

상표의 유사 판단에 대한 비판적 검토 - 혼동 기준의 문제점과 유사 기준의 타당성을 중심으로 -

강 명 수*

< 목 차 >

- I. 서론
- II. 객관적 유사 여부인지 구체적 혼동 여부인지 선택의 문제
- III. 혼동 기준의 문제점
- IV. 혼동 기준 입법론 및 유사 기준 해석론
- V. 결론

I. 서론

상표법에서는 상표권의 보호 범위에 대해 동일 또는 유사 범위로 규정하고 있는데(상표법 제91조 제1항, 제108조 제1항 제1호), 상표의 유사 여부를 출처의 혼동 여부로 판단하는 것이 정설이고 판례의 확립된 입장이다. 그런데 유사와 혼동은 개념적으로 구분될 뿐만 아니라, 전자는 표장만을 기준으로 하는 형식적인 판단인 반면 후자는 구체적인 거래실정을 고려한 실질적인 판단인 점에서 차이가 있다. 한편, 권리부여형 입법으로 동일 또는 유사를 기준으로 하는 상표법과 달리 행위규제형 입법인 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 함)은 구체적인 오인·혼동행위를 규제하는 것이다. 즉, 형식적인 유사 여부는 상표법으로, 구체적인 혼동 여부는 부정경쟁방지법으로 규제하는 것이 현행 입법 체계인데, 문제는 상표법에서의 유사 여부를 혼동 기준으로 판단한다는 점이다. 물론 이에 대해서는 상표의 본질적 기능이 상품

* 부산대학교 법학전문대학원 교수, 변호사.

의 출처표시라는 점에서 출처 혼동을 기준으로 한다는 강력한 근거가 뒷받침되고 있으나, 상표법은 다른 지식재산권법과 마찬가지로 입법정책적 성격이 강하여 보호 대상이나 보호 범위 등은 입법적 결단에 의해 결정되고 따라서 입법적으로 규정된 문언에 충실하게 해석·적용되어야 한다는 점, 혼동 기준은 유사 기준¹⁾이라는 상표법 명문 규정에 반하는 것인 점, 부정경쟁방지법과 상표법의 보호 범위가 혼재되는 문제점, 권리부여형 입법 취지에 부합하지 않는 측면이 있는 점 등 이론적·실무적인 관점에서 적지 않은 문제가 있다. 한편 이와 같은 문제에도 불구하고 혼동 기준을 적용해야 할 실익이 크다면 이를 수긍할 여지가 있겠지만, 혼동 가능성은 부정경쟁방지법으로 대부분 보호가 되고 따라서 유사 여부를 굳이 혼동 기준으로 판단할 실익은 크지 않은 반면, 오히려 객관적인 유사 판단이 아닌 실질적인 혼동 기준을 적용함으로써 인해 발생하는 판단의 객관성 결여 및 불확실성, 미사용 상표 또는 혼동 가능성이 없는 경우 유사 기준에 따라 판단하는 경우 등의 비일관성과 같은 단점이 적지 않다. 그러한 관점에서 상표법 규정에 충실한 유사 기준을 적용함이 타당하다는 의견을 제시해 보고자 한다.²⁾

혼동 기준이 정설이자 관례의 확립된 입장³⁾이고 이를 정면으로 반대하는 견해를 찾아보기 어려운 지금의 상황에서, 유사 기준으로의 회귀를 주장하는 것이 과연 실익이 있을지 그리고 어느 정도 공감 가능성이 있을지 의구심도 있지만, 혼동 기준의 모호성과 비일관성에 대한 비판적 의견들도 있고 무엇보다 혼동

- 1) 이하에서는 논의의 편의상, 상표법 문언에 따라 객관적인 유사 여부로 판단하는 것을 ‘유사 기준’, 출처의 혼동 여부로 판단하는 것을 ‘혼동 기준’이라고 한다.
- 2) 상표의 유사 여부 판단이 권리성립단계 소송과 권리행사 단계 소송 모두 동일한 판단기준을 적용하여야 한다는 견해와 상표 등록관계 소송은 일반적·항상적 거래실정만 고려되되 상표 침해소송은 국소적이거나 부동적(浮動的)인 사정도 고려될 수 있다는 견해가 있고(이혜진, “상표의 유사 여부 판단에서 구체적 거래실정의 고려- 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결을 중심으로 -”, 「법조」 제740호, 법조협회, 2020, 713-714면), 상표의 등록요건이나 침해여부 판단에는 상표 이외에 상품의 동일·유사성도 함께 검토하여야 하나, 이하에서는 이 부분은 따로 다루지 않고 상표의 유사 판단 법리를 중심으로 살펴본다.
- 3) 사법연수원, 「상표법」, 2015, 199면; 윤선희, 「상표법 제6판」, 법문사, 2021, 348면; 전효숙, “상표와 상품의 동일 유사”, 「특허소송연구(제1집)」, 특허법원, 1999, 5면(동 자료는 특허소송연구 자료집이 아닌 특허법원 사이트에서 ‘특허소송연구 제1집에 발표된 자료’로 게시된 것으로 확인하였으며, 페이지 표시 또한 사이트에 게시된 파일을 기준으로 한 것임. (https://file.scourt.go.kr/dcboard/1168567452043_110412.pdf) (검색일: 2025. 11. 25.)); 정현미, “상표권 침해 판단에 있어 상표의 유사 여부 판단방법”, 「부정경쟁방지법 판례백선」, 박영사, 2024, 104면 등. 상표심사기준에서도 출처 혼동, 유사 여부를 판단하도록 규정하고 있다(특허청, 상표심사기준, 2025. 1. 1., 50703면).

기준이 가지고 있는 근원적인 문제점들은 분명하다고 판단되기에 이를 지적해 본다. 이를 통해 이제는 당연히 받아들여야만 하는 것으로 보여지는 혼동 기준의 타당성을 다시 한번 짚어 보고, 다른 방향으로의 해석론 제시, 판례 법리의 변경 및 입법 개정 방안을 고민해 보는 단초가 될 수 있을 것이라 생각된다.

II. 객관적 유사 여부인지 구체적 혼동 여부인지 선택의 문제

1. 지식재산권의 보호에 대한 일반적 특징 - 입법정책적 산물

상표권의 보호범위를 어떤 기준으로 판단할 것인지에 대해서는 다양한 견해들이 있을 수 있는데,⁴⁾ 상표법을 포함한 지식재산권법은 대표적인 입법정책적 산물⁵⁾로서 결국은 입법 목적을 고려하여 그 보호범위를 각 개별 법률에서 특정하게 되고 그 범위 내에서 보호를 해야 한다.⁶⁾ 비록 특허법상 균등침해⁷⁾나 지식재산권의 소진론⁸⁾과 같이 법률에 규정이 없음에도 입법 목적이나 구체적 타당성을 고려하여 탄력적 해석을 하는 경우가 있다 하더라도, 이는 제한적인 영역에서 예외적으로 인정되는 경우이지 원칙적인 모습으로 받아들여서는 안 될 것이다.⁹⁾ 새로운 발명을 보호하는 특허법에서 발명의 정의를 한정하는 입법

-
- 4) 이하에서 논할 유사 기준이나 혼동 기준 이외에도, 유사적 혼동, 혼동적 유사, 실질적 유사, 실질적 동일, 공정경쟁위반성, 품질 동일성, 광고 혼란성 등 다양한 기준이 제시될 수 있다.
- 5) 특허권은 정책적 성격이 강한 입법으로서 특허제도의 폐지가 현실적으로는 선택지가 아니겠지만, 만약 특허제도의 폐지가 그 편익을 상회하는 것이 명백한 경우에는 (부분적) 폐지도 배제할 이유는 없다는 견해로 島並良, “特許權侵害における過失の役割”, *パテント* Vol. 73 No. 13 (別冊 No.24), 日本弁理士會, 2020, 43頁 주31).
- 6) 지식재산권 보호의 본질에 대해 자연권설, 인센티브설, 공개보상설의 견해에 대한 소개와, 최근에는 공개보상설이 인정받고 있다는 설명으로 양초산·이승일, “문화상품의 유사성 판단을 위한 법적 기반 연구”, 『한국디자인포럼』, Vol.14, 한국디자인트렌드학회, 2006, 280면.
- 7) 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결, 대법원 2019. 1. 31.자 2016마5698 결정, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 등.
- 8) 특허권 소진에 대해서는 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결, 저작권의 국제소진에 대해서는 대법원 2023. 12. 7. 선고 2020도17863 판결, 상표권 소진에 대해서는 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결, 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등 참고.
- 9) 비록 지금은 특허권의 균등침해 법리가 정착한 것으로 보이지만 미국에서 균등침해 법리가 인정된 초창기에는 확장 해석에 대한 비판이 강력하게 대두되어 1870년 특허법 개정에서 주변한정주의를 명확히 입법(35 U.S.C. §112 2nd paragraph. “The specification shall

레(일본과 우리나라)가 있는 반면 제한이 없는 입법레(미국)가 있고 이로 인해 컴퓨터프로그램이 발명으로 보호적격을 갖는지는 나라마다 차이가 있다.¹⁰⁾ 상표법상 상표권 보호는 공통되지만 구체적인 등록 요건은 차이가 있고 공존동의 제도의 구체적인 내용도 차이가 있으며,¹¹⁾ 인간의 사상 또는 감정의 표현을 보호하는 저작권의 경우에도 고정성 요건을 갖추어야 하는지,¹²⁾ 침해가 인정되는 유사성 기준은 무엇인지, 인공지능 학습을 위한 데이터 활용이 공정이용에 해당하는지¹³⁾ 등은 통일된 입법이 타당하지만 나라마다 차이가 있다.¹⁴⁾ 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위를 한정적으로 열거한 입법레와 일반 규정을 도입한 입법레도 차이가 있어, 어느 범위까지 부정경쟁행위로 볼 것인지 여부도 입법에 따라 차이가 발생할 수 있는 것이다.¹⁵⁾

특허법, 상표법, 저작권법, 부정경쟁방지법 등 각 지식재산권법이 추구하는 목적은 국가별로 대동소이하다. 즉, 무형적 지적 창작물(상표의 경우 창작이 아닌 선택¹⁶⁾)의 보호 또는 건전한 거래질서 저해행위 규제를 통해 궁극적으로 산업발전이나 문화발전 또는 공정한 거래질서를 확립하기 위한 것이다. 하지만 법 목적의 공통성에 비해 개별 법률들이 보호하는 대상의 범위나 보호 기준, 침해 판단 기준 등은 각 국가별 상황(기술발전 속도나 지식재산권의 상대적 우

conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.”)한 바 있다는 점은 시사하는 바가 있다고 할 것이다.

- 10) 간접침해제도를 두어서 보호범위를 확대하고 있는 것도 지식재산권이 다른 재산권과 다른 특징 중 하나라는 견해로 계승균, “미래기술발전과 지식재산권의 법적 성격의 변화”, 「산업재산권」 제56호, 한국지식재산학회, 2018, 7-8면.
- 11) 각 국가별 공존동의제도에 대한 설명으로는 남영택·유지선, “상표법상 공존동의의 법적 성질: 개정 상표법(2024. 5. 1. 시행, 법률 제19809호)을 중심으로”, 「지식재산연구」 제19권 제2호, 한국지식재산연구원, 2024, 7-10면 참고.
- 12) 우리와 달리 미국과 영국 저작권법은 고정성을 요건으로 한다. 홍승기, “무용저작물 보호와 그 한계”, 「강원법학」 제57권, 강원대학교 비교법학연구소, 2019, 25-26면 참고.
- 13) 이에 대한 주요국의 대응 현황과 상호 비교에 대해서는 문화체육관광위원회, 저작권법 일부개정법률안 검토보고, <비상업적 정보분석을 위한 저작물 복제·전송 허용> ■ 이인영 의원 대표발의(의안번호 제2124685호), 2023. 11., 7면 참고.
- 14) 거의 모든 국가에서 인정되는 소진론에 대해서도 구체적인 보호범위는 국가별로 차이가 있는데 이와 관련하여서는 박태일, “특허소진에 관한 연구 -국내외 사례의 유형별 검토를 중심으로-”, 「정보법학」 vol.13 no.3, 한국정보법학회, 2009, 33면 이하 참고.
- 15) 우리 부정경쟁방지법에 일반 규정의 도입에 대한 입법 평가에 대해서는 한국법제연구원, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 대한 입법평가」, 2018, 184-185면 참고.
- 16) 이러한 특징으로 인해 다른 지식재산권과 달리 상표권의 헌법적 근거를 제22조로 보기 어려운 측면이 있는데, 이에 대해서는 정상조 편집대표, 「상표법 주해 I」, 박영사, 2018, 10면.

위성 등)에 따라 차이가 있다. 그렇기 때문에 개별 법률들에서의 권리 보호 범위나 기준은 법 목적이라는 큰 카테고리를 기본적인 전제로 하되, 가장 중요한 것은 개별 법률의 규정 내용에 의해 결정되고 해석 기준도 입법 내용에 충실하게 전개되어야 할 필요가 있는 것이다. 만약 입법에 충실한 해석에 의할 때 보호상의 공백이 발생하면 무리하게 확장 해석을 할 것이 아니라 민법상 일반 불법행위책임으로 규제하거나, 입법 개정을 통해 그 공백을 명확히 하는 것이 지식재산권법의 성격에 부합하고 수범자에 대한 예측가능성을 높여 주는 것이다.¹⁷⁾

2. 상표법의 목적과 상표법 규정

상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다(상표법 제1조). 상표의 보호나 상표 사용자의 업무상 신용 유지 도모도 중요하지만, 다른 지식재산권법과 마찬가지로 상표법의 목적은 산업발전에 이바지하는 것이고 이와 더불어 수요자의 이익 보호¹⁸⁾가 병행되어 있는 것이다. 비록 상표법의 목적에서 수요자의 이익보호도 중요하지만 상표법도 지식재산권법의 일종이라는 점과 상표권을 법적으로 보호하지 않았던 시대에 그 이유만으로 수요자의 이익을 보호하지 않았다고 단정할 수 없다는 점¹⁹⁾ 등을 고려할 때, 상표법도 특허법 등과 마찬가지로 궁극적인 목적은 산업발전에 이바지하는 것이라고 생각된다.²⁰⁾

17) 타인의 성과를 무단으로 이용한 행위에 대해 상표법이나 부정경쟁방지법 등 개별 지식재산권법에 의한 보호를 배척하면서 일반 불법행위책임을 인정하고 이를 계기로 부정경쟁방지법의 일반 조항 신설에 참고가 된 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결(헬로키티 사건)이 좋은 예가 될 수 있을 것이다.

18) 다른 지식재산권법과 달리 상표법에만 목적 조항에 산업발전 이외에 수요자의 이익 보호가 부가되어 있는 것은 상표의 기능 및 특성을 반영한 것이다.

19) 상표권을 독점권으로 인정하지 않더라도 출처 혼동으로 피해가 발생하는 경우 피해자에 대한 충분한 피해배상을 보장하거나 위법한 행위자에 대한 엄격한 처벌 등으로도 소비자의 보호가 가능할 수 있는 것이다. 또한 수요자의 이익보호가 중요하다면 선출원자인지 여부보다 먼저 정당하게 사용한 자를 우선하여 보호하는게 더 타당할 수 있지만, 우리나라를 비롯한 대부분의 나라는 선출원자를 보호하고 있다. 그런 관점에서 궁극적으로 수요자의 이익 보호를 위해 상표권을 법적으로 보호한다기 보다는 상표권을 보호하는 것이 그렇지 않은 경우에 비해 산업발전에 더 유용한 수단이기 때문이라고 보는 것이 타당하다고 생각한다.

