

---

## 악의적 모방상표에 해당하는지의 여부에 대한 고찰\*

### — 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결을 중심으로

---

심봉수\*\*

- I. 서론
- II. 대상판결의 요지
  - 1. 사건의 개요
  - 2. 특허심판원의 심결 요지
  - 3. 특허법원의 판결 요지
  - 4. 대법원의 판결 요지
- III. 상표법 제34조 제1항 제13호에 관한 일반론
  - 1. 규정의 취지
  - 2. 적용요건(상표심사기준)
  - 3. 타 조항과의 관계
  - 4. 소결
- IV. 대상판결에 대한 고찰
  - 1. 신용이 형성된 선사용상표의 특징
  - 2. 상품의 출처에 대한 인식도 평가
  - 3. 선사용상표 1의 사용이 부수적 사용인지 여부
  - 4. 표장이 유사하다는 사정만으로 모방상표임이 추정되는지 여부
- 5. 소결
- V. 악의적 모방상표 등록방지를 위한 제안
  - 1. 창작성이 있는 모방대상상표를 그대로 모방한 경우
  - 2. 창작성이 있는 모방대상상표와 표장이 유사한 경우
  - 3. 창작성이 부족한 선사용상표와 표장이 동일·유사한 경우
- VI. 결론

---

\* 이 글의 초고를 읽고 부족한 부분을 지적해 주신 익명의 심사위원분들께 감사드립니다.

\*\* 특허심판원 제12심판부 심판관.

## 초록

상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는 상표를 “정당한 권원이 없이 부정한 목적으로 타인의 상표를 모방한 상표(모방상표)”라고 한다. “국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표”를 자기의 영업에 관한 상품에 사용하려는 경우에는 상표등록을 받을 수 없다.

최근 대법원에서 외국에서 알려진 선사용상표와 관련하여 이 사건 등록상표가 선사용상표를 동일하게 모방한 표장이 아님에도 불구하고, 단지 표장이 유사하고 상품 간의 경제적 건련관계가 존재한다는 이유 등으로 이 사건 등록상표가 부정한 목적을 가지고 출원된 모방상표에 해당한다는 판결을 하였다.

본 판례평석은 모방상표 등록방지를 위한 규정의 입법취지와 모방상표 등록방지를 위한 기타 조항과의 관계를 살펴보고 대상판결이 선사용상표를 모방대상상표로 특정한 것이 타당한지와 양 상표가 유사하다는 이유로 이 사건 등록상표를 상표법 제34조 제1항 제13호 소정의 부정한 목적을 가진 악의적 모방상표로 판단한 것이 적절하였는지를 검토하였다.

나아가 악의적 모방상표 등록 방지에 관한 현행 제도의 미비점을 살펴보고 악의적 모방상표의 등록방지를 위한 바람직한 방향에 대해 제도개선을 제안하였다.

## 주제어

모방상표, 선사용상표, 상표법 제34조 제1항 제13호, 부정한 목적, 부당한 이익

## I. 서론

악의적 모방상표의 등록을 근절하기 위하여 지정상품과 관계없이 상표 자체를 보호하는 상표법 제34조 제1항 제13호 규정은 1997년 상표법 개정으로 신설되었다. 동 조항은 제3자가 부정한 목적을 가지고 상표등록을 받아 외국의 정당한 상표권자가 국내시장에 진입하는 것을 저지하거나 고액의 상표권 이전료를 요구하거나 또는 대리점 계약 체결을 강제할 목적 등 부정한 목적을 가지고 출원하는 상표에 대해서 그 등록을 배제하여 상표법의 선출원주의, 속지주의로 인한 피해를 방지하기 위한 규정이다.

본 규정은 그 입법취지상 특히 외국에서<sup>1)</sup> 알려진 상표를 모방하여 국내에 출원한 상표에 대하여 그 등록을 근절하겠다는 목적으로 도입된 악의적 모방상표 등록방지의 성격이 강한 조항이다. 따라서 국내에 미등록되었을 뿐만 아니라 국내에서 특정인의 상표<sup>2)</sup>로 인식되지 아니한 외국의 상표사용권자에게 국내에서 동일·유사한 상품 및 비유사한 상품에까지 독점배타권이라는 대세적 권리를 부여하는 것이므로 등록상표가 모방상표에 해당하는지에 대한 판단은 아주 엄격하게 해석·적용되어야 한다.

최근 대법원에서 외국에서 알려진 선사용상표와 관련하여 이 사건 등록상표가 선사용상표를 동일하게 모방한 표장이 아님에도 불구하고, 단지 표장이 유사하고 상품 간의 경제적 견련관계가 존재한다는 이유 등으로 이 사건 등록상표가 부정한 목적을 가지고 출원된 모방상표에 해당한다는 판결을 하였다.

본 판례평석은 모방상표 등록방지를 위한 규정의 입법취지와 모방상표 등록방지를 위한 기타 조항과의 관계를 살펴보고 대상판결이 선사용상표 1을

---

1) 모방상표의 등록여부 결정 시에 국내에서 특정인의 상표로 인식된 선사용상표에 대해서는 개정법 이전에도 상표법 제34조 제1항 제12호로 보호가 가능하였다(대법원 1963. 10. 31. 선고 63후19 판결 및 대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 참조).

2) '특정인의 상표'란 '국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'를 칭한다(대법원 2014. 3. 13. 선고 2013후2866 판결 참조).

모방대상상표로 특정한 것이 타당한지와 양 상표가 유사하다는 이유로 이 사건 등록상표를 상표법 제34조 제1항 제13호 소정의 부정한 목적을 가진 악의적 모방상표로 판단한 것이 적절하였는지를 검토해 보고자 한다. 나아가 악의적 모방상표 등록 방지에 관한 현행 제도의 미비점을 살펴보고 악의적 모방상표의 등록방지를 위한 바람직한 방향에 대해 제도개선을 제안하고자 한다.

## II. 대상판결의 요지

### 1. 사건의 개요

(1) 이 사건 등록상표서비스표<sup>3)</sup>(이하 ‘이 사건 등록상표’라 한다)

① 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제48253호/2011. 5. 20./2014. 2. 20.

② 구 성 : 

③ 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 자동차용 세정제, 자동차용 광택제 등

④ 상표권자 : 주식회사 불스원

(2) 선사용상표서비스표들(이하 ‘선사용상표들’이라 한다)

① 구 성 :  (선사용상표 1)

 (선사용상표 2)

② 사용상품 및 사용서비스업 : 에너지 음료, 의류, 가방, 생활용품, 자동

---

3) 이 사건은 ‘등록상표서비스표’에 관한 사건이나, 이하에서는 이 사건의 판단대상이 된 상표 또는 서비스표의 경우 편의상 상표와 서비스표의 구분없이 ‘상표’라고만 칭하고, ‘상품’과 ‘서비스업’은 구분하여 칭하기로 한다. 또한, 구법상 ‘서비스표’를 필요한 범위 내에서 ‘상표’라 칭하기로 한다.

차 레이싱팀 운영<sup>4)</sup> 및 관련 스포츠 이벤트 제공업 등

(3) 선등록국제상표서비스표(이하 '선등록국제상표'라 한다)

① 등록번호/출원일/등록일 : 등록 제883430A호/2005. 5. 13./ 2008. 4. 30.

② 구 성 : 

③ 지정서비스업 : rental of motor racing cars(경주용 자동차임대업), organization, management or arrangement of car races(자동차경주 조직, 관리 또는 준비업) 등

## 2. 특허심판원의 심결 요지

특허심판원(2014당2242)은 이 사건 등록상표 와 선등록국제상표 는 표장을 구성하는 소의 모양 및 수(마리)의 차이, 방패모양과 노란색 바탕의 원형의 배경여부 등의 차이로 인하여 그 전체적인 외관이 쉽게 구분되므로 서로 비유사한 표장에 해당하여 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호(이하 개정 상표법 기준으로 '제34조 제1항 제7호'라 한다)에 해당하지 아니하고, 이 사건 등록상표는 방패모양을 배경으로 오른쪽으로 뛰어오르는 소의 형상이고, 선사용상표 1 은 싸우기 위하여 돌진하는 소의 형상으로, 양 표장은 방패모양의 유무, 소 형상의 선명성의 정도, 뛰어가거나 앞다리의 구부러진 형태, 소 등의 구부림의 정도, 꼬리의 흔들리는 모양 등에 차이가 있고, 특히 위를 향해 뛰어오르는 모양과 돌진하거나 공격하는 소의 형상에서 양자가 용이하게 구분될 수 있다는 점에서, 이 사건 등록상표와 선사용상표 1, 2는 그 전체적인 외관이 상이하므로, 이 사건 등록

4) 특허법원 판결문에는 '자동차 레이싱 상담 운영'으로 기재되어 있으나, 대법원의 판결문 취지를 볼 때 '자동차 레이싱팀 운영'으로 실시하고 있으므로 이를 기준으로 사용자 서비스를 정정하였다.

상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호(이하 개정 상표법 기준으로 '제34조 제1항 제13호'라 한다)에 해당하지 않는다고 하였다.

### 3. 특허법원의 판결 요지

#### (1) 표장의 유사여부

특허법원 2017. 2. 17. 선고 2016허5651 판결은 특허심판원의 심결을 지지하였는데, 이 사건 등록상표와 선사용상표 1은 모두 ① 오른쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 소의 형상을 모티브로 하고 있는 점, ② 황소의 형상을 실루엣 기법으로 표현하여 전체적으로 근육질이 있는 형상인 점, ③ 앞다리가 구부러지고 뒷다리가 퍼져 있는 점, ④ 꼬리의 모양이 알파벳 'S' 형상으로 치켜 올라가 있는 점 등에서 유사하다. 따라서 양 표장은 모두 오른쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 소의 형상인 점에서 그 지배적인 인상이 동일·유사하므로, 양 표장은 서로 유사하다.

