지식재산연구 제9권 제4호(2014. 12)
ⓒ한국지식재산연구원
The Journal of Intellectual Property
Vol.9 No.4 December 2014

투고일자: 2014년 9월 5일
심사일자: 2014년 11월 3일(심사위원 1), 2014년 11월 9일(심사위원 2), 2014년 11월 10일(심사위원 3)
게재확정일자: 2014년 11월 17일

영문자·한글 음역 결합 상표의 사용에 관한 연구
- 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결을 중심으로 -

박 태 일*

목 차

Ⅰ. 머리말
1. 논의의 목적과 범위
2. 문제의 소재
Ⅱ. 종전 판례의 내용
1. 연합상표제도 아래의 선례
2. 연합상표제도 폐지 후의 선례
Ⅲ. 검토를 위한 고려사항
1. 불사용으로 인한 상표등록취소제도의 의의
2. 학계의 논의
3. 관련 국제조약과 외국의 현황
4. 판례변경 취지에 부합하는 참조판결
Ⅳ. 검토
1. 판례변경의 당위성
2. 변경이 필요한 종전 대법원 판결의 범위
Ⅴ. 대상판결이 설시한 법리의 분석
1. 판시내용과 그 취지
2. 법리의 확대적용 여부
Ⅵ. 맺음말

* 대법원 재판연구관(부장판사). ptihjh@scourt.go.kr

초록

우리 상표법상 연합상표제도 폐지 전에는 취소심판이 청구된 당해 등록상표와 연합된 다른 등록상표 중 어느 하나라도 사용하였을 때에는 불사용으로 인한 상표등록취소를 당하지 아니하도록 되어 있었으므로(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항), 상표권자로서는 등록상표와 유사한 상표를 연합상표로 등록받아 두고 이들 가운데 거래 실정상 필요에 따라 적합한 형태의 상표를 사용하기만 하면 불사용으로 인한 상표등록취소를 면할 수 있었다. 영문자와 그 한글 음역이 결합된 등록상표에서 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우에 관하여 등록상표와의 동일성을 부정한 최초 선례인 대법원 1987. 3. 24. 선고 86후100 판결은 연합상표제도의 취지를 고려하여 그와 같은 엄격한 태도를 취하였음을 명시적으로 밝히고 있고, 위 판결의 태도를 이어받은 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결, 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후711 판결, 대법원 2000. 4. 25. 선고 98후1877 판결, 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후2542 판결은 비록 이 점을 판결이유에서 명시하고 있지는 아니하나 모두 연합상표제도 아래에서의 상표법 규정 적용을 전제로 이루어진 선례이다. 한편 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1673 판결은 연합상표제도를 폐지한 1997. 8. 22. 법률 제5355호 개정 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항의 적용을 받는 사안에서도 위 종전 판례의 태도를 그대로 따르고 있다.

그러나 학계의 논의 상황을 살펴보면 종전 판례에 명시적 또는 묵시적으로 반대하는 취지의 주장만이 지속적으로 제기되어 있다. 또한 “등록된 상표의 식별력을 변경시키지 않는 사용으로 인하여 상표의 등록이 무효(취소)가 되거나 상표의 보호를 감소시켜서는 안 된다.”는 취지의 공업소유권의 보호를 위한 파리협약 제5조C(2) 규정에 비추어 볼 때에도 종전 판례는 지나치게 엄격한 태도였다고 생각된다. 이 문제는 알파벳을 모국어의 문자로 사용하는 미국과 유럽 주요국에서는 거의 일어나기 어려워, 사실상 우리나라 외에는 일본과 중국의 경우만이 직접적으로 참조가 된다고 할 것인데, 이 가운데 우리와 법제가 거의 같은 일본에서는 상표 동일성을 인정하는 1995년 동경고등재판소 판결이 있은 후에 상표법 개정 시 명문으로 그 취지가 반영되었다.

이 문제에 관하여 최근 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의

체 판결(대상판결)은 종전 판례를 변경하여 유연한 판단기준으로 상표 사용 여부를 판단할 수 있도록 하였다. 불사용으로 인한 상표등록취소제도의 취지, 근본적인 판단기준, 관련된 파리협약의 규정 내용, 연합상표제도 폐지라는 사정변경, 상표권자 입장에서는 성실하게 등록상표를 사용한다는 의사로 한글 부분 또는 영문 부분만을 사용하다가 뜻하지 않게 불사용취소의 불이익을 당하게 될 수 있었다는 현실적인 문제, 일반 수요자나 거래자에게 이미 형성된 종전 상표에 대한 신뢰를 보호할 필요성 등을 종합적으로 고려할 때, 대상판결의 타당성을 확인할 수 있다. 한편 대상판결의 적용범위가 결합상표 일반으로 확대될 수 있을 것인지에 대해서는 신중한 검토가 필요하다.

주제어

불사용 상표등록취소, 영문자와 한글 음역 결합, 분리사용, 실사용표장, 상표의 동일성, 연합상표, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결

Ⅰ. 머리말

1. 논의의 목적과 범위

최근 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결(이하 '대상판결' 이라고 한다)은 "영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상

표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다."고 판시하고, 이와 달리 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용이 아니라는 취지로 판시한 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결, 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후711 판결, 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후2542 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1673 판결 등을 변경하였다. 필자는 대상판결을 환영하면서, 그 이론적 토대와 판례변경의 당위성을 살펴보고자 한다. 이를 위해 이 글에서는 대상판결이 선고되기 전의 상황에서 문제의 소재와 종전 판례의 내용을 확인한 다음 학계의 논의, 관련 국제조약과 외국의 현황, 판례변경 취지에 도움이 될 수 있는 선행 판결의 취지 등을 차례로 검토한다. 나아가 이러한 검토결과를 토대로 판례변경의 당위성을 확인하고, 대상판결이 설시한 법리의 내용을 분석할 것이다.

2. 문제의 소재

불사용으로 인한 상표등록취소 사건에서 영문자와 그 한글 음역이 결합된 등록상표의 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우(이하 편의상 이를 '국 · 영문 이단병기[1] 상표 분리사용' 으로 약칭한다)는 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표가 아니라는 취지의 종전 대법원 판례가 형성되어왔다. 그런데 거래계에서는 동일한 문자를 영문과 한글 음역으로 단순히 이단으로 병기한 등록상표를 그 영문 부분 또는 한글 부분만에 의하여 사용하는 경우가 적

1) 영문자와 그 한글 음역의 결합 형태가 반드시 '이단병기' 로 한정되는 것은 아니지만 그간 대법원 선례로 문제된 사안들을 통하여 보면 통상 이단병기의 형태가 많이 사용되고 있으므로, 결합의 대표적인 형태로서 이단병기라고만 표현한 것이다. 결합의 형태가 이단병기인 경우와 그 외의 경우를 비교할 때 그 구체적인 결합 형태상의 차이만을 이유로 다른 결론이 도출된다고 보기는 어려우므로, 비록 이 글에서 이단병기를 위주로 논의를 전개하나 그 검토의 결론은 다른 형태의 결합에 대하여도 원칙적으로 동일하게 적용될 것임을 전제로 한다.

지 아니하다고 보이는데, 이러한 상표 사용에 대해서까지 등록상표의 정당한 사용에 해당하지 않는다고 보아 불사용으로 인한 상표등록취소의 효과를 적용하는 것은 상표권자에게 지나치게 가혹한 처사가 아닌지 의문이 있다. 동일한 문자를 영문과 한글 음역으로 단순히 이단으로 병기한 등록상표에서의 분리사용은 일반 수요자에게 등록상표 자체의 사용과 사실상 완전히 동일한 칭호와 관념을 일으킬 뿐이라는 점에서 보면, 종전 대법원 판례가 취한 엄격한 태도의 근본 취지가 무엇인지, 판례변경의 여지는 없는지 검토할 필요성이 있다고 생각된다.

Ⅱ. 종전 판례의 내용

1. 연합상표제도 아래의 선례

1) 대법원 1987. 3. 24. 선고 86후100 판결

문제된 등록상표의 연합상표	실사용 표장

연합상표 중에서 그 요부의 하나인 한글 “낫소”를 제외한 상표로 사용한 사실이 있을 뿐이어서 그와 같은 사용은 등록상표의 사용이라고 볼 수 없다고 한 사례이다. 위 판결은 “상표권자가 정당한 이유없이 국내에서 등록상표를 그 지정상품에 계속하여 1년 이상 사용하지 아니하였을 때에는 그 상표등록을 취소하게 되어 있고, 다만 연합상표인 경우에 등록상표 중 1상표라도 사용하였을 때 또는 등록상표의 지정상품 중 1상품에라도 그 등록상표를 사용하였을 때에는 예외로 하도록 규정하고 있는바, 여기에서의 등록상표의 정당한 사용은 연합상표제도를 두고 있는 취지에 비추어 상표권자가 등록상표에 의하여 지정상품에 등록상표 그 자체(또는 거래사회통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태에 있어서의 사용)를 현실로 사용하는 것을 말한다 하겠고 그 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다.” 고 판시하였다. 위 판결은 불사용으로 인한 상표등록취소 사건에서 영문자와 그

한글 음역이 이단으로 병기된 등록상표의 영문자 또는 한글 어느 한 부분만으로 된 실사용상표는 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표가 아니라는 취지의 최초 선례이다. 위 판결이 이러한 태도를 취한 주요한 근거는 그 판결이유 문언으로부터 "연합상표제도를 두고 있는 취지"를 고려한 때문임을 확인할 수 있다.