상품의 출처표시에 대한 독점적 권리를 인정하는 것이 산업발전에 유용하다는 점은 적어도 현재의 상황²¹⁾에서는 부인하기 어렵다고 보여지고, 다만 그 방법으로서 선사용자 보호주의, 선출원자 보호주의, 선등록자 보호주의 등 여러 방안이 있을 수 있다. 과거 선사용자 보호주의 입법례²²⁾도 있었으나 지금은 선출원자 보호주의로 거의 통일된 것으로 보이는데 이 또한 논리필연적 귀결은 아닌 것이고 어디까지나 그 방법이 산업발전에 더 유용한 방안이라고 판단한 것이다.²³⁾ 이와 같이 산업발전에 유용하기 때문에 선출원자의 상표권을 보호한다는 점까지는 어느 나라의 상표법이든 차이가 없다고 보여지는데, 다만 구체적으로 상표권의 보호범위를 어디까지로 할 것인지는 각국의 상황에 따라 입법정책적으로 결정할 문제이다.²⁴⁾ 다시 말해, 등록 상표권 자체를 보호하고 다른 제3자의 무단 사용을 규제하는 것에는 의문이 없으나, 그 범위를 벗어난 영역(유사 또는 혼동 등)까지 보호할 것인지, 동일성을 벗어난 영역을 보호한다면 어느 범위까지 보호할 것인지는 각국의 입법에 의해 결정할 문제인 것이다.²⁵⁾ 물론 그 범위를 입법하고 또 그에 따른 해석을 할 때는 상표법의 목적이 고려

20) 이러한 관점에서 상표법의 목적을 수요자의 이익 보호 측면에서 실시하는 대법원 판례(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결, 대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결 등)에 대해서는 수긍하기 어려운 점이 있다. 한편, 상표법의 목적을 공정하고 효율적인 경쟁을 확보하는 것이라고 보는 견해도 있는데(목성호, “상표제도의 목적에 기초한 ‘상표사용’ 개념의 재해석”, 『지식재산연구』 제14권 제4호, 한국지식재산연구원, 2019, 219면), 산업발전과 같은 맥락이라고 보여진다.

21) 과거 상표권 보호가 인정되지 않았던 시대가 있었듯이 지금의 상표권 보호 법리가 앞으로 계속될 것이라고 단정할 수는 없을 것이다. 2023년 개정 상표법(시행 2024년 5월 1일)에서 도입된 상표 공동 동의제도는 상표권자만의 독점적 사용에 대한 작은 균열을 보여주는 것이다.

22) 예컨대 영국의 1875년 선사용주의 상표등록법(김경석, “영국상표법의 주요 내용”, 『한국법제연구원 맞춤형 법제정보』, 2012, 11면).

23) 정당하게 상표를 먼저 사용한 자를 보호하는게 아니라 먼저 출원한 자를 보호하는 선출원주의는 산업발전을 궁극적 목적으로 하는 산업재산권법의 목적을 잘 보여주는 것이다. 선출원주의 채택의 취지에 대해서는 편집대표 정상조, 앞의 책, 900면; 小野昌延·三山峻司 編, 『新·注解 商標法(上卷)』, 青林書院, 2016, 657-658頁.

24) 상표권의 효력에 대한 법적 제한 규정(제90조)도 이러한 취지를 반영한 입법이라 할 수 있다. 상표권의 침해를 조각하는 특별규정이라는 설명으로 小野昌延·三山峻司 編, 前掲書, 858頁.

25) 상표의 유사한 범위까지 보호하겠다는 것은 아무래도 지식재산권의 보호범위를 넓혀겠다는 의미가 있다는 견해로 계승균, 앞의 논문, 6면. 한편, 동일 범위에서의 사용을 상표권의 본래적 침해행위라 하고, 유사 범위에서의 사용을 의제적 침해행위로 구분하는 견해(平尾正樹, 『商標法<第3次改訂版>』, 株式會社 學陽書房, 2022, 313-314頁)도 있는데, 유사 범위의 보호가 본질적인 것은 아니라는 취지로 이해된다.

되어야 하겠지만, 보호 범위 판단의 핵심은 입법 규정에 있는 것이다. 상표법에 보호범위를 특정해 두었음에도 입법 목적을 고려하여 이를 확장해석하는 것은 지양해야 하고 이것이 지식재산권법의 중요한 특징이라고 할 수 있다.²⁶⁾

그렇다면 우리법은 상표권의 보호범위를 어떻게 규정하고 있는가? 주지하는 바와 같이 상표법은 등록 상표와 동일 또는 유사 상표로 그 보호범위를 명확히 규정하고 있다. 유사라는 개념 자체도 불명확성을 내포하고 있긴 하지만 혼동이라는 개념과 비교해 보면, 전자는 구체적인 거래실정 등을 배제한 표장 자체만에 의한 형식적인 판단의 측면이 강하고 후자는 구체적인 거래실정을 고려한 실질적인 판단이라는 점에서 분명한 차이가 있다. 출처혼동을 규제하는 부정경쟁방지가 별도로 입법되어 있는 것도 이러한 차이에 기인한 것이다.²⁷⁾

결국 우리 상표법은 산업발전이라는 궁극적인 목적을 위해 선출원자의 상표를 보호하되, 그 범위를 구체적인 혼동이 아닌 형식적인 유사 기준으로 명확히 입법한 것이고, 따라서 상표권의 보호범위는 이러한 입법 규정에 충실하게 해석되어야 한다.

3. 유사 기준의 입법 이유

산업발전이라는 법 목적을 달성하기 위해 우리 상표법은 상표권의 보호범위를 유사 범위까지로 입법하였는데, 보호범위 판단을 반드시 유사 기준에 따라야 하는 것은 아니다. 즉, 혼동 기준으로 상표권의 보호 범위를 규정하더라도 상표법의 목적 달성에 충분히 기여할 수 있는 것이다. 그리고 상표의 본질적 기능 중 하나가 출처표시라는 점을 감안해 볼 때, 상표권의 보호범위를 혼동 기준으로 입법하는 것이 충분히 타당할 수도 있다. 그럼에도 불구하고 현행 상표법은 왜 유사 기준으로 입법한 것인가?

이에 대해서는 출처 혼동이 핵심이지만 그 판단의 모호성을 보완하기 위해

26) 이러한 점에서 판례가 저명상표의 경우 이종상품에 대한 등록은 배제할 수 있으나, 상표권의 효력이 이종상품에까지 미치는 것은 아니라고 판단한 것(대법원 2001. 3. 23. 선고 98후1914 판결)의 타당성을 수긍할 수 있다.

27) 송영식·이상정·황중환·이대희·김병일·박영규·신재호, 「지적소유권법(하) 제2판」, 육법사, 2013, 393면에서는 상표법은 정적인 면으로부터 부정경쟁방지를 도모하고, 부정경쟁방지법은 동적인 면으로부터 부정경쟁방지를 도모한다고 설명한다. 한편, 개별 지식재산권법과 다른 부정경쟁방지법 입법 취지에 대해서는 한국법제연구원, 앞의 보고서, 29-30면 참고.

출처 혼동 판단의 분명한 기준으로 채택한 것이 유사 규정이라는 취지에서 그 이유를 다음과 같은 3가지로 설명하는 견해가 있는데,²⁸⁾ 우리법 해석에서도 참고가 될 수 있을 것이다.

첫째, 등록주의를 취하는 법제도상 등록상표라도 현실에서는 전혀 사용되지 않을 수 있는데 이때는 현실적인 출처의 혼동이 생길 수 없다는 부당한 결론에 이를 수 있다.

둘째, 등록실무상으로는 기등록상표의 사용 유무 및 사용실정 등을 일일이 조사하여 출처혼동의 염려가 있는지를 하나하나 판단하는 것은 지극히 곤란하다.

셋째, 등록상표가 현실적으로 사용되지 않을지라도 만약 나중에 출원된 상표와 아울러 사용된다면 출처의 혼동이 생길 염려가 있는 때라면 그 등록을 배제하고 그 상표 사용행위를 그보다 앞선 상표권에 대한 침해행위로 금지하는 것은 거래상 공정한 질서유지와 상표권자의 보호 차원에서 요청된다.

이 견해는 결국 상표권의 보호범위는 혼동 기준에 의해 판단되어야 하고 다만 그 판단의 객관성과 용이성 보장을 위해 형식적, 도구적 개념으로 도입한 것이 유사 개념이라는 취지로 보여지고, 그러한 관점에서 본다면 혼동 기준으로 유사 여부를 판단하는 태도를 수긍해 볼 수 있을 것이다.

Ⅲ. 혼동 기준의 문제점

1. 유사 기준 입법 경위에 대한 논의

상표가 상품에 대한 출처표시이고 따라서 혼동 기준으로 보호범위를 판단하는 것이 타당할 수 있는데도 유사 기준을 도입한 이유는 앞서 본 바와 같다. 여기서는 그 주장이 과연 현행 규정에도 불구하고 유사 여부를 혼동 기준으로 판단하는 설득력 있는 근거가 되는지 살펴본다.

첫째, 등록 후 사용하지 않고 있는 상표의 보호 문제인데, 혼동 기준을 적용하게 되면 상표권 침해가 성립하지 않게 된다. 하지만 이러한 결론은 등록 상

28) 網野誠, "判例における'商標の類否'の概念の動向について", 無体財産權法上の諸問題, 法律文化社, 1980, 62頁(박준석, "판례상 상표의 동일·유사성 판단 기준", 「사법논집」 제39집, 법원도서관, 2004, 470면에서 재인용).

표권에 대한 제3자의 사용을 배제하는 상표법 규정에 반하고 무분별한 사용 행위를 방치하는 것으로서 법 목적에도 맞지 않다. 이러한 행위는 당연히 상표권 침해라고 보아야 하고,²⁹⁾³⁰⁾ 그렇다면 혼동 기준이 아니라 유사 기준이 더 타당하다는 근거가 되는 것이다.

둘째, 기등록상표의 사용실적 등을 일일이 파악하기 쉽지 않다는 것은 등록 과정에서의 문제이긴 하나, 이 부분도 결국 입법정책의 문제인 것이다. 즉, 우리 상표법은 제34조 제1항 제11호에서 저명상표에 대한 혼동가능 상표의 등록을 배제하면서도 상표권의 보호범위에는 포함되지 않는다.³¹⁾ 등록의 문제와 보호 문제를 구분하는 것,³²⁾ 각각의 범위를 어떻게 정할 것인지는 입법의 문제인 것이다. 그런 점에서 이 논거도 혼동 기준 적용의 설득력 있는 논거가 되지 못하고, 오히려 유사 기준 타당성을 뒷받침해 주는 것이라 할 수 있다.

셋째, 사용하지 않고 있는 등록상표에 대한 보호 문제로서 첫째 근거에서 살펴본 것과 실질적인 차이는 없다고 보여지고, 무엇보다도 사용하지 않는 상표권에 대해 혼동을 가정하여 보호한다는 것은 출처혼동으로부터 수요자를 보호한다는 취지에 부합하지 않는 측면이 있고(즉, 이 주장에 대해서는 만약 등록상표권자가 등록 이후 전혀 사용하지 않는 경우에도 제3자의 사용이 출처 혼동을 초래한다고 가정하여 보호하는 것이 타당한지의 의문이 제기될 수 있다.) 오히려 유사 기준의 타당성을 보여주는 것이라 생각된다.

결국 혼동 기준이 아닌 유사 기준으로 입법하게 된 경위 설명 부분은 오히려 혼동 기준이 타당하지 않고 유사 기준이 타당하다는 것을 방증하여 보여주는 것이라 할 것이고, 따라서 현행법 규정에도 불구하고 혼동 기준으로 유사 여부

29) 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결(상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다) 참고.

30) 불사용 상표에 대해 상표권 침해가 성립한다는 점은 의문의 여지가 없고, 따라서 불사용 상표에 대해서는 손해배상청구가 인정될지의 관점에서 주로 논의된다(조영선, “불사용 상표에 대한 침해와 손해배상”, 『인권과 정의』 제43호, 대한변호사협회, 2013, 7면 이하 참고).

31) 대법원 2001. 3. 23. 선고 98후1914 판결. 이 영역의 침해행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의해 규율될 수 있다(대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결, 대전고등법원 2010. 8. 18. 선고 2010나819 판결(확정), 서울지방법원 2002. 10. 18. 선고 2001가합35469 판결(확정) 등).

32) 상표의 유사 판단에 있어 등록 단계와 침해 단계의 구분에 대해서는 박준석, 앞의 논문, 480-487면 및 田村善之, 『商標法概說』, 弘文堂, 1998, 105-128頁 참고.

를 판단해야 한다는 근거로는 설득력이 약하다고 판단된다.³³⁾

2. 상표기능론의 관점

현재 상표의 유사 여부를 혼동 기준으로 판단하는 견해가 거의 정설이고 판례의 확고한 입장인 것은 앞서 본 입법 경위에 근거한 측면보다는 상표의 기능을 고려한 측면이 더 강한 것으로 보인다. 즉, 상표의 유사 여부를 혼동 기준으로 판단하는 가장 핵심적인 근거는 상표 기능론³⁴⁾에 따라 상표는 상품의 출처 표시를 핵심 기능으로 하고 따라서 출처에 있어 혼동이 발생하지 않는다면 상표권 침해가 아닌 것이고 혼동이 발생하면 상표권 침해라고 판단하는 것이다. 이러한 논거는 확실히 혼동 기준 채택의 필요성과 적절성을 잘 보여주는 것이고 그 타당성을 근원적으로 부정하기 어려운 주장이기도 하다. 다만 앞서 본 바와 같이 상표법의 입법정책적 산물로서의 특징, 입법적 결단으로서 유사 기준의 채택, 입법 경위 설명의 설득력이 높지 않은 점 등을 고려해 볼 때, 상표기능론이 혼동 기준 채택의 결정적인 근거가 될 수 있는지에 대해서는 의문이다. 먼저 혼동 기준으로 유사 판단을 하는 이유를 보면 그 주장들이 대동소이한데 일용 “상표 자체의 구성만을 기준으로 유사 여부를 판단하게 되면 상표의 외관·호칭·관념의 면 중에서 무엇을 중심으로 하여 판단하는가에 따라 또 판단자의 주관에 따라 결론이 각각 달라질 수 있게 되어 판단 결과의 객관성이 손상될 우려가 있고 이와 같이 상표의 구성자체를 중시하게 되면 상표의 유사 문제와 혼동의 우려 문제에 대해 논리적으로 분리되게 되어 상품출처의 혼동을 방지하고자 하는 상표법의 목적에도 부응하지 못할 염려가 있다는 비판을 받아 오늘날에는 학설, 실무 모두 상표의 유사 여부가 상표법의 목적에 비추어 상품출처의 혼동 여부를 기준으로 판단해야 한다”는 것으로 이해된다.³⁵⁾

33) 우리 상표법 규정이 유사를 기준으로 입법하고 있는 것은 미국·유럽 등과 달리 형식적 기준에 치우쳐 부당하다는 지적이 있는데(송영식 외6, 앞의 책, 240-241면 주284), 이에 대해서는 우리 법 고유의 입법적 특징을 적극적으로 인정하지 않는다는 비판이 가능하겠지만 적어도 현행법의 입법적 문제점을 명확히 지적한 점은 긍정적인 측면이라고 할 것이다.

