

法學博士學位論文

商標 稀釋化 理論의 解釋과 適用

2006年 2月

서울大學校 大學院

法 學 科

宋 在 燮

商標 稀釋化 理論의 解釋과 適用

指導教授 丁 相 朝

이 論文을 法學博士 學位論文으로 提出함

2005年 10月

서울大學校 大學院

法 學 科

宋 在 燮

宋 在 燮의 博士學位論文을 認准함

2005年 12月

委 員 長 _____ ⑩

副 委 員 長 _____ ⑩

委 員 _____ ⑩

委 員 _____ ⑩

委 員 _____ ⑩

國文 抄錄

자타 상품의 식별 표지이며 상품의 얼굴이라고 할 수 있는 상표는, 역사적으로 볼 때 출처표시기능을 수행하는 것으로부터 출발하였다. 그러나, 상표에는 또한 소비자의 상품에 대한 신뢰 내지는 상표권자의 신용과 명성이 화체되어 있기 때문에 그 자체가 판매력을 가지고 있으며 아울러 시장에서의 경쟁 우위를 확보할 수 있는 수단도 될 수 있다. 여기서, 전통적인 상표권 침해 기준인 혼동가능성의 유무와 상관없이 상표 자체의 가치를 보호할 필요성이 제기된다.

희석화 이론이란 혼동가능성의 유무와 상관없이 상표 자체의 재산적 가치를 보호하기 위하여 등장한 상표 보호 이론이다. 즉, 유명상표와 동일·유사한 상표를 지정상품과 전혀 다른 별개의 상품에 사용하는 행위라 하더라도 이를 금지함으로써 상표 자체에 화체되어 있는 신용과 명성 또는 고객흡인력 등과 같은 재산적 가치를 보호하고자 하는 것이 바로 희석화 이론인 것이다. 최근 미국·EU를 비롯한 세계 각국은 새롭게 변화하는 경제적·사회적 환경 속에서 전통적인 혼동가능성 이론에 의해서는 상표의 보호에 한계가 있음을 인식하고 그 대안으로서 위와 같은 희석화 이론을 입법화하는 경향을 보여주고 있으며, 이에 우리나라에서도 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 개정하여 유명상표의 식별력과 명성을 보호하는 규정을 신설하게 되었다.

이처럼 희석화 이론은 상표 보호의 근거를 소비자 보호로부터 찾는 것이 아니라 상표 자체에 화체되어 있는 재산적 가치로부터 찾는 것으로서, 결과적으로는 재산권으로서의 상표권의 보호 범위를 확대하는 것이라고 말할 수 있다. 그러나, 출처 혼동의 여부와 관계없이 상표 자체의 재산적 이익을 보호하는 것은 자칫 상표권의 보호 범위를 지나치게 넓히는 것이 되어 결과적으로 자유로운 경쟁과 표현의 자유가 위축될 수 있다는 문제점이 발생하게 된다. 여기에서, 희석화 이론의 구체적인 적용에 관한 기준 설정이 중요한 문제로 등장하는 것이다.

본질적인 측면에서 볼 때, 상표의 희석이란 결국 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 유명상표와 지정상품 사이에 형성되어 있던 단일한 연관 관계를 훼손하는 것이라고 볼 수 있으므로, 이로부터 희석화 이론의 구체적인 적용 기준으로서 유명성·동일성·단일성 요건을 도출해 낼 수 있다. 따라서, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 희석화 방지 규정을 해석·적용함에 있어서도 위와 같은 유명성·동일성·단일성 요건이 하나의 기준이 될 수 있다. 특히, 희석화 이론의 경쟁 제한적 효과 및 표현의 자유에 대한 위협을 고려한다면 희석화 이론이 전통적인 혼동 이론을 사실상 대체하는 결과를 초래하여서는 안 될 것이고, 따라서 위의 유명성·동일성·단일성 요건은 가급적 엄격히 해석·적용하는 방향으로 운영해야 할 것이다.

희석화 이론이 가지고 있는 위와 같은 문제점은 지금까지도 희석화 이론의 타당성과 필요성에 관한 논쟁을 야기하고 있다. 물론 희석화 이론이 언론·표현의 자유를 위협하거나 또는 언어의 독점을 초래할 수 있으며 나아가 경쟁 제한을 위한 수단으로 남용될 수 있다는 문제점을 가진 것은 분명하지만, 그와 같은 남용의 위험이 희석화 이론 자체를 부정하여야 하는 근거가 될 수는 없을 것이다. 특히, 경제 규모와 산업 구조가 눈부시게 발전하는 현대 사회에서는 변화하는 법현실과 기존의 법체계 사이에 존재하는 모순과 괴리를 극복하기 위한 수단으로서 희석화 이론이 보다 적극적으로 해석·적용되어야 할 필요성이 클 수도 있기 때문이다. 인터넷의 발전과 함께 새롭게 등장하는 문제들을 규율하기 위한 수단으로서 희석화 이론이 제시되고 있는 것은 이러한 점을 잘 보여주는 하나의 예라고 하겠다.

결국, 문제는 희석화 이론을 어느 범위에서 적용할 것인지에 달려 있다고 할 것이다. 희석화 이론의 해석·적용에 있어서는, 그것이 사용하기에 따라서는 매우 유용할 수도 있는 법적 도구임에는 틀림없으나 그 무분별한 확대 적용은 전통적인 상표법 체계 하에서 상표권자의 이익과 일반 공중의 이익 사이에 형성되었던 균형과 조화를 파괴하는 결과를 가져올 수 있음을 명심하여야 한다. 이를 위해서는,

희석화 이론이 적용되지 않는 “상표의 비상업적 사용” 범위를 설정함에 있어서 상표의 사용 목적이나 영리성 내지 상표가 상품 출처를 나타내는 표지로서 사용된 것인지의 여부 등을 고려함으로써 합리적인 결론을 도출하는 것이 무엇보다도 중요하다. 이를 통해, 유명상표 소유자의 이익과 일반 공중의 이익이 균형을 이루고 나아가 자유 경쟁과 공정 경쟁이라는 두 가지 이념을 조화시킬 수 있는 방향으로 희석화 이론을 해석·적용해 나가야 할 것이다.

주요어: 희석화, 약화, 손상, 연방 희석화 방지법(FTDA), 도메인 이름, typo-squatting, 키워드 서비스, 링크, 프레임, 메타태그, 검색 엔진, 안티 사이트

학 번: 2003-30409

目次

國文 抄錄	i
第1章 序論	1
第1節 研究의 背景	1
第2節 研究의 目的과 方法	3
第3節 論文의 構成	4
第2章 稀釋化 理論의 概要	6
第1節 商標 保護의 理論的 根據	6
第2節 稀釋化 理論의 意義	8
1. 희석화 이론의 개념	8
2. 희석화 이론의 필요성	9
第3節 稀釋化의 類型	11
1. 전통적인 유형의 희석화 — 약화와 손상	11
2. 새로운 유형의 희석화에 관한 논의	12
3. 희석화의 유형에 관한 논의에 대한 비판	14
第4節 稀釋化 理論과 混同 理論의 關係	16
第5節 稀釋化 理論의 立法例	21
1. 미국	21
2. E.U.	22
3. 일본	25
4. 우리나라	27
5. 소결	29

第3章 稀釋化 理論의 形成과 發展	31
第1節 稀釋化 理論의 登場 背景	31
(1) Aunt Jamaica 판결	32
(2) Vogue 판결	32
(3) Rolls-Royce 판결	32
(4) Duro 판결	33
第2節 稀釋化 理論의 誕生	34
第3節 稀釋化 理論의 展開	38
1. 연방 상표법의 개정과 각 주 희석화 방지법의 제정	38
2. 판례의 동향	42
(1) Yale 판결	43
(2) Tiffany 판결 1	43
(3) Bulova 판결	45
(4) Stork 판결	46
(5) Esquire 판결	47
(6) Polaroid 판결	49
(7) Tiffany 판결 2	50
3. 소결	51
第4節 稀釋化 理論의 發展	54
1. 희석화 이론의 재조명	54
2. 희석화 유형의 구체화	58
(1) 개설	58
(2) 약화에 의한 희석화	61
가. Wedgwood 판결	62

나. Hyatt 판결	62
다. Steinway 판결	63
라. Ringling Brothers 판결	64
마. Cookie Jar 판결	66
바. Freedom Savings and Loan 판결	67
사. Lexis 판결	68
아. 소결	73
(3) 손상에 의한 희석화	74
가. Spam 판결	74
나. General Electric 판결	75
다. Budweiser 판결	76
라. Coca-Cola 판결	76
마. Poppin' Fresh 판결	78
바. Dallas Cowboys Cheerleaders 판결	78
사. Kodak 판결	79
아. L.L. Bean 판결	80
자. Deere 판결	82
차. 소결	83
3. 희석화 방지법의 보호 대상 제한	85
第5節 小結	89
第4章 聯邦 稀釋化 防止法의 主要 內容	90
第1節 聯邦 稀釋化 防止法의 立法 經過와 規定 內容	90
1. 연방 희석화 방지법의 입법 경과	90
2. 연방 희석화 방지법의 규정 내용	94

3. 연방 희석화 방지법과 각 주 희석화 방지법의 관계	96
第2節 聯邦 稀釋化 防止法上 稀釋化의 類型	98
第3節 稀釋化의 判斷 要素	101
1. 개설	101
2. 상표의 유명성	103
(1) 유명상표의 의의	103
(2) 유명상표의 판단 요소	107
가. 상표의 식별력	108
나. 지정상품 또는 서비스에 대한 상표 사용 기간 및 범위	109
다. 상표의 광고·선전 기간 및 범위	109
라. 상표의 지역적 사용 범위	111
마. 지정상품 또는 서비스의 거래 경로	112
바. 거래 지역 및 경로에 있어서 상표 소유자와 피고 상표의 지명도 ...	112
사. 기타 제3자에 의한 동일·유사 상표의 사용 내역 및 정도	115
아. 상표 등록 여부	115
(3) 유명상표의 예	116
(4) 관련 문제	121
가. 틈새 시장에서의 유명상표	121
나. 상품 외장의 희석화	124
3. 상표의 단일성	126
(1) 단일성의 의의	126
(2) 단일성과 식별력의 관계	127
(3) 단일성의 판단 기준	129
4. 상표 사이의 동일·유사성	130
(1) 희석화 이론에서의 동일·유사성	130

(2) 동일·유사성의 판단 방법	132
5. 소결	133
第4節 稀釋化의 立證 程度와 方法	135
1. 희석화의 입증 정도	135
2. 희석화의 입증 방법	137
3. 상표 희석의 직접 증거	140
(1) 전문가의 감정	140
(2) 소비자 조사	141
第5節 免責 事由	143
1. 정당한 비교 광고	143
2. 비상업적 사용	145
(1) 입법 취지	145
(2) 비상업적 사용을 좁게 인정한 판결례	146
가. Planned Parenthood 판결	146
나. Jews For Jesus 판결	147
다. Nissan 판결	149
(3) 비상업적 사용을 넓게 인정한 판결례	150
가. Barbie Girl 판결	150
나. American Family Life Insurance 판결	152
(4) “비상업적 사용”에 관한 판결례의 검토	153
(5) “비상업적 사용”의 범위 설정	154
가. 상표 사용으로 인한 피고의 이익	155
나. 피고의 상표 사용 목적	157
(6) 소결	158
3. 뉴스 보도 및 논평	159

4. 역사적 구조물의 명칭	159
5. 유명상표의 공정 이용	160
第6節 救濟 手段	161
第7節 遡及 適用	163
第8節 小結	165
第5章 不正競爭防止法上 稀釋化 理論의 解釋과 適用	168
第1節 不正競爭防止法 第2條 第1號 다目的 意義	168
第2節 不正競爭防止法 第2條 第1號 다目的 適用 要件	173
1. 개설	173
2. 국내에 널리 인식된 상표	174
(1) “국내에 널리 인식된” 상표의 의의	174
(2) 유명성의 판단 기준 및 입증책임	178
(3) 유명상표의 예	179
(4) 유명성의 판단 시점	180
(5) 보호 대상과 관련한 그 밖의 문제점	183
가. 상품 외장 및 영업 외관의 보호	183
나. 특정 범위의 거래 관계자 사이에서만 유명한 상표의 보호	185
다. 상표법상 등록될 수 없는 상표의 보호	186
3. 동일·유사한 상표	189
4. 상표의 사용	191
5. 식별력 또는 명성의 손상	194
(1) 개설 — 부정경쟁방지법상 금지되는 희석화의 유형	194
(2) 식별력 또는 명성의 의의	199
(3) 손상의 의의	204

第3節 救濟 手段	208
1. 금지청구권	208
2. 손해배상청구권	211
(1) 상표 희석으로 인한 손해의 의미	211
(2) 부정경쟁방지법상 상표 희석으로 인한 손해배상청구권	212
(3) 손해배상의 범위	215
가. 개설	215
나. 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항에 의한 추정액	216
다. 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 의한 추정액	218
라. 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항에 의한 추정액	220
(4) 소송 절차상의 문제	223
(5) 소결	224
3. 신용회복청구권	225
4. 형사처벌	226
第4節 適用 除外 事由	228
1. 개설	228
2. 비상업적 사용	229
(1) 의의	229
(2) 판단 기준	230
(3) 입증책임	231
3. 뉴스 보도 및 뉴스 논평	233
4. 유명성 획득 이전부터의 사용	233
5. 공정한 상거래 관행에 반하지 않는 사용	238
第5節 遡及 適用	239
第6節 다른 法律 規定과의 關係	243

1. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목·나목과 다목의 관계	243
2. 상표법과 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 관계	245
(1) 등록 유명상표의 희석	245
(2) 등록 상표의 사용에 의한 미등록 유명상표의 희석	248
第7節 小結	253
第6章 인터넷에서의 稀釋化 理論	256
第1節 概說	256
第2節 類型別 檢討	257
1. 도메인 이름	257
2. Typo-squatting	266
3. 키워드 서비스	268
4. 링크	270
5. 프레임	272
6. 메타태그	274
7. 검색 엔진	277
8. 안티 사이트	281
第3節 小結	283
第7章 稀釋化 理論의 올바른 解釋과 適用	285
第1節 稀釋化 理論에 대한 批判	285
1. 침해의 추상성	285
2. 개념의 중복성·불필요성	288
3. 보호 대상의 불공평	291
4. 언론·표현의 자유에 대한 위협	292

5. 언어의 독점 허용	293
6. 소결	295
第2節 稀釋化 理論의 順機能과 逆機能	295
1. 희석화 이론의 순기능	296
2. 희석화 이론의 역기능	298
第3節 稀釋化 理論의 올바른 解釋과 適用	302
 第8章 結論	 305
 參考 文獻	 i
Abstract	xvi

第1章 序論

第1節 研究의 背景

상표¹⁾는 자타 상품의 식별 표지이며 상품의 얼굴이다. 그것은 문자·기호·도형 등의 수단에 의하여 상품을 표상하는 상징적 표지이며, 따라서 상표의 소유자는 상표를 통해 자신의 상품을 형상적으로 표현하여 소비자에게 상품의 출처·품질·성능 등을 나타내 줄 수 있다. 이와 같이 상표는 상품 거래 사회에서 생산자와 소비자를 연결하여 주는 도구로서 자본주의 경제 사회의 필연적 산물일 뿐만 아니라, 경제의 발전과 정치 체제의 변화에 따라 그 기능과 관념이 변천하는 사회적·역사적 존재이다.²⁾

역사적으로 상표의 기능은 출처표시기능에서 출발하였다.³⁾ 그러나, 상표에는 또한 소비자의 상품에 대한 신뢰 내지는 상표권자의 신용과 명성이 화체되어 있기 때문에 그 자체가 판매력을 가지고 있으며 아울러 시장에서의 경쟁 우위를 확보할 수 있는 수단도 될 수 있다. 여기서, 전통적인 상표권 침해 기준인 혼동가능성의 유무와 상관없이 상표 자체의 가치를 보호할 필요성이 제기된다.

희석화 이론이란 이와 같이 혼동가능성의 유무와 상관없이 상표 자체의 재산적 가치를 보호하기 위하여 등장한 상표 보호 이론으로서, 연혁적으로 볼 때 미국에서의 오랜 논의와 판례를 통해 형성·발전되어 왔다. 즉, 유명상표⁴⁾의 경우에는

1) 본 논문에서 “상표”라고 함은 “상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형·입체적 형상·색채 또는 이들을 결합한 것”이라고 하는 좁은 의미의 상표(상표법 제2조 제1항 제1호)뿐만 아니라 상표법상의 서비스표·단체표장·업무표장 등을 모두 포함하는 넓은 의미의 상표(상표법 제2조 제1항 제2호 내지 제4호)는 물론, 나아가 성명·상호 등 상품 또는 서비스의 출처를 나타내는 일체의 표지를 의미한다.

2) 송영식 외 2인, 지적소유권법(하), 제8판(2003), 49-50면.

3) 위의 책, 63면.

그것과 동일·유사한 상표를 지정상품과 전혀 다른 별개의 상품에 사용하는 행위라 하더라도 이를 금지함으로써 상표 자체에 화체되어 있는 신용과 명성 또는 고객흡인력(顧客吸引力) 등과 같은 가치를 보호하고자 하는 것이 바로 희석화 이론인 것이다. 최근 미국·EU를 비롯한 세계 각국은 새롭게 변화하는 경제적·사회적 환경 속에서 전통적인 혼동가능성 이론에 의해서는 상표의 보호에 한계가 있음을 인식하고, 그 대안으로서 위와 같은 희석화 이론을 입법화하는 경향을 보여주고 있다. 더욱이, 희석화 이론은 인터넷 환경이 발달함에 따라 기존에 예상하지 못했던 새로운 형태의 분쟁들이 등장함으로써 그 합리적 해결 규범으로서도 주목받고 있다.

이에 우리나라에서도 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 “부정경쟁방지법”이라 한다)을 개정하여 유명상표의 식별력과 명성을 보호하는 규정을 신설하게 되었고,⁵⁾ 위 규정의 해석과 관련한 많은 하급심 판결례에 이어 최근에는 대법원 판결까지 나타나고 있다.⁶⁾ 하지만, 희석화 이론이 등장·발전해 온 미국과 달리 우리나라의 경우에는 아직까지 이에 관한 체계적이고 본격적인 연구가 거의 이루어지지 않고 있으며, 대법원 판결을 비롯한 많은 하급심 판결례 역시 희석화 이론의 해석에 있어서 중요하고도 의미있는 방향을 제시해 준다고 보기에는 부족하다. 이는 곧 희석화 이론의 올바른 해석과 적용을 위한 방향 제시가 절실하게 요구되고 있는 실정임을 시사해 주는 것이라고 하겠다.

4) “유명상표”란 “well-known mark” 또는 “famous mark”를 의미하는 개념이다. 파리협약 Article 6bis는 “well-known mark”라는 표현을 사용하고 있으나, 미국법상으로는 well-known mark보다도 더욱 널리 알려진 상표를 famous mark라고 하는 것이 일반적이다[International Trademark Association, *World Trademark Symposium: Famous Trademarks*, 82 The Trademark Reporter 987, 989 (1992)]. 미국법상 well-known mark와 famous mark의 구체적인 구별기준에 관하여는 주 551) 참조.

5) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목.

6) 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결(공2004상, 456), 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).

第2節 研究의 目的과 方法

희석화 이론은 혼동가능성 여부와 관계없이 상표 자체에 화체되어 있는 신용과 명성 내지 고객흡인력 등과 같은 재산적 가치를 보호하고자 하는 것이므로, 결과적으로는 재산권으로서의 상표권의 보호 범위를 확대하는 것이라고 말할 수 있다.⁷⁾ 그러나, 출처 혼동의 여부와 관계없이 상표 자체의 재산적 이익을 보호하는 것은 자칫 상표권의 보호 범위를 지나치게 넓히는 것이 되어 결과적으로 자유로운 경쟁과 표현의 자유가 위축될 수 있다는 문제점이 발생하게 된다. 여기에서, 희석화 이론의 구체적인 적용에 관한 기준 설정이 중요한 문제로 등장하는 것이다.

본 논문은 이러한 문제에 대한 해답을 제시하기 위하여 희석화 이론을 어떻게 이해하고 해석·적용하여야 할 것인지에 관한 기준을 도출하는 것을 그 목적으로 한다. 즉, 희석화 이론의 본질은 무엇이고 또한 유명상표 소유자의 이익과 일반 공중의 이익 사이에 조화와 균형을 이루기 위해서는 이를 어떻게 해석·적용하여야 할 것인지에 관한 해답을 모색하려는 것이다.

이를 위해 본 논문에서는, 먼저 희석화 이론의 개요에 대해 살펴본 후 다음으로 희석화 이론의 일반론이라고도 할 수 있는 미국에서의 논의 과정을 검토하였다. 미국에서의 논의에 관해서는 관련 논문이나 주석서 및 입법 자료를 소개하는 한편 희석화 이론에 관한 법원의 판결과 결정을 검토하는 방식을 취하였다. 다음으로, 유명상표의 식별력과 명성을 보호하기 위한 부정경쟁방지법 규정을 분석하였다. 여기에서는 부정경쟁방지법상 희석화 방지 규정에 관한 선행 연구 결과를 종합적으로 비교·검토한 후 관련 규정의 해석론을 전개하는 한편, 해석론만으로 해결될 수 없는 문제점이 밝혀진 경우에는 적극적인 입법론 내지 정책론을 통한 법제도의 보완을 제안하였다. 나아가 최근 문제되고 있는 인터넷 환경에서 희석화 이론의

7) 정상조, 지적재산권법, 2004, 469면.

적용 가능성에 관하여는 주로 많은 연구 결과와 사례가 축적되어 있는 미국에서의 논의를 바탕으로 국내의 문헌과 판결례를 함께 검토하였고, 마지막으로 희석화 이론의 문제점과 전망 및 과제에 대해 살펴보았다.

第3節 論文의 構成

본 논문은 희석화 이론의 일반론이라고도 할 수 있는 미국에서의 논의를 바탕으로 우리나라의 부정경쟁방지법 내용을 검토함으로써, 상표 희석의 판단 요소로서 유명성·동일성·단일성 개념을 제시하는 한편 희석화 이론의 적용 제외 사유인 “비상업적 사용”의 범위를 적절하게 설정하기 위해서는 상표의 사용 목적이나 영리성 등의 사정을 고려하여야 한다는 결론을 도출하게 될 것이다.

먼저 제2장에서는 희석화 이론의 개요에 관해 살펴본다. 여기에서는, 상표 보호의 이론적 근거로부터 시작하여 희석화 이론의 의의와 상표 희석의 유형에 관한 논의를 정리한 후 희석화 이론과 혼동 이론의 관계를 검토하고 나아가 희석화 이론의 국제적인 입법례를 찾아볼 것이다.

제3장과 제4장은 희석화 이론이 등장하고 발전되어 온 미국에 있어서의 논의를 검토할 것이다. 제3장에서 희석화 이론이 등장하게 된 배경 및 전개 과정을 분석한 후 제4장에서 본격적으로 연방 희석화 방지법의 주요 내용을 검토한다. 특히, 연방 희석화 방지법상 상표 희석의 판단 요소와 소송상 입증 방법 및 면책 사유에 관한 내용을 중점적으로 살펴보게 될 것이다.

이러한 미국에서의 논의를 바탕으로, 제5장에서는 부정경쟁방지법의 내용을 분석한다. 먼저 부정경쟁방지법상 “식별력 등 손상 행위”의 성격에 관하여 살펴본 후, 나아가 그 적용 요건·구제 수단 및 적용 제외 사유에 대하여 자세히 분석하는 한편, 상표권 침해 행위와 다른 부정경쟁행위와의 관계에 관해서도 논의하게 될 것이다.

나아가 제6장에서는 인터넷 환경에서 새롭게 등장하는 분쟁 해결 수단으로서의 희석화 이론에 대해 평가해 볼 것이다. 특히, 인터넷상에서 주로 나타나고 있는 도메인 이름 · Typo-squatting · 키워드 서비스 · 링크 · 프레임 · 메타태그 · 검색 엔진 · 안티 사이트 등과 같은 문제 유형에 대해 희석화 이론이 어떻게 적용될 수 있을지에 관하여 미국의 사례를 중심으로 살펴보게 될 것이다.

제7장에서는 희석화 이론에 대하여 제기되고 있는 비판과 그 기능에 관해 검토함으로써 희석화 이론의 올바른 해석과 적용을 위한 기준을 제시하고자 한다. 이를 통해, 희석화 이론이 언론 · 표현의 자유를 침해하거나 또는 경쟁 제한의 도구로 사용되어서는 안되고, 나아가 유명상표 소유자의 이익과 일반 공중의 이익이 균형을 이루고 나아가 자유 경쟁과 공정 경쟁이라는 두 가지 이념을 조화시킬 수 있는 방향으로 해석 · 적용되어야 함을 밝히게 될 것이다.

第2章 稀釋化 理論의 概要

第1節 商標 保護의 理論的 根據

역사적으로 볼 때 상표 보호의 이론적 근거로서 제시되어 온 것은 바로 소비자의 보호라고 할 수 있다.⁸⁾ 즉, 상표권자와 경쟁 관계에 있는 제3자가 상표권자의 상표와 동일·유사한 상표를 사용함으로써 상표권자의 상품을 구매하고자 하는 소비자를 기망하여 그와 전혀 다른 제3자의 상품을 구매하는 결과를 가져올 수 있는데, 통상적으로 제3자의 상품은 상표권자의 상품에 비해 조악하거나 열등한 경우가 많다는 점에서 이러한 결과는 소비자의 신뢰에 반하는 것으로서 사회 전체적으로 볼 때 비효율성을 야기한다는 것이다.⁹⁾ 이처럼 상표 보호의 이론적 근거를 소비자의 보호에 있는 것으로 이해하는 것은 곧 상표 그 자체가 아니라 상표가 수행하는 출처표시기능을 보호하고자 하는 것에 귀결되고,¹⁰⁾ 따라서 상표권은 소비자의 보호를 위한 부산물이라는 점에서 일종의 유사 권리(quasi-right)로서의 성격을 갖게 된다.¹¹⁾

다른 한편으로는, 상표 그 자체가 가지는 재산적 가치로부터 상표 보호의 근거를 이끌어낼 수도 있다. 소비자 사이에서 널리 알려진 상표는 상표권자의 신용과 명성에서 비롯되는 고객흡인력을 가지고 있기 때문에 그 자체가 하나의 무형 자산이라고 볼 수 있는데,¹²⁾ 제3자가 이러한 재산적 가치를 마음대로 사용하는 것은

8) Dart Drug Corp. v. Schering Corp., 320 F.2d 745, 748 n.10 (D.C. Cir. 1963); James Burrough Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc., 540 F.2d 266, 276 (7th Cir. 1976).

9) Jason R. Edgecombe, *Off the Mark: Bringing the Federal Trademark Dilution Act in Line with Established Trademark Law*, 51 Emory Law Journal 1247, 1249 (2002).

10) Rochelle Cooper Dreyfuss & Roberta Rosenthal Kwall, *Intellectual Property: Trademark, Copyright and Patent Law* 74 (1996).

11) Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 157 (1989).

12) J. Thomas McCarthy, 1 *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* §2:14 (4th ed.

마치 타인의 재산에 대한 불법적인 침해(trespass)와도 같기 때문에 제3자에 의한 상표 사용을 금지하여야 한다는 것이다.¹³⁾ 이러한 상표의 재산적 가치는 상표권자가 당해 상표에 투자한 시간과 노력에서 비롯되는 것이라고 할 수 있으므로, 상표 보호의 이론적 근거를 상표의 재산적 가치에서 찾는 것은 결국 그와 같은 상표권자의 투자를 보호하고자 하는 것에 귀결되고, 따라서 상표 자체에 독자적인 재산권을 부여하는 것이라고도 이해할 수 있을 것이다. 다시 말하면, 상표 보호의 이론적 근거가 소비자의 보호로부터 상표 자체의 재산적 가치로 변화하였다는 것은 곧 상표 소유자가 출처 혼동의 방지에 의해 간접적으로만 보호되는 것이 아니라 보다 적극적이고 직접적으로 상표의 보호를 주장할 수 있게 되었음을 의미하는 것이라고 하겠다.¹⁴⁾

상표 보호의 이론적 근거를 어디에서 찾을 것인가의 문제는 곧 제3자에 의한 상표 사용을 어느 범위에서 금지시킬 것인지의 문제와 직접적인 관계를 갖는다. 즉, 상표 보호의 이론적 근거가 소비자의 신뢰 보호에 있다고 본다면 제3자의 상표 사용이 소비자의 신뢰를 해치지 않는 경우에는 이를 금지할 이유가 없게 되고,¹⁵⁾ 따라서 제3자의 상표 사용이 소비자를 기망하여 상품 출처에 관한 혼동을 일으키는 것이 아닌 한 그와 같은 상표 사용은 허용될 수밖에 없게 된다. 그러나, 상표 보호의 이론적 근거를 상표 자체의 재산적 가치에서 찾는다면 소비자의 기망이나 혼동 여부와는 관계없이 제3자에 의한 상표 사용이 금지되어야 하는 것이다.¹⁶⁾ 여기에서, 상표 보호의 이론적 근거를 소비자의 보호에서 찾는 것이 전통적인 상표권 침해 이론인 혼동 이론이고, 이와 달리 상표 그 자체의 재산적 가치에 상표 보호의 이론적 근거가 있다고 보는 것이 희석화 이론이라고 할 수 있다.¹⁷⁾

2004).

13) Jason R. Edgecombe, *supra* note 9, at 1250.

14) 정상조, 앞의 책(주 7), 469면.

15) J. Thomas McCarthy, *supra* note 12, at §2:14.

16) Jason R. Edgecombe, *supra* note 9, at 1250.

17) *Id.*

第2節 稀釋化 理論의 意義

1. 희석화 이론의 개념

전통적인 상표권 침해 이론인 혼동 이론에 의하면 상표권자의 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 지정상품에 사용하거나 또는 경쟁 관계가 있는 제품에 사용하는 경우에 상표권의 침해가 발생하게 된다. 따라서, 이러한 혼동 이론에 따를 때에는, 예컨대 “TIFFANY”나 “ROLEX”와 같은 상표를 산업폐기물 서비스업자가 자신의 서비스표로 사용하는 것처럼 동일·유사한 상표를 전혀 다른 지정상품에 사용하거나 또는 경쟁 관계가 전혀 없는 경우에 사용하는 경우에는 혼동가능성이 인정될 수 없어 상표권의 침해를 구성하지 않는다.¹⁸⁾

이에 대해 희석화 이론은 유명상표와 실질적으로 동일한 상표를 비경쟁적인 상품 또는 서비스에 사용함으로써 상표의 고객흡인력 내지 판매력을 훼손하는 행위를 금지하여야 한다는 이론을 의미한다.¹⁹⁾ 전통적인 상표 침해 이론에 있어서는 지정상품이 전혀 달라 소비자의 혼동가능성이 인정되지 않는 경우에는 상표권의 침해를 인정하기 어려웠으나, 식별력과 명성이 확고한 유명상표의 경우에는 출처의 혼동이나 경쟁 관계가 없다고 하더라도 이를 보호할 필요성이 있다는 점에서, 희석화 이론은 지정상품의 동일·유사 또는 경쟁 관계의 유무에서 비롯되는 혼동가능성을 문제 삼지 아니하고²⁰⁾ 다만 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용하였는지의 여부를 문제 삼는 것이다.

이러한 희석화 이론은 소비자가 특정 상표를 상표권자의 제품과 연관시켜 인식

18) David C. Lee, *Trademark Dilution*, SK016 ALI-ABA Course of Study 325, 327 (2004).

19) Id. at 327.

20) Lynda J. Oswald, “Tarnishment” and “Blurring” Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995, 36 American Business Law Journal 255, 261 (1999).

하도록 하는 상표의 기능을 훼손하는 행위를 금지하는 것으로서, 전통적인 상표법 체계가 출처의 혼동으로부터 소비자의 이익을 보호하는 것을 목표로 하고 있었던 데에 반하여²¹⁾ 희석화 이론은 상표권자의 재산적 권리를 보호하는 것을 주된 목적으로 한다.²²⁾ 즉, 소비자의 혼동을 야기하지 않는 상표 사용이라고 하더라도 그로 인해 상표의 판매력이나 출처표시기능 등이 감소되는 경우에는 상표권자로 하여금 그러한 사용을 금지시킬 수 있는 권능을 부여함으로써 상표권자가 상표에 투자한 재산적 가치를 보호하고자 하는 것이 바로 희석화 이론이며,²³⁾ 따라서 희석화 이론은 상표의 식별력 그 자체를 보호하는 것이 아니라 상표의 식별력으로 인해 상표에 화체되어 있는 재산적 가치를 보호하기 위한 이론이라고 할 수 있다.²⁴⁾

2. 희석화 이론의 필요성

이처럼 희석화 이론은 상표의 재산적 가치를 보호하기 위한 이론으로서, 상표 희석의 본질은 유명상표와 동일·유사한 상표가 제3자에 의해 사용됨으로써 그 고객흡인력 등의 재산적 가치가 점진적·계속적으로 감소한다는 점에 있다고 할 수 있다. 즉, 희석화 이론이란 상표 그 자체의 재산적 가치로부터 보호의 근거를 도출하는 이론으로서, 혼동가능성이 존재하지 않는 경우에도 상표를 보호하여야 한다는 것이다. 이에 따라 유명상표의 희석화를 방지하여야 할 필요성을 검토해 보면 다음과 같다.

첫째, 아무리 유명상표라고 하더라도 이와 동일·유사한 상표가 상당 기간 동안

21) Id. at 255-256.

22) Id. at 260; *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, 429 (2003); *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles*, 279 F.3d 796, 805 (9th Cir. 2002).

23) Lynda J. Oswald, *supra* note 20, at 261; Jason R. Edgecombe, *supra* note 9, at 1250.

24) *Viacom, Inc. v. Ingram Enterprises, Inc.*, 141 F.3d 886, 890 n.7 (8th Cir. 1998); *Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*, 170 F.3d 449, 458 (4th Cir. 1999).

수많은 상품에 계속적으로 사용되는 경우에는 비록 소비자의 혼동을 야기하지는 않는다고 하더라도 당해 상표가 일반 명사화 되어 버릴 위험이 크다. 이러한 일반 명사화의 위험은 제3자의 상표 사용을 그대로 방치해 둘 수 없다는 강력한 근거가 될 수 있다.

둘째, 제3자가 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용함으로써 소비자가 유명상표에 대하여 가지고 있던 양질감 내지 고급스러운 이미지에 부정적인 영향을 미칠 수도 있다.²⁵⁾ 이러한 부정적인 영향이 비록 심리적·무의식적인 현상이라고 하더라도, 그것은 곧 유명상표 소유자가 오랜 시간과 비용을 들인 노력을 허사로 만들어 버리는 중대한 침해라고 하지 않을 수 없다.

셋째, 제3자가 유명상표와 동일·유사한 상표를 새로운 상품에 먼저 사용하는 경우에는 오히려 이후 유명상표 소유자가 자신의 상표를 사용하여 제3자의 상품과 동일·유사한 상품을 생산·판매하는 것을 저지당할 수 있다.²⁶⁾ 즉, 유명상표 소유자는 자신의 상표를 사용한 영업 확장의 기회를 상실하게 되는 것이며, 따라서 제3자의 상표 사용은 유명상표 소유자에게 일종의 진입 장벽으로 작용하게 된다.

넷째, 유명상표와 동일·유사한 상표를 별개의 상품에 사용하는 것은 그 명성이나 신용 내지 판매력에 편승(*free ride*)하고자 하는 것으로서 그 자체가 일종의 부정이용행위(*misappropriation*)에 해당한다고 할 수 있다.²⁷⁾ 부연하자면, 상표의 희석이란 결국 유명상표의 부정 이용이라는 과정을 통해 발생하는 결과라고도 볼 수 있을 것이다.²⁸⁾

25) Elliot B. Staffin, *The Dilution Doctrine: Towards a Reconciliation with the Lanham Act*, 6 Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal 105, 160 (1995); Frederick W. Mostert, *Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village?*, 86 The Trademark Reporter 103, 139 (1996).

26) Frederick W. Mostert, *supra* note 25, at 138.

27) *Id.* at 139.

28) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 416면 주 336-7).

第3節 稀釋化의 類型

1. 전통적인 유형의 희석화 — 약화와 손상

앞에서 살펴본 것처럼 “희석화”란 소비자의 혼동을 야기하지 않는 상표 사용으로 인해 유명상표의 출처표시능력·판매력 내지는 고객흡인력 등이 감소되는 것을 의미하는데, 이러한 희석화에는 전통적으로 “약화(blurring)”와 “손상(tarnishment)”의 두 가지 유형이 있다고 설명하는 것이 일반적이다.²⁹⁾

약화에 의한 희석화는 유명상표와 동일·유사한 상표를 업종이 전혀 다른 상품에 무단으로 이용함으로써 그 식별력이나 출처표시기능 등을 감소시키는 것을 의미한다. 이에 비해 손상에 의한 희석화는 유명상표와 동일·유사한 상표를 저질의 열등한 상품에 사용하거나 또는 불건전하고 반사회적인 방법으로 사용함으로써 그 명성이나 신용 등을 훼손하는 것을 의미한다. 예컨대, “TIFFANY”나 “ROLEX” 등의 유명상표를 식당이나 레스토랑에서 사용하는 것은 약화에 의한 희석화에 해당하고, 유독 화학 물질이나 음란물에 사용하는 것은 손상에 의한 희석화에 해당한다.³⁰⁾

약화에 의한 희석화는 유명상표가 제3자에 의해 지속적으로 사용될 것을 전제로 하기 때문에 비교적 상당한 시간이 경과함에 따라 점진적으로 발생하게 되는 반면,³¹⁾ 손상에 의한 희석화는 상대적으로 단기간의 상표사용만으로도 즉각적으로 발생할 수 있다.³²⁾ 또한, 약화에 의한 희석화는 제3자의 상품이 유명상표권자의

29) J. Thomas McCarthy, 4 *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* §24:67 (4th ed. 2004); Miles J. Alexander & Michael K. Heilbronner, *Dilution Under Section 43(C) of the Lanham Act*, 59 *Law and Contemporary Problems* 93, 93-94 (1996).

30) David C. Lee, *supra* note 18, at 327.

31) Lynda J. Oswald, *supra* note 20, at 263.

32) Robert N. Klieger, *Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis for Trademark Protection*, 58 *University of Pittsburgh Law Review* 789, 830 (1997).

상품보다 저급하거나 열등한 경우에만 발생하는 것이 아니라, 손상에 의한 희석화의 경우에는 제3자의 상품이 유명상표권자의 상품보다 저급하거나 열등할 것을 그 요건으로 한다.³³⁾ 이처럼 약화와 손상은 개념적으로 구별되는 것임에는 분명하나,³⁴⁾ 다만 희석화가 문제되는 실제 사안에 있어서는 양자를 명백히 구별하기 어렵고³⁵⁾ 양자의 성격을 모두 포함하면서 그 중 어느 하나가 보다 더 강화된 형태가 많을 것이다.

2. 새로운 유형의 희석화에 관한 논의

한편, 약화와 손상에 의한 희석화 이외에도, Sykes Laboratory 사건³⁶⁾에서 나타난 것처럼 상표가 일반명칭화 또는 기술적(記述的) 명칭화 되는 경우³⁷⁾를 “일반화(genericization)에 의한 희석화”로 유형화하거나, Deere 사건³⁸⁾에서 나타난 것처럼 상표가 우스꽝스러운 의미로 변경되는 경우³⁹⁾를 “변질 또는 축소(alteration or diminishment)에 의한 희석화”로 유형화하기도 한다.⁴⁰⁾ 그러나, 넓은 의미에서 볼 때 일반화는 약화의 범주에, 변질 또는 축소는 손상의 범주에 각각 포함시켜 이해할 수 있을 것이다.⁴¹⁾

33) 따라서, 유명상표 소유자의 상표와 동일·유사한 상표를 보다 높은 품질의 상품에 사용하는 것은 손상에 의한 희석화에 해당하지 않는다[Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc., 699 F.2d 621, 625 (2d Cir. 1983)].

34) American Law Institute, *Restatement (Third) of Unfair Competition* §25 comment c. (1995).

35) Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harvard Law Review 813, 829-830 (1927).

36) Sykes Laboratory Inc. v. Kalvin, 610 F. Supp. 849 (C.D. Cal. 1985).

37) Id. at 857.

38) Deere & Co. v. MTD Products, 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994).

39) Id. at 39.

40) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 117.

또한, Panavision 사건⁴²⁾에서 나타난 것과 같은 도메인 이름의 부당선점행위, 즉 이른바 사이버스쿼팅(cyber-squatting)에 특유한 희석화 유형으로서 “제거(elimination)”를 들고 이를 약화 또는 손상 어느 범주에도 포함되지 않는 혼합된 형태의 희석화 유형이라고 설명하거나,⁴³⁾ 또는 도메인 이름의 부당선점행위 자체를 제3의 희석화 유형으로 파악하는 견해도 보인다.⁴⁴⁾ 즉, 위 사건에서 법원이 유명상표와 동일한 도메인 이름을 부당하게 선점하는 행위는 유명상표의 식별력 또는 출처표시 기능을 감소시키는 것일 뿐만 아니라 나아가 이를 완전히 제거하는 행위로서 이로 인해 유명상표가 실질적으로 희석되었다고 판시한 이래⁴⁵⁾ 1999년 “반사이버스쿼팅 소비자 보호법(The Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act; ACPA)”이 제정된 것을 들어 그와 같이 설명하고 있는 것이다. 그러나, 위 판결은 도메인 이름의 유도적·통로적 기능⁴⁶⁾을 강조하고 있는 것일 뿐 위 판시가 희석화에 관한 새로운 유형을 제시한 것이라고 보기는 어렵고, 위에서 말하는 제거란 결국 상표의 출처표시기능 또는 고객흡인력을 매우 심각한 정도로 훼손시키는 것이라는 점에서 이는 넓은 의미로 약화의 범주에 포함시켜 이해하면 충분할 것이다. 아울러, 반사이버스쿼팅 소비자 보호법 역시 희석화 이론이 적용되는 영역에 관한 기존의 논의

41) Deere 사건에 관하여는, 제3장 제4절 2. (2) 자 참조.

42) Panavision International, L.P. v. Toeppen, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996).

43) Ronald Abramson, *Trademark Dilution and the Internet*, 476 PLI/Pat 33, 40 (1997); Jennifer Golinveaux, *What's in a Domain Name: Is "Cybersquatting" Trademark Dilution?*, 33 University of San Francisco Law Review 641, 657 (1999).

44) Avery Dennison Corp. v. Sumpton, 189 F.3d 868, 880 (9th Cir. 1999); Jason R. Edgecombe, *supra* note 9, at 1254 n.56; J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:69.1; Kimberly A. O'Meara, *Avery Dennison v. Sumpton: The Ninth Circuit Raises the Bar for Successful Dilution Claims in Domain Name Cases*, 20 Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review 61, 76 (2000).

45) Panavision International, L.P. v. Toeppen, 945 F. Supp. 1296, 1304 (C.D. Cal. 1996).

46) 도메인 이름의 유도적·통로적 기능에 관하여는, 조정옥, 인터넷 도메인 이름의 법적 문제에 관한 연구 — 상표와 도메인 이름의 균형과 조화, 서울대학교 박사학위논문(2003), 18-19면 참고.

를 입법적으로 정리하고 있는 것일 뿐이고, 도메인 이름의 부당선점행위 역시 구체적인 사안에 따라서 이를 약화 또는 손상으로 유형화 할 수 있을 것이므로, 그러한 행위 자체를 하나의 새로운 희석화 유형이라고 파악하는 것 역시 그다지 큰 의미를 갖는 것은 아니라고 하겠다.⁴⁷⁾

3. 희석화의 유형에 관한 논의에 대한 비판

이상에서 살펴본 것과 같은 희석화의 유형에 관한 논의에 대하여는, “약화”나 “손상”이라는 개념은 그 어느 것도 희석화의 본질을 정확하게 설명해 주지 못하기 때문에 양자를 구별하는 것은 오히려 희석화 이론에 대한 혼란과 오해만을 불러일으킬 뿐이고, 다만 Ringling Brothers 판결⁴⁸⁾에서와 같이 유명상표의 고객흡인력이 감소되었는지의 여부만을 희석화의 판단기준으로 삼는 것이 타당하다는 비판이 제기되고 있다.⁴⁹⁾

사실, 전통적인 논의에서 설명되고 있는 약화에 의한 희석화는 상표의 재산적 가치가 감소되었는지의 여부보다는 유명상표와 동일·유사한 상표가 사용되었는지의 여부만을 중요하게 고려함으로써 희석화의 내용과 본질에 혼란을 초래하고 있다.⁵⁰⁾ 한편, 손상에 의한 희석화는 즉각적인 침해를 발생시키는 것이기 때문에 상당한 시간을 거쳐 상표에 화체된 재산적 가치를 보호하고자 하는 희석화 이론과는 부합하지 않는 면이 있을 뿐만 아니라,⁵¹⁾ 이는 본질적으로 상표의 명성이나 신용을 훼손시키는 행위라는 점에서도 그것이 곧 재산적 가치의 침해를 구성한다고는 보기 어렵다. 이는 마치 일반 불법행위의 영역에서 인격권의 침해로 인한 무형적

47) 도메인 이름과 희석화 이론의 관계에 관하여는, 제6장 제2절 1. 참조.

48) Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development, 170 F.3d 449, 463 (4th Cir. 1999).

49) Jason R. Edgecombe, supra note 9, at 1279-1280.

50) Id. at 1280.

51) Lynda J. Oswald, supra note 20, at 278.

손해는 재산권의 침해로 인한 유형적 손해와 구별되는 것과 마찬가지로 할 수 있을 것이다. 예컨대, 대기업 경영자의 명예를 훼손하는 언론 보도로 인해 그 기업에 대한 일반 소비자의 인식이 나빠져서 매출이 감소되었다 하더라도, 이와 같은 매출 감소로 인한 재산상 손해는 인격권의 침해로 인해 발생한 직접적인 손해라고 보기 어렵고 단지 위자료의 산정에 있어 고려해야 하는 사정 중 하나에 불과하듯이,⁵²⁾ 상표의 명성이나 신용을 훼손함으로써 영업상의 손해가 발생하였다고 하더라도 이는 단지 간접적인 손해일 뿐 상표의 재산적 가치가 직접적으로 침해되었다고 보기는 어려운 것이다. 따라서, 상표 손상은 상표의 재산적 가치를 보호하고자 하는 희석화 이론과는 별개의 독자적인 상표권 침해의 영역에 포함된다고 보는 것이 이론적으로도 보다 타당하다고 하겠다.⁵³⁾ 이 외에, 종래의 희석화 유형으로 설명되지 않는 행위를 규율하기 위한 제3·제4의 희석화 유형이 계속해서 제시되고 있는 것 또한 그와 같은 희석화의 유형화에는 어느 정도 한계가 존재한다는 점을 반증하는 것이 아닌가 한다.

이처럼, 희석화를 상표의 약화와 손상으로 유형화하는 것은 분명 희석화의 본질을 정확히 설명해주지 못하는 측면이 있다고 하겠다. 희석화 이론은 본질적으로 상표의 재산적 가치를 보호하고자 하는 것인데, 상표의 재산적 가치란 결국 상표의 식별력이나 출처표시기능 등을 통해 상당한 시간 동안 축적된 고객흡인력 내지 판매력에 있다고 할 것이므로,⁵⁴⁾ 희석화를 식별력의 약화나 명성·신용의 손상으로 나누어 보지 않고 단지 상표의 판매력을 감소시키는 행위라고 파악하는 위 비

52) 비방 광고로 인하여 인격과 명예·신용 등이 훼손된 경우에, 피해 회사가 입은 손해의 종류와 성격 이외에도 피해 회사의 지명도와 영업의 신용도 및 피해 회사의 규모·영업 실적 등과 같은 여러 사정을 참작하여 그 손해액을 정한 원심 판결을 수긍한 대법원 1996. 4. 12. 선고 93다40614·40621 판결(집44-1, 323) 참고.

53) The United States Trademark Association, *Trademark Review Commission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors*, 77 The Trademark Reporter 375, 433-434 (1987).

54) Lynda J. Oswald, *supra* note 20, at 262.

판은 경청할 만하다. 또한, 앞서서도 언급한 것처럼 약화와 손상은 개념적으로만 구별되는 것일 뿐 실제 사안에 있어서 양자를 명백히 구별하는 것은 사실상 불가능한 경우가 오히려 더 많을 것이라는 점을 고려해 보면,⁵⁵⁾ 희석화의 유형을 약화와 손상으로 관념지워야 한다는 이론적 강박으로부터 자유로워져서, 차라리 개별적인 사안에서 상표의 재산적 가치가 훼손 또는 감소되었는지의 여부를 중요하게 검토하는 것이 희석화의 본질적인 측면에 보다 더 부합하는 접근 방법일 것이다.

第4節 稀釋化 理論과 混同 理論의 關係

전통적인 혼동 이론이 상표권자의 상표와 동일·유사한 상표를 경쟁 관계가 있는 지정상품에 사용함으로써 소비자로 하여금 출처 또는 후원·협력 관계 등에 대한 혼동가능성을 야기할 때에 상표권의 침해를 인정하는데 반해, 희석화 이론은 이러한 혼동가능성 여부와 상관없이 유명상표와 실질적으로 동일한 상표를 사용함으로써 상표의 단일성을 훼손하는 행위를 금지하는 것임은 위에서 살펴본 것과 같다. 즉, 유명상표와 동일·유사한 상표를 제3자가 무단으로 사용함으로써 유명상표에 체화되어 있는 고객흡인력 내지 판매력과 같은 재산적 가치가 점차 감소됨으로써 결과적으로 상표권자의 재산권에 침해가 발생한다는 것이 바로 희석화 이론의 배경인 것이다.⁵⁶⁾

따라서, 상표의 희석이 발생하기 위해서는 일반 소비자의 입장에서 각각의 상표와 사용 주체 사이의 연관 관계가 형성되어 있을 것이 필요하다.⁵⁷⁾ 상표권자 이외의 제3자에 의해 유명상표와 동일·유사한 상표가 사용된다고 하더라도, 통상적

55) 예컨대 유명상표를 다소 열악한 품질의 상품에 사용하는 것은, 유명상표가 가지는 품질에 대한 신뢰도를 침해한다는 측면에서는 상표 손상이라고 볼 수도 있지만, 반면 유명상표의 단일성을 훼손한다는 측면에서는 상표 약화라고 볼 수도 있을 것이다.

56) 제2장 제1절 참조.

57) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:70.

인 소비자의 관점에서 볼 때 그 상표를 특정한 상표권자와 전혀 연관지을 수 없는 경우에는 상표의 희석이 발생할 여지가 없기 때문이다.⁵⁸⁾ 다만, 희석화 이론에서의 연관 관계란 혼동 이론에서 말하는 혼동과는 구별하여야 한다. 즉, 제3자가 유명상표와 동일한 상표를 상표권자의 지정상품과 전혀 다른 종류의 상품에 사용한다는 점에서 소비자로 하여금 각각의 상표 사용자가 동일하다거나 또는 후원·협력 등의 관계에 있다는 오인을 불러일으키는 것은 아니지만, 그럼에도 불구하고 기존에는 상표권자의 상품 또는 서비스만을 나타내는 독특한 표지로서 기능하던 유명상표가 위와 같은 제3자의 사용으로 인해 이제는 새로운 출처를 나타내는 표지로서도 기능하게 된다는 점이 희석화 이론의 핵심이다.⁵⁹⁾ 다시 말하면, 유명상표와 그 지정상품·서비스 사이에 존재하는 독특하고도 식별력 있는 연관 관계가 희석되는 것이고, 이 점에서 상표의 희석은 소비자로 하여금 상품 또는 서비스의 출처에 관하여 혼동하게 함으로써 발생하는 것이 아니라 소비자로 하여금 상표와 상품 또는 서비스 사이에 새로운 연관 관계를 형성하게 함으로써 발생하는 것이다.⁶⁰⁾

그런데, 제3자의 상표 사용으로 인해 출처에 관한 혼동이 일어나는 경우에는 상품과 출처 사이에 형성되어 있던 기존의 연관 관계가 확장되는 것일 뿐이고 나아가 별개의 새로운 출처에 대한 연관 관계가 형성되었다고는 볼 수 없다. 그렇다면, 혼동가능성이 존재하는 경우에는 상표 희석이 발생한다고 할 수 없고 이 점에서 상표의 희석과 혼동이 동시에 인정되는 경우란 상정할 수 없다.⁶¹⁾ 즉, 개념적으로 볼 때 상표의 희석과 혼동은 혼동가능성 여부에 따라 결정되는 상호 양립할 수 없는 관계에 있는 것이다.⁶²⁾ 혼동가능성으로 인한 상표권의 침해가 인정되는

58) Id. at §24:92 Factor (A). 이 때 “특정한 상표권자”는 그 실명이 구체적으로 알려져 있을 필요까지는 없고, 가명이거나 심지어 익명의 특정인이기만 해도 족하다[Louis Altman, 4 *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies* §22:12 n.2 (4th ed. 2004)].

59) American Law Institute, *supra* note 34, at §25 comment f.

60) *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles*, 279 F.3d 796, 805 (9th Cir. 2002).

61) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:70.

경우에는 나아가 상표의 희석 여부에 관하여 판단해서는 안된다거나 또는 판단할 필요가 없다고 판시한 판결례들은⁶³⁾ 모두 이러한 관점에서 이해할 수 있을 것이다.

이에 대해서, 희석화 이론과 혼동 이론은 동일한 현상을 서로 다른 관점에서 파악한 개념에 불과하다는 견해도 있다. 예컨대, 상표의 희석과 혼동은 동시에 발생할 수 있다거나,⁶⁴⁾ 또는 상표의 희석과 혼동이 하나의 연속체상에 존재하는 심리적 연관 관계의 상태를 나타낸다고 설명하는 것이다.⁶⁵⁾ 동일한 취지에서 혼동가능성의 존재가 곧 상표 희석에 대한 증거라고 본 판결례들도 찾아볼 수 있다.⁶⁶⁾

그러나, 이처럼 상표의 희석과 혼동이 양립할 수 있다고 이해하는 것은 양자의 본질적인 차이점을 간과한 결과라고 하겠다.⁶⁷⁾ 상표의 희석이나 혼동이 발생하기 위해서는 모두 일반 소비자의 입장에서 각각의 상표와 사용 주체 사이의 연관 관계가 형성되어 있을 것이 필요한 것은 사실이지만, 상표 혼동의 경우에는 사용 주체 사이에 출처나 후원·협력 관계 등이 존재한다는 오인을 불러일으킬 수 있을 정도의 직접적·간접적인 연관 관계가 형성되어야 함에 비해, 상표 희석의 경우에는 그러한 연관 관계가 형성될 필요는 없는 것이다.⁶⁸⁾ 오히려, 상표의 희석은 그

62) Id.; Lynda J. Oswald, *supra* note 20, at 282.

63) *Berghoff Restaurant Co. v. Lewis W. Berghoff, Inc.*, 499 F.2d 1183, 1185 (7th Cir. 1974); *Morningside Group Ltd. v. Morningside Capital Group, L.L.C.*, 182 F.3d 133, 143 (2d Cir. 1999); *Edgewater Beach Apartments Corp. v. Edgewater Beach Management Co.*, 299 N.E.2d 548, 554 (1st Dist. 1973).

64) Louis Altman, *supra* note 58, at §22:12.

65) Jerre B. Swann, Sr., *Dilution Redefined for the Year 2000*, 37 Houston Law Review 729, 748 (2000).

66) *James Burrough, Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc.*, 540 F.2d 266, 274 n.16 (7th Cir. 1976); *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208, 220 (2d Cir. 1999).

67) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:70.

68) Id. 이처럼 상표의 희석에 요구되는 연관 관계는 혼동이 일어날 때처럼 강력한 것일 필요는 없기 때문에, 구체적인 사건에 있어서는 과연 언제 어떤 상황에서 희석이 발생하는지를 판단하기 어려운 측면이 있다. 자세한 것은, 제3장 제4절 2. 참조.

사용 주체를 혼동시키지 않으면서 다만 소비자가 유명상표를 접하였을 때 이를 상표권자뿐만 아니라 전혀 별개의 제3자와도 연관짓도록 하는 경우에 발생한다.⁶⁹⁾ 상표의 재산적 가치는 소비자로 하여금 그 상표가 특정 상표권자를 나타내는 것이라는, 즉 그 상표가 특정 상표권자에게 속한 것이라는 점을 인식하게 함으로써 고객의 수요를 창출하는 데에 있는 것인데, 위와 같이 새로운 연관 관계가 형성됨으로써 상표가 특정 상표권자를 나타내는 힘이 약해질 수밖에 없어 그 재산적·경제적 가치가 감소하기 때문이다.⁷⁰⁾ 이처럼, 상표의 혼동은 그 사용 주체에 관한 기망을 통해 소비자의 신뢰를 침해하는 행위임에 반해, 상표의 희석은 그 사용 주체에 관한 기망이 일어나지 않은 상태에서 상표권자가 가지고 있던 상표 자체의 재산적 가치만을 침해하는 행위라는 점에서, 양자는 전혀 별개의 개념인 것이다.⁷¹⁾ 상표의 혼동으로 인한 침해는 즉각적인 반면 상표의 희석으로 인한 침해는 점진적이라는 차이점도 그 연장선상에 있는 것이라고 볼 수 있다.⁷²⁾

결국 상표의 희석과 혼동은 개념적으로 볼 때 상호 양립할 수 없는 관계에 있다고 하겠으나 이는 어디까지나 특정 소비자 개개인의 관점에서 그러하다는 의미이고, 일반 소비자 전체를 대상으로 파악할 때에는 상표의 희석과 혼동이 동시에 발생할 수도 있음을 부인할 수는 없다.⁷³⁾ 어떤 집단의 소비자는 출처에 관한 혼동을 일으키는 반면, 또 다른 집단의 소비자는 각각의 상표가 서로 다른 출처에서 나온 것임을 인식할 수도 있기 때문이다.⁷⁴⁾ 이 경우, 전자의 집단에 대해서는 전

69) Richard A. Posner, *When Is Parody Fair Use?*, 21 *Journal of Legal Studies* 67, 75 (1992).

70) Id. 반대로 생각해 보면, 상표의 사용 주체에 관한 혼동이 발생한 경우에는 그 상표가 특정한 상표권자를 나타낸다는 소비자의 인식 자체는 여전히 변함없을 것이라는 점에서 상표의 희석이 발생할 여지는 없을 것이다.

71) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:70.

72) Rudolph Callman, *The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies* §21.11 (4th ed. 1994).

73) Id.

74) Id.; David C. Lee, *supra* note 18, at 335; American Law Institute, *supra* note 34, at

통적인 상표권 침해를 원인으로 한 구제 수단이 문제되나, 후자의 집단에 대해서는 상표의 희석을 원인으로 한 구제 수단이 문제되는 것이다.⁷⁵⁾ 따라서, 소송상 상표의 희석과 혼동 모두를 주장하는 경우에는 제3자의 상표 사용이 상당수의 소비자에 대해 출처 등의 혼동을 야기하였음과 아울러 또다른 상당수의 소비자에 대해서는 혼동을 야기한 것이 아니라 별개의 새로운 연관 관계를 형성함으로써 유명 상표의 판매력이 희석되었음을 주장·입증하여야 하고,⁷⁶⁾ 각각의 주장은 예비적인 것이 아니라 선택적·중첩적인 관계에 있다고 하겠다.⁷⁷⁾

이렇게 보면, 혼동가능성이 인정되는 경우에도 나아가 추가로 상표의 희석이 발생했다고 본 판결례들도⁷⁸⁾ 아무런 모순 없이 이해할 수 있게 된다. 즉, 이러한 판결례들이 상표의 희석과 혼동 사이의 개념적 양립 가능성에 대해 명백히 밝히고 있는 것은 아니라, 단지 상급심에서 혼동가능성 여부에 대한 판단이 반복될 가능

§25 comment f. 한편, *American Express Co. v. CFK, Inc.*, 947 F. Supp. 310, 316 (E.D. Mich. 1996) 판결은 “상표의 희석이 발생하기 위해서는 … 제3자에 의한 상표 사용이 출처 또는 후원 관계 등의 혼동을 야기하지 않아야 한다.”고 하였고, 또한 *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F.3d 157, 174 (3d Cir. 2000) 판결은 “연방 희석화 방지법은 전통적인 상표권 침해가 발생하는 경우에 적용되는 것이 아니고, 유명상표가 동일·유사하지 않은 상품 또는 서비스에 사용됨으로써 그 출처에 관하여 혼동이 발생할 여지가 없는 경우에 적용되는 것이다.”고 판시하여 이 점을 분명히 하였다.

75) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:70.

76) *Id.*

77) 제5장 제1절 3·4. 참조.

78) *Safeway Stores, Inc. v. Safeway Discount Drugs, Inc.*, 675 F.2d 1160 (11th Cir. 1982); *Academy of Motion Picture Arts & Sciences v. Creative House Promotions, Inc.*, 944 F.2d 1446 (9th Cir. 1991); *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*, 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000); *Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc.*, 231 F. Supp. 836 (D. Mass. 1964); *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.*, 346 F. Supp. 1183 U.S.P.Q. 56 (E.D.N.Y. 1972); *Dreyfus Fund, Inc. v. Royal Bank of Canada*, 525 F. Supp. 1108 (S.D.N.Y. 1981); *Lexington Management Corp. v. Lexington Capital Partners*, 10 f. supp. 2d 271 (S.D.N.Y. 1998); *Cartier, Inc. v. Deziner Wholesale, L.L.C.*, 55 U.S.P.Q.2d 1131 (S.D.N.Y. 2000).

성에 대비하는 한편 그 결론을 담보하기 위하여 그와 같이 판시한 측면이 강하다는 점에서,⁷⁹⁾ 결론적으로 일반 소비자 전체를 대상으로 하여 그 일부에 대해서는 혼동가능성을 인정하였지만 그 외의 다른 일부에 대해서는 혼동가능성을 인정하지 않았다고 해석할 수 있는 것이다.

정리하자면, 희석화 이론과 혼동 이론은 각각 소비자로 하여금 전혀 다른 형태의 심리적 연관 관계를 형성하게 하는 행위를 규율하고자 하는 이론이고, 따라서 각각이 방지하고자 하는 침해 유형도 다르다고 하겠다.⁸⁰⁾ 즉, 혼동 이론이 “다른 것을 같게” 인식하게끔 하는 행위를 규율하는 것인데 반해 희석화 이론은 “다른 것을 다르게” 인식하게끔 하는 행위를 규율하는 것이다. 양자의 관계를 이처럼 분명히 할 때에만 희석화 이론에 관하여 제기되고 있는 수많은 의문점과 오해들을 논리적으로 정리할 수 있을 것이다.⁸¹⁾

第5節 稀釋化 理論의 立法例

1. 미국

희석화 이론의 탄생지라고도 할 수 있는 미국의 경우, 1947년 Massachusetts주가 상표의 희석 행위를 방지하는 법률을 신설한 이래 많은 주에서 유사한 내용의 법률을 제정함으로써 희석화 이론을 입법화하였으나, 연방 차원에서의 희석화 방지법은 1996년에 이르러서야 제정·시행되었다. 연방 희석화 방지법은 기존의 연방 상표법에 희석화 방지 관련 규정을 추가하는 형식으로 입법되었으며, 그 주된 내용은 유명상표의 소유자로 하여금 제3자가 유명상표를 상업적으로 사용함으로써

79) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:70.

80) *Id.*

81) Thomas R. Lee, *Demystifying Dilution*, 84 Boston University Law Review 859, 865 (2004).

그 판매력이 감소하는 경우에 경쟁 관계 또는 혼동가능성의 존재 여부에 관계없이 제3자에 대하여 상표 사용의 금지를 청구할 수 있는 권리를 부여하는 데에 있다.⁸²⁾ 각 주 희석화 방지법 및 연방 희석화 방지법의 입법 과정 및 주요 내용에 관해서는 뒤에서 장을 바꾸어 자세히 살펴보기로 한다.⁸³⁾

2. E.U.

E.U.의 전신이라고 할 수 있는 E.C.는 1988년 “회원국 간의 상표법 통일화를 위한 이사회 지침(First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks)”⁸⁴⁾을 제정하였다. 위 지침 제4조 (4)항 (a)호 및 제5조 (2)항이 희석화 이론에 관한 규정으로 알려져 있는데,⁸⁵⁾ 그 핵심 내용은 다음과 같다.

【제5조 (2)항 (1)호】 모든 회원국은 등록 상표의 소유자로 하여금 제3자가 회원국 내에서 널리 알려진 등록 상표와 동일·유사한 상표를 지정상품 또는 서비스와 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 정당한 이유 없이 무단으로 사용함으로써 등록 상표의 식별력 또는 명성을 부당하게 이용하거나 침해하는 행위를 금지할 수 있는 권한을 부여할 수 있다.⁸⁶⁾

82) Lanham Act §43(c) · §45[15 U.S.C. §1125(c) · §1127].

83) 제3장 · 제4장 참조.

84) OJ EC No L 40 of 11. 2. 1989, p.1[<http://oami.eu.int/en/mark/aspects/direc/direc.htm> (2005. 10. 1. 접속)].

85) William R. Cornish & David Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights* 711 (5th ed. 2003); J. Thomas McCarthy, *Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared*, 94 The Trademark Reporter 1163, 1164 (2004).

86) First Directive 89/104/EEC of the Council Article 5(2). Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar

이러한 내용은 이후 “공동체 상표에 관한 이사회 규정[Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1994 on the Community trade mark]”⁸⁷⁾에도 그대로 계승되었는데,⁸⁸⁾ 위 지침이나 이사회 규정을 채택할 것인지의 여부는 회원국의 선택에 의하도록 되어 있음에도 불구하고 현재 거의 모든 E.U. 회원국이 위와 같은 취지의 희석화 방지 규정을 자국법에 도입한 상태이다.⁸⁹⁾ 다만 입법 형식상, 베네룩스 3국과 같이 상표법에 희석화 방지 규정을 두는 경우도 있고, 독일과 같이 부정경쟁방지법에 희석화 방지 규정을 두는 경우도 있다.⁹⁰⁾

위 희석화 방지 규정을 어떻게 해석하고 적용할 것인지는 어디까지나 E.U. 각

to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark. 한편, 위 지침 제4조 (4)항 (a)호는 이와 동일한 내용을 상표 등록 거절 사유 및 등록 무효 사유로 규정하고 있다.

87) OJ No L 11, 14. 1. 1994, p.1[<http://oami.eu.int/en/mark/aspects/reg/reg4094old.htm> (2005. 10. 1. 접속)].

88) Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1994 on the Community trade mark Article 9(1). A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(c) any sign which is identical with or similar to the Community trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the Community trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Community and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the Community trade mark. 또한, 위 규정 제8조 (5)항은 이와 동일한 내용을 상표 등록 거절 사유로 규정하고 있다.

89) Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v. Gofkid, Ltd. (C-292/00): [2003] 1 C.M.L.R. 35, para.AG7.

90) J. Thomas McCarthy, *supra* note 85, at 1164 n.5.

회원국의 권한이므로 이와 관련하여 각 회원국 사이의 판결례가 모순되거나 충돌하는 예가 발생하기도 하였지만, 현재는 유럽 사법 재판소(European Court of Justice; ECJ)에 의해 위와 같은 갈등이 어느 정도 해결되고 있는 상태인 것으로 보인다.⁹¹⁾

즉, 유럽 사법 재판소는 **General Motors** 판결⁹²⁾에서 위 지침 제5조 (2)항에 의한 금지청구가 인용되기 위해서는 단순히 희석가능성이 존재한다는 사정만으로 부족하고, 유명상표의 식별력 또는 명성에 관한 실제의 침해 또는 부당 이용이 존재하여야 한다고 판시하여 위 규정의 적용 요건에 관한 견해 대립을 해결하였다.⁹³⁾ 또한, 같은 판결에서 위 규정에 의해 보호 가능한 유명상표라고 인정되기 위해서는 관련 소비자 대부분에게 널리 알려진 상표이어야 한다고 하면서도,⁹⁴⁾ 구체적으로 어느 정도의 소비자에게 알려진 것이어야 하는지에 관해서는 언급하지 않고 다만 유명상표인지의 여부는 관련 사실 전체를 종합적으로 고려하여 판단하되 특히 ① 지정상품 또는 서비스의 시장 점유율(the market share occupied by goods or services sold under the mark), ② 상표 사용 강도(the intensity of use of the mark), ③ 상표의 지역적 사용 범위(the geographic extent of use of the mark), ④ 상표 사용 기간 (the duration of use of the mark), ⑤ 상표에 관한 광고·투자 비용(the amount of investment in promoting and advertising the mark)과 같은 요소들을 고려하여야 할 것이라고 판시하여⁹⁵⁾ 유명상표인지의 여부를 판단하기 위한 일련의 기준을 제시하기도 하였다. 다른 한편으로 유럽 사법 재판소는 **Davidoff** 판결⁹⁶⁾ 및 **Adidas** 판결⁹⁷⁾에서 위 지침 제5조 (2)항의 명문 규정과 달리

91) Id. at 1164.

92) *General Motors Corp. v. Yplon S.A.*, (C-375/97): [1999] 3 C.M.L.R. 427.

93) Id. at para.43.

94) Id. at para.39.

95) Id. at para.[27].

96) *Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v. Gofkid, Ltd.* (C-292/00): [2003] 1 C.M.L.R. 35.

제3자가 유명상표의 지정상품 또는 서비스와 유사한 상품 또는 서비스에 이를 사용한 경우, 즉 양 당사자가 경쟁 관계에 있는 경우에도 위 규정이 적용될 수 있다고 함으로써⁹⁸⁾ 희석화 이론의 적용 범위를 확장하였다.

3. 일본

일본은 1993년의 부정경쟁방지법 개정시 제2조 제1항 제2호를 신설한 이래 저명표지의 부정사용행위를 부정경쟁행위의 하나로서 규제하고 있다. 즉, “자기의 상품 등을 나타내는 표지로서 타인의 저명한 표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하는 행위, 또는 그러한 표지를 사용한 상품을 양도하거나 인도하거나 양도·인도를 위해 전시하거나, 수출하거나, 수입하거나 또는 전기통신회선을 이용하여 제공하는 행위”⁹⁹⁾를 부정경쟁행위로서 규정하고 있는 것이다. 위 규정의 취지는 기존의 판례 이론과 같이 혼동 개념을 확장하는 것만으로는 저명상표를 형성하고 확립하는 데에 소요된 투자를 보호함으로써 상표의 희석과 오염을 방지하기에 불충분하다는 지적에 따라 그 보호를 국제적 수준으로 강화하는 데에 있는 것으로서,¹⁰⁰⁾ 상품 등의 주체에 관한 혼동 여부를 불문하고 있으며 또한 타인의 저명한 표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하는 행위를 모두 부정경쟁행위로 규정하고 있다는 점에서 상표의 약화와 손상 모두를 금지하고 있는 희석화 방지 규정이라고 이해할 수 있다.¹⁰¹⁾

97) Adidas-Salomon AG v. Fitnessworld Trading, Ltd. (C-408/01): [2004] 1 C.M.L.R. 14.

98) Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v. Gofkid, Ltd. (C-292/00): [2003] 1 C.M.L.R. 35, para.25 and 26; Adidas-Salomon AG v. Fitnessworld Trading, Ltd. (C-408/01): [2004] 1 C.M.L.R. 14, para.20.

99) 不正競争防止法 第2条 第1項 第2号. 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し, 又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し, 引き渡し, 譲渡若しくは引渡しのために展示し, 輸出し, 輸入し, 若しくは電気通信回線を通じて提供する行為.

100) 小泉直喜, ダイリューション, ジュリスト 第1005号(1992), 31-32頁.

일본의 부정경쟁방지법에 의하면, 위와 같은 저명 표지의 부정사용행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당하거나 또는 침해당할 우려가 있는 자는 그 행위의 금지를 청구할 수 있고,¹⁰²⁾ 나아가 부정사용행위로 인해 만들어진 조성물 내지 부정사용행위에 제공된 설비의 폐기도 청구할 수 있다.¹⁰³⁾ 또한, 고의 또는 과실로 저명 표지를 부정사용함으로써 타인의 영업상 이익을 침해한 자는 그로 인한 손해를 배상할 책임을 지게 될 뿐만 아니라¹⁰⁴⁾ 그와 같은 부정사용행위로 인해 영업상 이익이 침해된 자의 영업상 신용을 회복하는데 필요한 조치를 취하여야 할 의무도 있다.¹⁰⁵⁾ 그러나, 저명 표지의 부정사용행위로 인하여 형사적 책임까지 부담하는 것은 아니다.¹⁰⁶⁾ 한편, ① 상품이나 영업에 관한 보통 명칭을 보통의 방법으로 사용하는 경우, ② 자신의 성명을 부정한 목적 없이 사용하는 경우 및 ③ 타인의 표지가 저명해지기 이전부터 그와 동일 또는 유사한 표지를 사용해 온 자가 부정한 목적 없이 계속해서 사용하는 경우에는 위에서 본 금지청구·손해배상책임 및 신용회복조치에 관한 규정이 적용되지 않는다.¹⁰⁷⁾

또한 이외에도, 1996년 개정된 상표법 제4조는 “타인의 업무에 관한 상품이나 서비스를 나타내는 표지로서 국내 또는 국제적으로 수요자간에 널리 알려진 상표와 동일·유사한 상표”를 부정한 목적으로 사용하기 위하여 등록하는 것을 허용하지 아니하는 규정을 신설하였는데,¹⁰⁸⁾ 이는 등록 단계의 희석화를 방지하기 위한

101) 東京地裁 2000. 6. 29. 平10(ワ)21508(判例タイムズ 第1044号, 221頁); 東京地裁 2000. 7. 18. 平11(ワ)29128(判例タイムズ 第1044号, 217頁); 田村善之, 不正競争法概説, 第2版(2003), 239頁.

102) 不正競争防止法 第3条 第1項.

103) 不正競争防止法 第3条 第2項.

104) 不正競争防止法 第4条. 한편, 不正競争防止法 第5条는 손해액의 추정에 관하여 규정하고 있는데, 그 내용은 우리 부정경쟁방지법 제14조의2와 동일하다.

105) 不正競争防止法 第7条.

106) 不正競争防止法 第14条 第1項 第2号.

107) 不正競争防止法 第12条 第1項 第1号・第2号・第4号.

108) 商標法 第4条 第1項 第19号. 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内

것이라고 하겠다.

4. 우리나라

대법원은 구 부정경쟁방지법(1961. 12. 30. 법률 제911호로 제정된 것) 제2조 제1호·제2호의 해석과 관련하여, 위 규정상 영업상의 이익을 침해할 우려가 있다는 의미는 타인의 상표 및 용기와 유사한 것을 사용함으로써 신용 및 고객흡인력을 실추 또는 희석화시켜 타인에게 영업상의 손실을 가져오게 하는 경우를 포함한다고 판시함으로써,¹⁰⁹⁾ 마치 위 규정이 희석화 이론의 근거가 될 수 있다고 볼 여지를 남겨둔 예가 있다. 그러나, 위 규정은 어디까지나 상품 또는 영업주체 혼동행위를 금지하기 위한 것으로서 영업상 이익의 침해는 다만 금지청구권을 행사하기 위한 요건일 뿐이었으며, 위 판결 역시 희석화 이론에 대한 진지한 고민으로부터 나온 본격적인 것이라고 보기는 어렵다는 점에서, 이를 희석화 이론의 근거 규정이라고 이해하기는 어렵다고 하겠다.