2) 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결

문제된 등록상표의 연합상표	실사용 표장
티파니 TIFFANY	티파니

위 86후100 판결을 인용하면서, 등록상표에 있어서는 한글과 영문자로 된 각 부분 모두가 상표의 요부를 구성하고 있다고 할 것이므로 그 중 한글로 된 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 등록상표를 정당하게 사용한 경우에 해당된다고 할 수 없다고 한 사례이다.

3) 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결

위 92후698 판결과 관련 상표(등록상표의 영문자 부분이 "TIPANI"인 점만 다름)에 관한 사건으로 같은 취지로 판단된 사례이다.

4) 대법원 2000. 4. 25. 선고 98후1877 판결

문제된 등록상표	실사용 표장 1	실사용 표장 2
TECO 테코	TECO 테코	TECO TECO

실사용표장 1이 실제로 사용된 사실이 입증되느냐의 문제가 주요한 쟁점이었으나, 그 판단 과정에서 실사용표장 2가 표시된 증거는 등록상표의 요부 중 하나인 한글 부분이 없어 사회통념상 등록상표와 동일하다고 보기 어려워 등록상표의 사용사실을 인정하는 증거로 삼을 수 없다고 판단된 사례이다.

5) 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후2542 판결

문제된 등록상표	실사용 표장
R O Y A L 로 얄	R O Y A L

영문자 부분이나 한글 부분 모두가 등록상표의 요부로 보이므로, 영문자 부분의 사용만으로 등록상표를 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용한 것이라 할 수 없다고 한 사례이다.[2)]

2. 연합상표제도 폐지 후의 선례[3)]

1) 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결

문제된 등록상표	실사용 표장
HEALTH MATE 헬스 메이트	HEALTH MATE

영문자를 "2단으로 변형"하였다는 점이나, "사각형" 내에 기재하였다는 점은 등록상표와의 동일성을 부정할 만한 사유가 되지 아니하고, "한글 부분이 생략되었다"는 점이 동일성 부정의 이유로 보이는 판결이다.

위 사건의 취소심판은 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법의 시행일(1998. 3. 1.)로부터 3년이 경과한 후인 2002. 5. 27. 청구된 것이어서, 위 개정 상표법 제73조 제1항, 제4항의 적용을 받는다. 위 사건의 원심판결문을 보면 심판청구인은 위 개정 전의 구 상표법을 적용법률로 기재하여 취소심판청구를 하였고, 원심도 위 구 상표법을 적용법률로 설시하고 있으나, 이는 착오로 보인다. 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결문은 2004. 10. 1.자 판례공보

2) 이 외에 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후117 판결, 대법원 1994. 11. 8. 선고 93후2059 판결, 대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결, 대법원 1996. 4. 26. 선고 95후1555 판결 등의 선례도 관련성이 있으나, 엄격하게 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용의 경우로 분류하기는 어려운 사례들이다.

3) 연합상표제도는 등록상표의 과잉 확보와 식별력이 약한 상표권의 취득을 위한 방편으로 이용됨으로써 불사용상표의 증가, 특허청 사무처리의 번잡과 심사지연을 초래케 하고 제3자의 상표 선택의 폭을 좁히는 등의 폐해가 있어 1997. 8. 22. 개정으로 폐지되었다[한규현, "연합상표제도의 폐지에 따른 법률관계(대법원 2004. 6. 10. 선고 2003후823 판결)", 대법원판례해설, 제50호(2004), 법원도서관, 547면 이하 참조].

1610면에 실렸는데, 위 공보에 "참조조문"으로 현행 상표법 제7조 제1항 제3호, 제4항이 표시되어 있고, 위 사건의 심결문에도 현행 상표법 조문이 근거조문으로 기재되어 있다. 한편 판결 과정에 연합상표제도 폐지의 영향에 관한 고려가 반영되었는지는 확인할 수 없다. 연합상표제도의 폐지는 거래실정에 중대한 변화요인이 될 수 있는 사정이므로,[4] 판례변경 여부를 고민해볼 만한 사유였다고 생각된다.

2) 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1673 판결

위 2003후1437 판결과 관련 상표(표장은 동일하고 지정상품에만 차이가 있음)에 관한 사건으로 같은 취지로 판단된 사례이다.

Ⅲ. 검토를 위한 고려사항

1. 불사용으로 인한 상표등록취소제도의 의의

상표법은 상표사용자의 업무상의 신용을 보호함을 목적으로 하고 있고, 이러한 업무상의 신용은 상표의 현실적인 사용에 의하여 생기게 됨에도, 우리 상표법은 상표제도에 관하여 등록주의를 채택하여 일정한 요건만 구비하면 사용 유무에 관계없이 상표를 등록할 수 있도록 하고 있어서, 경우에 따라서는 업무상의 신용이 없으면서도 상표가 등록되었다는 이유만으로 독점권을 가지고 타인의 상표 선택의 자유를 침해하는 경우가 발생하게 된다. 이러한 등록주의의 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할

4) 상표권자 입장에서는 국·영문 이단병기 상표를 등록받은 후 구체적인 제품의 형태, 소비자 기호·트렌드의 상황 변화에 따라 등록상표를 전체로 사용되거나, 영문자 또는 한글 어느 한 부분만으로 사용하기를 희망할 것인데, 연합상표제도 아래서는 분리사용 형태까지도 연합상표로 등록받은 후 필요에 따라 선호하는 형태로 사용하면 모두 불사용으로 인한 상표등록취소를 면할 수 있는 기회가 보장되어 있었으나, 연합상표제도 폐지로 이러한 기회가 박탈된 것이다. 다만 만일 세 가지 형태를 각각 독립된 등록상표로서 등록받아 둘 경우에는 그 중 실제 사용한 형태에 대해서는 불사용으로 인한 취소를 면할 수 있게 되는 것뿐이다.

의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그 제재로 등록취소심판을 청구할 수 있도록 하고 있는 것이다.[5] 즉 이 규정은 상표권의 권리남용 방지와 타인의 상표선택의 자유 등을 보장하기 위해서 등록주의 하에서 사용주의를 가미한 제도라고 할 수 있다.[6] 위 규정에서 "사용의 정도"를 어떻게 볼 것인가가 문제된다.

불사용으로 인한 상표등록취소제도의 의의에 관하여 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결은 "상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항 본문은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 그 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있는바, 그 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다."고 판시한 바 있다. 상표법 제73조 제1항 제3호에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니한다는 것이 우리 대법원의 확립된 법리이다(대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결, 대법원 1996. 4. 26. 선고 95후1555 판결 등 참조).[7] 다만 위 기준 자체는 매우 추상적이어서 구체적인 사례 유형별로 상표 동일성 여부를 어떻게 볼 것인가가 별도로 문제되는데, 다양한 사례 유형에 대한 기존 판례의 내용은 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무(제3판), 박영사(2014), 734-739면에 정리되어 있는 바와 같다.[8] 이러한 유형 가운데 이 글에서 살펴보

5) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 제3판, 박영사, 2014, 726면 참조.

6) 윤선희, 상표법, 제2판, 법문사, 2014, 638면 참조.

7) 이 외에도 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후2955 판결, 대법원 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결, 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결, 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 다수의 대법원 판결이 있고, 최근 대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결로도 선언된 바 있다.

8) 그 내용을 요약하면 아래와 같다.

① 등록상표의 구성 중 일부가 누락, 삭제된 경우

원칙적으로 동일성이 부정되나 누락, 삭제된 부분이 기술적 표장이거나 관용표장에 해당하는 경우와 같이 식별력이 없는 부분인 때에는 예외적으로 동일성이 인정되는 경우가 있다.

는 "국 · 영문 이단병기 상표 분리사용"은 종전 판례에 따라 등록상표의 구성 중 일부가 누락, 삭제된 경우에 속하는 세부유형으로 상표 동일성이 부정되어왔다.

2. 학계의 논의

불사용으로 인한 상표등록취소 사건에서 영문자와 그 한글 음역이 결합된 등록상표의 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우를 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 볼 것인지 여부에 관하여, 학계의 논의 상황을 살펴보면 종전 판례의 취지에 명시적 또는 묵시적으로 반대하는 주장만이 지속적으로 제기되어 있다.

먼저 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용의 경우를 명확하게 지적하면서 판례 변경의 필요성을 주장한 견해들이 있고,[9)10)] 또한 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용의 문제를 직접 지적하고 있지는 아니하나, 상표 사용의 범위를 엄격하게 본 판례는 연합상표제도 폐지로 변경될 필요가 있다는 취지를 밝히고 있는 견해들도 있다.[11)]

---

② 등록상표에서 글자나 도형의 배치, 크기, 글자체의 변형, 색상의 차이가 있는 경우

등록상표의 구성이 실사용상표에 모두 있다면 원칙적으로 동일성이 인정된다. 그러나 등록상표에서 글자나 도형의 배치, 크기, 글자체의 변형, 색상의 차이가 있는 경우라도 기본적인 형태가 변경된 경우 등은 동일성이 부정된다.

③ 등록상표에 없는 새로운 구성을 실사용상표에 추가한 경우

새로운 구성이 병렬적으로 추가되었거나, 추가된 구성이 식별력이 없는 구성인 경우 등은 동일성이 인정된다(등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 경우이다). 다만 새로운 구성의 추가로 인해 거래통념상 별개의 표장으로 인식되는 경우, 등록상표가 식별력이 약한 부분만으로 이루어져 있는데, 현저한 식별력이 있는 새로운 표장이 추가된 경우에는 동일성이 부정된다.

