

상표권의 범위와 한계-헌법적 관점을 중심으로*

나 종 갑**

목 차

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| I. 서론 | V. 타법상 제한에 의한 한계 |
| II. 상표권의 헌법적 근거 | VI. 당사자 의사표시에 의한 제한 |
| 1. 헌법 제22조 제2항 | VII. 권리남용에 의한 상표권의 한계 |
| 2. 경제질서조항 | VIII. 결론 |
| III. 상표권의 헌법적 한계 | |
| 1. 일반명칭 및 관용명칭 | |
| 2. 성명 등과 인격권 | |
| 3. 표현의 자유 | |
| 4. 직업의 자유 | |
| IV. 상표법적 한계 | |
| 1. 이차적 의미(secondary meaning) | |
| 2. 상표권의 본질상 한계 | |

* 본 논문은 현재 원고 집필 및 출간작업 중인 “상표법주해” 중 필자의 집필부분 중 상표법 보론과 제50조에 관한 집필부분에서 발췌하여 수정보완하고, 2011년 8월 연세법학회에서 발표한 것을 다시 수정보완한 것이다.

** 연세대학교 법학전문대학원 교수

초록

상표권은 재산권이다. 헌법상 재산권은 상위의 가치인 인격권이나 표현의 자유 또는 직업의 자유와 충돌할 경우에 하위의 가치인 상표권은 제한이 된다. 기술적 의미로 상표를 사용하는 것은 표현의 자유에 의해서 보호되어야 하므로 상표권보다 상위의 가치이다. 성명이나 상호도 인격권이나 직업의 자유에 의하여 보호되어야 하므로 상표권과 충돌할 경우에는 상위의 권리인 인격권이나 직업의 자유에 의해서 보호되어야 한다. 우리 상표법 제51조는 이러한 점을 확인하는 규정이다.

상표권은 상표적 사용을 전제로 하므로 상표적 사용이 아닌 경우에는 상표권 침해가 되지 않는다. 상표의 기술적 사용은 헌법상의 가치뿐만 아니라 상표적 사용이 아니므로 상표권 침해가 되지 않는다.

우리 대법원이 기술적 의미의 상표에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 상표법 제51조의 상표권의 제한이 되지 않는다고 판시한 것은 재산권인 상표권의 효력을 인간의 존엄, 표현의 자유 및 직업의 자유 등 헌법에서 보장하는 기본권보다 우선한 것으로 부당한 판결이다. 이러한 대법원의 판결은 이차적 의미의 의의를 오해한데서 비롯한 것으로서 시정되어야 한다. 그 외 상표권은 본질상 또는 타법과의 관계에서 그 범위가 정해진다.

주제어

상표권, 표현의 자유, 인격권, 직업의 자유, 상업적 표현, 상표권의 제한, 기술적 표장, 일반명칭 표장, 주된 의미, 이차적 의미

I. 서론

자연권성에 대한 논의가 제기되는 특허권이나 저작권과는 다르게 상표권은 법에 의하여 창조되는 권리적인 성격이 강하다.¹⁾ 상표권을 포함한 지적재산권에 의하여 부여되는 재산권 내지 독점의 본질을 자연법상의 권리로 이해하는 경위도 있지만, 상표권은 특허권이나 저작권과는 본질적으로 다른 측면이 있다. 또한 특허권이나 저작권 보호는 헌법 제22조에 명시되어 있지만 상표권은 그러하지 아니하다.²⁾ 상표에 대한 권리는 소비자와 상표사이에 발생한 goodwill에 대한 보호이기 때문에 저작권이나 특허권과 달리 노동에 의한 창작에 의해 발생할 여지도 거의 없다.³⁾ 따라서 상표권의 보호근거는 헌법 제23조의 재산권 보장과 제119조의 경제질서 조항이라고 할 수 있다.⁴⁾

상표권은 상표권자가 지정상품에 관하여 그 등록상표를 독점적으로 사용할 권리이다.⁵⁾ 독점적 사용은 배타적 사용을 의미하고, 따라서 상표권은 재산권이라고 할 수 있다. 재산권은 헌법 제23조에 의해서 보장된다.⁶⁾ 그러나 재산권과 헌법상 상위의 권리인 표현의 자유나 신체의 자유와 충돌할 경우에는 신체의 자유나 표현의 자유가 우선되어야 한다.⁷⁾ 상표권도 재산권이므로 신체의 자유나

1) 미국의 상표사건(the Trademark Cases: United State v. Steffens; United State v. Wittermann; United State v. Johnson 100 U.S. 82(1879))에서는 "상표에 관한 권리는 지적노동의 산물(the fruits of intellectual labor)"이라고 하여 재산적 권리로 표현하고 있다.

2) 헌법 제22조 제2항에 의한 저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리보호조항에 상표권도 포함되는 지에 대해서는 견해가 대립되고 있다. 이를 긍정하는 견해도 있다. 장영수, 헌법학, 제3판, 홍문사, 2008, 755면; 홍성방, 헌법학, 제5판, 현암사, 2008, 519면.

3) 보통 상표권은 표장의 선택에 의해서 발생한다고 한다. 다만, 이는 쟁점(issue)에 대한 판단이 아니므로 법적인 고심에 의한 법적결론이라고 할 수 없다. 다만 본 글은 상표가 순수히 법에 의해서 창조되는 권리(도구론)라는 것을 주장하는 것은 아니다. 상표는 특허나 저작권에 비교하여 창작이나 노동이론에 의한 독점의 정당성을 인정하기가 약하다는 것이다. 상표법이 창작성을 반영하지 않는 것은 아니다. 상표도 창작성이 높은 창작/조어 상표는 본질적인 식별력을 인정하고 더 많은 보호를 하지만, 창작성이 없거나 낮은 일반(관용)명칭이나 기술명칭은 본질적인 식별력을 부인하고, 침해가능성도 낮은 것으로 인정하는 것은 창작성을 반영하는 것이라 할 수 있다.

4) 상표는 소비자의 상품출처에 대한 혼동을 방지하기 위한 기능을 하기 때문에 소비자보호운동보장조항인 헌법 제124조도 간접적인 근거가 될 수 있다.

5) 상표법 제50조 참조.

6) 정필운, "헌법 제22조 제2항 연구", 법학연구, 제20권 제1호(2010), 223면.

7) 허영, 한국헌법론, 전정 제6판, 박영사, 2010, 272면.

표현의 자유와 같은 상위의 권리와 충돌하는 경우에는 그 충돌범위 내에서 제한될 수밖에 없다.

상표는 상표에 체화되어 있는 goodwill을 보호함으로써 상품의 품질을 창출하는 상표소유자의 활동을 장려하여 상품과 상품의 소비자 사이를 연결하는 매개체 역할을 하게 된다. 이러한 상표의 속성은 출처표시적 상표사용뿐만 아니라 기술적이거나 표현적인 상표사용에 의해서 발생하게 된다.⁸⁾ 상표법 제51조는 상표권의 이러한 속성을 확인한 것으로 보아야 할 것이다. 상표법 제51조는 상표권의 효력이 미치지 아니하는 경우로 “자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”와 “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”를 들고 있다. 성명이나 명칭 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것은 헌법상의 인격권⁹⁾에 기초한 것이고, 상품의 보통명칭이나 산지 등을 보통으로 사용하여 상품을 표시하는 것은 표현의 자유나 직업(선택)의 자유와 같은 자유권적 기본권에 기초하는 권리이므로¹⁰⁾ 재산권

8) 다만, 출처표시로서 사용하는 것이 아닌 경우, 즉 비상표적 사용인 경우에는 상표의 사용이 아니므로 상표권의 문제가 발생하지 않는다. 이는 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 상품의 기능을 설명하거나 상품의 기능이 적용되는 기종을 밝히기 위한 것으로서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 것이라고 할 수 없기 때문이다. 대법원 2005. 6. 10. 선고, 2005도1637 판결 참조.

9) 대법원 2002. 11. 13. 선고, 2000후3807 판결(“옥류관” 사건) 참조. “상표법 제51조 제1호 본문은 자기의 성명, 명칭, 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는바, 위 규정은 자기의 상호 등은 자기의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단이기 때문에 ……” 라고 하여 본 규정이 인격권에 기초하고 있음을 나타내고 있다. 그리고 예컨대, 저작물에 저작자의 성명을 표시하는 권리는 저작인격권으로 보호된다. 저작권법 제12조 참조.

10) 예컨대, 대법원 1999. 11. 26. 선고, 98후1518 판결 참조. 동 판결은 “상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제26조 제3호[현 제51조 제1항 제3호]에서 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표에 대하여는 등록상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정한 취지는, 특별현저성 내지 식별력이 없는 관용표장이나 현저한 지리적 명칭 등으로 된 표장은 일반의 자유로운 사용을 보장하고자 하는 것으로서 ……” 라고 판시하여 그러한 표장의 사용은 자유권 범위내라는 취지의 의미를 부여하고 있다. 그러나 특별현저성 내지 식별력이 없는 관용명칭과 현저한 지리적 명칭에 대하여 일반의 자유사용권이 보장된다는 점에는 동의하지만, 위 판시에서 유추되는 특별현저성 내지 식별력이 ‘있는’ 관용표장이나 현저한 지리적 명칭 등은 일반인의 자유사용이

인 상표권보다 우선하는 권리라고 할 것이다.

이는 표장이 본질적인 식별력이 있어 상표등록을 하였거나¹¹⁾ 사용에 의하여 사후적으로 식별력을 취득한 경우¹²⁾에도 같다고 할 것이다. 그럼에도 불구하고 우리나라 대법원은 사용에 의하여 사후적으로 식별력을 취득한 상표에 대해서는 상표법 제51조에 의한 상표권의 제한을 인정하지 않음으로써,¹³⁾ 상표권을 개인의 인격권이나 표현의 자유 등 헌법상 기본권보다도 상위의 권리로 인정하는 부당한 결과를 가져오고 있다.

이러한 결과는 상표권의 범위와 한계를 정확히 규명하지 않은 결과에 기인한 것이라고 보인다. 다음에서는 헌법상의 관점에서 상표권의 범위와 한계를 명확히 하고, 위와 같은 대법원 판결의 타당성에 대하여 검토하여 볼 것이다. 그리고 헌법적 관점 이외의 상표권의 범위와 한계에 대하여도 고찰을 할 것이다.

II. 상표권의 헌법적 근거

1. 헌법 제22조 제2항

상표법과 상표권도 헌법에 일치하도록 규정되어 해석되어야 한다. 상표권은 상표권자에게 상표권이라는 배타적인 재산권을 부여하는 것이므로 상표권을 행사하는 경우에는 타인의 기본권과 충돌할 수 있다. 따라서 상표권의 헌법상 지위에 대한 분석이 전제되어야 상표권의 범위와 한계에 대한 정확한 해석을 할 수 있다.

상표법의 헌법적 근거는 제22조 제2항 “저작자·발명가·과학기술자와 예

보장되지 않는다는 취지는 특별현저성 내지 식별력이 있는 관용표장이나 현저한 지리적 명칭에 대해서도 많은 부분 일반인의 자유사용이 보장되어야 한다는 점에서 명확히 정리되어야 한다.

11) 상표법 제6조 제1항 참조.

12) 상표법 제6조 제2항 참조.

