

# 상표권 남용에 관한 판례의 유형별 고찰: 한국과 일본의 판례를 중심으로

정 태 호\*

## 목 차

- I. 서론
- II. 상표권 남용법리의 일반론
  - 1. 일반적인 권리남용 이론
  - 2. 상표법의 영역에서의 권리남용 법리의 특수성
- III. 상표권 남용의 유형과 대법원 판례의 분석
  - 1. 주지의 선상표사용자가 상표권자의 권리행사에 대해서 권리남용에 해당된다고 주장하는 유형
  - 2. 주지되지 않은 선상표사용자가 상표권자의 권리행사에 대해서 권리남용에 해당된다고 주장하는 유형
  - 3. 신의칙 내지 사회질서에 반하는 상표권의 행사가 권리남용에 해당된다고 주장하는 유형
  - 4. 상표사용자가 상표권자를 대상으로 부정경쟁방지법의 보호를 구하는 것이 권리남용에 해당된다고 주장하는 유형
  - 5. 무효로 될 것임이 명백한 상표권의 행사가 권리남용에 해당된다고 주장하는 유형
  - 6. 불사용취소사유가 있는 상표권의 행사가 권리남용에 해당된다고 주장하는 유형
  - 7. 소결
- IV. 일본에서의 상표권 남용 사례의 유형별 검토
  - 1. 일본에서의 상표권 남용에 관한 일반적인 해석론
  - 2. 일본 판례상에서 나타나고 있는 상표권 남용의 유형별 검토
  - 3. 소결
- V. 결론

\* 원광대학교 법학전문대학원 조교수, 법학박사, 변리사, 대법원 재판연구관 역임.

## 초록

상표권은 기술의 발명과 관련된 특허권과 달리 기존에 축적되어 온 신용과 밀접하게 관련된 것이므로, 실제 상표권 침해사건 등에서 특허권의 남용과는 달리 여러 가지 유형의 권리남용의 태양이 나타나고 있다. 상표분쟁에서는 선상표사용자 등에 의해 다양한 상황에서의 상표권 남용의 주장이 이루어지고 있고, 이러한 주장에 대하여 법원에서도 긍정적인 판단을 내린 것들이 다수 존재하고 있다. 우리나라 법원에서의 상표분쟁에 있어서 유형별로 상표권 남용을 판단한 다양한 사례들이 존재하고 있으나, 실제로 우리나라와 가장 비슷한 상표법제를 가지고 있는 일본에서는 오래전부터 상표분쟁에 있어서 상표권 남용에 관하여 판단한 다양한 판례들이 다수 축적되어 왔고, 이러한 상표권의 남용에 관하여 상표분쟁의 경우마다 우리나라보다 다양한 유형별로 판단법리가 잘 정비되어 있다고 생각된다.

특히 우리나라의 경우에는 신의칙 내지는 사회질서에 반하는 상표권의 행사라는 것을 근거로 하여 상표권의 남용에 해당된다고 법원에서 판단하는 경우가 가장 많았고, 최근에는 무효로 될 것임이 명백한 상표권의 행사라는 것을 근거로 하여 상표권의 남용에 해당된다고 판단한 판례가 나오기도 했다. 따라서 상표권자가 선상표사용자의 상표를 모방하여 상표등록을 받은 경우에는 상기와 같은 2가지 근거가 상표권의 남용과 관련해서 동시에 주장되거나 판단될 수도 있을 것이다. 그런데 무효로 될 것임이 명백한 상표권의 행사에 관하여 권리남용을 판단함에 있어서는 일본의 해석을 참조하여 무효사유뿐만 아니라 제척기간과 관련된 문제도 고려하여야 할 것이다.

결국 본 논문에서는 우리나라에서의 상표분쟁에 있어서 상표권 남용의 유형 및 이와 관련된 대법원 판례들에 대해서 구체적으로 분석함과 아울러, 일본에서의 상표권 남용에 관한 판례의 유형들과 상표분쟁에서의 유형별로 어떻게 권리남용을 적용하고 있는지에 관하여 비교법적으로 고찰하고 있다.

## 주제어

상표분쟁, 상표권 남용, 일본에서의 상표권 남용 판례, 선상표사용자, 신의칙 내지는 사회질서, 무효사유, 제척기간

## I. 서론

상표권 침해문제와 관련된 상표분쟁에 있어서 상표권자와 다투고 있는 상대방이 상표권 침해를 벗어나기 위한 근거로서 상표권의 효력제한 이외에 최근에 가장 많이 소송실무적으로 주장되고 있는 것이 바로 민법상의 권리남용을 이용한 상표권 남용의 주장이다. 상표권은 기술의 발명과 관련된 특허권과 달리 기존에 축적되어 온 신용과 밀접하게 관련된 것이므로, 실제 상표권의 침해 분쟁 등에서 특허권의 남용보다 여러 가지 유형의 권리남용의 태양이 나타나고 있는 것도 현실이다. 즉, 최근에 무효심결이 확정되기 전이라도 진보성이 부정되어 무효로 될 것임이 명백함에도 불구하고 특허권자가 권리침해 주장을 하는 것은 권리남용이라는 판결이 나온 것<sup>1)</sup> 이외에는 특별히 새로운 유형의 특허권 남용에 관한 판결이 나타나지 않고 있는데 반하여,<sup>2)</sup> 상표권과 관련해서는 다양한 상황에서의 권리남용 주장이 이루어지고 있고, 이러한 주장에 대하여 법원에서도 긍정적인 판단을 내린 것들이 상당수 존재하고 있다.

따라서 우리나라 법원에서의 상표분쟁에 있어서 유형별로 상표권 남용을 판단한 다양한 사례들이 존재하고 있으나, 실제적으로 우리나라와 가장 비슷한 상표법제를 가지고 있는 일본에서는 오래전부터 상표권 남용에 관하여 판단한 다양한 판례들이 다수 축적되어 왔고, 이러한 상표권의 남용에 관하여 우리나라보다 다양한 분쟁의 유형별 판단법리가 정비되어 있기도 하다.

그러므로 이하에서는 우선 우리나라에서의 상표권 남용의 유형 및 이와 관련된 대법원 판례들에 대해서 구체적으로 살펴본 후, 일본에서의 상표권 남용에

1) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 판결.

2) 이와 관련하여 상표권의 경우 상표 자체의 신규성을 요건으로 하지 않기 때문에, 이미 타인에 의해 사용되고 있는 표지를 부정한 목적으로 자신의 상표로 선정하여 출원, 등록한 경우, 이를 제재할 필요가 있는데 반해, 특허권의 경우 신규성을 등록요건으로 하는 점에서 특허권 취득 자체에 부정한 목적 등이 있는 경우에 대한 실무례를 찾기가 어려운 것으로 생각된다는 견해도 있으며(강명수, “특허권 남용에 대한 고찰”, 지식재산연구, 제9권 제2호(2014), 19면), 첫째 한국에서는 아직 특허권자가 협의의 권리남용을 쉽게 범할 정도까지 특허권 보호가 성숙되지 못한 면이 있는 점, 경제법(antitrust law) 및 그 하위법령에 근거한 공적(공적) 제재에 호소하는 것이 훨씬 더 신속하고 확실한 결과를 가져다준다는 점 등이 작용한 것으로 짐작된다는 견해가 있기도 하다(박준식, “무효사유 있는 특허권에 기한 권리행사와 권리남용”, Law & technology, 제9권 제3호(2013), 서울대학교 기술과법센터, 6면).

관한 해석론 및 일본 판례상에서 나타나고 있는 상표권 남용을 유형별로 상세하게 검토하고, 이러한 검토내용들을 토대로 하여 우리나라와 일본의 판례상에서 나타난 유형들의 판단법리에 대하여 비교법적으로 고찰하여 보도록 하겠다.

## II. 상표권 남용법리의 일반론

### 1. 일반적인 권리남용 이론

권리남용이 되려면 주관적 요건으로 권리자에게 가해의사 내지 가해목적이 있어야 하고, 객관적 요건으로 권리행사자의 이익과 그로 인하여 침해되는 이익과의 현저한 불균형이 있어야 한다는 것이 전통적인 이론이다.<sup>3)</sup> 그러나 근대에 이르러 권리행사의 무제한적 허용이 오히려 권리의 사회적·경제적 존재의의 및 목적에의 배반을 초래할 수 있다는 인식이 싹트면서부터 권리남용론은 비록 권리 행사자에게 가해의사나 목적이 없다 하더라도 권리행사에 의하여 권리자가 얻는 이익과 그로 인하여 상대방이 입는 손해를 비교 형량하여 권리남용 여부를 판단하여야 한다는 견해로 발전되었다.<sup>4)</sup> 우리나라의 학설도 가해의사라고 하는 주관적 요건은 단지 객관적 요건에 부수하여 권리남용의 성립을 강화하는 부차적 요소에 지나지 아니하는 것으로 보아 주관적 요건이 결여된 경우에도 권리남용의 성립은 가능하다고 보고 있는데,<sup>5)</sup> 이와 같은 주관적 요건이 요구되는 지에 관해서는 학설과 판례 사이에 견해의 대립이 있다.<sup>6)</sup>

3) 정태호·김혁중, “무효사유가 있는 상표권에 대한 권리남용의 적용상의 문제점- 보충성 요건의 고려를 중심으로 -”, 선진상사법률연구, 제63호(2013), 법무부, 56면; 안원모, “무효사유가 존재하는 특허권의 행사와 권리남용의 항변”, 산업재산권, 제27호(2008), 한국산업재산권법학회, 222면.

4) 오영준, “가. 음반의 제명(제명)이 자타상품의 식별표지로서 인정되는 경우, 나. 음반의 제명(제명)에 화체된 업무상의 신용이나 고객흡인력의 귀속 주체, 다. 등록상표권자의 상표권의 행사가 권리남용에 해당하기 위한 요건(2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결: 공2007상, 344)”, 대법원판례해설, 제69호(2008), 법원도서관, 578-581면.

5) 박윤직 편, 민법주해[1], 박영사, 2000, 192-193면.

6) 김기영, “특허권자의 가처분신청 및 금지청구와 권리남용[대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다39099 상표권침해금지등 사건]”, 특허판례연구, 개정판, 박영사, 2012, 607면.

우리나라 대법원 판례는 일반적으로 주관적 요건을 요구하면서, 다만, 주관적 요건은 객관적인 사정에 의하여 추인할 수 있다는 견해를 취하고 있는 것이 많다.<sup>7)</sup> 즉, 판례는 “권리의 행사가 주관적으로 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고, 객관적으로 사회질서에 위반된다고 볼 수 있으면, 그 권리의 행사는 권리남용으로서 허용되지 아니하고, 그 권리의 행사가 상대방에게 고통이나 손해를 주기 위한 것이라는 주관적 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보이는 객관적인 사정에 의하여 추인할 수 있다.”고 판시하고 있다.<sup>8)</sup> 그런데 이와 같은 주관적 요건을 요구하는 판례의 태도에 대하여는 권리남용 이론의 발달변천과정이나 그 현대적 의의에 비추어 결코 온당하지 않다는 비판이 있기도 하며,<sup>9)</sup> 이와 관련하여 많은 학자들이 주관적 요건을 요하는 것은 권리남용이론 자체를 유명무실하게 한다고 비판하고 있기 때문에, 주관적 요건을 엄격하게 요할 것이 아니라, 객관적인 거래사정 등을 파악하여 객관적 요건이 충족되는 경우에는 주관적 요건을 사실상 추정하여 상대방이 반증을 들어 이를 깨뜨리게 하는 방향이 옳다는 견해가 있다.<sup>10)</sup>

## 2. 상표법의 영역에서의 권리남용 법리의 특수성

상표법 제1조는 “이 법은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다.”고 규정함으로써 그 보호대상을 ‘상표사용자의 업무상의 신용’ 뿐만 아니라 ‘수요자의 이익’이라는 공공의 이익도 열거하고 있다. 이러한 목적으로부터 상표권의 행사<sup>11)</sup>는 적극적으로는 자신의 ‘신용’을 보호하기 위한 행위

7) 도두형, “진보성 없는 특허에 기한 특허권의 행사와 권리남용”, 판례연구, 제26집(2012), 서울지방법원사회, 195면.