#### (2) 선사용상표 1의 알려진 정도

선사용상표 1은 'RedBull'이라는 문자표장과 함께 사용되거나 단독으로 사용되고 있는데, 선사용상표 1과 'RedBull' 문자표장은 모두 레드불 그룹의 레드불 드링크 상품에 사용되는 대표적인 표장에 해당하므로, 선사용상표 1의 인지도나 브랜드 가치는 'RedBull'이라는 문자표장과 동일하거나 적어도 유사하게 평가할 수 있는 점 등에 비추어 보면, 선사용상표 1은 그 사용상품인 '에너지 음료'와 관련하여 이 사건 등록상표의 출원일인 2011년 5월 20일 당시 외국, 특히 오스트리아, 독일을 비롯한 유럽의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 봄이 상당하다.

#### (3) 선사용상표 1이 사용된 상품/서비스업의 특징

선사용상표 1이 레이싱용 자동차, 레이싱용 의류, 레이싱 이벤트 홍보자료에 부착되어 사용되기는 하였으나, 이는 원고(레드불)가 자동차 레이싱이라

는 스포츠 마케팅을 통하여 원고의 사용상품인 ‘에너지 음료’를 광고하기 위한 목적으로 부수적으로 사용한 것이라는 점을 고려하면, 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표 출원 당시 선사용상표 1이 그 사용서비스업인 ‘자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 외국의 수요자 간에 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

#### (4) 부정한 목적의 존재 여부

따라서 원고(레드불)가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록상표를 출원할 당시 피고(볼스윈)에게 원고의 선사용상표 1에 체화된 영업상의 신용 또는 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나, 원고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 원고에게 손해를 가하거나, 이러한 선사용상표 1을 이용하여 부당한 이익을 얻는 등 부정한 목적을 가지고 있었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다는 이유로 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호<sup>5)</sup> 및 제13호에 해당한다는 원고(레드불)의 청구를 기각하였다.

### 4. 대법원의 판결 요지<sup>6)</sup>

#### (1) 선사용상품의 특정 및 알려진 정도

대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결에서 대법원은 특허법원의 판결을 파기하였는데, 선사용상표 1은 세계적인 자동차 경주 대회에서 원고 회사가 속한 레드불(RedBull) 그룹이 보유·운영하고 있는 자동차 경주팀의 표장으로 사용되었고, 사용기간은 피고(볼스윈) 회사의 등록상표 출원 당시를 기

---

5) 이 사건은 상표법 제34조 제1항 제13호가 쟁점인 사안으로 제34조 제1항 제7호는 본고의 논의에서 제외하기로 한다. 참고로 특허심판원의 심결과 마찬가지로 특허법원에서 이 사건 등록상표와 선등록국제상표는 그 표장이 유사하지 아니하므로, 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다고 판단하였다.

6) 대상판결은 2020년 6월 발간된 대법원 관례해설에 게재되었다(이한상, “구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부 판단기준”, 대법원 관례해설 제122호, 2019하, 374면).

준으로 5년이 넘는 점에 비추어, 등록상표 출원 당시 선사용상표 1은 사용서비스업인 ‘자동차레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 적어도 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되었다고 보아야 한다.

## (2) 부정한 목적의 존재 여부

선사용상표 1의 표장은 오른쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 황소의 측면 형상을 모티브로 하고 있고, 세부 모습을 독특하게 구성하여 창작성의 정도가 큰 점, 이 사건 등록상표의 표장은 선사용상표 1의 표장과 상당히 유사하고, 개발 시기도 위 자동차 경주팀이 원고(레드불) 회사의 선사용상표가 표시된 경주용 자동차로 국내에서 최초로 열린 세계적인 자동차 경주 대회에 참가한 이후인 점, 등록상표의 표장은 지배적인 인상이 피고(불스윈) 회사가 사용하던 실사용표장들과는 유사하지 않아 실사용표장들을 기초로 만들어졌다고 보기 어려운 점, 이 사건 등록상표의 지정상품 및 지정서비스업인 자동차 용품 및 그 판매업 등은 자동차 성능의 유지·보수와 관련되어 있으므로 선사용상표 1의 사용서비스업과 사이에 경제적인 견련관계를 인정할 여지도 있다는 점에 비추어, 피고(불스윈) 회사는 선사용상표를 모방하여 권리자인 원고(레드불) 회사의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 원고 회사에 손해를 가하려고 하는 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 보아야 하고, 피고(불스윈)의 이 사건 등록상표의 지정상품 및 지정서비스업인 자동차 용품 및 그 판매업 등은 자동차 성능의 유지·보수와 관련되어 있으므로 원고(레드불)의 선사용상표 1의 사용서비스업인 ‘자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과의 사이에 경제적인 견련관계를 인정할 여지도 있다고 하면서 특허법원의 판결을 파기하였다.<sup>7)</sup>

---

7) 이후 특허법원은 2019. 11. 1. 선고 2019허6310 파기 환송심에서 대법원의 파기환송 취지에 따라 판결하였고, 피고(피청구인)인 ‘불스윈’이 다시 대법원에 상고하였으나 대법원은 2020. 3. 12. 선고 2019후11879 판결에서 ‘불스윈’의 주장을 기각(심리불속행기각)하여 이 사건은 비로소 종결되었다.

### Ⅲ. 상표법 제34조 제1항 제13호에 관한 일반론

#### 1. 규정의 취지

본 호는 국내에서 주지 또는 저명한 상표와 동일·유사한 상표는 그 상표 등록이 거절되지만, 제3자가 출처 혼동의 우려가 없는 비유사한 상품에 출원하거나, 외국에서만 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표를 출원한 경우에 상표등록을 허용함은 상표법의 목적에 반함에도 불구하고 적절한 거절의 근거가 없었으므로 진정한 상표사용자의 신용을 보호하고 공정한 경쟁 질서를 확립하기 위하여 1997년 8월 22일 법률 제5355호로 동 규정이 신설되었다.<sup>8)</sup>

신설 당시에는 모방대상상표의 인식도 요건에 대해 ‘현저하게 인식되어 있는 상표’를 그 요건으로 하였기 때문에 제3자가 국내외의 유명하지 않은 상표를 모방하여 출원하는 경우 적절한 무효사유가 없어 이른바 주지·저명하지 않은 상표를 모방한 상표의 등록방지에는 한계가 있었다.

따라서 속칭 상표브로커 등의 상표제도 악용현상에 보다 효과적으로 대처하기 위해 2007년 1월 3일 법률 제8190호 개정 상표법에서 선사용상표의 요건인 특정인의 ‘현저하게 인식되어 있는 상표’에서 ‘현저하게’를 삭제하여 ‘인식되어 있는 상표’로 인식도에 관한 요건을 완화하는 개정을 하여 악의적인 모방상표의 등록을 효과적으로 차단할 수 있게 되었다.<sup>9)</sup>

#### 2. 적용요건(상표심사기준)

1996년 이전에는 제3자가 외국의 유명상표를 모방하여 출원하는 경우에

8) 윤선희, 『상표법』, 법문사, 2014, 289면.

9) 특허청 상표디자인심사정책팀, 『지식재산백서』, 특허청 상표디자인심사정책팀, 2007, 163면.

적절한 거절의 근거가 없었으므로 특허청은 이를 방지하기 위해 상표심사기준 규정에 근거하여 1996년 3월 1일부터 실무적으로 모방상표의 등록을 거절하고 있었다.<sup>10)</sup> 1996년 2월 29일 개정 상표심사기준 제16조 제4항에 관한 ‘해석참고자료 10.’에 “제4항에서 규정하는 타인의 상표를 모방하여 출원한 상표라 함은 타인의 창작성 있는 서체·도형 등의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 출원하였거나 법 제23조 제1항 제3호(조약당사국에 등록된 상표)에 해당됨이 이의신청 등을 통해서 입증되는 상표를 말한다.”고 규정하였다.<sup>11)</sup>

한편, 1997년 개정법 취지를 반영한 1998년 2월 25일 개정 상표심사기준 제23조의2(부정한 목적의 출원)에 의하면 동 규정에 해당하는지 여부는 제12조 제3항 내지 제5항(상표의 사용기간 등 사용에 의한 식별력 인정기준) 및 제22조 제4항(그 표장의 창조성 등 저명상표 인정기준)의 규정을 준용하도록 되어 있다. 그리고 모방의 정도에 대한 판단기준을 “타인의 창작성있는 서체·도형 등의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 출원한 상표”에서 “상표권자가 국내시장에 진입하는 것을 저지하거나 또는 대리점 계약체결을 강제할 목적으로 상표권자가 미처 등록하지 않은 상표와 동일 또는 유사한 상표를 출원하는 경우”로 변경하여 그 적용요건을 완화하였다. 다만, 상표심사기준 제16조 제4항의 “타인의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방”한 모방상표에 대한 거절조항은 그대로 유지하였다.

따라서 1997년 개정 상표법의 실무적용을 위한 1998년 2월 25일 개정 상표심사기준에 의하면 국내외에서 현저하게 인식된 타인의 상표와 동일·유사한 상표는 제34조 제1항 제13호를 적용하고, 타인의 창작성 있는 상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방한 상표에 대해서는 제34조 제1항 제4호를 적용한다는 입장이었다. 다만, 제4호 적용 시 국내외에서 알려진 정도에 따라 지정상품의 범위를 다르게 판단할 수 있다고 규정하였다.

그런데 모방대상상표를 그대로 모방했음에도 불구하고 ‘현저하게 인식된

10) 특허청, 『조문별 상표법해설』, 특허청, 2007, 96면.