9) 이수웅 · 홍봉규, 상표법, 한국지적재산권법학연구소, 2000, 828-830면; 강동세, "상표등록취소심판제도의 제문제", 특허소송연구, 제2집(2001), 특허법원, 551면; 김경옥, "상표 불사용 취소심판 제도에 관한 고찰", 한남대학교 행정정책대학원 특허법무학과, 석사, 2002, 73-74면; 김연환, "상표불사용취소심판제도 개선방안에 관한 소고", 지식재산21, 제71호(2002), 특허청, 91-92, 103면; 원유석, "등록상표의 불사용취소와 부정사용취소의 실무적 재검토", 사법논집, 제49집(2009), 법원도서관, 30면.

10) 특히 김경옥(주 9), 73-74면에서는 종전 판례가 과거 국내에 유통되는 국산제품이 영문자만으로 된 상표를 부착한 상태로 유통될 경우에는 일반 수요자로 하여금 외국제품으로 오인케 할 염려가 있다는 이유로 내국인에 있어서는 영문상표의 경우는 가급적 한글을 병기하도록 권장한 데서 기인된 것으로 보이는데 상황이 달라져 재검토가 필요하다는 취지도 밝히고 있다.

11) 송영식, 지적소유권법, 제2판)(하), 육법사, 2013, 284면; 이대희, 상표불사용 취소심판제도 개선방안에 관한 연구, 특허심판원, 2001, 13-15, 111-116면.

3. 관련 국제조약과 외국의 현황[12)]

1) 공업소유권의 보호를 위한 파리협약[13)]

파리협약 제5조C(2)는 "상표의 소유자가 그 상표가 일 동맹국에 등록될 때의 형태에 있어서의 두드러진 특징을 변경하지 아니하는 다른 요소를 포함하는 형태로 그 상표를 사용함으로 인하여 그 등록이 무효 되거나 그 상표에 부여된 보호가 감소되지 아니한다."고 규정한다. 위 규정은 그 동맹국이 불사용으로 인한 상표등록취소제도를 운용함에 있어 등록상표의 변형 사용을 일정한 범위 내에서는 허용하여야 한다고 보는 근거가 되고 있다. 불사용으로 인한 상표등록취소 규정의 적용과 관련하여 대법원 판례로 확립된 일반화되고 추상적인 '상표 동일성 판단기준'은 '거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표인지 여부'로서 위 파리협약 규정의 취지와 부합한다. 다만 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용에 대한 종전 판례는 위 파리협약 규정의 취지에 비추어 볼 때 지나치게 엄격한 태도라고 생각된다.

2) 일본의 법제와 사례

일본 상표법은 우리나라 상표법과 거의 동일하게 불사용으로 인한 상표등록취소제도를 두고 있다(일본 상표법 제50조 제1항). 또한 일본 역시 우리나라와 마찬가지로 연합상표제도를 두고 있다가 우리나라보다 앞서 1996(平成 8)년 6월 12일 법률 제68호에 의한 상표법 개정으로 이를 폐지하였고, 연합상표제도를 두고 있던 시절에는 불사용으로 인한 상표등록취소제도에서도 등록상표와 상호 연합관계에 있는 등록상표를 사용하는 것으로써 취소를 면할 수 있는 특칙도 두고 있었으나, 연합상표제도를 폐지하면서 위 특칙도 폐지되었다. 나아가

12) 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용의 문제는 알파벳을 모국어의 문자로 사용하는 미국과 유럽 주요국에서는 거의 일어나기 어려운 사례여서, 사실상 일본과 중국의 경우만이 참조가 된다고 할 것이다.

13) 이하 '파리협약'이라고만 한다. 조약정보 및 국 · 영문 조약문은 외교부 인터넷 홈페이지 참조 〈http://www.mofa.go.kr/trade/treatylaw/treatyinformation/multilateral/index.jsp?menu=m_30_50_40&tabmenu=t_2〉, 검색일: 2014. 9. 4. 방문.

연합상표제도의 폐지로 인한 충격을 완화하기 위하여 위 개정 상표법 시행 후 3년간(2000. 3. 31.까지) 청구된 불사용취소심판에 관하여는 위 개정 전의 상표법 제50조 제2항의 규정(연합상표 특칙이 있는 규정)을 적용하도록 경과규정을 두었다(1996년 개정법 부칙 제10조 제2항). 여기까지는 우리 상표법 규정과 동일한 내용이다.

한편 일본 상표법은 위 1996년 개정 시 연합상표제도 폐지에 수반하는 개정의 일환으로 불사용으로 인한 상표등록취소에 관한 일본 상표법 제50조 제1항의 규정을 개정하여 등록상표의 일정한 변형 사용을 등록상표의 사용으로 인정하는 명문의 규정을 신설하였다. 즉 ① 동일한 문자를 사용하고 서체만을 변형시킨 상표, ② 일본문자인 가타가나와 히라가나 및 알파벳을 서로 대체한 경우, ③ 외관상 동일한 도형으로 이루어진 상표, ④ 기타 등록상표와 일반적으로 동일한 것이라고 할 수 있는 상표 등의 사용은 등록상표의 사용과 동일하다고 규정함으로써 실사용상표의 범위를 명문화하였다. 위와 같은 1996년 일본 상표법 개정 규정에 따라 영문자와 이를 음역한 일본문자가 결합된 등록상표에서의 분리사용은 동일성 범위 내의 상표 사용으로 인정된다는 점이 조문상 명확하게 되었다. 이 부분은 우리 상표법에는 없는 규정이다.

다만 1996년 개정 전의 일본 상표법 제50조 제1항의 규정 해석론으로서도, 일본 법원은 등록상표의 사용인가 아닌가는 사용에 관련된 상표가 등록상표와 사회통념상 동일하다고 인정되는가 아닌가에 의해 판단한다는 입장이었고,[14] 더 나아가 파리협약 제5조C(2) 규정의 취지를 참조하여, "등록상표의 구성에 변경이 가해졌기 때문에 외관이 등록상표와 반드시 흡사하다고 할 수 없는 표장에 있어서도, 구성의 변경이, 등록상표의 구성에 관하여 기본적인 부분을 변경하는 것이 아니라, 해당 등록상표가 가지는 독자 식별성에 영향을 주지 않는 정도에 머무르는 경우에는, 그 표장의 사용이 상표법 제50조에서 말하는 '등록상표의 사용' 에 해당한다고 해석함에 지장이 없다고 하는 것이 정당하다."고 보고 있었다.[15][16]

14) 東京高判 1985. 9. 3. 판결(判例時報, 1170호, 139면 게재), 東京高判 1989. 9. 26. 판결(無体財産権関係民事 · 行政裁判例集, 21권 3호, 733면 게재), 東京高判 1996. 11. 26. 판결(判例時報, 1593호, 97면 게재) 등.

15) 東京高判 1991. 2. 28. 판결(知的財産権関係民事 · 行政裁判例集, 23권 1호, 163면 게재).

위와 같은 법리의 흐름에 따라 일본 법원은 이미 1996년 일본 상표법 개정 전부터 영문자와 이를 음역한 일본문자가 결합된 상표에서 영문자만 사용한 경우에도 그 사용상표의 동일성을 긍정하고 있었다. 즉 東京高等裁判所 1995(平成 7)년 12월 12일 선고 平成 6년(行ケ)제152호 판결은, 등록상표가 "ELLPISE エルピス"인데, 그 영문 부분인 "Ellpise"를 약간 디자인화 한 것을 사용한 데 대해 사회통념상 동일성이 인정되는 것이라고 판단하여 불사용취소 주장을 배척하고 있다. 이러한 사례를 통하여 볼 때 일본에서는 1996년 개정된 상표법 제50조 제1항의 명문 규정에 의해 영문자와 이를 음역한 일본문자가 결합된 상표에서 그 어느 한 부분만 사용한 경우에도 등록상표의 사용으로 인정한다는 점이 분명하게 되기는 하였으나, 이는 상표법 개정에 의하여 비로소 그와 같이 된 것이 아니고, 이미 불사용으로 인한 상표등록취소에서 등록상표의 동일성 범위를 해석하는 일본 법원의 해석론으로 인정되고 있었던 사항을 상표법 조문에 반영한 것에 불과함을 확인할 수 있다.

3) 중국의 관련 법제 개요

중국 상표법상 불사용취소제도에 관하여 살펴보면 아래와 같다.[17)18)19)] 중

16) 中山信弘 외 3인 공편, 상표판례백선, 비교상표판례연구회 역, 박영사, 2011 중 불사용에 의한 취소(2)–사회통념상 동일하다고 인정되는 상표[嶋末和秀(知裁高裁判事) 집필부분], 278면 참조.

17) 아래의 내용은 岩井智子, 改正 中国商標法–WTO 加盟に伴う中国商標実務の変化–, 財団法人 経済産業調査会 出版部, 2003, 134–136頁; 특허청, 중국상표제도, 2007, 180–183면; 특허청 · 한국지식재산보호협회 공동발간중국상표분쟁지도 제1권(제도), 2009, 39–41면; 한국특허기술연구원, 지식 재산권 보호 가이드북3 해외지식 재산권 · 특허 보호Ⅱ–중국편–, 2009, 42–44면을 참조하여 요약 · 정리한 것이다. 또 중국 상표법, 상표법실시조례의 국문 번역문은 전경련 동북아허브TFT · 고려대 통상법연구센터 편역, 중국 주요 경제법령집, 주식회사 FKI미디어, 2003, 8–74면 이하를 참조하였다.

