

혼동위험 감수의 관점에서 본 기술적 상표의 효력범위

구 대 환*

차 례

- I. 서론
- II. 기술적 상표의 공정이용
 - 1. 서론
 - 2. 기술적 사용: 상품의 정보전달을 위한 이용
 - 3. 상표권자의 상품을 확인하기 위한 이용
 - 4. 소결
- III. 상표권자의 혼동위험의 감수
 - 1. 서론
 - 2. 상표권자의 혼동위험의 감수
 - 3. 혼동위험 감수에 관한 사례의 상정과 해결
 - 4. 정리
- IV. 혼동위험 감수의 한계: “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”
 - 1. 서론
 - 2. 제51조의 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”의 의미
 - 3. 판례의 검토
 - 4. 정리
- V. 결론과 제안
 - 1. 결론
 - 2. 기술적 상표의 효력 범위와 관련한 문제점에 대한 입법적 해결방안

* 서울시립대학교 법학전문대학원 교수

접수일자 : 2013. 10. 31. / 심사일자 : 2013. 11. 30. / 게재확정일자 : 2013. 12. 10.

I. 서론

상표는 사람들의 이름과 비슷하다. 이름을 부를 수 없으면 상당히 복잡하게 된다.¹⁾ 개인의 이름을 이용하면 매우 간결하고 정확하게 특정인을 지목할 수 있듯이 상표도 마찬가지다. “스타벅스” 상표(이하, 상표는 서비스표를 포함한다.)를 사용하지 않고 이 회사를 지칭하는 것은 쉽지 않다.²⁾ “Volkswagen” 자동차의 수리를 전문으로 하는 자동차 수리회사가 “Volkswagen” 상표를 사용하지 않으면서 자기 회사의 서비스를 설명하는 것은 거의 불가능하다.³⁾ 그래서 상표가 사용되는 것이다. 상표를 사용하지 않으면 어떤 상품을 지목하기 어렵고 그에 관한 정보를 전달하기도 어렵다. 상표권자는 상표를 이용하여 자신의 상품에 관한 정보를 소비자에게 간결하고 효과적으로 전달할 수 있다. 그래서 상표는 소비자의 상품 검색 비용을 줄여준다.⁴⁾

기술적(記述的) 상표는 상품의 성질 등을 표시하는 것이어서 식별력이 없기 때문에 상표로서 등록될 수 없다.⁵⁾ 그럼에도 불구하고 상표권자는 기술적 상표가 상품의 성질을 직접적으로 손쉽게 전달하기 때문에 상품에 관하여 별도로 설명할 필요가 없고,⁶⁾ 이를 장기간 사용하여 이차적

1) 이를테면 “동경대학교 법학전문대학원에서 민법을 가르치고 안경을 끼고 흰머리가 꽤 많은 40대 중반의 교수”라고 하면 누구를 지목하는지 분명하지 않다. *New Kids on the Block v. News America Pub., Inc.* 971 F.2d 302, at 306.

2) William M. Landes & Richard A. Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 J.L. & Econ. 265, at 268-269 (1987).

3) *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church*, 411 F.2d 350 (9th Cir.1969) at 306-307; Vanessa P. Rollins, *Trademark Fair Use: Braun® Versus the Bunny*, 13 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 285, at 286.

4) 기술적 상표와 소비자의 상품 검색비용에 관한 상세한 설명은, Thomas R. Lee, Eric D. DeRosia, Glenn L. Christensen, *An Empirical and Consumer Psychology Analysis of Trademark Distinctiveness*, 41 Ariz. St. L.J. 1033, at 1061-1065; 상표의 경제학적 분석은, William M. Landes & Richard A. Posner, 앞의 논문.

5) 상표법 제6조 제1항 제3호.

6) 이를테면, “새우깡”은 ‘새우가 함유된 건과자’라는 정보를 구태여 소비자에게 설명할 필요가 없다. 소비자는 “새우깡” 상표를 통하여 이미 그 상품이 ‘새우가 함유된 건과자’임을 알 수 있기 때문이다. “GOLD BLEND”라는 상표를 커피에 사용할 경우 소비자는 ‘맛과 향기가 뛰어나도록 배합한 최고급 커피’라는 의미를 직감하게 된다(대법원

의미까지 획득하면 상표로서 등록하여⁷⁾ 독점적 권리를 행사할 수도 있는 장점이 있기 때문에 기술적 상표를 선택한다.⁸⁾ 즉, 상표권자는 기술적 상표를 통하여 자신의 상품에 대한 정보를 직접적으로 제공하면서 동시에 출처표시까지 할 수 있게 되기 때문에, 식별력이 있는 다른 상표를 선택할 수 있음에도 불구하고 식별력이 없는 기술적 상표를 선택하는 것이다. 한마디로 상표권자는 자신의 상표로서 제6조 제1항에 따라 본래 식별력이 없는 기술적 표장을 선택하여 제6조 제2항에 따라 사용에 의한 식별력을 취득하여 상표등록을 받은 것이다.⁹⁾

그런데 상표법 제51조 제1항 제2호(이하, 상표법 규정에 있어서 ‘상표법’은 생략하고 조문만 기재한다.)에 따르면 상품의 성질을 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에는 상표권의 효력이 미치지 않는다.¹⁰⁾ 그렇다면 식별력 취득으로 상표로서 등록된 기술적 상표의 효력은 제51조 제1항 제2호 소정의 상표에 미치는지의 여부가 명확하지 아니하다.

1997.5.30. 선고 96다56382 판결). “재능교육”은 “재능을 기르고 높이기 위하여 합리적인 훈련과 올바른 지도를 주지로 하는 교육”이라는 의미를 가지고 있는 기술적 상표이므로 상표권자가 소비자에게 구태여 그 의미를 설명하지 않더라도 소비자는 “재능교육”이라는 상표만으로도 그 의미를 직감할 수 있다(대법원 1996. 5. 13. 자 96마217 결정).

7) 상표법 제6조 제1항 및 제2항.

8) 상표법 제50조(상표권의 효력) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.

9) 상표법 제6조 제2항과 관련하여, 특허청은 불사용 저장상표의 증가로 상표 선택이 제한되는 등 등록주의의 폐단을 방지하기 위하여 상표의 사용에 의한 식별력 인정요건을 완화하는 방향으로 상표법 개정을 추진하고 있다(상표법개정안 제33조 제2항). 특허청, “상표법 전부개정법률[안] 주요내용”, 2013. 11. 2-5쪽.

10) 한편, 제51조제1항제1호와 제51조제1항제2·3·4호는 서로 입법취지가 다르다. 제51조제1항제2·3·4호는 제6조 및 제7조에 따른 거절사유에 해당하나 잘못 등록된 상표 또는 식별력 없는 부분이 포함된 결합상표의 등록권자가 식별력이 없는 부분까지 상표권을 행사하는 것을 방지하고자 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”에는 상표권이 제한되도록 규정하고 있는 것이다. 그러나 제51조제1항제1호는 자기의 성명·상호 등을 “상거래 관행에 따라 사용하는 상표”에 대하여 상표권의 효력이 미치지 않도록 하는 것이다. 그래서 특허청은 이러한 입법취지의 차이를 반영하여 제51조제1항제1호에서 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”를 “상거래 관행에 따라 사용하는 상표”로 변경하고(상표법개정안 제90조제1항제1호) 제51조제1항제2호의 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”는 그대로 두는 개정안을 마련하여 입법예고하였다. 특허청, “상표법 전부개정법률[안] 주요내용”, 2013. 11. 20-22쪽.

