
상표법 제51조 제1항에서 ‘보통으로 사용하는 방법’의 의미

심미랑*

목 차

- I. 서론
- II. 상표의 공정사용(Fair Use)의 문제
 - 1. 상표법상 공정사용의 개념
 - 2. 혼동이론과 상표사용론
- III. ‘보통으로 사용하는 방법’과 ‘상표적 사용’과의 관계
 - 1. 제51조의 의의 및 취지
 - 2. ‘보통으로 사용하는 방법’의 의미
 - 3. ‘상표적 사용’과의 관계
 - 4. 소결
- IV. 상표의 식별력과 상표권의 범위
 - 1. ‘사용에 의한 식별력’을 취득한 경우
 - 2. 상표의 동일·유사 판단과의 관계
 - 3. 도안화하여 사용하는 경우
 - 4. 기타 식별력없는 표장의 경우
- V. 결론

* 한국지식재산연구원/IP법제연구팀 부연구위원, 법학박사(Ph.D)

초록

우리 상표법 제51조 제1항 각호에서는 특정인에게 독점을 허용하는 것이 부적당하고 일반의 자유로운 사용을 보장할 필요가 있는 상표를 열거하여 상표권의 효력을 제한하고 있다. 이 중 제1호에서는 자기의 성명·명칭 또는 상호 등을, 제2호에서는 상품의 보통명칭 또는 기술적 표장을 ‘보통으로 사용하는 방법’으로 표시한 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니함을 규정하고 있다. 여기의 ‘보통으로 사용하는 방법’에 상표적 사용이 포함되는지가 문제되는데, 이는 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것이 단순히 순수한 상호 그 자체, 상품의 보통명칭, 품질, 효능 등 그 자체를 표시하기 위한 것이고 출처표시로서 상표적 사용이 포함되지 않는다면 제51조 제1항 해당여부는 살펴볼 필요도 없이 상표권 침해는 당연히 성립하지 않기 때문이다.

이에 본 연구에서는 우리 판례의 태도를 중심으로 상표법 제51조 제1항의 ‘보통으로 사용하는 방법’의 의미에 대하여 검토해 보고자 한다. 이를 위해 먼저 관련문제로 상표법상 공정사용의 개념을 상표의 혼동이론과 상표사용론과 관련하여 검토해 본다. 이는 출처표시로서 상표적 사용에 해당하고, 소비자의 혼동가능성이 있는 경우에도 상표의 공정사용에 해당할 수 있는지의 문제이다. 다음으로 상표법 제51조의 의의 및 취지를 살펴보고, 제6조 제1항에서 상표의 식별력 판단시 ‘보통으로 사용하는 방법’과의 차이에 대하여 검토한 후, ‘보통으로 사용하는 방법’과 ‘상표적 사용’과의 관계에 대하여 제51조 제1항 제1호와 제2호를 구분하여 고찰해 본다. 나아가 식별력 없는 부분을 포함하고 있는 상표권의 효력범위의 문제를 사용에 의한 식별력을 취득한 경우, 상표의 동일·유사 판단과의 관계, 식별력 없는 표시를 도안화하여 사용하는 경우를 중심으로 살펴본다. 또한, 제51조 제1항에서는 제1호와 제2호의 경우에만 ‘보통으로 사용하는 방법’으로 표시할 것을 요구하고 있는 바, 기타 다른 식별력 없는 표장의 경우 상표권의 효력이 제한되는 표시방법에 대하여 살펴본다.

결론적으로 우리 상표법 제51조 제1항은 자신의 명칭이나 상호, 상품의 보통명칭, 기술적 표장 등을 표시함에 있어 수반되는 최소한의 출처표시로서의 사용을 허용하기 위한 규정으로 ‘보통으로 사용하는 방법’의 개념에는 상표적 사용이 포함된다고 볼 수 있다. 따라서, 상표적 사용이 아닌 경우에는 상표법 제51조 제1항을 검토할 필요없이 상표권 침해가 아닌 것으로 보아야 할 것이며, 제51조 제1항에서의 최소한의 허용범위를 넘어서 오로지 출처표시를 위한 목적으로 상표적·

서비스표적으로만 사용한 경우에는 상표권의 효력이 제한되는 범위에 해당하지 아니하여 상표권 침해가 성립한다.

주제어

상표침해, 기술적 표장, 보통명칭, 상표법 제51조, 보통으로 사용하는 방법, 공정 사용, 상표적 사용, 상표의 사용

I. 서론

상표법상 상표라 함은 자신의 상품을 타인의 상품과 구별하기 위한 표장으로 그 상품의 출처를 표시하는 기능을 한다. 상표는 특정인이 독점적으로 오래 사용할수록 그 가치와 식별력이 높아지므로, 특허기술이나 저작물에 비하여 자유 사용을 보장하여야 할 범위가 한정적이라고 할 수 있고 이에 대한 논의도 활발하지 못하다. 즉, 특허법은 발명의 공개를 통해 유용한 기술을 전파하여 기술혁신을 도모하는 것을 목적으로 하고, 저작권법은 저작권자의 보호와 동시에 저작물의 활발한 이용을 도모하여 문화발전에 기여함을 목적으로 한다. 하지만 상표는 선택의 문제이며, 상표법의 경우 특허법이나 저작권법과는 달리 창작적 가치를 보호하는 것이 아니고 상표에 화체된 상표권자의 신용을 보호하는 것이므로, 오히려 상표권자의 독점적 사용을 강력히 보장하고 타인의 사용을 배제할 때 건전한 시장경쟁질서가 도모된다고 할 수 있다.

그러나 상표법에서도 자신의 명칭이나 상호, 상품의 명칭, 그 상품 자체를 구별하게 하는 보통명칭이나 상품에 관한 정보를 설명하는 기술적 표시 등의 경우에는 자유로운 사용을 보장할 필요성이 있다.

우리 상표법 제51조에서는 이와 같이 자유사용의 필요성이 있는 표장에 대하여 ‘상표권의 효력이 제한되는 범위’라고 하여 규정하고 있는데, 특히 제51조 제1항 제1호와 제2호에서는 자신의 명칭이나 상호, 상품의 보통명칭이나 기술적 표장 등을 ‘보통으로 사용하는 방법’으로 표시할 것을 요구하고 있다. 하지만, 이와 같은 ‘보통으로 사용하는 방법’의 정의에 대하여는 규정하고 있지 아니하며, 판례의 태도도 일관되지 못하여 그 의미를 해석함에 있어서 논란의 여지가 있다. 상표법 제51조 제1항에 의해 상표권의 효력이 제한되는 ‘보통으로 사용하는 방법’이 순수하게 자신의 명칭이나 상호 그 자체, 상품의 보통명칭이나 기술적 표시 그 자체만을 의미하는 것으로 볼 경우에는 이는 출처표시로서 상표적 사용이 아니어서 당연히 상표침해가 성립하지 아니하고, 제51조 제1항 제1호 및 제2호의 규정은 단순한 주의적 규정으로 볼 수 있다. 하지만 출처표시로서의 상표적·서비스표적 사용이 포함된다면 어느 범위까지 제51조 제1항의 ‘보통으로 사용하는 방법’에 해당하는지가 중요한 문제가 된다.

이에 본 연구는 상표법 제51조 제1항에서의 '보통으로 사용하는 방법'의 의미를 명확히 규명하고자 함을 목적으로 한다. 이를 위해 이하에서는 상표법상 공정사용의 개념을 상표의 혼동이론과 상표사용론과 관련하여 살펴보고, 우리 상표법 제51조 제1항에서 '보통으로 사용하는 방법'의 의미와 출처표시로서 상표적 사용과의 관계 및 상표의 식별력과 상표권의 효력범위의 문제를 판례의 태도를 중심으로 검토해 보고자 한다.

II. 상표의 공정사용(Fair Use)의 문제

1. 상표법상 공정사용의 개념

우리 상표법 제51조의 규정은 상표법상 공정사용(Fair Use)에 관한 규정으로 해석되고 있다. WTO TRIPS 제17조에서도 '회원국은 상표에 의해 부여된 권리에 대하여 기술적 용어의 공정한 사용과 같은 제한적인 예외를 정할 수 있다. 다만, 그러한 예외는 상표권자와 제3자의 정당한 이익을 고려하여야 한다'고 규정하고 있다.¹⁾

미국 연방상표법에서는 우리 상표법 제51조 제1항과 유사하게 상표권자의 상표침해주장에 대한 항변으로 자신의 상호, 명칭, 기술적 표장, 원산지 명칭 등의 정당한 범위 내에서의 사용임을 주장할 수 있도록 규정하고 있으며(Lanham Trade-Mark Act, §33(b)(4)),²⁾ 이를 미국 상표법상 공정사용의 항변(Defense of Fair Use)이라 한다.³⁾

1) WTO TRIPS Art.17 (Exceptions) Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.

2) 15 U.S.C. §1115(b)(4) That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party's individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin;

3) 나종갑, 미국상표법, 도서출판 글누리, 2006, 460면.

유럽공동체상표법(Community Trade Mark Regulation, CTMR) 제12조에서도 자신의 성명, 주소, 상품의 종류, 품질, 수량, 용도, 가치, 지리적 원산지, 상품의 생산 또는 서비스의 제공시기에 관한 사항 및 상품 또는 부속품의 용도 등을 나타내기 위하여 필요한 경우에는 공동체 상표권의 효력을 제한하고 있으며,⁴⁾ 이는 EU 상표지침 제6조 제1항을 따른 것이다.⁵⁾

일본 상표법 제26조에서는 우리 상표법과 유사하게 ‘상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위’에 대하여 규정하고 있는데, 이 중 제1항 제1호 내지 제3호의 규정이 우리 상표법 제51조 제1항 제1호 내지 제2호에 해당하는 규정이다.⁶⁾

4) Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark(Community Trade Mark/CTM Regulation/CTMR) OJ 1994 L 11/1.

