굴소주라는 상표를 사용하여 소주를 제조하는 영업주가 있을 때, 타인이 굴정종 상표를 사용하여 청주를 제조하는 경우에는 굴(굴)이라는 상표부분을 사용하여 주류를 제조하는 같은 영업주로부터 나온 것으로 일반인들이 오인할 염려가 명백하므로 양 상표의 지정상품은 유사상품이라고 인정된다"고 하여 상품의 유사 여부를 판단함에 있어 문제되는 실제의 각 상표를 상품에 부착한 상태에서 판단하고 있다.

그러나 위와 같은 태도는 필연적으로 부착되는 구체적인 상표의 주지성, 저명성이 높은 경우 그에 따라 부착된 상표가 심리적 계기가 되어 유사하다고 인정되는 상품의 범위 역시 불안정하게 확장될 것이어서 법적 불안정성을 피할 수 없게 되고,주70) 상품에 대한 유부판단에서 상표를 일정부분 관련짓는 데 그치지 않고 상표의 주지성, 저명성 정도에 따라 상품의 유사 범위가 달라져 결국 그 판단을 완전히 종속시키는 결과가 초래되므로(주71) 부당하다.

(나) 추상적, 관념적 상표를 고려

결국, 두 상품에 일단 추상적, 관념적인 상표를 부착한 다음 거래상 일반인이 그러한 상표가 각 부착된 상태에서 두 상품으로부터 출처의 혼동이 있는지를 판단한다는 입장주72) 이 타당하다. 이때 부착되는 추상적, 관념적인 상표는 상품의 산지, 품질 등과 관련 없이 평균적인 거래통용력, 식별력을 구비한 완전히 가정적인 동일상표여야 한다. 이러한 입장이 국제공업소유권보호협회(AIPPI)의 토론토 집행위원회가 1979년 채택한 "상품의 유사"에 관한 개념정의에도 실질적으로 일치한다고 한다.주73)

다만, 이러한 입장에 대하여 앞서 구체적인 상표를 고려한다는 입장으로부터

[493]

"그러한 가정적인 상표를 실제로 어떻게 구성할 수 있는가?, 그러한 완전히 상상 속의 것이 어떻게 현실에서 심리적인 영향을 미치는지 이해하기 어렵고 결국 이를 버리고 판단하는 경우와 다를 바가 없게 된다."는 비판주74) 이 제기되기도 하나, 그러한 가정적인 판단을 행하는 것이 비단 위와 같은 경우뿐만 아니라 상표법의 다른 영역, 가령 상품이나 상표의 유부판단에서 "거래상 일반인"이라는 판정주체, 혹은 "평균인의 주의력"이라는 판정능력 등을 거론할 때도 이루어지는 이상 위 비판은 타당한 반박이라고 하기 어렵다고 본다.

나. 우리의 판례상 판단기준 및 판단자료

(1) 출처혼동이 기준

우리 판례는 상품의 유부판단에 대하여 "상품의 유사 여부는……동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 한다"고 판시주75) 하고 있어 상품 자체가 아닌 출처의 혼동을 기준으로 함을 분명히 하고 있다.

나아가, 판례는 "대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우에……동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준"주76) 으로 한다고 하여 상품의 유사 여부를

[494]

판단함에 있어서 상표를 부착한 상황을 가정하여 판단함을 간접적으로 밝히고 있다.

마지막으로, 부착되는 상표가 추상적, 관념적인 상표인지, 아니면 구체적인 상표인지에 관하여는 본 논문을 작성중인 2004. 5. 현재로도 뚜렷하게 정리된 입장을 표명한 판례가 없는 듯하다. 즉, 일부 판례주77) 는 "등록상표가 그 지정상품에 사용되는 경우 그 수요자인 건축업자나 일반 소비자로서 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보이므로, 두 상품은 유사한 상품으로 보아야 할 것"이라고 하여 표현상 마치 문제되는 구체적인 당해 상표를 부착하여 판단한다는 입장에 의한 것으로 보이는 것이 있는가 하면, 나머지 많은 판례주78) 는 "동일 또는 유사한 상표가 사용되었을 때"를 기준으로 판단한다고 하여 반대되는 입장을 보이고 있다. 앞서 학설을 비판하며 설명한 대로 구체적인 상표를 부착한다는 입장에 따른다면 상품의 유사판단이 완전히 상품의 주지성, 저명성 등 정도에 종속되어 법적 불안이 발생하므로 나중의 판례들의 입장이 타당한 것이다.

(2) 판례가 고려하는 판단자료

우리 판례에서 상품의 유부판단을 하면서 고려되고 있는 상품의 여러 가지 속성과 제반 거래사정으로는 상품의 원료, 품질, 용도, 형상, 기능의 일치 여부, 동력원, 작용방법, 구조 등 기술분야의 일치 여부, 다른 상품과의 관계, 생산자, 판매자, 판매점포의 일치 여부, 수요자의 범위, 기타 거래사정 등 매우 다양하며, 주79) 어느 경우나 특허청과 마찬가지로 상표법 시행규칙에 따른 상품류 구분주80) 을 상당부분 참고주81) 하고

[495]

있음을 알 수 있다.

주의할 것은 이렇게 판단자료로 삼는 요소가 다양함에 반하여 어떤 요소가 더 중요한지에 관하여는 별다른 언급이 없는 결과로, 가령 A라는 요소에서는 일치하고 B라는 요소에서는 일치하지 않는 동일한 사안에 대하여 "B는 상이하더라도 A가 서로 일치함에 비추어 두 상품은 유사하다."라고 할지, "A는 서로 일치하더라도 B가 서로 상이하므로 두 상품은 유사하지 않다."라고 할지가 전적으로 개개사례를 판단하는 판단자의 주관에 종속하게 될 염려가 있다. 따라서 필자는 그 동안 누적된 대법원판례의 제반요소를 분석하여 적어도 무엇이 더 중요한 요소인지를 밝혀보고자 한다.

우선 판례에서 드러난 제반요소는 i) 먼저 상품 자체의 내재적인 속성에 속하는 요소로 형상 및 품질, 주82) 두 상품이 속한 기술분야의 상이성, 주83) 부품과 본제품의 관계가 있는지 여부, 주84) ii) 상품의 생산면에 속하는 요소로 원재료, 주85) 제조방법, 주86) 등이 있고, iii) 상품의 소비면에 속한 요소로 용도, 주87) 유통경로, 주88) 의 동일성, 수요자층의 일치성, 주89) 등이 있고

[496]

iv) 그 외에 고려할 기타 거래사정, 주90) 등이 있다. 필자가 판단하건대, 우선 상품의 생산면에 속하는 요소나 상품의 소비면에 속한 요소보다 실제 판례상 판단에서는 "상품의 내재적 속성에 속하는 요소"인 상품의 형상 및 품질 등을 원용하고 있는 빈도가 훨씬 잦음을 볼 때 앞서 i)의 요소가 ii)나 iii)의 요소들보다는 중요시된다고 분석할 수 있으며, 이것은 특허청의 경우와 마찬가지로 앞서 언급한 상품류구분의 영향이 일정부분 있다고 판단된다. 다음, 두 상품의 제조방법은 다르지만 그 용도는 일치하는 경우와 같이 ii)나 iii)의 요소가 유부판단에서 서로 반대인자로 작용할 때 우리 판례의 태도는 그때그때 바뀌는 태도를 보일 뿐, 확실한 입장을 제시하고 있지는 않다. 필자의 사건으로는 ii)보다는 iii)의 요소를 중시하여야 할 것으로 보이는데 그 이유는 현대사회에서 첨단기술이 점차 응용된 생산품이 늘어나고 있는 현실에서 일반 수요자들은 비교대상인 두 상품의 내재적 속성은 물론, 그 원료나 제조방법 등의 생산면의 요소에 대하여는 추측조차 하기 힘들고 대부분 무지할 때가 많아 결국 일반인들이 이들 상품들을 접하고 선택하게 되는 소비과정에서의 요소를 보다 더 중시할 수밖에 없기 때문이다.

오. 상표의 동일

1. 논의의 실익

상표의 동일을 상표의 유사와 구분하여 별도로 논의할 실익은 무엇일까?

첫째, 상표권자의 상표사용권이 인정되는 이른바, 상표권의 적극적인

[497]

효력범위([상표법 제66조](#))는 등록상표와 동일한 범위까지이지만, 소극적인 금지효가 미치는 범위([상표법 제50조](#))는 등록상표와 유사한 경우까지 미치는 차이점이 있기 때문이다.

둘째, 상표의 부정사용 내지 불사용을 이유로 상표등록취소심판을 청구당한 때 그 상표권자가 등록취소를 면하려면 등록상표와 "동일한 상표"를 사용한 사실이 있음을 입증하여야 하며, 이때 등록상표와 유사한 상표를 사용한 것으로는 취소를 면할 수 없기 때문이다([상표법 제73조 제1항 제2호, 제3호](#)).

2. 동일 및 동일성의 의미

우리 상표법상 "유사한 상표" 개념과 비교되는 개념으로 "동일한 상표" 개념 혹은 "등록상표" 개념이 무엇을 의미하는지에 관하여는 명문의 정의가 없어 학설의 다툼이 있을 수 있는데 아직 국내에서는 이 부분을 치열하게 다투고 있지 아니하므로 법제가 동일한 일본에서의 논의를 참고하여 본다.

먼저 제1설은 등록상표 그 자체, 즉 등록상표의 구성요소인 기호, 문자, 도형 또는 이들의 결합과 완전히 일치하는 것만이 동일한 상표라는 입장으로, 이에 따르면 등록상표를 확대, 축소한 수준의 표지만이 동일한 상표로 인정되고 등록상표와 상이한 서체이거나 부기된 도형, 문자를 삭제한 것은 동일한 상표가 아니게 된다.주91)

제2설은 두 상표의 구성이 서로 같고 표현방법, 사용방법만이 상이하면 두 상표를 서로 동일하다고 볼 수 있다는 입장이다. 이에 따르면, 두 상표가 서로 상사형주92) 이거나 상표를 직물류에 직접 짜 넣은 형태처럼 표현방법만이 서로 다른 경우까지 동일한 상표로 볼 수 있다고 한다.

제3설은 유력한 설로서 동일한 상표란 원칙적으로 원상표를 확대, 축소한 표지만 포함하는 것이 원칙이지만 예외적으로 상표의 불사용을

[498]

이유로 등록취소를 청구당한 때 등에서는 널리 사회통념상 등록상표와 동일성이 있는 표지를 사용하였다면 형평상 등록상표의 사용으로 보아 줄 수도 있다는 입장이다.주93) 일본상표법이 명문으로 등록상표란 상표등록을 받은 상표로서, 그 범위는 출원서에 첨부한 서면에 표시한 상표를 근거로 정하여야 하며,주94) 색채만을 달리하는 유사상표에 한하여 등록상표로 간주된다는 규정주95) 을 두고 있으므로 그 이외의 상표는 등록상표와 비록 일견 근사하다고 해도 등록상표로 취급될 수 없고 상표법상 문자도형의 대소에 관하여 규정이 없음을 감안할 때 오로지 상사형만이 등록상표와 동일하게 취급될 수 있다는 논리이다. 다만, 예외로 일본상표법 제77조 제4항,주96) 에 의하여 준용되는 특허법 제26조주97) 에 의하여 "조약에 의하여 별도의 규정이 있는 때에는 그 규정에 의한다."고 정하고 있으므로 공업소유권보호를 위한 파리조약 제5조 (C)(2)가 일본에서도 효력을 가지는데, 그 조항에서 "상표의 식별성에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 구성부분에 변경을 가한 채 그 표지를 사용하는 경우에는 그 상표의 효력을 잃지 않으며 그 상표에 대하여 주어진 보호가 축소되지 않는

다."고 분명히 정하고 있으므로 결국, 식별력에 영향을 주지 않는 단순한 구성부분의 변경 후 사용, 즉 등록상표와 동일성이 있는 태양의 사용행위는 앞서 과리조약규정의 취지대로 가령 "등록상표불사용에 의한 취소청구"를 당한 때에 등록상표 자체를 사용한 것처럼 처리하여 등록상표에 주어진 보호를 축소하여서는 안된다고 한다.주98)

[499]

위와 같은 여러 설 중 3설을 따를 때만이 일본 상표법과 마찬가지로 동일한 법조문 체계를 가진 우리 상표법과 과리조약의 조화로운 해석 등 법조문의 체계에 부합한다는 점에서 필자는 일단 3설을 지지하기로 한다. 다만, 일본의 학설들에 나타난 설명만으로는 구체적인 사례에서 무엇이 동일한 범위 내의 상표인지, 아니면 동일성을 벗어나는 것인지 불명확하다고 할 것인데,주99) 추상적인 설명에서 벗어나 보다 구체적인 기준을 제시해 주는 것이 바람직한 우리 판례이다.

3. 우리 판례상 "동일성"이 있는 상표와 유사상표의 구별기준

우리 판례를 보면, 동일과 동일성의 개념을 구별하는 것은 물론 구체적으로 어떤 기준으로 구별할지에 관하여 비교적 상세한 기준을 제시하고 있다. 다만 이러한 판례는 상표의 불사용을 원인으로 한 등록취소청구에 있어 등록상표를 거래상 변형을 가한 후 사용한 행위가 등록상표 자체의 사용에 해당되어 취소를 면할 수 있는지에 관한 것들이 대부분이다. 우선 판례주100)는 ["구 상표법 제7조 제1항 제8호 단서"](#) 소정의 등록상표의 사용이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다고 할 것이나 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한다고 할 것이다……영문자와 그 발음을 그대로 표기한 한글의 결합상표인 인용상표가 비록 꺾포장지의 같은 면에 두 부분이 함께 표시되지는 아니하였더라도 윗면과 옆면에 서로 가까이 표시되어 있고 상표의 요부는 모두 사용되었을 뿐만 아니라 꺾포장지의 크기나 상표가 표시된 위치에 비추어 볼 때 보는 각도에 따라 한글과 영문자 부분이 한눈에 모두 들어오며 영문자

[500]

'FLAVONO'는 '홀라보노'로 발음할 수도 있으나 '후라보노'로 발음할 수도 있으므로 인용상표가 한글 부분과 영문자 부분이 아주 가까이 결합된 상태로 사용되지 아니하였다거나 영문자 부분은 등록된 대로 사용되고 한글 부분만이 등록된 '홀라보노'에서 '후라보노'로 변형사용된 정도만으로는 거래사회통념상 동일성을 가진 사용의 범주에서 벗어났다고 보기는 어렵다."고 판시하고 있어 법문상 정해진 등록상표주101)에는 "등록상표 그 자체" 이외에도 "거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표"를 포함함을 분명히 밝히고 있다.