34) 상표의 다양한 기능에 대한 설명으로는 윤선희, “상표의 기능에 관한 고찰”, 『Invention & Patent』 July, 2005, 32면 이하 참고. William Cornish/David Llewelyn/Tanya Aplin, 『Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right(7nd ed)』, London Sweet & Maxwell, 2010, p.655에서는 origin function, quality or guarantee function, investment or advertising function으로 설명한다.

좀더 세부적으로 살펴보면 (1) 유사 기준에 의하면 주관적인 판단으로 흐를 염려가 있어 객관성이 손상될 우려가 있다는 것인데, 이는 수공하기 어려운 주장이다. 비록 유사라는 개념이 내포하는 모호성으로 인해 객관성 담보에 한계가 있기는 하나, 유사는 어디까지든 표장에 의해 객관적으로 판단하는 것이어서 구체적인 거래 실정을 고려한 혼동 기준보다 객관적인 지표라고 할 것이다.³⁶⁾ 사실 이 연구에서 혼동 기준 채택의 문제점을 지적하고자 하는 가장 큰 이유가 혼동 판단의 모호성과 예측불가능성인데, 유사 기준이 모호하다고 하여 혼동 기준을 채택한다는 것은 주객이 전도된 느낌이다.³⁷⁾ (2) 상품출처의 혼동을 방지하고자 하는 상표법의 목적을 고려하면 혼동 기준이 타당하다는 것인데 (1)에 비해 수공할 만한 주장이지만, 상표법의 특징과 입법적 결단이라는 관점에서 비판이 가능할 것이다. 만약 이 주장에 의하면 상표법에서 보호범위를 유사가 아닌 동일 범위로 한정하는 경우에도 출처 혼동으로 판단해야 한다는 것인지, 어차피 기능론의 관점에서 출처혼동을 규제한다면 상표법에서 보호 범위를 규정하는 것은 의미가 없는게 아닌지 의문이 제기되는 것이다. 이에 대해서는 법에서 유사 범위로 입법하였고 그 유사 판단을 혼동 기준으로 본다는 취지의 반박이 가능할 수 있으나,³⁸⁾ 유사와 혼동의 문언 의미 차이 및 실질적인 결론의 상이함을 감안하면 여전히 의문은 해소되지 않는다.

3. 혼동 기준의 실익에 대한 검토

입법정책적 성격이 강한 상표법에서 유사 기준으로 입법하였다 하더라도 혼동 기준으로 판단하는 것이 실익이 크다면 그러한 기준의 채택을 긍정적으로 받아들일 수 있다. 이와 달리 유사 기준에 비해 실익이 크지 않거나 실익의 정

35) 사법연수원, 앞의 책, 198면; 전효숙, 앞의 논문, 4면.

36) 원래 상표의 유사라 함은 대비된 2개의 상표가 동일한 것은 아니지만 외관, 칭호, 관념의 어느 면에서 비슷한 것을 가리키는 형식적, 기술적 개념이다(송영식 외6, 앞의 책, 240면).

37) 구체적 거래실정을 고려하여 최종적으로 출처의 혼동여부에 따라 상표의 유사여부를 판단하는 것은 개별 사건에 있어서 예측가능성을 해친다는 견해로 문선영, “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”, 「법학연구」 제61권 제2호, 부산대학교 법학연구소, 2020, 343면; 불법행위이론 또는 부정경쟁방지법이론에 의한 규제의 모호성을 보완하고 명확성과 예측가능성을 높여주기 위해 등록을 요건으로 표장을 보호하는 상표법이 제정되었다는 설명으로 편집대표 정상조, 앞의 책, 12면.

38) 학설이나 판례는 이러한 취지인 것으로 보인다.

도가 입법적 결단을 능가할 정도가 아니라면 법 문언에 충실한 유사 기준이 적용되어야 할 것이다.³⁹⁾

상표의 유사와 혼동의 유형을 분류해 보면 (1) 유사하면서 혼동가능성이 있는 경우, (2) 유사하지만 혼동가능성이 없는 경우, (3) 유사하지 않지만 혼동가능성이 있는 경우, (4) 유사하지 않고 혼동가능성도 없는 경우의 4가지로 생각해 볼 수 있다.

	혼동 O	혼동 X
유사 O	(1) 침해 O	(2) 침해 O → 침해 X
유사 X	(3) 침해 X → 침해 ?	(4) 침해 X

유형 (1)의 경우 상표권 침해에 해당하고, (4)의 경우 상표권 침해에 해당하지 않는다는 점에 대해서는 의문이 없다. 이에 반해 (2)의 경우 유사 기준에 의하면 침해에 해당하지만 혼동 기준에 의하면 침해가 아니게 되고, (3)의 경우는 그 반대가 된다.⁴⁰⁾

가. 유사하지만 혼동의 우려가 없는 경우

(2)의 경우를 생각해 보면, (2)-1) 아주 흔히 발생할 수 있는 경우로서 등록 상표권이 사용되지 않고 있거나 널리 알려지지 않은 상황에서 제3자가 유사 상표를 사용하는 경우, (2)-2) 유사한 상표를 사용하였지만 구체적인 거래 실정에 따라 혼동가능성이 없는 경우 등이다. (2)-1)과 관련하여, 상표권은 등록이 되면 등록국 내 전 지역에 미치기 때문에⁴¹⁾ 이러한 제3자의 상표 사용행위가 상

39) 법률해석의 목표와 방법에 관한 가장 영향력 있는 판결로 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결(법률의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없고, 어떠한 법률의 규정에서 사용된 용어에 관하여 그 법률 및 규정의 입법 취지와 목적을 중시하여 문언의 통상적 의미와 다르게 해석하려 하더라도 당해 법률 내의 다른 규정들 및 다른 법률과의 체계적 관련성 내지 전체 법체계와의 조화를 무시할 수 없으므로, 거기에는 일정한 한계가 있을 수밖에 없다.)을 제시하고 그 의미를 설명한 것으로 김재형, “입법과 사법의 경계: 법률해석의 한계”, 『민사법학』 제108호, 한국민사법학회, 2024, 9면 이하 참고.

40) 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후1850 판결에서 이러한 법리를 원칙적으로 실시하고 있다.

41) 상표권의 속주주의라 하며 이에 대해 명문 규정은 없지만 일반적으로 받아들여지는 원칙

표권 침해가 아니라고 할 수는 없을 것이다. 그런데 유사 기준이 아닌 혼동 기준을 적용하게 되면, 이러한 경우 상표권 침해가 아니라고 보는게 자연스럽다. 이에 대해 혼동의 유형에는 일반적 출처의 혼동(상표에 따르는 주지, 저명성이거나 구체적인 거래사정을 제외한 채로 상표 자체의 외관, 칭호, 관념의 기술적 근사성 및 거래상 경험칙 등 거래사정에 의하여만 추상적으로 판단되는 것)과 구체적 출처의 혼동(상품이 현실에서 유통되면서 점차로 얻게 되는 주지성, 저명성 같은 구체적인 거래사정까지도 감안하여 유사 여부를 판단하는 것)이 있고,⁴²⁾ (2)-1)의 경우 일반적 출처의 혼동에 해당한다고 주장할 수도 있을 것이다.⁴³⁾ 하지만 등록상표권자가 상표를 ‘진혀’ 사용하지 않는 경우에는 애초에 출처에 대한 혼동 가능성 자체가 없다고 봄이 타당하다. 하지만 혼동 기준에 의할 때 이러한 경우 상표권 침해를 부정해야 한다는 견해나 판례는 찾아볼 수 없고, 오히려 판례는 이러한 경우에도 당연히 상표권 침해가 인정된다고 판단한다.⁴⁴⁾ 또한 특정 지역에서만 활동하는 상표권자의 등록 상표로서 국내에 널리 알려지지도 않은 상황에서, 제3자가 거리적으로 멀리 떨어진 지역에서만 등록 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 수요자 사이에 출처 혼동 가능성이 없는 경우, 혼동 기준에 의하면 상표권 침해를 부정해야 하겠지만 그런 해석은 현행 상표법에 반하는 것이다.⁴⁵⁾

이라는 설명으로 문선영, “국제적 상표권 간접침해의 준거법과 간접침해 성립여부-속지주의와의 관계를 중심으로-”, 『정보법학』 제19권 제3호, 한국정보법학회, 2015, 114면.

- 42) 윤선희, “전자상거래 업체의 자사 홈페이지 내 상품검색결과 제공행위의 적법성 여부-상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로-”, 『법조』 제740호, 법조협회, 2020, 331면. 한편, 부정경쟁방지법상 출처 혼동은 등록주의를 요건으로 하지 않는다는 점에서 구체적 출처의 혼동을 요한다는 설명으로 김기영, “트로이의 목마(Troijan Horse) 멈추게 하기: 팝업 광고에 대한 상표법 및 부정경쟁방지법에 의한 규제”, 『지식재산 논단』 제88호, 특허청, 2005, 132면.
- 43) 가령 A라는 등록상표가 실제로는 수도권에서만 통용되고 있을 때 이와 유사한 모용상표 B가 부산경남권에서만 유통되고 있다면 일반적 출처의 혼동은 있으나 구체적 출처의 혼동은 없는 것이다. 박준석, 앞의 논문, 472면 주20).
- 44) 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등 참고.
- 45) 지리적 거리를 이유로 혼동 가능성을 부정한 1심 판결을 파기한 미국 연방항소법원 판결 (Westmont Living, Inc. v. Retirement Unlimited, Inc., U.S. App. LEXIS 6280(4th Cir., Mar. 18, 2025.))은 이 부분의 혼란을 잘 보여주는 사례이다. 이 판결에 대한 설명으로는 Roy Wepner, “Why Distance Is Not Quite a Dead Issue in Trademark Litigation”, APRIL 1, 2025. 참고 (<https://ipwatchdog.com/2025/04/01/distance-not-quite-dead-issue-trademark-litigation/>) (방문일: 2025. 11. 17.). 이와 관련하여 후술하는 바와 미국 상표법은 혼동가능성을 명문으로 규정하고 있다는 점에서 우리와 차이가 있음(엄태민, “상표권 침해소송에

(2)-2)의 경우 유사 상표 뿐만 아니라 동일 상표 사용의 경우에도 발생할 수 있는데, 참고할 만한 사건이 ‘예술의 전당’ 사례이다. 지방자치단체(청주시)가 “예술의 전당”이라는 문구가 포함된 영업표지를 사용하여 문화예술작품의 공연 및 전시 등의 행위를 한 사안에서, 그 영업표지는 통상적으로 지방자치단체 내에 거주하는 사람들이 주로 이용하는 그 지역의 문화예술의 중심장소로 이해된다는 사정 등에 비추어 공법인인 원고 예술의 전당의 영업상의 시설 및 활동과 혼동할 우려가 있다고 보기 어렵다고 하면서 이와 달리 판단한 원심⁴⁶⁾을 과기하였다.⁴⁷⁾ 물론 대상 사건은 부정경쟁방지법에 대한 것이었지만, 만약 동일 사안이 상표법에서 문제되었다면 과연 이 경우 같은 기준을 적용하여 상표권 침해가 아니라고 할 수 있을지 의문이다. 이와 관련하여 “상표법은 유사성으로부터 상품출처의 혼동을 추론하는 것으로서 부정경쟁방지법상 표지의 유사여부가 혼동여부 판단을 위한 사실자료가 되는 것과는 차이가 있다.”고 설명되는데,⁴⁸⁾ 이러한 차이를 근거로 이 사건에서 상표권 침해가 성립된다고 판단할 가능성이 높다고 생각되지만, 판례의 판시와 같이 수요자 사이에 혼동이 발생할 우려가 없다면 비침해로 판단하는 것이 혼동 기준에 맞는 것이 아닌지의 의문은 여전히 남는다.

나. 유사하지 않지만 혼동 가능성이 있는 경우

(3)의 경우 유사 기준에 의하면 침해가 아니지만 혼동 기준에 의하면 침해에 해당하는 경우로서,⁴⁹⁾ 혼동 기준 채택의 가장 중요한 실익이 있는 영역이라 할

서의 상표 유사와 소비자 혼동 판단: 미국 제2연방 항소법원 2024. 12. 19. 선고 Rise Brewing v. PepsiCo Inc. 판결을 중심으로, 『지식재산연구』 제20권 제3호, 한국지식재산연구원, 2025, 117면)을 유의할 필요가 있다.

46) 서울고등법원 2006. 12. 12. 선고 2005나35938 판결(피고들이 운영하는 공연·예술 기관에 “예술의전당”을 사용하면서 지역명을 부가하더라도 수요자들로서는 피고들 운영 기관이 원고의 지사, 기관, 지부 또는 지점인 것으로 오인·혼동하거나 그와 같이 오인·혼동할 우려가 있다고 할 것이다. 이는 대전문화예술의전당의 경우 “문화”라는 문구가 추가되어 있다 하더라도 달리 볼 것이 아니다).

47) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2007다4899 판결.

48) 문선영, 앞의 “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”(주37), 320면. 이 주장에 대한 비판적 검토는 후술하기로 한다.

49) 이에 해당하는 사례로 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결(이 사안에서는 두 표장의 구별성에 대한 설문조사 결과도 배척하면서, 표장 외관의 차이에도 불구하고 구체적인 거래실정을 고려하여 혼동 가능성이 인정되어 유사하다고 판단하였음), 대법원 2016. 8. 24. 선고 2014다19202 판결(문선영, 앞의 “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”(주37), 344면에서는 2014다19202 판결을 이에 해당하는 사례로 제시하고 있다) 등이 있다.

수 있다. (3)을 다시 2가지로 구분해 보면, (3)-1)은 등록 상표가 국내에 널리 알려진 경우, 즉 주지성⁵⁰⁾을 갖춘 경우이고, (3)-2)는 주지성을 갖추지 못한 경우이다. 이중 (3)-1)은 상표가 국내에 널리 인식된 것으로서 그러한 상표와의 출처 혼동은 부정경쟁방지법에 의해 규제가 가능하다. 따라서 유사 기준을 적용하여 상표법적으로 보호받지 못한다 하더라도 권리자 보호에 공백이 생기는 것은 아니다. 이와 달리 (3)-2)는 부정경쟁방지법으로 규제가 불가능하고, 상표권 침해 여부만 문제되는데 유사 기준을 적용하면 상표권자가 보호받지 못하게 된다. 그런데 이러한 행위를 상표권 침해로 규제해야 하는지도 의문일뿐더러, 어떠한 행위가 이에 해당할 수 있을지는 더욱 의문이다. 부정경쟁방지법상 ‘국내에 널리 인식된’의 의미가 국내 전역이 아닌 특정 지역적 범위로 한정되는 데⁵¹⁾ 그러한 지역적 주지성⁵²⁾도 갖추지 못한 표장(부정경쟁방지법에 의한 보호가 안되는 표장)과의 혼동 가능성은 쉽게 상정하기 어렵기 때문이다.

물론 국내에 널리 인식되지 않았고 표장의 유사성도 인정되지 않지만 소위 일반적 출처의 혼동이 인정될 여지가 있는 사안⁵³⁾의 경우 상표권 침해로 판단하는게 타당하다는 주장도 가능할 수 있는데, 그와 같은 예외적인 경우의 보호를 위해 유사 여부를 명문 규정에 반하여 판단하는 것은 수궁하기 어렵고 또한 유사 판단 법리를 탄력적으로 적용하여(즉, 혼동 기준을 적용하지 않더라도) 침해라고 판단하거나⁵⁴⁾ 또는 민법상 일반 불법행위책임의 법리를 적용하여 권리자를 어느 정도 보호할 수 있는바,⁵⁵⁾ 이러한 해석이 논리일관성을 담보하는 것이라 할 것이다.

