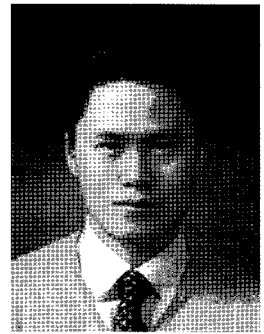


상표의 기능과 상표법상 상표적 사용의 관계

손 지원

서울대학교 공과대학 기계항공공학부 졸업
서울대학교 공과대학 박사수로
서울대학교 정밀기계공동연구소 연구원
40회 변리사시험 상표법수석합격
한국특허아카데미 상표법 전임교수
(현) 태을특허법률사무소 변리사



(질문) 가축용 사료를 제조, 판매하는 사업자 甲은 정면 중앙에 정면 전체의 1/3을 차지하는 크기로 국문자 '시나브로'를 독특하게 디자인하여 인쇄하고 티셔츠를 제작하여 자사가 제조, 판매하는 사료를 구입하는 자들에게 무상으로 배포하였다. 그러던 중 지정상품을 '티셔츠'로 하여 등록된 상표 '시나브로'의 상표권자 乙로부터 위 행위는 자신의 상표권을 침해하는 것이니 즉시 중지하라는 요지의 경고장을 받았다. 乙의 주장대로 甲의 행위가 상표권을 침해하는 것인지의 여부를 검토하시오.

I. 서설

1. 상표의 기능

상표의 기능이라 함은 상표를 상품에 대하여 사용하는 경우에 그 상품과의 관계에서 어떻게 인식되고 작용하는가의 문제를 말한다. 상표의 기능은 상표가 사용됨으로써 비로소 발휘되며, 경제사회의 추이나 거래 현실상의 요청

에 따라 변천하는 상대적인 개념으로서 사용기간·범위·빈도 등이 증대될수록 강화되는 경향이 있다.

상표법은 상표가 거래계에서 수행하는 제 기능들의 사회적·경제적 가치를 인정하여 법률로서 보호하는 것이며, 상표의 기능은 본원적 기능과 파생적 기능으로 구별하여 설명함이 일반적이다.

2. 상표법상 상표의 의의

상표법상 상표라 함은 상품을 생산, 가공, 증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색채, 홀로그램, 동작 또는 이들을 결합한 것이나 그밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것을 말한다.(상표법 제2조 제1항 제1호)

상표법은 이와 같은 상표를 권리로서 보호함으로써 수요자에게 상품의 출처를 명확히 하여 상품 선택의 길잡이를 제공하고, 상표를 사용하는 자에 대해서는 자신의 상표의 지속적인 사용으로 업무상 신용을 얻어 상품 및 상표의 재산적 가치를 높일 수 있도록 상표권의 설정, 보호 및 규

제에 관하여 규정한 법률이다.¹⁾

즉 연혁적으로 상표라 함은 출처의 동일성을 나타내기 위하여 상품에 사용되는 모든 표현수단을 말하나, 사회적 사실로서의 모든 상품표지를 상표법의 체계 내에서 일률적으로 보호하는 것은 법기술상 곤란하므로 상표법은 소정의 요건을 구비한 것만을 상표로 보호하고 있다.

II. 상표의 본원적인 기능

1. 자타상품식별의 기능

개성화된 일군의 상품을 표시하여 다른 상품군으로부터 식별하게 하는 기능을 말한다. 상표의 기능 중 가장 본질적인 기능이며, 출처표시·품질보증 등의 기능을 발휘하게 하는 근본적인 기능이라 할 수 있다.

상표법은 자타상품식별의 주관적 의사를 상표의 구성요건으로 규정하고, 객관적으로 자타상품 식별력을 결한 상표는 상표법 제6조 제1항 각호에 해당하는 것으로서 상표 등록을 받지 못하는 것으로 규정하고 있다.

2. 출처표시기능

시장에서 용도와 기능을 같이 하는 복수의 상품이 존재하는 경우에 수요자는 어떤 상품이 어떤 제공자로부터 나온 것인지를 판별할 수단을 필요로 하게 되며, 상품제공자도 자기 상품의 우수성 내지 특이성을 수요자에게 인식시키기 위해 상품출처를 식별하게 할 필요가 있다. 이와 같은 필요성을 채우기 위해 상표가 수행하는 기능을 출처표시기능이라 한다.

특히 상호상표에서 현저하며, 오늘날과 같이 상거래의 유통기구가 복잡한 시대에서는 상품의 출처가 익명의 존재로서의 추상적인 출처를 의미한다.