13) 대법원 1992. 5. 12. 선고, 88후974, 981, 998(병합) 판결; 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정; 대법원 1997. 2. 5.자 96마364 결정; 대법원 1997. 4. 24.자 96마675 결정; 대법원 1997. 5. 30. 선고, 96다 56382 판결 등 참조.

술가의 권리는 법률로써 보호한다.”라는 학문의 자유조항이 아니라, 재산권 보장조항인 제23조와 경제질서조항인 제119조 제1항 “대한민국의 경제질서는 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 한다.” 및 제2항 “국가는 균형있는 국민경제의 성장 및 안정과 적정한 소득의 분배를 유지하고, 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하며, 경제주체간의 조화를 통한 경제의 민주화를 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다.”로 보아야 한다. 일부는 상표권의 근거를 헌법 제22조 제2항으로 보고 있으나,¹⁴⁾ 헌법 제22조 제2항은 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리”를 법에 의하여 보호하도록 하고 있으므로 저작권과 특허권의 근거 조항일 뿐 상인의 상거래에 사용되는 상표보호에 관한 내용을 전혀 포함하고 있지 않기 때문에 상표법의 근거조항이 될 수는 없다. 헌법재판소는 과학기술자의 특별보호를 명시한 헌법 제22조 제2항은 과학·기술의 자유롭고 창조적인 연구개발을 촉진하여 이론과 실제의 양면에 있어 그 연구와 소산을 보호함으로써 문화창달을 제고하는 데 그 목적이 있다고 언급한 바 있지만,¹⁵⁾ 헌법 제22조 제2항이 상인의 상거래와 관련성이 있음을 시사한 바는 없다.

상표는 발명이나 저작물과는 달리 대부분의 경우 이미 존재하는 표장을 선택하는 것만으로 권리를 부여하는 것으로서 저작권이나 특허권과 같은 의미의 창작성이 없기 때문에,¹⁶⁾ 창작성에 관련된 헌법 제22조 제2항을 근거로 제시하는 것은 타당하지 않다.¹⁷⁾ 헌법 제22조 제2항인 학문과 예술의 자유조항은 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리”만 관련되어 있을 뿐 “상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자”¹⁸⁾가 자기의 업무에 관련

14) 상표와 영업비밀을 포함하여 지식재산권의 근거조항을 제22조 제2항에서 찾는 견해는 장영수, 전계서, 755면; 홍성방, 전계서, 519면 참조.

15) 헌재 1993.11.25.자 92헌마87 결정.

16) 저작물이나 발명과 같은 의미의 창작성이 없다는 취지는 상표선택 그 자체에 아무런 창작성이 없다는 의미가 아니다. 상표선택에 의해서 식별력이 발생하기 때문에 식별력이 창작이 되지만, 특허권이나 저작권에서 의미하는 인간의 정신활동의 산물로서 창작성과는 그 의미가 다르기 때문이다.

17) 정필운, 전계논문, 223면. 다만 상표권은 지적, 정신적 창작물이 아니어서 헌법적 보호근거가 제22조 제2항이 아닌 제23조라는 견해(박성호, “지식재산권에 관한 헌법 제22조 제2항의 의미와 내용”, 법학논총, 24집 1호(2007.4), 106면)에 동의한다.

18) 상표법 제2조 제1항 제1호.

된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장보호와 관련된 내용은 전혀 없다. 또한 성질상으로도 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가”와 “상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자”는 전혀 관련성이 없다. 전자는 학문이나 예술을 하는 자로서 학문과 예술의 자유와 관련되어 있지만, 후자는 단순히 경제활동을 하는 자일 뿐이다.

특허권과 저작권을 법으로서 보호하도록 한 미국헌법의 특허-저작권조항(Patent and Copyright Clause)¹⁹⁾에 근거한 미국의 1870년과 1876년 연방상표법²⁰⁾은 소위 상표사건(the Trademark Cases)²¹⁾에서 연방헌법상 근거가 없이 제정되었다는 이유로 무효화되었다. 위 사건에서 미국연방대법원은 연방헌법상의 특허-저작권조항(Patent and Copyright Clause)은 특허와 저작권에 관한 조항일 뿐 상거래에 사용되는 상표와는 전혀 관련이 없으므로, 연방의회는 특허-저작권조항(Patent and Copyright Clause)에 근거하여 주(states)의 권한인 상표에 관하여 연방법을 제정할 아무런 권한이 없다고 하였다. 이에 연방의회는 1881년과 1905년에 연방의회의 권한의 범위 내인 연방헌법상의 주간통상조항(Interstate Commerce Clause)에 근거하여 상표에 대한 사항을 주간통상(interstate commerce)에 관련한 사항으로 한정하여 상표법을 제정하였다. 1946년 제정된 랜햄법도 헌법상의 주간통상조항에 근거하고 있으므로 랜햄법이 적용되기 위해서는 주간통상에 사용되는 상표이어야 한다.²²⁾

우리 헌법 제22조 제2항도 미국의 특허-저작권조항(Patent and Copyright Clause)과 같이 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리”만이 규정되어

19) U.S. Constitution, Art. 1, § 8.

20) The Act of Aug. 14, 1876(19 Stat. 141), “An Act to punish the counterfeiting of trade-marks and the sale or dealing in of counterfeit trade-mark goods.” 1876년 법은 상표침해에 대한 형사적 구제 등에 관하여 규정하였다.

21) United State v. Steffens; United State v. Wittemann; United State v. Johnson 100 U.S. 82(1879).

22) 랜햄법은 명시적으로 상표가 주간통상에 사용될 것을 요구하고 있다.

15 U.S.C. §1051. Registration; application; payment of fees; designation of agent for service of process.

.....

(1) The statement shall be verified by the applicant and specify that —

.....

(C) the mark is in use in commerce; and

있을 뿐 상표관련조항이 없다. 따라서 미국의 상표사건의 판결이유는 우리 헌법 규정을 이해하는 데도 타당하다고 보인다. 결국 헌법 제22조 제2항은 상표에 대한 헌법적 근거가 될 수 없음이 명백하다.

2. 경제질서조항

헌법 제119조 제1항의 경제질서는 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중하는 것을 기본으로 한다는 조항에 따라 상표선택의 자유 등 상표의 자유사용이 존중되어야 하고, 또한 제2항의 경제의 규제와 조정규정에 따라 상표에 관한 법을 제정할 권리가 부여되었다고 보아야 할 것이다. 이에 상표법이 제정되었고, 헌법 제23조에 의해서 상표권은 재산권으로서 헌법상 보호를 받는다고 하여야 할 것이다.

헌법 제120조 제1항 “광물 기타 중요한 지하자원 · 수산자원 · 수력과 경제상 이용할 수 있는 자연력은 법률이 정하는 바에 의하여 일정한 기간 그 채취 · 개발 또는 이용을 특허할 수 있다.”²³⁾와 제2항 “국토와 자원은 국가의 보호를 받으며, 국가는 그 균형있는 개발과 이용을 위하여 필요한 계획을 수립한다.”라는 조항은 간접적인 관련조항이라 할 수 있다. 제120조 제1항은 상표와는 직접적인 관련성이 적지만, 제2항의 경우에는 표장도 일부분은 국가의 자원, 정확히는 공중의 영역(the public domain)에 있는 만인의 재산(publici juris)이라고 할 수 있으므로²⁴⁾ 위 조항은 관련성이 있다. 예컨대 조어/창작표장의 경우에는 상표 사용자가 창작한 것이므로 국가자원이라고 할 수 없겠지만, 일반명칭, 관용명칭이나 특정상품에 대한 기술명칭은 공중의 재산이라고 할 수 있다. 또한 암시명칭이나 임의선택명칭도 상품과의 관계에서 발생하는 식별력은 창작된 것이라고 할 수 있지만, 그 명칭 자체는 공중의 재산이라고 할 수 있다. 따라서 공중의 재산인 한도 내에서 국가가 규제를 할 수 있다고 보인다. 나아가 헌법 제124조 소비자운동보호보장조항도 상표가 궁극적으로 소비자의 혼동을 방지하기 위한 것이라는 점을 감안하면 간접적인 근거조항이 될 수 있다.²⁵⁾

23) 사실 본 헌법조항은 유체물과 자연력에 관련된 것이므로 상표에 직접 적용시키는 것은 무리가 있다.

24) 나종갑, 미국상표법연구, 개정판, 글누리, 2006, 137면.

Ⅲ. 상표권의 헌법적 한계

상표권의 행사는 여러 가지 측면에서 헌법적 문제를 발생시킨다. 헌법상 인격권이나 표현의 자유와 같은 자유권적 기본권은 불가침의 권리이다. 상표권에 의하여 표현의 자유를 제한하는 것은 자유권적 기본권에 대한 심각한 손상이 될 수 있다

1. 일반명칭 및 관용명칭

특정상품에 대한 일반명칭과 관용명칭을 사용할 수 있는 권리는 그 일반명칭과 관용명칭이 만인의 재산이므로 결국 만인이 가지는 자유권이라고 할 것이다.²⁶⁾ 따라서 누구든지 자유롭게 그 상품에 대한 일반명칭과 관용명칭을 사용할 수 있다.²⁷⁾ 상표법 제51조 제1항 제2호와 제3호는 해당상품의 일반명칭과 관용명칭을 상표로 사용하는 경우에는 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다. 이는 상표법리상 당연한 것을 확인하는 것이다. 상표권은 만인이 상품의 보통명칭을 사용하는 자유권의 범위까지 부여될 수 없기 때문이다.

25) 정필운, 전게논문, 223면.

26) Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111, 59 S.Ct. 109, 83 L.Ed. 73(1938); DuPont Cellophane Co. v. Waxed Products Co., 85 F.2d 75(2d Cir.), cert. denied, E.I. DuPont De Nemours & Co. v. Waxed Products Co., 299 U.S. 601, 57 S.Ct. 194, 81 L.Ed. 443(1936); Donald F. Duncan, Inc. v. Royal Tops Mfg. Co., 343 F.2d 655(7th Cir. 1965); General Time Instr. Corp. v. U.S. Time Corp., 165 F.2d 853(2d Cir.), cert. denied 334 U.S. 846, 68 S.Ct. 1515, 92 L.Ed. 1770(1948). 일반명칭은 상표가 될 수 없을뿐더러 상표법 제6조 제2항의 적용을 받지 않으므로 사용에 의한 식별력을 인정할 수 없다고 생각한다. 이점에 대해서는 나종갑, "일반명칭과 이차적 의미: 자유·재산권·그 한계", 법조, 통권576호(2004.10), 116면 이하 참조.

27) 예컨대, Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111, 59 S.Ct. 109, 83 L.Ed. 73(1938) 판결은 "Like every other member of the public, it was, and remained, free to make shredded wheat when it chose to do so: and to call the product by its generic name,"라고 하여 경쟁자는 자신의 상품(shredded wheat)을 제조할 자유와 제조한 경우에 일반명칭에 의해서 지칭할 자유가 있다고 판시하고 있다. 305 U.S. 119, 59 S.Ct. 114. 우리 대법원 1999, 11, 26. 선고, 98후1518 판결 참조(다만 그 의미는 위 각주 10 참조).