50) 편의상 여기서의 주지성은 저명성을 포함하는 광의의 개념으로 한다.

51) 대법원 2012. 5. 9. 선고 2010도6187 판결, 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결, 대법원 1997. 12. 12. 선고 96도2650 판결, 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정, 대법원 1995. 7. 14. 선고 94도399 판결 등; 小野昌延·三山峻司 編, 前掲書, 53頁. 참고로 상표법상 주지상표의 요건으로서 지역적 범위에 대해서는 지역적 범위도 포함된다고 보는 견해(윤선희, 앞의 책, 278면)와 전국적 범위에 걸쳐 알려진 정도여야 한다는 견해(송영식 외6, 앞의 책, 158면)가 있다.

52) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 경우 저명성으로 해석되며, 주지성과 저명성은 사실심 변론종결시를 기준으로 판단한다(김희영, “상표의 주지·저명성 판단기준에 관한 연구”, 『법조』 제709호, 법조협회, 2015, 138면).

53) 대법원 2016. 8. 24. 선고 2014다19202 판결을 예로 들 수 있는데, 이에 대해서는 뒤에서 다시 살펴본다.

54) 표장이 객관적으로 유사하지 않다면 상표권 침해는 부정함이 타당하다고 생각되지만, 만약 혼동 기준을 주장하는 입장에 따라 이 부분 상표권 침해를 인정해야만 한다면 유사 기준 법리에 근거하는 것이 타당할 것이라는 의견이다.

55) 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 참고.

다. 유명한 상표일수록 침해 가능성이 낮아지는 문제

혼동 기준이 앞서 본 바와 같이 일부 영역에서는 유용한 기준이 될 수 있는 반면 유사 판단에 부정적인 영향을 미치는 경우도 있는데, 상표의 식별력이 높은 경우 그러한 문제가 더욱 두드러진다. 즉, 유명 상표에서 혼동 기준으로 유사 여부를 판단하게 되면 상표의 식별력이 높으면 높을수록 제3자가 유사 상표를 사용하더라도 혼동 가능성이 낮아지는 문제가 있다.⁵⁶⁾ 구체적 거래실정을 고려한다는 관례에 의할 때 주지상표가 유명하여 혼동의 우려가 적다는 논리로 악용될 우려를 언급하는 견해⁵⁷⁾도 이러한 문제를 지적하는 것인데, 상표의 식별력이 강할수록 보호범위가 좁아진다는 것은 누구도 수긍하기 어려울 것이다. 즉, 주지·저명 상표는 식별력이 약한 상표에 비하여 보호범위가 더 넓다고 보아야 하며,⁵⁸⁾ 따라서 어떤 표장이 주지상표를 침해하였는지를 판단함에 있어서 그 유사 범위를 다소 넓게 해석할 수 있을 것이고, 그 예로 우리의 ‘SK-II’ 사건, 일본의 ‘SINKA’ 사건을 들 수 있다는 견해⁵⁹⁾가 타당해 보인다.

이와 같이 혼동 기준에 의하면 상표의 식별력이 높을수록 보호범위가 좁아질 수 있는 모순이 생기며, 비록 실무적으로는 구체적 타당성을 기하기 위해 사안별로 달리 판단하는 방식으로 대처하지만 바로 이러한 실무 태도가 혼동 기준의 문제점을 보여주는 또 하나의 단면이 되는 것이다. “우리 관례 중 특별히 당해 상표의 명성을 고려하여 유사 여부의 판단을 한 대부분의 사례들에서 상표가 가진 명성이 그 상표의 유사범위를 확장시키는 작용을 하곤 하지만, 몇몇 예외적인 사례에서는 오히려 유사범위가 축소되기도 하였는데,⁶⁰⁾ 확실한 기준

56) 유사한 두 상표 “Rolens”와 “ROLEX”가 오인·혼동될 염려가 없다고 본 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 참고.

57) 구민승, “상표침해소송에서 거래실정을 고려한 상표 유사 판단”, 『대법원판례해설』 제106호, 법원도서관, 2015, 358면. 다만 동 견해는 “구체적인 거래실정을 기초로 하여 판단하여야 한다는 취지의 판시가 침해소송에서 주지상표가 유명하여 혼동의 우려가 적다는 것으로 연결되는 것은 아니다. 앞서 본 2005후3383 판결 <INTEL사건>, 2010도15512 판결 <루이비통사건> 이나 일본의 ‘橘正宗’ 사건과 같이 신등록상표·서비스표가 주지·저명하다는 사정만으로는 그 출처에 오인·혼동의 염려가 없다고 할 수는 없는 것”이라고 하는데, 이러한 주장 자체가 구체적 거래실정을 고려한다는 것과 모순된다는 것을 부인할 수는 없을 것이다.

58) 송영식 외6, 앞의 책, 251면; 김옥준, “주지상표와 저명상표 사이”, 법률신문, 2018. 5. 10., <https://www.lawtimes.co.kr/opinion/142921>, (방문일: 2025. 11. 17.). 한편, 상표법상 주지·저명성 판단의 모호성에 대해서는 김희영, 앞의 논문, 138면 이하.

59) 구민승, 앞의 논문, 366면.

에 대한 언급없이 상표의 유사범위가 확장 혹은 축소되는 불규칙함은 개선되어야 할 것”이라는 지적⁶¹⁾이 수긍되는 이유이기도 하다.

라. 소결

상표법에서 상표의 보호 범위를 유사 기준으로 명시하고 있음에도 불구하고 혼동 기준에 의해 판단하는 것이 타당하다고 하기 위해서는 유사 기준에 비해 혼동 기준이 상당한 정도로 우수하거나 실익이 클 필요가 있다. 하지만 앞서 본 바와 같이 혼동 기준을 채택했을 때 취할 수 있는 실익의 정도는 크지 않고 그마저도 다른 법리에 의해 보호가 가능한 것이 대부분이다.⁶²⁾ 이에 반해 혼동 기준은 법 규정에 반하는 점, 판단의 모호성과 예측 불가능성이 크다는 점, 판단 기준이 일관되지 않는 점 등 단점이 적지 않고 오히려 장점을 능가하는 정도라고 생각된다. 따라서 명문 규정에 반하면서까지 혼동 기준을 적용해야 할 실익은 없다고 생각된다.

4. 권리부여형 입법과의 정합성과 부정경쟁방지법과의 차별성

상표법과 부정경쟁방지법을 구분할 때 가장 많이 사용하는 표현이 행위규제형인지 권리부여형인지 여부이다.⁶³⁾ 헌법재판소 결정⁶⁴⁾도 이를 분명히 하고 있다. 그런데 만약 상표권의 보호범위를 유사 기준이 아닌 혼동 기준으로 판단한다면, 권리부여형 입법이라는 상표권의 특징에 맞는 것인지 의문이 든다. 권리부여형이라는 것은 말 그대로 객관적으로 그 보호되는 권리가 부여되어 있다는

60) 송영식 외6, 앞의 책, 251면(저명성은 유사범위를 확대하기도 하고 축소하기도 한다).

61) 박준석, 앞의 논문, 523면.

62) 구체적 타당성의 관점에서 유사 기준에 의하더라도 혼동 기준과 같은 결론 도출이 가능하다는 점에 대해서는 후술하기로 한다.

63) 박준석, “인격권과 구별된 퍼블리시티권을 인정할지에 관한 고찰-최근의 비판론에 대한 논리적 재반박을 중심으로-”, 『서울대학교 법학』 제56권 제4호, 서울대학교 법학연구소, 2015, 96-97면; 차상욱, “부정경쟁방지법상 데이터의 보호방안-일본 부정경쟁방지법에 대한 비교법적 고찰과 시사점을 중심으로-”, 『IP&Data法』 제1권 제1호, 인하대학교 법학연구소, 2021, 3면; 특허청, 「부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 조문별해설서」, 2022, 27면.

64) 헌법재판소 2015. 2. 26. 선고 2013헌바73 전원재판부, 헌법재판소 2001. 9. 27. 선고 99헌바77 전원재판부.

것인데⁶⁵⁾ 혼동 기준에 의하면 상표로 등록된 표장만 봐서는 그 보호범위를 알 수 없게 되고, 같은 표장을 사용하는 행위에 대해서도 구체적인 거래 실정에 따라 침해 여부, 즉 보호 범위가 달라지게 되는 것이다.⁶⁶⁾ 이것은 전형적인 행위규제형 입법의 특징에 가깝고, 따라서 권리부여형 입법이라는 상표권의 특징과 혼동 기준은 정합하기 어렵다고 판단된다.⁶⁷⁾

뿐만 아니라, 혼동 기준으로 유사 여부를 판단하게 되면 부정경쟁방지법 위반과의 차이가 거의 없게 된다. 앞서 유형별 분류에서 본 바와 같이 혼동 기준에 의하면 상표가 국내에 널리 알려지지 않은 경우임에도 혼동이 발생할 수 있는 경우 상표권 침해는 성립하나 부정경쟁방지법 위반은 되지 않지만, 실무상 그런 사례는 찾아보기 어렵다. 예를 들어 비아그라 입체 상표 사건에서 원심⁶⁸⁾은 상표권 침해를 인정하고 같은 연장선상에서 부정경쟁방지법 위반도 인정하였고,⁶⁹⁾ 대법원은 상표권 침해와 부정경쟁방지법 위반을 모두 부정하였다.⁷⁰⁾ 결론의 타당성은 별론, 대법원 판시를 보면 상표권 침해 부분에 대한 판단(이 사건 등록상표와 피고 제품들의 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만, 그 형태에 차이점도 존재할 뿐만 아니라, 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있는 피고 제품들은 그 포장과 제품 자체

65) 상표권 침해, 즉 ‘권리 침해’가 인정되기 위해서는 상표권(권리)이 특정되어야 하고 이것이 권리침해가 아닌 부정경쟁방지법 위반으로 규율되는 것과 차이가 있다. 정상조, “不正競爭行爲의 규제—技術과 市場의 변화에 대한 법적 대응—”, 『서울대학교 법학』 제45권 제3호, 서울대학교 법학연구소, 2004, 178면에서 ‘저작권 등’에 대해서는 권리침해라고 하고 ‘부정경쟁방지법’에 대해서는 법 위반이라고 표현하는 것도 이러한 취지라고 이해된다.

66) 혼동 기준은 유사 판단에 대해 적용되는 것이고 상표권의 적극적 효력은 등록상표에 인정되는 것으로서 권리(적극적 효력)는 특정된 것이라는 반론도 가능할 것이다. 하지만 앞서 본 ‘예술의 전당’ 사례와 같이 동일성 범위에 대해서도 혼동의 우려가 없다면 보호가 부정될 여지도 있어 권리가 특정되었다고 단정하기 어렵고, 또한 권리라는 것은 일정한 이익을 누릴 수 있는 법적 힘을 말하는 것으로서 보호 범위(소극적 효력)와 분리한 채 적극적 효력만으로 판단하는 것도 적절하지 않은 것이다.

67) 이러한 해석에 의하면 상표의 등록요건(제33조, 제34조)뿐만 아니라 상표권의 효력 제한(제90조)도 현행 규정만으로는 판단할 수 없고 구체적인 거래실정에 따라 판단해야 한다는 것인지 의문이다. 하지만 상표권의 효력 제한은 법 규정 자체만으로 판단되어야 하고, 만약 구체적인 거래실정 등 다른 고려요소가 필요한 경우에는 현행 제90조 제1항 제1호(상거래 관행에 따라 사용하는)와 같이 입법적으로 규정해야 할 것이다.

68) 서울고등법원 2013. 10. 17. 선고 2013나26816 판결.

69) 참고로 1심(서울중앙지방법원 2013. 3. 29. 선고 2012가합87022 판결)은 상표권 침해에 대해 상표적 사용 및 상표권의 효력 제한 관점에서 판단하여 유사 판단은 하지 않았다(상표권 침해 부정, 부정법 위반 부정).

70) 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결.

에 기재된 명칭과 피고의 문자상표 및 상호 등에 의하여 이 사건 등록상표와 구별될 수 있다)과 부정경쟁방지법 위반 부분에 대한 판단(원·피고 제품들의 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만, 그 형태에 차이점도 존재할 뿐만 아니라, 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있는 원·피고 제품들은 각각 그 포장에 기재된 명칭과 문자상표 및 상호 등에 의하여 서로 구별될 수 있다)에 무슨 차이가 있는지 파악하기 어려울 정도로 유사하다.⁷¹⁾

5. 상표의 유사 판단에 관한 입법례

상표의 유사 판단에 대한 주요국의 입법례나 판례에 대해서는 선행 연구들이 많이 있기 때문에 중복된 서술은 생략하기로 하되,⁷²⁾ 미국의 경우 ‘Lanham Act’에서 등록상표와 미등록상표에 대해 각각 혼동을 기준으로 한 규정을 두고 있고,⁷³⁾ 독일 상표법 제14조 제2항에서도 동일 또는 유사한 상표의 사용으로 혼동 가능성이 있는 경우를 명시하고 있으며,⁷⁴⁾ 영국의 1994년 상표법 또한 마찬가지이다.⁷⁵⁾ 영미법계의 부정경쟁행위 규제는 보통법(Common Law)과 주

71) 이 부분 문제는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 과목 위반과 민법상 일반 불법행위책임의 구분이 거의 되지 않는 것에도 유사하다. 부정경쟁방지법에 일반규정이 신설되기 전에는 제한적 열거사유에 해당하지 않는 행위를 민법상 불법행위로 규제하여 구분실익이 비교적 명확하였으나, 2013년 개정에 의해 일반규정이 도입되어 그 차이가 모호해졌다. 실무적으로도 부정경쟁방지법상 일반규정 위반 인정 여부와 민법상 불법행위성립 여부는 같이 다뤄지고 있다(부정경쟁방지법상 일반규정 위반을 인정하면서 같은 이유에서 민법상 불법행위책임도 인정하는 판례로 서울중앙지방법원 2015. 10. 30. 선고 2014가합567553 판결, 이와 반대로 전자를 부정하면서 같은 이유로 후자도 부정하는 판례로 서울고등법원 2017. 1. 12. 선고 2015나2063761 판결 등 참고).

72) 문선영, 앞의 “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”(주37), 323-327면; 송영식 외6, 앞의 책, 252-257면; 이해진, 앞의 논문, 707-712면; 엄태민, 앞의 논문, 111-117면; 안효길, “유럽연합과 독일상표법에 따른 상표기능이론과 상표권의 범위”, 경영법률 Vol.27 No.3, 한국경영법률학회, 2017, 181-182면; 육소영, “미국법상의 상표의 희석화 보호규정에 대한 분석”, 「CLIS Monthly」, 2003-2호, 정보통신정책연구원, 2003, 2-13면; 조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 「저스티스」 제105호, 한국법학원, 2008, 130-136면 등.

73) 15 U.S.C. §1114(<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1114>), §1125(<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>), (2025. 11. 17. 방문).

74) https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/_14.html (2025. 11. 17. 방문). 이러한 독일 상표법 규정은 유럽연합 상표관련법 지침[Directive (EU) 2015/2436] 제10조 및 유럽연합 상표규정(European Union Trademark Regulation, EUTMR) 제9조를 반영한 것으로 이해된다.