아래에서는 필자의 분석에 따라 판례상 드러난 세부기준을 설명하겠다.

첫째, 상표권자가 상표의 식별력을 해하지 않는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가, 그 상표의 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용하는 때는 등록상표와 동일성이 있는 상표의 사용에 해당한다.주102)

둘째, 등록상표가 결합상표이고 이를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우 그 중 한 부분만을 상표로 사용한 때는 등록상표와 유사한 상표를

사용한 것에 불과하다고 우리 판례는 보고 있다.주103)

셋째, 위 결합상표에 관하여 더 세부적으로 보면, 영문 및 국민이 병기된 결합상표의 경우 그 병기된 순서나 위치를 도치시키는 정도는 상표의

[501]

동일성을 해하지 않으나 영문이나 국문 부분 중 하나가 생략되고 나머지 한 부분만이 사용된 때는 유사상표의 사용에 불과하다. 가령 실제로 사용한 상표(아래 첫 번째 그림)는 이를 구성하는 영문자 중 첫음절 "C"가 다소 디자인화되어 있고 나머지 철자들은 필기체로 되어 있으며 "C"자 형상의 도형이 위 영문자를 감싸고 있어 전체적인 외관에 있어서는 이 사건 등록상표(아래 두 번째 그림)와 다소 다른 점이 있는 사안에서도, 그렇다고 하여 거래 사회 통념상 이를 이 사건 등록상표와 동일성의 범위를 벗어난 사용으로 볼 것은 아니라고 우리 법원은 판단하고 있다.주104)

그 외에도 운동용 유니폼 상·하의에 인쇄된 상표들이 등록상표와는 한글과 영문자의 상하위 치만 바뀌었을 뿐인 때(주105)는 등록상표와 동일성이 인정된다.

하지만, 반대로 한글 "티파니"와 영문자 "TIFFANY"의 결합상표인 등록상표 중 한글로 된 부분만을 상표로 사용한 때(주106)는 판례가 등록상표와 유사한 상표에 불과한 것으로 판단하고 있다.

넷째, 등록상표 중 도형부분은 통상은 그 자체만으로 식별력이 없어 상표의 요부를 구성한다고 할 수 없는 경우가 많아 이를 제외한 문자부분만으로 잡지의 제호로 사용하였더라도 이는 등록상표의 요부가 아닌 부기적 부분을 변형하여 사용한 것에 지나지 아니하므로 등록상표와 동일한 상표를 사용한 것이라고 인정되지만,주107) 반대로 도형부분이

[502]

상표 전체에서 식별력을 가진 요부라고 인정됨에도 이 부분을 삭제한 채 사용하거나 등록상표에 없던 새로운 도형부분을 추가하여 사용하는 행위는 유사상표의 사용행위에 불과하다고 본다.주108)

다섯째, 식별력이 없는 도형을 생략하는 데 그치지 않고 더 나아가 부기적인 문자를 새롭게 가미하는 때도 등록상표와 동일한 상표라고 인정한다.주109)

여섯째, 부기적 부분이 아닌 요부에 해당하는 문자부분을 첨가하면 당연히 동일한 상표라고 할 수 없고 유사상표에 해당된다.주110)

4. 우리 상표법 각 조문에 정한 "동일한 상표"의 해석문제

우리 판례가 위와 같이 동일성이 있는 상표를 유사상표와 구별할 상세한 기준을 제공하고 있음을 보았는데, 판례는 이렇게 동일성이 있는 상표를 사용하는 경우 i) 등록상표의 불사용을 원인으로 한 상표등록취소청구의 경우 등록상표를 사용한 것으로 보아 취소를 면하게 하고, ii) 상표권자의 등록상표사용권이 인정되는 "상표권의 적극적인 효력범위"도

[503]

위와 같이 등록상표와 동일성이 있는 표지를 사용하는 범위까지 확장하고 있다.

먼저, [상표법 제73조 제1항 제3호](#)는 상표권자 등이 정당한 이유 없이 "등록상표"를 그 지정

상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 취소청구에 따라 상표등록을 취소하도록 정하고 있는바, 이러한 취소청구의 사안에서 위 규정이 말하는 "등록상표"에는 등록상표 자체뿐만 아니라 널리 사회통념상 등록상표와 동일성이 있는 상표까지 포함되는 것으로 해석함에 일본주111) 이나 우리주112) 의 주류적인 학설이 일치하고 있다. 필자가 그러한 해석의 근거를 나열해 보면, 다음과 같다.

첫째, 거래현실에서는 상표등록자가 마케팅의 편의 등을 위하여 변형을 가하여 사용하는 예가 빈번한데 이러한 경우까지 모두 물리적으로 등록상표와 동일하지 않다고 하여 막바로 취소청구를 인용하는 것은 등록상표권자에게 지나치게 가혹한 결과가 된다.

둘째, 불사용을 이유로 한 등록취소의 제도적 취지는 전혀 사용할 의사 없이 일단 상표등록만 한 다음 이를 사용하지 않고 그대로 사장시켜 결과적으로 타인의 상표선택권까지 제한하는 결과를 방지하려는 것인데, 위와 같이 상표권자가 등록상표와 사회통념상 동일한 상표를 사용한 경우에는 위 제도적 취지에 반하는 행동이 아니므로 그대로 등록을 취소시켜서는 곤란하다.주113)

셋째, 앞서 보았듯이 우리 상표법의 해석상으로도 파리조약이 국내에서 효력을 가진다고 할 수 있는데 파리조약 제5조 (C)(2)에서 "상표의 식별성에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 구성부분에 변경을 가한 채 그 표지를 사용하는 경우에는 그 상표의 효력을 잃지 않으며 그 상표에

[504]

대하여 주어진 보호가 축소되지 않는다."고 정하고 있어 결국, 식별력에 영향을 주지 않는 단순한 구성부분을 변경하여 사용하는 행위에 대하여는 등록상표 자체를 사용한 것처럼 처리하여야지 등록상표에 주어진 보호를 축소할 수는 없기 때문이다.

다음으로, 상표권의 적극적인 효력이 인정되는 범위에 관하여 우리 [상표법 제50조](#)에서는 "상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다."고 정하고 있는바, 통설주114) 은 위 규정에 의하여 상표권자의 사용권이 인정되는 범위는 등록상표와 "동일한 상표"에 국한되고 "동일성이 있는 상표"를 사용하는 경우에까지 미치지 않는다고 해석하고 있다. 이와 반대로 판례 중에는 "상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가 그 상표에 기호 등을 부기변경을 하여 그 등록상표를 사용한다 하더라도 동일한 상표에 대한 권리행사라 할 것"이라고 판단한 사례주115) 가 있지만, 그 근거를 구체적으로 언급하고 있지는 않다. 위 사례는 자세한 설시가 없으나 위의 표현만으로 판단할 때는 아래 첫 번째 그림을 등록한 상표권자의 사용권의 범위가 아래 두 번째 그림의 표지에까지 미친다는 취지로 보인다.

주류적 학설과 위 판례가 서로 일치하지 않으나, 필자는 판례의 입장이 타당한 것으로 해석되며, 다만 유일하다 할 위 판례는 결론만 필자의

[505]

사건과 일치할 뿐 그 논리적 근거를 전혀 제시하고 있지 않으므로, 그 이유를 필자 나름대로 설명하자면 다음과 같다.

예컨대, 등록상표와 물리적으로 동일하지는 않으나 사회통념상 동일성이 인정되는 표장을 현실적으로 사용하고 있는 사례를 가정해보자. 주류적인 학설의 입장을 따르면, 이러한 사

례는 적극적인 사용권이 미치지 않는 범위의 임의사용이 되어 우리 [상표법 제73조 제1항 제2호](#) 주116) 에 따라 상표권자가 등록상표와 유사한 상표를 사용하였음을 이유로 취소심판청구를 당할 여지가 생기게 된다.

주류적인 학설을 옹호하는 입장에서는 위와 같은 경우는 단지 "등록상표와 동일성이 있는 상표"일 뿐, "등록상표와 유사한 상표"에는 해당하지 않으므로 취소심판청구를 당할 이유는 없다고 반박할 지도 모르겠으나, 이는 부당한 반박이다. 왜냐하면, 위 사례에 대하여 "상표불사용으로 인한 취소청구"가 제기되었다면 이 때는 통설 역시 앞서 본 바와 같이 취소청구를 면할 수 있다고 해석하고 있는바, 통설의 반박대로 [위 제73조 제1항 제2호](#)에 의한 취소청구까지 면할 수 있다고 한다면 결국 상표법상 위의 두 가지 취소청구 외에는, 등록상표와 사회통념상 동일성이 인정되는 표지를 사용하는 행위를 제재할 수단이 존재하지 않기 때문에 판례나 필자의 사건처럼 등록상표의 적극적인 사용권을 "사회통념상 동일성이 인정되는 표지를 사용"하는 범위까지 널리 인정하는 입장과 다를 것이 없기 때문이다.

만일 통설에서 앞서의 입장과 달리 위 사례에 [제73조 제1항 제2호](#)에 의한 취소심판청구를 긍정하는 경우라도 통설은 모순을 면할 수 없는 데, [제73조 제1항 제3호](#)에 따른 "등록상표불사용을 이유로 한 취소심판청구"에서는 상표등록취소를 일단 면하였던 자가 다시 "[제73조 제1항 제2호](#)에 따른 취소심판청구"에서는 취소를 면할 수 없다는 기묘한 결론에

[506]

이르게 되어 결국 이 때는 굳이 앞서 "등록상표불사용을 이유로 한 취소심판청구"에서 취소심판청구를 면하게 하여 등록상표권자를 보호하고자 한 취지가 몰각되는 것이다.

결론적으로 어느 경우나 통설의 입장은 논리적인 허점이 존재하므로 차라리 앞서 [제73조 제1항 제3호](#)의 취소심판청구나 [제73조 제1항 제2호](#)에 의한 취소심판청구에서 "등록상표"라는 문구가 정한 개념을 통일적으로 해석한다는 취지에서라도 판례의 입장을 따르는 것이 옳다고 본다. 다만, 이렇게 해석하는 경우 차칫 "동일성이 있는 상표"와 "유사상표"의 경계가 모호해질 염려가 있지만 앞서 우리 판례가 개개사례에서 세세하게 정립한 위 판단기준을 응용하면 그러한 염려도 어느 정도 해소할 수 있다고 여겨진다.

육. 상표의 유사

1. 상표 유사의 판단기준

가. 두 상표 자체에 대한 혼동염려를 기준으로 하는 입장

상표의 유사 여부를 판단하는데, 비교하는 두 상표가 가진 외관, 호칭, 관념이 서로 근사주 117) 하여 거래상 일반인들이 이를 접할 때 상표 자체를

[507]

혼동할 염려가 있다면 두 상표가 유사하다는 입장으로 거래경험칙판단론이라고도 한다. 이러한 입장에 따르면 비록 상표법의 목적이 출처의 혼동을 막기 위한 것일지라도 입법과정에서 유사라는 정형화된 잣대를 정한 이상 외관, 호칭, 관념이 모두 근사하면 두 상표는 반드시 유사상표이고, 반대로 유사상표이려면 외관, 호칭, 관념 중 적어도 1요소 이상은 서로 근사하여야 한다는 것이다.주118) 이러한 입장에서는 아래 출처의 혼동을 기준으로 한다는 입장을 비판하면서 "유사라는 개념을 불명확, 불안정하지 않게 하려면 장차 사용될 거래계의

경험칙에 의하여 추상적으로 두 상표가 서로 혼동될 염려가 있느냐 없느냐로 결정하여야지 구체적인 출처의 혼동을 고려하는 것은 일본상표법 제15조(우리 [상표법 제10조](#) 저명상표와 혼동되는 상표의 등록거절규정)의 문제로 처리하여야 한다."고 주장하고 있다.주119)

나아가 위 거래경험칙판단론을 기본으로 다소 수정을 가한 입장이 개별사정배려론인데, 이는 거래경험칙판단론을 취하면서도 예외로 상표가 현실적으로 사용됨으로써 주지, 저명하게 된 결과, 보통의 때와는 다른 호칭, 관념이 생기는 등 특별한 거래사정이 명확해진 때는 이를 감안하여 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다는 입장이다. 이러한 입장을 추종한 대표적인 일본의 판례가 이른바, "대통령"사건(주120) 을 비롯하여

[508]

다수가 존재한다.

그러나 이러한 두 가지 입장들은 두 상표가 유사한지 판단함에 있어 두 상표의 외관, 호칭, 관념 중 어느 것이 근사한지 판단하는 행위가 그 자체 목적을 가진 것이 아니라 그 근사성으로 인하여 상품출처의 혼동이 생길 염려가 있느냐, 없느냐를 판단하려는 데 목적이 있음을 너무 외면하고 있어 부당하고, 출처혼동이라는 법의 목적을 중시하여 "유사"의 해석에 결부짓는 아래의 태도가 바람직하다고 하겠다.

나. 출처의 혼동 염려가 기준

상표의 유사 여부를 판단함에 있어 출처의 혼동의 염려가 있는지 여부를 기준으로 하더라도, 너무 법문의 배후에 위치한 혼동방지를 강조하게 되면 이른바, 출처혼동균등론이라는 극단론에 빠질 수 있다. 출처혼동균등론은 한 마디로 법조문상 표현인 "유사"와 그 조문의 목적과 관련된 "혼동" 개념이 동일하고 용어의 차이에 불과하다는 입장이다. 이러한 입장에서는 상표법이 굳이 규정한 "상표의 유사"라는 개념이 "상품출처의 혼동"이라는 개념으로 치환된다. 일본의 하급심판례 중에는 이러한 예를 따른 것으로 해석되는 사례(주121) 가 있다.

이상에서 보듯이 상표의 유부판단에 관한 많은 입장이 개진되고 있지만,주122) 그 중에서 출처의 혼동을 기준으로 삼되, 상표법이 정한 유사라는 표현과 그 이면의 해석기준인 혼동은 별개임을 인정하는 절충적인 입장(주123) 이 가장 타당하겠다.