Art.12 (Limitation of the effects of a Community trade mark)

A Community trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using in the course of trade: (a) his own name or address; (b) indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service; (c) the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts, provided he uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

5) First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Trade Marks Directive) OJ 1989 L 40/1.

Art.6 (Limitation of the effects of a trade mark)

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade,

(a) his own name or address; (b) indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of the service, or other characteristics of goods or services; (c) the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts; provided he uses them in accordance with honest practices in industrial or commercial matters

6) 일본 상표법 제26조 (商標權の効力が及ばない範囲)

商標權の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号, 芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称, 産地, 販賣地, 品質, 原材料, 效能, 用途, 數量, 形狀(包裝の形狀を含む° 次号において同じ。), 價格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称, 提供の場所, 質, 提供の用に供する物, 效能, 用途, 數量, 態様, 價格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

이와 같은 상표의 공정사용의 개념에 상품의 출처표시로서 상표적 사용이 포함되는 지 여부가 문제되는데, 상표적 사용은 공정사용 개념에 포함되지 아니하나 우리 상표법과 일본 상표법은 나아가 상표적으로 사용하더라도 '보통으로 사용하는 방법'으로 표시한 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니하도록 확장적으로 규정한 것이라고 보는 견해도 있다.⁷⁾

2. 혼동이론과 상표사용론

미국에서는 최근까지 상표침해여부에 대한 판단에 있어서 수요자의 오인, 혼동의 우려가 있는지 여부를 핵심적인 요소로 고려하여 결정하는 '혼동이론(Confusion Theory)'이 지배적이었다. 이로 인하여 미국법원은 소비자가 상품의 출처에 관하여 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 상표침해에 해당한다고 판단하는 경향이 강하였다.⁸⁾ 따라서, 상표의 사용행위 자체에 대한 논의와 검토는 상대적으로 중요하게 취급되지 않았다.⁹⁾

그러나 근래 위와 같은 입장에 반대하여, 침해성립 여부의 판단에는 상표의 사용행위가 상표법상 출처표시로서 상표적 사용에 해당하는지 여부를 먼저 판단하여야 하며 단지 혼동의 우려가 있다는 것만으로는 상표침해가 성립한다고 볼 수 없다는 '상표사용론(Trademark Use Theory)'이 유력하게 대두되고

三 當該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称, 提供の場所, 質, 提供の用に供する物, 效能, 用途, 數量, 態様, 価格若しくは提供の方法若しくは時期又は當該指定役務に類似する商品の普通名称, 産地, 販賣地, 品質, 原材料, 效能, 用途, 數量, 形狀, 価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

四 當該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

五 商品又は商品の包装の形狀であつて, その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形狀のみからなる商標

2 前項第一号の規定は, 商標權の設定の登録があつた後, 不正競争の目的で, 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号, 芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は, 適用しない。

7) 송영식, 지적소유권법(하), 육법사, 2008, 276-277면.

8) Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, "Confusion over use : Contextualism in trademark law", 92 Iowa L. Rev. 1597, 1599(2007).

9) 조영선, "상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰", 저스티스, 통권 제105호(2008. 8), 137면.

있다.¹⁰⁾

상표사용론의 핵심은 상표침해를 판단하는 데 있어서 '수요자의 혼동' 개념이 중요한 요소인 것은 사실이나, 출처혼동발생 이전에 미국 상표법이 상표침해 판단의 필수전제로 '상표적 사용'을 요구하고 있음을 간과하여서는 안된다는 것이다. 즉, 상표의 본질적 기능이 상품의 출처표시에 있는 이상, 상표를 상품의 출처표시 수단으로 사용한 경우에 비로소 상표의 사용이 있는 것이고 침해여부를 판단함에 있어서도 그와 같은 상표의 사용개념을 먼저 충족해야 비로소 수요자의 오인, 혼동 가능성에 대한 검토로 넘어갈 수 있다는 것이다.¹¹⁾ 위와 같은 논의는 인터넷 상에서의 상표사용행위, 특히 메타태그나 키워드광고에서 상표를 사용하는 것이 상표권 침해행위인가를 중심으로 논의되고 있으며, 대체로 이러한 행위는 상표를 상품의 출처표시로 사용한 것이 아니므로 상표의 사용이 아니라고 한다.¹²⁾

상표의 공정사용과 관련하여도 기존의 판례들은 혼동이론에 충실하여 기술적 표시를 단지 설명적으로 사용하는 경우 출처혼동의 우려가 없다고 하여 상표침해에 해당하지 아니한다고 판시하여 왔다.¹³⁾ 하지만, 최근 연방대법원은 피고는 공정사용의 항변에 있어서 소비자에게 상품이나 서비스의 출처에 대하여 혼동을 초래할 우려가 없다는 사실에 대하여 증명할 필요가 없으며, 상품이나 서비스의 출처에 관한 소비자의 혼동가능성과 상표의 공정사용은 병존할 수 있다고 판시하면서 기존의 판결을 폐기하였다.¹⁴⁾ 미국 판례의 변화는 최근 상표사용론에 따를 때, 출처표시로서 상표적 사용이어서 소비자의 혼동의 우려가 있는 경우에도 상표법상 공정사용에 해당할 수도 있고, 이러한 경우 상표의 효력이 제한될 수 있다는 태도로 해석할 수 있을 것이다.

10) Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, "Grounding trademark law through trademark use", 92 *Iowa L. Rev.* 1669, 1673(2007).

11) Mark P. McKenna, "The normative foundations of trademark law", 82 *Notre Dame L. Rev.* 1839, 1892(2007); Dogan & Lemley, *Id.* at 1676; Margreth Barrett, "Internet trademark suits and the demise of trademark use", 39 *U.C. Davis L. Rev.* 371, 375, 378, 395(2006).

12) Dogan & Lemley, *supra* note 10, at 1693.

13) *PACCAR Inc. v. TeleScan Technologies, L.L.C.*, 319 F.3d 243 (C.A.6, Mich., 2003), *Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.*, 698 F.2d 786 (C.A.La., 1983).

14) *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 543 U.S. 111, 125 S.Ct. 542 (2004).

반면, 유럽사법재판소(European Court of Justice, 이하 'ECJ')는 EU 상표지침 제6조 제1항 (b)가 사용자에게 기술적 표장을 상표로서 사용할 권리를 부여하고 있는 것은 아니며, 설명적인 사용(descriptive use)만을 예외적으로 허용하고 있는 것이라고 하였고,¹⁵⁾ 중요한 것은 상표 사용자가 그러한 표장을 상표적으로 사용하고 있는지 여부가 아니라 제6조 제1항 (b)에서 규정하고 있는 제한적인 예외에 해당하는지 여부라고 판시한 바 있다.¹⁶⁾ 이러한 ECJ의 태도는 상표의 공정사용에 대한 판단에 있어서 실제 상표사용행위가 상표적 사용인지 출처 혼동의 우려가 있는지 여부를 판단할 필요는 없고, 사용태양이 상품에 관한 정보를 전달하기 위한 설명적인 사용인지 여부만을 판단하면 족하다는 것으로 해석할 수 있다.

이와 같이 상표법상 공정사용과 출처표시로서 상표적 사용과의 관계는 그 범위가 명확하지 않은 점이 있다. 이에 이하에서는 우리 상표법상 공정사용에 관한 규정으로 볼 수 있는 상표법 제51조 제1항에서의 '보통으로 사용하는 방법'의 의미와 상표적 사용과의 관계에 대하여 우리 판례의 태도를 중심으로 살펴보고자 하겠다.

III. '보통으로 사용하는 방법'과 '상표적 사용'과의 관계

1. 제51조의 의의 및 취지

우리 상표법 제51조 제1항은 특정인에게 독점을 허용하는 것이 부적당하고 일반의 자유로운 사용을 보장할 필요가 있는 상표에 관한 규정이다.¹⁷⁾ 이는 식별력 없는 상표를 등록받을 수 없도록 하고 있는 제6조 제1항과 그 입법 취지가

15) Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber and Franz Attenberger (Joined Cases C-108/97 and C-109/97), [1999] ECR I-2799; [1999] ETMR 585.

16) Gerolsteiner Brunnen GmbH v. Putsch GmbH, Case C-100/02 [2004] ETMR 559.

17) 대법원 2003. 1. 24. 선고 2002다6876 판결(본 논문에서 판례의 판시내용을 인용하는 경우에 법조문과 법률용어는 2011. 5. 현재를 기준으로 재구성 하였음, 이하 같음).

일맥상통한다. 그러나 제51조 제1항은 상표권의 효력의 범위가 제한될 등록상표의 요건에 관한 규정이 아니라, 등록상표권의 금지적 효력을 받지 않고 자유로이 사용할 수 있는 상표의 요건에 관한 규정임에 그 차이가 있다.¹⁸⁾ 이와 관련하여 상표등록요건으로서 ‘협의의 식별력’과 ‘자유사용의 필요성’을 보호법익의 면에서 명확히 구별하여 협의의 식별력은 시장에서의 소비자의 인식에 관한 것이라고 할 수 있는 반면, 자유사용의 필요성은 주로 경쟁업자의 이익을 문제로 하는 것이라고 보기도 한다.¹⁹⁾

제51조 제1항 제1호에서는 거래사회의 통념상 인격의 동일성을 표시하기 위하여 필요한 표장의 자유로운 사용을 보장하기 위해 ‘자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 대하여 상표권의 효력을 제한하고 있다.²⁰⁾ 다만, 본 호의 단서에서는 상표권의 설정등록이 있는 후에 ‘부정경쟁의 목적’으로 그 상표를 사용하는 경우에는 상표권의 효력이 미친다고 규정하고 있다. 여기서 부정경쟁의 목적이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하며 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하다.²¹⁾ 이러한 부정경쟁의 사용까지 허용해 주는 것은 상표법의 목적에 정면으로 반하므로 상표권의 효력이 미치도록 하고 있는 것이다.