75) 영국의 1994년 상표법(The Trade Marks Act 1994) 제5조(Relative grounds for refusal of

(州)법상 불법행위법에 의해 규율되기 시작하였다가 이후 연방 상표법이 제정되면서 부정경쟁행위에 대한 규제가 상표법에 포섭되게 되었는데,⁷⁶⁾ 이러한 입법 연혁상의 특징은 혼동 행위를 상표법에서 규율하는 것으로 나타난다.⁷⁷⁾ 한편, 우리와 유사한 입법 체계를 갖추고 있는 일본의 경우 유사 기준으로 입법한 이유는 앞에서 본 바와 같고, 종래에는 유사 판단 기준에 대해 상표 자체의 유사성을 기준으로 보는 견해, 출처 혼동이 초래될 정도로 표장에 상위가 있는지를 기준으로 보는 견해, 상품출처에 대한 오인혼동의 우려가 있는지를 기준으로 보는 견해 등이 있었으나 이후 혼동 기준으로 판단하는 견해가 일반적으로 받아들여지고 있고 법원도 종래에는 상표의 상위를 중심으로 판단하였으나,⁷⁸⁾ 이후 ‘橋正宗’ 사건⁷⁹⁾에서 혼동기준에 의한 유사 판단 법리를 실시하였고 ‘氷山印’ 사건⁸⁰⁾에서 그 판시를 답습하면서 (1) 상품의 거래 실정을 고려하여야 하고, (2) 외관, 호칭, 관념의 유사성은 출처의 혼동을 추측케 하는 일종의 기준이 되며(즉, 그것만으로 상표의 유사 여부를 판단해서는 안됨), (3) 외관등 어느 한 요소만의 유사로 출처혼동을 인정해서는 안된다는 점을 실시하였는데⁸¹⁾ 이

registration) (2) A trade mark shall not be registered if because –

(a) it is identical with an earlier trade mark and is to be registered for goods or services similar to those for which the earlier trade mark is protected, or

(b) it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical with or similar to those for which the earlier trade mark is protected, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

(<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/5>) (2025. 11. 17. 방문)

이 규정에 대한 국문 번역 소개는 한국지식재산연구원, 「국내외 지식재산 법제도 비교 분석(상표법)」, 2016, 51면 및 김경석, 앞의 글, 14면 참고.

76) Paul Goldstein, 「Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines」, Foundation Press, 2000, p.55 및 Peter B. Maggs/Roger E. Schechter, 「TRADEMARK and UNFAIR COMPETITION LAW Sixth Edition」, THOMSON WEST, 2002, pp.1-4.

77) 편집대표 정상조, 앞의 책, 12면; Stephen M. McJohn, 「Intellectual Property(4nd ed)」, Wolters Kluwer, 2012, p.440(Likelihood of confusion is a standard that lies at the core of trademark law).

78) 大判大8・3・4民錄25輯390頁, 大判昭11・10・18民集3卷11号597頁 등.

79) 最判昭33(オ)第1104号 昭36・6・27(民集15卷6号1730頁).

80) 最判昭39(行ツ)110号 昭43・2・27(民集22卷12号2559頁). 상표 유사 판단에 대한 일본 판례들 소개로는 宍戸充, “最高裁判例にみる商標の類否の本質”, *パテント Vol.70 No.10*, 2017, 46頁 이하 참고.

81) 위 판결에 대한 분석으로는 中山信弘・大淵哲也・茶園成樹・田村善之 編, 비교상표판례연구회 역, 「상표판례백선」, 박영사, 2011, 97-103면 참고, 한편, 일본에서의 학설과 판례의 변천에 대한 보다 상세한 설명은 小野昌延・三山峻司 編, 前掲書, 356-359頁 참고.

후 일본 법원의 기준이 된 것으로 이해된다.⁸²⁾ 그리고 일본의 상표심사기준 및 특허청 설명자료에서도 같은 내용으로 규정하고 있다.⁸³⁾

이러한 입법례와 관련하여 우선 우리의 경우 상표법과 함께 부정경쟁행위를 규제하는 부정경쟁방지법⁸⁴⁾이 독자적인 입법으로 제정되었고, 각각 권리부여형 및 행위규제형 입법으로서 전자는 유사 기준에 따라, 후자는 혼동 기준에 따라 입법이 된 것이어서,⁸⁵⁾ 혼동 자체를 상표법에 규정하고 있는 영미법계 또는 독일 등 유럽의 상표 유사 판단 법리를 우리 법에 그대로 차용하는 것은 신중을 기할 필요가 있다. 즉, 우리 상표법에서는 명시적으로 혼동이 아닌 유사라는 기준을 채택하고 있는 점, 혼동에 대한 규제는 별도의 입법에서 규제하고 있는 점의 차이를 유의할 필요가 있다. 한편, 우리와 유사한 입법 체계를 가진 일본의 해석 법리나 판례의 태도는 참고할 바가 있겠지만, 일본에서도 유사 판단 기준에 대한 논란이 지속되어 왔었다는 점, 지금의 혼동 기준이 그대로 유지될 것으로 단정할 수 없는 점⁸⁶⁾ 등을 고려하여 우리의 입법에 정합되는 해석법리

82) ‘冰山印’ 사건 판결이 일본 판례법으로 확립되었다는 점에 대해서는 特許廳, 「平成30年度知的財産に関する日中共同研究報告書」, “第4章 商標の類否判断に関する日中の比較研究”, 2019, 222頁(https://www.jpo.go.jp/takoku_h30_houkoku4/)(2025. 11. 25. 방문). 한편, 그 이후 같은 취지의 판시로 最判平9・3・11・〔小僧壽し高知事件〕民集51卷3号1155頁(商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標が外觀、觀念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を總合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品の取引の實情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。商標の外觀、觀念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、右三点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違するか、又は取引の實情によって、何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められないものについては、これを類似商標と解することはできないといふべきである).

83) 일본의 상표심사기준[改訂第16版(令和6年2月)] 제4조 제1항 제11호(先願に係る他人の登録商標)(<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/index.html/>)(2025. 11. 25. 방문); 特許廳, 前掲 報告書, 222頁 이하.

84) 우리 부정경쟁방지법은 1934년 조선부정경쟁방지령에 의해 일본 최초의 부정경쟁방지법을 의용하다가 1961년에 법을 제정하였는데, 당시의 입법 배경에 대해서는 윤선희·김지영, 「부정경쟁방지법」, 법문사, 2012, 39면.

85) 미국과 우리법의 이러한 입법적 차이에 대해서는 문삼섭, 「미국 상표법」, 세창출판사, 2019, 38-39면. 한편, 미국의 이러한 입법적 취지에서 Lanham Act를 연방 상표법이 아닌 ‘연방 상표 및 부정경쟁방지법’이라고 칭하는 견해(육소영, 앞의 글, 2면)를 수긍해 볼 수 있다.

86) 비록 지금의 상황에서는 일본의 판례 법리가 정립된 것으로 보이지만, 시대적 상황이 바뀔 때 따라 판례 법리가 변화할 가능성이 있다는 점에 대해서는 特許廳, 前掲 報告書, 226-227頁. 한편, 미국에서도 혼동의 의미가 좁은 의미에서 넓은 의미로, 다시 후원관계 등의 혼동을 포함한 최광의의 의미로 확장되어 왔고(문삼섭, 앞의 책, 489면), 기존에는

마련이 더 중시되어야 할 것으로 판단된다.

6. 판례의 태도

상표의 유사 판단에 대한 판례는 매우 다양하고 이에 대한 분석 연구들도 많다.⁸⁷⁾ 따라서 이 부분에 대해서도 중복 언급의 필요성은 없을 것이며, 다만 여기서 강조하고자 하는 판단 기준의 비밀관성과 구체적 타당성의 확보를 위해 혼동 기준이 반드시 필요한 것이 아니라는 관점에서만 검토해 보기로 한다.

판례는 혼동 가능성을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단한다고 설명되고 있

‘수요자의 오인, 혼동 우려’라는 결과를 핵심 요소로 하였으나 근래에는 상표의 ‘사용행위’ 고유의 요건 충족을 중요한 기준으로 보는 ‘상표사용론’이 유력하게 제기되고 있다는 점(조영선, 앞의 “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”(주72), 137-138면)은 상표권 침해 판단 기준이 유동적이라는 것을 보여준다.

- 87) 일부만 제시해 보면 구민승, 앞의 논문; 김상규, “유사상호·상표의 판단기준에 관한 연구”, 「산업재산권」 제12호, 한국산업재산권법학회, 2002; 김원준, “결합상표의 유사판단기준에 관한 연구”, 「법학논총」 vol.31. no.3, 전남대학교 법학연구소, 2011; 김원준, “상표등록의 취소심판에서 상표의 동일·유사 판단”, 「법학연구」 제73호, 부산대학교 법학연구소, 2012. 8.; 류시원, “상표 유사 판단의 비대칭성”, 「산업재산권」 제60호, 한국지식재산학회 2019; 문선영, 앞의 “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”(주37); 박성태, “상표 유사성 판단에 관한 연구 - 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018허7347 판결을 중심으로-”, 「변호사」 제55권, 서울지방변호사회, 2023. 1.; 박준석, 앞의 “판례상 상표의 동일·유사성 판단 기준”(주28); 박정희, “結合商標의 類似 與否 判斷에 關한 大法院 判例 分析”, 「特別法研究」 9卷, 2011. 7.; 신동환, “상표의 유사와 혼동에 관하여-구체적 출처 혼동을 중심으로-”, 「문화미디어엔터테인먼트법」 제7권 제1호, 중앙대학교 법학연구원 문화·미디어·엔터테인먼트법연구소, 2013; 엄태민, 앞의 논문; 유영선, “상표의 유사 여부 판단 실무에 대한 비판적 고찰”, 「特許訴訟研究」 제5집, 특허법원, 2011; 윤선희, “상표의 유사와 출처의 혼동에 관한 연구”, 「법조」 제704호, 법조협회, 2015; 윤선희, “결합상표의 유사성 판단에 관한 고찰”, 「저스티스」 제85호, 한국법학원, 2005; 윤선희, “상표의 유사 여부 판단을 위한 일반적 판단기준 및 판단방법의 검토”, 「인권과 정의」 제347호, 대한변호사협회, 2005; 윤선희, 앞의 “전자상거래 업체의 자사 홈페이지 내 상품검색결과 제공행위의 적법성 여부-상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로-”(주42); 윤태식, “상표법상 상표의 유사 여부 판단에 관한 연구”, 「사법논집」 제59집, 법원도서관, 2014; 이장호, “식별력이 없는 부분을 포함하는 상표의 유사 여부 판단”, 「창작과권리」 제20호, 세창출판사, 2000; 이혜진, 앞의 논문; 전효숙, 앞의 논문; 정태호, “상표권 침해 및 부정경쟁행위에 관한 상표의 유사 판단의 비판적 검토 : 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결을 중심으로”, 「법학논집」 제20권 제1호, 이화여자대학교 법학연구소, 2015. 9.; 황술빈·심우철·고봉수·노한성, “상표 검색을 위한 호칭 유사성 판단에 관한 연구: 한글 영문 문자 상표 검색 정확성 향상을 중심으로”, 「지식재산연구」 제20권 제1호, 한국지식재산연구원, 2025. (이 논문은 한글 또는 영문으로 이루어진 상표에서 인공지능 기반의 전자(轉字) 모델과 음성 전사(轉寫) 모델을 활용하여 한국어와 영어를 단일 발음으로 통일함으로써 문자 상표의 호칭 유사 기준에 근접하게 변환하는 방법론을 제시한 것으로서 특이성이 있음) 등.

으나 그 기준이 일관되는 것은 아니다. 즉, 판례는 “외관·칭호·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 수요자들로 하여금 명확히 품질이나 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없고, 다만 서로 다른 부분이 있더라도 외관이나 칭호 또는 관념이 유사하여 전체적으로 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사한 것이라고 하여야 할 것”이라고 판시하여 혼동 여부가 판단의 기준이라는 취지로 판시하지만,⁸⁸⁾ 사안에 따라서는 혼동 기준을 전혀 실시하지 않고 유사 기준만으로 판단하는 사례들도 있다.⁸⁹⁾ 그리고 구체적인 오인·혼동은 고려할 바가 아니라는 판시가 있는 반면,⁹⁰⁾ 이와 반대되는 취지의 판시도 있다.⁹¹⁾ 또한 “상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰”⁹²⁾한다는 전제부 기준이 탄력적 해석의 여지를 많이 내포하고 있을 뿐만 아니라, 상표의 유형에 따라 강조되는 부분을 달리 판단하고 있어⁹³⁾ 구체적 타당성

88) 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후1850 판결, 대법원 1996. 7. 12. 선고 95후1623 판결, 대법원 1996. 4. 9. 선고 95후1692 판결 등.

89) 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등. 구체적 거래실정을 고려한 판례와 그렇지 않은 판례가 모두 있다는 것에 대한 설명으로 이해진, 앞의 논문, 689면. 동 견해는 분석 대상 판례인 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결을 통해 그러한 혼란을 정리하고 구체적 거래실정을 고려해야 함을 명확히 하였다고 설명하나, 그 이후에 선고된 대법원 2023. 9. 21. 선고 2023도352 판결에서도 “둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙”이라고 하는 등 이 부분 혼란은 여전히 해소되지 않은 것으로 보인다.

90) 대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3111 판결(서비스표의 오인·혼동의 염려는 지정서비스업과 관련하여 일반적, 추상적으로 서비스의 품질이나 출처의 호인·혼동 가능성이 존재하는지 여부에 의하여 판단되어야 하고, 구체적인 오인·혼동의 발생 유무나 대비되는 각 표장을 사용하는 자 사이의 분쟁 유무 등은 고려할 바가 아니다).

91) 대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결(거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 명백히 그 서비스 출처에 오인·혼동의 염려가 없을 경우에는, 양 서비스표가 공존하더라도 당해 서비스표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 지장이 없을 것이어서 그러한 서비스표의 등록을 금지하거나 등록된 서비스표를 무효라고 할 수는 없다), 대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결(이 판결이 상표권 침해판단에서 구체적인 거래실정을 고려해야 한다는 점을 최초로 명시적으로 실시한 사례라는 견해로 정현미, 앞의 글, 105면). 일본의 판례에서도 상품의 거래실정을 고려할 필요가 없다고 본 사례와 이를 고려해야 한다고 판단한 사례가 각각 있다(中山信弘외3編, 前掲書, 100면 참고).

92) 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후11121 판결.

93) 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라고 보는 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2628 판결, 대법원 2003. 11. 26. 선고 2001후3415 판결, 대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 또는 ‘왕’과 ‘king’과 같이 간단한 단어이면서 관념이 유사하면 유사 상표로 볼 여지가 많은데, ‘Nature’s Friend’와 ‘자연의 벗’에 대해서는 외관이나 호칭을 중심으로 판단하면서 비유사라고 한 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019

을 기하여 위해 반드시 혼동 기준을 채택해야만 하는 것도 아니다.