[509]

2. 상표 유사성의 판단자료

판단자료란, 앞서의 판단기준(출처혼동)을 가지고 구체적으로 판단을 함에 있어 무엇을 참작자료로 상표의 유사 여부를 정하여 나가느냐 하는 것인데, 이 부분에서는 상표의 외관, 호칭, 관념 및 주지, 저명성 등 거래사정 등을 판단자료로 삼는데 대개 이론의 여지가 없다. 다만, 앞서 판단기준 중 절충적인 통설의 입장을 취하는 경우, 판단자료를 논하며, 문제되는 것은 앞서 거래경험칙판단론은 상표 자체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 한다고 간결한 입장을 취하고, 반대로 출처혼동균등론은 상표 자체의 외관, 호칭, 관념은 여러 참작요소 중 일부에 불과할 뿐, 출처의 혼동을 기준으로 한다고 역시 분명한 입장을 취하고 있음에 반하여 위 통설적인 절충설의 입장에서 과연 상표의 외관, 호칭, 관념이 어떤 지위를 차지하고

있느냐를 분명히 짚고 넘어갈 필요가 있다는 점이다.

우리 판례를 보아도 일단 상표의 외관, 호칭, 관념간 출처혼동이 있는지 정함에 있어 가장 빈번히 원용되는 요소로 보여지는데, 주124) 필자는 이렇게 위 3가지 요소가 차지하는 위치는 비유하자면 형법상 구성요건해당성과 위법성조각사유의 관계에 빗대어 파악할 수 있지 않을까 한다. 물론, 서로 완전히 일치하는 것은 아니지만, 형법상 구성요건해당성이 충족되면 특수한 위법성조각사유가 적극적으로 존재하지 않는 한

[510]

위법성 역시 일응 충족되어 책임은 별론 범죄가 성립되는 것과 같이, 상표의 외관, 호칭, 관념의 근사라는 요건이 충족되면 특수한 사정이 없는 한 출처의 혼동의 염려는 긍정되어 두 상표의 유사관계가 일견 성립한다는 것이다. 여기서 앞서 특수한 위법성조각사유에 해당하는 것은 상표의 주지, 저명성 또는 거래상 경험칙 또는 구체적인 거래사정 등이 포함되는데, 특히 주지, 저명성 같은 경우 많은 사례에서 오히려 출처의 혼동의 염려를 증대시키는 하지만, 일정한 경우에는 그러한 주지, 저명성의 특수사정 때문에 모용자의 상표모용행위가 출처혼동을 초래하지 않는 결과(위 비유에서는 위법성조각사유의 충족)가 될 수도 있음은 주의할 일이다. 주125)

다만, 필자가 상표의 유부판단에 있어 동원되는 판단자료 중 하나인 상표의 주지, 저명성에 관하여 언급하고 싶은 것은 바로 위에서 말한대로, 우리 판례가 주지, 저명성이 대체로 당해 상표의 식별력을 향상시켜 결과적으로 유사범위를 확장한다는 입장을 취하면서도 예외적인 사례에서는 오히려 그러한 주지, 저명성때문에 수요자들이 혼동할 염려가 없다고 하여 당해 주지, 저명상표의 유사범위를 축소시키는 해석을 하는 과정에서, 과연 어떠한 주지, 저명상표에서는 그 유사범위가 확장되고, 어떤 예외적인 주지, 저명상표에서는 그 유사범위가 축소되는 지 명확한 기준을 제시하지 못하고 있다(주126)는 점이다. 즉, 가장 대표적인

[511]

판례인 "Polo"사건(주127)에서는 "(모용상표, 아래 첫 번째 그림)상단의 'SANTA BARBARA'부분이 하단의 'POLO CLUB'부분에 비하여 약간 큰 활자로 표기되어 있다 하더라도 하단의 'POLO CLUB'부분이 의류업체의 주지상표라 할 수 있는 'POLO'상표를 쉽게 연상시키는 부분으로서 오히려 일반 소비자들에게는 특별한 의미를 가진 것으로 인식될 수 있다 할 것이므로 이 부분이 식별 기능이 없는 부기문자에 지나지 않는다고 볼 수는 없다 할 것이어서 상단의 'SANTA BARBARA' 부분과 대등한 식별력을 가지고 있는 요부가 된다고 보아야 할 것이며, 따라서 이 부분과 선등록 인용상표인 'POLO(아래 두 번째 그림)'와는 외관, 관념, 칭호의 면에서 유사함을 부정하기 어려워 양 상표를 다함께 동일, 유사한 지정상품에 사용하면 일반 소비자로서 하여금 상품출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다."고 하여 당해 등록상표의 주지, 저명성으로 인하여 결과적으로 그렇지 않았다면 단순히 부기문자에 불과하였을 수도 있는 모용상표 중 위 주지, 저명상표와 일치하는 하단의 문자부분이 오히려 요부가 되어 침해가 긍정되었다.

이와는 반대로, 앞서 각주에서 본 [84후21 판결](#)은 정반대의 결과에 도달하고 있는바, 이와 같이 일견 동일한 주지, 저명상표의 해석에서 반대의 결과들이 도출된 이유에 대하여 자세한 연구는 다른 연구자에 맡기기로 하고 우선 필자가 간략히 설명해 본다.

사건으로 이러한 두 가지 반대되는 결과가 나온 이유는 문제되는 상표의 주지, 저명성의 차이에서 비롯된다고 보여진다. 가령 "코카콜라"와 같이 극도로 저명한 상표는 주의력이 낮은 어린 학생들도 쉽게 인지할 수 있을 정도로 전국민의 심리에 깊이 자리잡고 있는 상표이므로 이러한 상표와 일견 근사한 표지라도 거래상 일반인들은 쉽게 그것이 서로

[512]

상이한 출처의 물품임을 감지할 수 있음에 반하여, 같은 주지, 저명상표로 분류된다 하더라도 가령 "삼양"이나 "백설표"주128)와 같은 상표는 거래상 일반인들이 이것들과 일견 근사한 표지를 접하였을 때 분명하게 위 저명상표와 구별해내는 수준에 이른 것이 아니라 단지 심리속에 잔존하던 저명상표의 막연한 인상과 혼동이 초래될 가능성이 있게 된다(많은 주지, 저명상표들이 앞서 코카콜라와 같은 수준보다는 위 삼양이나 백설표와 같은 수준에 그치는 주지, 저명상표일 것이다). 어찌되었든 앞서 판례와 같이 뚜렷한 기준이 제시되지 않은 채 주지, 저명상표라는 사정을 때로는 상표의 유사범위 확장으로, 때로는 상표의 유사범위 축소로 매듭짓는 것은 경우에 따라 법적 불안정성을 가중시키게 되므로 향후에는 이 부분에 대한 입장정리가 필요하지 않나 여겨진다.

3. 상표의 유사 여부의 판단방법

가. 총설

상표의 유사 여부를 정함에 있어 그 판단방법이란 앞서 이미 차례로 언급한 판단기준(출처의 혼동)과 판단자료(상표의 외관, 호칭, 관념 및 주지, 저명성 등 거래사정 등)가 정하여진 다음 이러한 자료를 대상으로 위 기준을 어떻게 적용해 나가느냐, 환언하여 자료를 살펴 어떤 관찰자의 주의력을 기준으로 혼동이 있다고 결정할지, 자료를 부분으로 나누어 분석하여 볼지 전체적으로 볼지, 두 상표를 동시에 대조하여 볼지 아니면 시간적인 이격을 두고 볼지에 관한 방법론이다.

일반적으로 객관적 관찰방법, 전체적 관찰방법, 시차적(이격적) 관찰방법이 원용되고 있으며, 판례의 입장도 동일하다.

나. 객관적 관찰방법

상표의 유부판단은 거래상 일반인이 갖는 통상의 주의력을 기준으로 하여 출처의 혼동이 있는지를 판단하여야 한다. 우리의 판례도 이 점을 거듭 밝히고 있다.주129) 원칙적으로 우리나라의 수요자를 기준으로 하며, 다른 나라에서 동일상표가 등록되었다는 사정은 고려되지 않는다.주130) 다만, 중요한 예외로 개정 상표법은 [제7조 제1항 제12호](#)에서 "국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표"는 등록할 수 없도록 정하였으므로 이러한 판단에서는 일정부분 "외국의 수요자"를 기준으로 판단할 부분이 생겼다.

[513]

혼동을 일으킬지 여부에 관하여 누구를 기준으로 삼을지에 대하여 판례 중에는 단순히 거래상 일반인이라고 지칭하는데 그치지 않고, "상표의 유사 여부는 그 상표가 사용될 지정상품의 주된 수요계층과 기타 그 상품의 거래실정을 고려하여 평균 수요자의 주의력을 기준으로

하여 판단하며, 그 일반 수요자란 최종 소비자는 물론이고 중간 수요자 또는 그 상품판매를 위한 도·소매상을 포함하는 것"이라고 상세하게 설명하는 것도 있다.주131) 다만, 거래상 일반인들 중 어느 비율만큼이 혼동을 일으켜야 하는지에 관하여 뚜렷한 설명은 없는데, 이 점에 관한 외국의 판례를 살펴보면 미국의 판례 중에는 상표침해가 되려면 "그 사용의 결과로 상당한 수(appreciable number)의 합리적인 의심을 가진 사람들이 오인에 빠지고 실제로 문제된 상품의 출처에 관하여 혼동할 염려가 있느냐 여부에 달려 있다."라고 판시한 예가 있다.주132) 이를 보아도 알 수 있듯이 상표침해사례에서 혼동의 염려를 측정하는 것은 정확한 과학이라기보다 대략의 측정에 그치는 것인 이상 보다 더 중요한

[514]

것은 혼동을 일으킨 수요자의 수가 아니라 혼동을 일으킨 수요자의 태양과 그 혼동의 정도라고 본다.주133)

따라서 혼동을 일으킨 수요자의 태양과 그 혼동의 정도에 관하여 살펴보면, 주의력의 기준은 그 상품의 수요층의 주의력에 좌우된다. 가령 캔디나 장난감은 어린이들이 주된 수요자들이므로 이때 혼동의 염려는 대개 어른이 수요자인 상품들보다는 증가할 것이다.주134) 우리 판례도 "현재 우리 나라에서 모든 의약품이 반드시 의사나 약사 등 전문가에 의하여서만 수요되거나 거래된다고 할 수 없고 많은 의약품들이 일반인들에 의해서도 직접 수요되거나 거래되고 있는 실정이라 하겠으며 특수한 몇몇 의약품들만이 의사, 약사 등 전문가들에 의하여 수요되고 거래되므로, 위와 같은 특수한 의약품에 해당한다고 볼 자료가 없는 한 일반 수요자를 기준으로 하여 양 상표 사이에 오인·혼동의 우려가 있는지 여부를 판단하여야 한다."고 하여 누가 실제 수요자인지에 따라 그 주의력에 의한 판단을 요구하고 있다.주135) 특히, 상품가격의 고저에 따라 수요자들이 기울이는 주의력의 수준이 변동할 것임은 자명하다. 가령 대형세탁기를 구입하며 쏟는 주의력을 통상 빨래용 세제를 구입할 때까지 유지하지는 않을 것이다. 이렇게 고가의 상품을 구입할 때 합리적인 의심을 가진 사람들의 주의력은 "분별력이 있는 소비자 내지 사려깊은 소비자(discriminating purchaser)"의 수준으로까지 고양되어 결과적으로 혼동의 여지가 줄어들므로주136) 우리 상표법의 해석으로도 그러한 수준의 주의력을 기준으로 하여야 한다고 본다.

[515]

다. 전체적 관찰방법

(1) 서 설

우리 판례는 객관적 관찰방법 이외에도 "상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다."고 하여 각 부분에 국한하지 아니하고 전체적인 관찰결과에 의하여 유사 여부를 판단함을 분명히 하고 있다.주137)

(2) 요부관찰과의 관계

다만, 전체적 관찰방법과 요부관찰은 서로 모순되는 개념이 아니라, 요부관찰은 전체관찰의 수단이자 결과라고 이해하여야 한다.주138) 요부관찰이란 당해 상표의 각 구성요소 중 거래상 중요시되는 요부를 중심으로 상표를 비교관찰하는 방법인데, 반대로 상표 중 무엇이 요부가 아닌지에 관하여는 i) 상표 중 보통명칭화되었거나 관용표장화된 부분, ii) 상품의 품질, 성능 등을 기술하는 데 그치는 기술적 부분 등이 요부가 아니라고 할 수 있다.

우선, 당해 상표에 보통명칭화된 부분,주139) 관용표장화된 부분은 거래상 자타상품식별력을 잃은 경우로 이러한 부분은 요부가 될 수 없음이 당연하다. 주의할 것은 이러한 보통명칭화 내지 관용표장화는 시간에 따라 수시로 진행된다는 점이며, 판례들을 분석해보면 이러한 것을 은연중에

[516]

드러낸 사례가 있다. 즉, 법원은 1990년경에 판단한 사건주140) 에서는 상표 중 "코롱"부분이 방향제를 뜻하는 불어인 "eau de colohne"과의 관계상 보통명칭화되었는지에 관하여 등록거절된 출원상표 '리도 코롱' 중 '코롱'을 방향제의 보통명칭으로 볼 수 없다고 하였다가, 불과 몇 년뒤에는주141) "등록상표 중 '코롱'이라고 표기된 부분은 그 등록 당시 일반적으로 화장품관련 동업자 내지 수요자들 사이에 그 지정상품의 함유성분을 이루는 일종의 액체 방향제(eau de cologne)에 대하여 관용적으로 사용하고 있는 표장에 해당한다."고 입장을 바꾸었다.

다음으로 기술적 부분으로 상표의 요부가 될 수 없는 부분이 구체적으로 무엇인지에 관하여, 거래상의 일반인의 주의력으로 판단하여야 하므로 일반인들이 상표 중 일부분자가 뜻하는 사전적 의미를 알지 못하였다면주142) 이 부분은 기술적 부분이 될 수 없겠지만, 당해 상품의 수요자가 어느 정도 전문분야에 종사하는 자들일 때에는 그 분야에서 통상의 지식을 가진 전문인을 기준으로주143) 당해 상표부분이 단순히 기술적인지,

[517]

아니면 식별력있는 부분인지를 판단하게 된다.

(3) 결합상표에서의 분리관찰방법

문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라, 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽게 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부분에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 해야 할 것이다.주144)

라. 시차적(이격적) 관찰방법

일반적으로 거래상 일반인, 혹은 수요자들은 상품을 구매함에 있어

[518]

등록상표를 호주머니 속에 담아 두고 있다가 나중에 이를 구입상품의 표지와 일일이 대조하며 구매행위를 하는 것은 결코 아니며, 처음 상표를 접한 다음 일정한 시간이 경과한 시점에서 구매자의 마음 속에 잔존한 상표의 인상에 터잡아서 구입하려는 상품에 부착된 표지와 위와 같은 상표에 관한 인상을 비교하는 과정을 거쳐 구매를 결정한다. 이러한 현실을 고려할 때 비교할 두 상표를 나란히 대조하는 방법이 아니라 시간적으로 떨어진 상황에서 따로 관찰하는 방법을 취하는 것이 타당하다.

