

상표의 유사와 출처의 혼동에 관한 연구*

- 판단주체 및 판단시점의 확장을 중심으로 -

한양대학교 법학전문대학원, 국회 입법지원위원 尹 宣 熙

논문요약

본고는 상표법과 부정경쟁방지법에서의 핵심적 판단기준인 혼동의 염려에 대하여 살펴본다. 비록 상표법은 '혼동'을 상표권의 효력을 정하는 기준으로 규정하고 있지 않지만, 사용된 상표가 출처표시라는 상표의 기능을 훼손하지 않으면 그러한 표지의 사용은 상표권 침해로 볼 수 없다는 것이 통설적인 입장이다. 따라서 상표권 침해와 부정경쟁행위는 피고의 표지 사용이 원고와의 관계에서 출처 혼동의 염려가 있는가에 의하여 좌우된다. 그런데 피고의 상표 사용이 등록상표의 출처표시기능을 훼손하였는지를 판단함에 있어서 어느 범위까지의 수요자 또는 잠재적 수요자를 기준으로 해야 하는지, 그리고 어느 시점의 수요자로 대상을 특정해야 하는지의 문제가 있다.

침해를 구성하는 혼동의 전형적인 예는 구매 시점에서의 상품의 출처에 대한 구매자의 혼동이므로, 구매시점과 구매자를 기준으로 혼동 가능성을 판단해야 한다는 것이 지금까지의 통설이다. 미국은 대다수의 연방법원이 구매 후 혼동 이론을 인정하고 있으며, 구매 전 단계에서의 혼동 역시 소송의 대상으로 하고 있다. 구매 전 혼동 이론은 인터넷을 통한 상거래에서 발생한 문제를 해결하기 위하여 고안된 논리이며, 구매 후 혼동 이론은 가장 복잡하면서도 가장 덜 이해되고 있는 분야이다.

우리 법원은 최근야 구매 후 혼동 내지 구매 전 혼동에 관한 사건들을 접하고 있다. 이제까지의 법원 판결 중에서 혼동에 있어 판단시점의 확장을 인정한 예는 그리

많지 않아 보인다. 또한 이들 법리를 상세히 다룬 학술 연구도 부족하며, 이를 논박하는 통일된 관점도 없는 듯하다. 향후 많은 법원들이 구매 전 혼동과 구매 후 혼동과 관련한 사항을 다룰 것으로 예상된다. 이러한 점에서 혼동 개념의 확대에 관한 학술 연구는 의미가 있을 것이다.

본고는 구매 전 혼동과 구매 후 혼동과 관련한 외국 사례를 소개하고 유형화를 시도하였다. 상표 보호의 확대와 관련한 움직임은 종래의 상표법과 불일치하는 면이 있다. 그럼에도 불구하고 이러한 움직임은 계속될 것으로 예상된다. 상표의 기능상의 변화에 따른 적절한 보호의 필요성, 상표권자의 보호와 경쟁업자 및 수요자의 이익 보호라는 균형점 등을 고려할 때 혼동 판단의 시점과 주체를 확대할 필요성이 인정되는 경우라도, 현행 상표법이 상품출처의 혼동방지를 최우선의 목적으로 하고 있다는 점, 상표권의 지나친 강화로 귀결될 우려가 있다는 점 등에서 혼동 판단의 시점과 주체를 확대하는 것은 특별한 경우로 한하여 제한적으로 인정해야 할 것이다.

[주제어] 상표, 부정경쟁행위, 혼동, 혼동의 우려, 소비자, 구매자, 최초 관심 혼동, 구매 전 혼동, 구매 후 혼동
Trademark, Unfair Competition, Confusion, Likelihood of Confusion, Consumer, Purchaser, Initial Interest Confusion, Pre-Purchase Confusion, Post-Purchase Confusion.

* 논문접수 : 2015. 3. 30. * 심사개시 : 2015. 4. 9. * 게재확정 : 2015. 4. 27.

目 次

I. 서	IV. 혼동 판단의 시점
II. 혼동의 의의	1. 구매 전 혼동의 판단
1. 혼동 개념	2. 구매 후 혼동의 판단
2. 유사와의 관계	V. 혼동 판단의 주체
III. 혼동의 판단을 위한 주된 요소	1. 서 설
1. 상표의 특성에서 도출되는 판단 요소	2. 상품의 거래자 및 수요자가 보통으로 기울이는 주의력
2. 상품의 특성에서 도출되는 판단 요소	3. 거래자와 소비자가 분리되는 경우의 혼동 판단 주체
3. 구체적인 거래 실정에서 도출되는 판단 요소	VI. 결 론

* 이 논문은 한양대학교 교내연구지원사업으로 연구되었음(HY-2014).

I. 서

상표의 보호에 있어서 ‘혼동’ 개념은 ‘상표의 동일·유사’ 개념과 함께 중요한 판단 기준으로 기능한다. 예컨대 부정경쟁방지법¹⁾에서는 주지한 상표표지 내지 영업표지와 동일하거나 ‘유사’한 것의 사용 행위 등에 의한 타인의 상품 또는 영업과의 ‘혼동’ 야기 여부가 부정경쟁행위의 성립을 좌우한다(동법 제2조 제1항). 또한 상표법은 “선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 ‘유사’한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표”와 “수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 ‘혼동’을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표”를 부등록 사유로 규정하고(동법 제7조 제1항 제7호, 제10호), “타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 ‘유사’한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위”는 상표권을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있으며(동법 제66조 제1항 제1호), 등록 후 상표권자의 부정사용과 관련하여 “상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 ‘유사’한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 ‘혼동’을 생기게 한 경우”를 상표등록 취소 사유로 규정하는(동법 제73조 제1항 제2호) 등 상표등록요건, 상표권의 효력, 등록취소사유 등 상표법 전반에 걸쳐 ‘상표의 유사’와 ‘혼동’이라는 용어를 사용하고 있다. 상표법은 이처럼 ‘유사한 경우’, ‘혼동

을 일으키는 경우’ ‘유사한 것을 사용함으로써 혼동을 일으키는 경우’ 등으로 용어를 구별하여 규정하고 있음에도 불구하고, 실무와 학설은 유사 개념과 혼동 개념을 편의에 따라 자의적으로 해석하여 양자를 별개의 개념으로 보는 경우, 양자를 원인과 결과의 관계로 보는 경우²⁾, 또는 양자를 사실상 같은 개념으로 보는 경우 등 다양한 경우가 있어 이와 관련한 충분한 검토가 필요한 시점이다.

일반적으로 혼동 개념과 관련하여 상표법은 표지의 유사성에서 기인하는 제품 간의 혼동뿐만 아니라 상품 출처의 혼동으로부터 소비자를 보호하는 것으로 하고 있다. 또한 이 혼동은 상품을 선택하여 구입하는 자를 기준으로 그 구입 시점에서 혼동이 발생할 염려가 있는지 여부에 따라 판단한다. 그런데 상표 자체가 갖는 재산적 가치가 증가하면서 상표의 보호 및 상표 제도의 목적과 상표의 기능에 대하여 다양한 논의가 전개되고 있다. 색채상표라든지 입체상표, 소리상표나 냄새상표와 같이 새로운 형태의 것들이 상표로서 상표법의 보호대상이 되고 있으며, 상표의 사용 역시 새로운 모습들이 출현하고 있다.

이와 같이 증대한 상표의 경제적 가치(브랜드자산, Brand Equity)를 적절하게 보호해야 할 필요성에 따라 혼동 개념에 대해서도 새로운 접근이 시도되고 있다. 상표권 침해에 있어서 상표권자와 침해자 사이의 경쟁 관계를 요구하지 않으며, 혼동은 동일한 상품 출처로 오인하는 경우 즉 좁은 의미의 혼동뿐만 아니라, 후원관계 내지 승인관계의 혼동이라는 넓은 의미의 혼동을 포함하는 것으로 이해하게 되었다. 나아가 혼동의 판단시점을 확대하려는 논의도 전개되고 있다.

1) 부정경쟁방지법은 1961년에 제정되었고, 1998. 12. 31. 개정에 의하여 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀에 관한 법률’로 변경되었으나, 여기에서는 편의상 ‘부정경쟁방지법’이라 한다.

2) 조영선, “미국 판례법상 상표의 오인, 혼동 판단”, 법조(제577호), (2004), 290면

상품의 구매 시점에서 혼동이 발생하는지에 따라 상표권 침해 여부를 판단하는 기존의 방식에서 벗어나, 구매 시점의 전후에서 발생하는 혼동 역시 상표권 침해로 포섭하려는 시도가 외국에서 등장하고 있다. 그러나 이와 같은 시도는 입법례가 다른 일부 국가에서 그나마 제한적으로 인정되고 있는 것임에도 불구하고 우리에게서는 그것이 마치 일반화된 논의처럼 소개되는 경우가 있다. 단편적이며 입법례가 다른 외국의 이론과 일부 판례를 근거로 우리나라에서도 혼동 개념을 구매시점 전후까지로 확장해야 한다고 주장하는 것은 상품출처의 혼동과 관련된 모든 문제를 상표법 내에서 해결하겠다는 과욕이며, 지금까지 상표법을 중심으로 형성된 기존의 질서를 흔들 우려가 있다.

이에 본고에서는 상표법에 있어서의 유사와 혼동을 둘러싼 지금까지의 논의를 살펴보고, 판례가 구체적이고 타당성 있는 결론을 얻기 위하여 어떤 시도를 하고 있는지를 소개하며, 나아가 우리 상표법에서 혼동 개념의 확장이 필요한지 여부에 대해서 살펴보고자 한다. 이를 위하여 먼저 혼동 개념을 '상표의 유사' 개념과의 관계에서 살펴본다. 이러한 이해를 전제로 '혼동' 내지 '혼동의 우려' 여부를 판단하기 위한 주된 요소들을 정리한다. 이를 위하여 상표권 침해와 관련하여 미국의 여러 재판례에서 채택하고 있는 판단요소를 비롯해 일본과 우리 판례에서 언급된 판단 요소들을 살펴본다. 이러한 요소들을 근거로 유사와 혼동 판단의 기준시점 및 판단 주체 등의 구체적인 사안에 대해서 살펴봄으로써 표지의 보호를 둘러싼 상표법과 부정경쟁방지법에서의 유사 개념과 혼동 개념에 대한 올바른 정립을 시도하고자 한다.

II. 혼동의 의의

1. 혼동 개념

혼동은 다양한 문맥에서 이용되고 있으며, 그 개념 역시 다양하다. 때문에 어떤 의미에서는 혼동이나 다른 의미에서는 혼동이 아닌 경우가 종종 발생한다. 이에 따라 다양한 개념의 혼동이 논의되고 있다. 예컨대 협의의 혼동과 광의의 혼동, 혼동 우려의 추상성과 구체성, 역혼동과 순혼동, 구매 시점에서의 혼동과 구매 전후의 혼동 등 다양한 개념이 논의된다.

가. 협의의 혼동과 광의의 혼동

먼저 협의의 혼동은 동일한 상품 출처로 오인하는 경우인 반면 광의의 혼동은 상표권자와 침해자의 상품이 후원이나 제휴 등 어떤 형태로 관련되어 있다는 오인을 야기하는 경우이다. 즉 협의의 혼동은 해당 상품의 일반 수요자나 거래자가 시장에서 유통되는 A의 상품을 B의 상품으로 오인하는 것인 반면, 광의의 혼동은 협의의 혼동에 더하여 A의 상품과 B의 상품이 경제상 또는 조직상 무엇인가 관련이 있는 업자로부터 제공되고 있다고 인식하는 것을 포함한다. 상표법에서의 혼동 개념이 일반적으로 협의의 것이라면, 상표법 제7조 제1항 제10호 및 제11호³⁾나 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목과 나목에서의 혼동은 광의의 것으로 이해하고 있다.⁴⁾ 나아가 일본의 경우에는 상표법 제51조, 제53조⁵⁾ 및 제64조⁶⁾의 혼동에 대해서도 광의의 혼동을 포함하는 것으로 해석된다.

3) 대법원 1987. 3. 10. 선고, 86후156 판결.

4) 서울지방법원 1999. 9. 17. 선고, 99가합41812 판결.

5) 우리 상표법 제73조의 제1항 제2호 및 제8호에 해당한다.

6) 일본 상표법 특유의 제도인 방호표장의 보호와 관련한 규정이다.

상표권 침해에 있어서 혼동 개념은 초기에 비해 확대된 것으로 이해할 수 있다. 비록 미국 상표법에 있어서의 논의이나 19세기와 20세기 초반의 상표법에서는 경쟁자에 의한 유사 상표의 사용에 따른 혼동만을 인정하였다. 1910년대 이전의 미국 재판례에서는 상표권 침해를 주장하기 위하여는 ① 등록상표의 재생, 모조, 모방 또는 위조를 하는 것에 더하여 ② 표장을 등록상표와 실질적으로 동종의 상품에 부착하는 것을 요건으로 하고 있었다. 그러나 상품에 대한 수요의 증가와 제조기술의 발전에 의하여 상품의 공급량 및 종류가 증가하면서 새로운 마케팅 방법이 도입되고, 상품의 운송을 위한 네트워크가 정비되면서 시장이 확대되었다. 이러한 상황에서 경쟁관계의 유무와 상관없이 공중에 대한 기망이 발생할 우려 여부에 따라 침해 여부를 판단하는 방향으로 전환하였고, 이에 따라 혼동 개념은 후원·승인 관계의 혼동이라는 광의의 것으로 확대되었다.⁷⁾

그러나 광의의 혼동 개념은 원래 기업표지 등의 규제 내지는 부정 경쟁행위의 방지를 위하여 형성된 개념으로서 상표법에 기원을 둔 개념이 아니라고 이해한 후에, 상표법이 그것을 상표의 부등록사유로 규정하는 것은 별론으로 하고 상표권의 보호범위를 확정함에 있어서도 광의의 혼동 개념을 인정한다면 본래의 취지에 어긋날 수 있으며, 상표권의 보호범위가 지나치게 확대되거나 부동화될 우려가 있어 바람직하지 않다는 지적이 있다.⁸⁾ 또한 미국 법원은 상표권 침해와 부

7) 한편 상표의 보호와 관련하여 혼동 개념에서 벗어나 상표가 갖는 상업적 흡인력이나 판매력을 보호한다는 목적에서 희석이론(dilution theory)이 제기된다.