구체적 타당성을 기해서 상표권 침해 여부를 판단할 필요가 있는 사안(앞서 살펴본 유형 (2) 및 (3))을 살펴본다. 먼저 유사하지만 혼동 우려가 없어 상표권 침해를 부정해야 하는 경우(유형 (2))를 보면, 비아그라 입체 상표 사건은 서로 유사하지만 혼동 가능성은 없어 상표권 침해는 인정, 부정경쟁방지법 위반은 부정함이 타당할 수 있지만, 만약 이 사건에서 구체적 타당성을 기하기 위해 상표권 침해도 부정해야 한다면 유사 기준에 의하더라도 같은 결론 도출이 가능할 것이다. 이에 대해서는 (실질적) 유사성 기준으로 침해 여부를 판단하는 저작권 분야의 실황야구 캐릭터 사건이 참고될 수 있는데, 캐릭터 자체만 보면 유사하다고 볼 여지가 많지만 대법원은 두 캐릭터 사이의 유사성을 인정하면서도 “실황야구 캐릭터 저작자의 창조적 개성이 가장 잘 드러난 부분인 얼굴 내 이목구비의 생김새와 표정 및 신발의 구체적인 디자인 등에서 원심 판시와 같은 상당한 차이가 있어” 실질적 유사성이 인정되지 않는다고 판단하였다.⁹⁴⁾ 비아그라 입체 상표 사건 판시와 비교해 보면, 전반적으로 유사한 부분이 인정되지만 구체적이고 세부적인 부분에서 차이가 있다고 하여 결국 침해가 아니라고 본 것인데, 실황야구 관례의 판시 형태를 차용하게 되면 혼동 기준 없이도 같은 결론에 도달할 수 있는 것으로 보인다. 다음으로 유사하지 않지만 혼동 우려가 인정되어 상표권 침해를 인정해야 하는 경우(유형 (3))를 보면, 대법원 2016. 8. 24. 선고 2014다19202 판결을 예로 들 수 있는데⁹⁵⁾ 원심⁹⁶⁾은 원고의 등록상표와 피고 사용표장의 외관, 호칭, 관념이 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 우려가 있을 정도로 유사하다고 할 수 없다고 판단하였으나, 대법원은 구체적인 거래실정을 고려하여 동일·유사한 지정상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 보아 원심을 파기하였다. 즉, 관념에 있어 특별한 유사성은 없고, 다만 피고 사용표장의 도안화가 특별하지 않은 점, ‘M·U’와 ‘msu’, 또는 ‘M·U·S’와 ‘msu’는 알파벳 배치순서 등 이격적 관찰로는 쉽게 파악하기 어려운 세부적인 차이가 있을 뿐인 점 등을 근거로 한 것인데, 이는 결국 외관과 호칭을 중점적

후11121 판결 등.

94) 대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결.

95) 위 대법원 판례 사안을 유사하지 않는데 혼동우려가 있어 침해라고 본 사례로 언급하는 견해로 문선영, 앞의 “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”(주37), 344면.

96) 서울고등법원 2014. 1. 23. 선고 2013나33593 판결.

요소로 판단한 것이다. 따라서 이 사안에서도 굳이 혼동 기준을 채택하지 않더라도 유사 기준에 대한 탄력적 적용을 통해 동일 결론에 이를 수 있는 것이다.

한편, 선등록상표(인용상표)와 후출원상표의 주지·저명성에 따라 동일 사안에 대해 유사 판단이 달라질 수 있어야 하고 그와 같은 취지의 판례⁹⁷⁾가 타당하며 이를 위해서는 혼동 기준을 적용해야 한다는 견해도 있는데,⁹⁸⁾ 유사 기준을 적용하면 왜 그와 같은 부당한 결론이 도출된다는 것인지 명확하지 않을뿐더러 혼동 기준의 적용도 일관되지 않으며⁹⁹⁾ 판례는 사안에 따라 유사 판단 기준을 달리 적용하고 있고 유사 판단 자체에서도 외관, 호칭, 관념의 중요성을 사안별로 달리 고려한다는 점에서 수긍하기 주장이라고 생각된다.

7. 혼동 기준 해석론의 혼란

혼동 기준의 문제점은 혼동 개념 자체의 모호성 뿐만 아니라, 혼동의 의미에 대한 혼란에서도 나타난다. 상표의 유사 판단 기준이 되는 혼동은 상표 자체의 혼동이 아닌 상품에 대한 출처의 혼동이라는 점에 대해서는 의견이 일치하는 듯 보이지만,¹⁰⁰⁾ 그 이외의 영역에서는 그렇지 못한 상황이다.

첫째, 일반적인 관점에서 상표법상 혼동과 부정경쟁방지법상 혼동의 차이에 대해 설명이 조금씩 차이가 있으나, 대체로 상표법은 유사성으로부터 상품출처의 혼동을 추론하는 것으로서 부정경쟁방지법상 표지의 유사여부가 혼동여부 판단을 위한 사실자료가 되는 것과는 차이가 있다는 취지로 설명된다.¹⁰¹⁾ 비록

97) 대법원 1996. 9. 24. 선고 96후153,96후191 판결(POLO vs POLA), 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결(ROLENS vs ROLEX).

98) 송영식 외6, 앞의 책, 256면 주317)(중건 견해대로 유사성을 독자적인 개념으로 고집한다면 위 POLO 사건에서 인용상표가 POLA이고 출원상표가 POLO인 경우는 비유사하고, 인용상표가 POLO이고 출원상표가 POLA인 경우는 유사하다고 하여야 하고, 뒤의 ROLEX 사건에서도 인용상표가 ROLEX이고 출원상표가 주지표장인 ROLENS인 경우는 비유사하고 반대로 무명의 존재인 경우는 유사하다고 판단되어 그 자체로서는 납득키 어려운 언어의 유희와 같은 인상을 준다. 혼동여부를 기준으로 하여야 앞뒤가 일관된다).

99) 두 상표 모두 수요자들에게 상당한 인지도가 있다는 점에서 식별력을 고려하여 혼동의 우려가 없다고 볼 수 있는 사안에서 혼동의 우려를 인정한 판례(대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결)에 대한 비판적 지적으로 정태호, 앞의 논문, 399-400면 참고.

100) 문선영, 앞의 “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”(주37), 319면; 박준석, 앞의 “판례상 상표의 동일·유사성 판단 기준”(주28), 493면. 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등.

101) 사법연수원, 앞의 책, 200면; 송영식 외6, 앞의 책, 241면; 문선영, 앞의 “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”(주37), 320면.

표지의 유사성이 혼동 판단에 있어 어느 정도 고려되는 것인지에 차이가 있다는 취지로 보여지나, 표지의 유사성을 혼동 판단의 한 요소로 본다는 점에서 실질적인 차이는 없는 것으로 생각된다.¹⁰²⁾ 둘째, 혼동의 의미와 관련하여 상표법상 상표권 침해의 판단 기준이 되는 출처 혼동은 일반적 출처의 혼동을 의미한다는 견해¹⁰³⁾가 있는 반면, 구체적 출처 혼동을 고려해야 한다는 견해¹⁰⁴⁾도 있다. 셋째, 혼동의 범위와 관련하여 부정경쟁방지법에서와 달리 광의의 혼동(후원관계의 혼동)이 아닌 협의의 혼동(상품의 출처에 대한 수요자나 거래자의 혼동)을 의미한다는 것이 대체적인 견해(상표의 권리범위 내지 보호범위를 혼동개념의 확장에 의하여 광의의 혼동까지 확대하는 것은 상표 유사 금지권이 미치는 하나의 기준으로 삼아 상표의 간이 신속한 획일적 보호를 꾀하려는 상표제도의 본재의 취지에 어급하게 될 가능성이 크다는 이유)인 듯 보이는데,¹⁰⁵⁾

102) 사법연수원, 앞의 책, 200면에서는 상표법상 혼동과 부정경쟁방지법상 혼동의 차이를 설명하면서도, 각주 85)에서 “다만, 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목에서 정한 상품표지, 영업표지에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결).”고 한다. 한편, 윤태식, 앞의 논문, 170면에서는 상표법에서의 출처 혼동의 의미와 부정경쟁방지법에서의 출처 혼동의 의미가 완전히 일치하는 것이 아니라는 것이 다수의 견해라고 하면서도 구체적인 사안에서 결론에 실질적인 차이가 없다는 의견을 제시하며, 유영선, 앞의 논문, 314면에서도 실질적인 차이가 있는 것인지 의문을 제기하고 있다.

103) 사법연수원, 앞의 책, 199면; 김기영, 앞의 글, 132면; 윤선희, 앞의 “전자상거래 업체의 자사 홈페이지 내 상품검색결과 제공행위의 적법성 여부-상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로-”(주42), 331면; 송영식 외6, 앞의 책, 247면. 일본의 해석론으로 일반적 출처혼동은 상표법에서, 구체적인 출처혼동은 부정경쟁방지법에서 규율하는 것이 타당하다는 견해로 許清, “商標類否の判斷基準に關する一考察(2·完)- 判例に基づく商標類似性に對する分析-”, 知的財産法政策研究 Vol. 50, 2018, 173頁. (<https://www.juris.hokudai.ac.jp/uploads/2018/05/PDF>) (2025. 11. 17. 검색).

104) 문선영, 앞의 “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”(주37), 321면; 윤태식, 앞의 논문, 169면; 이해진, 앞의 논문, 689면(구체적 거래실정을 고려하여야 한다는 견해가 통설이라고 소개하고 있음); 전효숙, 앞의 논문, 5-6면; 田村善之, 前掲書, 107頁. 한편, 구체적 거래실정을 고려하는 경우에도 고려되는 거래실정의 범위에 대해 다툼이 있고(이해진, 앞의 논문, 689면), 사안에 따라 고려해야 할 거래실정에는 상품의 거래실정 이외에도 상표에 관한 거래실정이나 상표의 거래상의 호칭 또는 관념을 인정하기 위하여 고려될 거래실정이 있다고 한다(中山信弘외3 編, 前掲書, 100면). 구체적 거래실정의 기준이나 범위가 모호하여 예측 가능성과 법적 안정성에 문제가 있으므로 어느 정도 고정적인 거래실정이라고 인정되는 경우로 제한할 필요가 있다는 견해(윤태식, 앞의 논문, 190-191면)가 수긍되는 이유이다.

105) 사법연수원, 앞의 책, 200면; 문선영, 앞의 “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”(주37), 320면; 유영선, 앞의 논문, 315면; 윤선희, 앞의 “상표의 유사와 출처의 혼동에 관한 연구”(주87), 90면. 반대 취지의 견해로 정상조, “상표법과 부정경쟁방지법의 조화”, 『민사판례연구』 제25권, 박영사, 2003, 492면. 일본도 협의의 혼동으로 이해하고 있는데, 이에 대해서는 中山信弘외3 編, 前掲書, 99면.

우리법 해석에 유력한 참고가 되는 미국, 영국, 독일은 광의의 혼동을 포함하는 것¹⁰⁶⁾과 차이가 있으며 혼동 기준 자체가 신속하고 확실적 보호를 꾀하는 것과 배치된다는 점에서 광의의 혼동에 대해서만 그러한 잣대를 대는 것은 수궁하기 어려운 논거이다.

이러한 해석론을 살펴보다 보면 상표법상 혼동의 의미를 그 자체로 해석하기 보다는 부정경쟁방지법상의 혼동과 구분하기 위한 무리한 해석론이 아닌지,¹⁰⁷⁾ 이를 위해 혼동의 관점, 혼동의 의미 및 혼동의 범위를 부정경쟁방지법과 다르게 제시하지만, 오히려 이로 인해 혼동의 해석에 대한 혼란을 초래하고 있는 것으로 보인다. 만약 상표법상 유사 여부를 혼동 기준으로 판단한다면 차라리 상표법과 부정경쟁방지법의 실질적 차이를 부정하고¹⁰⁸⁾ 두 법률의 통합¹⁰⁹⁾을 제시하는 것¹¹⁰⁾이 이러한 혼란을 최소화하고 일관성 있는 기준을 보여주는 방

106) 나종갑, 「미국 상표법 연구」, 글누리, 2006, 31면; 문삼섭, 앞의 책, 489면; 송영식 외6, 앞의 책, 242면 주288). 박준석, 앞의 “판례상 상표의 동일·유사성 판단 기준”(주28), 474면. 관련 판례로는 Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979)(The defendants’ film used a uniform nearly identical to this trademarked design, which could mislead the public into thinking the cheerleaders endorsed or were associated with the film’s content).

107) 특히 상표법상 혼동은 일반적 출처 혼동이라는 주장의 경우, 상표가 상품의 출처표시이고 그러한 출처표시는 구체적인 거래실정 하에서 제대로 발휘된다는 점에서 수궁하기 어려운 점이 있는데, 부정경쟁방지법과의 차별화를 위한 무리한 해석론이 아닌가 생각된다.

108) 정태호, 앞의 논문, 380면(“광의의 혼동”이 적용되어야 하는 특단의 사정이 없는 한, 일반적인 부정경쟁방지법상에서의 상품주체 혼동행위에서의 유사 판단 방법은 판례상 실제적으로 상표법상의 침해행위에서의 유사 판단 방법과 동일한 기준을 따르고 있다고 보아도 무리가 없다고 하겠고, 실제적으로도 부정경쟁방지법에 관한 모든 문헌에서 ‘유사성’과 관련하여 상표법상 유사 판단 방법을 동일하게 인용하고 있기도 하다).

109) 상표법과 부정경쟁방지법의 혼동 판단에 대해서 뿐만 아니라, 두 법률의 관계에 대해서도 견해가 나뉘어 있다. 즉, 두 법률은 각각 고유의 입법 목적을 가진 것으로서 중복 적용된다는 것이 통설 및 판례라고 설명하는 견해가 있는 반면(송영식 외6, 앞의 책, 393면), 상표법이 우선적용된다는 견해도 있다(박준석, 앞의 “판례상 상표의 동일·유사성 판단 기준”(주28), 483면; 정상조, “상표법과 부정경쟁방지법의 조화/통합”, 「특별법연구」 제8권, 박영사, 2006, 759-760면). 한편, 일본은 우리 부정경쟁방지법 제15조에 대응되는 규정(구 부정경쟁방지법 제6조)을 1993년 개정에서 삭제하였는데 상표법 등은 본래 부정경쟁방지법의 하위법으로서의 위치를 갖는다는 학설이 지배적이고(도두형, “부정경쟁방지법과 공업소유권법의 적용순위”, 「인권과정의」, 제206호, 대한변호사협회, 1993, 90면) 대부분의 국가에서도 부정경쟁방지법의 범리는 공업소유권에 우선한다는 것이 정설이라는 것(豊崎光衛·松尾知子·澁谷達紀松, 「不正競争防止法」, 第一法規出版株式會社, 1983, 361頁) 등을 그 이유로 하였다.

110) 이러한 취지의 견해로 정상조, 앞의 논문(주109), 765-766면. 참고로 독일 경쟁법학계의 통설 및 법원의 판례는 상표법은 부정경쟁방지법의 구성 부분으로 보고 있으며(邵建東, 「獨逸反不正當競爭法研究」, 中國人民大學出版社, 2001年, 29頁), 우리나라도 그와 같이

안이 될 수 있다고 생각된다.

