

# 공유상표권의 소멸 후 주지성의 귀속과 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위의 적용에 관한 고찰\*

정 태 호\*\*

- I. 서론
- II. 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위의 해석론
- III. 주지성의 승계 및 귀속에 관한 우리나라 법원에서의 관련 판례들의 검토
- IV. 관련 쟁점에 관한 바람직한 해석론의 정리
- V. 결론

## 국문초록

하나의 상표권에 대해서 다수의 공유상표권자가 존재하였을 경우에 해당 공유상표권의 소멸 후에도 해당 상표에 관한 사업이 공유상표권자이었던 자 또는 사용권자 등에 의해서 계속 이루어지고 있는 경우에, 해당 상표의 주지성이 그 중 특정인들에게 승계되었는지 여부와 금지청구권자로서의 원고가 1인이 아니라, 하나의 그룹을 형성한다고 보이는 복수의 구성기업들인 때에는 이러한 복수의 구성기업들이 주지성을 승계하거나 주지성을 유지한 타인으로서 상품주체 혼동행위가 성립되는 부정경쟁행위에 근거한 금지청구권을 행사할 수 있는지가 문제로 될 수 있을 것이다.

이에 관하여 이 논문에서는 주지된 공유상표권의 소멸과 함께 이와 같은 공유관계의 분열이 일어났을 경우에 특정한 일부 공유자 등을 공유상표권하에서 유지되었던 주지성의 귀속주체로 보고 이와 분리되어 별도의 사업을 하고 있는 다른 공유자에 대하여 수요자 사이의 상품주체에 대한 혼동을 이유로 부정경쟁행위에 해당함이 인정될 수 있을

\* 이 논문은 2023. 9. 4. 제268차 대법원 특별소송실무연구회에서 저자가 발표한 자료인 “공유상표권의 소멸 후 주지성의 귀속 주체와 부정경쟁행위의 적용 문제”의 일부 내용을 수정 및 보완하여 논문으로 발표하는 것임.

\*\* 경기대학교 사회과학대학 지식재산학전공 부교수, 법학박사

것인지를 검토한다.

결국 변론종결시점에 공유상표권이 소멸된 상표이었을지라도 사실상 상표의 사용의 관리 등을 하는 것 등에 의해 주지성의 귀속주체로 인정될 수 있는 일부 공유자들이라면, 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위에서의 '타인'에 해당한다고 보아 부정경쟁행위자에게 금지청구권을 행사할 수 있다고 보아야 할 것이다. 즉 공유상표권의 소멸 이후 이탈자의 상품표지(상표)의 사용행위는 비록 상표권이 소멸된 상황이라도 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위로 보아 그 사용을 금지시켜야 함이 타당할 것이다. 이렇게 할 경우에 추후 다른 무단 사용자와 관계된 2차적 분쟁을 예방하는 등 분쟁의 일회적 해결을 도모할 수 있고, 그 동안 수요자들에게 인식된 해당 상품표지에 대한 신용과 상품의 품질을 보증할 수 있게 하여 궁극적으로는 수요자를 보호하고 이 법의 목적인 건전한 거래질서를 유지할 수 있게 될 것이다.

• 핵심어 공유상표권, 주지성, 타인, 부정경쟁방지법, 상품주체 혼동행위

## I. 서론

하나의 상표권에 대해서 다수의 공유상표권자가 존재하였을 경우에 해당 공유상표권의 소멸 후에도 해당 상표에 관한 사업이 공유상표권자이었던 자 또는 사용권자 등에 의해서 계속 이루어지고 있는 경우에, 해당 상표의 주지성이 그 중 특정인들에게 승계되었는지 여부와 금지청구권자로서의 원고가 1인이 아니라, 하나의 그룹을 형성한다고 보이는 복수의 구성기업들인 때에는 이러한 복수의 구성기업들이 주지성을 승계하거나 주지성을 유지한 타인으로서 상품주체 혼동행위가 성립되는 부정경쟁행위에 근거한 금지청구권을 행사할 수 있는지가 문제로 될 수 있을 것이다.

이러한 사안의 해결에 관한 가장 바람직한 방법은 일단 공유상표권의 소멸 후의 주지성의 귀속주체로서의 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위의 '타인'이 누구인지 및 부정경쟁방지법상 금지청구권자로서의 적격 여부를 파악하고, 그러한 파악을 토대로 하여 이러한 타인성과 금지청구권의 주체에 대하여 공유상표권의 소멸 후에도 수요자들 사이에서 그 신용이 유지되었다고 할지라도 상표권의 소멸과 함께 그 신용에 따른 주지성의 효력 및 해당 주체에 대한 상품주체 혼동행위가 발생하지 않는 것으로 볼 수 있을 것인가가 문제

로 될 수 있을 것이다.

즉 공유상표권하에서 유지되었던 주지성이 이러한 공유상표권의 소멸과 함께 이와 같은 공유관계의 분열이 일어났을 경우에 특정한 일부 공유자 등을 신용의 귀속주체로 보고 이와 분리되어 별도의 사업을 하고 있는 다른 공유자에 대하여 수요자 사이의 상품주체에 대한 혼동을 이유로 부정경쟁행위에 해당함을 인정할 수 있을 것인지가 문제될 수 있을 것이고, 이에 대한 해결과 관련하여 어떻게 판단하는 것이 바람직할 것인지에 대해서 연구해볼 필요가 있다. 이것은 특히 동업 관계에서 상표권을 공유로 소유하고 있던 가운데 일부 공유자가 이탈을 하고 공유상표권도 소멸되었을 경우에 어느 일방이 타방에 대하여 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위를 주장할 여지가 충분히 발생할 수 있다는 점도 고려할 필요가 있을 것이다.

따라서 이하에서는 이상과 같은 문제제기에 따른 관련 쟁점사항에 대해서 종합적으로 살펴보고 특히 이와 관련하여 문제될 수 있는 여러 가지 주지성의 승계 및 귀속 관련 해석론을 중심으로 관련 사안이 발생했을 경우 이에 대한 합리적인 판단과 해결 방안에 대해서 검토해 보도록 하겠다.

## II. 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위의 해석론

### 1. 관련 규정의 의의

상품주체 혼동행위에 관한 규정인 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목은 “국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포(頒布) 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위”를 ‘상품주체 혼동행위’라는 부정경쟁행위로서 규정하고 있다.

위 규정에 의하여 해당 규정의 적용요건을 크게 정리하여 보면, ❶ 타인의 상품임을 표시하는 표지일 것(타인성 및 상품표지성), ❷ 타인의 상품표지가 타인의 출처표시로서 국내에 널리 인식될 것(주지성), ❸ 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 것을 사용할 것(동일 또는 유사한 상품표지의 사용), ❹ 타인의 상품과 혼동을 일으킬 것(혼동행위)이다.

그런데 여기서 다루려는 주제와 관련해서는 우선적으로 상품표지로서의 주지성의 귀속

주체인 “타인”에 해당하는지의 여부가 가장 중요한 사건해결의 쟁점이 된다고 볼 수 있다.

## 2. 관련 주요 적용요건의 검토

### (1) ‘타인의 상품임을 표시한 표지(標識)’의 주체로서의 ‘타인’에 해당하는지의 여부에 대한 해석론

부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위에서 보호되는 것은 ‘타인’의 주지된 상품표지이다. 그런데 ‘타인’, 즉 상품표지의 주체란 상품표지가 특정한 사업자의 상품을 식별하는 것으로서 널리 인식되고 있는 경우의 해당 특정 사업자를 말하며, 상품표지에 화체된 신용의 주체라고 볼 수 있다.<sup>1)</sup>

여기서 ‘타인’이라 함은 원칙적으로 상품의 제조, 가공, 판매 기타 상품의 공급을 업으로서 하는 자를 널리 지칭하고, 법인이나 권리능력 없는 사단이나 자연인이냐를 불문하며 단체, 기업 또는 기업 그룹 등도 상정할 수 있으며, 그것이 단순 뿐만 아니라 복수의 기업이나 개인으로 존재하는 경우도 모두 포함된다는 것이 우리나라 및 그 해석론에 관하여 우리나라가 영향을 받은 일본에서의 일치된 해석이다.<sup>2)</sup>

이러한 포괄적인 해석론에 따르면, 기업 그룹으로서 일반적인 대기업의 그룹뿐만이 아니라, 동일한 표장을 공유로 소유하는 관계에 있거나 또는 대리점이나 사용권 계약 등의 업무상 제휴관계에 의해 특정 상품표지를 하나의 출처처럼 공동으로 사용하는 기업들의 그룹, 모임 내지 집단 등도 이러한 타인의 범위에 포함될 수 있을 것이다.<sup>3)</sup> 즉, ‘타인’은 단일의 사업자에 한하지 않고 복수의 사업자로 이루어진 그룹도 포함된다고 해석되고 있다.<sup>4)</sup> 그러나 여기에 단순히 유통업자로서 상품의 유통에만 관여한 자는 포함되지 않는다.<sup>5)</sup>

1) 茶園成樹 編, 『不正競争防止法』, 有斐閣, 2015, 28면.

2) 사법연수원, 『부정경쟁방지법』, 2010, 22면; 山本庸幸, 『要說 不正競争防止法(第4版)』, 社團法人 發明協會, 2006, 55면; 經濟産業省知的財産政策室, 『逐條解説不正競争防止法』, 株式會社 有斐閣, 2012, 52면; 宍戸充外4人編著, 『不正競争防止の法實務(改訂版)』, 三協法規出版株式會社, 2013, 65면; 大阪辯護士會友新會, 『最新不正競争關係判例と實務(第2版)』, 株式會社 民事法研究會, 2003, 3면; 青山紘一 編著, 『不正競争防止法(事例・判例)』, 社團法人 經濟産業調査會, 2002, 43면; 상표법에서의 저명상표와의 혼동에 관한 대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후3657 판결도 이러한 해석론을 취하며, 이러한 해석론을 부정경쟁방지법상의 사건에서도 받아들여 후술하는 대법원 2016. 1. 28. 선고 2014다24440 판결(대성 사건)에서 관련 법리로 실시하고 있다.

3) 후술하는 일본 최고재판소의 最判昭和59・5・29判決, 昭和56年(オ)1166号 및 본고의 관련 각주 상세 참조.

4) 茶園成樹 編, 앞의 책, 28면.

5) 박선하·양인수, “부정경쟁방지법상 상품형태모방규제에 있어서 “타인”의 의미와 청구주체”, 『지식재산연구』

그리고 상표법에서의 상표등록을 받을 수 없는 상표로서의 ‘주지상표<sup>6)</sup>’나 ‘저명상표<sup>7)</sup>’에서의 ‘타인’에 대한 해석론은 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위에서의 ‘타인’의 해석론에도 그대로 적용해 볼 수 있는데, 여기서 ‘타인’은 특정 출처로서의 인식을 의미하지만, 주지된 상품표지의 소유주가 구체적으로 누구인지는 알 필요가 없는 ‘익명의 출처표시로서의 추상적 존재’를 말하므로, 상품표지의 주체로서 특정인의 구체적인 명칭까지 알려져 있지 않아도 상관없고, 해당 상품표지를 사용하여 제조, 판매 등을 하는 상품이 특정한 주체에 속하는 것이라고 판단되면 충분하다고 본다.<sup>8)</sup>

그리고 이상과 같은 내용처럼 상품표지의 주체는 단일의 개별적 존재만이 아니라, 개별적 존재들의 집합체(기업그룹 및 프랜차이즈그룹 등)도 해당된다고 보아야 할 것이다.<sup>9)</sup> 즉 이와 같이 경제적 또는 조직적으로 관계가 있는 기업들로 구성된 그룹 자체도 법적인 단일 기업 등은 아니지만, 동일 표지를 중심으로 결합된 집합체로서 상품표지의 주체로서의 ‘타인’의 적격에 부합하는 것이라고 볼 수 있다.

그런데 주지성이 있는 상품표지 등을 모방하여 사용하는 자가 그 상품표지의 주체로 인식되는 자와 동일한 출처로서의 기업들의 그룹이나 집단에 속하는 것으로 오인이 생기는 사안에 있어서는 해당 상품표지를 모방당하는 ‘타인’이 누구인지 및 모방당한 주지된 상품표지가 누구에게 귀속되는 것으로 보아야 하는지에 관한 문제가 핵심적인 쟁점이 될 수 있다.<sup>10)</sup> 즉 상품표지의 귀속주체를 어디로 볼 수 있는 것인지를 누구의 상품표지로서 주지된 것인지(어떤 기업의 노력에 의해서 주지된 것인지) 등과 같이 상품표지의 주체로 되는 “타인”이 누구인지라고 하는 문제가 중요한 쟁점이 될 수 있는 것이다.<sup>11)</sup>

특히 문제가 되는 것은 대리점, 프랜차이즈 계약 종료 후의 구(旧) 대리점, 구 프랜차이즈 가맹점, 구 판매권 취득자 등에 대하여 사용을 허락받고 있던 표지가 ‘타인의 상품표지’에 해당하는 것인지, 또는 주지상표의 권리자인 상점이나 작은 회사 등에서 종업원에게

구』 제18권 제2호, 한국지식재산연구원, 2023.6, 151면.

- 6) 상표법 제34조 제1항 제9호 : ‘타인’의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표.
- 7) 상표법 제34조 제1항 제11호 : 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 ‘타인’의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표.
- 8) 정태호, “기업그룹의 분리에 따른 저명한 선사용표장과의 혼동에 관한 문제 - 대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후3657 판결을 중심으로”, 『사법』 제32호, 사법발전재단, 2015.6, 217-218면.
- 9) 知的所有權問題研究會 編, 『最新 商標權關係判例と實務』, 株式會社 民事法研究會, 2012, 95면 및 107면 참조.
- 10) 渋谷達紀, 『知的財産法講義III(第2版)』, 有斐閣, 2008, 27면.
- 11) 西村雅子, “不正競争防止法ガイドライン-周知又は著名な商品等表示(第2條1項1号・2号關係)-”, 『パテント』 Vol.59 No.5, 日本辨理士会, 2006, 32면.

이러한 주지상표를 사용하는 분점을 허락해주는 경우나 그 구성원 사이에 상점이나 회사 등의 분열이 있었을 경우, 분점을 차린 분가 쪽이 주지도에서 앞서는 결과를 낸 경우에 본가에 대해서 상품주체 혼동행위를 적용함에 있어서 ‘타인의 표시’가 아니라 ‘자기의 표시’가 되는지도 문제가 될 수 있을 것이고,<sup>12)</sup> 반대로 본가가 분가 쪽을 상대로 이러한 것에 해당되는지도 문제가 될 수 있을 것이다.

여기서 “타인”이란 어디까지나 특정 상품에 대한 출처표시로서의 상품표지의 주체를 가리키는 것이므로, 일반적으로 타인에 해당하는지의 여부는 해당 상품표지의 내용 및 태양, 해당 영업의 광고, 선전의 규모 및 내용, 품질보증표시의 방식 등에 비추어서 해당 영업표지가 누구의 것으로서 수요자에게 인식되고 있는지에 의해서 정해진다고 할 것이다.<sup>13)</sup>

그런데 우리나라 문헌에서는 “타인”의 해석에 관하여 일본 문헌상의 해석론을 인용하고 있을 뿐 구체적인 분석이 거의 이루어지지 않았던 상황이므로, 우리나라 부정경쟁방지법상의 ‘상품주체 혼동행위’에 대응되는 일본 부정경쟁방지법상 “타인의 상품 또는 영업과 혼동을 일으키게 하는 행위<sup>14)</sup>”에서의 “타인”의 개념을 구체적으로 살펴보면, 일본의 동경지방법판소의 판결<sup>15)</sup>에서는 “해당 규정에 의해 보호되는 ‘타인’이란, 스스로의 판단과 책임 하에 주체적으로 해당 표시가 부착된 상품을 시장에 있어서의 유통에 두거나 또는 영업행위를 행하는 등의 활동을 통하여, 수요자 간에 해당 표시에 화체된 신용의 주체로서 인식되는 자가 이것에 해당한다고 해석하는 것이 상당하다.”고 하여 “타인”의 개념에 관하여 구체적으로 판시한 바가 있다.

한편으로 이와 관련된 일본 최고재판소의 판결에 따르면, 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위나 영업주체 혼동행위 등에서의 ‘타인’에는 “특정 상품표지에 관한 상품화 계약에 의해 결속된 해당 표시의 사용허락자, 사용권자 및 재사용권자 그룹과 같이 특정 상품표지가 가지는 출처식별기능, 품질보증기능 및 고객흡인력을 보호·발전시킨다는 공통의 목적 아래 결속되어 있는 것으로 평가할 수 있는 그룹”도 포함된다고 판시하면서 “자기와 타인

12) Ibid.