8) 대법원 2003. 11. 27. 선고 2003다40422 판결 등 참조.

9) 곽윤직 편, 앞의 책, 194면.

10) 김현, “상표권의 남용방지와 선의 유사상표 사용자의 보호”, 인권과정의, 제227호(1995), 대한변호사협회, 82면.

11) 상표를 출원하여 등록받은 상표권자는 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점하고, 제3자가

이어야 하고, 소극적으로는 ‘공공의 이익’에 반하는 행위가 아닐 것이 요구되고 있다.<sup>12)</sup> 따라서 상표권자의 상표권 행사가 권리남용으로 성립되기 위한 요건은 상표권의 행사가 ‘상표사용자의 업무상의 신용유지’와 ‘수요자의 이익보호’를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하는 형태, 즉, 상표권의 사회적·경제적 목적에 반하는 형태로의 행사라고 보아야 할 것이다.<sup>13)</sup>

동일한 지식재산권인 특허권의 경우 특허권으로서 등록된 발명 그 자체에 일정한 가치가 인정되기 때문에, 권리에 무효사유가 없는 한 그 권리행사가 권리남용으로 되는 경우는 생각하기 어려우나, 상표권의 경우에는 문자 및 도형 등의 결합에 의한 상표 그 자체에 가치가 인정되는 것이라기보다 실제 사용에 의하여 등록상표에 화체된 ‘신용(goodwill)’에 가치가 인정되는 점에서 특허권의 경우와 차이가 있다.<sup>14)</sup> 따라서 이와 같은 이유들 때문에 등록된 상표라 하더라도 사용의 실적이 없으면 실질적인 가치는 인정될 수 없는 반면, 미등록의 상표라 하더라도 현실적으로 사용된 결과 가치를 가지게 되기에 이른 상표도 존재한다. 이 때문에 등록상표에 화체된 신용이 사실은 권리자와는 별개의 법 주체에 발생하고 있는 경우가 있을 수 있다.

특히 지식재산권법 중 상표법의 영역에서 권리남용이 문제되는 경우가 많은데, 그것은 i) 상표권이 발명·디자인·저작물과 같은 정신적 창작행위가 없더라도 문자·도형 등을 임의로 선택 또는 결합하여 이를 출원함으로써 권리가 취득된다는 점, ii) 현실적으로 다수의 등록상표가 사용되지 아니한 채로 다른 사람의 상표선택의 기회를 빼앗고 영업활동을 방해하는 경우가 많은 점, iii) 해외에서 해당 업계에 널리 알려진 상표가 국내에서 주지성을 취득하지 못하거나 또

---

동일 또는 유사한 상표를 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우 제3자에 대하여 금지를 구하거나 손해배상의 청구를 할 수 있음(상표법 제50조, 제65조, 제66조 참조).

12) 오영준, 앞의 논문, 580면.

13) 유대종, “상표무효사유와 상표권 남용에 관한 소고”, 산업재산권, 제30호(2009), 한국산업재산권법학회, 277-278면.

14) 이와 관련하여 특허권을 부여하는 이론적 근거는 발명자에게 그들의 발명에 대한 배타적인 권리를 일정 기간 부여할 때 공공의 이익이 극대화된다는 것이고, 상표는 경쟁관계에 있는 제품들을 구별하는 공중의 능력을 증진시킴으로써 공익에 기여하는 것이 주된 목적이므로, 상품이나 서비스의 품질에 의해 형성된 신용(goodwill)에 대한 상표권자의 투자와 같은 개인적 이익을 보호하는 것은 상표법의 부차적인 목적일 뿐이라고 설명하는 견해가 있기도 하다(이문지, “상표권의 남용에 관한 미국의 판례법”, 현대상사법 논집, 우계강희갑박사 화갑기념논문집 간행위원회, 2001, 481면).

는 심사상 과오로 등록이 되어 원상표권자가 국내시장에 진입하려고 할 때 등록권자가 수입판매금지 등을 요구함으로써 분쟁이 생기는 경우도 많은 점 등에 원인이 있다고 할 수 있다.<sup>15)</sup>

그런데 이와 같이 선사용상표에 화제된 신용 등의 훼손 내지 탈취를 방지하기 위하여 상표권 남용에 관한 내용을 언급하고 있는 상표법상 규정은 존재하지 않으나, 우리 상표법은 판례 및 해석론에 의하여 권리남용에 의한 상표권의 제한을 인정하고 있다. 따라서 이러한 판례 등에 의해서 상표법 분야에서 특히 권리남용 이론이 중요하게 다뤄지고 있는 것이다.

이와 관련하여 우리나라의 상표권 남용에 관한 해석동향과 흡사한 해석동향을 보이고 있는 일본의 학설에서는 상표법은 등록주의를 취한 결과 권리의 소재와 진실로 보호되어야 할 실체가 분리하게 되므로, 다른 법 분야보다 그 개념을 적극적으로 사용하는 것이 바람직하다는 입장을 취하고 있는 것이 있다.<sup>16)17)</sup> 그러나 한편으로 다른 일본의 학설은 상표법이 등록주의를 취하고 있는 이상, “권리자에게 부당한 의도가 있는 경우” 및 “문제로 된 등록상표로부터 상대방의 출처박에 나타나지 않는 경우” 등 특별한 사정이 없는 한 권리자에 의한 권리행사는 적법한 것이라고 하여야 한다는 신중론을 펴는 입장도 있다.<sup>18)</sup>

### Ⅲ. 상표권 남용의 유형과 대법원 판례의 분석

#### 1. 주지의 선상표사용자가 상표권자의 권리행사에 대해서 권리남용에 해당된다고 주장하는 유형<sup>19)</sup>

15) 송영식 외 6인, 지적소유권법(하), 육법사, 2008, 290면.

16) 平尾正樹, 商標法(第1次改訂版), 學陽書房, 2006, 395면.

17) 이와 관련하여 우리나라의 대법원도 상표권의 남용을 인정함에 있어서 다른 사건의 경우들보다 더욱 유연한 입장을 보이고 있는 것으로 해석될 수 있다(박성수, “한국의 특허권 남용 규제”, Law & technology, 제3권 제1호(2007), 서울대학교 기술과법센터, 11면).

18) 小林十四雄 외 2인, 最新判例からみる商標法の實務, 靑林書院, 2006, 283-284면.

19) 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결, 대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결, 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결, 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결 등 참조.

이러한 유형에서는 주지의 미등록 선상표사용자가 원고가 되어 상표권자의 등록상표의 사용이 부정경쟁행위에 해당한다고 주장한 것에 대하여, 상표권자의 등록상표에 대한 사용이 등록상표의 상표권에 기한 적법한 것이라는 항변은 일정한 조건하에서 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판단되고 있다.<sup>20)</sup>

즉, 이와 관련하여 대법원은 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다고 판시하였다.<sup>21)</sup>

## 2. 주지되지 않은 선상표사용자가 상표권자의 권리행사에 대해서 권리남용에 해당된다고 주장하는 유형<sup>22)</sup>

이러한 유형에서는 주지의 정도에 이르지 않는 미등록 선상표사용자로서, 상표권자가 선상표사용자와의 관계에서 ‘신의칙’ 위반 여부를 논할 여지가 없는 경우에는 설령 선상표사용자가 상표등록 수년 전부터 선상표상표를 사용하였다 하더라도 등록상표권자가 그를 상대로 상표권을 행사하는 것은 권리남용에 해당한다고 할 수 없다고 판단되고 있다.<sup>23)</sup>

즉, 이와 관련하여 대법원은 채권자가 서비스표의 선사용자(채무자가 등록하기 2년 전부터 사용함)이고, 채무자는 등록서비스표권자인 사안에서, 이 사건 등록서비스표의 출원 당시에 채권자의 표장이 국내에 널리 인식되어 있지 아니하다는 이유로 등록서비스표권의 행사는 권리남용에 해당되지 않는다고 판단하

20) 오영준, 앞의 논문, 587면.

21) 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결.

22) 대법원 2004. 4. 16. 선고 2003다6859 판결.

23) 오영준, 앞의 논문, 588면.

고 있는 것이다.<sup>24)</sup>

### 3. 신의칙 내지 사회질서에 반하는 상표권의 행사가 권리남용에 해당한다고 주장하는 유형

이러한 유형에서는 주지의 정도에 이르지 않는 미등록 선상표사용자의 경우라고 하더라도 첫째, 등록상표권자가 선사용자와의 관계에서 신의칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되고, 둘째, 선사용자의 동의 없이 상표출원등록을 하였으며, 셋째, 선사용자에 대하여 또는 선사용자로부터 사용승낙을 받아 상표를 사용하는 자에 대하여 등록상표권을 행사하는 것은 권리남용에 해당한다고 판단되고 있다.<sup>25)</sup>

즉, 이와 관련하여 대법원은 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니라는 법리<sup>26)</sup>를 일반론으로 실시하여 부정경쟁행위에는 해당하지 않는다고 하더라도 신의칙 내지 사회질서에 반하는 상표권의 행사는 권리의 남용으로 될 수 있다는 것을 명시하고

24) 그러나 해당 유형과 관련하여 형사사건이긴 하지만 대법원 1995. 9. 26. 선고 94도2196 판결에서는 다음과 같이 판시한 바 있다. 즉, 주지저명하지 아니한 중국 “가려회사”의 “신기약필”이라는 상표를 모방하여 상표등록을 마친 고소인이, 위 가려회사로부터 ‘신기약필’ 상표가 부착된 상품을 수입한 것에 대하여 피고인을 고소한 사건에서, “피고인이 수입한 이 사건 약품은 정당하게 제조되어 상표가 적법하게 부착된 것이고, 피고인은 한국의약품수출입협회의 수입추천을 받는 등 적법한 절차를 거쳐 수입하였으므로, 상표법의 근본취지나 목적에 위반되지 아니한 것으로 볼 여지가 있어 피고인의 행위는 사회통념상 용인될 상당성이 있는 행위 내지 사회통념상 비난의 대상이 될 정도가 아닌 행위로 인정될 여지가 있으며, 또한 고소인은 위 약품을 수입 판매한다고 선전하면서도 이를 수입하거나 제조하여 판매한 실적이 거의 없어 보호받을 만한 기업신뢰를 형성하여 오지 못하였다고 보이고, 위 약품의 생산자인 가려일용화장품 창과는 국내대리점이나 독점판매권 등의 어떠한 건련관계도 엿보이지 아니하므로, 이 사건 상표등록을 한 것 자체가 부정한 경쟁을 목적으로 한 것이라고 볼 여지도 있는바, 원심으로서 이러한 점들을 더 심리하여 피고인의 행위가 형법 제20조에서 말하는 사회상규에 위반되지 아니하는 행위라고 볼 수 있는 지 여부를 살펴보아야 한다.”고 판시한 바도 있다. 해당 판례는 주지저명하지 아니한 외국의 상표를 모방하여 상표권을 등록한 자가 외국상표권자나 그 수입계약을 체결한 자 사이에 ‘신의칙’ 여부를 논할 만한 관계가 형성되어 있지 아니함에도 불구하고, 그 수입상품수입계약을 체결한 자의 행위가 “사회적으로 상당성이 있다”고 판단하고, 오히려 국내 상표권자의 상표권 행사가 “부정한 경쟁을 목적으로 한 행위”에 해당할 여지가 있다고 본 점에서 다소 이례적인 판례라고 할 수 있겠다(오영준, 앞의 논문, 589면).