IV. 혼동 기준 입법론 및 유사 기준 해석론

1. 혼동 기준 입법론

상표권의 보호범위를 객관적인 유사 기준으로 판단할 것인지 아니면 상표기능론에 충실하게 혼동 기준으로 판단할 것인지는 입법으로 정할 수 있는 정책적 문제라고 생각된다. 그리고 혼동 기준이 상표기능론에 충실한 판단 기준이 될 수 있음은 부정하기 어렵다. 다만 상표권의 보호범위를 혼동 기준으로 판단하는 것이 맞다면 해석상의 혼란을 줄이기 위해 입법적으로 ‘혼동 기준’을 명확히 하는 것이 타당하며, 이를 위한 입법 개정이 필요해 보인다. 이 경우 앞서 본 미국과 같이 혼동 기준으로 입법하거나 영국의 1994년 상표법 규정과 같이 유사와 혼동을 모두 규정하는 것을 고려해 볼 수 있을 것이다. 구체적으로 어떠한 형태로 입법할 것인지는 추가적인 연구와 검토, 의견수렴 등이 있어야 하겠지만, 지금과 같이 상표법에는 유사 기준을 입법해 둔 상태에서 혼동 기준으로 판단하는 현상은 시정될 필요가 있고 그러한 이유에서 혼동 기준의 타당성을 수긍하는 견해들이 거의 정착되어 있는 상황에서 입법적 개정에 대한 의견이 강하게 제시되거나 구체적인 개정안 논의가 제대로 이뤄지지 않고 있는 것은 쉽게 납득하기 어렵다.¹¹¹⁾¹¹²⁾

볼 수 있다는 것으로 특허청, 앞의 조문별해설서, 28면.

111) 개인적으로는 이와 유사한 문제가 특허법 제127조 책임에 대한 것이라고 생각한다. 즉, 주요국에서는 특허발명의 본질적 구성요소를 실시하는 행위를 간접침해로 규정함에 반해, 우리 법은 그러한 표현이 없이 ‘생산에만 사용하는 물건’으로 규정하고 있음에도 제외국 입법례에 따라 일부 구성요소의 실시를 제127조 침해로 규제하고 있다. 우리 법의 모델이 되었던 일본도 간접침해 규정을 확장하여 주요 구성요소 실시를 포함시킨 개정을 하였는데, 우리만 입법적으로 달리 규정하면서 해석론은 주요국을 따르고 있는 이상한 상태가 된 것이다.

112) 물론 이에 대해 우리 상표법 규정이 유사를 기준으로 입법하고 있는 것은 미국·유럽 등과 달리 형식적 기준에 치우쳐 부당하다는 지적이 있고(송영식 외6, 앞의 책, 240-241면 주284), 나아가 “제 외국의 동향에서 보는 바와 같이 우리의 상표법상 상표권 침해의 성립요건을 상표의 유사보다는 혼동의 우려로 개정하는 입법적 방법에 의해서 해결을 모색해 나가야 한다”는 견해도 있으나(문선영, 앞의 “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”(주37), 345면), 그러한 개정이 상표법 영역에 미치는 중요성을 고려해 볼 때

만약 혼동 기준을 입법으로 명시한다면 (1) 혼동과 유사를 함께 입법하는 방안의 경우 두 개념을 완전히 별개의 보호 기준으로 할 것인지 아니면 혼동이나 유사를 주된 기준으로 하되 다른 개념을 그 판단의 참고 요소로 할 것인지의 문제, (2) 혼동 기준만을 입법하는 방안의 경우 부정경쟁방지법과의 차별화를 어떻게 할 것인지의 문제, 미사용 상표나 특정지역에서만 사용되는 미주지 등록상표권의 타 지역에서의 사용에 대한 규제 등 혼동 가능성이 없는 경우의 상표권 침해 문제가 함께 검토되어야 할 것이다. 이와 관련하여 중국은 2013년 상표법 개정에 의해 제52조(현행법 57조)에서 상표제도의 근간을 이루는 상표에 관한 유사 판단이 ‘혼동의 우려’까지 확대되어, 권리 행사 단계에서의 상표의 유부 판단의 근거 규정이 마련되었다. 다만 상표법에는 권리 부여 단계에서의 근거 규정이 없고, 2017년에는 최고인민법원의 사법 해석이 나왔지만 상표의 유사 판단을 둘러싸고 다양한 판결과 학설이 출현하고 있는 상황이다.¹¹³⁾ 구체적으로 중국 상표법¹¹⁴⁾ 제57조 제1호는 ‘상표권자의 허가 없이 동일 상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용하는 행위’를, 제2호는 ‘상표등록자의 허락을 얻지 않고 동일한 상품에 그 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 유사한 상품에 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 용이하게 혼동을 일으키는 행위’를 각각 상표권 침해행위로 규정하고 있는데,¹¹⁵⁾ 우리의 법 개정 논의에 참고가 될 수 있을 것이다.

2. 유사 기준 해석론

가. 두 가지 방향

혼동 기준이 아닌 유사 기준이 타당하다는 견해를 견지한다면 현행 상표법 규정을 개정할 필요는 없게 된다. 다만 지금과 같은 혼동 기준과는 다른 해석론 정립이 필요하게 되는데, 두 가지 방향에서 검토가 가능할 것이다. 첫째는 혼동 기준의 필요성 및 유용성을 전제로 하여 혼동 기준을 유사 기준의 한 요

보다 강하게 주장되고 또한 구체적인 개정안 제시가 필요하지 않을까 생각된다.

113) 特許廳, 前掲 報告書, 180頁.

114) https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/7/30/art_95_28179.html. (2025. 11. 25. 방문)

115) 그 이외에 제3호부터 제7호에서는 전용사용권 침해나 상표권 침해의 전단계 행위 등을 침해로 보는 규정을 두고 있다.

소로 위치시키는 것이고, 둘째는 혼동을 배제한 채 객관적인 유사 기준만으로 판단하는 것이다.¹¹⁶⁾

첫째 방안은 판례가 유사 판단 기준인 고려 요소(외관, 호칭, 관념)와 판단 방법(객관적, 전체적, 이격적)을 참고하여 궁극적으로는 혼동 기준에 의해 판단하는 것과 달리(이러한 해석론은 유사 기준을 사실상 혼동 기준으로 대체하는 것이어서 입법적으로 해결할 문제라고 할 것이다), 혼동 기준을 고려 사항 중 하나로 위치시켜 유사 판단의 한 요소로 활용하는 것이다. 예컨대, 상표의 유사 여부는 ‘대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 판단하되, 상품의 출처에 대한 혼동의 우려가 있는지를 고려하여 판단’하는 정도가 될 수 있을 것이다. 이러한 기준은 유사 판단이라는 형식적 기준으로부터 초래될 수 있는 보호상의 공백을 방지하고 구체적 타당성을 기할 수 있으며 무엇보다 지금까지 판례에 의해 정립되어 온 혼동 기준을 활용하여 판단의 예측가능성을 제고하는 장점이 있다.

둘째 방안은 혼동을 배제한 채 유사 여부만으로 판단하는 것으로서 상표의 유사성은 ‘대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 판단’하는 것이 될 수 있다. 이 방안에 의하면 비록 구체적 타당성을 기하는데 한계가 있을 수 있지만 구체적 타당성은 부정경쟁방지법에 의해 규율하고 상표법에서는 유사라는 객관적인 기준으로 판단하여 두 법률의 독자적 입법 취지를 살리면서 상표법상 보호 범위(침해 여부) 판단이 명확해지고 불확실성이 줄어든다는 장점이 있다.

나. 혼동 기준을 배제한 유사 기준의 타당성

유사 기준을 채택한다면 위 두 가지 중 어느 견해를 따를 것인지 선택의 문제가 될 것인데, 혼동 개념의 모호성¹¹⁷⁾과 이 부분은 부정경쟁방지법의 규율 대상이라는 점, 판단 기준의 객관성 담보, 권리부여형 입법에의 정합성이라는 측면에서 혼동 요소를 배제한 유사 기준(둘째 방안)이 보다 타당할 것으로 생

116) 일본의 이에 대한 견해 소개로는 田村善之, 前掲書, 103-104頁.

117) 상표법상 혼동은 부정경쟁방지법과는 달리 유사를 판단하는 고려요소 내지 판단기준이 되는데, 그 개념이 모호하여 유사와의 관계에서 혼란을 주고 있다(문선영, 앞의 “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”(주37), 316면).

각된다. 즉, 우리 상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하며(제1조), 이를 위한 방안으로 등록된 상표의 동일성 범위 내에서 독점적 사용을 인정하고(제89조), 등록 상표와 유사 상표에 대해서까지 금지권을 인정하고 있다(제108조 제1항 제1호). 다시 말해 식별력 있는 표장 자체의 객관적인 범위에서 그 권리를 부여하고 있는 것이고, 그렇다면 적어도 현행법 하에서의 상표권 보호는 등록 상표와 동일 또는 유사한 범위, 즉 혼동 가능성이 아닌 객관적으로 표장의 유사 범위에서 보호하는 것으로 봄이 타당하다. 이에 의할 때 비록 혼동 기준에 따른 장점 활용에 한계가 있을 수 있으나, 혼동 개념으로 인한 문제점도 적지 않고 또한 유사 개념 자체가 내포한 포괄성으로 인해 그 해석 방향에 따라 구체적 타당성을 달성할 수 있으며, 그럼에도 포섭하지 못하는 영역은 부정경쟁방지법이나 민법상 불법행위책임으로 규율하는 것이 규범 체계에 보다 부합하는 것¹¹⁸⁾이라 생각한다. 다만 유사 기준에 의할 때 상표의 식별력을 고려한 유사 판단(앞서 본 ROLEX 사건 또는 POLO 사건 등)에 문제가 생길 수 있고, 따라서 유사 판단의 기준에 표장의 식별력을 고려하는 방안(상표의 유사는 ‘대비되는 상표의 식별력을 고려하여 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 판단’하는 것)의 검토가 필요할 수 있을 것이다. 식별력을 추가하면 구체적 타당성을 기할 수 있는 장점이 있는 반면 유사 판단 기준의 모호성이 높아진다는 단점이 있고, 식별력을 배제하면 그와 상반된 장단점이 있게 된다. 이에 대해서는 후속 연구나 의견수렴 등을 거쳐 세심하게 검토되어야 할 것으로 생각되나, 판례가 식별력 고려에 대한 명시적 판시 없이 개별 사안별로 판단하고 있다는 점을 고려해 볼 때 식별력 고려를 판단 요소로 명시하지 않고도 유사 기준의 탄력적 해석 적용을 통해 같은 결론을 도출할 수 있을 것으로 생각된다.

V. 결론

부정경쟁방지법은 행위규제형이라는 특성에서 비롯된 판단의 모호성이 깊이

118) 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 참고.

세겨져 있다. 상표표지 해당성, 혼동가능성 등 불확정 개념들이 판단의 핵심 지표로 규정되어 있고, 이로 인해 부정경쟁방지법 위반 여부를 판단하기가 매우 어렵다. 상표법과 부정경쟁방지법의 적용 순서에 대해서도 혼란이 있다. 이런 상황에서 특히 부정경쟁방지법 위반에 대해 형사처벌까지 하는 것이 과연 죄형법정주의에 부합하는 것인지 의구심을 떨치기 어렵다.¹¹⁹⁾ 그런데 상표법은 등록 상표를 보호해 주는 것으로서 법 규정에 혼동이 아닌 유사임을 분명히 하고 있고, 그러한 이유에서 부정경쟁방지법과 같은 판단의 모호성은 어느 정도 해소될 수 있을 것으로 생각된다. 미국에서 부정경쟁행위를 불법행위법의 관점에서 규제하다가 상표법 제정으로 포섭하게 된 이유 중 하나도 그것이다. 그런데 우리는 영미법 국가 등과 달리 행위규제형인 부정경쟁방지법과 권리부여형인 상표법을 독자적으로 입법하고 상표법에 혼동이 아닌 유사를 규정하였음에도 학설과 판례는 혼동 기준에 의해 유사를 판단하고, 이로 인해 부정경쟁방지법과의 구별 실익에 대한 의문과 함께 판단의 모호성 및 비밀관성이라는 문제를 그대로 보여주고 있다. 물론 영미법계 국가나 독일 등 유럽 국가들의 법리를 따른다거나 상표기능론의 관점에서 그러한 해석이 타당할 수도 있다. 하지만 영미법계 국가 등은 명시적으로 입법에서 혼동 기준을 명시하고 있어 우리와 입법상 차이가 있고, 또한 상표기능론의 관점도 상표법의 입법정책적 특징 및 유사 기준의 탄력적 적용, 부정경쟁방지법의 독자적 입법 상황 등을 고려해 볼 때 혼동 기준 채택의 필연적 근거가 되기는 어려워 보인다. 오히려 혼동 기준은 혼동의 의미와 범위, 부정경쟁방지법과의 차이 등에 대해 견해가 일치하지 않으며, 판례도 개별 사안별로 판단 기준이 달라서 혼란이 해소되지 않고 있다.

이러한 문제점에 착안하여 지금의 통설적 견해 및 확립된 판례와 다른 기준을 제시해 보았다. 즉, 상표법 문언 및 부정경쟁방지법과 다른 고유한 입법 취지에 부합하도록 객관적인 유사 판단 기준의 정립 및 활용이 필요하다는 것이다. 혼동 기준의 모호성을 배제하고 객관적인 유사 기준에 따라 판단함이 타당하고, 다만 혼동 기준이 그동안 학설 및 확고한 판례로 자리잡고 있는 현 상황

119) 비록 헌법재판소 2001. 9. 27. 선고 99헌가77 전원재판부 결정(구 부정경쟁방지법 제15조의 죄형법정주의 위반 여부), 헌법재판소 2015. 2. 26. 선고 2013헌가73 전원재판부 결정(부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 죄형법정주의 위반 여부), 헌법재판소 2021. 9. 30. 선고 2019헌바217 전원재판부 결정(부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 죄형법정주의 위반 여부) 등에서 합헌 결정이 있었지만, 과연 현행 부정경쟁방지법 규정이 처벌 기준을 명확히 한 것인지의 의문은 남아 있다.

에서 그와 같은 법리 변화가 어렵다면 그 전단계로서 혼동 기준을 유사 기준의 한 고려 요소로 하는 법리를 정립·활용한 다음, 이에 따라 유사 기준 법리가 어느 정도 정착된다면 향후에는 혼동 기준을 배제하고 순전히 객관적인 유사 기준에 의해 상표권의 보호 범위를 판단하는 법리를 고민할 필요가 있겠다. 물론 이러한 혼란을 궁극적으로 해소하는 방안은 상표법의 개정이나 상표법과 부정경쟁방지법의 통합 등 입법적 해결이 되겠지만, 지금과 같이 두 법률이 독자적으로 입법되어 유지되는 것을 전제로 한다면 고유의 입법 취지를 살리고 명문의 규정에 충실한 방향으로 해석·적용할 필요가 있는 것이다.

비록 이러한 견해가 당장 실현되기에는 한계가 있을 수 있으나, 적어도 혼동 기준으로 고착된 현행 상표 유사 판단 법리를 새롭게 조망하고 다른 방향에서 그 타당성을 고민하는 계기가 될 수는 있을 것이다. 특히 지금과 같이 유사 기준으로 입법하고 혼동 기준으로 해석하는 태도는 바람직하지 않기 때문에, 입법과 해석 기준을 최대한 정합시키기 위한 노력의 필요성은 강조되어야 할 것이다. 그리고 이러한 방향에서 지금까지의 상표 유사 판단 법리를 새롭게 조망하는데 앞선 논의가 참고되어 향후 보다 객관적이고 예측가능성이 높은 유사 판단 기준이 정립되거나 입법과 해석의 불일치가 해소되는 개선으로 나아갈 수 있기를 기대해 본다.

투고일 : 2025.11.17. / 심사완료일 : 2025.12.12. / 게재확정일 : 2025.12.16.