다만, 우리의 학설과 판례는 일본의 학자들(주145)과 판례가 사용하고 있는 용어를 그대로 따라 이러한 방법을 이격적 관찰이라 칭하고 있으나, 앞서 설명하였듯이 위 관찰방법의 본질은 장소가 이격되어 있다는 점이라기보다 수요자들의 심리속에 자리잡았던 등록상표의 선명하였던 인상이 "시간"에 따라 희미해지는 점을 감안하여야 한다는 것일 것이므로 필자는 시차적 관찰이라고 명명하는 것이 바람직하다고 본다.

4. 상표의 유사 여부의 판단결과

우리 판례가 구체적으로 두 상표를 비교하여 두 상표의 외관, 호칭, 관념 중, 혹은 다른 요소 중 어느 것이 서로 유사하다고 판단하였는지에 관하여 간략히 설명하고자 한다. 판례의 내용을 산만하게 나열하는 것으로는 본 논문의 목적에 도움이 되지 않으므로, 관련되는 부분에서만 간략히 언급한다.

앞서 언급하였듯이 상표의 유부판단에 있어 그 판단기준은 거래상 일반인에게 출처의 혼동이 생길 염려가 있는지라고 할지라도 위의 일반인들은 두 상품에 부착된 상표들의 외관, 호칭, 관념에 의하여 상품을

[519]

식별하고 있으므로 상표의 유부판단의 기법으로 상표들의 외관, 호칭, 관념이 근사한지를 먼저 판단하여 이것들이 일정부분 근사한 경우 상표의 유사 판정을 내릴 수 있는 일응의 징표로 삼고 있음은 앞서 상표의 유사 여부의 판단자료를 설명하며 언급하였다. 우리 판례를 분석하여 보더라도, 본 논문을 작성중인 2004. 4.을 기준으로 두 상표가 유사하다고 인정한 모든 사례에서 예외없이(주146) 두 상표의 외관, 호칭, 관념 중 반드시 어느 하나는 근사하다고 실시하고 있고, 아울러 위 3가지 요소가 서로 다른 경우임에도 전체적으로는 유사한 상표라고 인정한 사례는 없는 것으로 보여지므로 결국 위 3가지 기준이 결정적인 기준이라 하겠다.

다만, 그 중 어느 요소가 더 중요한 것인지에 관하여 종전에 일본의 혼산소차량의 설명과 같이 상표는 원래 시각적인 요소가 기본이므로 외관을 주된 요소, 호칭은 종된 요소, 관념은 위 2요소에 부차적인 요소로 파악하면 족하다는 설명이 있었지만, 현대사회에서 매스미디어를 통하여 영업자들이 소비자들 앞에서 상품명을 반복하여 연창하면서 미리 치밀히 준비된 이미지를 소비자에게 심는 광고에 치중하고 있음을 생각하면 외관의 비중이 호칭이나 관념보다 높다고 성급하게 단정지을 수는 없는 것이다. 일본에서의 통설의 입장도 같은 취지로 보인다.(주147)

필자가 첨언하자면, 첫째 아직 관념만이 유사하다는 이유로 유사성을 인정한 예는 드문 것으로 보아 외관, 호칭보다 관념이 차지하는 우리 실무상의 비중은 낮은 듯 보인다. 외관, 호칭이 각 상이하고 관념만이 근사한 때 유사하지 않다고 판시한 예(주148) 혹은 앞서 2가지

요소가 근사하지

[520]

않음을 들어 상표가 유사하지 않다고 인정된 예(주149)에 비하여 외관, 칭호가 각 상이하지만 관념만으로 유사하다고 인정한 예는 극히 드문 것으로 이를 알 수 있다.

외관, 호칭, 관념의 유사 사례 중 호칭유사에 있어, 국어로 된 상표는 읽을 때의 두음법칙, 자음접변 등의 현상을 고려하여야 하고, 주150) 외국어의 경우 사전상 표준발음과 달리 부정확한 발음이 통용될 수도 있음을 고려해야 하며, 주151) 가령 영문상표같은 경우는 표준발음 기호와 다른 알파벳발성의

[521]

호칭이 통용될 수 있음을 유부판단에서 감안하여야 한다.

칠. 결 론

상표, 혹은 상품, 용역이 다른 상표, 혹은 상품, 용역과 동일, 유사한지 여부의 판단은 우리 상표법의 적절한 운용에서 핵심적인 위치를 차지한다. 상표법에서 비교되는 상표가 동일, 유사한지 여부를 판단하는 궁극적인 목적은 출처의 혼동뿐만 아니라 관련, 결합 내지 후원 관계에 관한 오인의 염려를 방지하고자 함에 있다. 다만, 구체적인 사례에서 혼동의 염려가 있는지 여부가 분명하지 않으므로, 비교되는 두 상표 사이의 "동일, 유사"라는 개념을 상표법이 도입한 것일 뿐이다. 따라서 두 상표 사이의 "동일, 유사"라는 개념은 한편으로는 "혼동의 염려"와 밀접하게 관련지어 해석되어야 함은 물론이고, 다른 한편으로는 "동일, 유사"는 "혼동의 염려"보다 더 형식적이고 기술적인 개념이므로 그와 별도로 독립적으로 해석할 필요가 있다.

나아가 비교되는 두 상표가 서로 상표법상 동일, 유사한지 여부를 판단함에 있어 상표를 등록하는 단계(즉, 출원상표의 심사단계)와 이미 등록된 상표에 관한 권리가 침해당하는 지 판단하는 단계에서 몇 가지 차이점이 존재한다. 첫째, 비교되는 상표가 동일 혹은 유사하지만 각각의 상품이나 용역은 유사하지조차 않은 경우, 즉 관련, 결합 내지 후원 관계에 관한 오인의 염려가 있는 때 상표를 심사, 등록시키는 판단에서는 저명상표에 관한 [상표법 제7조 제1항 제10호](#)에 터잡아 이러한 때 등록을 거절할 수 있음에 반하여, 등록상표권의 침해를 판단함에 있어서는 마땅히 위와 같은 염려가 있는 때를 배제할 수 있는 규정이 상표법상으로는 존재하지 아니한다. 둘째, 상표등록시의 유사 여부 판단에서는

[522]

비교되는 상표가 반드시 거래현실에서 사용되는 표지가 아닐 가능성이 있음에 반하여 등록상표권의 침해를 판단함에 있어서는 적어도 침해자의 인용상표는 현실적으로 사용되었으므로 그에 따라 발생한 구체적인 거래사정이 유사 여부 판단에서 고려될 여지가 생긴다. 셋째, 비교하는 두 상표 사이의 유사 판단기준이 상표등록시의 판단에서 등록심사의 편의상 더욱 형식적이고 기술적이다.

나아가, 상표와 상품은 항상 실제거래에서 일체로 거래되어 소비자들은 언제나 상표와 상품으로 이루어진 일체로 인하여 혼동을 일으키는 것이기 때문에 먼저 평균적 식별력만을 가진

가정적인 상표가 두 상품에 부착된 상황에서 그 상품들이 유사한지 먼저 판단한 다음에야, 다음으로 두 상표가 유사한지 여부를 판단하는 순서를 취하여야 타당하다. 우리 판례도 상품의 유사 판단은 평균의 식별력을 갖춘 가정적인 상표가 두 상품에 부착된 상황에서 두 상품으로 인한 출처혼동의 염려가 있는나 여부에 따라 결정되어야 한다고 판시하면서, 그 상품들의 생산과 소비에서 도출되는 사정 혹은 내재적 속성이 판단의 중요한 자료라고 하고 있다.

또한, 우리 판례는 "유사한 상표"와 "사회통념상 동일한 상표"를 분명히 구별하면서, 상표불사용으로 인한 취소심판청구 등에서 등록상표와 동일한 상표의 범위에 관하여 단순히 물리적으로 동일한 경우뿐 아니라 널리 사회통념상 동일한 경우까지 포함시키고 있다. 아울러 우리 판례는 상표권자가 [상표법 제50조](#)에 따라 등록상표를 사용할 수 있는 권리의 범위를 널리 두 상표가 사회통념상 동일한 경우까지로 확장하고 있는 듯하다. 필자는 [위 제50조](#)의 해석에 대한 학설과 반대인 위 판례의 태도가 오히려 타당하다고 본다.

비교하는 두 상표가 유사한지 여부를 판단함에 있어 세 가지 문제가 있다. 첫째, 이미 등록된 선행상표와 인용상표가 유사한지 여부를 어떤 기준으로 판단하는가의 문제이다. 판례상 기준은 상표 자체에 대한 혼동의 염려가 있는지 여부가 아니라 출처에 관한 혼동의 염려가 있는지 여부이다. 둘째, 두 상표가 유사한지 여부를 어떠한 자료에 의거하여

[523]

판단하여야 하는가의 문제에 관하여는, 두 상표가 가진 외관, 호칭, 관념이 가장 결정적인 자료가 되지만 상표의 명칭 및 거래상 경합칙과 거래상 일반적으로 받아들여진 사정 역시 고려되어야 한다. 우리 판례 중 특별히 당해 상표의 명칭을 고려하여 유사 여부의 판단을 한 대부분의 사례들에서 상표가 가진 명칭이 그 상표의 유사범위를 확장시키는 작용을 하곤 하지만, 몇몇 예외적인 사례에서는 오히려 유사범위가 축소되기도 하였는데, 확실한 기준에 대한 언급없이 상표의 유사범위가 확장 혹은 축소되는 불규칙함은 개선되어야 할 것으로 본다. 셋째, 앞서 첫째의 기준과 둘째의 자료를 가지고 상표를 관찰하면서 어떠한 방법을 사용하여야 하는가에 관하여 우리 판례는 학설의 주류적인 입장과 마찬가지로, 객관적, 전체적, 시차적(이격적)인 관찰방법을 동원할 것을 요구하고 있다. 여기서 객관적인 관찰방법이란 상표가 유사한지 여부가 당해 상품의 거래에 관련된 자들 중 평균적인 주의력을 가진 소비자를 기준으로 그 상품의 특성을 고려하여 결정되어야 한다는 것을 의미한다. 전체적인 관찰방법이란 특정한 상표 중 식별력이 없는 부분(부기적인 부분)이 아니라 요부가 되는 부분을 서로 비교하는 방법 등을 가리킨다.

이상과 같이 판례의 입장을 검토해 본 결과, 우리 판례의 입장은 학설과 달리 [상표법 제50조](#)에 의한 상표사용권의 범위도 등록상표와 동일성이 있는 범위까지 널리 인정하고, 상표의 유사판단에서는 전체적으로 구체적인 사정을 합리적으로 고려하는 등 대체로 수긍한 만한 면이 두드러지면서도, 다만 가령 주지저명성으로 인하여 상표의 유사범위가 때로는 확장되었다가 혹은 신축되는 기준이 모호하다는 부분에서는 보완될 필요성이 있다고 하겠다.

[524]

참고문헌

[논 문]

- 송영식, "식별력이 없거나 약한 상표의 유사범위", 특허소송연구 2집, 특허법원(2002).
- 남호현, "마드리드 프로토콜 가입으로 인한 한국 상표법 개정의 영향", AIPPI(국제지적재산권보호협회) 2002. 9. 한중일 합동세미나 발표문.
- 전효숙, "상표와 상품의 동일·유사", 특허소송연구 1집, 특허법원(2000).
- 도두형, "상표의 동일과 동일성", 판례월보 제296호(1995. 5.).
- 전효숙, "상표의 동일, 유사", 지적소유권에 관한 제문제(하), 재판자료 57집(1992).
- 송영식, "약한 상표의 유사범위", 민사판례연구(1992).
- 이상정, "상표유사여부의 판단 및 후원관계오인유무의 판단", 판례월보 242호(1990).
- 송영식, "약한 상표의 유사범위", 법조 제27권 9호(1978).
- 소천직수, "ダイリューション", JURIST 제1005호(1992. 7. 15.).
- 파마양승, "상표법사조일항일호의'상품'의유부판단기준", 판례상표법, 발명협회(1991).
- 파마양승, "상표법사조일항일호의'상품'의유부판단기준", 판례상표법, 발명협회(1991).
- 송거상이, "상품의유사", 판례상표법, 발명협회(1991).
- 원목신, "상표, 상품의유부", 재판실무대계 제9권, 공업소유권소송법(목야이추 편)(1985).
- 망야성, "상표의법적보호를めぐ어", 공업소유권의기본적과제 하, 유비각(1984).
- 소야창연, "부정경쟁방지법과상표법", 공업소유권의기본적과제(하), 유비각(1984).
- 강구준부, "유사상품についての일고찰", 공업소유권의기본적과제(하), 원증사판사퇴관기념, 유비각(1984).
- 망야 성, "상표 'アリナミン'と'アリナホ ン'との유부에관する판결について", 속 상표법의제문제, 동경포정출판주식회사(1983).
- 망야 성, "판례에 における '상표의유사'의개념의동향에 ついて", 속 상표법의제문제, 동경포정출판주식회사(1983).

[525]

- 목촌발언, "상표법의금일적과제과금후의방향", 특허뉴스 5352호.
- 망야 성, "상표의사용의개념을めぐ어", 무체재산법과상사법의제문제, 법률문화사(1980).
- 망야 성, "판례에 における '상표의유사'의개념의동향에 ついて", 무체재산권법의제문제, 법률문화사(1980).
- 삽곡달기, "등록상표권의보호범위", 무체재산법과상사법의제문제, 법률문화사(1980).
- Natalie M.Polzer, "Moseley V. V Secret Catalogue, Inc. : The United States Supreme Court's Actual Harm Standard Of Dilution Whittles Away Ftda Protection Offered To Famous Trademarks", 37 Creighton L. Rev. 709(April, 2004).
- "The Supreme Court, 2002 Term Leading Cases", 117 Harv. L. Rev. 430(November, 2003).
- Paul Harris, "UK Trade Mark Law : Are You Confused?", 12 Eur. Intell. Prop. Rev(1995).
- Jacqueline A.Leimer, "Trademark Dilution in the US", 62 Trademark World(Nov. 1993).
- Quentin R.Wittrock, "Use of Personal Names in Noncompeting Businesses- Doctrine

Of Unfair Competition, Trademark Infringement, and Dilution", 70 Iowa L. Rev. 995(1985).