2. 성명 등과 인격권

상표권은 재산권이므로 재산권 보장에 관한 제23조의 적용을 받는다. 우리 헌법상 보장된 기본권은 헌법상 보장된 재산권보다 상위의 권리이다. 따라서 기본권에 관련된 권리행사는 재산권인 상표권보다 우선한다. 예컨대 기본권에 관련된 성명이나 초상 등에 대해서는 사람이 인격적 존재로서 가지는 것이라 할 수 있다. 즉 인간은 인격적 이익의 향수를 내용으로 하는 자기 자신에 대한 일반적인 권리로서 인격권을 가지고 있다. 인격권은 인간의 생명, 신체, 건강, 자유, 명예, 정조, 성명, 초상, 사생활의 비밀 등의 보호를 내용으로 하는 권리이다. 따라서 “자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 야호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”²⁸⁾는 헌법상 기본권인 인격권의 행사에 의한 것이라 할 수 있다.²⁹⁾ 따라서 자기의 성명 등을 보통으로 사용하는 방법으로 사용하는 상표는 상표법에 따라 설정된 상표권으로 제한할 수 없다고 할 것이다.³⁰⁾

위와 같은 인격권은 자연인이 누리는 것일 뿐만 아니라 성질상 법인이 누리는 것을 포함한다. 상호(trade name)의 경우 인격권에 포함되지만³¹⁾ 상표(trademark)는 인격권이라고 할 수 없다. 법인이 자신의 동일성을 지칭하는 상호는 인간의 동일성을 지칭하는 성명과 같은 것이므로 인간에 있어서 인격권과

28) 상표법 제51조 제1항 제1호.

29) 대법원 2002. 11. 13. 선고, 2000후3807 판결(“옥류관” 사건) 참조.

30) 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결(“옥류관” 사건) 참조. 물론 미국에서 상업적 표현에 대해서는 일반 표현의 자유와 동일시하지 않는다. 상업적 표현에 대해서는 더 많은 규제를 할 수 있다고 한다. 상업적 표현이 헌법적 보호를 받기 위해서는 합법적인 행위이어야 하고, 공중을 기망하거나 현혹하지 않아야 한다. 이러한 경우 수정헌법 제1조는 제한적으로 적용된다고 본다. 미국에서는 1942년 *Valentine v. Chrestensen*, 316 U.S. 52(1942) 사건에서 상업적 언론은 수정헌법 제1조의 보호대상이 아니라고 하는 “상업적 언론의 원칙”을 확립했으나, *Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc.*, 425 U.S. 748(1976) 사건에서 *Valentine v. Chrestensen* 사건 판결을 폐기하고, 상업적 언론에 대하여 수정헌법 제1조의 보호를 부여하였다. 즉 상업적 언론에 대해서는 규제 등을 할 수 있게 된다. 그러나 상표권자의 상표사용이 진실과 관련된 것이라면(자신의 이름 사용 등) 상업적 표현이더라도 보호받아야 한다. 상업적 언론에 대해서는 김용규, “상업적 언론의 헌법적 보호”, 헌법학연구, 제7권 3호(2001.10), 357면 이하 참조.

31) 우리 대법원은 상호는 자기의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단으로, 상표권은 이러한 상호 등에는 미치지 않는 것으로 보고 있다. 대법원 2002. 11. 13. 선고, 2000후3807 판결(“옥류관” 사건) 참조.

같은 것이다.³²⁾ 법인이 상호(trade name)를 선택하여 사용할 수 있는 권리는 인격권뿐만 아니라 제15조에 규정된 직업의 자유의 내용으로 인정되는 영업의 자유에 따라 누릴 수 있는 권리이므로³³⁾ 자유권적 기본권이라 할 수 있다. 따라서 자기의 상호를 선택하여 사용할 수 있는 권리는 상표권인 재산권보다 우선한다고 할 수 있다.³⁴⁾

영미법에서도 자신의 이름을 영업적 활동에 사용할 수 있는 권리는 절대적인 권리(absolute rights) 내지 신성불가침의 권리로 인정한다.³⁵⁾ 자신의 이름을 사용하는 것이 타인의 영업행위와 충돌을 하더라도 자신의 이름을 사용할 수 있는 권리는 누구나 가지는 권리이므로 타인이 자신의 성명사용으로 인하여 상표권자에게 손해가 발생하더라도 그 손해에 대해서는 법에 의하여 청구할 수 있는 손해로 인정되지 않는다.³⁶⁾ 그리고 자신의 성명을 선택하는 것은 인격권에 속하므로 성명에 대하여 특정인에게 선점원칙에 의한 독점을 허용할 수 없다. 동일한 성명을 사용한다고 하여 소비자들이 상품의 출처를 동일한 것으로 기망당하는 것은 아닐 뿐더러 양자가 경쟁관계에 있지 않을 경우에는 더욱 그러하다.³⁷⁾

32) 대법원 2002. 11. 13. 선고, 2000후3807 판결(“옥류관” 사건).

33) 허영, 전거서, 476-477면. 상호의 경우에도 상호자유의 원칙(상법 제18조)이 규정되어 있다.

34) 일본의 “소송초밥”(일본 최고재 1997.3.11. 판결) 사건 참조. 본 사건에서 일본의 최고재판소는 프랜차이즈 계약에 의하여 결합된 기업그룹을 표시하는 것은 일본 상표법 제26조 제1항 제1호의 자기명칭을 표시하는 것으로서 등록상표권의 침해가 아니라고 판시했다(일본 상표법 제26조 제1항 제1호는 우리상표법 제51조 제1항 제1호에 해당한다).

35) Meneely v. Meneely, 62 N.Y. 427(1875).

“[E]very man has the absolute right to use his own name in his own business, even though he may interfere with or injure the business of another person bearing the same name, provided he does not resort to any artifice or contrivance for the purpose of producing the impression that the establishments are identical or do anything calculated to mislead. Where the only confusion created is that which results from the similarity of the names the courts will not interfere.” Id. 431-432.

다만 Garrett v. T. H. Garrett & Co., 78 F. 472(6th Cir. 1896) 참조.

36) Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 163 U.S 169(1896); Seligman v. Fenton, 286 Pa. 372, 133 A. 561, 47 A.L.R. 1186(1926) 참조.

37) Philco Corp. v. F. & B. Manufacturing 170 F.2d 958, 962(7th Cir. 1948), cert. denied, 336 U.S. 945(1949). 라디오와 트랜지스터 등을 제조, 판매하는 Philco Corporation이 피고를 상대로 자동차 부품에 대한 Filk라는 상표의 사용을 금지하여 줄 것을 청구한 사건에서 기망이 없는 한 피고는 자신의 이름을 자유로이 사용할 수 있다는 이유로 원고의 청구를 기각했다.

결국 상표법 제51조 제1항 제1호의 “자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”는 헌법 제10조에 기반하는 인격권이나 제15조 직업의 자유에 기초한 것일 뿐만 아니라 자신의 성명을 출처표시의 수단으로 사용하는 것은 진실을 말하는 것으로서 표현의 자유의 영역에 속한다고 보아야 할 것이다. 따라서 공중이 이러한 상표를 사용하는 것은 다음에서 보는 표현의 자유에 의해서도 보호된다고 할 수 있다.

3. 표현의 자유

상표법 제51조 제1항 제2호의 “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” 것은 헌법상 보장된 표현의 자유와 언론·출판의 자유에 의해서 보호된다고 할 수 있다.³⁸⁾ 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것은 상품에 대한 기술적인 표현이다. 이러한 표현은 상품에 대하여 진실을 말하는 것으로서³⁹⁾ 공익상 이러한 표현에 대한 보호가 필요하다고 하지 않을 수 없으므로 헌법상 표현의 자유와 언론·출판의 자유에 의해서 보호되어야 한다.⁴⁰⁾ 따라서 상품의

38) 한 EU FTA, 제10.17조도 같은 취지로 규정하고 있다.

39) *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359(1924).

“Then what new rights does the trade-mark confer? It does not confer the right to prohibit the use of the word or words. It is not a copyright A trade-mark only gives the right to prohibit use of it so far as to protect the owner's goodwill against the sale of another's product as his When the mark is used in the way that does not deceive the public, we see no such sanctity in the word as to prevent its being used to tell the truth. It is not taboo.” *Id.*, 368. 그 외 기술적 명칭의 사용이 진실을 말하는 것이므로 자유사용이 가능하다는 판결은 *Canal Co. v. Clark*, 80 U.S. 311(1872); *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.* 543 U.S. 111, 122(2004) 참조.

40) 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정도, “광고가 단순히 상업적인 상품이나 서비스에 관한 사실을 알리는 경우에도 그 내용이 공익을 포함하는 때에는 헌법 제21조의 표현의 자유에 의하여 보호된다. 헌법은

산지는 그 상품에 대한 기술적 명칭이지만 상품의 생산지가 될 수 없는 태양(Sun), 달(Moon), 화성(Mars), 금성 Venus(금성) 및 Milky Way(은하수) 등의 명칭은 상품의 설명이나 진실과는 관계없으므로 지리적 명칭으로 인정되지 않는다. 이러한 지역은 상품의 출처나 서비스 제공지가 될 수 없기 때문에 일반 공중이 사용할 필요성도 없다. 결국 지리적 명칭은 그 사용의 필요성이 있는 사람은 언제든지 이를 사용하여야 하기 때문에 상표로서 독점이 될 수 없는 것이다.

공중에게 유보된 기술적 표장에 대하여 상품에 대한 기술적인 내용으로서의 사용은 상업적 표현으로서 기본권이 제한될 수 있다.⁴¹⁾ 그러나 기술적인 내용은 상품에 대한 정보이므로 대중에게 진실을 전달하는 것이 된다. 따라서 대중을 기망하거나 현혹하는 것은 아니다.⁴²⁾ 그리고 상업적 표현이 표현의 자유의 영역으로 보호받는 한 재산권인 상표권보다 우위의 권리이다.⁴³⁾ 자신의 상품에 대해서 설명하는 것에 의해서 소비자들에게 혼동이 발생할 가능성이 있지만 어느 정도의 혼동이 발생하는 것은 불가피한 것이다.⁴⁴⁾ 이러한 단어를 상표로 선택한

제21조 제1항에서 “모든 국민은 언론·출판의 자유……를 가진다.”라고 규정하여 현대 자유민주주의의 존립과 발전에 필수불가결한 기본권으로 언론·출판의 자유를 강력하게 보장하고 있는바, 광고물도 사상·지식·정보 등을 불특정다수인에게 전파하는 것으로서 언론·출판의 자유에 의한 보호를 받는 대상이 됨은 물론이다(헌재 1998. 2. 27. 96헌바2, 판례집 10-1, 118, 124). 뿐만 아니라 국민의 알권리는 국민 누구나가 일반적으로 접근할 수 있는 모든 정보원(情報源)으로부터 정보를 수집할 수 있는 권리로서 정보수집의 수단에는 제한이 없는 권리인 바, 알권리의 정보원으로서 광고를 배제시킬 합리적인 이유가 없음을 고려할 때, 광고는 이러한 관점에서도 표현의 자유에 속한다고 할 것이다.”라고 하여 같은 취지이다.

41) McCharty 교수도 기술적 용어를 상업적으로 사용하더라도 자유경쟁의 원칙상 상표권에 의하여 상업적 사용을 금할 수 없다고 한다. J. Thomas McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition*, 4th ed., v.2, Clark Boardman Callaghan, 2004, § 11:45.

42) Restatement(Third) of Unfair Competition, West, 1985, § 14 cmt. (d). “[m]erchants should remain free to indicate the location of their place of business or the geographic origin of their goods without unnecessary risk of infringement.”