수공업적 생산시대에는 상품의 품질이 특정의 숙련된 기술과 밀접 불가분의 관계에 있었으므로 출처가 품질을

보장하는 기능을 수행하였으나, 산업혁명 이후의 공장적 대량생산시대에서는 출처가 익명의 존재로 변화되어 출처표시기능은 다른 기능에 비하여 상대적으로 축소되어 왔다. 이점에서 상표법은 출처표시기능을 절대적인 기능으로 구성하고 있지 않은바, 상표권은 영업과 관계없이 자유로이 양도할 수 있으며²⁾, 타인에게 사용을 허락하는 것이 가능하고, 상호와 달리 1인의 영업자는 수개의 상표를 등록받아 사용할 수 있으며, OEM 생산이나 백화점 판매의 경우에는 구체적인 상품의 출처가 상이해도 상표가 동일한 경우가 있다.

3. 품질보증기능

상품에 상표가 표시되어 있지 않다면, 수요자는 상품마다 상품의 성능, 품질 등을 스스로 판별하지 않으면 안된다. 그러나 상표가 표시되어 있다면 이전에 구입했을 때의 경험에 의해 상품을 선택할 수 있으며, 나아가 전혀 새로운 상품을 구입하는 경우에도 다른 종류의 상품을 구입한 경험에 비추어 상품을 선택함으로써 위험부담을 감소시킬 수 있다. 이와 같이 상표는 상품선택을 위한 효율적인 수단이며, 상품선택을 위한 비용을 감소시키게 된다.

품질보증기능이라 함은 동일한 상표가 표시된 상품은 통상 동일한 성능과 품질을 가지고 있다고 수요자로 하여금 기대케 하는 기능을 말한다. 품질보증기능은 품질이 우수하다거나 품질이 일정 수준에 미치지 못하면 교환·서비스의 재제공, 손해배상 등을 보증한다고 하는 채무보증의 의미가 아니라 그 상표가 표시하는 상품은 통상 품질의 동일성과 일정성을 가지고 있다고 수요자로 하여금 기대케 하는 기능을 말한다.

품질보증기능은 수요자의 이익보호를 위한 공익적 규정의 성격을 가지는 것이므로 상표법은 상표권자에게 정당사용의무 및 감독의무를 부여하는 한편 상표권의 이전에 일정한 제한을 두고 있으며³⁾, 미등록상표라도 그것이 저명

1) 시법연수원, 상표법, 2004년, 3면

2) 상표법 제54조

3) 상표법 제73조

4) 상표법 제7조 제1항 제10호

한 경우에는 타인의 등록을 거절하고⁴⁾, 허위표시를 금지하며 이를 위반한 경우에는 형사처벌하도록 하고 있다.⁵⁾

III. 상표의 구성 요소

1. 상품

상품이란 상품학상의 개념에 의하여 결정될 것이 아니고 상표법에 규정된 상표제도의 목적에 비추어 사회경제상의 통념에 따라 결정되어야 하는 상대적 개념이다. 일반적으로 상표법상의 상품이란 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다.⁶⁾

부동산과 같이 운반할 수 없는 물품이나 열·향기와 같은 무체물, 유통성이 없는 골동품이나 금제품(禁制品), 광고매체가 되는 경품이나 무상으로 제공되는 견본품 및 유가증권 등은 상표법상 상품이라 할 수 없다. 판례는 A라는 등록상표를 맥주를 제조, 판매하는 자가 맥주 판촉행사에서 A가 표시된 티셔츠를 무상으로 배포한 경우에 갑은 A를 타인의 지정상품인 티셔츠의 출처표시로 사용한 것이 아니라 자기의 상품인 맥주에 관하여 사용한 것이라고 한 바 있다.

다만, 무체물이라 하더라도 용기에 담겨 독립거래의 대상이 되는 것이나 인터넷을 통하여 다운로드 가능한 컴퓨터프로그램⁷⁾의 경우에는 상표법상의 상품으로 인정받고 있다.

2. 상표의 주체

상표란 상품을 생산·가공·증명·판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 사용하는 것을 의미한다. 그리고 여기서 상품의 생산, 가공, 판매를 '업으로' 한다는 것은 계속, 반복할 의사를 가지고 일정한 사업을 영위하는 것을 말하지

반드시 영리를 목적으로 하는 것을 의미하지는 않는다. 따라서 개인적인 범위 내에서 상품을 교환하거나 수리하는 것은 상표법상 상표의 사용이라 할 수 없다.