이 문제와 관련하여 대법원의 판례는 엇갈린다. 1987년 대법원은 86후4 판결(소위, “물파스” 사건)에서¹¹⁾ 기술적 상표가 상표로서 등록되었다고 하더라도 상표법 제26조 제2호(현 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당한다. 이하, 상표법 제26조는 “제51조”, 제26조 제2호는 “제51조 제1항 제2호”라고 함)의 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않기 때문에¹²⁾ 피고가 사용하는 기술적 표장인 확인대상표장에는 상표권의 효력이 미치지 않고 따라서 침해가 아니라고 판단하였다.¹³⁾

그런데 1992년 대법원은 88후974, 981, 998 판결(소위, “새우깡” 사건)에서,¹⁴⁾ 전원합의체판결을 통한 판례의 변경이 없이, 일단 기술적 표장이라 하더라도 식별력을 취득하여 상표로서 등록된 이상 배타적 권리를 취득하게 되고 따라서 이러한 경우 제51조의 적용을 받지 않는다고 하였고, 그 후 다수의 판결에서 이와 같은 취지의 판결을 내렸다.¹⁵⁾

최근의 대법원 판례와 같이 일단 상표로서 등록된 이상 제51조에 의한 제한을 받지 않는다고 하면 법적 근거 없이 제51조를 무의미하게 만든다.¹⁶⁾ 이와 반대로, 상표로서 등록되더라도 제51조의 규정을 적용하여야

11) 대법원 1987. 6. 23. 선고 86후4 판결.

12) 상표법 제26조 제2호: 등록상표의 지정 상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭·산지·판매지·품질·원자재·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표.

13) 대법원 1987. 6. 23. 선고 86후4 판결. 이 판결은 제51조가 가지는 의미에 부합한다고 할 수 있으나, 사용에 의한 식별력을 취득하여 등록된 상표에 대하여 배타적 권리를 부여하지 않음으로써 상표권이 없는 것이나 마찬가지로인 결과를 초래하고 제6조 제2항을 무의미한 것으로 만든다고 하는 비판이 가능하다.

14) 대법원 1992. 5. 12. 선고 88후974 판결.

15) 대법원 1992. 5. 12. 선고 88후974, 981, 998 판결, 대법원 1996. 5. 13. 자 96마217 결정, 대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결. 그러나 이러한 일련의 판결들은 제51조가 적용되지 않는 합법적인 이유를 제시하지 않은 채 단순히 식별력을 취득하여 등록되었다고 하는 이유만으로 제51조의 적용을 배제함으로써 상표법 규정에 부합하지 않는 판결이라는 비판에서 자유로울 수 없다. 이러한 비판으로는 다음과 같은 논문이 있다. 강동세, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력”, 『법조』(Vol. 609), 법조협회, 2007. 6. 126-129쪽; 나중갑, “상표권의 범위와 한계 - 헌법적 관점을 중심으로”, 『지식재산연구』 제7권 제1호, 한국지식재산연구원, 2012. 3.

16) 등록된 기술적 상표의 효력이 제51조에 미치지 않는 것으로 보는 부정설은 그와 같이 해석하지 않으면 제6조 제2항의 존재이유가 없게 된다는 점을 들고 있다. 강동세, 앞의 논문, 125쪽.

한다고 하면 기술적 상표에 대하여 식별력 취득에 따른 상표등록을 인정할 필요가 없게 되어 기술적 상표에 관한 제6조 제2항의 의미를 상실하게 한다.¹⁷⁾

이와 같이 제6조 2항에 따라 등록된 기술적 상표의 효력이 제51조 규정의 상표에 미치는지의 여부는 기술적 상표에 관한 상표권 분쟁의 해결에 있어서 결정적으로 중요한 것임에도 불구하고 이에 대한 대법원 판례는 서로 반대되는 판결이 공존하고 있다. 이러한 배경에서 이 논문의 첫 번째 목적은 식별력을 취득하여 등록된 기술적 상표에 대하여 제51조 규정이 적용되어야 하는지의 여부를 “혼동위험 감수”의 관점에서 조망하는 것이다. 이 논문의 두 번째 목적은 제51조를 적용하여 경쟁업자로 하여금 기술적 상표를 사용할 수 있도록 허용한다면 그 한도를 어디까지로 정하는 것이 합리적인지를 제시하는 것이다. 이를 위하여 II.에서는 기술적 상표의 일반적인 공정이용에 관한 사항을 소개하고, III.에서는 상표권자가 감수한 혼동위험을 설명하고 그 한계를 검토하고, IV.에서는 혼동위험 감수의 한계로서의 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”의 의미를 판례를 통하여 정리하고 V.에서는 기술적 상표의 효력범위를 명확히 하기 위한 상표법 개정안을 제시하고자 한다.

II. 기술적 상표의 공정이용



1. 서론

기술적 상표의 공정이용에는 상품의 정보를 전달하기 위한 기술적 이용과 상표권자의 상품을 지칭하기 위한 이용이 있다. 여기서는 기술적 상표의 공정이용의 의미와 그 종류를 확인함으로써 경쟁업자가 상표권자의 상표권의 효력이 미치지 않는 한도 내에서 기술적 상표를 이용할 수 있는 범위를 사례를 통하여 살펴보기로 한다.

17) 강동세, 앞의 논문, .126쪽.

2. 기술적 사용: 상품의 정보전달을 위한 이용

상품에 관한 정보의 전달에 필수적인 기술적 용어는 비록 타인이 상표로서 등록하였다고 하더라도 공정이용으로 주장할 수 있다.¹⁸⁾ 그래서 상표권자가 경쟁업자의 기술적 상표 사용에 대하여 상표권 침해라고 주장하더라도, 경쟁업자는 그 기술적(記述的) 용어를 사용하지 않으면 현저하게 불리한 입장에 있게 될 것이라는 사실을 입증하면 공정이용으로 인정받아 침해의 책임으로부터 벗어날 수 있을 것이다.¹⁹⁾

대법원은 2009다47340 판결에서 확인대상표장(“골드 핫 텡”)은 사용상품과 관련하여 그 품질, 원재료, 효능, 용도, 가공방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하여 상표법 제51조 제1항 제2호에 따라 이 사건 등록상표(“”) 및 “”)의 효력이 확인대상표장에 미치지 아니한다고 판단하였다. 대법원은 확인대상표장 “골드 핫 텡”이 피고 상품이 ‘고급의 매운 닭 날개 요리’라고 하는 정보를 소비자에게 전달하는 역할을 한다고 하였다.

대법원은 99후24 판결에서,²⁰⁾ 확인대상표장(“DECOSHEET”)은 장식용

18) Mark Bartholomew & John Tehranian, *An Intersystemic View of Intellectual Property and Free Speech*, 81 Geo. Wash. L. Rev. 1, at 44; 심미랑, 앞의 논문, 52-53쪽, 58-64쪽. 심미랑 박사는, 사용에 의한 식별력을 취득하여 등록된 기술적 상표를 출처표시가 아니라 단순한 정보전달을 목적으로 한 표시는 출처혼동의 우려가 없으므로 자유로운 사용이 허용된다고 주장한다(심미랑, 앞의 논문, 64쪽). 그러나 단순한 정보전달을 위한 표시가 아니라 상표로서의 사용을 전제로 하는 한 출처혼동은 피할 수 없다고 본다.

19) 미국 상표법은 어떤 상표를 자신의 상품을 기술하기 위한 목적으로만 사용한 경우에 대하여 공정이용을 인정한다. 15 U.S.C. § 1115(b)(4)(statutory fair use defense); *Soweco, Inc. v. Shell Oil Co.* 617 F.2d 1178, at 1185(“The ‘fair-use’ defense, in essence, forbids a trademark registrant to appropriate a descriptive term for his exclusive use and so prevent others from accurately describing a characteristic of their goods.”); David W. Barnes and Teresa A. Laky, *Classic Fair Use of Trademarks: Confusion about Defenses*, Santa Clara Computer & High Tech. L. J. (Vol. 20) 2004, pp. 861-962 (다소간 혼동이 일어날 수 있더라도 공정이용의 항변을 허용하는 것이 상표법의 취지에 부합한다); *New Kids on the Block v. News America Pub., Inc.* 971 F.2d 302, at 306. 공정이용 항변(‘fair-use’ defense)은 본질적으로 상표권자가 기술적 상표를 배타적으로 사용하면서 경쟁업자가 그들 상품의 특성을 묘사하기 위하여 사용하지 못하게 하는 것을 금지한다. *Soweco, Inc. v. Shell Oil Co.*, 617 F.2d 1178, 1185 (5th Cir.1980).