43) 헌법재판소 1998.2.27.자 96헌바2 전원재판부 결정은, “우리 헌법은 제21조 제1항에서 “모든 국민은 언론·출판의 자유……를 가진다.”라고 규정하여 현대 자유민주주의의 존립과 발전에 필수불가결한 기본권으로 언론·출판의 자유를 강력하게 보장하고 있는바, 광고물도 사상·지식·정보 등을 불특정다수인에게 전파하는 것으로서 언론·출판의 자유에 의한 보호를 받는 대상이 됨은 물론이다.”라고 하여 광고(상업적 표현)도 표현의 자유에 의해서 보호받는다고 하고 있다.

44) William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S. 526, 528, 44 S.Ct. 615, 68 L.Ed. 1161(1924) (“[t]he use of a similar name by another to truthfully describe his own product does not constitute a legal or moral wrong, even if its effect be to cause the public to mistake the origin or ownership of the product”).

자는 타인의 기술적 표현에 의해서 자신의 상품과 혼동이 발생할 수 있다는 것을 감수한 것이므로 경쟁자의 진실한 표현에 의하여 발생한 소비자의 혼동에 대해서 손해를 인정할 수 없다.⁴⁵⁾ 뿐만 아니라 그러한 표현은 진실에 부합되는 것으로서 소비자들에게 혼동이 발생한다고 하더라도 소비자들이 기망당하는 것은 아니기 때문이다.⁴⁶⁾ 기술적 표현이 진실의 표현으로 사용되는 것은 주된 가치이고 특정인의 상품의 출처표시로 사용하는 것은 이차적인 가치이다.⁴⁷⁾

우리 대법원이 소니(SONY)사가 제조한 전자제품에 사용할 수 있도록 제3자가 제조한 리모컨 하단 중앙부분에 “만능eZ 소니전용”이라고 표기한 것에 대하여 “타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 상품의 기능을 설명하거나 상품의 기능이 적용되는 기종을 밝히기 위한 것으로서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 것이라고 할 수 없을 것이다”⁴⁸⁾라고 판시한 것은, 타인의 상표를 설명적으로 사용한 것은 진실을 말할 표현의 자유가 상표권이라는 재산권보다 우위인 것을 나타낸 것이라 할 수 있다.⁴⁹⁾

상품에 관한 기술적인 사용은 헌법에 의하여 보호되어야 한다. 그러나 우리 대법원이 “어느 기술적 표장이 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 이러한 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것

45) 이러한 법리는 자신의 상표를 일반인이 명칭으로 사용하여 일반명칭화 되도록 방치한 것에 대한 벌칙이 부과되는 것과 같은 법리이다.

46) Canal Co. v. Clark, 13 Wall. 311, 327, 20 L.Ed. 581(1872)(“Purchasers may be mistaken, but they are not deceived by false representations, and equity will not enjoin against telling the truth”). KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. 543 U.S. 111, 122(2004).

47) 여기에서 후술하는 주된 의미(primary meaning)와 이차적 의미(secondary meaning)의 가치가 구별된다.

48) 대법원 2005. 6. 10. 선고, 2005도1637 판결.

49) 본 판례에 대해서는 박성수, “상표의 요건과 상표적 사용”, 대법원판례해설, 56호(2005.12), 43-57면 참조. 법원이 지정상품이 서적인 타인의 등록상표인 “윈도우” 및 “WINDOW”를 컴퓨터 운영체제(소프트웨어)와 그 설명서 등에 표시한 경우, “컴퓨터 소프트웨어 프로그램의 명칭을 표시한 것으로 그 사용설명서, 고객등록카드, 참고서에 기술되어 있는 내용을 안내·설명하기 위한 것일 뿐 상품의 출처표시로 사용된 것이라고 볼 수 없다.”고 한 경우도 그 상품에 대한 기술적인 사용으로서 상품의 진실에 관련된 것이므로 표현의 자유가 적용된 것으로 볼 수 있다. 대법원 2003. 10. 10. 선고, 2002다63640 판결.

이며, 이러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 앞서 본 상표법 제51조 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 할 것이므로, 그 상표권자는 위 제51조 제2호의 규정에도 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있는 것이라고 할 것이고, 이는 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 봄이 상당하다.”라고 판시하여⁵⁰⁾ 상품에 관한 기술적 사용보다 상표권을 우선하고 있다. 그러나 이는 상표권을 헌법상 기본권보다 우선시키는 것으로서 부당한 판결이라고 하지 않을 수 없다.⁵¹⁾

이러한 경우에 상표의 기술적 내지 설명적 사용은 비상표적 사용으로서 진실을 말하는 것이므로 표현의 자유에 의하여 보호되어야 한다. 다만 기술적 상표 사용으로 인하여 발생하는 혼동은 상표법이 아닌 부정경쟁방지법에 의하여 해결하여야 한다. 기술적으로 상표를 사용하더라도 발생하는 혼동방지를 위한 조치를 하는 한 공중도 같은 상표를 사용할 수 있어야 한다.⁵²⁾ 우리 상표법 제51조 제1항 제1호는 “상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상

50) 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정(인용표시부분 생략). 제6조 제2항에 의하여 사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 대해서 제51조가 적용되는지에 대하여 적용배제설과 적용설의 대립이 있다. 전자는 적용을 긍정한다면 제6조 제2항의 실효성이 없거나, 제6조 제2항의 취지는 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 기술적 상표가 아닌 임의선택표장으로서의 효력을 인정하는 것이어서 더 이상 기술적 상표가 아니므로 제51조의 적용이 없는 상표가 된다고 하거나, 제3자의 사용이 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표라고 할 수 없다는 것을 근거로 한다. 적용설은 제6조 제2항에 의해서 등록을 하더라도 여전히 기술적 상표라는 것을 근거로 한다.

51) 헌법적 근거 이외도 위 판결이 부당한 근거는 더 있다. 상표법 제6조 제2항에 의해서 식별력을 취득한 상표로서 상표등록을 한 경우에는 식별력이 있는 상표 중에서 보호범위가 가장 적고 약하다. 그럼에도 불구하고 보호범위가 넓고 강한 상표는 상표법 제51조 제1항에 의한 제한을 받을 수 있는 반면, 보호범위가 가장 적고 약한 상표를 제한을 받을 수 없다고 하는 것은 논리적인 모순이다. 뿐만 아니라 뒤에서 보는 바와 같이 제51조의 적용을 배제하는 견해들은 사용에 의한 식별력의 의미, 즉 이차적 의미를 제대로 이해하지 못한 결과이다. 결국 대법원 판례에 의하면 제51조가 적용되는 경우란 거의 없게 된다.

52) Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505(S.D.N.Y. 1921). 본 사건에서 법원은 의약품에 대하여 잘 모르는 일반 소비자와 의약품에 대하여 잘 아는 소비자(의사, 약사, 화학자 등)를 구별하여, 일반인들에게는 ASPIRIN은 일반명칭화 되었으므로 자유롭게 사용할 수 있지만, 전문가들에게는 혼동이 발생할 우려가 있으므로 원래의 ASPIRIN 상표의 소유자인 Bayer가 판매하는 방법(예컨대, 병당 100정 이상 등)과 구별하여 판매하도록 하고(병당 50정 이하) 직접적으로 Bayer의 ASPIRIN이라는 상표와 동일, 유사한 디자인과 형상으로써 ASPIRIN이라는 상표를 쓰지 못하게 하고 있다. 다만 일반명칭으로서 aspirin이라는 용어의 사용은 가능하다고 하였다.

표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.” 라고 하여 부정경쟁행위를 금지하고 있다. 그러나 제2호의 경우에도, 제1호와 달리 상표법에 명시적 규정은 없지만, 부정경쟁방지법이 적용되어 부정경쟁행위는 금지되는 것으로 해석되어야 한다. 물론 입법론적으로는 제1항과 같이 제2항에도 같은 취지를 명시하는 것이 바람직하다. 다만 그러한 사용에서 어느 정도 혼동이 발생하는 것은 불가피한 것이므로 부정경쟁행위로 금지되어야 하는 범위는 좁다. 기술적으로 사용되어야 할 언어를 특징인이 상표로 사용하는 것은 혼동의 위험에 대한 감수를 수반할 수밖에 없어 그 혼동은 엄격하게 해석하여야 하기 때문이다.⁵³⁾

따라서 제1호에 규정된 “상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.”라는 규정의 의미를 제한적으로 해석하여야 한다. 부정경쟁의 목적으로 자기상호를 보통으로 사용하는 경우에는 부정경쟁행위로 인정할 수 있지만 상표권의 침해로 인정하는 것은 타당하지 않다. 왜냐하면, 51조에 규정된 사유들은 원래 상표권이 인정되지 않는 영역이기 때문이다. 원래 상표권이 존재하지 않는 영역에서 부정경쟁행위가 발생하였다고 하여 상표권이 존재하게 되고 이에 따라 그 부정경쟁행위가 상표법상의 상표권을 침해한다고 볼 수는 없기 때문이다. 또한 앞서 언급한 바와 같이 기술적으로 상표를 사용하여 혼동이 발생할 수 있지만, 소비자에게 진실을 알리는데 있어서 소비자에게 어느 정도 혼동이 발생하더라도 이는 불가피하기 때문이다.⁵⁴⁾ 상품에 대한 기술적 표현은 진실을 말하는 것이기 때문에 공중을 기망하는 혼동은 아니다. 진실을 알리는 것과 혼동이 발생하는 것 중에서 진실을 알리는 것이 우선되어야 할 가치이다.

상표의 패러디도 표현의 자유 영역이어서 상표침해가 성립하지 않는지 문제된다. 미국에서는 성공한 패러디는 상표침해가 아니라고 하고 있다. 뿐만 아니

53) *Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co.*, 125 F.3d 28, 30(C.A.2 N.Y.,1997). “If any confusion results, that is a risk the plaintiff accepted when it decided to identify its product with a mark that uses a well known descriptive phrase.” *Id.*; *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.* 543 U.S. 111, 122(2004). 이러한 경우에 발생하는 혼동은 매우 적을 수밖에 없다. 왜냐하면 기술적 표장을 상표로 보호하더라도 보호영역이 매우 좁기 때문에 혼동가능성도 매우 적기 때문이다.

54) *Canal Co. v. Clark*, 13 Wall. 311, 327, 20 L.Ed. 581(1872); *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.* 543 U.S. 111, 122(2004).

라 희석화로부터도 면책이 된다. 어느 누구도 표현의 자유가 있으므로 패러디 상표가 정당한 표현의 자유권을 행사하는 이상 타인의 법익을 침해하는 것은 아니다. 그러나 표현의 자유도 그 한계가 있으므로 타인의 법익을 침해하거나⁵⁵⁾ 소비자를 혼동하게 할 목적인 경우에는 패러디가 성립하지 않는다. 패러디는 비 상업적으로 사용되는 것이므로 상업적으로 사용되는 경우와 다르다.