11) 본 조항에 대한 상표심사기준의 법적 근거는 상표법 제34조 제1항 제4호(공서양속에 반하는 상표)였다.

상표'가 아니라는 이유로 특허법원에서 모방상표에 해당하지 않는다고 판결하는 사례가 다수 발생하자, 2007년 개정 상표법에서 모방대상상표의 알려진 정도를 '현저하게 인식'에서 '현저하게'를 삭제한 '인식되어 있는'으로 그 인식도에 대한 요건을 완화하여 모방상표의 등록을 효과적으로 차단할 수 있도록 하였다. 상표법 개정으로 '인식도'에 대한 요건이 완화되자 특허청은 표장의 모방정도에 대한 판단기준을 대폭 강화하였는데, 2008년 4월 10일 상표심사기준을 개정하여 "타인의 상표를 모방하여 출원한 상표라 함은 타인의 창작성이 있는 상표의 서체·도형 등과 동일 또는 극히 유사하게 출원한 경우를 말한다."<sup>12)</sup>라는 내용을 추가하였다.

현행 개정 상표심사기준은 2008년 상표심사기준과 비교하여 유의미한 개정은 없다. 다만 선사용상표의 창작성이 매우 높은 경우, 선사용상표와 출원상표 간의 동일·유사성이 매우 높은 경우 등에 있어서는 지정상품 간 건련관계를 넓게 보고 부정한 목적 유무를 판단할 수 있다는 규정이 추가되어 있다.

### 3. 타 조항과의 관계

#### (1) 상표법 제34조 제1항 제12호

특정인의 상표로 인식된 미등록선사용상표<sup>13)</sup>를 모방하여 비유사한 상품(판례에 의하면 경제적 건련관계에 있는 상품)에 출원한 모방상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 의하여 그 등록이 배제된다. 제12호는 사회거래질서 보호라는 공익적 규정으로 부정한 목적을 가진 모방상표에 해당한다면 당연히 본 호의 적용이 가능하고, 부정한 목적의 모방상표 출원에 해당하는지 여부에 상관없이 '일반적인 거래실정 등에 비추어 미등록선사용상표권자에 의

12) 현행 상표심사기준에는 위 규정이 삭제되고, 보다 구체적인 내용으로 보완되어 규정되어 있다.

13) 본 장에서 말하는 '미등록선사용상표'란 모방상표와 동일·유사한 상품에 모방대상상표(미등록선사용상표)가 미등록되어 있는 경우를 의미한다. 따라서 선사용상표가 출원상표와 비유사한 상품에 등록되어 있다고 할지라도 제34조 제1항 제7호의 관점에서는 서로 비유사한 상표를 말한다.

하여 사용되는 상품'이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있어 수요자 기만의 염려가 존재한다면 적용할 수 있다. 이때 '수요자를 기만할 염려'에 해당하는지에 대한 판단은 출원인의 주관적인 기만 의사가 있는지 여부를 불문할 뿐만 아니라, 상품의 품질오인의 결과를 유발하든 상품의 출처 또는 영업의 혼동의 결과를 유발하든 혹은 기타의 사정을 유발하든 불문한다.<sup>14)</sup> 다만, 모방상표의 등록여부결정 시에 모방대상상표의 알려진 정도는 국내이어야 한다는 것과 양 상품 간에 경제적 건련관계가 있어야 한다.

한편, 제34조 제1항 제12호는 널리 알려진 방송프로그램 명칭, 영화나 노래 제목 등과 동일 또는 유사한 상표를 출원하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우에도 적용가능하다. 이 경우 지정상품은 방송, 영화, 음악 등과 직간접적으로 경제적 건련관계가 있다고 인정되는 상품뿐만 아니라, 후원관계나 거래실정상 상품화 가능성이 높은 상품까지 포함하여 수요자 기만이 일어날 염려가 있는지를 판단한다.<sup>15)</sup>

제34조 제1항 제12호가 제13호와 다른 점은 제12호는 부정한 목적이 있음을 증명하기 어렵다거나 표장의 창작성이 약하다고 하더라도 상품출처의 오인·혼동으로 인하여 수요자 기만의 염려가 있다면 적용할 수 있다. 나아가 미등록선사용상표(모방대상상표)가 저명상표에 해당한다면 모방상표가 저명상표권자와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되거나 제공되는 것으로 인식됨으로써 그 상품의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이므로 경제적 건련관계가 있는 상품뿐만 아니라 경제적 건련관계가 없는 비유사한 상품도 그 등록이 배제된다.<sup>16)</sup>

제34조 제1항 제12호에서 모방상표 등록여부가 제13호보다 문제되지 않은 이유는 제12호는 부정한 목적의 유무와 무관하게 표장이 유사하다면 적용가능하고, 모방상표의 출원 시가 아닌 등록여부 결정 시를 기준으로 하기

14) 특허청, 『상표심사기준』, 특허청, 2020, 제12장 2.4., 51203면, 제12장 5.2., 51207면 참조.

15) 특허청, 『상표심사기준』, 특허청, 2020, 제12장 3.7., 51206면. 2014. 12. 30. 개정 상표심사기준에 반영됨.

16) 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결 참조.

때문에 선사용상표의 인식도 평가에 유리하며, 국외가 아닌 국내에서 알려진 정도에 의하여 모방상표의 등록을 배제하기 때문이다. 또한 국내에서의 인식도를 요건으로 하기 때문에 증거자료 수집이 용이하고, 구체적인 매출액 등의 자료가 없다고 하더라도 인터넷 뉴스 등에 의하여 매출액과 광고비 지출액 등을 추정할 수 있어 인식도 인정이 용이하기 때문이기도 하다.<sup>17)18)</sup>

한편, 상표법상 상표는 기본적으로 ‘창작’이 아닌 기존에 존재하는 무수한 기호, 문자, 도형에서 특정표장을 ‘선택’한 것으로 본다.<sup>19)</sup> 설령 타인의 상표를 그대로 모방했다고 하여도 모방대상상표가 국내에서 주지·저명하거나 국내에서 특정인의 상표로 인식된 상표가 아니라면 제34조 제1항 제12호에 의해 그 등록이 무효로 되지 않는다.

이러한 이유로 대법원 2017. 8. 31. 선고 2017후1243 판결(심리불속행기각)에서 대법원은 선사용권자가 등록상표 출원일 이전에 선사용상표()를 사용상품인 ‘의류, 양말’에 사용한 사실은 인정하였으나, 이 사건 등록상표(, 지정상품: 가죽옷, 남성양말 등)의 등록결정일인 2015년 3월 16일 무렵 국내에서 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도에 이르렀다고 볼 수는 없으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 판결한 특허법원의 판결을 지지하였고, 대법원 2015. 11. 27. 선고

17) 대법원 2016. 11. 10. 선고 2016후1970 판결(§7①11, 심리불속행기각), 특허법원 2019. 8. 23. 선고 2018허9411 판결(§7①11), 특허법원 2010. 2. 3. 선고 2009허7659 판결(§7①12) 참조.

18) 대법원은 제34조 제1항 제13호(구법 §7①12)의 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었는지의 판단기준에 대해서 제12호(구법 §7①11) 후단의 경우와 같은 법리를 실시하면서도 실제 판단에서는 12호(구법 §7①11) 후단보다 다소 완화된 기준을 적용하는 경향이 있다(특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지식재산소송실무』, 제4판, 박영사, 2019, 870면). 그러나 본고에서는 대법원의 취지에는 공감하지만, 대상판결을 통해서 대법원의 경향에 대해 비판하면서 제도개선을 제안한다.

19) 상표는 발명이나 저작물과는 달리 대부분의 경우 이미 존재하는 표장을 선택하는 것만으로 권리를 부여하는 것으로 저작권과 같은 의미의 창작성을 인정하지 않는다(정상조, 『상표법주해II』, 박영사, 2018, 52면).

노 토 피

2015후1683 판결(심리불속행기각)에서 선사용권자가 선사용상표(Notophy, 노 토 피 사용상품: 보습크림)를 이 사건 등록상표(NOTOPI, 지정상품: 바디크림, 화장품 등)의 출원일 이전에 사용한 사실은 인정하였으나, 상기와 같은 이유로 제34조 제1항 제12호에 해당되지 않는다고 하였다.

## (2) 상표법 제34조 제1항 제6호

저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호를 그대로 모방하여 출원하였다면 제34조 제1항 제6호에 의해 그 등록이 배제된다. 저명한 타인에는 ‘연예인그룹 명칭, 스포츠 선수 이름’ 등을 포함한다. 본 호의 특징은 저명한 타인의 ‘명칭, 상호’ 또는 이들의 약칭이 상표의 부기적인 부분으로 ‘포함’되어 있는 경우에도 적용가능하고, 사회통념상 타인의 인격권을 침해했다고 판단되는지 여부를 불문하고 본 호를 적용할 수 있다. 다만, 타인의 ‘명칭, 상호’ 등이 상품출처로 사용되어 유명해진 경우에는 상품출처의 오인·혼동의 염려가 있으므로 상표법 제34조 제1항 제9호(주지상표), 제11호(저명상표), 제12호(수요자 기만)를 적용하며, 부정한 목적을 가진 것으로 인정될 경우에는 제13호(부정한 목적)를 함께 적용한다.<sup>20)</sup>

## (3) 기타 조항

모방상표 등록배제를 위한 기타 조항을 살펴보면, 선등록사용상표<sup>21)</sup>를 모방하여 등록출원한 상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 배제된다. 제7호는 표장의 식별력이 있다면 표장의 창작성이 있음을 요건으로 하지 않고,<sup>22)</sup> 그 출원에 부정한 목적 내지는 수요자 기만의 염려가 없다

20) 특허청, 『상표심사기준』, 특허청, 2020, 제6장 3., 50603면.