25) 오영준, 앞의 논문, 589면.

26) 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결. 대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다39099 판결 등 참조.

있다.<sup>27)</sup> 이러한 유형의 사례들은 상표권의 권리남용의 여러 유형들 중 최근까지 가장 빈번하게 나타나고 있는데, 일부 대표적인 대법원 판례들의 내용들을 살펴보면 이하와 같다.

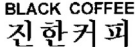
### 1) 대법원 2006. 2. 24.자 2004마101 결정

이 사건 등록상표를 출원한 조성덕은 1999. 4.경 뉴질랜드국 신청외 회사와 수입계약을 체결하고 “KGB”로 구성된 채무자 상표의 사용상품을 국내에 수입 판매하였으며, 2002. 1. 14. 조성덕이 채무자 상표를 모방하여 이 사건 등록상표를 출원하여 2003. 3. 26. 이를 등록한 후, 신청외 회사에게 채무자 상표의 사용상품이 이 사건 등록상표의 상표권을 침해한다는 이유로 그 수출을 중지하라는 경고장을 보내고, 수원세관에 채무자 상표가 사용된 상품에 관하여 상표권침해우려물품 수입사실통보서를 제출함과 아울러 채무자에 대하여는 공동상표권자인 채권자가 이 사건 가처분을 신청한 사건에서, 대법원은 이 사건 등록상표의 출원이 그 상표를 이용한 제품을 판매, 생산함으로써 자신의 상품과 다른 업자의 상품의 식별력을 가지게 하기 위한 것이 아니라 KGB 제품의 독점적 수입 판매권을 부여받는 내용의 계약을 강제하거나 그러한 계약을 맺는 과정에서 유리한 입지를 확보하여 부당한 이익을 얻기 위한 부정한 의도하에 출원한 것으로 보이고, 또한 조성덕으로서는 채무자 대표이사 이중희에게 채무자 사용상표가 붙은 KGB 제품에 관한 독점수입판매권과 함께 영업을 양도하였으므로 적어도 신청외 회사와 맺은 계약기간 동안에는 위 제품에 대한 독점적인 수입판매권이 유지, 보장될 수 있도록 협력하고 이를 방해하여서는 아니 되며, 채무자에 대하여 영업양도인으로서 일정한 기간 동안 동종영업에 관한 경업금지의무를 부담

27) 이와 관련하여 종래에는 대법원에서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서 말하는 부정경쟁행위가 되는 등록상표권의 행사가 권리의 남용에 해당한다는 판시는 여러 차례에 걸쳐서 한 적은 있었으나 (대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결(공1995하, 3954), 대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결(공1993상, 781), 대법원 1999. 11. 26. 선고 98다19950 판결(공2000상, 20), 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결(공2000상, 1371), 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결(공2001상, 1100) 등), 그와 같은 부정경쟁행위가 되지 않는 등록상표권의 행사가 권리남용이 될 수 있는지에 관하여는 명시적인 판시를 한 바가 없었다(박정희, “등록상표권자의 상표권 행사가 권리 남용에 해당한다고 한 사례(2008. 7. 24. 선고 2006다40461, 40478 판결: 미간행)”, 대법원판례해설, 제78호(2009), 법원도서관, 419-420면).

한다고 할 것인데, 위와 같은 의도로 채무자 사용상표와 동일, 유사한 이 사건 등록상표를 출원, 등록하는 것은 비록 그것이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 부정경쟁행위에는 해당하지 않는다고 하더라도 신의칙 내지 사회질서에 반하는 것으로서 그러한 상표권의 행사는 채무자에게 손해를 가하거나 고통을 주기 위한 권리의 행사에 해당하고, 채권자도 조성덕의 위와 같은 부정한 의도에 공동으로 가담한 것으로 보이므로, 채권자의 채무자에 대한 이 사건 가처분 신청은 사회질서에 반하는 것으로서 상표권을 남용한 권리의 행사로서 허용될 수 없다고 한 원심판결을 정당하다고 판시하였다.

## 2) 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결

해당 판결에서는 “상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다.”라고 실시하면서, 시리즈 편집음반의 “ ”라는 제명이 자타상품의 식별표지로서 기능하고 있었고, 신청인이 해당 음반의 편집과정 등에 일정 부분 관여를 하여 이러한 사정을 잘 알고 있음에도 불구하고 제명의 선사용자인 음반제작·판매자의 동의나 허락없이 “ ”와 같이 구성된 상표를 출원·등록한 다음 그 상표권에 기하여 위 음반제작·판매자가 “진한커피” 제명을 사용하

여 출시한 음반의 제작·판매 금지 등을 구하는 것이 권리남용에 해당한다고 판시하였다.

### 3) 대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다39099 판결

해당 판결에서도 앞선 대법원 2005다67223 판결에서의 판단법리를 인용하면서 원고는 위 ACM사의 국내 총판대리점 관계에 있던 회사로서 위 ACM사가 국내에 상표등록을 하고 있지 않음을 기화로 이 사건 등록상표들을 출원·등록해 놓았다가, 위 ACM사와의 총판대리점관계가 종료된 후, 이 사건 등록상표들을 실제 상품에 사용하지도 아니하면서 위 ACM사의 국내 출자 법인인 피고를 상대로 이 사건 등록상표권을 행사하여 그동안 피고가 정당하게 사용해 오던 “ACM”이나 이를 포함한 표장을 피고의 인터넷 도메인 이름 또는 전자우편주소로 사용하거나 피고의 인터넷 홈페이지에서 사용하는 것을 금지해달라고 청구하는 것임을 알 수 있는 바, 이는 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁 질서와 상거래 질서를 어지럽히고 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 행위이어서 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되므로, 비록 원고의 이 사건 상표권의 행사가 권리행사라는 외형을 갖추었다 하더라도 이 사건 상표권을 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 판시하였다.

### 4) 대법원 2008. 7. 24. 선고 2006다40461, 40478 판결

해당 판결에서는 원고들이 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 오피스 소프트웨어에 사용하리라는 것을 피고가 이 사건 등록상표의 출원 전에 알고 있었던 것으로 보이는 점, 피고가 이 사건 등록상표를 사용한 영업을 한 바 없고 그와 같은 영업을 할 것으로 보이지도 않는 점, 피고가 원고들이 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 계속 사용하여 왔음에도 곧바로 이를 문제로 삼지 않고 있다가 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 사용한 원고들의 영업활동이 활발해진 시점에서 이를 문제로 삼고, 상당한 돈을 양도대가로 요구한 점 등에 비추어 보면, 피고의 원고들에 대한 이 사건 등록상표권의 행사는 상표사용자의 업무상의 신

용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래질서를 어지럽히는 것이어서 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 판시하였다.

#### 4. 상표사용자가 상표권자를 대상으로 부정경쟁방지법의 보호를 구하는 것이 권리남용에 해당된다고 주장하는 유형

이러한 유형에서는 주지의 정도에 이른 상표사용자라 하더라도, 그 주지성이 등록상표의 등록 후에 취득되었고, 등록상표권자와의 관계에서 오히려 신의칙에 위반되어, 그 등록상표권자로부터 승낙을 받아 ‘등록상표’ 혹은 등록상표와 동일한 ‘상호’를 사용하는 자에 대하여 자신의 상표가 주지상표임을 이유로 부정경쟁방지보호법에 의한 보호를 구하는 것은 권리남용에 해당한다고 판단한 대법원 판례가 있다.<sup>28)</sup>

즉, 이와 관련된 해당 판결에서는 “공문수학”이라는 영업표지로서 수학학습 교육사업 등을 하고 있는 원고(주식회사 대교)가 한편으로는 소외 회사(일본 소재 학습교재회사인 주식회사 공문교육연구회)와 그 영업표지 및 등록상표의 사용에 관한 계약을 추진하면서, 또 한편으로는 아무런 허락 없이 그 영업표지와 유사상표를 사용하던 중 그 사용계약 조건이 맞지 않아 위 계약을 포기하였다가 소외 회사의 상표권을 침해하여 그 주지성을 얻은 후 오히려 소외 회사로부터 정당한 사용허락을 얻어 그 등록상표와 동일한 이 사건 상호를 등록하고 그러한 영업표지로 학습지 출판사업을 하고 있는 피고(공문교육연구원 주식회사)에 대하여 이 사건 상호의 사용금지 등을 요청하는 것은 공정한 경쟁질서를 문란하게 하는 것으로서 사회질서와 신의에 어긋난다고 볼 수밖에 없으므로 이는 부정경쟁방지법이 보호하는 권리를 남용한 것이라 할 것이라고 판시하였다.<sup>29)</sup>

28) 대법원 1994. 6. 28. 선고 92다18214 판결.

29) 해당 판결의 원심에서는 주지성을 획득한 원고의 영업상 이익이 침해되었거나 침해될 우려가 있는가에 대한 판단에 관하여 부정경쟁방지법에 의하여 상호사용의 중지를 청구하기 위하여는 원고가 피고의 이 사건 상호 사용행위로 인하여 영업상 이익이 침해되었거나 침해될 우려가 있다고 인정되어야만 하고,

## 5. 무효로 될 것임이 명백한 상표권의 행사가 권리남용에 해당한다고 주장하는 유형

이러한 유형은 가장 최근에 판시된 유형으로서 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당한다고 판단되고 있다.<sup>30)</sup>

즉, 이와 관련된 해당 판결에서는 “상표등록에 관한 상표법의 제반 규정을 만족하지 못하여 등록을 받을 수 없는 상표에 대해 잘못하여 상표등록이 이루어져 있거나 상표등록이 된 후에 상표법이 규정하고 있는 등록무효사유가 발생하였으나 그 상표등록만은 형식적으로 유지되고 있을 뿐임에도 그에 관한 상표권을 별다른 제한 없이 독점·배타적으로 행사할 수 있도록 하는 것은 그 상표의 사용과 관련된 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적에도 배치되는 것이다. 또한, 상표권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이

---

이 때의 ‘영업상 이익’이라고 함은 그 이익이 이러한 침해로부터 보호받을 가치가 인정되어 그 보호를 위하여 그 침해행위의 중지를 구하는 것이 건전한 상거래의 질서유지라는 이념에서 시인될 수 있는 정당하고도 적법한 업무상의 이익이어야 할 것임을 전제하면서, 원고는 정당한 이유없이 소외 회사의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품 또는 그와 유사한 상품에 사용함으로써 소외 회사의 상표권 또는 전용사용권을 침해하였다 할 것이고, 이와 같이 타인의 상표권을 침해함으로써 얻어지는 영업상 이익은 상표법 제66조 제1호에 위반되어 부적법하거나 적법한 부당하다고 할 수 밖에 없으므로, 원고가 피고의 이 사건 상호사용으로 인하여 정당하거나 적법한 업무상의 이익을 잃었거나 잃게 될 우려가 있음을 전제로 한 원고의 부정경쟁방지법에 기한 위 주장은 더 이상 나아가 판단할 필요없이 이유 없다고 할 것이라고 판단하였다. 그리고, 피고의 권리남용항변에 대하여는 원고가 한편으로는 소외 회사(선등록상표권자)와 그 영업표지 및 등록상표의 사용에 관한 계약을 추진하면서 또 한편으로는 아무런 허락없이 그 영업표지와 유사상표를 사용하던 중 그 사용계약조건이 맞지 않아 위 계약을 포기하였다가 위와 같이 소외 회사의 상표권을 침해하여 그 주지성을 얻은 후, 오히려 소외 회사로부터 정당한 사용허락을 얻어 그 등록상표와 동일한 이 사건 상호를 등록하고 그러한 영업표지로서 학습지 출판사업을 하고 있는 피고에 대하여 이 사건 상호의 사용중지를 요청하는 것은 공정한 경쟁질서를 문란하게 하는 것으로서 사회질서와 신의에 어긋난다고 볼 수밖에 없으므로, 이는 부정경쟁방지법이 보호하는 권리를 남용한 것이라 할 것이라고 판단하였다(서울고법 1992. 4. 1. 선고 91나 49688 판결). 그리고, 이러한 원심에 대하여 상기의 대법원 92다18214 판결은 원심의 판단을 정당하다고 판단한 것임.