'가공'의 경우에는 원재료를 구매하여 완제품을 만들어 내는 가공업자의 경우에는 당해 완제품을 상품으로 지정하여 등록받을 수 있을 것이므로 상표의 대상적격에 포함될 수 있을 것이나, 완제품에 대하여 후처리 등의 단순가공 행위에 대해서는 거래사회 실정상 서비스업에 속한다고 할 것이다.⁸⁾

법문의 규정상 '증명, 판매'를 업으로 영위하는 자의 경우도 상표로서 등록받아야 하는 문제가 있었으나, '증명, 판매'가 거래사회 실정상 서비스업에 속한다는 측면에서 법과 거래실정상의 괴리가 존재하였다.

'증명'의 경우에는 상품의 품질검사를 행하는 자가 자기가 취급한 상품의 품질·성분을 보증하기 위하여 사용되는 증명표를 의미한다고 할 수 있으나, 이는 거래사회 실정상 서비스업에 속한다고 할 수 있다. 상표는 자타상품식별기능과 출처표시기능을 주된 기능을 하는 것임에 반하여, 이러한 증명표는 상품이나 서비스업의 산지, 품질, 제공방법 기타의 특징을 증명, 보증하기 위하여 사용되는 것이라는 점에서 품질보증적인 기능을 1차적인 기능으로 하는 차이점이 있다.⁹⁾

'판매'의 경우에도 그동안 도소매업과 같이 상품 '판매'와 관련된 경우에는 취급하는 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 하거나, '○○판매대행업' 및 '○○판매알선업' 등의 형태로 서비스표등록출원을 해 왔으나, 불사용취소심판 등의 여러 문제가 야기되어 왔다. 그러나 니스분류 9판에 소매점업, 도매점업, TV쇼핑 등 전자적 수단에 의한 판매업 등이 추가되었고 국제적으로도 도소매업을 독자의 서비스업으로 인정하는 경향이 있어 우리나라

5) 상표법 제91조 및 제95조

6) 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결

7) 국제적으로는 2002. 1. 1.부터 발효된 니스분류 8판에 '다운로드 가능한 전자출판물', '다운로드 가능한 프로그램'이 제9류에 포함되는 상품으로 예시되었고, 우리나라도 동일자 시행된 상품류 구분에서 '내려받기 가능한 컴퓨터 프로그램·전자음악·전자서적·전자신문·전자학습지'를 제9류에 추가하여 무체물이라도 상거래의 대상이 되는 경우에는 상품으로 취급될 수 있음을 명확히 하였다.

8) 박종태, 이지상표법, 28면

도 2007. 1. 1.부터 시행되는 서비스업류구분 제35류에도 매점업과 소매점업을 추가하였다.

3. 자타상품식별력

상표는 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것이므로 주관적으로는 영업자가 자신의 상품을 타인의 상품과 식별하기 위하여 사용하는 표장이어야 하며 객관적으로는 상품거래사회에서 자타상품을 구별할 수 있는 힘인 식별력을 지니고 있어야 한다. 따라서 심미감을 불러일으키기 위한 순전한 디자인적인 사용, 상품의 품질, 가격 등의 정보를 전달하기 위한 사용, 상인이 법률관계의 귀속주체를 표시하기 위하여 사용하는 상호로서만의 사용, 상품의 기능을 향상시키기 위한 특수한 고안 등은 상표로서 사용되는 것이라 할 수 없다. 판례도 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한다고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다는 태도이다.¹⁰⁾

다만, 판례는 디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 한다고 판시한 바 있다.¹¹⁾ 즉, 형식적으로는 상표라고 불리지 않는 것이라고 하더라도 일반수요자에게 특정인의 상품 출처표시로서 인식이 가능한 것은 상표와 같은 기능을 수행하므로 상표법상 같은 취급을 해야 한다는 태도이다. 판례는 이는 디자인과 상표의 관계에 국한되는 것이 아니라, 도메

인 네임, 서적의 제호 및 상호 등에 대해서도 동일한 태도이다.¹²⁾

최근에는 음반의 제명은 특별한 사정이 없는 한 그 음반에 수록된 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이어서 상품의 출처를 표시하는 기능을 하기 어려운 경우가 대부분이나, 음반은 일반 유체물과 마찬가지로 독립된 거래의 대상이 되는 '상품'이므로, 음반의 종류 및 성격, 음반의 제명이 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는지 여부 및 실제 사용 태양, 동일 제명이 사용된 후속 시리즈 음반의 출시 여부, 광고·판매 실적 및 기간 등 구체적·개별적 사정 여하에 따라 음반의 제명이 일반 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 표지로서 인식되는 때에는, 그 음반의 제명은 단순히 저작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 자타상품의 식별표지로서 기능한다고 판시한바 있다.¹³⁾