8) 송영식 외 2인, 「지적소유권법(하)」, 육법사(2013), 242면; 강동세, 「지적재산권의 형사적 이해」, 세창출판사(2003), 136면. 이에 반대되는 견해로는 정상조, 「지적재산권법」, 홍문사(2004), 514~515면; 정상조, “상표법과 부정경쟁방지법의 조화”, 민사판례연구(25권), 박영사(2003), 492면

정경쟁행위에 관한 사건에서 혼동가능성의 판단에 차이를 두지 않은 데,⁹⁾ 미국법상의 혼동가능성 개념을 우리 상표법상의 협의의 혼동 개념보다는 넓게 보는 견해도 있다.¹⁰⁾

나아가 미국에서도 후원·승인 관계의 혼동을 확장적으로 적용하는 것의 문제점이 지적되고 있다.¹¹⁾ 후원·승인 관계의 혼동은 실체는 출처 또는 품질 보증에 관한 혼동과 관련한 것이 아니며, 따라서 상표권 침해를 주장하기 위해서는 이러한 혼동이 실질적으로 소비자의 구매 선택에 영향을 미쳤다는 것을 분명하게 증명해야 한다고 주장한다. 이와 같이 미국에서조차 광의의 혼동 개념의 인정에 있어 논란이 있는 점을 고려할 때 미국 판례법을 인용한 혼동 개념의 확장은 신중을 기해야 할 것이다.

한편 일본에서는 광의의 혼동 개념이 적용되는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호와 관련하여서는 어디까지 이를 확장적으로 해석하여야 하는지, 그 한계와 관련한 논의가 이루어지고 있다. 특히 우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 해당하는 규정(제2조 제1항 제2호)을 1993년 개정에서 도입한 후, 저명상표의 보호는 제2호에 의하

참조.

9) Kriesten M. Beystehner, “See Ya Later, Gator: Assessing Whether Placing Pop-Up Advertisements on Another Company’s Website Violates Trademark Law”, 11 J. Intell. Prop. L. 87 (Fall, 2003), p.107.
 10) 송영식 외 2인, 앞의 책, 499면; 김기영, “팝업(Pop-UP) 광고와 상표권 침해죄 및 부정경쟁방지법위반죄”, 형사판례연구(제13권), 한국형사판례연구회(2005), 489면 참조.
 11) Jessica Litman, Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age, 108 YALE L.J. 1717, 1722-23 (1999); James Gibson, Risk Aversion and Rights Accretion in Intellectual Property Law, 116 YALE L.J. 882, 913 (2007); Mark A. Lemley & Mark McKenna, Irrelevant Confusion, 62 STAN. L. REV. 413, 424 (2010).

면 되고 무리해서 제1호(우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 및 나목에 해당)를 적용할 필요는 없게 되었다는 견해가 자리하게 되었다.¹²⁾ 이러한 상황에서 일본 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호의 적용과 관련하여 그 확장적 해석에 대한 한계가 논의되고 있다. 예컨대 사용허락관계가 있다는 오신만을 이유로 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호의 혼동을 긍정하는 것을 비판하는 견해가 있으며,¹³⁾ 타무라 교수는 사용허락관계의 오신은 제1호의 혼동에 해당한다는 견해를 바꾼 바 있다.¹⁴⁾

나. 혼동 우려의 추상성과 구체성

조문상의 혼동이나 유사성의 개념에 대하여 강학상 종종 언급되는 것이 추상적 출처혼동과 구체적 출처혼동 개념이다. 다만 이들 개념이 의미하는 내용이나 타당한 조문에 대하여는 논자에 따라 차이가 있다.

-
- 12) 森義之, “批判 [最判平成10年9月10日]”, 判例タイムズ(1036号), (2000), 238頁.
- 13) 才原慶道, “表示についての使用許諾關係の誤信と『混同のおそれ』 —ラヴォーグ南青山事件—”, 知的財産法政策學研究(12号), (2006), 314頁.
- 14) 1994년에 발간된 『不正競争法概説』 초판에서는 “사용허락관계가 있다고 오신시켜 타인으로부터 신뢰를 받고 있는 것처럼 오신하도록 하는 행위는 타인의 신용을 이용한다는 점에서는 사용허락이상의 제휴, 후원 관계가 존재한다는 오신과 양적으로는 어쨌든 질적으로는 차이가 인정되지 않게 된다. 해석론으로는 이러한 오신도 광의의 혼동으로서 제1호의 ‘혼동’에 포함되어야 겠다”고 하였다. 그러나 2003년에 발간된 제2판에서는 “특별히 표시를 라이선스한 관계에 있다고 하는 오신만으로 혼동이 긍정되어 버리면 혼동이 무한정 확대될지 모른다(특히 상품형태가 상품 등 표시에 해당한다고 인정되는 경우). … 단순히 사용허락관계가 있는 것은 아닌가란 오신은 제1호의 혼동에는 해당하지 않는다고 해석해 둔다”고 그 의견을 변경하였다; 田村善之, 「不正競争法概説」(第2版), 有斐閣(2003), 89頁 이하 참조.

일반적으로 혼동 우려를 둘러싼 추상성과 구체성이라는 용어는 거래실정이나 양 당사자를 둘러싼 개별적인 사정(상표의 주지·저명성, 상품의 가격과 유통경로 등의 구체적인 사용태양) 등을 어느 정도 고려해야 하는가에 따른 상대적 개념으로서 사용된다. 개별적인 사정을 그다지 고려하지 않는 경우에는 일반적·추상적·형식적 혼동과 같은 용어가 사용되고, 개별적인 사정을 보다 적극적으로 고려하는 경우에는 구체적·실질적·개별적 혼동과 같은 용어가 사용된다. 혼동의 추상성과 구체성은 혼동가능성이 높은 경우까지 양자를 구별해서 판단할 필요는 없고, 개별적인 사정을 고려한 경우에 한하여 혼동가능성이 있다거나 또는 반대로 없다고 판단되는 경우에 한해서 양자를 구별하여 논하면 족하다. 따라서 모든 경우에 혼동의 추상성과 구체성을 함께 고려해야 하는 것은 아니다.

이러한 의미에서 혼동의 추상성과 구체성이라는 용어를 이해한다면, 상표법과 부정경쟁방지법에서 가장 추상적인 판단이 이루어지는 것은 대비되는 양 상표가 미사용 상표일 수 있는 경우, 즉 상표법 제7조 제1항 제7호와 제8조의 경우이고, 그 다음이 미사용의 출원상표와 주지·저명상표간의 유사와 혼동을 판단하는 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제12호의 경우이며, 보다 구체적인 판단이 필요한 경우가 상표권의 침해 여부에 관한 상표법 제66조 제1항 제1호, 그리고 가장 구체적인 판단이 필요한 경우가 상표권자의 부정사용을 이유로 하는 등록취소사유에 관한 상표법 제73조 제1항 제2호와 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목과 나목의 혼동에 대한 판단이라고 할 수 있다. 이처럼 혼동은 각 규정의 취지에 따라 달리 판단되어야 할 것임에도 불구하고, 우리나라 판례는 그것이 등록요건에 관한 판단이건, 상표권의 효력범위 내지 침해 여부에 관한 판단이건 또는 등록취소사유에 관한 판단이건 간에 ‘상표의 유사’ 개념 내지 ‘혼동’ 개념을 같은

들 속에서 판단하는 경우가 대부분이다.

다. 순혼동과 역혼동

통상의 상표권 침해 사례는 후발사용자가 선행사용자의 상표를 사용하여, 마치 후발사용자의 상품·서비스가 선행사용자의 것인가라는 오인·혼동을 야기시킴으로써 결과적으로 선행사용자의 상표에 화체된 신용에 편승하는 것이다. 이에 대하여 후발사용자가 선행사용자의 상표와 동일·유사한 상표를 대대적으로 광고·선전하거나 사용함으로써 그 결과 후발사용자의 상표가 선행사용자의 상표보다도 유명하게 된다면 선행사용자가 사용하는 상표가 거꾸로 마치 후발사용자의 상표인 것처럼 오인되는 현상이 발생한다. 이것을 ‘역혼동(reverse confusion)’이라고 하는데, 이는 통상의 혼동인 ‘순혼동(forward confusion 또는 direct confusion)’에 대응하는 개념이다

미국의 경우에 역혼동 이론은 소위 ‘Big O Tire’ 사건¹⁵⁾ 이후 대부분의 연방항소법원에서 인정하고 있으며, 리스테이트먼트에서도 “역혼동의 형성은 상표권 침해를 규제하는 전통적인 물에 포함된다”고 언급하고 있다.¹⁶⁾ 또한 미국의 경우에는 역혼동에 대해서도 혼동가능성 판단에 관한 Polaroid 기준¹⁷⁾으로 대표되는 판단요소에 의하여 혼동가능성 유무를 판단하고 있다.

우리나라의 경우에는 사례가 많지는 않지만, 대법원이 상호(商號)간,¹⁸⁾ 그리고 하급심이 등록서비스표와 업무표장간¹⁹⁾ 또는 등록상

표와 서비스표간²⁰⁾ 역혼동으로 인한 손해가 발생할 수 있음을 인정한 사례가 있는데, 모두 결론에 있어서는 역혼동의 우려가 없음이 이유로 선행사용자의 청구를 기각하였다.

한편, 순혼동의 경우는 후발사용자가 선행사용자의 상표를 사용함으로써 그 신용에 무임승차하는 것이므로 그 침해행위를 막고 손해를 배상하도록 하는 것은 당연하다고 할 수 있다. 그러나 역혼동의 경우는 사실상 후발사용자의 상표가 사회적·경제적으로 강하기 때문에 후발사용자가 선행권리자의 신용에 무임승차할 이유가 없다. 따라서 역혼동의 구제에는 순혼동에 의한 통상의 상표권 침해에 대한 금지청구나 손해배상청구와 다른 접근이 필요하다.²¹⁾

라. 구매 시의 혼동과 구매 전후의 혼동

상표권 침해 소송에서 통상 인정되는 혼동의 우려는 상품의 구매 시점에서 구매자에게 발생하는 혼동을 기준으로 판단한다.²²⁾ 그렇지만 미국의 일부 재판례에서는 상품의 직접 구매자에게는 혼동이 발생하지 않았다 할지라도, 그 구매자가 구입한 상품을 사용하는 타인 또는 그 구매자가 구입한 상품에 상표를 사용하고 있는 것을 본 제3자에게 혼동이 발생하는 ‘구매 후 혼동(Post-sale confusion)’에 근거하여 상표권 침해를 인정한 사례가 있다. 또한 구매 후 혼동만큼 인정되는 것은 아니지만, 구매 과정의 초기 단계, 즉 구매 결정을 하기 전에 발생한 ‘구매 전 혼동(Initial Interest Confusion)’에 근거하여 상

15) Big O Tire Dealers, Inc. v. The Goodyear Tire & Rubber Company (10th Cir. 1977).

16) Restatement Third, Unfair Competition, §20, comment f.

17) Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. (2nd Cir. 1961).

18) 대법원 2002. 2. 26. 선고, 2001다73879 판결

19) 서울고등법원 2006. 3. 7. 선고, 2005나15033 판결 (코렌드 사건)

20) 서울중앙지법 2012. 12. 14. 선고, 2012가합60164 판결 (걱정인형 사건)

21) 역혼동의 경우에는 선행 상표사용자에게 일실수입 상당의 손해가 발생하였다고 보다는 신용훼손으로 인하여 정신적 손해가 발생하였다고 보는 것이 실질에 있어 더 정확한 파악이라는 견해가 있다(김운호, “상표의 역혼동”, 지적재산권(2006. 5), 한국지적재산권법제연구원, 52면

22) McCarthy §23:5.

표권 침해를 긍정한 사례도 있다.²³⁾ 보다 자세한 내용은 아래에서 후술한다.

2. 유사와의 관계

위에서 언급한 바와 같이 우리 상표법과 부정경쟁방지법에서는 유사와 혼동이란 개념을 혼용하고 있다. 상표법에서는 상표 및 상표를 사용하는 상품에 대하여 그 비슷한 범위에 대해서까지 제3자에 의한 사용을 금지할 수 있는 범위로 하고, 이를 위하여 ‘상표의 유사’ 및 ‘상품의 유사’란 개념을 도입하고 있다. 이 금지권의 범위에 대응하여 상표법은 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 사용하는 것을 부등록 사유로 하고 있다(동법 제7조 제1항 제7호). 또한 같은 항 제10호에서는 상품의 유통질서를 유지하기 위하여 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우가 아니더라도 상품의 출처를 혼동할 염려가 있다고 인정되는 경우에는 그 상표의 등록을 거절하도록 하고 있다.

우리 상표법과 일본 상표법에서 상표의 저촉 여부에 관한 기준으로 설정한 ‘상표의 유사’란 개념은 프랑스 상표법에서의 모조 개념에서 유래한 것으로 추측된다.²⁴⁾ 본래 상표의 유사는 대비되는 상표가

23) 1962년 Lanham법 개정에서 동 제32조의 ‘수요자’란 문언이 삭제되고 “혼동을 일으킬 가능성이 있는 표장”의 사용을 금지하는 것으로만 규정함으로써 반드시 구매한 수요자를 기준으로 판단해야 한다는 논리에 집착할 필요가 없게 되었다. 그렇지만 이 개정 과정에서 의회가 새로운 혼동 개념의 인정을 의도한 것인지 여부는 여전히 명확하지 않다(S. Rep. No.82-2107, at 2847, 2850-51(1962); H.R. Rep. No. 87-1108, at 4(1961)).