18) 중국 상표법은 1982. 8. 23. 제정되었고, 1993. 2. 22. 제1차 개정, 2001. 10. 27. 제2차 개정된 법이 현행법이다. 참고로 중국 공상행정관리총국(SAIC)은 국무원 위탁을 받아 지난 2003년부터 제3차 상표법 개정 작업에 착수하였고, 2009년에 상표법 개정 초안을 완성하여 국무원에 제출하였으며, 2012. 10. 31. 국무원 심의를 통과한 후, 2013년 전국인민대표회의 상무위원회를 거쳐 최종 확정된 바 있다[이상의 내용은 〈https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN&po_no=12967〉, 검색일: 2014. 9. 4]. 또한 중국 제3차 개정 상표법의 보다 상세한 내용 및 우리 상표법과의 비교에 관하여는 이인혜 · 이헌희, "중국 상표법 개정에 따른 우리나라의 시사점에 관한 고찰", 산업재산권, 제42호(2013), 한국산업재산권법학회, 149면 이하 참조.

19) 이 외에 중국의 상표보호제도의 역사적 기원(실질적인 상표의 사용은 문물이 발달한 송나라 시대부터 시

국의 경우 등록상표를 그 지정상품에 대하여 3년 동안 계속하여 사용하지 않은 경우에는 상표국의 직권 취소 이유가 된다(중국 상표법 제44조 제4호). 우리나라나 일본과 같은 '심판' 절차에 의하는 것이 아니라 '상표국'의 고유 재량으로 이루어진다. 이에 취소 신청을 하기 위한 요건으로 이해관계를 소명할 필요가 없고, 누구나 상표국에 위 불사용을 이유로 해당 등록상표의 취소를 신청할 수 있다. 상표국은 불사용을 이유로 하는 취소신청이 접수되면 상표권자에게 등록상표의 사용증거를 제출하라는 통지문을 발송하며 이 통지문을 받은 날로부터 2개월 이내에 취소신청 접수일 전 3년 동안 등록상표를 그 지정상품에 사용한 증거를 제출하도록 요구한다. 사용증거는 상표권자의 사용 증거 외에 상표권자가 허가한 타인이 등록상표를 사용한 증거자료도 포함된다(중국 상표법실시조례 제39조). '심판' 절차가 아니므로 상표권자가 제출한 답변서 및 사용증거는 상표등록 취소의 신청인에게 송부되지 않으며 상표국이 답변 내용 및 사용증거를 심사하여 상표등록의 취소 여부를 결정할 뿐이다. 상표등록을 취소한다는 상표국의 결정에 대하여 당사자가 불복하는 경우에는 통지를 받은 날로부터 15일 이내에 상표평가심사위원회에 복심을 신청할 수 있으며, 위 위원회는 결정을 하고 신청인에게 서면으로 통지한다(중국 상표법 제49조 전문). 또한 당사자가 위 위원회의 결정에 대하여 불복하는 경우에는 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 인민법원에 소를 제기할 수 있다(중국 상표법 제49조 후문). 위 불복소송의 제1심은 북경시 중급인민법원이 담당하며, 항소심은 최종심으로서 북경시 고급인민법원이 담당한다. 상표국이 상표 불사용을 이유로 상표등록을 취소한다는 결정을 하면 해당 상표등록은 그 취소 결정을 한 날부터 소멸한다(중국 상표법실시조례 제40조). 이러한 소멸의 효과는 당사자가 상표국의 결정에 불복하더라도 유지된다. 다만 상표평가심사위원회 또는 법원에서 상표국의 결정에 반하는 재정 또는 판결이 확정되면 상표등록의 취소는 처음부터 없었던 것으로 되어 소급 회복된다.

작되었고, 본격적인 상표 보호는 청나라 말기 자본주의 열강들로부터 그들의 통상무역을 유지 및 보호해 달라는 압력을 받으면서 이루어졌으며, 이후 北洋政府와 국민당정부의 상표법제 및 공산정권이 들어선 이후의 관련 법제의 개관에 관하여는, 김용길, "중국의 상표보호제도에 관한 고찰", 지식재산연구, 제5권 제3호(2010), 한국지식재산연구원, 172면 이하 참조.

위와 같은 중국 상표법상 불사용취소제도와 관련하여 중국 문자와 영문자를 이단으로 병기한 상표에서 그 중 일부를 생략한 경우를 상표 동일성의 범위 내로 보는지 여부에 관하여 다루고 있는 논의나 사례는 찾아보기 어려웠다. 또한 중국의 상표심사기준 중 상표의 동일 · 유사 판단에 관한 부분[20]에서도 중국 문자와 영문자를 이단으로 병기한 상표에서 그 중 일부를 생략한 경우의 취급에 관한 내용은 찾아보기 어려웠다. 다만 상표 동일 · 유사 판단의 기준 가운데 다소나마 참조가 될 만한 내용을 아래에 정리하였다.

먼저 문자상표의 동일 여부 판단에 관하여 원론적인 판단기준을 보면, 문자상표의 동일이란, 상표사용의 언어가 같고, 문자구성, 배열순서가 완전히 같아 쉽게 관련공중이 상품이나 서비스의 출처에 대해 오인을 일으키는 것이라고 되어 있다. 이에 글자체, 자모의 크기 또는 문자 배열방식이 횡이든 종이든 두 상표의 미세한 차이는 동일상표로 판정한다.

상표심사기준에는 동일한 문자상표의 예로 "五斗米 v 五斗米", "Susanna v SUSANNA", "777 v 777" 등이 거시되어 있으나 중국 문자와 영문자를 이단으로 병기한 상표의 예는 나타나 있지 않다. 다만 결합상표의 유사 여부 판단과 관련하여 "FENICIA"와 "FELICIA"의 유사에 의해 "FENICIA"와 "FELICIA 法莱亚"가 서로 유사하다고 한 예를 볼 수 있다. 만일 여기서 양 상표의 영문 부분이 동일한 철자였다면, 중국 문자와 영문자를 이단으로 병기한 상표의 분리사용이 '동일' 상표의 사용이 아니라 '유사' 상표의 사용으로 된다고 보는 태도라고 볼 수 있겠으나, 영문 부분 철자가 서로 일치하지 않으므로 이와 같이 이해할 수는 없을 것이다.

한편 중국 현행 상표법상 연합상표는 규정되어 있지 아니하고, 제정 및 개정 연혁을 살펴보아도 연합상표에 관한 내용을 찾을 수는 없었다.

4. 판례변경 취지에 부합하는 참조판결

불사용취소 사건에 관한 것은 아니나 대상판결 이전에 그 취지가 통하는 것으로 볼 수 있는 대법원 판결들이 있었다. 먼저 대법원 1992. 10. 27. 선고 92후

20) 특허청(주 17), 128면 이하; 특허청 · 한국지식재산보호협회 공동발간(주 17), 156면 이하를 참조하였다.

605 판결은, " "이라는 확인대상표장은 "포스틱"(지정상품: 건과자, 비스킷, 크래커 등)이라는 후등록상표와 색상이나 글자꼴만 다를 뿐 칭호와 관념에 있어서 동일하므로, 위 확인대상표장에는 위 후등록상표의 상표권의 효력이 미치고 있다고 판단하였다. 위 판결에서는 "상표권의 권리범위확인은 등록된 상표를 중심으로 어떠한 미등록상표가 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로 상대방의 상표가 등록상표인 경우에는 설사 그것이 청구인의 선등록상표와 동일 또는 유사한 것이라 하더라도 상대방의 상표 내용이 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 상대방의 그 등록이 상표법 소정의 절차에 따라 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없는 것임에도 그에 의하지 아니하고 곧 상대방의 등록상표의 효력을 부인하는 결과가 되므로 상대방의 등록상표가 자신의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판청구는 부적법하다고 하여야 할 것이다."[21]라는 법리의 적용이 문제되었는데, 이 경우에도 확인대상표장이 후등록상표와 동일성 범위 내의 것인지를 판단하여야 한다. 위 사건에서 선등록상표 "포스트"의 상표권자가 확인대상표장의 사용자를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였는데, 확인대상표장의 사용자는 후등록상표의 상표권자로서 확인대상표장은 후등록상표의 동일성 범위 내에 있다고 주장하였고, 원심결은 확인대상표장의 사용을 후등록상표의 상표권 행사로 볼 수 없다고 판단하였으나, 대법원은 확인대상표장과 후등록상표 사이에 상표의 동일성을 인정함으로써 원심결을 파기한 것이다.[22] 이러한 대법원 판결은 "포스틱"이라는 한글 아래에 "POTATO STICK"이 이단으로 병기된 표장이 "포스틱"으로만 이루어진 등록상표와 동일성 범위 내에 있다고 본 것으로서 국 · 영문

21) 대법원 1976. 1. 27. 선고 74후58 판결, 대법원 1984. 5. 15. 선고 83후107 판결, 대법원 1985. 5. 28. 선고 84후5 판결, 대법원 1986. 3. 25. 선고 84후6 판결 등 참조.