Ethan Horwitz, "World Trademark and Practice(2nd ed.)", Vol 3, Matthew Bender, New York(1985).

[단행본]

정상조, 지적재산권법, 법문사(2004).

송영식·이상정·황종환, 지식소유권법(제7전정판) 하권, 육법사(2001).

송영식·황종환·김원오, 상표법, 한빛지적소유권센터(1994).

이기수 외, 지식소유권법 상, 한빛지적소유권센터(1994).

이상정, 상표권 침해에 대한 민사적 구제, 서울대학교 석사학위논문(1985. 2.).

우수영, "상표의 동일 및 유사에 관한 연구", 단국대학교 석사학위논문(1985. 2.).

망야 성, 상표, 제6판, 유비각(2002).

전춘선지, 상표법개설(제2판), 홍문당(2000).

소야창연, 주해상표법, 청림서원(1994).

풍기광위, 공업소유권법, 유비각(1990).

[526]

파마양승, 상표법 이론と실제, 육법출판사(1983).

길원용차, 고교삼용, 상표법설의, 테이한(1983).

파마양승, 아메리카 상표법개론, 발명협회(1974).

삼곡달기, 상표법의리론, 동경대학출판회(1973).

등원용치, "상표と상표법", 동양경제신보사(1959).

Christopher Wadlow, The Law of Passing Off, Sweet & Maxwell, London, 2nd. ed(1995).

David Kitchin & James Mellor, The Trade Marks Act 1994; Text and Commentary, Sweet & Maxwell, London(1995).

Arthur R. Miller & Michael H. Davis, Intellectual Property; Patents, Trademarks, Copyright in a nutshell(2nd ed.), West Publishing Co(1990).

J.Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 2th, The Lawyers Cooperative Publishing Co(1984).

주1)

이 부분은 남호현, "마드리드 프로토콜 가입으로 인한 한국 상표법 개정의 영향", AIPPI(국제지적재산권보호협회) (2002. 9.) 한중일 합동세미나 발표문 참조.

주2)

법제처 홈페이지(<http://www.moleg.go.kr>/2004. 4. 13. 방문) 해당 상표법 개정이유 및 개정문 참조.

주3)

특허청 홈페이지(<http://www.kipo.go.kr/>, 2004. 4. 13. 방문) 특허청소개 - "주요업무추진계획".

주4)

이렇듯, 특허, 의장 등 이른바, 과거에 공업소유권이라 불린 여러 분야의 사건들 중 유독 상표의 동일, 유사에 관한 다툼이 과반수를 점하고 있는 이유는, 필자가 생각할 때 이에 대한 판단에는 대체로 사회적 통념을 적용한 법적 판단이 그 판단과정에서 주가 되어, 특허, 의장 등의 사례와 달리 전문기술적 판단을 앞세우는 특허청의 판단만으로 분쟁이 종료될 여지가 상대적으로 적고 처음부터 상표분야의 신규출원건수가 타분야보다 많다는 점에도 원인이 있겠지만, 상표의 동일, 유사라는 개념이 차지하는 중요성도 그 원인이라고 본다.

주5)

특허법상 특허받을 요건으로 언급되는 "신규성", "진보성", 나아가 최근 인터넷 등 정보통신의 확장으로 그 법적 영역이 크게 확장되고 있는 저작권법에서 중요한 "창작성"같은 개념도 결코 가볍다고 할 수 없는 개념이지만, "신규성", "진보성"같은 경우는 상표의 동일과 상표의 유사에 켈레야 켈 수 없는 밀접한 개념임에 반하여 서로 독립한 개념이고 아울러 "산업적 이용가능성"도 그 요건으로 별도로 존재하고 있으며, "창작성"같은 경우는 저작권법상 나름대로 중요한 개념이기는 하나 저작권법의 화두는 데이터베이스 등 새롭게 등장하는 대상을 저작물로 포섭하여 보호할지 여부(반대로, 상표법 영역에서도 입체상표 등 새로운 대상이 등장하기는 하였으나 상표의 본질상 분명히 한계가 존재한다), 소리바다 사건에서 보듯이 P2P 등 새로운 기술수단을 이용한 다양한 침해(반대로, 상표에 대한 침해는 비교적 정형화되어 있다) 등임에 비추어 상대적으로 "창작성"의 판단이 저작권법 전체에서 차지하는 비중은 적다고 할 것이다.

주6)

우리 법상으로는 신용이라고도 번역되는, 영미법상 용어인 "good will"은 기존의 영업자가 시간과 노력을 들여 기왕에 쌓아올린, 보호할 만한 가치를 전제로 한다. 다만 "good will"은 영업자의 영업이 가지는 자연적인 이점, 혹은 기존의 계약에 따른 이익과는 구별된다. 가령 변화한 쇼핑가에 영업자의 가게가 위치함으로써 얻는 이점과 같이 상표권 침해자의 모용행위로 인하여 손해를 볼 염려가 없는 요소는 "good will"과 관련된 논의와는 관련이 없다고 한다([Christopher Wadlow, The Law of Passing Off, Sweet & Maxwell, London, 2nd. ed, 1995, p.45](#)). 오늘날 저명한 상표는 대량의 광고를 통하여 소비자들의 뇌리에 그 상표가 부착된 상품의 이미지를 상표라는 매개체를 통하여 침투시키는 것이고, 이에 따라 상표

에는 고객의 수요를 획득함으로써 고객을 흡입하는 기능, 즉 고객획득력 혹은 고객흡입력이 점차로 따르게 된다. 고객획득력을 정태적으로 보면 상표에 화체된 상품 및 영업에 관한 신용(good will)에 다름 아니고, 반대로 이러한 신용(good will)을 동태적으로 보면 고객획득력이라고 표현할 수 있을 것이다(망야성, "상표의법적보호를めぐ어", 공업소유권의기본적 과제 하, 유비각, 1984, 869면 참조). 다만, 필자의 사건으로는 "신용"이라는 용어는 상표모용자들이 수요자를 현혹하는 상표권침해를 하는 태양을 표현하기에는 다소 막연한 느낌이 있으므로 고객획득력 혹은 고객흡입력이라고 표현함이 더 적절한 듯하다.

주7)

[부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호](#) 참조.

주8)

상표법은 물론, 지적재산권 분야에 있어서는 다른 법률 분야와 달리 독일법이 아닌 영미법의 영향이 압도적으로 크다고 본다.

주9)

즉, 상표등록 거절사유에 관한 [제7조 제1항](#) 중 가장 빈번히 원용되는 [같은 항 제7호](#)는 "선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표", [같은 항 제9호](#)는 "타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표"를 상표등록 거절사유로 정하고 있고, 한편 상표권 침해로 금지되는 행위를 정한 [제66조](#) 중 역시 가장 자주 문제되는 [같은 조 제1호](#)에서는 "타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위"를 금지하고 있다.

주10)

특허청의 실무 중 적어도 출원심사단계에서의 심사에서는 이와 반대이다. 즉, 2002. 6. 26. 로 개정된 특허청 예규 제23호 "유사상품·서비스업 심사기준" 중 "2. 배경"에 관한 설명을 보면(위 특허청 홈페이지-예규 부분 참조, 2004. 4. 20. 방문), 새롭게 채택한 국제상품 및 서비스업분류(Nice분류)는 상품 등의 유사범위를 정하는 것이 아님을 분명히 하면서도, 여전히 Nice분류에 따라 상품류 구분을 변경한 후에도 종전에 사용하던 한국상품 및 서비스업분류(이하 '구 분류'라 함)에 의한 판단기준을 그대로 적용하는 것을 원칙으로 한다고 밝히고 있는데 위 구 분류는 상품을 단순히 생산, 판매, 용도, 재료, 수요자 등의 객관적 요소가 얼마나 일치하느냐에 따라 유사 여부를 결정하는 입장을 취한 것이다.

주11)

[상표법 제10조 제1항](#)에 의거, 상품의 유부판단을 위하여 산업자원부령으로 "상품류구분"이

미리 정하여져 있음이 그 방증이다. [같은 조 제2항](#)에서는 "상품류구분은 상품의 유사범위를 정하는 것은 아니다."라고 하고 있으나, 이는 위 구분이 절대적인 기준은 아님을 선언하고 있음에 불과하다.

주12)

상품의 유사 여부를 판단하면서 상품 자체만의 비교가 아니라 적어도 각 상품에 가정적, 추상적인 상표를 부착한 상태에서 상품의 유부판단을 하여야 한다는 입장은 일본의 대표적인 학자인 망야 성을 비롯하여 예전의 풍기광위, 삼곡달기 등이 취하고 있는 입장이다([망야성, 상표, 제6판, 유비각\(2002\), 603면](#)).

주13)

삼곡달기, "등록상표권의보호범위", 무체재산법と상사법의제문제, 법률문화사(1980), 387면 참조.

주14)

출처의 혼동이란 협의로는 위와 같이 수요자들이 당해 상품이 상표권자를 거쳐 생산 내지 유통된 상품으로 오인하는 상황을 가리키는 것이지만, 영미에서는 위와 같은 때뿐만 아니라 널리 당해 상품이 상표권자에게서 비롯된 것일지라도 상표권자의 의사에 반하여 모용자가 임의로 그 상품에 상표를 부착하여 유통시킨 것을, 수요자들이 상표권자가 스스로 유통시킨 것으로 오인하는 상황(광의의 출처의 혼동)까지 포함하자는 논의는 예전부터 있어 왔다. 가령, 영국의 오래된 사례들 중 Richards v. Williamson. 사건(1874, 30 L.T. 746, Bacon VC)은 원고가 라이플총을 생산하여 군납을 하다가 이를 그만두면서 라이플총을 분해하여 폐품으로 팔았는데 피고가 원고의 상표를 부착한 위 부품들을 구입하여 다른 업자의 총열에 구입부품을 결합시킨 다음, 라이플이 아닌 카빈총으로 남아프리카에 수출하자 원고가 금지를 청구하여, 이를 인용한 형평법원의 사례이다(위 사건에 대한 설명은 [Christopher Wadlow, supra note 6, p.265~275](#)를 요약하였음).

주15)

본 논문에서 지칭하는 혼동이 통상 이미 등록된 상표와 동일, 유사한 상표를 모용자가 나중에 출원하거나 침해하는 경우를 가리킴에 반하여, 미국 판례법상 유래한 역혼동(reverse confusion)이라는 개념은 정당한 상표권이 없는 모용자의 대량광고와 판촉활동으로 정당한 상표권자의 그간 쌓은 신용이 압도당하여 오히려 시장에서 소비자들이 상표권자의 상품을 상표모용자의 상품이라고 혼동하는 때를 말한다(J.Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 2th, The Lawyers Cooperative Publishing Co, 1984, p.50).

주16)

망야성, "판례における '상표의유사'의개념의동향について", 무체재산권법의제문제, 법률문

회사(1980), 62면{혹은 망야성, "판례における'상표의 유사'의 개념의 동향について", 속 상표법의 제문제, 동경포정출판주식회사(1983)이 있으나 위와 동일한 논문이므로 아래에서는 앞 논문의 면을 표시함}.

주17)

후술하듯이 상표의 동일, 유사 여부를 판단하는 기준에 관한 여러 학설들 중 출처혼동균등론이 이러한 입장이라고 할 수 있다.

주18)

망야성, "판례における'상표의 유사'의 개념의 동향について", 64, 65면 참조.

주19)

영국의 1994년 상표법 제5조 (2)에서는 "(a) 등록상표 또는 선출원상표[earlier trade mark; 동법 제6조 (1)에서는 유럽공동체상표나 파리조약으로 보호되는 주지상표까지 이에 포함된다]와 동일하고(identical), 등록상표 또는 선출원상표와 유사한(similar) 상품이나 서비스를 지정상품으로 하거나, (b) 등록상표 또는 선출원상표와 유사하고 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품이나 서비스를 지정상품으로 하는 상표로서 등록상표 또는 선출원상표와 결합관계 오인의 염려(likelihood of association, 그 영업자 사이에 계열회사들과 같이 일정한 결합관계가 있는 것으로 오인할 염려가 있는 때를 말함, 필자 주)를 포함하여 일반인에게 혼동의 염려가 있는 것은 그 등록이 거절되어야 한다."고 정하여 유사와 혼동의 개념을 한 조문안에 판단기준으로 병치하고 있다{David Kitchin & James Mellor, The Trade Marks Act 1994; Text and Commentary, Sweet & Maxwell, London (1995), p.27~29 참조}. 입법태도상으로는 우리 상표법이 편의상 정한 "유사"라는 개념해석도 중국적으로 혼동의 염려를 전제로 한 유사, 즉, 혼동적 유사(confusing similarity)로 해석되는 이상 영국 상표법의 입법태도가 표현상으로는 더 명확하다고 필자는 보고 있다.

주20)

가령 A라는 등록상표가 실제로는 수도권에서만 통용되고 있을 때 이와 유사한 모용상표 B가 부산경남권에서만 유통되고 있다면 일반적 출처의 혼동은 있으나 구체적 출처의 혼동은 없는 것이다.

주21)

[Christopher Wadlow, supra note 6, p.280~286.](#)

주22)

300 Fed. 509, 512 (6th Cir. 1924). 이 사건에서 원고는 1892년 창간된 저명한 의상잡지인 Vogue의 출판자로 "Vogue"라는 문자 내지 큰 활자로 쓴 "V"가운데에 여성의 형상을 그려 넣은 소위 "V-girl"이라고 불리운 상표를 사용하고 있었는데, 피고가 이와 유사한 상

표를 모자에 사용하는 행위를 금지할 것을 청구한 사건이다. 1심에서는 이러한 원고의 청구가 주법상 부정경쟁법리(미국에서 부정경쟁행위는 연방법이 아닌 각 주법이 규율하고 있음 - 필자 주)에 터잡은 것이라면 원고의 잡지와 피고의 모자라는 상품 사이에 경쟁관계가 존재하지 않아 각하할 수밖에 없고, 반대로 상표권침해의 법리에 기초한 것이라면 잡지와 모자는 동일한 속성(same descriptive qualities)을 가진 품목이 아니므로 역시 각하를 면할 수 없다고 판단하였지만, 연방 제6항소법원은 피고의 행위가 마치 피고의 영업이 원고의 후원(sponsored) 내지 승인(approved)을 받아 수행되는 것과 같은 오인을 생기게 하기 때문에 원고의 영업상 신용 내지 고객흡입력이 그러한 오인을 통하여 간접적으로 훼손될 염려가 있는 이상 원고를 구제함이 정당하다고 판단하면서 다만, 위 잡지와 모자는 동일한 속성을 가진 품목의 상품이라고 인정하기 곤란하므로 부정경쟁행위로 규율하였다.