30) 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 판결.

념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하여 법적으로 보호받을 만한 가치가 없음에도 형식적으로 상표등록이 되어 있음을 기회로 그 상표를 사용하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 상표권자에게 부당한 이익을 주고 그 상표를 사용하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다. 이러한 점들에 비추어 보면, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다.”고 판시하고 있다.

## 6. 불사용취소사유가 있는 상표권의 행사가 권리남용에 해당된다고 주장하는 유형

이러한 유형에서는 불사용을 이유로 한 상표등록취소심결이 확정되기 전에는 권리남용으로 주장할 수 없다는 취지의 판례로서, 등록상표에 불사용취소사유가 있다는 사정만으로는 그 상표권의 행사가 권리남용에 해당되지 않는다고 판단되고 있다.<sup>31)</sup>

즉, 이와 관련하여 대법원은 적법하게 출원·등록된 상표인 이상 비록 등록취소사유가 있다 하더라도 그 등록취소심결 등에 의하여 그 취소가 확정될 때까지는 여전히 유효한 권리로서 보호받을 수 있는 것이고, 권리 행사가 권리남용에 해당하려면 주관적으로 그 권리 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데에 있을 뿐 그 권리를 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없으며, 또한 객관적으로 그 권리가 인정되는 사회적 목적에 위반된다고 볼 수 있어야 하는데, 그에 관한 아무런 증거가 없다는 취지로 피고의 권리남용의 항변을 배척하고 있는바, 원심의 위와 같은 조치는 정당한 것으로 수긍이 가고 거기에 상표권에 기한 금지청구에 있어서의 권리남용에 관한 법리를 오해하는 등의

31) 대법원 1998. 5. 22. 선고 97다36262 판결.

위법이 있다고 할 수 없다고 판시한 바 있다.

상표불사용 등록취소제도는 그 상표의 등록 자체는 정당하므로 그 상표권의 성립과정에는 하자가 없으나 국내에서 3년간 계속하여 정당하게 사용하지 아니한 것을 이유로 그 등록을 취소시키는 제도이므로, 그 취소절차가 법적으로 완료되기 전까지는 여전히 그 상표권은 적법하게 존재하는 것이어서 이에 기한 상표권 행사는 그 취소심결이 확정되기 전이라면 ‘그러한 사유가 존재한다는 것’ 자체만으로 그에 기한 상표권의 행사가 권리남용에 해당한다고 단정할 수 없다고 해석되어야 할 것이다.<sup>32)</sup>

## 7. 소결

이상의 내용과 같이 우리나라의 판례상 원칙적으로 주지의 정도에 이른 선사용상표를 모방한 상표권자가 오히려 이러한 선사용상표사용자에게 상표권침해 등을 주장하며 권리를 행사하는 것은 권리남용에 해당한다고 보는 점에는 다툼이 없으며, 이에 대해서는 판례 및 학설상으로 전혀 이론의 여지가 없다고 할 수 있다. 이에 따라서 주지의 정도에 이르지 못한 미등록 선사용상표사용자이고, 상표권자가 선사용상표사용자와의 관계에서 ‘신의칙’ 위반 여부를 논할 여지가 없는 경우에는 설령 선사용자가 상표등록 수년 전부터 선사용상표를 사용하였다 하더라도 등록상표권자가 그를 상대로 상표권을 행사하는 것은 상표권 남용에 해당한다고 할 수 없다고 보아야 함이 권리자의 보호와 권리남용의 엄격한 적용이라는 차원에서 타당할 것이다. 그런데 사회의 시스템이 개방적으로 되고, 정보의 확산속도가 빨라짐에 따라 이제는 주지가 되기 전에 특정 상표에 대한 미래전망과 발전가능성 및 시장에서의 브랜드적인 가치에 대한 정보가 제3자 등에게 신속히 전달되고 있는 상황이므로, 특정 상표가 주지되기 전에 이러한 상표를 미리 선점하여 등록받아 놓고, 정당한 선사용자에게 상표권 침해해를 주장하거나 많은 라이선스 대금을 요구하는 경우가 빈번하게 일어나고 있는 것이 현실이다. 따라서 과거의 대법원 판례상의 판시내용대로 주지된 선사용상표와 관련하여서

32) 오영준, 앞의 논문, 600-601면.

만 권리남용을 적용한다면 거래계에서는 선의의 피해자가 발생하고 수요자들에게는 큰 혼란을 줄 수도 있는 것이다. 그러나 그렇다고 해서 주지성이 없는 선사용상표의 사용자에게 권리남용을 무조건 주장할 수 있게 해주는 것도 상표법상 정당하게 보호받는 상표권자의 권리를 위축시키고, 지나치게 선사용상표의 사용자를 보호하는 결과를 초래할 수 있는 것이다.

따라서 최근의 판례의 동향대로 주지의 여부와 관계없이 ‘신의칙’의 위반 여부를 중심적인 근거로서 고려하여 상표권자의 권리남용 여부를 판단하는 것이 민법상의 신의칙과 권리남용과의 관계를 합리적으로 고려한 것이 될 수 있음과 아울러, 상표권자의 권리남용을 상황에 맞게 보다 융통성 있게 판단할 수 있고, 실거래계에서의 최근 동향들을 더욱 정확히 반영하여 구체적 타당성의 면에서도 가장 바람직한 결론이 도출될 것으로 생각된다. 물론 이것은 무효사유가 명백한 상표권의 행사에 있어서도 신의칙의 위반에 근거한 권리남용의 적용이 가능한 것이므로, 이상과 같은 판단법리가 모든 경우에 있어서 공통적으로 적용될 수 있는 판단법리가 될 수 있을 것으로 보인다.

한편으로 포괄적인 개념을 가진 규정인 ‘신의칙’의 위반 여부를 중심으로 고려하는 것이 상표권 남용의 판단의 구체적 타당성 내지 융통성을 확보할 수 있는 대신에, 명확하고 일관된 판단 결과의 생산을 다소 감소시킬 수 있는 위험이 있다는 면도 생각해 볼 수 있으나, 이것이 권리남용의 개념상으로 가장 적합한 고려방법일 뿐만 아니라, 합리적인 결론 도출을 위해 이러한 것은 어느 정도 감수할 수밖에 없는 것이며, 현재로서는 이상에서 검토된 판례상의 모든 유형에 있어서 ‘신의칙’의 위반 여부를 중심으로 고려하여 검토하는 것이 가장 합리적인 것이라고 생각된다.

## Ⅳ. 일본에서의 상표권 남용 사례의 유형별 검토

### 1. 일본에서의 상표권 남용에 관한 일반적인 해석론

일본은 우리나라와 상표법의 체계가 극히 유사할 뿐만 아니라, 상표권의 남

용에 관한 사례들도 우리나라의 상표권의 남용과 거의 유사한 형태로 적용되고 있는 것이 현실이므로, 이러한 일본 상표법상 권리남용의 사례들을 유형화하여 비교법적으로 검토하는 것도 우리나라에서의 유형별 상표권의 남용에 관한 해석에 있어서 도움이 될 것인 바, 이하에서는 이와 같은 일본에서의 상표법상 권리남용의 사례를 유형화하여 살펴보고자 하겠다.

일본의 상표법 분야에서는 우리나라와 마찬가지로 다른 지식재산권법의 분야보다도 권리남용을 인정한 사례가 많고, 우리나라보다 더욱 많은 다양한 사례들이 보이며, 상표권의 행사에 있어서 권리남용의 인정을 우리나라보다 폭넓게 해주는 경향이 엿보인다. 그것에 관한 법리적인 이유로서는 ① 상표권은 발명과 같은 실체적인 창작행위가 없더라도 선택하여 출원을 하는 것만으로 취득하는 것이 가능한 권리라는 점, ② 등록상표가 사용되고 있지 않다면, 상표권은 내용이 공허한 권리에 지나지 않는다는 점, ③ 사용되고 있지 않은 등록상표의 다수는 타인의 상표선택 및 경제활동을 방해하는 것만으로 존재하는 점 등에 근거하고 있다.<sup>33)</sup>

일본에서는 어떠한 권리행사가 권리남용으로 되는지 여부는 해당 권리행사에 이르는 당사자의 행위태양, 해당 권리행사의 필요성 내지 그 이익, 해당 권리행사를 인정하는 것에 의해 상대방 내지 사회가 입는 불이익, 게다가 당사자의 주관적 태양 등을 총합적으로 평가하여 결정하는 것으로 되고 있다.<sup>34)</sup>

이와 같은 일본에서의 상표권의 남용은 형식적인 법의 적용에 의해서는 구체적인 타당성이 흠결하게 되는 것이거나 정의의 관념에 반하게 되는 것과 같은 경우에 결론의 타당성을 얻기 위한 개념으로서 이용되고 있다. 즉, 법률은 일반인의 행동을 규율하는 법규이기 때문에 그 이루어진 결론은 일반인이 납득할 수 있는 타당한 것이어야 하지만, 법논리의 축적에 따라서는 어떻게 하더라도 타당한 결론에 도달할 수 없는 경우가 있고, 이 경우에 타당한 결론에 이르기 위한 도구가 된다고 볼 수 있다. 그러나 반면에 그러한 것은 제왕적인 조항으로 되어 자의적으로 이용될 위험을 감수하고자 하는 것은 아니므로, 어떠한 경우가 권리남용에 해당하는지를 유형화하여 두고, 이러한 개념이 너무나도 안이하게 이용

33) 涉谷達紀, 知的財産法講義 Ⅲ(第2版), 有斐閣, 2008, 478면.

34) 小林十四雄 외 2인, 앞의 책, 281면.

되지 않도록 하여야만 한다는 것에 유의하여야 할 것이다.<sup>35)</sup>

그러나 일본에서 이와 같이 상표법 분야에 권리남용의 주장이 많게 된 배경에는 상표가 ‘보호되는 요건(등록되는 요건)’과 상표를 ‘보호해야만 하는 요건’이 분리되고 있다는 제도상의 문제가 거론되고 있기는 하다. 그러나 우리나라나 일본의 상표법이 등록주의를 채용하고 있는 점에서 본다면, 원칙적으로 타인이 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 경우에는 권리자로부터의 허락을 받은 후에 사용하여야만 한다고 말할 수 있는 것이고, 권리자에게 부당한 의도가 있는 경우 또는 문제로 된 등록상표(또는 이것과 유사한 상표)로부터는 사용자인 상대방의 출처로밖에 인식되지 않는다고 하는 경우 등과 같은 특단의 사정이 없는 한, 권리자에 의한 권리행사는 적법한 것으로 취급되어야 할 것이다. 물론 상표권에는 금지청구라고 하는 강력한 권리가 인정되고 있는 것이므로, 개별의 사안의 타당한 결론을 도출하기 위해서는 권리남용이라고 하는 일반법리의 적용을 인정해야할 필요성이 높은 것은 부정할 수 없더라도, 상표의 가치가 신용(goodwill)에 있는 것을 지나치게 강조하여 안이하게 권리남용의 항변을 인정하는 것은 등록주의를 채용하는 상표법의 해석으로서 문제가 있다고 볼 수 있는 것이다.<sup>36)</sup>

따라서, 결국 구체적으로 타당한 결론을 도출하기 위해서 권리남용의 적용이 필요한 것이나, 개별적인 사안에 따라 상표법상 등록주의의 근간을 훼손할 우려가 있는 사안에서 상표권의 남용을 무리하게 적용하는 것은 일본이나 우리나라와 같이 등록주의를 채용하고 있는 상표법상 법리에 저촉되는 것이라고 할 수 있으며, 이러한 것을 적절하게 조화시키는 범위 내에서 상표권 남용의 적용이 남발되지 않게 하기 위해서는 상표권 남용과 관련된 여러 가지 판례 등을 분석함으로써 각각의 판례상의 사건들을 유형화하여 유형별로의 판단법리를 우선적으로 정립하고, 이러한 유형에 따라 가능한 한도 내에서 제한적으로 이러한 판단법리가 적용되도록 하는 것이 중요하다고 생각된다.