21) ‘선등록사용상표’란 국내등록상표로서 모방상표의 출원일 또는 등록결정일 이전에 모방상표와 동일·유사한 상품에 상표를 ‘선등록한 후에 사용’하여 ‘특정인의 상표로 인식된 상표’를 의미하는 것으로 ‘선사용 후 등록한 상표’도 포함하여 통칭하는 것으로 한다.

22) 제34조 제1항 제13호는 선사용상표의 표장이 창작성이 없고, 거래계에서 누구나 쉽게 먼저 선점할 수 있는 표장에 불과하다면, 모방상표가 부정한 목적을 가지고 출원하였음

고 하더라도 양 상표가 서로 유사하여 상품출처의 오인·혼동의 염려가 있다면 후출원상표의 등록을 배제한다. 제34조 제1항 제7호는 표장과 지정상품이 동일·유사하기만 하면 적용하는 조항으로 설령, 후출원상표가 국내외에 널리 알려진 저명상표라 하더라도 후출원상표의 등록이 배제된다.<sup>23)</sup>

미등록된 선사용 주지·저명상표를 그대로 모방한 상표는 상표법 제34조 제1항 제9호(주지상표) 및 제11호(저명상표)에 의하여 그 등록이 배제된다. 또한 모방상표가 주지·저명상표 또는 주지·저명상표의 식별력이 있는 요부를 그대로 포함하고 있고 특별한 사정이 없다면 그 등록이 배제된다.<sup>24)</sup>

“동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표”는 상표법 제34조 제1항 제20호에 의해 등록이 배제되고, “조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표”는 상표법 제34조 제1항 제21호에 의해 등록이 배제된다.

#### 4. 소 결

상표법 제34조 제1항 제13호는 속칭 상표브로커 등의 상표제도 악용현상에 보다 효과적으로 대처하기 위하여 신설된 조항으로 부정한 목적이 추정

---

을 증명하기가 매우 어렵다고 할 것이나, 제34조 제1항 제7호는 표장의 창작성을 요건으로 하고 있지 않아, 누구나 쉽게 먼저 선점할 수 있는 표장에 불과하더라도 상품출처의 오인·혼동이 있다면 적용한다.

23) 대법원 1991. 6. 11. 선고 90후2034 판결, 대법원 2016. 7. 29. 선고 2016후1031(심리불속행기각) 참조.

24) 대법원 2012. 7. 12. 선고, 2010다60622 판결, 대법원 2015. 5. 14. 선고 2015후666 판결 등 참조.

되기 위해서는 창작성 있는 모방대상상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방하였거나 식별력 있는 요부를 그대로 포함하는 경우 등에 한정하여 엄격하게 적용해야 할 것이다.

기존 대법원의 판례를 살펴보더라도, 대부분의 판례가 국내·외에서 특정인의 상표로 인식된 모방대상상표를 그대로 모방(표장이 동일한 경우)한 경우에 해당하며,<sup>25)</sup> 식별력 있는 요부를 그대로 포함하는 경우 또는 표장의 동일성 범주에 포함되어 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 인정한 판례로는 대법원 2014. 9. 4. 선고 2014후1051 판결( Chocolate Museum 초콜릿 박물관 vs.  CHOCOLATE MUSEUM.), 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후2544 판결(**하겐데스** vs. **Häagen-Dazs**), 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결( BUTTERFLY 버터플라이 vs.  Butterfly) 등이 있다.

반면에 상표법 제34조 제1항 제12호는 국내에서 특정인의 상표로 인식된 상표에 해당한다고 하면, 출원인의 주관적인 기만 의사가 있는지 여부를 불문할 뿐만 아니라, 상품의 품질오인의 결과를 유발하던 상품의 출처 또는 영업의 혼동의 결과를 유발하던 혹은 기타의 사정을 유발하던 불분하고 적용이 가능한 조항으로 법조문에 ‘동일·유사한 상표’, ‘부정한 목적’ 및 ‘상품의 유사여부’를 요건으로 규정하고 있지 않다는 점에서 제34조 제1항 제13호와 차이를 보인다.

위와 같이 ‘사용상품과 관련하여 외국에서만<sup>26)</sup> 특정인의 상표’로 알려진 상표를 보호하는 상표법 제34조 제1항 제13호 규정과 국내에서 특정인의 상표로 알려진 상표 또는 널리 알려진 방송프로그램 명칭, 영화나 노래 제목 등을 보호하는 상표법 제34조 제1항 제12호 규정의 취지 및 적용요건은 분명히 다르다.

살펴본 바와 같이 상표법 제34조 제1항 제13호(부정한 목적) 규정과 제12

25) 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017후998 판결, 대법원 2014. 5. 29. 선고 2014후119 판결, 대법원 2014. 3. 13. 선고 2013후2859 판결 등 참조.

26) 국내에서 특정인의 상표로 알려진 상표에 해당하면 출원 시가 아닌 등록결정 시를 기준으로 상표법 제34조 제1항 제12호를 적용하는 것이 유리하므로 제34조 제1항 제13호는 국내가 아닌 외국에서만 특정인의 상표로 알려진 경우에 주로 적용하는 규정이다.

호(수요자 기만) 규정은 입법취지 및 적용요건이 다르다는 점을 염두에 두고 이하에서 대상판결의 문제점을 고찰해 보기로 한다.

## IV. 대상판결의 고찰

### 1. 신용이 형성된 선사용상표의 특정

상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 및 해당국에서 동일·유사 또는 경제적 건련관계가 있는 지정상품<sup>27)</sup>에 미등록된 선사용상표를 보호하는 규정이다. '특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표', 즉 영업상의 신용이나 고객흡인력이 축적된 선사용상표(모방대상상표)를 명확하게 특정하는 것이 매우 중요하다.

대상판결에서는 원고(레드불)의 사용상품인 '에너지 음료, 의류' 등뿐만 아니라 '자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업'에 대하여 원고가 주장하는 표장()을 선사용상표 1로 특정하였다.

원고(레드불)의 국내상표등록 출원현황을 살펴보면, 원고가 국내에서 지정상품 '비의료용 비알콜성 에너지음료, 자동차경주 조직, 관리 또는 준비업' 등에 2005년 5월 13일에 국제등록한 상표<sup>28)</sup>는 ''이고,<sup>29)</sup> 2005년

27) 많은 판례에서 이 사건 출원/등록상표(모방상표)의 지정상품과 선사용상표(모방대상상표)의 지정(사용)상품 사이에 경제적 건련관계가 있을 것을 요건으로 하고 있으나, 일부 판례에서는 상품 간 경제적 건련관계가 부족하더라도 본 호의 규정이 적용될 수 있다고 하였다(대법원 2017. 9. 7. 선고 2017후998 판결, 대법원 2015. 3. 26.자 2015후93 판결, 대법원 2014. 9. 4. 선고 2014후1051 판결, 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013후1108 판결 등). 이는 표장의 동일·유사정도, 선사용상표의 주지성의 정도 및 상표브로커 해당여부 등에 따라 달라진다고 할 것이다.

28) 마드리드 의정서에 따라 국제등록된 국제출원으로서 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원으로 우리나라에 등록된 상표를 의미한다.

29) 이하 순서대로 국제등록상표 제883430A호(2005. 5. 13.), 제883431A호(2005. 5. 13.), 제866022A호(2005. 4. 8.), 제127288A호(2016. 2. 3.), 제1115937A호(2011. 5. 5.), 제

5월 13일에 국제등록한 상표는 ‘**RED BULL**’, 지정상품 ‘비의료용 비알콜성 에너지음료’ 등에 2005년 4월 8일에 국제등록한 상표는 ‘’ 및 ‘비알코올성 음료 소매업’ 등에 2016년 2월 3일에 국제등록한 상표는 ‘’이며, 지정상품 ‘알코올에너지음료, 자동차 정비 및 수리업’ 등에 2011년 5월 5일에 국제등록한 상표는 ‘**Red Bull**’이고, 지정상품 ‘자동차 설계 디자인업’ 등에 2008년 6월 9일에 국제등록한 상표는 ‘**WORB**’이다.

원고(레드불)가 사용상품이라고 주장하는 ‘자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’에 선사용상표 1을 국내에 출원한 사실여부는 특허청 상표검색시스템에 의하면 검색되지 않는다.<sup>30)</sup> 한편 인터넷 검색에 의하면 원고의 문자상표와 선사용상표 2를 함께 사용한 표장



(, , ) 등이 쉽게 검색된다. 살펴본 바와 같이, 원고(레드불)는 선사용상표 1()을 모방대상상표로 특정하였는데, 원고의 국제상표 출원경과 및 선사용상표 2()와

실사용상표들(, )을 종합하면, 선사용상표 1은 “황소의 고개가 좀 더 아래를 향하고, 머리 부분에 노란색 반원형 배경”이 있는 실사용상표 ‘’로 특정되어야 한다. 그런데도 불구하고 대상판결에서 모방대상상표를 실사용상표 ‘’가 아닌 원고가 주장하는 선사용상표 1()로 특정한 잘못이 있다.

게다가 이 사건은 양 당사자 모두 도형표장<sup>31)</sup>을 단독 또는 문자상표와 결

981103A호(2008. 6. 9.)이다. 괄호는 국제등록일이다.

30) 검색조건: 출원인[레드불(RedBull)], 상표[레드불(RedBull)], 검색류: 전류, 검색일: 2020년 8월 2일.

31) 이 사건에서 선사용상표 1이 국내 또는 해당국에서의 상표출원여부가 불분명하므로, 선사용상표 1은 원고(레드불)의 건의 등록상표 중 어느 하나의 구성부분 또는 구성부분의 일부분일 수도 있으므로 ‘도형상표’가 아닌 ‘도형표장’이라고 칭하기로 한다.