우리나라에서 본격적으로 희석화 이론이 입법화된 것은 1997년의 상표법 개정을 통해서이다. 즉, 위 개정법은 “국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표”를 등록 거절 사유 및 등록 무효 사유로 규정함으로써 지정 상품의 동일·유사 또는 출처 혼동의 가능성 여부를 묻지 아니하고 상표의 등록을 허용하지 아니하였는데,¹¹⁰⁾ 이는 곧 상표 등록 단계에 있어서 희석화 이론을 수용

又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的, 他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く)。 한편, 商標法 第46条 第1項 第1号는 위 규정에 위반된 상표 등록에 대해서 무효 심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

109) 대법원 1980. 12. 9. 선고 80다829 판결(공1981, 13507).

110) 상표법 제7조 제1항 제12호·제71조 제1항 1호. 한편, 2004. 12. 31. 개정되어 2005. 7. 1.

한 것이라고 볼 수 있다.¹¹¹⁾

나아가, 2001. 2. 3. 법률 제6421호로 개정된 부정경쟁방지법은 상품주체 혼동행위 및 영업주체 혼동행위 외에 “비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표시의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위”를 부정경쟁행위의 유형으로 추가하였는데,¹¹²⁾ 이는 유명상표와 동일·유사한 상표를 전혀 다른 별개의 상품에 사용하는 것이 가능하였기 때문에 유명상표의 이미지와 신용·고객흡인력 등이 각종 상품에 분산·약화되는 것을 방지할 수 없었던 점을 감안한 법개정이라는 점에서¹¹³⁾ 그 취지가 희석화 이론을 국내법에 도입하기 위한 것이었다고 볼 수 있겠다.¹¹⁴⁾ 이와 같이 희석화 이론을 도입하고 있는 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에 관한 내용은 뒤에서 자세히 살펴보기로 한다.¹¹⁵⁾

부터 시행된 상표법은 지리적 표시의 단체표장 등록 제도를 신설하였는데, 이에 따라 제7조 제1항 제12호는 “국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표”로 개정되었고, 동시에 제12호의2가 신설되어 “국내 또는 외국의 수요자간에 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 지리적 표시와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표”가 등록 거절 사유 및 등록 무효 사유로 규정되었다.

111) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 172면.

112) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목.

113) 산업자원위원회, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률중개정법률안 심사 보고서(2001), 4면.

114) 이와 달리, 위와 같이 개정된 부정경쟁방지법이 전통적인 희석화 이론을 수용한 것은 아니라고 보는 견해가 있다[육소영, 가상공간에서의 상표침해에 대한 혼동이론 및 희석화이론의 적용, 디지털 시대의 상표보호세미나(2002), 33면]. 자세한 것은 제5장 제1절 2. 참조.

115) 제5장 참조.

5. 소결

미국에서 형성되고 발전되어 온 희석화 이론은 위에서 본 것과 같이 세계 각국의 법체계에 수용되고 있을 뿐만 아니라, 세계 무역 기구(World Trade Organization; WTO)의 “무역 관련 지적재산권 협정(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPs)”¹¹⁶⁾ 및 세계 지적재산권 기구(World Intellectual Property Organization; WIPO)의 “유명상표 보호 규범에 관한 공동결의안(Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks)”¹¹⁷⁾에서도 유명상표의 희석화 방지에 관한 규정을 찾아볼 수

116) TRIPs Article 16 **【Rights Conferred】** 3. Article 6bis of the Paris Convention(1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use [http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm(2005. 10. 1. 접속)].

117) Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks Article 4 **【Conflicting Marks】** (1)(b). Irrespective of the goods and/or services for which a mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, that mark shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where the mark, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and where at least one of the following conditions is fulfilled:

(i) the use of that mark would indicate a connection between the goods and/or services for which the mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, and the owner of the well-known mark, and would be likely to damage his interests;

(ii) the use of that mark is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark;

있다.

희석화 이론이 보호하고자 하는 상표의 재산적 가치는 결국 지적재산의 범위로 포섭할 수 있을 것이고,¹¹⁸⁾ 따라서 선진국과 달리 개발도상국의 경우에는 희석화 이론의 도입에 소극적일 수밖에 없어 이로 인한 통상 마찰도 우려되기는 하지만,¹¹⁹⁾ 이처럼 전세계적으로 유명상표의 희석화를 방지하기 위한 법개정이 이루어지고 있는 것은 지적재산권 보호의 국제적 경향과 함께 국제 통상계에서 미국이 차지하고 있는 위상에 영향을 받은 측면이 강하다고 할 수 있다.¹²⁰⁾ 이제는 국제적으로도 희석화 이론의 도입 여부가 문제되는 단계를 지나 그 해석과 적용이 문제되는 단계에 이른 것이다.

여기에서, 미국에서 희석화 이론이 어떻게 해석·운용되고 있는지를 살펴보는 것은 곧 희석화 이론의 일반론을 검토한다는 의미를 가질 수 있다. 희석화 이론은 미국에서 등장·발전되어 온 것이라는 점에서도 더욱 그러하다. 이하에서는 미국에서 희석화 이론이 어떻게 형성되고 발전되어 왔는지, 그리고 연방 희석화 방지법의 내용은 어떠한 것이며 어떻게 해석·적용되고 있는지에 관해 살펴본 후, 이를 바탕으로 우리나라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 내용에 관하여 논의해 보기로 한다.

(iii) the use of that mark would take unfair advantage of the distinctive character of the well-known mark [http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm (2005. 10. 1. 접속)].

118) 이대희, 상표법상의 희석이론에 관한 고찰, 창작과 권리 제9권(1997), 83면.

119) 이와 관련하여, 1988년 미국 상표 협회(United States Trademark Association; USTA) 산하 상표 검토 위원회(Trademark Review Commission)가 연방 차원의 희석화 방지법을 포함하는 내용의 상표법 개정안(Trademark Law Revision Act of 1988)을 제출한 배경에도 유명상표의 보호를 위한 GATT 협상에 있어서 미국이 유리한 고지를 차지하기 위한 의도가 있었다는 점은 시사하는 바가 크다. 즉, 미국 내에서의 유명상표 보호 수준에 상응하는 보호를 제3국에도 요구하기 위한 근거로 기능할 수 있다는 점에서 그와 같은 법개정이 필요하다는 것이다[Senate Report No. 100-515, at 7 (1988)].

120) 김형진, 미국 상표법, 1999, 31면.

第3章 稀釋化 理論의 形成과 發展

第1節 稀釋化 理論의 登場 背景

희석화 이론은 미국에서 처음 등장한 이론인데, 그 배경을 이해하기 위해서는 먼저 1905년에 개정된 미국 연방 상표법 규정¹²¹⁾이 상표권자의 지정상품과 본질적으로 동일한 종류의 상품에 대해서만 제3자의 상표 사용을 금지하고 있었다는 점을 분명히 해 둘 필요가 있다. 즉, 산업 혁명 이후 경제 규모가 확대되고 그에 따라 본격적인 대량생산·대량소비 시대가 도래하여 상품의 유통과정이 복잡해지면서 상표의 기능이 구체적인 제조·판매자를 특정하던 단계를 벗어나 추상적인 출처를 표시하는 단계로 접어들었을 뿐만 아니라,¹²²⁾ 상표권자가 자신의 상표를 여러 가지 종류의 제품에 사용하는 경우가 많아졌음에도 불구하고,¹²³⁾ 위와 같이 직접적인 경쟁 관계에 있어서만 상표권의 침해를 인정하는 상표법 규정은 변화하는 거래 현실을 제대로 반영하지 못하고 있다는 점에서 상표의 보호 범위를 확장하고자 시도한 판결례들이 나타나기 시작한 것이다. 그 대표적인 예들을 살펴보면 다음과 같다.

121) Act of Feb. 20, 1905, ch. 592, 33 Stat. 724, 728.

122) Julius R. Lunsford, Jr., *Trademark Basics*, 59 *The Trademark Reporter* 873, 880 (1969); Patricia Kimball Fletcher, *Comment — Joint Registration of Trademarks and the Economic Value of a Trademark System*, 36 *University of Miami Law Review* 297, 302-303 (1982); John M. Murphy, *Brand Strategy* 18 (1990).

123) Edward C. Lukens, *The Application of the Principle of Unfair Competition to Cases of Dissimilar Products*, 75 *University of Pennsylvania Law Review* 197, 205 (1927).

(1) Aunt Jamaica 판결¹²⁴⁾

이 판결은 밀가루와 시럽이 경쟁 관계에 있는 상품이지만 소비자는 통상 양자를 함께 사용하기 때문에 밀가루에 사용되는 “AUNT JAMAICA” 상표를 시럽에 사용하는 행위는 혼동가능성이 있어 금지하여야 한다고 판시하였다.¹²⁵⁾

(2) Vogue 판결¹²⁶⁾

이 사건의 원고는 “VOGUE”라는 표제의 잡지를 발행하고 있었는데, 위 표제의 “V”는 여인의 형태를 본따서 디자인한 것이었다.¹²⁷⁾ 피고는 그와 동일한 형태의 “VOGUE”라는 상표를 사용하여 모자를 제조·판매하였고, 이에 대해 법원이 양 당사자가 직접적인 경쟁 관계에 있지 않은 것은 사실이지만 그럼에도 불구하고 피고의 행위는 후원관계의 혼동 등을 야기할 수 있기 때문에 상표권의 침해에 해당한다고 판시한 판결이다.¹²⁸⁾

(3) Rolls-Royce 판결¹²⁹⁾

이 사건의 원고는 “ROLLS-ROYCE” 상표를 사용하여 자동차와 비행기를 생산하고 있었고, 피고는 위 상표를 라디오 진공관에 부착하여 제조·판매하였다.¹³⁰⁾ 이러한 피고의 행위에 대해 법원은 자동차·비행기와 라디오는 모두 전기 배선을

124) Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co., 247 F. 407 (2d Cir. 1917).

125) Id. at 410.

126) Vogue Co. v. Thompson-Hudson Co., 300 F. 509 (6th Cir. 1924).

127) Id.

128) Id. at 509-511.

129) Wall v. Rolls-Royce of America, Inc., 4 F.2d 333 (3d Cir. 1925).

130) Id.

필수적인 요소로 한다는 점을 지적하면서, 그와 같은 피고의 행위는 원고 제품의 명성과 신뢰를 이용하고자 하는 행위이므로 상표권의 침해에 해당한다고 판시하였다.¹³¹⁾

(4) Duro 판결¹³²⁾

이 사건의 원고는 “DURO”라는 상표를 부착하여 주거용 급수장치에 사용되는 진공 압력기를 제조·판매하는 회사였고, 피고는 위 상표를 사용하여 주거용 건축 목재를 제작하는 자였다.¹³³⁾ 이에 대해 법원은 원고와 피고의 상품이 모두 주거용으로 사용된다는 점을 들어 피고의 행위는 소비자의 혼동을 야기하는 것으로서 허용될 수 없다고 판시하였다.¹³⁴⁾ 한편, 위 판결은 한 걸음 더 나아가 방론에서나마 피고의 행위로 인해 원고 상표 자체의 독창성이 감소될 수 있다는 점을 지적하고 있는데,¹³⁵⁾ 이 점에서 위 판결은 희석화 이론을 정면으로 인식하기 시작한 최초의 판결례라고 평가받기도 한다.¹³⁶⁾

이상에서 살펴본 판결은 1898년에 있었던 한 영국 법원의 판결¹³⁷⁾에 영향을 받은 것이라고 할 수 있다. 이 판결은 사진기에 사용되는 “KODAK” 상표를 자전거에 사용하는 것은 상표권 침해행위에 해당한다고 판시하면서, 사진기와 자전거

131) Id. at 334.

132) Duro Pump & Manufacturing Co. v. California Cedar Products Co., 11 F.2d 205 (D. Col. 1925).

133) Id.

134) Id. at 206.

135) Id.

136) Michael Adams, *The Dilution Solution: The History and Evolution of Trademark Dilution*, 12 DePaul-LCA Journal of Art and Entertainment Law 143, 149 (2002).

137) Eastman Photographic Materials Co. v. John Griffiths Cycle Corp. 15 R.P.C. 105, 110 (Ch. Div'1 Ct. 1898).

가 동일한 매장에서 함께 취급되는 경우가 많았을 뿐만 아니라 상표권자인 원고가 “자전거를 탄 채로 사용할 수 있는 사진기”라는 점을 강조하여 관측활동을 벌이고 있었다는 사실을 그 근거로 제시하였던 것이다. 이와 같이 상표의 보호 범위를 확장하고자 시도하였던 판결들은 비록 그 논리 구성상 상표 자체의 가치가 감소되는 것을 보호한 것이라기 보다는, 엄밀한 의미에서는 비경쟁적인 상품이라고 하더라도 제반 사정을 들어 그것이 경쟁 관계에 있는 것이라고 의제함으로써 사실상 혼동가능성의 범위를 비경쟁적인 상품 사이에까지 확장한 것이긴 하지만, 이러한 판결례들이 바로 희석화 이론이 싹트기 위한 토양을 제공해 준 것이라고 하겠다.¹³⁸⁾

第2節 稀釋化 理論의 誕生

상표권자의 지정상품과 본질적으로 동일하여 직접적인 경쟁 관계에 있는 상품에 대해서만 제3자의 상표 사용을 금지하고 있는 연방 상표법 규정의 문제점이 드러나면서 상표의 보호 범위를 확장하기 위한 논의들이 많이 제기되는데, 1925년에 발간된 Frank I. Schechter의 저서 “The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks”도 그러한 논의들 중 하나였다. Schechter는 앞에서 살펴본 Aunt Jamaica 판결과 Kodak 판결을 긍정적으로 검토하면서 비경쟁적인 상품 사이에서도 상표권의 침해가 발생할 수 있으므로 혼동가능성의 범위를 넓게 해석할 것을 제안하였던 것이다.¹³⁹⁾ Schechter의 이와 같은 주장 역시 혼동 이론의

138) Michael Adams, *supra* note 136, at 150; Walter J. Derenberg, *The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes*, 44 California Law Review 439, 448-449 (1956); David S. Welkowitz, *Trademark Dilution: Federal, State, and International Law* 6-7 (2002).

139) Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks* 164-171 (1925).

범주를 완전히 벗어나 희석화 이론을 정면으로 주장한 것은 아니지만,¹⁴⁰⁾ 그럼에도 불구하고 혼동 이론의 한계를 인식하는 한편 상표에 대한 소비자의 신뢰를 보호하는 것이 상표법의 목적이 될 수 없음을 지적했다는 점에서¹⁴¹⁾ 희석화 이론의 싹트기 시작했다고 할 수 있다.

그로부터 2년 후인 1927년, Schechter는 자신의 논문 “The Rational Basis of Trademark Protection”¹⁴²⁾을 통해, 상표가 비경쟁적인 상품에 사용됨으로써 그것이 일반 공중에 대해 가지는 식별력이나 고객흡인력이 점진적으로 감소되는 것을 방지할 필요가 있으며 그 필요성은 당해 상표의 독특함과 소비자의 인식 정도에 비례한다고 주장하였다.¹⁴³⁾ 즉, Schechter는 전통적인 혼동 이론을 보완·대체하기 위한 수단으로서 희석화 이론을 제안하였는바,¹⁴⁴⁾ 이로써 희석화 이론이 최초로 정립되었다고 보는 것이 일반적이다.¹⁴⁵⁾

Schechter는 위 논문에서, 상표의 진정한 기능은 품질 보장을 통해 일반 소비자로서 하여금 구매 욕구를 불러일으킴으로써 새로운 수요를 창출하는 것이고,¹⁴⁶⁾ 이러한 의미에서 상표의 가치는 그 판매력 내지 고객흡인력에 있다고 보았다.¹⁴⁷⁾ 따라서, Schechter의 관점에서 볼 때 상표법의 목표는 소비자의 혼동을 방지하는 것

140) Thomas R. Lee, *supra* note 81, at 866.

141) Frank I. Schechter, *supra* note 139, at 164-165.

142) Frank I. Schechter, *supra* note 35.

143) *Id.* at 825.

144) *Id.* at 824-825.

145) Lynda J. Oswald, *supra* note 20, at 265; J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:67; Thomas R. Lee, *supra* note 81, at 867; Miles J. Alexander & Michael K. Heilbronner, *supra* note 29, at 96; David S. Welkowitz, *Reexamining Trademark Dilution*, 44 *Vanderbilt Law Review* 531, 533 (1991); Beverly W. Pattishall, *Dawning Acceptance of the Dilution Rationale for Trademark - Trade Identity Protection*, 74 *The Trademark Reporter* 289, 289 (1994); Dickerson M. Downing, *From Odol(R) to Lingerie: Dilution and the Victoria's Secret Decision*, 744 *PLI/Pat* 273, 284 (2003).

146) Frank I. Schechter, *supra* note 35, at 818.

147) *Id.* at 819.

이 아니라 상표가 일반 공중에 대해 가지는 판매력의 감소를 방지하는 것이어야 하며,¹⁴⁸⁾ 이것이야말로 상표 보호의 유일한 이론적 기초가 되었던 것이다.¹⁴⁹⁾

Schechter는 또한, 이와 같은 상표의 광고적 가치나 판매력은 그 독자성(uniqueness)으로부터 형성되는 것이고 또한 이러한 광고적 가치와 판매력을 형성하기 위해 상표권자가 투자한 노력은 보호되어야 마땅하므로 제3자가 상표권자의 상표와 동일·유사한 상표를 사용함으로써 상표의 독자성을 해치는 행위는 그것이 공공복리에 미치는 영향과 관계없이 무조건 금지되어야 한다고 주장하였다.¹⁵⁰⁾ 즉, Schechter는, 상표란 단지 상표권자의 신용을 나타내는 표지가 아니라 나아가 상표권자가 자신의 신용을 창조해 낼 수 있는 가장 효과적인 수단이므로¹⁵¹⁾ 상표가 이러한 기능을 원활히 수행할 수 있도록 하기 위해서는 그 독자성을 절대적으로 보호할 필요성이 있었다고 본 것이다.¹⁵²⁾

여기에서 Schechter는, 치약에 사용되는 “ODOL” 상표를 철강 제품에 사용하는 것을 금지한 1924년의 독일 법원 판결¹⁵³⁾을 인용하며¹⁵⁴⁾ 상표의 독자성을 훼손하는 일체의 행위를 “희석화”라고 정의하였다.¹⁵⁵⁾ 위 독일 판결은 “피고가 원고의 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우에는 그 상표가 지닌 고객흡인력 내지 판매력이 상실될 것이기 때문에 원고로서는 그러한 상표의 희석(verwassert)으로부터 자신의 상표를 보호할 이익을 가진다.”고 전제한 후,¹⁵⁶⁾ “이 사건에 있어서 원고와 피고가 서로 경쟁 관계에 있는지의 여부는 중요한 문제가 아니고 단지 원고가 수

148) Id. at 825.

149) Id. at 831.

150) Id. at 829-830.

151) Id. at 819.

152) Id. at 830.

153) Odol case, Landgericht Elberfeld, 25 Juristische Wochenschrift 502, XXV Markenschutz und Wettbewerb (MUR) 264 (Sep. 11, 1924).

154) Frank I. Schechter, supra note 35, at 831-832.

155) Id. at 832.

156) Id. at 832.

년에 걸친 투자를 통해 획득한 상표의 경쟁력이 훼손되었는지의 여부만이 중요하다.”고 판시하였는데,¹⁵⁷⁾ 이는 약 20년 전인 1905년 독일 함부르크주 고등법원이 “KODAK” 상표를 옥조에 사용한다고 해서 혼동가능성이 인정될 수는 없기 때문에 상표권 침해를 구성하지 않는다고 판시한 것¹⁵⁸⁾과는 사뭇 비교되는 결론이라고 할 수 있겠다.

한편 Schechter는 특히 임의적(arbitrary) · 조어적(coined) · 창의적(fanciful) 상표의 경우에 그와 같이 비경쟁적인 상품에 대해서까지 보호 범위를 확장해야 할 필요성이 있다고 지적하며¹⁵⁹⁾ 그러한 상표의 예로서 “ROLLS-ROYCE,” “KODAK,” “MAZDA,” “CORONA” 등을 언급하였다.¹⁶⁰⁾ 이처럼 특이하고 독자적인 상표들이라 하더라도 제3자에 의해서 비경쟁적인 상품에 널리 사용되는 경우에는 비록 소비자들의 혼동은 발생하지 않는다 해도 그 판매력이 점차 감소함으로써 결과적으로는 “STAR,” “BLUE RIBBON,” “GOLD MEDAL”과 같이 평범한 상표로 전락하고 말 것이기 때문에 이들은 특히 보호되어야 마땅하다는 것이다.¹⁶¹⁾

결론적으로 볼 때, Schechter가 제안한 희석화 이론이란 독자적이고 특이한 상표의 경우에는 제3자에 의해 그와 동일 · 유사한 상표가 사용되는 것을 일체 금지하는 것이었다고 정리할 수 있다.¹⁶²⁾ 이는 비록 Schechter 자신이 명시적으로 표현한 바는 없지만 결과적으로는 상표법상의 상표권과는 별개의 독자적인 권리를 인정한 것과 마찬가지로 할 수 있을 것이다.¹⁶³⁾

157) Id.

158) Id. at 831.

159) Id. at 828.

160) Id. at 829.

161) Id. at 830.

162) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 805.

163) Id. at 807.

第3節 稀釋化 理論의 展開

1. 연방 상표법의 개정과 각 주 희석화 방지법의 제정

희석화 이론은 비록 즉각적으로 반영되지는 못하였으나 서서히 그리고 점진적으로 미국의 상표법 체계에 영향을 주었다.¹⁶⁴⁾ 즉, 본질적으로 동일한 상품 사이에서만 상표권의 침해를 인정하는 연방 상표법의 문제점이 계속해서 제기되자 결국 연방의회는 이를 해결하기 위해 연방 상표법 개정 작업에 착수하게 되었던 것이다.

이러한 연방 상표법 개정 작업에 있어서 Schechter는 1932년 조어적(coined)·창작적(invented)·창의적(fanciful)·임의적(arbitrary) 상표와 유사한 상표를 사용하여 상표권자의 명성이나 신용 등을 해하는 행위를 금지하는 것을 주된 내용으로 하는 연방 상표법 개정안¹⁶⁵⁾을 제출하는 한편 위 개정안 심의를 위한 청문회에 출석하여 희석화 방지 규정의 신설을 주장하기도 하였으나¹⁶⁶⁾ 위 개정안은 채택되지 아니하였고, 대신 1946년의 개정 연방 상표법은 상표권자의 지정상품과 본질적으로 동일한지의 여부를 문제 삼지 아니하고 단지 혼동을 야기할 수 있는 제3자의 상표 사용을 금지함으로써 위와 같은 문제점들을 해결하고자 하였다.¹⁶⁷⁾

이상에서와 같이 연방 상표법 차원에서는 희석화 이론이 반영되지 못하였음에도 불구하고, 각 주법 차원에서는 점차 희석화 방지 규정의 필요성을 인식하고 그에 관한 규정을 도입하기 시작한다. 즉, 연방 상표법 개정 직후인 1947년 Massachu-

164) Id. at 810; Thomas R. Lee, supra note 81, at 868; Jerre B. Swann, Sr., supra note 65, at 732.

165) 이것이 이른바 “Perkins Bill”이라 일컬어지는 개정안이다[House Report No. 72-11592, (1932)]. Perkins Bill의 자세한 내용 및 그에 관한 검토에 대해서는, David S. Welkowitz, supra note 138, at 11-12 및 appendix A 참고.

166) Hearings Before the House Committee on Patents, 72d Cong. 8-17 (1932).

167) 15 U.S.C. §1114(1)(a).

setts주는 처음으로 상표의 판매력을 훼손하는 행위를 방지하는 법률을 신설함으로써 희석화 이론을 최초로 수용하였던 것이다.¹⁶⁸⁾ 그런데 여기서 한 가지 주목할 만한 것은, Massachusetts주 희석화 방지법은 원래 입안 단계에서는 그 보호 대상을 조어적이거나 색다른 상표에 한정하고 있었으나,¹⁶⁹⁾ 심의·의결 단계에서는 그 보호 대상이 상표의 식별력에 관계없이 모든 상표에 대해 적용되는 것으로 확대되었다는 사실이다.¹⁷⁰⁾ 이와 같이 희석화 이론의 적용 범위를 넓게 규정하게 되면 모든 상표권자가 혼동가능성의 유무에 관계없이 자신의 상표와 동일·유사하다는 이유만으로 제3자의 상표 사용을 금지할 수 있게 될 것이므로, 그와 같은 Massachusetts주 희석화 방지법은 적어도 문언상으로는 혼동 이론을 보완하는 것이 아니라 이를 완전히 무력화시키는 입법이었던 것이다.¹⁷¹⁾

Massachusetts주의 뒤를 이어, 1953년 Illinois주¹⁷²⁾, 1955년 New York주¹⁷³⁾ 및 Georgia주¹⁷⁴⁾, 그리고 1963년 Connecticut주¹⁷⁵⁾가 각각 희석화 방지 규정을 신설하였고, 1964년에는 마침내 미국 상표위원회(United States Trademark Association)가 희석화 이론을 수용한 주 상표법안 모델(Model State Trademark Bill)¹⁷⁶⁾

168) Act of May 2, 1947, chapter 307, §7(a), 1947 Mass. Acts 300 codified as amended at Mass. Gen. Laws Ann. ch. 110(B), §12 (West 1996).

169) Walter J. Derenberg, *supra* note 138, at 452.

170) *Id.* at 453.

171) 이처럼 Massachusetts주 희석화 방지법이 그 보호 대상을 모든 상표에까지 확장하고 있는 것은, 계속해서 직접적인 경쟁 관계에 있지 않은 상품 사이에서는 일체의 부정경쟁행위를 인정하지 않으려는 태도를 보여왔던 주 법원의 경직성을 완화하기 위한 의도에서 행하여진 것이라고 분석하기도 한다(*id.* at 451 n.65).

172) Act of June 24, 1955, §1, 1953 Ill. L. 455 codified as amended at 765 Ill. Comp. Stat. Ann. 1035/15 (Michie 1993).

173) Act of Apr. 18, 1955, chapter 453, §1, 1955 N.Y. Laws 466 codified as amended at N.Y. Gen. Bus. Law §368-d (McKinney 1996).

174) 1955 Ga. Laws 453, §1 codified as amended at Ga. Code Ann. §10-1-451(b) (1994s).

175) Conn. Gen. Stat. §35-11i(c) (1963).

176) 주 상표법안 모델은 미국 상표위원회에서 각 주의 상표법 사이에 통일성을 기하기 위해

을 채택하기에 이르렀다. 주 상표법안 모델은 상품·서비스의 출처에 관한 혼동을 야기하였는지의 여부를 묻지 아니하고 상표권자의 영업상 명성이나 상표의 식별력을 훼손할 가능성이 있는 경우에는 상표권자로 하여금 제3자의 사용을 금지할 수 있도록 하고 있어¹⁷⁷⁾ Massachusetts주의 희석화 방지법 규정과 거의 흡사한 내용이라고 할 수 있다.¹⁷⁸⁾

이러한 주 상표법안 모델의 내용에 따라 각 주 상표법은 희석화 방지 규정을 본격적으로 도입하게 되어 현재는 미국 전 주의 약 3분의 2 가량¹⁷⁹⁾이 상표법에 희석화 방지에 관한 규정을 두고 있는데,¹⁸⁰⁾ 그 구체적인 내용은 조금씩 다르지만 대

1949년 처음 작성된 것이다[Andrew L. Goldstein, *Bringing the Model State Trademark Bill into the 90s and Beyond*, 83 The Trademark Reporter 226, 226 (1993)].

177) Model State Trademark Bill §12 (United States Trademark Association 1964).

178) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 813 n.132. 한편, 1992년에 개정된 주 상표법안 모델은 현행 연방 희석화 방지법의 규정과 유사한 내용들을 규정하고 있다[Model State Trademark Bill §13 (United States Trademark Association 1992)].

179) David C. Lee, *supra* note 18, at 328.

180) 2004년 현재 희석화 방지에 관해 규정하고 있는 각 주 상표법 규정은 다음과 같다. Ala. Code §8-12-17 (2003); Alaska Stat. §45.50.180 (Michie 1996); Ariz. Rev. Stat. Ann. §44-1448.01 (West 2003); Ark. Code Ann. §4-71-213 (Michie 2002); Cal. Bus. & Prof. Code §14330 (West 2003); Conn. Gen. Stat. Ann. §35-11i(c) (West 2003); Del. Code Ann. tit. 6, §3313 (2002); Fla. Stat. Ann. §495.151 (West 2003); Ga. Code Ann. §10-1-451(b) (2002); Haw. Rev. Stat. Ann. §482-32 (Michie 2002); Idaho Code §48-512 (Michie 2002); 765 Ill. Comp. Stat. 1036/65 (2003); Iowa Code Ann. §548.113 (West 2002); Kan. Stat. Ann. §81-214 (2002); La. Rev. Stat. Ann. §51:223.1 (West 2002); Me. Rev. Stat. Ann. tit. 10, §1530 (West 2003); Mass. Gen. Laws Ann. ch. 110B, §12 (West 2003); Minn. Stat. Ann. §333.285 (West 2002); Miss. Code Ann. §75-25-25 (Supp. 1998); Mo. Ann. Stat. §417.061 (West 2002); 2003 Mont. Laws 257 (amending Mont. Code Ann. §30-13-334 (2002)); Neb. Rev. Stat. Ann. §87-140 (Michie 2002); Nev. Rev. Stat. 600.435 (2002); N.H. Rev. Stat. Ann. §350-A:12 (2002); N.J. Stat. Ann. §56:3-13.20 (West 2003); N.M. Stat. Ann. §57-3B-15 (Michie 2002); N.Y. Gen. Bus. Law §360-l (McKinney 2003); Or. Rev. Stat. §647.107 (2001); 54 Pa. Cons. Stat. Ann. §1124 (West 2003); R.I. Gen. Laws §6-2-12 (2002); S.C. Code Ann. §39-15-1165 (Law. Co-op. 2002); Tenn. Code Ann.

체적으로 다음과 같은 특징을 가지고 있다.¹⁸¹⁾ 첫째, 독특하거나 기발한 상표뿐만 아니라 식별력이 있는 모든 상표를 보호 대상으로 하고 있다.¹⁸²⁾ 둘째, 상표권자가 제3자의 상표 사용을 금지하기 위해서는 그로 인해 단지 상표의 독창성 내지 유일성이 감소하였다는 사정만으로는 족하지 않고 더 나아가 최소한 희석가능성 (likelihood of dilution)이 발생하였음을 입증하여야 한다.¹⁸³⁾ 셋째, 상표권자에게 판매량 또는 영업 이익 감소로 인한 손해가 발생하였다 하더라도 금전적 손해배상은 인정되지 아니하고 다만 사용금지처분만이 인정된다.¹⁸⁴⁾

또한 위 주법들은 시기적으로는 다음과 같이 삼분해 볼 수 있다.¹⁸⁵⁾

① 1964년의 주 상표법안 모델에 따른 법률 : 이 법률은 상표권자에게 가장 유리한 형태의 법률로서, 식별력이 있는 상표는 모두 보호 대상이 될 수 있었고 그것이 유명상표일 필요까지는 없었으나, 다만 희석화로 인한 침해의 가능성을 그 요건으로 하고 있다.¹⁸⁶⁾

② 1992년 개정된 주 상표법안 모델에 따른 법률 : 이 법률은 유명상표만을 보호 대상으로 하는 한편 상표 등록이 되어 있을 것을 요구하거나 또는 제3자에 의해 사용이 금지되는 지역적 범위를 주 내로 한정하는 등 희석화 규정의 적용 요건을

§47-25-513 (2002); Tex. Bus. & Com. Code Ann. §16.29 (Vernon 2002); Wash. Rev. Code Ann. §19.77.160 (West 2003); W. Va. Code Ann. §47-2-13 (Michie 2003); Wyo. Stat. Ann. §40-1-115 (Michie 2002) 등. 그 외에도, 보통법상 희석화 방지 법리가 인정되고 있는 주로는, Colorado · Michigan · New Jersey · Ohio 등이 있다(Lynda J. Oswald, *supra* note 20, at 266 n.59; Thomas R. Lee, *supra* note 81, at 871 n.71).

181) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 813.

182) *Id.*

183) *Id.*

184) *Id.*

185) David C. Lee, *supra* note 18, at 328.

186) *Id.*

강화하고 있다.¹⁸⁷⁾

③ 1996년 제정된 연방 희석화 방지법에 따른 법률 : 이 법률은 연방 희석화 방지법이 제정된 이후 그 내용을 반영하고 있는 것으로서, 보호 대상을 식별력이 있는 유명상표에 한정하는 한편 상표 등록 여부는 문제 삼지 않으며 나아가 공정이 용·경쟁 광고·뉴스 보도 등과 같은 면책사유에 관해 규정하고 있다.¹⁸⁸⁾

이처럼 각 주의 희석화 방지법이 제정·시행되기에 이르렀지만, 그럼에도 불구하고 구체적인 사안에 있어서 희석화 이론을 어떻게 적용할 것인지는 여전히 법원의 태도에 달려 있는 문제였다.¹⁸⁹⁾ 이하에서는 각 주 희석화 방지법의 제정·시행을 전후하여 나타나는 판례의 동향에 대해 살펴보기로 한다.

2. 판례의 동향

Schechter가 희석화 이론을 제안한 이후 이에 관한 판례들을 살펴보면, 각 주의 희석화 방지법이 제정·시행되기 이전과 이후에 큰 차이가 있음을 알 수 있다. 즉, 법원은 처음 희석화 이론이 등장하였을 무렵에는 그것이 연방 상표법의 문제점을 보완하기 위한 것이었다는 점에 주목하여 이를 호의적으로 수용하는 경향을 보여 주었으나, 이후 각 주 희석화 방지법이 무척이나 넓은 범위에서 상표권자를 보호하려 하자 곧바로 그와 같은 법률의 적용을 가급적 부정하는 방향으로 선회하게 된 것이다.¹⁹⁰⁾ 이하에서 주요 판결례들을 살펴보기로 한다.

187) Id.

188) Id.

189) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 814.

190) Id.; Kenneth L. Port, *The "Unnatural" Expansion of Trademark Rights: Is a Federal Dilution Statute Necessary?*, 18 Seton Hall Legislative Journal 433, 439 (1994).

(1) Yale 판결¹⁹¹⁾

Schechter가 희석화 이론을 제안한 바로 이듬해, 제2순회항소법원은 이 판결을 통해 명백히 전혀 다른 종류의 상품 사이에서도 혼동이 일어날 수 있음을 인정하게 되는데, 금속 열쇠에 사용되는 “YALE”이라는 상표를 회중전등에 사용하는 것을 금지한 것이다.

이 사건에서 법원은, “상표는 상표권자의 명성과 신용이 화체되어 있는 보증인(保證印; authentic seal)과도 같은 것이다. 따라서, 제3자가 이를 무단으로 사용하는 것은 상표권자의 명성에 편승하는 것이 되어, 설령 상표의 신용이 훼손되거나 상표권자의 상품 판매량이 감소되는 일이 없다고 하더라도, 그러한 무단 사용 자체로 상표권의 침해가 될 수 있다. 즉, 제3자가 상표권자의 상표를 무단으로 사용하는 경우, 이들 사이에 서로 아무런 연관 관계가 없다고 명백히 구별될 수 있을 정도가 아닌 한 그것은 불법한 행위이다.”고 판시하였는바,¹⁹²⁾ 이 판결은 비록 혼동 이론을 완전히 폐기한 것은 아니었지만 서로 아무런 경쟁 관계도 찾아볼 수 없는 상품 사이에서도 혼동가능성을 인정하였다는 점에서 제한적이거나 희석화 이론을 의식하고 있는 것이라고 평가할 수 있을 것이다.¹⁹³⁾

(2) Tiffany 판결 ¹¹⁹⁴⁾

이 사건의 원고는 19세기 말부터 “TIFFANY” 또는 “TIFFANY & Co.”라는 상

191) Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972 (2d Cir. 1928).

192) Id. at 974.

193) Michael Adams, *supra* note 136, at 157.

194) Tiffany & Co. v. Tiffany Productions, Inc., 264 N.Y.S. 459 (N.Y. Sup. Ct.), *aff'd*, 260 N.Y.S. 821 (N.Y. App. Div. 1932), *aff'd*, 188 N.E. 30 (N.Y. 1933).

표를 사용하여 온 보석 판매사였고, 피고는 “TIFFANY”라는 상표와 빛나는 다이아몬드 모양의 로고를 사용하는 영화 제작 및 배급사였다.¹⁹⁵⁾ 앞에서 살펴 본 Yale 사건에서와 같이 전혀 경쟁 관계가 없는 상품 사이에서도 혼동가능성이 인정될 수 있다는 점을 고려하면, 이 사건에 있어서도 피고의 상표 사용은 명백히 그 출처에 관하여 소비자의 혼동을 야기할 수 있는 것이었음에도 불구하고,¹⁹⁶⁾ 뉴욕 주 법원은 희석화 이론을 원용하여 원고의 금지청구를 인용하였다.¹⁹⁷⁾

즉, 법원은 “비경쟁적인 상품에 대해 타인의 유명상표를 사용함으로써 발생하게 되는 진정한 손해는 유명상표가 일반 공중에 대해 가지는 식별력이나 고객흡인력이 점진적으로 감소한다는 데에 있다. … 피고는 고의로 원고 상표에 화체되어 있는 영업상의 신용을 이용하려고 했는바, 그러한 피고의 행위는 원고가 자신의 상표에 투자한 재산적 가치 및 영업상·재정상의 명성을 무단으로 이용하기 위한 것이었다고 밖에 할 수 없다.”¹⁹⁸⁾고 판시하였던 것이다.

위 판결의 사실 관계는 혼동 이론에 의해서도 해결될 수 있는 것이었다고 보이나 법원은 혼동 이론의 적용 범위를 확장하는 대신 희석화 이론에 따라 그와 같은 문제를 해결한 것으로서,¹⁹⁹⁾ 이는 곧 희석화 이론이 처음 등장한 시기에 법원이 이를 얼마나 긍정적으로 평가하고 있었는지를 보여주는 좋은 예라고 할 수 있겠다.²⁰⁰⁾

195) Id. at 460-461.

196) Id. at 462.

197) Id. at 459.

198) Id. at 462-463.

199) Michael Adams, *supra* note 136, at 161.

200) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 814.

(3) Bulova 판결²⁰¹⁾

이 사건의 피고 Stolzberg는 “EDDIE’S SHOES”라는 상호를 사용하여 신발을 생산·판매하는 상인으로서 그는 자신이 판매하는 신발에 “BULOVA FINE SHOES”라는 상표를 부착하여 판매하였는데,²⁰²⁾ 마찬가지로 “BULOVA” 상표를 사용하여 시계를 생산·판매하고 있던 원고는 법원에 피고의 위와 같은 행위를 금지할 것을 청구하였다.²⁰³⁾

이 사건은 1905년 연방 상표법이 적용된 사건이었기 때문에²⁰⁴⁾ 법원은 피고의 행위가 상표법 위반에 해당하는 것은 아니라고 보았다.²⁰⁵⁾ 그럼에도 불구하고, 법원은 희석화 이론에 따라 피고의 행위를 금지하라고 판결하면서 그 이유를 “상표는 단지 상품의 출처만을 표시하는 것이 아니라 상표권자의 신용을 나타내는 표지로서 고객의 수요를 창출·유지하는 수단이기도 하다. 따라서, 독창적이거나 창의적이어서 식별력이 강한 상표에 대해서는 이를 비경쟁적인 상품에 사용하는 것까지도 금지하여야 할 만큼 더욱 강한 보호가 주어져야 한다.²⁰⁶⁾ ... 상표권자가 오랜 시간에 걸쳐 많은 비용을 투자하여 식별력이 강한 상표를 만들어낸 경우에는 이를 제3자가 비경쟁적인 상품에 사용하는 행위는 상표권자의 명성을 해치는 것일 뿐만 아니라 상표의 식별력을 희석시키는 것으로서 금지되어야 할 것이다.²⁰⁷⁾”고 설명하였던바, 이러한 법원의 판결은 상표의 명성이나 신용이 보호되어야 할 재산적 가치임을 분명히 인정함으로써 명시적으로 희석화 이론을 수용한 것으로 평가할 수 있을 것이다.²⁰⁸⁾

201) Bulova Watch Co. v. Stolzberg, 69 F. Supp. 543 (D. Mass. 1947).

202) Id. at 543.

203) Id.

204) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 815 n.141.

205) Bulova Watch Co. v. Stolzberg, 69 F. Supp. 543, 545 (D. Mass. 1947).

206) Id. at 543.

207) Id. at 547.

(4) Stork 판결²⁰⁹⁾

New York에서 “STORK CLUB”이라는 유명한 음식점을 운영하는 원고가 San Francisco에서 같은 상호로 허름한 선술집을 경영하는 피고의 행위를 금지해 줄 것을 청구한 사건이다.²¹⁰⁾

법원은 “막대한 투자를 통해 획득한 상호의 가치를 잠식하거나 희석시키는 것은 부정경쟁행위에 해당한다는 원고의 주장은 충분히 수긍할 만한 것”이라고 하면서,²¹¹⁾ “그러한 행위를 방지하고자 하는 원고의 청구는 창이 아니라 방패일 뿐”이라는 비유를 들어가며²¹²⁾ 원고의 청구를 인용하였다.

다만, 이 사건에서 법원은 표면상으로 혼동가능성이 있다는 이유에서 그와 같은 결론에 이르고 있으나,²¹³⁾ 방론에서 “현재 거래의 실정상 San Francisco의 Turk and Hyde Streets에 위치한 피고의 허름한 선술집이 New York의 변화가에 위치한 원고의 음식점과 동일한 계열의 가게라고 생각하는 사람은 없을 것이다.”고 판시하고 있어,²¹⁴⁾ 실제로는 위 판결을 혼동 이론에 따른 것이라고만 설명하는 것은 불충분하고, 오히려 희석화 이론을 널리 수용한 판결례라고 보는 것이 옳을 것이다.²¹⁵⁾ 이처럼, 법원이 표면적으로는 혼동 이론을 따르고 있어 명시적으로 “상표 희석”에 관하여 언급하고 있지는 않으나 그 실질을 따져보면 결국 희석화 이론을

208) Michael Adams, *supra* note 136, at 162.

209) Stork Restaurant, Inc. v. Sahati, 166 F.2d 348 (9th Cir. 1948).

210) *Id.* at 358.

211) *Id.* at 364.

212) *Id.*

213) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 815 n.141.

214) Stork Restaurant, Inc. v. Sahati, 166 F.2d 348, 358 (9th Cir. 1948)

215) Harvard Law Review Association, *Dilution: Trademark Infringement or Will-O'-The-Wisp?*, 77 Harvard Law Review 520, 525 (1964).

취하고 있다고 인정되는 경우, 그러한 상표에 대해서는 이른바 “부진정 희석화 (pseudo-dilution)”가 발생하였다고 일컬어지기도 한다.²¹⁶⁾

(5) Esquire 판결²¹⁷⁾

이 판결은 각 주 희석화 방지법이 본격적으로 제정되기 시작한 이후 법원이 상표권자의 보호를 목적으로 하는 희석화 이론에 대해 얼마나 부정적인 시각을 가지고 있었는지를 극적으로 보여주는 예로서, 다른 한편으로는 법원이 소비자 보호라는 상표법의 목적에 지나치게 경도된 결과라고도 평가받는 판결이다.²¹⁸⁾

이 사건에서 “ESQUIRE”라는 제호의 잡지를 발행하는 원고는 같은 상표의 실내화를 제조하는 피고에 대해 상표 사용을 금지할 것을 청구하는 소를 제기하였고,²¹⁹⁾ 이에 대해 법원이 원고에게 “ESQUIRE”라는 표지를 독점적으로 사용할 권리가 없다는 이유로 그 청구를 기각한 사건이다.²²⁰⁾ 판결 이유에서 법원은 다음과 같이 판시하였다.

“양 당사자가 유사한 상품을 판매하는 경쟁적인 관계에 있다고 볼 수 없다는 점에서 이 사안은 희석화 이론이 적용되어야 하는 것임은 분명하다. 그러나, 양 당사자가 동종의 제품을 판매하지 않는다는 사실, 즉 원고는 잡지를 판매하고 피고는 남성용 실내화를 판매한다는 사실만으로 연방 상표법의 상표권 침해에 관한 규정이 적용되지 않는 것은 아니다. 연방 상표법의 상표권 침해에 관한 규정은 상품이나 서비스의 유사성을 문제 삼는 것이 아니라 ... 소비자의 혼동을 불러 일으키거나 또는 상품이나 서비스의 출처에 관하여 소비자를 기망할 우려가 있을 정도

216) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:113.

217) *Esquire, Inc. v. Esquire Slipper Manufacturing Co.*, 243 F.2d 540 (1st Cir. 1957).

218) Michael Adams, *supra* note 136, at 162.

219) *Esquire, Inc. v. Esquire Slipper Manufacturing Co.*, 243 F.2d 540, 540 (1st Cir. 1957).

220) *Id.*

로 상표가 유사한 것인지를 문제 삼는 것이기 때문이다.”²²¹⁾

이 사건은 주 상표법안 모델 및 수많은 주 희석화 방지법의 원형이 된 Massachusetts주 희석화 방지법이 적용된 사건이었는데, 법원은 위 법의 내용이 혼동 이론을 대체하는 것으로 해석하지 않고 단순히 혼동 이론을 비경쟁적인 상품 사이에까지 확장한 것으로 해석함으로써²²²⁾ 상품이나 서비스의 출처에 관한 혼동이 발생하였는지의 여부를 묻지 않고 있는 명문의 법 규정을 무력화시켰던 것이다.²²³⁾ 이러한 법원의 태도는, 비록 희석화 방지법이 제정·시행되었음에도 불구하고 결론적으로는 여전히 혼동 이론을 따르는 것과 마찬가지였다고 평가할 수 있겠다.²²⁴⁾

이 사건 이후 많은 법원이 주 희석화 방지법의 규정을 매우 엄격하게 적용하는 경향을 보여주게 된다. 예컨대 이 사건과 마찬가지로 희석화 방지 규정의 적용에 있어서 혼동가능성을 요구한다거나,²²⁵⁾ 직접적인 경쟁 관계에 있는 당사자 사이에서는 희석화 방지 규정의 적용을 배제하기도 하고,²²⁶⁾ 또는 피고에게 원고의 이익을 침해할 의도(predatory intent)가 있었을 것을 요구하였던 것이다.²²⁷⁾ 희석화 이론에 대한 법원의 이와 같은 부정적인 경향²²⁸⁾은 각 주 희석화 방지법의 문언상

221) Id. at 542.

222) Michael Adams, *supra* note 136, at 164; Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 818-819.

223) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 817.

224) Id. at 818; Harvard Law Review Association, *supra* note 215, at 526-527.

225) Cue Publishing Co., Inc. v. Colgate-Palmolive Co., 256 N.Y.S.2d 239, 240 (N.Y. Sup. Ct.), *aff'd*, 259 N.Y.S.2d 377 (N.Y. App. Div. 1965).

226) Ye Olde Tavern Cheese Prods., Inc. v. Planters Peanuts Div., Standard Brands, Inc., 261 F. Supp. 200, 208 (N.D. Ill. 1966), *aff'd*, 394 F.2d 833 (7th Cir. 1967); EZ Loader Boat Trailers, Inc. v. Cox Trailers, Inc., 746 F.2d 375, 380 (7th Cir. 1984); Business Trends Analysts v. Freedonia Group, Inc., 650 F. Supp. 1452, 1458 (S.D.N.Y. 1987).

227) Sears, Roebuck & Co. v. Allstate Driving School, Inc., 301 F. Supp. 4, 19 (E.D.N.Y. 1969); P.F. Cosmetique, S.A. v. Minnetonka, Inc., 605 F. Supp. 662, 672 (S.D.N.Y. 1985); Oxford Industries, Inc. v. JBJ Fabrics, Inc., 6 U.S.P.Q.2d 1756, 1764 (S.D.N.Y. 1988).

규정을 무시하고 동법을 사실상 사문화 시키는 것이었다.²²⁹⁾

(6) Polaroid 판결²³⁰⁾

이 판결은 각 주 희석화 방지법에 대한 법원의 부정적인 시각이 팽배하던 가운데에서도 법원이 희석화 방지법의 명문 규정에 충실하여 상표의 희석화를 인정한 거의 유일한 예이다.²³¹⁾

이 사건에서 제7순회항소법원은 Illinois주 희석화 방지법을 적용하여, 피고가 생산하는 냉·난방장치에 “POLARAID”라는 상표를 사용하는 것은 원고가 제조하는 “POLAROID” 사진기의 상표를 희석하는 행위에 해당한다고 판시하였다.²³²⁾ 그런데, 그 이유에서 법원은 “이러한 유형의 사건에조차 위 희석화 방지법을 적용하지 않는다면 동법은 부정경쟁방지라는 목적 달성에 있어서 아무런 의의를 가지지 못할 것”이라고 덧붙였는데,²³³⁾ 이는 법원 스스로가 이 사건에서 어떠한 이유에서 무엇을 근거로 희석화 방지법을 적용하였는지를 설득력 있게 논증할 능력이 없음을 자인한 것에 다름 아니다.²³⁴⁾ 특히, 법원이 피고의 상표 사용을 금지한 이유의 대부분은 오히려 전통적인 혼동 이론에 근거한 것이었고, 희석화 이론은 단순한 방론 정도에 지나지 않았다는 점에서²³⁵⁾ 더욱 그러하다.

228) 이와 같은 경향은 특히 New York주 법원에서 강하게 나타났던 것으로 보인다[Beverly W. Pattishall, *The Dilution Rationale for Trademark — Trade Identity Protection, Its Progress and Prospects*, 71 Northwestern University Law Review 618, 624 (1976) 참고].

229) Beverly W. Pattishall, *supra* note 145, at 290.

230) Polaroid Corp. v. Polaraid, Inc., 319 F.2d 830 (7th Cir. 1963).

231) Lynda J. Oswald, *supra* note 20, at 267; Kenneth L. Port, *supra* note 190, at 439-440.

232) Polaroid Corp. v. Polaraid, Inc., 319 F.2d 830, 837 (7th Cir. 1963).

233) *Id.*

234) James Robert Hughes, *The Federal Trademark Dilution Act of 1995 and the Evolution of the Dilution Doctrine — Is it Truly a Rational Basis for the Protection of Trademarks?*, 1998 Detroit College of Law at Michigan State University Law Review 759, 772 (1998).

이 판결은 주 희석화 방지법을 적용한 최초의 판결례로서의 의미를 가지는데, 이후의 희석화 관련 사건에서 법원이 희석화의 결과 내지 그 가능성에 대한 아무런 증거 없이 단지 직관적인 판단에 근거하여 주 희석화 방지법을 적용하게 될 것임을 암시라도 하는 듯한 판결이었다.²³⁶⁾

(7) Tiffany 판결 237)

위의 Polaroid 판결과 함께 주 희석화 방지법의 적용을 통해 피고의 상표 사용을 금지한 보기 드문 예이다. 이 사건에서 “TIFFANY” 또는 “TIFFANY & Co.”라는 상표를 사용하던 보석 판매사인 원고는, 피고가 “TIFFANY”라는 상호의 레스토랑 겸 주점을 운영하는 것을 금지해 줄 것을 청구하였다.²³⁸⁾

원고의 청구에 대해 법원은 “피고의 상표 사용은 소비자로 하여금 원고와 피고 사이에 후원·감독 또는 상표 사용 허락 등의 관계가 있다는 혼동을 불러 일으킬 수 있다.”²³⁹⁾고 보는 한편, “원고의 상표는 매우 강한 식별력을 지닌 것으로서 Massachusetts주 희석화 방지법의 보호 대상이 될 수 있는데,²⁴⁰⁾ … 피고가 원고의 상표를 계속해서 사용하는 것은 그 단일성을 훼손함으로써 광고적 가치를 침해하는 것이다.²⁴¹⁾”고 하거나, 나아가 “피고는 스트립 클럽이나 포르노 영화관을 광고하는 신문이나²⁴²⁾ 또는 매우 지겹고 역겨운 라디오 프로그램을 통해 자신의 레스토랑 겸 주점을 광고·선전하였는데,²⁴³⁾ … 이는 원고 상표의 명성을 훼손하는

235) Polaroid Corp. v. Polaroid, Inc., 319 F.2d 830, 835-837 (7th Cir. 1963).

236) James Robert Hughes, *supra* note 234, at 772. 제3장 제4절 2. (1) 참조.

237) Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc., 231 F. Supp. 836 (D.C. Mass. 1964).

238) *Id.* at 838.

239) *Id.* at 842.

240) *Id.* at 842-843.

241) *Id.* at 844.

242) *Id.* at 843.

것이다.²⁴⁴⁾”고 하여, 전통적인 상표권 침해뿐만 아니라 상표 희석에 따른 침해도 인정하여 피고의 상표 사용을 금지하였다.²⁴⁵⁾

이 판결은 먼저 희석화의 유형으로서 약화와 손상을 인식하기 시작하였을 뿐만 아니라²⁴⁶⁾ 나아가 상표의 약화가 발생하기 위해서는 소비자의 관점에서 상표와 사용 주체 사이의 단일한 연관 관계가 형성되었을 것이 필요하다는 점을 최초로 밝혀냈다는 점에서²⁴⁷⁾ 상당히 중요한 의미를 갖는다.²⁴⁸⁾ 그러나 이 판결 역시, 구체적으로 언제 어떠한 상황에서 어떠한 유형의 상표 희석이 발생하는지, 그리고 그와 같은 상표 희석 여부를 판단하기 위해서는 어떠한 사실들을 고려해야 하는지에 대해서는 아무런 언급이 없다는 점에서 그 한계를 보여준다고 하겠다.²⁴⁹⁾

3. 소결

연방 상표법이 개정되고 법원도 희석화 이론을 널리 수용하는 태도를 취함으로써 마치 금방이라도 희석화 이론이 전통적인 혼동 이론을 대체할 것처럼 보였고, 이러한 전망은 각 주 희석화 방지법이 제정되면서 절정에 이르는 듯했다. 그러나, 법원이 곧바로 동법의 적용을 제한하기 시작하면서 희석화 이론은 이후 상당 기간 동안 잊혀진 존재가 되어버렸다.

희석화 이론이 등장했던 초기에 많은 법원들이 이처럼 각 주 희석화 방지법의 적용을 주저하게 했던 이유는 대체로 다음과 같이 세 가지 정도로 분석할 수 있다.²⁵⁰⁾

243) Id. at 844.

244) Id. at 844.

245) Id. at 845.

246) Id. at 844.

247) Id.

248) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 121-122.

249) James Robert Hughes, *supra* note 234, at 773.

먼저 무엇보다도, 희석화 이론은 상표의 선사용자에게 일종의 재산적 권리를 부여함으로써 후순위자에 대해 절대적으로 우월한 지위를 보장하는 방식을 취하고 있는데, 그러한 보호 방식의 사회적 효율성과 타당성에 대해서는 여전히 의문이 제기되고 있었다.²⁵¹⁾ 앞서서도 살펴본 것처럼 1946년에 개정된 연방 상표법이 혼동 이론을 포기하지 않았음을 분명히 함으로써 상표권을 특허권이나 저작권 또는 유체물에 대한 재산권과 같은 수준으로 보호하려는 것은 아님을 천명하였다는 점에서, 혼동 이론을 대체하고자 하는 희석화 이론은 이러한 연방 상표법의 태도에 배치되거나²⁵²⁾ 또는 연방 상표법이 달성하고자 하는 목적을 반감시킬 수 있기 때문이다.²⁵³⁾ 즉, 주 희석화 방지법은 상표권자를 지나치게 보호함으로써 결과적으로 공중의 이익에 기여하는 것이 아니라 다만 상표권자의 이익만을 대변하고 있다는 점이 지적되었던 것이다.²⁵⁴⁾ Coffee Dan's 판결²⁵⁵⁾에서 법원은 California주 희석화 방지법의 적용 범위를 확대하는 경우에는 상표권 침해라는 명목으로 경쟁 자체가 억제될 우려가 있다고 판시하기도 하였는데²⁵⁶⁾ 이 역시 같은 맥락에서 이해할 수 있겠다.

다음으로, 희석화의 개념과 보호 이익의 모호함 역시 법원의 부정적인 태도에 영향을 미친 것으로 보인다.²⁵⁷⁾ 각 주 희석화 방지법이 “희석가능성(likelihood of

250) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 816.

251) Harvard Law Review Association, *supra* note 215, at 528. 희석화 이론으로 인한 사회적 비효율성에 관하여는, 제7장 제2절 2. 참조.

252) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 816.

253) Milton W. Handler, *Are the State Antidilution Laws Compatible with the National Protection of Trademarks?*, 75 The Trademark Reporter 269, 277 (1985).

254) Robert J. Shaughnessy, *Trademark Parody: A Fair Use and First Amendment Analysis*, 72 Virginia Law Review 1079, 1088 (1986).

255) Coffee Dan's, Inc. v. Coffee Don's Charcoal Broiler, 305 F. Supp. 1210 (N.D. Cal. 1969).

256) *Id.* at 1217 n.13.

257) Harvard Law Review Association, *supra* note 215, at 529.

dilution)”이라고 규정하고 있기는 하지만, 그것만으로는 어느 경우에 상표의 판매력이 감소하는지 또는 어떤 유형의 상표가 보호될 수 있는지에 관하여 아무런 기준도 도출할 수 없기 때문이다.²⁵⁸⁾ 이에 대하여는, 비록 법 규정에 불명확한 점이 있다고 하더라도 이를 구체화하여 해석하는 것이야말로 법원에 주어진 책무라는 비판도 있지만²⁵⁹⁾ 그보다는 오히려, “희석가능성”이라는 규정에는 어떠한 손해 발생이 요구된다는 의미가 내포되어 있기는 하지만 그것이 독자적인 권리를 구체화하기에는 너무도 불충분한 규정이라고 보는 것이 정확할 것이다.²⁶⁰⁾

마지막으로, 연방법 우선의 원칙에 의해 주법상 희석화 방지 규정의 적용이 배제되었다고 볼 수도 있다.²⁶¹⁾ 즉, 연방 상표법상 희석화 방지에 관한 규정이 없다는 이유에서 주 희석화 방지법을 적용하지 아니한 것이다.²⁶²⁾

이상에서 살펴본 것 같이 법원이 희석화 이론에 대해 부정적인 태도를 취하게 된 이유가 희석화 이론이 전통적인 혼동 이론에 기반한 상표법 체계에 부합하지 않는다는 신중한 고려에서 비롯된 것인지²⁶³⁾ 그렇지 않으면 단순히 희석화 이론에

258) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 816-817.

259) Beverly W. Pattishall, *supra* note 228, at 625-626.

260) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 817.

261) Milton W. Handler, *supra* note 263, at 283-287; Lisa M. Brownlee, *Mead Data Central v. Toyota and Other Contemporary Dilution Cases: High Noon for Trademark Law's Misfit Doctrine?*, 79 The Trademark Reporter 471, 498-502 (1989); Richard A. De Soto, *Antidilution Laws: The Unresolved Dilemma of Preemption Under the Lanham Act*, 84 The Trademark Reporter 300, 312-20 (1994); Julie Arthur Garcia, *Trademark Dilution: Eliminating Confusion*, 85 The Trademark Reporter 489, 520-523 (1995).

262) *United States Jaycees v. Commodities Magazine, Inc.*, 661 F. Supp. 1360, 1367-1368 (N.D. Iowa 1987). 그러나, 이와 달리 연방법 우선의 원칙을 적용하지 아니한 판결례도 있다[*Plasticolor Molded Products v. Ford Motor Co.*, 713 F. Supp. 1329, 1344-1346 (1989), vacated, 767 F. Supp. 1036 (C.D. Cal. 1991); *Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 702 F. Supp. 1031, 1040-1041 (S.D.N.Y. 1988) rev'd on other grounds, 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989)].

263) Milton W. Handler, *supra* note 263, at 277; Ellen P. Winner, *Right of Identity: Right*

대한 오해에서 비롯된 것인지²⁶⁴⁾에 대해서는 논의가 분분하다. 그러나, 분명한 것은 그와 같은 법원의 태도가 각 주 희석화 방지법의 명문 규정을 사실상 사문화시키는 결과를 가져왔다는 점이다.²⁶⁵⁾

第4節 稀釋化 理論의 發展

1. 희석화 이론의 재조명

이상에서 살펴본 것과 같이 1946년 연방 상표법이 개정된 이후 약 30년 가까이 각 주 희석화 방지법은 법원에 의해 그 실효성을 상실한 채로 남아 있게 되었으나, Allied 사건²⁶⁶⁾을 계기로 희석화 이론은 새로운 전기를 맞이하게 된다.²⁶⁷⁾

위 사건의 원고 Allied Maintenance는 1888년 이래 특히 대형 건물의 청소 및 유지·보수를 위한 서비스를 제공해 온 회사였고, 피고 Allied Mechanical은 1968년부터 냉·난방기 및 공기청정기를 설치·수리하는 것을 주된 업무로 하는 회사였다.²⁶⁸⁾ 피고의 “ALLIED” 상표 사용을 금지해 줄 것을 내용으로 하는 원고의

of Publicity and Protection for a Trademark's "Persona", 71 The Trademark Reporter 193, 206 (1981).

264) Beverly W. Pattishall, *supra* note 228, at 624.

265) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 816; Michael Adams, *supra* note 136, at 165; Beverly W. Pattishall, *supra* note 228, at 621.

266) Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc., 369 N.E.2d 1162 (N.Y. 1977).

267) Miles J. Alexander & Michael K. Heilbronner, *supra* note 29, at 100; Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 819; James Robert Hughes, *supra* note 234, at 766; Terry R. Bowen, *The Federal Trademark Dilution Act of 1995 — Does It Address the Dilution Doctrine's Most Serious Problems?*, 7 DePaul-LCA Journal of Art and Entertainment Law 75, 81 (1996).

268) Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc., 369 N.E.2d 1162, 1163

청구에 대해 1심 판결은 이를 인용하였으나,²⁶⁹⁾ 2심 판결은 원·피고의 서비스 사이에 혼동가능성이 존재하지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하였고,²⁷⁰⁾ 이에 대한 3심 판결에서 New York주 대법원은 희석화 방지법을 명문 규정 그대로 해석하지 않은 기존의 판결례들을 비판하면서²⁷¹⁾ 동법의 문언상 의미를 존중해야 할 것이라고 판시하였다.

즉, “New York주 희석화 방지법에 대하여 법원이 그동안 부정적인 태도를 취해왔으나, 본 재판부로서는 동법이 상표권 침해 또는 부정경쟁방지에 관한 전통적인 법리에 비해 상표의 보호 범위를 더욱 확장하려는 것임을 믿어 의심치 않는다.”고 판시하며,²⁷²⁾ 이를 뒷받침하기 위해 Tiffany 판결²⁷³⁾의 예를 들며 다음과 같이 설명하고 있다.

New York주 희석화 방지법은 경쟁업자가 상표권자의 지정상품과 유사한 상품을 판매함으로써 발생하게 되는 소비자의 혼동을 방지하기 위한 것이 아니라, 유사하지 않은 상품을 판매함으로써 상표권자가 획득한 영업상의 명성이나 신용이 훼손되는 것을 방지하기 위한 것이다. 따라서, 동법을 적용함에 있어서 “TIFFANY MOVIE THEATER”가 “TIFFANY’S JEWELRY”와 경쟁 관계에 있는지 또는 소비자의 혼동을 유발하는지의 여부는 전혀 중요하지 않다. 수많은 비경쟁업자들이 “TIFFANY”라는 상표를 사용하게 되면 그것이 애초에 가지고 있던 보석 판매상으로서의 의미에 어떠한 영향을 미치게 될 것인지는 불을 보듯 뻔한 일이기 때문이다.²⁷⁴⁾

(N.Y. 1977).

269) Id. at 1162.

270) Id.; Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc., 390 N.Y.S.2d 101, 101 (N.Y.A.D. 1977).

271) Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc., 369 N.E.2d 1162, 1165 (N.Y. 1977).

272) Id.

273) Tiffany & Co. v. Tiffany Productions, Inc., 264 N.Y.S. 459 (N.Y. Sup. Ct.), aff’d, 260 N.Y.S. 821 (N.Y. App. Div. 1932), aff’d, 188 N.E. 30 (N.Y. 1933). 제3장 제3절 2. (2) 참조.

New York주 대법원이 희석화 이론에 관하여 위와 같이 판시한 것은 비록 방론에서일 뿐이고 결론적으로는 원고 상표의 식별력이 충분하지 않다는 이유로 희석화 방지법의 적용을 부정하였지만,²⁷⁵⁾ 이 판결은 그럼에도 불구하고 식별력이 있는 상표는 희석화 이론에 의해 보호받을 수 있다는 점을 확인한 매우 의미 있는 판결이라고 하겠다.²⁷⁶⁾ 이는 특히 희석화 방지법의 적용에 있어서 특히나 부정적인 태도를 일관해 온 New York주 법원의 판결이었다는 점에서 더욱 그러하다.²⁷⁷⁾ 또한, 앞에서 살펴본 것과 같이 Schechter는 특히 임의적·조어적·창의적 상표만을 희석화 이론의 적용 대상으로 보았는데,²⁷⁸⁾ 이와 달리 위 판결은 식별력이 있는 상표이기만 하면 그것이 본래적인 것인지 또는 2차적으로 획득한 것인지를 불문하고 모두 희석화 방지법의 적용 대상으로 보았다는 점에서 희석화 이론의 적용 범위를 한층 확대한 것이라고도 볼 수 있다.

Allied 사건 이후 각 법원은 희석화 이론을 새로운 각도에서 검토하기 시작했다. 물론, 같은 New York주 법원 내에서조차 여전히 희석화 방지법이 적용되기 위해서는 혼동가능성이 필요하다고 본 판결례도 있었지만,²⁷⁹⁾ 대부분의 법원은 희석화

274) Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc., 369 N.E.2d 1162, 1165-1166 (N.Y. 1977).

275) Id. at 1166. 이 때문에 위 판결이 이전의 New York주 법원 판결들과 상치되는 것은 아니라고 보기도 한다[Mushroom Makers, Inc. v. R.G. Barry Corp., 580 F.2d 44, 49 (2d Cir. 1978)].

276) Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc., 369 N.E.2d 1162, 1166 (N.Y. 1977).

277) 주 228) 참조.

278) Frank I. Schechter, *supra* note 35, at 818. 제3장 제2절 참조.

279) 예컨대, “희석화 방지법이 적용되기 위해서는 혼동가능성이 요구되는데 원고가 이를 입증하지 못하였으므로 원고의 청구를 기각한다.”고 하거나[D.C. Comics, Inc. v. Reel Fantasy, Inc., 539 F. Supp. 141, 145 (S.D.N.Y. 1982) *rev'd on other grounds*, 696 F.2d 24 (2d Cir. 1982)], 또는 “희석화 방지법은 혼동가능성이나 피고의 악의가 인정되는 경우에 적용된다.”고 한 예도 보인다[Beneficial Corp. v. Beneficial Capital Corp., 529 F. Supp. 445, 451

방지법의 명문상 규정을 존중하는 한편 그것이 연방 상표법과 어떻게 조화를 이루어야 할 것인가에 대해 고찰하기 시작한 것이다.²⁸⁰⁾

그러나, 연방 차원의 희석화 방지법이 제정되어 있지 아니한 현실에서 각 주의 희석화 방지법만을 근거로 복수의 주에 걸친 금지명령을 내리는 것은 불가능했기 때문에²⁸¹⁾ 여전히 희석화 방지에 관한 소송은 전통적인 상표권 침해 소송에 부수적으로 부가되는 것일 뿐 법원으로서도 희석화 방지법을 적극적으로 적용하려고는 하지 않았고,²⁸²⁾ 따라서 희석화 이론에 관한 보다 깊이 있는 논의가 진전되기는 어

(S.D.N.Y. 1982)].

280) 예컨대, 희석화 방지법이 적용되기 위하여 반드시 혼동가능성이 발생하여야 한다거나 당사자들이 직접적인 경쟁 관계에 있을 것은 요구되지 않는다고 한 판결례들이 그러하다[Safeway Stores, Inc. v. Safeway Discount Drugs, Inc., 675 F.2d 1160, 1167 (11th Cir. 1982); Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc., 699 F.2d 621, 624 (2d Cir. 1983); Deere & Co. v. MTD Products, 41 F.3d 39, 42 (2d Cir. 1994); Scott v. Mego International, Inc., 519 F. Supp. 1118, 1137 (D. Minn. 1981)]. 다만, 피고에게 원고의 이익을 침해할 의도가 있었는지의 여부가 희석화 방지법의 적용을 위한 필수 요건은 아니지만 희석화 발생 여부를 판단하기 위하여 고려할 요소가 된다고 본 판결례도 있다[American Express Co. v. Vibra Approved Lab. Corp., 10 U.S.P.Q.2d 2006, 2012 (S.D.N.Y. 1989)].

281) Deere & Co. v. MTD Products, 41 F.3d 39, 46 (2d Cir. 1994); David C. Lee, *supra* note 18, at 329; Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 820.

282) Allied 판결이 내려진 1977년 이후 1994년에 이르기까지, 연방 법원에서 희석화가 문제된 사건은 159건이었는데, 이 중 부분적으로나마 주 희석화 방지법을 근거로 하여 피고의 상표 사용을 금지한 사건은 단지 10건에 불과하고, 나아가 오로지 주 희석화 방지법만을 근거로 하여 피고의 상표 사용을 금지한 것은 겨우 4건에 지나지 않는다(Kenneth L. Port, *supra* note 190, at 441). 한편, 1977년부터 1996년까지 주 희석화 방지법을 적용하여 피고의 상표 사용을 금지한 판결례는 다음의 16건이다(Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 820 n.174). Community Federal Savings and Loan Association v. Orondorff, 678 F.2d 1034, 1037 (11th Cir. 1982); Hyatt Corp. v. Hyatt Legal Services, 736 F.2d 1153, 1158 (7th Cir. 1984); Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc., 855 F.2d 480, 485 (7th Cir. 1988); Deere & Co. v. MTD Products, Inc., 41 F.3d 39, 45 (2d Cir. 1994); Dawn v. Sterling Drug, Inc., 319 F. Supp. 358, 363 (C.D. Cal. 1970); Instrumentalist Co. v. Marine Corps League, 509 F. Supp. 323, 333 (N.D. Ill.

려왔던 측면이 있었다.²⁸³⁾ 결국, 이 시기 희석화 이론을 다루고 있는 대부분의 판결례들은 희석화 방지법의 보호 법익과 보호 대상에 대한 내용만을 주로 검토하게 되는데, 그럼에도 불구하고 이를 통해 법원은 희석화 이론이 상표권자의 재산적 가치를 보호하는 것으로서 기존의 혼동 이론이 가지고 있던 한계를 극복하기 위한 새로운 이론이라는 점을 분명히 인식하게 된다.²⁸⁴⁾ 이하에서는 Allied 사건 이후 법원에 의해 각 주 희석화 방지법이 적극적으로 검토되기 시작한 이후 연방 희석화 방지법이 제정되기 전까지 판례에 의해 희석화 이론이 어떻게 발전하게 되었는지에 관해 살펴보기로 한다.

2. 희석화 유형의 구체화

(1) 개설

Schechter가 처음 희석화 이론을 제안함에 있어서, 그는 제3자에 의한 모든 유형의 사용이 조어적이고 창의적인 상표의 독창성을 훼손하는 것으로 보았다.²⁸⁵⁾ 그

1981); Pillsbury Co. v. Milky Way Productions, Inc., 215 U.S.P.Q. 124, 135 (N.D. Ga. 1981); Estee Lauder, Inc. v. Cinnabar 2000 Haircutters, Inc., 218 U.S.P.Q. 191, 192 (S.D.N.Y.), *aff'd*, 714 F.2d 112 (2d Cir. 1982); Sykes Laboratory, Inc. v. Calvin, 610 F. Supp. 849, 858 (C.D. Cal. 1985); American Express Co. v. Vibra Approved Lab. Corp., 10 U.S.P.Q.2d 2006, 2012 (S.D.N.Y. 1989); Eastman Kodak Co. v. D.B. Rakow, 739 F. Supp. 116, 120 (W.D.N.Y. 1989); Coca-Cola Co. v. Alma-Leo U.S.A., Inc., 719 F. Supp. 725, 729 (N.D. Ill. 1989); Hester Industries, Inc. v. Tyson Foods, Inc., 16 U.S.P.Q.2d 1275, 1280 (N.D.N.Y. 1990); McDonald's Corp. v. Technologies, 17 U.S.P.Q.2d 1557, 1560 (N.D. Cal. 1990); Eventide Inc. v. DOD Electronics Corp., 1995 WL 239044, at *18 (S.D.N.Y. 1995); Wedgwood Homes, Inc. v. Lund, 659 P.2d 377, 383 (Or. 1983).

283) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 820-821.

284) *Id.* at 821.

285) Frank I. Schechter, *supra* note 35, at 830.

러나, 앞에서 살펴본 것과 같이 각 주 희석화 방지법은 대부분 단순히 상표의 독창성이 훼손되는 것만으로는 부족하고 최소한 “희석가능성”, 즉 상표의 판매력이 감소되었을 가능성을 요구하고 있는바, 과연 어떠한 행위가 그와 같이 상표의 가치를 희석하는 것인지에 관해서는 수많은 논의가 분분하였다.²⁸⁶⁾

이에 대해 희석가능성이 발생하였는지를 판단하기 위해서는 상표권자와 제3자 사이에 소비자의 심리적 연관 관계가 존재하는지의 여부에 초점을 맞추는 것이 일반적인 논의였던 것으로 보인다.²⁸⁷⁾ 이러한 연관 관계가 전혀 존재하지 않는다면 소비자로서는 상표의 독창성이나 식별력이 감소된다는 사실 자체를 인식하지 못하게 될 것이고 따라서 이러한 경우 상표의 고객흡인력 내지 판매력이 침해될 수도 없다는 점에서, 위와 같이 심리적 연관 관계의 존부를 고려하는 것은 일면 타당한 논의라고 할 수 있다.²⁸⁸⁾

그러나, 소비자의 심리적 연관 관계가 희석가능성을 판단하는 데에 중요한 요소임에는 분명하지만 그것만으로는 실제로 희석가능성이 있는지의 여부를 결정짓기 부족하다.²⁸⁹⁾ 즉, 상표권자와 제3자의 상표 사용 사이에 존재하는 심리적 연관 관계와 희석가능성 자체를 동일시 할 수는 없기 때문에,²⁹⁰⁾ 설령 그러한 연관 관계가 있다고 하더라도 그것이 언제 어떻게 상표의 판매력을 희석시키는 결과를 가져오는지에 관한 문제는 전혀 별개의 차원에서 검토해야 하는 것이다.²⁹¹⁾

한편, 희석가능성의 해석에 관한 법원의 태도는 상당히 비일관적이다. 예컨대,

286) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 821.

287) *Fruit of the Loom, Inc. v. Girouard*, 994 F.2d 1359, 1363 (9th Cir. 1993); J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:13:1.b; American Law Institute, *supra* note 34, at §25 comment f.

288) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 821-822.

289) *Id.* at 822.

290) *Id.*

291) Jonathan E. Moskin, *Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trademark Protection*, 83 *The Trademark Reporter* 122, 134 (1993).