20) 대법원 1999. 11. 12. 선고 99후24 판결.

시트에 사용되고 있고, 그 사용상품의 용도와 형상을 나타내고 있어, 비록 이 부분이 이 사건 등록상표(“데코시트”)와 동일 유사하다고 하더라도 상표법 제51조 규정에 의하여 이 사건 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 판단하였다. 여기서 “DECOSHEET”는 소비자에게 경쟁업자의 상품이 ‘장식용 얇은 판’이라는 의미의 정보를 전달하는 기능을 한다고 볼 수 있다.

대법원은, “새우깡”에 대하여 상표등록존속기간갱신등록무효심판을 청구한 90후38 사건에서,²¹⁾ 이 사건 등록상표 “새우깡”의 구성요소 중 “새우”는 지정상품의 원재료 표시이고, “깡”은 지정상품의 관용표장이지만, “새우깡” 자체가 관용표장이라고 할 수 없고, “새우깡”에 대한 광고 사실과 1973년 이래 계속 사용되어 온 사실에 비추어 이 사건 등록상표가 수요자 간에 널리 인식되었다면, 이 사건 등록상표는 그 전체를 하나의 상표로 보아서 장기간의 사용에 의한 특별현저성이 형성된 상표로 보는 것이 타당하다고 판단하였다. 그리고 나아가서, 대법원은 1992년 88후974판결에서 “새우깡”이 특별현저성을 취득하여 상표로서 등록되었다면 “삼양새우깡” 중의 “새우깡” 부분에도 그 효력이 미친다고 할 것이므로 확인대상표장이 “새우깡” 부분 이외에 상품출처 표시인 “삼양”이 결합되어 있다 하더라도 특별현저성이 있는 “새우깡” 부분이 동일하여 양 상표는 서로 유사한 상표이고 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속한다고 하였다.²²⁾

21) 대법원 1990.12.21. 선고 90후38 판결.

22) 대법원 1992.5.12. 선고 88후974,88후981,88후998 판결. 그런데 이 판결은 논쟁의 여지가 있다. 즉, 다른 경쟁업자가 새우가 첨가된 칩 종류의 과자를 팔면서 이 제품에 “새우깡”이라는 표장을 부착하여 판매하는 경우, 상표권침해가 아니라고 볼 수 있는 이유가 충분하다. 왜냐하면 경쟁업자가 사용하는 “새우깡”이라는 표장은 원재료인 ‘새우’와 건과자의 관용표장인 ‘깡’이 결합된 것으로서 (‘주식회사농심’은 “새우깡” 외에 “감자깡”, “고구마깡”, “양파깡” 등을 판매하고 있고, ‘삼양식품주식회사’는 “삼양양파깡”이라는 등록상표를 사용하여 상품을 판매하고 있으며, 감자, 고구마, 양파가 함유된 깡 형식의 건과자를 각각 “감자깡”, “고구마깡”, “양파깡”이라고 하는 현실을 고려할 때 “깡”은 칩 형태로 만든 건과자를 가리키는 관용명칭임을 알 수 있다.) “새우가 함유된 깡 형식의 건과자”라고 하는 진실한 정보를 소비자에게 제공한다. 이러한 정보의 제공은 상거래에 필수적인 사항이다. 그래서 자신의 상품에 관한 정보를 소비자에게 전달하기 위한 목적에서 자신의 상품에 “새우깡”이라는 표장을

3. 상표권자의 상품을 확인하기 위한 이용

자신의 상품을 표시하기 위한 것이 아니라 상표권자의 상품을 확인하기 위한 상표의 사용을 “nominative fair use”(주격 공정이용)라고 한다.²³⁾ “nominative fair use”는, 비록 궁극적인 목적이 자사의 제품을 기술하기 위한 것이라 할지라도, 피고가 원고의 상품을 기술하기 위하여 원고의 상표를 이용한다.²⁴⁾ 예를 들어, 비교, 비평, 참조 등의 목적에서 그 상품과 관련된 상표를 사용하지 않고는 특정 상품을 지목하는 것이 불가능하거나 매우 복잡해지는 경우 “nominative fair use”를 인정할 수 있다.²⁵⁾ “nominative fair use”를 인정하지 않으면 자신의 상품에 관한 정보를 소비자에게 전달함에 있어서 상당한 어려움을 야기한다. 이를테면, “갤럭시 폰”이 삼성의 등록상표이고 이 제품을 전문으로 수리하는 회사에게 “nominative fair use”를 허용하지 않으면, 이 회사를 소개하기 위해서는 “삼성이 제조 판매하는 것으로서, 무선 인터넷 접속 기능과 기타 다양한 응용프로그램을 구동할 수 있는 휴대전화를 전문으로 수리하는 회사”라고 해야 할 것이다.

Volkswagen 차량을 전문으로 정비하는 Church라는 회사가 “Volkswagen”을 사용하지 않고서는 자신의 회사가 “Volkswagen 차를 전문으로 수리하는 회사”라는 사실을 소비자에게 알리는 것이 상당히 어려울 것이다.²⁶⁾ 따라서 “Volkswagen”이 Volkswagen의 등록상표라 하더라도, Church 정비 회사가 자사에 관한 정보를 전달하기 위하여 “Volkswagen”을 사용한 것에 불과한 이상, Volkswagen은 Church가 “Volkswagen”의 사용을 금지할

부착하여 판매하는 것은 상표법 제51조 제1항 제2호에서 규정한 공정이용에 해당하여 상표권 침해를 구성하지 않는다고 본다.

23) “nominative fair use”에 관한 설명은, Vanessa P. Rollins, 앞의 논문, at 295-302; Mark Bartholomew & John Tehranian, 앞의 논문, at 45.

24) *Cairns v. Franklin Mint Co.* 292 F.3d 1139 at 1151. 이와 반대로, 전통적인 의미의 공정이용은 피고가 원고의 상표를, 원고의 상품이 아니라, 자기 자신의 상품을 기술하기 위하여서만 사용하는 경우를 말한다.

25) *New Kids on the Block v. News America Pub., Inc.* 971 F.2d 302; Vanessa P. Rollins, 앞의 논문, at 296.

26) *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church*, 411 F.2d 350 (9th Cir.1969) at 306-307.

수 없다고 할 것이다.²⁷⁾

4. 소결

이차적 의미가 발생하여 등록된 기술적 상표라고 하더라도 기술적 상표는 여전히 일차적 의미를 가지고 있으므로 다른 사람이 이 기술적 상표를 자신의 상품을 설명하기 위하여 일차적 의미로 이용하면 상표권침해를 구성하지 않는다.²⁸⁾ 이러한 공정이용 항변의 핵심은 피고가 해당 표장을 기술적으로 사용하였는지 출처표시로 사용하였는지에 있기 때문에 원고의 상표가 기술적이든(descriptive) 암시적이든(suggestive) 임의적이든(arbitrary) 관계 없이 적용된다. 한편, “nominative fair use”에 따라서 상표권자의 상품과 관련된 상품의 판매자(a manufacturer of complementary goods)가 자신의 상품을 묘사하기 위하여 필요한 범위 내에서 상표권자의 상표(문자상표 혹은 로고상표)를 광고에 이용하더라도 공정이용으로 허용될 수 있다.²⁹⁾

27) 411 F.2d 350 at 307; 한편, 보스턴마라톤협회(Boston Athletic Association: BAA)와 그 라이선싱 기구(ProServ)와 Channel 4(WBZ - TV)는 Channel 5(WCVB - TV)가 상표권자의 허락 없이 보스턴마라톤 행사 동안 및 그 전후에 “Boston Marathon”{보스턴마라톤협회의 등록상표 및 등록서비스표}이라는 용어를 큰 글자로 화면에 띄움으로써 상표법을 침해했다고 주장했다. 이 사건에서 미국 제1연방순회법원은 타인의 상표를 허락 없이 사용하더라도, 상표법은 그 상표 사용으로 출처혼동이 발생하는 경우에 한하여 상표 사용을 금지한다고 전제하고 나서, (1) Channel 5가 화면에 “Boston Marathon”이라는 용어를 사용하였다고 하더라도 이로 인하여 시청자들이 BAA의 유명한 보스턴마라톤과 Channel 5가 Patriot's Day에 운영하는 마라톤을 혼동할 것으로 보이지 않고, (2) Channel 5가 시청자들이 BAA가 그 방송을 허락한 것으로 착각하도록 함으로써 이익을 취할 것으로 볼 수 있는 증거가 없다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다. *WCVB-TV v. Boston Athletic Ass'n*, 926 F.2d 42 (Decided Feb. 12, 1991) at 44-47.