## 2. 일본 판례상에서 나타나고 있는 상표권 남용의 유형별 검토

35) 平尾正樹, 앞의 책, 395면.

36) 小林十四雄 외 2인, 앞의 책, 283-284면.

## 1) 장기간 불사용의 등록상표에 근거한 권리행사의 경우

### (1) 원칙적인 판단 동향

일본에서도 우리나라의 대법원 판례의 해석과 마찬가지로 불사용상표에도 일정한 보호를 받도록 해주는 등록주의하에서는 등록상표가 아직 사용되고 있지 않다는 한가지 사정을 가지고 곧바로 권리남용을 인정하는 것은 타당하지 않고, 단순한 불사용상표에 의한 권리행사는 원칙적으로 권리남용으로는 되지 않는 것으로 해석하는데,<sup>37)</sup> 이것은 불사용상표에는 업무상의 신용이 화체되고 있지 않지만 미필의 신용도 보호하는 것이 상표법의 명분이라고 할 수 있고 3년간 이상 신용이 화체되지 않은 경우에는 불사용취소심판에 의해서 취소하는 것이 상표법의 원칙적인 시스템이기 때문이다.<sup>38)</sup> 그러나 예외적으로 장기간 동안 불사용의 등록상표에 근거한 권리행사는 권리의 남용으로 판단한 판례가 있기도 하다.

### (2) 권리남용을 부정한 판례들의 구체적인 내용

#### ① VOGUE 사건(東京地判昭63·2·12判時1272·127)

등록상표의 불사용에 일리가 있는 이유가 있다면, 불사용상표에 근거한 권리행사는 권리남용이 아니라고 판단하였다.

#### ② 浜っ子 사건(横浜地判昭60·10·25判時1172·134)

불사용기간이 4년남짓 된 것 등을 이유로 상표권의 행사는 권리남용에 해당하지 않는다고 판단하였다.

#### ③ GQ 사건(東京高判平14·4·24判時1807·137)

“GQ”를 제호로 하는 패션잡지를 발행하고 있는 미국법인 X가 일본국에서 X

37) 田村善之, 商標法概説(第2版), 弘文堂, 2000, 313면; 竹田稔, 知的財産權訴訟公要論(特許・意匠・商標編)(第6版), 一般社団法人 發明推進協會, 2012, 731면.

38) 平尾正樹, 앞의 책, 396면.

의 상표와 비슷한 서체의 “GQ” 브랜드로 찻집을 운영하는 Y에 대하여 부정경쟁 방지법을 근거로 한 침해경고를 하자, Y가 X의 “GQ”의 주지성을 다투었다. X는 그 직후에 ‘음식물제공업’을 지정서비스업으로 하는 “GQ”상표를 출원하고 그 등록을 얻은 후, Y에 대하여 이번은 상표권을 근거로 하는 가치분을 신청한 사안에서, X발행의 GQ지는 적어도 미국에서 널리 알려져 있고, X는 일본을 포함한 100개국 이상에서 다양한 지정상품에 “GQ” 관련 상표의 등록을 하고 있으며, 일본에서도 음식점경영업과 관련이 깊은 주류, 차 커피 등을 지정상품으로 하는 GQ상표를 등록하고 있는 것이기 때문에, X가 현지점에서 GQ상표를 ‘음식물제공업’에 사용하고 있지 않는다고 하더라도, 사용의 의사가 흠결된다고까지는 인정할 수 없는 것이므로, X의 권리행사를 권리남용으로 하는 것은 가능하지 않다고 판단하였다.

### (3) 권리남용을 긍정한 판례들의 구체적인 내용

天の川 사건(東京高判昭和30·6·28 高裁民集8卷5号371頁)에서는 상표 “天の川(일본어 관념상 “은하”를 나타냄)”을 이용하여 만두의 제조판매를 행하고 성업중이었던 자에 대하여 12년간 불사용하였던 타인의 등록상표 “銀河(은하)”를 양수받아 이것에 근거하여 상표권침해의 주장을 한 사례인데, 해당 판결에서 상표권자가 취했던 수단이 고식적(姑息的)이라는 점, 상표권자 자신이 부정경쟁방지법 위반을 이유로 “天の川”의 사용이 금지되었었던 점 등을 이유로 하여 권리남용을 긍정하였다.

한편으로, 등록상표가 구두변론종결시까지 6년 이상 사용되지 않았던 것에 더하여 식별력이 부족한 점, 비권리자측의 상표가 등록상표의 출원일 전부터 사용되고 있고 현재는 저명하게 되어 있는 점을 고려하는 것에 의하여 권리남용을 인정한 사례도 있는데,<sup>39)</sup> 이상과 같이 장기간 동안의 불사용이라는 것 자체만으로는 반드시 권리남용이 긍정되지 않지만, 그러한 상황에서 기타 제반 사정을 더한 경우에 권리남용이 긍정되는 것으로 보는 경향이 일본 판례의 해석상 엿보인다.

39) 東京地判平成11·4·28判時1691号136頁.

## 2) 사용권자가 축적하여 이미 획득한 이익을 해하는 권리행사의 경우

### (1) 일반적인 판례들의 구체적인 내용

이하와 같이, 등록상표의 사용권자가 축적하여 이미 획득한 이익을 해하는 권리행사는 권리남용으로 판단한 일반적인 판례들은 다음과 같다.

#### ① 梅花堂 사건(大阪高判昭和40・1・22 下級民集16卷1号63頁)

해당 판결에서는 대표이사 등을 역임한 회사의 주재자 A로부터 15년간에 걸쳐서 양갱(과자의 일종)의 등록상표 “梅花堂”의 사용을 허락받고 이것이 주지되도록 할 정도로 현재 성업중의 회사 Y에 대하여 퇴임후의 A로부터 등록상표를 양수받은 X가 상표권을 행사하는 것은 상표의 출처표시기능과 품질보증기능을 지나치게 무시하는 것이며 상표권의 독점적 기능에서도 다른 권리의 경우와 동일하게 내재적인 제약이 있다고 생각해야만 하는 것으로 보아 권리남용을 긍정하였다.

#### ② DCC 사건(広島地福山支部昭和57・9・30判タ499号211頁)

홍차, 커피 등에 상표 “DCC”를 23년간에 걸쳐서 사용하여 히로시마현내에서 상당한 지명도를 가지게 된 Y에 대하여 그 후에 그다지 투자도 하지 않고 차, 커피 등을 지정상품으로 하는 상표 “DCC”에 대하여 등록을 받은 X가 상표권의 침해를 주장하는 것은 권리의 남용에 해당한다고 판단하였다.

### (2) 주지성에 관한 이익이 없음에도 권리남용이 인정된 판례의 구체적인 내용

반면에 상표권자의 상표출원시에 사용권자가 축적하여 이미 획득한 주지성에 관한 이익이 없었음에도 권리남용을 인정한 판례도 존재하는데, ウイルスバスター 사건(東京地判平成11・4・28判タ1006・252)에서는 피고가 1991년 4월에 “ウイルスバスター(바이러스버스티)” 상표를 표시하여 바이러스 대책용 디스크의 판매를 개시하고 1992년 9월 30일에 원고가 “ウイルスバスター(바이러스

버스티)”의 상표등록출원을 하였으며(이 시점에는 피고상표는 선사용권 성립을 위한 주지성의 요건을 구비하지 못하였다고 인정됨), 그 후 1996년 3월 29일에 원고의 상표가 등록되고 1997년에는 피고상표가 저명하게 되었다고 인정된 사안에서 원고의 상표권의 행사를 권리남용으로 판단하였다. 해당 판결에서 원고 상표의 출원시점에는 피고상표는 주지되지는 않았으므로 원고에게 부정경쟁의 목적은 없었다고 볼 수 있지만, 판결시점에서 피고상표는 저명하게 된 것에 대하여 원고상표는 한번도 사용실적이 없는 점, 상표가 “ウイルスを撃退する(바이러스를 격퇴한다)”는 뜻을 직감할 수 있는 것에 지나지 않는 기술적 상표라는 점 등을 고려하여 금지청구를 권리남용이라고 판단한 것이라고 할 수 있겠다.

해당 판결과 관련하여 출원시에 상표권자의 주관적인 악의가 없다고 할 수 있더라도 상표권자와 사용권자 양자의 이익을 객관적으로 비교형량한 결과 권리행사를 허용하는 것이 현저하게 부당하다고 판단될 수 있는 경우는 권리남용으로서 배척해야 한다는 일본의 학설상 해석이 있기도 하다.<sup>40)</sup>

### 3) 악의(惡意)의 출원에 의하여 취득한 상표권을 행사하는 경우

#### (1) 판례상의 일반적인 해석 동향

악의의 출원에 의하여 취득한 상표권의 행사는 주로 권리의 남용으로 판단되고 있다. 이와 관련된 대표적인 형태로서는 상표권의 행사자인 X가 특약판매점 계약의 당사자 A에 협력하는 입장에 있었던 것을 이용하여 계약의 타방당사자 Y가 도안가에게 의뢰하여 고안하게 하고, 상당한 선전비를 투자하여 선전하고 있었던 상표에 근소한 변경을 부가한 것을 출원하여 상표등록을 받았으며, 그 후에 X가 경업관계에 있었던 Y와 거래상의 분쟁이 생겼으므로, 취득한 X의 상표권에 근거하여 Y의 상표사용행위를 금지하도록 하는 것은 권리남용이어서 허락되지 않는다고 판단한 판례가 있다.<sup>41)</sup>

한편, 이와 관련된 주요 판례들을 구체적으로 살펴보면, 이하와 같다.

40) 平尾正樹, 앞의 책, 396면.

41) 東京高判昭和37・2・27 判工22卷2855の2頁.