Tower of Babble 판결²⁹²⁾에서 법원은 희석화 방지법에 의해 금지되는 행위 유형이 어떠한 것인지를 도출해 내기는 커녕 심지어 희석가능성이 동법의 적용 요건이라는 사실조차도 완전히 무시하고 있다.²⁹³⁾ 이 사건의 원고는 “TOWER OF BABBLE”이라는 상표의 글자 교육용 장난감을 판매하는 회사로서 그 판매 실적은 5년간 4000개 정도에 불과했던 반면,²⁹⁴⁾ 피고는 Bayer Aspirin을 제조·판매하는 제약회사로서 “TOWER OF BABBLE”이라는 광고문을 사용하여 전국적인 판촉 활동을 벌이고 있었다.²⁹⁵⁾ 이처럼 피고가 “TOWER OF BABBLE”이라는 광고문을 사용하는 행위는 소비자로서 하여금 원고 상품과 피고 상품 사이에 어떠한 연관 관계가 있다고 오인하게 할 가능성이 있으므로 이를 금지해 달라는 원고의 청구에 대하여,²⁹⁶⁾ 법원은 “피고의 행위가 상표권 침해 및 부정경쟁행위에 해당하는 것은 아니지만²⁹⁷⁾ 희석화 방지법의 규정상 피고가 그 판촉 활동에 ‘TOWER OF BABBLE’이라는 광고문을 사용하는 것은 금지되어야 공평하다.”²⁹⁸⁾고 판시하여 원고의 청구를 인용하였다. 이 사건에서 원고는 피고의 행위로 인해 영업상 어떠한 손해를 입었는지에 대해서 전혀 입증을 하지 않았음에도 불구하고,²⁹⁹⁾ 법원은 희석가능성에 대한 아무런 검토도 하지 않은 채 식별력이 전혀 없는 통상적인 구분에 대해서도 상표로서의 재산적 가치를 인정해 버렸던 것이다.³⁰⁰⁾

물론 위 Tower of Babble 판결은 상당히 극단적인 예이고, 대체로 법원은 희석화 방지법의 경쟁 제한적 효과³⁰¹⁾를 억제하기 위하여 동법의 적용 대상이 되는 상

292) Dawn v. Sterling Drug, Inc., 319 F. Supp. 358 (C.D. Cal. 1970).

293) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 822.

294) Dawn v. Sterling Drug, Inc., 319 F. Supp. 358, 360 (C.D. Cal. 1970).

295) *Id.*

296) *Id.*

297) *Id.* at 362.

298) *Id.* at 363.

299) *Id.*

300) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 823.

301) 제7장 제2절 2. 참조.

표의 범위를 한정하거나 또는 동법이 규제하고자 하는 행위 유형을 구체화함으로써 “희석가능성”의 여부를 판단하고자 하였다.³⁰²⁾ 이러한 측면에서 법원에 의해 구체화된 희석화의 유형이 바로 “약화(blurring)”와 “손상(tarnishment)”이다.³⁰³⁾

(2) 약화에 의한 희석화

약화에 의한 희석화는 특정 상표와 상품·서비스에 대해 소비자가 가지는 심리적 연관 관계를 분산시키는 것으로서,³⁰⁴⁾ “전통적 의미의 희석화”³⁰⁵⁾ 또는 “상표의 출처표시기능에 관한 희석화”³⁰⁶⁾라고 일컬어지기도 한다. 약화에 의한 희석화의 핵심은, 유명상표와 동일·유사한 상표가 제3자에 의해 계속적으로 사용되는 경우 그 독창성이 사라지게 되어 궁극적으로는 상표의 식별력 자체가 완전히 상실되어 버린다는 데에 있다.³⁰⁷⁾

약화에 의한 희석화와 관련된 판결례들을 살펴보면 다음과 같다.

302) *Coffee Dan's, Inc. v. Coffee Don's Charcoal Broiler*, 305 F. Supp. 1210, 1217 n.13 (N.D. Cal. 1969); J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:108; Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 823; James Robert Hughes, *supra* note 234, at 767.

303) American Law Institute, *supra* note 34, at comment c. 제2장 제2절 1. 참조.

304) *National City Bank of Cleveland v. National City Window Cleaning Co.*, 190 N.E.2d 437, 439 (Ohio 1963).

305) Alexander F. Simonson, *How and When Do Trademarks Dilute: A Behavioral Framework to Judge "Likelihood" of Dilution*, 83 *The Trademark Reporter* 149, 151 (1993).

306) Cyd B. Wolf, *Trademark Dilution: The Need for Reform*, 74 *The Trademark Reporter* 311, 318 (1984).

307) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 117; James Robert Hughes, *supra* note 234, at 771.

가. Wedgwood 판결³⁰⁸⁾

이 판결은 약화에 의한 희석화의 개념을 잘 설명해 주고 있는 Oregon주 대법원의 판결이다. 즉, “상표와 상품 사이에 긍정적인 연관 관계가 형성된 경우 상표권자로서는 이를 유리한 영업활동의 도구로 사용할 수 있다는 점에서 그러한 긍정적인 연관 관계는 상표의 재산적 가치를 증가시킨다고 볼 수 있다. 그런데, 상표권자의 상표를 제3자가 비경쟁적인 상품에 사용하게 되면 기존의 특정하고도 단일했던 상표와 상품 사이의 연관 관계가 사라지게 되어 상표권자의 영업상 이익을 해칠 수 있으므로 … 그와 같은 제3자의 행위는 Oregon주 희석화 방지법에 의해 금지되어야 한다.”는 것이다.³⁰⁹⁾

나. Hyatt 판결³¹⁰⁾

이 판결에서 제7순회항소법원은 피고의 “HYATT Legal Services”라는 회사명은 소비자가 “HYATT” 상표에 대해 가지고 있는 원고 호텔 체인과의 연관성을 약화시킬 수 있다는 이유로 Illinois주 희석화 방지법에 따라 피고의 회사명 사용을 금지하였다.³¹¹⁾

한 가지 흥미로운 것은 위 법원이 피고로 하여금 “HYATT Legal Services”라는 회사명 대신 그 설립자의 이름을 분명히 나타내는 “Joel Hyatt Legal Services”와 같은 회사명을 사용할 것을 제안했다는 점이다.³¹²⁾ 법원의 그와 같은 제안은 원고 호텔과 피고 법률회사 사이에 어떠한 후원·제휴관계도 없음을 보여줄 수는 있지

308) Wedgwood Homes, Inc. v. Lund, 659 P.2d 377 (Or. 1983).

309) Id. at 382.

310) Hyatt Corp. v. Hyatt Legal Services, 736 F.2d 1153 (7th Cir. 1984), cert. denied, 469 U.S. 1019 (1984), on remand, 610 F. Supp. 381 (N.D. Ill. 1985).

311) Id. at 1159-1160.

312) Id. at 1159.

만 나아가 원고의 “Hyatt”라는 상표가 널리 사용됨으로써 그 판매력이 감소되는 것까지는 방지할 수 없는 것이기 때문에, 결국 법원은 희석화 이론에 근거하여 피고의 상표 사용을 금지하고 있음에도 불구하고 오히려 혼동 이론에 기초한 해결책을 제시하고 있는 것이다.³¹³⁾

다. Steinway 판결³¹⁴⁾

원고는 1853년부터 “STEINWAY” 피아노를 생산·판매하고 있었고, 피고는 1977년부터 “STEIN-WAY” 상표를 사용하여 음료수 캔 손잡이를 제조하고 있었다. 피고의 상표 사용을 금지해 달라는 원고의 청구에 대하여 법원은, “비경쟁적인 상품에 대해 ‘STEIN-WAY’ 상표가 널리 사용되는 것이 ‘STEINWAY’ 상표와 피아노 사이에 형성되어 있는 소비자의 연관 관계에 어떠한 영향을 미치게 될지는 자명하다.”고 판시하면서³¹⁵⁾ 피고의 행위는 원고의 상표를 약화시킬 수 있다고 보아³¹⁶⁾ 그 사용을 금지하였다.³¹⁷⁾

313) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 824 n.196. 만일, 법원이 완전히 희석화 이론에 의한 해결책을 제시하고자 하였다면 예컨대 “Joel Legal Services”와 같이 “HYATT” 상표가 일체 포함되지 않은 회사명을 제안하였어야 할 것이다. 다만, “Joel Hyatt Legal Services”라는 회사명은 피고의 성명을 보통으로 사용하는 것이어서 희석화 이론에 의해 금지되지 않는 공정 이용의 범주에 포함될 수 있을 것이고, 따라서 희석화 이론에 의할 때에도 그와 같은 회사명의 사용이 허용될 수 있을 것이기 때문에, 위와 같은 법원의 제안이 오히려 혼동 이론에만 기초한 것이었다고 단정하기는 어려운 측면이 있다고 생각한다.

314) Steinway & Sons v. Robert Demars & Friends, 210 U.S.P.Q. 954 (C.D. Cal. 1981).

315) *Id.* at 963.

316) *Id.* at 961.

317) *Id.* at 957. 그런데, 위 판결에서 법원은 “음료수 캔 손잡이에 ‘STEIN-WAY’ 상표를 사용하게 되면 그것이 ‘STEINWAY’ 피아노와 어떠한 직·간접적인 후원관계 내지는 연관 관계에 있다는 혼동을 불러일으킬 수 있다.”고도 판시하고 있어(*Id.* at 961), 전체적으로는 혼동 이론에 근거하고 있다고 볼 여지도 있다(Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 824 n.199). 그러나, 합리적인 소비자를 상정해 본다면 그와 같은 혼동가능성이 과연 얼마나 인정될 수 있을지

앞에서 본 Hyatt 판결과 위 Steinway 판결의 사실 관계에 있어서 피고의 개별적인 상표 사용 행위가 실제로 원고 상표의 구매력 또는 고객흡인력을 약화시켰는지는 쉽게 판단하기 어려운 문제이지만, 법원으로서 그러한 개별적인 상표 사용 행위가 반복되는 경우에 발생할 수 있는 전체적인 영향력에 주목하고 있는 것으로 보인다.³¹⁸⁾ 그러나, 이처럼 약화에 의한 희석화를 단지 상표의 독창성을 감소시키는 행위라고 개념지우는 것만으로는, 피고의 개별적인 상표 사용 행위로 인해 과연 원고 상표의 판매력이 약화되었는지 또는 어느 정도로 약화되었는지에 대하여 아무런 구체적인 판단 기준을 도출해 낼 수 없다.³¹⁹⁾ 즉, 실제로 약화에 의한 희석화가 발생하였는지를 판단하기 위해서는 구체적인 증거가 필요한데, 이 점은 다음에서 볼 Ringling Brothers 판결³²⁰⁾에서 자세히 살펴보기로 한다.

라. Ringling Brothers 판결³²¹⁾

이 판결에서 제7순회항소법원은 중고차 판매상인 피고가 “THE GREATEST USED CAR SHOW ON EARTH”라는 광고 문구를 사용하는 것은 원고 씨커스단이 “THE GREATEST SHOW ON EARTH”라는 문구를 사용하고 있다는 소비자의 심리적 연관 관계를 약화시키는 것이므로 금지되어야 한다고 판시하였다.³²²⁾

여기서 눈여겨 볼 부분은, 법원이 판결 이유에서 “원고의 서비스와 피고의 서비스 사이에 혼동가능성이 없는 경우에는, 피고가 그와 같은 광고 문구를 사용함으로써 원고 씨커스단의 관객이 감소한 정도 또는 발전 가능성이 저해된 정도 — 즉,

는 의문이다.

318) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 824.

319) *Id.* at 824-825.

320) Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc., 855 F.2d 480 (7th Cir. 1988).

321) *Id.*

322) *Id.* at 484.

써커스를 관람하러 오지 않은 사람의 수 또는 써커스단에 투자하지 않기로 결정한 투자자의 수 — 를 판단할 수 있는 효과적인 방법이 존재하지 않는다.”고 실시하면서³²³⁾ 다른 한편으로 “피고는 혼동이 발생하지 않았다는 사실을 들어 원고에게 손해가 발생하지 않았다고 주장하나 이는 Illinois주 희석화 방지법을 오해한 것으로 동법상 혼동가능성은 그 적용요건이 아니고 … 오히려 상표의 희석은 혼동 여부와 무관하게 발생한다는 점에서 본질적으로 계량불가능하고 따라서 그것은 금전적으로 회복 불가능한 침해이다.”고 설명하며 이를 금지명령의 근거로 삼았다는 점이다.³²⁴⁾ 다시 말하면, 법원은 이 사건과 같이 혼동가능성이 인정되지 않는 경우 원고 상표가 어느 정도로 희석되었는지를 판단할 수 있는 방법이 없다는 점을 인정하면서도, 다른 한편으로는 아무런 구체적인 증거 없이 상표 희석은 혼동가능성과 무관하게 발생한다는 사실만을 근거로 만연히 원고에게 어떠한 손해가 발생하였음을 추정하여 원고 청구를 인용하기에 이른 것이다.³²⁵⁾

위 판결은 상표의 희석을 인정하는 법원의 결론이 단지 법원의 심정적 판단의 결과일 뿐임을 극명하게 드러내 주는 예라고 할 수 있다.³²⁶⁾ 즉, 희석화 방지법에 따라 피고의 상표 사용을 금지한 판결례에 대해서는, 대부분 예컨대 소비자를 대상으로 한 설문조사나 증언 등과 같은 경험적·실험적인 증거를 통해 상표의 희석이 발생했다는 사실을 인정하는 것이 아니라 오로지 법원의 직관에 의해 그러한 사실을 인정하고 있다는 비판이 제기되어 왔는데,³²⁷⁾ 이 판결에서 법원이 보여준 논리 전개 역시 그와 다름없었던 것이다.

323) Id.

324) Id.

325) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 825.

326) David S. Welkowitz, *supra* note 145, at 569.

327) Jonathan E. Moskin, *supra* note 291, at 123; Alexander F. Simonson, *supra* note 305, at 150; Ralph S. Brown, Jr., *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, 57 Yale Law Journal 1165, 1191-1192 (1948); Jonathan E. Moskin, *Dilution Act: Patent Medicine for Trademark Ailment?*, New York Law Journal 1 (Mar. 8, 1996).

마. Cookie Jar 판결³²⁸⁾

원고 연방 저축대부조합은 1976년 “COOKIE JAR”라는 상표를 등록한 후 이를 11개 지점 모두에서 현금 출납기 등에 사용하고 있었고, 피고는 원고 조합의 본점 맞은 편에서 “COOKIE JAR”라는 상호의 토플리스 주점을 경영하고 있었다.³²⁹⁾ 1심 법원은 피고의 상표 사용을 금지해 달라는 원고의 청구에 대하여 혼동가능성이 없다는 이유로 이를 기각하였으나,³³⁰⁾ 제11순회항소법원은 Florida주 희석화 방지법상 혼동가능성은 그 적용 요건이 아니라는 이유로 1심 판결을 파기하고 원고의 청구를 인용하였다.³³¹⁾

이 사건에서 피고는 원고가 상표의 희석이 발생하였는지의 여부에 관한 어떠한 증거도 제출하지 못하였다고 주장하였으나,³³²⁾ 법원은 “피고가 배포한 광고 사진에는 ‘COOKIE JAR’라는 표현이 포함되어 있으므로 이러한 광고 사진은 원고 상표의 단일성을 점차적으로 감소시킬 수 있다는 점에 대한 강력한 증거가 된다.”고 판시하여 그 주장을 배척하였다.³³³⁾

위 판시는 증거를 들어 원고 상표의 희석 여부를 판단하려 했다는 점에서 일단 그 의미를 찾을 수 있다. 그러나, 여기에 말하고 있는 피고의 광고 사진이란 결국 피고가 “COOKIE JAR”라는 상표를 사용하였다는 사실만을 증명해 주는 것일 뿐 그 자체로는 원고 상표가 실제로 희석되었는지에 관하여 아무런 증거가 될 수 없고, 따라서 위 판시는 논리적으로 볼 때 증거가 될 수 없는 것을 증거로 든 것에

328) Community Federal Savings and Loan Association v. Orondorff, 678 F.2d 1034 (11th Cir. 1982).

329) Id. at 1034.

330) Id. at 1036.

331) Id. at 1037.

332) Id.

333) Id.

불과할 뿐이다. 이 사건에서 법원은 나름대로 증거에 의해 상표 희석을 인정하려고 하였으나, 결과적으로는 앞에서 살펴본 Ringling Brothers 판결과 마찬가지로 오류를 범하고 말았던 것이다.³³⁴⁾

바. Freedom Savings and Loan 판결³³⁵⁾

이 사건의 원고는 1974년부터 “FREEDOM”이라는 상표를 사용하여 저축 및 대부업을 영위하는 회사로서, 1976년부터 “FREEDOM REALTY COMPANY”라는 이름의 사무실을 열고 부동산 중개업을 영위하는 피고를 상대로 “FREEDOM” 명칭의 사용을 금지해 줄 것을 법원에 청구하였다.³³⁶⁾ 그러나, 1심 법원은 원고의 청구를 배척하는 한편 오히려 피고의 반소 항변을 받아들여 피고에게는 형평법상 그 사무실 소재지에서 “FREEDOM” 명칭을 사용할 권리가 인정되므로 원고는 그와 동일한 상표를 사용하지 못한다는 내용의 판결을 하였고,³³⁷⁾ 원고가 이에 항소하였다.

원고의 항소에 대해 제11순회항소법원은 “상표의 희석을 입증하기 위해서는 그에 관한 증거가 필요한데, 원고 상표의 식별력이 강한 경우에는 피고가 원고의 상표와 동일·유사한 상표를 사용하였다는 것만으로도 그 충분한 증거가 될 수 있다. 그러나, 반면 원고 상표의 식별력이 약한 경우에는 그와 같은 피고의 사용 사실 만으로는 원고 상표의 재산적 가치가 감소하였다고 볼 수 없다.”고 판시하며,³³⁸⁾ “이 사건의 경우 원고 상표 ‘FREEDOM’은 그 식별력이 강하다고 볼 수 없

334) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 825.

335) Freedom Savings and Loan Association v. Way, 757 F.2d 1176 (11th Cir.), cert. denied, 474 U.S. 845 (1985).

336) *Id.* at 1176.

337) Freedom Savings and Loan Association v. Way, 583 F. Supp. 544, 553 (D.C.Fla. 1984).

338) Freedom Savings and Loan Association v. Way, 757 F.2d 1176, 1186 (11th Cir. 1985).

으므로, 원고로서는 피고의 상표 사용으로 인해 'FREEDOM' 상표의 재산적 가치가 감소되었다는 사실을 입증하지 못하였다고 본 1심 법원의 판결은 타당하다.”고 하여, 원고의 항소를 기각하였다.³³⁹⁾

이와 같은 제11순회항소법원의 판결은 상표의 약화를 인정하지 않은 결론에 있어서는 타당하다고 할 수 있다. 그런데, 다른 한편으로 위 판결과 같이 식별력이 강한 상표에 있어서는 피고의 상표 사용 사실만으로도 희석화 방지법상 요구되는 희석가능성 요건이 충족된다고 본다면, 희석화 방지법은 결국 식별력이 강한 상표에 한해서는 제3자가 상표권자의 허락을 받지 않고 무단으로 상표를 사용하는 행위 일체를 금지하는 것이라는 결론에 이르게 된다.³⁴⁰⁾ 이러한 결론에 따르면, 제3자의 상표 사용 행위는 특정 상표의 재산적 가치를 침해하였는지와 전혀 무관하게 그 자체로서 무단이용에 의한 불법행위 내지는 부당이득에 유사한 관념이 되어 버리고 마는 것이다.³⁴¹⁾

사. Lexis 판결³⁴²⁾

이 사건에서 원고는 1972년 이래 “LEXIS”라는 이름으로 컴퓨터를 통한 법률정보검색 서비스를 제공하고 있었는데³⁴³⁾ 피고가 1987년부터 “LEXUS”라는 이름의

이외에, “식별력이 강한 상표를 사용하는 행위는 그 자체만으로도 상표의 재산적 가치를 감소시킨다고 보기에 충분하므로 이 경우 상표의 희석을 인정할 수 있다.”는 취지로 판시한 예도 있다[Gaeta Cromwell, Inc. v. Banyan Lakes Village, 523 So. 2d 624, 626-627 (Fla. Dist. Ct. App. 1988); Blanding Automotive Ctr. v. Blanding Automotive, Inc., 568 So. 2d 490, 492 (Fla. Dist. Ct. App. 1990)].

339) Freedom Savings and Loan Association v. Way, 757 F.2d 1176, 1186 (11th Cir. 1985).

340) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 826.

341) David S. Welkowitz, *supra* note 145, at 569.

342) Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989).

343) *Id.* at 1027.

고급 승용차를 생산·판매하기 시작하였다.³⁴⁴⁾ 제1심 법원은 피고의 “LEXUS” 상표가 원고의 “LEXIS” 상표와 혼동을 일으키는 것은 아니지만 그 가치를 희석시키고 있다는 이유에서 New York주 희석화 방지법에 근거하여 피고의 “LEXUS” 상표 사용을 금지하였다.³⁴⁵⁾ 이에 피고가 항소하였던바, 제2순회항소법원은 “원고의 ‘LEXIS’ 상표는 법률가 및 회계사를 대상으로 한 시장에서만 알려져 있을 뿐 널리 소비자 일반에 대해서까지 알려져 있다고는 보기 어렵고 … 또한 법률가나 회계사는 일반적인 소비자보다 훨씬 더 주의 깊을 것이기 때문에 원고의 ‘LEXIS’ 상표가 널리 알려져 있는 시장에 있어서도 그것이 피고의 ‘LEXUS’ 상표에 의해 약화되었을 것으로는 보이지 않는다.”는 이유로 피고의 항소를 인용하여 제1심 판결을 파기하였다.³⁴⁶⁾

위 판결의 보충 의견에서는 약화에 의한 희석화가 발생하였는지의 여부를 판단하기 위해 고려되어야 할 6가지의 요소가 제시되었는데, ① 상표 사이의 유사성(the similarity of the marks), ② 지정상품 사이의 유사성(the similarity of the products covered by the marks), ③ 소비자의 주의 정도(the sophistication of the consumers), ④ 피고의 악의(predatory intent), ⑤ 원고 상표의 유명성(renown of the senior mark), ⑥ 피고 상표의 유명성(renown of the junior mark)이 바로 그것이다.³⁴⁷⁾

위 요소들은 이후의 희석화 관련 판결례들에서 자주 인용되기는 했지만³⁴⁸⁾ 이는

344) Id. at 1028.

345) Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 702 F. Supp. 1031, 1031 (S.D.N.Y., 1988).

346) Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 1030-1031 (2d Cir. 1989).

347) Id. at 1035.

348) Deere & Co. v. MTD Products, Inc., 41 F.3d 39, 43 (2d Cir. 1994); Merriam-Webster, Inc. v. Random House, Inc., 35 F.3d 65, 73 (2d Cir. 1994); Sports Authority, Inc. v. Prime Hospitality Corp., 89 F.3d 955, 966 (2d Cir. 1996); Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. B.E. Windows Corp., 937 F. Supp. 204, 211-214

대부분 혼동가능성 여부를 판단하기 위하여 제시되는 요소들과 많은 면에서 동일한 것으로서,³⁴⁹⁾ 그 내용을 자세히 살펴보면 그것은 상표 사이의 유사성을 제외한 나머지 요소는 원고 상표의 판매력이 약화되었는지의 여부와 그다지 직접적인 관계가 없음을 알 수 있다.³⁵⁰⁾

먼저 지정상품의 유사성에 관하여 살펴보면, 희석화 이론은 본질적으로 비경쟁적인 상품 사이에서도 상표권의 침해를 인정하기 위한 근거로서 제안된 것이라는 점에서³⁵¹⁾ 지정상품이 유사할수록 상표의 판매력이 약화된다고 보는 것은 희석화 이론의 본질과 모순되는 것이고³⁵²⁾ 따라서 지정상품의 유사성은 상표의 약화 여부와 무관한 요소라고 할 수 있다.³⁵³⁾

다음으로, 소비자의 주의 정도는 혼동가능성과 반비례 관계에 있다는 점에서³⁵⁴⁾ 전통적인 혼동 이론에 있어서는 분명히 중요한 고려 요소라고 할 수 있겠으나, 혼동가능성 여부와 무관하게 단지 상표의 판매력 감소만을 문제 삼는 희석화 이론에

(S.D.N.Y. 1996); *American Express Co. v. CFK, Inc.*, 947 F. Supp. 310, 317 (E.D. Mich. 1996); *Clinique Laboratories, Inc. v. Dep Corp.*, 945 F. Supp. 547, 562 (S.D.N.Y. 1996); *WAWA Dairy Farms v. Haaf*, 40 U.S.P.Q.2d 1629, 1632-1633 (E.D. Pa. 1996), *aff'd*, 116 F.3d 471 (3d Cir. 1997); *Hershey Foods Corp. v. Mars, Inc.*, 998 F. Supp. 500, 519 (M.D. Pa. 1998); *Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co.*, 117 F. Supp. 2d 360, 370 (S.D.N.Y. 2000); *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F.3d 157, 168 (3d Cir. 2000), *cert. denied*, 531 U.S. 1071 (2001).

349) David S. Welkowitz, *supra* note 138, 251-257; Thomas R. Lee, *supra* note 81, at 927; Howard J. Shire, *Varying Standards For Assessing Whether There Is Dilution Under the Federal Trademark Dilution Act*, 91 The Trademark Reporter 1124, 1126-1128 (2001).

350) Lynda J. Oswald, *supra* note 20, at 295; J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:94.3; Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 826-827.

351) 제3장 제2절 참조.

352) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:94.3.

353) *Hershey Foods Corp. v. Mars, Inc.*, 998 F. Supp. 500, 520 (M.D. Pa. 1998).

354) *Bristol-Meyers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc.*, 973 F.2d 1033, 1046 (2d Cir. 1992); American Law Institute, *supra* note 34, at §21(c).

있어서는 그와 같은 소비자의 주의 정도는 아무런 의미를 가질 수 없다.³⁵⁵⁾

또한, 원고가 형성해 놓은 상표의 신용과 경제적 가치에 편승하고자 하는 피고로서는 오히려 원고 상표의 가치를 해치려는 의도가 없다고 보아야 하는 경우도 많다는 점에서³⁵⁶⁾ 피고의 악의 역시 상표의 약화 여부를 판단하기 위한 고려 요소로서 적절치 못하다.³⁵⁷⁾ 상표 약화의 가능성이란 소비자의 심리적 연관 관계에 미치는 영향이라는 객관적 요소로서 피고의 악의라는 주관적 요소와는 구별되어야 한다는 점 역시³⁵⁸⁾ 피고의 악의를 상표 약화의 판단 자료로 삼는 것이 부적절하다는 근거가 될 수 있겠다.

그리고, 원고 상표의 유명성은 특정 상표가 희석화 방지법의 보호 대상이 될 수 있는지의 여부를 판단하기 위한 요소일 뿐, 나아가 피고의 사용 행위로 인해 원고 상표의 재산적 가치가 약화되었는지의 여부에 대해서는 그다지 실마리를 제공해주지 못한다.³⁵⁹⁾ 게다가, 원고 상표가 압도적인 소비자에게 널리 알려져 있는 경우에는 피고가 이를 사용한다고 하더라도 그러한 사용이 소비자에게 미치는 영향이 적을 것이기 때문에 오히려 원고 상표가 약화될 가능성이 적다고 보는 견해도 제시되고 있다는 점에서,³⁶⁰⁾ 설령 원고 상표의 유명성이 상표 약화를 판단하는 요소가 될 수 있다고 하더라도 그것이 적극적인 요소인지 또는 소극적인 요소인지조차 불분명하다고 밖에 할 수 없다.³⁶¹⁾

355) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 827.

356) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:94.3; Jonathan E. Moskin, *supra* note 291, at 141.

357) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 827.

358) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:94.3.

359) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 828.

360) David S. Welkowitz, *supra* note 145, at 540; Jonathan E. Moskin, *supra* note 291, at 142; Alexander F. Simonson, *supra* note 305, at 162; Maureen Morrin & Jacob Jacoby, *Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept*, 19 *Journal of Public Policy & Marketing* 265, 269 (2000).

361) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 827 n.215.

마지막으로 피고 상표의 유명성은, 위 판결의 보충 의견 스스로도 자인하고 있듯이 피고 상표가 독자적으로 원고 상표의 판매력을 침해할 수 있을 정도로 소비자에게 널리 알려진 경우에만 의미를 가질 수 있을 뿐이어서 널리 일반적인 사례에 적용될 수 있는 요소는 아니다.³⁶²⁾ 그런데, 희석화 이론은 본래 다수의 제3자에 의한 상표 사용으로 인해 원고 상표의 판매력이 점진적으로 침해되는 것을 방지하고자 하는 것이었다는 점에서,³⁶³⁾ 위와 같이 피고의 상표 사용 행위만으로도 원고 상표의 판매력이 침해되는 경우는 희석화 본래의 개념에 정확히 들어맞는 것이라고 보기 어렵다.³⁶⁴⁾

결국, 위 6가지 요소들 중 상표의 유사성만이 소비자로 하여금 원고 상표와 피고 상표 사이의 심리적 연관 관계를 형성케 하였는지에 대한 대답을 제공해 줄 수 있다는 측면에서 상표의 약화 여부를 판단하기 위한 요소가 될 수 있다.³⁶⁵⁾ 그러나, 위 판결은 피고의 상표 사용으로 인해 형성된 심리적 연관 관계가 실제로 원고 상표의 판매력에 과연 위협이 될 만한 것인지를 판단하기 위해서는 어떠한 작업이 필요한지에 대해서는 아무런 해답을 제시하고 있지 않다.³⁶⁶⁾ 예컨대, 피고의 상표가 원고의 지정상품과 동등한 품질의 상품에 사용되어 원고 상품의 신용에 아무런 해를 끼치지 않거나 또는 오히려 더 우수한 품질의 상품에 사용되어 그 신용을 높여주는 경우까지도 상표의 약화라고 보아야 하는지가 불분명한 것이다.³⁶⁷⁾

이상과 같이 위 판결의 보충 의견에서 제시된 6가지의 요소에 대해서는 많은 비판이 제기되어 왔는데,³⁶⁸⁾ 결국 Nabisco 사건에서 제2순회항소법원은 위 6가지 요

362) Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 1038 (2d Cir. 1989).

363) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:94.

364) *Id.* at §24:94.3.

365) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 826.

366) *Id.*

367) *Id.*

368) 그 대표적인 것으로는, I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co., 163 F.3d 27, 49-50 (1st

소 대신에 상표의 약화 여부를 판단하는 데 있어서 고려하여야 할 10가지 요소³⁶⁹⁾를 새로이 제시하였다.³⁷⁰⁾ 물론, Nabisco 사건은 연방 희석화 방지법이 적용된 것으로서 여기서 제시된 10가지 요소는 동법의 해석에 관한 것이기는 하지만, 이는 결국 위 Lexis 사건에서 제시된 6가지 요소만으로는 상표 약화에 의한 희석화의 발생 여부를 판단하는 것이 얼마나 불충분한지를 잘 나타내 준 예라고 할 수 있을 것이다.

아. 소결

이상에서 살펴본 판결례들을 분석해 보면, 이들은 대체로 주 희석화 방지법상 약화에 의한 희석화를 구체적이고 현실적인 침해가 아니라 추상적이고 관념적인 침해로 파악하고 있다고 결론 내릴 수 있다. 즉, 주 희석화 방지법의 적용 요건인 “희석가능성”에 대한 아무런 사실적·구체적인 증거나 판단 기준도 없이 단지 식별력 있는 상표와 동일·유사한 상표를 사용하였다는 것만으로 원고 상표에 어떠한 침해가 발생하였음을 의제해버린다는 것이다. 이러한 판결례의 태도에 따르면 약화에 의한 희석화란 극단적으로 말해 식별력 있는 상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 행위를 금지하는 것 그 이상도 이하도 아니게 되는바, 결과적으로 볼 때 법원이 희석화 방지법의 내용을 구체화하기 위해 나름대로 노력하기는 하였으나,

Cir. 1998); Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development, 170 F.3d 449, 463-464 (4th Cir. 1999); Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc. 191 F.3d 208, 227-228 (2d Cir. 1999). 또한, Lexis 사건의 6가지 요소들은 대부분 혼동가능성 여부를 판단하기 위한 것이라고 비판한 판결례들도 찾아볼 수 있다[I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co., 163 F.3d 27, 49-50 (1st Cir. 1998); Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157, 168 (3d Cir. 2000); Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc., 233 F.3d 456, 468 (7th Cir. 2000)].

369) 제4장 제3절 1. 참조.

370) Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 217-220 (2d Cir. 1999).

결국은 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용함으로써 그 독자성을 훼손하는 일체의 행위를 희석화로 정의하고 그러한 행위를 금지해야 한다고 했던 Schechter의 주장으로부터³⁷¹⁾ 단 한 발자욱도 나아가지 못하였다고 밖에 할 수 없다.³⁷²⁾

(3) 손상에 의한 희석화

손상에 의한 희석화는 법원에 의해 새롭게 발견된 희석화 유형으로서,³⁷³⁾ 유명상표와 동일·유사한 상표를 불법 약물이나 포르노그래피 또는 저질의 상품·서비스에 사용함으로써 부정적이고 비도덕적인 연관 관계를 형성하여 유명상표의 명성을 훼손하는 행위를 의미하며,³⁷⁴⁾ “상표의 가치 평가에 관한 희석화”³⁷⁵⁾ 또는 “상표의 품질표시기능에 관한 희석화”³⁷⁶⁾라고 일컬어지기도 한다. 손상에 의한 희석화와 관련된 판결례들을 살펴보면 다음과 같다.

가. Spam 판결³⁷⁷⁾

“SPAM”의 제조사인 원고는 피고가 영화 Muppet Treasure Island에서 너저분하고 괴상한 멧돼지 인형 캐릭터의 이름을 “Spa’am”이라고 붙이는 것을 금지해 줄 것을 청구하였다.³⁷⁸⁾ 이에 대해 제2순회항소법원은 “상표의 손상이 발생하기

371) 제3장 제2절 참조.

372) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 827.

373) *Id.* at 828.

374) L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26, 31 (1st Cir.), cert. denied, 483 U.S. 1013 (1987); American Law Institute, *supra* note 34, at §25 comment c.

375) Alexander F. Simonson, *supra* note 305, at 151.

376) Cyd B. Wolf, *supra* note 306, at 318.

377) Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, Inc., 73 F.3d 497 (2d Cir. 1996).

378) *Id.* at 500-501.

위해서는 피고의 상표 사용으로 인해 원고의 상표에 관한 부정적인 연관 관계가 형성되었을 것이 필수적이고 ... 그러한 부정적 연관 관계는 외설·음란하거나 또는 불법적·비도덕적인 것이어야 한다.”고 판시하며,³⁷⁹⁾ “이 사건에 있어서 ‘Spa’am’은 호감이 가는 캐릭터로서 보는 이로 하여금 불유쾌한 연관 관계를 형성케 하는 것이 아니고, 또한 피고가 그와 같은 이름을 비도덕적인 의도에서 사용한 것도 아니며, 나아가 이는 단순히 유머리스한 패러디일 뿐 원고 상표를 손상하는 것이라고 볼 만한 증거가 될 수 없다.”고 하여 원고의 청구를 기각하였다.³⁸⁰⁾ 위 판결은 손상에 의한 희석화의 개념을 매우 간결하고 명쾌하게 설명하고 있는 것으로 평가할 수 있다.³⁸¹⁾

나. General Electric 판결³⁸²⁾

원고 “GENERAL ELECTRIC”은 자사의 모노그램과 유사한 장식과 함께 “GENITAL ELECTRIC”이라는 문구를 인쇄한 T-셔츠를 제조·판매하는 피고에 대해 그 행위를 금지할 것을 청구하였다.³⁸³⁾ 이에 대해 법원은 상표권 침해를 근거로 피고의 T-셔츠 생산·판매를 금지하였으나,³⁸⁴⁾ 나아가 부정경쟁·상표 희석·영업상 신용 훼손 등과 같은 원고의 여타 청구에 대해서는 판단하지는 아니하였다.³⁸⁵⁾

379) Id. at 507.

380) Id.

381) James Robert Hughes, *supra* note 234, at 780.

382) General Electric Co. v. Alumpa Coal Co., Inc., 205 U.S.P.Q. 1036 (D. Mass. 1979).

383) Id. at 1036.

384) Id. at 1037.

385) Id.

다. Budweiser 판결³⁸⁶⁾

이 사건에서 원고는 “Where there’s life... there’s Bud”라는 광고문을 사용하여 Budweiser 맥주를 판매하고 있었고, 피고는 “Where there’s life... there’s bugs”라는 광고문을 사용하여 살충 성분이 함유된 마루 광택제를 판매하고 있었다.³⁸⁷⁾ 피고의 위와 같은 광고문 사용을 금지해 달라는 원고의 청구에 대하여 1심 법원은 이를 인용하였고, 이에 피고가 항소하였다.³⁸⁸⁾ 피고의 항소에 대하여 제5순회항소 법원은, “원고와 피고의 상품이 비경쟁적인 것으로서 혼동가능성은 없지만 피고의 그와 같은 광고문 사용은 부정한 경쟁 행위로서 금지되어야 한다.”고 판시하여 이를 기각하였다.³⁸⁹⁾

위 판결은 피고의 상표 사용이 반드시 열등하거나 외설적인 상품에 사용되는 경우 뿐만 아니라 단순히 소비자로 하여금 불유쾌한 연관 관계를 형성하게 하는 경우에도 손상에 의한 상표 희석이 발생할 수 있음을 지적한 최초의 판결례라는 점에서 그 의미를 찾을 수 있다.³⁹⁰⁾

라. Coca-Cola 판결³⁹¹⁾

원고 Coca-Cola사는 “Enjoy Coca-Cola”라는 문구가 “Enjoy Cocaine”으로 바뀐 것 이외에는 자사의 광고와 완전히 동일하게 제작된 포스터를 피고가 제작·배포하는 행위를 금지해 줄 것을 청구하였다.³⁹²⁾ 원고가 청구 이유는 다음과 같다.

386) Chemical Corp. of America v. Anheuser-Busch, Inc., 306 F.2d 433 (5th Cir. 1962), cert. denied, 372 U.S. 965 (1963).

387) Id. at 434.

388) Id.

389) Id. at 433.

390) James Robert Hughes, supra note 234, at 777.

391) Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972).

먼저, 피고가 원고 상품과 코카인이 관련되어 있다는 허위 사실을 유포함으로써 그 명예를 훼손했고, 다음으로 피고는 원고 상표를 모방함으로써 출처 내지 후원 관계에 있어서 혼동을 야기할 우려가 있으며, 아울러 피고의 행위는 New York주 희석화 방지법상 상표의 영업상 신용을 침해할 가능성이 있는 행위에 해당한다는 것이다.³⁹³⁾

이에 대해 법원은, “피고가 제작·배포한 포스터는 원고 상표와 사실상 동일하기 때문에 그 사용 승인 내지 후원 관계 등에 관한 혼동가능성이 인정될 뿐만 아니라³⁹⁴⁾ ... 엄밀한 의미에서의 혼동가능성이 인정되지 않는다 하더라도 피고의 포스터 제작·배포 행위는 New York주 희석화 방지법상 원고 상표의 신용을 손상시키는 행위에 해당한다.”³⁹⁵⁾는 이유에서 피고의 포스터 제작·배포를 금지하였다.³⁹⁶⁾

이상에서 살펴본 General Electric 판결·Budweiser 판결 및 Coca-Cola 판결에 있어서 법원은 피고의 상표 사용 행위가 상표권 침해 또는 부정경쟁행위에 해당한

392) Id. at 1186.

393) Id. at 1190.

394) Id. at 1191.

395) Id.

396) Id. at 1193. 한 가지 흥미로운 사실은, 이 사건이 일어나기 3년 전 같은 New York주 내의 법원에서 유사한 사건에 대해 전혀 상반된 판결이 내려졌었다는 점이다. 즉, 피고는 Girl Scout 복장을 한 임산부 아래에 “Be Prepared”라는 문구가 찍여진 포스터를 만들어 배포하자 원고 Girl Scout 협회는 New York주 희석화 방지법에 근거하여 피고의 행위를 금지해줄 것을 청구하였는데, 이에 대해 법원은 피고의 행위가 언론의 자유에 의해 보호받는다는 이유로 원고의 청구를 기각하였던 것이다[*Girl Scouts of the United States of America v. Personality Posters Manufacturing Co.*, 304 F. Supp. 1228, 1230-1235 (S.D.N.Y. 1969)]. 이처럼 서로 모순되는 판결이 있었던 이유에 대해서는, 법원이 스스로 손상에 의한 희석화를 어느 범위까지 인정해야 할 것인지에 대한 기준을 확립하지 못하였을 뿐만 아니라 나아가 전통적인 의미에서의 혼동가능성이 인정되지 않는 경우에는 상표의 희석 역시 인정하지 않으려고 했던 초기의 경향을 답습하였기 때문이라는 설명이 가능하다고 본다(James Robert Hughes, *supra* note 234, at 781).

다는 이유에서 이를 금지하였을 뿐 직접적으로 손상에 의한 희석화에 해당한다고 본 것은 아니지만, 그럼에도 불구하고 위 사건들은 모두 전형적·전통적인 상표권 침해의 문제와는 사안을 달리하는 것으로서 그 정도가 약하기는 하지만 어느 정도 상표의 손상이 이루어진 경우라 볼 수 있을 것이다.³⁹⁷⁾ 이하에서는 보다 더 저속하고 노골적인 상표 손상이 이루어졌던 사건들에 대해서 살펴보기로 한다.

마. Poppin' Fresh 판결³⁹⁸⁾

이 사건의 피고는 자신이 출판하는 잡지에 “Poppin' Fresh”와 “Poppie Fresh”라는 캐릭터가 성적 접촉 및 구강 성교를 하고 있는 사진을 게재하였는데, 위 캐릭터들은 원고가 영업상 광고·홍보 목적으로 사용하고 있던 것이었다.³⁹⁹⁾

피고의 잡지 출판 및 배포를 금지해 달라는 원고의 청구에 대해 법원은, “피고의 행위는 Georgia 희석화 방지법상 금지되는 상표 손상 행위에 해당하며 … 그러한 행위가 원고 상표와 피고 상표 사이의 혼동가능성을 야기하는지의 여부는 문제되지 아니한다.”고 판시하며 원고의 청구를 인용하였다.⁴⁰⁰⁾

바. Dallas Cowboys Cheerleaders 판결⁴⁰¹⁾

이 사건의 피고는 “DEBBIE DOES DALLAS”라는 포르노 영화를 제작·상영하였는데, 이 영화의 마지막 20여분에는 원고 Dallas Cowboys 미식 축구팀의 치어리더복과 흡사한 유니폼을 입은 여자가 다양한 성행위를 하는 장면이 포함되어 있

397) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 829.

398) Pillsbury Co. v. Milky Way Productions, Inc., 215 U.S.P.Q. 124 (N.D. Ga. 1981).

399) *Id.* at 126.

400) *Id.* at 135.

401) Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979).

었다.⁴⁰²⁾

이러한 피고의 행위에 대해 제2순회항소법원은, “피고의 행위는 소비자로 하여금 후원 내지 승인 관계의 혼동을 야기할 우려가 있고 이로 인해 원고 상표의 영업상 신용은 침해될 수밖에 없다.”⁴⁰³⁾는 이유로 피고의 영화 상영 및 배포를 금지한 1심 법원의 판결⁴⁰⁴⁾을 승인하였다.⁴⁰⁵⁾

사. Kodak 판결⁴⁰⁶⁾

이 사건의 피고는 직업 코미디언으로서 자신이 출연하는 무대의 이름을 “KODAK”이라고 붙였는데, 이는 원고가 100년 이상 사용해 온 상표와 동일한 것이었다.⁴⁰⁷⁾

법원은 피고의 코미디가 신체 기능과 성적인 내용을 다루는 것으로서 노골적이고 음탕한 언어로 구성되어 있다는 점에 주목하여,⁴⁰⁸⁾ “피고가 원고 상표를 사용하는 행위는 원고 상표에 대해 부정적인 연관 관계를 형성하는 것으로서 그 가치를 손상하는 것이다.”고 판시하였다.⁴⁰⁹⁾ 또한 법원은 “피고는 8년 이상 원고 상표를 자신의 무대 이름으로 사용함으로써⁴¹⁰⁾ 원고 상표의 판매력과 재산적 가치를 약화시켰다.”고 판시하며⁴¹¹⁾ 피고의 행위를 금지해 달라는 원고 청구를 인용하였

402) Id. at 203.

403) Id. at 205.

404) Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 467 F. Supp. 366 (S.D.N.Y. 1979).

405) Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 207 (2d Cir. 1979).

406) Eastman Kodak Co. v. Rakow, 739 F. Supp. 116 (W.D.N.Y. 1989).

407) Id. at 117.

408) Id. at 118.

409) Id.

410) Id. at 119.

다.⁴¹²⁾

이상의 Milky Way 판결 · Dallas Cowboys Cheerleaders 판결 · Kodak 판결은 상당히 저속하고 노골적인 상표 손상이 이루어졌던 사건으로서 직접적으로 주 희석화 방지법이 적용된 것들이다. 다만, 위 사건들은 모두 피고의 상표 사용이 자신의 영업상 이익을 위한 것으로 인정된 것들로서, 비영리적인 목적으로 이루어진 저속한 패러디의 경우에도 위 사건들과 마찬가지로 희석화 방지법이 적용될 수 있는지에 관해서는 아래의 L.L. Bean 판결에서 자세히 다루어지고 있다.

아. L.L. Bean 판결⁴¹³⁾

이 사건에서 원고는 “L.L. BEAN” 상표를 등록하고 이를 스포츠 용품 광고 전 단지에 사용하고 있었는데, 피고는 High Society라는 성인 잡지의 출판사로서 “L.L. BEAN’S Back-To-School-Sex-Catalog”라는 제목으로 전라의 모델들이 여러 가지 형태의 채위를 연출하고 있는 모습을 Humor and Parody란에 게재하였다.⁴¹⁴⁾ 원고는 상표권 침해 및 상표 희석을 이유로 피고의 잡지 출판 및 배포를 금지해 줄 것을 청구하였고, 1심 법원은 피고의 위와 같은 행위는 Maine주 희석화 방지법에 의해 금지된다는 이유로⁴¹⁵⁾ 원고 청구를 인용하자⁴¹⁶⁾ 피고가 항소하였다.⁴¹⁷⁾

제1순회항소법원은 1심 법원의 판결을 다음과 같이 비판하며 피고의 항소를 인

411) Id. at 120.

412) Id.

413) L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987), *cert. denied*, 483 U.S. 1013 (1987).

414) Id. at 27.

415) L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 625 F. Supp. 1531, 1536-1537 (D. Me. 1986).

416) Id. at 1539.

417) L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26, 27 (1st Cir. 1987).

용하였다.⁴¹⁸⁾ 즉, “1심 법원은 비상업적인 패러디의 경우에도 이를 통해 유명상표가 가지고 있는 상품과의 긍정적 연관 관계에 비도덕적이거나 부정적인 영향을 미친다면 이는 유명상표의 손상에 해당한다고 하였으나,⁴¹⁹⁾ ... 이는 헌법상 표현의 자유나 희석화 방지법의 연혁을 전혀 고려하지 아니한 것이다.⁴²⁰⁾ ... 1심 법원과 같이 단지 유명상표를 불건전하고 부정적인 방법으로 무단 사용하는 행위 일체를 상표의 손상에 해당한다고 본다면, 이는 상표권자에게 지나치게 넓은 범위의 권리를 인정하는 결과가 되고 만다.⁴²¹⁾ ... 상표의 희석은 유명상표를 영업적인 방법으로 사용하는 경우에만 인정된다고 보아야 헌법상 표현의 자유와도 조화를 이룰 수 있는 것이다.⁴²²⁾ ... 희석화 방지법의 목적은 유명상표를 영업상 무단으로 사용하는 것을 금지하는 데에 있다고 할 것인데⁴²³⁾ ... 이 사건의 경우 피고는 원고의 상표를 자신의 상품 또는 서비스를 표시하는 데에 사용한 것이 아니라 단지 패러디의 목적으로 사용했을 뿐이므로, 1심 법원이 이러한 피고의 행위에 대해 Maine주 희석화 방지법을 적용하여 그 출판 및 배포를 금지한 것은 동법의 정당한 적용 범위를 벗어난 것으로서 헌법에 반한다.⁴²⁴⁾”

418) Id. at 34.

419) Id. at 30.

420) Id. at 31.

421) Id.

422) Id.

423) Id. at 33.

424) Id. 다만, 이상과 같은 다수 의견에 대해서는, “피고의 행위가 헌법상 표현의 자유에 의해 보호될 수 있는지의 여부를 검토하기에 앞서, 그러한 행위가 과연 Maine주 희석화 방지법에 의해 금지되는 것인지의 여부를 1심 법원 스스로 판단할 수 있게끔 파기 환송하여야 한다.”는 반대 의견이 제시되었다(Id. at 35).

자. Deere 판결⁴²⁵⁾)

이 사건의 원고와 피고는 모두 잔디 깎기 차량을 생산하는 업체였다.⁴²⁶⁾ 원고는 사슴이 경충 뛰어오르는 형상의 로고를 등록·사용하고 있었는데, 피고는 원고 로고와 비슷한 모양의 사슴 한 마리가 자사의 “YARD-MAN” 잔디 깎기 차량 앞에서 놀라 도망치는 내용의 TV 광고를 실시하였고,⁴²⁷⁾ 원고는 피고의 광고가 상표권 침해 및 상표 희석에 해당한다고 주장하였다.⁴²⁸⁾

원고의 주장에 대해 1심 법원은 피고의 TV 광고로 인해 혼동가능성은 발생하지 않는 반면 원고 상표가 약화되었다고 판단하였으나,⁴²⁹⁾ 제2순회항소법원은 이 사건에서 약화에 의한 상표 희석이 발생한 것이 아니라 약화와 손상 어디에도 포섭되지 않는 새로운 형태의 상표 희석이 발생하였다고 판시하였다.⁴³⁰⁾ 즉, 피고는 TV 광고 어디에서도 원고 회사의 명칭을 사용하지 아니하였으며, 또한 피고가 광고에 사슴을 사용한 것은 이를 자신의 상품을 나타내기 위함이 아니라 원고의 상품을 암시하는 것이었다는 점에서⁴³¹⁾ 원고 상표가 약화되는 데에 필요한 새로운 연관 관계가 형성되었다고 볼 수 없고,⁴³²⁾ 나아가 피고의 상표 사용이 열등하거나 외설적인 상품과 관련된 것이라거나 또는 소비자로 하여금 불유쾌한 연관 관계를 형성하게 하는 것도 아니라는 점에서 상표의 손상에도 해당한다고 볼 수 없다는 것이다.⁴³³⁾

425) Deere & Co. v. MTD Products, Inc., 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994).

426) Id. at 41-42.

427) Id. at 41.

428) Id. at 41-42.

429) Deere & Co. v. MTD Products, Inc., 860 F. Supp. 113, 122 (S.D.N.Y. 1994).

430) Deere & Co. v. MTD Products, Inc., 41 F.3d 44 (2d Cir. 1994).

431) Id. at 41.

432) Id. at 44.

433) Id. at 43-44.

다만 법원은, 피고의 광고 행위가 영리를 목적으로 식별력 있는 상표를 변경·개조한 것이라는 점에서 New York주 희석화 방지법에 의해 금지되는 행위임에는 틀림없고⁴³⁴⁾ 따라서 피고는 자신의 광고 또는 상품에 대한 소비자의 주의를 끌기 위해 원고의 상표를 희화화하여서는 안될 것이라고 판시하며,⁴³⁵⁾ 이 사건에서 나타나고 있는 희석화의 유형을 “변질(alteration)에 의한 희석화”라고 정의하였다.⁴³⁶⁾ 그와 동시에, 법원은 앞에서 살펴보았던 Spa’am 판결⁴³⁷⁾에서 위와 같은 변질에 의한 희석화라는 개념을 포기하고 Deere 사건 역시 넓은 의미에서는 손상에 의한 희석화의 하나로써 논의할 수 있다고 함으로써⁴³⁸⁾ 새로운 유형의 희석화를 정의하는 대신 상표 손상의 범위를 넓게 해석하고자 하였는데,⁴³⁹⁾ 이는 새로운 유형의 희석화를 정의함으로써 희석화 방지법의 적용 범위가 무분별하게 확대될 수 있다는 점을 의식했기 때문인 것으로 보인다.

차. 소결

지금까지 손상에 의한 희석화가 문제되었던 사건들에 관해 간단히 살펴보았다. 이상의 사건들을 통해, 손상에 의한 희석화는 약화에 의한 희석화가 가지고 있는 문제점 — 즉, 그 침해 내용이 구체화되지 못하였다는 문제점⁴⁴⁰⁾ — 과 정반대의 문제점을 지니고 있음을 알 수 있다. 즉, 개별 사안에 있어서 그 침해 여부를 결정하기 위한 증거나 판단 요소가 문제되지 않을 정도로 너무도 즉각적이고 용이하게 이를 결정할 수 있기 때문에, 그것이 과연 상표 희석의 본질에 부합하는지가

434) Id. at 44-45.

435) Id. at 44.

436) Id. at 45.

437) Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, Inc., 73 F.3d 497 (2d Cir. 1996).

438) Id. at 507.

439) James Robert Hughes, *supra* note 234, at 783.

440) 제3장 제4절 2. (1) 참조.

문제된 것이다.⁴⁴¹⁾ 희석화 이론의 목적이 판매력으로 대표되는 유명상표의 재산적 가치를 점진적으로 감소시키는 제3자의 상표 사용 행위를 방지하는 데에 있다고 본다면, 손상에 의한 희석화는 유명상표에 대한 즉시적이고도 직접적인 침해라는 점에서 위와 같은 희석화의 개념에 포함된다고 보기 어렵다.⁴⁴²⁾ 이 점에서, 손상에 의한 희석화에 대해서는 그것이 희석화 본래의 개념에 해당하지도 않을 뿐더러 희석화의 범위를 지나치게 확장하는 것이라는 비판이 가해지는 것이다.⁴⁴³⁾

사실, 연혁적으로 볼 때 영업상 명성에 대한 침해는 보통법상 부정경쟁방지에 관한 것으로서 상표 희석으로 인한 침해와 구별되고 있었으며,⁴⁴⁴⁾ 모범 주 희석화 방지법안 제12조⁴⁴⁵⁾를 비롯한 많은 주 희석화 방지법 역시 문언상 영업상 명성에 대한 침해와 상표 희석으로 인한 침해를 구별하고 있었다.⁴⁴⁶⁾ 그러나, 법원은 영

441) The United States Trademark Association, *supra* note 53, at 434; James Robert Hughes, *supra* note 234, at 781.

442) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 830.

443) Beverly W. Pattishall, *supra* note 145, at 306-307; David S. Welkowitz, *supra* note 145, at 587-588.

444) James Robert Hughes, *supra* note 234, at 777 n.152; Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 830.

445) Model State Trademark Bill §12. **Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark** registered under this chapter, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.

446) 다만 위와 같은 모범 주 희석화 방지법안 제12조의 해석에 관하여는, “injury to business reputation”과 “dilution of the distinctive quality of a mark”를 각각 독립적인 관계로 파악할 것이 아니라, “injury to business reputation”과 “dilution”이 대칭적인 관계에 있는 것으로, 즉 위 규정은 “injury to business reputation ... of the distinctive quality of a mark”로 해석하여야 하며, 나아가 “injury to business reputation”과 “dilution”은 결국 동의어로 보아야 하고 여기에는 상표의 약화와 손상이 모두 포함된다는 견해가 있다(J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:80). 그러나 이에 대하여는, “injury to business reputation”은 손상에 의한 희석화를 의미한다는 견해도 제시되고 있으며(David S. Welkowitz,

업상 명성에 대한 침해가 곧 손상에 의한 희석화를 의미하는 것으로 보아 희석화의 한 유형으로 포섭함으로써⁴⁴⁷⁾ 양자를 구별하고 있는 명문의 법 규정에 아무런 의미도 부여하지 않은 것이다.⁴⁴⁸⁾

결국, 유명상표에 대해 독자적인 권리를 부여한다는 점 이외에는 일반적인 희석화 이론과 아무런 공통점도 찾을 수 없는 상표 손상을 굳이 희석화 이론에 포섭시키는 것은 논리적이지도 않을 뿐더러 지나치게 상표권자를 보호하는 결과라고 할 것이고,⁴⁴⁹⁾ 따라서 이러한 상표 손상은 희석화가 아닌 별개의 영역에서 다루어야 할 문제라고 하겠다.⁴⁵⁰⁾ 다만, 위에서 살펴본 판결례들이 상표 손상의 범주에서 논의한 행위 유형 중, 피고의 상표 사용이 상당히 열등하거나 외설적인 상품과 관련된 경우가 아니라 소비자로 하여금 다소간의 불유쾌한 연관 관계를 형성하게 한 경우는 구체적인 사정에 따라 상표 약화로서의 측면도 인정할 수 있을 것이고, 따라서 이러한 경우에는 상표의 재산적 가치가 침해되었음을 인정할 수도 있지 않을까 한다.

3. 희석화 방지법의 보호 대상 제한

희석화 방지법의 경쟁제한적 효과를 억제하기 위한 법원의 노력은, 지금까지 살펴본 것과 같이 희석가능성의 여부를 판단함에 있어 동법에 의해 규제되는 행위

supra note 145, at 587), 연방 대법원 역시 이러한 견해에 따르고 있는 것으로 보인다 [Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 432 (2003)].

447) Plasticolor Molded Products v. Ford Motor Co., 713 F. Supp. 1329, 1342 (1989), vacated, 767 F. Supp. 1036 (C.D. Cal. 1991); Lisa M. Brownlee, supra note 261, at 477.

448) Kimbley L. Muller, *A Position of Advocacy in Support of Adoption of a Preemptive Federal Antidilution Statute*, 83 The Trademark Reporter 175, 181 (1993).

449) Robert N. Klieger, supra note 32, at 830; James Robert Hughes, supra note 234, at 781.

450) Robert N. Klieger, supra note 32, at 830-831; James Robert Hughes, supra note 234, at 781.

유형을 구체화하는 방향으로 나타나기도 하였으나, 다른 한편으로 희석화 방지법이 보호 대상으로 규정하고 있는 “식별력 있는 상표(distinctive marks)”⁴⁵¹⁾의 의미를 엄격히 해석하는 방향으로 나타나기도 했다.⁴⁵²⁾ 특히, 희석화의 유형을 구체화하였다 하더라도 법원으로서의 나아가 그러한 행위가 왜 상표의 희석에 해당하는지에 대해서까지 검토하였어야만 할 것이나, 대부분의 경우 법원은 이 점에 대한 논의를 생략한 채 곧바로 결론으로 돌아가 희석화 방지법을 적용하고 있기 때문에⁴⁵³⁾ 희석화를 유형화하려는 법원의 노력이 그다지 큰 의미를 가지지 못하였다는 점에서,⁴⁵⁴⁾ 상표의 식별력을 엄격하게 해석하려 한 법원의 경향이 희석화 방지법의 영향을 축소하는 데에 큰 역할을 했다고 할 수 있다.⁴⁵⁵⁾

특정 상표가 희석화 방지법에 의해 보호되기 위해서는 어느 정도의 식별력이 필요한가의 문제에 관하여는 전통적인 혼동 이론에서 말하는 식별력과 동일한 정도로 족하다고 본 판결례도 있다.⁴⁵⁶⁾ 또한, 극단적으로는 앞에서 살펴본 Tower of Babble 사건에서와 같이⁴⁵⁷⁾ 식별력 또는 2차적 의미가 전혀 없는 경우에도 희석화 방지법의 보호 대상이 된다고 본 판결례도 있다.⁴⁵⁸⁾ 아울러 경우에 따라서는, 지

451) 제3장 제3절 1. 참조.

452) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 831; James Robert Hughes, *supra* note 234, at 768.

453) Robert J. Shaughnessy, *supra* note 254, at 1090-1091 n.57. 이와 같은 논리의 비약은 법원이 희석화 이론을 통해 상표의 재산적 가치를 보호함으로써 당연히 상표 소유자에게 일종의 독자적인 재산권을 부여하는 결과를 가져온다고 전제하였던 데에서 비롯된 것으로 보인다(Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 823).

454) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 831; James Robert Hughes, *supra* note 234, at 783.

455) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 831; James Robert Hughes, *supra* note 234, at 768; Terry R. Bowen, *supra* note 267, at 80.

456) Kraft General Foods, Inc. v. Allied Old English, Inc., 831 F. Supp. 123, 134 (S.D.N.Y. 1993).

457) 제3장 제4절 2. 참조.

458) Dawn v. Sterling Drug, Inc., 319 F. Supp. 358, 363 (C.D. Cal. 1970).

역적으로 한정된 범위에서만 또는 관련 시장에서만 유명한 상표에 대해서도 희석화 방지법에 의한 보호가 가능하다고 본 판결례도 있다.⁴⁵⁹⁾

그러나, 대부분의 판결례는 그보다 더 높은 정도의 식별력이 필요하다고 보며,⁴⁶⁰⁾ 나아가 상당히 높은 정도의 식별력을 갖춘 상표만이 희석화 방지법의 보호 대상이라는 것이 일반적인 법원의 경향이라고 할 수 있을 듯하다.⁴⁶¹⁾ 즉, 식별력이 강하거나⁴⁶²⁾ 또는 매우 강한⁴⁶³⁾ 상표의 경우에만 희석화 방지법에 의한 보호가 가능하다고 하여 엄격한 기준을 적용하고 있으며,⁴⁶⁴⁾ 심지어는 임의적이거나 조어적·창의적인 상표와 같이 본래부터의 식별력이 인정되어 혼동 이론에 의해 보호될 수 있는⁴⁶⁵⁾ 상표의 경우에도 반드시 희석화 방지법의 보호 대상이 되는 것은 아니라고 본 예도 있는 것이다.⁴⁶⁶⁾

459) *Ameritech, Inc. v. American Information Technologies Corp.*, 811 F.2d 960, 965 (6th Cir. 1987); *Hester Industries, Inc. v. Tyson Foods, Inc.*, 16 U.S.P.Q.2d 1275, 1280 (N.D.N.Y. 1990); *Stern's Miracle-Gro Prods., Inc. v. Shark Products, Inc.*, 823 F. Supp. 1077, 1090 (S.D.N.Y. 1993).

460) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 165-166; Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 831; James Robert Hughes, *supra* note 234, at 768.

461) *Plasticolor Molded Products v. Ford Motor Co.*, 713 F. Supp. 1329, 1342 (C.D. Cal. 1989); Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 831; James Robert Hughes, *supra* note 234, at 768-769.

462) *Accuride International, Inc. v. Accuride Corp.*, 871 F.2d 1531, 1539 (9th Cir. 1989); *Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc.*, 64 F.3d 1055, 1060 (7th Cir. 1995).

463) *Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc.*, 699 F.2d 621, 625 (2d Cir. 1983); *Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026, 1032 (2d Cir. 1989); *P.F. Cosmetique, S.A. v. Minnetonka Inc.*, 605 F. Supp. 662, 672 (S.D.N.Y. 1985).

464) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 831-832; Milton W. Handler, *supra* note 263, at 278.

465) J. Thomas McCarthy, 2 *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* §11:2 (4th ed. 2004).

466) *Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc.*, 855 F.2d 480, 483 (7th Cir. 1988).

한편, 특정 상표가 희석화 방지법의 보호 대상이 될 수 있는 정도의 식별력을 갖추고 있는지의 여부를 판단하기 위해 고려해야 하는 요소로서, 법원은 상표권자의 광고 비용·사용 기간·소비자의 인식 정도·상표와 상표권자 사이의 연관 관계·상표에 화제된 영업상 신용 등과 같은 요소들을 제시하고 있다.⁴⁶⁷⁾ 그럼에도 불구하고, 이상의 요소들은 전혀 정밀하거나 구체적인 기준이 될 수 없으며 따라서 어떠한 상표가 희석화 방지법의 보호 대상이 될 수 있는지에 대해서 아무런 명확한 지침도 제공해 주지 못하는 측면이 있음이 지적되어 왔다.⁴⁶⁸⁾

희석화 방지법의 보호 대상이 되는 상표를 확정하는 것은 희석화 이론의 처음이자 마지막이라고 할 만큼 중요한 문제임에 분명하다.⁴⁶⁹⁾ 따지고 보면, Washington 주 희석화 방지법만이 그 보호 대상을 단순히 “식별력 있는 상표”가 아닌 “유명상표(famous marks)”라고 규정하고 있으나,⁴⁷⁰⁾ 법원은 식별력의 정도를 엄격히 해석함으로써 Washington 주 희석화 방지법과 같은 명시적인 규정이 없는 경우에도 사실상 그 보호 대상을 제한하고 있는 것이다. 이러한 법원의 태도는 결국 희석화 방지법의 보호 범위를 상표법의 보호 범위보다도 좁히는 결과가 되었다고 할 것이다.⁴⁷¹⁾

467) Hyatt Corp. v. Hyatt Legal Services, 736 F.2d 1153, 1157 (7th Cir. 1984); International Jensen, Inc. v. Metrosound U.S.A., Inc., 4 F.3d 819, 826 (9th Cir. 1993); Julie Arthur Garcia, *supra* note 261, at 504.

468) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 832; James Robert Hughes, *supra* note 234, at 770.

469) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 832-833; James Robert Hughes, *supra* note 234, at 770; Nancy S. Greiwe, *Antidilution Statutes: A New Attack on Comparative Advertising*, 61 Boston University Law Review 220, 225 (1981); Robert C. Denicola, *Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols*, 1982 Wisconsin Law Review 158, 187 (1982); Howard J. Shire, *Dilution Versus Deception-Are State Antidilution Laws an Appropriate Alternative to the Law of Infringement?*, 77 The Trademark Reporter 273, 293 (1987).

470) Wash. Rev. Code Ann. § 19.77.160 (West 1997).

471) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 833.

第5節 小結

지금까지, 미국에서 희석화 이론이 처음으로 제안된 이후 어떻게 전개·발전되어 왔는지에 대해 살펴보았다. 상표권자의 보호라는 관점에서 접근하고 있는 희석화 이론은 초기에 전통적인 혼동 이론의 단점을 보완해 줄 수 있다는 점에서 높이 평가받기도 하였지만, 각 주 희석화 방지법이 제정된 이후 그 반경쟁적인 효과에 주목한 법원은 동법의 적용을 제한하는 한편 개별적인 사안을 통해 동법의 보호 대상과 그에 의해 금지되는 행위 유형을 구체화 하려고 노력하였던 것이다.

그러나, 법원의 그와 같은 노력은 희석가능성을 판단하기 위한 통일적이고 일관성 있는 기준을 제시해 주기에 역부족이었다.⁴⁷²⁾ 즉, 어떠한 요건 하에서 희석화 방지법이 적용될 수 있는지에 대한 면밀한 분석 없이 단지 그 문언 규정에 따른 결론적 이유 설시(conclusory terms)만으로 동법을 적용한 것에 지나지 않았고,⁴⁷³⁾ 이로 인해 오히려 희석화 이론은 애매모호하고 불분명한 것으로 인식되어 버렸다.⁴⁷⁴⁾ 이러한 애매모호함과 불분명함을 해결하는 한편 희석화 이론을 효율적이고 통일적으로 적용하기 위해 제시된 해결책이 바로 연방 희석화 방지법의 제정이라고 할 수 있다.⁴⁷⁵⁾ 이하에서는 장을 바꾸어 연방 희석화 방지법의 주요 내용과 그에 관한 판결례에 관해 살펴보기로 하겠다.

472) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 833; Howard J. Shire, *supra* note 469, at 298.

473) Robert J. Shaughnessy, *supra* note 254, at 1090-1091 n.57.

474) Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc., 699 F.2d 621, 625 (2d Cir. 1983); Hester Industries, Inc. v. Tyson Foods, Inc., 16 U.S.P.Q.2d 1275, 1282 (N.D.N.Y. 1990).

475) James Robert Hughes, *supra* note 234, at 770 · 784.

第4章 聯邦 稀釋化 防止法의 主要 內容

第1節 聯邦 稀釋化 防止法의 立法 經過와 規定 內容

1. 연방 희석화 방지법의 입법 경과

1946년 개정된 연방 상표법⁴⁷⁶⁾이 상표권자의 상표를 모방·위조·복제 또는 변조함으로써 혼동이나 오인을 야기하거나 또는 소비자를 기망할 가능성이 있는 행위를 금지하는 한편,⁴⁷⁷⁾ 상품 또는 서비스의 출처나 후원·승인 관계 등에 관하여 타인의 영업과 혼동을 일으키는 것을 금지하고 있었음은⁴⁷⁸⁾ 앞에서 언급한 바와 같다.⁴⁷⁹⁾ 이처럼, 연방 상표법은 혼동 이론을 따름으로써 소비자의 이익 보호라는 관점에서 상표권 침해를 규율하고 있었을 뿐, 주법과 달리 희석화 이론을 채택하고 있지 아니하였다.⁴⁸⁰⁾ 물론, 상표권자가 상표에 투자한 비용 등을 보호하는 것이 연방 상표법이 2차적인 목적이라고도 볼 수 있겠지만, 혼동 이론에 따르는 한 그와 같은 투자는 어디까지나 제3자의 상표 사용이 소비자를 기망함으로써 오인·혼동을 불러일으킬 수 있는 한도 내에서만 보호받을 수 있는 것이다.⁴⁸¹⁾ 따라서 희석화 관련 소송은 오로지 주법에 의해 규율될 뿐이었는데, 그 불충분한 규정으로 인해

476) 이른바 “Lanham Act”를 의미한다(15 U.S.C. §§1051-1127).

477) 15 U.S.C. §1114(1)(a).

478) 15 U.S.C. §1125(a)(1)(A).

479) 제3장 제3절 1. 참조.

480) Avon Shoe Co., Inc. v. David Crystal, Inc., 171 F. Supp. 293, 299 (S.D.N.Y. 1959); Anheuser-Busch, Inc. v. Florists Ass’n of Greater Cleveland, Inc., 224 U.S.P.Q. 493, 497 (N.D. Ohio 1984); Kern’s Kitchen, Inc. v. Bon Appetit, 669 F. Supp. 786, 792 (W.D. Ky. 1987); Worthington Foods, Inc. v. Kellogg Co., 732 F. Supp. 1417, 1457 (S.D. Ohio 1990).

481) Sykes Laboratory, Inc. v. Calvin, 610 F. Supp. 849, 855-856 (C.D. Cal. 1985).

희석화 이론을 다루고 있는 판결례 사이에 일관성이 없어 서로 모순되거나 충돌하였을 뿐만 아니라,⁴⁸²⁾ 여러 주에 걸친 사용 금지명령은 불가능하다는 한계를 가질 수밖에 없었다.⁴⁸³⁾

연방법 차원에서 희석화 이론을 도입하고자 하는 노력은 1946년의 연방 상표법 개정 이후에도 꾸준히 계속되어 왔는데, 그 대표적인 것이 1988년 미국 상표 협회(United States Trademark Association; USTA) 산하 상표 검토 위원회(Trademark Review Commission)가 작성했던 상표법 개정안(Trademark Law Revision Act of 1988)⁴⁸⁴⁾이다.⁴⁸⁵⁾ 위 개정안은 연방 상표법 전반을 아우르는 것이었는데,⁴⁸⁶⁾ 희석화 이론과 관련하여서는 특히 주 등록부(Principal Register)⁴⁸⁷⁾에 등록된 유명상표를 그 보호 대상으로 하는 한편⁴⁸⁸⁾ 아울러 연방 차원에서의 구제 수단

482) David C. Lee, *supra* note 18, at 329.

483) *Id.* 한편, 1978년에 제정된 아마추어 스포츠에 관한 법률(Amateur Sports Act) 제110조는 비록 출처나 후원 관계에 관한 소비자의 혼동을 야기하지 않는다고 하더라도 일정한 경우에는 “Olympic”이라는 표장 및 그와 관련된 여러 가지 기호들을 사용하는 행위를 금지하고 있는데(36 U.S.C. §220506), 이는 특별 희석화 방지법의 일종이라고 볼 수 있을 것이다(Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 835 n.267). 위 법 규정에 관하여 연방 대법원은 “제3자의 무단 사용으로 인해 ‘Olympic’ 표장의 식별력 및 상업적 가치가 감소되는 것을 방지하기 위한 것”이라는 취지로 판시하여[*San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Committee*, 483 U.S. 522, 539 (1987)] 위 규정이 희석화 이론에 근거하고 있다는 점을 뒷받침해 주기도 하였다.

484) Pub L 100-667, 102 Stat 3935.

485) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 837; Jerome Gilson, *A Federal Dilution Statute: Is It Time?*, 83 The Trademark Reporter 108, 112 (1993).

486) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 836.

487) 연방 상표법상 상표는 주 등록부(Principal Register) 또는 보조 등록부(Supplemental Register)에 등록되는데, 전자는 조어적·암시적인 상표 등과 같이 본래 식별력을 갖추고 있는 상표를 대상으로 하는 것인 반면(15 U.S.C. §1052), 후자는 기술적(記述的)인 상표 등과 같이 식별력을 갖추고 있지 않은 상표를 대상으로 하는 것이다(15 U.S.C. §1091). 따라서, 주 등록부에 등록되기는 어려우나 그만큼 넓은 범위에서 보호가 가능한 반면, 보조 등록부에 등록되기는 상대적으로 용이하지만 보호 범위는 제한적이라고 할 수 있다.

을 인정하는 내용을 포함하고 있었다.⁴⁸⁹⁾ 위 개정안은 1988년 5월 상원 의회를 통과하기는 하였지만, 그 때에는 이미 하원 의회에서 희석화 관련 규정을 삭제한 이후였기 때문에, 연방법 차원에서 희석화 이론을 수용하려는 노력은 빛을 보지 못하게 된다.⁴⁹⁰⁾ 이처럼 희석화 이론을 채택하고 있는 연방 상표법 개정안이 공포되지 아니한 이유는 무엇보다도 희석화 이론이 헌법상 보장된 언론과 표현의 자유를 침해할 수 있다는 우려에 있었던 것으로 보이고,⁴⁹¹⁾ 희석화 이론이 소비자 보호의 관점에서 있는 전통적인 상표법 체계와 모순·충돌을 가져오는 것은 아닌지에 대한 논의는 그다지 중요하게 다루어지지 않았다.⁴⁹²⁾

이후로도, 1991년 미국 상표 협회가 위 개정안과 유사한 내용의 연방 상표법 개정안을 제출하였으나 마찬가지로 의회를 통과하지 못하였고,⁴⁹³⁾ 1994년 국제 상표 협회(International Trademark Association)의 협회장인 Richard M. Berman이 상원 의회의 특허·저작권·상표 위원회에 출석하여 연방 차원의 희석화 방지법을 제정할 것을 촉구하기도 하였으나 입법적인 결실을 맺지는 못하였다.⁴⁹⁴⁾

연방법 차원에서 희석화 이론을 도입할 것인지의 여부가 다시 한 번 쟁점으로

488) Jerome Gilson, *supra* note 485, at 112.

489) The United States Trademark Association, *supra* note 53, at 454-462.

490) Julie Arthur Garcia, *supra* note 261, at 492 n.18. 이처럼 하원 의회가 희석화 관련 규정을 삭제한 것을 두고, 1988년 개정된 연방 상표법을 “정치적 타협의 희생양”이라고 일컫기도 한다(Jerome Gilson, *supra* note 485, at 115).

491) House Report No. 100-1028, at 6-7 (1992). 희석화 이론과 언론·표현의 자유와의 관계에 관하여는, 제7장 제1절 4. 참조. 한편 이외에도, 희석화 이론은 ① 대기업의 이익만을 반영하는 것으로서 ② 상표권자를 지나치게 보호할 뿐만 아니라 ③ 후발 경쟁자가 새로운 상표를 채택하는 데에도 많은 어려움을 발생시키기 때문에 이를 연방법 차원에서 규율하는 것은 적당하지 않다는 고려가 있었다고 분석하기도 한다[Vincent Palladino, *Revice Federal Dilution Law*, Manhattan Law 13 (Nov. 7, 1989)].