28) *U.S. Shoe Corp. v. Brown Group, Inc.* 740 F.Supp. 196, 198. “The purpose of the defense is to prevent the trademark rights of one party from being extended to preclude another party from the description of his product to the public.”; Lisa P. Ramsey, *Descriptive Trademarks and the First Amendment*, *Tennessee Law Review* Vol. 70: 1095, p. 1126.

29) Vanessa P. Rollins, 앞의 논문, at 305; *Ty, Inc. v. Publications Intern., Ltd.* Not Reported in F.Supp.2d, 2005 WL 464688, N.D.Ill.,2005 (February 25, 2005).

Ⅲ. 상표권자의 혼동위험의 감수

1. 서론

상표권자는 기술적 표장을 자신의 상표로서 선택함에 있어서 경쟁업자의 기술적(記述的) 목적의 사용으로 인한 혼동의 위험을 감수하였다고 볼 수 있는데 이때 혼동은 어떻게 일어나는지 그리고 그 영향은 어떠한 것인지 검토할 필요가 있다. 상표권자가 감수한 혼동위험에 의하여 경쟁업자의 이용범위가 결정된다고 볼 수 있기 때문이다.

상표법은 소비자가 혼동을 일으킬 수 있는 상표를 사용하지 못하도록 금지하고 있다.³⁰⁾ 그리고 상표법 제6조 제1항 3호에서 기술적 상표가 원칙적으로 등록될 수 없도록 규정하고 있는 것도 궁극적으로 혼동을 방지하기 위한 것이라고 할 수 있다. 즉, 상품에 대한 정보전달을 위하여 경쟁업체가 자유롭게 사용할 수 있도록 하여야 할 필요성이 있는 기술적 상표에 대하여 특정인에게 독점권을 부여한다면 이 기술적 상표를 타인이 사용할 경우 혼동을 유발하기 때문이다.³¹⁾

그런데 상표법 제6조 제2항은 기술적 상표라 하더라도 상표권자가 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우 상표로서 등록될 수 있다고 규정하고 있다. 그러나 이 규정에 의하여 상표로서 등록되었다고 하더라도 경쟁업자가 기술적 상표의 용어를, 상표로서 출처표시를 목적으로 하지 아니하고, 단순히 자신의 상품에 대한 정보를 소비자에게 전달하기 위한 목적으로 사용하였다면, 비록 이러한 사용에 의하여 소비자에게 혼동가능성이 있다고 하더라도 상표권자는 상표권침해를 주장할 수 없다.

그런데 제51조 제1항 제2호는 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 ‘상표’라고 하고 있을 뿐 아니라 상표적 사용이 아닌 한, 상표침해가 성립할 수 없으므로 기술적 상표의 상표적 사용을 전제로 하고 있다.³²⁾ 등

30) 혼동을 방지하기 위한 규정은 많다. 예, 상표법 제7조 제9항 내지 제11항.

31) 또한 제6조 제1항 5호 규정의 “흔히 있는 성 또는 명칭”으로 된 상표, 6호 “간단하고 흔히 있는 표장”만으로 된 상표, 그리고 7호 “수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”도 마찬가지로 혼동을 방지하기 위한 것이다.

록된 타인의 기술적 상표를 경쟁업자가 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 ‘상표’로서 사용하는 한 혼동은 피할 수 없게 된다.

2. 상표권자의 혼동위험의 감수

기술적 표장은 제품의 특성을 나타내기 때문에 좋은 특성을 연상시키는 기술적 표장은 누구나 사용하고 싶어 한다. 그러나 기술적 상표는 상품의 성질, 특성, 용도 등을 표시하므로 식별력이 약하고 혼동가능성이 크기 때문에 자신의 상품임을 표시하는 표지로서 기술적 표장을 선택할 때에는 상당한 주의가 필요하다. 또한 상표는, 노력과 투자의 결과로 나타나는 발명과 달리, 선택의 문제에 불과하다. 따라서 기술적 상표에 대하여 보통의 다른 상표와 그 효력에 차이를 인정하는 것은 당연하다. 그럼에도 불구하고 상표사용자가 식별력이 있는 상표를 선택하지 않고 굳이 식별력이 없는 기술적 상표를 선택하여 자신의 상표로 사용하였다면, 이것은 상표권자가 기술적 상표를 선택할 당시 이미 경쟁업자가 제51조 제1항 제2호 소정의 상표로 이용함에 따른 소비자의 ‘출처혼동의 위험’을 감수하였다고 할 수 있다. 그렇다면 경쟁업자가 자신의 상품의 특성이나 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하기 위하여 등록된 기술적 상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하더라도 이를 제지할 수 없다고 보는 것이 타당하다.³²⁾

2004년 미국 연방대법원은 “KP Permanent” 사건에서 “소비자의 혼동가능성이 있음에도 불구하고 상표의 공정이용은 가능하다”고 판시하였다.³⁴⁾ 이 사건의 원심인 제9순회항소법원은 “공정이용은 혼동가능성이 없어야 한다”고 하였지만 미국 연방대법원은 이를 부인하면서 혼동가능성이 있다 하더라도 공정이용이 가능하다고 한 것이다.³⁵⁾ 이 사건 등록상

32) 심미랑, 앞의 논문, 62쪽.

33) “혼동위험의 감수”에 관하여는, Jess Gupta, 앞의 논문, at 811, 824-825; 강동세, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력”, 『법조』(Vol. 609), 2007. 6. 127쪽.

34) KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 123 (2004)(“fair use can occur along with some degree of confusion”); Vanessa P. Rollins, 앞의 논문, at 292.

35) KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 328 F.3d 1061, 1073 “.....

표의 상표권자인 Lasting은 1992년 “Micro Colors”를 상표등록하였다.³⁶⁾ KP가 “microcolor”를 사용하자 Lasting은 상표의 사용을 중지해달라고 요청하였고, KP는 자사의 상표 사용은 15 U.S.C. § 1115(b)(4)에 따른 공정이용에 해당한다는 이유로 침해를 부인하였다. 지방법원은 KP가 “microcolor”를 자신의 상품을 기술하기 위한 목적으로만 사용하고 상표로서 사용한 것이 아니며, Lasting이 “Micro Colors”를 상표로 선택하기 전부터 “microcolor”를 계속해서 공정하게 사용해왔다고 판단하였다. 제9순회 항소법원은 혼동가능성이 없다고 하는 사실의 입증책임을 KP에게 부과하면서 지방법원의 판단에 잘못이 있다고 하였다.

그러나 미국 연방대법원은, 공정이용은 소비자의 출처혼동 가능성을 수반할 수 있다고 하면서 제9순회항소법원의 판결을 파기하였다.³⁷⁾ 즉, 연방대법원은 KP Permanent 사건에서 피고 KP Permanent가 등록상표와 동일한 상표를 공정이용함으로써 소비자의 혼동이 유발되더라도 이것은 수용되어야 하고, 피고는 공정이용을 주장함에 있어서 혼동가능성이 없다는 사실을 증명할 필요가 없다고 하였다.³⁸⁾ 연방대법원은 혼동가능성이 공정이용 여부를 판단하는 데 있어서 하나의 고려사항이지만 혼동가능성만으로 결정되는 것은 아니라고 하였다. 이 사건에 따르면, 출처표시로서가 아니라 상품에 관한 정보를 기술하는 목적으로만 사용한 경우 어느 정도의 혼동 가능성이 있다 하더라도 침해의 책임에서 벗어날 수 있다.³⁹⁾ 이 판례는 일차적 의미로 사용되는 기술적 상표가 소비자에게 상품에 관한 정보를 제공하고, 정보제공을 통하여 경쟁이 제고되는 긍정적 효과를 소비자의 출처혼동으로 인한 부정적 효과보다 중시하였다고 볼 수 있다.