그러나 패러디에 상업적인 면이 있다고 하여 패러디가 성립되지 않는다고 할 수는 없다.⁵⁶⁾ *Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc.* 사건⁵⁷⁾에서 제4순회 법원은 피고가 사용한 언어들이 패러디로서 인식될 뿐만 아니라 혼동가능성이 없으므로 상표침해가 인정되지 않는다고 하였다.⁵⁸⁾ 제4순회법원은 “성공적인 모방은 원래의 디자인의 충분한 내용을 전달하여 소비자들에게 패러디의 주제를 알게 함으로써 소비자가 혼동을 하지 않게 한다(Successful trademark takeoffs dispel consumer confusion by conveying just enough of the original design to allow the consumer to appreciate the point of the parody).”라고 하여⁵⁹⁾ 상표침해를 인정하지 않는다. 패러디는 원래의 메시지와 패러디가 전달하고자 하는 메시지를 명확히 구분함으로써 소비자들이 혼동을 하지 않는다. 그러나 패러디가 상품출처의 혼동을 주는 경우에는 상표침해가 발생할 수 있다. *Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications* 사건⁶⁰⁾에서 제8 순회법원은 패러디 상표로 인하여 혼동이 발생한다는 이유로 상표침해를 인정했다. 결국 혼동을 가져오지 않는 그 메시지가 명확한 패러디는 상표권 침해가 되지 않는다. 이는 헌법상의 표현의 자유가 우선하기 때문이라고 할 수 있다.

상표권의 행사는 헌법상 공공복리의 원칙에 의하여 제한될 수 있다. 헌법상

55) 예컨대 공적인 인물(public figure) 등의 경우에는 프라이버시 침해주장이 제한된다.

56) *Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc.*, 962 F.2d 316(4th Cir. 1992), cert. denied, 506 U.S. 872(1992).

57) 원래 Budweiser 회사의 맥주 캔에는 “King of Beer”라고 기재되어 있다. 그리고 패러디 광고에 쓰인 Myrtle Beach는 사우스 캐롤라이나 주의 대서양 연안에 있는 해변의 휴양지이름이다.

58) *Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc.*, 962 F.2d 316(4th Cir. 1992), cert. denied, 506 U.S. 872(1992).

59) *Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc.*, 962 F.2d 316, 321(4th Cir. 1992).

60) *Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publication*, 814 F. Supp. 791(E.D. Mo. 1993), reversed 28 F.3d 769(8th Cir. 1994), cert. denied, 513 U.S. 1112(1995).

재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 하고,⁶¹⁾ 공공필요에 의한 재산권의 수용·사용 또는 제한 및 그에 대한 보상은 법률로 하되, 정당한 보상을 지급하여야 한다.⁶²⁾ 상표권의 행사는 공공복리에 어긋날 수 있다. 또한 공공의 필요에 의해서 상표권을 수용·사용 또는 제한하는 경우에는 법률에 의하여야 하며 이러한 경우에 대한 보상은 법률에 정하여야 한다.

4. 직업의 자유

국민이 가지는 영업의 자유는 직업의 자유에 속하는 자유권이다. 상호나 상표를 자유로이 선택할 수 있는 권리는 영업의 자유의 내용으로 이해된다.⁶³⁾ 따라서 상호나 상표선택의 자유는 자유권적 기본권이라고 할 수 있다. 그러나 자유권의 행사에 의해서 타인의 자유권이나 재산권(상표권)을 침해할 수 있다.

상표선택은 기존에 그 상표의 표장을 자유롭게 사용할 수 있었던 공중(the public)의 자원(특히 일반명칭이나 기술명칭 등)에 대해서도 독점이 발생하게 되어 공중이 단어를 자유롭게 사용하던 자유권을 제한하게 될 수 있다. 따라서 재산적 가치를 보호하기 위한 영업의 자유권과 공중의 단어 사용의 자유권의 충돌이 발생하게 된다. 이러한 경우에는 공중의 자유가 영업의 자유보다 우선한다고 할 수밖에 없다.⁶⁴⁾ 예컨대, 기술적 표장에 대해서 사용에 의한 식별력이 발생한 경우에는 상표등록을 할 수 있지만, 그 기술적 표장의 본질적인 의미(primary meaning)에 대한 공중의 자유사용이 특정인에게 식별력을 부여하는 이차적 의미(secondary meaning)로서의 상표사용보다 선행될 뿐만 아니라 공중은 상표로서의 사용에도 불구하고 상표사용과 병행적으로 여전히 그러한 자유사용권을 누리고 있는 것이므로 상표로서의 사용은 제한 될 수 밖에 없다. 이러한 법 원리는 선의의 선사용자에게 상표를 계속 사용할 권리를 부여하는 상표법규정에도

61) 헌법 제23조 제2항. 상호의 선택이 상표권과 충돌할 수 있지만, 상호의 선택은 인격권이나 영업의 자유에서 발생하는 권리이다. 따라서 이러한 기본권의 행사는 재산권의 행사보다 우선할 수 있다는 점은 앞서 언급하였다.

62) 헌법 제23조 제3항.

63) 대법원 2002. 11. 13. 선고, 2000후3807 판결("옥류관" 사건) 참조.

64) 허영, 전게서, 272면.

이미 반영되어 있다.⁶⁵⁾

상표법은 상표권이 공중의 자유권과 충돌할 수 있는 경우를 대비하여 상표법 제51조와 같이 상표권의 범위와 한계를 규정한 조정규정을 두고 있다. 이러한 명시적인 규정이 없다고 하더라도 상표권의 본질, 헌법이나 타법과의 관계에서도 상표권의 범위와 한계가 설정된다. 따라서 상표법 제51조는 금지권의 범위를 정한 것⁶⁶⁾이 아니라 헌법상 당연한 것을 규정한 확인적이고 예시적인 규정이라고 할 수 있다.⁶⁷⁾ 다만 제51조 제1항 전부가 헌법상 당연한 것을 규정한 것은 아니다.⁶⁸⁾

상표법 제51조를 명시한 것은 무효심판절차와 관련되어 그 의의를 찾아 볼 수 있다. 무효심판은 상표권이 소멸된 후에도 청구할 수 있도록 규정하고 있다.⁶⁹⁾ 그러나 무효심판을 제기할 수 있는 일부 사유에 대하여 제척기간이 존재하기 때문에⁷⁰⁾ 그 제척기간 내에 그 사유를 근거로 상표등록무효를 청구하지 않으면 그 상표등록은 유효하다. 따라서 무효사유가 있음에도 불구하고 제척기간이 도과한 상표에 대하여 상표의 유효성을 인정할 수밖에 없다. 그러한 상표와 제51조에 규정된 사유가 충돌할 경우에 제51조는 어느 가치가 우선하여야 하는지를 명백히 확인한 점에 그 의의가 있다.

IV. 상표법적 한계

1. 이차적 의미(secondary meaning)

이차적 의미(secondary meaning)는 일차적 의미 또는 주된 의미(primary

65) 상표법 제57조의 3 참조.

66) 송영식 외 6인, 지적소유권법(하), 육법사, 2008, 274면.

67) 상표법 제51조를 금지권을 제한하려는 규정으로 이해하는 견해가 있다. 송영식 외 6인, 상계서, 274면.

68) 예컨대 상표법 제51조 제1항 제4호의 기능적인 상표의 제한은 상표법상 당연한 법리이지 헌법상의 원칙을 확인한 것은 아니다.

69) 상표법 제71조 제2항.

70) 상표법 제76조.

meaning)에 대응되는 개념이다. 이차적 의미는 우리나라에서는 특별현저성이라고도 한다.⁷¹⁾ 이차적 의미 내지 주된 의미는 특정한 상품에 대한 기술적인 단어의 본래의 의미인 특정 상품의 성질 등을 의미하고, 이차적 의미는 상품의 출처로서 인식되는 의미를 말한다. 즉 이차적 의미를 간단히 말하면 상품과 상품의 출처간의 ‘연상관계’ 내지 ‘후원관계’라고 할 수 있다.⁷²⁾ 연상관계가 성립하기 위해서는 공중에게 상표는 특정의 상품이 특정의 생산자로부터 유래한다는 것이 인식되어야 한다. 그 특정의 생산자, 즉 출처는 구체적이거나 알려진 출처를 의미하는 것은 아니므로 익명의 출처이면 족하다.⁷³⁾ 예컨대, “새우깡”이라는 기술적 상표에서 새우로 만든 과자라는 의미와 특정한 출처의 의미를 가지고 있다.⁷⁴⁾ 새우로 만든 과자라는 의미는 일차적 의미 또는 주된 의미에 해당하고, 특정한 출처표시로서의 의미는 이차적 의미에 해당한다. 이차적 의미가 발생하여 상표적격성이 있는 상표들도 여전히 일차적 의미 내지 주된 의미를 가지고 있고, 이러한 일차적 의미 내지 주된 의미는 그 언어가 가지고 있는 본질적인 속성이므로 공중의 자산이다. 따라서 공중은 이러한 언어를 언제든지 기술적으로 사용할 수 있다.⁷⁵⁾ 앞서 언급한 바와 같이 이러한 기술적 표현은 표현의 자유에 의해서 보호된다. 상표법 제6조 제2항의 특별현저성, 즉 이차적 의미를 취득한 경우 일지라도 여전히 그 상표를 보통으로 사용하는 방법으로 사용하는 경우에는 주된 의미나 일차적 의미로 사용하는 것이다.⁷⁶⁾ 따라서 공중(the public)이 일

71) 상표법 제6조 제2항 참조. 우리나라에서는 강학상 “특별현저성”이라는 표현을 사용하고 있고, 우리 상표법은 “현저하게 인식되어 있는 것”(상표법 제6조 제2항)이라고 표현하고 있다. 이는 Restatement, Tort § 716 cmt. a(1938)에 “special significance”라고 규정되어 있는 것과 비슷하다. 그러나 이는 일차적 또는 주된 의미(primary meaning)에 대응된 의미로서 이차적 의미(secondary meaning)라고 할 수 있으므로 특별현저성보다는 이차적 의미라고 표현하는 것이 보다 타당하다. 특별현저성이라고 하면 이에 대응되는 의미로서 일차적 또는 주된 의미를 나타내는 적절한 용어가 마땅한 것이 없기 때문이다. 랜햄법은 상표가 상거래에서 “상표등록출원인의 상품에 대하여 식별력(distinctiveness)이 발생하였을 경우(has become distinctive of the applicant’s goods in commerce)”라고 하여(15 U.S.C. § 1052 (f)) 이차적 의미와 식별력을 같은 의미로 취급하고 있다.

72) Restatement(Third) of Unfair Competition, § 13 cmt. (e); Carter-Wallace, Inc. v. Procter & Gamble Co., 434 F.2d 794(9th Cir. 1970).

73) Aloe Crém Laboratories, Inc. v. Milsan, Inc., 423 F.2d 845(5th Cir. 1970).

74) 대법원 1990.12.21. 선고, 90후38 판결 참조.

75) KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. 543 U.S. 111, 122(2004); McCarthy, supra 42, § 11:45.

차적 의미나 주된 의미로 사용하는 경우에는 출처표시로서의 사용, 즉 상표적 사용도 아니기 때문에 이차적 의미를 취득한 상표침해가 될 수 없다.

그럼에도 불구하고 대법원이 상표법 제6조 제2항의 특별현저성을 취득하여 등록된 상표에 대해서 제51조의 제한을 받지 않는다고 판시한 것⁷⁷⁾은 부당하다. 일부 판례는 특별현저성을 주지성으로 이해한 것으로도 보이고,⁷⁸⁾ 소비자에 대한 인식의 정도가 강하므로 더 보호되어야 한다는 것으로 해석한 것으로 추측된다.⁷⁹⁾ 그러나 주지성은 이차적 의미로서의 인식의 정도를 나타낼 뿐, 그 주된 의미나 일차적 의미를 변경시키는 것은 아니다. 즉 주지성은 상표적 사용이나 비상표적 사용과 그 궤를 달리하는 것이다. 따라서 특별현저성이 주지성을 의미한다고 하더라도 이러한 주지상표에 생성된 출처표시의 의미는 이차적 의미 이상의 것은 아니다.