합하여 사용하고 있는데, 도형표장이 문자상표와 결합하여 사용되는 경우 도형표장은 단지 그 도형을 설명하기 위해 문자화하여 호칭하는 것이므로 일반수요자들이 직관적으로 인식하여 보통으로 부를 수 있는 자연적 호칭이 생긴다고 보기도 어렵다.<sup>32)</sup>

그렇다면 일반수요자들은 도형표장보다는 원고(레드불)의 문자상표 또는 선사용상표 2를 원고의 ‘신용이 형성되는 대표적인 상표’로 인식할 수도 있을 것인데, 대상판결은 “수요자들에게 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 관한 제34조 제1항 제13호 소정의 부정한 목적의 유무를 판단할 때 신용이 형성되는 선사용상표(모방대상상표)를 특정”함에 있어 실 사용상표()와 선사용상표 1() , 선사용상표 2() , 원고의 등록상표(, ,  등) 중에 어느 상표가 ‘신용이 형성되는 대표적인 모방대상상표(선사용상표)’인지에 관하여 법리적 판단을 하지 않고, 원고(레드불)가 주장하는 선사용상표 1을 그대로 인정하였다.<sup>33)</sup> 이에 대해 대법원은 앞으로 사용에 의해 신용이 형성되는 선사용상표(모방대상상표)의 특징에 대해서 명확한 법리적 판단기준을 제시할 필요가 있다.<sup>34)35)</sup>

32) 대법원 2001. 11. 27. 선고 2000후1481, 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후1065 판결 참조.

33) 개인적인 견해로는 원고(레드불)의 ‘신용이 형성되는 대표적인 상표’는 ‘선사용상표 2’ 및 원고의 등록상표들이고, ‘선사용상표 1’은 수요자 사이에 상품의 출처를 인식할 수 있게 하는 ‘중심적 식별력을 가진 부분’으로 보는 것이 보다 더 적절하다고 생각한다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 판결 참조).

34) 선사용상표의 표장을 명확하게 특정하기 위하여 이 사건 등록상표의 국내 출원일 이전에 원고(레드불)가 해당국에서 사용상품에 선사용상표를 출원 또는 등록하였을 경우 출원/등록상표를 기준으로 ‘선사용상표의 표장 및 사용상품’을 특정하는 것이 합리적이다.

35) 이 사건의 환송심인 2019허6310 판결에서 피고(볼스윈)는 원고(레드불)의 레드불 레이싱팀이 ‘포물러 윈’, 특히 국내에서 최초로 열린 ‘포물러 윈’에서 사용한 상표는 선사용상표 2()일 뿐, 선사용상표 1()은 레이싱용 의류, 레이싱용 자동차 등에 표시된 적이 없다고 주장하였으나, 특허법원은 피고(볼스윈)측의 주장을 배척하였다(피고의 이 부분 주장은 피고가 변론종결 후 참고서면을 통하여 제기한 주장이다).

## 2. 상품의 출처에 대한 인식도 평가

대상판결에서 대법원은 “레드불 레이싱팀은 2005년부터 지속적으로 세계적인 자동차 경주 대회에 참가하였고, 2010년에는 챔피언십에서 우승하는 등 자동차 경주팀으로서 이미 상당한 인지도가 있어 그 사용서비스업인 ‘자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 적어도 외국의 수요자 사이에 특정인의 서비스표로 인식되었다고 보아야 한다”고 판단하였다. 즉, 대법원은 선사용상표 1은 그 사용서비스업인 “자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업”과 관련하여 적어도 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표(레드불 그룹이 운영하는 자동차 레이싱팀의 출처표시)로 인식되었다고 보아야 한다고 하였다.

그런데 상표법상 상표는 상품과 관련하여 사용됨으로서 그 신용이 형성되는 것이므로 제34조 제1항 제13호 소정의 인식도는 상품의 사용으로 그 인식도를 획득해야 한다. 반면에 제34조 제1항 제6호 소정의 인식도는 특정 가능한 상품이 없다고 하더라도 연예인 그룹의 명칭, 스포츠 선수 이름 등도 국내 일반수요자에게 널리 알려졌다면 그 인지도를 인정한다. 또한 제34조 제1항 제12호 후단은 법 명문규정상 “수요자를 기만할 염려가 있는 상표”라고만 규정되어 있을 뿐 ‘상표의 알려진 정도’와 ‘상품의 유사여부’를 그 요건으로 규정하고 있지 아니하므로 영화나 노래 제목, 캐릭터의 명칭이 국내 일반수요자에게 널리 알려졌다면 그 인식도를 인정한다.<sup>36)37)38)</sup>

36) 특허청, 『상표심사기준』, 특허청, 2020, 제5부 제12장 3.7., 51206면 참조.

37) 캐릭터는 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것은 아니므로, 그 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다 하더라도 그러한 사정만으로는 곧바로 인용상표가 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로서 널리 인식되어 있다고 보기 어렵다고 할 것이다(대법원 1997. 4. 22. 선고 96도1727 판결, 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

38) 특허법원 1999. 4. 15. 선고 99허31 판결(국내에서 “SUPER BOWL”이 프로미식축구의 결승경기라고 널리 알려져 있었다 하더라도, 이와 같이 널리 알려진 운동경기의 결승전 명칭은 캐릭터와 유사하여서 그것이 가지고 있는 고객흡인력 때문에 이를 상품에 이용하는 상품화가 이루어지게 되는 것이고, 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것은 아니어서 그 명칭 자체가 널리 알려져 있다고 하더라도 그

그런데도 불구하고 대상판결에서는 상표법 제34조 제1항 제13호 소정의 상품에 대한 인식도를 인정함에 있어서 제34조 제1항 제6호 및 제12호 소정의 인식도와 차이에 대한 명확한 법리를 관시하지 않았다. 선사용상표 1이 제34조 제1항 제6호 또는 제12호 소정의 자동차 경주팀의 명칭(표장 포함)으로 알려진 것에 불과한데도, 대법원이 이에 대한 명확한 법리적 판단없이 '자동차 경주팀의 명칭(표장 포함)'을 제34조 제1항 제13호 소정의 상품출처에 대한 인식도로 인정한 것은 적절하지 않다.<sup>39)</sup> 즉, 원고(레드불)가 '자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업'에 계속적·반복적으로 서비스를 제공한 영업사실이 이 사건에서는 충분히 증명되지 않았다.<sup>40)</sup>

### 3. 선사용상표 1의 사용이 부수적 사용인지 여부

대상판결에서 대법원은 "원고(레드불)가 속한 레드불(RedBull) 그룹은 유럽에서 높은 인지도를 가진 에너지 음료인 '레드불 드링크'를 제조·판매할 뿐만 아니라, '레드불 레이싱팀'을 비롯한 2개의 자동차 경주팀을 5년 이상 보유·운영하고 있었다. 레드불 레이싱팀은 2005년부터 지속적으로 세계적인

---

것이 상품화된 경우에 곧바로 타인의 상품임을 표시한 표지로 되거나 그러한 표지로서도 널리 알려진 상태에 이르게 되는 것은 아니라고 할 것이다).

39) 자동차 레이싱팀의 명칭(표장 포함)은 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것은 아니므로, 상표법 소정의 §34①1호, 2호, 3호, 4호, 7호에 해당 하는지에 상관없이 임의로 선택가능하고, 스포츠 경기에 참가한 참가팀들 간의 동일·유사한 명칭이 동시에 사용된다고 하더라도 상표권 침해분쟁 소지를 최소화하면서 각자의 분야에서 제34조 제1항 제6호 또는 제12호 소정의 명칭을 취득할 수 있다(다만, 소견에 불과하고 심도 있는 연구가 필요한 분야임을 미리 밝혀 둔다). 한편, 이 사건에서 필자는 원고(레드불)의 자동차 레이싱팀의 명칭(표장 포함)은 '광고대상이 되는 상품(에너지 음료)'을 광고하기 위한 부수적인 목적으로 사용된 표장이므로 제34조 제1항 제13호 소정의 인식도를 인정하기는 곤란하고, 제34조 제1항 제6호 또는 제12호 소정의 인식도는 인정가능하다는 취지의 주장을 한다.

40) 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결에서 대법원은 '소녀시대'라는 표장이 '음반, 음원' 등의 사용상품 및 이와 연계된 '가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업' 등의 사용서비스업과 관련하여 피고의 상품·서비스업을 표시하는 식별표지로 인식되었다고 인정하였다.

자동차 경주 대회인 포뮬러 원 등에 참가하였고, 2010년에는 포뮬러 원의 컨스트럭터스 챔피언십에서 우승하는 등 자동차 경주팀으로서 이미 상당한 인지도가 있었다. 따라서 선사용상표 1은 그 사용서비스업인 ‘자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 적어도 외국의 수요자 사이에 특정인의 서비스표로 인식되었다고 보아야 한다”고 판단하였다.

그런데 상표법상 ‘서비스업’을 영위한다고 함은 독립하여 상거래의 대상이 되는 서비스를 타인의 이익을 위하여 제공하는 것을 업으로 영위한다는 의미이므로,<sup>41)</sup> 원고(레드불)가 ‘자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’에 자신의 이익이 아닌 타인의 이익을 위하여 계속적·반복적으로 서비스를 제공한 영업사실이 증명되어야만 한다.<sup>42)</sup>

나아가 대상판결에 있어서 원고(레드불)의 자동차 경주팀이 자동차 경주에 참가하는 행위가 상표법상 상품/서비스업의 사용에 해당하는지에 대해서도 법리적인 판단이 필요해 보인다. 왜냐하면 자동차 경주의 참가팀의 명칭(표장 포함)은 ‘광고대상이 되는 상품(에너지 음료)’을 광고하기 위한 부수적인 목적으로 ‘광고대상이 되는 매개체(자동차 레이싱팀)’로 사용되는 것이지, ‘자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’에 대한 상표의 사용이라고 볼 수 없다.