제51조 제1항 제2호에서는 ‘등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에는 상표권의 효력이 미치지 않음을 규정하고 있으며, 이는 제6조 제1항 제1호 및 제3호에 대응되는 규정이다. 본 호는 상품거래상 그 상품에 대한 정보를 나타내기 위하여 사용이 불가결한 보통명칭이나 기술적

18) 대법원 1999. 11. 26. 선고 98후1518 판결.

19) 최종식, “상표의 식별력과 새로운 접근방법”, 지식재산21, 통권 제99호(2007. 4), 192면.

20) 대법원 1984.1.24. 선고 83후69 판결, 대법원 1993.10.8. 선고 93후411 판결, 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결 등.

21) 대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결.

표장의 자유로운 사용을 보장하기 위한 규정이다.

이 외 자유사용을 보장할 필요가 있는 상표로 제51조 제1항 제2호의2에서는 '기타 식별력 없는 입체적 형상', 제3호에서는 '관용표장과 현저한 지리적 명칭 등', 제4호에서는 '상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상이나 색채'로 구성되는 상표를 열거하고 있다.

이와 같이 자유사용의 필요가 있는 상표를 나열하고 있는 제51조 제1항 각호 중 특히 제1호와 제2호에서만 그 표장을 '보통으로 사용하는 방법'으로 표시할 것을 요구하고 있는 바, 이하에서는 그 의미에 대하여 자세히 살펴보도록 하겠다.

2. '보통으로 사용하는 방법'의 의미

1) 제6조 제1항의 '보통으로 사용하는 방법'과의 차이

'보통으로 사용하는 방법'이라는 표현은 상표법 제51조 제1항의 제1호 및 제2호 이외에 상표법 제6조 제1항 제1호·제3호·제5호에서도 사용되고 있다. 즉 보통명칭, 기술적 표시, 혼한 성 또는 명칭 등을 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만'으로 된 상표의 경우에는 상표등록을 받을 수 없다. 제6조 제1항의 '보통으로 사용하는 방법'은 상표의 구성태양에 관한 것으로 상표의 외관은 물론 칭호 또는 관념을 통하여 전체적으로 그 상품의 보통명칭이나 품질·효능 또는 혼한 성 등을 직감할 수 있는 표시를 의미한다.²²⁾ 또한, 그러한 '표장만'이라고 규정하고 있으므로 보통명칭, 기술적 표장 등이 포함되어 있는 상표라도 그것이 식별력 있는 표장의 부기적 부분에 불과한 경우 또는 식별력 있는 표장에 흡수되어 불가분의 일체를 구성하여 전체적으로 식별력이 인정되는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

이와 같이 제6조 제1항에서는 상표 자체의 구성태양이 '보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만'으로 될 것을 요구하는데 반해, 제51조 제1항의 사용상표는 보통명칭이나 기술적 표시 등만으로 구성될 필요는 없으며 전체 상표의 일

22) 대법원 1997. 12. 12. 선고 97후396 판결, 대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결, 대법원 2007. 4. 27. 선고 2005후3031 판결.

부로서 다른 식별력 있는 부분과 병기하여 사용되고 있는 경우에도 일부 부분에 만 효력이 제한되는 것이다. 일본 상표법 제26조 괄호에서는 '다른 상표의 일부가 되어 있는 것을 포함한다' 라고 규정하여 이를 명확히 하고 있고, 별도의 규정이 없는 우리 상표법 하에서도 동일하게 볼 수 있다.

또한, 제51조 제1항의 '보통으로 사용하는 방법'이란 상품의 거래사회에서 상표의 실제 사용태양을 기준으로 판단하는 것으로,²³⁾ 등록상표에 대한 고려없이 확인대상상표가 이에 해당하는지 여부만을 살펴 상표권의 효력을 제한할 수 있다는 점에서 의의가 있다.²⁴⁾

2) 제51조 제1항 제1호의 경우

제51조 제1항 제1호는 일반적으로 인격의 동일성을 나타내기 위한 것으로 성명이나 명칭 등의 경우에는 '보통으로 사용하는 방법'으로 표시한 것인지 여부를 판단하기 어렵지 않으나, '상호'의 경우에는 '서비스표'와 그 기능이 유사하여 서비스의 출처표시로서의 사용으로 볼 수 있는 경우가 많아 구별의 어려움이 있다.

상호의 사용과 관련된 판례의 기본적인 태도는 그 표장을 보고서 일반 수요자가 상호에서 비롯된 것임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다. 따라서 일반인의 주의를 끌만한 특이한 서체나 색채, 문자의 도안화, 도형과 결합하여 사용하는 등 상호 등의 사용으로서의 태양을 넘어 자타상품의 식별표지로 서만 사용되는 것이라면 본조에 해당되지 아니한다.²⁵⁾

대법원은 '현풍할매곰탕 사건'에서 "원조 현풍박소선할매집곰탕"이라는 상호의 사용이 등록서비스표 "현풍할매집"의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 다음과 같이 판단하였다. 본 사안에서 상호의 사용자는 모친의 영업을 포괄승계하였고, 그 모친은 "현풍할매"로 불리어지기도한 망 "박소선" 할머니이다. 이에 "현풍할매집식당"이라는 상호는 사용자 자신의 상호이기도 하였다. 대법원은

23) 小野昌延・三山峻司, 新商標法概説, 青林書院, 2009, 261頁.

24) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2006, 419-421면.

25) 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결 등.

이러한 자신의 상호에 모친의 명성을 기리기 위하여 “원조”라는 문자와 “박소선”이라는 고유명사를 함께 표기하여 사용한 것은 실질적으로 자기의 명칭이나 상호 또는 그의 저명한 약칭인 “현풍할매”를 상표법 제51조 제1항 제1호의 ‘보통으로 사용하는 방법’으로 표기한 상호 또는 서비스표로 보았고, 거기에 일부 문자들이 병기되었다고 하더라도 그 동일성을 잃지 아니한다고 하여 등록서비스표의 효력이 미치지 아니한다고 판시하였다.²⁶⁾ 즉 “현풍할매집식당”이라는 자신의 상호에 생전에 해당 식당을 운영하였던 자신의 어머니를 기리기 위한 일부 문자를 병기하여 ‘원조 현풍박소선할매집곰탕’이라고 사용한 것은 일반인의 주의를 끌기위한 목적으로 상호를 특이한 서체나 색채, 문자의 도안화, 도형과 결합하여 사용한 것이 아니고, 일반 수요자가 상호에서 비롯된 것임을 인식할 수 있도록 표시한 것이므로 ‘보통으로 사용하는 방법’에 해당한다고 한 것이다.

반면 “**(주)평양옥류관**”과 같이 구성된 표장의 사용이 ‘**옥류관**’과 같이 구성된 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부에 대한 판단에 있어서는, 확인대상표장의 문자부분은 그 글자체가 일반인의 주의를 끌만큼 특이하게 도안화된 것은 아니지만, 붓글씨체의 문자부분 중 ‘(주)평양’과 ‘옥류관’의 글자 크기를 다르게 함으로써 “옥류관”이 돋보이는 형태로 되어 있고, 평양옥류관은 광고전단지에 ‘유명한 **(주)평양옥류관** 랭면 드디어 대청역에 개점’, ‘**(주)평양옥류관**은 ... 「랭면 전문 음식점」입니다.’라는 형태로 확인대상표장을 사용하여 왔을 뿐 아니라 평양옥류관과 체인점 계약을 체결한 전국의 12개 북한냉면음식점이 확인대상표장 외에 다른 표장을 북한냉면음식점업의 식별표지로 사용하지 않고 있는 점, 확인대상표장이 있는 광고전단지에 ‘이제는 랭면의 맛도 상표를 확인하고 먹는 시대입니다.’라는 문구가 사용되기도 한 점, 음식점업과 같은 서비스업에 있어서 광고나 간판 등에 상호만을 사용하는 경우에는 일반수요자에게 그 상호가 곧바로 서비스표로 인식되기 쉬운 점 등을 종합하여 확인대상표장은 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하지 아니한다고 판시하였다.²⁷⁾

26) 대법원 1996. 3. 12. 선고 95후1180 판결.

27) 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결.

즉, 일반인의 주의를 끌만큼 특이하게 도안화된 경우가 아니라도 상호의 사용태양에 비추어 상호 자체가 아니라 식별표지로서 상표적·서비스표적으로 사용되었다고 볼 수 밖에 없는 경우에는 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하지 아니하여 서비스표권의 효력이 미친다는 것이다.