13) 東京高裁平成16・11・24判決,平成14年(ネ)第6311号.

14) 타인의 상품 등 표시(사람의 업무에 관한 성명, 상호, 상표, 표장, 상품의 용기 또는 포장 기타 상품 또는 영업을 표시하는 것이라고 말한다. 이하 동일)로서 수요자 간에 널리 인식되어 있는 것과 동일 또는 유사한 상품 등 표시를 사용하거나 또는 그 상품 등 표시를 사용한 상품을 양도, 인도, 양도 또는 인도를 위한 전시, 수출, 수입, 또는 전기통신회선을 통해서 제공하여 타인의 상품 또는 영업과 혼동을 일으키게 하는 행위(일본 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호) : 일본에서는 우리나라의 상품주체 혼동행위(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목)와 영업주체 혼동행위(부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목)를 위와 같이 하나의 규정에 합쳐서 규정하고 있음.

15) 東京地裁平16・3・11民事第46部判決,平13(ワ)第21187号.

사이에 동일한 상품화사업을 영위하는 그룹에 속하는 관계가 존재하는 것으로 오인하게 하는 행위도 포함하여 혼동을 낳게 하는 행위”라고 언급하고 있다.<sup>16)</sup> 이러한 일본 최고재판소의 판결의 판단법리는 여기서의 ‘주지한 특정 상품표지의 신용을 보호·발전시킨다는 공통의 목적 아래 결속되어 있는 것으로 평가할 수 있는 그룹’에 관하여 ‘해당 그룹에 속하는 관계가 존재하는 것으로 오인’하게 하는 사안과도 그 쟁점상 연결된다고 볼 수 있다.<sup>17)</sup> 그리고 이상에서의 일본 최고재판소의 판결을 보면, 라이선스(사용권) 계약을 통해

16) アメリカンフットボール事件(最判昭和59・5・29判決, 昭和56年(オ)1166号).

17) 해당 최고재판소의 판결에서는 “원심이 적법하게 확정한 바에 의하면, (1) 피상고인 B1(이하 “피상고인 B1”이라 한다.)은 1966년 2월 20일 미국 내셔널 풋볼리그에 가맹하고 있는 프로풋볼팀의 명칭 및 심볼 마크로 이루어진 제1심 판결 첨부목록(2)의 1 및 2 기재된 30종의 표시(이하 “본건 표시”라 한다.)를 상업적 이용을 위하여 관리할 목적으로 설립된 회사로서, 이 사건 표시를 독점적으로 사용할 권리 및 이를 제3자에게 사용할 권리, 즉 본건 표시를 특히 지정된 상품에 붙여 상품을 판매하는 사업을 영위하는 권리 및 본건 표시를 제3자에게 재사용하게 할 권리를 허락하고 동시에 피상고인 B1에 의한 상품의 품질관리에 복종할 의무, 본건 표시를 제삼자에게 재사용하게 하는 경우에는 재사용권자에 대한 엄격한 품질관리를 해야 할 의무 등을 부과했다. 그 후, 피상고인 B2 기업은 피상고인 B1과 업무 제휴해 본건 표시의 상품화 사업을 기획하기로 한 취지의 발표회를 대대적으로 실시하고, 또 각종 신문 잡지에 오른쪽 업무 제휴에 관한 광고를 하는 동시에 가방, 갑화 등에 본건 표시를 붙여 이들을 판매했다. 피상고인 B2 기업은 1965년 1월 1일 이후, 한 업종 한 곳으로 정하고 소의 D편물 주식회사 및 기타 회사와의 사이에 재사용 허락 계약을 체결하여 동 회사 등에 대해 본건 표시의 재사용을 허락하는 동시에 피상고인 B2 기업에 의한 상품의 품질관리를 받아야 하는 의무, 판매상품에 피상고인들의 상호 및 허락상품이라는 취지를 영문으로 표시한 증지를 부착해야 할 의무, 상기 상품화 사업에 종사하는 자임을 광고해야 할 의무 등을 부과하였다. 재사용권자는 1965년 말 현재 제1심 판결 첨부목록(3) 기재의 19개사가 되어 각각 한 상품에 1 마크를 붙이기로 하고 테이시아즈, 트레이니, 스웨터, 양말, 에이프런, 벡타이, 신발, 시계, 페넌트, 양산, 리포트 용지, 노트, 저금통 등에 본건 표시를 부착하여 이들을 백화점 및 전문점에서 판매함과 동시에 피상고인 B2기업으로부터 허락을 받아 본건 표시의 상품화 사업에 종사하는 것임을 제차 3에 걸쳐 각종 신문잡지에 광고하였다. 피상고인 B2 기업 및 재사용권자는 본건 표시의 상품화 사업을 성공시키는 방법을 검토하기 위해 E라는 단체를 설치하여 월 1회의 회합을 갖고 선전광고 및 상품판매 방법 등에 대한 의견 및 정보를 교환함과 동시에 각종 신문잡지에 본건 표시 및 E의 가맹회사명을 게재하여 본건 표시의 상품화 사업 선전광고를 하고, 또 일반지, 업계지 및 잡지에는 종종 피상고인 B1과 피상고인 B2 기업과의 업무제휴에 의한 본건 표시의 상품화 사업이 폭발적으로 성장하고 있다는 내용의 특집기사가 게재되었다. 피상고인 B2 기업은 재사용권자의 본건 표시 사용 방법 및 양태, 허락상품의 특징 및 품질, 선전광고 방법 등에 대해 관리 통제를 실시하고, 자기와 재사용권자 그룹의 핵심 입장에서 본건 표시 상품화 사업을 추진해 왔다. 본건 표시는 늦어도 1965년 초경 이후 일본에서 단순한 아메리칸 풋볼 팀을 나타내는 마크의 범위를 벗어나 적어도 일반 소비자에 대한 선전광고를 필요로 하는 업계에서는 피상고인들 및 피상고인들을 축으로 하는 재사용권자 그룹(이하 ‘피상고인들 및 재사용권자 그룹’이라 한다.)의 상품표시 또는 영업표시로서 널리 인식되기에 이르렀다. 상고인은 1965년 1월 중순경부터 1965년 10월 6일까지 본건 표시 중 7팀 마크 다수개를 그 전면에 치도리 모양으로 배열 인쇄한 비닐제 시트로 조립장 테두리의 정면 및 양측면을 피복하여 된 상자 모양의 조립 락커(이하 ‘본건 락커’라 한다.)를 판매했다. 피상고인들은 상고인의 본건 락커 판매행위로 인하여 재사용권자에 대한 관리통제, 본건 표시에 의한 상품의 출처식별기능, 품질보증기능 및 고객흡인력을 해칠 우려가 있다는 것이다. 그런데 상기 사실에 근거하여 고찰하자면, 30종이 있는 본건 표시의 각 마크는 각각 도안 및 팀 명칭을 달리하는 것인데, 모두 아메리칸 풋볼의 헬멧을 본뜬 공통 도형으로 이루어진 것이므로, 앞에서 제시한 거래의 실상 하에서는 거래자 또는 수요자가 본건 락커의 표시를 전체적으로 보고 동 표시는 본건 표시의 개개 마크와 외관 및 관념에 있어서 동일 또는 유사한 것을 다수 사용하는 것으로 감득할 것이 분명하므로, 앞에서 보여주는 기준에 비추어 보면, 본건 락커 표시의 사용은 본건 표시와 동일 또는 유사한 것을 사용하는 것이라고 해야 한다. 이와 같은 취지의 원심 판단은 정당하게 시인할 수 있고, 원판결에 소론의 위법이 없다. 부정경쟁방지법 해당 규

결합한 기업 그룹에 관한 사안도 이러한 판단법리가 적용될 수 있는 것이다.<sup>18)</sup> 그런데 상품의 제조원과 판매원이 나누어져 있는 등 상품의 제공을 복수의 사업자가 분담하고 있는 경우에 어떤 사업자가 ‘타인’인지 여부가 다투어진 것이 있는데, 이와 관련하여 판결례는 상품의 제공의 태양을 결정하는 자라고 해석하는 것<sup>19)</sup>과 수요자가 상품의 출처라고 인식하는 자라고 해석하는 것<sup>20)</sup>으로 나누어지고 있다.<sup>21)</sup> 그런데 사실상 상품의 제공의 태양을 결정하는 자가 주로 수요자가 상품의 출처라고 인식하는 자에 해당될 수 있으므로, 이에 대해서는 특별히 문제제기가 없을 수도 있으나, 상품의 제조원과 판매원의 쌍방이 상품표지의 주체로 되는 경우에는 어느 한쪽이 다른 한쪽에 금지청구권을 행사하는 것은 어느 한쪽이 사용하는 표지가 ‘타인의 상품표지’에 해당하지 않는 것으로 보는 것이 일반적일 수 있지만, 이에 대하여 출처의 혼동의 방지를 위해 상품표지가 복수의 상품주체를 나타내는 것으로서 주지된 경우에는 해당 주체 상호 간에도 금지청구가 인정될 수 있는 것이 원칙이라는 견해도 일본내에서 유력하게 제기되고 있다.<sup>22)</sup>

정 소정의 영업상 이익이 침해될 우려가 있는 자에는 주지표시 상품화사업에 종사하는 주지표시의 사용허락자 및 허락을 받은 사용권자로서, 같은 규정에 해당하는 행위로 인하여 재사용권자에 대한 관리통제, 주지표시를 통한 상품의 출처식별기능, 품질보증기능 및 고객흡인력을 침해당할 우려가 있는 자도 포함되는 것으로 해석함이 상당하다. 이를 본건에 대하여 살펴보면, 원심이 확정한 바에 의하면 피상고인들은 주지표시인 본건표시의 상품화사업에 종사하는 주지표시의 사용허락자 및 사용권자로서 상고인의 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위 등에 해당하는 행위로 재사용권자에 대한 관리통제, 본건표시로 인한 상품 출처식별기능, 품질보증기능 및 고객흡인력이 침해될 우려가 있는 자라고 하므로, 동규정의 영업상 이익이 침해될 우려가 있는 자에게 해당한다고 보아야 하며, 동규정 등에 기초하여 금지청구 및 손해배상청구를 할 수 있는 지위에 있는 것이라 하여야 한다.”와 같이 실시하면서, “이를 본건에 대하여 보면, 앞에서 본 원심이 확정한 사실관계에 의하면 ‘피상고인들 및 재사용권자 그룹’은 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호 또는 제2호 소정의 ‘타인’에 해당하는 것이라 해야 하며, 또 타인에 해당하는 그룹 내에 락커(locker: 자물쇠 달린 서류장 내지 벽장)를 판매하는 자가 없다고 하더라도 상고인의 본건 락커를 판매하는 행위는 이상의 타인 그룹과 상고인 사이에 동일한 상품화사업을 영위하는 그룹에 속하는 관계가 존재한다고 오인하게 하는 것으로 인정되므로 이상의 각 호 소정의 타인의 상품 또는 영업활동과 혼동을 일으키는 행위에 해당한다고 해야 한다.”고 판시한 바 있다.

18) 渋谷達紀, 앞의 책, 27면.

19) 상품주체 혼동행위 규정에 의해 보호되는 자는 상품에 관한 신용의 보유자인 주체, 즉, 해당 상품의 제조, 판매 등의 업무에 주체적으로 관여하는 사업주체에 한하는 것이라고 말해야 하는 것이고, 이것을 구체적으로 말하자면 원칙적으로 해당 표지를 부착한 상품에 대하여 그 품질 등을 관리하고 판매가격이나 판매수량을 스스로 결정하는 자가 이것에 해당한다(ファイアーエンブレム事件1審(東京地裁平14・11・14判決, 平13(ワ)第15594号)).

20) ‘타인’에 해당하는지 여부는 상품표지에 대해서 말하자면, 해당 상품표지의 내용 및 태양, 해당 상품의 광고・선전의 규모 및 내용, 품질보증표시라는 점 등에 비추어 해당 상품표지가 누구의 것으로서 수요자에게 인식되고 있는지에 의해서 정한다(ファイアーエンブレム事件2審(東京地裁平16・11・24判決, 平14(ネ)第6311号)).

21) 茶園成樹 編, 앞의 책, 28면.

22) 田村善之, “分業体制下における不正競争防止法2条1項1号・2号の請求権者・対内関係의アプローチと対外関係의アプローチの相剋”, 『知的財産法政策学研究』 第40号, 北海道大学グローバルCOEプログラム「多元分散型統御を目指す新世代法政策学」事務局, 北海道大学情報法政策学研究センター, 2012.12, 101면.



한편으로 이와 관련하여 과거에는 상품표지의 주체로서의 ‘타인’이 부정경쟁행위의 금지 청구권자의 요건인 “영업상의 이익이 침해될 우려가 있는 자”에 해당하는 것으로 해석하는 견해도 있었는데, 이에 대해서는 상품주체 혼동행위의 ‘금지청구권자’의 문제를 ‘타인’의 요건으로 고려하거나, 또는 ‘영업상의 이익이 침해될 우려가 있는 자’의 요건으로 “타인”을 고려하여도 그 결론이 사실상 특별한 차이가 나지는 않는다고 보기도 한다.<sup>23)</sup>

이러한 “타인”의 해석과 관련하여 부정경쟁방지법상 타인의 상품표지 등과의 혼동가능성 판단에 있어서 일본에서의 판례는 특정 기업 그룹을 나타내는 것으로서의 주지표시의 모용행위에 관하여 기업 그룹을 상품표지 등의 주체(타인)로 인정하고 있으며,<sup>24)</sup> 여기서의 상품표지 등의 모방사용자가 해당 그룹의 구성원이 아닌가라는 오인이 생길 수 있다는 것을 근거로 하여, 그룹에 속한 특정 구성원이 해당 상품표지에 대한 사용금지청구권을 모방 사용자에게 대하여 행사할 수 있는 것으로 인정되어 왔다.<sup>25)</sup> 이에 따라 주지된 상품표지의 신용의 귀속주체가 되는 기업들의 그룹은 해당 그룹에서 이탈하거나 신용의 귀속에 중심적인 역할을 하지 못하였던 기업을 상대로 부정경쟁행위에 근거한 사용금지청구권을 행사할 수 있는 자격이 있다는 것임도 생각할 수 있을 것이다.

특히 복수의 주체 중에 특정인을 특정 상품표지의 주체인 ‘타인’으로서 인정할 수 있는지와 관련하여 이러한 “타인성”의 요건은 “특정성”이라는 요건이 포함되어 있으므로, 해당 요건을 우선적 및 독립적으로 고려해 주어야 한다는 견해가 있는데, 즉, ‘타인’에 해당되기 위해서는 상품표지가 특정인의 상품을 식별하고 있는 것을 요건으로 하여야 한다는 것이 바로 ‘특정성’의 요건을 포함하고 있는 것이라고 해석하고 있으며, 상품표지가 복수의 주체에 의해서 사용되고 있기 때문에 수요자가 해당 상품표지를 보아도 특정인의 출처라고 식별할 수 없는 경우에는 이러한 “특정성”의 요건이 결여된 것으로 볼 수 있는 것이고, 그렇지 않은 경우에는 이러한 요건을 만족하는 것으로 볼 수 있을 것이다.<sup>26)</sup>

그리고 상품표지가 어떤 특정인의 상품을 다른 것과 구별하고 있다면 족하며, 그 특정된 자가 1인일 것은 필요로 하지 않는데, 즉, 상품표지가 식별하고 있는 상품주체가 1인에 의해서 구성되고 있을 필요는 없다는 것이다.<sup>27)</sup>

23) 小野昌延, 『新・註解 不正競争防止法(新版)(上巻)』, 株式會社 青林書院, 2007, 223면.

24) 大阪高裁昭和41年4月5日判決, 高民集19卷3号215頁(三菱建設事件), 神戸地裁平成5年6月30日判決, 判タ841号248頁(神綱不動産事件), 東京地裁平成10年1月30日判決, 判タ970号255頁(セゾン事件).

25) 渋谷達紀, 앞의 책, 27면.

26) 田村善之, 『不正競争防止法概説(第2版)』, 株式會社 有斐閣, 2003, 70면.

27) Ibid.