일반적으로 이러한 스포츠 경기에는 다수의 ‘광고대상이 되는 상품’의 상표명을 부착한 팀들이 경주에 참여하게 되는데, 이러한 명칭의 사용이 ‘자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’에 관한 상표로 인정된다면 참가팀들 간의 불필요한 상표분쟁이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 원고(레드불)가 ‘자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’에 선사용상

---

41) 대법원 2013. 7. 12. 선고 2012후3077 판결에서 대법원은 ‘서비스업’을 영위한다고 함은 독립하여 상거래의 대상이 되는 서비스를 타인의 이익을 위하여 제공하는 것을 업으로 영위한다는 의미이므로, 아무런 대가를 받지 아니하는 자원봉사나 단순한 호의에 의한 노무 또는 편의의 제공 등과 같이 상거래의 대상이 되지 아니하는 용역을 일정한 목적 아래 계속적·반복적으로 제공하였다고 하더라도 상표법상의 서비스업을 영위하였다고 할 수 없다고 하였다.

42) 모터스포츠업계에서 스폰서의 존재가 매우 중요하여 경주용 자동차에 수많은 ‘스폰서 회사의 상표’를 부착한 상태로 경주에 참여하지만, 레드불 그룹은 ‘레드불 레이싱팀’을 보유·운영하고 있다.

표 1을 사용한 것으로 인정받기 위해서는 이러한 영업으로 발생한 매출액 등을 제출하여 이를 증명해야 한다. 만약 증명하지 못한다면 선사용상표 1은 ‘에너지 음료’를 광고하기 위한 부수적인 목적으로 사용한 것으로 보는 것이 타당하다고 판단된다.

그런데도 불구하고 대상판결에서 법리적 판단없이 선사용상표 1이 ‘자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’에 사용되어 제34조 제1항 제13호 소정의 ‘서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’로 인정된 것은 논거가 부족하고 타당하지 않다.

#### 4. 표장이 유사하다는 사정만으로 모방상표임이 추정되는지 여부

##### (1) 선사용상표 1의 창작성 및 모티브

자동차관련 분야에서 동물을 상표로 사용하는 업체로는 국외에서 람보르기니 () , 페라리() , 푸조()가 있고, 역동적인 황소의 이미지로는 월가의 황소상() , 스페인의 투우상() , 부산의 황소상() 등이 있다. 이들 이미지와 비교하여 볼 때, 선사용상표 1() 및 선사용상표 2()는 창작성이 있는 표장이라고 할 것이다.

대상판결에서 대법원은 선사용상표 1이 “오른쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 황소의 측면 형상을 모티브”로 하고 있다고 판단하였다. 원고(레드불)가 제출한 증거자료에 의하면 원고는 사용상표 1 및 선사용상표 2를 ‘RedBull’이라는 문자표장과 함께 또는 단독으로 레이싱용 자동차() , 레이싱용 자동차를 제작하는 공장() , 레이싱 용 의류() , 레이싱 이벤트 홍보 자료() 등에 사용한 사실이 인정된다.

일반적으로 상표권자는 상표를 한 개 또는 여러 개 등록받아서 단독 또는

같이 사용하여 브랜드 아이덴티티를 제고하고 있다. 그런데 원고(레드불)가 주로 사용하는 대표적인 브랜드는 원고의 건의 등록상표(**RED BULL**,

**Red Bull**  등) 및 선사용상표 2 '  '라는 사실은 원고의 건의 상표 출원현황과 인터넷 검색에 의해서도 쉽게 알 수 있다. 또한 원고는 선사용상표 2를 그대로 사용하는 것이 아니라 왼쪽부분의 도형을 분리하여 사용하고 있음을 알 수 있다. 그렇다면 수요자가 선사용상표 1을 보고, 선사용상표 2를 쉽게 연상한다고 할 수 있으므로 대상판결처럼 선사용상표 1이 '오른쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 황소'의 모티브를 가지고 있다는 것은 명확한 증거에 의한 판단이 아닌 원고(레드불)가 주장하는 특수한 사용형태만을 통한 단편적인 근거에 의한 판단에 불과하여 논거가 빈약하고 타당하지 않다.

선사용상표 1은 선사용상표 2와 불가분의 연관성이 있다고 할 것이다. 그런데도 불구하고 대상판결은 선사용상표 1이 선사용상표 2를 변형하여 사용<sup>43)</sup>한 것인지 또는 원고의 등록상표들에서 중심적 식별력을 가지는 부분에 해당하는지에 대한 법리적 판단 없이 선사용상표 1을 모방대상상표로 묵시적으로 간주한 후에 '오른쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 황소'의 모티브를 가지고 있다고 판단한 것은 매우 아쉽다고 할 것이다.

## (2) 이 사건 등록상표가 선사용상표 1의 모방상표인지 여부

먼저, 이 사건 등록상표와 선사용상표 1은 황소를 모티브로 채택한 점에서는 동일하다. 그러나 황소를 상표의 소재로 채택한 것을 두고 모방상표라거나 유사한 상표라고는 볼 수 없다. 다만, 이 사건 등록상표()는 '오른쪽으로 도약하는 붉은 황소'를 모티브로 하고 있고, 선사용상표 1()은

43) 국내에 등록된 상표의 상표권자는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하지만(§89), 그 등록상표를 동일성을 잃지 않는 범위 내에서 성실히 사용할 의무도 있다. 따라서 상표권자라 하더라도 자기의 등록상표에 변형을 가하여 사용하는 것은 허용될 수 없는데, 미등록선사용상표들 중에서 '모방대상상표(선사용상표)의 특징'에 대해서 아무런 제약이 없다는 것은 검토가 필요한 부분이다.

선사용상표 2()와의 연관성으로 인하여 '오른쪽으로 돌진하거나 공격하는 붉은 황소'를 모티브로 하는 것으로 인식된다.

둘째, 동물의 꼬리가 알파벳 'S' 형태로 치켜 올라가 있는 모습은 푸조()에서 먼저 도입한 것으로 그 창작성이 크다고 보기는 어렵다.

셋째, 모티브가 동일하다고 하여 표장을 모방한 것은 아니다. 가령 디자인 A()와 디자인 B()는 주지의 원형, 사각형 등으로 머리, 몸통, 팔을 표현한 모티브는 동일하지만 상표법은 디자인보호법상의 신규성과 창작비용이성을 요건으로 하고 있지 아니하므로 모티브가 동일하거나, 표장이 서로 유사하다고 하여 이를 모방상표라고 단정하기는 어렵다.

대상관결에서 상표의 유사여부는 이격적인 관찰이므로 양 상표가 매우 유사하다고 판시한 것으로 보인다. 그런데, 서로 비유사한 상품에 있어서 부정한 목적의 모방상표에 해당하는지 여부가 쟁점인 사안에서 도형상표간에 모티브나 이미지가 유사하다는 이유만으로 '매우 유사하다'고 판단한다면, 그 유사범위가 지나치게 넓어져 제3자의 상표선택권의 범위를 제한할 염려가 있다.

상표의 유사여부 판단에 있어 이격적 관찰이 원칙이라는 점은 동의하지만, 도형상표를 이격적으로 관찰한 후에 전체적인 인상에 의하여 유사여부를 판단한다면, 도형상표의 보호범위가 너무 확대됨에도 불구하고 대상관결에서 제34조 제1항 제13호 소정의 '모방대상상표를 모방한 상표에 해당하는지 여부'에 대한 판단을 함에 있어 제13호 소정의 부정한 목적의 존부에 관한 악의적 모방상표 등록방지의 관점이 아닌 제34조 제1항 제7호 소정의 표장의 유사여부 관점에서 양 상표의 유사한 정도를 '매우 유사하다'고 판시한 후에 이를 근거로 이 사건 등록상표가 부정한 목적을 가진 악의적 모방상표에 해당한다고 판단한 점은 아쉬움이 있다.

## 5. 소 결

대상판결에서 대법원은 “이 사건 등록상표는 원고(레드불)의 선사용상표 1의 표장과 상당히 유사하고, 그 개발 시기도 레드불 레이싱팀이 원고의 선사용상표 1이 표시된 경주용 자동차로 국내에서 최초로 열린 포뮬러 원 대회에 참가한 이후이며, 피고(볼스윈)의 이 사건 등록상표의 표장은 지배적인 인상이 피고가 1999년경부터 사용하던 실사용표장들(, , , , )과는 유사하지 않아, 이 사건 등록상표가 실사용표장들을 기초로 만들어졌다고 보기 어렵다고 설시하였다. 나아가 양 상표의 상품/서비스업 간에 경제적인 견련관계를 인정할 여지도 있으므로 피고(볼스윈)는 원고(레드불)의 선사용상표 1을 모방하여 권리자인 원고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 원고에게 손해를 가하려고 하는 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 보아야 한다”고 판시하였다.

그러나 앞에서 살펴본 바와 같이 우리 상표법은 선사용상표와 표장이 동일하다고 할지라도 출원상표가 부정한 목적의 출원이라는 사실이 증명되지 않는다면 법 제34조 제1항 제13호에 의해 등록이 배제되지 않는다. 다만 창작성이 있는 선사용상표를 동일하게 모방한 경우에는 부정한 목적이 강력하게 추정될 뿐이다.