결과적으로 대법원은 제6조 제2항의 이차적 의미를 취득한 상표에 대해서 주된 의미 내지 일차적 의미까지 그 효력을 확대한 오류를 범하고 있다. 이로 인하여 상표법 제6조 제2항의 특별현저성의 의미를 오해하고, 이차적 의미와 주된 의미 내지 일차적 의미를 구별하지 못한 결과를 가져오고 있다고 할 수 있다.⁸⁰⁾

이러한 대법원 판례는 식별력의 의의를 다르게 이해한 데서 기인한다고 할 수 있다. 식별력은 창작/조어상표가 식별력이 가장 높고, 일반명칭이 식별력이 가장 적다(없다)는 것은 일반적으로 인정되고 있다. 창작/조어 상표 등 본질적으로 식별력이 인정되는 경우에도 제51조뿐만 아니라 상표법리에 의한 상표권의 제한이 인정된다. 물론 창작/조어상표에 제51조가 적용될 여지는 없다. 창작/조어상표는 일차적 의미 내지 주된 의미만 있을 뿐 이차적 의미란 있을 수 없기 때문이다.⁸¹⁾ 기술적 명칭에 대해서 이차적 의미가 발생하였다고 하더라도 주된 의

76) 나종갑, 전게서, 147-151면. 정상조, "상표의 식별력: '우리은행' 관련 특허법원 판결에 대한 비판적 검토," Law & Technology, 제4권 제1호(2008.1), 64-65면.

77) 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정 등.

78) 특허법원 2005. 1. 27. 선고, 2004허6057 판결.

79) 다만, 많은 대법원 판례는 주지성이라고 명시하지 않을뿐더러, 주지성의 정도를 입증하여야 한다고 하지는 않는다.

80) 정상조, 전계논문, 64-65면.

81) 물론 일반명칭화가 된 경우에는 일반명칭상표이므로 더 이상 창작/조어상표가 아니다.

미는 공중의 사용에 유보된 것이다. 그럼에도 불구하고 대법원 판례에 따르면 일차적 의미가 공중에게 유보된, 이차적 의미가 발생한 기술명칭에 대해서 창작/조어상표보다 더 강한 권리를 부여하는 이상한 결과가 된다.

2. 상표권의 본질상 한계

상표권의 범위와 한계는 상표법 제51조에 정해져 있다. 제51조에 정해진 사유는 상표법이 아니더라도 헌법이나 상표권의 본질상 그 한계로서 인정되는 사유들도 포함되어 있다.

제51조 제1항 제4호의 기능적 상표의 경우에는 상표권의 본질상 인정되는 한계이다. 상표는 식별력을 보호하는 것으로서 기능을 보호하는 것은 아니다. 기능은 특허에 의해서 보호되어야 한다. 만일 상표에 의해 기능을 보호한다면 특허의 엄격한 신규성이나 진보성 심사없이 식별력에 대한 심사만으로 기능을 보호하는 결과가 될 뿐만 아니라 특허의 보호기간인 등록 후 출원일로부터 20년이 아닌, 상표의 갱신등록에 의하여 영구히 기능을 보호하는 결과가 된다. 이러한 법원칙 때문에 기능적 상표는 등록될 수 없지만⁸²⁾ 등록되더라도 무효이다.⁸³⁾ 따라서 제51조 제1항 제4호의 규정은 확인적인 의미를 가질 뿐이다.

제51조 제1항 제3호의 현저한 지리적 표시의 경우에는 그 상표가 사용되는 상품에 관계없이 현저한 지리적 표시 자체는 식별력이 없으므로 상표등록을 할 수 없다.⁸⁴⁾ 또한 기능적 상표와 같은 이유로 등록되더라도 무효이다.⁸⁵⁾ 본 조항은 상표등록이 무효로 될 때까지 상표권의 소극적 권리인 금지권을 제한하여 공중의 자유사용을 보장한다는 것에 의미를 부여하기도 한다.⁸⁶⁾ 그러나 이러한 무효사유는 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 처음부

82) 상표법 제7조 제1항 제13호.

83) 상표법 제71조 제1항 제1호.

84) 상표법 제6조 제1항 제4호. 공중의 자유사용 보장을 위해서 특정인의 독점을 허용하지 않은 이유이다. 대법원 2006. 1. 26. 선고, 2004후1175 판결 참조. 다만 이차적 의미가 발생한 경우에는 상표등록을 허용한다. 상표법 제6조 제2항.

85) 상표법 제71조 제1항 제1호.

86) 송영식 외 6인, 전게서, 274면.

터 없었던 것으로 보기 때문에 본 조항이 없더라도 공중은 자유사용을 할 수 있다. 즉 금지권을 제한하는 의미는 없다. 다만 현저한 지리적 명칭에 대해서 식별력을 인정하지 않는 것은 상표법 원리보다는 정책적인 이유에 기한 것으로서 본질적인 식별력이 없다고 의제한 것으로 판단된다. 즉 현저한 지리적 명칭에 대해서 상품과 관계없이 식별력이 없다고 규정한 것은 상표법리상 인정되는 것으로는 보이지 않는다.⁸⁷⁾

앞서의 대법원 판례⁸⁸⁾는 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록된 상표는 제51조의 제한을 받지 않는다고 하고 있는데, 그 이유를 명확히 하지 않고 있어서 의문이다. 아마도 제6조 제2항에 의하여 등록한 경우에 제51조의 제한을 받는다면 상표등록의 의의가 없거나, 제6조 제2항의 요건상 주지성을 취득했으므로 강력하게 보호되어야 된다는 취지일 수 있다. 그러나 만일 위 대법원 판례와 같이 이해한다면 제51조 제1항 제2호가 적용되어 상표권의 효력이 제한되는 상표란 거의 없다고 보아야 한다. 왜냐하면, 제51조 제1항 제2호에 규정된 사유에 관련된 상표의 경우에는 이미 제6조나 제7조에 의하여 상표등록이 거절되고, 상표등록이 된 경우에도 무효사유⁸⁹⁾가 된다. 따라서 공중은 제51조의 규정에 관계없이 그와 같은 상표를 사용할 수 있다. 즉 제51조가 없더라도 일반명칭이나 기술적 명칭 등은 식별력이 없어 상표등록이 거절되거나 등록되더라도 무효이므로 공중은 자유로이 사용할 수 있다. 결국 이러한 범위 내에서 제51조에 의하여 그 효력이 제한되는 등록된 상표는 존재하지 않는 셈이다. 제51조가 의의가 있는 경우는 제51조 제1항 제1호에 관련된 상표와 제6조 제2항에 의해서 기술적 명칭에 대하여 등록한 상표가 있는 경우와 앞서 언급한 바와 같이 상표등록무효심판의 제기에 대한 제척기간이 있는 경우이다.⁹⁰⁾ 제6조 제2항에 의하여 등록한 상표의 경우에는 유효한 상표가 된다. 따라서 공중이 기술적으로 사용하는 경우, 즉 비상표적 사용에는 상표권의 효력이 미치지 않는다는 점을 확인할 필요가 있다.

87) 예컨대, 미국의 랜햄법은 현저한 지리적 명칭을 사용한 결과 소비자 기망이 발생하지 않으면(기망적 상표) 상표로서 사용할 수 있다.

88) 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정 등.

89) 상표법 제71조 제1항.

90) 위 각주 69의 본문 참조.

제51조는 이러한 확인적인 의미가 있는 규정이다. 그런데 위 대법원 판결은 제6조 제2항에 의하여 등록된 상표에는 제51조에 의한 제한이 적용되지 않는다고 함으로써 제51조의 존재가치를 무시한 것이다. 결국 우리 판례의 법리에 따르면 제51조가 확인적인 의미라도 있는 경우란 제1항 제1호에 관련된 상표와 무효심판제기의 제척기간이 있는 상표에 대해서 뿐이다.

오히려 대법원 판결은 상표법을 더 복잡하게 하고 있다. 대법원은 “우리은행 사건”⁹¹⁾에서 “등록서비스표 ‘우리은행’의 등록을 허용한다면 ‘우리’라는 단어에 대한 일반인의 자유로운 사용을 방해함으로써 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반하고, ‘우리’라는 용어에 대한 이익을 그 등록권자에게 독점시키거나 특별한 혜택을 줌으로써 공정한 서비스업의 유통질서에도 반하므로, 위 등록서비스표는 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제4호에서 정한 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’에 해당하여 등록을 받을 수 없는 서비스표에 해당한다.”고 하고 있다. 그러나 본 판시는 부당한 판례인 대법원 판결⁹²⁾의 법리를 유지하기 위한 것으로 보일 뿐 그 타당성이 없다.

위 우리은행사건에서 원심은 우리은행 서비스표는 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 인정하였다.⁹³⁾ 따라서 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 상표법 제6조 제2항에 의해서 등록했으므로 제6조 제2항에 의해서 등록한 경우에

91) 대법원 2009. 5. 28. 선고, 2007후3301 판결. 우리은행사건은 다음과 같이 3개의 판결이 있으나 그 법리는 별차이가 없으므로 2007후3301판결을 중심으로 판단한다.

특허법원	대법원	관련된 서비스표	비 고
2007.7.11. 선고 2005허9886	2009.5.28. 선고 2007후3301	우리은행	
2007.7.11. 선고 2005허9954	2009.5.28. 선고 2007후3318	우리은행 Woori Bank	
2007.7.11. 선고 2005허9961	2009.5.28. 선고 2007후3325	 우리은행	도형과 문자가 파란색인 결합표장임

92) 예컨대, 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정 등.

93) 특허법원 2007. 7. 11. 선고, 2005허9961 판결. 다만, 우리은행이 주장한 서비스업 모두에 식별력을 취득하였다고 인정한 것은 아니다. 일부에 대해서만 사용에 의한 식별력 취득을 인정하였다.

제51조의 적용이 없다는 위 대법원 판결⁹⁴⁾에 따라 우리은행은 제51조의 제한을 받지 않는 매우 강력한 서비스표권을 갖게 된다. 이에 공중(the public)은 우리은행을 기술적으로도 사용하지 못하는 결과를 가져온다. 따라서 대법원이 제7조 제1항 제4호의 공공질서 위반이라는 논리를 제시한 것이 아닌가 생각된다.