한편으로 친(親)회사와 자(子)회사의 사업관계가 소멸한 때에는 해당 자(子)회사가 상호의 계속적인 사용을 하지 않겠다는 묵시적인 합의가 있는 것으로 보아, 친(親)회사의 해당 자회사에 대한 상호사용의 금지청구가 다수의 판결들을 통하여 일본 내에서 인정되고 있다.<sup>28)</sup>

이와 같이, 이들 기업 그룹이나 특정한 단체로부터 일부의 자가 이탈하거나 그룹 등이 분리된 경우에 누가 그 상품표지의 주체라고 말할 수 있는지에 대해서 오사카지방법관소의 판결<sup>29)</sup>에서는 “상표는 자기의 상품과 타인의 상품, 자기의 서비스업과 타인의 서비스업을 구별하기 위해 사업자가 상품 또는 서비스업에 부착하는 표장이다. 그런데 복수의 사업자로 구성된 그룹이 특정한 서비스업을 표시하는 주체로서 수요자 간에 인식되어 있는 경우, 그 중의 특정인이 해당 표시의 독점적인 표시주체라고 말할 수 있기 위해서는, 수요자에 대한 관계 또는 그룹 내부에 있어서의 관계에서, 그 표시의 주지성, 저명성의 획득이 거의 그 특정인에 집중하여 귀속하고 있고, 그룹 내부의 다른 자는 그 특정인으로부터 사용허락을 받아야 비로소 해당 표시를 사용할 수 있다고 하는 관계에 있을 것을 요한다고 해석된다.”고 판시하였다.<sup>30)</sup>

그리고 동경고등재판소의 판결<sup>31)</sup>에서도 1개의 그룹이 분리되는 경우에는 해당 그룹 내에서 조직적 및 대외적으로 중심적이고 핵심적인 지위를 가진 회사들의 상품표지로서 주지되었던 상표에 대해서는 해당 그룹의 중심적이고 핵심적인 기업이었던 회사들이 모두 그룹의 분리 이후에도 그 상품표지의 귀속주체로 될 수 있다고 이해되는 것<sup>32)</sup>이 상당하기

28) 大阪高裁昭和58年10月18日無休集15卷3号645頁(フロイドリープ航空事件), 神戸地裁昭和57年1月26日無休集15卷3号655頁(フロイドリープ事件).

29) 비록 해당 사건은 상표권침해금지청구부존재확인청구 사건이나, 일본의 문헌들에서는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호의 상품 또는 영업주체 혼동행위에 있어서 ‘타인’의 판단과 관련하여 주로 해당 사건의 판단법리를 언급하고 있음(中田祐兒, “不正競争防止法2條1項1号にいう「他人」の判断基準について”, 『パテント』 Vol.63 No.6, 日本辨理士会, 2010, 46-47면).

30) 해당 사건의 사실관계를 보면, 무술인 공수도의 극진회관의 설립자인 대산배달(한국명: 최배달)이 사망한 후에, 그 후계자의 자리를 둘러싸고 구성원이 분열하여 “極眞會館(극진회관)”을 상표등록한 자가 다른 구성원에 대하여 동 표시를 사용하여 공수도를 가르치는 것의 금지를 청구할 수 있는지에 대해서 다투어졌다. 그런데 극진회관이 1964년에 창설되고 1994년에 일본 국내에 총본부, 관서본부외에 55개 지부, 550개 도장, 회원수 50만명을 가지고 세계 130개국, 회원수 1200만명이 넘으며, 극진회관의 표시가 극진공수도를 표시하는 표장으로 널리 인식되어 있었다는 사실을 인정한 후에 상기의 관시 내용과 같은 관계가 인정되지 않는 경우에는 기업 그룹내의 특정인가 상표권을 취득하였더라도 그룹내의 다른 자에 대하여 해당 표시의 독점적인 표시주체로서 상표권 침해주장 등의 권리행사를 하는 것은 권리남용에 해당한다고 판단하였다(大阪地裁平成15年9月30日平成14年(ワ)1018号第21民事部判決, 判タ1145号255頁(極眞會館事件)). 즉 이 사건에서는 대산배달(한국명: 최배달)을 중심적인 지주로 하고 있는 다수의 관계자가 이와 같은 극진공수도를 가르칠 수 있다고 하는 공통의 목적으로 약속한 1개의 그룹을 형성하고, “극진회관”이라는 표시는 이러한 그룹을 대표적으로 표시하고 있었다.

31) 東京高裁平17・3・16知的財産第3部判決, 平16(ネ)第2000号.

때문에, 이러한 상품표지의 사용에 관한 중심적이고 핵심적인 역할을 했던 회사들 사이에서는 해당 상품표지가 서로 간에 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위를 일으키는 ‘타인’의 상품표지에 해당되지 않는다고 해석된다.

한편으로 이와 관련하여 이상과 같은 기존의 판단 법리를 총정리한 판결이 나오기도 했는데, 오사카고등재판소는 이하와 같이 판단법리를 설시하고 있다.<sup>33)</sup>

“부정경쟁방지법상 주지된 표시의 혼동행위의 규정은 타인의 주지된 표시와 동일 또는 유사한 표시를 사용하여 수요자에게 출처의 혼동을 생기게 하는 것에 의해서 해당 표시에 의해서 형성된 타인의 신용에 무단으로 편승해서 고객을 획득하는 행위를 부정경쟁행위로서 금지하여 공정한 경업질서를 실현하고자 하는 것이다. 이러한 점에 비추어 보면, 동일한 상품, 영업 등의 표시를 사용하고 있었던 복수의 당사자(기업)로 이루어진 그룹이 분리된 경우에, 그 중의 특정의 당사자(기업)가 해당 상품, 영업 등 표시의 독점적인 표시 주체라고 말할 수 있기 위해서는, 첫째, 수요자에 대한 관계(대외적 관계) 및 그룹 내부에 있어서의 관계(대내적 관계)에 있어서, 해당 상품, 영업 등의 표시의 주지성의 획득이 거의 그 특정의 당사자(기업)의 행위에 기인하고 있고, 해당 상품, 영업 등의 표시에 대한 신용이 그 특정의 당사자에 집중하여 귀속하고 있는 점, 둘째, 그리하여 그룹의 구성원인 다른 사업자에 있어서 그 특정의 당사자로부터 사용허락을 받고서 해당 상품, 영업 등의 표시를 사용하지 않는다면, 해당 상품, 영업 등의 표시에 의하여 형성된 특정의 당사자에 대한 신용에 편승하는 것으로 되는 관계에 있을 것을 요하는 것으로 해석된다. 이것에 대하여 대외적 및 대내적 관계에서 해당 상품, 영업 등의 표시의 주지성의 획득이 그룹 내의 복수인의 행위에 기인하고 있고, 해당 상품 등의 표시에 대한 신용이 그룹 내의 특정의 사업자에게 집중하여 귀속되고 있다고 말할 수 없으며, 그룹 내의 복수의 사업자들에 공동으로 귀속하고 있는 것과 같은 경우에는, 그러한 사업자들간에는 서로 다른 사업자로부터 사용허락을 받지 않고 해당 상품, 영업 등의 표시를 사용하더라도, 해당 상품, 영업 등의 표시에 대한 신용에 편승하는 것으로 되지 않는 것이므로, 그룹 내의 특정의 사업자만이 해당 상품, 영업 등의 표시의 표시주체라고 말할 수 없으며, 그룹 내의 복수의 사업자들이 모두 표시주체라고 해석된다.”

상기와 같은 일본 판결에서의 판단법리를 정리해 보면, 복수의 기업 등이 그룹을 구성

32) 즉, 이와 같은 중심적이고 핵심적인 지위를 가진 기업들은 상품주체 혼동행위의 금지청구권에 관한 영업상의 이익이 침해될 우려가 있는 자들에 해당되고, 기업의 계열 그룹의 공통의 주지표시의 사용에 대해서 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 것이기 때문이라고 해석되고 있음(小野昌延, 앞의 책, 225면).

33) 大阪高裁平成17年6月21日平成15年(ネ)第1823号, 裁判所ホームページ[アザレ(AZARE)事件].

하거나 모여서 하나의 상품표지를 사용하는데, 해당 상품표지로서의 주지성 획득에 중심적이고 핵심적인 역할 및 지위를 가진 기업들은 해당 표지에 의해 형성된 신용을 승계한 주체로서 인식되는 자들로 보아 기업 간의 사업관계 종료 등에 의한 분열 이후에도 그들 각각에게 귀속하고 있었던 표지에 의한 신용이 상실되는 것으로 되는 것은 아니고, 서로 타인의 신용에 무임승차하는 것이라고는 말할 수 없기 때문에, 이러한 기업들 간에는 “타인의 상품표지”임을 적용할 수 없어 서로 타인의 상품과의 혼동가능성에 의한 부정경쟁행위를 주장할 수 없는 것이다.<sup>34)</sup>

결국 이상과 같은 판단법리들을 이 글의 쟁점과 관련해서 종합하여 적용해본다면, 일단 하나의 공유상표권하에서 모여서 하나의 상품표지를 사용하는 복수의 기업들의 분열 이후에도 그 복수의 기업들의 그룹 자체가 수요자들 사이에 상품표지의 주체인 타인으로서 인식될 수 있는 것이다. 그런데 이러한 기업 그룹의 상품표지가 해당 기업 그룹 내에서나 또는 대외적으로 중심적이고 핵심적인 지위를 가진 특정 기업에 의해 관리되어 주지되었고, 해당 그룹이 업무상 제휴관계 등의 종료 등으로 분리된 이후에도 이와 같은 중심적이고 핵심적인 지위를 가지고 기존의 기업 그룹의 상품표지의 사용을 관리하는 등 주지성 획득에 주로 기여하였다면, 해당 특정 기업이 해당 상품표지를 단순사용한 다른 기업의 상품주체 혼동행위를 금지시킬 수 있는 해당 규정에서의 ‘타인’에 해당되는 것으로 볼 수 있다는 것이다.

그러나 이와는 반대로 이상과 같은 기업 그룹의 상품표지 자체에 대한 주지성은 인정되더라도 각 구성 기업들 중에 기업 그룹의 분열 이전부터 기업 그룹의 상품표지의 주지성 획득에 대내외적으로 중심적이고 핵심적인 지위를 가지고 그러한 역할을 주로 하였으며 상품표지에 화체된 신용의 주체라고 어느 누구도 볼 수 없는 경우에는 이러한 그룹의 분열 이후에 해당 그룹의 특정 기업이 다른 기업에 대하여 자신의 상품표지와 상품주체 혼동행위를 일으킨다고 주장할 수 있는 상품표지의 주체로서의 “타인”에 해당한다고 보기는 어렵다고 판단되어야 할 것이다.

34) 中田祐兒, 앞의 논문, 44면.

## (2) 주지성의 승계 및 귀속에 관한 해석론

### 1) 주지성의 승계 및 귀속 여부의 의의

일단 공유상표권자들이 분열되었을 경우 분열된 과거의 공유상표권자들의 상호 간에 부정경쟁방지법상의 상품주체 혼동행위의 주장이 가능하기 위해서는 공유상표권자 중 공유상표권에서의 상품표지의 주지성이 실제로 승계 및 귀속된 자이어야 이러한 주장을 할 수 있다고 볼 수 있는바, 이하에서는 이에 관한 해석론을 중심으로 살펴보고자 한다,

### 2) 부정경쟁방지법상 주지성의 의의

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목에서의 상품주체 혼동행위에서 요건으로 규정된 “국내에 널리 인식된”이라는 문구는 “주지된”이라는 것으로서 “주지성”의 충족을 의미하는 것이다. 이와 같이 부정경쟁방지법이 주지된 상품표지를 보호하려는 것은 주지된 상품표지는 기업이 쌓아 올린 신용의 표상이기 때문이며, 이와 같이 기업주체가 스스로 노력하여 이루어 놓은 신용이 제3자에 의하여 침해되는 것을 방지하려는 데 그 실질적 목적이 있다.<sup>35)</sup>

해당 규정은 상표등록되어 있지 않은 표장 등의 상품표지를 보호하는 것(상표등록여부와 관계가 없이 보호하는 것)이므로, 부정경쟁방지법상 보호에 가치가 있는 일정한 사실상태를 형성하고 있는 경우에 비로소 보호의 대상으로 하는 것이 적절하고, 이러한 관점에서 주지성 요건이 존재하고 있다.<sup>36)</sup> 해당 규정은 등록된 권리를 보호하는 것이 아니라 상품표지의 신용을 보호하는 것이므로, ‘법적 보호에 가치가 있는 일정한 사실상태’, 즉, 주지성이 형성되었다고 인정되는 경우에만 보호하는 것이 적절하며, 결국 주지성 획득 이전의 표지는 보호할 수 있는 사실상태를 형성하지 않는다고 볼 수 있다.<sup>37)</sup>

따라서 여기서의 부정경쟁방지법상의 주지성은 상표권의 형성과는 관계가 없으며, 상표권과 관계된 제반 권리의 존속과 관계 없이 주지성이라는 사실상태의 형성에 의해 부정경쟁방지법상의 보호대상이 될 수 있는 것이다. 이것은 대법원 관례에서도 “부정경쟁방지법상 주지된 상품 또는 영업의 표지가 되기 위하여는 반드시 그러한 표지들이 등기·등록되어 있을 필요가 있는 것은 아니고,<sup>38)</sup> 그러한 표지가 널리 인식되었다고 하기 위하여는 거

35) 사법연수원, 앞의 책, 20면.

36) 經濟産業省知的財産政策室, 『逐条解説 不正競争防止法』, 株式会社 商事法務, 2017, 61면.

37) 經濟産業省知的財産政策室, 앞의 책, 63면.

38) 대법원 1995. 7. 14. 선고 94도399 판결 참조.

래자 또는 수요자에게 특정인의 상품 또는 영업임을 표시하고 있는 것이 알려져 있을 것을 요하지만 그 특정인이 누구인가까지가 명확히 알려져 있을 것을 요하지는 않는다고 할 것이다.<sup>39)</sup>”라고 판시하고 있는 것을 참조할 필요가 있을 것이다.<sup>40)</sup>

### 3) 부정경쟁방지법상 주지성의 승계

계속적으로 주지된 상품표지가 사용되는 동안에 그 상품표지의 주체의 변경이 이루어지는 경우 그 주지성이 승계되는지가 문제될 수 있을 것이다.

일단 주지된 상품표지를 가지는 기업이 실질적인 기업주체의 변동없이 회사의 조직변경 및 합병 등의 형식적인 법인격의 변경(상속에 의한 개인기업의 승계, 개인기업의 법인으로의 전환 등 포함)을 행한 경우, 주지성은 새로운 기업에 승계되고, 새로운 기업이 상품주체 혼동행위에 의한 보호를 받게 된다.<sup>41)</sup>

그런데 그와 같은 경우 외에 주지된 상품표지를 양수한 자가 주지성을 승계하는지에 대하여 일본의 판결에서는 해당 표지에 관계된 사업(영업)의 승계가 있었던 경우를 제외하고는 영업 자체의 이전을 수반하지 않는 주지된 상품표지의 이전에 대해서는 주지성의 승계를 부정적으로 해석하고 있고, 학설의 다수도 동일하며,<sup>42)</sup> 우리나라 문헌에서도 이러한 일본의 판결 및 학설상의 해석론을 그대로 받아들이고 있다.<sup>43)</sup> 그리고 우리나라 대법원 판례도 이러한 해석론을 받아들이고 있는 것처럼 보인다.<sup>44)</sup> 그 이유로서는 상품주체 혼동행위에 관한 규정이 보호하는 것은 주지된 상품표지에 화체된 양도인의 사업(영업)의 신용이고, 그것과 다른 양수인의 사업(영업)을 보호할 필요는 없으며, 또한 부정경쟁방지법상 상품표지에는 등기나 등록제도가 없기 때문에 상품표지만의 이중양도의 경우에는 이에 관한

39) 대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결 참조.

40) 대법원 1998. 7. 10. 선고 97다41370 판결.

41) 茶園成樹 編, 앞의 책, 27면.

42) Ibid.

43) 황의창·황광연, 『부정경쟁방지 및 영업비밀보호법(제5정판)』, 세창출판사, 2009, 41면; 사법연수원, 앞의 책, 20면.

44) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 소정의 행위는 상표권 침해행위와는 달라서 반드시 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상호를 사용하는 것을 요하는 것이 아니고, 등록 여부와 관계없이 사실상 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타 타인의 상품임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 등을 하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위를 의미한다. 영업양도 등 상품주체의 인격이 변경되는 경우에 있어서 주지 상품표지의 이전과 함께 거기에 관계된 영업의 일체 등이 함께 이전된 경우 원칙적으로 상품표지의 주지성이 신영업주에게 승계되고, 주지표시라고 말할 수 있기 위해서는 타인에게 특정인의 상품을 표시하고 있는 것이 알려져 있을 것을 요하지만 그 특정인이 누구인가까지가 명확히 알려져 있을 것을 요하지는 않는다(대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결).

혼란이 생길 우려가 있는 점 등이 거론되고 있다.<sup>45)</sup> 이러한 점에서 영업과 분리하여 상표권만을 이전할 수 있는 상표법과는 다른 점이 있다고 볼 수 있다.<sup>46)</sup> 즉, 상표권과는 다른 실질적 사실상태의 이전에 따른 주지성의 승계를 인정해야 한다는 것이다.<sup>47)</sup>

반면에 영업양도에 수반하여 주지된 상품표지가 양도되는 경우 주지성도 함께 승계되는 지에 대해서는 견해의 대립이 있는데, 이에 대하여 일본의 통설에서는 상품표지의 주지성은 양수인을 기준으로 해서 생각하여야 하는데, 다만 해당 상품표지가 양수인의 표지로서 주지되어 있는지 여부에 대해서는 양도인이 사용할 때의 그 표지가 주지되었던 사실을 여기에서도 고려할 수 있다는 견해를 취하고 있을 뿐이며, 우리나라 문헌에서는 특별한 견해 없이 이러한 견해를 그대로 소개하고 있을 뿐이다.<sup>48)</sup>

이와 관련하여 경제적 동일 기업의 발전적 승계뿐만 아니라, 적법한 거래로 상품표지의 사용상태를 승계한 경우라면 그 상품표지에 화체되어 있는 신용(경영활동에 의해 얻어진 인간관계, 물품공급처, 고객, 영업상의 비결, 판매기회 등)도 기초 사업(영업)과 함께 승계된 것으로 해석되고 있다.<sup>49)</sup> 그리고 여기서 영업승계로서의 영업양도라는 것은 회사법상의 사업양도에 한정되지 않고, 기업의 영업부문의 사실상의 이전 등도 포함되는 것으로 본다.<sup>50)</sup>

### (3) 광의의 혼동으로서의 혼동행위의 해석론

부정경쟁방지법상 혼동이란 양자를 구별하지 못하고 동일하다고 생각하는 것을 말한다.<sup>51)</sup> 부정경쟁방지법상의 혼동은 실제로 발생하여야 하는 것은 아니고 혼동이 일어날 객관적인 가능성만 있으면 되기 때문에, 모방사용자에게 부정경쟁의 의사나 거래상 실제로 혼동이 일어나고 있는지에 관한 인식 유무는 문제되지 않는다.<sup>52)</sup>

대법원 관례에 따르면, “타인의 상품과 혼동을 하게 하는”이라는 의미는 상품의 출처가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만이 아니라, 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 동

45) 茶園成樹 編, 앞의 책, 27-28면.

46) 황의창·황광연, 앞의 책, 41면.

47) 사법연수원, 앞의 책, 20면.

48) Ibid.

49) Ibid.

50) 中山信弘·大淵哲也·茶園成樹·田村善之 編(비교상표판권연구회 역), 『상표판권백선』, 박영사, 2011, 456면.

51) 정태호, 『부정경쟁행위 특수사례연구』, 한국지식재산연구원, 2015, 70-71면.

52) 황보영, “부정경쟁방지법상 상품형태의 보호,” 『지적재산권의 현재와 미래(소단 김명신선생 화갑기념논문집)』, 법문사, 2004, 342면.

일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 ‘당해 상품표지의 주체와 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있지 않을까’라고 오신하게 하는 경우도 포함하며, 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지 여부는 상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용 태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 영업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다.”<sup>53)</sup>고 판시하고 있다.

이와 관련해서 ‘혼동’에는 상표의 구성상의 유사성이 요인이 되어 상품의 출처가 혼동되는 경우(직접혼동), 상표 자체에 관한 오인은 없지만 양 상표가 지닌 구성의 공통성, 모티브의 동일성, 상품의 저명성 등이 계기가 되어 상품의 출처에 혼동이 생기는 경우(간접혼동)가 있는데, 이러한 상품출처에 관한 직접혼동과 간접혼동을 종합해서 ‘협의의 혼동’의 개념인 ‘상품의 혼동’에 해당하는 것으로 볼 수 있다. 그리고 이에 더 나아가서 주지성의 귀속주체인 ‘타인’과 업무상이나 조직상으로 특수한 관계에 있는 것처럼 기업관계 내지 후원관계가 혼동되는 경우를 ‘광의의 혼동’이라고 하는데, 여기에서의 ‘광의의 혼동’을 ‘기업의 혼동’ 내지 ‘후원관계의 혼동’이라고 하며,<sup>54)</sup> 부정경쟁방지법상 혼동은 이러한 ‘협의의 혼동’과 ‘광의의 혼동’ 모두를 포함하는 것으로 해석한다.<sup>55)</sup>

#### (4) 금지청구권자에 대한 해석론

공정한 경쟁질서를 회복 및 유지하기 위해서는 부정경쟁행위 그 자체를 금지시키는 것이 가장 효과적이라고 생각되어졌으므로, 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 대한 금지청구권이 도입되었다.<sup>56)</sup>

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 상품주체 혼동행위로서의 부정경쟁행위로 인하여 동법 제4조 제1항에 따라 ‘자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려’가 있어 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에는 그러한 표지의 소유자뿐만 아니라 ‘그 사용권자 등 그 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자’도 포함된다.<sup>57)</sup>

53) 대법원 2007. 4. 27. 선고 2006도8459 판결.

54) 정태호, 앞의 “기업그룹의 분리에 따른 저명한 선사용표장과의 혼동에 관한 문제 - 대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후3657 판결을 중심으로”, 224면.

55) 정태호, “계열 기업들의 상호사용에 따른 영업주체 혼동행위의 문제 - 서울고등법원 2014. 2. 20. 선고 2013나44845 판결을 중심으로 -”, 『선진상사법률연구』 제70호, 법무부, 2015.4, 66면.

56) 茶園成樹 編, 앞의 책, 130면.

57) 대법원 1997. 2. 5.자 96마364 결정 등 참조.



그리고 이러한 영업상의 이익의 침해되거나 침해될 우려가 있다고 인정되는 자는 ‘영업상 경쟁자<sup>58)</sup>’이면 족하고, 이에 따라 일반소비자 또는 소비자단체 등은 금지청구권을 행사할 수 없다고 본다.<sup>59)</sup>

부정경쟁방지법 제4조 제1항에 규정된 금지청구권이란 민법상 불법행위로 인한 손해배상청구권과 다르고 부정경쟁방지법에 근거한 청구권이고,<sup>60)</sup> 부정경쟁행위에 의해 영업상의 이익을 침해되거나 침해될 우려가 있을 것을 요건으로 하지만, “부정경쟁목적”이라는 주관적 요건은 필요가 없고, 고의 또는 과실의 주장 및 입증도 필요가 없다.<sup>61)</sup>

이러한 금지청구권자의 요건으로서 ‘영업상 이익’은 상품주체 혼동행위에 의해 어떠한 경제적 이익이 침해된 경우에 해당한다면 청구권을 긍정하는 것으로 해석이 가능할 것이다.<sup>62)</sup> 이와 관련하여 일본의 판결례들을 보면 영업상의 이익을 해칠 우려의 존재는 부정경쟁행위를 기초로 하는 사실과 공통(앞에서 언급한 ‘타인성’ 등)되거나, 또는 혼동이 있었던 사실 자체라는 것이 다수의 것으로 보여지고 있다.<sup>63)</sup> 앞서 언급한 바와 같이 ‘법적 보호에 가치가 있는 일정한 사실상태’에 대해서 보호를 부여하는 부정경쟁방지법에서는 특허법이나 상표법 등에서처럼 준물권적인 권리(특허권, 상표권)를 가지는 자로 그 금지청구권자를 인정할 수 없기 때문에, 해당 법이 규율하는 보호법익인 영업상의 이익의 귀속 주체를 청구 주체로 규정한 것으로 이해되고 있으므로, 상품주체 혼동행위의 규정에서 정하는 보호법익의 귀속 및 향유 주체가 금지청구권자가 되는 것으로 이해하는 것이 합리적이라고 본다.<sup>64)</sup> 즉, 상품주체 혼동행위에 근거한 금지청구권자의 요건으로서의 “자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는”이란 불법행위의 ‘권리침해’의 요건인 ‘권리’에 대응하는 것이고, 부정경쟁금지의 법익에서 고려하더라도 영업상의 ‘이익’의 의의를 엄격하게 생각해서 부정경쟁행위가 이 요건을 함결한다고 하는 이유로 방치해서는 안되며 탄력적으로 해석하여,<sup>65)</sup> 혼동의 사실이 인정되는 것과 같은 경우에는 특단의 사정이 없다면, 영업상의 이익이 침해될 우려가 있다고 본다.<sup>66)</sup> 즉, 혼동의 위험, 거래선의 상실, 매상의

58) 단순한 동종 사업자 정도로는 부족하고 경쟁상대로서의 사업자 일반을 말한다(사법연수원, 앞의 책, 60면).

59) 송영식 외 6인, 『송영식 지적소유권법(하)』, 육법사, 2013, 420면.

60) 茶園成樹 編, 앞의 책, 130면.

61) 小野昌延, 『不正競争防止法概説』, 有斐閣双書, 2014, 116-117면.

62) 井上由里子, “不正競争防止法上の請求権者—成果開発と成果活用の促進の観点から”, 『日本工業所有権法学会(編), 日本工業所有権法学会年報』 第29巻, 有斐閣, 2005, 145면.

63) 小野昌延, 앞의 不正競争防止法概説, 117면.

64) 박선하·양인수, 앞의 논문, 133면.

65) 송영식 외 6인, 앞의 책, 421면.

감소, 영업상 신용이나 명성의 훼손 등이 있으면 영업상의 이익의 침해가 있는 것으로 해석된다.<sup>67)</sup>

부정경쟁방지법상 금지청구권자로서 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에는 상품표지의 소유자 뿐만 아니라 독점적 실시권자, 그룹명칭표지의 경우 계열사 중의 한 회사, 프랜차이즈에 있어서 그 본부와 가맹점 등 그 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함된다.<sup>68)</sup> 그리고 특정 상품표지가 가지는 출처표시기능, 품질보증기능 및 고객흡인력 등을 보호 및 발전시킨다는 공통의 목적에 근거하여 결속하고 있는 그룹 등도 금지청구권자에 포함될 수 있는데, 이들은 단일의 신용하에서 영업을 하는 자로서 모방에 의해 주지된 상품표지에 화체된 신용·명성 등이 오염됨으로써 손해를 입을 우려가 있어서 이들 모두 영업상의 이익이 침해당할 수 있기 때문에 모두 금지청구권의 행사가 가능하다고 해석할 수 있다.<sup>69)</sup>

이에 대해서는 대법원 판결에서도 “부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 및 나목 소정의 국내에 널리 인식된 상품표지 또는 영업표지에 관한 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있어 같은 법 제4조 제1항에 의하여 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에는 그러한 표지의 소유자뿐만 아니라 그 사용권자 등 그 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함된다고 할 것이다.”고 판시하고 있다.<sup>70)</sup>

그리고 원칙적으로 영업과 주지표지를 함께 양수받은 자도 금지청구권을 승계한다. 그러나 금지청구권만을 양도할 수는 없다.<sup>71)</sup> 반면 상품표지의 모용자가 당해 표지를 계속 사용한 결과 모용자 자신의 상품, 서비스를 나타내는 것으로 그 주지성을 취득한다고 하더라도 이러한 모용자는 표지의 사용에 관한 정당한 이익을 가진다고 볼 수 없어 금지청구권을 행사할 수 없다.<sup>72)</sup>

여기서 통상사용권자가 부정경쟁행위에 따른 금지청구권을 행사할 수 있는지에 관해서는 일단 견해가 나누어지는 것으로 볼 수 있다. 주지된 상품표지의 라이선시 licensee)는

66) 小野昌延, 앞의 不正競争防止法概説, 117면.

67) 송영식 외 6인, 앞의 책, 421면.

68) 사법연수원, 앞의 책, 59-60면.

69) 박선하·양인수, 앞의 논문, 151면.

70) 대법원 1997. 2. 5.자 96마364결정.

71) 사법연수원, 앞의 책, 59면.

72) 김병식, “수요자 기반상표에서 선사용상표의 권리자(2013. 3. 14. 선고 2011후1159 판결 : 공2013상, 674)”, 『대법원판례해설(2013 상)』 제96호, 법원도서관, 2013, 415면.

그 표시가 라이선서(licensor)의 상품, 서비스를 나타내는 것으로 주지인 이상 자기의 상품, 서비스를 나타내는 것으로는 주지성을 취득하지 못하였다 하더라도 금지청구권을 행사할 수 있다는 견해<sup>73)</sup>와 사용권자 중 통상사용권자는 그의 사용이 계약에 의해 용인된다는 것 뿐이므로 금지청구권이 없다고 보는 견해<sup>74)</sup>로 나뉜다고 언급하는 문헌이 있다.<sup>75)</sup> 그런데 후자의 견해는 일본에서의 일부 하급심 판결을 인용하며 그러한 주장을 하고 있는데, 이것은 분명히 일본 최고재판소의 판결<sup>76)</sup>에서 “주지표시의 사용허락자 및 사용권자”를 통상사용권자의 구분없이 판시하고 있는 판단법리에 실시하고 있는 것에 맞지 않는 논리이며, 게다가 이러한 주장의 근거는 일본 하급심 판결 중 사실관계에 따라 배타적 사용권자에게 금지청구권을 인정한 40여년이 지난 오래된 판결<sup>77)</sup> 1개를 인용하면서 오히려 이 사건의 상고심에서 금지청구권자의 범위를 완화한 사실을 누락하여 일본에서의 판례 및 통설적인 견해인양 언급하고 있으므로, 후자의 견해는 상급심의 판단법리를 누락한 것으로서 잘못된 주장에 불과하다고 볼 수 있다. 한편으로 일본에서의 금지청구권자에 대한 하급심 판결들을 보면 그 범위가 일관되지 않고 정확한 판시가 잘 보이지 않는데, 앞서 언급한 최고재판소의 판결 등을 비롯하여 전체적으로 살펴보면 대체로 통상사용권자를 포함하여 주지표시의 소유자, 사용권자는 물론 표시의 사용에 고유하고 정당한 이익을 가지는 자가 모두 포함된다고 보아 비교적 넓게 해석하고 있는 것으로 보인다.<sup>78)</sup>

즉 앞에서 언급한 일본 최고재판소의 판결에서는 주지된 상품표지의 상품화 사업에 관계된 사용허락자 및 사용권자로서 부정경쟁행위에 의해 ‘재사용권자에 대한 관리통제, 주지표시에 의한 상품의 출처표시기능, 품질보증기능 및 고객흡인력이 침해될 우려’가 있는 자가 상품주체 혼동행위에서의 금지청구권의 청구주체로서의 영업상 이익을 침해당할 우려가 있는 자라고 판시한 바가 있다. 그리고 여기서의 ‘재사용권자에 대한 관리통제’는 해

73) 사법연수원, 앞의 책, 60면.

74) 송영식 외 6인, 앞의 책, 420면의 주)489 참조.

75) 김병식, 앞의 논문, 415면.

76) 最判昭和59・5・29判決, 昭和56年(オ)1166号.

77) 이와 관련하여 후자의 견해 관련 문헌들에서는 항소심 판결인 “マクドナルド事件(東京高裁昭和53・10・25, 昭和51(ネ)1839号)”를 인용하고 있으나, 이것의 상고심인 일본최고재판소의 판결(最三小昭和56・10・13, 昭和54(オ)145号)에서는 원심판단을 지지하면서도 오히려 “구 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제1호(상품, 영업주체 혼동행위)에 언급된 상품의 혼동 사실이 인정되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 영업상의 이익을 해칠 우려가 있는 것으로 하여야 한다.”라고 판시하여 금지청구권자의 요건으로서 ‘영업상의 이익을 해칠 우려가 있다’에 대하여 입증의 완화를 도모한 것으로 일본 내에서는 해석되고 있다. 따라서 후자의 견해를 언급하는 송영식 외 6인의 앞의 책 및 김병식의 앞의 논문의 언급은 일부 오류가 있는 것으로서 수정이 필요하다고 볼 수 있다.