24) 송영식, “약한 상표의 유사범위”, 민사판례연구(I), 박영사(1979), 307면.

외관·칭호·관념 등 그 구성면에서 근사한 것을 뜻하는 형식적 개념으로 상품의 출처 혼동과는 직접적인 관련이 없는 것이다. 이에 따라 과거 일본에서는 표지 자체의 혼동 우려 유무를 기준으로 상표의 유사 여부를 판단해야 한다는 견해도 있었으나,²⁵⁾ 상표의 유사 여부는 상표법의 목적과 상표의 기능에 비추어 최종적으로는 상품 출처의 혼동 여부를 기준으로 판단해야 한다는 것이 오늘날의 지배적인 학설이며, 우리 대법원의 확립된 판례이다.²⁶⁾

이러한 두 개념의 역할에 대하여 상표의 유사 여부는 상품 출처의 혼동을 따지기 위한 하나의 기준 내지 요소에 불과하다고 보아 그 독자성을 부인하고, ‘유사’ 개념과 ‘혼동’ 개념을 동일한 것으로 이해하려는 견해가 있다.²⁷⁾ 그러나 상표법은 상표의 식별력이나 상표에 화체된 신용을 보호하기 위하여 상표 및 상품의 유사라는 정형적 내지는 획일적으로 판단할 수 있는 정적인 개념을 도입한 규정을 둔과 동시에, 상품의 거래 질서를 유지하기 위하여 상품의 출처 혼동방지를 개별적인 사정에 착안한 동적 측면에서의 규정을 두고 각각의 규정에 따른 역할을 분담시키고 있다고 설명하는 견해가 있으며,²⁸⁾

25) 澁谷達紀, 「商標法の理論」, 東京大學出版會(1973), 336頁; 粵優美, 「改正 工業所有權法解説」, 帝國地方行政學會(1971), 582頁 등.

26) 상표제도의 목적에 관하여는 대법원 1970. 9. 29. 선고, 70후41 판결; 대법원 1984. 9. 25. 선고, 83후65 판결 참조; 상품출처 혼동유무를 기준으로 판단한 사례로는 대법원 1966. 11. 22. 선고, 65후18 판결; 대법원 1966. 12. 6. 선고, 65후19 판결; 대법원 1980. 3. 25. 선고, 79후68 판결; 대법원 1986. 3. 25. 선고, 84후81 판결; 대법원 1987. 9. 22. 선고, 86후188 판결; 대법원 1990. 1. 25. 선고, 89후1318 판결; 대법원 1990. 7. 10. 선고, 90후328 판결; 대법원 1990. 9. 14. 선고, 90후472 판결 등 참조.

27) 유영선, “상표의 유사여부 판단 실무에 대한 비판적 고찰”, 특허소송연구(5집), 특허법원(2010), 310면 이하.

28) 網野誠, “登録著名商標の指定商品とする登録出願商標について, 出所の混同が生ずるとされた事例”, 村林隆一先生還曆記念 - 判例商標法, 181頁

같은 선상에서 입법론으로는 별론으로 하고 현행 법체계 내에서의 해석으로는 한계가 있다는 지적이 있다.²⁹⁾ 또한 상표의 유사 및 상품의 유사 개념은 사익을 보호하는 색채가 강한 반면, 상품의 출처 혼동은 상품의 유통에 착안한 공익적 색채를 포함한 것이라 설명하기도 한다.³⁰⁾

Ⅲ. 혼동의 판단을 위한 주된 요소

상표법의 운영에 있어 우리나라 판례는 법문상에는 ‘혼동’이라는 표현이 없는 경우에도 상품출처의 ‘혼동’ 여부를 궁극의 판단기준으로 하고 있다. 상표권 침해 판단은 사실상 상품 출처의 ‘혼동’ 여부에 좌우되며, 상표의 유사는 상품 출처의 혼동을 판단하기 위한 하나의 요소 정도로 기능한다. 판례 중에는 표장의 유사를 이유로 혼동가능성을 인정하는가 하면, 표장이 비유사하다는 이유로 혼동가능성을 불인정한 경우가 있고, 표장 간에는 유사 인정되는 사안에서도 혼동가능성이 없음을 이유로 상표등록이 유효하다고 판단한 경우도 있다.³¹⁾

이와 같이 상표의 구성상의 유사에 앞서 상품 출처의 혼동을 우선시 하는 것은 상표법의 목적과 상표의 기능을 고려한 것이라고 한다. 즉 “상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호”하고자 하는 상표법의 목적에 따

이하 참조.

29) 최성우, 「상표법의 쟁점과 사례」, 한국지식재산연구원·신론사(2012), 117면 이하.

30) 肥田正法, “「商標の類似」と「出所の混同」との関係”, *パテント*(Vol. 66, No. 8), (2013), 89頁.

31) 대법원 1996. 7. 30. 선고, 95후1821 판결 등

라, 혼동 개념은 소비자로부터 혼동으로부터 자유로울 이익(free of confusion)을 보호하기 위해서 도입된 것이라고 한다. 하지만 그것만으로는 여전히 상표법이 부정경쟁방지법과 달리 ‘상표의 유사’라는 개념을 ‘혼동’과 구별하여 사용하고 있는 이유를 설명하기에는 부족하다.

미국은 혼동가능성 여부를 판단함에 있어서 연방항소법원 별로 독자적인 판단요소를 인정하고 있다. 예컨대 제2항소법원의 경우에는 Polaroid 기준³²⁾을, 제3항소법원은 Scott 기준³³⁾ 내지 Lapp 기준³⁴⁾을

32) *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961); ① 선행 사용자의 상표 강도(Strength of the senior user's mark), ② 상표의 유사성(Similarity of the marks), ③ 상품의 근접성(Similarity of the products or services), ④ 후발 상표가 겹을 매울 가능성(Likelihood that the senior user will bridge the gap), ⑤ 후발사용자에 의한 채택 시의 의도(The junior user's intent in adopting the mark), ⑥ 실제의 혼동(Evidence of actual confusion), ⑦ 구매자의 세련도(Sophistication of the buyer) 및 ⑧ 관련 상품 및 서비스(related products and services) 등.

33) *Scott Paper Co. v. Scott's Liquid Gold, Inc.*, 589 F.2d 1225 (3d Cir. 1978).

34) *Interpace Corp. v. Lapp, Inc.*, 721 F.2d 460 (3d Cir. 1983); ① 보유자의 표지와 침해자의 표지 사이의 유사성(the degree of similarity between the owner's mark and the alleged infringing mark), ② 보유자 표지의 식별력(the strength of the owner's mark), ③ 상품의 가격과 구매 시 소비자에게 요구되는 주의를 나타내는 기타 요소(the price of the goods and other factors indicative of the care and attention expected of consumers when making a purchase), ④ 실제 혼동이 발생하고 있다는 증거 없이 피고가 표지를 사용한 시간(the length of time the defendant has used the mark without evidence of an actual confusing arising), ⑤ 표지를 채택한 피고의 의도(the intent of the defendant in adopting the mark), ⑥ 실제 혼동의 증거(the evidence of actual confusion), ⑦ 경쟁 관계가 아니더라도, 상품이 동일한 상거래 경로를 통하여 유통되고, 동일한 매체를 통하여 광고되고 있는지 여부

운영하고 있다. 제9항소법원의 경우에는 Sleekcraft 기준³⁵⁾을 운영하는가 하면, 미국 특허청은 상표심사기준³⁶⁾에서 소위 DuPont 기준³⁷⁾

(whether the goods, though not in competition, are marketed through the same channels of trade and advertised through the same media), ⑧ 당사자가 판매하고자 하는 대상이 동일한 정도(the extent to which the targets of the parties' sale effort are the same), ⑨ 기능의 유사성으로 인한 공중 심리에서의 상품의 관련성(the relationship of the goods in the minds of the public because of the similarity of function), ⑩ 소비자 공중이 선발공중이 피고의 시장에서 상품을 제조할 것이라고 예상할 수 있다고 제시하는 기타 요소들(other facts suggesting that the consuming public might expect the prior owner to manufacture a product in the defendant's market) 등.

35) *AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979); ① 원고 상표의 식별력(Strength or Weakness of the Plaintiff's Mark), ② 피고의 상표 사용(Defendant's Use of the Mark), ③ 원고와 피고 상표의 유사성(Similarity of Plaintiff's and Defendant's Marks), ④ 실제의 혼동(Actual Confusion), ⑤ 피고의 의도(Defendant's Intent), ⑥ 광고·유통 경로(Marketing/Advertising Channels), ⑦ 소비자의 주의력 정도(Consumer's Degree of Care), ⑧ 다른 상품으로의 확대가능성(Product Line Expansion) 및 기타 요소 등.

36) Trademark Manual of Examining Procedure(TMEP) 1207.01(b)

37) *In re E.I. DuPont de Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973); ① 외관, 호칭, 관념 및 상업적 인상 등 전체로서의 표지의 유사 또는 비유사(The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation, and commercial impression), ② 선행 표지의 출원, 등록 또는 사용과 관련하여 기술된 상품의 유사 또는 비유사와 성질(The similarity or dissimilarity and nature of the goods ... described in an application or registration or in connection with which a prior mark is in use), ③ 확립되고 계속될 유통 경로의 유사 또는 비유사(The similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels), ④ 판매가 이루어지는 상황과 구매자(The conditions under which and buyers to whom sales are made, i.e. "impulse" vs. careful, sophisticated purchasing), ⑤ 선행 표지의 명성(The fame of the prior mark), ⑥ 유사한 제품에 사용되는 표지의 수량과 성질(The number and nature of similar marks in use

을 따르고 있다. 이들 각각의 기준에서는 혼동이 있었는지 여부와 관련하여 여러 판단 요소를 제시하고 있는데, 대체로 ① 표지의 유사성, ② 상품 또는 서비스의 유사성, ③ 유통경로 및 ④ 표지의 식별력의 강도 등을 포함하고 있다.

한편 일본의 경우에는 “해당 상표와 타인의 상표의 유사성의 정도, 타인 표지의 주지·저명성 및 독창성의 정도, 해당 상표의 지정상품 등과 타인의 업무와 관련한 상품 등 사이의 성질, 용도 또는 목적에 있어서의 관련성 정도 및 지정상품 등의 거래자 및 수요자의 공통성, 기타 거래실정 등에 비추어, 해당 상표의 지정상품 등의 거래자 및 수요자가 보통으로 기울이는 주의력을 바탕으로 종합적으로 판단해야 한다”고 한다.³⁸⁾

우리의 경우에도 “비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령,

on similar goods), ⑦ 실제 혼동의 특성과 정도(The nature and extent of any actual confusion), ⑧ 실제 혼동의 증거 없이 현재 사용 상황과 그 시간(The length of time during and the conditions under which there has been concurrent use without evidence of actual confusion), ⑨ 표지가 사용되거나 사용되지 않는 상품의 다양성(The variety of goods on which a mark is or is not used), ⑩ 출원자와 선행 표지 보유자 사이의 시장 접점(The market interface between the applicant and the owner of a prior mark), ⑪ 상품에 대하여 자신의 표지 사용을 배제할 수 있는 출원인의 독점권 정도(The extent to which applicant has a right to exclude others from use of its mark on its goods), ⑫ 잠재적 혼동 정도(The extent of potential confusion), ⑬ 사용 효과를 증명하는 기타 정보(Any other established fact probative of the effect of use) 등.

38) 最高裁 平成12.7.11. 第3小法廷 判決, 平成10(行ヒ)85 참조.

성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다”는 입장을 취하고 있다.³⁹⁾

이와 같이 일반적으로 언급되는 거래실정을 판단하기 위한 요소로는 상표의 특성, 상품의 특성 및 구체적인 거래실정을 근거로 한 것으로 분류할 수 있다. 첫째, 상표의 특성과 관련한 판단 요소로는 i) 상표의 식별력, ii) 상표의 유사성 및 iii) 상표의 주지저명성 등을 들 수 있고, 둘째, 상품의 특성과 관련하여서는 i) 상품의 유사성, ii) 다른 상품으로의 확장가능성 및 iii) 상품의 특성에 따른 소비자의 특성 등을 판단하게 된다. 그리고 셋째, 구체적인 거래실정의 판단과 관련하여서는 i) 상표의 사용 상황, ii) 상표 선택에 있어서의 피고의 의도, iii) 유통 경로 및 iv) 실제의 혼동 증거 등을 고려하게 된다.

1. 상표의 특성에서 도출되는 판단 요소

외관·호칭·관념 등에서 원고의 상표가 주는 전체적인 인상이 피고의 상표가 주는 전체적인 인상과 유사하다면 소비자들이 피고의 상표 사용으로부터 혼동을 받을 가능성이 높아진다. 그리고 상표의 유사성을 판단함에 있어서 외관·호칭·관념에 있어서의 유사점은 상이점

39) 대법원 1996. 7. 30. 선고, 95후1821 판결.