492) Jerome Gilson, *supra* note 485, at 115.

493) *Id.*

494) *Patent Office Oversight: Hearing Before the Subcommittee on Patents, Copyrights and Trademarks of the Senate Judiciary Committee*, 103d Cong. 54, 58-59 (1994).

등장한 것은, 1995년 3월 California주 연방 하원 의원인 Carlos Moorhead가 연방 희석화 방지법안(Federal Trademark Dilution Act of 1995)을 하원 의회에 제출하면서였다.⁴⁹⁵⁾ 위 법안은 1988년의 상표법 개정안과 유사한 내용으로 구성된 것이었는데,⁴⁹⁶⁾ 1988년의 개정안에 대해서도 그랬던 것처럼 위 법안에 대해서도 법 체계상의 논의는 그다지 이루어지지 않았고⁴⁹⁷⁾ 그보다는 희석화 이론이 상표권자가 투자한 시간과 비용을 보상해 주기 위한 것이라는 측면이 주로 강조되었다.⁴⁹⁸⁾ 이 때문인지, 위 법안은 그다지 큰 반대 없이 1995. 12. 12. 하원 의회를 통과한 데 이어⁴⁹⁹⁾ 같은달 29. 상원 의회까지 통과한 후,⁵⁰⁰⁾ 1996. 1. 16.부터 시행되기에 이르렀다.⁵⁰¹⁾ 연방법 차원에서 희석화 이론을 채택하려 한 수많은 노력이 실패로 돌아갔던 사실을 생각해 보면 이처럼 연방 희석화 방지법이 제정·시행된 것은 상당히 놀라운 결과라고 할 수밖에 없는데,⁵⁰²⁾ 이는 1994. 4. 15. 채택되어 1995. 1. 1.부터 발효된 “무역 관련 지적재산권 협정(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPs)” 제16조 제3항⁵⁰³⁾이 유명상표를 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 사용하는 행위를 금지할 것을 규정하고 있었던 것에서 영향을 받았던 것으로 보인다.⁵⁰⁴⁾

495) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 109-110; Patrick M. Bible, *Defining And Quantifying Dilution Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995: Using Survey Evidence to Show Actual Dilution*, 70 University of Colorado Law Review 295, 300 (1999).

496) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:87.

497) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 838.

498) *Id.* at 839.

499) *Trademark Dilution Bill Cleared for White House*, Daily Report for Executives A2 (Jan. 3, 1996).

500) *Id.*

501) Dominic Bencivenga, *Trademark Dilution: New Law Extends Protection of Famous Marks*, New York Law Journal 5 (Jan. 25, 1996).

502) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 838.

503) 주 116) 참조.

504) House Report No. 104-374, at 4 (1995). 한편, 연방 의회에서의 청문회가 법학자 또는

이하에서는 이러한 경과를 거쳐 제정된 연방 희석화 방지법의 내용에 관해 살펴보기로 한다.

2. 연방 희석화 방지법의 규정 내용

기존의 연방 상표법을 개정하는 형식으로 입법된 연방 희석화 방지법의 규정 내용은 다음과 같다.

【제43조 (c)항 (1)호】 유명상표의 소유자⁵⁰⁵⁾는 ... 자신의 상표를 제3자가 상업적으로 사용함으로써 상표의 식별력이 희석되는 경우에 그 금지를 청구할 수 있다. ... 식별력 있는 유명상표인지의 여부를 판단하기 위해서는 다음 각 목의 요소 등 제반 사정을 고려하여야 한다.

- (A) 상표의 식별력
- (B) 지정상품 또는 서비스에 대한 사용 기간 및 범위
- (C) 상표의 광고·선전 기간 및 범위
- (D) 상표의 지역적 사용 범위
- (E) 지정상품 또는 서비스의 거래 경로
- (F) 거래 지역 및 거래 경로에 있어서 상표 소유자 및 피고의 상표가 가지는 지명도
- (G) 기타 제3자에 의한 동일·유사 상표의 사용 내역 및 정도
- (H) 상표 등록 여부⁵⁰⁶⁾

경제학자를 배제한 채 주로 대기업의 실무자들을 상대로 개최되었던 것도 한 요인이라고 설명하기도 한다(Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 839).

505) 연방 희석화 상표법이 “상표 선사용자(senior user)”라는 표현 대신 “상표 소유자(owner)”라는 표현을 사용하고 있는 것은, 희석화 이론이 상표의 재산적 가치를 보호하고자 하는 것임을 분명히 보여주는 예이다(Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 844 n.325). 이러한 측면에서, 연방 희석화 방지법은 상표 후사용자의 재산적 이익을 희생시킴으로써 유명상표 소유자의 사적 재산권에 대한 보호를 확장하는 것이라고 설명되기도 한다[Viacom, Inc. v. Ingram Enterprises, Inc., 141 F.3d 886, 889-890 (8th Cir. 1998)].

506) Lanham Act §43(c)(1)[15 U.S.C. §1125(c)(1)]. The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems

【제43조 (c)항 (2)호】 유명상표의 소유자는 … 제3자에 대해 제34조에 의한 금지명령만을 청구할 수 있다. 다만, 제3자가 고의로 상표 소유자의 명성에 편승하거나 또는 유명상표를 희석시키려고 하였음이 입증된 경우에는 … 제35조 (a)항 및 제36조에 의한 손해배상을 청구할 수도 있다.⁵⁰⁷⁾

【제43조 (c)항 (3)호】 이 법에 의해 유효하게 등록된 상표의 소유자에 대해서는 보통법 또는 주 법률에 의하여 상표 등의 희석 금지를 청구할 수 없다.⁵⁰⁸⁾

reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to

- (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
- (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
- (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
- (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
- (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
- (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
- (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
- (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

507) Lanham Act §43(c)(2)[15 U.S.C. §1125(c)(2)]. In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief as set forth in section 1116 of this title unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117(a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity.

508) Lanham Act §43(c)(3)[15 U.S.C. §1125(c)(3)]. The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on

【제43조 (c)항 (4)호】 다음 각 목의 행위는 이 법에 의해 금지되는 행위로 보지 아니한다.

- (A) 유명상표가 사용된 상품 또는 서비스와의 정당한 비교 광고·선전
- (B) 비상업적 사용
- (C) 모든 형태의 뉴스 보도 및 논평⁵⁰⁹⁾

【제45조】 이 법에서 “희석”이란, 다음 각 호의 여부를 불문하고, 유명상표가 상품 또는 서비스를 구별·표시하는 능력을 감소시키는 행위를 의미한다.

- (1) 유명상표의 소유자와 제3자 사이의 경쟁 관계
- (2) 혼동·오인 또는 기망 가능성⁵¹⁰⁾

3. 연방 희석화 방지법과 각 주 희석화 방지법의 관계

이처럼, 연방 희석화 방지법은 먼저 보호 대상이 되는 유명상표의 판단 기준을

the principal register shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that is brought by another person under the common law or a statute of a State and that seeks to prevent dilution of the distinctiveness of a mark, label, or form of advertisement.

509) Lanham Act §43(c)(4)[15 U.S.C. §1125(c)(4)]. The following shall not be actionable under this section:

- (A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.
- (B) Noncommercial use of a mark.
- (C) All forms of news reporting and news commentary.

510) Lanham Act §45(15 U.S.C. §1127). The term “dilution” means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of

- (1) competition between the owner of the famous mark and other parties; or
- (2) likelihood of confusion mistake, or deception.

예시적으로 나열한 후 다음으로 구체 수단으로서 금지명령과 손해배상에 관해 규정하고 있으며, 나아가 면책 사유에 관해서도 규정하고 있다. 이와 같은 연방 희석화 방지법의 내용은 각 주 희석화 방지법 사이에 존재하는 모순과 충돌을 해소하고 통일적인 규범을 마련하기 위해 규정된 것이나,⁵¹¹⁾ 그럼에도 주 희석화 방지법의 규정을 대신하거나 대체하는 것은 아니고, 따라서 연방 희석화 방지법의 제정·시행에도 불구하고 각 주 희석화 방지법은 여전히 유효하며 양자는 병존적인 관계에 있다.⁵¹²⁾ 다만, 연방 희석화 방지법에 의해 인정되는 권리를 주 희석화 방지법에 의해 제한하는 것은 불가능하다.⁵¹³⁾

이를 좀 더 구체적으로 살펴보면, 연방 희석화 방지법은 기존의 주 희석화 방지법과 두 가지 점에서 큰 차이를 보인다. 먼저 “희석가능성”이라는 표현을 사용하지 않고 있다는 점과, 다음으로 유명상표만을 그 보호 대상으로 하고 있다는 점이 바로 그것이다.⁵¹⁴⁾ 반대로 말하면, 대부분의 주 희석화 방지법은 보호 요건으로서 “희석가능성”에 관해서만 규정하고 있을 뿐 실제로 상표 희석이 발생하였을 것을 요구하고 있지 않고 또한 보호 대상을 유명상표에 한정하고 있지 않으므로, 이 한도 내에서는 연방 희석화 방지법에 비해 상표 소유자에게 유리한 측면이 있다고 할 수 있다.⁵¹⁵⁾

그러나, 그 효력에 있어서 연방 희석화 방지법은 연방 전체에서 효력이 인정되는 반면 각 주 희석화 방지법은 어디까지나 해당 주의 지역적 범위 내에서만 유효

511) K. Keith Facer, *The Federal Trademark Dilution Act of 1995: Whittling Away of State Dilution Statutes*, 10 Seton Hall Constitutional Law Journal 863, 900-902 (2000).

512) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:90 No Federal Preemption; House Report, *supra* note 504, at 8.

513) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:90 No Federal Preemption. 따라서, 예컨대 모든 상표에 관하여 희석화 이론에 의한 보호가 인정되지 않는다는 내용의 주 희석화 방지법은 무효이다(*Id.* at §24:90 n.4).

514) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 840.

515) David C. Lee, *supra* note 18, at 329.

할 뿐만 아니라,⁵¹⁶⁾ 연방 상표법에 의해 유효하게 등록된 상표는 주 희석화 방지법의 적용을 받지 않기 때문에⁵¹⁷⁾ 주 희석화 방지법이 문제된 사건에서 연방 상표법에 의한 상표 등록 사실은 매우 강력한 항변 사유가 될 수 있다는 점에서,⁵¹⁸⁾ 주 희석화 방지법에 의한 상표의 보호는 한계를 가질 수밖에 없다. 또한, 연방 희석화 방지법과는 달리 주 희석화 방지법은 매우 추상적인 내용의 규정만을 두고 있어서 구체적인 사안에 적용하기 위해서는 거의 전적으로 법원의 해석에만 의존하여야 하는데, 이러한 법적 안정성의 흠결로 인해 일관적인 결론을 예측하기 어렵다는 점도 상표 소유자의 권리 구제에 있어 한계로 작용할 수 있을 것이다.⁵¹⁹⁾

이상과 같은 내용을 바탕으로, 이하에서는 위와 같은 연방 희석화 방지법의 내용에 관해 차례대로 분석·검토해 보기로 한다.

第2節 聯邦 稀釋化 防止法上 稀釋化의 類型

모범 주 희석화 방지법안 제12조를 비롯한 많은 주 희석화 방지법이 “영업상 명성을 침해하거나 또는 상표의 식별력을 희석할 가능성이 있는 행위”를 금지함으로써 문언상 양자를 구별하고 있었던 것과 달리,⁵²⁰⁾ 연방 희석화 방지법은 단순히 “상표의 식별력을 희석하는 행위”만을 금지하고 있어,⁵²¹⁾ 동법에 의해 금지되는

516) 제4장 제6절 참조.

517) Lanham Act §43(c)(3)[15 U.S.C. §1125(c)(3)].

518) David C. Lee, *supra* note 18, at 329.

519) *Id.*

520) 제3장 제4절 2. (2) 차. 참조.

521) Lanham Act §43(c)(1)[15 U.S.C. § 1125(c)(1)]. The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person’s commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and **causes dilution of the distinctive quality of the mark**, and to obtain such other relief as is provided in this subsection ….

“희석화”가 단순히 상표 약화만을 의미하는 것인지 또는 상표 손상까지도 포함되는 것인지가 문제되어 왔다.

이에 대해서는, 연방 희석화 상표법이 영업상 명성의 침해에 관한 부분을 규정하지 않고 있다는 점을 강조하여 손상에 의한 희석화는 더 이상 위 법에 의해 금지되는 행위가 아니라고 보는 견해가 제시되고 있다.⁵²²⁾ 연방 대법원 역시 비록 방론에서이기는 하지만 마찬가지로 이유로 상표 손상은 연방 희석화 방지법상 “상표의 희석”에 포함되지 않는다고 해석하여야 할 것이라고 판시한바 있다.⁵²³⁾

그러나, 모범 주 희석화 방지법안이나 주 희석화 방지법상으로도 “영업상 명성의 침해”가 반드시 손상에 의한 희석화를 의미하는 것이었는지는 분명하지 않았으며,⁵²⁴⁾ 연방 희석화 방지법의 입법 과정에도 손상에 의한 희석화 또한 동법의 규제 대상임이 분명히 드러나 있다는 점 등을 고려해 볼 때,⁵²⁵⁾ 위와 같은 해석은 납득하기 어렵다. 오히려, 상표 손상에 의해 상품의 품질 및 선호도와 유명상표 사이에 형성된 단일한 연관 관계가 침식될 수도 있다는 측면에서는, 상표 손상에 의한 희석화 역시 연방 희석화 방지법의 규제 대상이라고 보는 것이 타당할 것이다.⁵²⁶⁾

실제로, 상표 손상이 문제된 사건에서 연방 희석화 방지법의 적용을 긍정한 판

522) Miles J. Alexander & Michael K. Heilbronner, *supra* note 29, at 124 (1996); Robert C. Denicola, *Some Thoughts on the Dynamics of Federal Trademark Legislation and the Trademark Dilution Act of 1995*, 59-SPG Law and Contemporary Problems 75, 88-90 (1996). 이는 모범 주 희석화 방지법안 제12조의 해석에 있어서 “injury to business reputation”과 “dilution”을 구별하여 전자는 상표 손상을 의미하고 후자는 상표 약화를 의미한다고 보는 견해의 논리적 귀결이라고 할 수 있을 것이다.

523) *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, 432 (2003).

524) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:80. 그 해석을 둘러싼 견해의 대립에 관하여는 주 446) 참조.

525) House Report, *supra* note 504, at 8.

526) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:95. 이는 모범 주 희석화 방지법안 제12조의 해석에 있어서 “injury to business reputation”을 “dilution”과 동의어로 보는 한편 “dilution”에 상표의 약화와 손상이 모두 포함된다고 보는 견해의 논리적 귀결이라고 할 수 있을 것이다.

결레들도 많이 찾아볼 수 있다. 예컨대, “candyland.com” 웹사이트를 개설한 후 여기에 음란 사진을 게시하는 것은 아동용 완구의 “CANDYLAMD” 상표를 희석하는 행위라거나,⁵²⁷⁾ 티셔츠에 “BUTTWEISER”라는 문구를 인쇄하여 판매하는 것은 “BUDWEISER” 상표를 희석하는 행위라거나,⁵²⁸⁾ “adultsrus.com” 웹사이트를 개설하여 성인 용품을 판매하는 것은 “TOYS ‘R’ US” 상표를 희석하는 행위라거나,⁵²⁹⁾ 포르노 배우의 사진을 게시한 웹사이트에 “Barbie’s Playhouse”라는 문구를 사용하는 것은 인형에 사용되는 “BARBIE” 상표를 희석하는 행위라거나,⁵³⁰⁾ “AOL”의 서버를 통해 스팸 메일을 발송하는 것은 위 상표를 희석하는 행위라고 본⁵³¹⁾ 판결례들이 그러하다.

이처럼, 연방 희석화 방지법의 연혁이나 실제 운용에 비추어 볼 때에는 상표 손상 역시 희석화의 한 유형에 해당한다고 해석하는 것이 타당하다. 그러나, 이와 같은 상표의 약화와 손상은 개념적으로만 구별되는 것일 뿐 실제 사안에 있어서 양자는 명백히 구별되지 않는 경우도 많을 것이고 아울러 희석화를 약화와 손상으로 유형화하는 것은 희석화의 본질을 정확히 설명해주기 보다는 오히려 희석화 이론에 대한 오해와 혼란만을 가중시킬 수도 있다는 점은 앞에서 살펴본 것과 같다.⁵³²⁾ 그렇다면 당위론적 측면에서는, 굳이 희석화 상표의 약화와 손상을 구별할

527) Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd., 40 U.S.P.Q.2d 1479, 1480 (W.D. Wash. 1996).

528) Anheuser-Busch, Inc. v. Andy’s Sportswear, Inc., 40 U.S.P.Q.2d 1542, 1543 (N.D. Cal. 1996).

529) Toys “R” Us, Inc. v. Akkaoui, 40 U.S.P.Q.2d 1836, 1838 (N.D. Cal. 1996).

530) Mattel, Inc. v. Jcom, Inc., 48 U.S.P.Q.2d 1467, at 23 (S.D.N.Y. 1998). 마찬가지로, 성인물을 제공하는 “barbiesplaypen.com” 웹사이트를 개설한 것 역시 “BARBIE” 상표를 희석하는 행위이고[Mattel, Inc. v. Internet Dimensions Inc., 55 U.S.P.Q.2d 1620, 1627 (S.D.N.Y. 2000)], 성인용 웹사이트에서 “King Velveeda’s Cheesygraphics.com”이라는 광고문을 사용하는 것은 치즈에 관한 “VELVEETA” 상표를 희석하는 행위라고 한다[Kraft Foods Holdings, Inc. v. Helm, 205 F. Supp. 2d 942, 950 (N.D. Ill. 2002)].

531) America Online, Inc. v. IMS, 24 F. Supp. 2d 548, 552 (E.D. Va. 1998).

것이 아니라 개별적인 사안에서 상표의 재산적 가치 — 즉, 고객흡인력 내지 판매력 — 가 훼손 또는 감소되었는지의 여부를 중요하게 검토하는 것이 희석화의 본질적인 측면에 보다 더 부합하는 접근 방법일 것이고, 따라서 연방 희석화 방지법의 해석·운용에 있어서도 단순히 특정 행위가 상표의 약화나 손상에 해당하는지의 여부를 문제 삼을 것이 아니라 나아가 상표의 재산적 가치를 훼손하고 있는지의 여부를 문제 삼는 방식으로 접근하는 것이 요구된다고 하겠다.

第3節 稀釋化의 判斷 要素

1. 개설

희석화의 판단 요소에 관하여는, 앞에서 살펴본 Lexis 판결의 6가지 요소⁵³³⁾ 이외에도 Nabisco 판결⁵³⁴⁾이 제시한 10가지 요소 등이 논의되고 있는데, 그 10가지 요소는 ① 원고 상표의 식별력(the degree of distinctiveness of the senior user's mark), ② 각 상표 사이의 유사성(the similarity of the marks), ③ 상품의 유사성(the proximity of the products), ④ 위 각 요소 사이의 상호 관계(interrelationship among the distinctiveness of the senior mark, the similarity of the junior mark, and the proximity of the products), ⑤ 중복되는 소비자의 범위(shared consumers and geographic limitations), ⑥ 소비자의 주의 정도(sophistication of consumers), ⑦ 혼동 발생 여부(actual confusion), ⑧ 피고의 상표 사용이 기술적(記述的)이거나 지시적인지의 여부(adjunctive or referential quality of the junior use), ⑨ 금지명령으로 인한 피고의 손해 및 원고의 권리 행사 지체 여부(harm to the junior user and delay by the senior user), ⑩ 원고

532) 제2장 제2절 3. 및 제3장 제4절 2. (2) 차. 참조.

533) 제3장 제4절 2. (1) 사. 참조.

534) Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999).

가 이전에도 상표 보호를 소홀히 하였는지의 여부(effect of senior's prior laxity in protecting the mark)이다.⁵³⁵⁾

위 Nabisco 판결의 10가지 요소는 이후의 많은 판결례에서 인용되기도 하였지만,⁵³⁶⁾ Lexis 판결의 6가지 요소 중 대부분이 상표의 희석 여부와는 그다지 직접적인 관계가 없는 것과 마찬가지로⁵³⁷⁾ 위 요소들의 상당수는 희석화 이론과 직접적인 관계가 없는 것들이다.⁵³⁸⁾ 예컨대, ③ 상품의 유사성, ⑤ 중복되는 소비자의 범위, ⑥ 소비자의 주의 정도, ⑦ 혼동 발생 여부와 같은 요소들은 희석화 여부의 판단 요소들이라기보다는 오히려 혼동 이론에서의 혼동가능성 여부를 판단하기 위한 요소들이고,⁵³⁹⁾ ⑨ 금지명령으로 인한 피고의 손해 및 원고의 권리 행사 지체 여부나 ⑩ 원고가 이전에도 상표 보호를 소홀히 하였는지의 여부와 같은 요소들은 보전 처분의 필요성 및 금반언의 원칙에서 도출되는 일반적인 요건일 뿐이지 상표 희석에 특유한 요소라고는 볼 수 없는 것이다.⁵⁴⁰⁾

이러한 문제 의식의 연장선 하에서, 제7순회항소법원은 Lexis 판결의 6가지 요소 중 상표 사이의 유사성과 원고 상표의 저명성만을 희석 여부의 판단 기준으로 삼기도 했고,⁵⁴¹⁾ 상표 항고 심판원(Trademark Trial & Appeal Board; T.T.A.B.)은 여기에 더하여 각각의 상표와 상품 사이에 심리적·정신적인 연관 관계가 형성되

535) Id. at 217-221.

536) Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157, 169 (3d Cir. 2000); V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 259 F.3d 464, 468-469 (6th Cir. 2001), rev'd on other grounds, 537 U.S. 418 (2003).

537) 제3장 제4절 2. (1) 사. 참조.

538) William G. Barber, A "Rational" Approach for Analyzing Dilution Claims: The Three Hallmarks of True Trademark Dilution, 35 American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal 25, 63-64 (2005).

539) Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc., 233 F.3d 456, 469 n.7 (7th Cir. 2000); AutoZone, Inc. v. Tandy Corp., 373 F.3d 786, 804-05 (6th Cir. 2004).

540) Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc., 233 F.3d 456, 469 n.7 (7th Cir. 2000).

541) Id. at 469.

있는지를 희석화 여부의 판단 요소로 삼기도 했다.⁵⁴²⁾ 그러나, 제7순회항소법원의 견해에 따르면 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 일체의 행위가 희석화에 해당하게 될 것이어서 희석화의 인정 범위가 지나치게 광범위해진다는 문제점이 있으며,⁵⁴³⁾ 또한 상표와 상품 사이의 심리적인 연관 관계가 언제 어떠한 상황에서 형성되는 것인지에 대해서는 아무런 설명도 하고 있지 못하다는 점에서 상표 항고 심판원의 견해 역시 불충분하다.⁵⁴⁴⁾

생각건대, 희석화를 상표의 재산적 가치 훼손이라고 이해하는 한, 상표의 희석이란 본질적으로 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용함으로써 유명상표와 특정 출처 사이에 형성된 단일한 연관 관계를 침해하는 것이라고 할 수 있을 것이다.⁵⁴⁵⁾ 그러므로, 상표의 희석 여부를 판단하기 위해서는 ① 유명상표가 특정 출처를 나타내는 단일한 표지로서 작용하는 정도와 ② 각 상표가 동일·유사한 정도를 중점적으로 검토하여야 하고 또한 그것으로 족하다고 본다.⁵⁴⁶⁾ 이들 요소를 자세히 분석하면 다음과 같다.

2. 상표의 유명성

(1) 유명상표의 의의

연방 희석화 방지법은 희석화 이론에 의해 보호되는 상표를 유명상표에 한정하고 있다.⁵⁴⁷⁾ 애초에 제안되었던 법안에는 등록된 유명상표에 대해서만 동법이 적용되는 것으로 규정되어 있었으나,⁵⁴⁸⁾ 심의 과정에서 등록되지 않은 유명상표에

542) *Toro Co. v. ToroHead, Inc.*, 61 U.S.P.Q.2d 1164, 1183 (T.T.A.B. 2001).

543) William G. Barber, *supra* note 538, at 64.

544) *Id.*

545) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:68 · §§24:83-24:86 · §24:94.

546) William G. Barber, *supra* note 538, at 66.

547) Lanham Act §43(c)(1)[15 U.S.C. § 1125(c)(1)].

대해서도 마찬가지로의 보호가 이루어져야 한다는 점이 지적되어 현재의 형태로 제정되기에 이른 것이다.⁵⁴⁹⁾

유명상표란 “비경쟁적인 사용에 의해서도 그 가치가 손상될 만큼 강력한 연관관계가 형성된 상표”라고 할 수 있다.⁵⁵⁰⁾ 즉, 대다수의 소비자 사이에 널리 알려져 있는 상표가 유명상표인 것이다.⁵⁵¹⁾ 어느 정도의 소비자에게 알려져 있는 상표를 유명상표라고 볼 것인가가 문제되나, 대체로는 관련 상품·서비스의 소비자 이외에도 일반 공중에게 널리 알려진 상표를 유명상표라 보는 듯하다.⁵⁵²⁾ 독일 법원의 경우 상표 희석에 관한 소송에 있어서 시장 조사에서 나타난 객관적인 인지도를 근거로 유명상표인지의 여부를 판단하고 있는데, 80% 이상의 일반 공중에게 알려져 있는 상표가 유명상표라고 본 판결례가 있다.⁵⁵³⁾ 다만, 이처럼 시장 조사를

548) House Report, *supra* note 504, at 4; Susan L. Serad, *One Year After Dilution's Entry Into Federal Trademark Law*, 32 Wake Forest Law Review 215, 222-223 (1997).

549) House Report, *supra* note 504, at 4.

550) Avery Dennison Corp. v. Sumpton, 189 F.3d 868, 875 (9th Cir. 1999).

551) Frederick W. Mostert, *supra* note 25, at 115. 한편, 미국법상 famous mark와 구별되는 개념으로 well-known mark가 있는데, 이들은 소비자 사이에서 널리 알려진 정도에 따라 구별된다. 즉, well-known mark보다도 더 넓은 범위의 소비자에게 알려진 상표가 famous mark로서, well-known mark는 동일하거나 유사한 상품·서비스에의 사용으로부터만 보호될 수 있으나 famous mark는 비경쟁적인 사용으로부터의 보호도 가능하다고 한다[International Trademark Association, *supra* note 4, at 989; Memorandum prepared by the International Bureau (WIPO), *Protection of Well-Known Marks: Results of the Study by The International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation*, Committee of Experts On Well-Known Marks, Meeting in Geneva ¶36 at 10 (Nov. 13-16, 1995); *Report of the First Session of WIPO's Committee of Experts, Meeting in Geneva* ¶81 at 17 (Nov. 13-16, 1995)]. 생각건대, well-known mark는 우리 상표법상 “주지상표”에 해당하는 개념이고 famous mark는 “저명상표”에 해당하는 개념이라고 할 수 있을 것이다. 우리 상표법상 주지상표와 저명상표의 개념에 관하여는 주 940) 참조.

552) Frederick W. Mostert, *supra* note 25, at 116.

553) Avon case (German Federal Supreme Court, March 21, 1991), GRUR 863, 866 (1991).

참고로, 상표 등록의 무효·취소에 관한 소송에 있어서 주지상표 여부를 판단하기 위한 기준

통한 일률적인 기준을 통해 유명상표인지의 여부를 판단하는 것이 일반적으로 받아들여지고 있는 방법이라고 보기는 어렵다.⁵⁵⁴⁾ 오히려, 유명상표의 의의에 부합하는 여러 가지 요소를 고려하여 판단하는 것이 구체적 타당성이라는 측면에서 더욱 합당한 방법이라고 할 것이다.⁵⁵⁵⁾

연방 희석화 방지법도 유명상표의 정의를 구체적으로 규정하지 않고 단지 유명상표인지의 여부를 판단함에 있어서 고려해야 할 요소들을 예시적으로 규정하고 있다. 다만, 동법 제43조 (c)항 (1)호 2문이 “식별력 있는 유명상표”인지의 여부를 판단하기 위한 요소들을 규정하고 있으면서도, 한편으로 1문에서 “유명상표”의 소유자에게 희석 금지청구권을 부여하고 있어서, 2문이 규정하고 있는 “식별력”이 “상표의 유명성”과는 별개의 독립된 요건인지 문제된다. 이에 대해 제2순회항소법원은 식별력을 연방 희석화 방지법의 독자적인 보호 요건으로 파악하는 태도를 보인다. 즉, 유명상표라 하더라도 성명이나 지리적 명칭 또는 기술적(記述的) 표장 등과 같이 본래부터의 식별력을 갖추지 못한 상표는 연방 희석화 방지법에 의해 보호될 수 없다는 것이다.⁵⁵⁶⁾ 그러나, 위와 같은 태도는 식별력의 의미를 잘못 이해한 것으로 타당하지 않다. 즉, 상표의 식별력이란 임의적·조어적·창의적인 표

으로서 독일의 경우 40% 또는 그 이상의, 프랑스의 경우 20%의, 이탈리아의 경우 71%의 일반 공중에게 알려진 상표가 주지상표에 해당한다고 본 사례가 있다[Dimple case (German Federal Supreme Court, November 29, 1984), GRUR 550, 551 (1985), 17 IIC 271 (1986); Joker case (Paris TGI, 3rd chamber, PIBD 1989, III-538); Camel case (Court of Milan, September 13, 1990)]. 이상의 판결례들은 Frederick W. Mostert, *supra* note 25, at 120에서 재인용.

554) *Report of the First Session of WIPO's Committee of Experts*, *supra* note 535, ¶67 at 15; Ruth E. Annand & Helen E. Norman, *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994* at 31 (1994).

555) Frederick W. Mostert, *supra* note 25, at 120.

556) *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208, 215 (2d Cir. 1999); *TCPIP Holding Co., Inc. v. Haar Communications, Inc.*, 244 F.3d 88, 93 (2d Cir. 2001); *New York Stock Exchange, Inc. v. New York, New York Hotel LLC*, 293 F.3d 550, 556 (2d Cir. 2002).

장과 같이 본래부터 인정될 수도 있는 것이지만, 성명이나 지리적 명칭 또는 기술적 표장 등의 경우에도 얼마든지 계속적인 사용을 통해 2차적인 식별력을 취득할 수 있기 때문이다.⁵⁵⁷⁾

결국, 연방 희석화 방지법 제43조 (c)항 (1)호는 2문이 규정하고 있는 “식별력 있는 유명상표”란 그 전체가 하나의 보호 대상으로서 유명상표를 의미하는 것이라고 해석해야 하고, 위 규정 중 “식별력” 부분만이 독자적인 의미를 갖는다고 볼 것은 아니다.⁵⁵⁸⁾ 식별력이 없는 표지는 그 개념상 애초에 상표라고도 할 수 없다는 점에서, “식별력이 없는 유명상표”란 개념모순적인 표현인 것이다.⁵⁵⁹⁾

이러한 점에서, 연방 희석화 방지법이 유명상표의 소유자에게 희석 금지청구권을 부여하면서도 다른 한편으로 “식별력 있는” 유명상표인지의 여부를 판단하기 위한 요소들을 규정하고 있는 것은 입법 과정에서 발생한 오류라고 할 수밖에 없다.⁵⁶⁰⁾ 앞서서도 언급한 것처럼, 연방 희석화 방지법은 최초 제안 당시에 등록된 유명상표만을 보호 대상으로 하고 있었기 때문에 “등록” 요건에 대응하는 “식별력” 규정을 둔 것이 자연스러웠으나, 심의 과정에서 등록 요건이 삭제되었음에도 불구하고 이를 미처 정비하지 못하였기 때문에 위와 같은 부자연스러운 규정이 되어 버린 것이다.⁵⁶¹⁾

제2순회항소법원이 식별력을 독립된 별개의 보호 요건으로 파악하는 것은 동법의 적용 범위를 가급적 최소화하려는 의도에서 비롯된 것으로 보이나,⁵⁶²⁾ 설령 그러한 의도가 타당하다고 하더라도, 그것은 유명상표의 범위를 좁게 해석함으로써 해결했어야 하는 문제일 뿐 전통적인 식별력의 의미를 왜곡하면서까지 해결했어야

557) *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 769 (1992); *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205, 210-211 (2000).

558) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:91.1.

559) *Id.*; *The United States Trademark Association*, *supra* note 53, at 460.

560) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:91.

561) *Id.*

562) *Id.* at §24:91.2.

하는 문제는 아니었다고 하겠다.⁵⁶³⁾ 따라서, 연방 희석화 방지법의 보호 대상은 단순히 유명상표라고 보면 족하고, 그것이 본래부터의 식별력을 가진 것인지 또는 2차적 식별력을 취득한 것인지는 문제될 것이 아니다.⁵⁶⁴⁾ 이 점에서 “상표의 식별력과 유명성을 각각 별개의 요건이라고 볼 수 없다.”고 본 제3순회항소법원의 견해⁵⁶⁵⁾나 “2차적 식별력을 획득한 상표라고 하더라도 유명상표가 될 수 있다.”고 본 제9순회항소법원의 견해⁵⁶⁶⁾는 시사하는 바가 크다고 하겠다. 이러한 점을 염두에 두고서, 이하에서는 연방 희석화 방지법의 보호 대상인 유명상표의 판단 요소들에 관해 살펴보기로 한다.

(2) 유명상표의 판단 요소

연방 희석화 방지법은 유명상표인지의 여부를 판단함에 있어서 고려해야 할 다음과 같은 요소들을 예시적으로 규정함으로써, 예견 가능성과 법적 안정성을 도모하고 있다.⁵⁶⁷⁾ 위 규정은 예시적이므로, 법원으로서의 유명상표 여부를 판단함에

563) Id. 한편, 연방 대법원은 *Victoria's Secret* 판결에서 앞에서 본 제2순회항소법원의 *Nabisco* 판결을 인용하면서 “상표의 식별력은 그 유명성과 함께 본질적인 보호 요건이다.”고 판시하고 있으나[Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 426 n.5 (2003)], 이는 연방 희석화 방지법의 위 조항이 규정하고 있는 “식별력”의 의미에 관해서는 아무런 언급도 하지 않은 채 이루어진 방론에 불과하고, 게다가 위 판시가 “상표의 식별력이 유명성과 대등한 의미를 지닌 독립적인 보호 요건”이라는 의미는 더더욱 아니라는 점에서, 연방 대법원의 위와 같은 판시가 상표의 식별력을 연방 희석화 방지법의 독립된 보호 요건으로 파악하는 제2순회항소법원의 견해를 승인한 것이라고는 보기 어렵다고 하겠다(J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:91.2).

564) House Report, *supra* note 504, at 7; J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:91.2.

565) *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F.3d 157, 167 (3d Cir. 2000), cert. denied, 531 U.S. 1071 (2001).

566) *Thane International, Inc. v. Trek Bicycle Corp.*, 305 F.3d 894, 912 n.14 (9th Cir. 2002).

567) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 842.

있어서 반드시 아래의 요소들 전부에 관해 판단해야 하는 것은 아니고 이 중 몇 개의 요소들만을 근거로 해서 유명상표임을 인정할 수도 있을 것이다.⁵⁶⁸⁾

가. 상표의 식별력

앞에서 살펴보았듯이, 각 주 희석화 방지법상의 보호 요건인 “식별력”의 의미는 전통적인 혼동 이론에서 말하는 식별력보다도 더 높은 정도의 것이라고 해석하는 것이 일반적인 법원의 경향이었다는 점을 상기해 본다면,⁵⁶⁹⁾ 연방 희석화 방지법의 해석에 있어서도 동법의 보호 대상이 되는 상표는 높은 정도의 식별력을 갖추어야 한다고 해석하는 것이 가능하다고 하겠다.⁵⁷⁰⁾

다만, 이미 밝힌 것처럼 상표의 식별력이 독자적인 보호 요건이라고 볼 수 없고, 따라서 상표의 식별력은 그 자체가 큰 의미를 가지는 요소라고 보기는 어렵고, 단지 유명상표는 식별력이 높다는 점에서⁵⁷¹⁾ 역으로 식별력이 높을수록 유명상표일 개연성이 크다는 정도의 의미만을 가진다고 할 수 있을 것이다.

한편, 연방 희석화 방지법 제43조 (c)항 (1)호는 2문의 “식별력 있는 유명상표”에 있어서 “식별력” 부분은 독자적인 의미를 갖는 것이 아니고 “유명상표”와 동일한 의미로 보아야 하기 때문에, 그 연장선상에서 (A)목이 규정하고 있는 “식별력”까지도 (F)목이 규정하고 있는 “상표의 지명도”와 중복되는 요소라고 해석하는 견해가 있다.⁵⁷²⁾ 그러나, 식별력은 상표의 내재적 특성인 반면 유명성은 상표에 내재되어 있는 것이 아니라 소비자와의 관계에서 형성되는 외부적 특성이고, 따라서

568) Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157, 166 (3d Cir. 2000), cert. denied, 531 U.S. 1071 (2001).

569) J. Thomas McCarthy, supra note 29, at §§24:108-24:112; American Law Institute, supra note 34, at §25 comment e. 이에 관한 자세한 내용은, 제3장 제4절 3. 참조.

570) Robert N. Klieger, supra note 32, at 843.

571) J. Thomas McCarthy, supra note 29, at §24:91.1.

572) Id. at §24:92 Factor (A).

본래부터 식별력이 강한 상표는 존재할 수 있지만 본래부터 유명한 상표는 존재할 수 없다는 점에서 상표의 식별력과 유명성·지명도는 어디까지나 명백히 구별되는 별개의 개념임에 틀림없다.⁵⁷³⁾ 나아가, 연방 희석화 방지법 제43조 (c)항 (1)호의 각 목은 동법의 보호 요건을 결정하기 위한 하나의 자료에 지나지 않기 때문에, (A)목과 (F)목의 관계까지도 중첩적인 것으로 파악해야 할 이유는 없다고 하겠다.

나. 지정상품 또는 서비스에 대한 상표 사용 기간 및 범위

상표의 사용 기간이 길고 범위가 넓을수록 당해 상표가 더 많은 소비자에게 알려져 있다고 보는 것이 합리적이다.⁵⁷⁴⁾ 다만, 현대와 같은 대량생산·대량소비의 사회에서는, 상대적으로 단기간의 사용만으로도 그 상표가 많은 소비자에게 알려질 수 있을 것이다.⁵⁷⁵⁾

다. 상표의 광고·선전 기간 및 범위

전항에서 살펴보았던 상표의 사용 기간 및 범위가 상품·서비스의 판매량이라는 측면에 중점을 두는 것이라면, 상표의 광고·선전 기간 및 범위는 홍보 활동이라는 측면에 중점을 두는 것일 뿐, 양자는 서로 유사한 요소로 이해하면 족하다.⁵⁷⁶⁾ 따라서, 예컨대 특정 상표를 사용한 상품이 그다지 많은 판매량을 기록하지는 못했지만 반면 적극적인 광고를 통해 일반 공중이 그 상표를 널리 인식하고 있는 경우라면, 상표의 사용 기간 및 범위라는 관점에서는 위 상표를 유명상표라고 보기 어려우나 상표의 광고·선전 기간 및 범위라는 관점에서는 이를 유명상표라고 볼

573) Id.; The United States Trademark Association, *supra* note 53, at 460.

574) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 843.

575) J. Thomas McCarthy, *supra* note 465, at §15:56.

576) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:92 Factor (C).

수 있을 것이다.⁵⁷⁷⁾ 이처럼, 광고의 기간이 길고 대상과 범위가 넓을수록 유명상표일 가능성이 높다고 하겠다.⁵⁷⁸⁾

그러나, 광고의 내용이 주로 상품 또는 서비스의 기능적인 측면에 치중한 것이고 상표에 대해서는 그다지 소비자의 주의를 환기시키지 않는 것이라면 그러한 광고만으로는 당해 상표가 소비자에게 인식되었다고 보기 어려울 것이다.⁵⁷⁹⁾ 아울러, 정보·통신기술의 발달로 인해 다양한 광고 매체가 등장하고 있는 현실에서는 단기간의 광고만으로도 당해 상표가 많은 수의 소비자에게 널리 알려질 수 있다는 점 역시 고려할 필요가 있다.⁵⁸⁰⁾

이상에서 살펴본 상표 사용이나 광고·선전의 기간 및 범위는 유명상표인지의 여부를 판단함에 있어서 유용한 요소임에는 틀림없다.⁵⁸¹⁾ 그럼에도 불구하고, 유명상표라고 볼 수 있는 최소한의 기간 및 범위를 구체적으로 입법화하는 것은 부적당하다는 점에서, 위 요소들은 완전히 법원의 재량을 통해 그 내용이 구체화될 수밖에 없는 것들이다.⁵⁸²⁾ 다만, 결국에는 압도적 다수의 소비자에게 인식될 수 있을 정도의 기간과 범위에 걸쳐 상표를 사용하였거나 또는 광고·선전한 경우에 한해 그것을 유명상표라고 인정할 수 있지 않을까 한다.

577) Id.

578) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 843.

579) J. Thomas McCarthy, *supra* note 465, at §15:52.

580) Id. at §15:56. 예컨대, 4개월간 600만 달러의 비용을 들인 TV 광고를 통해 원고 상표가 전 미국 남성의 80%에게 인식되었다고 하거나[*Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 408 F. Supp. 1219, 1226 (D. Colo. 1976), modified, 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977), cert. dismissed, 434 U.S. 1052 (1978)], 수개월간의 광고로 인해 전 미국인의 90%가 원고 상표를 인식하게 되었다고 한 예가 있다[*Seven-Up Co. v. No-Cal Corp.*, 191 U.S.P.Q. 202, 205 (E.D.N.Y. 1976)].

581) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 843.

582) Id.

라. 상표의 지역적 사용 범위

특정 상표가 각 주 희석화 방지법의 보호 대상이 되는지의 여부를 결정하기 위한 기준으로서 종종 “작은 연못의 큰 물고기(big fish in a small pond)” 이론이 원용되기도 했는데, 그 내용은 비록 전국적으로 유명한 상표는 아니더라도 그것이 특정 지역에서 널리 알려진 상표라면 얼마든지 주 희석화 방지법에 의해 보호받을 수 있다는 것이다.⁵⁸³⁾ 그러나, 연방 희석화 방지법의 보호 대상인 유명상표라고 할 수 있기 위해서는 전국적으로 널리 사용되고 있는 상표이어야 한다.⁵⁸⁴⁾ 따라서, 전국적인 범위가 아니라 특정 지역에서만 한정적으로 사용되거나 알려진 상표는 단지 각 주 희석화 방지법에 의해서만 보호받을 수 있을 뿐이다.⁵⁸⁵⁾ 이 점에서 주 희석화 방지법의 적용 대상을 결정하기 위해 적용되던 “작은 연못의 큰 물고기” 이론은 연방 희석화 방지법 하에서는 더 이상 적용될 수 없게 되었다.⁵⁸⁶⁾

어느 정도의 지리적 범위에서 사용된 경우에 “전국적으로 널리” 사용된 것으로 볼 수 있을 것인가의 문제에 관하여는, “동부 5개의 주에서 90년동안 500개의 편의점에 대해 사용된 상표는 유명한 것으로 볼 수 있다.”⁵⁸⁷⁾ “유명상표가 되기 위해서는 전국 모든 주에서 사용될 필요는 없지만, 단 1개의 주에서만 사용된 상표는 유명상표라고 볼 수 없다.”⁵⁸⁸⁾ 고 한 판결례가 있다.⁵⁸⁸⁾ 한편, 경험적으로 볼 때

583) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:112.

584) *Id.* at §24:92 Factor (D); *Syndicate Sales, Inc. v. Hampshire Paper Corp.*, 192 F.3d 633, 641 n.7 (7th Cir. 1999); *TCPIP Holding Co., Inc. v. Haar Communications, Inc.*, 244 F.3d 88, 99 (2d Cir. 2001); House Report, *supra* note 504, at 7.

585) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 844.

586) *Star Markets, Ltd. v. Texaco, Inc.*, 950 F. Supp. 1030, 1034 n.5 (D. Haw. 1996).

587) *WAWA Dairy Farms v. Haaf*, 40 U.S.P.Q.2d 1629, 1631 (E.D. Pa. 1996), *aff'd*, 116 F.3d 471 (3d Cir. 1997). 다만, 위 판결은 결론적으로 볼 때 “작은 연못의 큰 물고기 이론”을 연방 희석화 방지법에 적용한 것으로서, 전국적인 명성을 지닌 상표만을 보호하겠다는 동법의 취지와는 배치되는 것으로 볼 여지도 있다[Lars S. Smith, *Implementing a Registration System for Famous Trademarks*, 93 The Trademark Reporter 1097, 1109 (2003)].

전 인구의 75% 정도가 포함되는 지역에서 사용되었다면 전국적으로 널리 사용되었다고 볼 수 있을 것이라는 견해도 있다.⁵⁸⁹⁾

마. 지정상품 또는 서비스의 거래 경로

지정상품 또는 서비스의 거래 경로는 그 자체로서 큰 의미를 가지는 요소는 아니고, 단지 상표의 지역적 사용 범위에 관한 특수한 경우라고 파악하면 족할 것이고,⁵⁹⁰⁾ 따라서 넓은 범위에서 거래·유통되는 상표일수록 유명상표일 가능성이 높다고 하겠다.

바. 거래 지역 및 경로에 있어서 상표 소유자와 피고 상표의 지명도

피고의 상품·서비스가 유통되는 시장에서 상표 소유자의 상표가 널리 알려져 있지 않은 경우에는 애초에 상표의 희석 자체가 발생할 여지가 없다는 점에서,⁵⁹¹⁾ 본항의 요소는 시장의 일부 영역에서만 유명한 상표를 그와 전혀 별개의 영역에서 사용하는 행위는 본법에 의해 금지되는 것이 아님을 나타낸다고 할 수 있다.⁵⁹²⁾

588) *Star Markets, Ltd. v. Texaco, Inc.*, 950 F. Supp. 1030, 1035 (D. Haw. 1996); *Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*, 955 F. Supp. 605 (E.D. Va. 1997), *aff'd on other grounds*, 170 F.3d 449, 456 (4th Cir. 1999). 그러나, 이와 달리 Maryland주의 일부 지역에서만 판매되는 지방 신문의 제호가 유명상표라고 인정한 판결례도 보이는데[*Gazette Newspapers, Inc. v. New Paper, Inc.*, 934 F. Supp. 688, 696-697 (D. Md. 1996)], 이 판결례는 치밀한 논증을 통해 그와 같은 결론에 이른 것이 아니고 오히려 그 판단에 대하여 아무런 이유도 제시하지 않고 있어 형식적으로나 내용적으로나 의미있는 선례라고 보기는 어렵다고 하겠다[J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:92 Factor (D) n.24].

589) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:92 Factor (D).

590) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 844.

591) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:92 Factor (F).

예컨대, 미생물학 연구소에만 판매되는 화학 약품 상표와 동일한 상표를 피고가 식품 가공 과정에서만 사용되는 어유(魚油)에 사용한 경우에는, 비록 그것이 화학 약품과 관련하여서는 전국적으로 널리 알려진 상표라 하더라도 각각의 상표는 그 대상이 되는 소비자층이 전혀 다르기 때문에 피고의 상표 사용 행위로 인해 화학 약품 상표의 가치가 희석되었다고 볼 수 없는 것이다.⁵⁹³⁾

이렇게 본다면, 각각의 상표가 사용되는 상품·서비스의 소비자층이 서로 중복되지 않는 한 상표의 희석은 발생할 수 없고,⁵⁹⁴⁾ 따라서 피고가 상표 소유자의 거래 지역 및 경로와 전혀 다른 방법으로 그 상표를 사용한 경우에는 상표 소유자의 상표가 연방 희석화 방지법의 보호 대상이 될 수 없다고 하겠다. 바꾸어 말하자면 소비자층의 중복이 발생하는 경우에만 연방 희석화 방지법이 적용될 수 있는데,⁵⁹⁵⁾ 어느 한 당사자의 상표가 일반 대중을 그 소비자층으로 하는 경우가 그 전형적인 예라고 할 수 있다.⁵⁹⁶⁾ 즉, 극장의 음향 설비 분야에서만 널리 알려진 상표라 하더라도 이와 동일한 상표를 휴대 전화에 사용하는 경우에는 얼마든지 상표 희석이 발생할 수 있는 것이고,⁵⁹⁷⁾ 다만 이처럼 특정 분야에서만 널리 알려진 상표가 일반 소비자 사이에서 어느 정도의 지명도를 가지는지의 문제만이 남게 될 뿐이다.⁵⁹⁸⁾

이 점은 앞에서 살펴본 Lexis 판결⁵⁹⁹⁾에도 잘 나타나 있다.⁶⁰⁰⁾ 이 판결은 비록 연방 희석화 방지법이 제정되기 전의 New York주 희석화 방지법이 적용된 사안

592) Id.

593) The United States Trademark Association, *supra* note 53, at 460-461.

594) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:92 Factor (F).

595) Id.

596) Id.

597) Id.

598) Id. 특정 분야에서만 널리 알려진 상표의 희석에 관하여는, 제4장 제3절 2. (4) 가. 참조.

599) Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989).

600) 제3장 제4절 2. (1) 사. 참조.

이기는 하지만, 컴퓨터를 통한 법률정보검색 서비스 분야에서 널리 알려진 상표라고 하더라도 일반 공중의 1%만이 그 상표를 인식하고 있는 경우에는 이를 자동차 상표로 사용한다고 해도 상표 희석이 발생하지 않는다고 보아,⁶⁰¹⁾ 특정 분야에서만 널리 알려진 상표가 희석화 방지법에 의해 보호받기 위해서는 일반 소비자 사이에서도 어느 정도의 지명도를 가져야 한다는 점을 정확하게 지적한 것이다.⁶⁰²⁾ 이러한 해석은 연방 희석화 방지법의 해석에 있어서도 여전히 타당할 것이고,⁶⁰³⁾ 따라서 상표 소유자의 상표는 피고의 상품·서비스가 거래되는 지역 및 경로에 있어서도 상당한 지명도를 가지고 있어야 한다고 하겠다.

구체적으로 어느 정도의 지명도가 필요한지에 관하여, 피고의 상품·서비스가 거래되는 지역 및 경로에 있어서 최소한 50% 이상의 지명도가 필요하다고 보는 견해가 있으나,⁶⁰⁴⁾ 앞에서도 살펴본 것과 같이 관련 상품·서비스의 소비자 이외에도 일반 공중에게 널리 알려진 상표를 유명상표라고 보아야 할 것이므로, 실제 사안에 있어서는 그 이상의 지명도가 필요한 경우가 많을 것이다. 물론, 50% 정도의 지명도를 가진 상표라 하더라도 그 외에 여러 가지 요소를 고려해 볼 때에는 그것이 유명상표가 될 수 있는 경우도 얼마든지 상정할 수 있을 것이고, 따라서

601) Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 1031-1032 (2d Cir. 1989).

602) 다만, 위 판결은 구체적으로 어느 정도의 지명도를 가져야 하는지에 대해서는 전혀 분석하고 있지 않다[J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:92 Factor (F)].

603) Id. 이와 관련하여, 자동차용 공구 상자 및 저장 용기 등에 대해서만 널리 알려진 상표를 자동차 덮개에 사용하는 것은 상표의 희석에 해당하지 않는다고 하거나[Knaack Manufacturing Co. v. Rally Accessories, Inc., 955 F. Supp. 991, 1003 (N.D. Ill. 1997)], 사냥복에 대해서는 어느 정도 알려진 상표를 스키 경기의 로고로 사용하는 것은 상표 희석이라고 볼 수 없다고 하거나[King of the Mountain Sports, Inc. v. Chrysler Corp., 968 F. Supp. 568, 577-578 (D. Colo. 1997), *aff'd on other grounds*, 185 F.3d 1084 (10th Cir. 1999)], 잔디 관리 서비스 분야에서만 널리 알려진 상표를 전문가용 컴퓨터 디스크 드라이브에 사용하는 것은 상표 희석에 해당하지 않는다고 한 예가 있다[Toro Co. v. ToroHead Inc., 61 U.S.P.Q.2d 1164, 1182 (T.T.A.B. 2001)].

604) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:92 Factor (F).

위와 같은 견해는 “피고의 상품·서비스가 거래되는 지역 및 경로에 있어서 50% 이상의 지명도조차 획득하지 못한 상표는 아무리 다른 요소를 고려하더라도 이를 유명상표라 보아서는 안된다.”는 정도의 의미로 이해할 수 있지 않을까 한다.

사. 기타 제3자에 의한 동일·유사 상표의 사용 내역 및 정도

상표 소유자의 상표와 동일·유사한 상표가 이미 상당수의 제3자에 의해 사용되고 있다면 그 상표는 이미 일반명사에 유사한 것으로서 단일한 상품 또는 서비스의 출처를 나타내는 표지로서의 의미를 상실했다고 보아야 할 것이다.⁶⁰⁵⁾ 따라서, 제3자에 의해 동일·유사한 상표가 빈번히 사용되었을수록 유명상표라고 보기 어렵다고 하겠다. 이 점은 마치 혼동 이론에 있어서 동종 상품에 널리 사용되는 상표는 식별력이 약하다고 보는 것⁶⁰⁶⁾과도 일맥상통한다.⁶⁰⁷⁾ 다만, 혼동 이론에 있어서는 동종 상품에 사용되는 동일·유사한 상표만이 문제되는 반면, 희석화 이론에 있어서는 동일·유사한 상표의 사용이 문제되는 범위가 모든 종류의 상품·서비스로 확대된다는 차이점이 있을 뿐이다.⁶⁰⁸⁾

아. 상표 등록 여부

연방 희석화 방지법은 애초에 제안될 당시에는 주 등록부에 등록되어 있는 상표

605) King of the Mountain Sports, Inc. v. Chrysler Corp., 968 F. Supp. 568, 578 (D. Colo. 1997); Michael Caruso & Co. v. Estefan Enterprises, Inc., 994 F. Supp. 1454, 1463 (S.D. Fla. 1998); The United States Trademark Association, *supra* note 53, at 461.

606) J. Thomas McCarthy, *supra* note 465, at §11:85-87.

607) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:92 Factor (G); Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 843.

608) Star Markets, Ltd. v. Texaco, Inc., 950 F. Supp. 1030, 1035 (D. Haw. 1996); J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:92 Factor (G).

만을 보호 대상으로 하고 있었으나 심의 과정을 통해 이와 같은 상표 등록 요건이 삭제되었고,⁶⁰⁹⁾ 결국 상표 등록 여부는 연방 희석화 방지법의 보호 요건에서 제외된 채 유명상표 여부를 판단하기 위한 하나의 참작 사유로만 남게 되었다. 즉, 위 요소는 상표의 식별력을 나타내는 지표로서 기능하게 되는데,⁶¹⁰⁾ 특정 상표가 연방 희석화 방지법에 의해 보호받기 위해서 반드시 등록되어야 할 필요는 없음에도 불구하고 여전히 법원으로 하여금 상표가 등록되어 있지 않다는 사유를 들어 당해 상표가 유명하지 않다고 판단할 수 있는 여지를 남겨둔 것이다.⁶¹¹⁾ 따라서, 예컨대 상표 소유자가 상표 등록을 위해 통상적으로 밟아야 하는 최소한의 절차도 진행하려 하지 않았거나 또는 상표 소유자의 상표 등록이 거절되었다는 사실로부터, 다른 특별한 사유가 없는 한 원고 상표가 유명하지 않다는 점을 추인할 수도 있는 것이다.⁶¹²⁾

(3) 유명상표의 예

연방 희석화 방지법의 적용이 문제된 사건에서 실제로 유명상표라 인정된 상표들과 그 지정상품·서비스는 다음과 같은 것들이다.

- AOL⁶¹³⁾ — 인터넷 서비스
- ARTHUR THE AARDVARK⁶¹⁴⁾ — 만화 캐릭터
- BARBIE⁶¹⁵⁾ — 인형

609) 제4장 제1절 참조.

610) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 844.

611) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:92 Factor (H).

612) *Id.*; *Washington Speakers Bureau Inc. v. Leading Authorities Inc.*, 33 F. Supp. 2d 488, 504 (E.D. Va. 1999).

613) *America Online, Inc. v. IMS*, 24 F. Supp. 2d 548, 552 (E.D. Va. 1998).

614) *Brown v. It's Entertainment, Inc.*, 34 F. Supp. 2d 854, 859 (E.D.N.Y. 1999).

- BUDWEISER⁶¹⁶) — 맥주
- CANDYLAND⁶¹⁷) — 아동용 완구
- CARTIER⁶¹⁸) — 고급 명품
- DON'T LEAVE HOME WITHOUT US⁶¹⁹) — 여행자 수표 및 신용카드
- ETCH-A-SKETCH⁶²⁰) — 미술용 완구
- GOLDFISH⁶²¹) — 과자
- FORD⁶²²) — 자동차
- THE GREATEST SHOW ON EARTH⁶²³) — 서커스 쇼
- HOTMAIL⁶²⁴) — 전자우편 서비스
- INTERMATIC⁶²⁵) — 전자제품
- JAMES BOND⁶²⁶) — 영화 캐릭터
- JEWS FOR JESUS⁶²⁷) — 종교 단체

615) Mattel, Inc. v. Jcom, Inc., 48 U.S.P.Q.2d 1467, at 21 (S.D.N.Y. 1998); Mattel, Inc. v. Internet Dimensions, Inc., 55 U.S.P.Q.2d 1620, 1626 (S.D.N.Y. 2000).

616) Anheuser-Busch, Inc. v. Andy's Sportswear, Inc., 40 U.S.P.Q.2d 1542, 1542 (N.D. Cal. 1996).

617) Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd., 40 U.S.P.Q.2d 1479, 1479 (W.D. Wash. 1996).

618) Cartier, Inc. v. Deziner Wholesale, L.L.C., 55 U.S.P.Q.2d 1131, 1136 (S.D.N.Y. 2000).

619) American Express Co. v. CFK, Inc., 947 F. Supp. 310, 315 (E.D. Mich. 1996).

620) Ohio Arts Co. v. Watts, 49 U.S.P.Q.2d 1957, 1958 (N.D. Ohio 1998).

621) Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 50 F. Supp. 2d 188, 205 (S.D.N.Y. 1999), *aff'd*, 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999).

622) Ford Motor Co. v. Lloyd Design Corp., 184 F. Supp. 2d 665, 679 (E.D. Mich. 2002).

623) Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v Utah Division of Travel Development, 955 F. Supp. 605, 613 (E.D. Va. 1997), *aff'd*, 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999); Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. B.E. Windows Corp., 937 F. Supp. 204, 210 (S.D.N.Y. 1996).

624) Hotmail Corp. v. Van\$ Money Pie Inc., 47 U.S.P.Q.2d 1020, 1024 (N.D. Cal. 1998).

625) Intermatic Inc. v. Toeppen, 947 F. Supp. 1227, 1239 (N.D. Ill. 1996).

626) Danjaq LLC v. Sony Corp., 49 U.S.P.Q.2d 1341, at [8] (C.D. Cal. 1998), *aff'd* without opinion, 165 F.3d 915 (9th Cir. 1998).

- LEXINGTON⁶²⁸⁾ — 투자 상담 서비스
- NAILTIQUES⁶²⁹⁾ — 손톱 미용 제품
- NBA⁶³⁰⁾ 로고 — NBA 관련 상품·서비스
- NIKE⁶³¹⁾ — 스포츠용 신발 및 의류
- PANAVISION⁶³²⁾ — 영화·TV 카메라
- POLO⁶³³⁾ — 의류
- PORSCHE⁶³⁴⁾ — 자동차
- PROZAC⁶³⁵⁾ — 항우울제
- THE SPORTING NEWS⁶³⁶⁾ — 신문
- TOYS “R” US⁶³⁷⁾ — 완구
- TYLENOL⁶³⁸⁾ — 진통제

627) *Jews for Jesus v. Brodsky*, 993 F. Supp. 282, 306 (D.N.J. 1998), *aff’d* without opinion, 159 F.3d 1351 (3d Cir. 1998).

628) *Lexington Management Corp. v. Lexington Capital Partners*, 10 F. Supp. 2d 271, 289 (S.D.N.Y. 1998).

629) *Nailtiques Cosmetic Corp. v. Salon Sciences Corp.*, 41 U.S.P.Q.2d 1995, 1998 (S.D. Fla. 1997).

630) *NBA Properties v. Entertainment Records LLC*, 1999 WL 335147, at *8 (S.D.N.Y. 1999).

631) *Nike Inc. v. Variety Wholesalers, Inc.*, 274 F. Supp. 2d 1352, 1372 (S.D. Ga. 2003), *aff’d*, 107 Fed. Appx. 183 (11th Cir. 2004).

632) *Panavision International, L.P. v. Toeppen*, 945 F. Supp. 1296, 1303 (C.D. Cal. 1996), *aff’d*, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998).

633) *Polo Ralph Lauren L.P. v. Schuman*, 46 U.S.P.Q.2d 1046, 1050 (S.D. Tex. 1998).

634) *Porsche Cars North America, Inc. v. Manny’s Porshop, Inc.*, 972 F. Supp. 1128, 1132 (N.D. Ill. 1997).

635) *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*, 86 F. Supp. 2d 834, 847 (S.D. Ind. 2000), *aff’d* 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000).

636) *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F.3d 157, 166 (3d Cir. 2000), *cert. denied*, 531 U.S. 1071 (2001).

637) *Toys “R” Us, Inc. v. Akkaoui*, 40 U.S.P.Q.2d 1836, 1838 (N.D. Cal. 1996).

638) *McNeil Consumer Brands, Inc. v. U.S. Dentek Corp.*, 116 F. Supp. 2d 604, 607 (E.D.

- VELVEETA⁶³⁹⁾ — 치즈 제품
- VICTORIA'S SECRET⁶⁴⁰⁾ — 여성용 란제리
- WAWA⁶⁴¹⁾ — 편의점 체인

한편, 다음과 같은 상표들은 연방 희석화 방지법상 유명상표의 요건을 충족하지 못하였다고 인정된 것들이다.

- APPLESEED⁶⁴²⁾ — 공익 법률가 단체
- AUTHORITY⁶⁴³⁾ — 스포츠 용품 판매점
- AVERY DENNISON⁶⁴⁴⁾ — 사무용 소모품
- BONGO⁶⁴⁵⁾ — 의류
- CLUE⁶⁴⁶⁾ — 보드 게임
- COLUMBIA⁶⁴⁷⁾ — 건강 관리 서비스
- DEAREST⁶⁴⁸⁾ — 메시지 팔찌

Pa. 2000).

639) Kraft Foods Holdings, Inc. v. Helm, 205 F. Supp. 2d 942, 947 (N.D. Ill. 2002).

640) Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 432 (2003).

641) WAWA Dairy Farms v. Haaf, 40 U.S.P.Q.2d 1629, 1631 (E.D. Pa. 1996), *aff'd* 939 F.3d 1032 (3d Cir. 1997).

642) Appleseed Foundation Inc. v. Appleseed Institute Inc., 981 F. Supp. 672, 677 (D.D.C. 1997).

643) Sports Authority, Inc. v. Abercrombie & Fitch, Inc., 965 F. Supp. 925, 941 (E.D. Mich. 1997).

644) Avery Dennison Corp. v. Sumpton, 189 F.3d 868, 876-877 (9th Cir. 1999).

645) Michael Caruso & Co. v. Estefan Enterprises, Inc., 994 F. Supp. 1454, 1463 (S.D. Fla. 1998), *aff'd* without opinion, 166 F.3d 353 (11th Cir. 1998).

646) Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc., 66 F. Supp. 2d 117, 132 (D. Mass. 1999), *aff'd*, 232 F.3d 1 (1st Cir. 2000).

647) Columbia University v. Columbia/HCA Healthcare Corp., 964 F. Supp. 733, 750 (S.D.N.Y. 1997).

648) Something Old, Something New, Inc. v. QVC, Inc., 53 U.S.P.Q.2d 1715, 1725

- FUN SHIP⁶⁴⁹⁾ — 유람선 관광 서비스
- KING OF THE MOUNTAIN SPORTS⁶⁵⁰⁾ — 사냥복
- LANE CAPITAL MANAGEMENT⁶⁵¹⁾ — 투자 관리 서비스
- PETRO⁶⁵²⁾ — 자동차 휴게소
- STAR MARKET⁶⁵³⁾ — 슈퍼마켓 체인
- STEALTH⁶⁵⁴⁾ — 가정 용품 및 스포츠 용품
- THE CHILDREN'S PLACE⁶⁵⁵⁾ — 아동용 의류 판매점
- TORNADO⁶⁵⁶⁾ — 업소용 진공 청소기
- TREK⁶⁵⁷⁾ — 자전거
- TYCOS⁶⁵⁸⁾ — 전문 의료 기구
- WE⁶⁵⁹⁾ — 잡지
- WEATHER GUARD⁶⁶⁰⁾ — 자동차용 공구 상자·저장 용기

(S.D.N.Y. 1999).

649) Carnival Corp. v. SeaEscape Casino Cruises, Inc., 74 F. Supp. 2d 1261, 1271 (S.D. Fla. 1999).

650) King of the Mountain Sports, Inc. v. Chrysler Corp., 968 F. Supp. 568, 577-578 (D. Colo. 1997), aff'd on other grounds, 185 F.3d 1084 (10th Cir. 1999).

651) Lane Capital Management, Inc. v. Lane Capital Management, Inc., 15 F. Supp. 2d 389, 399 (S.D.N.Y. 1998).

652) Petro Shopping Centers L.P. v. James River Petroleum, 1997 WL 187335, at *3 (E.D. Va. 1997), aff'd on other grounds, 130 F.3d 88 (4th Cir. 1997).

653) Star Markets, Ltd. v. Texaco, Inc., 950 F. Supp. 1030, 1036 (D. Haw. 1996).

654) S Industries, Inc. v. Diamond Multimedia Systems, Inc., 991 F. Supp. 1012, 1022 (N.D. Ill. 1998).

655) TCPIP Holding Co., Inc. v. Haar Communications, Inc., 244 F.3d 88, 100 (2d Cir. 2001).

656) Breuer Electric Mfg. Co. v. Hoover Co., 48 U.S.P.Q.2d 1705, 1718 (N.D. Ill. 1998).

657) Thane International, Inc. v. Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894, 912 (9th Cir. 2002).

658) Welch Allyn Inc. v. Tyco ational Services AG, 200 F. Supp. 2d 130, 148 (N.D.N.Y. 2002).

659) WE Media, Inc. v. General Elec. Co., 218 F. Supp. 2d 463, 472-473 (S.D.N.Y. 2002), judgment aff'd, 94 Fed. Appx. 29 (2d Cir. 2004).

- WASHINGTON SPEAKERS BUREAU⁶⁶¹⁾ — 강연 단체
- WE'LL PICK YOU UP⁶⁶²⁾ — 자동차 대여점
- WE'LL TAKE GOOD CARE OF YOU⁶⁶³⁾ — 약품 소매점

(4) 관련 문제

가. 틈새 시장에서의 유명상표

최근에는 특정 소비자층만을 위해 기능과 용도를 세분화 한 제품을 생산·판매하는 이른바 틈새 시장(niche market)이 활성화되고 있는데, 이러한 틈새 시장과 같이 특정 분야의 시장에서만 유명한 상표가 연방 희석화 방지법의 보호 대상이 될 수 있는지가 문제되고 있다.⁶⁶⁴⁾

이 문제에 대해서는, 원고와 피고의 상표가 동일한 분야의 특정 시장에서 사용된 경우에는 것처럼 특정 영역에서만 유명한 상표라고 하더라도 연방 희석화 방지법에 의해 보호될 수 있다고 보는 것이 법원의 대체적인 경향이라고 할 수 있다.⁶⁶⁵⁾ 이러한 법원의 경향은 연방 희석화 방지법 제43조 (c)항 (1)호 (F)목이 유

660) Knaack Manufacturing Co. v. Rally Accessories, Inc., 955 F. Supp. 991, 1005 (N.D. Ill. 1997).

661) Washington Speakers Bureau Inc. v. Leading Authorities Inc., 33 F. Supp. 2d 488, 504 (E.D. Va. 1999), aff'd 217 F.3d 843 (4th Cir. 2000).

662) Advantage Rent-A-Car, Inc. v. Enterprise Rent-A-Car, Co., 238 F.3d 378, 381 (5th Cir. 2001).

663) Genovese Drug Stores, Inc. v. TGC Stores, Inc., 939 F. Supp. 340, 350 (D.N.J. 1996).

664) 보호 대상이 유명상표에 한정되지 않는 주 희석화 방지법의 해석상으로는, 특정 시장 분야에서만 널리 알려진 상표의 경우에도 보호 대상이 된다고 보았다[Dreyfus Fund, Inc. v. Royal Bank of Canada, 525 F. Supp. 1108, 1125 (S.D.N.Y. 1981); Hester Industries, Inc. v. Tyson Foods, Inc., 16 U.S.P.Q.2d 1275, 1279 (N.D.N.Y. 1990)].

665) Avery Dennison Corp. v. Sumpton, 189 F.3d 868, 878 (9th Cir. 1999); Syndicate Sales, Inc. v. Hampshire Paper Corp., 192 F.3d 633, 640 (7th Cir. 1999); Times Mirror

명상표인지를 판단하기 위한 요소 중 하나로서 “거래 지역 및 거래 경로에 있어서 상표 소유자 및 피고의 상표가 가지는 지명도”를 규정하고 있다는 점에서 비롯된 것으로 보인다.⁶⁶⁶⁾

그러나, 희석화 이론의 본질이 유명상표의 보호 범위를 비경쟁적인 사용에 대해서까지 확장하는 데에 있다는 점에 비추어 볼 때, 특정 시장 분야에서만 유명한 상표의 경우에는 단지 그와 동일한 분야에서의 경쟁적인 사용에 의한 희석으로부터만 보호될 수 있다는 것은, 위와 같은 희석화 이론의 본질과 모순되는 해석이다.⁶⁶⁷⁾ 또한, 특정 시장의 범위를 어떻게 결정하느냐에 따라 유명상표인지의 여부가 결정된다는 것은 합리적이지도 않다.⁶⁶⁸⁾ 게다가, 위와 같이 특정 시장 분야에서 유명한 상표를 동일·관련 분야의 특정 시장에서 사용하는 행위는 대부분 전통적인 상표권 침해 이론에 의해 규율가능한 것이라는 점에서도,⁶⁶⁹⁾ 여기에 굳이 희석화 이론을 끌어 들이는 것은 혼동 이론의 존재 의의를 부정하는 것에 다름 아니다.⁶⁷⁰⁾

Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157, 164 (3d Cir. 2000); *Advantage Rent-A-Car, Inc. v. Enterprise Rent-A-Car, Co.*, 238 F.3d 378, 380 (5th Cir. 2001); *Washington Speakers Bureau, Inc. v. Leading Authorities, Inc.*, 33 F. Supp. 2d 488, 503 (E.D. Va. 1999), *aff'd* 217 F.3d 843 (4th Cir. 2000); *New York State Society of Certified Public Accountants v. Eric Louis Associates, Inc.*, 79 F. Supp. 2d 331, 344 (S.D.N.Y. 1999); *Deborah Heart and Lung Center v. Children of the World Foundation, Ltd.*, 99 F. Supp. 2d 481, 492 (D.N.J. 2000).

666) *Syndicate Sales, Inc. v. Hampshire Paper Corp.*, 192 F.3d 633, 641 (7th Cir. 1999); *Washington Speakers Bureau, Inc. v. Leading Authorities, Inc.*, 33 F. Supp. 2d 488, 503-504 (E.D. Va. 1999).

667) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:112.

668) Courtland L. Reichman, *State and Federal Trademark Dilution*, 17 Franchise Law Journal 111, 133 (1998). 예컨대, 시장의 범위를 극단적으로 좁게 설정하는 경우에는 거의 모든 상표를 유명상표라 보아야 할 것이다(Id).

669) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:112.1 n.3.

670) *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F.3d 157, 174

앞에서 살펴본 것과 같이, 연방 희석화 방지법 제43조 (c)항 (1)호 (F)목이 유명 상표인지를 판단하기 위한 요소 중 하나로서 “거래 지역 및 거래 경로에 있어서 상표 소유자 및 피고의 상표가 가지는 지명도”를 규정하고 있는 것은, 각각의 상표가 사용되는 상품·서비스의 거래 지역 및 경로가 전혀 다른 경우에 그와 같은 상표는 동법의 보호 대상이 될 수 없다는 점을 강조하기 위한 것이고, 따라서 특정 분야에서만 널리 알려진 상표에 있어서도 그것이 일반 소비자 사이에서 어느 정도의 지명도를 가지는지의 문제가 여전히 중요하게 취급되어야 한다.⁶⁷¹⁾

생각건대, 특정 분야의 시장에서만 널리 알려진 상표를 그와 동일한 분야에서 사용하였다는 이유만으로 그것이 일반 소비자 사이에서 얼마나 알려졌는지의 여부는 문제 삼지 아니한 채 이를 연방 희석화 방지법의 규제 대상으로 이해하는 것은, 전통적인 상표법 체계에 혼란을 가져올 뿐만 아니라 희석화 이론에 대한 오해만 야기할 뿐이다. 특정 시장 분야에서의 유명상표와 관련된 문제는 혼동 이론에 따라 해결하면 충분하고, 나아가 여기에 희석화 이론을 적용하는 것은 상표의 보호 범위를 지나치게 확대함으로써 상표법이 추구하고자 하는 공익과 사익 사이의 균형과 조화를 깨뜨리는 결과를 초래할 수도 있다.⁶⁷²⁾ 따라서, 틈새 시장 등 특정 분야에서 널리 알려진 상표를 유명상표의 특수한 개념으로 이해할 것이 아니라, 여전히 그 상표가 일반 소비자 사이에서 어느 정도의 지명도를 가지는지를 중요하게 고려함으로써 연방 희석화 방지법의 보호 대상이 되는지의 여부를 판단해야 할 것이다.

(3d Cir. 2000) (Judge Barry의 반대 의견).

671) 제4장 제3절 1. (2) 바. 참조.

672) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:112.1. 이 점은 연방 희석화 방지법이 적용되기 위해서는 유명상표의 희석가능성만으로도 충분하고 실제로 유명상표가 희석되었을 것까지는 요구하지 아니하는 견해에 따르는 경우에 특히 그러할 것이다.

나. 상품 외장의 희석화

상품 외장(trade dress)이란 통상적으로 “상품의 크기·형태·색상·구성·디자인·포장 등과 같은 특성을 전체적으로 포함하는 이미지”라고 정의할 수 있다.⁶⁷³⁾ 이러한 상품 외장에 대해서까지 연방 희석화 방지법이 적용된다고 하면 상표권자에게 독점적인 재산권을 부여하는 희석화 이론의 본질상 결과적으로 일정 기간 동안의 보호만을 인정하는 디자인 특허와 충돌·모순⁶⁷⁴⁾이 발생한다는 점을 지적하거나,⁶⁷⁵⁾ 나아가 상품 외장에 대해서는 연방 희석화 방지법의 적용을 부정한 판결례가 있다.⁶⁷⁶⁾ 이와 관련하여, 그와 같은 충돌·모순을 회피하기 위해서는 연방 희석화 방지법상 “상표”의 개념을 좁게 해석하여 상품 외장에 대한 동법의 적용을 배제하여야 한다는 해석론도 제시되고 있다.⁶⁷⁷⁾

그러나, 상품 외장은 그 등록 여부에 관계없이 연방 상표법 제43조 (a)항⁶⁷⁸⁾에

673) *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 764 n.1 (1992); *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F.2d 966, 980 (11th Cir. 1983); *Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc.*, 864 F.2d 1253, 1256 (5th Cir. 1989); *Roulo v. Russ Berrie & Co.*, 886 F.2d 931, 935 (7th Cir. 1989), cert. denied, 493 U.S. 1075 (1990); *Vision Sports, Inc. v. Melville Corp.*, 888 F.2d 609, 613 (9th Cir. 1989); J. Thomas McCarthy, *supra* note 12, at §8:4.