78) 김병식, 앞의 논문, 416-417면 참조.

당 최고재판소의 판결에서의 사실관계에서 인정된 바와 같이 재사용권자의 상품표지 사용 방법 및 태양, 허락상품의 특정 및 품질, 선전광고방법 등에 대한 관리통제를 말하는 것이라고 본다.<sup>79)</sup>

그리고 복수의 영업자 간에 경제상, 계약상, 또는 경영상 등 어떤 관계가 있고, 그와 같은 관계가 공통의 상품표지 등을 사용하는 경우로서 복수의 영업자가 공통의 상품표지에 나타난 신용을 공통으로 향유하고 있는 때에도 마찬가지로 금지청구권의 행사를 일본의 판결들에서는 다수 인정하고 있는데, 특히 프랜차이즈의 확대에 따라 프랜차이즈(본부)가 금지청구자가 되는 것을 인정한 판결들이 다수 보이고 있고, 더 나아가 라이선시(사용권자) 등의 금지청구권을 인정한 판결들도 다수 존재하는 것으로 파악되고 있다.<sup>80)</sup> 이와 관련하여 ‘상품주체라 함은 상품의 제조, 가공 또는 판매 등의 이른바 상품취급업무에 종사하는 것이면 족하고, 그 범위는 제법 넓은 것으로 생각되며, 또한 동일한 상품에 대해 동시에 복수의 자가 상품주체로 될 수 있는 것도 당연하다’라고 판시하여 복수의 주체가 상품주체로서 금지청구권을 청구할 수 있다는 판단법리를 실시한 일본에서의 판결도 존재한다.<sup>81)</sup> 그리고 최고재판소의 판결에 의할 때에도 앞서 언급한 바와 같이, 상품주체 혼동행위로서의 ‘타인’에 특정 상품표지에 관한 상품화 계약에 의해 결속한 그 상품표지의 사용 허락자, 사용권자 및 재사용권자의 그룹과 같이 그 상품표지를 가지고 출처표시기능, 품질보증기능, 고객흡인력을 보호·발전시킨다고 하는 공통의 목적을 바탕으로 결속하고 있다고 평가할 수 있는 그룹(여기서의 그룹은 신용이 화체된 추상적인 주체로서의 집합체도 인정됨)도 포함되며, 여기서 공통의 목적에 따른 이익은 그룹의 주축인 상품표지의 사용 허락자 및 사용권자 각각의 이익으로서 향유되는 것이라고 언급되고 있으므로, 해당 그룹 구성원의 집합체는 타인에 해당함과 동시에 이것은 금지청구권의 청구주체로서 영업상 이익을 침해당할 우려가 있는 자에도 해당하는 것으로 볼 수 있다.<sup>82)</sup> 이와 관련하여 주지된 상품표지가 반드시 사용권자의 상품표지로서 주지되어 있을 필요는 없고, 그 사용자도 그 상품표지의 사용에 대해서 영업상 이익을 가지고 있는 자로서 금지청구권을 행사할 수 있으며, 굳이 사용권자가 아니더라도 상품표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자라면, 금지청구권자에 포함될 수 있다.<sup>83)</sup> 이에 따라 주지된 상품표지의 사용

79) 中山信弘・大淵哲也・茶園成樹・田村善之 編(比較商標判例연구회 역), 앞의 책, 516면.

80) 김병식, 앞의 논문, 417면.

81) タイボス書体事件(東京地判昭和55・3・10, 昭和51(ワ)6007号).

82) 中山信弘・大淵哲也・茶園成樹・田村善之 編(比較商標判例연구회 역), 앞의 책, 516면.

83) 사법연수원, 앞의 책, 60면.

허락을 받은 단순한 라이선시 licensee)는 그 상품표지가 라이선시 licensor)의 상품 등을 나타내는 것으로 주지된 이상 라이선시 자신의 상품을 나타내는 것으로 주지성을 취득하지 못하였다고 하더라도 금지청구권을 행사할 수 있다고 본다.<sup>84)</sup>

여기서 특정된 '타인'이 복수로 이루어진 경우에 모든 자가 청구주체로 될 수 있는지가 문제로 될 수 있는데, 이에 대해서는 일단 복수로 된 '타인'에 관하여 상품표지의 특정성이 인정되면 그 복수의 자로 구성된 그룹에 속하는 그 이하의 모든 자에 대하여 금지청구권의 청구주체성을 인정하는 것이 논리적으로 타당하다는 견해가 유력하게 일본 내에서 제기되었으며,<sup>85)</sup> 일본의 하급심 판결에서도 그룹 상위의 기업으로부터 상품표지의 사용의 허락을 받은 그룹 하위의 기업은 이와 같은 그룹의 산하에 들어가는 것에 의해 '타인'에 해당하는 것으로 되면서 금지청구권의 청구주체성도 인정된다고 판시한 것도 존재한다.<sup>86)</sup>

따라서 이러한 일본에서의 해석론에 따를 때에 최초 상표권자의 신용 내지 주지성을 이 어받아 이를 유지하는 관리 등의 중심적인 역할을 하는 복수의 자가 상품주체로 될 수 있음과 동시에 금지청구권을 행사할 수 있음도 인정된다고 충분히 해석해 볼 수 있다. 한편 으로 이러한 금지청구권의 상대방은 혼동의 표시를 한 자, 즉, 상품생산자, 하청업자, 판매 업자(도매상, 소매상) 등이 포함된다고 본다.<sup>87)</sup>

84) Ibid.

85) 中山信弘・大淵哲也・茶園成樹・田村善之 編(비교상표판례연구회 역), 앞의 책, 524면.

86) 계열상위의 회사가 자기가 사용하는 특정한 상품표시 또는 영업표시에 대하여 동 표시가 갖는 출처식별 기능, 품질보증기능 및 고객흡인력을 보호·발전시켜 공통의 이익을 위하여 사용할 목적으로 결속하여 계열하위의 회사에게 그 표시의 사용을 허락한 경우, 제3자가 유사한 표시를 사용하고 그로 인하여 그 유사한 표시의 사용자도 해당 계열에 속하는 것으로 오인하게 할 우려가 있어 주지표시로 인한 상품 또는 영업출처식별기능 등을 해할 우려가 있는 때에는 계열하위의 회사는 계열사의 일원으로서 상위회사와는 별도로 스스로도 영업상 이익이 침해당할 우려가 있으며, 부정경쟁방지법 제1조 제1항 제1호 또는 제2호에 따라 해당 제3자에 대하여 유사표시금지청구권을 갖는 것으로 해석하는 것이 상당하다[名古屋高判昭和62年12月7日判時 1264号 116頁(PORSCHE サングラス事件)]. 이것은 일본에서의 대부분의 부정경쟁방지법 책들에서 인용되고 있는 판결임.

87) 송영식 외 6인, 앞의 책, 421면.

### III. 주지성의 승계 및 귀속에 관한 우리나라 법원에서의 관련 판례들의 검토

#### 1. 다수의 상표사용자의 존재 시 주지성의 귀속 주체


##### (1) 관련 판례상의 판단법리의 검토

###### 1) ‘현대’ 사건<sup>88)</sup>

###### ① 판단법리

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제10호에서 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표의 상표등록을 받을 수 없게 하는 것은 일반 수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처에 오인·혼동이 일어나는 것을 방지하려는 데 그 목적이 있으므로(대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결 참조), 위 규정에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표와 대비되는 저명한 상표 또는 서비스표(이하 ‘선사용표장’이라고 한다)의 권리자는 상표등록 출원인 이외의 타인이어야 한다. 여기서 선사용표장의 권리자는 개인이나 개별 기업뿐만 아니라 그들의 집합체인 사회적 실체도 될 수 있다. 그리고 경제적·조직적으로 밀접한 관계가 있는 계열사들로 이루어진 기업그룹이 분리된 경우에는, 그 기업그룹의 선사용표장을 채택하여 등록·사용하는데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화제된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되는 계열사들을 선사용표장의 권리자로 보아야 한다(대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후3657 판결).

###### ② 타인성 및 혼동의 판단<sup>89)</sup>

구 현대그룹의 대규모 계열분리 이후 ‘컴퓨터주변기기, 워드프로세서, 전자계산기’ 등을 지정상품으로 하고 ‘’와 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제130382호)의 권리자인 피고가 위 등록상표에 대하여 원심 판시 제1차 지정상품 추가등록을 출원한 2003. 10. 14.(추가 지정상품 : 가이거계산기, 광디스크, 광학식 문자판독장치 등) 및 제2

88) 대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후3657 판결 참조.

89) 선사용표장의 저명성은 다툼없음.

차 지정상품 추가등록을 출원한 2008. 9. 5.(추가 지정상품 : 감열식 프린터, 개인용 컴퓨터, 광스캐너 등) 당시에는 이미 구 현대그룹의 주요 계열사이던 원고 현대중공업 주식회사, 현대자동차 주식회사, 주식회사 현대백화점, 현대산업개발 주식회사 등이 자신들의 계열사와 함께 현대중공업그룹, 현대자동차그룹, 현대백화점그룹, 현대산업개발그룹 등의 개별그룹들을 형성하고 있었고, 그 이후 이들 개별그룹들은 이른바 ‘범 현대그룹’을 이루고 있다. 이들 개별그룹들은 그 자산규모가 상당한 정도에 이르러 국내 기업순위에서 상당히 상위권에 들고, 해당 각 사업분야를 장기간 선도해 온 대기업들을 중심으로 다수의 계열사를 보유하면서 각자의 상표 및 서비스표 등으로 선사용표장을 계속 사용해 오고 있다.

반면, 피고는 2000. 5.경 상호를 ‘현대이미지퀘스트 주식회사’로 하여 구 현대그룹의 계열사이던 현대전자산업 주식회사의 자회사로 설립되었는데, 2001. 3.경 ‘이미지퀘스트 주식회사’로 상호를 변경하였고, 상호를 ‘주식회사 하이닉스 반도체’로 변경한 현대전자산업 주식회사와 함께 2001. 7.경 구 현대그룹으로부터 계열분리되었다. 피고는 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들과는 경제적·조직적으로 아무런 관계도 맺고 있지 않다.

위와 같은 사정들에 비추어 보면, 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들은 구 현대그룹의 주요 계열사들을 중심으로 형성된 기업그룹으로서 선사용표장의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되므로, 이들 개별그룹들은 선사용표장의 권리자라고 할 것이다(원고들의 타인성 인정). 반면, 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 구 현대그룹은 계열분리되어 사회적 실체가 없게 되었고, 구 현대그룹의 계열사이던 피고는 선사용표장의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당하지 못하였을 뿐만 아니라 ‘현대’라는 명칭이 포함되지 않은 상호로 변경한 적도 있는 점을 고려할 때, 일반 수요자들 사이에 피고가 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식된다거나 그 선사용표장을 승계하였다고 인정된다고 볼 수 없으므로, 피고는 이 사건 선사용표장의 권리자가 될 수 없다.(피고의 타인성 부정)

이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록은 일반 수요자로 하여금 그 추가 지정상품이 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들이나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매 되는 것으로 그 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있다.(피고의 상표의 선사용표장과의 혼동인정)<sup>90)</sup>

## ③ 해당 판결의 시사점

해당 대법원 판결은 상표법상 저명상표에 관한 부등록사유를 판단하는 사안이지만, 실 제적으로 저명상표의 승계자라고 볼 수 있는 ‘타인’의 개념에 대해서 후술하는 대성 사건의 대법원 판결에 영향을 미쳤다고 볼 수 있으므로 부정경쟁방지법상의 기업들의 사업 상 분열 이후의 사건에서도 적용될 수 있는 판단법리라고 볼 수 있다.<sup>91)</sup> 즉 이와 같은 대 법원 판례상의 판단법리에 따르면, 대기업 그룹의 계열사들이 그 동안 단일의 상호상표를 각각의 계열사들의 상품표지로 사용해왔던 것인데, 각각의 독립된 기업으로 분리된 이후에 도 이러한 상품표지에 관한 상표등록을 추가로 할 수 있는지에 관하여, 대기업의 분리 이 후에도 해당 상품표지의 신용을 쌓는데 각각 중심적인 역할을 한 계열사들에 대해서는 대 기업 그룹부터 사용해왔던 저명상표와의 혼동으로 상표등록이 무효로 되지 않는다고 볼 수 있으나, 기업의 상호도 변경하고 대기업 그룹에서 이탈하여 독립적인 존재로서 분리되 어서 그 이후 새롭게 지정상품을 추가적으로 해당 상표에 대해서 상표등록출원할 당시에 는 대기업 그룹을 이루었던 다른 개별그룹들과는 경제적·조직적으로 아무런 관계도 맺고 있지 않은 상황이므로 해당 지정상품추가등록출원에 대해서 기존의 대기업 그룹에서 전체 적으로 사용해온 저명상표와 혼동의 우려가 있다고 보아 상표등록이 무효로 되어야 한다 는 것이다.

따라서 이상의 대법원 판례상의 판단법리를 공유상표권자의 분열에 관한 사안에 대입해 보면, 존속기간갱신등록이 안되어 공유상표권의 소멸과 동시에 이러한 공유상표권의 관계 가 해체되고, 기존의 다른 공유상표권자 등과 상품표지의 사용 등에 관하여 계속 분쟁이 있으며 사실상 상품표지에 대한 신용의 귀속주체였던 기업 등의 경제적 집합체(앞선 대법 원 판결에 따르면 ‘경제적·조직적으로 밀접한 관계가 있는 기업들로 이루어진 그룹’)에서 실제로 이탈한 자의 상품표지의 사용에 대해서는 ‘주지성의 귀속주체라고 볼 수 있는 경제적 집합체’(앞선 대법원 판결에 따라 상품표지의 권리자는 개인이나 개별 기업뿐만 아 니라 그들의 집합체인 추상적인 사회적 실체도 될 수 있으며, 그러한 집합체의 상품표지를 채택하여 등록·사용하는데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 상품 표지에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 상품표지의 신용을 승계하였다고 인정 되는 기업들)와 관련이 있는 기업인 것처럼 수요자들에게 혼동을 초래할 우려가 있으므로

90) 따라서 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록은 구 상표법 제7조 제1항 제10호(현행 상표법 제34조 제1항 제11호)에 해당하여 그 등록이 무효로 판단됨.

91) 정태호, 앞의 책, 358-359면.



부정경쟁행위에 해당한다고 보는 것이 타당할 것이다.

## 2) ‘대성’ 사건<sup>92)</sup>

### ① 판단법리

부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목은 상당한 노력과 비용을 들여 형성한 타인의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 행위를 방지하기 위하여 ‘국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위’를 ‘부정경쟁행위’의 하나로 규정하고 있다.

여기서 영업표지의 유사 여부는 동종의 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자가 그 영업의 출처를 오인·혼동할 우려가 있는지에 의하여 판별하여야 하고, ‘타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위’는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자로 하여금 해당 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 사이에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 등 참조).

부정경쟁방지법 규정의 입법취지와 내용 등에 비추어 보면, 경제적·조직적으로 관계가 있는 기업그룹이 분리된 경우, 어느 특정 계열사가 그 기업그룹 표지를 채택하여 사용하는 데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자에게 그 기업그룹 표지에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 기업그룹 표지를 승계하였다고 인정되지 아니하는 이상, 해당 기업그룹의 계열사들 사이에서 그 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용한 행위만으로는 타인의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 부정경쟁행위가 성립한다고 보기 어렵다. 이 때 그 계열사들 사이에서 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용하는 행위가 ‘영업주체 혼동행위’에 해당하는지는 기업그룹 표지만이 아닌 영업표지 전체를 서로 비교하여 볼 때 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 유사하여 혼동의 우려가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2016. 1. 28. 선고 2014다24440 판결 [부정경쟁행위금지 및 손해배상]).

92) 대법원 2016. 1. 28. 선고 2014다24440 판결.

## ② 타인성 및 혼동의 판단

대성그룹으로 알려진 기업집단은 원래 대성연탄 주식회사가 그 모기업으로서 사원 모집 광고를 대성그룹 전체 명의로 동시에 수행하거나 각 소속 회사 상호간에 인사교류를 하는 등으로 서로 관련을 맺어 왔는데, 대성그룹의 창업주 소외 1이 2001. 2.경 사망함에 따라 2001. 6. 30. 종래 대성그룹에 속한 회사들은 소외 1의 3명의 아들이 각각 경영권을 가지는 3개의 기업그룹으로 나뉘게 되었다(이하 ‘형식적 계열분리’라 함).