3) 제51조 제1항 제2호의 경우

제51조 제1항 제2호의 ‘보통으로 사용하는 방법’이란 일반적으로 그 상품을 지칭하거나 상품의 품질, 효능, 용도 등에 관한 정보전달을 목적으로 하는 것을 의미한다고 볼 수 있다. 우리 대법원은 본 호의 해당여부의 판단기준에 대하여 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 ‘직감’할 수 있으면 이에 해당한다고 판시하고 있다.²⁸⁾

‘핫골드윙 사건’에서 대법원은 확인대상상표 “핫골드윙”은 영어단어 ‘hot’, ‘gold’, ‘wing’의 한글 음역으로 이루어져 있는데, 수요자에게 확인대상상표의 ‘hot’은 맵다는 뜻으로, ‘wing’은 ‘닭 날개’의 뜻으로 각 직감될 것이고, ‘gold’는 그 사용상품의 우수한 성질을 나타내는 것으로 인식되는 단어이어서, 확인대상상표를 그 사용상품인 ‘매운맛 소스가 가미된 닭 날개 튀김’에 사용하는 경우 수요자에게 ‘우수한 품질의 매운 닭 날개 튀김’으로 직감될 것이며, 또한 확인대상상표는 같은 크기의 한글을 나란히 배열하고 있어서 그 사용상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하고 있으므로, 확인대상상표는 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하여 등록상표의 효력이 미치지 아니한다고 판시하였다.²⁹⁾

‘GOLD BLEND 사건’에서는 ‘GOLD’는 ‘금, 황금, 돈, 금처럼 귀중한’ 등의 사전적 의미가 있으나 실제거래사회에서 일반인들은 ‘훌륭한, 뛰어난, 최고

28) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결, 대법원 2010. 6. 10. 선고 2010도2536 판결 등.

29) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결.

급의' 등의 의미로 받아들이고, 'BLEND'는 '혼합하다, 섞다, 혼합'의 의미로 일반인들이 인식하게 되어, 등록상표 'GOLD BLEND'는 그 지정상품인 커피류와 관련하여 일반수요자들이 직감적으로 '맛과 향기가 뛰어나도록 배합한 최고급 커피'로 인식하게 되어 지정상품의 품질, 가공방법 등을 직접적으로 표시한 기술적 상표에 해당한다고 하였고, 확인대상상표는 커피제품에 'Maxwell'이라고 형서한 아래에 이중의 흑회색 타원을 두고 그 타원의 중앙 부분에 'Kilimanjaro'를 비스듬하게 형서하고 타원형 둘레의 윗부분에 'Roasted Bean Coffee'를, 아랫부분에 'GOLD BLEND'를 각 배열한 문자 및 도형의 결합상표를 사용하여 왔는데, 이 중 'GOLD BLEND'부분은 외관에 있어서 특히 일반의 주의를 끌만한 특수한 도안이나 태양으로 표시되어 있다기보다는 오히려 '좋은 배합'이라는 관념과 칭호로써만 보통의 방법으로 그 품질 또는 가공방법의 표시로서 사용하고 있으므로 결국 이는 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 '보통으로 사용하는 방법으로' 표시하는 상표에 해당한다고 하였다.³⁰⁾

상기 판례들은 기술적 표장의 구체적 의미를 일반 수요자가 직감할 수 있는 경우에 해당하는 사안으로 제6조 제1항 제3호의 상표의 등록요건으로 식별력을 판단하는 경우와 유사한 기준으로 판시하고 있다.³¹⁾

반면, 위와 같이 기술적 표장의 구체적 의미까지 직감하기는 어렵더라도 확인대상표장의 전체적인 구성이나 사용태양에 비추어 보아 그 부분이 기술적 표장으로 사용되었음을 직감할 수 있다면 본 호에 해당할 수 있다는 것이 우리 판례의 태도이다.

대법원은 확인대상표장 '  '에 포함되어 있는 'INTARSIA'가 기술적 표장을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것인지에 대한 판단에 있어서(이하 'INTARSIA 사건'), 'INTARSIA'가 가지고 있는 '기하학적 무늬, 패턴 및 문양 등'의 의미를 수요자가 직감할 수 없다고 하여도 양말의 수요자를 나타내는 '신사', 양말이 발목 부분 아래까지만 편성되었음을 나타내는 'SNEAKERS', 양말의 원자재를 나타내는 '이태리 고급기종사용' 등의 양말의 품질 등을 나타내는 문

30) 대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결.

31) 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결, 대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후1436 판결, 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결, 대법원 2006.7.28. 선고 2005후2786 판결 등.

구와 함께 사용하고 있고, 이러한 기술적 표장 부분과 구분되어 하단에 표시되어 있는 'BASIC ELLE' 부분이 출처표시로 인식되므로 'INTARSIA' 부분은 일반 수요자에게 품질 등을 가리키는 기술적 표장으로 직감되어 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 동일한 'INTARSIA' 부분을 포함하고 있다고 하더라도 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판시한 바 있다.³²⁾

위 사건은 확인대상상표가 상표법 제51조 제1항 제2호의 기술적 표장에 해당하는지 여부를 판단할 때 수요자가 기술적 표장인지 여부가 문제로 된 부분의 구체적 의미를 직감하여야 하는지 여부가 쟁점이 된 사안이다. 대법원은 비록 이에 관한 일반론적인 법리를 제시하지는 않았으나, 일반수요자가 기술적 표장의 구체적 의미를 직감하기는 어렵더라도 확인대상상표의 전체적인 구성에 비추어 보아 그 부분이 기술적 표장으로 사용되었음을 직감할 수 있다면 이에 해당할 수 있음을 명확히 밝힌 최초의 판례이다.³³⁾

3. '상표적 사용' 과의 관계

1) 상표법상 '상표적 사용' 의 의미

우리 상표법 제2조 제1항 제6호 각목에서는 상표의 사용에 대하여 '상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목)', '상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위(나목)', '상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위(다목)' 라고 정의하고 있고, 이는 서비스표의 사용에도 적용된다(상표법 제2조 제3항). 그러나 상표는 자타상품을 식별하기 위하여 상품에 사용하는 표지이므로 형식적으로 상표법 제2조 제1항 제6호 각목에서 정의하고 있는 사용행위에 해당한다 할지라도, 상표의 출처표시로서의

32) 대법원 2008. 4. 24. 선고 2006후1131 판결.

33) 'INTARSIA 사건'에 대한 자세한 판례평석은 '박정희, "상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 기술적 표장 여부를 판단할 때 수요자가 기술적 표장의 구체적 의미를 직감하여야 하는지 여부(소극)", 대법원판례해설 76호(2008. 12)' 참조.

사용이라고 볼 수 없는 경우에는 상표법상 상표적 사용이라 할 수 없다. 따라서 상표권 침해가 성립하기 위하여는 상품의 판매업자가 상품이나 상품의 포장, 거래명세표 또는 간판 등에 상표 또는 이와 동일하게 볼 수 있는 표시를 하여 형식적으로 상표법 제2조 제1항 제6호 각목의 행위에 해당하는 것만으로는 부족하고, 그것이 지정상품과의 구체적인 관계에 있어서 그 표시로서 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시키기 위하여 특정하는 방법으로 상표적으로 사용될 것을 요한다는 것이 우리 판례의 일관된 태도이다.³⁴⁾

2) 제51조 제1항의 '보통으로 사용하는 방법'에 상표적 사용이 포함되는지 여부

(1) 문제의 소재

상표법 제51조 제1항에서 규정하고 있는 '보통으로 사용하는 방법'에 상표적 사용이 포함될 수 있는지 문제가 되는데, 이는 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것이 단순히 순수한 상호 그 자체, 상품의 보통명칭, 품질, 효능 등 그 자체를 표시하기 위한 것이고 출처표시로서 사용이 포함되지 않는다면 제51조 제1항 해당여부는 살펴볼 필요도 없이 상표권 침해는 당연히 성립하지 않기 때문이다.

(2) 제51조 제1항 제1호의 경우

우리 판례는 상표법 제51조 제1항 제1호의 '보통으로 사용하는 방법'이라 함은 상품의 거래, 광고, 선전이나 상품자체에 관하여 상품거래사회에서 보통 행하여지는 방법으로 자기의 상호 또는 그 약칭을 사용하는 경우를 지칭하는 것이고, 그 상호 또는 약칭의 사용은 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정한 이외의 경우의 사용만을 지칭하는 것은 아니라고 판시한 바 있다.³⁵⁾ 이는 출처표시로서

34) 대법원 1996. 9. 6. 선고 96도139 판결, 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 대법원 2001. 6. 12. 선고 2001도1682 판결, 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2003. 6. 13. 선고 2001다 79068 판결, 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결 등.

35) 대법원 1987. 2. 24. 선고 86후111 판결.

상표적 사용에 대하여 판시한 것은 아니지만, 제51조 제1항의 ‘보통으로 사용하는 방법’에 상표법 제2조 제1항 제6호에서 정의하고 있는 상표의 사용행위가 포함된다고 판시한 것이다.

이와 관련하여 전술한 ‘옥류관 사건’의 경우 제51조 제1항 제1호에 해당하여 상표권의 효력이 미치지 아니하는 상호를 ‘보통으로 사용하는 방법’의 사용태양의 한계를 판시한 것으로 해석할 수 있다. 즉, 판례는 ‘사용된 상호 등의 표장이 외관상 일반인의 주의를 끌만한 특이한 서체나 도안으로 된 경우에는 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에 해당하지 않을 가능성이 많기는 하지만, 그러한 사정만으로 단정할 것은 아니고 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다’고 판시하고 있다.³⁶⁾ 상호의 사용의 경우 서비스표적 사용과 그 기능이 유사하여 어느 정도 출처표시로서의 사용이 수반될 수 밖에 없으므로 상호의 사용에 있어서 필요한 범위 내에서 출처표시로서의 사용은 허락된다. 하지만 영업주체의 동일성으로 표시하기 위한 상호로서의 사용에서 출처표시기능이 수반되는 경우가 아니라, 그 표시방법으로 보아 타인의 상품·서비스와 식별되도록 하기 위한 표장으로 사용되었다고 볼 수밖에 없는 경우에는 상호의 공정사용의 한계를 벗어난 것으로 등록상표권의 효력이 미친다는 취지라고 봄이 상당하다.