또한 Cosmetically Sealed Industries (“CSI”)는 “Sealed With A Kiss”라는

the fair use defense claimed by KP is a classic fair use defense that requires that there not be a likelihood of confusion.”; 심미랑, 앞의 논문, 46쪽.

36) 543 U.S. 111.

37) 543 U.S. 111, at 113, 121(“some possibility of consumer confusion must be compatible with fair use”).

38) 543 U.S. 111, at 122-124.

39) 543 U.S. 111, at 122-124; Thomas R. Lee, Eric D. DeRosia, Glenn L. Christensen, *An Empirical and Consumer Psychology Analysis of Trademark Distinctiveness*, 41 Ariz. St. L.J. 1033, at 1105.

문구를 화장품류에 대하여 상표등록하고, 이를 특별히 립글로스(lipgloss) 상품에 이용하였다. CSI는 Chesebrough-Pond's USA Co. (“Chesebrough”)가 립스틱 상품의 판매행사에서 자사의 상표와 유사한 “Sealed it with a Kiss!”를 사용하고 있음을 발견하고 소송을 제기하였다.⁴⁰⁾ 제2순회항소법원은 CSI가 잘 알려진 기술적 문구(well-known descriptive phrase)를 상표로서 선택하고 사용하는 과정에서 소비자의 혼동위험을 감수했고, 피고 Chesebrough는 자신의 상표 “Sealed it with a Kiss!”를 “기술적 의미”로만 사용하고 있기 때문에 피고의 상표 사용은 공정이용에 해당한다고 판단하였다.⁴¹⁾

3. 혼동 위험 감수에 관한 사례의 상정과 해결

여기서는 기술적 상표의 공정이용을 뒷받침하는 이론으로서 상표권자의 ‘혼동위험 감수’의 의미와 그 시사점을 명확히 이해하기 위하여, 이에 관한 사례를 상정하여 설명하도록 한다.

[기술적 상표의 상표침해 여부에 관한 사례의 상정]

주식회사 R은 “양파깡”이라는 상표를 그 지정상품인 ‘양파가 함유된 건과자’에 장기간 사용함으로써 식별력을 인정받아 ‘양파성분이 함유된 건과자’를 지정상품으로 하여 2007년 12월 1일 상표로 등록받았다. Q 식품주식회사는 2008년 1월부터 자신이 판매하는 건과자가 양파가 함유되어 있는 고소한 건과자임을 알리기 위하여 자신의 상품에 “Q 양파깡”을 표기하였다. Q 식품주식회사가 자신의 상품에 “Q 양파깡”이라는 상표를 부착하여 판매하는 것이 상표침해를 구성하는지의 여부를 판단하시오.

(이 사례의 “양파깡”은 주식회사농심이 ‘양파 성분이 함유된 건과자’, ‘양파 성분이 함유된 비스킷’, ‘양파 성분이 함유된 크래커’에 대하여 1998. 8. 10. 출원하여 2010. 1. 22. 제453792호로 등록한 상표이다. 또한, “삼양 양파깡”은 ‘양파가

40) *Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co.* 125 F.3d 28.

41) 125 F.3d 28, at 30-31.

함유된 건과자'에 대하여 삼양식품주식회사가 1986. 9. 5. 출원하여 2007. 12. 1. 제141610호로 등록한 상표이다. 그러나 여기서는 이러한 사실을 무시한다.)

[문제의 해결]

(1) 상표의 유사 여부 판단

상표의 침해 여부를 판단하기 위해서는 우선 상표의 유사 여부를 판단하여야 하므로 “양과깡”과 “Q 양과깡”이 서로 유사한지를 판단하여야 할 것이다.

“양과깡”은 기술적 상표로서 등록될 수 없는 것이었지만, 주식회사 R은 이를 자신의 ‘양과가 함유된 건과자’ 상품에 상표로서 장기간 사용함으로써 식별력을 인정받아 상표로서 등록하였다.

Q 식품주식회사가 자신의 ‘양과가 함유된 건과자’ 상품에 사용하는 상표 “Q 양과깡”을 주식회사 R의 등록상표 “양과깡”과 비교할 때, 특별 현저성이 있는 “양과깡” 부분이 동일하여 양 상표는 서로 유사한 상표라고 볼 수 있다.

(2) 누구나 사용하고 싶어 하는 기술적 상표인 “양과깡”

그런데 “양과깡”은 ‘양과가 함유된 건과자’에 사용할 경우 양과의 향을 내는 고소한 건과자를 연상시키기 때문에 누구나 이를 자신의 상품(즉, ‘양과가 함유된 건과자’)에 사용하고 싶어 하는 것이 현실이다.

(3) 공공자산으로서의 기술적 상표의 일차적 의미

기술적 상표의 일차적 의미는 그 언어가 본래 가지고 있는 의미이고, 이 의미는 사용에 의하여 식별력(즉, 이차적 의미)이 생겼다고 해서 사라지는 것이 아니다.⁴²⁾ 그래서 주식회사 R이 “양과깡”이라는 상표에 상표권을 갖게 되었지만, 주식회사 R은 “양과깡”이 그 일차적 의미(즉, ‘양과가 함유된 건과자’ 혹은 ‘양과의 향을 내는 건과자’)를 상실하였다고 주장할 수 없다.

(4) 기술적 사용에 의한 공정이용의 항변

또한 Q 식품주식회사는 “Q 양과깡”에 있어서 “양과깡” 부분을 출처 표시로서 사용하였다기보다는 자신의 상품은 ‘양과가 함유된 건과자’임을 알리기 위하여 사용하였고, 이러한 사용은 상표적 사용이 아니어서

공정이용(fair use)에 해당한다고 주장할 수 있다. 즉, “Q 양파깡”에서 “Q”는 자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표이고(제51조 제1항 1호), “양파” 부분은 양파라는 원재료를 함유하고 있음을 표시하는 것이고, “깡”은 새우깡, 감자깡, 고구마깡 등과 같이 건과자에 사용되는 관용명칭이기 때문이다.

따라서 주식회사 R이 “양파깡”에 대하여 상표로서 등록받았다고 하더라도 주식회사 R은, Q 식품주식회사가 자신의 상품이 ‘양파가 함유된 건과자’라고 하는 진실한 정보를 전달하기 위하여 “양파깡”을 사용하는 것을 금지할 수 없다.

(5) 공정이용에 있어서 출처혼동의 문제

여기서 주식회사 R과 Q 식품주식회사의 ‘양파가 함유된 건과자’ 상품에 각각 부착된 상표, “양파깡”과 “Q 양파깡”은 지정상품이 동일하여 소비자로 하여금 출처의 혼동을 야기하는 문제가 있다.⁴³⁾

(6) 상표권자의 혼동위험 감수에 따른 공정이용의 항변

그런데 이러한 출처의 혼동은 주식회사 R이 처음에 자신의 상표로서 “양파깡”이라는 기술적 상표를 선택하지 않았더라면 일어나지 않았을 것이다. 주식회사 R은 자신의 기술적 상표가 지정상품인 ‘양파가 함유된 건과자’에 대하여 가지고 있는 일차적 의미를 알았고, 이러한 일차적 의미가 소비자에게 양파의 향을 내는 고소한 건과자를 연상시킬 것을 기대하여 이를 자신의 상표로 선택하였다고 보아야 할 것이다. 따라서 이러한 기술적 상표를 경쟁업자인 Q 식품주식회사가 함께 사용함으로써 나타나는 혼동은 이를 자신의 상표로서 선택하고 등록한 주식회사 R이 이미 감수하였다고 하여야 할 것이다.⁴⁴⁾

(7) 결론

“Q 양파깡”에서 “Q”는 자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표이고(제51조 제1항 1호), “양파깡” 부분은 등록상표와 동일하지만 이는 ‘양파가 함유된 건과자’임을 나타내는 상표로서 제51조 제1항 제2호 소정의 상표에 해당하여 상표권의 효력이 미치지 아니한다. 따라서 Q 식품주식회사의 “Q 양파깡”은 주식회사 R의 “양파깡”을 침해하고 있다고 할 수 없다.