주23)

[삼곡달기, 상표법의리론, 동경대학출판회\(1973\), 234~235면.](#)

주24)

영국에서는 1994년 상표법 개정으로 명시적으로 "Likelihood of association"을 직접 대상으로 하였고, 그 뒤 위 입법의 원천이 된 베네룩스 관례법상의 해석론을 위 개정법의 해석으로 도입할지 처음 다투어진 사건이 이른바, Wagamama 사건(영국 High Court의 판단에 대한 상세한 기사는 www.ladas.com/BULLETTINS/1996/0896Bulletin/UnitedKingdom2.0896.html 참조, 2004. 5. 1. 방문)이었는데, 이 사건의 판결에서는 결국, 위 베네룩스측의 해석과 같이 상표의 보호를 널리 확장하는 것에, 인색한 자세를 취하여 법개정의 취지를 무색하게 하였다는 비판을 받았다. 이러한 비판에 관하여는 Paul Harris, "UK Trade Mark Law : Are You Confused?", 12 Eur. Intell. Prop. Rev. (1995), p.603.

주25)

[이상정, "상표유사여부의 판단 및 후원관계오인유무의 판단", 판례월보 242호\(1990\), 21면.](#)

주26)

[이상정, "상표권 침해에 대한 민사적 구제", 서울대학교 석사학위논문\(1985. 2.\), 21면.](#)

주27)

[대법원 1996.2.13. 선고 95후1173 판결, 대법원 2002.5.28. 선고 2001후2870 판결](#) 등이 있는바, 후자는 "[상표법 제7조 제1항 제10호](#) 소정의 저명상표의 경우, 상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없다."고 하고 있다.

주28)

[상표법 제2조 제3항](#)에 의하여 상표에 관한 규정이 그대로 준용된다.

주29)

[대법원 1988.4.12. 선고, 86후183 판결.](#)

주30)

[전효숙, "상표의 동일, 유사", 지적소유권에 관한 제문제\(하\), 재판자료 57집\(1992\), 725면.](#)

주31)

경제적 유연관계가 어떠한 의미인지 정확한 정의를 내리고 있는 문헌은 찾기 어렵지만, 일응 필자가 설명하자면 비교되는 두 상품이 상품의 내재적 속성, 생산방법, 판매경로, 용도 등에서 서로 근사하지 않아 출처의 혼동이 생길 염려는 없으나, 적어도 두 상품의 생산, 유통, 소비행위가 널리 경제적으로 인접한 영역에서 이루어져 만일 한 상품 위에 다른 상품 위에 사용되는 저명상표가 모용되어 부착될 경우 그 저명상표에 화체된 수요자들의 긍정적 이미지 혹은 고객흡입력이 용이하게 모용상품에까지 전이될 수 있는 관계를 가리킨다고 할 수 있다. 가령 자동차에 사용되는 "HYUNDAI"라는 상표가 자동차세정제나 스노우체인 등 자동차उन전과 긴밀히 관련된 상품에 모용된다면 위 저명상표에 화체된 고객흡입력이 전이되기 용이할 것이다. 반대로 "HYUNDAI"라는 상표를 과자나 빙과류에 모용하는 경우라면 이 때는 수요자들이 전혀 현혹될 염려가 없고 상표가 가진 고객흡입력의 전이가 발생할 여지는 없는 것이다.

주32)

미국 연방 제5항소법원의 Amstar Corp. v. Domino's Pizza 사건 [615 F.2d 252, 259 (5th Cir.), cert. denied, 449 US 899 (1980)]을 참조해보면, 이 사건의 원고는 1901년부터 Domino라는 상표로 음식점에 쓰이는 날개포장 설탕이나 여타 날개물품을 제조판매하였는데 피고가 원래 소위 Dorminick Devarti라는 사람으로부터 Dorminick's라는 호칭으로 운용하던 영업을 인수한 다음 이를 이태리어의 발음인 Domino's로 바꾸어 Domino' Pizza라는 상호로 피자를 판매한 사안에서, 법원은 이미 Domino라는 상표가 이미 연방특허청에 수십건이나 등록되어 있는 점을 들어 Domino라는 상표는 원고의 구체적인 상품인 날개포장 설탕 등의 영역을 벗어나서는 상표의 식별력이 약해져서(become a weak, non-distinctive) 비교되는 두 상표 자체가 혼동이 되지 않는다고 판시하였다.

주33)

[상표법 제6조 제2항](#)은 "상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과, 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것"은 상표등록에서 제외되는 [같은 조 제1항](#)에 해당하는 상표라도 예외적으로 상표등록을 받을 수 있도록 정하고

있다.

주34)

위 판결의 판시 중 "원래 별이름이어서 그 자체에 창조성이 없으며"부분에 유의할 것.

주35)

희석화이론은 원래 영미의 "action for passing off", 부정경업소송에 관련한 판례법에서 유래하였다. 최초로 상표희석화이론을 인정한 사례는 영국의 Kodak 사건(Eastman, Photographic Materials Co. v. John Griffith Cycle Corp, 15 Rep. Pat. Cas. 105, Ch. 1898)으로, 이것은 세계적인 저명상표인 Kodak 상표를 피고가 자전거에 모용한 행위를 금지한 사례였다. 재판소가 이때 채택한 논리는 각국에 수용되어 Kodak Rule로 불리게 되었다. 이러한 태도는 얼마후 독일판례에도 수용되었지만, 역시 희석화이론이 또 하나의 표장 보호이론으로 완성되어 현저한 이론적 진전을 보았던 곳은 미국이었다(이러한 설명은 파마양승, *アメリカ상표법개론*, 발명협회, 1974, 155면). 1927년 Frank I.Schechter의 "The Rational Basis of Trademark Protection"이라는 제목의 세미나논문이 미국에서 희석화이론을 최초로 소개하였다는 사실에는 견해가 일치한다(이 부분은 Quentin R.Wittrock, "Use of Personal Names in Noncompeting Businesses-Doctrine Of Unfair Competition, Trademark Infringement, and Dilution", 70 Iowa L. Rev. 995, (1985), p.16).

주36)

다만, 희석화의 정의에 관하여는 논자에 따라 "상표나 상호, 상품용기 등 영업상의 표장이 가진 재산적 가치, 가령 식별력, 긍정적 이미지, 고객흡입력 또는 광고력을 점차 희박하게 하는 제3자에 의한 당해 상표의 사용행위 일반을 가리킨다."고 설명하거나(만전중소, "저명상표의 보호의 제상", 금택 13권 1호, 소화 2년, 이는 [소천직수, "다이리뷰-션", *ジュリスト* 제1005호, 1992. 7. 15, 29면](#)에서 재인용함), "표장의 이미지를 약화시키고, 그대로 방치하면 표장이 자타상품식별력을 상실하는 외에도 고객흡입력을 잠재적으로 빼앗기는 경우"를 가리킨다고 하는 입장(파마양승, 전제서, 155면)도 있으나, 크게 차이는 없다. 미국에서는 희석화이론을 최초로 도입한 Frank Schechter가 오늘날까지도 자주 인용되는 정의를 내린 바 있다. 그는 희석화를 "정체성을 점차로 희박하게 하고(whittling away) 흐트리며 표장에 대한 수요자들의 심상을 가로막는 결과를 초래하는 모용자에 의한 표장의 지속적인 사용행위"로 정의하고 있다(이 부분은 Jacqueline A.Leimer, "Trademark Dilution in the US", 62 Trademark World, (Nov. 1993), p.16).

주37)

긍정적 연상작용의 오염이라고 할 수 있고, 필자가 쉬운 예를 하나 더 들자면 가령 "HITE"라는 맥주상표를 좌변기의 청소액에 사용한다면 두 상품은 전혀 유사하지 않아 소비자들은 전혀 혼동하지는 않을 것이지만, 100% 암반천연수 운운의 광고기법으로 "HITE"라는 맥주 제조회사가 어렵게 소비자들의 심리에 구축한 "깨끗한 마실 거리"라는 이미지가 어떠한 영향을 받을지 상상해보면 그 폐해를 짐작할 수 있다.

주38)

직관적 연상작용의 파괴를 가리키며, "SONATA"라는 상표가 현대자동차가 아닌 가전제품이나 필기구 등에 다수 모용된 결과로 소비자가 앞의 "SONATA" 상표를 접하는 즉시 현대자동차의 자동차 상품을 연상할 개연성이 점점 줄어들게 되는 것이 그러한 경우이다.

주39)

Jacqueline A.Leimer, *supra* note 36, p.851~852.

주40)

[소천직수, 전개논문, 29면.](#)

주41)

[Christopher Wadlow, *supra* note 6, p.174.](#)

주42)

Natalie M.Polzer, "Moseley V. V Secret Catalogue, Inc. : The United States Supreme Court's Actual Harm Standard Of Dilution Whittles Away Ftda Protection Offered To Famous Trademarks", 37 Creighton L. Rev. 709, (April, 2004), p.739.

주43)

일반적으로 언급되는 사례들 중 Ringling Bros.-Barnum & Bailey Circus Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev., 170 F.3d 449, 453, 461 (4th Cir. 1999) 및 Westchester Media v. PRL Holdings, Inc., 214 F.3d 658, 671 (5th Cir. 2000)에서는 그 입증을 요구하였고, 반대로 Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 224-25 (2d Cir. 1999) 및 Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc., 233 F.3d 456, 462 (7th Cir. 2000)에서는 단순히 개연성(likelihood of dilution standard)만으로 족하다고 보았다. 이상의 판례들은 Natalie M.Polzer, *supra* note 42, p.709에서 재인용.

주44)

123 S. Ct. 1115 (2003). 이러한 판결에 대한 비판적 입장으로는 "The Supreme Court, 2002 Term Leading Cases", 117 Harv. L. Rev. 430, (November, 2003), p.435~439 및 Natalie M.Polzer, *supra* note 42, p.737 이하 각 참조.

주45)

248 U.S. 90 (1918), 판결의 원문은 미국의 법률전문검색사이트인 FindLaw에서 볼 수 있음(<http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=248&invol=90>),

2004. 5. 10. 방문).

주46)

240 U.S. 403 (1916), 판결원문은 역시 FindLaw 사이트(<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=240&invol=403>, (2004. 5. 10.) 방문)에서 볼 수 있고, 이에 대한 설명으로는 Quentin R.Wittrock, supra note 35, p.1004 참조.

주47)

[소야창연, "부정경쟁방지법と상표법", 공업소유권의기본적과제\(하\), 유비각, \(1984\), 957면.](#)

주48)

[정상조, 지적재산권법, 법문사\(2004\), p.472. 같은 책 p.470 이하](#)에서 부정경쟁방지법과 상표법의 관계를 잘 분석하고 있다.

주49)

[소야창연, 전거서, 231~241면.](#)

주50)

대심원 소화 17. 10. 13. 판결 소화 17(オ)152호.

주51)

일본 구 상표법 제2조 제1항 제8호, 제9호(우리 [상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호](#)에 대응)와 달리 일본 구 상표법 같은 항 제11호(우리 [상표법 제7조 제1항 제10호](#)에 대응)은 무효심판청구시 제척기간 등의 제한을 받지 않는 공익적 무효사유로 입법된 것이지만, 그 뒤 법개정시 모두 사익적 무효사유로 변경되었다.

주52)

파마양승, "상표법사조일항일호의'상품'의유부판단기준", 판례상표법, 발명협회(1991), 221면.

주53)

[전춘선지, 상표법개설\(제2판\), 홍문당\(2000\), 114면](#)도 등록상표가 아직 사용되지 않은 경우에는 나중 출원상표에 대한 등록배척효를 좁게 인정하고, 실제로 사용되어 널리 알려진 경우는 그에 따라 등록배척효가 넓혀진다는 설명이다.

주54)

원목신, "상표, 상품의유부", 재판실무대계 제9권, 공업소유권소송법(목야이추 편)(1985), 427면.

주55)

대판지판 소화 48. 12. 21. 무체집 5권 2호 525면{[소야창연, 주해상표법, 청림서원\(1994\), 207면](#)에서 재인용}.

주56)

원목신, 전개논문, 422면.

주57)

원목신의 경우 두 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시점에 관하여 판결시설(사실심변론종결시설)을 취하고 있으므로, 침해행위시설을 지지하는 입장과 상이한 입장이다. 위 판결시설의 입장의 경우 법원이 판결시점에 이르러 등록상표와 인용상표를 대비해 놓고 판단하는 양상을 염두에 둔 것으로 보인다.

주58)

[송영식·이상정·황종환, 지적소유권법\(제7전정판\) 하권, 육법사\(2001\), 255면.](#)

주59)

[대법원 2002.6.25. 선고 2000후2682 판결\(권리범위확인\)](#)은 (가)호 표장이 사용된 "교자상"은 많은 사람들이 모여 바닥에 앉아서 식사를 할 때 사용하는 전통적 양식의 상(상)의 일종으로서 상표법시행규칙상의 상품류 구분 제21류 제8군의 비귀금속제 기타 주방용품에 속하는 물건인 데 비하여, 등록상표의 지정상품인 "식탁"은 식사를 할 때 의자와 함께 사용되는 탁자를 말하는 것으로서 같은 상품류 구분 제20류 제17군의 가구에 속하는 별개의 물건이며, 또한 실제 거래계에서도 교자상은 소반이나 합지박 등과 함께 전통 목공예점에서 제작하여 판매하는 데 비하여 식탁은 장롱 등과 함께 현대식 가구점에서 판매하는 경향이 있으므로 양 상품은 거래사회의 통념상 서로 동일성이 있는 상품이라고 볼 수 없다고 하였다.

주60)

[전효숙, 전개논문, 754면.](#)

주61)

[소야창연, 주해상표법, 210면](#) 및 [강구준부, "유사상품についての일고찰", 공업소유권의기본적과제\(하\), 원증사판사퇴관기념, 920면](#), 이러한 입장에 따르면, 상품의 용도는 거래사회의 관행에 따라 결정되지만 상품에 대한 전문기술적 인식의 높고 낮음이 유사 판단에 영향을 미친다고 한다.