이전의 ‘아폴로전자 사건’에서는 자기의 상호를 상품 자체나 상품에 관한 표찰 등에 사용하는 경우에는 상표로서 사용될 수도 있고, 이 경우에도 상품거래 사회에서 보통 행하여지는 방법으로 이를 사용하는 경우에는 상표법 제51조 제1항 제1호의 자기의 상호를 ‘보통으로 사용하는 방법’으로 표시하는 상표에 해당한다고 하여 상표적 사용의 경우에도 상표법 제51조 제1항의 보통으로 사용하는 방법에 해당할 수 있음을 명확히 판시하고 있다.³⁷⁾ ‘현풍할매곰탕 사건’에서도 자기의 상호를 서비스업에 사용하는 경우 자타서비스의 출처를 표시하는 태양으로서의 서비스표로 사용될 수도 있고, 그 경우 거래사회에서 보통 행하여지는

36) 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결 등.

37) 대법원 1998. 5. 22. 선고 98도401 판결.

방법으로 이를 사용하는 경우에는 부정경쟁의 목적이 없는 한 상표법 제51조 제1항 제1호의 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에 해당하여 등록상표권 또는 등록서비스표권의 효력이 미치지 아니한다고 판시하였다.³⁸⁾ 나아가 제51조 제1항 제1호 단서에서 상표권 설정등록 후 '부정경쟁의 목적'으로 사용되는 경우의 예외를 규정하고 있는 것도 '보통으로 사용하는 방법'으로 표시한 경우에도 상표권자의 신용에 편승할 목적의 출처표시적 사용이 될 수 있음을 전제하고 있는 것이라 할 수 있다.

우리 상표법은 서비스표권의 효력이 제한되는 범위에 대하여 별도로 규정하지 아니하고, 상표법 제2조 제3항에 의해 상표에 관한 규정을 서비스표에 적용하고 있다. 따라서, 서비스표적인 사용인 경우 상표법 제51조 제1항 제1호의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것인지 여부가 문제되고 있는 것이다. 이와 관련하여 일본 상표법은 서비스표의 사용에 구체적으로 규정하고 있으며(일본 상표법 제2조 제3항 제4호 내지 제8호), 다음과 같이 상표권과는 별도로 서비스표권의 효력이 제한되는 범위에 대하여도 규정하고 있다.

즉 일본 상표법 제26조에서는 우리 상표법과 유사한 '상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위'에 대하여 규정하고 있는데, 이 중 제1항 제1호 내지 제3호의 규정이 우리 상표법 제51조 제1항 제1호 내지 제2호와 유사한 규정이다. 그 규정을 자세히 살펴보면, 일본 상표법 제26조 제1항 제1호에서는 '자기의 초상, 성명, 저명한 아호, 예명, 필명 또는 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표', 제2호에서는 '그 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통 명칭, 산지, 판매지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상(포장의 형상을 포함), 가격, 생산방법, 사용방법, 시기 또는 그 지정상품과 유사한 서비스의 보통명칭, 제공장소, 품질, 서비스를 제공하기 위해 사용되는 물건, 효능, 용도, 수량, 태양, 가격, 제공방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표', 제3호에서는 '그 지정 서비스 또는 유사 서비스의 보통명칭, 제공장소, 질, 서비스를 제공하기 위해 사용되는 물건, 효능, 용도, 수량, 태양, 제공방법 또는 시기, 또는 그 지정 서비스와 유사한 상품의 보통명칭, 산지, 판매지, 품질, 원재

38) 대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결.

료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산 또는 사용방법, 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있다. 또한, 제26조 제2항에서는 우리 상표법 제51조 제1항 제1호 단서와 동일한 취지로, 동조 제1항의 경우에 상표권 설정등록후 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우에는 적용되지 아니한다고 하여 규정하고 있다.

이와 같이 일본 상표법 제26조에는 별도로 상호의 사용에 대하여 규정하고 있지 아니하므로, 순수히 상호 그 자체로서만 사용된 경우에는 상표적 사용이 아니어서 상표권의 효력이 미치지 아니하고, 상호의 사용이 관련된 서비스나 상품의 식별표지로서 출처표시기능을 하는 경우에는 제26조 제1항 제2호나 제3호의 규정이 적용되는 것으로 볼 수 있다.³⁹⁾

(3) 제51조 제1항 제2호의 경우

서비스의 출처표시 기능을 수반하게 되는 경우가 많은 상호와 달리 제51조 제1항 제2호의 보통명칭이나 기술적 표장의 경우 그 본래적 목적이 상품·서비스에 관한 정보전달이라고 할 수 있어 상표적 사용에 해당하는지 여부를 판단하기가 모호한 경우가 많다.

제51조 제1항 제2호의 기술적 표장 중 산지표시와 관련하여 판례는 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'라 함은 상표의 외관상의 구성태양 뿐만 아니라 상품에 사용되는 그 사용방법 등이 통례에 비추어 산지표시로서 보통으로 사용되는 것을 의미한다고 하면서, 전남 담양군 대덕면 금산리 2구에 있는 '시목'이란 마을에서 재배된 단감에 단지 한글로 '담양시목단감'이라고 표기한 것일 뿐 그 표기된 문자가 특별한 형상으로 도안화되어 있지 않은 경우, 이는 단감의 산지인 시목마을을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당한다고 판시하였다.⁴⁰⁾

39) 일본 상표법 제26조의 해석에 대한 자세한 내용은 '林いづみ, "商標權の效力とその制限—商標法25條・26條再考(日本弁理士會中央知的財産研究所 研究報告 第29号 商標の基本問題について—商標の識別性と商標の機能を中心として), パテント, 64卷 5號(2011) 참조.

40) 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도4420 판결, 본 판례에 대한 자세한 평석은 '이회기, "가. 상표법 제51조 제1항 제2호에서 규정하는 '산지를 보통으로 사용하는 방법으로 사용한 상표'의 의미, 나. '담양시목

또한, 전술한 '핫골드윙 사건'에서는 '매운맛 소스가 가미된 닭 날개 튀김'에 사용하는 '핫골드윙'은 상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표라고 하였으며,⁴¹⁾ '족발'의 '족' 부분과 '보쌈'의 '쌈' 부분을 결합하여 만든 조어상표인 '족쌈'이 수요자에게 '족발을 김치와 함께 쌈으로 싸서 먹는 음식' 또는 '족발을 보쌈김치와 함께 먹는 음식' 등의 뜻으로 직감될 수 있다고 보아 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당한다고 판시하기도 하였다.⁴²⁾

이와 같이 기술적 표장과 관련하여 판례는 특수한 태양으로 표시하지 아니하고 단순히 사용상품의 산지나 품질, 원재료 등을 나타내는 표시로 직감할 수 있는 경우에는 제51조 제1항 제2호의 '보통으로 사용하는 방법'으로 표시한 것으로 보고 있다. 나아가 전술한 'INTARSIA 사건'에서는 기술적 표장의 구체적 의미 자체를 직감할 수는 없더라도 별도로 상표로 인식되는 부분이 구분되어 표시되어 있고, 다른 표장들과의 표시형태로 보아 품질 등을 표시한 것으로 직감할 수 있는 경우 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당한다고 하였다.⁴³⁾

'GOLD BLEND 사건'에서도 'Maxwell'이라는 별도의 상표가 구분되어 표시되어 있고 'Kilimanjaro', 'Roasted Bean Coffee' 등과 같은 기술적 표시들과 같이 표기되어 있는 'GOLD BLEND'는 '좋은 배합'이라는 관념과 칭호로 인식되어 보통의 방법으로 그 품질 또는 가공방법을 표시한 것으로 제51조 제1항 제2호에 해당한다고 하였다.⁴⁴⁾ 'GOLD BLEND 사건'은 'INTARSIA 사건'과는 달리 수요자가 그 표장의 구체적 의미를 직감할 수 있는 경우였지만, 별도로 구분되어 표시되어 있는 출처표시가 있다는 점에 공통점이 있다. 이에 일반 수요자가 해당 기술적 표시를 보고 출처표시로 인식하지는 않는 경우라고 볼 수 있다.

즉, 판례는 제51조 제1항 제1호와 달리 제2호의 경우에는 '보통으로 사용하

단감'은 단감의 산지인 시목마을을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당한다고 한 사례', 지적재산권, 제17권(2007) 참조.

41) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결.

42) 대법원 2010. 6. 10. 선고 2010도2536 판결.

43) 대법원 2008. 4. 24. 선고 2006후1131 판결.

44) 대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결.

는 방법'에 상표적 사용이 포함되는지 명확히 언급하고 있지는 않으나, 일반수요자에게 품질, 원재료 등을 표시하는 것으로 직감되어 실질적으로 상표적 사용으로 볼 수 없는 경우에도 제51조 제1항 제2호의 기술적 표장에 해당한다고 하여 상표침해를 부정하고 있는 것이다.

반면, 판례는 기술적 표시가 상표적 사용이 아니어서 상표권 침해에 해당하지 아니한다고 판시하기도 하는데, 그 대표적인 예로 다음과 같은 사례가 있다.