보다 더 큰 비중을 갖는다. 또한 일반적으로는 원고의 상표가 지정상품과 관련하여 식별력이 클수록 그리고 원고의 상표가 수요자들에게 널리 알려져 그들이 원고의 상표를 잘 알수록 상품의 출처를 혼동할 가능성이 높다고 한다. 그러나 역설적으로 상표가 주지·저명한 경우에는 그 상표의 고유한 서체, 색채 등을 포함하는 트레이드 드레스, 해당 상품의 원재료·재질·고유 디자인 등의 특징, 상품의 유통경로와 가격 등에 관해서 많은 지식과 경험을 갖고 있기 때문에 막상 상품의 출처를 혼동하거나 후원관계를 오인할 가능성이 낮아지는 경우가 있다. 실제로 일부 판례에서는 상표가 주지·저명하다는 것이 상표의 유사여부 판단에서 불리하게 작용한 경우가 있어 이 점을 둘러싸고 비판이 제기되는 경우가 있다.

2. 상품의 특성에서 도출되는 판단 요소

양 상표가 사용하고자 하는 상품이 서로 밀접할수록 출처 혼동의 우려는 그만큼 높아진다. 예컨대 해당 상표의 지정상품 등과 타인의 업무와 관련한 상품 등 사이의 성질, 용도 또는 목적에서의 관련성이 높을수록 혼동가능성은 높다. 또한 상대방의 시장으로 브랜드를 확장하거나 유통경로를 확대할 가능성이 있다면 혼동 가능성은 높아진다.

한편, 혼동 가능성은 지정상품 등의 거래자 및 수요자의 특성을 감안하여 판단해야 한다. 예컨대 고객층의 재력이나 지식의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별 등 수요자 속성을 감안하여야 하며, 그에 따라 해당 상표의 지정상품 등의 거래자 및 수요자가 보통으로 기울이는 수준의 주의력 등을 고려하게 된다. 상품의 특성에 따라 양 상표의 구매자가 분리되는 경우에는 혼동이 인정될 가능성이 낮아진다. 또한 상품을 선택하는 자와 그에 따라 상품을 구매하거나 이용하는

자가 분리되는 경우가 있는데 그런 경우에는 원칙적으로 여러 가지 상품 중에서 특정 상품을 선택하는 결정을 하는 자를 기준으로 혼동 가능성을 판단하여야 한다. 예컨대 완구의 경우에는 부모가 상품 선택 및 구매를 하고 아동이 그 상품을 이용하며, 처방약의 경우에는 의사가 상품을 선택하고 환자가 그 상품을 구매하여 이용하게 되므로 완구는 부모, 처방약은 의사를 기준으로 혼동 가능성을 판단하여야 한다. 또한 소비자가 공통된 경우라도 상품의 가격이나 기능, 오판으로 인한 손실 내지 부작용의 강약 등과 같은 특성으로 인하여 상품 선택 과정에서 구매자가 통상의 경우에 비해 더 높은 주의력을 기울이는 경우에는 혼동 가능성이 낮은 것으로 평가된다.

3. 구체적인 거래 실정에서 도출되는 판단 요소

상표의 사용 상황을 고려하여 혼동 가능성을 판단할 수도 있다. 예컨대 원고와 피고의 상표가 동일하거나 관련이 있는 상품 또는 보조 상품에 사용되는 경우에는 혼동 가능성이 높아진다. 반면 상품이 거래되는 방법이나 장소 등에서 분리되는 경우에는 혼동 가능성이 낮게 인정된다.

또한 상표를 선택하는 과정에서의 피고의 의도를 고려할 수 있다. 원칙적으로 상표 보호의 목적을 소비자의 혼동으로부터의 자유를 보호하기 위한 것이라면 객관적으로 시장에서의 혼동 여부를 판단하여야 할 것이고 따라서 상표 선택에 대한 피고의 의도는 고려하지 않게 될 것이다. 그러나 원고의 상표를 알면서 그와 유사한 상품에 피고가 유사성이 논란이 되는 상표를 사용하는 경우에는 원고 상표의 평판으로부터 이익을 얻기 위한 행동으로 판단할 여지가 크기 때문에 그러한 의도는 혼동 가능성을 야기하는 것으로 볼 수도 있다.

만약 원고와 피고의 제품이 동일 또는 유사한 상점에서 판매되거나, 유사한 매체를 통하여 광고되는 경우에는 혼동가능성이 증가한다. 또한 피고의 상표 사용이 실제 혼동 상황으로 이어진다면, 이러한 사실은 가장 정확하게 혼동 가능성을 보여주는 것이라 할 수 있다. 물론 혼동 가능성의 판단에 있어서 실제로 혼동이 발생하고 있다는 증거가 반드시 요구되는 것은 아니며, 실제로 혼동이 발생하고 있지 않더라도 혼동의 우려를 인정할 수 있다. 그러나 실제의 혼동이 빈번하게 발생한다는 증거가 있으면 특별한 사정이 없는 한 혼동 가능성을 부정하기는 쉽지 않을 것이다. 그 반대로 대량의 판매가 이루어지는 가운데 일부 개별적인 상황에서만이 혼동이 발생하는 경우에는 상당한 정도의 실제 혼동이 발생한 것은 아니라고 판단할 수 있다.

IV. 혼동 판단의 시점

상표권 침해 소송에 있어서 통상 인정되는 혼동의 우려는 상품의 구매 시 구매자에게 발생하는 혼동이다. 그런데 최근 상표의 재산적 가치가 제고되고, 검색 엔진 등의 인터넷 기술의 발달로 인하여 종래에는 보이지 않았던 양태로 상표가 사용되고 있다. 이러한 상황에서 출처식별기능을 보호하기 위하여 상품의 구매 시점에서의 혼동을 방지한다는 상표법의 전통적인 틀이 흔들리고 있다. 그 예로서 수요자가 상품을 구매하는 시점에서 혼동이 발생하지 않음에도 불구하고, 상품 구매 시의 전후에 수요자 또는 일반 공중에게 발생하는 혼동을 침해로 긍정하는 견해가 보이고 있다. 이것은 구매 후의 혼동이나 구매 전의 혼동이란 새로운 혼동 유형에 근거하여 혼동 개념을 시간적으로 확대하는 것이다. 이와 같은 시도는 상표의 기능이 진화하여, 상표가 단순한 출처표지만이 아니라 경쟁적 가치가 큰 자산이라는

점을 인정하고 그 브랜드 자산을 적극적으로 보호하기 위한 것이다. 그러나 아직까지 우리 상표법은 구매자의 상품출처 혼동방지를 주된 목적으로 하고 있다는 점에서⁴⁰⁾ 혼동가능성의 판단시점을 구매 전후로까지 확대하는 것은 상표권자에 대한 지나친 보호가 될 수 있으며 검토가 부족한 상황이므로 특별한 경우에 한하여 예외적으로만 판단시점의 확대를 인정해야 할 것으로 보인다. 아래에서는 구매 전 혼동(Initial Interest Confusion)과 구매 후 혼동에 대한 외국의 논의를 소개한다.

1. 구매 전 혼동의 판단

인터넷 시대가 도래하면서 현실 공간에서는 상정하지 않았던 다양한 형태의 상표 이용이 출현하게 되었다. 예컨대 메타태그, 검색연동형광고, 팝업광고, 프레이밍, 링크 등을 사이버 공간에서 새로운 상표 이용형태로서 들 수 있겠다. 이와 같이 새로이 출현한 상표 이용형태와 관련하여 새로이 제시된 것이 구매 전 혼동 내지 최초 혼동(initial interest confusion) 이론⁴¹⁾이다.

이는 실제의 구매 시점에서는 출처 혼동이 없지만, 구매의 흥미를 야기하는 단계에서 일시적으로 상품·서비스의 혼동을 일으켜 소비자를 유인하는 것을 의미한다. 이른바 특정의 상품·서비스에 수요자를

40) 예를 들어 상표법은 저명상표의 희석화 우려 행위를 부등록사유에 추가하였지만(제7조 제1항 제10호) 여전히 상표권의 침해 내지 상표권의 침해로 보는 행위로는 규정하고 있지 아니하다.

41) Callman §22:15; Charles E. Bruzga, Sophisticated Purchaser Defense Avoided Where Pre-Sale Confusion Is Harmful-A Brief Note, 78 TRADEMARK REP. 659 (1988). 또한 「pre-sale confusion」이란 용어가 이용되기도 한다.

유도하는 혼동으로, 이 역시도 혼동의 한 형태라고 하는 이론이다.

이 이론은 처음에는 온라인에서의 사례를 전제로 인정받게 된 이론이었으나, 인터넷의 발달과 함께 그 적용의 가부가 문제가 되는 사례가 늘고 있다. 초기 온라인 사례에서는 피고가 원고와 동일 또는 유사한 상품명을 사용한 경우에 최종적인 구매 단계에서는 혼동이 해소되었지만 구매의 초기 단계에서 혼동이 발생한 것을 들어 구매전의 혼동을 인정하였다.⁴²⁾

침해를 긍정한 사안에서는 상표권자와 피고 사이에 후원 또는 승인 관계가 존재하면 수요자가 오인할 가능성이 있고, 상표권자의 신용이 피고에게 이전하는 사정이 인정되는 경우⁴³⁾나 초기의 혼동 단계에서 수요자가 대가를 지불하는 등 상표권자 또는 수요자에게 구체적인 손해가 발생한 경우에 그 혼동을 인정하고,⁴⁴⁾ 그러한 상황이 발생하지 않은 경우에는 구매 초기 단계에서 혼동이 있더라도 혼동의 법리를 부정하고 있었다.⁴⁵⁾

한편 인터넷과 사용과 관련하여 상표권자의 상표를 디스크립션 메타 태그(description meta tag)로 사용하는 행위는 구매 전의 혼동을 야기한다고 하여 상표권 침해를 긍정한 판례가 존재한다.⁴⁶⁾ 메타 태그에 의하여 피고의 웹사이트에 소비자를 유도하는 것은 혼동이 발

42) Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinwag Nachf v. Steinway & Sons, 523 F.2d 1331 (2d Cir. 1975); Mobile Oil Corp v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987).

43) *Id.*

44) Elvis Presley Enterprises v. Capece, 141 F.3d 188 (5th Cir. 1998).

45) Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, LP, 423 F.3d 539 (6th Cir. 2005), cert. denied, 547 U.S. 1179 (2006).

46) Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).

생하지 않은 경우라도 상표권자의 상표에 축적된 신용을 부당하게 이용하는 것이라고 하여 침해가 인정된 것이다.⁴⁷⁾ 그러나 피고가 자기의 경력이거나 거래 상품의 내용을 설명하는 단어를 메타 태그로 사용한 경우 등 피고가 표장을 사용하는 것에 대하여 어떤 정당성이 인정되는 경우에는 침해가 부정되었다.⁴⁸⁾ 또한 최근에는 검색 엔진에 있어서 description meta tag의 중요성이 낮아지면서 침해를 부정한 판례도 있다.⁴⁹⁾ 사용자가 액세스한 웹사이트에 대응한 팝업 광고를 표시되도록 하는 소프트웨어를 제공한 피고의 행위는 Lanham 법상의 사용에 해당하지 않는다고 하여 침해를 부정한 판례도 존재한다.⁵⁰⁾

한편 검색연동형 광고를 제공하는 검색 엔진의 책임 및 검색 엔진 운영자로부터 상표권자의 상표를 키워드로 하여 구입하는 경쟁자의 책임이 문제가 되는 사례가 최근 증가하고 있다. 초기의 재판례에서는 검색결과표시화면에서 웹사이트로의 링크와 배너광고가 명확히 구별되지 않은 사안에서 검색 엔진 운영자의 책임을 긍정한 재판례가 존재하였다.⁵¹⁾ 그러나 최근 검색 엔진의 다수는 본래의 웹사이트의 순위와 스폰서 광고를 구별하여 표시하고 있기 때문에 재판례에서 검색 엔진 운영자 및 키워드 구입자의 책임은 모두 부정하고 있다.⁵²⁾ 재판례 가운데에는 피고의 행위가 「거래상의 사용」에 해당

47) *Id.*

48) *Playboy Enters. v. Welles*, 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002); *Bijur Lubricating Corp. v. Devco Corp.*, 332 F. Supp. 2d 722 (D.N.J. 2004).

49) *Standard Process, Inc. v. Banks*, 554 F.Supp.2d 866 (E.D.Wis. 2008).

50) *1-800 CONTACTS, Inc. v. WhenU.com, Inc.*, 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005), cert. denied, 546 U.S. 1033 (2005).

51) *Playboy Enters. v. Netscape Communs. Corp.*, 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2004).

하지 않는 것을 이유로 침해를 부정한 것이 있었으나,⁵³⁾ 2009년 제2항소법원의 *Rescue.com* 판결⁵⁴⁾ 이래 피고의 행위가 「거래상의 사용」에 해당하는 것을 인정한 가운데 혼동의 우려가 존재하지 않는 것을 이유로 침해를 부정하는 재판례가 주류를 이루고 있다.⁵⁵⁾ 다만 스폰서 광고에 원고의 상표가 혼동을 일으킬 수 있는 태양으로 표시되는 경우에는 침해가 긍정될 가능성이 있다.⁵⁶⁾

한편 2011년 3월 8일 미국 제9연방항소법원은 *Network Automation, Inc. v. Advanced System concepts. Inc.* 사건에서 검색연동형 광고에 있어 “initial interest confusion”의 판단과 관련하여 “Network Automation factors”라고도 하는 사이버 공간 특유의 4개 요소를 제시하였다. 원심은 “initial interest confusion”을 “Internet troika”라는 3개 요소를 사용하여 비교적 넓게 인정하였던 것에 반하여, 제9 연방항소법원은 이 4개 요소를 제시하여 판매 전 혼동의 적용을 좁혔다고 해석할 수 있는 움직임을 보이고 있다.

이와 같이 온라인에서의 상표 사용과 관련하여 논의되었던 구매 전 혼동 이론을 현실 공간에서 적용한 사안이 영국에서 있었다. 영국 고등법원(England and Wales High Court(Chancery Division))은

52) *Gov't Empl. Ins. Co. v. Google, Inc.*, 330 F.Supp.2d 700 (E.D. Va. 2004), 77 U.S.P.Q.2D 1841 (E.D. Va. 2005).