## (2) 일반적인 악의의 출원사례로서 권리남용을 긍정한 판례들의 구체적인 내용

### ① 킹cobra 사건(東京地判平成11・5・31判時1692号122頁)

해당 판결에서는 “cobra”(영어로 “cobra(코브라)”임) 상표의 골프클럽을 제조하는 미국의 제조회사 A에 특별히 주문하여 “キングcobra”(영어로 “king cobra(킹 코브라)”임) 상표의 골프클럽을 제조하게 하여 “キングcobra” 상표품을 “cobra” 상표품의 시리즈상품으로서 취급하여 이러한 2종류의 상표품을 수입판매하여 왔던 X가 상표 “キングcobra”를 등록출원한 행위는 신의칙에 반하는 것이었다고 하여 A의 수입총대리점인 Y에 대한 X의 상표권 행사를 권리남용에 해당하는 것으로 판단하고 있다.<sup>42)</sup>

### ② Juventus사건(東京地判平成12・3・23判時1717号132頁)

해당 판결에서는 일본의 “Juventus(유벤투스)” 상표의 상표권자가 이탈리아의 프로축구팀 “유벤투스팀”으로부터 라이선스를 받아 그 공식적인 상품을 수입판매하고 있는 자에 대하여 행사한 금지청구 및 손해배상청구의 모든 것에 대하여 권리남용으로 판단하여 기각하였는데, 해당 판결에서는 일본의 상표권자가 “유벤투스팀”을 알게 된 이후에 “Juventus(유벤투스)” 상표에 대한 상표권을 취득하였다고 인정하여 그 상표권의 본래적인 원조가 되는 “유벤투스팀”에 대

42) 해당 사건의 복잡한 사안을 단순화하여 살펴보면, ① 미국의 코브라(cobra)골프사(피고)가 골프브랜드의 골프클럽의 제조판매를 하고 있고, 해당 회사가 일본에서는 “cobra”(코브라)에 관한 상표에 대해서 상표권 또는 전용사용권을 가지고 있었다. ② 코브라(cobra)골프사는 1978년경 일본의 상사(원고)와의 사이에 “キングcobra”(킹 코브라)브랜드로 골프클럽을 공급하는 계약을 체결하여, 해당 브랜드의 골프클럽을 해당 일본의 상사에게 공급하는 것으로 되었지만, 여러 가지 거래관계상의 마찰이 있어서 1984년 8월에 양자간의 계약을 해지하였음. ③ 계약기간이 진행 중이었던 그 사이인 1981년 2월에서 3월 사이에 해당 일본의 상사가 “キングcobra”(킹 코브라) 상표를 일본에 출원하여 등록되었음. ④ 코브라(cobra)골프사는 일본에서 다른 일본 내의 상사와 수입대리점계약을 체결하여 “キングcobra”(킹 코브라) 상표를 부착한 골프클럽을 수입판매하였던 바, 앞에서 언급한 과거의 거래처인 일본의 상사가 이에 대하여 상표권 침해를 주장하면서 금지청구를 한 사안이고, 이 사안에서 법원은 금지청구권의 행사를 권리남용으로 인정한 것이다. 이러한 판단에 대해서는 “cobra”(코브라) 브랜드는 코브라(cobra)골프사의 것이라고 하더라도, “キングcobra”(킹 코브라) 브랜드를 결정한 것은 일본의 상사인 것 같고, 금지청구의 대상이었던 것은 “cobra”(코브라)가 아니라 “キングcobra”(킹 코브라) 상표이었기 때문에, 결과적으로 권리남용이라고 단정할 수 있었는지에 대한 의문도 일본의 학계 내에서는 존재한다(平尾正樹, 앞의 책, 397면).

하여 상표권을 행사하는 것은 권리남용으로 판단한 것이다.

### (3) 전형적인 악의의 출원사례가 아님에도 권리남용을 긍정한 판례들의 구체적인 내용

한편으로, 전형적인 악의의 출원의 사례는 아니지만, 타인의 주지상표에 대하여 사용허락을 받은 자가 동일하게 사용허락을 받은 자의 업무를 방해하기 위해서 그 타인의 주지상표와 동일한 상표에 대하여 무단으로 상표등록을 받고 상표권을 행사하고자 한 경우에 있어서 권리남용을 인정한 판례들이 존재하는데, 그 구체적인 내용들은 이하와 같다.

#### ① ぼくは航空管制官 사건(東京地判平成14・5・31判時1800号145頁)

해당 판결에서 X는 A사가 개발, 판매하여 대히트를 친 시뮬레이션 게임소프트웨어 “나는 항공관제관(ぼくは航空管制官)”이라는 비독점적 라이선스인 바, Y가 A사로부터 “나는 항공관제관”으로 제목을 정한 소프트웨어(피고의 소프트웨어)의 판매에 대하여 허락을 받아 그 발매를 공표한 직후에 X는 A사의 판매허락을 얻을 수가 없어서 “나는 항공관제관” 상표를 출원하고 동 상표의 등록을 받아서 Y에 대하여 피고소프트웨어의 발매의 금지를 구하였던 사안에서 X의 행위는 Y의 행위를 불법적으로 방해할 목적으로 행한 것이기 때문에, 권리남용에 해당한다고 판단되었다.

#### ② KYOKUSHIN 사건(大阪地判平成15・9・30判時1860号127頁)

해당 판결에서는 가라데(공수도)협회의 창설자의 사망 후에 협회가 사용하여 온 주지상표에 대하여 협회의 구성원이 상표권을 취득하여 다른 구성원에 대하여 상표의 사용금지를 청구한 경우에 있어서도 권리남용이 긍정되었다는 데 그 의의가 있다고 하겠다.

### (4) 악의의 출원으로 볼 수 있음에도 권리남용을 부정한 판례들의 구체적인 내용

이상의 내용과는 달리 타인의 주지상표에 대한 악의의 출원으로서 타인의 업무를 방해하고자 하였다고 볼 수 있음에도 출원 전의 출원인의 내부사정과 사용 기획 등을 근거로 하여 권리남용을 부정한 판결도 존재하고 있다.

プラス 사건(大阪高判昭和63・2・9無体裁集20卷1号47頁)에서는 대형악기의 제조업자인 X가 “プラス(플러스)” 상표의 사용을 기획하여 “プラス・PLUS” 상표의 출원을 하였던 바, 제3자 보유의 “プラス(플러스)” 상표의 존재를 이유로 거절이유가 통지되었고, X는 그 제3자로부터 “プラス(플러스)” 상표를 매수하여 직접 사용하고자 하였는데, Y가 피아노에 “ピアノプラス(피아노플러스)” 상표를 사용하고 있는 것에 대하여 그 침해금지를 구하였던 사안에서 법원은 X의 사내에 있어서의 “プラス(플러스)” 상표의 사용기획, 그것을 위한 상표출원 등의 사실을 인정하여 X에게 부정한 목적이 있었던 것은 아니라고 하여 X가 권리남용을 하고 있다는 Y의 주장을 배척하는 판결이 내려졌다.

그러나 이러한 법원의 판결에 대해서 X가 “プラス(플러스)” 상표를 출원한 때에는 이미 Y의 “ピアノプラス(피아노플러스)” 상표는 상당히 넓은 범위에 주지되고 있었으므로, 대형악기 제조업체인 X가 이것을 알지 못할 리는 없으며, 그럼에도 “プラス(플러스)” 상표를 사용하고 싶어하였던 X의 의사는 “プラス(플러스)”라는 문자가 가진 이미지의 우수함을 이용하려는 것도 있었지만, 그것과 아울러 Y의 업무를 방해하고자 하는 의도도 있었다고 보이는 것이 상식이라고 생각되어 권리남용으로서 X의 청구를 배척해야만 했었다는 비판이 있기도 하다.<sup>43)</sup>

#### (5) 일반적인 악의의 출원은 아니나 권리남용을 긍정한 판례들의 구체적인 내용

한편, 본래적으로는 악의의 출원의 사례라고는 말할 수 없는 것이지만, 권리남용을 인정한 사례로서 이하와 같은 판결들이 존재한다.

#### ① ポパイ 사건(最判平成2・7・20民集44卷5号876頁)

43) 平尾正樹, 앞의 책, 398면.

해당 판결에서는 저명한 만화의 저작권자로부터 상품화권의 허락을 받아서 “POPEYE”의 문자를 목도리의 한쪽모퉁이부분에 사용하는 자에 대하여 저작권자의 허락없이 만화의 주인공의 도안과 그 명칭의 문자표기인 “POPEYE”를 조합한 표장에 대하여 상표등록을 받은 자가 상표권을 행사하는 것은 객관적으로 공정한 경쟁질서를 혼란하게 하는 것이므로 권리를 남용하는 것이라고 판단하였다.

#### ② Budweiser사건(東京地判平成14・10・15判時1821号132頁)

해당 판결에서는 맥주에 관한 상표인 “Budweiser”의 등록상표권자가 체코의 국영기업에 대하여 상표권을 행사한 사례에서 국영기업이 동상표의 체코에서의 정당한 승계자라는 것을 고려하여 이에 대한 상표권의 행사를 권리남용으로 판단하였는데, 해당 판결의 배경에는 체코의 국영기업과의 거래상의 관계가 없었다면 상표권의 취득이 없었다고 보이는 사정이 있으며, 상표권자측의 사정이라기보다도 상대방의 상표사용의 정통성을 권리남용의 논거로 하고 있다는 점이 주목되는 것이다.<sup>44)</sup>

### 4) 무효사유가 있는 상표권의 행사의 경우

상표등록이 무효심판에 의해서 무효로 되어야 하는 것이라고 인정될 때에는 상표권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다는 것이 일본 상표법상 특허법의 준용규정으로 규정되어 있다.<sup>45)</sup> 따라서 상대방은 무효사유가 있다고

44) 해당 사건의 사안을 구체적으로 살펴보면, Y는 “Budweiser” 명칭의 맥주를 판매하고 있는 체코공화국의 국영기업으로서 설립된 법인이고, X는 “Budweiser”의 명칭의 라거맥주(저장맥주의 종류)를 제조판매하고 있는 미국법인이며, 해당 미국법인이 일본국에서 “Budweiser” 상표를 등록하고 있는 바, X가 “Budweiser” 명칭의 맥주를 일본에 수입, 판매하는 Y의 행위를 금지청구한 사안에서 법원은 “Budweiser”라는 말은 13세기 이래 보헤미아 지방의 체스케브지예요비체(독일어명칭으로는 “Budweis”임)에서 주조된 맥주를 의미하는 명칭으로서 널리 인식되어 있고, Y는 “Budweiser”의 명칭에 관한 일체의 권리를 승계한 것인 점, 상대방인 X는 보헤미아 지방의 체스케브지예요비체에서 주조되고 있었던 맥주를 닮았다는 취지로 “Budweiser Lager Bier”라고 명명하였던 점, Y의 “Budweiser” 문자의 사용 태양에 비추어 보면, X의 맥주와 혼동할 우려는 없는 것이므로, X가 Y에 대하여 상표권에 근거한 권리를 행사하는 것은 권리남용에 해당한다고 한 원심의 판단을 유지한다고 판시함.

생각될 때에는 이와 같은 등록무효의 항변을 제출하는 것에 의해서 권리침해의 책임을 면할 수 있는 것이며, 여기에서 상표권자의 주관적 악의 등을 요건으로 하지 않고 권리남용의 항변을 정형화하여 인정하는 것으로 한 것이 바로 이와 같은 등록무효의 항변이다.<sup>46)</sup>

무효사유 중에는 상표권의 설정등록일로부터 5년의 제척기간을 경과한다면, 그 사유에 따라서는 무효심판을 청구할 수 없도록 되는 것이 있으므로, 제척기간이 경과한 때에는 그것들의 무효사유에 관한 한, 상표등록은 무효심판에 의해서 무효로 되어야 하는 것은 아니게 된다. 따라서 그러한 경우에는 무효사유에 근거한 등록무효의 항변도 허락되지 않는다고 해석되어야 할 것이다. 설령 이러한 항변이 허락된다고 한다면, 그것들의 무효사유에 관한 한, 등록상표권은 존재하지 않는 것과 동일한 것이 되어 제척기간을 둔 의미가 실질적으로 없게 될 것이다. 관련 규정의 문구상으로도 제척기간의 경과 후는 등록무효의 항변을 허락하지 않는 것으로 한 해석에는 무리가 없다고 보인다.<sup>47)</sup>

한편으로, 상표등록이 위법이었던 것을 이유로 하여 상표권의 행사를 막는 것이 가능한 항변에는 일본 상표법이 규정하고 있는 이상과 같은 등록무효의 항변이외에 상표법상 일반 법리에 기초한 권리남용의 항변이 인정된 사례도 있는 바, 상표법상 일반 법리에 기초한 권리남용의 항변에 관해서는 5년의 제척기간의 적용이 있는 무효사유에 대해서 제척기간이 경과한 후에라도, 무효항변을 하는 것이 가능하다고 판시한 일본에서의 판례가 있기도 하다.<sup>48)</sup>

45) 일본 상표법 제39조에서 무효의 항변에 의한 권리남용의 주장에 관한 일본 특허법 제104조의3(특허권자 등의 권리행사의 제한 - 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 해당 특허가 특허무효심판에 의해서 무효로 되어야 할 것이라고 인정되는 때에는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다)을 준용함.