674) 미국법상 디자인은 특허에 의해 보호되는데(35 U.S.C. §§171-173), 상품 외장을 디자인 특허에 의해 보호하는 경우에는 기간의 제한을 받는 반면 희석화 이론에 의해 보호하는 경우에는 기간의 제한이 없다는 문제가 발생하게 된다. 따라서 단기간의 보호만이 가능한 디자인에 대해 연방 희석화 방지법을 적용하는 것은 특허법이 추구하고자 하는 공익과 사익의 균형을 깨뜨릴 수도 있다는 것이다(J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:90.1).

675) *I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co.*, 163 F.3d 27, 50 (1st Cir. 1998).

676) *Planet Hollywood, Inc. v. Hollywood Casino Corp.*, 80 F. Supp. 2d 815, 901 (N.D. Ill. 1999).

677) Paul Heald, *Sunbeam Products, Inc. v. West Bend Co.: Exposing the Malign Application of the Federal Dilution Statute to Product Configurations*, 5 *Journal of Intellectual Property Law* 415, 427 (1998).

678) Lanham Act §43(a)[15 U.S.C. §1125(a)].

의해 상표와 마찬가지로 보호되는 것이며,⁶⁷⁹⁾ 또한 동법 제45조는 “상표”의 의미를 넓게 정의하고 있다.⁶⁸⁰⁾ 따라서, 비기능적인 것이어서⁶⁸¹⁾ 상표로서 보호될 수 있는 상품 외장의 경우에는 그것이 일반 공중에게 널리 알려져 있는 것인 한 얼마든지 연방 희석화 방지법에 의해서도 보호될 수 있다고 보아야 할 것이다.⁶⁸²⁾ 또한, 상품 외장의 개념이 반드시 디자인의 범주에 포섭되는 것도 아닐 뿐더러, 디자인 특허와 희석화 이론은 각각 보호 요건을 달리 한다는 점에서, 상품 외장에 대

679) *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 773 (1992); *SK&F, Co. v. Premo Pharmaceutical Laboratories, Inc.*, 625 F.2d 1055, 1065 (3d Cir. 1980); *Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc.*, 659 F.2d 695, 702 (5th Cir. 1981), cert. denied, 457 U.S. 1126 (1982); *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F.2d 966, 980 (11th Cir. 1983); *American Greetings Corp. v. Dan-Dee Imports, Inc.*, 807 F.2d 1136, 1140 (3d Cir. 1986); *Vision Sports, Inc. v. Melville Corp.*, 888 F.2d 609, 613 (9th Cir. 1989); *Schwinn Bicycle Co. v. Ross Bicycles, Inc.*, 870 F.2d 1176, 1182-1183 (7th Cir. 1989); *Aromatique, Inc. v. Gold Seal*, 28 F.3d 863, 868 (8th Cir. 1994); *Elmer v. ICC Fabricating, Inc.*, 67 F.3d 1571, 1578 (Fed. Cir. 1995); *Tools USA and Equipment Co. v. Champ Frame Straightening Equipment Inc.*, 87 F.3d 654, 657 (4th Cir. 1996); J. Thomas McCarthy, *supra* note 12, at §8:7.

680) Lanham Act §45[15 U.S.C. §1127]. The term “mark” includes any trademark, service mark, collective mark, or certification mark.

681) 디자인 특허는 장식적이고 비기능적인 디자인에 대해서만 부여되고 있고[Joseph R. Dreitler & Mary R. True, *Trademark Practice Before the PTO 2005*, 817 PLI/Pat 289, 315 (2005)], 연방 상표법 역시 비기능적인 상품 외장만을 보호하고 있다[Lanham Act §43(a)(3)[15 U.S.C. §1125(a)(3)]].

682) *Sunbeam Products, Inc. v. West Bend Co.*, 39 U.S.P.Q.2d 1545, 1549 (S.D. Miss. 1996), *aff'd on other grounds*, 123 F.3d 246 (5th Cir. 1997); *Clinique Laboratories, Inc. v. Dep Corp.*, 945 F. Supp. 547, 561 (S.D.N.Y. 1996); *Hershey Foods Corp. v. Mars, Inc.*, 998 F. Supp. 500, 513 (M.D. Pa. 1998); *Binney & Smith v. Rose Art Industries*, 60 U.S.P.Q.2d 2000, 2004 (E.D. Pa. 2001); J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:90.1. 한편, 주 희석화 방지법이 적용된 사안으로서 상품의 디자인이나 색채도 희석화 이론에 의해 보호될 수 있다고 본 판결례로는, *McDonald's Corps. v. Arche Technologies*, 17 U.S.P.Q.2d 1557, 1560 (N.D. Cal. 1990).

해 연방 희석화 방지법이 적용된다고 하여 반드시 디자인 특허와의 충돌·모순이 발생한다고 보기도 어렵지 않을까 한다.

3. 상표의 단일성

(1) 단일성의 의의

상표의 단일성이란 일반 소비자가 어떠한 상표를 반드시 특정 출처와 연관시켜 인식하는 경우, 즉 일반 소비자 사이에서 인식되고 있는 상표와 상품 사이의 연관 관계가 단일한 경우에 인정된다.⁶⁸³⁾ 애초부터 소비자 사이에서 복수의 출처를 나타내는 표지라고 인식되고 있는 상표의 경우에는 상표 그 자체만으로 일반 소비자에 대해 판매력이나 고객흡인력을 가진다고 볼 수 없을 것이고, 따라서 제3자의 사용에 의해서도 상표와 출처 사이의 단일한 연관 관계가 침해될 여지가 없다. 따라서, 상표의 단일성은 유명성과 함께 어떠한 상표가 희석화 방지법에 의해 보호 대상이 될 수 있는지를 결정하는 중요한 요소가 된다.⁶⁸⁴⁾

사실 *Schechter*가 처음 희석화 이론을 주장하며 상표 보호의 이론적 근거로 삼았던 것도 결국에는 이러한 상표의 단일성이라고 볼 수 있을 뿐만 아니라,⁶⁸⁵⁾ 연방 희석화 방지법의 입법 과정에서도 상표의 단일성에 대한 중요성이 강조되어 왔음을 확인할 수 있다.⁶⁸⁶⁾ 또한, 실제로 연방 희석화 방지법의 적용이 문제된 사건들에서도 상표의 단일성이 중요한 요건으로 검토되고 있는바,⁶⁸⁷⁾ 이 점에서도 상표

683) William G. Barber, *supra* note 538, at 40.

684) *Id.*; *Toro Co. v. ToroHead, Inc.*, 61 U.S.P.Q.2d 1164, 1177 (T.T.A.B. 2001).

685) 제3장 제2절 참조.

686) House Report, *supra* note 504, at 3.

687) *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894, 903 (9th Cir. 2002); *Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc.*, 381 F.3d 477, 481 (5th Cir. 2004); *Toro Co. v. ToroHead, Inc.*, 61 U.S.P.Q.2d 1164, 1176 (T.T.A.B. 2001); *NASDAQ Stock Market Inc. v. Antartica*

의 단일성은 연방 희석화 방지법의 해석과 적용에 있어서도 매우 중요하게 검토되어야 할 요소임에 틀림없다.⁶⁸⁸⁾

(2) 단일성과 식별력의 관계

일반적으로 식별력이 높은 상표일수록 더욱 강한 보호를 받게 되는 것이 사실이지만, 식별력과 단일성은 하나의 상표에 있어서 서로 전혀 별개의 성질이다.⁶⁸⁹⁾ 예컨대, 창의적이고 조어적인 상표라 하더라도 이를 복수의 출처에서 사용하는 경우도 있을 수 있고, 반대로 암시적이거나 기술적(記述的)인 상표라 하더라도 단일한 출처에서만 사용되는 경우도 얼마든지 상정할 수 있을 것이다.⁶⁹⁰⁾ 따라서, 식별력이 높은 상표라고 해서 언제나 단일성이 인정되는 것도 아니고, 식별력이 낮은 상표라고 해서 반드시 단일성이 부정되는 것도 아니다.⁶⁹¹⁾

그럼에도 불구하고 식별력과 단일성은 종종 혼용되기도 하는데,⁶⁹²⁾ 이는 현재의 연방 희석화 방지법에서도 마찬가지이다. 즉, 먼저 연방 상표법 제43조 (c)항 (1)호는 “상표의 식별력이 희석되는 경우(if such use ... causes dilution of the distinctive quality of the mark)”라는 표현을 사용하고 있을 뿐만 아니라,⁶⁹³⁾ 제45조에서 희석화의 의미에 관하여 “유명상표가 상품 또는 서비스를 구별·표시하는 능력을 감소시키는 행위(the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services)”라고 정의하고 있는 것이다.⁶⁹⁴⁾ 이렇게

S.r.l., 69 U.S.P.Q.2d 1718, 1736 (T.T.A.B. 2003).

688) William G. Barber, *supra* note 538, at 41.

689) *Id.* at 42.

690) *Id.*

691) *Id.* at 43.

692) 이 점은 Schechter 자신의 논문을 비롯하여 각 주 희석화 방지법 및 모범 주 희석화 방지법안 등에서도 찾아볼 수 있다. 그 자세한 내용은, *Id.* at 43-46 참고.

693) Lanham Act §43(c)(1)[15 U.S.C. § 1125(c)(1)].

보면, 연방 희석화 방지법은 상표의 단일성보다도 오히려 상표의 식별력에 초점을 맞추고 있다고도 할 수 있겠다.⁶⁹⁵⁾

그러나 연방 희석화 방지법의 이와 같은 규정에도 불구하고, 동법에 의해 보호되는 것은 상표의 식별력이 아니라 상표의 단일성이 되어야 한다.⁶⁹⁶⁾ 앞서도 살펴보았듯이, 애초부터 복수의 출처를 나타내는 표지라고 인식되어 있는 상표의 경우에는 제3자의 사용에 의해서도 상표와 출처 사이의 단일한 연관 관계가 침해될 여지가 없고, 따라서 상표의 희석이 문제될 수 없기 때문이다.⁶⁹⁷⁾ 위와 같이 상표의 식별력과 단일성을 혼용하는 것은 희석화 이론에 관한 불필요한 오해만을 불러일으킬 뿐이다. 상표의 식별력이 연방 희석화 방지법상 독립된 보호 요건이라거나 또는 본래부터의 식별력이 없는 상표는 연방 희석화 방지법에 의해 보호받을 수 없다는 판결례들은⁶⁹⁸⁾ 그와 같은 오해의 결과라고도 할 수 있을 것이다.⁶⁹⁹⁾

지금까지 살펴본 것과 같이 상표의 식별력과 단일성은 전혀 별개의 개념으로서, 식별력이 아닌 단일성이야말로 연방 희석화 방지법의 해석과 적용에 있어서 매우 중요하게 검토되어야 할 요소이기는 하지만, 구체적인 사안에 있어서는 양자가 어느 정도의 연관성을 가질 수 있음은 부인할 수 없다.⁷⁰⁰⁾ 즉, 창의적·조어적 상표는 암시적·기술적 상표에 비해 단일한 출처에서만 사용될 가능성이 더 높을 것이고,⁷⁰¹⁾ 따라서 이러한 한도 내에서는 상표의 식별력과 단일성이 어느 정도의 연관 관계를 가진다고 할 수 있겠다.⁷⁰²⁾

694) Lanham Act §45(15 U.S.C. §1127).

695) William G. Barber, *supra* note 538, at 46.

696) *Id.*

697) *Id.* at 47.

698) 2. (1) 참조.

699) William G. Barber, *supra* note 538, at 48.

700) *Id.* at 47.

701) American Law Institute, *supra* note 34, at §25 comment f.

702) William G. Barber, *supra* note 538, at 48.

(3) 단일성의 판단 기준

상표의 단일성을 판단하는 기준은 어디까지나 소비자의 인식이 되어야 한다.⁷⁰³⁾ 즉, 일반 소비자 대부분이 당해 상표를 특정한 출처와 배타적으로 연관시켜 인식하는 경우에 그 상표는 단일성 요건을 충족한다고 볼 수 있는 것이다.⁷⁰⁴⁾

여기서 “배타적”이라는 의미는 다른 출처에 대한 인식이 일체 존재하지 않아야 한다거나 또는 일체의 다른 출처가 존재해서는 안된다는 뜻이 아니다.⁷⁰⁵⁾ 오히려 실제 거래 현실에서는 유명상표와 동일·유사한 상표가 전혀 존재하지 않는다는 것은 상정하기 어렵다는 점에서,⁷⁰⁶⁾ 상표의 단일성은 절대적인 것이 아니라 실질적인 것으로 족하다고 할 것이다.⁷⁰⁷⁾ 따라서, 일반 소비자가 인식하지 못하는 상표 사용 내지는 유명상표의 소유자가 금지하여야 할 필요성을 느끼지 못할 정도의 상표 사용만으로는 상표의 단일성을 인정하는 데에 아무런 장애가 되지 않는다.⁷⁰⁸⁾

한편, 단일한 “출처”라는 것은 그 상표를 사용하여 상품이나 서비스를 공급하는 상표 소유자를 의미하는 것이지 상품·서비스 그 자체를 의미하는 것이 아니며,⁷⁰⁹⁾ 이 때 상표 소유자는 실명인지 또는 익명인지의 여부를 불문한다.⁷¹⁰⁾ 따라서, 단일한 출처란 상품 또는 서비스의 단일성을 의미하는 것이라는 견해⁷¹¹⁾는 희석화 이론에 대한 근본적인 오해에 기인한 것이라고 본다.⁷¹²⁾ 물론, 다양한 종류의 상

703) Id. at 51.

704) Id.

705) Id.; The United States Trademark Association, *supra* note 53, at 461.

706) William G. Barber, *supra* note 538, at 51.

707) Id.

708) Id.

709) Id.

710) Id.; Louis Altman, *supra* note 58, at §22:12 n.2.

711) Sara Stadler Nelson, *The Wages of Ubiquity in Trademark Law*, 88 Iowa Law Review 731, 734 n.14 (2003).

품이나 서비스에 단일한 상표를 사용하는 경우에는 제3자의 상품·서비스에 사용되는 상표 중 이와 동일하거나 유사한 것이 존재할 가능성이 높아지는 것은 사실이나,⁷¹³⁾ 이러한 경우에도 어디까지나 소비자 대다수가 그 상표를 특정한 소유자만의 표지로서 인식하고 있는 한 상표의 단일성이 부정된다고는 볼 수 없다. 따라서, 위와 같은 경우 제3자에 의한 계속적인 사용은 단일한 출처를 나타내는 유명상표의 능력을 감소시키는 결과를 가져올 수 있다는 점에서⁷¹⁴⁾ 여전히 연방 희석화 방지법이 적용되어야 하는 것이다.

4. 상표 사이의 동일·유사성

(1) 희석화 이론에서의 동일·유사성

상표 희석의 본질은 일반 소비자로 하여금 하나의 상표를 복수의 출처와 연관시켜 인식하도록 하는 데에 있다는 점에서,⁷¹⁵⁾ 상표의 희석이 발생하기 위해서는 각각의 상표가 동일하거나 유사하여야 함은 물론이다. 그러나, 연방 희석화 방지법은 상표가 희석되었다고 인정하기 위해 어느 정도의 동일·유사성이 요구되는지에 관하여는 아무런 해결책도 제시하고 있지 않고, 다만 입법 과정에서 간접적으로 각각의 상표가 동일하여야 한다는 점이 지적되고 있을 뿐이다.⁷¹⁶⁾

이 문제에 관한 판결례들을 살펴보면, 각각의 상표가 본질적으로 동일(essentially same)하여야 한다던가,⁷¹⁷⁾ 소비자의 입장에서 각각의 상표를 연관시켜 인식할

712) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:89; William G. Barber, *supra* note 538, at 51.

713) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §23:1.

714) William G. Barber, *supra* note 538, at 52.

715) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:90.2.

716) House Report, *supra* note 504, at 3.

717) I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co., 163 F.3d 27, 50 (1st Cir. 1998).

수 있을 정도로 유사(sufficient similarity to evoke in consumers an instinctive mental association)하여야 한다던가,⁷¹⁸⁾ 또는 각각의 상표가 동일하거나 거의 동일하다고 볼 수 있을 정도(identical or nearly identical)여야 한다고 한다.⁷¹⁹⁾ 한편, 주 희석화 방지법이 적용된 사건에서는 상표 사이에 실질적 유사성(very or substantially similar)이 존재하여야 한다고 본 판결례도 있다.⁷²⁰⁾ 이러한 판결례들에 비추어 보면, 희석화 이론에서 요구되는 상표의 동일·유사성은 혼동 이론에서 요구되는 그것보다도 대체로 좀 더 높은 수준의 것이라고 하겠다.⁷²¹⁾

결국, 소비자로 하여금 하나의 상표를 복수의 출처와 연관시켜 인식하도록 하는 것이 상표 희석의 본질이라는 점에 비추어 보면, 각각의 상표가 객관적인 의미에서 완전히 동일할 필요까지는 없다고 하더라도,⁷²²⁾ 최소한 소비자로 하여금 각각의 상표가 동일하다는 인상을 가지게 할 수 있을 정도로 유사하여야 한다고 본다.⁷²³⁾ 따라서, 제3자가 사용하고 있는 상표가 단지 유명상표를 연상시키는 정도만으로는 희석화 이론에서의 동일·유사성 요건을 충족시킬 수 없고,⁷²⁴⁾ 제3자의 상표 사용으로 인해 유명상표의 단일성이 침해될 수 있을 정도로 상당한 유사성이 필요한 것이다.⁷²⁵⁾

718) Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development, 170 F.3d 449, 458 (4th Cir. 1999); Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 218 (2d Cir. 1999).

719) Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 279 F.3d 796, 805 (9th Cir. 2002); Thane International, Inc. v. Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894, 905 (9th Cir. 2002).

720) Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, Inc., 875 F.2d 1026, 1029 (2d Cir. 1989).

721) SeeJet, Inc. v. Sewage Aeration Systems, 165 F.3d 419, 425 (6th Cir. 1999); Toro Co. v. ToroHead, Inc., 61 U.S.P.Q.2d 1164, 1183 (T.T.A.B. 2001).

722) Moseley v. V Secret Catalogue, 537 U.S. 418, 432 (2003).

723) id. at 433-434; J. Thomas McCarthy, supra note 29, at §24:90.2; Luigino's, Inc. v. Stouffer Corp., 170 F.3d 827, 832 (8th Cir. 1999).

724) Moseley v. V Secret Catalogue, 537 U.S. 418, 433-434 (2003).

725) J. Thomas McCarthy, supra note 29, at §24:90.2; William G. Barber, supra note 538,

(2) 동일·유사성의 판단 방법

전통적인 상표권 침해 이론에 있어서 상표의 동일·유사 여부를 판단하기 위해서는 각각의 상표가 발음상·외관상·의미상 동일하거나 유사한지를 검토하는 것이 일반적이었던 접근 방법으로 보인다.⁷²⁶⁾ 그러나, 이는 혼동가능성을 판단하기 위한 기준일 뿐이어서 연방 희석화 방지법의 해석에 있어서까지 그대로 적용할 수는 없다.⁷²⁷⁾

희석화 이론에 있어서 상표의 동일·유사성을 판단하기 위해서는 상표 사용자의 의도·공통 부분의 식별력·상표의 기술적(記述的) 의미와 같은 요소들이 논의되고 있다.⁷²⁸⁾ 먼저 상표 사용자의 의도와 관련하여, 후사용자가 고의 내지 악의로 유명상표와 유사한 상표를 사용한 경우에는 각각의 상표가 부분적으로는 상이하다고 하더라도 전체적·본질적으로는 유사하다고 볼 여지가 크다.⁷²⁹⁾ 다음으로 공통

at 53. 예컨대, “THE GREATEST SNOW ON EARTH”라는 광고 문구는 “THE GREATEST SHOW ON EARTH”라는 상표를 희석하는 것이 아니라고 한 Ringling Brothers 판결[Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development, 170 F.3d 449, 451 (4th Cir. 1999)]은 이러한 관점에서 이해할 수 있을 것이다. 그러나, 이에 반해 “HAHA”와 “WAWA”가 유사하다고 본 WAWA 판결[WAWA Dairy Farms v. Haaf, 40 U.S.P.Q.2d 1629, 1632 (E.D. Pa. 1996), *aff’d*, 116 F.3d 471 (3d Cir. 1997)], “PORSHOP”과 “PORSCHÉ”가 유사하다고 본 Porsche 판결[Porsche Cars North America, Inc. v. Manny’s Porshop, Inc., 972 F. Supp. 1128, 1130-1131 (N.D. Ill. 1997)] 및 “HERBROZAC”과 “PROZAC”이 유사하다고 본 Eli Lilly 판결[Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc., 86 F. Supp. 2d 834, 852 (S.D. Ind. 2000) *aff’d*, 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000)] 등은 희석화 이론에서의 동일·유사성을 혼동 이론에서의 그것과 마찬가지로 파악한 오류를 범한 것이 아닐까 한다(J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:90.2).

726) J. Thomas McCarthy, 3 *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* §23:21 (4th ed. 2004).

727) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:90.2.

728) William G. Barber, *supra* note 538, at 55.

부분의 식별력과 관련하여, 각각의 상표사이에 공통된 부분이 높은 식별력을 가지는 경우에는 나머지 부분에 대해서만 일부 변형을 가했다 하더라도 양자는 본질적으로 유사하다고 볼 여지가 크겠지만,⁷³⁰⁾ 반대로 각각의 상표사이에 공통된 부분이 그다지 식별력을 갖지 못한 경우 나머지 부분에 변형을 가했다면 양자는 본질적으로 유사하지 않다고 볼 여지가 클 것이다.⁷³¹⁾ 마지막으로 상표의 기술적 의미와 관련하여, 후사용자의 상표가 그 상품·서비스의 특성을 기술 내지 서술하고 있는 것인 경우에는 소비자로 하여금 당해 상표가 단지 기술적 표지에 불과하다고 인식하게 할 가능성이 크기 때문에 유명상표와 상품 사이에 새로운 연관 관계를 형성하게 할 여지가 적다는 점에서, 각각의 상표는 유사하지 않다고 보아야 할 수도 있다.⁷³²⁾

5. 소결

지금까지 연방 희석화 방지법의 해석과 관련하여 희석화를 판단하기 위한 세 가지 요소 — 상표의 유명성, 상표의 단일성, 상표 사이의 동일·유사성 — 에 관하여 살펴보았다. 이상의 요소들은 상표의 희석이 인정되기 위해서는 필요불가결한 것인바, 이들 요소 중 어느 하나라도 갖추지 못한 경우에는 희석화의 성립을 인정할 수 없다.⁷³³⁾ 예컨대, 유명상표의 단일성이 인정되지 않는 경우라면 이와 완전히 동일한 상표를 사용하더라도 당해 유명상표가 희석될 수는 없는 것이다.⁷³⁴⁾ 마

729) Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc., 855 F.2d 480, 484-485 (7th Cir. 1988).

730) Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc., 233 F.3d 456, 469 (7th Cir. 2000).

731) Toro Co. v. ToroHead, Inc., 61 U.S.P.Q.2d 1164, 1183 (T.T.A.B. 2001).

732) Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 221-222 (2d Cir. 1999); Toro Co. v. ToroHead, Inc., 61 U.S.P.Q.2d 1164, 1166 (T.T.A.B. 2001).

733) William G. Barber, *supra* note 538, at 66.

734) *Id.*

찬가지로, 단일성이 인정되는 유명상표를 연상시키기는 하지만 본질적인 부분에서 서로 상이한 상표를 사용하는 행위 역시 희석화라고 볼 수 없다.⁷³⁵⁾

희석화 이론이 전통적인 상표권 침해 이론이나 부정경쟁방지에 관한 이론을 대체해버리는 결과를 초래하지 않기 위해서는, 기본적으로 희석화 여부를 판단하기 위하여 제시된 위 요소들을 엄격히 해석할 필요가 있다.⁷³⁶⁾ 설령 그러한 해석의 결과 연방 희석화 방지법이 매우 제한된 범위에서만 적용된다 하더라도, 이러한 결론은 희석화 이론이 애초부터 상표 사용자에게 특수한 권리를 부여하기 위해 탄생하였다는 점에서 수긍할 수밖에 없는 것이고, 나아가 위 요소들을 광범위하게 해석하여야 한다는 근거가 될 수는 없다.⁷³⁷⁾

다만, 구체적인 사건에 관하여 위의 세 가지 요소들을 고려함에 있어서는 어느 정도의 연관성이 존재할 수도 있다는 점을 부인할 수는 없다.⁷³⁸⁾ 예컨대, 상표의 유명성과 단일성이 강하게 인정되는 경우에는 상표 희석이 발생하기 위하여 필요한 동일·유사성을 상대적으로 넓은 범위에서 인정할 수도 있을 것이다.⁷³⁹⁾ 반면 시장에 이미 유사한 상표들이 존재하는 등의 사정으로 인해 유명상표의 단일성이 상대적으로 약한 경우라면 상표 희석이 발생하기 위하여 필요한 동일·유사성은 매우 엄격히 해석하여야 할 것이다.⁷⁴⁰⁾

735) Id.

736) Id. at 72.

737) Id.

738) Id. at 67.

739) Id.

740) Id.

第4節 稀釋化의 立證 程度와 方法

1. 희석화의 입증 정도

지금까지, 상표의 희석 여부를 판단하기 위해서는 상표의 유명성과 단일성 및 상표 사이의 동일·유사성을 검토하여야 함을 지적하였다. 그런데, 주 상표법안 모델이나 각 주 희석화 방지법이 희석가능성(likelihood of dilution)이 발생한 경우에 동법이 적용될 수 있다고 규정하고 있었던 것과 달리,⁷⁴¹⁾ 연방 상표법 제43조 (c)항 (1)호⁷⁴²⁾는 “제3자의 상표 사용이 희석을 야기하였을 것(if such use ... causes dilution)”이라고 규정하고 있기 때문에, 연방 희석화 방지법이 적용되기 위해서는 원고가 위와 같은 세 가지 요소를 통해 희석가능성만 입증하면 족한 것인지 또는 여기에서 더 나아가 원고에게 실제로 상표의 판매력이 침해되었다는 등의 재산적 손해가 발생하였다는 점까지도 입증하여야 하는지에 관한 문제가 오랫동안 첨예하게 다투어져 왔다.⁷⁴³⁾

이 문제에 관해 각각의 법원은 서로 대립된 태도를 보이고 있었다. 제4순회항소법원은 연방 희석화 방지법이 적용되기 위해서는 희석가능성에 대한 입증만으로는 부족하고 나아가 유명상표의 판매력이 침해됨으로써 실제로 경제적인 손해가 발생하였다는 점에 대한 입증까지도 필요하며, 이렇게 이해하는 것이 동법의 규정에 부합하는 해석이라고 판시하였다.⁷⁴⁴⁾ 제5순회항소법원 역시 마찬가지로의 태도를 보여주었으며,⁷⁴⁵⁾ 이외에도 많은 법원이 연방 희석화 방지법의 적용에 있어 실

741) 제3장 제3절 1. 참조.

742) Lanham Act §43(c)(1)[15 U.S.C. § 1125(c)(1)].

743) Thomas R. Lee, *supra* note 81, at 860.

744) Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development, 170 F.3d 449, 460-461 (4th Cir. 1999).

745) Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc., 214 F.3d 658, 670-671 (5th Cir. 2000).

제로 경제적 손실이 발생하였다는 점에 대한 입증을 요구하였다.⁷⁴⁶⁾

반면, 제2순회항소법원은 위와 같이 실질적 손해의 발생에 대한 입증을 요구한다면 유명상표의 소유자에게 회복될 수 없는 손해를 강요하는 결과가 된다고 지적하면서, 희석이 야기되었을 것을 규정하고 있는 연방 희석화 방지법의 문언에도 불구하고 희석가능성이 입증되기만 하면 동법을 적용할 수 있다고 보는 것이 그 입법 의도에도 부합한다고 판시하였다.⁷⁴⁷⁾ 제7순회항소법원 역시 연방 희석화 방지법의 적용을 위해서 반드시 실질적 손해 발생에 대한 입증이 필요한 것은 아니라고 보아 제2순회항소법원의 견해를 따랐다.⁷⁴⁸⁾

이러한 견해 대립에 대해, 연방 대법원은 *Victoria's Secret* 판결⁷⁴⁹⁾에서 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용하였다는 것만으로도 상표 희석이 발생하였다고 볼 수 있다는 제2순회항소법원의 견해를 배척하고, 희석화 방지법이 적용되기 위해서는 희석가능성을 넘어 실제로 상표의 희석이 발생하였다는 점까지도 입증되어야 한다는 제4순회항소법원의 견해를 지지하였다.⁷⁵⁰⁾ 연방 희석화 방지법에는 주 상표법안 모델이나 각 주 희석화 방지법과 같은 “희석가능성”에 관한 규정이 없다는 점과,⁷⁵¹⁾ 연방 상표법 제45조는 희석화를 정의하면서 “혼동가능성”이라는 표현을

746) *National Football League Properties, Inc. v. ProStyle, Inc.*, 57 F. Supp. 2d 665, 671 (E.D. Wis. 1999); *American Cyanamid Co. v. Nutraceutical Corp.*, 54 F. Supp. 2d 379, 391-392 (D.N.J. 1999); *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.*, 55 F. Supp. 2d 1070, 1075 (C.D. Cal. 1999).

747) *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208, 224-225 (2d Cir. 1999). 다만, 제2순회항소법원은 이후의 *Federal Express Corp. v. Federal Espresso, Inc.*, 201 F.3d 168, 178 (2d Cir. 2000) 판결에서 상표 희석이 더디게 진행되고 있을 뿐만 아니라 현저하게 나타나고 있지 않다는 이유로 원고의 금지명령 청구를 기각하였던바, 이는 결과적으로 실질적 손해의 입증을 요구한 제4순회항소법원의 태도와 유사하다고 하겠다(J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:94.1).

748) *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*, 233 F.3d 456, 468 (7th Cir. 2000).

749) *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).

750) *Id.* at 432-433.

751) *Id.* at 432.

사용하고 있으나 정작 제43조 (c)항 (1)호에서는 “상표 희석이 야기되었을 것”이라는 표현만을 사용하고 있을 뿐 “가능성”이라는 표현을 사용하고 있지 않다는 점이 그와 같은 판단의 주된 이유였던 것으로 보인다.⁷⁵²⁾

그러나 다른 한편으로, 연방 대법원은 상표 희석이 실제로 발생하였다는 점을 입증하기 위해 판매량 또는 영업상 이익이 감소했다거나 유명상표의 가치가 하락했다는 점까지도 입증해야 하는 것은 아니라고 판시하여, 이 한도 내에서는 실질적 손해 발생까지도 입증해야 한다고 본 제4순회항소법원의 견해를 배척하였다.⁷⁵³⁾ 연방 대법원의 이와 같은 판시는 상표의 희석이라는 사실과 그로 인해 발생할 수 있는 경제적 손해를 구별하였다는 점에서 의미를 갖는 것으로서,⁷⁵⁴⁾ 상표 희석 사실을 입증하기 위해서 구체적인 손해의 내용이나 범위를 특정하거나 계량화할 필요까지는 없고 다만 추상적으로 어떠한 손해가 현존한다는 점만 밝히면 충분하다는 의미로 이해할 수 있을 것이다.⁷⁵⁵⁾

2. 희석화의 입증 방법

이처럼 연방 대법원은 *Victoria's Secret* 판결에서 연방 희석화 방지법의 적용을 위해서는 실제로 상표의 희석이 발생하였다는 사실을 입증하여야 한다고 하면서도, 그 구체적인 입증 방법에 관하여는 자세히 언급하고 있지 않다. 다만, 이와 관련하여 “각각의 상표가 동일하지 않은 경우에는 소비자가 피고의 상표와 원고의 유명상표 사이에 정신적 연관 관계를 형성하고 있다는 사실만으로는 입증책임을 다하였다고 보기 부족하다.”거나,⁷⁵⁶⁾ 또는 “간접 증거만으로도 상표의 희석이 충분

752) *Id.* at 433.

753) *Id.* at 433.

754) Thomas R. Lee, *supra* note 81, at 896.

755) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:94.2 Proof of Actual Loss of Sales or Lost Profits is Not Necessary.

756) *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, 433 (2003).

히 입증될 수 있는 경우에는 소비자 조사와 같은 직접 증거는 불필요하다. 예컨대, 각각의 상표가 동일한 경우가 그러하다.”고 판시하였을 뿐이다.⁷⁵⁷⁾

연방 대법원의 이와 같은 판시는 무척이나 간단하고 불가해한 것이어서, 상표의 희석이 발생하였다는 점을 구체적으로 어떻게 입증하여야 하는지에 대해서는 거의 아무런 정보도 제공해 주지 못하고 있다.⁷⁵⁸⁾ 이 점은 *Victoria's Secret* 판결 이후에 나타나고 있는 각 법원의 판결례가 서로 모순되고 있다는 데에서도 잘 드러나고 있다. 예컨대, 유명상표와 동일한 상표를 사용하였다는 사실을 곧 실제로 희석이 발생하였다는 점에 대한 간접 증거로 보아 그 외에 다른 증거 없이 연방 희석화 방지법을 적용한 판결례가 있는가 하면,⁷⁵⁹⁾ 이와 반대로 각각의 상표가 동일한 경우에도 언제나 또다른 간접 증거가 필요하다고 본 판결례도 있는 것이다.⁷⁶⁰⁾

이와 관련하여, 연방 대법원의 *Victoria's Secret* 판결은 각각의 상표가 동일한 경우와 동일하지 않은 경우에 서로 다른 입증 방법을 제시한 것이라고 파악하는 견해가 있다. 즉, 전자의 경우에는 피고의 상표 사용 사실만으로도 원고 상표가 실제로 희석되었다는 사실이 입증되었다고 볼 수도 있으나, 후자의 경우에는 피고의 상표 사용 사실 이외에 원고 상표가 실제로 희석되었다는 직접적인 증거가 필

757) *Id.* at 434.

758) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:94.2 (2) Cases where the conflicting marks are not identical; Thomas R. Lee, *supra* note 81, at 908; William G. Barber, *supra* note 538, at 65.

759) *Pinehurst, Inc. v. Wick*, 256 F. Supp. 2d 424, 431 (M.D.N.C. 2003); *Nike Inc. v. Variety Wholesalers, Inc.*, 274 F. Supp. 2d 1352, 1372 (S.D. Ga. 2003), *aff'd*, 107 Fed. Appx. 183 (11th Cir. 2004); *General Motors Corp. v. Autovation Technologies, Inc.*, 317 F. Supp. 2d 756, 764 (E.D. Mich. 2004); *American Honda Motor Co., Inc. v. Pro-Line Protoform*, 325 F. Supp. 2d 1081, 1085 (C.D. Cal. 2004).

760) *Savin Corp. v. Savin Group*, 68 U.S.P.Q.2d 1893, 1904 (S.D.N.Y. 2003), judgment *aff'd* in part, vacated in part on other grounds, 391 F.3d 439 (2d Cir. 2004); *Lee Middleton Original Dolls, Inc. v. Seymour Mann, Inc.*, 299 F. Supp. 2d 892, 902 (E.D. Wis. 2004); *Nike, Inc. v. Circle Group Internet, Inc.*, 318 F. Supp. 2d 688, 695 (N.D. Ill. 2004).

요하다는 것이 Victoria's Secret 판결의 의미라는 것이다.⁷⁶¹⁾

그러나, Victoria's Secret 판결의 의미를 이와 같이 파악하는 것은 원고와 피고의 상표가 동일한지의 여부가 명확히 구별될 수 있다는 점을 전제로 하는데, 개개의 구체적인 사안에 있어서는 각각의 상표가 과연 동일하다고 할 수 있는지 조차 분명하지 않다.⁷⁶²⁾ 예컨대, 피고의 상표가 원고의 유명상표를 아주 조금만 변형시켜 사용한 경우에도 이를 동일하지 않은 것으로 보아야 하는지, 만일 그렇지 않다면 각각의 상표가 어느 정도나 다른 경우어야 서로 동일하지 않다고 할 수 있는지 등에 관한 문제가 제기될 수 있는 것이다.⁷⁶³⁾

따라서, 연방 대법원의 Victoria's Secret 판결을 각각의 상표가 서로 동일한지의 여부에 따라 서로 다른 입증 방법을 제시하였다고 이해하는 것은 약간은 논리 비약적이라고 보인다.⁷⁶⁴⁾ 오히려, 연방 대법원의 위와 같은 판시는 실제 희석이 발생하였는지를 입증함에 있어서 구체적인 사실 관계에 따라 직접 증거가 필요할 수도 있고 필요하지 않을 수도 있다는 점을 강조하고 있는 것으로 이해하는 것이 보다 논리 일관적이다.⁷⁶⁵⁾

그렇다면, 실제로 희석이 발생하였다는 사실을 입증하기 위해서 직접 증거가 필요한지에 관한 문제는 연방 대법원이 판시하고 있듯이 상표 사이의 동일성 정도에 따라 개별적으로 결정된다고 보아야 한다.⁷⁶⁶⁾ 즉, 피고의 상표가 원고의 유명상표와 객관적으로도 완전히 동일한 경우에는 희석화에 관한 직접 증거가 없이도 희석 사실을 인정할 여지가 크겠지만, 반대로 피고의 상표가 원고의 유명상표와 객관적

761) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:94.2. 이 견해에 따르면, 피고의 상표 사용 사실만으로도 희석 사실이 입증되었다고 볼 수 있는 경우는 원고 상표가 조어적이거나 창의적이어서 본래부터 식별력을 가지고 있는 경우라고 한다(*Id.*).

762) Thomas R. Lee, *supra* note 81, at 914.

763) *Id.*

764) *Id.* at 913.

765) *Id.*

766) *Id.* at 915.

으로 완전히 동일하지 않은 경우에는 희석화에 관한 직접 증거가 필요하다고 볼 여지가 큰 것이다.⁷⁶⁷⁾ 결국, 희석화에 관한 직접 증거의 필요성 및 정도는 상표 사이의 동일성과 반비례 관계에 있다고 하겠다.⁷⁶⁸⁾ 이하에서는 구체적으로 어떠한 증거들이 실제로 상표 희석이 발생하였다는 사실을 입증할 수 있는 직접 증거가 될 수 있는지에 관해 살펴보도록 한다.

3. 상표 희석의 직접 증거

연방 대법원의 *Victoria's Secret* 판결은 구체적으로 어떠한 증거들이 상표 희석에 관한 직접 증거가 될 수 있는지에 대해서는 거의 아무런 정보도 제공해 주지 않고 있지만,⁷⁶⁹⁾ 예컨대 전문가의 감정 증언이나 소비자 조사와 같은 증거들이 상표의 희석이 실제로 발생하였음을 입증할 수 있는 직접 증거가 될 수 있을 것이다.⁷⁷⁰⁾

(1) 전문가의 감정

마케팅 전문가 또는 광고 전문가 등이 피고의 상표 사용으로 인해 유명상표의 판매력이 실제로 어느 정도나 감소되었는지를 조사한 감정 결과는 상표 희석에 관한 직접 증거가 될 수 있다.⁷⁷¹⁾ 다만, 연방 대법원에 따르면 상표 희석이 실제로

767) Id.

768) Id.

769) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:94.2 (2) Cases where the conflicting marks are not identical; Thomas R. Lee, *supra* note 81, at 908; William G. Barber, *supra* note 538, at 65.

770) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:94.2 (2) Cases where the conflicting marks are not identical.

771) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:94.2 Expert Testimony (a).

발생하였다는 점을 입증하기 위해 판매량 또는 영업상 이익이 감소했다거나 유명 상표의 가치가 하락했다는 점까지도 입증해야 하는 것은 아니므로,⁷⁷²⁾ 그와 같은 조사 결과가 반드시 판매력의 감소로 인한 경제적 손해를 수치화하거나 계량화하는 것이어야 할 필요는 없다고 하겠다.⁷⁷³⁾

이외에도, 피고의 상표 사용이 유명상표를 사용 허락 받고자 하는 제3자의 욕구를 저하시킴으로써 결과적으로 유명상표의 시장 가치가 감소되었다든가,⁷⁷⁴⁾ 또는 자산 평가의 측면에서 유명상표가 가지는 담보물로서의 가치가 피고의 상표 사용으로 인해 저해되었다는 등의 전문적 감정 결과 역시 상표 희석에 관한 직접 증거가 될 수 있을 것이다.⁷⁷⁵⁾

(2) 소비자 조사

소비자 조사를 통해 상표의 희석을 입증하려는 시도는 연방 희석화 방지법의 제정·시행 이전부터 있어 왔다. 예컨대, 원고 상표와 피고 상표 사이에 연관 관계가 존재한다고 응답한 소비자의 비율을 조사한다든가,⁷⁷⁶⁾ 피고의 상표를 원고의 것으로 혼동하는 소비자의 비율을 조사한다든가,⁷⁷⁷⁾ 각각의 상표에 공통된 요소만을 제시한 후 이를 원고의 상표로 인식하는 소비자의 비율과 피고의 상표로 인식하는 소비자의 비율을 비교한다든가,⁷⁷⁸⁾ 본래부터의 식별력이 없는 상표의 경우

772) *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, 433 (2003).

773) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:94.2 Expert Testimony (a).

774) *Id.* at §24:94.2 Expert Testimony (b).

775) *Id.* at §24:94.2 Expert Testimony (c).

776) *Exxon Corp. v. Exxene Corp.*, 696 F.2d 544, 550 (7th Cir. 1982); *Schieffelin & Co. v. Jack Co. of Boca, Inc.*, 1992 WL 156560 at *15 (S.D.N.Y. 1992); *WAWA Dairy Farms v. Haaf*, 40 U.S.P.Q.2d 1629, 1632 (E.D. Pa. 1996), *aff'd*, 116 F.3d 471 (3d Cir. 1997).

777) *Hershey Foods Corp. v. Mars, Inc.*, 998 F. Supp. 500, 518 (M.D. Pa. 1998).

778) *Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*, 955 F. Supp. 605, 616 (E.D. Va. 1997), *aff'd on other grounds*, 170 F.3d

이를 특정한 출처를 나타내는 표지로서 인식하고 있는 소비자의 비율을 조사하는 것⁷⁷⁹⁾ 등이 그러하다.

그러나, 위와 같은 소비자 조사가 실제로 상표 희석이 발생하였는지를 입증할 수 있는 직접 증거라고 보기에는 부족한 점이 많다. 즉, 단순히 원고 상표와 피고 상표 사이에 연관 관계가 존재한다는 인식만으로는 상표의 희석에 필요한 동일·유사성이 인정되기조차 어려워⁷⁸⁰⁾ 이를 직접적으로 상표의 희석이 발생하였는지의 여부와 관련성이 인정되는 증거라고 보기 어렵고,⁷⁸¹⁾ 피고 상표와 원고 상표를 혼동하는지의 여부는 오히려 전통적인 상표권 침해 이론에서 혼동가능성 여부를 판단하기 위한 증거에 가깝다.⁷⁸²⁾ 그리고, 상표의 희석이란 원고의 유명상표 그 자체를 피고의 상품·서비스와 연관시켜 인식하는 현상이라는 점에서, 각각의 상표에 공통된 요소만을 제시한 후 이를 원고 또는 피고 어느 당사자의 상표로 인식하는지를 문제 삼는 것은 상표 희석에 관한 증거가 될 수 없다.⁷⁸³⁾ 또한, 본래부터의 식별력이 없는 상표가 식별력을 취득하였는지의 여부 역시 상표의 유명성에 관련된 증거일 뿐 실제로 상표의 단일성이 약화되었는지의 여부와는 아무런 관계가 없다.⁷⁸⁴⁾

449 (4th Cir. 1999).

779) Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 702 F. Supp. 1031, 1036 (S.D.N.Y. 1988) rev'd on other grounds, 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989); Snap-On Tools Co. v. C/NET, Inc., 1997 WL 33483145 at *8 (N.D. Ill. 1997).

780) 제4장 제3절 4. (1) 참조.

781) Alexander F. Simonson, *supra* note 305, at 172-173; William G. Barber, *How to Do a Trademark Dilution Survey (Or Perhaps How Not to Do One)*, 89 The Trademark Reporter 616, 620-621 (1999).

782) Hershey Foods Corp. v. Mars, Inc., 998 F. Supp. 500, 511 (M.D. Pa. 1998).

783) Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development, 955 F. Supp. 605, 617-618 (E.D. Va. 1997), *aff'd* on other grounds, 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999).

784) Snap-On Tools Co. v. C/NET, Inc., 1997 WL 33483145 at *22-23 (N.D. Ill. 1997).

소비자 조사가 실제로 상표 희석이 발생하였는지를 입증할 수 있기 위해서는, 그와 같은 조사를 통해 소비자가 원고의 유명상표 그 자체를 피고 상품의 표지로서 인식하고 있다는 사실을 보여줄 수 있어야 한다.⁷⁸⁵⁾ 즉, 유명상표와 원고 상품 사이의 연관 관계가 피고의 상표 사용으로 인해 얼마나 달라지는지를 보여주어야 하는 것이다.⁷⁸⁶⁾ 따라서, 중요한 것은 이러한 소비자 조사를 통해 피고의 상표 사용이 원고 상표의 판매력에 얼마나 영향을 미쳤는지가 분명히 밝혀져야 한다는 점이다.⁷⁸⁷⁾ 이는 곧 피고의 상표 사용으로 인해 원고의 유명상표가 소비자 사이에서 복수의 출처를 나타내는 표지로서 인식되고 있다는 점을 나타낼 수 있는 것이어야 함을 의미한다고 하겠다.⁷⁸⁸⁾

第5節 免責 事由

연방 상표법 제43조 (c)항 (4)호⁷⁸⁹⁾는 정당한 비교 광고·비상업적 사용·뉴스 보도 및 논평에 관해서는 희석화 금지 조항이 적용되지 않는다고 규정하고 있다. 이하에서 차례로 살펴본다.

1. 정당한 비교 광고

자신의 상품·서비스가 경쟁 관계에 있는 그것보다도 품질이나 성능 등이 우수하다는 것을 광고하기 위한 방법으로 유명상표를 사용하더라도, 이는 연방 희석화

785) Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development, 170 F.3d 449, 463 (4th Cir. 1999).

786) William G. Barber, *supra* note 781, at 629-630.

787) *Id.* at 631.

788) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:94.2 Type B Survey.

789) Lanham Act §43(c)(4)[15 U.S.C. §1125(c)(4)].

방지법에 의해 금지되지 않는다. 비교 광고 행위는 자신의 상품을 나타내는 표지로서 유명상표를 사용하는 행위라고 볼 수 없고, 따라서 유명상표의 단일성을 침해한다고 할 수 없기 때문이다.⁷⁹⁰⁾ 다만, 연방 희석화 방지법상의 면책 사유가 될 수 있는 비교 광고는 정당한 것이어야 하므로, 유명상표가 부착된 상품 또는 서비스의 품질이나 성능을 왜곡하는 등 불공정한 방법을 사용하여 비교 광고를 행하는 것은 허위 광고로서 제재를 받게 될 것이다.⁷⁹¹⁾ 또한, 유명상표를 불건전하고 불유쾌한 방법으로 사용하여 상대적으로 자신의 상품을 광고하는 것은 소비자로서 하여금 유명상표를 열등·저질의 상품과 연관지어 연상하게 함으로써 유명상표에 관한 부정적 연관 관계를 형성하게 할 수도 있다는 점에서, 정당한 비교 광고라 할 수 없고 오히려 경우에 따라서는 상표 손상에 해당할 여지도 있다고 하겠다.⁷⁹²⁾

정당한 비교 광고는 비상표적 사용의 한 가지 예에 해당하는데,⁷⁹³⁾ 이처럼 유명상표를 비상표적으로 사용하는 행위는 일반적으로 상표의 희석이라고 볼 수 없다.⁷⁹⁴⁾ 즉, 제3자가 유명상표를 자신의 상품에 관한 표지로서 사용하지 않는 경우에는 유명상표에 관한 새로운 연관 관계가 형성되는 것이 아니기 때문에 상표의 희석이 발생할 여지가 없는 것이다.⁷⁹⁵⁾ 예컨대, 식별력을 획득한 유명상표의 본래적 의미를 자신의 상품이 가진 특징이나 품질·성능을 설명하기 위하여 사용하는 경우나, 상품의 우월성이나 고급성을 나타내기 위해 유명상표를 비유적·비교적으로 사용하는 경우가 그러하다.⁷⁹⁶⁾ 이외에도, 유명상표를 상표 소유자의 상품 출처로 사용하는 경우 역시 유명상표에 관한 새로운 연관 관계가 형성되는 것이 아니

790) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:103.

791) *Id.* at §24:97.1 n.3.

792) *Deere & Co. v. MTD Products*, 41 F.3d 39, 45 (2d Cir. 1994); *Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions*, 73 F.3d 497, 507 (2d Cir. 1996).

793) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:97.1

794) *Id.* at §24:103.

795) *Id.*

796) *Id.*

기 때문에 상표의 희석이 발생하지 않는다.⁷⁹⁷⁾ 결국, 비교 광고를 면책 사유로 규정하고 있는 연방 상표법 제43조 (c)항 (4)호 (A)목은 이와 같은 비상표적 사용 행위가 상표 희석에 해당하지 않는다는 점을 규정한 것이며, 이는 동법 제43조 (c)항 (1)호에서 피고의 행위가 상표적 사용일 것을 요구하고 있는 것⁷⁹⁸⁾과도 일맥상통한다고 하겠다.⁷⁹⁹⁾

2. 비상업적 사용

(1) 입법 취지

연방 상표법 제43조 (c)항 (1)호는 제3자가 유명상표를 상업적으로 사용하는 행위를 금지하고 있는데,⁸⁰⁰⁾ 이 점을 더욱 분명히 하기 위하여 동법 제43조 (c)항 (4)호 (B)목은 유명상표의 비상업적 사용을 연방 희석화 방지법에 의해 금지되는 행위에서 제외하고 있다. 이러한 규정 방식에 대해서는 법률적 의미나 효과에 있어서 중복적인 것에 불과하다는 지적이 있다.⁸⁰¹⁾

797) *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles*, 279 F.3d 796, 806 (9th Cir. 2002).

798) Lanham Act §43(c)(1)[15 U.S.C. § 1125(c)(1)]. The owner of a famous mark shall be entitled ... to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name

799) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:103.

800) Lanham Act §43(c)(1)[15 U.S.C. § 1125(c)(1)]. The owner of a famous mark shall be entitled ... to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name

801) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:97.2. 다만, 제43조 (c)항 (4)호 (B)목은 헌법상 보장된 표현의 자유와 희석화 이론 사이의 충돌을 해소하는 규정으로서 독자적인 의미를 갖는다고 보기도 한다[*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894, (9th Cir. 2002), cert. denied, 123 S. Ct. 993, 154 L. Ed. 2d 912 (U.S. 2003); *American Family Life Ins. Co. v. Hagan*, 266 F. Supp. 2d 682, (N.D. Ohio 2002)].

연방 희석화 방지법이 비상업적 사용에 대해서는 면책을 허용하는 취지의 규정을 둔 것은 헌법상 보장된 표현과 비판의 자유를 보장하기 위한 것으로서,⁸⁰²⁾ 이는 동법이 예컨대 부정적인 제품 사용 후기나 기업 정책에 대한 반대 의견을 봉쇄하기 위한 수단으로 사용되는 것은 허용될 수 없다는 입법자의 의지가 담겨 있는 규정이라는 점에 대해서는 어느 정도 견해가 일치하고 있다.⁸⁰³⁾ 따라서, 위 규정은 연방 희석화 방지법의 일반적인 면책 사유로서의 의미도 가질 수 있다고 본다. 그러나, 정작 가장 중요한 “비상업적 사용”의 내용과 범위에 대해서는 아무런 기준도 제시되고 있지 않아 그 해석 및 적용을 둘러싸고 많은 논쟁이 진행되고 있는 상황이다.⁸⁰⁴⁾ 이하에서는 “비상업적 사용”의 해석에 관한 판결례들을 검토해 본 후 그 바람직한 적용 방향을 모색해 보기로 한다.

(2) 비상업적 사용을 좁게 인정한 판결례

가. Planned Parenthood 판결⁸⁰⁵⁾

피고는 낙태 반대 운동을 전개하는 비영리 단체로서, “plannedparenthood.com”이라는 도메인 이름을 사용하여 웹사이트를 개설·운영하였는데, 이 사이트는 낙태를 반대하는 피고의 활동에 관한 내용과 함께 “The Cost of Abortion”이라는

802) Panavision International, L.P. v. Toeppen, 945 F. Supp. 1296, 1303 (C.D. Cal. 1996), *aff’d*, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998).

803) House Report, *supra* note 504, at 4·8; J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:97.2.

804) Patrick D. Curran, *Diluting the Commercial Speech Doctrine: “Noncommercial Use” and the Federal Trademark Dilution Act*, 71 University of Chicago Law Review 1077, 1082 (2004).

805) Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci, 42 U.S.P.Q.2d 1430 (S.D.N.Y. 1997).

책의 내용 일부를 수록하고 있었다.⁸⁰⁶⁾

이러한 피고의 행위가 상업적인지 또는 비상업적인지의 여부를 결정함에 있어, 법원은 다음과 같은 세 가지 요소를 고려하였다. “첫째, 피고의 행위는 결과적으로 위 책을 홍보하는 것이다. 둘째, 피고는 본질적으로 자신의 활동을 통해 기부금을 모으는 조직이다. 셋째, 피고의 행위는 원고인 미국 가족 계획 연맹(Planned Parenthood Federation of America)의 경제적 이익을 훼손하고 있다.”⁸⁰⁷⁾

이러한 점들을 고려하여 법원은, 피고의 웹사이트 운영이 결과적으로 기부금을 모으기 위한 것이며 또한 낙태 지지 단체인 원고의 활동에도 영향을 미친다는 점을 들어 그것은 상업적 행위에 해당하고⁸⁰⁸⁾ 따라서 연방 희석화 방지법에 의해 보호될 수 없다고 판시하였다.⁸⁰⁹⁾

이 판결은 피고의 상표 사용 행위가 상업적인지 또는 비상업적인지의 여부를 결정함에 있어서 그 비판적·풍자적·해학적 의미는 전혀 고려하지 아니한 채 단지 조금이라도 경제적 이익을 얻을 의도가 포함되어 있는지의 여부만을 중요시한 것으로서, 비상업적 사용의 범위를 매우 좁게 해석한 예라고 하겠다.⁸¹⁰⁾

나. Jews For Jesus 판결⁸¹¹⁾

원고는 기독교도와 유대교도 사이에 종교적 동반자 관계를 형성하여야 한다고 주장하는 국제적 종교 단체였는데,⁸¹²⁾ 피고는 “jewsforjesus.org” 및 “jews-for-

806) Id. at 1432-1433.

807) Id. at 1435.

808) Id. at 1436.

809) Id. at 1437.

810) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1083.

811) *Jews For Jesus v. Brodsky*, 993 F. Supp. 282 (D.N.J. 1998) *aff'd*, 159 F.3d 1351 (3d Cir. 1998).

812) Id. at 288.

jesus.com”이라는 도메인 이름을 사용하여 원고의 주장에 반대하는 취지의 웹사이트를 개설·운영하고 있었다.⁸¹³⁾ 한편, 피고가 운영중인 웹사이트에는 피고와 마찬가지로 원고 단체의 주장에 반대하는 캠페인을 벌이고 있던 “Outreach Judaism” 사이트로 접속할 수 있는 링크가 포함되어 있었는데, 위 “Outreach Judaism” 사이트는 캠페인과 관련된 테이프나 책 기타 자료들을 판매하고 있었다.⁸¹⁴⁾

법원은 피고가 위와 같이 “jewsforjesus.org” 및 “jews-for-jesus.com” 도메인 이름을 사용하는 것은 상업적 사용 행위에 해당한다고 판시하였다.⁸¹⁵⁾ 피고의 행위는 원고 단체로 하여금 자신의 명칭과 표지를 사용할 수 없도록 하는 결과를 가져온다는 것과, 아울러 “Outreach Judaism” 사이트로의 링크를 통해 간접적으로나마 금전적 이익을 취하려는 의도를 인정할 수 있다는 것이 위와 같은 결론에 이르게 된 주된 이유였다.⁸¹⁶⁾ 즉, 이 사건에서 피고는 자신이 운영하는 웹사이트를 통해서 물품 판매나 기부금 모집과 같은 일체의 상업적 행위를 하지 않았고 단지 상업적 행위가 이루어지고 있는 다른 웹사이트로의 링크를 제공하고 있었음에도 불구하고, 법원은 그와 같은 간접적인 연관만으로도 비상업적 사용에 해당한다고 볼 수 없어 연방 희석화 방지법을 적용하였던 것이다.⁸¹⁷⁾

813) Id. at 290.

814) Id. at 290-291.

815) Id. at 308.

816) Id.

817) Id. 이와 유사한 사례에 Bihari 판결[Bihari v. Gross, 119 F. Supp. 2d 309 (S.D.N.Y. 2000)]이 있다. 이 사건에서 피고는 자신의 웹사이트에 원고 회사의 실내 디자인을 비판하는 게시물을 등록하는 한편 다른 디자인 회사로 연결되는 링크를 포함시켜 두었는데(Id. at 314), 이에 대해 법원은 “타인의 상표를 인터넷상에서 사용하는 행위 자체가 상업적인 것이라고 할 수는 없으나 … 피고의 행위는 원고 회사의 잠재적인 소비자를 그 경쟁 회사로 유도하는 결과를 가져온다는 점에서 상업적인 것”이라고 판시하였다(Id. at 318). 이 사건에서 원고는 상표 희석을 주장하지 않아 직접적으로 연방 희석화 방지법이 적용되지는 않았으나(Id. at 311), 이 판결 역시 위 Jews For Jesus 판결의 연장선상에서 상업적 행위의 의미를 극단적으로 넓게 해석하고 있는 예를 보여준다고 하겠다.

다. Nissan 판결⁸¹⁸⁾

피고는 원고의 유명상표와 동일한 “nissan.com” 및 “nissan.net”이라는 도메인 이름을 등록하고 웹사이트를 운영하였다.⁸¹⁹⁾ 법원은 예컨대 자신의 가족 사진을 게시하는 것과 같은 행위는 연방 희석화 방지법에 의해 금지될 수 있는 것이 아니나, 피고는 위 웹사이트에서 물품을 판매하는 등의 영업 행위를 하였기 때문에 이는 원고 상표를 희석하는 것이라고 판시하였다.⁸²⁰⁾

나아가 법원은, 유명상표와 동일한 도메인 이름을 등록한 후 웹사이트에 유명상표 소유자에 대한 비판적인 견해나 부정적인 논평을 게시함으로써 상표 소유자에게 경제적인 손해를 야기하는 행위는 연방 희석화 방지법에 의해 규제될 수 있고 따라서 이는 상업적인 행위라고 결론 내렸다.⁸²¹⁾ 비록 이 판결이 모든 도메인 이름 등록·사용 행위가 상표 희석에 해당한다고 본 것은 아니지만,⁸²²⁾ 그럼에도 불구하고 위와 같은 판시는 결국 상표 소유자에게 경제적 손해를 초래하는 비판은 연방 희석화 방지법상의 면책 사유에 해당하지 않는다고 본 것이어서,⁸²³⁾ 결과적으로 비상업적 사용의 범위를 축소시킨 것이라고 할 수 있겠다.

818) Nissan Motor Co, Ltd v. Nissan Computer Corp., 231 F. Supp. 2d 977 (C.D. Cal. 2002).

819) Id. at 978.

820) Id. at 980.

821) Id.

822) Id. at 979.

823) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1087 n.57.

(3) 비상업적 사용을 넓게 인정한 판결례

가. Barbie Girl 판결⁸²⁴⁾

피고는 “Barbie Girl”이라는 제목의 노래가 수록된 음반을 제작·판매하였는데 위 노래는 원고가 판매하는 Barbie 인형을 조롱하는 내용의 가사를 포함하고 있었다.⁸²⁵⁾ 피고의 위 음반은 수백만장의 판매고를 올려 미국에서 가장 많이 팔린 40장의 음반 중 하나가 되었고,⁸²⁶⁾ 원고는 피고의 행위가 상표권 침해 및 상표 희석에 해당한다는 이유로 피고를 제소하였다.⁸²⁷⁾

법원은 “상업적 사용”의 의미란 곧 “영업상의 거래” 그 이상도 이하도 아니라고 정의하였다.⁸²⁸⁾ 이러한 측면에서, 상업적 요소와 비상업적 요소를 모두 포함하고 있는 행위라 하더라도 언론·표현의 자유에 의해 보호되어야 함은 물론이고,⁸²⁹⁾ 따라서 피고의 행위가 전적으로 상업적이라고 볼 수 없는 한 연방 희석화 방지법의 면책 사유가 적용될 수 있다고 판시한 것이다.⁸³⁰⁾

이 판결은 그 논리적 취약성에도 불구하고 연방 희석화 방지법이 면책 사유로서 규정하고 있는 “비상업적 사용”의 의미에 관한 중요하고도 획기적인 변화를 제시하고 있다는 점에서 그 의미가 있다.⁸³¹⁾ 즉, 상업적 사용의 의미를 영업상의 거래로 축소시킴으로써, 피고의 상표 사용 행위에 포함되어 있는 상업적 요소나 내용

824) *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).

825) *Id.* at 899.

826) *Id.*

827) *Id.*

828) *Id.* at 906. 이러한 정의는 유명 영화배우의 초상권 등이 문제되었던 *Hoffman* 판결 [*Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc.*, 255 F.3d 1180, 1184 (9th Cir. 2001)]에서 그 유래를 찾을 수 있다.

829) *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894, 906 (9th Cir. 2002).

830) *Id.* at 906-907.

831) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1089.

들은 그 이외의 비상업적 요소와 결합함으로써 전체적으로 비상업적인 것으로 전환된다는 것이다.⁸³²⁾ 이러한 논리를 전개시키면, 연방 회석화 방지법의 “비상업적 사용”이란 결국 “완전히 상업적이지는 않은 모든 상표 사용”이라고 할 수 있어 피고의 면책 범위를 매우 넓게 인정할 수 있게 된다.⁸³³⁾

그러나, 이러한 결론은 Barbie 인형의 모습을 한 포르노 배우의 사진을 웹사이트에 게시하는 행위가 “BARBIE” 상표를 희석시키는 것이라고 판시했던 이전의 판결례들⁸³⁴⁾과 모순되는 점이 있음을 부인할 수 없다. 즉, 이 판결에서 인정하고 있는 것과 같이 Barbie 인형은 역사적·문화적 관점에서 성적인 의미를 내포하고 있으므로,⁸³⁵⁾ 이전의 사건들에 있어서도 Barbie 인형을 성적으로 패러디 내지 풍자하려고 했다는 최소한의 비상업적 요소를 도출해 낼 수 있을 것이기 때문에 그와 같은 상표 사용 행위 역시 모두 비상업적인 것으로 볼 여지도 있는 것이다.⁸³⁶⁾ 다만 이처럼 Barbie 인형에 내포되어 있는 최소한도의 사회적·문화적 의미를 지나치게 강조할 것이 아니라, 다른 한편으로 행위의 양태나 의도라는 측면에서 Barbie 인형 모습의 포르노 사진을 웹사이트에 게시하는 행위는 단순히 Barbie 인형을 풍자·조롱하는 내용의 음악을 제작하는 것에 비해 그 비난가능성이 훨씬 높다는 점에 비추어 본다면, 위 판결례들이 그와 같이 서로 상반된 결론에 도달하게 된 것도 어느 정도는 수긍 가능한 결론임을 부인할 수는 없을 것이다.

832) Id.

833) Id.

834) Mattel, Inc. v. Jcom, Inc., 48 U.S.P.Q.2d 1467, 1468-1470 (S.D.N.Y. 1998); Mattel, Inc. v. Internet Dimensions, 55 U.S.P.Q.2d 1620, 1627 (S.D.N.Y. 2000).

835) Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894, 898 (9th Cir. 2002).

836) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1090 n.73.

나. American Family Life Insurance 판결⁸³⁷⁾

피고는 Ohio 주지사 선거에서 Timothy Hagan 후보를 지지하기 위하여 조직된 선거 운동 본부로서, 선거 운동의 일환으로 상대 후보인 Robert Taft를 비난하는 내용을 담고 있는 “www.taftquack.com”라는 웹사이트를 운영하거나 또는 그에 대한 비난 광고를 게재하였는데, 위 웹사이트나 광고에서 피고는 Robert Taft를 원고 보험사의 유명한 오리 형상 로고에 비유하였다.⁸³⁸⁾ 피고의 이러한 행위가 연방 희석화 방지법에 의해 금지되는 것인지와 관련하여 법원은, 상업적 요소와 비상업적 요소가 결합된 행위는 연방 희석화 방지법의 면책 사유의 적용 범위에서 제외된다는 원고의 주장을 명시적으로 배척하는 한편,⁸³⁹⁾ 앞에서 본 Barbie Girl 판결에서의 해석을 따라⁸⁴⁰⁾ 피고의 행위가 비상업적인 것이라고 판단하였다.⁸⁴¹⁾

이 판결 역시 Barbie Girl 판결과 마찬가지로 피고의 행위에 포함되어 있는 상업적인 요소가 비상업적인 요소와 결합되어 전체적으로 비상업적인 것으로 전환된다고 이해하고 있음을 알 수 있다.⁸⁴²⁾ 즉, 피고 행위의 특성상 상업적 요소와 비상업적 요소 중 어느 요소가 상대적으로 강하게 나타나고 있는지를 불문한 채, 비상업적인 요소가 포함되어 있다는 이유만으로 그것이 연방 희석화 방지법상 면책 사유의 적용 범위에 포함된다고 해석함으로써, 면책 사유의 적용 범위를 극단적으로 확장하고 있는 것이다.⁸⁴³⁾

837) American Family Life Insurance Co. v. Hagan, 266 F. Supp. 2d 682 (N.D. Ohio 2002).

838) Id. at 686.

839) Id. at 696.

840) Id.

841) Id. at 698.

842) Id. at 697.

843) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1090-1091.

(4) “비상업적 사용”에 관한 판결례의 검토

비상업적 사용의 범위를 좁게 이해하고 있는 판결례들의 문제점은 무엇보다도 피고의 상표 사용이 원고에게 미치는 상업적 효과를 가장 중요한 판단 요소로 삼았다는 점이다.⁸⁴⁴⁾ 물론, 상표 사용이 가져오는 외부적 효과를 전혀 고려하지 않을 수는 없겠지만, 그럼에도 불구하고 특정한 상표 사용 행위가 “언론·표현의 자유”에 의해 보호받는 것인지의 여부는 주로 사용 행위 그 자체의 의미 내지는 그것이 대중 담론에서 차지하는 가치에 의해 결정되어야 하는 것이기 때문이다.⁸⁴⁵⁾

그러나, 앞에서 살펴본 Planned Parenthood 판결·Jews For Jesus 판결 및 Nissan 판결은 모두 피고가 아닌 제3자의 상업적 행위를 피고의 상업적 행위로 치환하는 등 피고의 상표 사용 행위가 가지는 상업적 효과를 지나치게 강조함으로써 결과적으로 언론·표현의 자유를 축소시키는 결과를 가져오고 말았는데, 법원의 이러한 접근 방법은 정치·사회적으로 정당한 가치를 가지는 비판 행위까지도 연방 희석화 방지법의 규제 대상에 포함시킬 수 있다는 점에서 불합리한 것이라고 볼 수밖에 없다.⁸⁴⁶⁾ 게다가, 언론·출판의 자유에 관한 기존의 연방 대법원 판결례들이 “피고의 행위로 인해 원고에게 발생하는 경제적 손해”에 주목하기 보다는 “피고가 자신의 행위로 인해 얻을 수 있는 경제적 이익”이라는 측면을 강조하는 접근법을 취해왔다는 점에서도,⁸⁴⁷⁾ 위와 같이 피고의 상표 사용이 원고에게 미치는 상업적 효과를 중요한 판단 요소로 삼는 것은 바람직하지 않다고 본다.

이에 반해, 상업적 사용이란 곧 영업상의 거래 행위를 의미하는 것으로 보아 연

844) Id. at 1096.

845) Geoffrey R. Stone et al., *Constitutional Law* 1147 (4th ed. 2001); Thomas W. Merrill, *First Amendment Protection for Commercial Advertising: The New Constitutional Doctrine*, 44 *University of Chicago Law Review* 205, 230-236 (1976).

846) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1098.

847) 예컨대, *Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc.*, 425 U.S. 748, 772 n.24 (1976).

방 희석화 방지법상의 비상업적 사용을 “완전히 상업적이지는 않은 모든 상표 사용 행위”로 넓게 이해하는 판결례는 보호 범위를 지나치게 확장한다는 문제점을 갖는다.⁸⁴⁸⁾ 즉, *Barbie Girl* 판결이나 *American Family Life Insurance* 판결에서와 같이 조금이라도 비평적이거나 패러디적인 요소가 인정되면 곧 “완전히 상업적이지는 않은” 행위로 인정되기 때문에 연방 희석화 방지법의 적용 대상에서 제외되어 버리는 것이다. 이러한 결론은 그동안 연방 대법원이 언론·출판의 자유가 어느 범위까지 보호되어야 하는지의 문제와 관련하여 “특정 표현 중 일부가 보호받을 수 있는 요소라고 해서 당연히 그 표현 전체가 보호되는 것은 아니다.”고 판시해 온 것⁸⁴⁹⁾과도 일치하지 않는다. 결과적으로 *Barbie Girl* 판결이나 *American Family Life Insurance* 판결과 같은 접근법은 연방 희석화 방지법의 회피 수단으로 악용될 위험이 있는 것이다.⁸⁵⁰⁾

(5) “비상업적 사용”의 범위 설정

위에서 본 것과 같이, 비상업적 사용의 범위를 지나치게 넓게 또는 좁게 설정하는 것은 모두 바람직하지 않은 결과를 초래한다. 게다가, 비상업적 사용의 해석에 관하여 판결례 사이에 나타나는 모순과 충돌은 법적 불확실성만을 가중시킬 뿐이어서 이로 인해 언론·표현의 자유가 위축될 우려도 있다.⁸⁵¹⁾ 여기에서, “비상업적 사용”의 적절한 범위를 설정하는 것이 중요한 문제로 등장하는데, 이 문제를 합리적·통일적으로 해결하기 위해서는 무엇보다도 피고의 상표 사용 행위가 가지고 있는 특성을 분석·검토할 필요가 있다.⁸⁵²⁾ 즉, 피고의 행위가 그 자신에게 상

848) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1098.

849) *Metromedia, Inc. v. City of San Diego*, 453 US 490, 540 (1981); *Board of Trustees of State University of New York v. Fox*, 492 U.S. 469, 474 (1989); *Bolger v. Youngs Drug Products Corp.*, 463 U.S. 60, 68 (1983).

850) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1099-1100.

851) *Id.* at 1091.

업상의 이익을 가져다 주는 것인지의 여부 및 피고의 상표 사용이 어떠한 목적에서 행하여진 것인지가 바로 그것이다.⁸⁵³⁾ 이하에서 차례로 살펴본다.

가. 상표 사용으로 인한 피고의 이익

연방 대법원에 따르면 영업상의 이익을 얻기 위해 행하여지는 언사(言辭)일수록 표현의 자유에 의한 보호 필요성이 적다고 한다.⁸⁵⁴⁾ 행위의 영속성이라는 측면에서 볼 때 경제적인 이익을 가져오는 행위는 이를 특별히 보호하지 않더라도 행위자 스스로 그 행위를 중단하려 하지 않을 것이고 오히려 특별한 보호가 없다고 하더라도 행위자로서는 이를 계속·반복적으로 행하려 할 것이기 때문이다.⁸⁵⁵⁾ 이와 마찬가지로 맥락에서, 피고의 상표 사용이 연방 희석화 방지법상의 비상업적 사용에 해당하는지의 여부를 판단함에 있어서도 그러한 상표 사용을 통해 피고가 영업상의 이익을 얻었거나 또는 얻으려 하였는지의 여부를 중요하게 고려하여야 할 것이다.⁸⁵⁶⁾

앞에서 살펴본 Planned Parenthood 판결·Jews For Jesus 판결 및 Nissan 판결이 피고의 상표 사용이 원고에게 미치는 경제적 손해를 중요한 판단 요소로 삼고 있음은 이미 언급하였다. 그러나, 피고의 상표 사용으로 인하여 원고에게 경제적 손해가 발생하였다는 사실은 상표 희석을 주장하기 위한 요건 사실이 될 수 있을지언정,⁸⁵⁷⁾ 면책 사유로서 비상업적 사용을 인정하기 위한 판단 요소가 될 수

852) Id. at 1100.

853) Id. at 1100-1107.

854) Bolger v. Youngs Drug Products Corp., 463 U.S. 60, 67-68 (1983).

855) Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc., 425 U.S. 748, 772 n.24 (1976).

856) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1100.

857) 이 점은 연방 희석화 방지법의 적용을 위해서는 실제로 상표의 판매력이 침해되어 경제적 인 손해가 발생하였다는 점까지도 입증되어야 한다고 보는 입장에 따를 때 특히 그러할 것이

는 없다.⁸⁵⁸⁾ 유명상표 소유자에 대하여 행하여지는 모든 정치·경제·사회·문화적인 비판 활동들은 잠재적으로 상표 소유자에 대한 경제적 손해를 가할 수 있기 때문이고,⁸⁵⁹⁾ 다른 한편으로 그러한 비판 활동이 대중적으로 의미를 가질 수 있기 위해서는 상표 소유자에게 어느 정도의 경제적 손해가 발생하는 것이 필연적이기 때문이다.⁸⁶⁰⁾

한편, 피고가 얻은 영업상의 이익은 상표 사용으로부터 직접적으로 발생하는 것 이어야 하고 간접적이거나 밀접한 연관 관계가 인정되지 않는 이익은 여기에서 제외하여야 한다.⁸⁶¹⁾ 따라서, 유명상표의 패러디가 피고에 대한 세간의 예술적 평가를 높여 주었다거나, 정치 결사인 피고의 활동이 대중적 지지를 이끌어 내어 결과적으로 기부금 수입이 증가하였다거나, 피고의 행위가 결과적으로는 피고와 전혀 관계없는 제3자의 이익에 기여하였다는 것 등은 모두 간접적이거나 또는 행위 자체와 밀접하지 않은 이익으로서, 이러한 이익을 근거로 삼아 피고의 상표 사용이 상업적이라고 판단하여서는 안될 것이다.⁸⁶²⁾

다[예컨대, *Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*, 170 F.3d 449, 460-461 (4th Cir. 1999); *Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc.*, 214 F.3d 658, 670-671 (5th Cir. 2000); *National Football League Properties, Inc. v. ProStyle, Inc.*, 57 F. Supp. 2d 665, 671 (E.D. Wis. 1999); *American Cyanamid Co. v. Nutraceutical Corp.*, 54 F. Supp. 2d 379, 391-392 (D.N.J. 1999); *Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp.*, 55 F. Supp. 2d 1070, 1075 (C.D. Cal. 1999)].

858) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1101.

859) *Id.*

860) *Id.*

861) *Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc.*, 425 U.S. 748, 761-762 (1976).

862) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1101-1102.