53) *Merck & Co., Inc. v. Mediplan Health Consulting, Inc.*, 425 F.Supp.2d 402 (S.D.N.Y. 2006).

54) *Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*, 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009).

55) *J.G. Wentworth, S.S.C. Ltd. P'ship v. Settlement Funding LLC*, 85 U.S.P.Q.2d 1780 (E.D. Pa. 2007); *1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc.*, 755 F. Supp. 2d 1151 (D. Utah 2010); *Network Automation, Inc. v. Advanced Sys. Concepts*, 638 F.3d 1137 (9th Cir. 2011).

56) *CJ Prods. LLC v. Snuggly Plushez LLC*, 809 F. Supp. 2d 127 (E.D.N.Y. 2011).

2010년 OCH-ZIFF 사건⁵⁷⁾에서 판매 전 혼동이론을 적용하여 상표권 침해에 인정하는 판단을 내린 바 있다.

한편 일본의 경우에는 검색연동형 광고의 키워드를 구입하는 행위가 상표권 침해에 해당하는지 여부를 다툼 사안 등에서 구매 전 혼동이 논의된 바 있다. 즉 상표권자의 상표를 키워드로 구입한 피고의 행위가 상표권 침해에 해당하는지에 대하여 다툼 사안에서, 이러한 피고의 행위는 상표의 사용(일본 상표법 제2조 제3항)에 해당하지 않는다고 하여 원고의 청구를 기각한 재판례⁵⁸⁾가 있다. 구매 전 혼동 법리를 적용한 최초의 재판례로 유사성을 긍정함에 있어서 유저가 검색 엔진에서 원고의 상품을 검색한 때에 검색 결과 화면에 피고 사이트와 원고 사이트가 병렬적으로 표시되기 때문에 유저가 피고의 웹사이트에 도달할 가능성이 있다고 판시한 것이 있다.⁵⁹⁾ 다만 이 사

57) Och-Ziff Management Europe Ltd & Another v OCH Capital LLP & Others (2010) EWHC2599 (Ch); Och-Ziff는 자산관리회사로 공동체상표 「OCH-ZIF」와 「OCH」를 갖고 있었고, OCH Capital사는 투자관리회사이다. Och-Ziff는 OCH Capital을 상대로 passing off와 CTM 제9조(1)(b)를 근거로 상표권 침해를 주장하여 소송을 제기한 사안이다. Och-Ziff는 OCH Capital가 사용하는 「och」 문자를 특징으로 하는 6개의 표지 사용이 상표권 침해를 구성하며, 나아가 passing off에 해당한다고 주장하였다. 이에 대하여 법원은 CTM 제9조(1)(b)에 근거하여 Och-Ziff의 상표권 침해 주장을 인정하고, OCH Capital의 해당 상표의 사용의 현실 배경, 사정을 감안하면 해당 사용이 오인혼동을 일으킬 우려가 있는 사용이라고 판단하였다. 즉 적어도 판매 전 혼동이 존재한다고 한 가운데, CTM 제9조(1)(b)와 관련하여 최종적으로 혼동이 발생하지 않아도 판매 전 혼동이론을 적용할 수 있다는 것을 명확히 하였다.

58) 大阪地裁 平成 19.9.13. 平成18(ワ)7458 [PS501].

59) 東京地裁 平成 19.5.16. 平成18(ワ)4029 [ELLEGARDEN 1審]; 록밴드명인 「ELLEGARDEN」을 티셔츠, 스티커 등에 사용하는 행위가 저명상표인 「ELLE」의 상표권 침해, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제1호 위반에 해당하는지를 다룬 사안이다.

건의 항소심⁶⁰⁾은 피고 웹사이트에는 피고인 록밴드의 팬 사이트라는 것이 용이하게 깨닫게 하는 표시가 여러 곳에 보이기 때문에 수요자에게 혼동이 발생할 가능성이 낮다고 하여 구매 전 혼동이론의 적용을 부정하고 있다.

2. 구매 후 혼동의 판단

구매 시점에서 수요자에게 혼동이 발생하지 않은 경우라도, 구매 시점 이후에 피고의 상품을 접한 제3자가 상표권자의 상품이라고 오인하는 것에 대하여 상표권 침해를 긍정하는 것을 ‘구매 후 혼동’이라 한다.⁶¹⁾ 1955년, 미국 제2연방항소법원의 Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-Le Coultre Waches, Inc. 사건⁶²⁾이 구매 후 혼동에 관한 최초의 사건이다. 우리 대법원은 ‘비비안 웨스트우드 상표 모방 사건(대법원 2012. 12. 13. 선고, 2011도 6797 판결)’에서 구매 후 혼동을 인정한 바 있다. 즉 상품의 품질과 가격, 판매장소, 판매방법이나 광고 등 판매 당시의 구체적인 사정 때문에 구매시점에서는 구매자가 상품의 출처를 혼동하지 아니하였다고 하더라도, 구매자로부터 상품을 양수하거나 구매자가 지니고 있는 상품을 본 제3자가 그 상품에 부착된 상품표지 때문에 상품의 출처를 혼동할 우려가 있는 등 일반 수요자의 관점에서 상품의 출처에 관한 혼동의 우려가 있다면 그러한 상품표지를 사용하거나 그 상품표지를 사용한 상품을 판매하는 등의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 소정의 ‘타인의 상품과 혼동하게 하는 행위’에 해당한다

60) 知財高裁 平成 20.3.19. 平成19(ネ)10057 등 [ELLEGARDEN 2審].

61) 4 Callmann on Unfair Comp., Tr. & Mono. §22:16 (4th Ed.).

62) 221 F.2d 464(2nd Cir. 1955)

는 것이며,⁶³⁾ 우리나라에서도 구매 후 혼동행위를 상표권 침해로 보는 것이 옳다는 견해도 있다.⁶⁴⁾ 그러나 우리 상표법이나 부정경쟁방지법에는 구매 후 혼동에 관한 명문의 규정이 없으며, 상표법은 상품의 구매 시점에서 구매자가 상품의 출처를 혼동하는 것을 방지하기 위한 것으로 이해되어 왔고, 판례는 상표의 유사 내지 혼동을 판단함에 있어서 당해 상품을 둘러싼 일반적 거래실정을 종합적으로 고려하도록 하고 있는데 장래의 거래실정은 알 수 없다는 점에서 장래의 잠재적 구매자에게 발생할 수 있는 혼동 가능성까지 염두에 두고 판단하여야 하는 구매 후 혼동의 법리는 제한적으로 인정되어야 할 것이다.

구매 후 혼동의 법리는 미국 판례에 의하여 발전된 것으로 상표권

63) 형사사건인 이 사건의 원심(인천지방법원 2011. 5. 19. 선고, 2010노3885 판결)은, ① 피고인은 2009. 10.경부터 자신의 인터넷 쇼핑몰에 쓴 가격의 여러 가지 패션 가방들을 올렸는데, 그 중에 이 사건 모조품 가방이 포함된 점, ② 이 사건 모조품 가방의 앞면에 ‘비비안 웨스트 우드’의 상표와 같은 상표가 디자인되어 있기는 하나, ‘비비안 웨스트 우드’ 브랜드 명이 표기되어 있지는 않았으며, 가방 이미지의 상단에는 “이번에 야심 차게 준비한 신상 비비안웨스트우드* 디자인의 솔더백이야”라고 상품 설명이 기재되어 있어, 오히려 이를 본 소비자로 하여금 위 가방이 비비안웨스트우드 디자인을 모방한 모조품임을 알 수 있도록 하고 있는 점, ③ 피고인이 판매한 모조품 가방의 가격(19,000원)은, 당심에서 검찰이 제출한 자료들에 의하여 알 수 있는 실제 비비안웨스트우드 상품의 가격(위 모조품 가방과 유사한 디자인의 가방 가격은 1,560,000원과 1,850,000원 상당이다)과는 그 차이가 상당하여, 소비자로 하여금 위 가방이 비비안웨스트우드 디자인을 모방한 모조품임을 쉽게 짐작하게 하는 점 등에 비추어 보면, 피고인이 소비자로 하여금 피고인이 판매하는 모조품 가방을 ‘비비안 웨스트 우드’의 상품이라거나 ‘비비안 웨스트 우드’와 특수 관계에 있는 사람이 생산·판매하는 것으로 혼동을 일으키게 하였다고 보기 어렵다는 이유로 무죄를 선언하고 있다.

64) 최승재, “부정경쟁방지법상 혼동가능성의 판단과 구매 후 혼동 법리”, 과학기술과 법(제4권 제1호), 충북대학교 법학연구소(2013), 139면.

자의 상품을 모방한 상품을 피고가 판매한 사안에서, 상품의 직접 구매자는 상품의 출처를 혼동하지 않음에도 불구하고 구매자가 해당 상품을 지니고 있는 것을 본 제3자(bystander)에게 혼동이 일어나는 것을 이유로 혼동을 인정한 경우가 있다. 재판례에서 구매 후 혼동이 인정된 사안으로는 고급시계,⁶⁵⁾ 스포츠카의 부품,⁶⁶⁾ 명품 브랜드 상품⁶⁷⁾ 등고가 브랜드 상품의 모방이 문제가 된 것이 많다.

한편 구매 후 혼동이 부정된 사안으로는 피고 상품의 품질이 상표권자의 상품에 뒤지지 않았다는 사안⁶⁸⁾과 상표권자의 상표를 패러디했다는 사안,⁶⁹⁾ 특허권존속기간만료 후의 기술에 관한 트레이드 드레스의 보호가 주장된 사안⁷⁰⁾ 등이 있다. 나아가 상표권자의 상품과 피고 상품의 유사점이 수요자로부터 시각적으로 인지되기 어려운 것을 이유로 구매 후 혼동 법리의 적용을 부정한 재판례⁷¹⁾도 존재한다.

구매 후 혼동 법리를 인정하는 재판례의 논리는 피고 상품의 품질이 낮았는지 상품에 흠결이 있어 상표권자의 품질에 관한 평가를 해친다는 것이다. 이러한 태도에 대하여, 상표권자의 품질에 관한 평판

65) Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin - Le Coultre Watches, Inc., 221 F.2d 464 (2d Cir. 1955); Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Canner, 645 F. Supp. 484 (S.D. Fla. 1986).

66) Ferrari S.P.A. Esercizio Fabrice Automobili E Corse v. Roberts, 944 F.2d 1235 (6th Cir. 1991).

67) Hermes Int'l v. Lederer de Paris Fifth Avenue, Inc., 50 F.Supp.2d 212 (S.D.N.Y. 1999).

68) Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitars, Inc., 423 F.3d 539 (6th Cir. 2005), cert. denied, 547 U.S. 1179 (2006).

69) Nike, Inc. v. Just Did It Enters., 6 F.3d 1225 (7th Cir. 1993).

70) Dorr-Oliver, Inc. v. Fluid-Quip, Inc., 94 F.3d 376 (7th Cir. 1996).

71) Reebok Intern. Ltd. v. K-Mart Corp., 849 F.Supp. 252 (S.D.N.Y. 1994).

이 실제로 훼손되고 있으면 구매 후 혼동 법리에 근거하여 침해를 긍정하는 것이 상표의 정보전달기능을 보호한다는 상표법의 목적에 부합한다고 하면서도, 법원이 상기한 손해가 실제로 발생하고 있는지 여부를 명확히 하지 않고 추측에 근거하여 손해를 인정한 것은 잘못이라는 지적이 있다.⁷²⁾ 때문에 상기 관점에서 구매 후 혼동을 인정하려면 상표권자는 현실의 또는 잠재적인 수요자의 구매결정에 영향을 미칠 가능성이 있다는 것을 구체적으로 증명하여야 한다.⁷³⁾

구매 후 혼동에 관한 일본의 판례 역시 피고의 표장이 부착된 상품을 실제로 사용하는 자에 대한 혼동이 문제가 된 사례에서 상표권 침해를 인정한 바 있다.⁷⁴⁾ 즉 구매담당자와 사용자가 다른 경우에는 사용자가 잠재적 구매자이고 이것이 예측가능성의 범위 내에 있다면 상표권 침해 판단에서 구매 후 혼동 법리를 적용할 수 있지만, 반대로 사용자가 잠재적 구매자가 될 수 없는 경우에는 이 법리의 적용을 부정해야 한다는 것이 일본의 다수설이다. 이것은 잠재적인 장래의 수요자가 향후 상품을 구입하는 시점에서 혼동 가능성이 있어야

한다는 것이므로, 판단시점의 면에서는 구매시 기준을 장래의 구매시까지 확장한 것이지만, 판단주체에 있어서는 상품 구매자에게 혼동이 있어야 한다는 점에서 현재의 같은 입장이라고 할 수 있다. 따라서 프린터 잉크카트리지와 같이 기업이나 대학의 구매담당자는 재생품을 구입하는 시점에서 상품의 출처를 혼동하거나 품질을 오인하지 않았다 할지라도 실제의 사용자가 사용과정에서 그 상품의 출처나 품질을 오인·혼동할 우려가 있다면 구매 후 혼동 법리를 적용할 수 있지만, 전문의약품과 같이 사용자가 잠재적 구매자가 될 수 없는 경우에는 사용자에 대한 혼동 우려를 문제로 삼아서는 아니되므로 구매 후 혼동 법리를 적용할 수 없다는 것이 일본의 다수설이다.