[참고문헌]

- 김경석, “영국상표법의 주요 내용”, 『한국법제연구원 맞춤형 법제정보』, 2012.
- 나종갑, 『미국 상표법 연구』, 글누리, 2006.
- 문삼섭, 『미국 상표법』, 세창출판사, 2019.
- 사범연수원, 『상표법』, 2015.
- 송영식 · 이상정 · 황종환 · 이대희 · 김병일 · 박영규 · 신재호, 『지적소유권법(하) 제2판』, 육법사, 2013.
- 윤선희, 『상표법 제6판』, 법문사, 2021.
- 윤선희 · 김지영, 『부정경쟁방지법』, 법문사, 2012.
- 정상조 편집대표, 『상표법 주해 I』, 박영사, 2018.
- 특허청, 『부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별해설서』, 2022.
- 한국법제연구원, 『부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 대한 입법평가』, 2018.
- 한국지식재산연구원, 『국내외 지식재산 법제도 비교 분석(상표법)』, 2016.
- 계승균, “미래기술발전과 지식재산권의 법적 성격의 변화”, 『산업재산권』 제56호, 한국지식재산학회, 2018.
- 구민승, “상표침해소송에서 거래실정을 고려한 상표 유사 판단”, 『대법원판례해설』 제106호, 법원도서관, 2015.
- 김재형, “입법과 사법의 경계: 법률해석의 한계”, 『민사법학』 제108호, 한국민사법학회, 2024.
- 김기영, “트로이의 목마(Trojan Horse) 멈추게 하기: 팝업 광고에 대한 상표법 및 부정경쟁방지법에 의한 규제”, 『지식재산 논단 제88호』, 특허청, 2005.
- 김상규, “유사상호 · 상표의 판단기준에 관한 연구”, 『산업재산권』 제12호, 한국산업재산권법학회, 2002.
- 김원준, “결합상표의 유사판단기준에 관한 연구”, 『법학논총』 vol.31. no.3, 전남대학교 법학연구소, 2011.
- _____, “상표등록의 취소심판에서 상표의 동일 · 유사 판단”, 『법학연구』 제73호, 부산대학교 법학연구소, 2012.
- 김희영, “상표의 주지 · 저명성 판단기준에 관한 연구”, 『법조』 제709호, 법조협회, 2015.
- 남영택 · 유지선, “상표법상 공존동의를 법적 성질: 개정 상표법(2024. 5. 1. 시행, 법률 제19809호)을 중심으로”, 『지식재산연구』 제19권 제2호, 한국지식재산연구원, 2024.

- 도두형, “부정경쟁방지법과 공업소유권법의 적용순위”, 『인권과정의』, 제206호, 대한변호사협회, 1993.
- 류시원, “상표 유사 판단의 비대칭성”, 『산업재산권』 제60호, 한국지식재산학회, 2019.
- 목성호, “상표제도의 목적에 기초한 ‘상표사용’ 개념의 재해석”, 『지식재산연구』 제14권 제4호, 한국지식재산연구원, 2019.
- 문선영, “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”, 『법학연구』 제61권 제2호, 부산대학교 법학연구소, 2020.
- _____, “국제적 상표권 간접침해의 준거법과 간접침해 성립여부-속지주의와의 관계를 중심으로-”, 『정보법학』 제19권 제3호, 한국정보법학회, 2015.
- 박성태, “상표 유사성 판단에 관한 연구-특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018허7347 판결을 중심으로-”, 『변호사』 제55권, 서울지방변호사회, 2023.
- 박정희, “結合商標의 類似 與否 判斷에 關한 大法院 判例 分析”, 『特別法研究』 9卷, 2011.
- 박준석, “판례상 상표의 동일·유사성 판단 기준”, 『사법논집』 제39집, 법원도서관, 2004.
- _____, “인격권과 구별된 퍼블리시티권을 인정할지에 관한 고찰-최근의 비판론에 대한 논리적 재반박을 중심으로-”, 『서울대학교 법학』 제56권 제4호, 서울대학교 법학연구소, 2015.
- 박태일, “특허소진에 관한 연구-국내외 사례의 유형별 검토를 중심으로-”, 『정보법학』 vol.13 no.3, 한국정보법학회, 2009.
- 신동환, “상표의 유사와 혼동에 관하여-구체적 출처 혼동을 중심으로-”, 『문화미디어엔터테인먼트법』 제7권 제1호, 중앙대학교 법학연구원 문화·미디어·엔터테인먼트법연구소, 2013.
- 엄태민, “상표권 침해소송에서의 상표 유사와 소비자 혼동 판단: 미국 제2연방 항소법원 2024. 12. 19. 선고 Rise Brewing v. PepsiCo Inc. 판결을 중심으로”, 『지식재산연구』 제20권 제3호, 한국지식재산연구원, 2025.
- 양초산·이승일, “문화상품의 유사성 판단을 위한 법학적 기반 연구”, 『한국디자인포럼』 Vol.14, 한국디자인트렌드학회, 2006.
- 유영선, “상표의 유사 여부 판단 실무에 대한 비판적 고찰”, 『特許訴訟研究』 제5집, 특허법원, 2011.
- 육소영, “미국법상의 상표의 희석화 보호규정에 대한 분석”, 『CLIS Monthly』 2003-2호, 정보통신정책연구원, 2003.
- 윤선희, “결합상표의 유사성 판단에 관한 고찰”, 『저스티스』 제85호, 한국법학원, 2005.
- _____, “상표의 기능에 관한 고찰”, 『Invention & Patent』 July, 2005.

- _____, “전자상거래 업체의 자사 홈페이지 내 상품검색결과 제공행위의 적법성 여부- 상표법 및 부정경쟁방지법을 중심으로-”, 「법조」 제740호, 법조협회, 2020.
- _____, “상표의 유사와 출처의 혼동에 관한 연구”, 「법조」 제704호, 법조협회, 2015.
- _____, “상표의 유사 여부 판단을 위한 일반적 판단기준 및 판단방법의 검토”, 「인권과 정의」 제347호, 대한변호사협회, 2005
- 윤태식, “상표법상 상표의 유사 여부 판단에 관한 연구”, 「사법논집」 제59집, 법원도서관, 2014.
- 이장호, “식별력이 없는 부분을 포함하는 상표의 유사 여부 판단”, 「창작과 권리」 제20호, 세창출판사, 2000.
- 이혜진 “상표의 유사 여부 판단에서 구체적 거래실정의 고려-대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결을 중심으로-”, 「법조」 제740호, 법조협회, 2020.
- 전효숙, “상표와 상품의 동일 유사”, 「특허소송연구(제1집)」, 특허법원, 1999.
- 정상조, “不公正 競爭行爲의 규제-技術과 市場의 변화에 대한 법적 대응-”, 「서울대학교 법학」 제45권 제3호, 서울대학교 법학연구소, 2004.
- _____, “상표법과 부정경쟁방지법의 조화”, 「민사관례연구」 25권, 박영사, 2003.
- _____, “상표법과 부정경쟁방지법의 조화/통합”, 「특별법연구」 제8권, 박영사, 2006.
- 정태호, “상표권 침해 및 부정경쟁행위에 관한 상표의 유사 판단의 비판적 검토 : 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결을 중심으로”, 「법학논집」 제20권 제1호, 이화여자대학교 법학연구소, 2015.
- 정현미, “상표권 침해 판단에 있어 상표의 유사 여부 판단방법”, 「부정경쟁방지법 관례백선」, 박영사, 2024.
- 조영선, “상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰”, 「저스티스」 제105호, 한국법학원, 2008.
- _____, “불사용 상표에 대한 침해와 손해배상”, 「인권과 정의」 제437호, 대한변호사협회, 2013.
- 차상욱, “부정경쟁방지법상 데이터의 보호방안-일본 부정경쟁방지법에 대한 비교법적 고찰과 시사점을 중심으로-”, 「IP&Data法」 제1권 제1호, 인하대학교 법학연구소, 2021.
- 황솔빈 · 심우철 · 고봉수 · 노한성, “상표 검색을 위한 호칭 유사성 판단에 관한 연구: 한글 영문 문자 상표 검색 정확성 향상을 중심으로”, 「지식재산연구」 제20권 제1호, 한국지식재산연구원, 2025.
- 홍승기, “무용저작물 보호와 그 한계”, 「강원법학」 제57권, 강원대학교 비교법학연

구소, 2019.

김옥준, “주지상표와 저명상표 사이”, 법률신문, 2018. 5. 10., <https://www.lawtimes.co.kr/opinion/142921>, (방문일: 2025. 11. 17.).

Paul Goldstein, 「Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines」, Foundation Press, 2000.

Peter B. Maggs/Roger E. Schechter, 「TRADEMARK and UNFAIR COMPETITION LAW Sixth Edition」, THOMSON WEST, 2002.

Roy Wepner, “Why Distance Is Not Quite a Dead Issue in Trademark Litigation”, APRIL 1, 2025.

(<https://ipwatchdog.com/2025/04/01/distance-not-quite-dead-issue-trademark-litigation/>) (2025. 11. 17. 방문).

Stephen M. McJohn, 「Intellectual Property(4nd ed)」, Wolters Kluwer, 2012.

William Cornish/David Llewelyn/Tanya Aplin, 「Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right(7nd ed)」, London Sweet & Maxwell, 2010.

中山信弘·大淵哲也·茶園成樹·田村善之 編, 비교상표판례연구회 역, 「상표판례 백선」, 박영사, 2011.

小野昌延·三山峻司 編, 「新·注解 商標法(上卷)」, 青林書院, 2016.

平尾正樹, 「商標法<第3次改訂版>」, 株式會社 學陽書房, 2022.

田村善之, 「商標法概說」, 弘文堂, 1998.

豊崎光衛·松尾知子·瀧谷達紀松, 「不正競争防止法」, 第一法規出版株式會社, 1983.

島並良, “特許權侵害における過失の役割”, *パテント* Vol.73 No.13 (別冊 No.24), 日本弁理士會, 2020.

宍戸充, “最高裁判例にみる商標の類否の本質”, *パテント* Vol.70 No.10, 2017.

許清, “商標類否の判斷基準に関する一考察(2·完)- 判例に基づく商標類似性に對する分析-”, *知的財産法政策研究* Vol.50, 2018.

(<https://www.juris.hokudai.ac.jp/uploads2018/05/PDF>) (2025. 11. 17. 검색)

特許廳, 「平成30年度知的財産に関する日中共同研究報告書」, “第4章 商標の類否判斷に関する日中の比較研究”, 2019. (https://www.jpo.go.jp/takokuh30_houkoku4) (2025. 11. 25. 방문)

[국문초록]

상표의 유사 판단에 대한 비판적 검토

- 혼동 기준의 문제점과 유사 기준의 타당성을 중심으로 -

강 명 수

상표법에서는 상표권의 보호 범위를 등록 상표와 동일 또는 유사 상표라고 규정하고 있다. 유사한지의 문제와 혼동을 초래하는지의 문제는 문언적으로나 의미적으로 차이가 있는데, 상품에 대한 출처 혼동은 상표법이 아닌 부정경쟁방지법에서 규정하고 있다. 그런데 이론적으로나 실무적으로 상표법상 유사 여부를 혼동 가능성 기준으로 판단하고 있다. 즉, 구체적인 거래실정을 고려하여 출처 혼동 가능성이 있으면 상표가 유사하고, 그러한 혼동 가능성이 없으면 유사하지 않다고 판단하는 것이다. 상표가 상품에 대한 출처표시기능을 본질로 한다는 점이 주된 근거이다. 하지만 상표법에서는 혼동과 다른 유사라고 명시하고 있으며 유사와 혼동은 다른 개념이다. 상표법을 포함한 지식재산권법은 입법정책적 성격이 강하여 당위적인 보호보다는 규범적 기준에 의한 보호가 우선되어야 한다. 혼동 기준은 상표법 문언에 반하고, 부정경쟁방지법과는 다른 고유의 입법 취지를 무색하게 하며, 그 실익도 크지 않다. 오히려 혼동 기준에 의해 유사 판단 기준이 매우 불확실해지는 문제가 있고, 실무적으로도 유사 판단의 어려움을 가중시키고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 상표법 규정에 혼동 기준을 명시하는 입법을 생각할 수 있다. 하지만 현행 상표법 규정이 판단의 객관성을 보장하고 권리부여형 입법에 부합한다고 생각된다. 그렇다면 혼동 기준으로 유사 여부를 판단할 것이 아니라, 객관적인 기준에 따라 유사한지 여부에 의해 보호범위를 판단함이 타당할 것이다. 혼동 기준이 확고한 판례로 자리잡은 현 상황에서 그와 같은 법리 변경이 어렵다면 우선은 혼동 기준을 유사 기준의 참고 기준 정도로 위치시키고 이에 따른 유사 기준 범리를 정립해 나간 다음, 향후에는 혼동을 배제한 유사 기준만으로 상표권의 보호범위를 판단하는 법리를 정립해 나가야 할 것이다. 이러한 견해가 판례나 학설의 입장에 배치되는 것일 수 있으나, 상표 유사 판단 법리의 비판적 고찰을 통해

새로운 견해를 제시하고 이를 토대로 보다 폭 넓은 연구와 검토의 밑거름이 될 수 있을 것으로 생각한다.

주제어 : 상표권의 보호범위, 상표의 동일, 상표의 유사, 혼동, 부정경쟁방지법

[Abstract]

A Critical Review of the Similarity Judgment of Trademarks
- Focusing on the Problems of the Confusion Criteria
and the Validity of the Similarity Criteria -

Kang, Myungsoo*

The Trademark Act stipulates that trademark protection covers trademarks identical or similar to registered trademarks. The similarity and confusion of trademarks differ both literally and semantically. Confusion regarding the source of goods is regulated by the Unfair Competition Prevention Act, not the Trademark Act. However, both theoretically and practically, the similarity on the Trademark Act is determined by the likelihood of confusion. In other words, if there is a possibility of confusion regarding the source of goods based on specific transaction circumstances, the trademark is deemed similar, and if there is no such possibility, the trademark is deemed dissimilar. This is primarily based on the fact that trademarks essentially function as indications of the source of goods. However, the Trademark Act explicitly distinguishes similarity from confusion, and similarity and confusion are distinct concepts. Intellectual property laws, including the Trademark Act, are strongly legislative policy-based, and therefore the scope of protection must be determined in accordance with legal provisions.

The confusion criterion contradicts the text of the Trademark Act, undermines the inherent legislative intent of the Act, and offers little practical benefit. In fact, the confusion criterion makes the criteria for determining similarity highly uncertain and, in practice, makes determining similarity more difficult. To address this issue, legislation that explicitly stipulates a confusion criterion in the Trademark Act could be considered. However, the current Trademark Act guarantees objectivity in judgment of the scope of trademarks and is consistent with rights-granting

* Law School, Pusan National University, Republic of Korea. Attorney, Republic of Korea.

legislation. Therefore, rather than determining similarity based on the confusion criterion, it would be more appropriate to determine the scope of protection based on whether the marks are truly similar, based on objective criteria.

Given the current situation where the confusion criterion is firmly established as precedent, if such a change in legal doctrine is difficult, the confusion criterion should initially serve as a reference for the similarity criterion and apply the judgment criteria accordingly.

Subsequently, legal principles should be established that determine the scope of trademark protection solely based on the similarity criterion, excluding confusion.

While this view may conflict with existing case law and academic doctrine, it is believed that a critical examination of the legal doctrine of trademark similarity can provide a new perspective and serve as a foundation for broader research and review.

Key words : the scope of trademark protection, sameness of trademark, similarity of trademark, confusion, unfair competition prevention act