대상판결은 ① 원고(레드불)가 선사용상표 1을 ‘자동차 레이싱팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’에 국내 또는 해당국에서 출원하였거나 등록받은 사실여부에 대해서 확인하지 아니하였고, ② 신용이 형성되는 선사용상표의 특징에 관하여 명확한 법리 판단없이 실사용상표 또는 원고(레드불)의 건의 등록상표가 아닌 원고가 주장하는 선사용상표 1을 모방대상상표로 특정한 잘못이 있으며, ③ 원고가 선사용상표 1을 ‘에너지 음료’를 광고하기 위한 부수적인 목적으로 사용한 것인지 아니면 ‘자동차 레이싱팀 운영업’ 등 서비스업에 사용한 것인지에 대한 법리적 판단을 하지 않았고, ④ 원고(레드불)가 ‘자동차 레이싱팀 명칭(표장 포함)’의 특수한 사용형태만을 제출하고, ‘자

동차 레이싱팀 운영업’ 등에 사용하여 발생한 매출액 등을 제출하지 않았음에도 불구하고 위 서비스업에 대한 인식도를 인정하였으며, ⑤ 이 사건 등록상표가 선사용상표 1을 그대로 모방한 표장이 아님에도 불구하고, 단지 표장이 매우 유사하고, 상품 간에 경제적 견련관계가 있다는 사정만으로 부정확한 목적을 가진 악의적 모방상표라고 추단한 것은 논거가 부족하다고 할 것이다.

## V. 악의적 모방상표 등록 방지를 위한 제안

이상과 같이 대상판결의 문제점을 살펴보았지만, 대상판결이 모방대상상표를 보호한 취지는 공감을 한다. 다만 국내에 출원의사가 없고, 해당국에서 조차 출원여부가 불분명한 선사용상표 1에 대하여 비유사한 상품에서 ‘동일한 표장’이 아닌 ‘유사한 표장’까지 악의적인 모방상표로 추단하는 것은 국내 상표사용자의 상표선택의 자유를 과도하게 제한한 판결이라는 점은 아쉬운 부분이다.

대상판결을 고찰하면서 그동안 국내등록상표 및 국내에서 특정인의 상표로 인식된 등록상표를 보호하는 데 미흡함이 있었음을 알게 되었다. 따라서 이하에서는 대상판결의 모방상표 등록방지에 대한 취지를 받아들여<sup>44)</sup> 국내 등록상표 또는 국내에서 알려진 상표의 보호를 강화하기 위한 악의적 모방상표 등록방지에 관한 제안을 하고자 한다.

44) 상표법 제34조 제1항 제13호에 대한 대상판결에 동의하는 것은 아니며, 이러한 취지를 그대로 제34조 제1항 제12호에서 받아들여 국내에서 알려진 상표에 대한 보호를 강화하자는 취지이다.

## 1. 창작성이 있는 모방대상상표를 그대로 모방<sup>45)</sup>한 경우

### (1) 모방대상상표가 국내에 등록된 상표인 경우

현행 판례해석에 의하면 모방상표의 출원 시 또는 등록여부결정 시 모방대상상표가 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 해당되어야만 제34조 제1항 제13호 및 제12호 규정을 적용하고 있다. 그러나 국내에 등록된 선등록사용상표를 그대로 모방한 상표를 상품이 비유사하다는 사정만으로 그 등록을 묵인한다는 것은 공정하고 신용있는 거래질서를 문란하게 할 염려가 있다고 할 것이다.

### 1) 동일·유사한 상품에 등록되어 있는 상표인 경우

모방상표가 국내에 등록된 모방대상상표를 그대로 모방한 경우에는 인식도의 요건을 특정인의 상표로 인식된 정도에 이르지 못하였다고 하더라도 ‘가치있는 점유상태가 형성’된 특정인의 상표로 완화할 필요가 있다. 제34조 제1항 제12호의 규정인 “상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표”에 ‘상표의 알려진 정도’와 ‘상품의 유사여부’를 요건으로 규정하고 있지 아니하므로 상표법 개정 없이 해석만으로도 적용이 가능할 것이다.<sup>46)</sup>

따라서 모방상표<sup>47)</sup>의 지정상품에 국내에 등록된 모방대상상표(선등록사용상표)의 ‘등록상품’이 포함되어 있다면, ① 동일·유사한 상품은 제34조 제1

---

45) 모방대상상표 또는 “모방대상상표의 식별력 있는 요부”를 그대로 포함하는 경우까지도 포함한다. 이하 같다.

46) 상표법 제34조 제1항 제12호 소정의 특정인의 상표에 해당하려면 지정상품의 판매량은 몇 개 이상, 매출액은 얼마 이상, 광고비는 얼마의 금액 이상 지출해야 하는지에 대한 구체적인 금액 등을 정할 수는 없으므로 선사용상표에 대한 인식도를 고려할 때, 상품에 대한 매출액, 판매량, 광고비보다는 선사용상표의 타 상품류에서의 국내 상표등록여부, 포장의 창작성의 정도, 사용 기간과 거래계의 평가 등 다른 여러 사정들을 종합하여 선사용상표의 인지도 평가에 반영하자는 취지이다.

47) 건의 상표출원에서 모방대상상표를 모방하여 등록받은 상표가 있는 경우도 포함한다. 이하 같다.

항 제7호를 적용하고, 양 상표의 요부를 판단함에 있어 모방상표가 모방대상 상표의 식별력 있는 요부를 그대로 포함하고 있다면 사용에 의하여 식별력이 강화된 모방대상상표를 강력하게 보호한다는 차원에서 모방의 범주에 포함시켜야 한다고 제안한다. 왜냐하면 상표란 자기의 상표를 타인의 상표와 구별, 차별, 식별하기 위함인데, 선등록사용상표와 동일·유사한 상품에 선등록사용상표의 창작성이 있는 요부를 그대로 포함하고 있다면 이는 선등록사용상표에 체화된 영업상의 신용 또는 고객흡인력에 편승하려는 의도가 강력하게 추정되기 때문이다. ② 나아가 모방대상상표가 특정인의 상표로 인식된 정도에 이르지 못했더라도 모방상표의 지정상품 중 모방대상상표의 사용상품과 경제적 견련관계에 있는 상품은 상품출처의 오인·혼동으로 인한 수요자 기만의 염려가 있으므로 제34조 제1항 제12호를 적용하고, ③ 국내에 등록된 타인의 선등록사용상표를 그대로 모방한 것은 부정한 목적을 가지고 수요자를 기만하려는 의사가 추정되므로 모방상표의 비유사한 상품까지도 제34조 제1항 제12호를 적용하는 것을 제안한다.

## 2) 경제적 견련관계에 있는 상품에 등록되어 있는 상표인 경우

상기 (가)항의 경우와 마찬가지로 모방상표가 국내에 등록된 모방대상상표를 그대로 모방한 경우에는 인식도의 요건을 '가치있는 점유상태가 형성'된 특정인의 상표로 완화할 필요가 있다.

따라서 모방상표의 지정상품에 국내에 등록된 모방대상상표와 '동일·유사한 상품'은 아니지만, '경제적 견련관계에 있는 상품'이 포함되어 있다면, 상기 (가)항목의 ②, ③의 경우와 마찬가지로 비유사한 상품까지도 제34조 제1항 제12호를 적용한다.

## 3) 비유사한 상품에 등록되어 있는 상표인 경우

모방상표의 등록을 방지 및 건전한 상거래 질서를 확립하기 위하여 상기 (가)항목의 ③의 경우와 마찬가지로 비유사한 상품까지도 제34조 제1항 제12호를 적용한다.

## (2) 모방대상상표가 해당국에 등록된 상표인 경우

현행 법규정 및 판례해석에 따라 제34조 제1항 제12호 및 제13호를 적용한다.

## (3) 모방대상상표가 국내 및 해당국에 등록되지 않은 상표인 경우

현행 판례에 따르면 모방대상상표가 국내외에 등록되지 않은 경우에도 ‘특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 해당하면 보호를 하고 있다. 우리 상표법은 선출원주의를 채택하고 있고, 상표를 사용하거나 사용의사가 있는 자는 ‘상표’와 ‘상품’을 특정하여 출원하도록 하고 있다. 이는 자신의 권리확정 및 임의의 선택표장을 상표로 사용하고자 하는 제3자에 대한 최소한의 의무이기도 하다. 게다가 선사용상표가 해당국에 출원되어 있지 아니하다면 사용의사가 있는 상표 및 상품, 사용예정시기, 사용주체를 특정하는 데 어려움이 있으므로 해당국에서 출원되어 있지 않은 선사용상표를 해당국에 등록되어 있는 선사용상표보다 더 두텁게 보호하기는 어렵다고 판단된다.

따라서 모방상표의 국내 출원 시 모방대상상표가 해당국 또는 국내에 출원된 사실이 없다면, 선사용상표/상품의 특정, 표장의 창작성 및 사용상품의 인지도 등 고려 시 부정한 목적의 출원에 해당하는지 여부를 엄격하게 해석하고, 현재 또는 장래에 국내시장에의 진출 여부도 증명하도록 하여야 할 것이다.

## 2. 창작성이 있는 모방대상상표와 표장이 유사<sup>48)</sup>한 경우

### (1) 모방대상상표가 국내에 등록된 상표인 경우

현행 법규정 및 판례해석에 따라 제34조 제1항 제12호 및 제13호를 적용한다.

---

48) 상기의 ‘(1) 그대로 모방한 경우’를 제외하고, 모방대상상표를 변형하여 출원 또는 모방출원한 경우를 의미한다. 즉, 모방상표를 전체관찰할 경우 유사여부에 대해서 논란이 있는 경우 등을 포함한다.

## (2) 모방대상상표가 해당국에 등록된 상표인 경우

현행 법규정 및 판례해석에 따라 제34조 제1항 제12호 및 제13호를 적용한다.