재판례 중에는 일반 소비자가 상표권자의 상품을 모방한 상품을 싼 값에 구입할 수 있던 것에서 상표권자의 상품에 화제된 명성이나 희소성이란 브랜드 자산이 훼손됨을 이유로 구매 후 혼동을 인정한 것이 있다. 이때 문제가 되는 상품의 명성이나 희소성은 전통적으로 상표법이 보호하여 온 상표의 정보전달기능과는 성질이 다른 것이다. 오히려 이러한 가치를 보호하는 것은 상표 그 자체의 가치를 보호하는 것이다.⁷⁵⁾ 소비자가 브랜드 상품을 구입하는 것을 통하여 자신의 경제적 풍요를 타인에게 과시하는 과정에서, 그 매개수단으로 이용되는 상표의 가치를 보호하는 것이 상표법의 목적이라고는 할 수 없으며, 오히려 짝퉁 제품의 판매를 시인하는 것이 상표권자가 상품에 관한 정보를 제공하고 상품의 품질에 투자를 할 인센티브가 높아지므로 상표법의 목적에 부합한다는 지적도 있다.⁷⁶⁾ 나아가 소비자가 자신의 지위를 표시하기 위하여 상품을 이용하는 것을 억제하는 것은

72) Bone, *supra note* 10, at 608; Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?*, 54 EMORY L.J. 461, 491 (2005).

73) Jeremy N. Sheff, *Veblen Brands*, 96 MINN. L. REV. 769 (2012).

74) 일본의 경우에는 구매 후 혼동에 관한 재판례를 피고 표장이 사용된 상품을 실제로 사용하는 자에 대한 혼동이 문제가 되는 경우와 상품을 실제로 사용하지 않는 자에 대한 혼동이 문제가 되는 경우로 분류하는 견해(小嶋崇弘, “米國商標法における混同概念の擴張について”, 知財研紀要(Vol. 21), (2012), 23-5頁 참조)와 잠재적 구입자 유형, 전전유통 유형 및 직접 사용자가 아닌 자에게 출처와 품질이 오인될 가능성이 있는 유형 등 3개 유형으로 나누어 설명하는 견해(田村善之=小嶋崇弘 講義錄, “商標法上の混同概念の時的擴張とその限界”, 第二東京弁護士會知的財産權法研究會編, 『「ブランド」と「法」』, 商事法務, (2010), 257頁 이하 참조)가 있다.

75) Graeme W. Austin, *Trademarks and the Burdened Imagination*, 69 BROOK. L. REV. 827, 902-04 (2004).

76) Katya Assaf, *Brand Fetishism*, 43 CONN. L. REV. 83 (2010).

표현의 자유와의 저촉을 일으킬 우려가 있으므로 신중한 고려가 요구된다는 지적도 있다.⁷⁷⁾

일본의 경우 'ELLEGARDEN' 1심 사건⁷⁸⁾에서 상품을 실제로 사용하지 않는 자에 대한 혼동에 대하여 구매 후 혼동 이론을 적용한 예가 있다. 이 사건에서는 여성용 패션잡지 'ELLE'를 발행하는 원고 기록밴드 'ELLEGARDEN'의 명칭을 디자인화한 표장을 부착한 티셔츠 등을 판매한 원고의 행위가 상표권 침해에 해당한다고 주장한 사안이다. 1심인 지방법원은 피고 상품의 구매자 본인에게 혼동이 발생하지 않아도 해당 상품을 지닌 자를 본 제3자가 해당 상품의 출처가 원고라고 오인할 우려가 있다고 하여, 일반 소비자를 기준으로 혼동을 긍정하였다. 그렇지만 이 판결은 동경지재고등법원에 의해 파기되어 구매 후 혼동의 법리는 적용되지 않았다.⁷⁹⁾

한편 모조품의 전매와 같이 전전유통 과정에서 상품이 구매자로부터 제3자의 손에 넘어가고 전득자에게 혼동이 발생하는 경우를 생각할 수 있다. 이 경우 최초의 구매자는 상품의 출처를 잘 알고 상품을 구입하였다고 할 수 있다. 그러나 그 후 제3자에게 증여되거나 오픈마켓 등에 의하여 전매되는 경우에는 그 과정에서 출처표시기능이 훼손될 우려가 있기 때문에 상표권 침해로 다를 수 있다는 견해가 있다.⁸⁰⁾ 그러나 이는 지나치게 가정적인 설명이며, 이를 상표권 침해

77) Sheff, *supra* note 50.

78) 東京地裁 平成 19.5.16. 平成18(ワ)4029 [ELLEGARDEN 1審]

79) 知財高裁 平成 20.3.19. 平成19(ネ)10057 등 [ELLEGARDEN 2審]; 항소심 판결은 피고 표장의 사용 태양에서 야기되는 이미지와 원고 상표와 함께 형성되어 온 원고 브랜드 이미지가 떨어져 있는 것을 이유로 동 법리의 적용을 부정하고 있다. 따라서 원고상표와 피고 표장에서 야기되는 이미지가 유사한 경우에 동 법리의 적용이 인정될 여지가 있는 것은 아닌가는 본 판결에서는 반드시 명확한 것은 아니다.

로 보고자 한다면 상표법 제66조 제1항 제3호로 대응하면 충분할 것이다.

브랜드 제품의 대중화가 진행되는 현대 사회에서 일반 공중이 언제든 잠재적 수요자가 될 수 있는 점을 감안한다면 지나치게 브랜드 제품이 보호되는 결과를 낼 수 있다. 예컨대 길을 지나가는 제3자가 알지 못하는 자가 지니고 있는 위조품을 진품으로 착각하였고 해도, 그 제품이 판매되고 있는 상점에 가서 위조품을 구입할 수 있는 것도 아니고, 그 위조품을 직접 손에 넣을 수 있는 것도 아니며, 구매 판단에 기여한 품질정보를 입수할 수도 없기 때문에 상표권의 출처표시기능과 품질보증기능이 훼손되었다고 할 수도 없다. 따라서 전전유통 과정에서의 혼동 가능성만을 이유로 혼동 가능성을 인정하는 것은 무리라고 하여야 할 것이다.

일본에서 구매 후 혼동의 법리가 인정되는 사안은 위조품 등과 같이 상표권자의 품질보증기능이 훼손되는 경우로 한정할 수 있다. 이 경우에도 단순히 브랜드 상품의 모방 상품을 판매한 것만으로 상표권자의 상표가 갖는 희소성이나 명성이라는 브랜드 가치를 감소시켜 상표의 고객흡입력을 저하시켰다는 것만으로 상표 침해를 인정하는 것은 아니다. 즉 잠재적 수요자가 장래에 할 구매 결정에 어떤 영향을 미쳤는지 등의 구체적인 손해가 상표권자에게 발생하지 않는 이상 침해는 부정된다. 나아가 브랜드가 갖는 희소성이나 명성이라는 가치는 상표법이 통상 보호하고 있는 상품정보의 가치와는 크게 다른 것이다. 상표를 보호하는 과정에서는 필연적으로 경쟁자나 공중의 상표를 이용한 표현활동의 제한이라는 사회적 비용이 수반되는데, 구매 후 혼동이론에 근거하여 이러한 가치를 보호하기 위해서는 어떤

80) 田村=小嶋, 앞의 책, 264~266頁.

추가적인 정당화 사유가 존재해야 한다. 단순히 희소성이나 명성 가치를 보호하고자 한다면 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목에 따라 대처할 수 있으며, 상품형태의 테드카피에 대하여는 동항 자목에 의하여 별도로 규율할 수 있을 것이다.

V. 혼동 판단의 주체

1. 서설

상표권 침해나 부정경쟁행위 여부의 판단은 종국적으로 구매자에게 혼동을 일으키거나 일으킬 우려가 있는가에 좌우된다. 사안에 따라 평균적인 구매자(average buyer)는 신중한 주의력을 가진 자를 의미하기도 하며, 또 어떤 경우에는 성급하고 세심한 주의를 기울이지 못하여 쉽게 속는 자를 의미하기도 한다. 극단적으로 말해 법원이 침해를 인정하지 않으려 하는 경우 평균적인 구매자는 주의 깊고 혼동되지 않는 반면, 침해를 인정하려 하는 경우 평균적인 구매자는 남의 말을 잘 믿고 신중하지 않으며 따라서 유사한 표지로부터 쉽게 혼동되는 자를 의미하게 된다.⁸¹⁾ 이와 같이 혼동의 판단 주체로서의 구매자는 다양한 범주로 정의되며, 어떻게 평균적인 구매자를 정하느냐는 침해 여부를 판단하는 종국적인 잣대가 된다고도 평가할 수 있다.

어떤 자를 평균적인 구매자로 볼 것인지는 상표의 대상이 되는 상품의 거래실정에 따르게 된다. 일본에서는 상품출처의 혼동은 대비되는 양 표지의 유사 정도, 표지의 주지·저명성 및 독창성 정도, 지정 상품 또는 업무 관련 상품 사이의 성질, 용도 또는 목적에 있어서의

관련성과 거래자·수요자의 공통성이라는 거래실정을 감안하고, 그 위에 거래자 및 수요자가 보통 기울이는 주의력을 기준으로 판단하여야 한다는 것이 판례의 기본적인 이해이다.⁸²⁾

이와 같이 보통의 주의력을 갖는 거래자 및 구매자를 기준으로 하더라도, 그 거래자 및 구매자를 실제의 구매자로 한정해야 하는지 아니면 잠재적 구매자도 포함하는 것으로 보아야 하는지의 문제가 있다. 나아가 처방전이 필요한 전문의약품처럼 상품을 선택하는 자(의사)와 그 선택에 따라 상품을 판매하는 자(약사) 및 그 상품을 구입하여 이용하는 자(환자)가 분리되는 경우에는 누구를 기준으로 혼동 여부를 판단하여야 하는지의 문제가 있다. 일반적으로 의사나 약사 등 의약품 관련 종사자들은 의약품의 모양과 색깔의 유사성으로 인하여 의약품을 혼동하는 경우가 거의 없고, 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 판매되고 있으며 일반 소비자들은 의사의 처방전 없이는 해당 상품을 구입할 수 없다는 것을 이유로 약품의 형태와 색상이 유사하더라도 곧바로 출처의 혼동을 일으키게 한다고 단정할 수 없다는 대법원 판례와 같이,⁸³⁾ 거래 상황에 따라서는 거래자와 수요자가 분리되고 이에 따른 혼동의 판단 주체가 문제가 될 수 있는 경우도 있다.

아래에서는 거래 실정에 따라 혼동의 판단주체가 기울이게 되는 주의력에 대한 논의를 소개하고 나아가 의약품 시장을 예로 들어 거래자와 소비자가 분리되는 상황에서 혼동의 판단주체를 누구로 해야 할지를 살펴보기로 한다.

2. 상품의 거래자 및 수요자가 보통으로 기울이는 주의력

82) 最高裁 平成12.7.11. 第3小法廷 判決, 平成10(行ヒ)85 참조.

83) 대법원 1994. 5. 9.자 94마33 결정

81) McCarthy, 앞의 책, §23:92.

혼동 내지 혼동 가능성은 상표를 접하고 상품을 구매하는 수요자를 기준으로 판단하게 된다. 이 때의 수요자는 무관심하거나 바보스러운 사람이 아니라,⁸⁴⁾ 합리적으로 신중한 구매자이다.⁸⁵⁾ 평균적인 소비자는 상당히 박식하며 상당한 관찰력이 있고 신중한 자로 간주되지만,⁸⁶⁾ 평균적인 소비자의 주의력은 해당 상품 또는 서비스의 성질에 따라 다를 수 있다.

합리적이고 신중한 구매자가 기울이는 주의력은 대체로 상품 또는 서비스의 가격 수준에 따라 결정된다. 만약 상품이나 서비스가 상대적으로 비싸다면 보다 많은 주의를 기울이고, 구매자로서는 출처 또는 후원 관계에 대하여 덜 혼동될 가능성이 있다.⁸⁷⁾ 만약 고가의 상품인 경우에 합리적으로 신중한 구매자라면 이를 무심코 구매하지는 않으며, 신중한 고려를 한 후에 구매하게 된다. 따라서 값싸고 무심코 산 상품보다는 보다 덜 혼동될 가능성이 있다.⁸⁸⁾ 이와 같이 혼동

84) McCarthy, 앞의 책, §23:94.

85) International Ass'n of Machinists and Aerospace Workers, AFL-CIO v. Winship Green Nursing Center, 103 F.3d 196, 201, 41U.S.P.Q.2d 1251 (1st Cir. 1996); Maternally Yours v. Your Maternity Shop, 234 F.2d 538, 543, 110 U.S.P.Q. 462 (2d Cir. 1956); David Sherman Corp. v. Heublein, Inc., 340 F.2d 377, 379, 144 U.S.P.Q. 249 (8th Cir. 1965); New West Corp. v. NYM Co. of California, Inc., 595 F.2d 1194, 5 Media L. Rep. (BNA) 1053, 202 U.S.P.Q. 643 (9th Cir.1979); AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 204 U.S.P.Q. 808 (9th Cir.1979); Dreamwerks Production Group, Inc. v. SKG Studio, 142 F.3d 1127, 1129, 46U.S.P.Q.2d 1561 (9th Cir. 1998); In re Save Venice New York, Inc., 259 F.3d 1346, 1355, 59 U.S.P.Q.2d 1778 (Fed. Cir. 2001) 등.

86) Case C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*.

87) McCarthy, 앞의 책, §23:95.

88) Kiekhaefer Corp. v. Willys-Overland Motors, Inc., 236 F.2d 423, 111 U.S.P.Q. 105 (C.C.P.A. 1956).

될 가능성이 낮은 비싼 가격의 상품으로는 고급 주택,⁸⁹⁾ 비싼 자동차,⁹⁰⁾ 경주용 차,⁹¹⁾ 에어컨,⁹²⁾ 요트,⁹³⁾ 카메라,⁹⁴⁾ 카펫,⁹⁵⁾ 기숙사 학교⁹⁶⁾ 등이 예로 거론된다.