리모컨 하단 중앙부분에 '만능eZ 소니전용'이라고 표시한 것이 일본 소니사의 등록상표 "SONY"의 상표권을 침해하는지 여부에 대하여 대법원은 리모컨 표면에 '만능eZ 소니전용'이라는 표장을 표기한 것은 '여러 가지 기기에 손쉽게 사용될 수 있는 원격조정기로서 소니에서 나온 기기에 사용하기에 적합한 것'이라는 정도의 의미로 받아들여질 수 있어 위 리모컨의 용도를 표시하는 것으로 보일 수 있을 뿐, 등록상표 "SONY"와 동일한 상표를 사용한 것으로 볼 수는 없어 상표적 사용이 아니므로 상표권 침해가 아니라고 하였다(이하 '소니 사건').⁴⁵⁾

'방독마스크 사건'에서도 제조, 판매 회사가 그 상호의 영문명칭의 첫 알파벳인 'S'와 방독마스크의 부품인 정화통을 의미하는 'CANISTER'의 약어인 'CA'를 합한 'SCA'라는 표시 옆에 농도별 등급표시에 해당하는 숫자를 병기하여 "SCA-501", "SCA-408", "SCA-104" 등의 형식으로 그 제품의 종류와 규격 및 등급을 표시한 것은 방독마스크 정화통의 종류나 규격 내지 등급표시의 사용일 뿐 자타 상품의 식별표지로서 기능하는 상표의 사용으로 볼 수 없다고 하여 상표침해를 인정하지 않았다.⁴⁶⁾

'노블레스 사건'에서도 피고가 인터넷 상에서 가구를 판매하면서 '에넥스'라는 별도의 출처표시를 하고, '에넥스 노블레스', '에넥스 인테리어' 등으로 제품에 이름을 붙여 구분하여 표시하고 있는 경우에 '노블레스'는 단지 상품을 특정하기 위한 것으로 상품의 명칭 또는 품질 등급을 표시한 것으로 상표적 사용이 아니어서 상표침해가 아니라고 판시하였다.⁴⁷⁾

45) 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결.

46) 대법원 2003. 6. 13. 선고 2001다79068 판결.

47) 대법원 2009. 9. 24. 선고 2009도6534 판결.

상표의 서적의 제호로서의 사용과 관련하여도 판례의 태도는 나뉘어지고 있다. 즉, 그 책의 제목으로만 사용된 것이고 그 책의 출처를 표시하거나 그 책을 다른 출판사의 책과 식별되도록 하기 위한 표장으로서 사용된 것이 아니므로 상표적 사용이 아니라고 하여 상표권 침해를 부정하기도 하고,⁴⁸⁾ 서적의 제호는 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 것이므로 제호로서의 사용에 대하여는 상표법 제51조의 규정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 않는 것이 원칙이라고 판시하기도 한다.⁴⁹⁾

이와 같이 우리 판례는 상품이나 서비스에 관한 정보전달기능을 하고 있는 보통명칭이나 기술적 표시에 대하여 상표법 제51조 제1항 제2호의 보통으로 사용하고 있는 방법으로 표시한 경우에 해당한다고 하여 상표권 침해를 부정하기도 하고, 상표적 사용이 아니라고 하여 상표권 침해를 부정하기도 하는 등 일관된 태도를 보이지 못하고 있다.

4. 소결

상호나 기술적 표장 등을 출처표시로서 사용하는 것이 아니라 순수하게 상호, 기술적 표시로서만 사용한다면 상표적 사용이 아니어서 상표침해에 해당하지 않는 것이 당연하고, 상표권의 효력제한이 문제되는 경우는 실제 상호나 기술적 표장 등이 그 본래의 목적 이외에 출처표시로서 기능할 수 있는 경우라고 할 것이다. 이에 대한 학설의 일반적인 견해도 제51조 제1항의 '보통으로 사용하는 방법'에는 상표적 사용 또는 서비스표적 사용까지 포함된다고 본다.⁵⁰⁾

우리 판례의 태도도 종합하여 보면 제51조 제1항의 '보통으로 사용하는 방법'에는 '상표적 사용'으로 출처표시, 식별표지로서의 사용도 포함된다는 태도로 볼 수 있다.⁵¹⁾ 특히 제51조 제1항 제1호의 상호의 사용의 경우에는 일반수요자가 상호로서 인식할 것을 전제로 하고 있으나, 상호는 그 본질 상 관련 상품이

48) 대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3395 판결.

49) 대법원 1995.9.26. 선고 95다3381 판결, 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다22770 판결.

50) 임한홍, "상호의 상표적 사용으로 인한 타인의 상표권 침해", 대법원판례해설, 제30호(1998. 상반기), 603-604면.

51) 대법원 1995. 5. 12. 선고 94후1930 판결, 대법원 1995. 9. 29. 선고 94다1365 판결.

나 서비스의 출처를 표시하게 되는 경우가 많다. 이에 상호의 사용이 실질적으로 식별표지의 기능을 하더라도 특이한 서체나 도안화하여 사용하는 것이 아니고 상품거래사회에서 보통으로 행하여지는 방법으로 사용하는 경우에는 제51조 제1항 제1호에 해당한다고 하여 상표권의 효력을 제한하고 있다. 하지만, 그 사용형태로 보아 상호로서의 사용에서 부수적으로 식별표지로서의 기능이 발휘되는 것이 아니라, 오로지 자타상품식별표지로서만 사용되었다고 볼 수 밖에 없는 경우에는 상호를 보통으로 사용하는 방법의 범위를 넘어서는 것으로 상표권의 효력이 미친다고 하고 있다.⁵²⁾

상호와는 달리 상품에 대한 정보전달기능을 가지고 있는 보통명칭이나 기술적 표장의 경우 제51조 제1항 제2호의 ‘보통으로 사용하는 방법’으로 표시한 것에 출처표시로서 상표적 사용이 포함하는지에 대하여 판례는 명확히 판시하고 있지 않다. 그러나 제51조 제1항 제1호 상호의 경우를 유추하여 볼 때 제51조 제1항 제2호의 ‘보통으로 사용하는 방법’에도 상표적 사용이 포함된다고 볼 수 있다. 그렇지 아니하다면 상표법 제51조 제1항 제2호는 불필요한 규정이 되고, 법문에서 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 ‘상표’라고 규정하고 있는 것에 비추어도 ‘상표적 사용’이 포함된다고 보는 것이 타당하다.⁵³⁾

실질적으로 그 상품의 명칭이나 원재료, 품질 등의 정보를 전달하기 위한 목적으로 만의 사용은 출처표시로서의 상표적 사용이 아니어서 본 호의 적용여부를 따질 필요없이 상표침해가 성립하지 않는다. 따라서 본 호는 식별력 없는 표장이 착오등록되거나 등록후 식별력을 상실한 경우, 식별력 없는 표장이 다른 식별력 있는 부분과 결합하여 등록된 경우 등에 있어 식별력 없는 부분의 상표적 사용에 대한 권리행사를 제한하기 위한 취지가 크다고 볼 수 있다. ‘햇골드윙 사건’에서도 등록상표는 ‘햇윙’이라는 ‘매운 닭날개 튀김’에 대한 식별력 없는 기술적 표장을 식별력 있는 도형과 결합하여 등록된 상표이고(등록번호 제290748호),⁵⁴⁾ ‘담양시목단감 사건’에서도 등록상표는 전라남도 담양군 대덕면 금산리

52) 대법원 1998. 5. 22. 선고 98도401 판결, 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결 등.

53) 이두형, “상표권의 효력과 그 제한”, 지식재산21, 통권 제82호(2004. 신년호), 195면.

54) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결.

에 거주하는 자가 감, 밀감 등을 지정상품으로 하여 그 지방의 지역명칭인 '시목'을 등록받은 경우였다(등록번호 제481532호).⁵⁵⁾ 또한, 판례는 '햇골드왕'의 경우 상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 '상표'라고 판시하고 있고, '담양시목단감'의 경우에도 단감의 산지인 시목마을을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 '상표'로서 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당한다고 하여 '상표적 사용'임을 인정하고 있는 것으로 볼 수 있다.⁵⁶⁾

하지만, 'GOLD BLEND' 사건,⁵⁷⁾ 'INTARSIA 사건'⁵⁸⁾ 등과 같이 별도의 상표로서 출처표시가 있고 해당표시는 단순한 정보전달의 목적으로만 사용된 기술적 표시로 '상표적 사용'이 아닌 경우에도 제51조 제1항 제2호에 해당한다고 본 판례의 태도는 타당하지 아니하며, 이 경우에는 '노블레스 사건',⁵⁹⁾ '소니 사건',⁶⁰⁾ '방독마스크 사건'⁶¹⁾ 등의 경우와 같이 상표적 사용이 아니므로 상표침해가 성립하지 않는다고 보는 것이 타당할 것이다.

IV. 상표의 식별력과 상표권의 범위

1. '사용에 의한 식별력'을 취득한 경우

최근에는 '마시는 XX', '몸에 좋은 XX', '통큰 XX', '맛있는 XX' 등과 같이 기술적 표장 자체를 상표에 포함하여 사용하고 있는 경우를 많이 볼 수 있다. 이러한 경우 상표의 사용자는 상품의 좋은 효능이나 품질 등을 직감하게 되는 기술적 표장을 실질적으로 자신의 상품을 타인의 상품과 구별시키고자하는 식별 표지로서 상표적으로 사용하고 자 하는 의도로 볼 수 있다. 그러나 이와 같이 식

55) 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도4420 판결.

56) 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도4420 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결.

57) 대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결.

58) 대법원 2008. 4. 24. 선고 2006후1131 판결.

59) 대법원 2009. 9. 24. 선고 2009도6534 판결.

60) 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결.

61) 대법원 2003. 6. 13. 선고 2001다79068 판결.

별력이 약한 기술적 표장은 상표법 제6조 제1항 제3호에 의해 상표등록을 받을 수 없으며, 특정인에게 독점사용을 허용하지 않고 자유로운 사용을 보장하는 것이 원칙이다. 하지만, 이와 같이 기술적 표장이라도 특정인이 일정기간 독점적으로 사용하여 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 상표법 제6조 제2항에 의하여 상표등록을 받을 수 있다.