원고들은 소외 1의 장남 소외 2가 경영권을 가지게 된 기업그룹(이하 ‘원고측 기업그룹’이라 한다)에 속하는 대표적인 회사들이다.

피고는 3남 소외 3이 경영권을 가지게 된 기업그룹(이하 ‘피고측 기업그룹’이라 한다)에 속한 회사로서 2009. 10. 1. 대구도시가스 주식회사가 회사를 일부 분할하면서 존속하게 된 회사이다. 피고는 분할 당시 사업목적에 ‘지주사업’을 추가하고 상호를 ‘대성홀딩스 주식회사’로 변경하는 등기를 마쳤으며, 2010. 10. 4. 상호를 ‘대성홀딩스 주식회사 (DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.)’(이하 ‘이 사건 표지’라 한다)로 정정하는 등기를 마친 후 현재까지 이 사건 표지를 상호로 사용하고 있다.

한편 원고측 기업그룹 소속 회사들과 피고측 기업그룹 소속 회사들은 형식적 계열분리 이후에도 ‘대성’이라는 표지를 각자의 영업에 사용하여 왔고, 두 기업그룹은 자본적인 유대관계가 있어 현재도 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상으로는 동일 기업집단에 속한다.

위와 같은 사정들과 함께, 기록상 원고들만이 ‘대성’이라는 기업그룹 표지를 채택하여 사용하는 데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자에게 그 기업그룹 표지에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 기업그룹 표지를 승계하였다고 볼 만한 사정은 없는 점을 종합하면(원고들의 타인성 부정), 피고가 ‘대성’이라는 기업그룹 표지가 포함된 이 사건 표지를 사용하였다는 이유만으로는 원고들의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 부정경쟁행위를 하였다고 볼 수 없고, 이 사건 표지 전체를 원고들의 영업표지인 각 상호와 비교하여 보아도 외관, 호칭, 관념 등이 달라 혼동을 일으키지 아니하므로 영업주체 혼동행위에 해당한다고 볼 수 없다.(피고의 상표의 선사용표장과의 혼동 부정)<sup>93)</sup>

93) 결국 피고의 이 사건 표지의 사용행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 부정경쟁행위에 해당하지 아니한다는 원심판단을 지지함.

### ③ 해당 판결의 시사점

이상과 같은 대법원 판결에서의 결론은 앞선 현대 사건에서의 결론과 다소 다른 측면을 보이는데, 이것은 그 사실관계의 차이에 기인하는 것이라고 볼 수 있다. 대성 사건에서는 원고들만이 ‘대성’이라는 기업그룹 표지를 채택하여 사용하는 데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자에게 그 기업그룹 표지에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 기업그룹 표지를 승계하였다고 볼 만한 사정은 없다는 점을 근거로 하여 원고들의 타인성을 부정하였다는 점과 피고의 영업표지와 원고들의 영업표지가 비유사하여 혼동을 일으키지 아니하므로 영업주체 혼동행위에 해당한다고 볼 수 없었던 점에 유의할 필요가 있을 것이다. 즉 원고들과 피고가 기업그룹 표지의 신용에 관하여 대등한 위치에 있었고, 특별히 해당 영업표지의 주지성의 취득에 특징인이 중심적인 역할을 했다고 볼 수 없었던 사정이 고려되었다는 점에서 현대 사건과 차이가 있다고 하겠고, 원고들의 영업표지와 피고의 영업표지가 혼동의 우려가 없어 비유사하다고 판단했다는 점도 원고와 피고가 거의 동일한 표장을 사용한 현대 사건과 차이가 있는 점이라고 할 수 있다.

그러나 이러한 대성 사건의 판단법리를 역으로 해석한다면 현대 사건의 판단법리와 연결된다고 볼 수 있으므로, 앞서 현대 사건에서의 시사점에서 살펴본 바와 같은 논리가 대성 사건을 통해서도 공유상표권이 소멸된 이후의 공유상표권자 사이의 상품주체 혼동행위의 적용에 검토될 수 있을 것이다.

## (2) 이상의 판단법리의 쟁점 관련 적용 검토

앞서 언급한 바와 같이 이상과 같은 ‘현대 사건’은 상표법 사건이고 ‘대성 사건’은 부정경쟁방지법 사건이나 여기서 각각 인용된 판단법리는 실제로 동일한 것이라고 볼 수 있다. 따라서 공유상표권의 소멸 이후의 상품주체 혼동행위의 적용에 관하여 이상과 같은 2개의 사건은 모두 검토될 수 있을 것인데, 그 결론면에서는 현대 사건에서의 대법원 판결의 결론이 이 쟁점에 적용될 수 있을 것이고, 그렇게 적용 및 검토되어야 이 쟁점에 관한 실제적인 문제해결에 바람직한 결론을 도출할 수 있을 것으로 보인다.

## 2. 상표권자와 사용권자의 관계에 있어서의 주지성의 귀속 주체

### (1) '소다(SODA)' 사건에서의 판단법리 및 구체적 판단 내용의 검토<sup>94)</sup>

상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있는 구 상표법 제7조 제1항 제11호<sup>95)</sup> 후단의 취지는 이미 특정인의 상표로 인식된 선사용상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 것이므로, 어떤 출원 상표가 위 규정의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 하기 위하여는 출원 상표와 대비되는 선사용상표의 권리자는 출원인 이외의 '타인'이어야 한다. 여기서 선사용상표의 권리자가 누구인지는 선사용상표의 선택과 사용을 둘러싼 관련 당사자 사이의 구체적인 내부관계 등을 종합적으로 살펴 판단하여야 하고, 선사용상표의 사용자 외에 사용 허락계약 등을 통하여 선사용상표 사용자의 '상표사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자'가 따로 있는 경우에는 그를 선사용상표의 권리자로 보아야 하며 선사용상표 사용자를 권리자로 볼 것은 아니다.

특허청 심사관이 지정상품을 '팔복시계' 등으로 하고 "SODA"로 구성된 갑 주식회사의 상표출원에 대하여, 출원상표가 지정상품 중 '시계류 및 시계부속품'에 사용되는 경우 갑 회사와 상표사용계약을 체결하고 선사용상표 "SODA"를 사용하여 온 을 주식회사에 의하여 사용된 것으로 오인, 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 거절결정을 한 사안에서, 선사용상표의 권리자는 '선사용상표를 선택하고 상표사용계약을 통하여 을 회사의 상표 사용을 통제하고 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하는 권한을 가진' 갑 회사라고 할 것이고 선사용상표 사용자인 을 회사를 권리자로 볼 것은 아니므로 출원상표는 선사용상표의 권리자에 의하여 출원된 것이어서 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 할 수 없음에도, 선사용상표의 사용자인 을 회사를 권리자로 보아 출원상표가 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 본 원심판결에 법리를 오해한 위법이 있다.

94) 대법원 2013. 3. 14. 선고 2011후1159 판결.

95) 현행 상표법 제34조 제1항 제12호(상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표)에 해당함.

## (2) 해당 판결의 시사점

해당 판결은 상표법상 부등록사유에서 특정인의 상표로서 인식된 타인의 상표와 혼동을 일으킬 우려가 있는 상표를 수요자 기만에 해당하는 것으로 기존의 관례상 해석하고 있는 구 상표법 제7조 제1항 제11호(현행 상표법 제34조 제1항 제12호)의 적용 여부에 관한 사례지만, 공유상표권의 소멸 후 공유상표권에 관한 상품표지의 사용권자들이 관여된 사건에서도 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 상품주체 혼동행위에서의 '타인'을 판단하는 것에 관하여 주요한 시사점을 주는 판결이라고 볼 수 있다.

즉, 상표사용권자의 사용에 의해서 해당 상표가 수요자에게 알려지게 되었더라도, 구 상표법 제7조 제1항 제11호(현행 상표법 제34조 제1항 제12호) 소정의 수요자기만을 적용하기 위한 선사용상표의 권리자로서의 '타인'은 상표를 선택하고 상표사용계약을 통하여 선사용상표의 사용을 통제하며 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하는 권한을 가진 회사로 보아야 함을 해당 판결을 통해 확인할 수 있다.

해당 판결에 따르면, 일반 수요자에게 인식된 선사용상표의 단순 사용자와는 별개의 권리주체로서 상표사용계약 등을 통하여 선사용상표 사용자의 사용을 통제하고 선사용상표의 품질 등을 관리하는 자가 따로 있는 경우에는 선사용상표는 그러한 선사용상표 관리자의 상표로 인식되는 것으로 보아야 하지, 선사용상표의 단순 사용자의 상표인 것으로 인식되는 것이라고는 볼 수 없다.

좀 더 구체적으로 해당 판결의 사실관계를 들여다 보면, 선사용상표는 갑 회사가 창작·선택한 상표로서, 갑 회사가 오랜 기간 동안 구두 등에 사용하여 일반 수요자에게 널리 알려진 상표와 그 표장이 동일한 상표이고, 을 주식회사는 지정상품을 '팔목시계' 등으로 하여 선사용상표를 2002. 12. 17. 상표등록한 갑 회사로부터 통상사용권을 설정받아 선사용상표를 시계에 사용하여 왔으며, 통상사용권을 설정받음에 있어 을 주식회사는 갑 회사의 관리감독에 따르기로 약정하였고, 갑 회사가 2005. 4.경 통상사용권 설정계약을 해지하였음에도 그 해지의 효력을 다투면서 선사용상표를 계속 사용함으로써 선사용상표가 일반 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려지게 되었다고 할 것이므로, 선사용상표는 그 출처면에서 선사용상표를 선택하고 관리하여 온 갑 회사의 상표이지 통상사용권을 설정받아 사용한 을 주식회사의 상표인 것은 아님을 해당 판결은 보여주고 있다.

선사용상표의 사용 실적을 고려할 때, 동일하고 일관된 출처로 인식된다면, 선사용상표의 사용이 상표권자에 의한 것이든, 사용권자에 의한 것이든 상관없이, 통상사용권자에

의한 것인 경우 사용권 설정등록이 되지 않았다 하더라도 선사용상표의 인식도를 인정하기 위한 자료로서 고려함에 아무런 지장이 없다.<sup>96)</sup> 미등록주지상표인 경우에도 부정경쟁방지법상의 금지청구권과 손해배상청구권 등에 의한 보호(출처혼동이 있을 수 있는 범위 그리고 자신의 영업상의 이익이 침해될 수 있는 범위 내에서 보호됨)를 받고 있으므로, 미등록주지상표권자도 상표법상의 통상사용권과 같은 권리를 제3자에게 부여할 수 있다. 이에 따라 라이선시 licensee)도 부정경쟁행위의 금지청구권자가 될 수 있는지 여부가 논의되고 있는 점에 비추어 보면, 실제 거래계에서도 이러한 미등록주지상표에 대한 사용허락권의 부여가 이용되고 있음을 알 수 있다.<sup>97)</sup>

한편으로 현행 상표법 제119조 제1항 제2호는 사용자가 '상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우'에 등록상표를 취소할 수 있도록 규정하고 있는데,<sup>98)</sup> 여기서의 '타인'에는 상표권자, 혹은 다른 사용권자도 포함된다고 보는 것이 다수설이다.<sup>99)</sup> 따라서 이러한 판단법리를 유추적용해 볼 때에, 부정경쟁방지법상의 금지청구권을 행사할 수 있는 주지성의 귀속 주체로서의 타인에는 상표권자만이 아니라 사용권자도 포함되는 것으로 충분히 해석할 수 있다.

최근 상표기능의 중심이 출처표시의 면보다 품질표시의 면으로 이행되어 가는 사정하에서는 동일상표로서 표시되는 상품의 품질내용에 변화가 없는 한은 그 상표로 표시되는 상품의 생산자와 판매자가 구체적으로 누구냐는 것, 즉 이른바 상품의 출처에 관해서는 일반 수요자들이 이를 불문에 붙이는 것이 통례이므로, 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 족하다고 대법원 판례상 보고 있다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조).<sup>100)</sup> 이것은 부정경쟁방지법상의 상품주체 혼동행위에도 마찬가지로 적용되어야 할 것이며,<sup>101)</sup> 상품표지의 주지성에 대한 귀속주체의 명칭이 수요자들에게 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며 해당 상품표지에 대한 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 족

96) 김병식, 앞의 논문, 404면.

97) Ibid.

98) 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.

99) 김병식, 위의 논문, 405면.

100) 김병식, 위의 논문, 399면.




101) 小野昌延, 『新・註解 不正競争防止法』, 株式會社 青林書院, 2000, 166면.

할 것이다.

그리고 이상에서 언급된 품질보증기능적인 측면에서 이 글에서의 쟁점을 살펴보면, 공유상표권의 소멸 이후 이러한 기존의 상품표지의 신용귀속의 주체인 경제적 집합체에서 이탈한 자가 다른 기업에 상품표지의 사용권을 설정해주어 사용하게 하는 것은 기존의 해당 상품표지에 대한 신용의 귀속주체와 전혀 다른 주체로서 기존의 상품표지가 표시된 상품과 다른 품질의 상품이 별도로 판매되도록 하고 있는 상황이므로, 기존의 신용귀속의 주체에 속하는 기업들이 생산 및 판매하는 상품과 전혀 별개의 품질을 가진 상품을 거래하는 것이 되어, 상품주체 혼동행위에서의 주지성의 귀속주체로서의 타인성을 갖추지 못한 것으로 충분히 해석해볼 수 있을 것이다.

### 3. 상표권자와의 분쟁에 따라 정당한 권원이 없는 상표의 사용인 경우의 주지성의 귀속 주체

#### (1) '카타나' 사건의 상표등록 무효 판결<sup>102)</sup>의 판시 내용 검토

선사용상표들인 , '**KATANA**', ''는 피고의 사용에 의해서 원고의 다른 후등록상표인 '**KATANA**'의 등록결정 당시 국내 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 보이는데, 피고가 원고의 다른 선등록상표(후술하는 '카타나 사건의 상표권 침해 판결'에서의 등록상표임)인 ''가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 선사용상표들을 사용(정당한 권원이 없이 선등록상표권을 침해하면서 선사용상표들을 사용)하였다고 하더라도<sup>103)</sup> 그러한 사정을 들

102) 특허법원 2010. 7. 28. 선고 2009허8362 판결 [등록무효(상)](대법원 2010후2506 사건으로 상고되었으나 심리불속행 기각으로 확정됨).

103) 이와 관련된 후속사건의 판결로서 대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6059 판결 [상표사용금지등에서는 피고의 선사용상표의 사용이 원고의 다른 선등록상표의 상표권을 침해했다고 판단하였다. 즉, "어떤 상표가 정당하게 출원·등록된 이후에 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 정당한 이유 없이 사용한 결과 그 사용상표가 국내의 일반 수요자들에게 알려지게 되었다고 하더라도, 그 사용상표와 관련하여 얻은 신용과 고객흡인력은 그 등록상표의 상표권을 침해하는 행위에 의한 것으로서 보호받을 만한 가치가 없고 그러한 상표의 사용을 용인한다면 우리 상표법이 취하고 있는 등록주의 원칙의 근간을 훼손하게 되므로, 위와 같은 상표 사용으로 인하여 시장에서 형성된 일반 수요자들의 인식만을 근거로 하여 그 상표 사용자를 상대로 한 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다."고 판시하면서 신용 내지 인지도를 얻은 후발 선사용상표의 사용이 선행등록상표에 대한 관계에서 정당하게 된다거나 선행등록상표의 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없다고 판시하였다.

어 원고의 후등록상표인 “KATANA”가 구 상표법 제7조 제1항 제11호(현행 상표법 제34조 제1항 제12호<sup>104)</sup>) 규정의 적용을 배제할 수는 없다고 할 것이라고 판시하였다.

## (2) 해당 판결의 시사점

앞서 살펴본 ‘소다’ 사건의 대법원 판결에 따르면, 선사용상표에 대한 정당한 권리자의 대리인이나 국내대리점 총판 등이 선사용상표의 권리자와 대립하는 이해관계를 가진다고 하더라도, 그들의 상표사용은 이와 같이 선사용상표의 사용을 통제하고 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하였던 선사용상표에 대한 권리자의 출처표시로서의 신용으로 귀속된다는 것이다.