우리은행사건 판결은 ‘우리’라는 단어는 “‘우리 회사’, ‘우리 동네’ 등과 같이 그 뒤에 오는 다른 명사를 수식하여 소유관계나 소속 기타 자신과의 일정한 관련성을 표시하는 의미로 일반인의 일상생활에서 지극히 빈번하고 광범위하게 사용되는 용어이고(‘나’를 지칭하는 경우에도 ‘우리’라는 용어가 흔히 쓰이고 있을 정도이다), 한정된 특정 영역에서만 사용되는 것이 아니라 주제, 장소, 분야, 이념 등을 가리지 않고 어느 영역에서도 사용되는 우리 언어에 있어 가장 보편적이고 기본적인 인칭대명사로서, 만일 이 단어의 사용이 제한되거나 그 뜻에 혼란이 일어난다면 보편적, 일상적 생활에 지장을 받을 정도로 일반인에게 필수 불가결한 단어”라는 것이다. 그리하여 “어느 누구든지 아무 제약 없이 자유로이 사용할 수 있어야 할 뿐 아니라 위에서 본 바와 같은 위 단어의 일상생활에서의 기능과 비중에 비추어 이를 아무 제약 없이 자유롭게 혼란 없이 사용할 수 있어야 한다는 요구는 단순한 개인적 차원이나 특정된 부분적 영역을 넘는 일반 공공의 이익에 속하는 것이라고 봄이 상당하다.”고 한다. 그리하여 이러한 상표를 등록하는 것은 제7조 제1항 제4호의 공공질서위반에 해당한다고 한다.

그러나 이러한 논리는 “이차적 의미”의 의의를 오해한 것에서 기인하는 것이 아닌가 한다. 상표법 제6조 제2항에 의해서 우리은행이 “우리은행” 서비스표를 등록하더라도 공중은 기술적 의미로서 우리은행이라고 사용할 수 있다. 이 경우 공중은 우리은행이라는 의미를 일차적 의미 또는 주된 의미로 사용하기 때문에 우리은행의 서비스표를 침해하는 것이 아니다.⁹⁵⁾ 이러한 사용은 대법원도 인정하는 “상표적 사용”이 아니기 때문이다. 대법원이 ‘우리’라는 단어를 공중이 사용할 수 없을 것이라고 염려하는 바와는 달리, 특정은행이 “우리은행”을 서비스표로 사용하더라도 일반 공중은 보편적, 일상적 생활에 지장을 받는 것은 아니다.

94) 예컨대, 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정 등.

95) 정상조, 전게논문, 64-65면.

또한 특정은행이 상표법 제6조 제2항에 의해서 “우리은행”을 서비스표 등록 하더라도 상표법 제51조에서 규정하는 바와 같이 상표권의 제한을 받게 되므로 공중이 보통으로 사용하는 방법으로 사용하는 한, 제51조에 따라 상표권의 효력은 제한되기 때문이다. 그러나 공중의 사용으로 우리은행 서비스표에 혼동이 발생하는 경우에는 부정경쟁행위가 될 수 있음은 당연하다.⁹⁶⁾ 원래 기술적 표장에 식별력이 발생한 경우에 상표권을 인정하는 것은 부정경쟁행위로부터 보호하기 위한 것이었다. 다만, 앞서 언급한 바와 같이 “우리”라는 본질적 식별력이 없는 단어를 서비스표로 선택한 은행은 경쟁은행을 포함한 공중이 우리은행이라는 단어를 사용하여 혼동이 발생하더라도 이는 진실한 것이므로 경쟁은행이나 공중의 사용이 기망을 일으키지 않는 한 보호받을 수는 없다. 왜냐하면 그러한 위험은 식별력이 없는 단어를 서비스표로 선택한 은행의 책임이기 때문이다.⁹⁷⁾

우리은행사건 판결이 강조하는 바와 같이 “우리”는 기본적인 인칭대명사로서 일반인에게도 그 사용이 필수 불가결한 언어라면 그 언어는 본질적으로 식별력이 없는 언어이다. 따라서 제6조 제1항 제1호의 일반명칭이라고 인정하여 상표등록을 할 수 없다고 하여야 할 것이다.⁹⁸⁾ 사용에 의해서 일반명칭에 대한 식별력이 발생하였다면 이는 사실상(de facto)의 식별력에 불과하다.⁹⁹⁾ 만일 모든

96) 대법원 2006. 1. 26. 선고, 2004후1175 판결 참조.

97) *Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond's USA Co.*, 125 F.3d 28, 30(CA.2 N.Y.,1997); *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.* 543 U.S. 111, 122(2004).

98) 본 사건의 원심법원인 특허법원은 우리은행에 대해서 사용에 의한 식별력을 취득했음을 인정했다.(특허법원 2007.7.11. 선고, 2005허9886). 그리고 필자는 상표법 제6조 제2항에 의해서 상표등록을 할 수 있는 것은 기술명칭과 상표법 제6조 제1항 제4호 내지 제6호에 준하는 표장이지, 상표등록을 하고자 하는 상품에 대한 일반명칭과 관용명칭은 제6조 제2항에 의해서 상표등록을 할 수 없다는 것을 주지하고자 한다.

99) 일반명칭에 대해서 제6조 제2항의 적용을 긍정하는 견해(이동훈, “상표의 특별허자성,” 지적소유권에 관한 제문제(하), 재판자료 제57집, 법원행정처, 1992, 78면 이하 등)와 그러한 취지로 판시하고 있는 듯한 특허법원 판례(특허법원 2000.8.11. 선고, 99허9861 판결)가 있다. 그러나 일반명칭에 대해서는 제6조 제2항의 적용을 부인하여야 한다(특허법원 1999. 7. 8. 선고, 98허185 판결). 다만, 일반명칭화된 상표의 경우는 예외로서 제6조 제2항이 적용될 수 있다고 보인다. 예컨대 미국상표법도 일반명칭에 대해서는 이차적 의미 취득에 의한 상표취득을 부인하지만, 일반명칭화된 상표는 다시 상표성을 인정하는 것이 미국판례와 연방상표법이다(15 U.S.C. § 106 (3) 참조). 나중갑, 전게서, 165면. 영국법도 일반명칭화된 상표는 이차적 의미 취득에 의한 상표취득을 인정한다(1994년 영국상표법 제3조 1항 단서). 독일 상표법도 영국법과 같다(1998년 독일상표법 제8조 제3항). 다만, 독일상표법은 식별력이 없는 표장(동법 제8조 제2항 제1호)에 대해서 식별력이 발생하면 상표등록을 할 수 있는 것 같이 규정하여(동법 제8조 제2항

사물에 대해서 소유의 의미를 나타내는 기술적인 명칭이라면 사용에 의해서 식별력이 발생한 경우 제6조 제2항에 의해서 서비스표 등록을 할 수 있지만, 제51조에 의해서 그 효력이 제한되므로 공중은 일차적 의미 내지 주된 의미로서 그 상표를 자유로이 사용할 수 있다고 해야 한다. 결국 우리은행 사건에서 대법원은 부당한 판결¹⁰⁰⁾의 법리를 유지하기 위해서 공공질서 위반이라는 사유를 근거로 한 것으로 볼 수밖에 없다.

상표권은 보호기간 내에서 등록상표를 지정상품에 독점적으로 사용할 수 있는 권리이다. 따라서 제52조에 규정하는 바와 같이 등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정해지고, 지정상품의 보호범위는 상표등록출원서 또는 상품분류전환등록신청서에 기재된 상품에 의하여 정해진다. 또한 상표권은 등록상표를 지정상품에 사용할 권리이므로 등록상표가 아니거나 지정상품이 아닌 상품에 대한 독점적 사용권은 없다. 따라서 상표권을 약한 권리(weak right)라고 한다. 상표 자체에 대한 독점은 인정되지 않고 특정상품에 대한 상표의 사용에 대해서만 그 권리가 인정되기 때문이다.

오히려 “상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우”는 상표가 취소된다.¹⁰¹⁾ 본조는 상표권자로 하여금 등록상표를 상표제도의 본래의 목적에 반하여 부정하게 사용하지 못하도록 함으로써 상품거래의 안전과 부정경쟁을 방지하여 공중의 이익보호 뿐만 아니라 다른 상표권자의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 목적이 있다.¹⁰²⁾ 본 상표권자가

제1호) 일반명칭도 식별력이 발생하면 상표등록을 할 수 있는 것 같이 규정하고 있으나, 동 조항은 우리 법 제6조 제1항 제7호와 같이 식별력이 없는 상표의 의미이고, 일반명칭의 의미는 아니라고 보인다. 왜냐하면 동조 제2항 제3호가 일반명칭화된 상표에 대해서 식별력이 발생하면 상표등록을 할 수 있도록 규정하고 있으므로 일반명칭과 일반명칭화된 상표를 구별할 실익이 있을뿐더러, 일반명칭상표는 동조 제2항 제5호의 공공정책에 위반된 상표로 인정될 수 있다. 따라서 독일이나 영국법이 일반명칭에 대해서 식별력이 발생하면 상표등록을 인정한다고 보는 견해(김대원, “사용에 의한 식별력 판단기준과 이에 의해 등록된 상표권의 효력 -상표법 제6조 제2항 관련-”, 창작과 권리, 제28호(2002.9), 64면)에 동의할 수 없다.

100) 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정 등.

101) 상표법 제73조 제1항 제2호.

102) 특허법원 2003. 6. 5. 선고, 2002허8349 판결. 상표등록을 취소하기 위한 요건으로서, 첫째로 상표

오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 실사용상표를 사용하는, 상표 부정사용에 대한 고의가 있다고 할 수 있고 특히 그 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정된다.¹⁰³⁾

상표를 양도하거나 라이선스하는 것은 법에 정해진 한도 내에서 자유이다. 그러나 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에는 상표권자가 상당한 주의를 취한 경우를 제외하고 상표등록이 취소될 수 있다.¹⁰⁴⁾ 또한 상표권의 이전으로 인하여 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 되고 그 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우¹⁰⁵⁾에도 취소될 수 있다. 소비자의 상표의 품질보증적 기능에 대한 신뢰를 보호하기 위한 조항이다.

상표의 사용이 타인의 특허와 충돌될 수도 있을 뿐더러 상표가 디자인보호법에 의해서 보호받는 디자인과 충돌하거나 저작권과 충돌할 수 있다. 이에 상표법이나 특허법 등은 충돌을 예상하여 규정을 마련하고 있다.¹⁰⁶⁾ 그 이외에도 공

권자가 자기의 등록상표의 지정상품에 그 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 그 지정상품과 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여야 하고, 둘째로 그 결과 자기의 상품과 타인의 상품 사이에 출처의 혼동이나 상품의 품질의 오인이 생길 염려가 있어야 하며, 셋째로 위와 같은 등록상표의 부정사용이 상표권자의 고의, 즉 그와 같은 사용의 결과 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있다는 것을 인식하면서 사용할 것을 요한다.

103) 특허법원 2003. 6. 5. 선고, 2002허8349 판결.

104) 상표법 제73조 제1항 제8호, 특허법원 2006. 6. 29. 선고, 2006허3113 판결. "오인·혼동을 일으키지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 상당한 주의를 하였다고 인정할 수 없다. 사용실태를 실질적·정기적으로 감독하고 있었다든지 보고를 받고 있었다든지 하는 방법으로 사용권자를 실질적으로 그 지배 아래 두고 있는 것과 같은 관계가 유지되고 있다는 것이 인정되어야 상당한 주의를 한 것으로 인정될 수 있다. 등록상표권자가 통상사용권자에게 상표사용계약의 해지의사를 통보하고, 통상사용권자의 통상사용권 포기를 원인으로 한 통상사용권 설정등록의 말소등록이 이루어진 것만으로는 상당한 주의를 한 것으로 볼 수 없다."

105) 상표법 제73조 제1항 제9호.

106) 상표법 제53조.