나. 피고의 상표 사용 목적

피고의 행위가 유명상표 그 자체를 비판·논평 또는 패러디 등의 대상으로 삼기 위한 것이었다면 이를 비상업적인 것이라고 볼 수 있으나, 이와 달리 단지 대중의 관심과 주목을 불러일으키기 위한 수단으로써 유명상표를 사용한 것이었다면 이는 비상업적인 것이라고 볼 수 없다.⁸⁶³⁾ 즉, 피고의 행위 목적에 비추어 볼 때 유명상표를 사용하는 것이 필수불가결한 경우라면 그러한 행위를 상표 희석에 해당한다고 보아 금지시키는 것은 언론·표현의 자유를 위협하는 것이라고 볼 수 있으나, 반대로 피고의 행위에 있어서 유명상표가 반드시 필요한 것은 아니고 다만 주의를 환기시키려는 목적으로 사용된 경우라면 표현의 자유 못지않게 상표 소유자의 이익 또한 보호되어야 할 필요가 있기 때문이다.⁸⁶⁴⁾ 연방 대법원 역시 저작물의 공정 이용과 관련하여 이와 유사한 접근 방법을 보여준 예가 있다.⁸⁶⁵⁾

피고의 행위와 유명상표의 사용이 필수불가결한 관계에 있는지의 여부를 판단하기 위해서는 당해 상표가 가지는 사회·문화적인 의미를 검토해 볼 필요가 있다.⁸⁶⁶⁾ 즉, 상표는 본래부터 출처를 표시하거나 품질을 보증하는 등의 의미를 가지나⁸⁶⁷⁾ 현대 사회에서는 본래적 의미를 넘어서 정치·사회·문화적으로 특별한 상징적 의미가 상표에 부가될 수도 있는데,⁸⁶⁸⁾ 이러한 상징적 의미를 직접적인 비평·패러디의 대상으로 삼아 유명상표를 사용하는 행위는 비상업적인 것으로 볼 여지가 큰 것이다.⁸⁶⁹⁾ 즉, 피고의 행위가 유명상표의 상징적인 의미를 직접적인

863) Id. at 1102-1103. 이러한 구분은 패러디의 정의 및 저작물의 공정 이용 여부에 관한 판단 방법으로부터 도출될 수 있는 것이라고 한다(Richard A. Posner, *supra* note 69, at 71).

864) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1103.

865) *Campbell v. Acuff Rose-Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 580 (1994).

866) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1103.

867) *New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc.*, 971 F.2d 302, 305 (9th Cir. 1992).

868) *Mattel, Inc. v. Walking Mountain Productions*, 353 F.3d 792, 807 (9th Cir 2003).

대상으로 하고 있는 한 유명상표를 사용하지 않고서도 동일한 쟁점에 대한 논의를 진행시킬 수 있었다고 하여 당해 유명상표의 사용이 필수불가결한 것이 아니었다고는 단정할 수 없고,⁸⁷⁰⁾ 따라서 여전히 연방 희석화 방지법의 면책 사유에 해당할 수 있다고 하겠다. 그러나, 이와 달리 피고의 상표 사용이 그 본래적 의미나 상징적 의미 어느 것도 직접적인 대상으로 하고 있지 않은 경우에는 그것이 비상업적인 것으로서 연방 희석화 방지법의 면책 사유에 해당한다고 볼 여지가 크지 않을 것이다.⁸⁷¹⁾

(6) 소결

지금까지 연방 희석화 방지법이 면책 사유로 규정하고 있는 “비상업적 사용”의 의미에 관하여 살펴 보았다. 비상업적 사용을 면책 사유로 규정하고 있는 주된 취지가 언론·표현의 자유를 보호하는 데에 있다는 점을 고려해 볼 때,⁸⁷²⁾ 그 범위를 지나치게 좁게 해석하는 것은 상표 소유자의 재산적 이익을 우선적으로 보호하는 결과를 가져오는 것으로서 타당하지 않다. 반대로, 비상업적 사용의 범위를 지나치게 넓게 해석하는 것 역시 연방 희석화 방지법을 무의미하게 만들어 버리는 것으로서 이 역시 타당하지 않다.

결국, 연방 희석화 방지법상 규정된 “비상업적 사용”의 의미와 범위는 언론·표현의 자유와 상표 소유자의 재산권이라는 두 가지 목적을 조화롭게 달성할 수 있는 방법으로 해석되어야 할 것이므로,⁸⁷³⁾ 위에서 살펴본 것과 같이 상표 사용으로 인하여 피고가 이익을 얻었는지의 여부 및 피고의 행위에 있어 상표 사용이 필수

869) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1104.

870) *Id.*

871) *Id.* at 1105.

872) House Report, *supra* note 504, at 4·8; J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:97.2.

873) Patrick D. Curran, *supra* note 804, at 1106.

불가결한 것이었는지의 여부라는 두 가지 요소를 검토함으로써 그 목적을 달성할 수 있을 것이다.⁸⁷⁴⁾ 잊지 말아야 할 것은, 언론·표현의 자유에 의해 마땅히 보호 받아야 할 행위가 상표 희석이라는 명목 하에 금지되어서는 안되지만, 마찬가지로 상표 소유자의 정당한 이익을 침해하는 행위가 비상업적 사용이라는 명목 하에 정당화되어서도 안된다는 점이다.

3. 뉴스 보도 및 논평

모든 형태의 뉴스 보도 및 논평에서 유명상표를 사용하는 행위는 연방 희석화 방지법에 의해 금지되지 않는다. 이는 앞에서 살펴본 비상업적 상표 사용 행위의 특수한 형태라고 할 수 있겠는데, 연방 희석화 방지법이 뉴스 기타 사회적으로 유용한 정보를 전달하는 데에 수반되는 상표 사용 행위를 금지하는 수단으로 악용되는 것을 방지하기 위해 특별히 둔 규정인 것이다.⁸⁷⁵⁾ 따라서, 신문·방송·잡지 등의 매체에서 상표 소유자를 부정적으로 논평하면서 유명상표의 품위를 떨어뜨리거나 또는 유명상표를 불쾌한 방식으로 수정 내지 패러디하는 행위는 연방 희석화 방지법의 적용을 받지 않는다.⁸⁷⁶⁾

4. 역사적 구조물의 명칭

1999년 개정된 국가 문화재 보호법(National Historic Preservation Act) 제101조 (a)항 (1)호 (A)목은 국가적인 건축물 또는 구조물의 경우에는 연방 희석화 방지법의 관련 규정에도 불구하고 관련 명칭을 계속 사용할 수 있다고 하여⁸⁷⁷⁾ 역사

874) Id. at 1108.

875) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:97.3.

876) Id.

877) National Historic Preservation Act §101(a)(1)(A)[16 U.S.C. §470a(a)(1)(A)]. ... Notwith-

적 구조물의 명칭에 관하여 특별하고도 제한적인 면책 규정을 두고 있다.⁸⁷⁸⁾

5. 유명상표의 공정 이용

이 밖에도, 연방 희석화 방지법 등에는 명문 규정이 없지만 유명상표의 공정 이용(fair use) 역시 면책 사유가 될 수 있다.⁸⁷⁹⁾ 이러한 공정 이용은 애초에 개념적 · 본질적으로 상표 희석을 야기하지 않는 행위라는 점에서,⁸⁸⁰⁾ 개념적으로는 저작권 침해에 해당하지만 저작권법의 기본 목적에 위반하지 않기 때문에 예외적으로 허용되는 행위라고 할 수 있는 저작권법상의 공정 이용과는 구별된다고 할 수 있다.⁸⁸¹⁾

앞에서 상표 사이의 동일 · 유사성을 판단함에 있어 상표의 기술적(記述的) 의미에 관해 검토한 것과 같이⁸⁸²⁾ 유명상표의 기술적 의미를 사용하는 것은 공정 이용의 한 예가 될 수 있다.⁸⁸³⁾ 즉, 피고가 자신의 상품 또는 서비스의 특성을 기술 내지 서술하는 방식으로 유명상표를 사용한 경우라면 그것이 허위라는 등의 사정이 없는 한 이를 공정 이용으로 볼 수도 있는 것이다.⁸⁸⁴⁾

standing section 1125(c) of Title 15, buildings and structures on or eligible for inclusion on the National Register of Historic Places (either individually or as part of a historic district), or designated as an individual landmark or as a contributing building in a historic district by a unit of State or local government, may retain the name historically associated with the building or structure.

878) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:99.2.

879) *Id.* at §24:97.4.

880) J. Thomas McCarthy, *supra* note 465, at §11:45 The Two Types of “Fair Use.”

881) Wendy J. Gordon, *Fair Use As Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors*, 82 Columbia Law Review 1600, 1600 (1982).

882) 제4장 제3절 4. (2) 참조.

883) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:97.4.

884) *Id.*; *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208, 221 (2d Cir. 1999).

이러한 공정 이용의 예는 Welles 판결⁸⁸⁵⁾에서 잘 나타난다. 피고인 Terri Welles는 1981년에 “Playmate of the Year”로 선정되어 원고가 발행하는 Playboy 잡지 등에 수차례 등장한바 있는데, 이후 그녀는 배너 광고를 통해 수익을 얻으려는 목적으로 자신의 웹사이트를 개설하며 위 사이트에 “Playmate of the Year 1981”과 같은 문구를 사용하였고,⁸⁸⁶⁾ 이와 같은 피고의 행위에 대해 법원은 “자신의 웹사이트 내용을 설명하기 위해 선의로 이루어진 것”이라고 하면서 연방 희석화 방지법의 규제 대상이 아니라고 판시하였던 것이다.⁸⁸⁷⁾ Welles 판결에서 알 수 있듯이, 유명상표를 상표적 의미로서, 즉 특정 상품·서비스의 출처로서 사용하는 것이 아니라 비상표적 의미로서, 즉 기술적·비유적 방법 등으로 사용하는 때에는 널리 공정 이용에 해당하는 경우가 많다는 점은 연방 희석화 방지법의 해석·적용에 있어서 중요한 측면이라고 하겠다.⁸⁸⁸⁾

第6節 救濟 手段

유명상표의 희석 행위에 대하여 연방 희석화 방지법상 인정되는 구제수단 중 가장 보편적으로 사용되는 것은 법원의 금지명령이다.⁸⁸⁹⁾ 각 주 희석화 방지법상 인정되는 금지명령은 어디까지나 해당 주법이 적용되는 지역적 범위 내에서만 유효

885) Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 47 U.S.P.Q.2d 1186 (S.D. Cal. 1998), *aff'd* without opinion, 162 F.3d 1169 (9th Cir. 1998).

886) Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 47 U.S.P.Q.2d 1186, 1187-1188 (S.D. Cal. 1998).

887) *Id.* at 1192.

888) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:103.

889) *Id.* at §24:99. 영미법상 “injunction”이란 금지명령(prohibitory injunction)뿐만 아니라 강제명령(mandatory injunction)까지도 포함하는 개념이므로 우리법상으로는 “유지명령(留止命令; 상법 제402조·제424조 참고)”이 보다 더 정확한 표현이라고 할 것이나, 상표의 희석과 관련한 injunction에서 가장 중요하면서도 핵심적인 문제는 prohibitory injunction의 인정 여부에 있고 mandatory injunction은 단지 그에 관한 부수적인 조치로서 문제될 뿐인 경우가 많다는 점에서, 이하에서는 “injunction”을 단순히 “금지명령”이라고 표현하기로 한다.

한 것인 반면, 연방 희석화 방지법상 인정되는 금지명령은 연방 전체에 대하여 그 효력이 인정된다는 점에서 큰 차이가 있다.⁸⁹⁰⁾ 다만, 상표의 희석이 인정되는 경우에는 언제나 금지명령이 가능한 것인지 또는 법원의 재량에 의해 금지명령을 거부할 수 있는지가 문제되는데, 연방 희석화 방지법은 형평의 원칙과 법원이 합리적으로 정하는 조건에 따라 금지명령을 허용할 수 있다고 규정하고 있다.⁸⁹¹⁾ 이에 따라, 피고 행위의 성질·원고 상표의 희석 속도 등과 같은 구체적인 사정에 따라 금지명령을 내릴 것인지의 여부가 달라질 수도 있다고 하겠는데, 형평의 원칙상 금지명령이 정당화될 수 없다고 하거나⁸⁹²⁾ 또는 피고의 행위로 인한 상표의 희석 속도를 고려하여 금지명령을 내릴 것인지의 여부를 결정하고 있는 판결례도 보인다.⁸⁹³⁾

나아가 피고의 행위가 고의로 이루어진 경우에는 금지명령뿐만 아니라 손해배상도 청구할 수 있는데, 여기서의 “고의”란 원고 상표의 판매력을 훼손한다는 점에 대한 고의, 즉 자신의 상품·서비스를 나타내는 표지로서 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용한다는 점에 대한 인식을 의미한다.⁸⁹⁴⁾ 다만, 피고가 원고의 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용하였더라도 그러한 사용이 정당한 것이었다고 믿을만한 합리적인 근거가 있었다면 상표 희석에 관한 고의를 조각할 수 있다.⁸⁹⁵⁾ 한편, 상표 희석으로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서는 부당이득의 법리에 따

890) Id. at §24:74; David C. Lee, *supra* note 18, at 329.

891) Lanham Act §43(c)(1)[15 U.S.C. §1125(c)(1)]. The owner of a famous mark shall be entitled, **subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable**, to an injunction against another person’s commercial use in commerce of a mark or trade name ….

892) Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc., 66 F. Supp. 2d 117, 136 (D. Mass. 1999), *aff’d*, 232 F.3d 1 (1st Cir. 2000).

893) Federal Express Corp. v. Federal Espresso, Inc., 201 F.3d 168, 178 (2d Cir. 2000).

894) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:99.

895) Ringling Brothers-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development, 170 F.3d 449, 466 (4th Cir. 1999).

라 원고가 실제로 입은 손해에 관계없이 피고가 취득한 이익 전부를 배상하여야 한다는 견해도 제시되고 있다.⁸⁹⁶⁾

第7節 遡及 適用

연방 희석화 방지법이 시행된 1996. 1. 16. 이전부터 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용해 왔던 경우, 이러한 사용 행위에 대해서도 연방 희석화 방지법을 소급 적용할 수 있는지에 관해서 동법은 아무런 규정을 두고 있지 않다. 다만, 연방 대법원은 특정 법률이 그 시행 이전에 이미 완성된 현상에 대해 새로운 법적 효력을 부여하는 결과를 가져오는 경우, 예컨대 기득권을 박탈하거나 또는 책임을 가중시키는 경우에는 당해 법률을 소급하여 적용하는 것으로 해석할 수는 없다고 판시하고 있는데,⁸⁹⁷⁾ 연방 희석화 방지법의 경우에도 동법 시행일 이전부터의 상표 사용 행위에 대해서까지 이를 적용하는 것으로 해석함으로써 위와 같은 결과를 초래하는 것은 허용될 수 없다고 할 것이다.⁸⁹⁸⁾

이와 관련하여, 1996. 1. 16. 이전에 개시된 상표 사용 행위에 대해서는 연방 희석화 방지법이 적용될 수 없다고 한 판결례들이 있다. 즉, 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용하기 시작한 시점부터 연방 희석화 방지법이 시행된 시점까지 당해 상표에 투자한 시간과 노력 등은 법적으로도 보호되어야 하고, 그러한 사용 행위를 동법 위반으로 보아 장래의 사용 행위를 금지하는 것은 이미 완성된 이익을 소급적으로 무효화하는 것이기 때문에 허용될 수 없다는 것이다.⁸⁹⁹⁾

896) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:99.

897) *Landgraf v. USI Film Products*, 511 U.S. 244, 269-270 · 280 (1994).

898) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:98.1.

899) *Circuit City Stores v. OfficeMax, Inc.*, 949 F. Supp. 409, 419 (E.D. Va. 1996); *Resorts of Pinehurst, Inc. v. Pinehurst National Development Corp.*, 973 F. Supp. 552, 555-559 (M.D.N.C. 1997); *S Industries, Inc. v. Diamond Multimedia Systems, Inc.*, 991 F. Supp. 1012, 1021 (N.D. Ill. 1998); *Nike, Inc. v. Nike Securities, L.P.*, 50 U.S.P.Q.2d 1202, 1207

그러나, 대부분의 다른 판결례는 이와 반대로 연방 희석화 방지법의 시행 이전부터 계속되어 온 상표 사용 행위라 하더라도 동법에 의한 금지명령을 내릴 수 있다고 이해하는 것으로 보인다.⁹⁰⁰⁾ 금지명령은 과거의 사용 행위를 대상으로 하는 것이 아니라 장래의 사용 행위를 대상으로 하는 것이어서 기존의 법적 상태를 변화시키는 것이 아니기 때문에 소급 적용이라고 할 수 없다는 것이 그 이유이다.⁹⁰¹⁾ 다만, 연방 희석화 방지법은 금지명령의 허용 여부를 형평의 원칙에 따라 법원의 재량에 맡기고 있기 때문에,⁹⁰²⁾ 위와 같은 판결례의 태도에 따르더라도 사안에 따라 당사자 사이의 형평을 고려하여 금지명령을 허용하지 않는 것도 얼마든지 가능할 것이다.⁹⁰³⁾

이처럼, 금지명령의 경우에는 장래의 사용 행위를 대상으로 하는 것이라고도 볼 수 있다는 점에서, 연방 희석화 방지법 시행 이전부터 사용 행위가 시작되었다고 하더라도 동법에 의한 금지명령이 일체 허용될 수 없다고 볼 것은 아니다. 하지

(N.D. Ill. 1999).

900) *Viacom, Inc. v. Ingram Enterprises, Inc.*, 141 F.3d 886, 889 (8th Cir. 1998); *Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc.*, 214 F.3d 658, 669 n.11 (5th Cir. 2000); *Fuente Cigar, Ltd. v. Opus One*, 985 F. Supp. 1448, 1453 (M.D. Fla. 1997); *Bonechi v. Irving Weisdorf & Co.*, 46 U.S.P.Q.2d 1725, 1727 (S.D.N.Y. 1998); *Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.*, 66 F. Supp. 2d 117, 129 (D. Mass. 1999), *aff'd*, 232 F.3d 1 (1st Cir. 2000); *Medic Alert Foundation U.S., Inc. v. Corel Corp.*, 43 F. Supp. 2d 933, 940 (N.D. Ill. 1999); *Bunn-O-Matic Corp. v. Bunn Coffee Service, Inc.*, 88 F. Supp. 2d 914, 924-925 (C.D. Ill. 2000); *Santa's Best v. Seattle Coffee Co.*, 58 U.S.P.Q.2d 1855, 1859 (N.D. Ill. 2001); *Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc.*, 202 F.3d 489, 501.

901) *Viacom, Inc. v. Ingram Enterprises, Inc.*, 141 F.3d 886, 889 (8th Cir. 1998).

902) Lanham Act §43(c)(1)[15 U.S.C. §1125(c)(1)]. 제4장 제6절 참조.

903) *Viacom, Inc. v. Ingram Enterprises, Inc.*, 141 F.3d 886, 890 (8th Cir. 1998); *Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.*, 66 F. Supp. 2d 117, 136 (D. Mass. 1999), *aff'd*, 232 F.3d 1 (1st Cir. 2000). 이 점에서, 금지명령의 소급적 허용 여부를 둘러싼 견해의 대립은 결국 실제 결론에 있어서는 상대적으로 큰 차이를 가져오지 않는다고 설명하기도 한다[*Nike, Inc. v. Nike Securities, L.P.*, 50 U.S.P.Q.2d 1202, 1207 (N.D. Ill. 1999)].

만, 손해배상의 경우에는 이와 사정이 다르다. 금지명령은 장래의 행위로 인한 책임을 문제 삼는 것이나 손해배상은 과거의 행위에 대해 책임을 부담시키는 응보적인 성격의 것이기 때문이다. 아직까지 이 점에 관하여 직접적으로 판단하고 있는 판결례는 보이지 않는다. 다만 방론에서, 연방 희석화 방지법의 규정 내용 및 입법 연혁을 고려할 때 동법상의 손해배상에 관한 규정을 그 시행 이전의 행위에 대해서 소급 적용하는 것은 허용되지 않는다고 실시한 판결례가 있는바,⁹⁰⁴⁾ 연방 희석화 방지법 시행 이후의 행위로 인한 손해배상은 별론으로 하고 그 이전의 행위에 대해서 소급적으로 손해배상책임을 인정하는 것은 자칫 기존의 적법한 행위를 소급 입법에 의해 위법한 것으로 만들어 버리는 결과를 가져올 수 있다는 점에서 타당하다고 하겠다.

第8節 小結

지금까지 연방 희석화 방지법의 내용에 관해 살펴보았다. 연방 희석화 방지법은 유명상표의 재산적 가치를 보호함에 있어 당사자 사이의 경쟁 관계 또는 혼동가능성의 여부를 문제 삼지 않고 모든 유명상표를 보호 대상으로 함으로써, 각 주의 희석화 방지법 사이에 존재하는 모순·충돌에 관한 연방 차원의 해답을 제시하고 있다.

그럼에도 불구하고, 희석화 이론의 본질과 관련하여 여전히 연방 희석화 방지법을 둘러싼 논쟁이 계속되고 있다는 점은 연방 희석화 방지법의 내용 분석에서 확

904) Bonechi v. Irving Weisdorf & Co., 46 U.S.P.Q.2d 1725, 1726 (S.D.N.Y. 1998). 이외에도, 연방 희석화 방지법 시행 이전에 시작된 상표 사용 행위에 대해 금지명령과 손해배상을 모두 배척한 1심 판결을 파기하면서 금지명령만을 인정한 항소심 판결례가 있으나[Viacom, Inc. v. Ingram Enterprises, Inc., 141 F.3d 886, 889 n.2 (8th Cir. 1998)], 이는 단지 원고가 항소 이유에서 손해배상 부분을 다투지 않았기 때문에 발생한 결과라는 점에서 특별히 주목할 만한 것은 아니라고 하겠다.

인한 바와 같다. 연방 희석화 방지법에 관한 현재의 주된 논점은 다음과 같이 요약·정리할 수 있다. ① 상표 손상에 의한 희석이 연방 희석화 방지법에 의해 금지되는 유형인가, ② 연방 희석화 방지법이 적용되기 위해서는 상표의 희석가능성만으로 충분한가 또는 실제로 상표의 희석이 발생하였어야 하는가, ③ 상표의 희석을 입증하기 위해서는 직접 증거가 필요한가 또는 정황 증거와 같은 간접 증거만으로도 충분한가의 문제가 그것이다.⁹⁰⁵⁾

연방 대법원은 최근의 *Victoria's Secret* 판결⁹⁰⁶⁾에서 이러한 논점에 관하여 일응의 해석 기준을 설정하고 있다. 즉, ① 주 희석화 방지법과 달리 영업상 명성의 침해에 관한 규정을 두고 있지 않은 연방 희석화 방지법의 해석상 상표 손상에 의한 희석은 동법에 의해 금지되는 행위 유형에 포함되지 않고,⁹⁰⁷⁾ ② 동법은 “희석가능성”이라고 규정하는 대신 “희석이 야기되었을 것”이라고 규정하였기 때문에 동법이 적용되기 위해서는 실제로 상표의 희석이 발생하였다는 점까지도 입증되어야 하며,⁹⁰⁸⁾ 나아가 ③ 간접 증거만으로도 상표의 희석이 충분히 입증될 수 있는 경우에는 소비자 조사와 같은 직접 증거는 불필요하다고 하여⁹⁰⁹⁾ 구체적인 사실관계에 따라 직접 증거가 필요할 수도 있고 필요하지 않을 수도 있다는 점을 강조하고 있는 것이다.⁹¹⁰⁾

그러나, 이러한 연방 대법원의 *Victoria's Secret* 판결이 연방 희석화 방지법을 둘러싼 불명확한 점이 모두 해결하였다고 보기는 어렵고, 오히려 그로 인하여 또 다른 문제가 제기되고 있는 실정이다.⁹¹¹⁾ 예컨대, 구체적으로 어떠한 증거들이 어떤 상황에서 상표 희석에 관한 직접 증거가 될 수 있는지의 문제라든가⁹¹²⁾ 또는

905) Thomas R. Lee, *supra* note 81, at 862.

906) *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).

907) *Id.* at 432.

908) *Id.* at 432-433.

909) *Id.* at 434.

910) Thomas R. Lee, *supra* note 81, at 913.

911) *Id.* at 863.

구체적인 사실 관계에 따라 정황 증거만으로도 상표 희석이 발생하였다는 점을 입증할 수 있다고 하지만 오히려 정황 증거에 의해 입증할 수 있는 것은 “희석가능성”에 지나지 않다는 점에서 위와 같은 판시는 자기 모순적인 것이 아닌지의 문제가 그러하다.⁹¹³⁾ 이러한 측면에서, *Victoria's Secret* 판결은 희석화 이론 자체에 내재되어 있는 근본적인 논쟁을 확인시켜 준 것에 다름 아니라고 보는 주장이 제기되기도 한다.⁹¹⁴⁾

이처럼, 연방 희석화 방지법에는 많은 불명확한 점들이 내포되어 있으며 이러한 불명확한 점들은 결국 입법적 결단에 의해 해결되어야 할 성질의 것이라고 하겠다.⁹¹⁵⁾ 그럼에도 불구하고, 연방 희석화 방지법이 유명상표의 소유자에게 있어 상표 보호를 위한 강력하고도 효과적인 수단이 될 수 있다는 사실 만큼은 부인할 수 없다.⁹¹⁶⁾ 즉, 유명상표임이 인정되기만 하면 경쟁 관계에 있는지 혹은 혼동가능성이 있는지의 여부를 불문하고 자신의 상표가 가진 영업상 신용에 편승하게 되는 제3자의 행위 일체를 금지시킬 수 있기 때문이다.⁹¹⁷⁾ 다만 상표 소유자들이 직면하고 있는 문제는, 유명상표라고 인정될 수 있는 기준이 점차 높아지고 있다는 점이다.⁹¹⁸⁾

912) *Id.* at 908; William G. Barber, *supra* note 538, at 65.

913) Thomas R. Lee, *supra* note 81, at 863-864.

914) *Id.* at 943.

915) David C. Lee, *supra* note 18, at 340.

916) *Id.*

917) *Id.*

918) *Id.*

第5章 不正競争防止法上 稀釋化 理論의 解釋과 適用

第1節 不正競争防止法 第2條 第1號 다目的의 意義

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목적은 가목의 상품주체 혼동행위와 나목의 영업주체 혼동행위 이외에 “비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표식의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위”를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하고 있다. 입법 이유에 따르면, 이는 세계 지적재산권 기구의 유명상표 보호 규범에도 규정되어 있는 것으로서 유명상표의 이미지와 신용·고객흡인력 등이 각종 상품에 분산·약화되는 것을 방지하는 한편 인터넷의 보급·확대와 함께 타인의 상표를 도메인 이름으로 등록·사용하여 발생하는 상표 분쟁에 대응하기 위한 규정이라고 한다.⁹¹⁹⁾

위와 같은 부정경쟁방지법 규정을 도입하게 된 필요성은 기존의 법체계만으로 유명상표와 동일·유사한 상표를 혼동가능성이 없는 전혀 별개의 상품·서비스에 사용하는 행위를 방지하는 것이 불충분하였다는 데에서 찾아볼 수 있다.

먼저, 1997. 8. 22. 개정된 상표법이 “국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표”를 등록 거절 사유 및 등록 무효 사유로 추가하였다는 것은⁹²⁰⁾ 이미 언급한 바와 같다.⁹²¹⁾ 위 규정은 지정상품의 동일·유사 또는 출처 혼동의 가능성 여부를 묻지 아니하고 상표의 등록을 허용하지 아니하고 있다는

919) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4면.

920) 상표법 제7조 제1항 제12호·제71조 제1항 1호.

921) 제2장 제4절 4. 참조.

점에서 혼동 이론을 탈피한 것이라고는 볼 수 있으나, 그럼에도 불구하고 위 규정에 의해서는 단지 상표의 등록 단계에서만 그와 같은 보호가 가능할 뿐이라는 한계가 있었다. 즉, 상표권의 침해는 상품의 동일·유사를 전제로 하기 때문에⁹²²⁾ 유명상표와 동일·유사한 상표라고 하더라도 이를 지정상품과 전혀 다른 상품에 사용한 경우에는 여전히 상표권 침해가 발생한다고 보기 어려웠던 것이다.

또한, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목·나목은 상품의 출처나 영업의 주체에 관하여 혼동이 발생한 경우에는 상품·서비스의 동일·유사를 문제 삼지 않음으로써 유명상표의 보호 범위를 확장하고 있으나, 위 규정에 의할 때에도 여전히 혼동가능성이 요구된다는 점에서 유명상표와 동일·유사한 상표를 전혀 별개의 상품·서비스에 사용함으로써 도무지 어떠한 혼동이 일어난다고 보기 어려운 경우에까지 위 규정을 적용하기에는 무리가 따를 수밖에 없었다.

이와 관련하여, 대법원은 출처의 혼동이 야기되는 경우에는 상품·서비스의 유사성을 넓게 인정하기도 하고,⁹²³⁾ 또한 주지·저명상표의 경우에는 그와 동일·유사한 상표가 상표권자의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되지 않았다고 하더라도 출처의 오인·혼동이 일어날 수 있다고 하거나⁹²⁴⁾ 또는 저명상표와 유사한 상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수요자로서는 상품의 출처 등에 관하여 혼동을 일으킬 수가 있으므로 그러한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당한다고 하여⁹²⁵⁾ 구체적 타당성을 확보

922) 상표법 제66조 제1항 제1호.

923) 1986. 3. 25. 선고 85후20 판결(공1986, 710), 대법원 1993. 12. 21. 선고 92후1844 판결(공1994상, 536), 대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1155 판결(공1994상, 539), 대법원 1994. 2. 8. 선고 93후1421·1438 판결(공1994상, 1017), 대법원 1996. 6. 11. 선고 95도1770 판결(공1996하, 2258), 대법원 1999. 7. 9. 선고 98후2887 판결(공1999하, 1629).

924) 대법원 1986. 10. 14. 선고 83후77 판결(공1986, 3036), 대법원 1988. 12. 27. 선고 87후7 판결(공1989, 231), 대법원 1995. 6. 13. 선고 94후2186 판결(공1995하, 2399), 대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975·3982 판결(공1999상, 666), 대법원 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결(공2000상, 591).

925) 대법원 1998. 5. 22. 선고 97다36262 판결(공1998하, 1706), 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다

하기 위해 유명상표의 보호 범위를 확장하는 태도를 보여주기도 했다. 그러나, 이러한 해석론에는 유사하지 않은 것을 유사하다고 의제하여야 하는 근본적인 한계가 존재할 뿐만 아니라 혼동 이론의 지나친 확장은 이미 해석론의 범위를 초월하는 것이라는 점에서도⁹²⁶⁾ 그와 같은 해석론만으로 모든 문제점들을 완전히 해결하기에는 부족할 수밖에 없었다.

이외에도, 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 그 “식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위”가 민법상의 불법행위를 구성할 수도 있을 것이나, 불법행위로 인한 손해배상은 금전배상이 원칙이고⁹²⁷⁾ 나아가 물권적 청구권의 경우와 같은 방해배제청구가 일반적으로 인정되는 것은 아니다.⁹²⁸⁾ 다만 대법원은 인격권의 침해로 인한 손해배상의 경우에, 인격권은 물권의 경우와 마찬가지로 배타성을 가지는 권리로서 그 성질상 일단 침해된 후의 금전배상이나 명예회복처분 등의 구제수단만으로는 그 피해의 완전한 회복이 어렵고 손해전보의 실효성을 기대하기 어려우므로 그 외에 사전예방적 구제 수단으로서 침해 행위의 정지·방지 등의 금지청구권도 인정된다고 판시한 예가 있어서,⁹²⁹⁾ 유명상표의 판매력이나 고객흡인력에 대한 권리를 물권에 유사한 배타적 권리라고 본다면 위 대법원 판결의 취지에 비추어 민법상으로도 유명상표의 “식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위”에 대한 금지청구가 인정될 여지가 있다고 할 수 있다. 그러나, 설령 유명상표의 판매력이나 고객흡인력에 대한 권리가 물권에 유사한 일종의 배타적 권리라고 하더라도, 아무런 명문 규정도 없이 단지 해석론만으로 민법상 손해배상의 일반 원칙에 대한

49142 판결(공2000하, 1371).

926) 布井要太郎, 判例知的財産侵害論, 2000, 312頁.

927) 민법 제763조, 제394조; 대법원 1994. 3. 22. 선고 92다52726 판결(공1994상, 1295); 대법원 1996. 7. 30. 선고 94다32122 판결(공보불게재), 대법원 1997. 3. 28. 선고 96다10638 판결(공1997상, 1202).

928) 민법주해 XVIII: 채권(11), 2005, 255-258면.

929) 대법원 1996. 4. 12. 선고 93다40614, 40621 판결 (집44-1, 323), 대법원 1997. 10. 24. 선고 96다17851 판결(공1997하, 3574), 대법원 2005. 1. 17.자 2003마1477 결정(공2005상, 391).

예외를 설정하면서까지 그에 대해 인격권과 같은 정도의 보호를 인정하는 것이 과연 타당한 것인지는 여전히 해결되어야만 하는 문제이다.

이처럼, 기존의 상표법·부정경쟁방지법상으로는 유명상표와 동일·유사한 상표를 혼동가능성이 없는 전혀 별개의 상품·서비스에 사용하는 행위에 대해 상표 사용 금지를 인정할 수 없었고, 또한 민법의 규정만으로도 그와 같은 사용 금지 처분이 널리 일반적으로 허용되는 것이라고는 할 수 없다는 점에서, 새로운 입법에 대한 필요성이 절실했던 것이다.

이와 같이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 유명상표가 혼동의 위험이 없다는 이유만으로 유사하지 않은 상품에 자유롭게 사용되는 것을 방지하기 위한 규정이라는 점에서 이를 희석화 방지 규정이라고 보는 것이 대체적인 것으로 보인다.⁹³⁰⁾ 그러나 이에 대해서는, 위 규정이 혼동 내지 혼동가능성을 요구하지 않음을 명확하게 규정하고 있지 않다는 점과 다른 유형의 부정경쟁행위와 손해배상의 요건을 다르게 규정하고 있다는 점을 들어 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 희석화 방지 규정이라기보다는 유명상표 보호 규정이라고 보는 것이 타당하다는 반론도 제기되고 있다.⁹³¹⁾

생각건대, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 희석화 방지 규정으로 이해하는 것이 타당하다고 본다.

먼저, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 규정 자체만으로는 혼동가능성 여부를 요구하고 있지 않다는 점이 불분명할 수도 있으나, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목과 나목이 모두 “동일·유사한 상표를 사용하여 혼동을 하게 하는 행위”라고 규정하고 있는데 반해 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 단지 “동일·유사한 상표를 사용하여 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위”라고만 규정하고 있다는

930) 정상조, 앞의 책(주 7), 563면; 조정욱, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률상 희석화에 대한 연구, 서울대학교 법학 제44권 제2호(2003), 106면; 구자현, 희석화조항에 의한 저명상표 보호와 그 한계에 관한 연구, 서울대학교 석사학위논문(2003), 21면.

931) 육소영, 앞의 글(주 114), 33면.

점을 비교해 본다면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 혼동 여부를 불문하는 규정이라고 결론 내릴 수 있다. 또한, 일반 소비자 전체를 대상으로 할 때에는 혼동과 희석이 동시에 발생할 수 있다는 점에서는⁹³²⁾ 위 규정이 혼동 발생 여부를 요구하지 않는다는 것만으로 이를 희석화 방지 규정이 아니라고 볼 수도 없다. 대법원 역시 위 규정은 “가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동이 발생하지 않더라도”라는 취지로 해석함이 상당하다고 판시한바 있다.⁹³³⁾

다음으로, 다른 부정경쟁행위와 달리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 대해서는 고의가 있는 경우에만 손해배상 및 신용회복 책임을 인정하고 있다는 것이 위 규정을 희석화 방지 규정으로 보지 못할 이유는 전혀 될 수 없다. 특정 규정이 희석화 방지 규정인지 아닌지의 여부는 전적으로 당해 규정의 입법 목적과 취지 및 의도 등과 같은 본질적인 측면에서 검토하여야 할 것인데, 구체 수단의 요건이 일부 다르다는 것은 당해 규정의 본질적인 성격에 아무런 영향을 미칠 수 없는 것이기 때문이다. 즉, 병렬적으로 규정되어 있는 복수의 침해 행위에 대해 모두 동일한 요건에서 구체 수단을 인정할 것인지 또는 그 중 일부의 침해 행위에 대해서는 좀 더 엄격한 요건 하에서 구체 수단을 인정할 것인지는 오로지 각각의 침해 행위를 어떻게 평가할 것인지에 관한 입법 평가 내지 입법 정책적인 문제일 뿐인 것이다. 예컨대, 앞에서 본 일본의 부정경쟁방지법은 우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목과 유사한 내용의 부정경쟁행위에 대해서도 다른 여타의 부정경쟁행위와 동일한 요건 하에서 손해배상 및 신용회복의 청구를 인정하고 있는데,⁹³⁴⁾ 위와 같은 부정경쟁행위가 일본에서는 희석화 방지 규정인 반면 우리나라에서는 희석화 방지 규정이 아니라고 보는 것은 전혀 타당하지 않은 결론이라고 밖에 할 수 없다.

나아가 국회의 심사 보고서에 따르더라도 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은

932) 제2장 제3절 참조.

933) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).

934) 제2장 제4절 3. 참조.

유명상표와 동일·유사한 상표를 혼동의 위험이 전혀 없는 별개의 상품에 사용하는 것이 가능하였기 때문에 유명상표의 이미지와 신용·고객흡인력 등이 분산·약화되는 것을 방지하기 위하여 신설된 규정이라는 점에서,⁹³⁵⁾ 그 본질은 유명상표의 재산적 가치를 보호하기 위한 희석화 방지 규정이라고 이해하는 것이 타당할 것이다. 이와 관련한 하급심 판결례 중, 위 규정은 유명상표의 광고·선전 기능 등이 희석되는 것을 방지하기 위하여 미국의 이론과 판례 등에서 전개된 이른바 상표 희석화 이론에 근거한 것이라고 설명한 예가 있어서 주목된다.⁹³⁶⁾

第2節 不正競争防止法 第2條 第1號 다目的 適用 要件

1. 개설

이상에서 본 것과 같이 희석화 이론을 도입하고 있는 것으로 평가하여야 하는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은, “... 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표식의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 이를 요약하자면, “국내에 널리 알려진 타인의 상표 등과 동일하거나 유사한 것을 사용하여 그 식별력이나 명성을 손상하는 행위”가 바로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 있는 유명상표 희석행위라고 할 수 있겠는데, 여기에서 위 규정이 적용되기 위한 요건을 도출해 볼 수 있다. 즉, ① 국내에 널리 인식된 상표 등과 ② 동일하거나 유사한 것을 ③ 사용하여 ④ 그 식별력이나 명성을 손상하였

935) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4면.

936) 서울고등법원 2003. 1. 22.자 2002라293 결정(판례집불게재).

을 것이 그 요건이다. 이하에서는 앞에서 자세히 다루었던 연방 희석화 방지법에 관한 논의를 바탕으로 위 요건에 관해 살펴보기로 한다.

2. 국내에 널리 인식된 상표

(1) “국내에 널리 인식된” 상표의 의미

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 유명상표 희석행위가 성립하기 위해서는 국내에 널리 인식된 상표를 사용하여야 한다. 따라서, 외국의 유명상표라고 하더라도 그것이 우리나라에 널리 인식되어 있기만 하면 위 규정에 의한 보호를 받을 수 있으며,⁹³⁷⁾ 그 상표 소유자가 아직 국내에서 영업을 개시하지 않았든가 또는 영업을 개시할 예정이 없다는 등의 사정은 아무런 문제가 되지 않는다.⁹³⁸⁾

부정경쟁방지법상 “국내에 널리 인식된”이라는 용어의 의미와 관련하여 대법원은 “국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도”라고 판시하여 왔다.⁹³⁹⁾ 이는 곧 특정 상표가 부정경쟁방지법상의 보호 대상이 되기 위해서는 일반 소비자 전체에 대하여까지 알려져 있을 필요는 없다는 의미로서, 이른바 주지상표⁹⁴⁰⁾의 정도로 족하다는 의미라고 이해할 수 있을 것이다.⁹⁴¹⁾

937) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 405면.

938) 神戸地裁 1996. 11. 25. 平4(ワ)2156(判例時報 第1603号, 115頁).

939) 대법원 1980. 12. 9. 선고 80다829 판결(공1981, 13507), 대법원 1984. 1. 24. 선고 83후34 판결(공1984, 372), 대법원 1995. 7. 14. 선고 94도399 판결(공1995하, 2848), 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정(공1996하, 1828), 대법원 1996. 10. 15. 선고 96다24637 판결(공1996하, 3393), 대법원 1997. 2. 5. 자 96마364 결정 (공1997상, 859), 대법원 1997. 4. 24.자 96마675 결정(공1997상, 1551), 대법원 1997. 12. 12. 선고 96도2650 판결(공1998상, 355), 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결(공2001상, 1100), 대법원 2003. 9. 26. 선고 2001다76861 판결(공보불게재).

940) 주지상표란 지정상품의 수요자·거래자 등의 거래 관계자 사이에서 널리 알려진 상표를

그러나, 이러한 해석은 상품·영업주체 혼동행위에 있어서는 타당할 수 있을지 몰라도 유명상표 희석행위에 있어서까지 그대로 유지될 수 있을지는 의문이다. 유명상표 희석행위는 본질적으로 유명상표의 희석 행위라고 보아야 함은 앞에서도 살펴보았는데, 희석화 이론이란 기본적으로 유명상표에 내재되어 있는 재산적 가치를 보호하기 위한 것이라는 점에서 비경쟁적인 사용 등 혼동가능성이 발생하지 경우에도 그 가치가 손상될 수 있는 상표만이 희석화 이론의 보호 대상이 될 수 있을 것이고, 그렇다면 수요자·거래자 등의 관련 거래자 뿐만 아니라 일반 소비자 전체에 알려져 있어야 할 필요가 있기 때문이다. 또한, 희석화 이론이 보호하고자 하는 유명상표의 재산적 가치란 곧 상표의 판매력 내지 고객흡인력과 직결되는 것이라고 할 수 있고, 이러한 판매력 내지 고객흡인력은 결국 유명상표와 소비자 사이에 형성된 단일한 연관 관계에서 비롯되는 것인데,⁹⁴²⁾ 특정 상표와 소비자 사이에 단일한 연관 관계가 형성되어 있다고 인정할 수 있으려면 일반 소비자 전체에 대해서 상당히 높은 수준의 인지도를 지니고 있어야만 할 것이기 때문이다.

그렇다면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 있는 “국내에 널리 인식된”이란 강학상 주지성을 넘어서는 저명성이라고 이해하는 것이 타당하고,⁹⁴³⁾ 따

의미하는 반면 저명상표란 거래 관계자 이외의 일반 공중 대부분에게까지 널리 알려짐으로써 양질감으로 인한 우월적 지위를 갖게 된 상표를 의미한다[대법원 1984. 1. 24. 선고 83후34 판결(집32-1, 146), 대법원 2004. 7. 9. 선고 2002후2563 판결(공2004하, 1367)]. 상표 등록 거절 사유와 관련하여 상표법 제7조 제1항 제9호와 제10호는 모두 “수요자간에 현저하게 인식되어 있는” 상표에 대해 규정하고 있는데, 전자는 주지상표를 의미하고 후자는 저명상표를 의미하는 것으로 이해하는 것이 일반적이다[대법원 1980. 4. 22. 선고 80후17 판결(집28-1, 행 121), 대법원 1984. 1. 24. 선고 83후34 판결(집32-1, 146), 대법원 1993. 3. 23. 선고 92후1370 판결(공1993상, 1299); 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 146·156면].

941) 다만, 부정경쟁방지법상의 주지성은 “관련 거래권 상당 부분의 인식”을 의미한다고 보아 상표법상의 주지성보다 완화하여 이해하는 견해도 있으나[송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 155면], 상표법과 부정경쟁방지법의 조화를 통해 통일되고 일관된 해석을 도출하기 위해서는 양자를 동일한 개념으로 이해하는 것이 타당하다고 하겠다. 상표법상의 주지·저명성과 부정경쟁방지법상의 주지·저명성 사이의 관계에 관하여는, 정상조, 앞의 책(주 7), 508-511면 참고.

942) 제4장 제3절 3. (1) 참조.

라서 당해 상품의 수요자·거래자 등과 같은 거래 관계자 뿐만 아니라 일반 소비자 전체에 대해서 널리 알려진 상표만이 위 규정에 의한 보호 대상이 될 수 있다고 보아야 한다. 즉, 유명성의 판단 주체는 어디까지나 일반 소비자의 관점이 되어야 한다는 것이다.

이 점은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목을 신설하기 위한 입법 과정에서도 잘 나타난다. 위 규정은 원래 가목 또는 나목의 보호 대상이 되는 유명상표보다도 인식 정도를 강화하려는 취지에서 “전국적으로 널리 인식된”이라는 표현을 사용하고 있었으나,⁹⁴⁴⁾ 심사 과정에서 문리적으로 “전국적으로”와 “국내에”의 구분이 명확하지 않고 또한 그 적용 수준에 대하여는 법원의 판단에 따르는 것이 적합하다는 이유에서 가목·나목과 마찬가지로 “국내에 널리 인식된”으로 규정되었던 것이다.⁹⁴⁵⁾ 비교법적으로 볼 때에도, 연방 희석화 방지법의 해석·운용에 있어 “유명상표”란 전국적으로 널리 사용되어 관련 상품·서비스의 소비자 이외에도 일반 공중에게 널리 알려진 상표라고 이해하는 것이 일반적이고,⁹⁴⁶⁾ 일본 부정경쟁방지법은 아예 “타인의 저명한 표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있다는 점에서⁹⁴⁷⁾ 위와 같은 해석이 더욱 타당성을 얻는다고 할 수 있다.

이에 관한 우리 법원의 태도를 살펴보면, 하급심 판결례 중에는 특정 상표가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 보호 대상이 되기 위해서는 주지성만으로도 족

943) 정상조, 앞의 책(주 7), 564면; 조정욱, 앞의 글(주 930), 109-114면; 구자현, 앞의 글(주 930), 58면; 유영선, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률이 규정한 희석화 요건, 사법논집 제39집(2004), 439면.

944) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4·8면.

945) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 8-9면. 한편, 한국법제연구원에서 제공하는 영문 법령에 의하면 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목을 “... widely known to the public ...”이라고 번역하고 있는데[구자현, 앞의 글(주 930), 57면 주 109)에서 재인용], 이는 주지성 개념이라기보다는 저명성 개념에 가까운 것임이 분명하다.

946) 제4장 제3절 2. 참조.

947) 제2장 제4절 3. 참조.

하다고 본 것도 있고⁹⁴⁸⁾ 저명성까지 필요하다고 본 것도 있다.⁹⁴⁹⁾ 그러나, 최근 대법원은 “위 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사용하고 있는 ‘국내에 널리 인식된’이라는 용어는 ‘주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것’을 … 의미하는 것으로 해석함이 상당하다.”고 판시하여,⁹⁵⁰⁾ 유명상표 희석행위에 있어 보호 대상이 되는 상표는 저명한 것이어야 함을 분명히 밝혔다.

이처럼, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의해 보호되는 유명상표란 결국 일반 소비자 사이에서까지 널리 알려진 저명상표라고 이해하는 것이 타당하다. 다만, 상표법상 저명상표에 대한 보호는 “수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는” 경우에 가능하지만⁹⁵¹⁾ 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의한 보호는 그와 같은 혼동가능성 여부를 문제삼지 않는다는 점에서, 위 규정상의 저명성은 상표법상 인정되는 저명성보다도 더욱 높은 수준의 것이어야 하겠다.⁹⁵²⁾ 이를 부연하자면, 상표의 유명성을 단계적으로 구분하여 ① 상표를 최초로 선정·사용하여 전혀 알려지지 않은 단계, ② 지정상품이 어느 정도 유통되고 상당한 광고·선전비가 투자되어 이른바 가치있는 점유상태를 형성한 단계, ③ 관련 거래자·수요자의 상당 부분에게 특정 출처의 상품 표지로서 알려진 단계, ④ 지정상품의 거래자·수요자 등 거래 관계자의 압도적 다수에게 알려진 단계, ⑤ 상표에 관하여 일정한 양질감이 형성되는 등 일반 공중의 대부분에게 널리 알려진 단계로 나누어 볼 때⁹⁵³⁾ 상표법상의 주지·저명성은 ④단계 내지 ⑤단계 수준의 유명성을 의미하는 반면,⁹⁵⁴⁾ 부정경쟁방지법 제2조

948) 서울고등법원 2001. 12. 11. 선고 99나66719 판결(판례집불게재), 서울지방법원 북부지원 2002. 5. 23. 선고 2001가합3690 판결(판례집불게재), 서울지방법원 2002. 10. 18. 선고 2001가합35469 판결(하집2002-2, 263).

949) 서울고등법원 2003. 1. 22.자 2002라293 결정(판례집불게재).

950) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).

951) 상표법 제7조 제1항 제10호.

952) 정상조, 앞의 책(주 7), 564면.

953) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 148-149면.

제1호 다목의 “국내에 널리 인식된”이라는 의미는 이보다도 더 나아간 ⑥ 압도적 다수의 일반 소비자에게 널리 알려진 단계 수준의 유명성을 취득한 경우로 해석하여야 할 것이다.

(2) 유명성의 판단 기준 및 입증책임

부정경쟁방지법은 국내에 널리 알려진 유명상표인지의 여부를 판단하기 위한 기준에 관하여는 전혀 언급하고 있지 않아 상표의 유명성에 관한 판단 기준은 전적으로 법률 해석의 영역으로 남겨져 있었고, 이에 대해 대법원은 상표의 사용기간·방법·태양·사용량, 영업 규모, 매출액, 판매수량, 선전광고의 종류·기간·빈도, 동종의 거래업계의 객관적인 평가, 거래 범위, 상품 거래의 실정 및 사회 통념 등의 요소가 일응의 판단 기준이 될 수 있다고 판시하여 왔다.⁹⁵⁵⁾ 이러한 대법원의 태도는 결국 구체적 사례에서 나타나는 모든 제반 사정을 고려하여야 한다는 것으로 이해할 수 있을 것이다.

한편, 연방 희석화 방지법은 상표의 유명성을 판단하기 위하여 고려할 요소들로서 ① 상표의 식별력, ② 지정상품 또는 서비스에 대한 사용 기간 및 범위, ③ 상표의 광고·선전 기간 및 범위, ④ 상표의 지역적 사용 범위, ⑤ 지정상품 또는 서비스의 거래 경로, ⑥ 거래 지역 및 거래 경로에 있어서 상표 소유자 및 피고의 상표가 가지는 지명도, ⑦ 기타 제3자에 의한 동일·유사 상표의 사용 내역 및 정도, ⑧ 상표 등록 여부와 같은 요소들을 예시적으로 규정하고 있는데⁹⁵⁶⁾ 이는 부정

954) 위의 책, 151면.

955) 대법원 1986. 11. 25. 선고 85후13 판결(집34-3, 409), 대법원 1987. 12. 22. 선고 87후57 판결(공1988, 348), 대법원 1991. 2. 26. 선고 90후1413 판결(집39-1, 489), 대법원 1992. 11. 10. 선고 92후414 판결(공1993상, 113), 대법원 1994. 1. 25. 선고 93후268 판결(공1994상, 831), 대법원 1997. 2. 5.자 96마364 결정(공1997상, 59), 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결(공2000하, 1371), 대법원 2001. 9. 14. 선고 99도691 판결(공2001하, 2287).

956) 각각의 요소들에 관하여 자세한 내용은 제4장 제3절 2. (2) 참조.

경쟁방지법의 해석에 있어서도 좋은 참고가 될 수 있다고 본다.

상표의 유명성은 부정경쟁방지법의 적용을 위한 요건 사실이 된다는 점에서 유명성의 판단 기준이 되는 위 요소들은 요건 사실을 추인케 하기 위한 간접 사실들에 해당한다고 할 수 있다. 즉, 상표의 유명성은 요건 사실이기 때문에 그에 관한 입증책임은 결국 사용금지 등을 청구하는 당사자에게 있을 것인데, 유명성이라는 개념은 그 자체로 추상적이고 포괄적인 것이므로 이를 직접적으로 입증할 수는 없기 때문에,⁹⁵⁷⁾ 입증 책임을 부담하는 당사자로서는 간접적으로 유명성의 판단 기준이 되는 위 요소들을 입증하는 수밖에 없는 것이다.

(3) 유명상표의 예

부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목의 적용이 문제된 사안에서 법원이 위 규정의 보호 대상이 될 수 있다고 본 유명상표에는 다음과 같은 것들이 있다.

- 성락⁹⁵⁸⁾ — 교회
- 세콤⁹⁵⁹⁾ — 경비·보안 서비스업
- 송월⁹⁶⁰⁾ — 타올·면직물 제품
- GUCCI⁹⁶¹⁾ — 의류·가방·시계·귀금속 및 액세서리 등
- LOUIS VUITTON⁹⁶²⁾ — 가방
- MBC⁹⁶³⁾ — 방송통신업
- ROLLS-ROYCE⁹⁶⁴⁾ — 자동차·항공기 및 관련 부품

957) 사법연수원, 부정경쟁방지법, 2004, 13면.

958) 서울지방법원 북부지원 2002. 5. 23. 선고 2001가합3690 판결(판례집불게재).

959) 서울중앙지방법원 2005. 8. 26. 선고 2004가합91385 판결(판례집불게재).

960) 부산지방법원 2004. 11. 18. 선고 2003가합22113 판결(판례집불게재).

961) 서울중앙지방법원 2004. 10. 29. 선고 2004가합63595 판결(판례집불게재).

962) 서울지방법원 서부지원 2003. 5. 30. 선고 2003가합2178 판결(판례집불게재).

963) 서울북부지방법원 2004. 11. 11. 선고 2004가합2018·3363 판결(판례집불게재).

- SONY⁹⁶⁵) — 전자기기 등
- TIFFANY⁹⁶⁶) — 보석·귀금속 기타 패션 제품
- VIAGRA⁹⁶⁷) — 발기기능장애 치료제

(4) 유명성의 판단 시점

연방 희석화 방지법은 상표 소유자의 상표가 유명성을 취득한 이후에 행하여진 제3자의 사용 행위만을 규제 대상으로 하고 있으므로⁹⁶⁸) 침해 행위를 기준으로 유명성 여부를 판단하여 동법의 적용 여부를 결정하게 된다. 그러나, 부정경쟁 방지법은 이 점에 관하여 아무런 규정을 두고 있지 않기 때문에 상표 소유자의 상표가 유명성을 취득하기 이전에 행하여진 제3자의 사용 행위에 대해서도 적용될 수 있는지가 문제된다.

이 문제에 대해 대법원은, 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구에 있어서 제2조 제1호 가목 소정의 타인의 상표 등이 국내에 널리 인식되었는지 여부는 사실심 변론종결시를 기준으로 판단하여야 한다고 판시한 이래⁹⁶⁹) 제2조 제1호 다목의 경우에도 마찬가지라고 판시하여,⁹⁷⁰) 최소한 금지청구에 있어서는 반드시 제3자의 상표 사용이 유명성 취득 이후에 행하여졌을 것을 요구하고 있지는 않다.

연방 희석화 방지법과 같이 유명성의 판단 시기에 관한 규정을 두고 있지 않은 부정경쟁방지법의 해석상, 사용금지청구에 있어서는 일단 객관적으로 부정경쟁방지법의 보호가 가능한 사실 관계가 형성된 이상 그 시점부터 보호를 인정하는 것

964) 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결(공2004상, 456).

965) 서울지방법원 2002. 10. 18. 선고 2001가합35469 판결(하집2002-2, 263).

966) 서울지방법원 2003. 8. 7. 선고 2003카합1488 판결(각공2003-2, 261).

967) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).

968) Lanham Act §43(c)(1)[15 U.S.C. § 1125(c)(1)].

969) 대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결(공2004상, 688).

970) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).

이 유명상표를 널리 보호하고자 하는 부정경쟁방지법의 취지에도 부합할 뿐만 아니라 이로 인해 상대방의 이익이 부당하게 침해된다고도 할 수 없으므로, 위 대법원 판결은 타당하다고 보인다. 특히, 사용금지청구는 과거의 행위에 대한 응보적 해결을 위한 것이 아니라 장래의 침해에 대한 예방적 조치라는 점에서도 굳이 침해 행위 당시에 유명성을 취득하고 있었어야 한다고 볼 논리 필연적인 이유는 없다고 보인다. 같은 이유에서, 신용회복청구에 있어서도 상표의 유명성은 사실심 변론종결시를 기준으로 판단하면 될 것이다.

그러나, 사용금지청구 및 신용회복청구와 달리 손해배상청구는 그 본질이 과거의 침해 행위에 대한 응보 내지 원상복구라는 측면에 있다. 또한, 희석화 이론은 유명상표의 재산적 가치를 보호하기 위한 이론이라는 점을 고려해 보면, 제3자의 사용 행위 당시에 당해 상표가 유명성을 취득하지 못한 경우에는 애초에 침해될 수 있는 재산적 가치가 존재하지 않은 것이라고 보아야 하고, 따라서 유명상표의 소유자에게 어떠한 손해가 발생하였다고도 볼 수 없다. 게다가, 손해배상청구에 있어서까지 사실심 변론종결시점을 취하는 경우에는 애초에 발생하지 않았던 손해배상청구권이 이후 상표가 유명성을 취득하기만 하면 제3자의 사용 행위 당시로 소급하여 발생한다는 불합리한 결론에 도달하게 된다. 그리고, 위 대법원 판결에 의하더라도 금지청구에 있어서 상표의 유명성 여부를 사실심 변론종결시를 기준으로 판단하여야 한다는 것일 뿐이고 동일한 기준을 손해배상청구에 있어서까지 적용하여야 한다는 취지는 결코 아니다. 그렇다면, 유명상표 희석행위를 이유로 하는 손해배상청구에 있어서는 위 대법원 판결의 결론과 달리 제3자의 사용 행위 당시를 기준으로 상표의 유명성 여부를 판단하는 것이 타당하다고 본다. 이처럼 손해배상청구에 있어서의 유명성 판단 시점과 사용금지청구 및 신용회복청구에 있어서의 유명성 판단 시점이 달라지는 것은 각 청구의 본질적 차이에 기인한 것일 뿐이고, 그것이 서로 모순되거나 충돌하는 결론이라고는 할 수 없을 것이다.⁹⁷¹⁾

971) 일본 최고재판소는, 부정경쟁행위로 인한 금지청구의 경우에는 사실심 변론종결시에, 손해배상청구의 경우에는 상대방의 사용 행위에 각각 상표의 유명성이 구비되어 있어야 한다고

다만, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 또는 나목과 달리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 경우에는 유명성 취득 이전부터 계속되어 온 제3자의 상표 사용 행위에 대해서 제3자에게 부정한 목적이 없는 한 그 적용이 배제되기 때문에,⁹⁷²⁾ 제3자에게 부정한 목적이 없는 경우에는 유명성의 판단 시점을 소 제기시로 보거나 사실심 변론종결시로 보거나에 관계없이 제3자의 사용 행위가 적법한 것으로 인정될 것이므로, 이 한도에서 유명성의 판단 시점에 관한 위와 같은 논의는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 또는 나목에 비해 그 실익이 반감된다고 하겠다. 즉, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 있어서 유명성의 판단 시점에 관한 논의는 원고의 상표가 유명성을 취득하기 이전에 그와 동일·유사한 상표를 사용하던 피고가 원고 상표의 유명성 취득 이후에 부정한 목적을 가지고 이를 계속 사용하는 경우에 한해서만 의미를 가질 수 있는 것이다.⁹⁷³⁾ 이렇게 볼 때, 유명상표 소유자와 선사용자의 관계가 문제된 것도 아닌 사안에 대하여 “부정경쟁방지법 제4

판시한바 있다[最高裁 1988. 7. 19. 昭61(オ)30・31(民集 第42卷 第6号, 489頁)].

972) 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호.

973) 그런데, 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호의 “국내에 널리 인식되기 전”이라는 규정을 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목의 “국내에 널리 인식된”이라는 규정과 달리 단지 주지성만을 의미하는 것으로 해석한다면, 원고 상표가 주지성을 취득한 이후에 개시된 피고의 상표 사용 행위에 대해서도 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목이 적용될 수 있을 것이므로, 원고 상표의 주지성 취득 이후 유명성 취득 이전에 피고의 사용 행위가 개시된 경우에는 유명성의 판단 시점에 관한 위와 같은 논의가 실익을 가질 수 있을 것이다. 그러나, 법률 규정과 그에 관한 시행령 규정에 동일한 표현이 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 그 의미를 서로 다르게 해석할 이유는 없고, 또한 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호의 “국내에 널리 인식되기 전”이라는 규정이 특히 유명성이 아니라 주지성을 의미한다고 해석하여야 할 이론적 근거나 정책적 필요성도 보이지 않으므로, 법률과 시행령 사이의 통일적인 해석이라는 측면에서 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호의 “국내에 널리 인식되기 전”이라는 규정 역시 단순히 주지성만을 의미하는 것이 아니라 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목과 같은 수준의 유명성을 의미하는 것으로 해석하여야 한다. 결국, 원고 상표의 주지성 취득 이후 유명성 취득 이전에 피고의 사용 행위가 개시된 경우라고 하더라도 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호에 의해 면책될 수 있다고 보아야 하고, 따라서 이 경우에도 특별히 유명성의 판단 시점을 논할 실익은 없다고 보는 것이 타당하다.

조에 의한 금지청구에 있어서 제2조 제1호 다목의 경우에도 타인의 상표 등이 국내에 널리 인식되었는지 여부는 사실심 변론종결시를 기준으로 판단하여야 한다.” 고 판시한 위 대법원 판결은, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 경우에는 가목이나 나목과 달리 동법 시행령 제1조의2 제3호의 적용을 받는다는 차이점을 간과함으로써 유명성의 판단 시점에 관한 논의가 갖는 의미를 충분히 파악하지 못한 측면이 있다고 하겠으나, 다만 원론적인 측면에서는 유명성의 판단 시점에 관한 하나의 기준을 제시하고 있다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있지 않을까 한다.

(5) 보호 대상과 관련한 그 밖의 문제점

가. 상품 외장 및 영업 외관의 보호

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 그 보호 대상을 좁은 의미의 상표에 한정하고 있는 것이 아니라 일체의 상품·영업 표지로 확장하고 있으므로, 이른바 상품 외장이나 영업 외관 역시 희석화 방지의 대상이 될 수 있음이 규정상 분명하다.⁹⁷⁴⁾ 하급심 판결례 중에도 유명상표가 부착된 상품을 판매함에 있어 그 매장이 특징적인 내·외부 장식 및 상품 배열을 갖추고 있는 경우에는 이러한 매장 외벽·내부의 장식 및 상품 배열 자체만으로 그 매장이 고객에 대하여 제공하는 제품 및 서비스의 수준을 보증하게 되기 때문에, 이러한 점이 소비자들에게도 널리 인식되어 있는 경우에는 제3자가 매장의 내·외부 장식 및 진열 방법을 모방한 경우 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 유명상표 희석행위에 해당할 수 있다고 본 것이 있다.⁹⁷⁵⁾

다만, 상품 외장이나 영업 외관이 위 규정에 의해 보호되기 위해서는 그것이 특

974) 이 점에서, 연방 희석화 방지법상 상품 외장이 보호 대상에 포함될 것인지에 관하여 다투어지고 있는 것과는 다르다고 하겠다. 제4장 제3절 2. (4) 나. 참조.

975) 서울중앙지방법원 2004. 10. 29. 선고 2004가합63595 판결(판례집불게재).

정한 상품 또는 서비스의 출처로서 인식되고 있어야 한다는 점에서, 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전·광고 등에 의하여 그 색상·도안 등이 갖는 차별적 특징이 일반 소비자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 획득할 정도에 이른 경우에만 비로소 위 규정에 의한 보호 대상이 될 수 있을 것이다.⁹⁷⁶⁾ 하지만 이는 어디까지나 예외적인 현상으로서, 상품 외장이나 영업 외관이 당해 상품·서비스의 기능이나 효과와 필연적으로 결부되어 있는 경우 그와 같은 상품 외장이나 영업 외관은 위 규정에 의한 보호 대상이 될 수 없고 다만 특허법이나 디자인 보호법 등에 의해 보호될 수 있을 뿐이다.⁹⁷⁷⁾ 그와 같은 상품 외장이나 영업 외관에 대해서까지 부정경쟁방지법에 의한 보호를 인정하는 경우에는, 독창적인 기술적 사상에 대하여 일정 기간 동안의 독점·배타적인 보호를 인정하고 그 기간이 경과한 후에는 이를 일반 공중의 소유로 하여 자유롭게 이용할 수 있도록 하려는 특허 등의 제도가 부정경쟁방지법에 의한 무기한의 보호를 통해 형해화될 수 있기 때문이다.⁹⁷⁸⁾

976) 대법원 1994. 12. 2. 선고 94도1947 판결(공1995상, 526), 대법원 1996. 11. 26. 선고 96도 2295 판결(공1997상, 147), 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정(공1997상, 72), 대법원 1997. 4. 24.자 96마675 결정(공1997상, 1551), 대법원 2001. 2. 23. 선고 98다63674 판결(공2001상, 723), 대법원 2001. 4. 10. 선고 98도2250 판결(공2001상, 1167), 대법원 2001. 9. 14. 선고 99도691 판결(공2001하, 2287), 대법원 2002. 2. 8. 선고 2000다67839판결(공2002상, 657). 하지만, 대법원의 위와 같은 판시는 상품 표지로서의 식별력에 관한 판단과 유명성에 관한 판단이 혼재되어 있다는 문제점이 있다. 물론, 실제 사안에 있어서 식별력과 유명성이 어느 정도 연관관계를 가질 수밖에 없다고는 하더라도, 양자는 엄연히 별개의 개념이므로 논리적으로는 식별력에 관한 판단이 유명성에 관한 판단에 선행했어야 하는 것이 아닌가 한다.

977) 東京地裁 2001. 3. 27. 平12(ワ)12675(判例タイムズ 第1083号, 269頁), 東京地裁 2002. 1. 30. 平12(ワ)12838(判例タイムズ 第1101号, 263頁), 東京地裁 2002. 12. 19. 平13(ワ)12434(判例タイムズ 第1133号, 257頁).

978) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 408면.

나. 특정 범위의 거래 관계자 사이에서만 유명한 상표의 보호

이미 살펴본 것과 같이, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 “국내에 널리 알려진” 상표란 일반 소비자 전체에 대해서 상당히 높은 수준의 인지도를 지니고 있는 상표를 의미한다고 보아야 하고, 따라서 관련 수요자·거래자 등의 거래 관계자 사이에서만 유명한 이른바 주지상표의 경우에는 위 규정에 의한 보호를 받을 수 없는 것이 원칙이다. 즉, 제3자의 상품·서비스가 유통되는 시장에서 상표 소유자의 상표가 널리 알려져 있지 않은 경우에는 애초에 상표의 희석 자체가 발생할 여지가 없기 때문에, 일부 거래 관계자 사이에서만 유명한 상표를 그와 전혀 별개의 소비자에 대해 사용하는 행위는 위 규정의 적용 범위에 포섭될 수 없는 것이다. 바꾸어 말하자면, 소비자층의 중복이 발생하는 경우에만 상표의 희석이 발생할 수 있는데, 여기에서 한 걸음 더 나아가 특정 범위의 거래 관계자 사이에서만 유명한 상표와 동일·유사한 상표라고 하더라도 이를 같은 범위의 거래 관계자에 대해서 사용한 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의해 보호될 수 있는 것 아닌가 생각해 볼 수도 있다.

유명상표에 대해서만 상표의 희석을 인정하는 연방 희석화 방지법상으로도 위와 같은 경우에는 동법이 적용될 수 있다는 것이 대체적인 법원의 실무 경향임은 앞에서 이미 살펴보았다.⁹⁷⁹⁾ 그러나, 특정 범위의 거래 관계자 사이에서만 유명한 상표를 그와 동일한 범위의 거래 관계자에 대하여 사용하는 경우에는 각각의 상표 사용자 사이에 경쟁 관계에 인정될 수 있을 것이므로 이는 전통적인 혼동가능성 이론에 의해 해결되어야 하는 영역이라고 보아야 한다. 이러한 경우에만까지 희석화 이론을 적용하고자 하는 것은 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목의 적용 범위를 지나치게 확장하는 것으로서 상표법이 추구하고자 하는 공익과 사익의 균형·조화를 깨뜨리는 것에 다름 아니다. 게다가, 위와 같은 경우에 부정경쟁방지법 제2조

979) 제4장 제3절 2. (4) 가. 참조.

제1호 다목을 적용하게 되면, 극단적으로 거래 관계자의 범위를 어떻게 설정하느냐에 따라 위 규정의 적용 여부가 결정된다는 결론에 도달하게 되는데 이 역시 불합리하다.

그렇다면, 특정 범위의 거래 관계자에게만 널리 알려진 상표를 이와 동일한 범위의 소비자에 대해 사용한다고 해서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 적용된다고 보아서는 안된다. 위 규정은 이른바 저명상표를 보호하기 위한 것이고, 따라서 이와 같은 경우에도 여전히 당해 상표가 일반 소비자 사이에서 어느 정도의 지명도를 가지는지가 중요하게 취급되어야 할 것이다. 결국, 특정 범위의 거래 관계자 사이에서 널리 알려진 상표를 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목상 유명상표의 특수한 개념으로 이해할 것이 아니라, 여전히 당해 상표가 일반 소비자 사이에서 어느 정도의 지명도를 가지는지에 따라 위 규정의 적용 여부를 결정해야 할 것이다.

다. 상표법상 등록될 수 없는 상표의 보호

미등록 상표라고 하더라도 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 보호 대상이 될 수 있음은 이미 언급한 바와 같다.⁹⁸⁰⁾ 또한, 상표의 유명성과 식별력은 엄연히 구별되는 개념이므로⁹⁸¹⁾ 식별력이 없는 상표라고 하더라도 계속적인 사용에 의해 특정 출처를 나타내는 상표로서 식별력을 취득하고 나아가 일반 소비자 사이에서도 널리 알려진 경우에는 위 규정의 보호 대상이 될 수 있다고 보아야 한다. 그렇다면, 여기에서 더 나아가, 상표법상 등록될 수 없는 상표의 경우에도 그것이 일반 소비자 사이에서 널리 알려진 경우에는 위 규정에 의해 보호될 수 있다고 보아야 하는가?

생각건대, 상표법과 부정경쟁방지법은 그 기능과 목적이 동일하다고 하더라도 서로 보호 대상과 요건·절차 등을 달리하는 전혀 별개의 성문 법률이고, 따라서

980) 제5장 제1절 4. (2) 참조.

981) 제4장 제3절 2. (2) 가. 참조.

각각의 법률이 정하고 있는 요건을 충족하고 있는지에 따라 그 적용 여부를 결정하여야 한다고 본다.⁹⁸²⁾ 즉, 상표법과 부정경쟁방지법 중 어떤 하나의 법률에 의한 보호 가능성 여부가 다른 법률에 의한 보호 가능성 여부를 정당화하거나 또는 제한하는 관계에 있는 것이 아니라, 각각 독립적인 보호 요건에 따라 보호 가능성 여부가 결정되는 관계에 있는 것이고, 따라서 두 법률 모두에 의해 보호받을 수 있는 경우가 발생할 수 있는 것과 마찬가지로 어느 하나의 법률에 의해서만 보호될 수 있는 경우도 발생할 수 있다고 보아야 하는 것이다. 또한, 상표법은 미등록 유명상표의 보호에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않기 때문에 이러한 경우 부정경쟁방지법 제15조에 의해 상표법이 우선 적용된다고 볼 것도 아니다.

그렇다면, 상표법상 등록될 수 없는 상표라 하더라도 여전히 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의해서는 보호될 수 있다고 하겠다. 예컨대, 상표 등록을 받고자 하는 상품 또는 그 상품의 포장 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표⁹⁸³⁾라고 하더라도 그것이 특정한 상품 또는 서비스의 출처로서 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전·광고 등에 의하여 그 색상·도안 등이 갖는 차별적 특징이 일반 소비자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되고 우월적 지위를 획득할 정도에 이른 경우에는⁹⁸⁴⁾ 얼마든지 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의해 보호될 수 있을 것이다. 또한, 타인의 선출원 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표⁹⁸⁵⁾라고 하더라도 장기간의 사용과 막대한 비용의 투자 등을 통해 오히려 미등록 사용자의 상표가 일반 소비자에게 널리 알려지는 경우도 얼마든지 생각해 볼 수 있는데, 이러한 경우 미등록 사용자는 등록 상표권자 이외의 제3자⁹⁸⁶⁾에 대해서는 여전히 부정경쟁방지법

982) 제5장 제1절 4. 가. 참조.

983) 상표법 제7조 제1항 제13호.

984) 제5장 제2절 2. (5) 가. 참조.

985) 상표법 제7조 제1항 제7호.

제2조 제1호 다목에 의한 보호를 주장할 수 있는 것이다. 대법원이 상품의 보통 명칭⁹⁸⁷⁾이라고 하더라도 그 글자체 등에 특수한 기교가 더하여지고 그것이 특정인에 의하여 오랫동안 사용됨으로써 거래계에서 어떤 특정인의 상품을 표시하는 것으로 식별력을 갖추게 된 때에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목에 의해 보호받을 수 있다고 판시한 것 역시⁹⁸⁸⁾ 같은 맥락에서 이해할 수 있을 것이다.

결국, 상표법상 등록될 수 없는 상표라고 하더라도 여전히 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의해서는 보호될 수 있다고 해석하는 것이 타당하다고 본다. 상표법상의 강력한 보호가 주어지지 않는 상표라고 해서 부정경쟁방지법에 의한 보호까지 받지 못한다고 보아야 할 논리 필연적인 이유는 없다. 위와 같은 결론은 상표법과 부정경쟁방지법이 각각 별개의 독립된 성문법으로 존재하는 법현실상 당연한 귀결일 뿐이고 그것이 상표법과 부정경쟁방지법 사이의 모순이라거나 충돌이라고 볼 것은 아니다. 또한, 그와 같이 해석하는 것이 시간·비용의 투자 등과 같은 상표 사용자의 노력을 통해 상표에 화체된 재산적 가치를 보호하고자 하는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 목적에도 부합한다고 하겠다. 다만, 상표법과 부정경쟁방지법이 동일한 기능과 목적을 가지는 법률이라는 점을 고려해볼 때 상표법상 등록될 수 없는 상표가 부정경쟁방지법에 의해서 보호될 수 있다는 것은 바람직하지 못한 결론이고, 또한 이러한 경우 현실적으로 타당한 결론을 도출하기 위해 부정경쟁방지법을 우선 적용하는 것은 상표법 우선의 원칙에 관하여 규정하고 있는 부정경쟁방지법 제15조의 취지에도 반하기 때문에, 이는 입법적으로 해결해야 할 과제에 해당한다는 지적은 참조할 만하다.⁹⁸⁹⁾

986) 미등록 사용자와 등록 상표권자와의 관계에 있어서는 해석상 여전히 등록 상표권자가 우선한다고 볼 수밖에 없다. 자세한 내용은 제5장 제1절 4. 나. 참조.

987) 상표법 제6조 제1항 제1호. 이러한 상품의 보통 명칭은 사용에 의해 식별력을 취득한 경우에도 등록될 수 없다(상표법 제6조 제2항).

988) 대법원 2003. 8. 19.자 2002마3845 결정(공2003하, 1991).

989) 정상조, 앞의 글(주 935), 156면.

3. 동일·유사한 상표

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 정하고 있는 유명상표 희석행위가 성립하기 위해서는, 앞에서 살펴본 유명상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하여야 한다.