22) 대법원 판결이유에 의하여 볼 때, 이러한 대법원의 판단은, 확인대상표장과 후등록상표가 칭호가 서로 동일하고, 관념 역시 후등록상표를 감자를 사용한 건과자나 크래커 상품에 사용할 경우에는 "포스틱"이란 "POTATO STICK(감자 막대)"이 연상되어 동일하므로, 확인대상표장의 사용자는 후등록상표의 상표권자로서 그 상표권의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 변경을 가한 확인대상표장을 만들어 후등록상표를 사용하고 있는 것이라고 보아야 한다는 데에 근거한 것으로 보인다.

이단병기 상표 분리사용을 상표 동일성 범위 내로 보는 데 간접적으로 참조가 될 수 있다고 생각된다.

다음 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1982 판결은, "경남대학교"라는 표장이 오랜 기간 지정서비스업에 사용된 결과 수요자 사이에 특정인의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르러 식별력을 가지게 되었고, "경남대학교"부분을 그대로 포함한 등록서비스표 "KYUNGNAM UNIVERSITY 慶南大學校"역시 영문자 부분 및 한자 부분과의 결합으로 인하여 "경남대학교"부분이 이미 취득한 식별력이 감쇄된다고 볼 수 없으므로 전체적으로 볼 때에도 식별력이 있다고 판단하였다. 위 판결에서는 "상표법 제6조 제2항에서 말하는 '상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것'은 실제로 사용된 상표 그 자체이고 그와 유사한 상표까지 식별력을 취득하는 것은 아니다."[23]라는 법리의 적용이 문제되었는데, 대법원은 "경남대학교"라는 표장이 사용에 의하여 식별력을 취득한 이상 위 표장이 영문 및 한자와 결합된 위 등록서비스표 역시 식별력이 있다고 본 것이어서 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용을 상표 동일성 범위 내로 보는 데 간접적으로 참조가 될 수 있다고 생각된다.

한편 특허법원 2002. 1. 31. 선고 2001허3149 판결은, "아쿠앰 AQuam"와 같이 구성된 등록상표와 "AQuam"와 같이 구성된 사용표장을 비교하면서, 위 등록상표에서 영문자의 조합 "AQuam"이 영어로서는 특별한 의미가 없는 단어이고, 다른 외국어로서는 어떤 의미를 갖고 있는지 알기 어려운 단어인 점에 비추어 볼 때 우리나라 사람들이 이를 "아쿠앰"으로 발음할 것임은 경험칙상 명백하므로 한글 음역의 기재가 생략되었다는 이유만으로 사용표장이 이 사건 등록상표와 동일성이 부정되지는 않는다고 하였다. 위 판결은 종전 판례 하에서 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용을 상표 동일성 범위 내로 본 것인데, 상고 없이 확정되었다.

23) 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결, 대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후1356 판결, 대법원 2009.5.28. 선고 2007후3318 판결 등 참조.

Ⅳ. 검토

1. 판례변경의 당위성

위에서 살펴본 불사용으로 인한 상표등록취소제도의 취지(등록상표 불사용에 대한 제재), 근본적인 판단기준(거래통념), 관련된 파리협약의 규정 내용, 종전 대법원 판결이 국 · 영문 이단병기 상표의 분리사용에 대해 엄격하게 상표 동일성 범위 밖으로 본 취지는 연합상표 특칙(자기의 등록상표와 유사범위에 속하는 상표에 대하여 연합상표로 등록을 허용하고 연합등록된 상표들 가운데 하나의 상표를 사용하는 것만으로 연합등록된 모든 상표들이 사용된 것으로 취급)의 존재를 고려한 데에 있는 점, 그런데 연합상표제도 폐지 후에는 등록상표 사용의 범위를 탄력적으로 판단하여 상표권자를 보호할 필요성이 있고, 이러한 견지에서 종전 대법원 판례의 변경을 요구하는 학계의 논의가 꾸준히 제기되어 온 점, 이 문제에 관하여 사실상 유일하게 참조가 되는 외국 법제인 일본의 법제와 사례가 상표 동일성을 인정하고 있는 점, 최근의 전향적인 대법원 판결 취지 및 특허법원 확정 판결의 내용 등을 종합적으로 고려할 때, 판례를 변경하여 상표 동일성을 인정할 필요성이 있었다고 생각된다.

이와 관련하여 문제점 인식에는 공감하더라도 상표법 개정으로 해결할 문제이고, 판례변경은 적절하지 아니하다고 보는 견해도 있을 수 있으나, ① 상표의 동일성 범위는 기본적으로 해석론에 의하여 법원이 판단할 문제이지, 상표법에 일일이 명문 규정을 두고 그에 따라 기계적으로 적용하여 결정할 성질의 문제는 아니라는 점, ② 우리나라는 파리협약의 적용을 받고 있어 일정한 범위 내에서의 변형 사용에 대하여는 등록상표 사용으로 인정해야 하고, 우리 대법원 판례상 가장 근본적인 판단기준 역시 '거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표인지 여부'로서 이미 파리협약의 취지에 부합하는 법리를 설시해오고 있는데, 유독 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용에 대해서는 지나치게 엄격한 태도를 보이고 있었던 것이므로, 이에 관한 판례만 변경하면 큰 틀의 판단기준을 그대로 따르면서도 문제를 해결할 수 있는 점, ③ 만일 판례변경으로 문제를 해결하지 아니하는 상황이 계속되다가 특허청 주도로 상표법을 개정하여 비로

소 상표 동일성을 인정하게 된다면, 이는 대법원의 권위에 어울리지 아니하는 결과가 초래된다고 생각되는 측면도 있는 점 등을 고려하면 오히려 상표법 개정을 기다릴 필요 없이 대법원이 판례를 변경하여 문제를 해결하는 것이 더욱 바람직하다고 할 것이다. 이러한 측면에서 대상판결이 종전 판례를 변경한 것은 매우 환영할 만한 일이라고 생각된다.

또한 전원합의체 판결에 의한 판례변경은 아래와 같은 현실론의 측면에서 보더라도 타당하다고 보인다. ① 먼저 이 문제에 관하여 공간된 문헌으로 제기된 학설 이외에도 필자가 과거부터 최근에 이르기까지, 상표법을 전공한 학계 인사나 상표 전문 변리사 등 관련 분야의 전문가들로부터 접한 의견들 모두 국 · 영문 이단병기 상표의 분리사용이 상표 동일성 범위 밖이라는 종전 대법원 판결은 변경되어야 한다는 취지였고, 위 종전 판결에 찬동하는 의견은 듣기 어려웠다. ② 또한 필자가 확인한 바로는, 종전 판례 하에서는 상표 전문 변리사 · 상표 컨설팅 업체에서 상표 출원인에게 엄격한 대법원의 태도를 이유로 들어 동일한 문자를 국 · 영문 이단병기 상표, 그 한글 부분과 영문 부분 각각으로만 된 상표 등 최소한 세 가지를 모두 출원하여 등록받아두지 아니하면 나중에 뜻하지 않게 불사용취소의 불이익을 입을 수 있다고 안내해왔다고 한다. 이에 연합상표제도가 폐지되었음에도 불구하고 현실은 동일한 칭호와 관념을 가지는 세 가지 상표를 중복적으로 출원하여 등록받도록 된 형국이어서(연합된 등록상표가 아니라 각각 별개의 독립된 등록상표로서 존재) 상표출원인에게 상당한 부담으로 작용하는 측면까지 있었다고 생각된다. ③ 나아가 전문가의 도움 없이 상표출원을 하여 엄격한 종전 판례의 태도를 알지 못하였거나, 알았더라도 당장의 비용 부담에 민감할 수밖에 없는 중소기업이나 개인사업자가 향후 불사용취소로 될 위험을 방지한다는 고려까지는 하지 못한 채 국 · 영문 이단병기 상표만을 출원하여 등록받은 경우에는 상표권자 입장에서는 성실하게 등록상표를 사용한다는 의사로 (부주의하게) 한글 부분 또는 영문 부분만을 사용하다가 뜻하지 않게 불사용취소의 불이익을 당하게 될 수 있어, 일종의 사법 불신으로 작용할 우려도 있었다고 생각된다. ④ 더구나 상표권자가 국 · 영문 이단병기 상표의 한글 부분 또는 영문 부분만으로 된 상표를 장기간 활발하게 사용해온 경우에는 그 일반 수요자나 거래자에게 상당한 정도의 유명도를 가지게 될 수도 있는데, 이러한 실

사용표장이 국 · 영문 이단병기 상표와 동일성이 없다는 이유로 어느 날 갑자기 불사용취소가 되고 향후 제3자가 동일 · 유사한 상표를 등록받아 상표권자로 된다면, 이는 일반 수요자나 거래자에게 이미 형성된 종전 상표에 대한 신뢰를 깨뜨리고 혼란을 유발시키는 측면도 있었다. 이러한 현실적인 문제를 고려하더라도 종전 대법원 판결은 변경될 필요가 있었다고 생각된다.

2. 변경이 필요한 종전 대법원 판결의 범위

위에서 본 바와 같이 판례변경의 필요성을 인정하더라도 판례변경의 범위에 관하여 아래와 같은 두 가지 견해가 있을 수 있다고 생각된다. 첫째 제1안으로, 국 · 영문 이단병기 상표의 분리사용이 상표 동일성 범위 밖이라는 종전 대법원 판결 전부를 변경하는 방안을 생각해볼 수 있다. 둘째 제2안으로, 연합상표 특칙이 있던 시절의 판결들은 나름대로의 타당성을 가지고 있는 것이므로 이를 변경하지 아니하고, 다만 연합상표제도 폐지 후에 과거 판례를 그대로 답습한 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1673 판결만 변경하는 방안도 상정할 수 있다.