46) 涉谷達紀, 앞의 책, 481면.

47) 이와 관련하여 상표권 설정등록일로부터 5년이 경과한다면, 주장할 수 없도록 되어 있는 무효사유의 대부분은 사인(私人) 간의 이익조정을 직접 또는 간접의 목적으로 하는 것이고, 공익성이 강한 무효사유로서는 예를 들면, 자타상품식별력의 부족 등과 같은 것들이 있는데, 이러한 무효사유가 있는 등록상표이더라도 제척기간이 경과한 시점에서 식별력을 취득하고 있는지를 알 수 있다고 하더라도 식별력이 부족한 상표로서 해석에 의하여 좁은 범위의 보호를 부여하여 공익침해의 정도를 줄일 수 있는 것인 바, 이러한 점에서 생각해 보더라도 제척기간이 경과한 후는 등록무효의 항변을 허락하지 않도록 하는 것이 타당하다는 견해도 있음(涉谷達紀, 앞의 책, 481면.).

48) 東京地判平成17・10・11判時1923号92頁.

즉, 해당 판례에서는 제척기간이 경과한 후에는 상표등록이 무효심판에 의해서 무효로 되는 것은 아니나, 권리남용의 항변은 실제로 상표등록이 무효로 되는지와 관계없이 단지 ‘무효사유가 존재하는 것이 명백한’ 경우에 할 수 있는 항변임을 논거로 하고 있는 것으로 생각되지만, 이와 관련하여 일반 법리에 기초한 항변과 등록무효의 항변은 실질적으로는 그 목적이 공통적이므로, 일반 법리에 기초한 권리남용의 항변을 등록무효의 항변의 경우와 다른 해석으로 취급하는 것은 타당하지 않은 것으로 보아야 한다는 견해가 있다.<sup>49)</sup>

이와 같은 견해에 동의하며, 일본 상표법에서 준용하는 일본 특허법상으로 “무효심판에 의해서 무효로 되어야 할 것이라고 인정되는 때”라고 규정하고 있는 것에 비추어 볼 때에, 등록무효의 항변의 법리와 마찬가지로 일반 법리에 의한 권리남용의 적용시에도 단순히 무효사유가 존재하는 것이 명백하기만 하면 되는 것이 아니라, 제척기간 등 실제적인 등록무효에 작용하는 제반 요건 등도 아울러 고려하여 무효심판에 의해서 무효로 되어야 할 것이라고 인정될 수 있는 경우에만 일관되게 권리남용의 항변이 적용될 수 있도록 하는 것이 법적용상의 일관성 내지 안정성면에서 타당할 것이라고 생각된다.

## 5) 대리관계소멸 후의 원래의 대리인에 의한 권리행사의 경우

파리조약의 동맹국, 세계무역기구(WTO)의 가맹국 또는 상표법조약의 체결국에서 상표에 관한 권리를 가지는 자의 해당 권리에 관한 상표와 동일 또는 유사한 상표에 대하여 해당 권리자의 대리인 또는 대표자가 해당 정당한 원래의 권리자의 승낙을 받아 상표권을 취득하는 것은 위법은 아니다. 그런데 법률상의 대리인 및 대표자가 아니더라도 과거의 수입총대리점이 권리자의 승낙을 받아 수입품에 사용하게 하고 있는 상표에 대하여 상표등록을 받고 있는 것이 존재할 때에, 이러한 과거의 수입총대리점과의 대리관계를 포함한 기타 계약관계의 종료 후에 신규의 수입총대리점 등에 대하여 원래의 대리인이었던 과거의 수입총대리점과 같은 자가 상표권을 행사하는 경우가 있는데, 이것은 계약관계의 종료가 원만하게 이루어지지 않았던 경우에 볼 수 있는 현상이라고 할 수 있겠다.

49) 涉谷達紀, 앞의 책, 482면.

이와 관련하여 계약관계가 종료된 때에는 원래의 대리인 등의 명의로 인한 상표등록은 목적을 달성한 것으로 보아 본래는 상표권자 본인에게 이전등록을 하여야 한다는 것이 일본 판례상의 해석이다.<sup>50)</sup> 이러한 해석과 관련하여 특허법상 출원 전에 있어서 발명가 등에게 특허를 받을 수 있는 권리를 인정하는 것<sup>51)</sup>과는 달리 상표법상으로는 출원 전에 있어서의 등록을 받을 권리를 인정하고 있지 않으므로, 그 권리를 이전한 것의 원상회복을 상표권자 본인이 구한다고 하는 법률적인 구성을 취하는 것이 가능한 것은 아니지만, 계약종료 후의 권리처리의 방법을 당사자는 묵시적으로 합의하고 있었다고 생각해야만 한다는 견해가 있기도 하다.<sup>52)</sup> 따라서 등록의 이전의무를 부담하는 원래의 대리인 등에 의한 상표권자 본인 및 새로운 수입업자 등에 대한 상표권의 행사는 권리의 남용으로 된다고 보는 것이 일본에서의 학설상의 견해이고,<sup>53)</sup> 판례에서도 새로운 수입판매업자에 대한 상표권의 행사를 권리남용으로 인정한 사례가 있다.<sup>54)</sup>

## 6) 신의칙에 반하는 권리행사의 경우

상표권자의 기존의 태도 등과 모순되는 것이 있는 권리행사는 신의성실의 원칙에 반하는 것으로서 허락되지 않는 것이 있다. 고려되는 상표권자의 기존의 태도에는 출원과정에 있어서의 것(권리취득과정에서의 남용이 있는 경우)과 권리행사의 단계에서의 것(권리행사과정에서 남용이 있는 경우)이 있는 것으로서 일본의 학설상 대체로 분류하고 있다.<sup>55)</sup>

여기서 첫 번째로, 출원과정, 즉, 권리취득과정에서의 남용이 있다고 볼 수

50) 東京地判昭和59・5・30判タ536号398頁; 大阪高判昭和60・12・20無休裁集17卷3号614頁; 東京地判昭和63・6・29無休裁集20卷2号260頁.

51) 우리나라 특허법의 예를 들면 제33조 제1항에서 “발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.”고 규정하여 출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 명문으로 인정하고 있음.

52) 涉谷達紀, 앞의 책, 482-483면. 한편, 명시적인 합의가 있었던 사례로서는 東京地判昭和63・6・29無休裁集20卷2号260頁.

53) 涉谷達紀, 앞의 책, 483면.

54) 東京地判昭和59・5・30判タ536号398頁.

55) 牧野利秋의 4인, 知的財産法の理論と實務 第3卷[商標法・不正競争防止法], 新日本法規出版株式會社, 2007, 116-118면; 平尾正樹, 앞의 책, 395면; 涉谷達紀, 앞의 책, 483면.

있는 것은 상표권자가 부정한 목적을 위해 상표권을 취득하였다고 평가될 수 있는 경우로서 해당 상표권자의 권리행사를 권리남용으로 보는 것이라고 할 수 있다. 이 경우에 상표권자가 그 사이에 축적한 업무상의 신용을 고려하여도 상표권의 행사를 인정하는 것이 현저하게 부당한 것으로 판단되는 경우는 상표권의 행사를 권리남용으로 보아 배척할 수 있는 것이라고 할 수 있다. 다만, 사업 등에 있어서 경쟁은 필수적인 것이므로, 다소 공정함 등에 벗어난 듯이 보이더라도 신의에 반한다고 말할 수 없다면 권리남용으로는 되지 않는다고 해석될 수 있을 것이다.<sup>56)</sup>

그리고, 권리행사의 단계, 즉, 권리행사과정에서 남용이 있다고 볼 수 있는 것은 상표권자가 출원단계에서 부정한 목적이 있다고까지 평가(또는 입증)될 수 없는 경우에 있어서도, 상표권의 행사를 인정하는 것이 상표권자의 이익과 상대방의 이익을 비교衡量할 때에 현저하게 부당하다고 판단될 수 있는 경우는 적어도 금지청구권의 행사는 원칙적으로 권리남용으로서 해석되기도 하는데, 이와 관련된 판례로서 KⅡ 사건(東京地判平成6·6·29判時1511号135頁)에서는 출원과정에 있어서 제출한 이의답변서 및 등록이의신청의 절차에서 출원상표는 “K”와 “Ⅱ”를 특이하게 구성하는 것으로 된 특수한 도형상표라는 점을 주장하여 도형으로서의 식별력이 있음을 인정받아 그 상표에 대하여 겨우 간신히 등록을 받은 후에, “K”와 “Ⅱ”를 보통의 블록체로 횡서하여 표시한 상표를 사용하는 자에 대하여 입장을 바꾸어 상표권 침해를 주장하는 것은 신의성실의 원칙(산업재산권에서의 금반언의 원칙)에 반하는 것으로 허락되지 않는다고 판단되었다. 해당 판결은 출원과정에서의 부정한 목적이 있지는 않았으나, 권리행사의 단계에서 기존의 등록받은 권리범위를 신의에 반하여 설정한 것에 대하여 권리남용을 인정한 것이라고 할 수 있는 다소 특이한 케이스라고 할 수 있겠다.

### 3. 소결

이상의 내용과 같이 일본에서는 특히 상표권의 행사에 있어서 다른 지식재산권에 비해서 권리남용이 많이 주장되고 있고, 이와 관련된 여러 가지 유형들이

56) 平尾正樹, 앞의 책, 395면.

나타나고 있는데, 그만큼 일본에서는 상표권의 행사에 있어서 권리남용의 인정을 우리나라보다 폭넓게 해주는 경향임을 알 수 있는 한편, 공통적인 것은 대부분의 유형에 있어서 ‘신의칙’에 반하는지 여부가 중심으로 고려되고 있음을 확인할 수 있어, 이러한 면에서는 우리나라의 최근의 판례 동향과 비슷한 동향을 보이고 있다고 생각된다. 그러나 우리나라보다 다양한 유형들에 있어서 더욱 폭넓게 상표권 남용을 인정하면서도 앞서 해석론에서 언급한 바와 같이, 오히려 등록주의의 원칙이라는 상표법의 대원칙하에서 권리남용이 남발되어 상표권의 행사가 위축되지 않아야 한다는 점까지도 상당히 고려되고 있는 면도 보이므로, 이러한 면은 구체적 타당성을 중시하면서도 권리남용을 남발하지 말고 상표권의 본래적인 행사의 보호에 대해서도 간과하지 말아야 한다는 점을 시사한다고 볼 수 있다. 결국 향후 다양하게 발생할 상표권 분쟁에서 유형별로 상표권 남용을 적용할 때에, 일본이나 우리나라에 있어서 ‘신의칙’의 위반 여부를 중심으로 고려하면서도, 이와 관련하여 객관적이고 균형 잡힌 해석이 더욱 중요할 것이며, 다양한 유형의 상표권 남용의 검토시에 등록주의에 기반을 둔 상표권 보호 중심의 상표법상의 대원칙이 항상 간과되지 않도록 주의하여야 할 것이다.