상표권 침해에 있어 상표의 동일·유사 여부는 그 외관·칭호·관념의 세 가지 면에서 객관적·전체적·이격적으로 관찰함으로써 판단하는 것이 통상적이며,⁹⁹⁰⁾ 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목·나목의 해석에 있어서도 마찬가지이다.⁹⁹¹⁾ 이러한 방법론은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 동일·유사성을 판단함에 있어서도 여전히 유효할 것이다.

다만, 상표법 또는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목·나목의 동일·유사성에 관한 판단 기준은 거래의 통념상 상품 출처에 관하여 일반 소비자 또는 거래 관계자로 하여금 오인·혼동을 가져올 우려가 있는지의 여부를 기준으로 하는 것이라는 점에서,⁹⁹²⁾ 혼동가능성 여부와는 상관없이 상표의 재산적 가치의 침해 여부를 문제 삼는 희석화 이론에 있어서는 그대로 적용하기 어려운 점이 있다. 유명상표 희석행위의 본질은 일반 소비자로서 하여금 단일한 출처를 표시하는 유명상표를 복수의 출처와 연관시켜 인식하게 함으로써 상표의 재산적 가치를 침해하는 데에 있기 때문에, 설령 각각의 상표가 객관적인 의미에서 완전히 동일할 필요까지는 없

990) 대법원 1994. 9. 9. 선고 94후1077 판결(공1994하, 2648), 대법원 1994. 10. 11. 선고 94후 784 판결(공1994하, 2992), 대법원 1995. 5. 26. 선고 95후64 판결(공1995하, 2272), 대법원 1995. 10. 12. 선고 95후941 판결(공1995하, 3787), 대법원 1996. 3. 12. 선고 95후1432 판결(공1996상, 1267), 대법원 1996. 6. 11. 선고 95후1616 판결(공1996하, 2189), 대법원 1998. 7. 10. 선고 97후2903 판결(공1998하, 2119).

991) 대법원 1978. 7. 25. 선고 76다847 판결(집26-2, 민229), 대법원 2001. 2. 23. 선고 98다 63674 판결(공2001상, 723), 대법원 2005. 1. 27. 선고 2004도7824 판결(공2005상, 385).

992) 대법원 1994. 9. 9. 선고 94후1077 판결(공1994하, 2648), 대법원 1994. 10. 11. 선고 94후 784 판결(공1994하, 2992), 대법원 1995. 5. 26. 선고 95후64 판결(공1995하, 2272), 대법원 1995. 12. 22. 선고 95후1265 판결(공1996상, 550), 대법원 1996. 3. 12. 선고 95후1432 판결(공1996상, 1267), 대법원 1996. 4. 9. 선고 95후1692 판결(공1996상, 1406).

다고 하더라도, 최소한 일반 소비자의 관점에서 볼 때 양자가 사실상 동일하다는 인상을 가질 수 있을 정도로는 유사하여야 하는 것이다. 이 문제에 관하여 미국의 판결례들은 대체적으로, 각각의 상표가 본질적으로 동일(essentially same)하여야 한다거나, 소비자의 입장에서 각각의 상표를 연관시켜 인식할 수 있을 정도로 유사(sufficient similarity to evoke in consumers an instinctive mental association)하여야 한다거나, 각각의 상표가 동일하거나 거의 동일하다고 볼 수 있을 정도(identical or nearly identical)여야 한다거나, 또는 상표 사이에 실질적 유사성(very or substantially similar)이 존재하여야 한다고 하여 상당히 높은 수준의 유사성을 요구하고 있음은 앞에서 살펴본 것과 같다.⁹⁹³⁾ 또한, 일본의 경우에도 희석화 이론에 있어서 상표의 동일·유사성은 해당 상표가 유명상표를 인식하게끔 할 수 있는지 또는 유명상표를 용이하게 연상시킬 수 있는지의 여부를 중심으로 판단해야 한다는 견해가 제시되고 있다는 점은 시사하는 바가 크다고 하겠다.⁹⁹⁴⁾

예컨대, 유명상표 A의 소유자가 이를 자신의 상품 a에 사용하고 있었는데 제3자가 상표 A'를 상품 b에 사용한 경우를 생각해 보자. 상표 A'가 소비자로 하여금 단순히 유명상표 A를 연상하게 하는 정도에 불과하고 두 상표가 서로 동일하다는 인상을 가지게 할 정도가 아니라면, 이러한 경우 소비자의 관점에서 볼 때 유명상표 A가 상품 b를 나타내는 표지라고 인식하지는 않을 것이고, 따라서 유명상표 A의 단일성이 침해되었다고는 볼 수 없다. 그러나 여기에서 한 걸음 더 나아가, 유명상표 A와 상표 A'가 사실상 동일하다고 볼 수 있을 정도로 유사하다면 소비자의 입장에서는 유명상표 A가 상품 b를 나타내는 표지라고 인식하게 될 것이고, 따라서 이 경우에는 유명상표 A의 단일성이 침해되었다고 할 수 있어 상표의 희석

993) 제4장 제3절 4. (1) 참조.

994) 田村善之, 前掲注(101), 246頁; 小野昌延, 不正競争防止法概説, 1994, 163頁. 다만, 일본의 하급심 판결례는 이 경우에도 여전히 상표의 외관·칭호·관념에 기초한 인상·기억·연상 등으로부터 상표의 동일·유사성을 판단하여야 한다고만 판시하고 있는 것으로 보인다[大坂地裁 1999. 3. 11. 平8(ワ)4074(判例タイムズ 第1023号, 257頁); 東京地裁 2001. 7. 19. 平13(ワ)967(判例タイムズ 第1123号, 271頁)].

을 인정할 수 있는 것이다.

그렇다면, 제3자가 사용하고 있는 상표가 단지 유명상표를 연상시킴으로써 어떠한 후원·협력 관계가 있다는 인식을 유발하는 정도의 유사성만으로는 희석화 이론이 적용될 수 없고, 따라서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 있는 동일·유사성이란 상표법이나 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목·나목상의 동일·유사성보다도 좀 더 높은 수준의 것을 의미한다고 해석해야 한다. 생각건대, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 제3자의 상표 사용으로 인해 일반 소비자의 입장에서 하나의 유명상표가 서로 다른 복수의 상품 출처로서 기능한다고 인식할 수 있는 경우에 적용되어야 하는 것이므로, 위 규정에서 정하고 있는 동일·유사성이란 사실상의 동일성을 의미한다고 보아야 하는 것이 아닐까 한다.

이러한 사실상의 동일성을 판단함에 있어서는 제3자의 의도·상표의 식별력·상표의 기술적(記述的) 의미와 같은 요소들이 중요하게 고려될 수 있을 것이다. 예컨대, 제3자가 고의 내지 악의로 유명상표와 유사한 상표를 사용하였거나 상표의 식별력이 강한 경우에는 각각의 상표가 사소한 부분에서 차이가 있다고 하더라도 전체적·본질적으로는 동일성이 인정될 여지가 클 것이다. 반대로, 제3자의 상표 사용이 지정상품의 특성을 기술 내지 설명하는 것인 경우에는 소비자로 하여금 당해 상표가 단지 기술적 표지에 불과하다고 인식하게 할 가능성이 크다는 점에서 각각의 상표가 유사하지 않다고 보아야 하는 경우도 있을 것이다.

4. 상표의 사용

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 유명상표와 동일·유사한 상표를 “사용”하여 그 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위를 규제하고 있는데, 상표법이 “사용”의 개념에 관하여 구체적인 규정을 두고 있는 것⁹⁹⁵⁾과 달리 부정경쟁방지법은

995) 상표법 제2조 제1항 제6호.

그와 같은 규정을 두고 있지 않다는 점에서 위 규정상의 “사용” 개념이 어떠한 것인지 문제된다. 이에 관해, 혼동초래행위의 금지를 궁극의 목적으로 하는 부정경쟁방지법상으로는 상표의 사용 태양이 문제되지 않는다는 점에서 상표의 상표적 사용만을 규율하는 상표법과 구별된다고 설명하기도 한다.⁹⁹⁶⁾ 그러나, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 혼동가능성 여부와 관계없이 유명상표의 희석화를 방지하기 위한 규정이라는 점에서 위 설명이 그대로 들어맞는다고 하기는 어렵다고 하겠다.

상표의 희석이란 결과적으로 유명상표가 가지는 단일한 연관 관계를 침해하는 것이라고 보아야 하고,⁹⁹⁷⁾ 그렇다면 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목을 희석화 방지 규정으로 이해하는 한 위 규정상의 “사용”은 유명상표와 상품 사이의 단일한 연관 관계를 침해하는 행위로서의 의미를 갖는다고 보아야 한다. 여기서, 유명상표와 상품 사이의 연관 관계를 침해한다는 것은 곧 기존의 상품과는 전혀 다른 상품에 대하여 새로운 연관 관계를 형성하게 한다는 의미이므로, 결국 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 “사용”이란 유명상표와 동일·유사한 상표를 기존의 지정상품과는 다른 새로운 상품의 출처 표시로서 사용하는 것을 의미한다고 구체화 할 수 있을 것이다.

따라서, 유명상표를 그 기술적(記述的) 의미로 사용하는 것이나 또는 기존의 지정상품을 지칭하기 위하여 사용하는 것은 모두 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 사용 개념에 포함되지 않는다고 보아야 한다. 전자의 경우에는 상표가 상품의 특징이나 기능을 설명하는 것일 뿐 그 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이 아니라는 점에서, 후자의 경우에는 새로운 출처 표시로서 기능하는 것이 아니라 단지 기존의 출처를 그대로 표시하는 것이라는 점에서 그러하다. 예컨대, 비교 광고에서 유명상표를 사용하는 경우에는 이를 자신의 상품 출처로서 사용하는 것이 아니라 여전히 유명상표 소유자의 상품을 나타내는 표지로서 사용하는 것이기 때문에

996) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 232면 주 200).

997) 제4장 제3절 1. 참조.

비교 광고 그 자체만으로는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 상표 사용에 해당한다고 볼 것이 아니다. 이렇게 본다면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 “사용”은 여전히 “상표적 사용”을 의미하는 것이라고 해석하여야 하고, 상표법상 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에서의 사용 행위⁹⁹⁸⁾는 대부분 기술적인 성격을 갖는 것이어서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 사용 개념에도 포함되지 않는다고 할 수 있을 것이다.

이와 관련하여 일본의 판결례 중에는, 유명상표의 희석에 관하여 규정하고 있는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제2호의 “사용”은 출처표시 및 자타상품식별을 가능하게 하는 것이어야 한다는 전제 하에 모형 충을 제작·판매하면서 실제 충의 유명상표를 부착한 것은 그 상표를 모형 충의 출처로서 사용한 것이지 자신의 상품 출처로서 사용한 것이 아니므로 유명상표 희석행위에 해당하지 않는다고 본 예가 있으며,⁹⁹⁹⁾ 이외에 서적의 내용이나 특징을 설명하는 제호는 자타상품 식별기능을 갖지 못하기 때문에 타인의 서적 제호와 동일·유사한 제호를 사용하였다고 하더라도 유명상표 희석행위에 해당하지 않는다고 한 예도 보인다.¹⁰⁰⁰⁾ 이처럼 “사용” 개념을 제한하고 있는 일본의 판결례들은 우리 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 해석에 있어서도 좋은 참고가 될 수 있을 것이다.

998) 상표법 제51조 제1항.

999) 東京地裁 2000. 6. 29. 平10(ワ)21508・23338(判例タイムズ 第1044号, 221頁).

1000) 東京地裁 1999. 2. 19. 平10(ワ)18868(判例タイムズ 第1004号, 246頁). 일본의 경우, 서적의 제호나 음반의 타이틀에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 하는 것이 법원의 대체적인 실무였는데[東京地裁 1988. 9. 16. 昭62(ワ)9572(判例タイムズ 第684号, 227頁); 東京地裁 1994. 4. 27. 平4(ワ)3845(判例タイムズ 第872号, 284頁); 東京地裁 1995. 2. 22. 平6(ワ)6180(判例タイムズ 第881号, 265頁)], 위 판결은 부정경쟁방지법의 해석에 있어서도 같은 맥락에서 접근한 것이라고 할 수 있겠다.

5. 식별력 또는 명성의 손상

(1) 개설 — 부정경쟁방지법상 금지되는 희석화의 유형

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 그 식별력이나 명성을 “손상”하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.¹⁰⁰¹⁾ 위 규정이 상표의 희석을 방지하기 위한 것이고, 상표의 희석에는 전통적으로 상표의 “약화”와 “손상” 두 가지 유형이 있다고 논의되어 왔다는 사실을 고려해 보면,¹⁰⁰²⁾ 위 규정은 마치 상표의 “약화”에 의한 희석화는 부정경쟁행위에 해당하지 않는다는 듯한 인상을 준다. 국회의 심사 보고서에 의하더라도, 위 규정은 유명상표의 식별력이나 명성을 손상시키는 경우뿐만 아니라 약화시키는 경우까지 보호 대상으로 하는 선진 외국과 달리 용어의 모호함으로 인한 남용 가능성을 제한하기 위해 유명상표를 손상시키는 경우에만 적용되도록 하기 위한 것이라는 점에서,¹⁰⁰³⁾ 위와 같이 상표의 약화에 의한 희석화는 부정경쟁방지법상 유명상표 희석행위에 해당하지 않는다고 볼 여지가 크다.

그러나, 상표의 약화에 의한 희석화가 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 보는 것은 다음과 같은 이유에서 타당하지 않다. 먼저, 상표의 “약화”와 “손상”은 강학상 논의되고 있는 희석화의 유형일 뿐 그 자체가 일반적인 침해 유형과 관련하여 법적으로 정립된 개념이라고는 할 수 없다. 또한, 국회의 심사 보고서는 약화와 손상을 구별하여 사용하면서도 다른 한편으로 마치 약화의 정도가 심해지면 손상

1001) 이 점에서 단지 “사용”하기만 하면 부정경쟁행위가 된다고 규정하고 있는 일본 부정경쟁방지법과 다르다. 일본의 경우에는 이처럼 사용으로 인한 결과를 요구하지 않고 단지 침해 금지청구권의 행사 요건만을 문제 삼고 있기 때문에 희석화 방지 규정의 적용 범위가 상대적으로 넓은 것으로 보인다. 일본에 있어서 희석화 방지 규정의 적용 사례에 관해서는 青山紘一, 不正競争防止法(事例・判例), 2002, 74-77頁 참고.

1002) 제2장 제2절 1. 참조.

1003) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4면.

으로 발전되는 관계에 있는 것처럼 이해하고 있는데, 상표의 약화와 손상은 개념상 전혀 별개의 희석화 유형이지 그러한 단계적 관계에 있는 것이 결코 아니다. 상표의 약화와 손상을 위와 같은 관계에 있는 것으로 이해하는 것은 약화와 손상에 관한 전통적인 개념 구분을 무시한 채 이를 “희석가능성”과 “실제 희석으로 인해 야기된 결과”의 관계와 혼동한 것에 다름 아니다. 게다가, “식별력에 대한 손상”이란 희석화 이론의 본질에 비추어 볼 때 완전히 모순되는 개념이다. 즉, 상표의 식별력에 관한 희석은 개념상 약화에 해당하는 것이고, 상표의 손상은 그 명성이나 신용에 관한 침해이기 때문이다.¹⁰⁰⁴⁾

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 유명상표의 재산적 가치를 보호하기 위한 규정으로서 그 취지가 식별력과 명성의 보호에 있다고 할 것이므로, 위 규정이 상표의 명성에 대한 손상만을 금지하고자 하는 것은 아니라고 보아야 한다. 예컨대, 부정경쟁방지법의 개정에 관한 국회의 심사 보고서는 선진 외국의 경우와 달리 희석이라는 용어의 모호함으로 인한 남용 가능성을 고려하여 유명상표를 손상시키는 경우에만 개정안이 적용되도록 제한하고 있다고 하면서도,¹⁰⁰⁵⁾ 다른 한편으로는 상표의 약화에 해당하는 것이 분명한 “KODAK 상표를 피아노에 사용하는 행위”를 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 의해 금지되는 부정경쟁행위의 예로 제시하고 있다.¹⁰⁰⁶⁾ 이러한 점에 비추어 본다면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 입법 의도는 상표의 손상 뿐만 아니라 상표의 약화까지도 규제 대상으로 하는 한편 다만 그 남용 가능성을 우려한 것이라고 이해하는 것이 타당하다. 만일 위 규정이 약화에 의한 희석화를 그 적용 대상에서 제외하는 것이라면 이는 희석화 방지 규정이 아니라 상표의 명성을 보호하기 위한 특별 불법행위 규정의 성격을 갖게 되는

1004) 제2장 제2절 1. 참조. 이 점에서, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 식별력 또는 명성의 손상을 부정경쟁행위로 규정하고 있는 것은 희석화 개념에 대한 잘못된 이해에서 비롯된 것이라고 지적하기도 한다[조정욱, 앞의 글(주 930), 117면].

1005) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4면.

1006) 위의 글, 3면.

데, 이는 오히려 위 심사 보고서에 나타난 것처럼 유명상표의 이미지와 신용·고객 흡인력 등이 각종 상품에 분산·약화되는 것을 방지하겠다는¹⁰⁰⁷⁾ 입법 취지와도 배치되는 결론이라고 할 수밖에 없다.

게다가, 연방 희석화 방지법에 관한 논의에서도 살펴 보았듯이, 전통적인 의미에서의 상표 희석이란 약화에 의한 희석화를 의미하는 것이고 오히려 손상에 의한 희석화는 상표 희석의 본질과 부합하지 않는다는 비판이 제기되고 있는데,¹⁰⁰⁸⁾ 위 규정이 약화에 의한 희석화를 부정경쟁행위에서 제외하는 것으로 해석하는 것은 이와 같은 논의의 추세에도 반한다.

이 점에 관하여 분명하게 판시하고 있는 대법원 판결례는 아직까지 나오지 않고 있으나, 실무상으로는 상표 약화에 의한 희석화 역시 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 적용을 받는다고 해석하는 것이 대체적인 경향으로 보인다. 즉, 유명상표와 동일한 도메인 이름을 등록한 후 생즙·쥬스 등의 건강 보조 식품을 판매한 경우,¹⁰⁰⁹⁾ 유명상표와 동일·유사한 상표를 무단 사용하여 명품 브랜드점 분양 사업을 영위한 경우,¹⁰¹⁰⁾ 인터넷상에서 가방 제품을 선전·광고하면서 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용한 경우,¹⁰¹¹⁾ 명품 매장의 내·외부 장식 및 진열 방법을 모방한 후 병행 수입품 및 위조품 등을 판매한 경우,¹⁰¹²⁾ 도메인 이름 및 웹사이트에 이를 원고의 유명상표를 사용한 경우¹⁰¹³⁾에도 위 규정에 따른 유명상표 희석 행위가 성립한다고 본 것이다.

이처럼, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 전통적인 의미에서의 상표 약화와

1007) 위의 글, 4면.

1008) 제2장 제2절 3. 및 제4장 제2절 참조.

1009) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).

1010) 서울지방법원 2003. 8. 7. 선고 2003카합1488 판결(각공2003-2, 261).

1011) 서울지방법원 서부지원 2003. 5. 30. 선고 2003가합2178 판결(판례집불게재).

1012) 서울중앙지방법원 2004. 10. 29. 선고 2004가합63595 판결(판례집불게재).

1013) 서울지방법원 북부지원 2002. 5. 23. 선고 2001가합3690 판결(판례집불게재), 부산지방법원 2004. 11. 18. 선고 2003가합22113 판결(판례집불게재).

손상 모두를 부정경쟁행위로 규정하고 있는 것으로 이해하여야 한다.¹⁰¹⁴⁾ 위 규정을 이해함에 있어 손상은 약화보다 더 심한 정도의 침해 유형을 의미한다고 해석하거나¹⁰¹⁵⁾ 또는 상표의 약화는 위 규정의 적용 대상에서 제외된다고 해석하는 것은¹⁰¹⁶⁾ 개념적으로 약화와 손상의 관계를 희석가능성과 실제 희석의 결과 사이의 관계와 혼동한 것이거나 또는 위 규정의 입법 의도를 전체적으로 파악하지 못하고 있는 것이라고 밖에는 할 수 없다. 위 규정을 입법함에 있어 그 남용 가능성을 제한하는 것이 중요한 고려 사항이었다고는 하더라도, 이러한 목적은 위 규정의 적용 요건을 엄격하게 판단함으로써, 즉 유명상표인지의 여부나 동일·유사한 상표인지의 여부 및 식별력이나 명성이 손상되었는지의 여부를 엄격하게 판단함으로써 달성하여야 할 것이지, 희석화 이론의 기본적인 개념 자체를 왜곡하거나 축소함으로써 해결하여야 하는 것은 아니다.

이러한 측면에서, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 굳이 “손상”이라는 부적절한 용어를 사용함으로써 위 규정의 적용 범위를 한정하려고 한 것은, 위 규정이 일반적인 상표의 약화보다는 심한 정도의 침해 유형만을 규제하려고 하였다든가 또는 상표의 약화를 그 적용 대상에서 제외하려고 한 것이 아니라, 위 규정이 적용되기 위해서는 단지 희석가능성이 존재한다는 것만으로는 부족하고 나아가 상표가 실제로 희석되었다는, 즉 상표의 식별력이나 명성이 실제로 “손상”되었다는 구체적인 결과가 발생하여야 한다는 점을 의미하는 것이라고 해석하여야 한다.¹⁰¹⁷⁾ 한편, 약화에 의한 희석화의 경우에는 실제로 상표의 희석이 발생하였어야 하지만

1014) 정상조, 앞의 책(주 7), 566면; 유영선, 앞의 글(주 943), 443면.

1015) 문삼섭, 부정경쟁방지법의 개정 내용 및 이유 — 유명상표 희석화방지규정 중심, 정보통신정책연구원 연구협력회의 자료집(2001), 14면. 조정욱, 앞의 글(주 930), 118면도 결론적으로는 같은 취지인 것으로 보인다.

1016) 구자현, 앞의 글(주 930), 52면; 백태승·표호건, 미등록상표의 보호필요성과 보호 방안, 한국발명진흥회 지적재산권연구센터(2000), 156면; 이대회, 인터넷과 지적재산권, 2002, 260-261면.

1017) 정상조, 앞의 책(주 7), 566-567면.

손상에 의한 희석화의 경우에는 상표 희석의 가능성만으로도 충분하다는 견해도 있으나,¹⁰¹⁸⁾ 구체적인 사안에 있어서 약화에 의한 희석화와 손상에 의한 희석화가 언제나 분명하게 구별되는 것은 아니고 나아가 실제로 상표 희석이라는 결과가 필요한지의 여부에 관하여 약화에 의한 희석화와 손상에 의한 희석화를 구별할 이유는 전혀 없다는 점에서 위와 같은 견해에는 찬성하기 어렵다. 위 견해는 손상에 의한 희석화의 경우 비난 가능성이나 침해 정도가 크고 또한 직접적·즉각적으로 발생하기 때문에 상대적으로 쉽게 포착할 수 있다는 점을 근거로 제시하지만, 이는 손상에 의한 희석화의 경우 실제 희석이 발생하였다는 사실을 보다 쉽게 입증할 수 있다는 점을 시사해 줄 뿐이어서 특히 손상에 의한 희석화의 경우에만 희석 가능성만으로 충분하다는 점에 대한 논리적인 근거는 될 수 없다고 본다. 결국 위 견해는 상표 희석의 결과가 필요한지의 문제를 상표 희석의 입증이 가능한지의 문제와 결부시키는 오류를 범한 것에 다름 아니라고 하겠다.

이와 관련하여, 부정경쟁방지법은 “부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자”에 대하여 부정경쟁행위의 금지청구권을 인정하고 있어서 마치¹⁰¹⁹⁾ 희석화의 가능성만 존재하면 금지청구권을 행사할 수 있는 것처럼 볼 여지도 있다. 그러나, 상표의 희석이라는 사실과 그로 인해 발생하게 되는 구체적인 경제적 손해는 어디까지나 구별되어야 한다.¹⁰²⁰⁾ 즉, 위 규정에 의한 금지청구권을 행사함에 있어서는 상표의 재산적 가치 감소로 인한 구체적인 손해의 내용이나 범위를 특정하거나 계량화할 필요까지는 없고 다만 추상적으로 어떠한 손해가 현존한다는 점만 밝히면 충분하나, 그럼에도 불구하고 실제로

1018) 유영선, 앞의 글(주 943), 449-450면. 미국의 경우에도 같은 취지의 논의를 찾아볼 수 있으나[Joseph J. Galvano, *There Is No “Rational Basis” for Keeping It a “Secret” Anymore: Why The FTDA’s “Actual Harm” Requirement Should Not Be Interpreted The Same Way for Dilution Caused by Blurring As It Is for Dilution Caused by Tarnishing*, 31 Hofstra Law Review 1213 (2003)], 그다지 지지를 받고 있는 것으로는 보이지 않는다.

1019) 부정경쟁방지법 제4조 제1항.

1020) 제4장 제4절 1. 참조.

상표의 식별력이나 명성이 손상되었다는, 즉 실제로 희석이 발생하였다는 점은 입증하여야 하는 것이다.¹⁰²¹⁾ 이러한 해석이야말로 앞에서 살펴본 희석화 이론의 연혁과 본질에 반하지 않으면서도 국회의 심사 보고서에 나타난 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 입법 의도와 관련 규정을 전체적으로 조화롭게 이해하는 길이라고 하겠다.

(2) 식별력 또는 명성의 의의

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 유명상표의 식별력 또는 명성을 손상하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있는바, 위 규정이 보호하고자 하는 가치는 유명상표의 식별력 또는 명성이라고 할 수 있다.¹⁰²²⁾

그러나, 위 규정이 희석화 이론을 도입한 것이라는 점을 고려해 볼 때 여기서 말하는 “식별력”이란 통상적인 의미에서의 그것과는 다르게 보아야 한다. 즉, 일반적으로 식별력이 높은 상표일수록 더욱 강한 보호가 주어져야 할 필요성이 인정된다고 하더라도, 희석화 이론은 상표의 식별력 그 자체를 보호하기 위한 것이 아니라 제3자의 사용으로 인해 일반 소비자 사이에 형성되어 있던 상표와 상품간의 단일한 연관 관계가 훼손되는 것을 방지하기 위한 것이기 때문이다.¹⁰²³⁾ 희석화 이론이 보호하고자 하는 상표의 재산적 가치란 그것이 일반 소비자에 대해 가지는 판매력이나 고객흡인력을 의미하는 것이고, 이러한 판매력이나 고객흡인력은 상표가 곧 특정 출처를 나타낸다는 단일한 연관 관계로부터 비롯되는 것이다. 다시 말하면, 애초부터 소비자 사이에서 복수의 출처를 나타내는 표지라고 인식되고 있는 상표의 경우에는 제3자의 사용에 의해서도 상표와 출처 사이의 단일한 연관 관

1021) 정상조, 앞의 책(주 7), 567면.

1022) 이 점에서, 연방 희석화 방지법이 상표의 식별력에 대한 희석 행위에 대해서만 규정하고 있는 것과는 다르다고 하겠다. 제4장 제2절 참조.

1023) 제4장 제3절 3. (1) 참조.

계가 침해될 여지가 없다는 점에서, 이러한 경우에는 희석화 이론이 적용되지 않는 것이다.

그렇다면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 있는 “식별력”이란 통상적인 의미에서의 “자타상품을 구별하게 해 주는 능력”이 아니라 “상표와 그 출처 사이의 단일한 연관 관계를 나타내는 능력”을 의미한다고 해석하여야 한다. 이렇게 보면, 위 규정의 “식별력”은 엄밀한 의미에서는 상표의 “단일성”을 나타내는 것이라고 할 수 있다.¹⁰²⁴⁾ 식별력과 단일성을 이와 같이 정확히 구별하지 않는 경우에는 희석화 이론에 관하여 불필요한 오해를 가져올 수도 있는데, 예컨대 기술적(記述的) 표현으로 구성된 보호 표지가 전체로서 2차적으로 식별력을 얻었다고 하더라도 제3자가 사용한 부분만으로는 아무런 식별력이 없다는 이유에서 유명상표 희석행위에 해당하지 않는다고 판단한 하급심 판결례¹⁰²⁵⁾에는 그러한 오해의 잔재가 남아 있는 것으로 보인다. 또한, 일상 용어나 기술적 표현에 관하여는 유

1024) 연방 희석화 방지법에서도 식별력과 단일성을 혼용하고 있음은 이미 살펴본 것과 같다.
제4장 제3절 3. (2) 참조.

1025) 서울고등법원 2003. 1. 22.자 2002라293 결정(판례집불게재). 이 사안에서 법원은 “Korea First Bank” 상표는 오랜 기간의 사용을 통해 2차적으로 식별력을 취득한 것이므로 그 전체로서만 식별력을 가질 뿐이고 그 일부분에 불과한 “Korea First” 문구는 원래가 기술적인 것으로서 독립적인 식별력이 없다는 점 등을 들어 위와 같이 판시하였다. 물론, 이 판결의 대체적인 취지가 원고 상표의 일부분만으로는 출처표시로서의 의미가 없고 따라서 그 전체를 비교 대상으로 삼아야 한다는 데에 있다고는 하더라도, 이러한 결론을 도출하기 위해서는 위 판시에서와 같이 식별력 여부를 문제 삼을 것이 아니라, 원고 상표와 피고 상표의 동일·유사성을 판단함에 있어서 각각의 상표를 전체로서 비교하여야 한다는 점을 보다 더 직접적이고 명시적으로 실시하였어야 한다고 본다. “Korea First” 상표는 “Korea First Bank” 상표를 연상하게 하는 정도에 불과할 뿐 나아가 양자가 서로 같은 출처를 나타낸다고 할 수 있을 정도로 동일하다고는 할 수 없기 때문이다. 일본의 판결례 중에는, 비록 혼동가능성 여부가 문제된 사건이기는 하지만, 위 사건과 같이 사용을 통해 2차적 식별력을 취득한 상표의 경우에는 그 동일·유사성을 판단함에 있어서 각 상표의 구성 부분을 별개로 비교할 것이 아니라 상표 전체를 하나로 보아 비교하여야 한다고 한 예가 있어 참고할 만하다[東京地裁 1993. 2. 24. 平1(7)17170(判例時報 第1455号, 143頁)].

명상표 보호를 위해 꼭 필요한 경우가 아닌 한 위 규정의 적용을 유보하여야 한다는 견해¹⁰²⁶⁾ 역시 식별력과 단일성의 혼동에서 비롯된 오해인 것으로 보인다. 일상 용어나 기술적 표현이라고 하더라도 계속적·반복적으로 널리 사용됨으로써 특정한 단일의 출처를 나타내는 것으로 일반 소비자 사이에서 인식되는 경우에는 얼마든지 위 규정의 보호 대상이 될 수 있기 때문이다.¹⁰²⁷⁾

이와 관련하여 대법원은, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때 위 규정에서 사용하고 있는 “식별력의 손상”은 “특정한 표지가 상품 표지나 영업 표지로서의 출처표시기능이 손상되는 것”을 의미한다고 해석함이 상당하다고 판시하여,¹⁰²⁸⁾ 막연하나마 위 규정이 보호하고자 하는 것이 상표의 식별력 자체가 아니라 상표와 출처 사이의 연관 관계에 있음을 어느 정도는 인식하고 있는 것으로 보인다. 또한, 하급심 판결례 중에는 위 규정의 “식별력을 손상하게 하는 행위”란 상품이나 서비스를 식별하게 하고 그 출처를 표시하는 저명상표의 식별력·단일성·독특함·명성 등이나 기능이 감소하게 하는 것을 의미한다고 할 수 있다고 판시한 예가 있는데,¹⁰²⁹⁾ 상표 희석의 요건으로서 단일성 개념을 인식하였다는 점에서는 평가할 만하나 여전히 식별력과 단일성을 엄밀히 구분하지 못하고 있다는 점에서는 아쉽다고 하겠다.

물론, 창의적이거나 조어적이어서 본래부터 식별력이 높은 상표는 암시적·기술적 상표에 비해 단일한 출처에서만 사용될 가능성이 더 높을 것이고, 따라서 이러한 한도 내에서는 상표의 식별력과 단일성이 어느 정도의 상관 관계를 가진다고 할 수 있다. 그러나, 창의적이고 조어적인 상표라 하더라도 이를 복수의 출처에서 사용하는 경우도 있을 수 있고, 반대로 암시적이거나 기술적인 상표라 하더라도 단일한 출처에서만 사용되는 경우도 얼마든지 상정할 수 있을 것이라는 점에서,

1026) 조정욱, 앞의 글(주 930), 119면.

1027) 제5장 제2절 2. (5) 다. 참조.

1028) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).

1029) 서울지방법원 2003. 8. 7. 선고 2003카합1488 판결(각공2003-2, 261).

식별력이 높은 상표라고 해서 언제나 단일성이 인정되는 것도 아니고 또한 식별력이 낮은 상표라고 해서 반드시 단일성이 부정되는 것도 아니다. 즉, 식별력과 단일성은 하나의 상표에 있어서 서로 전혀 별개의 성질인 것이다.

한편, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 있는 “명성”은 그 입법 과정에 비추어볼 때¹⁰³⁰⁾ 손상에 의한 희석화를 염두에 둔 것으로 보인다. 그러나, 구체적인 사안에 있어서 약화에 의한 희석화와 손상에 의한 희석화를 구별하기란 어려운 경우가 많을 뿐만 아니라, 재산권에 대한 침해와 인격권에 대한 침해가 구별되는 것처럼 상표의 명성에 대한 침해는 본질적으로 상표의 재산적 가치를 보호하고자 하는 희석화 이론과는 부합하지 않는 면이 있다는 점에서,¹⁰³¹⁾ 위 규정의 “명성”을 해석함에 있어서도 결국에는 유명상표가 단일한 상품·서비스의 출처로서 기능하는 능력이라는 측면을 중요하게 고려할 수밖에 없다. 특히, 유명상표의 명성을 훼손함으로써 그 소유자의 인격을 침해하는 것과 마찬가지로의 결과를 가져오는 경우에는 굳이 부정경쟁방지법에 의하지 않더라도 민법상 인격권 침해의 법리에 따라 그 행위를 금지할 수 있을 것이므로, 부정경쟁방지법상 상표의 명성을 손상하게 하는 행위를 금지하는 실익은 상표 소유자의 인격권 침해에는 미치지 않는 정도의 행위를 금지하는 데에 있다고 할 수 있는데, 만일 상표 자체의 명성만을 훼손하는 행위를 단일성 침해 여부와 관계없이 모두 금지하여야 한다면 이는 결과적으로 상표의 명성을 그 소유자의 인격과 동일시하는 것과도 마찬가지로 할 수 있어서 부당하다. 유명상표라는 이유만으로 그 자체의 명성을 상표 소유자의 인격과 같은 정도로 보호하여야 할 합리적 타당성은 전혀 찾아볼 수 없기 때문이다. 따라서, 위 규정을 해석함에 있어서 유명상표의 명성을 손상하게 하는 행위란 결국 “유명상표의 명성을 훼손하는 방법으로 그 단일한 연관 관계를 침해하는 행위”라고 이해하여야 할 것이다.

정리하자면, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 보호하고자 하는 가치는 유명

1030) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 3면.

1031) 제2장 제2절 3. 참조.

상표의 “식별력 또는 명성”인 것처럼 규정되어 있으나, 위 규정이 본질적으로 희석화 이론을 도입하기 위한 것이라는 측면에서 볼 때, 이는 유명상표가 단일한 출처 표지로서 기능하는 능력, 즉 유명상표의 단일성이라고 해석하여야 한다. 희석화 이론이란 제3자의 사용으로부터 상표의 재산적 가치를 보호하는 데에 그 목적을 두고 있는 것이고, 이러한 상표의 재산적 가치는 상표와 출처 사이에 형성되어 있는 단일한 연관 관계로부터 파생되는 것이라는 점에서, 희석화 이론의 보호 가치는 식별력이나 명성 그 자체가 아니라 종국적으로는 상표의 단일성이라고 보아야 하기 때문이다.

이러한 단일성을 판단함에 있어서는 어디까지나 일반 소비자의 인식을 그 기준으로 하여야 한다. 즉, 일반 소비자 대부분이 당해 상표를 특정한 출처와 배타적으로 연관시켜 인식하는 경우에 그 상표는 단일성을 가진다고 볼 수 있는 것이다. 다만, 실제 거래 현실에서는 유명상표와 동일·유사한 상표가 전혀 존재하지 않는다는 것은 상정하기 어렵다는 점에서, 상표의 단일성은 절대적인 것이 아니라 실질적인 것으로 충분하다고 본다. 즉, 일반 소비자가 인식하지 못하는 상표 사용 내지는 유명상표의 소유자가 금지하여야 할 필요성을 느끼지 못할 정도의 상표 사용만으로는 상표의 단일성을 인정하는 데에 아무런 장애가 되지 않는 것이다. 또한, 동일한 상표에 관해 지정상품·서비스를 달리하여 다수의 등록이 이루어진 경우라고 하더라도 현실적으로 일반 소비자가 당해 상표를 특정한 출처와 배타적으로 연관시켜 인식하는 한 그러한 사정만을 들어 단일성을 부정할 수는 없다고 본다. 나아가, 단일한 출처란 실명인지 또는 익명인지의 여부를 불문한다고 할 것이며, 이는 상품·서비스 그 자체를 의미하는 것이 아니기 때문에 하나의 상표가 다양한 종류의 상품이나 서비스에 두루 사용되는 경우에도 일반 소비자 대다수가 그 상표를 특정한 소유자만의 표지로서 인식하고 있는 한 상표의 단일성이 인정될 수 있을 것이다.

(3) 손상의 의의

위에서 살펴본 것처럼, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 있는 “손상”은 전통적인 의미에서의 상표 약화와 대비되는 의미가 아니다. 이는 위 규정이 적용되기 위해서는 단지 희석가능성이 존재한다는 사실만으로는 부족하고, 나아가 실제로 희석의 결과가 발생하여야 한다는 것을 의미하는 것이다. 대법원은, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 “식별력의 손상”이 “특정한 표지가 상품 표지나 영업 표지로서의 출처표시기능이 손상되는 것”을 의미한다고 해석함이 상당하다고 하면서도 실제로 그와 같은 손상이 발생하였는지가 입증되었는지의 여부를 판단하지 않은 채 단지 유명상표와 동일·유사한 영업 표지를 사용하였다는 이유만으로 만연히 위 규정을 적용하였는데,¹⁰³²⁾ 이는 결국 희석가능성이 존재하기만 하면 위 규정이 적용될 수 있다는 것에 다름 아니어서 유명상표 소유자를 지나치게 보호하는 결과를 가져오게 되어 타당하지 않다고 하겠다.

상표 희석 여부의 판단 방법과 관련하여, 희석의 결과가 발생하였는지의 여부를 판단하기 위해서는 소비자의 주의 정도를 중요하게 고려하여야 한다든가¹⁰³³⁾ 또는 제3자에 의한 사용 여부·상표의 식별력·상표의 관념적 의미·상표 사용자의 악의 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여야 한다고 설명하기도 한다.¹⁰³⁴⁾ 이러한 설명은 모두 앞에서 살펴보았던 Lexis 판결¹⁰³⁵⁾에서 법원이 제시한 6가지의 고려요소¹⁰³⁶⁾에 그 근거를 두고 있는 것으로 보인다.¹⁰³⁷⁾ 그러나, Lexis 판결에 관하여 논의하였던 바와 같이,¹⁰³⁸⁾ 법원이 상표 희석 여부를 판단하기 위한 고려 요소로서

1032) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).

1033) 정상조, 앞의 책(주 7), 569면.

1034) 조정옥, 앞의 글(주 930), 118-122면.

1035) Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989).

1036) Id. at 1035. 제3장 제4절 2. (1) 다. 참조.

1037) 정상조, 앞의 책(주 7), 569면; 조정옥, 앞의 글(주 930), 118면.

제시하고 있는 것들은 대부분 혼동가능성 여부를 판단하기 위한 것들로서, 이를 그대로 적용하는 것은 상표 희석과 혼동가능성을 제대로 구별해주지 못한다는 점에서 타당하지 않다.

상표 희석 여부를 결정함에 있어서는 동일·유사한 상표를 사용함으로써 유명상표의 단일성이 침해되었는지의 여부를 무엇보다도 중요하게 고려하여야 하고, 또한 그것으로 충분하다. 지금까지 논의하였던 것처럼, 상표의 희석이란 곧 유명상표의 단일성이 침해됨으로써 그것이 가지고 있는 판매력이나 고객흡인력과 같은 재산적 가치가 훼손되는 것을 의미하기 때문이다.

예컨대, 단일한 출처를 나타내는 것이라고 인식되어 있는 유명상표와 동일한 상표를 제3자가 작은 마을의 개인 세탁소 상호로 사용하는 경우를 생각해 보자. 이와 같은 제3자의 상표 사용은 일반 소비자의 관점에서 전혀 인식할 수 없다거나 또는 유명상표의 소유자가 이를 금지하여야 할 필요성을 전혀 느끼지 못하는 것이라고 보아야 하고, 따라서 이러한 경우에는 유명상표가 단일 출처로서 기능하는 능력을 실질적으로 감소시키거나 훼손할 가능성조차 인정하기 어렵다. 즉, 이는 희석가능성조차 인정할 수 없는 경우이고 따라서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 “손상”에 해당하지 않는다.

이와 비해, 단일한 출처를 나타내는 것이라고 인식되어 있는 유명상표와 동일한 상표를 제3자가 비교적 넓은 지역에 걸쳐 기업적인 세탁소 체인점 상호로 사용하는 경우에는 일반 소비자로서 하여금 유명상표와 세탁소 체인점 사이에 새로운 연관관계가 형성하게 할 가능성이 있고, 따라서 유명상표의 단일성이 실질적으로 침해될 우려가 인정된다. 즉, 희석가능성은 인정될 수 있다. 다만, 이것만으로 위와 같은 제3자의 상표 사용이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 “손상”에 해당한다고 볼 수는 없고, 나아가 이로 인해 일반 소비자들이 실제로 유명상표를 세탁소 체인점과 연관시켜 인식하게 되는 정도에 이르렀다면 비로소 유명상표가 실제로

1038) 제3장 제4절 2. (1) 사. 참조.

희석된 것이고 따라서 위 규정의 “손상”에 해당한다고 하겠다.

이와 같이 유명상표의 단일성이 실제로 희석되었다는 사실을 어떻게 입증하여야 할 것인지도 문제된다. 이 점에 관하여 연방 희석화 방지법의 해석상 전문가의 감정이나 소비자 조사와 같은 입증 방법이 논의되고 있는 것은 주목할 만하다.¹⁰³⁹⁾ 즉, 피고의 상표 사용으로 인해 원고의 유명상표가 소비자 사이에서 복수의 출처를 나타내는 표지로서 인식되고 있다는 점에 대한 감정이나 조사 결과를 통해 상표의 “손상” 사실을 입증할 수 있을 것이다.

주의할 것은, 이러한 증거가 실제로 상표 희석이 발생하였는지를 입증하기 위해서는, 그것이 약화에 의한 것인지 손상에 의한 것인지를 막론하고, 소비자가 원고의 유명상표 자체를 피고 상품의 표지로서 인식하고 있음을 나타낼 수 있는 것이어야 한다는 점이다. 즉, 유명상표와 원고 상품 사이의 연관 관계가 피고의 상표 사용으로 인해 얼마나 영향을 받는지를 보여주어야 한다는 것이다. 이 점은 희석화의 본질이 유명상표의 단일성을 훼손함으로써 그 재산적 가치를 침해하는 데에 있다고 보는 한, 희석화의 유형에 따라 다르게 취급할 것이 아니다. 그렇지 않고 단순히 원고 상표와 피고 상표 사이에 연관 관계가 존재하는지의 여부나 피고 상표와 원고 상표를 혼동하는지의 여부 또는 특정 상표를 원고나 피고 어느 당사자의 상표로 인식하는지 등에 관한 증거는 단지 혼동가능성 여부를 판단하기 위한 증거가 될 수 있을 뿐이어서, 부정경쟁방지법 제2조 제1항 가목·나목의 부정경쟁행위에 관한 증거가 될 수 있을지언정 부정경쟁방지법 제3조 제1항 다목의 부정경쟁행위에 관한 증거는 될 수 없다고 하겠다.

여기에서, 다음과 같은 유형의 소비자 조사를 생각해 볼 수 있다. 먼저, 원고의 유명상표를 알고 있는 소비자를 조사 표본으로 삼되 이를 두 개의 집단으로 나눈다. 피고의 상표 사용에 관하여 알지 못하는 대조군(A)과 피고의 상표 사용에 관하여 알고 있는 비교군(B)이 그것이다. 대조군과 비교군은 피고의 상표가 사용된

1039) 제4장 제4절 3. 참조.

지역적 범위나 시장 분야를 기준으로 하거나 또는 사전 인터뷰와 같은 방법을 통해 확정할 수 있을 것이다. 다음으로, 각각의 집단에 대해 유명상표가 어떠한 상품을 나타내는 표지인지에 관한 질문을 제시한 후, 각 집단에서 위 상표가 원고의 상품을 나타내는 표지라고 응답한 비율을 비교하는 것이다.¹⁰⁴⁰⁾ 그 결과, 유명상표를 원고 상품과 연관시킨 응답자 비율이 집단 B보다 집단 A에서 높게 나타난다거나,¹⁰⁴¹⁾ 유명상표를 피고 상품과¹⁰⁴²⁾ 또는 원 · 피고 상품 모두와 연관시킨 응답자 비율이 집단 A보다 집단 B에서 높게 나타난다거나,¹⁰⁴³⁾ 또는 유명상표를 원고 상품과 연관시키는데 소요되는 평균 시간이 집단 B보다 집단 A에서 짧게 나타난다면,¹⁰⁴⁴⁾ 이는 피고의 상표 사용으로 인해 원고의 유명상표가 가지는 단일한 연관 관계가 훼손됨으로써 그 판매력이 침해당했다는 사실에 대한 충분한 근거가 될 수 있을 것이다.¹⁰⁴⁵⁾

위에서 제시한 방법은 상표의 희석을 실제로 입증하기 위한 소비자 조사의 한 예시에 불과하고, 이외에도 다양한 방법의 소비자 조사가 이루어질 수 있을 것이다. 예컨대, 응답자들로 하여금 특정 상표의 판매력 내지 고객흡인력을 1에서 9 사이의 수치로 나타내게 하거나 또는 특정 상표와 상품 사이의 연관 정도를 1에서 9 사이의 수치로 나타내게 한 후 대조군과 비교군 사이의 평균값을 비교하는 소비자 조사는¹⁰⁴⁶⁾ 유명상표와 상품 사이의 단일한 연관 관계를 계량화함으로써 상표 희석 여부를 입증할 수 있다.¹⁰⁴⁷⁾ 또한, 응답자들로 하여금 유명상표에서 연관되

1040) William G. Barber, *supra* note 781, at 630-631; Patrick M. Bible, *supra* note 495, at 337-340.

1041) Patrick M. Bible, *supra* note 495, at 339 n.219.

1042) *Id.* at 339 n.220; William G. Barber, *supra* note 781, at 630.

1043) Patrick M. Bible, *supra* note 495, at 339 n.222.

1044) *Id.* at 339 n.221.

1045) *Id.* at 340; William G. Barber, *supra* note 781, at 630.

1046) Patrick M. Bible, *supra* note 495, at 329.

1047) *Id.* at 328-329; Alexander F. Simonson, *supra* note 305, at 173; Steve Hartman, *Brand Equity Impairment — The Meaning of Dilution*, 87 *The Trademark Reporter* 418,

는 상품 일체를 열거하게 하는 소비자 조사 역시 유명상표의 단일성이 실제로 침해되었음을 나타내는 입증 방법이 될 수 있을 것이다.¹⁰⁴⁸⁾

第3節 救濟 手段

1. 금지청구권

제3자의 유명상표 희석행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 제3자에 대해 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며,¹⁰⁴⁹⁾ 이 경우 유명상표 희석행위를 조성한 물건의 폐기나 유명상표 희석행위에 제공된 설비의 제거 기타 유명상표 희석행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.¹⁰⁵⁰⁾ 즉, 단순히 사용금지청구만으로는 유명상표 소유자의 이익을 보호하기에 부족한 경우에는 계속되는 위법 상태의 원천으로 인정되는 최초 위법 행위의 결과를 제거할 것을 청구할 수 있는 것으로서,¹⁰⁵¹⁾ 그 문언상 이는 독립하여 청구할 수 없고 상표사용금지와 함께 청구할 수 있을 뿐이다.

이처럼 부정경쟁방지법은 유명상표 희석행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치까지도 청구할 수 있도록 하고 있으므로, 실제로는 다양한 형태의 금지청구권이 행사될 수 있을 것이다. 그 예로서, 제3자가 유명상표와 동일·유사한 상표를 상호로 등기하거나 또는 도메인 이름으로 등록한 경우를 생각해 보면, 등기나 등록은 결국 희석 행위로 인하여 발생한 조성물이라고 볼 수 있거나 또는 등기·등

433-435 (1997).

1048) Alexander F. Simonson, *supra* note 305, at 168; Patrick M. Bible, *supra* note 495, at 330.

1049) 부정경쟁방지법 제4조 제1항.

1050) 부정경쟁방지법 제4조 제2항.

1051) 사법연수원, 앞의 책(주 957), 40-41면.

록은 당연히 공시를 수반하는 것으로서 이는 곧 상표 사용으로 볼 수 있을 뿐만 아니라, 그러한 사용 행위를 금지하기 위한 가장 유효·적절한 수단은 상호나 도메인 이름의 등록 말소라는 점에서, 금지청구권의 내용에는 이러한 등기나 등록에 대한 말소 청구도 포함될 수 있을 것이다.¹⁰⁵²⁾ 이러한 취지에서, 2004. 1. 20. 법률 제7095호로 개정된 부정경쟁방지법 제4조 제2항은 금지청구와 함께 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인 이름의 등록 말소를 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

이러한 금지청구권은 유명상표를 자신의 상품·서비스에 대한 출처 표시로서 사용하고 있는 자가 행사할 수 있다.¹⁰⁵³⁾ 유명상표가 기업 집단에 의해 사용되는 경우에는 그 계열사이기만 하면 반드시 중심 기업이나 핵심 기업이 아니더라도 금지청구권의 주체가 될 수 있으며, 프랜차이즈 계약에 있어서는 그 본부뿐만 아니라 가맹점 또한 금지청구권을 행사할 수 있다.¹⁰⁵⁴⁾ 그러나, 단순한 상품 유통업자는 유명상표를 자신의 상품 출처로서 사용한다고 할 수 없어 금지청구권을 행사할 수 없으며, 따라서 외국의 유명상표가 부착된 상품을 국내에 수입·유통시키는 수입대리상은 상표 희석을 이유로 하는 금지청구권의 행사 주체가 될 수 없다.¹⁰⁵⁵⁾

한편, 금지청구권을 행사함에 있어서는 목적 달성에 필요·충분한 최소한도에 그쳐야 하고, 특히 이로 인하여 상대방이 입게 되는 불이익까지도 아울러 충분하게 고려하여야 한다.¹⁰⁵⁶⁾ 아울러, 금지청구권을 행사하기 위하여 그 상대방에게 상법상 상호권의 침해에서와 같은 부정한 목적이나 또는 유명상표 희석행위에 대한 고의·과실이 필요한 것은 아니다.¹⁰⁵⁷⁾

1052) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971), 서울고등법원 1992. 1. 14. 선고 91나11461 판결(하집1992-1, 301), 서울지방법원 1999. 10. 8. 선고 99가합41812 판결(판례집불게재). 특히 위 대법원 판결에 의하면, 원고에게 도메인 이름의 등록 적격이 있는지의 여부와 관계없이 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름의 등록 말소를 청구할 수 있다고 한다.

1053) 東京地裁 2000. 7. 18. 平11(ワ)29128(判例時報 第1729号, 116頁).

1054) 上掲判決.

1055) 上掲判決.

1056) 대법원 1988. 4. 12. 선고 87다카90 판결(공1988, 827).

앞에서도 설명한 바와 같이 부정경쟁방지법은 “자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자”에 대하여 금지청구권을 인정하고 있으나, 이것이 금지청구권의 행사에 있어서 상표 희석의 가능성만을 입증하면 충분하다는 의미는 아니다. 금지청구권을 행사하는 자는 여전히 실제로 상표의 희석이 발생하였다는 점을 입증하여야 하지만, 여기에서 더 나아가 금지청구권을 행사하기 위하여 상표의 재산적 가치 감소로 인한 구체적인 손해의 내용이나 범위를 특정하거나 계량화할 필요까지는 없고 추상적으로 어떠한 손해가 현존한다는 점만 밝히면 충분하다는 의미일 뿐이다.¹⁰⁵⁸⁾ 다만, 실제로 상표 희석이 발생하였다고 인정되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 영업상의 이익이 침해될 우려가 있다고 추정하여도 무방할 것이고,¹⁰⁵⁹⁾ 이렇게 본다면 금지청구의 상대방이 그와 같은 특단의 사정이 없음을 반증하여야 할 것이다. 위와 같은 “영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자”라는 요건은 특별소송요건이라기보다는 통상적인 이행 소송에서 이행 청구권의 발생 요건이라고 보아야 할 것이므로, 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다고 인정되지 않는 경우에 법원으로서도 당해 청구를 기각하여야 할 것이다.¹⁰⁶⁰⁾

이 외에, 유명상표 소유자가 소송상 금지청구권을 행사함에 대하여 피고가 반소 또는 별소로써 그 부존재의 확인을 구하는 것이 적법한지의 문제에 관하여, 일본의 경우 이러한 반소 또는 별소는 중복제소라고 할 수 없을 뿐만 아니라 분쟁을 발본적으로 해결하기 위한 것이어서 확인의 이익도 있어 적법하다고 본 하급심 판결례가 있다.¹⁰⁶¹⁾

1057) 대법원 1995. 9. 29. 선고 94다31365·31372 판결(집43-2, 247).

1058) 제5장 제2절 4. (1) 참조.

1059) 대법원 판결례 중에는, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 영업주체 혼동행위가 성립하면 특별한 사정이 없는 한 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다고 한 예가 있다[대법원 1999. 11. 26. 선고 98다19950 판결(공2000상, 20)].

1060) 사법연수원, 앞의 책(주 957), 37면.

1061) 東京地裁 2002. 12. 27. 平12(ワ)14226・平14(ワ)4485(判例タイムズ 第1136号, 237頁). 이

2. 손해배상청구권

(1) 상표 희석으로 인한 손해의 의미

상표 희석으로 인한 손해배상청구권에 있어서 가장 큰 문제는 무엇을 그 손해로 파악하여야 하는지에 있다. 혼동 이론의 경우에는, 원고 상표와 피고 상표를 혼동한 소비자가 애초에 의도한 바와 달리 피고 상품을 구매하게 되는 됴므로써 발생하는 고객 전환(diversion of custom)이 곧 구체적인 손해라고 할 수 있으나,¹⁰⁶²⁾ 희석화 이론은 반드시 소비자의 혼동을 전제로 하는 것이 아니라는 점에서 과연 상표 희석으로 인한 손해가 무엇을 의미하는지가 문제되는 것이다.

이러한 문제는 다음과 같은 점들을 고려해 볼 때 더욱 분명해진다. 먼저, 상표 희석이란 본질적으로 유명상표와 동일·유사한 상표가 사용됨으로써 그 고객흡인력 등의 재산적 가치가 점진적·계속적으로 감소하는 현상을 의미하는 것이기 때문에, 상표 희석으로 인한 손해는 무형적인 것이어서 이를 즉각적·직접적으로 인식하기 어렵다. 뿐만 아니라, 설령 제3자가 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용한 후 유명상표 소유자의 상품 판매량이 감소하였다고 하더라도, 소비자에게 혼동이 발생하지 않은 경우에는 고객 전환을 의제할 수도 없기 때문에 상표 사용 행위와 판매량 감소 사이에 충분한 인과관계가 존재한다고 확신할 수도 없다.

이와 같이 희석화 이론에서는 혼동 이론에서의 고객 전환과 같은 구체적이고도 현실적인 손해 개념을 도출해 낼 수 없다는 문제점이 있기는 하지만, 그렇다고 해서 상표 희석으로 인한 손해가 전적으로 추상적이거나 관념적인 비현실적 개념이라고 할 수는 없다. 즉, 상표의 재산적 가치를 보호하고자 하는 희석화 이론의 의

판결에 따르면, 손해배상청구권을 소송상 행사함에 대하여 반소 또는 별소로써 그 부존재를 구하는 경우에도 마찬가지라고 한다.

1062) Frederick W. Mostert, *supra* note 25, at 138.

의에 관하여 이미 검토해 본 것과 같이, 유명상표가 일반 명사화 되거나 또는 그 명성과 신용에 부정적인 영향을 미치는 것을 방지하는 한편 유명상표 소유자의 영업 확장 기회를 보장하기 위해서는 혼동가능성이 인정되는 범위를 초과하여 유명상표의 희석을 방지하여야 할 필요성이 분명히 존재하는데,¹⁰⁶³⁾ 반대로 말하면 이러한 필요성이야말로 곧 상표의 희석을 방지하는 경우에 유명상표 소유자에게 발생하는 손해라고도 할 수 있기 때문이다.

그렇다면 상표 희석으로 인한 재산적 손해란, 위와 같이 유명상표가 일반 명사화 되거나, 그 명성과 신용에 부정적인 영향이 발생하게 되거나, 유명상표를 사용한 영업 확장의 기회가 상실됨으로써 발생하는 상표의 재산적 가치 감소분이라고 정의할 수 있다. 이렇게 볼 때, 상표 희석으로 인한 손해가 반드시 추상적이거나 관념적이어서 비현실적인 것이라고는 할 수 없고, 이 역시 상당히 구체적이고 현실적인 손해라고 보아야 한다. 단지 혼동가능성으로 인하여 발생하는 고객 전환과 같은 정도의 구체적·현실적인 손해가 존재하지 않는다는 이유만으로 상표 희석으로 인한 손해가 단순히 개념적인 것으로 치부하여서는 안될 것이다.¹⁰⁶⁴⁾

(2) 부정경쟁방지법상 상표 희석으로 인한 손해배상청구권

이상과 같이 상표 희석으로 인한 손해를 구체적·현실적인 것으로 이해하는 한, 유명상표 희석행위를 하여 타인에게 손해를 가한 자는 응당 손해배상책임을 부담한다고 보아야 한다. 이러한 측면에서, 부정경쟁방지법은 고의에 의한 유명상표 희석행위로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다고 규정하고 있다.¹⁰⁶⁵⁾

이 때 손해배상책임의 근거가 되는 “고의”의 의미에 대하여, 위 표현은 영미법

1063) 제2장 제2절 2. 참조.

1064) 제7장 제1절 1. 참조.

1065) 부정경쟁방지법 제5조.

상의 “bad faith”를 번역한 것으로서 비난 가능성이 높은 정도를 의미하기 때문에 이를 단순한 인식의 수준으로 완화하는 것은 부당하고, 따라서 여기서의 고의는 상대방을 해한다는 점을 알면서도 행위로 나아가는 것을 의미하는 “해의”로 해석해야 한다는 견해가 있다.¹⁰⁶⁶⁾ 그러나, 손해배상책임의 요건으로서 부정한 목적을 요구하지 않는 부정경쟁방지법의 해석상 고의를 해의로 해석하는 것이 타당한지는 의문이다. 또한, 우리 법체계상 상대방에 대한 해의가 문제되는 경우는 어음·수표의 취득에 있어서 인적 항변의 절단 사유가 거의 유일하고¹⁰⁶⁷⁾ 그 이외에는 채권 침해의 위법성 여부에 관한 판단 요소 중 하나로서 언급되고 있을 뿐이어서,¹⁰⁶⁸⁾ 손해배상책임의 주관적 요건으로서 해의를 요구하는 것은 일반적인 법체계와 조화되는 해석이라고도 볼 수 없다. 게다가, 우리 손해배상법 체계가 영미법과 달리 징벌적 손해배상 제도를 인정하지도 않는 이상 특별히 고의가 아닌 해의가 필요하다고 볼 이유도 없다.

이러한 이유에서, 유명상표 희석행위로 인한 손해배상책임에 있어서 주관적 요소인 고의란 통상적인 의미에서 이해하면 족하다고 본다. 이는 곧 유명상표를 희석한다는 점에 대한 고의를 뜻하므로, 다시 말하면 자신의 상품·서비스를 나타내는 표지로서 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 그 단일성을 침해한다는 점에 대한 인식이 필요하다고 할 것이고, 나아가 손해 발생에 대한 고의까지 요구되는 것은 아니다. 이러한 고의에 대한 주장·입증책임은 불법행위 일반론에 따라 손해배상청구를 하는 원고가 부담한다.

그런데, 부정경쟁방지법이 손해배상청구권을 고의에 의한 상표 희석의 경우로 한정하는 이유는 분명하지 않다. 앞에서 본 것과 같이 상표 희석으로 인한 손해가 단순히 관념적·추상적인 차원의 것이 아닌 구체적·현실적인 차원의 것이라는

1066) 구자현, 앞의 글(주 930), 74면; 최덕철, 유명상표에 관한 외국의 분쟁사례연구, 창작과 권리 제20호(2000), 96면.

1067) 어음법 제17조 후단·수표법 제22조 후단.

1068) 대법원 2003. 3. 14. 선고 2000다32437 판결(공2003상, 965).

점에서 과실에 의한 유명상표 희석행위의 경우에도 그와 같은 구체적·현실적인 손해가 발생하지 않는다고는 볼 수 없고, 따라서 굳이 과실에 의한 유명상표 희석행위에 대하여 손해배상책임을 면제할 논리 필연적인 근거는 없기 때문이다. 다만, 다른 법규정을 살펴보면 경과실로 인한 불법행위의 경우에 손해배상책임이나 구상책임을 면제하거나¹⁰⁶⁹⁾ 또는 손해배상액의 감경을 허용하는¹⁰⁷⁰⁾ 규정이 존재하는데, 위 부정경쟁방지법 규정 역시 마찬가지로 취지에서 과실에 의한 상표 희석의 경우에는 상표 사용 금지 이외에 나아가 손해배상책임까지 부담시키는 것은 지나치게 가혹하다는 입법적인 배려가 있었던 것이 아닐까 추측할 수 있을 뿐이다. 하지만, 중과실에 의한 유명상표 희석행위에 대해서까지 손해배상책임을 면하도록 한 것은 여타 불법행위법 규정과의 형평성에 비추어 볼 때 의문이다.

이외에도, 유명상표 희석행위로 인한 손해배상 청구에 있어서는 그 성질에 반하지 않는 한 불법행위에 관한 민법상 일반 원칙이 적용된다.¹⁰⁷¹⁾ 따라서, 상표 희석이 법인의 대표기관에 의해 이루어진 경우에는 법인과 함께 직접 침해행위를 실행한 대표기간도 그 책임을 면할 수 없고,¹⁰⁷²⁾ 양자는 공동불법행위의 법리에 따라 부진정 연대책임을 지게 될 것이다.¹⁰⁷³⁾ 또한, 피용자의 유명상표 희석행위에 대하여 사용자가 책임을 지는 경우도 있을 것이다.¹⁰⁷⁴⁾ 아울러, 유명상표를 무단으로 사용한 제3자의 고의가 입증되지 않았다거나 또는 손해배상청구권이 시효로 소멸한 경우에는 민법 규정에 의한 부당이득 반환청구도 가능하다고 본다.¹⁰⁷⁵⁾

1069) 예컨대, 민법 제757조 단서, 국가배상법 제2조 제2항, 실화책임에 관한 법률 등.

1070) 민법 제765조 제1항.

1071) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 431면.

1072) 민법 제35조 제1항.

1073) 대법원 1997. 12. 12. 선고 96다50896 판결(공1998상, 254), 대법원 1999. 2. 26. 선고 98다52469 판결(공1999상, 615), 대법원 2002. 5. 24. 선고 2002다14112 판결(공2002하, 1482), 대법원 2002. 9. 27. 선고 2002다15917 판결(공2002하, 2561).

1074) 민법 제756조 제1항.

1075) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 431면. 이 때 그 이득액은 사용료 상당액이라고 보아야 할 것이다[위의 책, 431면 주 359)].

(3) 손해배상의 범위

가. 개설

상표 희석으로 인한 손해배상의 범위 역시 민법상 일반 원칙에 따라 희석 행위와 상당인과관계에 있는 모든 손해가 포함된다. 즉, 적극적 손해·소극적 손해·정신적 손해가 모두 포함되는 것이다. 다만, 상표 희석으로 인한 적극적 손해는 희석의 제거·방지를 위해 지출한 비용이나 해명 광고를 위한 비용 또는 희석 사실을 입증하기 위한 조사 비용¹⁰⁷⁶⁾ 정도를 생각할 수 있을 뿐이고,¹⁰⁷⁷⁾ 또한 희석화 이론은 상표의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이라는 점에서 유명상표 희석행위가 특히 상표 소유자의 명예 또는 신용을 실추하였다고 인정될 수 있는 특별한 경우에 한하여 정신적 손해가 인정될 수 있을 것이므로,¹⁰⁷⁸⁾ 상표 희석으로 인한 손해배상은 주로 소극적 손해에 대한 것이고 따라서 소극적 손해의 범위가 가장 문제

1076) 위의 책, 432면.

1077) 그밖에, 모조품이 출하되었음에 의하여 특허권자가 자신의 특허품 판매를 포기한 경우 그로 인한 손해를 적극적 손해로 설명하기도 하고[주석민법: 채권각칙(6), 2000, 537~538면], 이러한 설명에 따르면 제3자의 상표 사용으로 인하여 유명상표의 소유자가 자신의 상품 판매를 포기한 경우 그로 인한 손해도 적극적 손해로 보아야 할 것이다. 그러나, 이러한 손해는 기존 재산의 감소라기보다는 기대 이익의 상실이라고 보아야 하고 따라서 적극적 손해라기보다는 오히려 소극적 손해의 일종으로 보아야 하지 않을까 한다. 한편, 우리나라에서 공간된 지적재산권 관련 판결례 중 적극적 손해를 청구한 예는 발견되지 않는다고 한다[위의 책, 538면 주 75)].

1078) 의장권 침해행위에 관한 대법원 1997. 2. 14. 선고 96다36159 판결(공1997상, 751) 및 영업비밀 침해행위에 관한 대법원 1996. 11. 26. 선고 96다31574 판결(공1997상, 58) 참고. 한편, 상표권의 침해로 인한 신용훼손을 인정하여 위자료의 지급을 명한 판결례로는 서울고등법원 1971. 10. 27. 선고 70나2817 판결(고집1971민, 533)·서울지방법원 1989. 1. 19. 선고 88가합20130 판결(지재판집 중, 1403) 및 서울지방법원 1990. 7. 18. 선고 88가합49015 판결(지재판집 중, 1426)이 보인다.

된다고 하겠다.

상표 희석으로 인한 소극적 손해는 희석 행위가 없었더라면 상표 소유자가 얻을 수 있었던 이익의 손실, 즉 일실이익을 의미한다. 이는 곧 제3자가 유명상표를 희석함으로써 유명상표의 지정상품 판매량이 감소하거나 또는 그 시장 가격이 하락함으로써 발생하는 손해로서, 이러한 일실이익을 민법상 일반 원칙에 따라 전통적인 손해배상액 산정방식인 차액설¹⁰⁷⁹⁾에 의하여 산정해보면 다음과 같다.¹⁰⁸⁰⁾

① 판매량이 감소한 경우: 감소한 판매량×상표 소유자의 제품 단위당 이익액

② 시장 가격이 하락한 경우: 상표 소유자의 판매량×가격인하분

그러나, 판매량이 감소한 경우에는 희석 행위가 없었던 경우 상표 소유자가 판매할 수 있었던 판매 가능량을 입증하기가 어렵고,¹⁰⁸¹⁾ 시장 가격이 하락한 경우에는 희석 행위와 가격 인하 사이의 인과관계를 입증하기가 어렵다.¹⁰⁸²⁾ 이와 같이 상표 희석으로 인한 손해배상을 청구함에 있어서는 통상의 불법행위보다도 침해사실과 손해의 발생·범위 사이의 인과관계에 대한 입증이 훨씬 어렵고, 따라서 부정경쟁방지법은 손해배상액 산정의 곤란을 구제하기 위하여 몇 가지 추정규정을 두고 있는데,¹⁰⁸³⁾ 이하에서 차례로 살펴보기로 한다.

나. 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항에 의한 추정액

부정경쟁방지법 제14조의2 제1항은 “제3자의 판매량×상표 소유자의 제품 단위

1079) 민법주해 IX: 채권(2), 1995, 465면.

1080) 송영식 외 2인, 지적소유권법(상), 제8판(2003), 465-466면.

1081) 위의 책, 465면.

1082) 위의 책, 466면.

1083) 부정경쟁방지법 제14조의2.

당 이익액"을 손해액으로 추정하고 있다. 이는 특허권 침해로 인한 손해배상액의 산정에 있어서 종래의 대법원 판결이 취하고 있던 방식을 입법화한 것으로서,¹⁰⁸⁴⁾ 앞에서 살펴본 일실효익의 계산에 있어서 "제3자의 판매량"을 "희석 행위로 인하여 감소한 상표 소유자의 판매량"으로 추정한다는 논리구조에 따른 것이라고 할 수 있다.¹⁰⁸⁵⁾ 다만, 이 경우에도 상표 소유자의 실제 일실효익을 초과하는 부분에 대해서까지 손해배상이 인정될 수는 없으므로, 위 액수는 "감소한 판매량×상표 소유자의 제품 단위당 이익액"을 한도로 한다.¹⁰⁸⁶⁾

이 때, 상표 소유자가 희석 행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 희석 행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 공제해야 하기 때문에,¹⁰⁸⁷⁾ 희석 행위자의 판매량 중 기술적 우수성·브랜드 인지도·영업활동 등에 상응하는 부분은 위 "제3자의 판매량"에서 제외되어야 한다.¹⁰⁸⁸⁾ 상표 소유자가 생산할 수 없었던 물건의 수량이나 희석 행위자의 기술적 우수성 등으로 인한 판매량에 해당하는 부분에 대하여는 희석 행위와 손해 발생 사이의 인과관계가 인정될 수 없기 때문에 일실효익도 발생할 수 없는 것인데, 위 규정은 이를 일실효익의 감액요인으로 규정함으로써 그 입증책임을 희석 행위자에게 전환시킨 것이라고 볼 수 있다.¹⁰⁸⁹⁾ 이처럼 인과관계가 인정되지 않아 일실효익에서 제외되는 부분에 대하여는 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항에 의한 실시료 상당액을 그 손해액으로 의제할 수 있을 것이다.

한편, 위 규정에 의한 추정액은 그 본질이 일실효익인데, 일실효익이란 희석 행위가 없었더라면 상표 소유자가 얻을 수 있었던 이익이므로, 위 규정에 의한 추정액을 손해액으로 하여 손해배상을 청구하기 위해서는 상표 소유자 자신이 상표를

1084) 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결(공1997하, 3083).

1085) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 294면.

1086) 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 후문.

1087) 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 단서.

1088) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 294면.

1089) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 1080), 467면 주 329-1).

사용하고 있을 것이 전제가 된다고 하겠다.¹⁰⁹⁰⁾

다. 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 의한 추정액

부정경쟁방지법 제14조의2 제2항은 제3자가 유명상표 희석행위에 의하여 받은 이익액을 상표 소유자의 손해액으로 추정한다. 이는 상표 소유자가 자신에게 발생한 손해를 입증하는 것이 쉽지 않으므로 제3자가 받은 이익액을 상표 소유자의 손해액으로 추정하여 입증의 부담을 경감하기 위한 규정으로서,¹⁰⁹¹⁾ 제3자의 무단 사용으로 인한 이익을 모두 상표 소유자에게 반환시킨다는 점에서 민법상 사무관리¹⁰⁹²⁾에 유사한 성질을 갖는다고 할 수 있다. 다만, 여기서의 “이익”이 의미하는 내용에 관하여는 총이익설·순이익설·한계이익설 등이 대립하고 있으나,¹⁰⁹³⁾ 실제 소송에 있어서는 이를 일률적으로 정할 수 없고 오히려 당해 상품의 성질이나 각 당사자의 영업 형태 등에 따라 다양하게 결정될 것이다. 즉, 여기서의 “이익”은 결국 구체적인 사안에 따라 결정되는 사실 인정의 문제라고 하겠다.

위 규정 역시 어디까지나 일실이익의 추정에 관한 것이므로 이에 의하여 추정되는 것은 일실이익에 한정될 뿐이고,¹⁰⁹⁴⁾ 따라서 일실이익 발생의 전제가 되는 사실, 즉 상표를 사용하고 있으며 또한 현실로 손해가 발생했다는 사실은 여전히 상표 소유자가 주장·입증하여야 한다.¹⁰⁹⁵⁾ 한편, 위와 같은 추정을 다투고자 하는 제3자로서는, ① 희석 행위에 의한 이익액을 진위불명의 상태로 몰고 가거나, 또는 ② 희석 행위와 인과관계에 있는 상표 소유자의 손해액이 희석 행위에 의한 이익액에 미치지 못한다는 사실을 증명하여야 할 것이다. 전자의 방법은 추정 규정의

1090) 주석민법: 채권각칙(6), 앞의 책(주 1077), 530면.

1091) 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결(공1997하, 3083).

1092) 민법 제738조, 제684조.

1093) 자세한 내용에 관하여는, 송영식 외 2인, 앞의 책(주 1080), 468-469면 참고.

1094) 주석민법: 채권각칙(6), 앞의 책(주 1077), 541면.

1095) 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결(공1997하, 3083).

적용을 배제하기 위한 것이므로 반증에 해당하고, 후자의 방법은 일단 발생한 추정의 효력을 복멸시키기 위한 것이므로 본증에 해당한다. 이 때, 제3자가 얻은 이익이 단지 유명상표의 희석 행위만으로 인한 것이 아니라 자기 자신의 자본·영업능력·제조기술·신용 등의 요인에 의한 것이라거나 또는 상표 소유자의 공급 능력에는 한계가 있다는 점 등은 위와 같은 추정을 복멸하는데 있어서 중요한 판단자료가 될 것이다.

위 규정에 의한 추정액은 제3자가 유명상표 희석행위에 의하여 받은 이익액이라는 점에서 본질적으로는 “제3자의 판매량×제3자의 제품 단위당 이익액”과 같은 방식으로 산정할 수 있다. 그런데, 앞에서 살펴본 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항의 규정 취지가 제3자의 제품 단위당 이익액을 입증하기 어렵기 때문에 이를 상표 소유자의 제품 단위당 이익액으로 대체하기 위한 것이었다는 점에서,¹⁰⁹⁶⁾ 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항과 제2항은 본질적으로 동일한 현상에 관하여 중복적으로 규정하고 있다고 할 수 있다. 그러나, 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항에 경우 그 규정형식상 상표 소유자의 공급 능력은 요건 사실인 반면 제3자의 영업상 능력 등은 항변 사실이라고 볼 수 있는데, 이에 비해 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항은 전술한 바와 같이 제3자의 자본·영업능력·제조기술·신용 등의 요인은 물론 상표 소유자의 공급 능력 부족과 같은 사유까지도 제3자가 입증하여야 한다. 즉, 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항은 각각의 사유에 관하여 이를 지배하는 당사자로 하여금 입증하게 함으로써 입증책임을 적절히 분배하고 있으나, 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항은 상표 소유자 측의 사유까지도 제3자에게 입증하도록 하여 지나치게 상표 소유자의 보호에 치중한 측면이 있다. 또한, 독일 민법 제687조 제2항과 같은 준사무관리 내지 부진정 사무관리의 규정이 존재하지 않는 우리 민법 체계상 일실회익과 실시료 상당액 이외에 “침해 행위자의 이익”이라는 제3의 형태의 손해전보 방법을 인정하는 것이 타당한지는 의문이다.