또한, 상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질 보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자의 이익도 보호하는 것이므로, 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이를 가리켜 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없다. 판례도 제3자가 판매한 리모콘의 내부에 조립되어 기능하는 부품의 일종으로서 리모콘

9) 2008년 개정상표법에서는 상표의 정의규정에서 '증명'을 삭제하는 대신, 표장의 소유자 또는 그로부터 사용허락을 받은 자가 그 표장이 사용되는 상품이나 서비스업의 산지, 원재료, 제조방법 또는 제공방법, 수량, 정밀도 기타 특성 등을 증명하기 위하여 사용하는 표장으로 증명표장을 별도로 신설하는 것을 주요 내용으로 하고 있다.

10) 대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결

11) 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결

12) 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다22770 판결

13) 대법원 2007.1.25. 선고 2005다67223 판결

의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 위 리모콘을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 내부회로기판 위에 표기된 표장을 가리켜 이를 상표로서 사용된 상표라고 할 수 없다고 판시한 바 있다.¹⁴⁾

상표로서 사용되고 있는지의 여부는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.

4. 사용

상표는 상품에 관하여 사용되는 것이다. 여기에서 사용이란 상품을 표창하고 상품의 동일성을 나타내기 위한 모든 이용을 말하며, 상표법은 제2조 제1항 제6호 및 제2항에서 일정한 표시행위, 유통행위, 광고행위를 사용의 한 유형으로 열거하고 있다.

5. 표장

상표는 상품의 표장(sign, mark)이며 표장이란 특정의 물건 또는 사항을 나타내기 위하여 이용되는 일체의 감각적 표현 수단을 의미하므로¹⁵⁾, 이론적으로는 문자, 기호, 도형과 같이 평면적, 시각적인 것 뿐 아니라 맛, 향기, 색채, 입체적 형상 등과 같은 것도 그것이 자타상품을 식별하기 위한 표지로 사용된다면 상표라고 할 수 있다. 그러나 현실적으로 이러한 표지를 전부 보호하는 것은 어려운 일이므로 상표법은 이 중 일정유형의 표지만을 보호대상으로 정의하고 있다.

상표법은 현재 기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색채, 홀로그램, 동작 또는 이들을 결합한 것이나 그밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것만을 상표의 구성요소로 하고 있다. 과거

에는 입체적 형상까지의 전형적인 상표만을 보호하였으나, 2007년 개정법은 과학기술의 발달 및 각종 마케팅 수단이 발전함에 따라 상표의 기능을 할 수 있는 수단이 다양화되어 기호·문자 등 기존의 전형적 상표 외에 홀로그램, 동작, 색채 등 비전형적인 상표도 보호하게 되었다.¹⁶⁾

IV. 사안의 해결

1. 갑의 사용이 상표로서의 기능을 발휘하기 위한 사용인가?

사안에서 문자가 아닌 캐릭터 등의 도형이라면 그 정도의 크기로 독특하게 디자인될 경우 식별표지 보다는 순전히 장식용이라고 볼 소지도 있지만, 문자표지인 경우 설사 크게 디자인된 것이라고 하더라도 칭호 등이 두드러지게 인식되기 때문에 만일 타인의 '시나브로' 라는 상표가 있다면 이와 비교하여 식별표지가 아니라고 보기는 어렵다. 따라서 甲은 디자인적 사용이라는 항변으로 침해를 벗어날 수는 없다.

2. 갑의 제공 물품이 상표법상 상품인가?

甲은 자신의 상품 '가축용 사료' 에 대한 관측용으로 자신의 상품구매자들에게 티셔츠를 무료로 배포한 것이다. 따라서 甲의 티셔츠 제품은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 할 수 없어 乙의 등록상표권을 침해하는 것이 아니다.

14) 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결

15) 사법연수원, 앞의 책, 7면

16) 2008년 개정법에서는 한·미 자유무역협정(FTA)에 따라 소리·냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것 중 기호·그림·문자 등으로 표현할 수 있는 것까지도 상표의 정의 규정에 포함하는 내용을 담고 있다.