판례변경의 범위를 최소화한다는 측면에서 제2안도 고려해볼 수는 있으나, ① 불사용으로 인한 상표등록취소에 관한 규정 내용에 연합상표제도 폐지 전후로 변동이 있기는 하나, 그 내용이 직접적으로 상표의 동일성 범위 자체를 개정한 것은 아니라는 점(우리 상표법은 당초부터 현재까지 상표의 동일성 범위를 어떻게 볼 것인가에 관하여 명문의 규정을 두고 있지는 아니하였고, 이 문제는 해석론에 맡겨져 있었다), ② 국 · 영문 이단병기 상표의 분리사용을 상표 동일성 범위 내의 변형사용으로 볼 것인지 여부는 "불사용으로 인한 상표등록취소에서 등록상표의 동일성 범위를 판단하는 기준"에 의하여 결정하여야 할 것인데, 위 판단기준 자체는 "등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니한다."는 것으로서 연합상표제도의 폐지로 인하여 직접적으로 달라진다고 보기 어려운 점(다만 연합상표제도의 폐지는 구체적 사안에서 등록상표의 동일성 범위를 넓게 볼 것인가, 좁게 볼 것인가의 판단에 영향을 미칠 수 있는 주요

한 사정의 한 가지가 되는 것이고, 종래 판례의 해석론을 더 이상 유지할 수 없게 하는 사정변경이라고 할 것이다) 등에 비추어 보면, 제1안이 타당하다고 할 것이다. 대상판결도 이러한 입장으로 이해된다.[24)]

Ⅴ. 대상판결이 설시한 법리의 분석

1. 판시내용과 그 취지

1) 불사용취소심판제도의 의의와 등록상표 사용의 의미를 확인함

대상판결은 먼저 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결의 설시를 보다 상세히 풀어서, '불사용으로 인한 상표등록취소제도의 취지'를 "일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다."라고 설시하였다. 또한 이와 관련하여 대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결, 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등의 판례로 확립된 가장 일반화되고 추상적인 '상표 동일성 판단기준'을 설시하되, 위 제도의 취지를 근거로 이와 같이 해석하는 것임을 분명하게 밝혀 "위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포

24) 다만 대상판결은 변경 취지를 담고 있는 종전 대법원 판결 가운데 대법원 1987. 3. 24. 선고 86후100 판결, 대법원 2000. 4. 25. 선고 98후1877 판결 등은 명시하고 있지는 아니하다. 이는 위 판결들의 사안은 등록상표에 영문자와 그 한글 음역 외에 '도형'도 있는 경우이므로, 단순히 영문자와 그 한글 음역만으로 이루어진 등록상표의 경우에 해당하지는 않는다는 점을 고려한 것으로 이해된다. 다만, 변경 대상 판결로 명시하지는 아니하였으나 위 판결들에 담겨 있는 '취지'는 대상판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 함께 변경된다고 볼 수 있다고 생각된다.

함되지 아니하나, '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다."라고 설시하고 있다.

2) 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용에서 고려할 특수한 문제점을 적시함

이어서 대상판결은 "그런데 상품의 특성, 상품이 판매되는 시장, 시대의 변화 등에 따라 등록상표를 다소 변형하여 사용하기도 하는 것이 거래의 현실이어서, 영문자와 아울러 그에 대한 한글 발음을 옮긴 음역이 결합된 상표를 등록한 후 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분을 생략한 채 사용하는 경우도 흔히 발생한다. 그리고 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 위와 같은 등록상표에서 그 한글 부분은 영문자의 발음을 그대로 표시한 것임을 일반 수요자나 거래자가 쉽게 알 수 있고, 호칭 내지 발음이 표시하는 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글 음역의 결합으로 인하여 새로운 관념은 생겨나지 않는 경우가 있을 수 있다. 이러한 경우에는 상표권자 또는 사용권자가 위 등록상표에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 형태의 상표를 사용하더라도, 일반 수요자나 거래자에게는 위 등록상표와 동일하게 호칭 · 관념되는 같은 상표가 사용된다고 인식되어 그에 대한 신뢰가 형성될 것이므로, 그 상표들 사이의 동일성을 부정한다면 일반 수요자나 거래자의 신뢰를 깨뜨리는 결과가 초래된다. 나아가 상표법이 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되면서 연합상표제도를 폐지하여, 연합등록된 상표들 가운에 어느 하나의 상표를 사용하는 것만으로 연합등록된 모든 상표에 대하여 불사용으로 인한 상표등록취소를 면할 수 있었던 특례가 없어졌음을 참작하면, 등록상표 사용으로 인정되는 범위를 다소 탄력적으로 해석하여 상표권자의 상표 사용의 자유 내지는 그 상표의 동일성 인식에 관한 일반 수요자의 신뢰를 보호할 필요도 있다."라고 설시하여, 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용에 대해 고려해야 할 특수한 문제점들을 적시하고 있다.

3) 새로운 판단기준을 제시함

결론적으로 대상판결은 “앞서 본 법리와 이와 같은 여러 사정들에 비추어 보면, 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 아니한 것이라고 볼 수 없다.”고 하여 새로운 판단기준을 제시하고 있다. 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용을 상표 동일성 범위 내로 보아야 하는 이유를 설시한 부분이라고 할 수 있다.

대상판결은 분리사용에 대해 ‘일률적으로’ 동일성을 ‘부정’한 과거 판례의 태도와 달리 동일성을 ‘인정’하되, ‘그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는지’라는 유연한 판단기준을 설정한 것이다. 대부분의 경우 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표의 분리사용은 전체 표장과 완전히 동일한 호칭과 관념을 가질 것이므로 위 판단기준에 따라 원칙적으로 상표 동일성이 인정될 것으로 생각된다. 다만 장래 예상하기 어려운 매우 독특한 경우도 있을 수 있으므로(예를 들면, 한글 음역 표기 없이는 발음을 알기가 매우 어려운 영문자인 경우, 도안화의 정도가 매우커서 단순히 문자로만 인식될 것이라고 보기 어려운 경우 등), 분리사용으로 호칭과 관념이 달라진다면 동일성 범위 밖으로 볼 수 있는 여지를 남겨두기 위해, ‘일률적’으로 상표 동일성을 인정하는 형식 대신 위와 같은 판단기준을 제시한 것으로 이해된다. 또한 영문자와 그 한글 음역의 결합 형태는 통상 ‘이단병기’이고, 그간 대법원 선례로 문제된 사안들 및 대상판결의 사안도 그러하지만, 결합의 형태를 반드시 ‘이단병기’의 경우로 한정할 필요는 없으므로 법리에서 ‘이단병기’를 명시하지는 아니한 것으로 보인다.

4) 새로운 판단기준에 배치되는 범위 내에서 과거 대법원 판결들을 변경함

그리고 위와 같이 새롭게 제시한 판단기준에 따라 종전 대법원 판결들을 변경하였다. 위에서 살펴본 바와 같이 판례변경의 범위를 연합상표제도 폐지 전후를 구분하지 않고 전부를 대상으로 할 것인가, 연합상표제도 폐지 후의 판결만을 대상으로 할 것인가 의견대립이 있을 수 있는데, 대상판결은 전자의 입장에 따른 것으로 이해된다. 다만 등록상표(그 연합상표 포함)에 영문자와 그 한글 음역 외에 '도형'도 있는 사안에 관한 판결들은 단순히 영문자와 그 한글 음역만으로 이루어진 등록상표에 관한 것이라고 보기는 어려우므로 변경 대상 판결로 열거되지 아니하였다고 보인다. 또한 열거된 판결들 외에 더 있을 수 있는 같은 취지의 판결들도 포괄할 수 있도록 변경 대상판결의 범위를 개방적인 형태로 기재하고 있다.

5) 해당 사안에서 실사용상표의 사용이 상표 사용에 해당한다고 판단함

끝으로 대상판결은 위 판단기준을 적용함으로써, 지정상품을 "고무브이벨트"[25]로 하는 이 사건 등록상표 "CONTINENTAL 콘티넨탈"은 영문자 "CONTINENTAL"과 이를 단순히 음역한 한글 "콘티넨탈"이 이단으로 병기되어 있는 형태로 이루어져 있고, 원고가 "고무브이벨트"에 사용하고 있다고 하는 실사용상표 "CONTINENTAL"는 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만이 표시된 형태로 되어 있는데, 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표의 상단 영문자 부분과 하단 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 '대륙(풍)의'라는 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지는 아니한다고 할 것이고, 또 영문자 부분 "CONTINENTAL"은 그 한글 음역 부분 '콘티넨탈'의 병기 없이도 '콘티넨탈'로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만으로 된 실사용상표는 일반 수요자나 거래

25) 브이 벨트(V-belt): 이음이 없는 둥근 모양의 벨트로 회전력을 전달하는 가요성의 단면을 V형으로 만든 것이며, 포를 넣은 합성고무를 가압하여 만들고, 운전이 안정적이므로 전달효율이 크다. 동력의 크기에 따라 필요한 개수대로 평행하게 사용하는 것이 좋다[출처: 공조설비용어사전 편찬회, 공조냉동건축설비용어사전, 일진사, 2011].

자에게 이 사건 등록상표 그 자체와 동일한 호칭과 관념을 일으킨다고 할 것이어서, 실사용상표의 사용은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 봄이 타당하다고 판시하였다. 그 결과 대상판결은 대상판결로 변경되기 전의 종전 판례에 따른 원심판결을 파기하였다.