유관계에 의해서 상표권이 제한될 수 있고,¹⁰⁷⁾ 특허권 등의 존속기간 만료 후에 상표권과 충돌할 수 있으므로 조정규정을 두고 있다.¹⁰⁸⁾ 선의의 선사용자가 있는 경우에도 상표권이 제한된다.¹⁰⁹⁾

또한 비상업적 사용, 비교광고에서의 사용, 비판이나 인용 등의 사용, 또는 뉴스에서의 사용 등은 상표적 사용¹¹⁰⁾이 아닐뿐더러 일정한 부분은 표현의 자유에 의해서 보호되므로 상표침해가 아니라고 할 것이다. 병행수입된 진정상품에 대해서도 정당한 상표권자가 아니더라도 일정한 범위내에서 상표를 사용할 수 있을뿐더러,¹¹¹⁾ 소량이나 개인적인 목적으로 상품을 수입하는 경우에도 수입권한이 제한될 수 있다.¹¹²⁾

V. 타법상 제한에 의한 한계

상표법은 독점을 창설하고 공정거래법은 독점을 규제한다. 양 법은 모순되는 것 같지만, 적용영역과 기능이 다르므로 양법은 모순되지 않는다는 것이 정설이다. 따라서 공정거래법은 원칙적으로 상표권의 행사에는 적용되지 않는다. 그러나 상표권의 부당한 행사에는 공정거래법이 적용된다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제59조는 “이 법의 규정은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다.”라고 하여 상표권의 부당한 행사에 공정거래법이 적용될 수 있음을 명정하고 있다. 이에 공정거래위원회는 “지적재산권의 부당행사에 대한 심사지침”을 마련하였다. 또한 “국제계약상의불공정거래행위등의유형및 기준”을 마련하고 일정한 경우 병행수입의 방해행위는 불공정거래행위로 본다.

107) 상표법 제54조.

108) 상표법 제57조의2.

109) 상표법 제57조의3.

110) 상표법 제2조 제1항 제6호 및 제2항.

111) 대법원 2002. 9. 24. 선고, 99다42322 판결. 다만 병행수입된 진정상품에 대하여 상표사용을 할 수 있다고 하더라도 상표사용을 혼동적으로 사용하는 경우에는 부정경쟁행위가 될 수 있다. Id.

112) 관세법시행령 제243조.

Ⅶ. 당사자 의사표시에 의한 제한

사용권이 설정된 경우에 상표권은 사용권에 의해서 제한을 받는다. 상표권에 대하여 당사자의 의사표시에 의해서 전용사용권을 설정한 경우에는 상표권자의 독점권이 전용사용권자에게 이전되므로 상표권자라도 전용사용권을 설정한 범위내에서는 상표를 사용할 권리가 없다. 전용사용권이 설정된 경우에는 반대되는 약정이 없는 한 그 범위 내에서 상표권자의 상표사용권이 제한되는 것으로 된다.¹¹³⁾ 따라서 상표권자가 전용사용권 범위 내에서 상표를 사용하고자 할 경우에는 전용사용권자 사이에 합의가 있어야 한다.¹¹⁴⁾ 이 경우 의사표시는 사용허락이므로 통상실시권을 설정받는 것이 된다. 통상사용권이 설정된 경우에는 상표권자의 독점권은 제한되지 않지만, 금지권은 통상사용권자에게 미치지 않는다. 통상사용권은 통상사용권자의 상표사용이 상표권의 침해가 되지 않으므로 금지권이나 손해배상청구권을 행사할 수 없다. 즉 당사자의 계약에 의하여 금지권이나 손해배상청구권을 제한하는 것이다.

Ⅷ. 권리남용에 의한 상표권의 한계

상표권의 행사가 사법상 권리남용 등이 될 수 있다.¹¹⁵⁾ 예컨대, 명백히 무효인 상표권에 기한 상표권의 행사 등이 권리남용에 해당할 수 있다.¹¹⁶⁾ 대법원은

113) 상표법 제50조 참조.

114) 網野弼誠, 商標, 第5版, 有斐閣, 1999, 719면 참조.

115) 일본판례는 상표등록에 무효이유가 존재하는 것이 명백한 경우에는 그 무효인 상표에 기하여 상표권을 행사하는 것은 권리남용이라고 하고 있다. 동경지재 2005. 10. 11. 판결; 동경지판 2001. 2. 15.; 동경고재 2001. 10. 31. 판결.

116) 특허무효사유가 있는 경우에 대해서 특허법원은 등록상표는 등록무효심판이 확정되기 전까지는 유효한 것이어서 그 권리범위가 부정될 수 없고, 상표에 관한 권리범위확인심판은 등록되어 있는 상표의 권리범위를 객관적으로 확인하는 것에 그칠 뿐, 권리범위확인심판을 통하여 상표권이 행사되는 것이 아닌 이상, 가사 상표에 등록무효의 사유가 있다고 하더라도 원고가 상표서비스표권자인 피고들을 상대로 자신이 사용하는 확인대상상표가 이 사건 등록상표서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위확인을 구하는 사건에서 피고들이 확인대상상표가 이 사건 등록상표서비스표의 권리범위에 속한다고 주장하는 것을 두고 '권리남용'에 해당한다 할 수는 없다고 하였다. 특허법원 2005. 12. 22. 선고,

“상표권은 기본적으로는 사적재산권의 성질을 가지지만 그 보호범위는 필연적으로는 사회적 제약을 받는다 할 것인데, 상표의 등록이 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것이 되고, 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다.”고 한다.¹¹⁷⁾ 그러나 상표취소사유가 있는 경우에는 달리 해석한다. 대법원은 상표취소사유가 있는 경우에는 등록취소심결에 적법하게 출원·등록된 상표인 이상 비록 등록취소사유가 있다고 하더라도 그 등록취소심결 등에 의하여 취소가 확정될 때까지는 여전히 유효한 권리로서 보호받을 수 있으므로, 그 상표권에 기한 금지청구가 권리남용 또는 신의칙 위반에 해당된다고 볼 수 없다고 한다.¹¹⁸⁾

VIII. 결론

상표권은 상표권자에게 배타적인 권리를 부여한다. 그러나 이러한 배타적인 권리는 절대적인 권리가 아니다. 상표권자에게 부여되는 배타권은 일반 공중에게는 자유권의 제한으로 나타난다. 또한 상표권자에게도 영업의 자유가 있다. 따라서 일반 공중과 상표권자 사이에는 기본권과 헌법적 권리의 긴장관계가 발생하고 있다.

2005허278 판결. 대법원은 상표취소사유가 있는 경우에는 등록취소심결에 적법하게 출원·등록된 상표인 이상 비록 등록취소사유가 있다 하더라도 그 등록취소심결 등에 의하여 취소가 확정될 때까지는 여전히 유효한 권리로서 보호받을 수 있으므로, 그 상표권에 기한 금지청구가 권리남용 또는 신의칙 위반에 해당된다고 볼 수 없다고 한다. 대법원 1998. 5. 22. 선고, 97다36262 판결 참조.

117) 대법원 1995. 11. 7. 선고, 94도3287 판결, 대법원 1999. 11. 26. 선고, 98다9950 판결(서비스표권의 취득이 자기의營業을 타인의營業과 식별시킬 목적으로 한 것이라기보다 일반 수요자로 하여금 타인의營業과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적에서 이루어진 것이라고 보아 서비스표 사용이 상표법에 의한 적법한 권리행사라 할 수 없다고 한 사례), 대법원 2007. 6. 14. 선고, 2006도8958 판결 등 참조.

118) 대법원 1998. 5. 22. 선고, 97다36262 판결 참조.

일반 공중의 자유권과 상표권자의 재산권이 충돌하는 경우에는 일반 공중의 자유권이 우선하여야 한다. 또한 상표권자의 영업의 자유와 일반 공중의 자유권이 충돌하는 경우에도 일반 공중의 자유권이 우선하여야 한다. 따라서 일반 공중이 가지는 표현의 자유와 언론·출판의 자유는 상표권자의 상표권보다 우선된다. 상표법 제51조는 이러한 원칙에 따라 상표나 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 사용하는 것은 일반 공중의 자유권으로서 상표권자의 재산권보다 우위임을 확인하는 의미가 있다고 할 것이다. 그리고 이러한 헌법상의 원칙은 상표권의 제한에 대한 해석에 적용되어야 한다. 헌법적 관점에서 상표권과 자유권의 충돌에 대한 학계의 논의가 부족할뿐더러 우리 대법원도 상표권의 효력과 제한에 이러한 점을 고려하는 것으로 보이지 않는다. 상표법리의 발전을 위해서 헌법적 관점에서의 상표권의 효력과 제한에 대한 논의가 필요한 시점이다.

참고문헌

- 김대원, “사용에 의한 식별력 판단기준과 이에 의해 등록된 상표권의 효력 -상표법 제 6조 제2항 관련-”, 창작과 권리, 제28호(2002.9).
- 김응규, “상업적 언론의 헌법적 보호”, 헌법학연구, 제7권 제3호(2001.10).
- 나종갑, 미국상표법연구, 개정판, 글누리, 2006.
- 박성수, “상표의 요건과 상표적 사용”, 대법원판례해설, 56호(2005 상반기).
- 박성호, “지적재산권에 관한 헌법 제22조 제2항의 의미와 내용”, 법학논총, 24집 1호(2007).
- 송영식 외 6인, 지적소유권법(하), 육법사, 2008.
- 이동흡, “상표의 특별현저성”, 지적소유권에 관한 제문제(하), 재판자료 제57집, 법원행정처, 1992.
- 장영수, 헌법학, 제3판, 홍문사, 2008.
- 정상조, “상표의 식별력 : “우리은행”관련 특허법원 판결에 대한 비판적 검토”, Law & Technology, 제4권 제1호(2008.1).
- 정필운, “헌법 제22조 제2항 연구”, 법학연구, 제20권 1호(2010).
- 허영, 한국헌법론, 전정 제6판, 박영사, 2010.
- 홍성방, 헌법학, 제5판, 현암사, 2008.
- 綱野 誠, 商標, 第5版, 有斐閣, 1999.
- J. Thomas McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition*, 4th ed., Clark Boardman Callaghan, 2004.

The Extent and Limit of the Right of Trademarks with emphasis on a Constitutional Perspective

Jongkhab Na

Abstract

The registration of trademark provides an exclusive right to trademarks. However, trademarks are not absolute rights and do not provide the monopoly on words. The right of trademark provides exclusive rights on marks used on products. The trademark has a meaning that the mark indicates the source of products. The right of trademark has its extent and limit.

The descriptive use of word or name of person involves the freedom of expression protected under the constitution. Also the trade name also is protected by the right of personality and the freedom of works.

The article 51 of Korean Trademark Act prescribes the boundary and limit. However, the article does not limit the original boundary of trademark rights. Just it confirms that the boundary and scope of trademark rights. It is because the provision of the article 51 is fundamental rights such as the right of freedom or speech which preempts the property rights, e.g., trademark rights. Therefore, the right of trademarks can not preempt the rights on name etc., of human. Anyone has rights to describe the true of products on which a trademark has been attached. Generic words belong to *publici juris* and then anyone enjoys using generic words. No one can claim it as his private property.

Conclusively, the right of trademark has inherent limit. The article

51 of Korean Trademark Act confirms its boundary. The article 51 does not create the limitation of trademark rights.

Keywords

Trademark rights, freedom of expression, rights of personality, freedom of work, commercial expression, limitation of trademark rights, descriptive marks, generic marks, primary meaning, secondary meaning