4. 정리

이와 같이 자신의 상품을 가리키는 표시로서 기술적 표장을 선택한 상표권자는 자신의 기술적 표장이 자신의 상품의 출처를 연상시킴과 동시에 그 기술적 표장이 가지고 있는 본래의 일차적 의미를 연상시키고, 다른 사람이 그와 동일 유사한 상표를 사용하게 되면 출처혼동의 위험이 있다는 것을 알았으면서도 구태여 그 기술적 상표를 선택하여 장기간 사용해 온 위험감수의 책임이 있다.⁴⁵⁾ 상표권자는 제51조 제1항 제2호의 규정이 있는 한, 자신의 상표권의 효력이 동 규정의 제한을 받을 것이라는 것, 그리고 이러한 규정에 따라 경쟁업자가 자신의 상표와 동일 유사한 상표를 사용할 수 있고 그로 인하여 혼동이 발생할 가능성이 있다는 사실을 감수했다고 볼 수 있다. 따라서 이러한 위험을 상표권자가 스스로 감수한 이상 경쟁업자가 이 상표와 동일 유사한 상표를 상표법 제51조에서 규정하는 바에 따라 사용함으로써 출처혼동이 발생한다고 하여 이를 침해라고 주장할 수 없다.⁴⁶⁾

42) 나중갑, 앞의 논문, 47-50쪽. 나중갑 교수는, 기술적 상표는 일차적 의미와 이차적 의미를 가지는 것과, 기술적 상표가 가지고 있는 본질적 속성인 일차적 의미는 공중의 자산이므로 공중은 언제든지 이를 기술적으로 사용할 수 있다고 주장한다.

43) 이러한 출처의 혼동은 주식회사 R만 “양파깡”를 사용하거나 Q 식품주식회사만 “Q 양파깡”을 사용한다면 일어나지 않을 것이다.

44) 미국 연방대법원은 KP Permanent 사건에서 피고가 등록된 상표와 동일한 상표를 공정이용함으로써 비롯되는 소비자의 혼동은 수용하여야 하고, KP Permanent는 혼동가능성이 없음을 증명할 필요 없이 공정이용을 주장할 수 있다고 하였다. *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.* 543 U.S. 122-124. “If any confusion results, that is a risk the plaintiff accepted when it decided to identify its product with a mark that uses a well known descriptive phrase.”

45) 위험감수의 책임은 상표권자가 (1) 위험을 알았을 것과 (2) 위험을 알았음에도 불구하고 추진하기로 스스로 결정하였을 것이 요구된다. Jess Gupta, 앞의 논문, at 818.

46) 상표권자의 혼동위험 감수에 대하여는, 강동수, 앞의 논문 p. 127 (상표사용자가 식별력이 없는 표장을 상표로 스스로 선택한 만큼 그에 대한 책임이 따라야 할 것이다. 식별력 없는 표장을 굳이 상표로 사용하기로 한 것은 상표권으로서의 한계를 인식하고 이를 감수한 것이다.); 나중갑, 앞의 논문, 41-42쪽 (기술적 상표를 선택한 상표권자에게 혼동위험 감수의 책임이 있고, 진실을 알리는 것과 혼동 가능성 중에서 전자가 우선되어야 할 가치이다).

IV. 혼동위험 감수의 한계: “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”

1. 서론

상표권자는, 경쟁업자가 제51조 제1항 제2호에서 규정하고 있는 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”를 사용할 때 발생할 수 있는 혼동위험을 감수하고서 기술적 상표를 자신의 상표로 선택하였다고 할 수 있으므로,⁴⁷⁾ 경쟁업자의 사용을 허용할 수 있는 범위는 혼동위험을 감수한 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”라고 하여야 할 것이다. 따라서 이 규정에서 정하고 있는바 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”란 무엇을 의미하는지 확인할 필요가 있다. 이것은 기술적 상표 및 상호에 관한 대법원 판례를 참고하여 도출할 수 있을 것이다.

2. 제51조의 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”의 의미

제6조 및 제51조에서 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는” 상표의 의미는 상표의 등록요건 및 침해 여부를 확정하는 데 있어서 대단히 중요하다. 제6조 제1항 제1호 제3호, 제5호에서 “보통으로 사용하는 방법으로 표시한” 상표는 등록될 수 없는 것이고 제51조 제1항 제1호 및 제2호에서 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는” 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않기 때문이다.

제51조 제1항 제2호는 등록상표의 지정상품에 대한 정보전달에 필요한 보통명칭과 기술적 표시에 대하여 자유로운 사용을 보장하기 위한 것이

47) 나중갑, 앞의 논문, 40-42쪽(기술적 표장을 통하여 경쟁업자가 자신의 상품을 설명하는 것에 의해서 소비자는 혼동가능성이 있지만 어느 정도의 혼동은 불가피하다. 그리고 이러한 기술적 표장을 상표로 선택한 상표권자는 혼동위험을 감수한 것이므로 경쟁업자의 진실한 표현에 의하여 발생하는 소비자의 혼동에 대해서 손해를 인정할 수 없다); 강동세, 앞의 논문, 127쪽(상표권자가 식별력이 없는 표장을 상표로 선택한 만큼 그에 대한 책임이 따라야 한다).

다.⁴⁸⁾ 그런데 기술적 표장은 기술적으로 사용하더라도 그 본래의 목적인 상품의 정보전달기능 외에 사실상 출처표시로서의 기능도 발휘하게 되는데, 이러한 경우 상표권의 효력이 미치는지의 여부가 문제가 된다. 이에 대하여 대법원은 다음과 같이 판시하였다.

상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못하여 일반 수요자나 거래자들이 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 위 제51조 제1항 제2호의 상표에 해당한다.⁴⁹⁾

여기서 대법원은 “상표”가 도안화되어 있더라도 일정한 경우에 제51조 제1항 제2호의 “상표”에 해당한다고 판시함으로써 일단 기술적 표장이 “상표로서” 사용되었을 경우를 전제로 하고 있고, 도안화되었다 하더라도 새로운 식별력을 가질 정도에 이르지 못하고 단지 상품의 품질 등을 표시하는 것으로 직감할 수 있으면 제51조 제1항 제2호의 상표에 해당한다는 것이라고 하였다.⁵⁰⁾

이와 반대로 대법원은 기술적 상표가 도안화되어 그 도형화된 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르러 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자인식력을 압도하여 특별한 식별력을 가지게 된 경우에는 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는” 표장이라고 볼 수 없다고 판시하고 있다.⁵¹⁾ 즉, 기술적 상표가 문자의 기술적 의미를 직감할 수 있는 한 이러한 상표는 제51조 제1항 제2호의 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”에 해당하는 것으로 판단하여 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 판단하여야 한다는 것이다. 따라서 제51조 제1항 제2호의 기술적 상표에 있어서 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하

48) 심미랑, 앞의 논문, 48-49쪽.

49) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2009후3572 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결.

50) 대법원 1990. 12. 11. 선고 90후175 판결; 심미랑, 앞의 논문, 61-63쪽.

51) 대법원 2002. 6. 11. 선고 2000후2569 판결.

는” 상표는 “상품의 품질 등을 표시하는 단순한 설명적 표시를 포함하여 상표로서 사용되는 표장으로 도안화되었다 하더라도 문자의 기술적 의미를 직감할 수 있는 한도 내의 표장”이라고 정의할 수 있을 것이다.