반면에 해당 판결에서는 정당한 선사용상표의 권리자와 아무런 관계가 없는 자로서 오히려 악의적으로 상표를 사용하여 특정인의 상품출처로 인식된 사안과 관련하여 기존의 상표에 대한 악의의 상표사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 정당한 권리자에 의해서 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다고 하더라도 해당 악의의 상표사용자가 상표의 인식도에 관한 신용의 귀속주체로 될 수 있다고 판시하였다. 즉, 정당한 권리자의 특정 상표가 상표등록이 된 후에 이와 동일·유사한 상표가 정당한 권리자와 아무런 관계가 없이 독자적으로 상품을 제작하거나 판매하여 온 타인(악의의 타인)에 의해 활발히 사용되었을 경우, 그 이후 정당한 권리자의 추가적인 후출원상표(자신의 선등록상표 및 타인의 선사용상표와 모두 유사)의 등록결정 시에 이러한 타인에 의해 사용된 상표가 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 한다면, 정당한 권리자의 후출원상표에 대하여는 선사용상표의 신용의 귀속주체로 인정되는 타인의 선사용상표에 의해서 상표법 제34조 제1항 제12호 후단이 적용된다고 보는 것이다.

따라서 앞서 살펴본 ‘소다’ 사건에서는 정당한 권리자의 상품 품질 등의 관리 및 상표사용 등의 통제를 받는 사용권자의 상표 사용에 의해 취득되는 신용 내지 주지성은 정당한 권리자에게 귀속된다고 볼 수 있지만, ‘카타나’ 사건에서의 해당 판결에 따르면, 정당한 상표권자의 관리 및 통제를 받지 않고 정당한 상표권자로부터 허락없이 상표를 사용한 자는 비록 상표권을 침해하는 것이 되더라도 그러한 악의의 사용자가 취득에 기여한 상표의 신용 내지 주지성은 정당한 상표권자의 관리 등도 받지 않고 이 자와 아무런 관계가 없는 악의의 사용자에게 그대로 귀속될 수 있음을 보여주고 있다.

104) 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표.



따라서 이 글의 쟁점과 관련해서 살펴본다면, 공유상표권의 소멸 후에 공유자이었던 자가 상품표지에 대한 신용 내지 주지성의 귀속주체로서의 기존의 신용귀속의 주체였던 공유상표권자들의 사업상 경제적 관계가 있는 집합체에서 이탈하여 부정경쟁행위 금지청구 소송을 당할 정도로 전혀 별개의 존재로 되어 있다면, 해당 이탈자는 해당 상품표지의 신용 내지 주지성의 귀속과는 관련이 없이 이러한 경제적 집합체와는 전혀 별개의 신용주체로서 보아야 하므로, 해당 상품표지의 신용 내지 주지성의 승계 등과는 관련이 없이 자신만의 신용을 사용하는 별도의 사업주체로서 전혀 별개의 존재가 되는 것임을 확인할 수 있다.

#### 4. 상표권의 이전과 주지성의 승계 및 귀속 주체

##### (1) 노단주(老坛酒) 사건<sup>105)</sup> - 상표권이 영업일체와 함께 이전되는 것과 관계없이 주지성의 승계를 인정한 사례

###### 1) 해당 사건에서의 판시 내용 검토

해당 사건은 원고들의 등록상표 “老坛酒”(지정상품: 고량주 등)가 선사용상표 “老坛子”(사용상품: 백주 등 주류)를 부정한 목적으로 모방하여 등록받은 것으로서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부가 문제된 사안이다.

해당 사건의 원심판결은 선사용상표의 사용기간 중 상표에 관한 권리가 양도되었는데, 그와 함께 영업 일체가 이전되지 않아 선사용상표에 관한 주지성이 승계되지 않았고,<sup>106)</sup> 선사용상표권의 양수인이 독자적으로 주지성을 취득하지도 못하였다는 이유로, 선사용상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 해당하지 않는다고 보아 위 규정이 적용되지 않는다고 판단하였다.

그러나 대법원 판결은 “등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호<sup>107)</sup>에 해당하려면 그 출

105) 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결 [등록무효(상)] 파기환송.

106) 이와 같은 원심판결은 “영업양도 등에 의해 주지 상품표지와 함께 그 상품에 관한 영업 일체가 함께 이전되는 경우에는 원칙적으로 상품표지의 주지성이 신영업주에게 승계된다고 볼 것이나(대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결 참조), 이와 달리 영업과 분리되어 표지만 이전되는 경우 등 그 표지에 화체되어 있던 종전 주체의 영업상의 신용이 함께 승계되는 것으로 평가할 수 없는 경우에는 상품표지의 주지성이 승계된다고 볼 수 없다(특허법원 2020. 8. 21. 선고 2019허7900 판결).”라는 부정경쟁방지법상의 판례에서의 판단법리를 그대로 적용한 것으로 보인다.

107) 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는

원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조). 여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. 따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용 실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다. 갑 등의 등록상표 “老坛酒”가 사용상품을 ‘백주 등주류’로 하는 을 외국회사의 선사용상표 “老坛子”와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 문제된 사안에서, 선사용상표에 관한 권리가 병 외국회사로부터 을 회사에 순차 양도되었으나, 선사용상표의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용상표가 사용된 상품의 거래실정, 선사용상표 및 그 사용상품에 대한 인식과 평가 등에 비추어, 선사용상표는 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 등록상표의 출원일 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 여지가 있다,<sup>4</sup>고 판시하였다.

즉, 대법원은 선사용상표의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용상표가 사용된 상품의 거래 실정, 선사용상표 및 그 사용상품에 대한 인식과 평가 등 여러 사정들을 위의 법리에 비추어 살펴보았을 때, 선사용상표가 그 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 이 사건 등록상표의 출원일 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 여지가 있다고 판단하여 원심을 파기하였다.

제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표.

## 2) 해당 판결의 관련 시사점

해당 판결은 상표에 관한 권리의 귀속 주체의 변경이 영업일체의 양도와 함께 이루어졌는지 여부와 관계없이 수요자의 인식을 기준으로 주지성의 승계를 판단한 사례라고 볼 수 있다. 즉, 상표권의 양도에 의한 귀속주체의 변경의 경우에, 영업의 양도와 관계없이 전사용상표가 귀속주체의 변경 이후에도 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 상표권의 양수인에게 주지성이 귀속되는 것으로 볼 수 있다고 판단하고 있다.

그러나 이것은 앞서 언급한 바와 같이 부정경쟁방지법상 기존의 판례 및 통설적 견해에서는 영업과 함께 표장이 이전되어야 원칙적으로 해당 표장에 대한 주지성을 승계하는 것으로 보고 있으므로, 부정경쟁방지법의 입장에서 이와 같은 ‘노단주 사건’에서 보여지는 최근의 해당 판결상의 상표법상 판단법리를 부정경쟁방지법에서는 어떻게 구별하거나 종합적으로 취급해야 할 것인지에 대해서 구체적으로 재검토할 필요가 있다고 생각한다. 다만, 앞서 언급한 바와 같이, 상표권과는 다른 실질적 사실상태의 이전에 따른 주지성의 승계를 인정해야 한다는 부정경쟁방지법상의 주지성의 승계에 관한 원칙적인 해석상 영업의 이전과 분리해서 표지를 이전한 경우 상표권의 이전처럼 그 주지성의 승제도 이루어진다고 보기에는 현재 통설과 판례 등의 해석상으로는 어려울 것으로 보인다.

## (2) 삼부자 사건<sup>108)</sup> - 상표권은 이전되었으나 그 주지성은 종전의 상표권자에게 여전히 귀속됨이 인정된 사례

### 1) 해당 사건에서의 판단법리 검토

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제8호<sup>109)</sup>의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다)는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있

108) 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결.

109) 상표등록의 취소사유로서 현행 상표법 제119조 제1항 제2호(전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.)에 해당함.

을 정도로 알려져 있을 것을 요한다. 다만 위 조항은 '수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우'라고 규정하고 있을 뿐, '대상상표'나 '타인'의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고, 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 전용사용권자 또는 통상사용권자도 '타인'에 포함된다.

## 2) 해당 판결의 시사점

해당 판결의 원심에서는 ❶ 종전 상표권자의 상표사용에 의한 명성, 신용, 고객흡인력 등의 효과와 권리는 모두 등록상표에 귀속되는 것으로 보아야 하고, 대상상표의 사용자인 H주식회사는 이 사건 등록상표의 종전 권리자인 소외 甲이 대표이사로서 있는 회사이므로 구 상표법 제73조 제1항 제8호(현행 상표법 제119조 제1항 제2호)의 '타인'에 해당한다고 볼 수 없으며(해당 규정에서의 '타인성'의 부정으로 취소 사유 부정), ❷ 이 사건 등록상표가 피고에게 이전됨으로써 이와 유사한 서비스표를 갖고 있는 소외 甲과 권리자가 달라지게 되었으나, 이 사건 등록상표의 사용에 따른 명성, 신용, 고객흡인력은 권리자인 피고에게 귀속되었고, 달리 피고에게 부정경쟁의 목적이 있다고 볼 수 없다고 판단하였다(영업일체의 양수와 관계없이 상표권 양수인인 피고에게 종전 상표권자인 소외 甲의 신용, 고객흡인력 등이 귀속되는 것으로 판단).

그러나 대법원에서는 해당 판결을 통해 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크므로, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호간에 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태 등을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 할 것이라는 기준을 판시하였다.

구체적으로는 ❶ 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 구체적인 사용태양은 대상상표들과의 관계에서 상표 및 지정상품 자체의 동일성 또는 유사성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사회통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있는 정도로 볼 여지가 있고, ❷ 또한 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그 사용권자가 구 상표법 제73조 제1항 제8호(현행 상표법 제119조 제1항 제2호)의

‘타인’에 해당된다고 보아, 원심을 파기환송하였다.

이러한 해당 판결의 판단법리를 살펴보면, 일단 영업일체와 함께가 아닌 상표권의 이전이 이루어졌을 때에 종전 상표권자의 상표사용에 의한 명성(주지성 등), 신용, 고객흡인력 등의 효과가 양수인인 새로운 상표권자에게 모두 이전하는 것이 아니라, 양도인인 종전의 상표권자 및 그의 사용권자에게 그대로 남아 있을 수 있고, 이 경우에 종전의 원상표권자 및 그 사용자는 신용 내지 주지성의 귀속 주체인 ‘타인’이 될 수 있다는 것이다. 이러한 상표법상의 부정사용에 관한 상표등록의 취소심판에서의 논리를 살펴보면 상표권에 관한 영업 일체가 이전된 것이 아니라 상표권만 이전되었을 경우에는 종전의 원상표권자가 축적해온 신용 내지 주지성은 새로운 상표권자인 양수인에게 이전되지 않는 것으로 볼 수 있다. 물론 법적 제도의 차이에 의한 그 해석론의 상이함이 있을 수 있지만, 이러한 해당 판결상의 결론으로만 본다면, 상표법상 부정사용에 의한 취소심판에서도 영업 일체와 함께 상표권이 이전되지 않았을 경우에는 양도인인 종전 권리자 및 그의 사용권자가 여전히 ‘타인’으로서의 지위를 가질 수 있다는 점은 부정경쟁방지법상의 기존의 판례 및 학설상의 해석논리와 부합되는 것이라고 볼 여지가 있을 것이다.

그런데 앞선 ‘노단주 사건’의 판단법리라든가 기존의 이에 관한 통설적인 견해에 의할 때에는 영업의 이전이 없이도 상표권의 이전을 통한 해당 상표의 주지성의 승계는 가능할 수 있다는 것인데,<sup>110)</sup> 역시 상표법상의 사건임에도 부정사용에 관한 상표등록의 취소심판에서는 이와 다르게 여전히 종전상표권자의 주지성의 귀속주체로서의 타인으로서의 지위를 인정하는 것으로 해석하고 있는 점에 주목할 필요가 있을 것이다. 물론 이에 대해서는 구체적인 사실관계라든가 부정사용에 관한 취소심판에서의 부정사용 태양 등이 고려된 것일 수도 있음을 참조해야 할 점이기도 하나, 상표권의 이전에 관한 주지성의 승계에 관하여 부정경쟁방지법상의 판례상의 판단법리처럼 상표법상에서도 어느 정도 일관된 방향성이 있는 판례상의 해석론 등이 필요하지 않을까 생각해본다.

결국 ‘상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다’는

110) 이에 관한 논리를 살펴보면, 상표가 갖는 출처표시기능은 주로 상표권자의 거래상 이익을 보호하는 것이므로 상표권자 자신의 이러한 이익을 포기하고 영업과 분리해서 상표만을 이전하겠다는 것을 거부할 이유가 없고, 상품의 품질이라는 측면에서 보아도, 상표가 영업과 함께 이전되면 품질이 보증되고 분리해서 이전되면 품질이 보증되지 않는다는 필연적 관계는 존재하지 않으며, 상표권의 양수인은 상표권자로서 그 상표에 의해 표창된 상품의 신용 내지 품질 등을 높이려는 의욕이 있을 것이므로 영업과 함께 양수했다는 것과 관계없이 품질보증이라는 측면을 여기서 고려해야 한다는 점 등에 근거하여 상표권을 영업과 분리해서 보는 것을 불허해야 할 이유는 존재하지 않는다는 논리를 펼치고 있기도 하다(정상조 편집대표, 『상표법주해Ⅱ』, 박영사, 2018, 126-127면(김병일 집필부분)).

해당 판결에서의 판단법리는 공유상표권의 대상이었던 상품표지가 공유상표권의 존속기간이 만료되어 더 이상 등록상표로서의 효력이 없어지더라도 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위에 관한 법리를 적용할 수 있다는 근거로서 관련지어 고려해 볼 수 있을 것이고, 해당 판결에서의 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자는 아니지만 종전 상표권자가 소멸한 상황에서 그 소멸 이전에 정당하게 지분 이전을 받은 상표권자의 상표사용을 허락받은 전용사용권자 또는 통상사용권자도 '타인'에 포함된다는 판단법리를 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위에 관한 '타인성'의 판단에 관하여 추가적으로 고려해 볼 수 있을 것으로 보인다.

#### IV. 관련 쟁점에 관한 바람직한 해석론의 정리

상표법상 상표권으로 등록하지 않은 상표라고 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 소유자들에게 어떤 특정인의 영업을 표시하는 것으로 널리 알려진 경우에는 부정경쟁방지법이 보호하는 상품표지에 해당할 수 있고,<sup>111)</sup> 이에 따라 과거에는 공유로 되어 있었던 상표권이 변론종결시점에는 소멸된 상표이었을지라도 사실상 상표의 사용의 관리 등을 하는 것 등에 의해 주지성의 귀속주체로 인정될 수 있는 주체라면 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위에서의 '타인'에 해당한다고 보아 부정경쟁행위자에게 금지청구권을 행사할 수 있다고 보아야 할 것이다.

그리고 기존의 공유상표권자였던 기업들의 집합체는 관련 상품표지의 신용의 귀속주체로서의 집합체의 구성원으로 이러한 집합체에서 이탈한 자의 상품표지의 사용에 의해서 수요자 간에 혼동이 초래되고 자신의 영업상의 이익이 침해될 우려가 있는 상품표지의 사용에 대하여 고유하고 정당한 이익을 가지는 자로도 볼 수 있으므로, 동시에 금지청구권자로서의 적격도 있다고 볼 수 있다.

게다가 앞서 살펴본 일본과 우리나라의 확립된 관례나 통설적인 이론에 따르면 '사용권자 및 재사용권자'도 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 '타인'이 될 수 있음과 동시에 제4조 제1항의 금지청구권자로서의 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자로서 상품표지의 사용에 대하여 고유하고 정당한 이익을 가지는 자에 해당하는 것이므로, 공유상표권자의 전용사용권자도 상품주체 혼동행위의 '타인'이 될 수 있고, 공유상표

111) 대법원 2008. 5. 29. 선고 2007도10914 판결, 대법원 2011. 4. 28. 선고 2009도11221 판결 등 참조.

권자의 주지성의 귀속주체로서의 집합체에서 이탈한 자에 대해서 상품표지의 사용의 금지를 청구할 수 있을 것이다. 즉 공유상표권자들의 전원의 동의에 의해 설정된 전용사용권자는 상품표지가 주지성을 취득한 이후 상품표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있었고, 그로부터 변론종결시점까지 해당 상품표지를 사용한 제품을 홍보 또는 판매함으로써 상품표지의 주지성 유지에 지속적으로 기여하고 있다면, 정당한 이익을 계속 유지하고 있는 ‘타인’ 및 ‘금지청구권자’로서의 지위를 가진다고 볼 수 있다.