주62)

송거상이, "상품의 유사", 판례상표법, 발명협회(1991), 213면, [등원용치, "상표と상표법", 동양경제신보사\(1959\), 73면](#), 나아가 David I.Bainbridge, Intellectual Property, Pitman Publishing Co, London (1993), p.30 등 다수(이러한 입장을 평가하여 [소야창연, 주해상표법, 210면](#)에서는 절대설이라고 칭하고, 한편, [송영식·이상정·황중환, 전게서, 257면에서](#)에서는 위와 같은 입장을 절대적 판정설 중 객관주의로 지칭하고 있다).

주63)

일본학설의 다양한 추이에 대하여는 [강구준부, 전계논문, 919~923면](#).

주64)

대심원 대정 5. 11. 17. 판결(민록 22집 2100면).

주65)

풍기광위, 공업소유권법, 유비각(1990), 379면.

주66)

최고재판소 소화 39행(ツ)54호 소화 43. 11. 15. 판결(민집 22권 12호 2559면) 등.

주67)

파마양승, "상표법사조일항일호의'상품'의유부판단기준", 226면 및 풍기광위, 전게서, 370면.

주68)

송거상이, 전계논문, 214면 및 삼곡달기, 전계논문, 383면.

주69)

최고재판소 소화 36. 6. 27. 판결(민집 15권 6호 1730면).

주70)

송거상이, 전계논문, 214면.

주71)

삼곡달기, 전계논문, 381면; 파마양승, 상표법 이론と실제, 육법출판사(1983), 117면.

주72)

삼곡달기, 전계논문, 387면; 파마양승, "상표법사조일항일호의'상품'의유부판단기준", 227면.

주73)

위 정의는 "동일한(identical) 상표를 부착한 상황에서 일반인들이 동일한 출처의 것이라고 생각하는 상품은 서로 유사하다."고 규정하고 있다고 한다(목촌발언, "상표법의금일적과제と금후의방향", 특허뉴스 5352호, 9면).

주74)

풍기광위, 전계서, 371면.

주75)

[대법원 2002.10.25. 선고 2001후1037 판결](#), 여기서 법원은 "등록상표의 지정상품 중 제도용 수지발포판 및 제도용 스티카판은 그 가공정도에 비추어 볼 때 인용상표의 지정상품 중 플라스틱판과 서로 품질, 형상이 동일·유사하고, 그 용도도 동일·유사하며, 판매자, 수요자 등에도 일치하는 점이 있다 할 것이므로 거래의 통념상 유사한 상품에 해당한다."고 판단하였다. 비슷한 취지로 "상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단하여야 하는 것"이라고 판시하고 있는 것으로는 [대법원 1994.11.25. 선고 94후1435 판결](#), [1994.5.24. 선고 94후425 판결](#), [1994.2.22. 선고 93후1506 판결](#) 등이 있다.

주76)

[위 2001후1037 판결](#).

주77)

[대법원 1992.10.27. 선고 92후308 판결](#).

주78)

[2001후1037 판결](#) 및 [대법원 1989.10.24. 선고 89후18 판결](#) 등.

주79)

그 예로 [대법원 1998.9.11. 선고 97후3180, 3197 판결](#)에서는 "원료, 품질, 형상, 생산과 판매처, 수요자" 등을, [대법원 1993.2.26. 선고 92후1745 판결](#)에서는 "동력원, 작용방법, 구조 등 기술분야의 일치 여부" 등을 판단자료로 삼고 있다.

주80)

정확히, [상표법 제10조 제1항](#)의 규정에 터잡은 현행 상표법시행규칙(2003. 5. 12. 산업자원부령 제199호) [제6조](#)에 따라 별표 1로 상품류구분이 정하여져 있다.

주81)

[대법원 2002.10.25. 선고 2001후1037 판결](#) 등 우리 판례는 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니어서 여기에 기속되는 것이 아님을 분명히 하고 있다.

주82)

판례는 제조방법, 형상, 품질을 요소로 언급은 하고 있으나 이에 그치지 않고 실제로 직접 고려한 예는 찾기 힘들다.

주83)

가스레인지와 전자레인은 동력원, 작동방법, 구조 등이 상이한 점에 터잡아 유사성을 부정한 [대법원 1984.9.11. 선고 83후51 판결](#) 등.

주84)

"조립주택"과 "건축전용 또는 구축전용의 재료"는 완제품과 부품의 관계에 있어 유사하다고 한 [대법원 1992.10.27. 선고 92후308 판결](#), 다만, 이러한 요소는 결정적인 요소가 아니며 가령 부품이 본제품에서 차지하는 비중이 극히 경미한 때는 유사상품으로 보기 힘들다는 사례로는 "전화기, 모사전송기, 전자복사기"와 "집적회로" 사이의 유사성을 부정한 [대법원 1982.12.28. 선고 82후8 판결](#).

주85)

"케어텐"과 "케어텐지" 사이는 케어텐이 케어텐지 이외에도 비닐이나 부라인더 등 다른 재료로 만들어지는 경우도 많음을 들어 유사성을 부정한 [대법원 1985.9.10. 선고 84후78 판결](#).

주86)

역시 여러 요소 중 하나로 언급만 하고 있지, 아직 그 실례는 찾기 어려운 것으로 보인다.

주87)

"목걸이 및 반지"와 "단추" 사이는 단추가 오늘날 장식용으로 널리 이용되고 있다는 점에 비추어 유사하다는 [대법원 1996.3.12. 선고 95후1401 판결](#).

주88)

"위장용 약제"와 "제초제"는 거래실정상 주로 약사들에 의하여 함께 취급됨을 들어 유사성을 긍정한 [대법원 1993.7.27. 선고 93후626 판결](#).

주89)

일반의사와 치과의사로 각각 수요자층이 다른 의료기구간의 유사성을 부정한 [대법원 1992.9.14. 선고 92후346 판결](#).

주90)

[대법원 1981.1.27. 선고 80후92 판결](#)은 "피복"과 "직물류"를 비교하면서 특히, 직물지는 그 원단의 가장자리에 상호 상표 등 제품의 특징을 표기하여 거래하는 것이 통례라는 사정을 들어 두 상품간의 유사성을 긍정하고 있다.

주91)

길원용차·고교삼용, 상표법설의, [テイハン](#), (1983), 27면.

주92)

[소야창연, 주해상표법, 189면](#).

주93)

[망야성, 전게서, 427면](#).

주94)

이상의 규정들은 우리 상표법도 동일하다.

주95)

일본상표법 제70조, 이에 비슷하게 우리 개정 상표법도 [제91조의2](#)(등록상표와 유사한 상표 등에 대한 특칙)은 [제50조](#)(상표권의 효력), [제73조 제1항 제3호](#)(불사용을 이유로 한 취소심판) 등에 각 규정된 "등록상표"에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표를 포함하는 것으로 정하고 있다.

주96)

우리 [상표법 제5조](#).

주97)

우리 [특허법 제26조](#).

주98)

망야성, "상표의사용의개념을めって", 무체재산법と상사법의제문제, 법률문화사(1980), 364면.

주99)

다만, 일본의 하급심판례 중에 동일문자를 횡서하는 것과 중서하는 것은 서로 동일한 상표라고 판단한 예는 있다[동경지재 소화 38(7)1415호, 하민집 17권 7, 8 합병호 729면; 망야성, "판례における'상표의 유사'의 개념의 동향について", 65면에서 재인용].

주100)

[대법원 1995.4.25. 선고 93후1834 전원합의체 판결](#), 같은 취지로는 [1996.4.26. 선고 95후1555 판결](#), [1994.11.8. 선고 93후2059 판결](#) 등.

주101)

[대법원 2001.1.19. 선고 2000후3166 판결](#)은 등록상표의 경우뿐만 아니라 등록상품의 경우에도 동일한 논리를 연장하고 있는바, 역시 불사용으로 인한 취소심판 청구사건에 있어 "등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다."고 하여, 등록상표의 지정상품은 쌀, 보리, 현미, 현미가루, 보리가루 등이고, 그 등록상표가 사용된 상품은 여러 가지 곡물 또는 야채 등의 분말을 일정한 비율로 혼합한 즉석건조건강식품인 경우, 등록상표가 사용된 상품은 거래사회의 통념상 등록상표의 지정상품과 동일성의 범위 내에 있지 않다고 판시하였다.

주102)

[대법원 1994.11.8. 93후2059 판결](#).

주103)

[대법원 1996.4.26. 선고 95후1555 판결](#).

주104)

[대법원 2001.4.24. 선고 98후959 판결](#).

주105)

[대법원 1994.12.22. 선고 93후2066 판결](#).

주106)

[대법원 1992.12.22. 선고 92후698 판결](#).

주107)

[대법원 1992.11.10. 선고 92후650 판결.](#)

주108)

[대법원 1993.5.25. 선고 92후1950 판결.](#)

주109)

즉 [대법원 1994.11.8. 선고 93후2059 판결](#)은 "사용상표의 표시는 이를 (등록)상표와 비교하여 보면, 전체적으로는 연합상표는 흰색 바탕에 검정색 활자로 표시한 반면, 위 사용상표는 역사다리꼴의 도형 안에 녹색 바탕에 흰색 및 노란색의 활자로 표시하고 있고, (등록)상표상에는 상단에 표시되어 있는 영문자부분 'JAGUAR FOCUS'가 사용상표상에는 하단에 작은 활자로 표시되고 국문자 부분이 상단에 글자꼴이 약간 변형되어 크게 표시되었으며 (등록)상표상에는 하단의 좌측에 'JAGUAR FOCUS'의 두 문자(이니셜)만을 따서 이를 사각형 안에 약간 도형화시켜 배치시켰으나 위 카달로그 상에는 이 도형부분이 빠져 있고 대신 'JAGUAR FOCUS' 아래에 이와 거의 같은 크기의 활자로 'QUARTZ'라는 문자를 부기한 차이점이 있긴 하나, (등록)상표상에 있는 도형부분은 그 자체만으로는 식별력이 있는 요부라고 할 수 없으며, 위 사용상표에 부가된 'QUARTZ' 부분은 수정진동자(수정진동자)를 이용한 시계임을 나타내는 것으로서 지정상품의 성질표시에 해당하여 이 또한 식별력이 있는 요부라고 할 수 없어 이러한 부분이 있고 없음은 단지 부기적인 변형에 불과하다고 할 것이므로 거래통념상 색상이나 글자꼴의 차이, 문자의 도치, 위 도형 대신 'QUARTZ'의 부기적인 표기 등에도 불구하고, 위 사용상표의 사용이 동일성을 벗어날 정도로 변형되어 사용된 것이라고는 말할 수 없다"고 보았다.

주110)

[대법원 1993.11.12. 선고 92후2083 판결.](#)

주111)

[망야성, 전계서, 427면.](#)

주112)

[송영식·이상정·황종환, 전계서, 183면; 송영식·황종환·김원오, 상표법, 한빛지적소유권센터\(1994\), 555~556면; 이기수 외, 지적소유권법\(상\), 한빛지적소유권센터\(1994\), 821면 등.](#)

주113)

이런 논거에 대하여는 [도두형, "상표의 동일과 동일성", 판례월보 제296호\(1995. 5.\), 26면.](#)

주114)

우수영, "상표의 동일 및 유사에 관한 연구", 단국대학교 석사학위논문(1985. 2.), 40면; [송](#)

[영식·이상정·황종환, 전게서, 223면 이하](#)는 명시적인 언급은 없으나 이와 동일한 취지로 해석된다.

주115)

본 논문을 작성중인 2004. 5. 현재까지도, 상표의 동일과 동일성에 관한 대법원의 판결은 대부분 불사용을 이유로 한 상표등록취소청구의 사안에 대한 것으로, 순수하게 상표의 사용권 문제를 다룬 것은 [대법원 1992.10.27. 선고 92후605 판결\(권리범위확인사건\)](#)이 유일한 것으로 보인다.

주116)

"등록상표가 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다…… 2. 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우"

주117)

필자는 근사라는 용어를 상표법에서 사용하는 유사와 구별하여 사용하고자 한다. 그 이유는 앞서 유사와 혼동과의 관계를 설명하면서 말한 대로 상표법에서 규정한 유사라는 개념에는 이미 두 상표의 외관, 호칭, 관념이 서로 비슷한 데서 더 나아가 출처의 혼동의 염려가 있는 때를 가리키는 것이고, 근사는 위의 경우에서 그러한 혼동 개념과는 관련 없이 단지 두 상표의 외관, 호칭, 관념이 서로 비슷하다는 단계를 지칭하는 말로서 적당하기 때문이다(다만, 본 논문의 앞 부분 등에서는 이해의 편의상 굳이 유사와 구별하여 사용하지 않았다). 즉, 이 부분에 있어 학설과 판례는 "외관이 유사하여 두 상표는 유사하다."는 식의 표현을 모두 사용하고 있는데, 이는 일면 동어반복에 불과하고, 만일 외관 등 일부 요소가 유사하므로 그 전체인 상표도 유사하다는 취지로 사용하는 말이라면 후자의 유사에는 통설과 판례도 자인하듯이 상표법상 유사 개념의 본질이라 할 "혼동"의 의미가 전혀 삽입되어 있지 않게 되어 부당하다. "근사"의 판정기준은 출처의 혼동방지라는 상표법의 목적을 고려하여 해석되는 "유사"와 달리 다분히 시각적, 청각적인 수단 등에만 의지한 형식적 판단이 될 것이다. 필자가 확인한 범위 내에서 일본 판례는 근사와 유사의 용어를 비교적 구별하여 사용하고 있고 이러한 용어의 구별필요성을 언급하고 있는 학자(망야성, "판례における'상표의유사'의 개념의동향について", 61면)도 있다. 우리 판례 중에도 원심판결을 지지하면서 등록상표와 비교대상인 표장이 문자를 전체로서 관찰하면 그 직관적 인상이 지극히 근사하다."고 하여 근사라는 용어를 사용한 사례([대법원 1978.9.12. 선고 78후10 판결](#))가 존재하기는 하나, 비슷한 시기의 다른 판례 중에는 "상표의 유부판단은 그 외관 칭호 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 하나 또는 전부에 있어서 일반 수요자로 하여금 혼동·오인을 야기케 할 정도로 근사한가에 의하는 것이다."라고 하여 근사를 단순히 유사의 대치어로 사용하고 있는 사례([대법원 1976.6.8. 선고 75후30 판결](#))도 있음에 비추어 근사와 유사를 아직 구별하고 있지는 않다고 보인다.

주118)

[전중철이랑, 상표법요론, 업송당\(1911\), 48면](#); 촌산소차량, 특허신안의장상표사법요의, 업송당(1924), 380면(이상 [소야장연, 주해상표법, 189면](#)에서 재인용) 외에도 그 이후 풍기광위, 전게서, 367~369면에서 이러한 입장을 취한다.