3. 판례의 검토

“HIGH WOOD 하이우드” 사건에서⁵²⁾ 대법원은 “HIGH WOOD” 및 “하이우드”가 ‘목재’ 상품(또는 목재 상품의 판매대행업, 판매알선업)에 사용될 경우 지정상품의 품질 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당한다고 하였다.

“GOLD BLEND” 사건에서⁵³⁾ 대법원은 확인대상표장의 “GOLD BLEND” 부분은 “외관에 있어서 특히 일반의 주의를 끌 만한 특수한 도안이나 태양으로 표시되어 있다기보다는 오히려 ‘좋은 배합’이라는 관념과 칭호로써만 보통의 방법으로 그 품질 또는 가공방법의 표시로서 사용하고 있으므로 결국 이는 커피류 제품과 관련하여 제51조 제2호 소정의 ‘보통으로 사용하는 방법으로’ 표시하는 상표에 해당한다”고 하여 이 사건 등록상표 “GOLD BLEND”의 효력이 확인대상표장에 미치지 않는다고 하였다.⁵⁴⁾

“sprinter” 사건에서도 대법원은 이 사건 출원상표 “sprinter”(국제등록번호 제775594호, 지정상품: 자동차)는 단거리 주자, ‘sprint car’는 ‘중형 경주용 자동차’의 뜻을 가지고 있고, 자동차에 사용될 경우에 일반수요자에게 ‘가속 성능이 우수한, 매우 빨리 달릴 수 있는’ 등의 의미로 인식될 것이므로, 지정상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 기술적 상표에 해당한다고 하였다.⁵⁵⁾

또한, “신당고려당” 사건에서,⁵⁶⁾ 대법원은 확인대상표장이 한글로 “신당

52) 대법원 2012.10.18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결.

53) 대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결.

54) “GOLD BLEND”: 1983. 6. 22. 특허청 등록 제92111호, 연합상표 “골드 블렌드”: 1993. 9. 17. 특허청 등록 제274551호.

55) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2011후33 판결.

56) 대법원 1984.1.24. 선고 83후69 판결.

고려당"이라고 횡서표기한 문자표장에 대하여 "자기의 명칭 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표"에 해당한다고 하고, "유화정철학원" 사건에서,⁵⁷⁾ 확인대상표장이 피고의 상호인 '유화정철학원'을 세로로 표기한 문자표장으로서 다른 문구나 도형과의 결합 없이 오직 위 상호만을 평이한 서체로 표시하고 있어 일반수요자가 이를 상호로 인식할 것으로 보이므로, 확인대상표장은 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에 해당한다고 하였다.

반면, 상호 관련 사건이지만 "장충동왕족발" 사건에서,⁵⁸⁾ 대법원은 "자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표"란 "특히 일반의 주의를 끌만한 서체나 도안으로 표시하는 방법이 아니고 단지 자기의 상호 등을 기재하는 방법으로 표시하는 상표"라고 한 후, 확인대상표장은 "장충동왕족발"의 문자 부분을 도안화하고 굵은 테두리를 넣은 특수한 서체를 사용하여 입체감을 주고 있으며 가운데의 '왕'자를 다른 글자에 비하여 크게 표시하는 외에 문자 부분의 왼쪽에 돼지 두 마리를 의인화한 도형을 배치하고 문자 부분과 도형 부분을 연결하는 직사각형으로 된 띠 모양의 도형으로 구성되어 있어 일반의 주의를 끌기에 충분하도록 표시되어 있으므로, 피고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수 없다"고 하였다.⁵⁹⁾

이 외에도 대법원은, "APOLLO" 사건에서 상호를 영문으로 변형시킨 'APOLLO CO'를 특이한 서체로 부각시켜 표시한 표장이 상표적으로 사용된 것이고, 일반의 주의를 끌기 위하여 어느 정도 도안화하거나 특이한 서체를 사용한 것이라고 하였고,⁶⁰⁾ "라이프" 사건에서 자기의 상호 "라이프"에 도형과 지정상품의 보통명칭인 "와이샤쓰"를 추가한 것은 상호의 영문자와 도형의 결합으로 이루어진 것으로서 특별히 일반인의 주의를 끌기 위한 것이라고 하였다. ⁶¹⁾

57) 대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결.

58) 대법원 2000.06.23. 선고 98후1457 판결.

59) 대법원 2000.06.23. 선고 98후1457 판결.

60) 대법원 1998. 5. 22. 선고 98도401 판결.

61) 대법원 1990.03.13. 선고 89후1264 판결.

4. 정리

기술적 상표의 상표권자는 경쟁업자가 제51조 제1항 제2호 소정의 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”를 사용함으로써 발생할 수 있는 혼동의 위험을 감수한 것이라고 할 수 있다. 그리고 여기서 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”는 “일반의 주의를 끌기 위하여 상표를 도안화하거나, 특이한 서체로 표기하거나, 도형과 결합하여 사용하지 아니하고, 상표의 요소 중 외관을 제외한 칭호와 관념만으로 사용하여 문자의 기술적 의미를 직감할 수 있는 상표”를 말한다고 정리할 수 있다.⁶²⁾

V. 결론과 제언

1. 결론

식별력을 취득하여 등록되었다고 하더라도 상표권자가 이미 혼동의 위험을 감수하였다는 점에서 등록된 기술적 상표의 효력은 제51조 제1항 제2호 소정의 상표에 미치지 않도록 해석하는 것이 타당하다. 그리고 경쟁업자는 등록된 기술적 상표를 상표권자가 혼동위험을 감수한 범위 즉, 제51조 제1항 제2호 소정의 상품의 품질 원재료 등을 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”의 범위 내에서 이용할 수 있다고 보아야 할 것이다.

2. 기술적 상표의 효력범위와 관련한 문제점에 대한 입법적 해결방안

등록된 기술적 상표의 효력이 제51조 규정의 상표에 미치는지의 여부에 대한 대법원 판례와 학계의 견해가 엇갈리고 있으므로 이를 명확히

62) 자기의 상호를 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”라고 할 수는 없다고 한 판례로는 대법원 2000.06.23. 선고 98후1457 판결; 대법원 1998. 5. 22. 선고 98도401 판결; 대법원 1990.03.13. 선고 89후1264 판결; 대법원 2000. 6. 23. 선고 98후1457 판결; 심미랑, 앞의 논문, 65쪽.

하는 해결책이 필요하다. 따라서 특허청은 이러한 취지가 명확히 드러날 수 있도록 상표법 관련 규정을 개정할 필요가 있다.⁶³⁾

상표법 개정안은 등록된 기술적 상표의 권리범위를 명확히 하기 위해서 다음 사항이 필요하다. 첫째, 제6조 제2항에 단서 부분을 추가하여 기술적 상표가 등록되더라도 그 효력이 제51조 제1항 제2호 규정의 상표에는 미치지 아니함을 명시한다. 둘째, 현행 상표법 제51조 제1항 제2호는 보통명칭과 기술적 상표를 포괄하여 규정하고 있으므로 보통명칭에 대한 효력제한 규정을 신설한다. 이에 따라 상표법 개정안을 제시하면 아래 표와 같다.

<기술적 상표의 효력범위에 관한 상표법 개정(안)>

상표법 (현행)	상표법 (개정안)
상표법 제6조 제2항	상표법 제6조 제2항
<p>② 제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 제9조의 규정에 의한 상표등록출원전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품(제10조제1항 및 제47조제2항제3호의 규정에 의하여 지정한 상품 및 추가로 지정한 상품을 말한다. 이하 같다)으로 하여 상표등록을 받을 수 있다.</p>	<p>② (변경) 제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 제9조의 규정에 의한 상표등록출원전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품(제10조제1항 및 제47조제2항제3호의 규정에 의하여 지정한 상품 및 추가로 지정한 상품을 말한다. 이하 같다)으로 하여 상표등록을 받을 수 있다. 단, 3호에 해당하는 <u>상표는 상표등록을 받더라도 그 상표권의 효력은 제51조 제1항 제2호에서 규정하는 상표에 미치지 아니한다.</u></p>

63) 대법원 1987.6.23. 선고 86후4 판결.