물론 가격이 낮다고 하여 언제나 소비자가 기울이는 주의력이 낮다고 평가되는 것은 아니다. 소비자의 특성에 따라 보다 높은 주의력에서 상품을 선택하고, 이에 따라 혼동가능성을 낮게 평가할 여지가 있다. 예컨대 은행 업무를 위하여 은행을 선택하려는 소비자는 유사한 은행명 사이에서도 덜 혼동될 가능성이 있으며,⁹⁷⁾ 상품 선택시에 상당한 주의를 기울이는 고관여 상품인 경우 또는 상품 선택시에 전

89) Charles F. Ryan & Son, Inc. v. Lancaster Homes, Inc., 22 A.D.2d 186, 254 N.Y.S.2d 473, 144 U.S.P.Q. 234 (4th Dep't 1964), aff'd, 15 N.Y.2d 812, 257 N.Y.S.2d 934, 205 N.E.2d 859, 144 U.S.P.Q. 546 (1965)

90) AM General Corp. v. DaimlerChrysler Corp., 311 F.3d 796, 65 U.S.P.Q.2d 1001 (7th Cir. 2002).

91) Matrix Motor Co., Inc. v. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, 290 F. Supp. 2d 1083, 1095 (C.D. Cal. 2003)

92) Syncromatic Air Conditioning Corp. v. Williams Oil-O-Matic Heating Corp., 109 F.2d 784, 44 U.S.P.Q. 598 (C.C.P.A. 1940).

93) In re Oy Wilh. Schauman Ab, 189 U.S.P.Q. 245 (T.T.A.B. 1975).

94) Pignons S. A. de Mecanique de Precision v. Polaroid Corp., 657 F.2d 482, 212 U.S.P.Q. 246 (1st Cir. 1981).

95) Armstrong Cork Co. v. World Carpets, Inc., 597 F.2d 496, 203 U.S.P.Q. 19 (5th Cir. 1979), cert. denied, 444 U.S. 932, 62 L. Ed. 2d 190, 100 S. Ct. 277, 204 U.S.P.Q. 608 (1979)

96) Heartsprings, Inc. v. Heartspring, Inc., 143 F.3d 550, 46 U.S.P.Q.2d 1481 (10th Cir. 1998).

97) First Nat. Bank in Sioux Falls v. First Nat. Bank, South Dakota, 153 F.3d 885, 887, 47 U.S.P.Q.2d 1847 (8th Cir. 1998); Peoples Federal Sav. Bank v. People's United Bank, 672 F.3d 1, 14, 101 U.S.P.Q.2d 1663 (1st Cir. 2012).

문가의 도움을 받아야 하는 경우에는 구매자의 주의력이 다를 수 있다. 즉, 가격뿐만이 아니라 상품의 특성에 따라 소비자가 확정되고 그에 따라 기대되는 주의력이 차이가 나는 경우가 있다. 예컨대 아이들이 구매하는 사탕이나 장난감은 성인이 소비자인 경우에 비하여는 보다 낮은 수준의 주의력이 요구되며, 따라서 혼동 가능성도 높게 판단될 여지가 있다.

상품이 일반 소비자와 전문 구매자 모두에게 판매되는 경우가 있다. 이러한 경우 혼동으로부터의 보호는 대량 구매자나 전문 구매자에 한정되지 않고 무심코 구입하거나 평균적인 구매자를 포함하는 일반 구매자를 포함하게 된다. 이 경우 혼동가능성의 판단은 아는 것이 적은 소비자를 중심으로 이루어진다. 설령 전문 구매자는 혼동하지 않더라도 보다 덜 아는 소비자가 혼동되어 상품을 구매한다면 소비자 수준에서의 침해가 인정된다.⁹⁸⁾ 그 반대로 전문 구매자가 혼동을 받았다면, 이는 전체 소비자가 혼동한다는 주된 증거가 된다.⁹⁹⁾

이와 같이 고객층의 재력이나 지식정도, 전문가 여부, 연령, 성별 등 상품의 속성을 고려하며, 이에 따라 해당 상표의 지정 상품 등의 거래자 및 수요자가 보통 기울이는 주의력 등을 고려하게 된다.

3. 거래자와 소비자가 분리되는 경우의 혼동 판단 주체

98) American Cyanamid Co. v. U.S. Rubber Co., 53 C.C.P.A. 994, 356 F.2d 1008, 1009, 148 U.S.P.Q. 729 (1966); Omega Importing Corp. v. Petri-Kine Camera Co., 451 F.2d 1190, 1195, 171 U.S.P.Q. 769 (2d Cir. 1971); E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Yoshida Intern., Inc., 393 F. Supp. 502, 513, 185 U.S.P.Q. 597 (E.D. N.Y. 1975) 등.

99) Polo Fashions, Inc. v. Extra Special Products, Inc., 451 F. Supp. 555, 562, 200 U.S.P.Q. 161 (S.D. N.Y. 1978); Lisa Frank, Inc. v. Impact Intern., Inc., 799 F. Supp. 980, 995 (D. Ariz. 1992) 등.

의약품과 같이 건강과 관련한 상품에 있어서는 유사성 혼동 기준을 달리 적용해야 한다는 견해가 있다.¹⁰⁰⁾ 혼동이 발생한 경우 구매자의 건강에 해로운 결과가 발생할 수 있으므로 보다 많은 보호가 요구된다는 것이다. 논리적으로 타당한 주장이며, 혼동을 일으킬 수 있는 유사성에 대한 입증 부담 역시 크게 요구되어서는 안 될 것이다. 그러나 의약품 중에는 오남용으로 인한 피해가 큰 경우 또는 희귀병 치료제와 같이 구매자(환자)의 관심이 높은 경우에는 오히려 구매시에 혼동이 발생할 가능성이 낮은 경우도 있기 때문에 이 경우에도 사안에 따라 판단을 달리할 필요가 있다.

특히 의약품과 관련하여서는 일반의약품과 전문의약품을 구분하여야 할 필요가 있다. 환자가 스스로 약국에서 선택하여 구입할 수 있는 일반의약품은 의사, 약사와 같은 전문가와 함께 의약적 지식이 없는 일반 수요자도 평균적인 소비자로 이해되어야 하지만,¹⁰¹⁾ 의사의 처방에 의해서만 구입할 수 있는 전문의약품인 경우에는 이러한 일반 논리가 적용되기 어렵다.

전문 의약품인 경우에는 상품의 선택을 결정하는 자와 구매자가 분리되는 현상이 발생한다. 즉 의약품을 선택하여 복용하도록 하는 것은 전문적인 지식을 가진 의사인 반면, 처방전의 지시에 따라 해당 의약품을 구매하여 소비하는 자는 전문적인 의약 지식이 없는 환자라는 분리 현상이 발생한다. 만약 의사를 혼동 판단의 주체로 본다면 혼동을 인정하지 않을 수 있는 상황이라도 높은 수준의 의약 지식을 갖지 않은 일반 환자를 기준으로 하면 혼동을 인정해야 할 수도 있다. 이처럼 실제로 여러 가지 의약품 중에서 특정 의약품을 구별하

100) McCarthy, 앞의 책, §23:32.

101) Bord of Appeal of OHIM 결정 04/02/2004, R 987/2002-1; T-256/04, *RESPICUR v. RESPICORT*.

여 선택하고 처방하는 것은 의사인데, 처방전에 따라 의약품 구입하기만 하는 수요자를 기준으로 한다면 발생하지 않을 혼동의 우려를 인정하게 되는 결과를 낳을 수 있다. 특히 의약품 업계에서는 의약품의 성질, 효능 등을 지칭하는 용어의 마지막 음절에 변화를 주거나 다른 음절과 결합하는 방식으로 작명되는 예가 많기 때문에 상표의 구성이 비슷한 경우가 많이 있고,¹⁰²⁾ 알약 등의 형상과 색깔 등은 선택의 범위가 제한되어 있기 때문에 일반 환자를 기준으로 혼동 여부를 판단하게 되면 의약품의 출처에 대하여 혼동 가능성을 과도하게 인정할 소지가 있다.

따라서 의약품, 특히 전문의약품과 관련하여서는 고도의 전문적인 지식을 가진 자를 평균적 소비자로 이해하여야 할 것인지, 아니면 일반 환자를 포함하는 개념으로 이해할 것인가에 대한 입장이 자주 나뉘곤 한다.¹⁰³⁾ 일상적인 제품이 아니라 매우 특정되고 심각한 질병의 치료를 위해 처방전에 의해서만 판매되는 제품에 대하여는 고도로 특화된 전문가를 평균적인 소비자로 이해하여야 하며, 관련 거래계도 의사나 간호사, 약사와 같은 고도로 특화된 전문가로 구성된다고 보는 재판례가 있다. 이에 따라 이 경우에는 단지 한 글자만 다르더라도 혼동가능성이 낮아진다.¹⁰⁴⁾ 반대로 환자 역시 평균적인 소비자에

102) 특허법원 2014. 8. 8. 선고, 2014허812 판결

103) 처방전 약과 관련하여 의학 전문가라고 해서 반드시 출처나 후원 관계에 대한 혼동으로부터 배제할 이유는 없다고 하거나(KOS Pharmaceuticals, Inc. v. Andrx Corp., 369 F.3d 700, 70 U.S.P.Q.2d 1874 (3d Cir. 2004), 의사들의 약필을 지적하면서 의사의 의도와 달리 다른 글자로 읽혀 소비될 가능성(Sterling Drug, Inc. v. Sankyo Co., 139 U.S.P.Q. 395 (T.T.A.B. 1963) 등에서 처방전 약과 일반 판매약과 구분할 필요는 없다는 지적(McCarthy, 앞의 책, §23:32)도 있다. 그러나 이는 의사의 처방과 약사의 약품 판매가 전산화되어 관리되고 있는 우리의 현실에서는 받아들이기 힘든 논리이다.

포함하여야 한다는 입장이 있는데, 유럽공동체 등록상표인 ‘ALPHAREN’과 회원국에서의 선등록 상표인 ‘ALPHA D3’의 혼동 가능성이 문제가 된 사안에서 이들 제품의 선택이 중개자에 의하여 영향을 받고 결정된다고 하여도 이들 제품을 직면한 소비자에게는 혼동 가능성이 있다고 인정한 사례도 있다.¹⁰⁵⁾

다만 전문가뿐만 아니라 환자를 포함하여 평균적인 소비자를 선택하는 경우에도 그 판단기준이 반드시 일치하는 것은 아니다. 호흡기 질환과 관련한 약품명 사건¹⁰⁶⁾에서는 고도의 주의력이 요구되는 경우라고 본 반면, 진통제나 수면제, 치료 연고와 같이 특정 유형의 약품에 있어서는 주의력을 낮게 평가한 사례도 있다.¹⁰⁷⁾

이상에서의 논의는 의약품명과 관련한 사례라고 할 수 있다. 이와는 달리 의약품의 형태와 색채 등이 문제가 된 경우가 있다. 약품의 형태와 색채는 선택의 폭이 제한적이며, 출처를 표시하는 것이라기보다는 상품 디자인으로 인식되는 경향이 크고, 선발 제약사로서는 특허가 보장되는 기간 동안 시장을 독점함으로써 해당 약품의 형태와 색채에 대한 식별력을 높여 주지성을 확보할 가능성이 높은 특징이 있다. 이에 따라 특허 기간이 만료한 후에도 유사한 형태와 색채로 된 후발 의약품의 시장 진입을 차단할 수 있는 가능성이 있다. 특히 의약품의 색채는 단순히 심미적 특성뿐만 아니라 기능적인 특성을

104) OHIM BoA Case R 304/2003-1, RIBOMUNYL v. RIBOMUSTIN. 이외에도 전문가만을 평균적 소비자로 본 사안로는 BoA Case R 1154/2000-4, QUARTAMIN v. TAMIN, o BoA Case R366/2001-4, MEDRE L v. MEDROL 등이 있다.

105) T-222/09 Ineos Healthcare Ltd v. OHIM & Teva Pharmaceutical Industries Ltd, 9/2/2011.

106) T-256/04, RESPICORT v. RESPICUR, 13/02/2007

107) BoA of 25/04/2001, R- 816/1999-3, A-MULSIN v. AIMOXIN.

갖는 경우¹⁰⁸⁾가 많고, 선택의 폭도 제한되어 있기 때문에 표지로서의 독점에 친하지 않은 경우가 많다. 따라서 일반 수요자의 주의력을 기준으로 단순히 의약품의 형태나 색채에 따라 혼동 가능성을 판단하는 경우에는 불합리가 있을 수 있다.

이와 관련하여 일본의 재판례를 살펴보기로 한다. 이 사건은 위염·위궤양 치료제를 판매하는 일본의 에이자이 주식회사가 제네릭 의약품을 판매하는 다수의 회사를 상대로 캡슐의 색채 구성의 유사를 근거로 부정경쟁방지법 위반을 주장한 경우이다. 여러 회사를 상대로 한 소송이었기 때문에 1심 판결은 동경지방법원의 여러 법정에서 판결이 내려졌다. 민사 제29부에서 내려진 판결¹⁰⁹⁾에서는 환자는 수요자에 해당하지 않는다고 한 반면, 제47부에서 내려진 판결¹¹⁰⁾은 일반 환자도 수요자에 포함될 수 있다는 전제에서 판단하였다. 이 판결들에 대한 항소심은 각각 지재고등재판소 제2재판부와 제3재판부로 배정되었는데, 제2재판부는 의사가 투여하는 약제를 선택하고 약사가 그 지시의 범위 내에서 제조, 교부하는 일반적 실정에서 주된 수요자는 의사 또는 약사이고 환자는 종된 수요자로 보아야 한다고 한 반면,¹¹¹⁾ 제3재판부는 환자가 수요자에 해당한다고 하면서도 위궤양 환자가 원고 상품을 원고 상품의 색채에 의하여 다른 위궤양 약제 내지 의료용 의약품 일반으로부터 식별하고 있는 것을 인정할 만한 증거가 없다고 판단하였다.¹¹²⁾

108) 일반적으로 심혈관계 의약품에는 붉은 색을 이용하며, 파란색은 남성성을 의미하게 된다. 나아가 ADHD 환자에게 있어서 약의 색깔 형태와 관련하여 환자의 심리적 안정감을 주는 요소로 기능함으로써 기능성을 이유로 상표권 침해를 부정한 바 있다.