## V. 결론

이상에서 구체적으로 검토하여 본 바와 같이, 우리나라에서도 상표분쟁에 있어서 권리남용을 인정한 다양한 판례들이 존재하고 있으나, 일본의 판례들은 그보다 훨씬 다양한 유형들에 대해서 폭넓게 상표권의 권리남용을 인정하고 있음을 확인할 수 있다. 우리나라는 기존에 선사용상표가 주지상표인 경우에 이러한 선사용상표사용자에게 상표권자가 권리행사를 하는 것이 권리남용에 해당된다고 판단하였던 경향에서, 선사용상표가 주지상표가 아니더라도 선사용상표를 모방하여 상표등록을 받은 상표권자의 권리의 행사가 신의칙 내지 사회질서에 반하는 상표권의 행사이므로 권리남용에 해당된다는 판단법리를 주로 적용하는 경향으로 당사자의 주장과 법원의 판단내용이 바뀌어 왔다. 특히 상표분쟁이 상표권자가 다른 사람이 선사용하고 있으나 유명하지 않은 양질의 상표들을 모방

하여 몰래 등록받아 놓고 이러한 선사용자에게 오히려 권리를 행사하는 경우에 있어서 대부분 발생하는 것이 현실인 바, 앞으로도 이와 같은 상표권의 행사가 신의칙 내지는 사회질서에 반한다는 것을 근거로 한 상표권의 남용을 주장하는 당사자와 이에 따른 법원의 판결은 여러 가지 상표권의 남용에 관한 유형 중에 가장 많은 비중을 계속 차지할 것이라고 생각된다.

그런데 앞에서도 언급한 바와 같이, 최근에 대법원 판결을 통해 무효로 될 것임이 명백한 등록상표에 관한 상표권자의 권리행사가 권리남용에 해당된다는 법리가 정립된 이후에는 이상과 같은 신의칙 내지는 사회질서에 반한다는 것을 근거로 한 상표권의 남용과 중복되게 당사자에 의해서 침해소송 중에 주장되거나, 경우에 따라 신의칙 내지는 사회질서에 반한다는 것 보다 무효로 될 것임이 명백하다는 이유를 근거로 하여 상표권 남용의 주장이 다수 이루어질 가능성도 예상된다.

즉, 주지되지는 않았지만 특정인의 상품출처로 인식될 정도의 선사용상표를 모방하여 등록받아 놓은 상표권자가 이러한 선사용상표사용자에게 상표권 침해 주장을 하였을 경우에는 앞서 정립된 판단법리인 상표권의 행사가 신의칙 내지는 사회질서에 반한다는 것과 해당 상표등록이 상표법 제7조 제1항 제12호<sup>57)</sup>에 의해서 무효로 될 것임이 명백하다는 것을 모두 근거로 하여 권리남용을 주장할 수 있을 것이며, 경우에 따라서는 해당 등록상표에 대한 무효심판청구결과 특허심판원 등에서 무효심결이 내려져서 아직 확정되지는 않았지만 이러한 무효심결이 무효여부에 대한 유력한 근거가 될 수 있는 경우에는 선사용상표사용자는 무효로 될 것임이 명백하다는 이유만을 근거로 하여 상표권의 남용을 주장할 수도 있는 것이다. 따라서 결국 법원에서는 이 2가지 주장을 근거로 하여 상표권의 남용에 해당되는지 여부를 판단할 수 있는 것이므로, 상표권의 남용의 적용에 관한 폭이 상당히 넓어졌다고 할 수 있겠다.

한편으로, 이상과 같은 일본에서의 해석론 중 우리나라에서 기존에 검토되지

57) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표는 제6조에도 불구하고 상표등록을 받을 수 없다. 12. 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한 다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표

않은 것으로서 향후 특히 검토하여야 할 점을 언급하자면, 이와 같은 무효사유가 명백한 상표권에 대한 권리남용의 판단에 관하여, 제척기간이 없는 것들은 해석상 큰 문제가 될 것이 없으나, 제척기간이 있는 무효사유가 있음이 명백한 상표권의 경우에는 앞서 살펴본 일본에서의 해석과 같은 적용상의 문제가 발생할 수 있을 것이다. 즉, 무효사유 자체만 보면 해당 등록상표의 무효로 될 것임이 명백하지만, 해당 등록상표에 대한 제척기간이 도과되었을 경우에는 과연 이러한 제척기간이 지난 것까지 계산하여 무효로 되지 않는다고 보아서 상표권 남용을 부정할 것인지, 아니면, 제척기간이 지난 것은 무효사유 자체와 관계가 없는 것이므로 무효사유 자체만을 보아 무효로 될 것임이 명백한 것으로 보아 상표권 남용을 긍정할 것인지에 관한 해석문제가 발생할 수 있을 것이다.

이러한 경우에 우리나라 대법원은 관련 판례에서 “상표등록이 무효로 될 것임이 명백하여 법적으로 보호받을 만한 가치가 없음”이라는 문구를 설시하고 있는 바, 이러한 판례상의 판단법리를 통해서 볼 때에는 단순히 무효사유가 있음이 명백한 것에서 더욱 나아가 제척기간이 지나지 않아 상표등록이 무효로 될 것임이 명백한 것까지 종합적으로 고려하여 해석하여야 할 것이며, 제척기간이 지났다면 상표등록이 무효로 될 것이 아니므로 상표권 남용의 적용을 부정해야 할 것이다. 이와 같은 해석은 앞서서도 언급했듯이 일본에서 학설상 연구되고 있는 내용을 참조하여 볼 수 있을 것이며, 이와 관련된 일본의 학설상의 해석을 참조할 때에도 제척기간 등 실제적인 등록무효에 작용하는 제반 요건 등도 아울러 고려하여 무효심판에 의해서 무효로 되어야 할 것이라고 인정될 수 있는 경우에만 일관되게 권리남용의 항변이 적용될 수 있도록 하는 것이 법적용상의 일관성 내지 안정성면에서 타당할 것이다.

향후로도 상표분쟁은 다양한 형태로 나타날 것이고, 상표권의 침해여부에 관하여 상표권자와 상표사용자간에 상표법의 목적과 거래질서에 합당한 판단을 내려야 할 것이며, 다만, 권리남용이 남발되지 않도록 합리적이고도 제한적인 권리남용의 적용이 이루어지도록 해야 할 것이다. 따라서 이를 위해서는 상표분쟁의 유형별로 권리남용의 사례들을 우리나라의 판례들뿐만 아니라 다양한 유형들에 관한 판례들이 축적되어 있는 일본의 판례들도 참조하여 유형별로 상표권의 남용의 판단기준들을 정립함으로써 상표분쟁에 있어서 권리남용이 합리적

이고 적절하게 적용되면서도 일관성이 있는 판단이 이루어질 수 있도록 지속적인 연구가 필요할 것이라고 생각된다.

#### 참고문헌

##### 〈국내자료〉

곽윤직 편, 민법주해[1], 박영사, 2000.

송영식 외 6인, 지적소유권법(하), 육법사, 2008.

강명수, “특허권 남용에 대한 고찰”, 지식재산연구, 제9권 제2호(2014), 한국지식재산연구원·한국지식재산학회.

김기영, “특허권자의 가치분신청 및 금지청구와 권리남용[대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다39099 상표권침해금지등 사건]”, 특허판례연구(개정판), 박영사, 2012.

김 현, “상표권의 남용방지와 선의 유사상표 사용자의 보호”, 인권과정의, 제227호(1995), 대한변호사협회.

도두형, “진보성 없는 특허에 기한 특허권의 행사와 권리남용”, 판례연구, 제26집(2012), 서울지방변호사회.

박성수, “한국의 특허권 남용 규제”, Law & technology, 제3권 제1호(2007), 서울대학교 기술과법센터.

박정희, “등록상표권자의 상표권 행사가 권리 남용에 해당한다고 한 사례(2008. 7. 24. 선고 2006다40461, 40478 판결 : 미간행)”, 대법원판례해설, 제78호(2008), 법원도서관.

박준석, “무효사유 있는 특허권에 기한 권리행사와 권리남용”, Law & technology, 제9권 제3호(2013), 서울대학교 기술과법센터.

안원보, “무효사유가 존재하는 특허권의 행사와 권리남용의 항변”, 산업재산권, 제27호(2008), 한국산업재산권법학회.

오영준, “가. 음반의 제명(제명)이 자타상품의 식별표지로서 인정되는 경우, 나. 음반의 제명(제명)에 화체된 업무상의 신용이나 고객흡인력의 귀속 주체, 다. 등록상표권자의 상표권의 행사가 권리남용에 해당하기 위한 요건(2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 : 공2007상, 344)”, 대법원판례해설, 제69호(2008), 법원도서관.

유대종, “상표무효사유와 상표권 남용에 관한 소고”, 산업재산권, 제30호(2009), 한국산업재산권법학회.

이문지, “상표권의 남용에 관한 미국의 판례법”, 현대상사법 논집, 우계강희갑박사 화갑기념논문집 간행위원회, 2001.

정태호·김혁중, “무효사유가 있는 상표권에 대한 권리남용의 적용상의 문제점—보충성 요건의 고려를 중심으로 —”, 선진상사법률연구, 제63호(2013), 법무부.

#### 〈해외자료〉

田村善之, 商標法概説(第2版), 弘文堂, 2000.

平尾正樹, 商標法(第1次改訂版), 學陽書房, 2006.

小林十四雄외 2인, 最新判例からみる商標法の實務, 青林書院, 2006.

牧野利秋외 4인, 知的財産法の理論と實務 第3卷 [商標法・不正競争防止法], 新日本法規出版株式會社, 2007.

涉谷達紀, 知的財産法講義 Ⅲ(第2版), 有斐閣, 2008.

竹田稔, 知的財産權訴訟要論(特許・意匠・商標編)(第6版), 一般社團法人 發明推進協會, 2012.

## Study on Each type of Cases regarding Abuse of Trademark Rights: Focused on Decisions of Courts in Korea and Japan

Tae-ho, Jung

### Abstract

Several types of abuse of trademark rights have appeared unlike cases of abuse of patent rights in the actual infringement cases of trademark rights, etc., since trademark rights unlike patent rights related to the invention have conventionally accumulated credit and are closely related to credit.

The assertion of abuse of trademark rights have been made in several types of cases by a pre-user of a trademark in trademark dispute and courts have made many positive decision for this assertion.

There are many cases that Korean courts determined abuse of trademark rights for each case in trademark dispute. On the other hand, there have been several decision on abuse of trademark rights in trademark dispute since long time ago under Japan systems substantially similar to Korean trademark law systems, so I think that Japanese legal principle of determination on abuse of trademark rights like this have been established more variously than Korean legal principle about each case of trademark dispute by Japanese courts.

Particularly, there have been the most decision Korean courts have decided that the exercise of trademark rights come under abuse of trademark rights based on an exercise against principle of good faith and public order, and Korean Supreme Court recently decided that the

exercise of trademark rights come under abuse of trademark rights based on the exercise of trademark rights which trademark registration will come to invalidation obviously. Therefore, a pre-user of a trademark will be able to make an assertion of abuse of trademark rights based on an exercise against principle of good faith and public order and the exercise of trademark rights which trademark registration will come to invalidation obviously at the same time, when the trademark is registered after a trademark right holder copy the trademark of a pre-user and apply for registration. And the courts will be able to determine on the above all bases of the assertion simultaneously. On the other hand, I think that the problem on period of limitation as well as reasons for invalidation also have to be considered by being referred to Japanese interpretation of legal principle in determining abuse of trademark rights about the exercise of trademark rights which trademark registration will come to invalidation obviously.

In conclusion, this paper is making comparative study on types of abuse of trademark rights in Korean trademark dispute, decision of Korean Supreme court related to the above dispute, types of decision of courts on abuse of trademark rights in Japan and an application of abuse of rights for each case in trademark dispute.

**Keywords** .....

trademark dispute, abuse of trademark rights, decision of courts on abuse of trademark rights in Japan, a pre-user of a trademark, principle of good faith and public order, reasons for invalidation, period of limitation