상표법 제51조 제1항	상표법 제51조 제1항
<p>① 상표권(지리적 표시 단체표장권을 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.</p> <p>1. 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표</p> <p>2. 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표</p>	<p>① 좌동</p> <p>1. 좌동</p> <p>2. (변경) <u>등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표</u></p> <p>2의1. (신설) <u>등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표</u></p>

참 고 문 헌

〈판례〉

- 대법원 1999. 11. 12. 선고 99후24 판결.
대법원 1990.12.21. 선고 90후38 판결.
대법원 1992.5.12. 선고 88후974,88후981,88후998 판결.
대법원 2000.06.23. 선고 98후1457 판결.
대법원 1998. 5. 22. 선고 98도401 판결.
대법원 1990.03.13. 선고 89후1264 판결.
대법원 2000.06.23. 선고 98후1457 판결.
Cairns v. Franklin Mint Co. 292 F.3d 1139.
Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co. 125 F.3d 28.
KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004).
KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 328 F.3d 1061.
Liquid Glass Enterprises, Inc. v. Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, 8 F.Supp.2d 398.
New Kids on the Block v. News America Pub., Inc. 971 F.2d 302.
Soweco, Inc. v. Shell Oil Co., 617 F.2d 1178 (5th Cir.1980).
Ty, Inc. v. Publications Intern., Ltd. Not Reported in F.Supp.2d, 2005 WL 464688, N.D.Ill.,2005 (February 25, 2005).
U.S. Shoe Corp. v. Brown Group, Inc. 740 F.Supp. 196.
Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church, 411 F.2d 350 (9th Cir.1969).
WCVB-TV v. Boston Athletic Ass'n, 926 F.2d 42 (Decided Feb. 12, 1991).

〈논문〉

- 강동세, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력”, 『법조』(Vol. 609), 2007. 6.
나종갑, “상표권의 범위와 한계 - 헌법적 관점을 중심으로”, 『지식재산연구』 제7권 제1호, 한국지식재산연구원, 2012. 3.
심미랑, 상표법 제51조 제1항에서 ‘보통으로 사용하는 방법’의 의미, 『지식재산연구』 제6권 제2호(2011년 6월).
David W. Barnes and Teresa A. Laky, *Classic Fair Use of Trademarks: Confusion about Defenses*, Santa Clara Computer & High Tech. L. J. (Vol. 20) 2004.
Jess Gupta, *Descriptive Trademarks and the Assumption of Risk*, University of

San Francisco Law Review (Winter 2011).

Lisa P. Ramsey, *Descriptive Trademarks and the First Amendment*, Tennessee Law Review Vol. 70: 1095.

Mark Bartholomew & John Tehranian, *An Intersystemic View of Intellectual Property and Free Speech*, 81 Geo. Wash. L. Rev. 1.

Ralph H. Folsom and Larry L. Teply, *A Comparative View of the Law of Trademarked Generic Words*, Hastings Int'l and Comparative Law Review [Vol. 6].

Thomas R. Lee, Eric D. DeRosia, Glenn L. Christensen, *An Empirical and Consumer Psychology Analysis of Trademark Distinctiveness*, 41 Ariz. St. L.J. 1033.

Vanessa P. Rollins, *Trademark Fair Use: Braun® Versus the Bunny*, 13 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 285.

〈서적〉

문삼섭, 『상표법』, 세창출판사, 2004.

<국문초록>

기술적 상표는 상품의 성질 등을 표시하는 것이어서 식별력이 없기 때문에 상표로서 등록될 수 없다. 식별력이 있는 다른 상표를 선택할 수 있음에도 불구하고 상표권자는 기술적 상표를 통하여 상품의 성질을 직접적으로 전달할 수 있기 때문에 상품에 관하여 별도로 설명할 필요가 없고, 기술적 상표가 이차적 의미까지 획득하면 상표로서 등록할 수도 있는 장점이 있기 때문에 기술적 상표를 선택한다.

기술적 상표가 일단 등록되면 허락을 받지 아니한 타인의 상표 사용을 금지할 수 있다. 그런데 상표법 제51조 제1항 제2호에 따르면 상품의 성질을 ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에는 상표권의 효력이 미치지 않는다. 그렇다면 등록된 기술적 상표의 효력이 제51조 제1항 제2호 소정의 상표에 미치는지의 여부가 명확하지 않다.

이 문제와 관련하여 대법원의 판례는 엇갈린다. 즉, 일부 판례는 기술적 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하더라도 제51조 소정의 상표에는 그 효력이 미치지 않는다고 하는 한편, 다른 판례는 기술적 상표가 사용에 의하여 일단 식별력을 취득하여 등록되면 그 상표권의 효력은 제51조 규정의 상표에도 미친다고 한다. 최근의 대법원 판례의 입장과 같이 일단 상표로서 등록된 이상 제51조에 의한 제한을 받지 않는다고 하면 아무런 법적 근거 없이 제51조는 그 의미를 상실하게 된다. 이와 반대로, 상표로서 등록되더라도 제51조의 규정을 적용하여야 한다면 기술적 상표에 대하여 식별력 취득에 따른 상표등록을 인정할 필요가 없게 되어 제6조 제2항이 의미가 없게 된다.

이 문제는 기술적 상표에 관한 상표권 분쟁의 해결에 있어서 결정적으로 중요한 것임에도 불구하고 이에 대한 대법원 판례는 서로 반대되는 판결이 공존하고 있다. 이러한 배경에서 이 논문은 식별력을 취득하여 등록된 기술적 상표에 대하여 제51조 규정이 적용되는지의 여부를 “혼동위험 감수”의 관점에서 파악하고, 관련 상표법 규정의 개정안을 제안한다.

주제어 : 기술적 상표, 혼동위험, 공정이용, 미국 연방대법원, 식별력, 출처혼동

The Scope of a Descriptive Trademark from the Perspective of the Assumption of Risk

Koo, Dae-Hwan^{*}

A descriptive trademark cannot be registered because it is not distinctive and expresses the characteristics of goods. Even if it directly conveys the characteristics of the goods, it can be registered when it acquires secondary meaning. Once it is registered, it provides its holder with exclusive rights to ban others from using without permission. For these reasons, a trademark holder chooses a descriptive trademark even if he can select other distinctive marks.

However, the Korea Trademark Act article 51.1.2 stipulates that no effect of trademark right shall be extended to the trademark which falls under a trademark indicating the normal denomination, quality, raw materials, use, etc. of the designated goods of the registered trademark in a common way. Therefore it is not clear whether any effect of a registered descriptive trademark can be extended to the trademark stipulated in article 51.1.2.

The Korean Supreme Court cases have been inconsistent on this matter. A case (i.e. Supreme Court 86hu4 decided June 23, 1987) notes that the scope of a registered descriptive trademark does not cover the trademark stipulated in article 51.1.2. This means that it is not necessary to recognize the trademark registration of a descriptive trademark having distinctiveness by using. This makes article 6.2 meaningless. However, recent other cases (i.e. Supreme Court 88hu974 decided May 12, 1992; Supreme Court 96ma217 decided May 13, 1996; Supreme Court 96da56382 decided May 30, 1997) describe that once a descriptive trademark is registered by acquiring secondary meaning, its effect extends to the trademark stipulated in article 51.1.2. This makes article 51.1.2 meaningless.

Because this matter is decisively important in solving disputes with regard to descriptive trademarks, an en banc Supreme Court decision is needed to make these conflicting cases coherent. This Article tries to determine whether the effect

^{*} Professor, Law School University of Seoul, PhD in Law.

of a registered descriptive trademark can be extended to the trademark stipulated in article 51.1.2 from the perspective of the “assumption of risk of confusion.” It also provides proposals to amend the relevant Trademark Act articles to enhance the clarity of this issue.

Key Words : Descriptive Trademarks, Risk of Confusion, Fair Use, Supreme Court of the United States, Distinctiveness, Confusion of Source