사용에 의한 식별력을 취득한 경우 상표법 제51조 제1항에 의해 상표권의 효력이 제한되는지 여부에 관하여 판례는 식별력 취득에 의해 상표권자가 그 등록 상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 보고, 그러한 등록 상표에 관한 한 그 상표권은 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있으며, 이는 등록 후에 식별력을 취득한 경우에도 마찬가지라고 판시하고 있다.⁶²⁾

이러한 판례의 태도는 상표법 제51조 제1항 제2호의 사용이 상표적 사용임을 전제하고 있는 것으로 볼 수 있다. 기술적 표장이 상표로서 식별력을 취득한 경우에도 상표로서 자유사용을 허용하면 일반 수요자에게 출처혼동을 일으킬 우려가 있으므로 이러한 경우에는 제51조 제1항 제2호의 사용에도 그 효력을 미치도록 함이 타당하다는 것이다. 따라서 이러한 경우에도 출처표시로서 상표적 사용이 아닌 단순한 정보전달을 목적으로 한 산지, 품질, 원재료 등의 표시는 출처혼동의 우려가 있다고 볼 수 없으므로 자유로운 사용이 허용되는 것은 변함이 없다.⁶³⁾

또한, 사용에 의한 식별력을 취득하여 등록된 상표가 사후 관리태만으로 식별력을 상실하게 된 경우에는 다시 상표법 제51조 제1항이 적용되어 상표권의 효력이 제한되어야 할 것이다.⁶⁴⁾

2. 상표의 동일·유사 판단과의 관계

62) 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정, 대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결 등.

63) Jennifer Davis, "The need to leave free for others to use and the trade mark common", in *Trade Mark Use* (Jeremy Phillips eds.), OXFORD university press, 2005, p.44.

64) 이두형, 앞의 논문(주 53), 195면.

상표권의 침해는 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 상표적으로 사용하는 경우에 성립한다(상표법 제50조, 제66조 제1항 제1호). 이러한 상표침해판단의 요소가 되는 상표의 동일·유사판단에 있어서도 상표의 식별력 여부가 중요한 판단기준이 된다. 즉, 상표의 구성부분 중 상품의 보통명칭, 관용명칭, 효능·용도·원재료 표시 등의 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭, 회사의 명칭 등 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 대상상표를 그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 보아 다른 부분과 일체불가분적으로 결합되어 있는 경우가 아니한 식별력 없는 부분을 제외하고 상표의 유사판단을 하는 것이 원칙이다.⁶⁵⁾

이러한 판례의 태도에 따를 때 상품의 보통명칭, 기술적 표장 등을 포함한 등록상표의 유사판단에 있어 식별력 없는 부분을 제외하고 판단하여야 하는 경우에는, 그러한 식별력 없는 부분을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하여 사용되고 있는 상표와 유사하다고 볼 수 없어 상표법 제51조 제1항을 적용할 필요없이 상표침해가 성립하지 아니할 수 있다. 따라서 이러한 경우에도 상표법 제51조 제1항의 존재의의가 희박해 질 수 있다.

3. 도안화하여 사용하는 경우

우리 판례는 상표를 일반인의 주의를 끌만한 독특한 서체로 표시하거나 도안화하여 사용한 경우에는 제51조 제1항의 '보통으로 사용하는 방법'으로 표시한 것으로 보지 아니한다.⁶⁶⁾

상표법 제51조 제1항은 자유로운 사용이 필요한 표장의 최소한의 상표적·서비스표적 사용을 허용하는 규정으로 볼 수 있는데, 식별표지로 사용하기 위하여 일반인의 주의를 끌도록 도안화하여 사용하는 경우에는 이러한 최소한의 사용범위를 벗어나 자유로운 사용을 보장해 줄 필요가 없다고 보는 것이다.

65) 대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결, 대법원 2005. 1. 28. 선고 2003후236 판결, 대법원 2006. 4. 27. 선고 2004후3454 판결 등.

66) 대법원 1998. 5. 22. 선고 98도401 판결, 대법원 2000. 6. 23. 선고 98후1457 판결 등.

관련 판례로 ‘아폴로전자 사건’에서 자기의 상호인 ‘아폴로전자’라는 문자를 그가 제조하는 보온도시락 통(케이스)의 옆면에 직사각형의 도형 안에 고딕체로 표시한 표장을 부착하고, 그 앞면에는 위 상호를 영문으로 변형시킨 ‘APOLLO CO’라는 문자를 그 위에 기재된 ‘99 DELUXE’보다 상대적으로 크고 특이한 서체로 부각시켜 표시한 표장을 부착하여 사용한 경우에, 비록 위 표장들이 자신의 상호나 그것을 변형시킨 문자라고 하더라도 그 사용 태양에 비추어 볼 때 이는 상표적으로 사용된 것이라 할 것이고, 또한 위 표장들은 일반의 주의를 끌기 위하여 어느 정도 도안화하거나 특이한 서체를 사용한 것으로 보이므로, 위와 같은 표장들이 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표라고 할 수는 없다고 판시하였다.⁶⁷⁾ 이러한 판례의 판시를 근거로 제51조 제1호의 ‘보통으로 사용하는 방법’에 상표적 사용은 포함되지 아니한다고 보는 견해도 있으나, 이는 상호로서의 사용에서 부수적으로 출처표시 기능이 나타나는 경우가 아니라 오로지 상표로서만 사용되었다고 볼 수 있는 경우에는 제51조의 제1항의 상표권의 효력이 제한되는 범위에 해당하지 아니한다는 취지로 이는 ‘옥류관 사건’과 같은 취지라고 할 수 있다.⁶⁸⁾

기술적 표장의 경우 문자의 서체를 특이하게 도안화하거나 도형과 결합하여 사용하여 전체로서 상표로서 식별력이 있어 출처표시기능을 하는 경우에도 그 기술적 용어 자체에 식별력이 생기는 것은 아니다. 따라서 상표 유사판단에 있어서 식별력이 없는 부분을 제외하고 판단하는 원칙에 의할 때, 기술적 용어 부분을 제외한 도안화한 부분이 다른 경우에는 서로 비유사한 상표가 되어 상표침해가 성립하지 않을 수 있다. 이에 ‘장충동왕족발 사건’에서는 현저한 지리적 명칭과 원재료 표시에 해당하여 식별력이 없는 ‘장충동왕족발’을 도안화하여 의인화한 돼지 등의 도형과 결합하여 사용한 경우, 이는 상표법 제51조 제1항 제1호의 자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법에 해당하지 아니한다고 하였으며, 도형과 결합되어 있는 문자부분인 ‘장충동왕족발’이라는 부분에 의하여 호칭되고 관념될 것이므로 ‘장충동왕족발’이라는 식별력 없는 부분을 포함하고 있는 등록상표와 확인대상상표가 서로 유사하다고 판단하여 상표침해를 인정하였

67) 대법원 1998. 5. 22. 선고 98도401 판결.

68) 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결 등.

다.⁶⁹⁾ 사안에서는 '장충동왕족발'이 피고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이라 주장되었으나, 제51조 제1항 제2호의 보통명칭이나 기술적 표장을 보통으로 사용하는 방법이라고 주장하였어도 결과는 동일하였을 것이다.

즉, 그 상품의 명칭이나 품질, 원재료 등을 정보를 전달하기 위하여 기술적 표장을 사용함에 있어 부수적으로 출처표시기능이 수반되어 상표적 사용으로 볼 수 있는 경우에는 제51조 제1항 제2호에 의해 상표권의 효력이 제한될 수 있으나, 기술적 표장을 독특한 서체나 도안화하여 사용하거나 도형과 결합하여 사용한 경우에는 이는 그 주된 목적이 상표적 사용으로 밖에 볼 수 없어 상표법 제51조 제1항 제2호의 '보통으로 사용하는 방법'에 해당하지 아니한다. 이러한 경우 식별력이 없는 부분을 제외하고 상표 유사판단을 하는 판례의 일반적인 원칙에 따를 경우, 도형이나 도안화한 부분이 비유사하여 상표침해가 성립되지 아니할 수 있으므로 예외적으로 식별력없는 문자부분을 요부로 보아 문자의 호칭이나 관념이 유사한 경우에는 상표침해를 인정하고 있는 것이 우리 판례의 태도라고 볼 수 있다.

4. 기타 식별력 없는 표장의 경우

상표법 제51조 제1항 제3호에서는 상표권의 효력이 제한되는 사유 중 하나로 '등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표'를 규정하고 있다. 본 호에서는 '보통으로 사용하는 방법'으로 표시할 것을 규정하고 있지 않은데, 이는 관용상표 자체가 '보통으로 사용하는 방법'일 것을 의미하는 것이며, 현저한 지리적 명칭 등도 그 자체의 명칭 등만을 의미하는 것으로 '보통으로 사용하는 방법'으로 표시하여야 함을 내포하고 있다고 볼 수 있다. 따라서 관용표장이나 현저한 지리적 명칭 등 기타 식별력이 없는 표장의 경우에도 일반인의 주의를 끌도록 독특한 서체로 디자인하거나 도안화하여 사용하는 경우에는 제51조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다고 보아야 할 것이다.

69) 대법원 2000. 6. 23. 선고 98후1457 판결.