한편으로 여기서의, ‘금지청구권자’의 적격과 관련하여 상표법에서도 주지도나 저명도를 가진 선사용상표를 근거로 해서 무효심판을 청구할 때에 심판청구인이 이해관계인임을 요구하는데, 관련 대법원 판례에서는 “상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 관하여 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자, 또는 등록된 상표가 지정하는 상품과 동종의 상품을 판매하고 있음으로써 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 말한다.”고 일관되게 판시한 바 있다.<sup>112)</sup> 이러한 대법원 판례에 따라 타인의 상표의 주지성이나 저명성을 근거로 해서 상표등록의 무효심판을 청구할 때에 그 청구인은 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하고 있는 자뿐만이 아니라, 동종의 상품을 판매하는 동종업자라는 사실만 단순히 입증해도 심판청구인의 적격으로서의 이해관계인임을 인정받는 것이 현재 관련 심판이나 소송에서 이루어지고 있다.

따라서 이상과 같은 관련 법률에서의 판단법리와 상황에 비추어 볼 때에, 상표법상 심판청구인의 이해관계인의 개념과 비슷한 정도로 부정경쟁방지법상으로도 공유상표권자에서 이탈한 자의 사용표지와 혼동을 초래할 우려가 있을 정도로 동일 또는 유사한 표지를 사용하고 있다는 정도이거나 또는 이러한 이탈자와 동종업자 등으로서 동종업계에서 경쟁관계에 있고 해당 이탈자의 상품표지의 사용으로 영업상의 이익이 침해될 우려 정도만 있으면, 공유상표권이 소멸했지만 소멸한 이후에도 그 신용(주지성)의 귀속주체로서의 지위가 승계 및 귀속되었다고 볼 수 있는 집합체에 속하는 자를 금지청구권자로서의 정당한 이익을 가지는 자로 보아야 되는 것이 실제적으로 바람직한 해석이 될 것이라고 보인다.

112) 대법원 1996. 3. 12. 선고 95후1401 판결, 대법원 1998. 7. 24. 선고 97후2309 판결, 대법원 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결 등 참조.

## V. 결론

여기서의 쟁점과 관련하여 실제로 문제가 되는 예를 살펴보면, 중소기업들은 자신들의 상표표지(상표)의 신용을 축적하기가 어려워 단체로 법인을 만들어 통일된 브랜드인 단체표장을 사용하기도 하거나 또는 자신의 상표표지에 대하여 다수의 사용권 설정이나 영업권 부여 등을 통해 자신의 영업 범위를 넓혀 자신의 브랜드의 신용을 높이려고 하는 것이 거래계의 실정이기도 하다. 그런데 특정 상표표지에 관한 이러한 경제적 집합체를 깨뜨리려고 하거나 여기에서 이탈하여 자신만의 사업을 하려고 하는 구성원은 이러한 경제적 그룹에서 이탈하는 순간부터는 해당 상표표지의 신용을 승계하거나 이용하는 것을 포기했다고 보아야 할 것이고, 이러한 이탈 이후에도 해당 상표표지의 신용을 이용하여 사업을 지속하는 것은 수요자들에게 상품출처의 혼동뿐만 아니라, 다른 상품임에도 품질의 혼동을 초래할 수 있기 때문에 허용해서는 안 되는 것이 경제적 집합체로서의 상표표지의 사용에 관한 취지에 부합할 것이다. 게다가 이러한 상표표지의 신용 내지 주지성을 높이는 데 전혀 기여한 바가 없는 자일 경우에 특히 그러할 것이다.

즉 중소기업들이 모여서 단체표장으로서 단일의 상표표지를 사용하거나 여러 기업들이 공유상표권자로 모여 다수의 사용권자들에게도 단일의 상표표지를 사용하도록 하는 것은 수요자들에게 단일의 상표표지로서의 품질보증을 한다는 부정경쟁방지법상 상표표지에 관한 품질보증기능을 유지하겠다는 의사로 보아야 할 것이다. 따라서 단일의 통일된 상표표지(상표)를 사용하면서 각 상표권자나 사용권자의 상품품질도 관리자를 통해 통제 및 관리하고 그 상표로서의 신용이 유지되도록 관리하는 것이 거래계의 실정인데, 이러한 신용과 품질보증의 집합체로부터 이러한 단일의 상표(브랜드)로서의 신용유지와 상품품질의 관리에서 이탈하는 것은 이와 같은 상표의 신용을 더 이상 이용하지 않겠다는 의사로 볼 수 있고, 그럼에도 불구하고 이러한 이탈자가 계속 해당 상표를 상표표지로서 사용하는 것은 이러한 그룹에서 그 동안 축적해온 신용을 해치고 수요자에게는 품질 등의 오인, 혼동을 일으켜서 이러한 것을 근절하려는 부정경쟁방지법의 목적에 어긋나는 것으로 볼 수 있다.

그런데 상표를 상표표지로서 사용하여 해당 상표표지의 신용을 형성하는 데 중심적인 역할을 담당했던 기업이라면 당연히 이러한 기업들의 집합체에 속하는 다른 기업들이 해당 기업에 대해서 상표표지로서의 사용에 대하여 특별한 문제제기를 할 여지가 없을 것이나, 같은 공유상표권자로서 존재했던 다른 기업들이 한때 같은 상표표지의 사용에 관한 경제적 집합체에 속해있던 특정 기업에 대해서 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로 금지청구



소송을 제기한다는 것은 이러한 특정 기업이 이러한 상품표지의 신용형성에 기여한 바가 거의 없고, 오히려 해당 상품표지를 이러한 특정 기업이 사용한다는 것은 해당 상품표지에 대한 품질보증기능의 약화를 초래하여 이러한 특정 기업의 상품이 수요자로 하여금 마치 기존의 상품표지의 신용의 귀속주체로서의 다른 기업들의 집합체에서 판매된 상품인 것처럼 출처의 혼동도 초래해서 다른 기업들의 집합체의 상품에 대한 신용을 하락시키는 결과를 초래할 수도 있다는 것을 고려한 기업들의 교육책을 보여주는 것임을 간과해서는 안될 것이다.

따라서 이상에서 언급한 공유상표권의 소멸 이후 해당 공유상표권자의 신용의 경제적 집합체에서 이탈한 자의 해당 상품표지의 사용행위는 이러한 신용의 형성에 기여한 바가 없어 신용의 귀속주체로서 인정될 수 없다면, 비록 상표권이 소멸된 상황이라도 부정경쟁방지법상 상품주체 혼동행위로 보아 그 사용을 금지시켜야 함이 타당할 것이다. 이렇게 결론이 내려져야 해당 상품표지의 타인성과 주지성의 귀속주체가 명확하게 특정되어 추후 다른 무단 사용자들과 관계된 2차적 분쟁을 예방하는 등 분쟁의 일회적 해결을 도모할 수 있음과 동시에 그 동안 우수한 브랜드로서 수요자들에게 인식된 특정 상품표지에 대한 신용과 상품 품질을 보증할 수 있게 하여 궁극적으로는 수요자를 보호하고 이 법의 목적인 건전한 거래질서를 유지할 수 있게 될 것이다. 이것은 특히 중소기업들 간에 공동으로 우수브랜드를 사용하고자 하며 브랜드의 인지도 등을 높이기 위해 해당 브랜드를 공동으로 사용하고자 하는 자들에게 사용권이나 영업권 등을 남발하는 거래업체가 있을 경우에, 신용, 즉 주지성의 귀속주체로서의 기업의 집합체인 경제적 실체를 인정하고 거기에서 이탈한 자에 대해서는 그 사용을 금지시키는 것이 관련 상품표지의 신용과 거래질서를 유지하고 이에 관한 분쟁의 예방 내지 일회적 해결을 도모하는 것이 될 것이다.

만약에 이와 같은 케이스에서 공유상표권의 소멸 이후에 해당 상품표지에 대한 주지성의 귀속주체로서의 타인성이라든가 영업상의 이익이 침해될 우려가 있는 금지청구권자로서의 적격을 인정하지 않는다면, 이상과 같은 공유상표권자였다가 신용의 귀속주체로서의 해당 집합체에서 이탈한 자 이외에 해당 상품표지와 전혀 관련이 없는 자들이 대놓고 해당 상품표지의 주지성을 이용하기 위해 무단으로 사용할 경우에는 공유상표권자 중 이탈한 자의 거부에 의해 갱신등록이 안되어 상표권이 소멸된 상황에서 이와 같이 무단으로 해당 상품표지를 사용하는 자들에 대해서 상표권 침해 뿐만 아니라 부정경쟁행위 등의 어떠한 법적 조치도 취할 수 없게 될 것이다. 그리고 결국은 해당 상품표지의 명성에 편승한 조악한 상품들이 난립하게 되어 출처의 혼동을 심화시켜 결국 그 피해는 우리나라의

해당 상품표지에 관한 상품을 구입하는 수요자들에게 미치게 될 것이므로, 거래질서가 유지되지 않고 오히려 혼란이 초래될 것이다.<sup>113)</sup>

따라서 공유상표권이 소멸한 이후에 주지성을 가진 특정 상품표지의 무단 사용을 실제적으로 방지하기 위해서는 상표권의 소멸로 인해 상표권 침해로서는 해결할 수 없으므로, 이러한 거래계의 예상될 수 있는 최악의 상황과 앞서 말한 분쟁의 일회적 해결을 위해 앞에서 설명한 법적 근거에 따라 공유상표권자의 신용의 귀속집합체에 대하여 상품표지의 주지성을 승계한 타인이라는 것과 그 구성원들에게 금지청구권자로서의 지위를 갖는 것이라고 인정하는 것이 이와 관련된 사건에 관한 궁극적이고 바람직한 해결책이 될 수 있을 것이다.

▶ 논문투고일 : 2023.11.15, 논문심사일 : 2023.12.11, 게재확정일 : 2023.12.21.

113) 이것은 기존의 문헌상으로도 부정경쟁행위의 금지청구권이라는 수단을 통해 이러한 부정경쟁행위를 방지함으로써 소비자에게 파급되고 있거나 파급될 피해를 미연에 막을 수 있어, 당사자의 금전배상이 원칙인 민법상의 불법행위에 근거한 손해배상청구권에 비하면 소비자는 물론 일반 공중의 보호에 상당히 유효한 보호수단이라고 할 것이라고 언급하고 있기도 하므로, 모방상품표지의 사용으로 일반 수요자들의 피해를 주는 것을 방지할 수 있다는 부정경쟁방지법상 금지청구권의 취지도 고려하여 이러한 사례에 대한 근본적인 해결책을 도모해야 할 것이다(황의창·황광연, 앞의 책, 88면 참조).

## ■ 참고문헌

### 1. 국내문헌

- 사법연수원, 『부정경쟁방지법』, 2010.
- 송영식 외 6인, 『송영식 지적소유권법(하)』, 육법사, 2013.
- 정상조 편집대표, 『상표법주해 II』, 박영사, 2018.
- 정태호, 『부정경쟁행위 특수사례연구』, 한국지식재산연구원, 2015.
- 황의창·황광연, 『부정경쟁방지 및 영업비밀보호법(제5정판)』, 세창출판사, 2009.
- 中山信弘·大淵哲也·茶園成樹·田村善之 編(비교상표관례연구회 역), 『상표관례백선』, 박영사, 2011.
- 김병식, “수요자 기반상표에서 선사용상표의 권리자(2013. 3. 14. 선고 2011후1159 판결 : 공 2013상, 674)”, 『대법원관례해설(2013 상)』 제96호, 법원도서관, 2013.
- 박선하·양인수, “부정경쟁방지법상 상품형태모방규제에 있어서 “타인”의 의미와 청구주체”, 『지식재산연구』 제18권 제2호, 한국지식재산연구원, 2023.6.
- 정태호, “계열 기업들의 상호사용에 따른 영업주체 혼동행위의 문제 - 서울고등법원 2014. 2. 20. 선고 2013나44845 판결을 중심으로-”, 『선진상사법률연구』 제70호, 법무부, 2015.4.
- \_\_\_\_\_, “기업그룹의 분리에 따른 저명한 선사용표장과의 혼동에 관한 문제 - 대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후3657 판결을 중심으로”, 『사법』 제32호, 사법발전재단, 2015.6.
- 황보영, “부정경쟁방지법상 상품형태의 보호”, 『지적재산권의 현재와 미래(소담 김명신선생 화갑기념논문집)』, 법문사, 2004.

### 2. 국외문헌

- 小野昌延, 『新・註解 不正競争防止法』, 株式會社 青林書院, 2000.
- 青山紘一 編著, 『不正競争防止法(事例・判例)』, 社團法人 經濟産業調査會, 2002.
- 大阪辯護士會友新會, 『最新不正競争關係判例と實務(第2版)』, 株式會社 民事法研究會, 2003.
- 田村善之, 『不正競争防止法概說(第2版)』, 株式會社 有斐閣, 2003.
- 山本庸幸, 『要說 不正競争防止法(第4版)』, 社團法人 發明協會, 2006.
- 小野昌延, 『新・註解 不正競争防止法(新版)(上卷)』, 株式會社 青林書院, 2007.
- 渋谷達紀, 『知的財産法講義Ⅲ(第2版)』, 有斐閣, 2008.
- 經濟産業省知的財産政策室, 『逐條解説不正競争防止法』, 株式會社 有斐閣, 2012.
- 知的所有權問題研究會 編, 『最新 商標權關係判例と實務』, 株式會社 民事法研究會, 2012.
- 宋戸充外4人編著, 『不正競争防止の法實務(改訂版)』, 三協法規出版株式會社, 2013.
- 小野昌延, 『不正競争防止法概說』, 有斐閣双書, 2014.
- 茶園成樹 編, 『不正競争防止法』, 有斐閣, 2015.

經濟産業省知的財産政策室,『逐条解説 不正競争防止法』,株式会社 商事法務,2017.

井上由里子,“不正競争防止法上の請求権者—成果開発と成果活用の促進の観点から”,『日本工業所有権法学会(編),日本工業所有権法学会年報』第29巻,有斐閣,2005.

西村雅子,“不正競争防止法ガイドライン-周知又は著名な商品等表示(第2条1項1号・2号関係)-”,『パテント』Vol.59 No.5,日本弁理士会,2006.

中田祐兄,“不正競争防止法2条1項1号にいう「他人」の判断基準について”,『パテント』Vol.63 No.6,日本弁理士会,2010.

田村善之,“分業体制下における不正競争防止法2条1項1号・2号の請求権者-対内関係的アプローチと対外関係的アプローチの相剋”,『知的財産法政策学研究』第40号,北海道大学グローバルCOEプログラム「多元分散型統御を目指す新世代法政策学」事務局,北海道大学情報法政策学研究センター,2012.12.

■ Abstract

# A Study on the Attribution of Wellknownness and the Application of Acts Causing Confusion about the Source of a Product in Unfair Competition Prevention Act after the Extinction of a Jointly Owned Trademark Right

Jung, Taeho\*

If there are several owners for a jointly owned trademark right, in case the business on the trademark continues to be carried out by persons who was owners of a jointly owned trademark right or licensees after the extinction of the Jointly owned trademark right, it may be a question whether the wellknownness of the trademark has been inherited to certain people and whether these multiple constituent companies can exercise the right to claim prohibition based on acts of unfair competition where acts causing confusion about the source of a product are established as another person who succeeds or maintains the wellknownness when the Plaintiff is not one person but multiple constituent companies that appear to form a group,

This paper examines that in the event of such a division of the jointly owned relationship with the Extinction of a jointly owned well-known trademark right, some joint owners, etc. are considered to be attributable to the wellknownness maintained under the jointly owned trademark right and whether unfair competition acts causing confusion about the the source of a product among consumers can be recognized for the other joint owner who operates separate businesses due to confusion about the subject of the product among consumers.

In conclusion, even if a jointly owned trademark right was extinguished at time

---

\* Associate Professor, Kyonggi University Intellectual Property Department, Ph.D.

concluding one's argument, some joint owners who can be recognized as subjects of wellknownness by managing the use of the trademark actually should be considered to be "another person" in acts causing confusion about the source of a product under the Unfair Competition Prevention Act and have the right to claim prohibition can be exercised against the unfair competitor.

In other words, it would be reasonable to prohibit the use of the product mark(trademark) of a defector from the group of the joint owners after the extinction of the jointly owned trademark right, considering it as acts causing confusion about the source of a product under the Unfair Competition Prevention Act, even if the trademark right is extinguished.

In this case, it will be possible to seek a one-time resolution of the dispute, such as preventing secondary disputes related to other illegal users in the future, and to guarantee credit and product quality for the product mark recognized among consumers, ultimately protecting consumers and maintaining a sound trade order as the purpose of this Act.