2. 법리의 확대적용 여부

대상판결은 불사용으로 인한 상표등록취소 사건에서 영문자와 그 한글 음역이 결합된 등록상표의 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우의 취급에 관하여만 법리를 설시하고 있다. 그런데 위 법리를 그보다 상위의 일반화된 법리로 발전시켜 상표의 동일성 판단에 관한 일반판단기준으로 확대적용할 수 있는지에 관하여도 논의를 해 볼 필요는 있다고 생각된다.[26] 위에서 언급한 바와 같이, 불사용으로 인한 상표등록취소 사건에서 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표인지 여부가 문제되는 구체적인 유형들 중 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용이 속하는 유형은 "등록상표의 구성 중 일부가 누락, 삭제된 경우"라 할 수 있는데, 이 가운데 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용과 유사한 측면이 있는 다른 경우를 상정하여 살펴보면 아래와 같다.

먼저 영문자 외에 다른 외국문자와 그 한글 음역이 결합된 등록상표인 경우이다. 대법원은 일반적으로 우리나라 일반 수요자가 영문자로 된 상표(또는 그 부분)의 한글 음역은 쉽게 알 수 있다고 보는 전제에서 판단하고 있는[27] 반면, 다른 외국문자에 대해서는 이와 같은 취지로 판시해오고 있지 아니하다. 특히 일본문자에 대해서는 일반 수요자가 그 한글 음역을 쉽게 알 수 없다는 취지로 분명하게 판시한 바도 있다.[28] 즉 우리나라 외국어 보급수준과 현대사회의 거래실정 등을 감안할 때 영문자와 그 한글 음역은 손쉽게 상호 대체될 수 있다고 할 것이나, 다른 외국문자에 대해서는 그와 같이 볼 수 없으므로, 대상판결의 법리

26) 또한 이러한 논의는 대상판결이 그 사안에서 문제된 한정된 유형의 결합상표를 넘어서 보다 일반화된 결합상표에 관하여 일반법리를 설시할 필요성이 있었다고 볼 것인지에 관한 고민과도 깊은 관련이 있다.

27) 대법원 2003. 2. 11. 선고 2002후2730 판결, 대법원 2000. 4. 21. 선고 98후393 판결 등 참조.

28) 대법원 1995. 10. 12. 선고 95후941 판결 참조.

를 영문자 아닌 다른 외국문자에 확대적용하기는 어렵다고 생각된다.[29)]

다음 도형과 그 도형의 관념을 가진 한글 문자가 결합된 등록상표인 경우에 관하여 본다. '컴퓨터'를 지정상품으로 하여 '사과 도형'과 한글 문자 '사과'가 결합된 등록상표가 있다고 가정할 경우 여기서 '사과 도형'만 사용하거나, '사과' 문자만 사용하는 것을 국·영문 이단병기 상표 분리사용과 동일시할 수 있는지 의문을 가질 수 있다. 그러나 ① '도형'을 상표에 사용한다는 것은 기본적으로 그 호칭과 관념보다는 '외관'을 활용하여 상표의 신용을 쌓아가겠다는 의사로 볼 수 있는 점, ② 일반 수요자나 거래자들도 '도형'이 사용된 상표를 접할 때에는 그 호칭과 관념보다는 '외관'에 주목하기가 쉬운 점, ③ 이에 상표 유사 판단에서도 도형 상표의 경우에는 그 외관의 유사성 여부에 중점을 두어 판단하는 것이 실무의 경향인 점 등에 비추어 보면, 도형과 그 도형의 관념을 가진 한글 문자가 결합되어 있는 상표에서 도형의 유무는 상표의 동일성 여부 판단에 매우 중요한 요소로 작용한다고 보아야 할 것이다. 따라서 '사과 도형'이 생략된 채 한글 문자 '사과'로만 사용될 경우에는 원칙적으로 등록상표와 동일성이 있다고 하기 어렵다고 생각된다. 나아가 아무리 특징 없는 '사과 도형'을 그린 것이라고 하더라도 그에 병기된 '사과' 한글 문자가 없다면 일반 수요자가 이를 반드시 '사과'라고 호칭할 것이라고 보기도 어렵다. 한글 문자 없는 사과 도형을 보고 영어인 '애플'로 호칭할 수 있고, 종국에는 그 관념 또한 '사과'라는 관념을 넘어 '애플' 그 자체로 인식될 수 있다(애플이 사과라는 뜻이기는 하지만 '애플 컴퓨터'를 보고 누구도 '사과 컴퓨터'라고 호칭하거나 관념하지는 아니할 것이고, 그저 '애플 컴퓨터' 그 자체로 호칭하고 관념할 것이다). 뿐만 아니라 색상이 있다면 '빨간 사과', '초록 사과' 등으로 호칭할 수도 있고, 색상 외에도 도형의 외관상 드러나는 어떠한 요소에 주목하여 '꼭지 사과', '꼭지 없는 사

29) 반드시 영어 단어가 아니더라도 알파벳으로 된 다른 외국의 단어 역시 경우에 따라서는 쉽게 그 한글 음역을 알 수 있는 경우가 있고, 대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결에서 문제된 'FLAVONO'도 영어 단어는 아니었으므로(식물 색소의 일종인 'flavonoid'를 기초로 만든 조어로 보인다), '영문자' 대신 '알파벳'으로 확대하여 적용할 수 없는가 하는 생각도 해 볼 수 있다. 대상판결을 계기로 장차 영문자를 넘어서 '알파벳'을 사용한 상표 일반에 대해 보다 전향적으로 판례가 형성될 수는 있으리라고 생각되기는 하나, 같은 알파벳으로 표기하더라도 영문자에 비해 그 외의 외국 문자는 일반적으로 친숙도가 매우 떨어진다고 볼 수 있으므로, 현 시점에서는 영문자를 다른 외국 문자와 동일선상에서 취급하는 것은 어렵다고 생각된다.

과', '벌레 먹은 사과', '덜 익은 사과' 등으로 호칭하고 관념할 수도 있는 것인데, 이는 '사과'라는 한글 문자와 비교할 때 그 호칭과 관념이 일치하는 것이라고 할 수 없다. 즉 도형과 그 도형의 관념을 가진 한글 문자가 결합되어 있는 상표에서 한글 문자의 유무 역시 상표의 동일성 여부 판단에 매우 중요한 요소로 작용한다고 보아야 할 것이다. 따라서 '사과' 문자가 생략된 채 '사과 도형'으로만 사용될 경우에도 원칙적으로 등록상표와 동일성이 있다고 하기는 어렵다고 생각된다.

그리고 도형과 그 도형의 관념을 가진 영문자가 결합된 등록상표인 경우도 생각해볼 수 있는데, 이때에도 도형과 그 도형의 관념을 가진 한글 문자가 결합된 등록상표인 경우와 마찬가지 문제가 있다.

나아가 "등록상표의 구성 중 일부가 누락, 삭제된 경우"와 차이가 있기는 하지만 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용과 비교할 수 있는 사례로서, 영문자의 한글 음역만으로 된 등록상표에서 등록상표 자체는 사용하지 아니하고 그 음역에 해당하는 영문자만 사용한 경우도 생각해볼 수 있다. 실제로 특허법원 2005. 5. 27. 선고 2005허1967 판결이 이러한 사안에 관한 것인데, 위 판결은 등록상표 "**허벌 에센스**"에 대하여 그 음역에 해당하는 영문 "Herbal Essences"를 사용한 것은 등록상표의 사용으로 볼 수 없다고 판단하였고, 위 판결에 대해 상고(대법원 2005후1585)되었으나 심리불속행 기각되었다.[30] 대상판결로 종전 판결들이 변경된 현 시점에서 볼 때 "영문자와 그 한글 음역이 결합된 등록상표에서 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우"뿐만 아니라 "영문자의 한글 음역만으로 된 등록상표에서 등록상표 자체는 사용하지 아니하고 그 음역에 해당하는 영문자만 사용한 경우"에도 상표 동일성을 인정할 여지가 커진다고 할 수는 있다. 다만 전자의 경우는 원래 등록받은 부분들 중 일부를 생략하고 사용한 것임에 비하여, 후자의 경우는 원래 등록받은 부분은 사용하지 아니한 채 등록받지 않았던 부분만을 사용하는 것이어서 보다 신중한 접근이 필요하다고 생각된다. 따라서 현 시점에서는 대상판결의 취지가 여기까지 미친다고 보기는 어렵

30) 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용에 관하여 등록상표와 동일성 있는 상표의 사용으로 취급하지 아니한 종전 판례의 취지를 고려하면, 여기서 더 나아가 등록상표 자체는 사용하지 아니하고 그 음역만 사용한 것은 당연히 동일성 범위 밖의 상표라고 보게 될 것이다.

다고 할 수 있다. 대상판결을 계기로 향후 활발한 논의가 이루어지기를 기대해 본다.

끝으로 영문자로만 된 등록상표에서 등록상표 자체는 사용하지 아니하고 그 한글 음역만 사용한 경우도 상정할 수 있는데, 이 경우에 대하여도 영문자의 한글 음역만으로 된 등록상표에서 등록상표 자체는 사용하지 아니하고 그 음역에 해당하는 영문자만 사용한 경우와 마찬가지 문제가 있다.