## (3) 모방대상상표가 국내 및 해당국에 등록되지 않은 상표인 경우

현재 판례에 따르면 모방대상상표가 국내외에 등록되지 않은 경우에도 '특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 해당하면 유사한 상표까지 보호를 하고 있다. 그러나 주지·저명한 상표가 아님에도 해당국에서조차 미등록된 상표를 표장이 유사한 경우까지 모방상표에 해당한다고 판단하는 것은 과도한 보호라고 생각한다. 따라서 모방상표의 국내 출원 시 모방대상상표가 해당국 또는 국내에 출원된 사실이 없다면, 표장의 창작성 및 사용상품의 인지도 등 고려 시 부정할 목적의 출원에 해당하는지 여부를 엄격하게 해석하고, 제3자가 부정할 목적을 가지고 상표등록을 받아 외국의 정당한 상표권자가 국내시장에 진입하는 것을 저지하거나 고액의 상표권 이 전료를 요구하거나 또는 대리점 계약 체결을 강제할 목적 등 악의적인 부정할 목적을 가지고 출원하는 상표에 한하여 그 등록을 배제하는 것이 적절하다.

## 3. 창작성이 부족한 선사용상표<sup>49)</sup>와 표장이 동일·유사한 경우

창작성이 부족한 선사용상표와 이 사건 출원/등록상표의 표장이 동일·유사하다고 하여 부정할 목적을 함부로 추정할 수는 없으므로 현행 법규정 및 판례해석에 따라 제34조 제1항 제12호 및 제13호를 적용한다.

한편, 미등록 선사용상표를 보호할 필요성이 높다고 할지라도 제34조 제1항 제13호는 등록된 상표에 부여된 상표권과는 달리 모방상표 등록 방지에 필요한 범위 그리고 선사용상표의 영업상의 이익이 침해될 수 있는 범위 내

---

49) 창작성이 부족한 선사용상표를 모방하였다고 하더라도 이를 모방대상상표라고 칭하기는 곤란하므로 선사용상표라 칭하기로 한다. 다만, 주지·저명상표인 경우에는 창작성이 부족하다고 하더라도 '식별력 있는 요부'로 인정하여 보호가 가능하므로, 이 장에서는 '주지·저명상표'는 논의에서 제외한다.

에서 보호되어야 하는 것이지 선사용상표를 그대로 모방한 것이 아닌 유사 범위에 있는 ‘유사한 표장’(상품이 서로 비유사하다면 실질적으로는 서로 ‘비유사한 상표’에 해당한다)에 대해서 악의적인 부정목적의 출원에 해당된다는 증명도 없이 국내에 등록되어 특정인의 상표로 인식된 상표와 동일한 수준의 보호<sup>50)</sup>는 과도한 보호라고 생각한다.

## VI. 결론

상표법은 선출원주의, 속지주의가 원칙이기는 하지만, 상표를 선점하여 부정한 목적을 가지고 정당한 상표권자에게 고액의 상표권 이전료를 요구하거나 선사용상표의 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻은 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면, 설령 정당하게 특허청의 심사를 통하여 등록된 상표라고 할지라도, 이는 상표등록출원 그 자체가 부정한 목적에 해당하는 것으로서, 비록 적법하게 등록된 상표라고 할지라도 상표법을 악용하려는 악의적 모방상표에 대해서는 건전한 상거래 질서를 확립하기 위하여 그 등록을 배제하는 것이 타당하다.

그러나 국내가 아닌 외국에서만 특정인의 상표로 알려진 상표인 경우에는 국내에서 특정인의 상표로 알려진 상표보다 더 두텁게 보호를 받을 수는 없고, 특정인의 상표라고 인식되어 있는 상표에 있어서도 국내 및 해당국에 미등록된 선사용상표가 국내 및 해당국에 등록되어 있는 선사용상표보다 더 두텁게 보호를 받을 수는 없다. 그리고 주지·저명상표에 있어서도 외국에서 아무리 주지·저명하다고 하더라도 국내의 주지·저명상표보다 더 큰 보호를 받을 수는 없다. 이는 외국에서만 알려진 선사용상표에 대한 보호를 완화하자는 취지가 아니라, 반대로 외국에서만 알려진 상표에 대한 보호는 현

50) 여기서 동일한 수준의 보호란 ‘인식도’에 대한 것이 아니라 공익규정인 제34조 제1항 제12호의 수요자 기만 염려와 사익규정인 제13호의 부정한 목적의 유무에 대한 보호수준의 동일성을 의미하는 것이다.

행과 같이 유지하더라도 국내에서 알려진 선사용상표를 현행보다 더 강력하게 보호하여 악의적 모방상표를 근절시키려는 노력이 필요하다는 취지이다.

대상판결을 살펴보면 대상판결의 문제점보다도 그동안 국내 등록상표 및 국내에서 등록되어 사용이 시작된 상표를 악의적 모방상표로부터 보호하려는 노력이 미흡했다는 사실을 새롭게 인식하게 되었다. 대상판결의 판시 사항은 제34조 제1항 제13호의 적용에는 논쟁의 여지가 있지만, 제34조 제1항 제12호에는 새로운 법리해석에 의하여 논쟁을 최소화하면서 수용이 가능하다고 판단된다. 그러므로 대상판결의 논리를 제34조 제1항 제12호에서 합리적으로 받아들여 국내에서 사용에 의하여 알려진 등록상표 또는 선사용상표를 악의적으로 모방한 상표로부터 보호하는 방안을 적극 도입할 필요가 있다고 생각한다.

참고문헌

〈단행본(국내)〉

- 박종태, 『리답상표법』, 제14판, 한빛지적소유권센터, 2020.
- 비교상표판례연구회, 『상표판례백선』, 박영사, 2011.
- 상표심사정책과, 『상표심사기준』, 특허청, 2020.
- 윤선희, 『상표법』, 제5판, 법문사, 2018.
- 정상조, 『상표법주해 I, II』, 박영사, 2018.
- 정태호, 『상표법 이론과 실제』, 제2판, 국제지식재산연수원, 2017.
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 『지식재산소송실무』, 제4판, 박영사, 2019.
- 특허청, 『미국 Trademark Manual of Examining Procedure(TMEP)』, 특허청, 2017.
- 특허청, 『유럽 Guidelines for Examination of European Union Trademarks』, 특허청, 2016.
- 특허청, 『일본 상표심사기준 및 상표심사판람』, 특허청, 2017.
- 특허청, 『조문별 상표법해설』, 특허청, 2007.
- 특허청, 『중국 상표심사 및 심리표준』, 특허청, 2016.
- 특허청 상표디자인심사정책팀, 『지식재산백서』, 특허청 상표디자인심사정책팀, 2007.
- 특허청, 한국지식재산보호협회, 『2014 지재권 핵심판례 100선』, 진한엠앤비, 2015.
- 특허청, 한국지식재산연구원, 『지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구 (상표법 조문별 해설서)』, 특허청, 2014.

〈학술지(국내)〉

- 곽부규, “수요자 기만상표에 있어서 선사용상표의 인지도에 관한 판단기준”, 『특허소송연구』, 제6집(2013).
- 나상훈, “상표의 유사 판단에 관한 소고”, 『특허소송연구』, 특별호(2018).
- 유영선, “상표의 유사 여부 판단 실무에 대한 비판적 고찰”, 『특허소송연구』, 제5집(2011).
- 이병용, “상표법 제7조 제1항 제12호의 적용요건”, 『2012 산업재산권 판례평석 논문집』(2012).
- 한동수, “상표법 제7조 제1항 제7호의 해석론”, 『특허소송연구』, 제5집(2011).

〈연구보고서〉

상표디자인심사정책팀, “2007. 7. 1.부터 개선되는 상표제도 및 디자인제도 설명회”,  
상표디자인심사정책팀, 2007.

상표심사정책과, “악의적 모방상표 출원에 대응하기 위한 TM5 세미나 참석 결과 보  
고”, 상표심사정책과, 2013.

상표심사정책과, “제1차 한·미 상표전문가회의 및 상표심사관교육 참석 결과보고”,  
상표심사정책과, 2012.

상표심사정책과, “한미, 한중일 상표전문가 회의결과 보고서(연도별)”, 특허청.

중국 주재관, “상표의 악의적 등록 규제를 위한 지재권법원의 조치(보고서)”, 중국 주  
재관, 2017.

〈대법원 판례해설〉

김동규, “구법 제7조 제1항 제12호 소정의 부정한 목적의 존부”, 대법원 판례해설 제  
92호, 2012상.

이한상, “구법 제7조 제1항 제12호 해당여부 판단기준”, 대법원 판례해설 제122호,  
2019하.

## A Study on the Prevention from the Registration of Imitation of the Third Parties' Mark — Supreme Court Decision 2017Hu752 Decided August 14, 2019

Shim, Bongsu

Recently, the Supreme Court has reached a verdict concerning pre-use trademarks only known in foreign countries. In this case, the registered trademark did not imitate the pre-use trademark identically. And yet, the appearance of the two trademarks was very similar, and they had an economically close relation with the other's goods as well.

However, the Supreme Court reached the verdict that the registered trademark in this case came under a counterfeit mark applied with an object of unfair gain, based on this. This commentary on this precedent compared and analyzed the purpose of legislation for the prevention of the registration of counterfeit marks, Article 34 (1) 13 of Trademark Act and other regulations.

In particular, this study investigated if the Supreme Court's confirmation of the pre-use trademarks as the original trademark was reasonable. Also, this study examined if its judgment that the registered trademark in this case came under a malicious application with an object of unfair gain for the reason of similarity in the appearance of the two trademarks.

Furthermore, this study proposed improvements of the system concerning the desirable direction of the prevention of the registration of malicious counterfeit marks.

Keyword

counterfeit mark, pre-used marks, Trademark Act 34 (1) 13, unlawful purposes, undue profit