우리 판례는 ‘코리아리서치 사건’에서 상표법 제51조 제1항 제1호, 제2호와 달리 제3호에서는 관용표장이나 현저한 지리적 명칭 등이 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 표장으로 한정하고 있지 아니하고 있으므로, 현저한 지리적 명칭과 관용표장을 도안화하거나 다른 문자 또는 도형과 결합된 것이라 하더라도 그 도안된 부분이나 추가적으로 결합된 문자나 도형 부분이 특히 일반의 주의를 끌만한 것이 아니어서 전체적, 객관적, 종합적으로 보아 지리적 명칭이나 관용표장 또는 그 결합표장에 흡수되어 불가분의 일체를 구성하고 있다면, 제51조 제1항 제3호에 해당하여 등록서비스표의 효력이 미치지 아니한다고 판시한 바 있다. 하지만, 이는 제51조 제1항 제1호 및 제2호의 판단에 있어 일반인의 주의를 끌도록 독특한 서체로 표현하거나 도안화된 경우가 아니라면 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 보는 판례의 판시와 다를 것이 없고, 그 취지는 특별한 식별력을 가지도록 표시하여 오로지 출처표시로서만 사용하고자 하는 것을 배제하고 있는 것으로 일맥상통하다고 판단된다.

제51조 제1항 제2호의2에서 규정하고 있는 ‘기타 식별력없는 입체적 형상’의 경우에는 입체적 형상을 독특하게 디자인한 경우에는 그 자체로서 식별력이 생겨 본 호의 ‘누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 입체적 형상’에 해당하지 아니한다고 볼 수 있다.

살펴본 바와 같이 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭과 제3호의 기술적 표장은 제51조 제1항 제2호에 대응되고, 제6조 제1항 제2호의 관용표장과 제4호의 현저한 지리적 명칭은 제51조 제1항 제3호에 대응된다. 그렇다면, 제6조 제1항 제5호의 ‘흔한 성 또는 명칭’과 제6호의 ‘간단하고 흔히 있는 표장’, 제7호의 ‘기타 식별력이 없는 상표의 경우에는 제51조 제1항에 규정하고 있지 않은 바, 이와 같이 식별력이 없는 표장의 일부분만 제51조 제1항의 효력제한사유에 열거하고 있는 이유가 불분명하다. 하지만 이러한 표장이 출처표시로 상표적으로 사용된 경우가 아니라면 당연히 상표침해가 성립하지 아니하고, 출처표시로 사용되었다고 볼 수 있는 경우에도 상표의 유사판단에서 식별력없는 부분을 제외하고 판단하는 원칙에 따를 때 유사판단의 대상에서 제외되어 결과적으로는 상표권 침해가 성립하지 않은 경우가 대부분이 될 것이다.

V. 결론

상표의 본질은 상품의 출처를 표시하는 것이다. 형식적으로 상표의 표시에 해당하더라도 상품출처로서 표시가 아니라면 상표법상 상표적 사용이 아니고 상표법 제51조 제1항에 해당하는지 여부를 살필 필요가 없이 상표침해가 성립하지 아니한다. 따라서 상표법 제51조 제1항의 '보통으로 사용하는 방법'에는 출처표시로서 상표적 사용이 포함된다고 보는 것이 타당하며, 그러한 경우에만 본 조문의 존재의 의의가 있다고 할 것이다.

다만, 본 규정은 자유로운 사용을 보장할 필요성이 큰 자신의 명칭이나 상호 등과 상품의 보통명칭이나 기술적 표시 등의 사용에 있어서 부수적으로 출처표시 기능이 수반되는 경우에 그러한 최소한의 사용을 보장하기 위한 것이며, 오로지 상표적·서비스표적으로만 사용되는 경우를 보호하고자 함이 아니다. 이에 우리 판례는 일반인의 주의를 끌도록 특이한 서체로 표시하거나 도안화하여 사용한 경우에는 이러한 최소한의 사용범위를 벗어나서 출처표시로만 사용한 것으로 보아 제51조 제1항의 '보통으로 사용하는 방법'으로 볼 수 없다고 판시하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

다만, 우리 판례는 '상호'의 사용의 경우 서비스의 출처표시기능을 수반하는 경우가 대부분이므로 제51조 제1항 제1호에 출처표시로서의 사용이 포함됨을 명백하게 판시하고 있는데 반해, 상품의 정보를 제공하는 역할을 하는 기술적 표시의 경우 출처표시로서의 사용이 제51조 제1항 제2호에 포함되는지 여부에 대하여 명백히 판시하고 있지 아니하며, 기술적 표시의 경우 상표적 사용이 아니어서 상표권 침해가 아니라는 판례와 상표법 제51조 제1항 제2호의 '보통으로 사용하는 방법'으로 표시한 것에 해당하여 상표권 침해가 아니라는 판례로 나뉘어지고 있다. 이는 기술적 표장은 그 특성상 출처표시로서의 사용인지 단순히 상품에 관한 정보전달을 위한 목적인지 명확히 판단하기 어려운 경우가 많기 때문인 듯하다. 그러나 별도로 구분되어 다른 출처표시가 있는 경우에는 해당 기술적 표시는 출처표시로서 상표적 사용으로 볼 수 없고, 그 상품을 설명하기 위해 거래사회에서 보통 행하여지는 방법으로 표시한 것에 해당한다고 하더라도

이는 상품에 관한 정보전달을 위한 것이므로 제51조 제1항의 적용여부를 살필 필요없이 상표침해의 구성요건을 결한 것으로 보아 침해를 부정하는 것이 타당할 것이다.

따라서 제51조 제1항 제2호의 ‘보통으로 사용하는 방법’의 의의는 상표적 사용에 해당하여 원칙적으로는 상표권 침해가 성립하는 사안에서, 예외적으로 그 상표권의 효력을 제한하기 위한 범위를 규정한 것으로 보는 것이 타당할 것이다.

참고문헌

〈국내문헌〉

나종갑, 미국상표법, 도서출판 글누리, 2006.

박정희, “상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 기술적 표장 여부를 판단할 때 수요자가 기술적 표장의 구체적 의미를 직감하여야 하는지 여부(소극)”, 대법원판례해설, 제76호(2008. 12).

송영식, 지적소유권법(하), 육법사, 2008.

이두형, “상표권의 효력과 그 제한”, 지식재산21, 통권 제82호(2004. 신년호).

이회기, “가. 상표법 제51조 제1항 제2호에서 규정하는 ‘산지를 보통으로 사용하는 방법으로 사용한 상표’의 의미, 나. ‘담양시목단감’은 단감의 산지인 시목마을을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당한다고 한 사례”, 지적재산권, 제17권(2007).

임한흠, “상호의 상표적 사용으로 인한 타인의 상표권 침해”, 대법원판례해설, 제30호(1998. 상반기).

조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 저스티스, 통권 제105호(2008. 8).

최종식, “상표의 식별력과 새로운 접근방법”, 지식재산21, 통권 제99호(2007. 4).

특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2006.

〈해외문헌〉

小野昌延・三山峻司, 新商標法概説, 青林書院, 2009.

林いづみ, 商標權の效力とその制限—商標法25條・26條再考(日本弁理士會中央知的財産研究所 研究報告 第29号 商標の基本問題について—商標の識別性と商標の機能を中心として), パテント, 64卷 5號(2011).

Barrett, M., “Internet trademark suits and the demise of trademark use”, 39 *U.C. Davis L. Rev.* 371(2006).

Davis, J., “The need to leave free for others to use and the trade mark common”, in *Trade Mark Use*(Jeremy Phillips eds.), OXFORD university press, 2005.

Dinwoodie, G. B. & Mark D. Janis, “Confusion over use : Contextualism in trademark law”, 92 *Iowa L. Rev.* 1597(2007).

Dogan, S. L. & Mark A. Lemley, “Grounding trademark law through

trademark use”, *92 Iowa L. Rev.* 1669(2007).

Mckenna, M. P., “The normative foundations of trademark law”, *82 Notre Dame L. Rev.* 1839(2007).

The Meaning of ‘the Usual Way to Use’ in the Korea Trademark Law Article 51.1.

Shim, Mi Rang

Abstract

The Korea Trademark Law article 51.1 allows free use of the trademarks inadequate to permit exclusive use to a specific person and necessary to guarantee public use. The clause 1 of this article provides the usual way to use their own name, appellation or business name etc. and the clause 2 provides the usual way to use the generic names or descriptive signs of the goods. The issue is whether the use as a trademark is included in ‘the usual way to use’ in these clauses. If the use is only to present his business name itself or describe generic names, quality, effects etc. themselves of the goods and does not to include use as a trademark to indicate origins of goods, trademark infringements do not occur. If that, it doesn’t need to be judged for article 51.1.

This paper finds the meaning of ‘the usual way to use’ on the focus of precedents in Korea court. First part of this paper, on the related issues, the concept of trademark fair use has been reviewed with confusion theory and trademark use theory. Next part reviews the intent and purpose of the Korea trademark law article 51.1 and the differences with ‘the usual way to use’ to decide trademark distinctiveness on the article 6.1. Then, the relations between ‘the usual way to use’ and ‘the use as a trademark’ are explained. Third part examines the issues for the distinctiveness of the trademark and the effective range of trademark rights. For this purpose, the case acquired distinctiveness through use,

how to determine similarity of trademarks including parts lacked distinctiveness and use by designing marks without distinctiveness have been reviewed. In addition, article 51.1 requires ‘the usual way to use’ only for clause 1&2, therefore the way to use to limit the rights of the trademarks on another marks without distinctiveness is investigated.

Finally, this paper concludes that the use as a trademark to show goods origins is included in the meaning of ‘the way to use as usual’ in the trademark law Article 51.1. and if not the use as a trademark, a trademark infringement doesn’t occur.

Keywords

trademark infringements, descriptive marks, generic marks, the usual way to use, fair use, use as a trademark, trademark use