결론적으로 대상판결에 나타나 있는 법리는 "영문자와 그 한글 음역이 결합된 등록상표에서 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우"를 대상으로 하고 있고, 종래 대법원이 영문자와 그 한글 음역이 이단으로 병기된 등록상표에서 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우, 즉 국 · 영문 이단병기 상표 분리사용을 상표 동일성 범위 밖의 사용으로 판단해왔으나, 이러한 종전 판결은 변경되어야 함을 밝히고 있다. 아울러 반드시 '이단병기' 형태가 아니더라도 '영문자와 그 한글 음역이 결합' 된 형태인 경우는 마찬가지로 보아야 한다. 하지만 나아가 이러한 경우가 아닌 다른 유형까지 포괄할 수 있는 일반법리로서 확대적용하기는 어렵다고 생각된다.

Ⅵ. 맺음말

대상판결 전까지 대법원은 영문자와 한글 음역이 결합된 등록상표에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 형태의 상표 사용에 대해 일률적으로 상표 불사용으로 판단하는 엄격한 태도를 유지해왔다. 이에 전문가의 충분한 조력을 기대하기 어려운 중소기업이나 개인사업자 등 일부 상표권자들은 이러한 엄격한 종래 판례의 태도를 미처 알지 못하거나 깊이 고려하지 못한 채 영문자와 그 한글 음역이 결합된 상표를 등록받은 후 영문자 부분 또는 그 한글 음역 부분만을 사용하다가 뜻하지 않게 불사용취소의 불이익을 당하게 될 수 있었다. 그러나 대상판결은 종래의 엄격한 태도를 변경하여 '그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라

도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는지' 라는 유연한 판단기준에 따라 불사용취소 여부를 판단하도록 새로운 법리를 제시하였다.

이러한 대상판결은 우리나라의 현재 영어 보급수준 등을 고려하여 상표권자의 상표 사용의 자유 내지는 그 상표의 동일성 인식에 관한 일반 수요자의 신뢰를 보호하고자 과거의 판례를 변경한 것으로서 그 의의가 크다고 본다. 또한 대상판결 이전 종전 판례의 이론적 배경이 된 연합상표제도 폐지에 대한 고려, 종전 판례의 엄격한 태도에 대한 학계의 비판론, 우리와 관련 법제가 유사하고 알파벳을 모국어로 사용하지 않아 참조가 될 수 있는 일본의 법제와 사례, 중국의 현황, 종전 판례 아래 형성된 우리나라의 실정과 같은 현실적인 문제 등을 종합적으로 검토해보면 대상판결의 태도는 매우 타당하다고 생각된다.[31)]

다만 대상판결의 법리는 "영문자와 그 한글 음역이 결합된 등록상표에서 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우"만을 대상으로 하고 있다. 이에 "영문자 외에 다른 외국문자와 그 한글 음역이 결합된 등록상표"나 "도형과 그 도형의 관념을 가진 한글 문자가 결합된 등록상표" 또는 "도형과 그 도형의 관념을 가진 영문자가 결합된 등록상표"에서 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우와 같이 대상판결의 사안과 유사한 측면이 있지만 대상판결이 설시하고 있지 않은 사례, 그리고 "영문자의 한글 음역만으로 된 등록상표에서 등록상표 자체는 사용하지 아니하고 그 음역에 해당하는 영문자만 사용한 경우"나 "영문자로만 된 등록상표에서 등록상표 자체는 사용하지 아니하고 그 한글 음역만 사용한 경우" 등에 대해서는 향후 활발한 논의가 전개될 필요가 있다. 대상판결을 계기로 이러한 논의가 활성화됨으로써 결합상표의 사용에 관하여 보다 완비된 법리가 형성될 수 있기를 기대해본다.

31) 대상판결 선고 후 김지현, 「영문자와 한글음역이 결합된 등록상표의 경우, 영문 또는 한글음역 부분만의 사용이 동일상표에 해당하는지」, 법률신문, 2013. 11. 18자; 양영화, "영문자와 한글음역이 결합된 상표 등록 후 영문 또는 한글음역 부분만을 사용한 경우, 불사용취소심판에서 상표동일성 인정 여부", IP Policy 지식재산 정책, Vol.18(2014), 한국지식재산연구원, 130면 이하; 최승재, "2013년 주요 저작권법 및 상표법 분야 주요 판례 해설", 정보법학, 제17권 제3호(2013), 한국정보법학회, 114면 이하 등에서도 대상판결에 찬동하는 취지를 밝히고 있다.

참고문헌

〈국내 단행본〉

공조설비용어사전 편찬회, 공조냉동건축설비 용어사전, 일진사, 2011.

송영식 · 이상정 · 황종환 · 이대희 · 김병일 · 박영규 · 신재호, 송영식 지적소유권법, 제2판(하), 육법사, 2013.

윤선희, 상표법, 제2판, 법문사, 2014.

이수웅 · 홍봉규, 상표법, 한국지적재산권법학연구소, 2000.

전경련 동북아허브TFT · 고려대 통상법연구센터 편역, 중국 주요 경제법령집, 주식회사 FKI미디어, 2003.

특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 제3판, 박영사, 2014.

특허청, 중국상표제도, 2007.

특허청 · 한국지식재산보호협회 공동발간, 중국상표분쟁지도 제1권(제도), 2009.

한국특허기술연구원, 지식 재산권 보호 가이드북3 해외지식 재산권 · 특허 보호 Ⅱ-중국편-, 2009.

中山信弘 외 3인 공편, 상표판례백선, 비교상표판례연구회 역, 박영사, 2011.

〈국내 논문〉

강동세, “상표등록취소심판제도의 제문제”, 특허소송연구, 제2집(2001), 특허법원.

김경옥, “상표 불사용 취소심판 제도에 관한 고찰”, 한남대학교 행정정책대학원 특허법무학과, 석사, 2002.

김연환, “상표불사용취소심판제도 개선방안에 관한 소고”, 지식재산21, 제71호(2002), 특허청.

김용길, “중국의 상표보호제도에 관한 고찰”, 지식재산연구, 제5권 제3호(2010), 한국지식재산연구원.

김지현, 「영문자와 한글음역이 결합된 등록상표의 경우, 영문 또는 한글음역 부분만의 사용이 동일상표에 해당하는지」, 법률신문 2013. 11. 18자.

양영화, “영문자와 한글음역이 결합된 상표 등록 후 영문 또는 한글음역 부분만을 사용한 경우, 불사용취소심판에서 상표동일성 인정 여부”, IP Policy 지식재산 정책, Vol.18(2014), 한국지식재산연구원.

원유석, “등록상표의 불사용취소와 부정사용취소의 실무적 재검토”, 사법논집, 제

49집(2009), 법원도서관.

이대희, “상표불사용 취소심판제도 개선방안에 관한 연구”, 특허심판원, 2001.

이인혜 · 이헌희, “중국 상표법 개정에 따른 우리나라의 시사점에 관한 고찰”, 산업재산권, 제42호(2013), 한국산업재산권법학회.

최승재, “2013년 주요 저작권법 및 상표법 분야 주요 판례 해설”, 정보법학, 제17권 제3호(2013), 한국정보법학회.

한규현, “연합상표제도의 폐지에 따른 법률관계(대법원 2004. 6. 10. 선고 2003후823 판결)”, 대법원판례해설, 제50호(2004), 법원도서관.

〈해외 단행본〉

岩井智子, 改正 中國商標法–WTO 加盟に伴う中國商標實務の變化–, 財團法人 經濟産業調査會 出版部, 2003.

A Study on Whether Using a Trademark Which Uses only the English Alphabet Portion or Its Pronunciation in Korean Letters Portion from a Registered Trademark Constitutes Use of a Trademark

Tae-il Park

Abstract

Article 73 (1) 3 of the Korean Trademark Act provides that "If a registered trademark falls under any of the following subparagraphs, a cancellation trial on the trademark registration may be requested: 3. Where an owner of a trademark right, exclusive or non-exclusive licensee fails to use the registered trademark on the designated goods in the Republic of Korea without justifiable grounds, for three or more years consecutively before a cancellation trial is requested."

Recently, the Supreme Court of Korea ruled regarding a registered trademark which is a combination of English alphabet letters and their pronunciation in Hangul (Korean alphabet) as below (Supreme Court en banc Decision 2012Hu2463 Decided September 26, 2013). Even if a trademark is used by omitting either the English alphabets or their pronunciations in Hangul from the registered trademark, such a trademark use constitutes use of a trademark whose form can be perceived to be identical to the registered trademark in terms of trade norms as long as no new concept occurs due to the combination of Hangul pronunciation indicators aside from the meaning of the English letter itself, and it is likely that general consumers or traders will call the trademark by the registered trademark's name. Such a use cannot be perceived as non-use of a trademark, which is a ground for trademark cancellation. In addition, this en banc Decision overruled Supreme

Court Decisions which decided otherwise by ruling that in trademark cancellation trials due to non-use of trademarks combining English alphabet letters and their pronunciations indicated by Hangul, trademark uses which omit either the English alphabet letters or the Hangul letters are not cases where the trademark is perceived to be identical to the registered trademark in terms of trade norms to the extent they are inconsistent with this en banc Decision.

I examined the validity of this en banc Decision thoroughly from the viewpoint of comparative jurisprudence and the tenets of the law.

Keywords

Article 73 (1) 3 of the Korean Trademark Act, Supreme Court en banc Decision 2012Hu2463, a registered trademark which is a combination of English alphabet letters and their pronunciation in Hangul(Korean alphabet), non-use of a trademark, trademark cancellation