주119)

풍기광위, 전게서, 369면.

주120)

최고재판소 소화 33(オ)567호 소화 35. 12. 20. 판결.

주121)

동경고재 소화 50(ナ)74호 소화51. 7. 13. 판결, 그 자세한 내용은 망야성, "상표 'アリナミン'と'アリナボン'との유무에관する판결について", 속 상표법의제문제, 동경포정출판주식회사(1983), 267~268면.

주122)

전촌선지, 전게서, 111면에 따르면 가까운 일본에서도 아직 정설이라 할 입장은 존재하지 않는다고 한다.

주123)

삼곡달기, 전게논문, 387~388면; [송영식, "식별력이 없거나 약한 상표의 유사범위", 특허소송연구 2집, 특허법원\(2002\), 490면](#) 및 [같은 저자, "약한 상표의 유사범위", 법조 27권 제9호\(1978\), 105면](#){[송영식, "약한 상표의 유사범위", 민사판례연구\(1992\), 320면](#)은 동일한 논문임}, 아울러 위와 같은 입장은 우리 특허청도 반영하고 있는 입장이다. 특허청의 현행 상표심사기준(2001. 12. 28 개정 특허청예규 제22호) 제21조는 "상표의 유사판단은 원칙적으로 상표의 칭호, 외관, 관념 중 어느 하나가 유사하여 거래상 상품출처의 오인·혼동의 우려가 있는 상표는 유사한 것으로 본다. 다만, 칭호, 외관, 관념 중 어느 하나가 유사하더라도 전체적으로 현격한 차이가 있어 거래상 상품의 출처 오인·혼동을 일으킬 염려가 없는 때에는 그러하지 아니하다."고 규정하고 있다(특허청 홈페이지 중 자료실-법령자료-예규, 2004. 5. 17. 방문).

주124)

가령, [대법원 2002.4.26. 선고 2001다4057, 4064 판결](#)은 등록상표 "GIANNI VERSACE" 등과 사용상표 "ALFREDO VERSACE"가 모두 "VERSACE"만으로 약칭될 수 있어 양 상표가 서로 유사함을 들어 양 상표가 부착된 제품의 제조판매 경로 및 매장의 운영방식이 다르고 판매가격대에 차이가 난다는 사정만으로 수요자층이 확연히 구분된다거나 거래사회에서 수요자들이 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 단정할 수는

없다 한 사례이다.

주125)

가령, [대법원 1987.4.28. 선고 84후21 판결](#)의 사안은 "요부가 왕관을 쓴 2마리의 사자가 지구의를 받쳐 들고 서있는 도형인 등록상표와 요부가 두 마리의 왕관을 쓰지 않은 사자가 월계수로 둘러싸인 원형 속에 일정한 기호를 표시한 도형을 잡고 서있는 도형인 인용상표는 그 도형 중에 2마리의 사자가 들어가는 등 그 관념이나 칭호에 있어서 유사한 점이 없지 않은 것 같지만 그 사자들의 형체가 현저히 다르고, 그외 그 각 요부를 이루고 있는 부분들의 외관에 현저한 차이가 있어 이를 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하면 쉽게 구별되고, 이에 더하여 위 인용상표들이 한때 저명상표이었던 사실까지 고려하여 보면, 상품의 출처에 대한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 보기 어려워 이들 상표를 유사상표라 할 수 없다."고 하여 저명상표라는 사실이 오히려 등록상표의 유사범위를 축소하는 결과를 긍정하고 있다.

주126)

이 부분에 있어 [전효숙, "상표와 상품의 동일·유사", 특허소송연구 1집, 특허법원\(2000\), 310면은 위 84후21 판결](#)을 "구체적인 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 구체적 타당성을 중시한 판례"로 평가하고 있다.

주127)

[대법원 1996.3.8. 선고 95후1456 판결.](#)

주128)

이들은 판례상 저명상표로 인정된 것들에서 추출한 것임.

주129)

[대법원 2003.5.30. 선고 2002후2112 판결, 1990.8.28. 선고 90후595 판결](#) 등.

주130)

[대법원 1995.3.14. 선고 94후1701 판결.](#)

주131)

[대법원 1995.12.26. 선고 95후1098 판결.](#)

주132)

Mushroom Makers, Inc. v. R.G. Barry Corp, 580 F.2d 44, 199 U.S.P.Q. 65(2d Cir, 1978), 이 판결은 Ethan Horwitz, "World Trademark and Practice(2nd ed.)", Vol 3,

Matthew Bender, New York, (1985), p.7~44에서 재인용.

주133)

J.Thomas McCarthy, supra note 15, p.44.

주134)

J.Thomas McCarthy, supra note 15, p.132.

주135)

[대법원 1995.9.26. 선고 95후439 판결](#), 같은 취지로 [대법원 2000.4.25. 선고 99후1096 판결](#).

주136)

Kiekhaefer Corp. v. Willys-Overland Motors, Inc., 236 F.2d 423, 111 USPQ 105 (CCPA 1956), 아울러 [Arthur R.Miller & Michael H.Davis, Intellectual Property; Patents, Trademarks, Copyright in a nutshell\(2nd ed.\), West Publishing Co, \(1990\), p.262~263.](#)

주137)

[대법원 2002.11.26. 선고 2001후3415 판결](#) 등 다수.

주138)

[망야성, 전제서, 439면 이하.](#)

주139)

[대법원 1993.1.19. 선고 92후827 판결](#), [1977.5.10. 선고 76후32 판결](#)은 모두 "정로환"이라는 상품에 관한 것으로, "동성정로환" 중 뒷부분 "정로환"은 보통명사화되었다고 판단되었다.

주140)

[대법원 1990.2.23. 선고 89후193 판결](#). 여기서는 "본원상표 '리도 코롱' 중 '코롱'을 방향제의 보통명칭으로 볼 수 없는 이상, 각각 별 의미가 없는 조어인 '리도'와 '코롱'은 서로 분리하여 관찰하는 것이 부자연스럽다고 느껴질 정도로 불가분적으로 결합된 것이라고 볼 수 없으며, 또 그중 한 부분이 특히 현저하게 구성되어 그 부분에 의하여 간략화될 가능성도 있다고 할 수 있으므로 본원상표는 '리도'라고 인식되거나 '코롱'이라고 인식될 것인 반면, 인용상표 '주식회사 코오롱' 중 '주식회사'는 식별력이 없으므로 그 요부는 '코오롱'이라 할 것이므로 본원상표가 '코롱'이라고 인식되는 경우에는 인용상표와 그 요부가 외관 및 칭호에

있어서 유사하다고 보아야 할 것이고, 본원상표가 그 지정상품에 사용될 경우 일반수요자들로 하여금 그 상품이 마치 인용상표권자인 주식회사 코오롱이나 그와 특수관계에 있는 사람에 의하여 생산, 판매되는 것으로 인식되어 수요자로 하여금 그 상품의 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있다."고 보았다.

주141)

[대법원 1992.9.14. 선고 91후1250 판결.](#)

주142)

[대법원 1995.10.13. 선고 95후1043 판결.](#) "인용상표 중 효과, 효능"의 뜻이 있는 영문자 'EFFECT' 부분은 지정상품인 말초 신경계용 약제, 중추 신경계용 약제 등과의 관계에서 그 약효의 효능을 암시하는 의미가 있으나, 일반 소비자나 거래자들이 이를 보고 직감적으로 효능표시로 인식한다고 보기는 어렵다고 보이므로 이 부분이 식별력이 없어 상표 유사 여부 판단에 있어 이 부분을 제외한 나머지 부분만을 가지고 비교 판단하여야 한다는 주장은 독자적인 것으로서 받아들일 수 없다."

주143)

[대법원 1994.1.28. 선고 93후1254 판결.](#) 이는 "출원상표 'ROYALCAST' 중 'ROYAL'은 원래 '왕의, 왕실의, 왕다운'이란 뜻이 있는 단어이고 '기품 있는, 고귀한, 당당한, 멋진, 최고의' 등의 의미로도 사용되지만 이는 '왕의, 왕실의'라는 의미에서 파생된 의미라 여겨지므로 'ROYAL'이라는 단어 자체가 품질을 직접적으로 표시하는 것은 아니어서 식별력이 있는 부분이라 할 것이나, 출원상표 중 'CAST'는 원래 '던지다, 내던지다.'의 뜻이 있으나 이를 주물분야에서 사용할 경우에는 "주조하다, 상을 뜨다."의 뜻이 있으므로 이를 지정상품과 관련시켜 보면 지정상품인 폴리우레탄수지 등이 성형가능한(castable) 플라스틱 합성수지일 경우에는 'CAST'는 지정상품의 용도를 표시하는 것이 되며 성형가능한(castable) 플라스틱 합성수지의 수요자는 그 분야의 전문가들일 것이어서 그 의미를 인식할 수 있을 것이므로 'CAST'부분은 식별력이 없어 출원상표의 요부는 'CAST'가 아니라 'ROYAL'이다."라고 판시한 사건이다.

주144)

[대법원 2000.4.11. 선고 98후2627 판결](#)의 판시를 그대로 인용한 것이다. 이 사건은 이러한 입장에서 성명의 결합으로 이루어진 결합상표의 경우에도 그 이치는 마찬가지로 하면서, "상표의 유사 여부 판단의 한 방법으로써 분리관찰이 될 수 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래상황에서 상표를 보고 받는 직관적인 인식을 기준으로 판단하여야 하는 것이지, 상표가 외국에서 유명한 사람의 성명에서 유래된 것이거나, 외국에서 그 사람의 성과 이름을 합쳐서 구성한 표장으로 상표등록이 되었다거나, 외국에서 상품에 대한 광고시에 성과 이름을 포함하는 전체 표장으로만 사용되고 외국의 신문, 잡지 등의 기사에서도 상품이나 그 브랜드를 지칭할 때에 성과 이름이 포함된 전체 명칭만을 사용하며 성이나 이름을 분리하여 사용된 일이 없다는 사정만을 가지고 바로 국내에 출

원된 상표도 성과 이름 부분이 분리관찰될 수 없다고 단정할 수는 없다."면서 상표 "BOBBI BROWN+essentials"이 국내의 일반 수요자나 거래자에 대하여 전체로서 인식된다고 판단한 원심판결을 파기하였다.

주145)

[망야성, 전게서, 438면](#) 등, 파마양승, "상표법사조일항일호의'상품'의유부판단기준", 221면 및 파마양승, 상표법 이론과실제, 112면에 의하면, 이러한 용어는 대정 9. 10. 29. 판결(민록16집 1682면)이래로 현재까지 답습되고 있다고 한다. 다만, [망야성, 전게서](#)에서는 더 거슬러 올라가 명치 42(オ)56호 명치 42. 3. 12. 판결을 시초로 보고 있다.

주146)

앞서 각주 137)에서 설명한 [2001후3415 판결](#)은 "외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다."고 판시하고는 있으나 실제로 그렇게 인정된 예는 찾기 힘들다.

주147)

[망야성, 전게서, 432면](#) 및 [소야창연, 주해 상표법, 193면](#).

주148)

[대법원 1995.6.30. 선고 95후57 판결](#), "등록상표(아래 첫 번째 그림)와 인용상표(아래 두 번째 그림)는 모두 머리카락을 흘날리는 여성의 옆얼굴 형태의 도형 때문에 '부드러운 머리결'을 연상시켜 관념에 있어 서로 유사한 점이 있기는 하나 외관상으로는 도형 자체의 차이점이나 결합된 문자 등에 의하여 전체적으로 상이하고, 칭호에 있어서는 양 상표가 도형 부분에 의하여는 특별한 호칭을 생각할 수 없고 문자 부분에 의하여 등록상표는 두드러지게 표시된 '피오레'부분에 의하여 '피오레' 혹은 '럭키 피오레'로 호칭 될 것이고 인용상표는 영문자의 표기에 따라 '웰라'로 호칭될 것이어서 칭호에 있어 뚜렷한 차이가 있어 양 상표를 같은 지정상품에 사용한다고 하더라도 일반수요자들로 하여금 상품출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려는 없다."

주149)

[대법원 1986.6.24. 선고 85후86 판결](#). 이는 "CHAMP"라고 영문자로 크고 굵게 표기하여서 된 상표와 "CHAMPION"이라고 크고 굵게 표기한 영문자 밑에 역시 "KUKJERUBBER"라고 가늘고 작게 표기하여서 된 인용상표는 외관 및 칭호에 있어 서로 다르다 하겠으나 상표 CHAMP가 인용상표의 요부인 CHAMPION의 속어이고 속어와 아어는 일반거래사회에서 같은 뜻으로 동시에 사용되고 있는 것이 거래실정인으로서 위 양 상표는 관념에 있어서 동일성

이 확정되는 것으로 동종상품인 지정상품에 사용될 경우, 상품출처의 오인·혼동의 우려를 배제할 수 없다고 본 사례이다.

주150)

[대법원 2002.11.26. 선고 2001후3415 판결](#)은 출원상표/서비스표 "SPRITZER"는 "스프리썸"로 호칭되고, 인용상표 "≡SPRIT"는 "스프리트" 또는 "스프릿"으로 호칭되어("E"를 "≡"로 표기하거나 도형화하는 경우는 거의 없으므로 "≡"를 "E"로 이해하기는 어렵다 할 것이다) 첫 3음절의 발음이 동일하여 호칭에 있어서 일부 유사한 점이 있으나, 첫 3음절인 "스프리"는 강한 음이라고 할 수 없는 반면, 출원상표/서비스표의 마지막 음절 "썸"은 된소리로서 매우 강한 음이고, 인용상표의 마지막 음절 "트"는 "썸"와는 계열을 달리 하는 거센소리인 차이가 있다("트"가 어미에 오는 경우, "스프릿"과 같이 약하게 발음되는 경우도 많을 것이다)는 점 등을 들어 상표 사이의 유사성을 부인하였다.

주151)

[대법원 1990.1.25. 선고 89후650 판결](#). 이는 칭호에 있어서 출원상표는 "클로우즈드"로 발음되는 것이지만, 일반거래 사회의 실정에 비추어 볼 때 영어의 발음이 정확하지 못한 사람들은 "크로스드"라고 호칭하는 경우가 많을 것이고, 인용상표는 영문자 밑에 표기된 한글대로 "크로스"라고 호칭되므로, 출원상표와 인용상표는 뒤의 마지막 음절에 "드"가 호칭되고 안 되는 차이가 있을 뿐이어서 전체적으로 극히 유사하게 들린다는 점 등을 들어 상표의 유사성을 긍정한 사례이다.