109) 東京地裁 平成 18.1.18. 平成 17(ワ)5651.

110) 東京地裁 平成 18.1.18. 平成 17(ワ)5654.

111) 知財高裁 平成 18.9.27. 平成18(ネ)10019.

한편 이 사건은 구매 후 혼동 이론이 적용될 수 있는 사례의 하나로도 이해할 수 있다. 환자는 형식적으로는 약국에서 의약품을 구입하는 것으로 볼 수 있지만, 실질적으로는 특정 의약품을 선택한 의사의 처방전에 기해 처방된 의약품을 사용하는 자에 불과하다. 동일한 제약사의 동일한 상표를 사용하는 의약품이 용량에 따라 일반의약품과 전문의약품으로 구별되는 경우에는 전문의약품을 의사의 처방전을 통해 구입한 환자가 추후 용량이 적은 일반의약품을 자기의 의사에 기해 선택할 수 있기 때문에 이와 같은 경우에는 환자를 일반 수요자의 범위에 포함하여 볼 여지가 있다. 그러나 의약품이 중대한 질병에 관한 치료제이거나 오남용이 우려되는 것이어서 전문의약품으로 분류되어 있는 경우에는 의사가 아닌 일반 환자에게는 상품 선택권이 인정될 여지가 없기 때문에 그를 잠재적 수요자로 할 수 없고 따라서 사후 혼동을 판단함에 있어서도 수요자로 볼 여지가 없을 것이다. 이러한 논리 구성에 있어서 주의할 점은 구매 후 혼동 이론은 모조품으로부터 진품의 명성이나 가치를 보호하기 위하여 도출된 법리라는 점이다. 단순히 선행 상표를 연상하는 것만으로 상표권 침해를 인정하는 것이 아니며, 피고 상품의 품질이 저급하든지 또는 상품에 흠결이 있어 상표권자의 품질에 관한 평가를 해칠 우려가 있는 경우에 제한적으로 구매 후 혼동 이론이 이용되고 있다는 점이다. 따라서 동일한 수준의 품질을 보장하는 경우에는 구매 후 혼동 이론의 적용이 부정된 바 있으며, 특히 복제약과 같이 선발의약품과 후발의약품의 품질이 사실상 같은 경우에는 출처표시기능의 보호와 별개로 품질보증기능의 보호를 위하여 구매 후 혼동 이론을 적용하는 것은 옳지 않다.

112) 知財高裁 平成 18.9.28. 平成18(ネ)10012.

VI. 결론

혼동 개념의 확대라는 현상의 이면에는 상품출처표지로서의 상표 보호라는 상표제도의 당초의 취지를 넘어 상표가 갖는 재산적인 가치를 보호하려는 의도가 담겨 있다. 널리 알려진 상표와 같이 재산적 가치가 인정되는 상표는 혼동방지 이상의 추가적인 보호를 통해 상표의 고객흡인력을 강화하고 시장지배력을 유지하려고 시도해 왔다. 이러한 시도를 일부 수용하여 상표법에 저명상표에 대한 희석화 이론이 일부 자리를 잡았으며, 요즘 들어 유사 개념의 확대 내지 혼동을 판단하는 기준을 다르게 보려는 해석이 자주 등장하고 있다.

그러나 상표권의 보호범위를 확대하면 경쟁업자의 영업활동이나 상표를 이용한 공중의 표현활동은 제약될 수밖에 없기 때문에 균형점을 찾는 것이 중요하다. 수요자들 중에는 모조품임이 분명한 상품을 들고 다니는 경우도 있고, 기업들은 선행의 상표와 디자인을 모방한 후발제품들을 출시하는 소위 미투전략을 통해 경쟁에 진입하기도 한다. 모방전략은 오히려 선발상표의 시장지배력을 강화하기도 하며, 모조품을 진품인 것으로 오인하여 진품의 가격으로 구매하는 경우는 거의 없다. 모방상표에 의하여 선발상표에 대한 소비자의 신뢰가 강화되며, 모조품에 의하여 진품에 대한 소비자의 신뢰 역시 훼손되지 않는다. 유사 개념과 혼동가능성을 지나치게 넓게 해석하려는 시도는 상표권자에 대한 과도한 보호이자 경쟁업자와 수요자에 대한 과도한 제약이 될 수 있으며, 상표는 선택된 표지라는 상표법의 기본적인 출발점을 외면하는 것일 수 있다.

따라서 유사 개념을 확대하여 해석하거나 또는 혼동 판단의 기준을 변경하는 것은 신중할 필요가 있다. 상표법이 유사(제7조 제1항 제7호, 제8조), 혼동(제7조 제1항 제10호) 및 유사한 상표를 사용하여

혼동을 일으키는 경우(제73조 제1항 제2호)를 구별하여 규정하고 있음에도 불구하고, 판례 중에는 구체적 타당성 있는 결론을 얻기 위하여 유사와 혼동을 편의대로 해석하고 적용하는 경우가 없지 않다. 상표법상 혼동을 판단함에 있어서는 누가 상품의 선택을 주도적으로 결정하는 자인지, 구매 시점에서 상품의 출처를 혼동할 가능성이 있는지를 기준으로 하고 그에 더하여 필요하다면 해당 상품의 거래에서 일반화된 거래실정 정도를 고려하는 것으로 충분하다. 그럼에도 불구하고 상표의 유사 내지 혼동을 판단함에 있어서 특정 상품에만 국한된 지엽적이거나 일시적인 거래실정까지 모두 고려해야 한다거나 또는 상품의 구매 전 또는 구매 후의 제3자에 의한 혼동까지 혼동 범리로 포섭하려는 시도는 상표법이 유사 개념을 통하여 달성하고자 하는 법적 안정성과 표지의 일반적·정형적 보호라는 목표를 형해화할 수 있고, 상표법이 희석화를 부등록사유로만 인정하고 있는 것과는 조화되지 않는다.

우리나라는 상표법과 부정경쟁방지법을 따로 운영하고 있으며, 우리 상표법은 미국이나 유럽연합의 상표법과 달리 법문상 유사 개념과 혼동 개념을 구별하는 입법형식을 취하고 있다. 유사와 혼동가능성을 판단하기 위해 도입한 개념인데 거꾸로 혼동가능성이 있으면 유사이고 혼동가능성이 없으면 유사가 아니라는 식의 해석은 순환논리에 빠질 수 있다. 또한 입법형식이 다른 외국의 학설과 판례를 그대로 따를 이유도 없다. 따라서 유사 개념이 형식적으로 운영되지 않도록 노력할 필요가 있다 할지라도, 상표법 개정을 통해 입법적으로 해결하지 않은 상태에서 유사 개념을 도외시키고 혼동 가능성만이 상표의 등록요건과 상표권의 보호범위를 정하는 기준의 전부인 것처럼 해석하는 시도는 재고되어야 할 것이다.

A Study on the Similarity of Marks and the Confusion of Source
- focusing on the expansion of the relevant public and the
timing - *

Yun, Sun-Ho**

This Article critically examines the core infringement standard for Trademark Act and Unfair Competition Prevention Act—the “likelihood of confusion” test. Even though the Trademark Act does not clearly stipulate confusion as a requirement for finding infringement of right, it has become an established view that, if the mark is actually used but not in the manner harmful to a trademark's function to identify the source of origin of goods, infringement should be denied on the grounds that such use of the mark does not constitute the use as a trademark. Infringement of registered marks and unfair competition are governed by the test of whether the defendant's use is “likely to cause confusion.” Most courts, in analyzing a claim of infringement based on both Trademark Act and Unfair Competition Prevention Act, will apply to both a single analysis of the likelihood of confusion issue. If an appreciable number of reasonable buyers are likely to be confused by the similar marks, then there is liability for trademark infringement or unfair competition. When examining whether or not the defendant's use of the mark harms the trademark's function of identifying the source of origin of goods, a question arises as to the scope of consumers or potential consumers who

* This work was supported by the research fund of Hanyang University(HY-2014)

** Professor of Law School, Hanyang University

are to be taken into account as the reference targets, or at which point in time these target consumers should be demarcated.

The most common and widely recognized type of confusion that creates infringement is purchaser confusion of source which occurs at the time of purchase. However, point of sale confusion does not mark the outer boundaries of trademark infringement. The vast majority of US courts recognize post-sale confusion, which may occur among those who see an infringing mark in use by an owner who were not confused at the time they bought the product. Similarly, initial interest confusion which is dispelled by the time of purchase can also be actionable.

The initial interest confusion doctrine has been used to combat a new set of problems for trademark owners which have created by web sites. Initial interest confusion involves infringement based on confusion that creates initial customer interest, even though no transaction takes place. The post-sale confusion doctrine is arguably the most complex and the least understood of the three doctrines, which may be why it is often sidelined in the debate on confusion.

Korea courts have recently rendered rulings in which they discussed post-sale confusion or initial interest confusion. Thus far, we have not seen many court rulings that permitted the time extension of the concept of confusion in Korea. Little scholarship has explained the doctrines in depth, so there is no unified view being refuted. Instead, an accumulation of mistakes, borne of a lack of breadth and understanding of the law, need to be corrected. And it is anticipated that the number of court rulings discussing initial interest confusion and post-purchase confusion will increase in the future. Therefore, making a theoretical study on the time extension of the concept of confusion is meaningful to some degree under the Korean trademark Act.

In this article, we have clarified through the review of trends relating to post-sale confusion and initial interest confusion. Some movements toward extension of protection under Trademark Act are compatible with the traditional rationale of trademarks, while others are incompatible with it. Such movements toward extension of trademark protection are expected to continue in the future. With this in mind, we should note that there is the risk that the extension of the scope of trademark protection might excessively deter trademark owners' competitors and the general public from carrying out business activities or other activities to display expressions using trademarks.

[참고문헌]

<국내문헌>

- 강동세, 「지적재산권의 형사적 이해」, 세창출판사(2003).
송영식 외 2인, 「지적소유권법(하)」, 육법사(2003).
윤선희, 「상표법」(제2판), 법문사(2014).
정상조, 「지적재산권법」, 홍문사(2004).
최성우, 「상표법의 쟁점과 사례」, 한국지식재산연구원·신문사(2012).

- 김기영, “팝업(Pop-UP) 광고와 상표권침해죄 및 부정경쟁방지법위반죄”, 형사판례연구(제13권), 한국형사판례연구회(2005).
송영식, “약한 상표의 유사범위”, 민사판례연구(1), 박영사(1979).
유영선, “상표의 유사여부 판단 실무에 대한 비판적 고찰”, 특허소송연구(5집), 특허법원(2010).
정상조, “상표법과 부정경쟁방지법의 조화”, 민사판례연구(25권), 박영사(2003).
최승재, “부정경쟁방지법상 혼동가능성의 판단과 구매 후 혼동 법리”, 과학기술과 법(제4권 제1호), 충북대학교 법학연구소(2013).

<외국문헌>

- 才原慶道, “表示についての使用許諾關係の誤信と『混同のおそれ』—ラヴォーグ南青山事件—”, 知的財産法政策學研究(12号), (2006).
田村善之, 「不正競争法概説」(第2版), 有斐閣(2003).
澁谷達紀, 「商標法の理論」, 東京大學出版會(1973).
尊優美, 「改正 工業所有權法解説」, 帝國地方行政學會(1971).
網野誠, “登録著名商標の指定商品とする登録出願商標について, 出所の混同が生ずるとされた事例”, 村林隆一先生還曆記念 - 判例商標法.
肥田正法, “「商標の類似」と「出所の混同」との關係”, パテント(Vol. 66, No. 8), (2013).
小嶋崇弘, “米國商標法における混同概念の擴張について”, 知財研紀要(Vol. 21), (2012).

田村善之=小嶋崇弘 講義録, “商標法上の混同概念の時的擴張とその限界”, 第二東京弁護士會知的財産権法研究会編 『「ブランド」と「法」』, 商事法務, (2010).

森義之 「批判 [最判平成10年9月10日]」 判例タイムズ 1036号(2000)

Charles E. Bruzga, Sophisticated Purchaser Defense Avoided Where Pre-Sale Confusion Is Harmful-A Brief Note, 78 TRADEMARK REP. 659 (1988).

Graeme W. Austin, Trademarks and the Burdened Imagination, 69 BROOK. L. REV. 827, 902-04 (2004).

James Gibson, Risk Aversion and Rights Accretion in Intellectual Property Law, 116 YALE L.J. 882, 913 (2007).

Jeremy N. Sheff, Veblen Brands, 96 MINN. L. REV. 769 (2012).

Jessica Litman, Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age, 108 YALE L.J. 1717, 1722-23 (1999).

Katya Assaf, Brand Fetishism, 43 CONN. L. REV. 83 (2010).

Kriesten M. Beystehner, “See Ya Later, Gator: Assessing Whether Placing Pop-Up Advertisements on Another Company’s Website Violates Trademark Law”, 11 J. Intell. Prop. L. 87 (Fall, 2003).

Och-Ziff Management Europe Ltd & Another v OCH Capital LLP & Others (2010) EWHC2599 (Ch).

Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?, 54 EMORY L.J. 461, 491 (2005).