1096) 위 판결.

이러한 측면에서 본다면, 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항과 같은 규정이 입법화된 이상 이와 중복되는 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항의 존재 의의를 재검토해 보는 것이 필요하지 않을까 한다. 제3자가 유명상표를 무단 사용함으로써 얻은 이익은 상표 소유자의 일실이익을 판단하기 위한 자료로써 참작하면 충분하기 때문이다.

라. 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항에 의한 추정액

부정경쟁방지법 제14조의2 제3항은 상표 소유자가 유명상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 손해액으로 추정하고 있다. 이는 부동산의 불법점유로 인하여 그 소유자가 입은 손해를 부동산의 객관적 사용가치의 상실로 보아 통상 얻을 수 있는 임료 상당액을 손해액으로 산정하는 것과 비슷한 법리라고 할 수 있을 것이다.

이와 동일한 취지의 특허법 제128조 제3항의 해석에 관하여, 특허 발명은 그 자체로서 경제적 가치가 있는 것이기 때문에 권리자의 현실적인 실시 여부를 불문하고 실시료 상당의 손해를 법정 최저 배상액으로 규정한 것이라고 보는 것이 일반적이다.¹⁰⁹⁷⁾ 이에 반해, 역시 마찬가지로의 취지인 상표법 제67조 제3항에 관하여는, 특허 발명과 달리 상표의 경우에는 단순한 출처 표시 수단에 불과하고 그 자체로서 경제적 가치가 있는 것이 아니므로 전혀 사용되지 아니한 상표에 대하여는 실시료 상당의 손해를 법정 최저 배상액으로 보아야 할 논리 필연적인 이유가 없다

1097) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 1080), 469면; 장수길, 지적소유권의 침해에 따른 손해배상, 지적소유권법연구 창간호(1991), 52면; 정희장, 특허권 등 침해로 인한 손해배상청구권·부당이득반환청구권, 재판자료 제56집(1992), 429면. 이에 대하여, 특허법 제128조 제3항도 특허법 제128조 제1항·제2항과 같이 현실적인 손해의 발생을 전제로 하여 손해액의 계산만을 법정하고 있는 규정으로서, 특허권자에게 손해가 발생하지 않았다는 사실이 항변사유가 된다고 보는 견해도 있다[이균룡, 상표권 침해로 인한 금지청구 및 손해배상소송에 관한 소고, 법조 제40권 제9호(1991), 74면].

는 점에서, 불사용 상표의 경우에는 실시료 상당의 손해가 부정되어야 할 경우도 있다고 한다.¹⁰⁹⁸⁾ 대법원 역시 등록 상표를 사용하여 제품을 생산·판매하는 등의 영업 활동을 한 바가 전혀 없는 경우에는 침해 행위에 의하여 발생한 손해가 없다는 이유로 상표법 제67조 제3항에 기한 손해배상청구를 배척한 예가 있다.¹⁰⁹⁹⁾

상표는 본질적으로 영업 표지에 해당하기 때문에 사용에 의해 업무상 신용·고객흡인력 등이 축적되는 것이고, 따라서 불사용상표의 경우에는 그와 같은 신용이나 고객흡인력 등이 축적되어 있지 않기 때문에 그 객관적 가치가 거의 없다는 점에서 상표법 제67조 제3항에 관한 위와 같은 해석은 일응 타당한 측면이 있다. 그러나, 희석화 이론의 보호 대상이 되는 유명상표는 상당한 기간 동안의 사용과 노력을 통해 이미 업무상 신용이나 고객흡인력 등이 화체되어 있는 것으로서 일종의 무형 자산과도 같은 것임은 계속해서 살펴본 것과 같다. 즉, 상표 그 자체로서 객관적이고 재산적인 가치를 가지는 것이다. 그렇다면, 유명상표에 있어서는 상표 소유자의 사용 여부를 묻지 않고 제3자의 희석 행위만으로도 언제나 실시료 상당의 손해가 발생하였다고 보는 것이 합당하다. 이는 희석화 이론이 유명상표에 내재되어 있는 재산적 가치를 보호하기 위한 것임을 고려할 때 더욱 그러하다.

그러므로, 유명상표 희석행위에 관한 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항은 특허법 제128조 제3항과 마찬가지로 정당한 권리자에 의한 사용 여부를 불문하고 법정 최저 배상액을 법정하고 있는 규정이라고 보아야 한다. 물론, 유명상표라고 하더라도 상당한 장기간 사용되지 않으면 그것에 화체되어 있던 영업상 신용이나 고객흡인력이 소멸하게 되고 따라서 위 규정에 의한 실시료 상당액의 배상액이 인정되지 않아야 할 경우도 있겠지만, 이는 애초에 유명상표였던 것이 불사용에 의해 희석화 이론의 보호 대상에서 제외되는 경우일 뿐이고, 유명상표의 소유자가 이를 사용하지 않는다고 하여 위 규정에 의한 실시료 상당액까지 인정되지 않는다고 볼

1098) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 296-297면; 송영식 외 2인, 앞의 책(주 1080), 469면 주 336-2).

1099) 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결(공보불게재).

근거는 되지 않는다. 즉, 희석화 이론에 의해 보호되는 유명상표인 한 위 규정에 의한 실시료 상당액은 최소한의 배상액으로서 인정되어야 하는 것이다.

위 규정에 의한 배상액의 범위는 그 “통상”이라는 표현에 구애될 것이 아니라 구체적인 사안에서 개별적인 사정을 고려하여 “상당한” 내지 “정당한” 배상액이 인정되어야 할 것이다.¹¹⁰⁰⁾ 실제로는 계약상 다른 실시례를 참고하거나 관련 업계의 일반적인 사용료에 의하거나 거래 실제에 비추어 상당하다고 평가되는 액수를 산정하거나 또는 감정에 의하는 등의 방법이 사용될 수 있다.¹¹⁰¹⁾

한편, 부정경쟁방지법 제14조의2 제4항 전문은 유명상표 희석행위로 인하여 받은 손해액이 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항에 의한 추정액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 실손해배상의 원칙을 확인하는 규정으로서, 이 규정이 없더라도 상표 소유자는 민법의 일반 원칙이나 또는 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항·제2항에 의한 손해배상 청구가 가능할 것이므로, 위 규정은 주의적인 것에 지나지 않고 특별한 의미를 갖는 것은 아니라고 하겠다.¹¹⁰²⁾ 또한, 부정경쟁방지법 제14조의2 제4항 후문은 부정경쟁행위를 한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원의 재량으로 배상

1100) 특허권의 침해로 인한 손해배상과 관련하여 미국의 법원들은 합리적인 실시료율을 정하기 위한 기준으로서 이른바 “Georgia-Pacific 요소”를 채택하고 있다. Georgia-Pacific 요소란 ① 특허권자가 이미 산업상 확립된 실시료 기준에 따라 수령한 실시료, ② 대등한 다른 특허발명에 대한 실시료, ③ 실시권의 특색·범위, ④ 실시권 부여에 관한 특허권자의 정책, ⑤ 특허권자와 침해자의 영업적 관계, ⑥ 특허발명이 관련 부수 상품에 미치는 영향, ⑦ 특허권의 존속기간과 실시기간, ⑧ 특허품의 수익성·대중성, ⑨ 특허발명의 기술적 우수성, ⑩ 특허발명의 사용에 따른 경제적 이익, ⑪ 침해자의 특허발명 이용범위·정도 및 효과, ⑫ 당해 영업분야에서 특허 발명을 실시함으로써 통상 발생하는 이익, ⑬ 제품 전체에 대한 특허발명의 기여도, ⑭ 전문가의 감정증언, ⑮ 특허권자와 침해자가 합의에 도달할 수 있는 수준을 의미한다[Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (D.C.N.Y. 1970)]. 이상의 요소들은 상표 희석으로 인한 실시료 상당의 손해배상액 산정에 있어서도 상당 부분 참고가 될 수 있을 것이다.

1101) 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 435면.

1102) 주석민법: 채권각칙(6), 앞의 책(주 1077), 552면.

액을 감경할 수 있도록 하고 있으나, 부정경쟁방지법상 유명상표 희석행위를 이유로 한 손해배상은 고의로 인한 경우에 한정된다는 점에서 위 규정에 의해 배상액이 감경될 여지는 없을 것이다.

(4) 소송 절차상의 문제

이상에서 살펴본 손해배상액 추정 규정들은 하나의 손해배상 청구권에 관한 것이므로 그 적용에 우선 순위가 정해져 있는 것이 아니고, 또한 소극적 손해를 청구하는 한 소송물이 달라지는 것도 아니라고 보아야 한다.¹¹⁰³⁾ 따라서, 유명상표의 소유자는 소송상 어느 규정에 의해 손해를 산정할 것인지를 선택적으로 주장할 수 있다. 나아가 희석 행위와 인과관계가 인정되는 손해에 대해서는 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 또는 제2항에 의한 배상액이 인정되는 동시에, 희석 행위와 인과관계가 인정되지 않는 손해에 대해서는 부정경쟁방지법 제14조의2 제3항에 의한 배상액이 인정될 수도 있다.

그러나, 소송물이 동일하다는 측면에서는 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 또는 제2항에 기한 청구가 기각되어 확정된 후 다시금 제3항에 기한 청구를 하는 것은 기판력에 저촉된다고 볼 수밖에 없다.¹¹⁰⁴⁾ 다만, 손해배상책임이 인정되는 때에는 설사 손해액에 대한 입증이 없거나 부족하더라도 그 청구를 배척할 것이 아니라 법원이 적극적으로 석명권을 행사하여 그 손해액을 심리·판단해야 하고 그 같은 심리를 다하지 않으면 심리미진의 위법이 있다는 것이 대법원 판례인 점을 고려해보면,¹¹⁰⁵⁾ 유명상표 희석행위와 손해 발생 사이의 인과관계가 인정되지 않아 부정

1103) 위의 책, 565면.

1104) 위의 책.

1105) 대법원 1982. 4. 13. 선고 81다1045 판결(공1982, 501), 대법원 1983. 7. 26. 선고 83다카716 판결(공1983, 1332), 대법원 1986. 8. 19. 선고 84다카503·504 판결(집34-2, 88), 대법원 1987. 3. 10. 선고 86다카331 판결(집35-1, 134), 대법원 1987. 3. 10. 선고 86다카604 판결(공1987, 630), 대법원 1987. 12. 22. 선고 85다카2453 판결(공1988, 323), 대법원 1991. 7. 23. 선

경쟁방지법 제14조의2 제1항 또는 제2항에 기한 배상액이 인정될 수 없는 경우에도 법원으로서의 직권으로 제3항에 따라 손해액을 산정하거나 또는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있을 것이다.¹¹⁰⁶⁾

(5) 소결

지금까지 부정경쟁방지법상 상표 희석으로 인한 손해배상청구권의 내용과 범위에 관하여 살펴보았다. 상표 희석으로 인한 손해가 본질적으로는 상표 자체의 재산적 가치 감소에 있다고 본다면 그 배상액은 감소된 재산적 가치에 상응하는 액수가 되어야 한다. 따라서, 재판상 감정과 같은 절차에서 자산 평가 등의 방법을 사용하여 제3자의 상표 사용으로 인하여 감소된 유명상표의 재산적 가치를 산출하는 것은 상표 희석으로 인한 손해배상액을 산정하는 하나의 방법이 될 수 있을 것이다. 그러나, 상표의 재산적 가치란 그 속성상 눈에 보이지 않는 무형의 자산으로서 정해진 시장 가격이 존재하지 않기 때문에 이를 객관적으로 정확히 평가한다는 것은 어려울 뿐만 아니라, 아울러 평가의 기준을 일반화할 수도 없다.¹¹⁰⁷⁾ 또한, 상표의 재산적 가치 평가는 그 방법에 따라 지나치게 주관적인 결론에 도달할 수도 있다는 점에서 상표의 재산적 가치가 얼마나 감소했는지를 정확하게 평가하는 것은 사실상 불가능하다고 할 수밖에 없다.¹¹⁰⁸⁾

다른 한편으로 제3자의 상표 사용으로 인하여 유명상표 소유자의 상품 판매량이 감소한 경우에는 그 감소액을 손해배상액으로 인정할 수도 있겠지만, 이미 살펴본 것과 같이 상표 희석의 경우에는 고객 전환이 발생하는 것도 아니며 또한 상표 희

고 90다9070 판결(공1991, 2215), 대법원 1992. 4. 28. 선고 91다29972 판결(집40-1, 358).

1106) 부정경쟁방지법 제14조의2 제5항.

1107) 산업정책연구원, 브랜드 가치 평가에 관한 연구, 2002, 101면.

1108) 상표의 재산적 가치를 평가하기 위한 여러 가지 방법과 각각의 방법에 따를 때의 문제점에 관하여 자세한 것은, 위의 책, 38-50면 참고.

석으로 인한 손해는 직접적·즉각적으로 인식할 수 있는 성질의 것도 아니라는 점에서, 과연 제3자의 상표 사용 행위와 판매량 감소 사이에 얼마나 인과관계가 인정될 수 있을지는 의문이다. 다만, 부정경쟁방지법은 이러한 인과관계의 입증 곤란을 해결하기 위하여 손해액 산정에 관한 추정 규정을 두고 있으므로, 제3자로서는 상표 사용 행위와 판매량 감소 사이의 인과관계가 존재하지 않는다는 점을 입증하지 못하는 한 위 추정 규정에 따른 배상책임을 부담하게 될 것이다.

이러한 측면에서, 유명상표 희석행위로 인한 손해배상액 산정에 있어서 가장 합리적인 방안은 사용료 상당액의 배상책임을 인정하는 것이라고 본다. 예컨대, TV 드라마나 영화 등의 소품(product placements; PPL)에 사용된 제품을 상품화(merchandising)하는 경우와 같이¹¹⁰⁹⁾ 유명상표를 지정상품과 별개의 새로운 상품에 사용하려는 제3자로서는 유명상표 소유자와 당해 상표에 관한 사용허락계약을 체결하여야 할 것이고, 이러한 사용허락계약을 통해 유명상표 소유자는 정당한 상표 사용료를 지급받을 수 있을 것인데, 유명상표 희석행위는 결과적으로 볼 때 유명상표 소유자로부터 그러한 상표 사용료 상당의 이익을 박탈하는 것이기 때문이다. 아울러, 법원으로서도 사용료 상당의 배상액을 산정함에 있어서 피고의 상표 사용 목적·양태 등과 함께 상표 희석 방지를 통해 원고가 얻을 수 있는 이익 등을 고려함으로써 구체적 타당성 내지 당사자 사이의 형평에 맞는 결론을 도출할 수도 있을 것이다.

3. 신용회복청구권

유명상표 희석행위로 인하여 타인의 영업상의 신용을 실추하게 한 자에 대해서는 법원은 피해자의 청구에 의하여 손해배상에 대신하여 또는 손해배상과 함께 영업상의 신용을 회복하는데 필요한 조치를 명할 수 있다.¹¹¹⁰⁾ 손해배상은 금전배상

1109) Frederick W. Mostert, *supra* note 25, at 139 n.142.

1110) 부정경쟁방지법 제6조.

이 원칙이지만, 금전배상만으로는 영업상의 신용훼손에 대한 구제방법으로 적절치 않은 경우가 많기 때문에 금전배상 이외에도 신용회복에 필요한 조치를 구할 수 있도록 규정한 것이다. 다만, 유명상표 희석행위가 인정된다고 하여 반드시 유명상표 소유자의 업무상 신용이 실추되었다고 단정할 수는 없고, 유명상표와 동일·유사한 상표를 조악하거나 저질인 상품에 사용함으로써 유명상표 보유자의 상품에 대한 소비자의 신뢰도가 하락하였다는 등의 구체적 사정을 별도로 입증하여야 한다.

이러한 신용회복청구권은 손해배상과 마찬가지로 유명상표와 동일·유사한 상표를 고의로 사용한 제3자에 대해서만 인정되는바, 여기서의 “고의”는 손해배상청구권에서의 그것과 같은 의미로 해석할 수 있을 것이다. 종래에는 신용회복의 방법으로 사죄광고가 많이 행하여져 왔으나 사죄광고를 명하는 것은 헌법상 양심의 자유에 반한다는 점에서 허용될 수 없다.¹¹¹¹⁾ 실무상으로는 패소 판결을 받은 사실이 있다는 내용의 해명서를 게재하도록 하고 있다.

4. 형사처벌

유명상표 희석행위에 관하여 아무런 형사적 제재를 가하지 않는 연방 희석화 방지법과 달리, 부정경쟁방지법은 유명상표 희석행위를 한 자에 대해 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다.¹¹¹²⁾ 하나의 상표 사용행위가 상품·영업주체 혼동행위 및 유명상표 희석행위에 모두 해당하는 경우에는 2개의 부정경쟁방지법위반죄가 성립하고, 이는 하나의 행위가 수개의 범죄에 해당하는 경우이므로 각각의 부정경쟁방지법위반죄는 상상적 경합의 관계에 있다고 보아야 할 것이다.

그러나, 과연 유명상표 희석행위에 대해서까지 이처럼 형사처벌까지 인정하는 것이 타당한지는 의문이다. 유명상표 희석행위에 대해 형사처벌을 인정하는 입법

1111) 헌법재판소 1991. 4. 1. 선고 89헌마160 결정(헌집 3, 149).

1112) 부정경쟁방지법 제18조 제3항 제1호.

례는 이례적일 뿐만 아니라, 여타의 다른 부정경쟁행위가 소비자의 오인·혼동을 유발함으로써 건전한 거래 질서를 해치는 행위인데 반해 유명상표 희석행위는 그 본질이 유명상표의 재산적 가치를 훼손함으로써 그 소유자의 이익을 침해하는 데에 있다는 점에서, 양자를 구별하여야 하는 것이 아닌가 한다. 즉, 부정경쟁방지법상의 형사처벌은 그 주된 목적이 소비자의 혼동을 야기하는 등 공익을 침해하는 행위를 제재하는 데에 있다고 볼 수 있는데,¹¹¹³⁾ 유명상표 희석행위는 혼동 여부와 관계없이 유명상표 소유자의 개인적 이익을 침해하는 것이기 때문에, 이에 대해 형사처벌을 가하는 것이 타당한지에 대하여는 근본적인 차원에서의 재검토가 필요한 것이다. 게다가, 희석화 이론의 적용 범위를 확장하는 것은 자칫 상표 선택의 자유를 제한함으로써 오히려 자유로운 시장 경쟁을 저해하는 결과를 가져올 수도 있기 때문에, 사용금지·손해배상 등의 민사적 제재 이외에 형사적 제재까지 인정하는 것은 지나치다는 느낌을 지울 수 없게 한다. 이는 부정경쟁방지법이 유명상표 희석행위의 요건으로 부정한 목적을 요구하고 있지 않다는 점을 고려해 보면 더욱 그러하다. 상표 사용과 관련한 일부 반사회적인 행태에 대한 지나친 규제는 상표 선택 및 사용 행위 전체를 위축시키는 결과를 초래함으로써 자유로운 경제 활동을 억제할 우려가 있으며, 나아가 경쟁업자 사이에서 고소·고발을 남용하여 오히려 상거래 질서를 혼란에 빠뜨릴 수도 있기 때문이다.

부정경쟁방지법 제18조 제3항 제1호가 도메인 이름의 부정 등록·사용 행위 및 상품형태 모방행위에 대해서는 형사처벌을 명시적으로 배제하고 있는 것에서도 알 수 있듯이 모든 유형의 부정경쟁행위에 대해 반드시 동일한 형사처벌이 가해져야 할 논리 필연적인 이유는 전혀 없다는 점에서도, 유명상표 희석행위에 대한 형사처벌의 타당성 여부를 적극적으로 재고해 볼 필요가 있을 것이다. 참고로, 2005. 6. 29. 법률 제75호로 개정된 일본 부정경쟁방지법은 “저명상표의 신용이나 명성을 이용하여 부정한 이익을 얻을 목적으로 또는 그 신용이나 명성을 해할 목적으로

1113) 青山紘一, 前掲注(1001), 78頁.

유명상표 희석행위를 하는 경우”만을 형사처벌의 대상에 포함하고 있는데,¹¹¹⁴⁾ 이처럼 형사처벌의 대상을 제한하고 있는 위 개정법은 우리에게도 좋은 참고가 될 수 있을 것으로 본다.

第4節 適用 除外 事由

1. 개설

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 규정에 의하면 “비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유”가 있는 경우에는 제3자에 의한 유명상표의 사용이 허용될 수 있다. 이에 따라 부정경쟁방지법 시행령은 ① 비상업적 사용, ② 뉴스 보도 및 뉴스 논평에의 사용, ③ 당해 상표가 유명해지기 이전부터의 사용, ④ 기타 공정한 상거래 관행에 반하지 않는 사용을 적용 제외 사유로 규정하고 있다.¹¹¹⁵⁾ 이외에도 위 시행령 규정에는 명시되어 있지는 않지만, 상표법과의 관계에서 등록 상표의 사용 역시 제3자에 의한 유명상표의 사용이 허용되는 경우라고 하겠다.¹¹¹⁶⁾

이러한 부정경쟁방지법 시행령의 규정에 대해서는, 유명상표 희석행위를 금지하는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목은 헌법상 보장되는 표현의 자유 내지 영업의 자유를 법률로써 제한하는 것이므로 이러한 기본권에 대한 제한을 원상회복시켜 주는 “정당한 사유”를 대통령령으로 규정하는 것은 헌법 제37조 제2항에 위반될 여지가 있다고 보는 비판이 제기되고 있다.¹¹¹⁷⁾ 물론, 헌법 제37조 제2항의 “법률”이란 원칙적으로 국회의 의결을 거친 형식적 의미의 법률을 의미하는 것이나,¹¹¹⁸⁾ 그렇다고 해서 기본권의 제한이 반드시 형식적 의미의 법률에 의해서만 가

1114) 不正競争防止法 第14条 第1項 第2号.

1115) 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2.

1116) 제5장 제1절 4. (2) 참조.

1117) 조정옥, 앞의 글(주 930), 125면.

능한 것은 아니고 형식적 법률에 근거를 둔 법규명령에 의해서도 가능하다.¹¹¹⁹⁾ 이렇게 볼 때, 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2에 의한 기본권 제한은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 근거를 둔 것으로서 정당한 사유의 내용을 구체화하기 위한 것이라고 할 수 있으므로, 일단 형식상으로는 그다지 헌법 위반이 문제될 것으로는 보이지 않는다. 다만, 기본권의 제한 범위와 내용은 가급적 법률로써 명확히 하여야 할 것이고, 또한 입법 기술상 유명상표 희석행위에 관한 정당한 사유를 반드시 시행령에서 규정하여야 할 필요성도 크지 않다는 점에서, 위와 같은 비판은 수긍할 점이 있다고 하겠다.

이하에서는, 부정경쟁방지법 시행령이 규정하고 있는 “정당한 사유”에 관하여 차례로 살펴보기로 한다.

2. 비상업적 사용

(1) 의의

비상업적 사용을 유명상표 희석행위에서 제외시킨 것은 헌법상 보장된 표현과 비판의 자유를 보장하기 위한 것으로서, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 예컨대 상품의 품질이나 기업 정책에 대한 비판적·부정적인 의견 제시를 봉쇄하기 위한 수단으로 악용되는 것을 방지하기 위한 규정이라고 할 수 있다. 따라서, 위 규정은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 관한 일반적인 면책 사유로서의 의미도 가질 수 있다고 본다.

이처럼, 비상업적 사용을 면책 사유로 규정하고 있는 주된 취지가 언론·표현의 자유를 보호하는 데에 있다는 점을 고려해 볼 때,¹¹²⁰⁾ 그 범위는 언론·표현의 자

1118) 권영성, 헌법학원론, 보정판(2003), 338면.

1119) 위의 책.

1120) 한편, 일본 하급심 판결례 중에는 종교의 자유를 이유로 유명상표 희석행위의 책임을 면

유와 상표 소유자의 재산적 이익이라는 두 가지 목적을 조화롭게 달성할 수 있는 방법으로 해석되어야 한다. 즉, 언론·표현의 자유에 의해 마땅히 보호받아야 할 행위가 유명상표 희석행위라는 이유로 금지되어서는 안되지만, 마찬가지로 상표 소유자의 정당한 이익을 침해하는 행위가 비상업적 사용이라는 명목으로 용인되어서도 안된다는 것이다.

(2) 판단 기준

여기서, 비상업적 사용의 적절한 범위를 설정하는 것이 무엇보다도 중요한 문제로 등장하는데, 이 문제의 해결에 있어서는 연방 희석화 방지법상 면책 사유로서의 “비상업적 사용”에 관한 논의를 그대로 원용할 수 있을 것으로 본다. 즉, 제3자의 상표 사용 행위가 영업상의 이익을 가져다 주는 것인지의 여부 및 그러한 상표 사용이 어떠한 목적에서 행하여진 것인지를 검토하는 것이다.¹¹²¹⁾

먼저, 제3자가 상표 사용을 통해 직접적인 영업상 이익을 얻은 경우에는 당해 행위를 비상업적인 것으로 보아서는 안된다. 다만, 제3자의 이익이 상표 사용 자체와 밀접한 연관 관계가 인정되지 않거나 또는 간접적으로 발생한 것인 때에는 여전히 비상업적인 것으로서 보호받을 여지가 있다. 또한, 제3자의 상표 사용으로 인해 유명상표 소유자에게 어떠한 경제적 손해가 발생하였다는 것만으로 당연히 제3자에게 영업상의 이익이 발생하였다고 볼 것은 아니다. 유명상표와 관련하여 행하여지는 모든 정치·경제·사회·문화적인 비판 활동들은 잠재적으로 상표 소유자에 대한 경제적 손해를 가할 수 있기 때문이고, 다른 한편으로 그러한 비판

할 수 있는지가 중요하게 다뤄진 것이 있어 흥미롭다. 이 판결에서 법원은 종교 법인의 업무 및 사업이라고 하더라도 부정경쟁방지법의 적용 대상이 된다고 보아, 유명한 종교 법인의 명칭과 동일·유사한 명칭을 사용하여 종교 활동을 하는 것 역시 유명상표 희석행위에 해당한다고 판시하였다[東京地裁 2004. 3. 30. 平15(ワ)23164(判例タイムズ 第1162号, 276頁)].

1121) 제4장 제5절 2. (5) 참조.

활동이 대중적으로 의미를 가질 수 있기 위해서는 상표 소유자에게 어느 정도의 경제적 손해가 발생하는 것이 필연적이기 때문이다.

다음으로, 제3자의 상표 사용이 유명상표 그 자체를 비판·논평 또는 패러디 등의 대상으로 삼기 위한 것이었다면 이를 비상업적인 것이라고 볼 수 있으나, 이와 달리 단지 대중의 관심과 주목을 불러일으키기 위한 수단으로써 유명상표를 사용한 것이었다면 이는 비상업적인 것이라고 볼 수 없다. 예컨대, 제3자의 행위 목적에 비추어 볼 때 유명상표를 사용하는 것이 필수불가결한 경우라거나 또는 유명상표에 부가된 사회·문화적인 상징적 의미를 비평·패러디의 대상으로 삼는 경우에는, 제3자의 상표 사용은 언론·표현의 자유에 의해 보호받을 수 있는 비상업적 사용인 것이다. 그러나, 제3자의 행위 목적이 유명상표의 본래적 의미나 상징적 의미 어느 것도 직접적인 대상으로 하고 있지 않은 경우에는 단지 주의를 환기하기 위한 것으로서 비상업적인 것으로 볼 여지가 크지 않을 것이다.

(3) 입증책임

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 단순히 유명상표와 동일·유사한 상표를 “사용”하여 그 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하는 한편 “비상업적 사용”을 정당한 사유의 하나로 규정함으로써, 마치 원고는 그 유형을 막론하고 제3자에 의한 사용 행위가 있었음을 주장·입증하기만 하면 족하고 피고가 자신의 상표 사용을 정당화하기 위해 그것이 비상업적인 것임을 항변해야 하는 것처럼 보인다. 이 점은 상표법이 “사용”의 의미를 구체적으로 규정하고 있는 것과 비교해 볼 때 더욱 그러하다.¹¹²²⁾

그러나, 대법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목·나목의 “사용”은 상품·영업에 관련된 일체의 사용 행위를 의미한다고 하면서도, 부정경쟁방지법 제2조 제1

1122) 상표법 제2조 제1항 제6호.

호 다목의 “사용”은 상업적 사용을 의미한다고 하여 이를 구별하고 있다.¹¹²³⁾ 이러한 대법원의 태도에 따르면 피고의 상표 사용이 상업적이라는 것은 요건 사실로서 이에 대한 주장·입증책임을 원고가 부담한다고 보아야 하고, 비상업적 사용에 관한 피고의 주장은 단순한 부인에 해당하게 된다.

대법원이 유명상표 희석행위에 있어서 “사용”의 의미를 이와 같이 상업적인 것으로 제한하는 이유는 그 판시 이유에서도 분명히 나타나 있지는 않지만, 추측컨대 아무런 금전적인 이익이 수반되지 않는 상표 사용 행위에 대해서까지 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 적용 범위를 확장하는 것에 대한 거부감이 그 배경에 깔려 있는 것이 아닐까 한다. 상표 희석을 넓게 인정하는 경우 제3자의 상표 선택의 자유를 불합리하게 제한하는 결과를 초래할 수도 있는데, 입증책임을 원고에게 부담시킴으로써 유명상표 희석행위의 적용 범위를 제한할 수 있고 나아가 위와 같은 불합리한 결과를 방지할 수 있다는 점에서 “사용”의 의미를 상업적인 것에 제한하는 대법원의 태도는 타당하다고 하겠다.

다만, 이러한 결론은 상표법과 달리 “사용”의 의미를 제한하고 있지 않은 부정경쟁방지법의 규정 및 비상업적 사용을 항변 사유로 규정함으로써 입증책임을 분배하고 있는 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제1호의 규정 형식과는 분명히 모순되는 것으로 보인다. 물론, 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제1호가 새로운 항변사유를 창설하고 있는 것이 아니라 애초에 내재적으로 제한되어 있는 사용 개념을 강조한 것에 불과한 주의적·확인적 규정이라고 이해할 수도 있겠다. 그러나, 기본적으로 부정경쟁방지법에 의한 상표 보호는 상업적 영역에서의 보호를 전제로 하는 것이라는 점에서, 입법론적으로는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 적용 범위를 “상업적 사용”으로 분명히 하는 동시에 위 규정 및 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제1호의 비상업적 사용 부분은 삭제하는 방법으로 정비하는 것이 필요하다고 본다.¹¹²⁴⁾

1123) 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결(공2004상, 456).

1124) 같은 취지에서, 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제1호의 규정이 내용적인 측면에서는 타

3. 뉴스 보도 및 뉴스 논평

모든 형태의 뉴스 보도 및 뉴스 논평에서 유명상표를 사용하는 행위는 부정경쟁방지법에 의해 금지되지 않는다. 이는 앞에서 살펴본 비상업적 사용의 한 예라고 할 수 있겠는데, 이에 관해 특별한 규정을 둔 이유는 부정경쟁방지법이 뉴스 보도 및 뉴스 논평은 특히 사회적으로 유용한 정보를 전달하는 데에 필수적이기 때문에 그 보호를 강조하기 위한 것으로 보인다.¹¹²⁵⁾ 따라서, 신문·방송·잡지 등의 매체에서 유명상표가 부착된 상품 또는 유명상표의 소유자 등을 부정적으로 논평하거나 유명상표를 불쾌한 방식으로 패러디함으로써 결과적으로 유명상표의 재산적 가치를 감소시켰다 하더라도, 이러한 행위는 부정경쟁방지법에 의해 금지되지 않는다.

4. 유명성 획득 이전부터의 사용

상표가 유명성을 획득하기 이전부터 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용해 온 선사용자의 경우에도 부정경쟁방지법의 적용을 받는지의 문제에 대하여, 대법원은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목에 있어서는 부정경쟁행위자의 악의 또는 부정경쟁의 목적과 같은 주관적 의사를 그 요건으로 하고 있지 아니할 뿐더러 부정경쟁방지법상 선의의 선사용자의 행위를 부정경쟁행위에서 배제하는 명문의 규정이 없으므로 그와 같은 선사용자에 의한 상표 사용이 유명상표와 혼동될 위험이 존재한다고 인정되는 이상 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 소정의 부정경쟁행위를 구

당하지만 법률 체계의 측면에서는 잘못된 것이라는 지적도 있다[구자현, 앞의 글(주 930), 66면].

1125) 연방 회석화 방지법 역시 비상업적 사용 이외에 뉴스 보도 및 논평을 별개의 면책 사유로 규정하고 있다[Lanham Act §43(c)(4)[15 U.S.C. §1125(c)(4)]].

성한다는 취지로 판시하였다.¹¹²⁶⁾ 이러한 대법원의 견해는 부정경쟁행위 일반에 대해서 그대로 적용될 수 있다. 즉, 상표가 유명성을 획득하기 이전부터 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용해 온 선사용자라 하더라도, 상표가 유명성을 획득한 이후에까지 이를 사용함으로써 결과적으로 상품·영업의 출처에 관하여 오인·혼동을 야기하게 되는 경우에는 여전히 부정경쟁방지법에 의해 규제를 받게 된다는 것이다.

이에 반해 유명상표 희석행위의 경우에는 이와 같은 선사용자가 보호될 수 있고, 따라서 위와 같은 문제가 발생할 여지는 없다. 상표가 유명성을 획득하기 전에 당해 상표와 동일·유사한 상표를 사용해 온 자가 그 상표를 부정한 목적 없이 사용하는 경우에는 부정경쟁방지법의 적용이 배제되기 때문이다.¹¹²⁷⁾ 이와 같은 선사용자의 보호에 관한 규정은 선사용자의 신뢰와 이익을 보호하기 위한 것으로서 타당하다고 할 수 있다. 한편, 선사용자로부터 영업을 승계한 제3자로서도 여전히 그와 같은 신뢰와 이익을 가지고 있다고 할 것이므로 부정한 목적이 없는 한 유명상표 소유자에 대해 위 규정을 들어 대항할 수 있다고 보아야 한다.¹¹²⁸⁾

다만, 상품·영업주체 혼동행위에 관해서는 선사용자의 보호에 관한 규정을 두고 있지 않음으로 인해 위에서 본 대법원 판결과 같은 결론이 도출되는 반면, 유독 유명상표 희석행위에 대해서만 이와 같은 선사용자의 보호에 관한 규정을 둔 것은 균형이 맞지 않는다. 물론, 예컨대 선사용자가 이미 특정 상표를 사용하고 있음을 알면서도 당해 상표를 독점하기 위한 의도로 주지성을 획득하거나 또는 오히려 선사용자의 상표 사용을 방해할 목적으로 주지성을 획득하는 것과 같이 공정한 경쟁 질서를 어지럽히기 위해 악의로 주지성을 취득한 경우에는, 선사용자로서

1126) 대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결(공2004상, 688).

1127) 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호. 여기서의 유명성이란 단순히 주지성의 정도를 의미하는 것이 아니라 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 유명성과 동일한 수준의 것을 의미한다는 점은 이미 지적한 것과 같다[주 973) 참조].

1128) 田村善之, 前掲注(101), 116頁.

는 부정경쟁행위를 주장하는 주지상표권자에 대해 권리 남용의 항변이 가능하다고 볼 수 있으므로 결론에 있어서는 크게 차이가 없을 수도 있다. 하지만, 권리 남용은 일반적으로 쉽게 인정되지 않을 뿐더러 이를 선사용자측에서 입증하여야 하는 부담이 있고 또한 선사용자의 보호에 관해서는 상품·영업주체 혼동행위와 유명상표 희석행위를 구별할 아무런 이유가 없으므로, 상품·영업주체 혼동행위에 관해서도 이와 같은 선사용자의 보호 규정을 도입하는 것이 바람직할 것이다. 일본의 부정경쟁방지법은 상품·영업주체 혼동행위와 유명상표 희석행위 모두에 대해 선사용자의 보호 규정을 두고 있는데,¹¹²⁹⁾ 이는 참고할만한 입법례라고 본다.

이와 같이 유명상표 희석행위에 관해서 선의의 선사용자를 보호하는 규정을 두게 된 것은, 제3자에 의한 상표 사용이 당해 상표가 유명해진 후에 시작되었을 것을 요건으로 하고 있는 연방 희석화 방지법의 영향을 받은 것으로 보인다.¹¹³⁰⁾ 여기서 부정한 목적으로 사용하는 경우란, 타인의 노력에 의해 자신이 사용하는 상표가 유명성을 획득하게 되었고 또한 자신이 사용하던 상표가 유명상표의 단일성을 침해하게 된다는 점을 알면서도 유명상표의 명성이나 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 또는 그 명성이나 신용을 훼손할 목적으로 그 상표를 계속 사용하는 경우를 의미한다고 볼 수 있을 것이다.

상표의 선사용자라고 하더라도 부정한 목적을 가지고 유명상표를 계속해서 사용하는 행위를 방치하는 것은 부정경쟁방지법의 입법 목적이나 정의의 관념에도 부합하지 않는 것이고, 따라서 선사용자의 범위에서 부정한 목적을 가진 자를 제외하는 것은 타당하다고 하겠다. 그러나, 선사용자의 계속적인 상표 사용으로 인해

1129) 不正競争防止法 第12条 第1項 第3号・第4号.

1130) Lanham Act §43(c)(1)[15 U.S.C. § 1125(c)(1)]. The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection ...

결과적으로는 유명상표의 명성이나 신용에 다소 편승하게 되었다거나 또는 그 명성이나 신용이 다소 침해되었다 하더라도, 선사용자가 종전의 사용 방식 그대로 상표를 사용한 이상 이러한 선사용자에게 부정한 목적이 있었음을 인정하기란 사실상 어려울 것이다. 반면, 상표가 유명성을 획득한 후 선사용자가 비용 등을 투자하여 종전의 사용 방식이나 범위를 현저하게 초과하는 방법으로 상표를 사용한 경우에는 부정한 목적이 있었음이 쉽게 인정될 수 있을 것이다. 예컨대, 선사용자가 상품이나 영업의 종류를 변경함으로써 수요자·소비자 층이 달라지는 경우에는 선사용자의 신뢰를 보호할 필요가 없다는 점에서 부정한 목적이 인정될 여지가 크다고 하겠다.¹¹³¹⁾ 다만, 선사용자가 당해 상표를 사용해 온 경위나 내력 등에 비추어 볼 때 이른바 “영업의 자연적 확장(natural expansion of business)”¹¹³²⁾에 해당한다고 할 수 있는 경우에는 비록 종전의 사용 방식이나 범위를 다소 초과한다고 하더라도 선사용자에게 부정한 목적이 있었다고 쉽사리 인정하여서는 안될 것이다.

그런데, 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호의 규정 형식상 선사용자가 유명상표 희석행위의 책임을 면하기 위해서는 자신에게 부정한 목적이 없었음을 입증

1131) 田村善之, 前掲注(101), 113頁; 小野昌延 編, 新・注解不正競争防止法, 2000, 792-293頁.

1132) 원래 “영업의 자연적 확장” 이란 미국 판례상 상표권자의 권리 범위를 확장하기 위한 개념이라고 할 수 있다. 즉, 상표권자의 상표가 제3자에 의해 지정상품 이외의 상품이나 별개의 거래 지역에서 사용되는 경우에도 그와 같은 상품 내지 거래 지역이 상표권자의 영업이 자연적으로 확장된 영역에 포함된다고 볼 수 있는 경우에는 제3자의 상표 사용이 여전히 상표권의 범위에 포함되기 때문에 상표권 침해를 구성한다는 것이다(J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:17 · §26:20). 이처럼 영업의 자연적 확장 이론은 본질적으로 상표권 침해 여부를 판단하기 위한 기준일 뿐만 아니라, 이에 대해서는 전통적인 혼동가능성 여부에 따라 상표권 침해 여부를 판단하면 충분하고 특히 영업의 자연적 확장 개념을 인정하는 것은 제3자에게 예상하지 못한 손해를 가하는 것으로서 부당하다는 비판이 유력하다는 점에서(Id. at §24:20 · §26:22) 그에 관한 논의 내용을 그대로 유명상표 희석행위에 대한 면책 여부의 판단 기준으로 원용하는 것은 적당하지 않다고 할 것이나, 다만 여기에서는 그 구체적·실질적인 내용이 아니라 단순히 개념만을 빌려 온 것임을 밝혀 두고자 한다. 미국 판례상 영업의 자연적 확장 이론에 관하여 자세한 것은, Id. at §§24:17-24:20 · §§26:20-26:24 참고.

하여야 하나, 이는 부정한 목적을 추인케 할 수 있는 모든 사실이 존재하지 않는다는 것을 입증하여야 한다는 점에서 사실상 불가능하다. 그에 비해, 유명상표의 소유자 측에서 선사용자에게 부정한 목적이 있었음을 입증하는 것은 상대적으로 수월하다. 예컨대, 위와 같이 상표가 유명성을 획득하였다는 점을 알면서도 선사용자가 비용 등을 투자하여 종전의 사용 방식이나 범위를 현저하게 초과하는 방법으로 상표를 사용하였다는 점이 입증된 경우에는 선사용자에게 유명상표의 명성이나 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 또는 그 명성이나 신용을 훼손할 목적이 있었음이 쉽게 추인될 수 있을 것이기 때문이다.

이처럼, 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호에서 부정한 목적이 없는 선사용에 한해 상표 희석으로 인한 책임을 면하도록 규정한 것은 사실상 선사용자의 항변을 허용하지 않는 결과를 가져오는 것으로서 부당하다고 본다. 오히려, 부정한 목적을 가지고 종전의 사용 방식이나 범위를 현저하게 초과하는 방법으로 상표를 사용하는 것은 이미 선사용이 아니라 유명성 획득 이후에 새로운 형태로 이루어진 사용 행위라고도 볼 수 있다는 점에서, 유명상표의 소유자로 하여금 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 요건 사실 내지 재항변 사실로서 이와 같은 사용 형태를 입증하게 하는 것이 입증책임의 분배라는 측면에서 타당하다. 이는 또한 희석화 주장에 대한 항변 범위를 넓게 인정함으로써 상표 희석화 이론의 무분별한 주장과 남용을 억제하는 방법이 될 수도 있을 것이다. 물론 현행 규정의 해석론이나 소송실무상의 운영을 통해 상표 소유자로 하여금 선사용자의 부정한 목적에 관한 입증책임을 부담시키는 것도 가능하겠지만, 이 점을 보다 분명히 한다는 차원에서는 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호의 부정한 목적에 관한 부분은 삭제하고 이에 관한 주장·입증책임을 상표 소유자의 부담으로 하는 것이 입법론상 바람직하다고 하겠다.¹¹³³⁾

1133) 희석의 결과가 발생하였음에도 불구하고 선사용자에게 부정한 목적이 없었음을 입증하기란 거의 불가능할 것으로 보이고, 그렇게 되면 선사용자가 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제3호에 의하여 책임을 면제받는 경우는 거의 없어지게 되는데, 이는 위 규정을 둔 취지에 반

5. 공정한 상거래 관행에 반하지 않는 사용

이상에서 살펴본 사유 이외에도 공정한 상거래 관행에 반하지 않는 사용 행위는 부정경쟁방지법상 유명상표 희석행위에 해당하지 않는다.¹¹³⁴⁾ 예컨대, 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에서의 사용 행위¹¹³⁵⁾가 여기에 해당할 수 있을 것이다. 일본 부정경쟁방지법이 상품 또는 영업에 관한 보통 명칭이나 관용 명칭을 보통으로 사용하는 행위와 자신의 성명을 부정한 목적 없이 보통으로 사용하는 행위에 대해서는 유명상표 희석행위에 관한 규정이 적용되지 아니한다고 규정하고 있는 것도¹¹³⁶⁾ 같은 맥락에서 이해할 수 있다.

이와 같은 부정경쟁방지법 시행령 규정은 이른바 공정 이용 개념을 도입한 것으로도 볼 수 있을 것이다. 다만, 앞에서 본 것처럼 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 “사용” 개념을 “상표적 사용”에 한정하여 이해한다면¹¹³⁷⁾ 공정한 상거래 관행에 반하지 않는 사용 행위는 대부분 “사용”에 해당하지 않는 경우가 많을 것이므로, 이 한도 내에서는 위 부정경쟁방지법 시행령 규정이 새로운 항변 사유를 신설한 것이라기보다는 상표적 사용 개념에 대하여 다시 한 번 확인하고 있는 주의적 규정이라고 하겠다.

하는 것으로서 입법론적으로 “부정한 목적”을 삭제하는 것이 마땅하다는 견해가 있는데[최순용, 상표희석화이론의 회고와 전망, 21세기 한국민사법학의 과제와 전망 — 심당 송상현 선생 화갑기념논문집(2002), 803면], 결론에 있어서는 같은 취지라고 할 수 있겠다.

1134) 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제4호.

1135) 상표법 제51조 제1항.

1136) 不正競争防止法 第12条 第1項 第1号・第2号. 이와 관련하여, 일본의 하급심 판결례 중에는 학교 소재지의 지명과 “학원”이라는 문자를 조합하여 사용하는 것은 학교에 관한 보통 명칭이나 관용 명칭에 해당하지 않는다고 보아 유명한 학교명과 동일·유사한 학교명을 사용하는 것은 유명상표 희석행위에 해당한다고 본 예가 있다[東京地裁 2001. 7. 19. 平13(ワ)967(判例タイムズ 第1123号, 271頁)].

1137) 제5장 제2절 4. 참조.

第5節 遡及 適用

1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되어 상표 등록 단계에서의 희석화 이론을 도입하고 있는 상표법은 그 부칙에서 동법 시행 전의 출원 및 등록에 대한 심사·심판·소송 등은 종전의 규정에 의한다고 규정하여¹¹³⁸⁾ 등록 단계에서의 희석화 이론은 상표법 개정으로 인해 소급 적용되지 않는다는 점을 분명히 하고 있다. 그러나, 본격적으로 희석화 이론을 도입하고 있는 2001년 개정 부정경쟁방지법은 이와 달리 벌칙 적용에 관한 특례만을 규정하고 있을 뿐이어서,¹¹³⁹⁾ 동법이 시행된 2001. 7. 1. 이전에 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용한 행위를 부정경쟁방지법상 유명상표 희석행위로 규율할 수 있을지 문제된다.

이와 관련하여 먼저 부정경쟁방지법상 희석화 규정의 도입으로 인해 유명상표와 동일·유사한 기존의 등록 상표가 무효로 되는 것인지를 검토해 본다면, 등록 상표의 사용이 부정경쟁방지법상 유명상표 희석행위에 해당하는지의 여부에 관하여 이미 자세히 살펴본 바와 같이 유명상표와 동일·유사한 상표라고 하더라도 일단 유효하게 등록되어 무효 또는 취소로 되지 않는 이상 이를 사용하는 것은 부정경쟁방지법의 적용을 받지 않는다고 보아야 한다.¹¹⁴⁰⁾ 설령, 대법원과 같이 유명상표가 등록되어 있지 않음을 기화로 타인이 이를 먼저 등록하는 것이 상표법의 악

1138) 상표법 부칙(1997. 8. 22. 법률 제5355호) 제2조·제3조.

1139) 부정경쟁방지법 부칙(2001. 2. 3. 법률 제6421호) 제2항. 이와 달리 일본의 부정경쟁방지법은 법 개정 이전에 개시된 상표 사용이 특히 혼동야기행위에 해당하지 않는 경우에는 개정 법상 유명상표 희석행위로서의 규제를 받지 않는다고 규정함으로써 소급 적용 여부에 관한 문제를 입법적으로 해결하고 있다(不正競争防止法 附則 第3条 第1項 第1号). 일본 부정경쟁방지법이 이처럼 소급 적용을 부인하는 취지는 이미 행하여진 행위에 대하여 일종의 기득권적 지위를 인정하려는 데에 있다고 한다[小塚莊一朗, 著名な企業の名称を用いた芸名と不正競争 — 東急芸名訴訟判決, JURIST 第1158号(1999), 121頁].

1140) 제5장 제1절 4. (2) 참조.

용 내지 남용에 해당하여 여전히 부정경쟁행위에 해당한다고 보더라도,¹¹⁴¹⁾ 부정경쟁방지법 시행 이전에 이미 유효하게 출원·등록된 상표가 동법 시행으로 인하여 비로소 불법적인 것으로 된다는 결론은 소급효 금지의 원칙상으로도 타당하지 않다. 이러한 결론은 과거의 적법했던 행위에 대해서 사후에 새로운 책임과 의무를 부과시킴으로써 등록 상표권자의 기대 이익과 법적 안정성을 해치는 것이기 때문이다.¹¹⁴²⁾

또한, 개정 부정경쟁방지법 시행 이전에 유명상표와 동일·유사한 상표를 등록하지 않고 사용한 경우에도, 마찬가지로 부정경쟁방지법 개정 후 이를 유명상표 희석행위로 보아 동법상의 금지청구·손해배상·신용 회복과 같은 책임을 부담시키는 것은 소급효 금지의 원칙상 허용되지 않는다고 보아야 할 것이다.¹¹⁴³⁾ 개정

1141) 대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결(공1993상, 781), 대법원 1995. 11. 7. 선고 94도 3287 판결(공1995하, 3954), 대법원 1999. 11. 26. 98다19950 판결(공2000상, 20), 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결(공2000하, 1371), 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결(공2001상, 1100).

1142) 정상조, 앞의 책(주 7), 572면. 한편 상표 등록 행위가 부정경쟁행위에 해당할 수 있다는 대법원 판례에 반대하면서도, 손해배상청구는 등록 상표권의 박탈과 달리 행위 책임만을 추궁한다는 점에서 등록 단계에서의 희석화를 방지하기 위한 상표법 개정 이전에 출원·등록된 상표를 부정경쟁방지법 시행일 이후에 사용하는 행위에 대해서는 손해배상청구가 허용될 수 있다고 보는 견해가 있으나(위의 책, 573면), 이러한 결론은 결국 부정경쟁방지법상의 권리를 등록 상표권에 우선하는 것이 되어 부당하다고 본다. 등록 상표권과 부정경쟁방지법상의 권리 중 어느 것을 우선시킬 것인가의 문제에 있어서 당해 상표가 상표법 개정 이전에 출원·등록된 것인지 또는 상표법 개정 이후에 출원·등록된 것인지는 본질적으로 중요한 의미를 갖는다고 볼 수 없기 때문이다. 위 견해에 따르면, 유명상표와 동일·유사한 상표를 상표법 또는 부정경쟁방지법 개정 이후에 출원·등록하여 사용하는 경우에는 부정경쟁행위가 성립하지 않지만 상표법 개정 이전에 출원·등록하여 사용하는 경우에는 손해배상청구가 가능하다는 결론에 도달하게 되는데, 상표법 부칙(1997. 8. 22. 법률 제5355호) 제2조·제3조의 취지상으로는 오히려 상표법 개정 이전에 출원·등록된 상표에 대한 상표권자의 신뢰와 기대를 보호하여야 할 필요성이 더욱 강하다고 할 것인바, 위와 같은 결론은 이에 모순되는 것이라고 할 수 있다.

1143) 구자현, 앞의 글(주 930), 75면.

부정경쟁방지법 부칙은 형벌 규정에 대한 특례만을 규정하고 있어서 마치 그 외의 규정은 소급 적용이 가능하다는 반대 해석도 가능한 것처럼 보이나, 그러한 반대 해석은 결과적으로 과거의 적법했던 행위를 사후에 불법화하는 것에 다름 아니기 때문이다.

그러나, 개정 부정경쟁방지법 시행 이전부터 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용하기 시작하여 동법 시행일 이후에도 계속해서 사용하고 있던 경우라면, 그와 같은 동법 시행일 이후의 사용 행위에 대해서는 여전히 부정경쟁방지법이 적용될 수 있을 것이다. 따라서, 장래를 향한 금지청구가 가능함은 물론이고, 개정 부정경쟁방지법 시행일 이후의 사용 행위에 대한 손해배상청구도 가능하다고 보아야 한다. 물론, 그 이전부터 계속해서 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용해 왔던 당사자로서는 상표 사용을 위해 투자한 시간과 노력에 대한 기대가 계속해서 보호되어야 한다고 주장할 수도 있을 것이나, 이러한 기대는 결국 기존의 법률이 일체 변경되지 않을 것이라는 데에 근거를 둔 것으로서 개정법의 시행으로 인한 장래적 효력이 그와 같은 기대까지도 보호하여야만 한다고 볼 필연성은 전혀 없다고 하겠다.¹¹⁴⁴⁾

반면, 개정 부정경쟁방지법 시행 이전부터 다수의 제3자가 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용함으로써 이미 유명상표의 단일성이 완전히 상실되었다면¹¹⁴⁵⁾ 동법 시행일 이후에는 더 이상 침해될 단일성이 존재하지 않아 금지청구나 손해배상청구가 허용되지 않는 경우도 상정해 볼 수 있다. 하지만, 상표가 등록·사용되었다는 것과 상표가 희석되어 그 단일성이 상실되었다는 것은 엄연히 구별되는 사실

1144) Fuente Cigar, Ltd. v. Opus One, 985 F. Supp. 1448, 1453 (M.D. Fla. 1997); Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc., 66 F. Supp. 2d 117, 129 (D. Mass. 1999), *aff'd*, 232 F.3d 1 (1st Cir. 2000).

1145) 이를 일컬어 “더 이상 희석화될 저명성이 남아 있다고 보기 어려운 경우”라고 설명하기도 하나[정상조, 앞의 책(주 7), 573면], 희석화 이론에 의해 보호되는 것은 상표의 유명성 자체가 아니라 유명상표와 일반 소비자 사이에 형성되어 있는 단일한 연관 관계라는 점에서[제4장 제3절 3. (1) 참조] 위와 같은 설명은 정밀하지 않은 측면이 있다고 본다.

이다. 또한, 희석화 이론의 보호 대상이 되는 상표의 단일성이란 절대적이거나 완전 무결한 의미에서의 단일성이 아니라 상대적이고 실질적인 의미에서의 단일성이므로,¹¹⁴⁶⁾ 개정 부정경쟁방지법 시행 이전부터 계속된 제3자의 사용 행위에도 불구하고 여전히 보호되어야 할 최소한의 단일성이 남아 있는 경우라면 동법 시행 이후에도 얼마든지 사용 금지나 손해배상 등의 청구가 가능하다고 보아야 할 것이다. 이 경우 특히 손해배상청구에 있어서는 개정 부정경쟁방지법 시행일 이후의 사용 행위로 인하여 침해된 단일성의 재산적 가치가 그 손해액이 될 것이나, 실제로는 부정경쟁방지법상의 손해배상액 추정 규정¹¹⁴⁷⁾에 따라 해결되는 경우가 많을 것이다.

한편, 판결례 중에는 부정경쟁방지법이 개정되기 이전부터 유명상표와 동일한 도메인 이름을 등록·사용해 온 행위에 관하여 동법 개정 이전에 부정경쟁행위의 성립을 부정한 1심 판결¹¹⁴⁸⁾을 파기하고 이에 대해 개정 부정경쟁방지법을 적용하여 유명상표 희석행위의 성립을 인정한 항소심 판결례¹¹⁴⁹⁾가 있다. 하지만, 이 사건에서는 부정경쟁방지법의 개정 이후 사실심 변론 종결 당시까지도 그와 같은 도메인 이름의 사용 행위가 계속되고 있었다는 점에서 위 항소심 판결이 개정 부정경쟁방지법의 소급 적용을 인정한 것이라고 단정하기는 어렵다.¹¹⁵⁰⁾ 오히려 이는 위에서 살펴본 것처럼 부정경쟁방지법이 개정·시행된 이후의 행위에 대하여 동법을 적용한 판결례로 이해할 수 있을 것이다.¹¹⁵¹⁾

1146) 제4장 제3절 3. (3) 및 제5장 제2절 4. (2) 참조.

1147) 부정경쟁방지법 제14조의2.

1148) 서울지방법원 1999. 11. 18. 선고 99가합8863 판결(판례집불게재).

1149) 서울고등법원 2001. 12. 11. 선고 99나66719 판결(판례집불게재). 이러한 항소심 판결은 대법원에서 확정되었다[대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971)].

1150) 구자현, 앞의 글(주 930), 75면. 따라서, 만일 위 사건의 피고가 개정 부정경쟁방지법 시행일 이전에 유명상표와 동일한 도메인 이름의 사용을 중단하였다면 전혀 다른 결론이 도출될 수도 있었을 것이다(위의 글).

1151) 다만, 위 항소심 판결은 부정경쟁방지법의 개정 후 시행 전에 변론을 종결하였다가 그 시행일 이후 원고의 변론 재개 신청을 받아들여 개정법을 적용하였는데, 대법원은 이에 대해 민

第6節 다른 法律 規定과의 關係

1. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목·나목과 다목의 관계

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목과 나목은 타인의 상품 또는 영업임을 나타내는 표지와 동일·유사한 표지를 사용하여 혼동을 일으키는 행위를 규제하기 위한 것이므로 일응 전통적인 혼동 이론에 따른 것이라고 볼 수 있고, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 앞에서 본 것처럼 희석화 이론을 도입한 것이라고 보아야 하므로, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목·나목과 다목의 관계는 결국 혼동 이론과 희석화 이론의 관계에 유사한 것이라고 할 수 있을 것이다.

따라서, 상품이나 영업 주체에 관한 혼동이 발생한 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 또는 나목이 적용되고, 그와 같은 혼동이 발생하지 않은 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 적용된다고 보아야 한다. 이 점에서 부정경

사소송법 제142조에 따른 적법한 소송지휘권의 행사라고 하였다[대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971)]. 한편, 상표법 및 부정경쟁방지법상 희석화 이론의 소급 적용에 관한 이상의 논의를 간단히 도식화하면 아래와 같다.

구 분		1998. 2. 28. 이전	1998. 3. 1.부터 2001. 6. 30.까지	2001. 7. 1. 이후
상표를 등록 · 사용한 경우	대법원 판례를 따르는 경우	상표법 부칙상 완전히 유효한 등록이 되므로 적용 불가	소급효 금지의 원칙상 적용 불가	상표 등록은 상표법 남용이므로 적용 가능
	대법원 판례를 따르지 않는 경우			등록 상표권이 우선되어야 하므로 적용 불가
상표를 등록하지 않고 사용한 경우		소급효 금지의 원칙상 적용 불가		적용 가능

쟁방지법 제2조 제1호 가목·나목과 다목은 혼동가능성 여부에 따라 적용 여부가 결정되는 상호 양립할 수 없는 관계에 있다.

그러나, 혼동 이론과 희석화 이론의 관계에서도 살펴 보았듯이,¹¹⁵²⁾ 위와 같은 결론은 어디까지나 특정 소비자 개개인의 관점에서 그러하다는 의미이고, 다수의 소비자 집단을 대상으로 파악할 때에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목·나목과 다목이 동시에 적용될 수 있는 경우도 상정할 수 있을 것이다. 예컨대, 어떤 집단의 소비자는 상품이나 영업 주체에 관한 혼동을 일으키는 반면, 또 다른 집단의 소비자는 각각의 상표가 서로 다른 출처를 나타내는 것이라고 인식하는 경우가 그러하다. 이 경우, 전자의 집단에 대해서는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 또는 나목이 적용될 것인 반면, 후자의 집단에 대해서는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 적용될 것이기 때문이다.

따라서, 소송상 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목·나목의 상품·영업주체 혼동 행위와 다목의 유명상표 희석행위 모두를 주장하는 경우에는 제3자의 상표 사용이 상당수의 소비자에 대해서는 상품이나 영업 주체의 혼동을 야기한 동시에 또다른 상당수의 소비자에 대해서는 상품이나 영업 주체의 혼동을 야기한 것이 아니라 유명상표의 판매력이 침해되었음을 주장·입증하여야만 할 것이다. 이 점에서 각각의 부정경쟁행위에 관한 주장은 서로 독립된 별개의 청구 원인을 구성하고 따라서 상품·영업주체 혼동행위로 인한 청구권과 유명상표 희석행위로 인한 청구권은 법원이 취하고 있는 구소송물 이론에 따를 때 각각 별개의 소송물에 해당하며, 나아가 이들은 예비적인 것이 아니라 선택적·중첩적인 관계에 있다고 보는 것이 타당하다.

대법원 역시 분명하게 밝히고 있는 것은 아니지만 이와 같은 점을 염두에 둔 듯한 판시를 한 바 있다. 즉, 특정한 표지의 사용이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 또는 나목과 다목에 모두 해당할 수도 있다고 한 것이다.¹¹⁵³⁾ 이러한 형태의

1152) 제2장 제3절 참조.

1153) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).

소는 당사자가 동일하고 청구 취지가 하나이며 청구 원인이 복수일 뿐만 아니라,¹¹⁵⁴⁾ 민법 제840조 각호가 규정하고 있는 개개의 이혼 사유마다 재판상 이혼 청구를 할 수 있다고 하여 이를 별개의 소송물로 이해하는 대법원의 입장에 비추어 볼 때에도,¹¹⁵⁵⁾ 이를 선택적 병합으로 파악하는 것이 타당하다고 본다.¹¹⁵⁶⁾ 다만, 상표사용금지 또는 손해배상의 청구를 인용하는 판결의 담보력을 높이는 한편 분쟁의 일회적 해결을 도모함과 아울러 상급심에서의 불필요한 파기 환송을 방지한다는 차원에서, 법원으로서는 상품 또는 영업주체 혼동행위와 유명상표 희석행위 중 어느 하나가 인정된다고 하여 나머지 하나에 대해서는 판단조차 하지 않을 것이 아니라 가급적이면 각각의 부정경쟁행위가 모두 인정되는지의 여부를 분명히 판단하는 것이 바람직하지 않을까 한다.¹¹⁵⁷⁾

2. 상표법과 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 관계

(1) 등록 유명상표의 희석

제3자가 타인의 등록된 유명상표를 무단으로 사용한 경우에는 상표권 침해와 희

1154) 이시윤, 민사소송법, 신정3판(1997), 379면; 호문혁, 법조경합과 청구권경합에 관한 판례의 동향, 민사소송법연구(I)(1998), 26면.

1155) 대법원 1963. 1. 31 선고 62다812 판결(집11-1, 민50), 대법원 2000. 9. 5. 선고 99므1886 판결(공2000하, 2101).

1156) 실무상으로도 이러한 형태의 청구를 선택적 병합으로 청구하는 것이 대체적인 듯하다. 예컨대, 서울북부지방법원 2004. 11. 11. 선고 2004가합2018·3363 판결(판례집불게재) 참고.

1157) 실무상으로도, 유명상표의 소유자가 소송상 상품 또는 영업주체 혼동행위와 유명상표 희석행위 모두를 주장하며 제3자에 대해 상표사용금지나 손해배상 등을 청구하는 경우에 “부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 또는 나목에 해당하거나 같은 호 다목에 해당한다.”는 식으로 판시하는 예를 찾아볼 수 있다[서울지방법원 서부지원 2003. 5. 30. 선고 2003가합2178 판결(판례집불게재), 서울중앙지방법원 2004. 10. 29. 선고 2004가합63595 판결(판례집불게재), 부산지방법원 2004. 11. 18. 선고 2003가합22113 판결(판례집불게재)].

석화 모두가 문제될 수 있다. 상표법과 부정경쟁방지법은 보호 대상과 요건 등을 달리하는 별개의 법률이라는 점에서, 이러한 경우 각각의 법률이 정하고 있는 요건을 충족하는지를 검토하여 상표권 침해 행위인지 또는 유명상표 희석행위인지의 여부를 판단하면 족할 것이다.

따라서, 등록된 유명상표와 동일·유사한 상표를 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여 등록 상표의 식별력이나 명성을 손상하였다면 상표권 침해 및 상표 희석이 동시에 성립하게 된다. 이는 동일한 권리·의무자 사이에서 복수의 권리·법률관계에 기하여 동일한 급부를 목적으로 하는 복수의 청구권이 성립하는 경우라고 보아야 할 것이어서¹¹⁵⁸⁾ 상표권 침해로 인한 상표사용금지 등의 청구권과 상표 희석으로 인한 상표사용금지 등의 청구권은 경합 관계에 있다고 보아야 하고 둘 중 어느 하나가 만족을 얻으면 모두 소멸한다고 하겠다. 하급심 판결례 중에도 상표법과 부정경쟁방지법의 경합적인 적용이 가능하다는 이유에서 상표법에 의한 청구권과 부정경쟁방지법에 의한 청구권이 경합 관계에 있다고 판시한 예가 있다.¹¹⁵⁹⁾

다만, 대법원은 방론이지만 상표법 위반이 인정되는 이상 부정경쟁방지법 제15조 제1항에 의하여 동법은 적용되지 아니한다고 하여 마치 상표권 침해 행위와 부정경쟁행위가 법조 경합의 관계에 있는 것처럼 판시한바 있다.¹¹⁶⁰⁾ 그러나, 부정경쟁방지법 제15조의 “다른 규정이 있는 경우”란 동일한 요건하에서 상이한 효과가 발생하는 경우를 의미한다고 할 수 있는데, 상표법은 등록된 유명상표에 관하여 보다 더 넓은 범위의 보호를 인정하는 별도의 규정을 두고 있지 않으므로, 결과적으로 등록된 유명상표의 보호에 관하여는 상표법에 부정경쟁방지법과 다른 규

1158) 일반적으로 청구권 경합의 요건으로서는 ① 당사자가 같을 것, ② 각 청구권이 동일한 결과를 추구할 것, ③ 각 청구권의 성립근거가 다를 것이 제시되고 있다[호문혁, 앞의 글(주 1154), 26면 이하].

1159) 서울고등법원 2000. 11. 15. 선고 99나61196 판결(판례집불게제).

1160) 대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결(공2002하, 2470).

정이 존재하지 않기 때문에 여전히 부정경쟁방지법이 적용될 수 있다고 보아야 한다.¹¹⁶¹⁾ 그러므로, 위와 같은 대법원의 판시는 문제가 있는 것으로 보이고, 제3자가 타인의 등록된 유명상표를 무단으로 사용한 경우에는 상표법과 부정경쟁방지법 각각이 정하고 있는 요건을 충족하고 있는 한 상표법 위반과 함께 부정경쟁방지법 위반도 문제된다고 할 것이다. 반대로, 상표법에 의할 때에는 상표권의 침해가 되지 않는 행위일지라도 부정경쟁방지법에 의할 때에는 부정경쟁행위가 될 수 있다고 보아야 하고, 이러한 결론 역시 부정경쟁방지법 제15조와 배치되는 것은 아니라고 할 것이다.¹¹⁶²⁾

이와 관련하여, 소송상 상표권 침해 행위와 유명상표 희석행위를 모두 주장하며 상표사용금지 등을 청구하는 경우에는 각각의 청구권이 경합하는 관계에 있다는 점에서 이를 선택적 병합이라고 보아야 할 것이다.¹¹⁶³⁾ 아울러, 이 경우에도 판결의 담보력을 높이는 한편 상급심에서의 불필요한 파기 환송을 방지한다는 차원에서 법원의 부담이 지나치게 가중되는 것이 아닌 한 가급적이면 상표권 침해 행위와 유명상표 희석행위에 관해 모두 판단하는 것이 바람직할 것이다.¹¹⁶⁴⁾

1161) 정상조, 주지상표의 보호 — 상표법과 부정경쟁방지법의 조화를 위한 제언, 서울대학교 법학 제43권 제4호(2002), 157-158면.

1162) 대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결(공1993상, 781), 대법원 1995. 11. 7. 선고 94도 3287 판결(공1995하, 3954), 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정(공1996하, 1828), 대법원 1999. 4. 23. 선고 97도322 판결(집47-1, 560).

1163) 대법원 역시 청구가 경합하는 경우에는 선택적 병합이 가능하다고 판시하고 있으며[대법원 1982. 7. 13. 선고 81다카1120 판결(공1982, 747), 대법원 1998. 7. 24. 선고 96다99 판결(공1998하, 2190)], 선택적 병합은 애초에 청구권 경합의 경우를 처리하기 위하여 생성된 법적 기술이라고도 한다[정동윤, 민사소송법, 제4전정판(1995), 845면].

1164) 실무상으로도, 등록된 유명상표를 무단으로 사용한 경우 상표권 침해 행위와 유명상표 희석행위 모두를 인정한 예를 찾아볼 수 있다[서울지방법원 서부지원 2003. 5. 30. 선고 2003가합2178 판결(판례집불게제)].

(2) 등록 상표의 사용에 의한 미등록 유명상표의 희석

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 보호 대상을 등록 상표에 한정하고 있지 않으므로,¹¹⁶⁵⁾ 미등록 유명상표를 제3자가 무단으로 사용하는 행위 역시 위 규정이 정하고 있는 유명상표 희석행위에 해당함은 자명하다. 다만, 문제는 제3자가 미등록 유명상표와 동일·유사한 상표를 등록한 경우에도 그러한 제3자의 사용 행위가 미등록 유명상표의 희석에 해당한다고 볼 수 있느냐이다. 이는 상표 보호에 관하여 선사용주의를 취하는 미국과 달리 우리 상표법이 선출원주의를 취하고 있기 때문에 발생하는 문제라고 할 수 있겠다.

이 문제는 상표법과 부정경쟁방지법이 상호 충돌·모순 관계에 있는 경우 어느 법을 우선시킬 것인지에 관한 것인데, 이에 관해 대법원은 한결같이 “유명한 상표를 타인이 먼저 상표 등록한 것은 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로 이러한 경우에는 부정경쟁행위가 성립한다.”고 판시하고 있으므로,¹¹⁶⁶⁾ 이러한 대법원의 태도를 유지한다면 미등록 유명상표와 동일·유사한 상표를 제3자가 등록하여 사용하는 행위 역시 상표의 희석에 해당하게 된다고 볼 수밖에 없다.

그러나, 위와 같은 대법원의 태도는 선뜻 납득하기 어렵다. 먼저, 부정경쟁방지법 제15조 제1항은 “... 상표법에 제2조 내지 제6조 및 제18조 제3항의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다.”고 규정하여 상표법 우선의 원칙을 규정하고 있는데, 과연 유명한 상표를 먼저 등록하는 행위가 이러한 명문 규정을 무력화시킬 정도로 상표법의 악용 내지 남용에 해당한다고 볼 수 있을지 의문이다.

1165) 대법원 1981. 9. 22. 선고 81도649 판결(공1981, 14394), 대법원 1996. 1. 26. 선고 95도1464 판결(공1996상, 834), 대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결(공1996하, 2087).

1166) 대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결(공1993상, 781), 대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결(공1995하, 3954), 대법원 1999. 11. 26. 98다19950 판결(공2000상, 20), 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결(공2000하, 1371), 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결(공2001상, 1100).

즉, 상표법이 선출원주의를 채택하고 있는 이상 타인의 유명상표를 제3자가 먼저 등록하기 위해서 출원하는 것은 애초에 예상할 수 있는 바이고, 이러한 측면에서 타인의 유명상표와 동일·유사한 상표의 등록 출원을 거절하거나 또는 등록을 무효화 할 수 있는 제도적 장치가 마련되어 있으므로,¹¹⁶⁷⁾ 타인의 유명상표를 먼저 등록하는 행위가 반드시 상표법을 악용하거나 남용하는 것이라고 볼 수는 없다.¹¹⁶⁸⁾

다음으로, 위와 같은 대법원의 결론은 권력분립의 원칙에도 부합하지 않는다. 즉, 상표 등록이 특허청에 의해 이루어지는 행정처분이라는 점에서, 상표법에 의해 등록된 상표의 사용을 부정경쟁행위라고 보는 것은 상표등록무효심판에 관한 규정을 무의미하게 만드는 것으로서¹¹⁶⁹⁾ 행정행위의 공정성¹¹⁷⁰⁾에 반한다. 게다가, 일정한 경우에는 부당하게 등록된 상표라 하더라도 상표 등록일로부터 5년의 제척기간이 경과한 후에는 그 무효를 다툴 수 없는데,¹¹⁷¹⁾ 이처럼 제척기간이 경과한 등록 상표는 더욱 안정되고 확고한 보호를 받는다고 할 것임에도 불구하고¹¹⁷²⁾ 그 사용 행위가 부정경쟁행위로 된다면, 이러한 결론은 행정행위의 불가쟁성¹¹⁷³⁾에도

1167) 실제로, 유명상표와 동일·유사한 상표를 제3자가 먼저 등록한 경우 등록무효심판을 통해 그와 같은 상표 등록을 무효화하는 사례도 많이 찾아볼 수 있다[대법원 1986. 10. 14. 선고 83후77 판결(공1986, 3036), 대법원 1988. 12. 27. 선고 87후7 판결(공1989, 231), 대법원 1995. 6. 13. 선고 94후2186 판결(공1995하, 2399), 대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975·3982 판결(공1999상, 666)]. 또한, 그와 같은 등록 상표에 대하여 존속기간 갱신등록 출원이 있는 경우에는 이를 거절함으로써 유명상표와 동일·유사한 등록 상표의 상표권을 소멸시키는 것도 가능할 것이다.

1168) 정상조, 앞의 책(주 7), 560면.

1169) 위의 책.

1170) 행정행위는 그 성립에 하자가 있어도 잠정적인 통용력이 인정되기 때문에 법원 등의 다른 국가기관이나 제3자를 구속하는 힘을 가지는데, 이를 행정행위의 공정성이라 한다[김동희, 행정법(I), 제7판(2001), 223면].

1171) 상표법 제76조.

1172) 정상조, 앞의 책(주 7), 561면.

1173) 행정행위는 위법한 것이라도 일정한 기간이 지나면 그 효력을 더 이상 다툴 수 없게 되

반하는 것이다.

게다가, 등록 상표의 사용 행위가 상표법의 악용 내지 남용으로서 적법한 권리 행사라고 할 수 없다는 것은 기존의 대법원 판결례도 배치된다. 예컨대, 대법원은 “적법하게 출원등록된 상표인 이상 비록 등록취소 사유가 있다 하더라도 그 등록취소심결 등에 의하여 그 취소가 확정될 때까지는 여전히 유효한 권리로서 보호받는다 할 것이고, 권리 행사가 권리 남용에 해당한다고 할 수 있으려면 주관적으로 그 권리 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는데 있을 뿐 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없을 경우이어야 하고 객관적으로는 그 권리 행사가 사회 질서에 위반된다고 볼 수 있는 경우에 한한다.”고 하여 상표권 남용의 범위를 매우 좁게 해석한 예도 있으며,¹¹⁷⁴⁾ 또한 “상표법에 의하여 등록된 상표는 그것이 무효이거나 취소되기까지는 다같이 보호받아야 할 것이기 때문에 … 후출원 등록 상표에 대한 등록무효의 심결이 확정되지 아니한 이상 후출원 등록 상표권자의 상표권 행사가 선출원 등록 상표에 대한 침해죄를 구성하지 아니한다.”고 판시한 예도 찾아볼 수 있는 것이다.¹¹⁷⁵⁾

아울러, 다른 산업재산권법과 비교해 보더라도 등록 상표의 사용 행위가 상표법의 악용 내지 남용으로서 적법한 권리 행사라고 할 수 없다는 것은 이해하기 어렵다. 즉, 특허법·실용신안법·디자인 보호법의 경우에는 각각 선의의 선사용자를 보호하기 위한 규정을 별도로 두고 있는 반면,¹¹⁷⁶⁾ 상표법의 경우에는 이처럼 선사용자의 보호에 관한 규정이 없는바, 이는 상표의 경우에는 선등록 권리자를 절대적으로 보호하겠다는 입법자의 의도가 투영된 것이라고 밖에는 볼 수 없는 것이다. 그렇다면, 선사용자와 선등록자의 관계에 있어서는 원칙적으로 언제나 선등록

는데, 이를 행정행위의 불가쟁성이라 한다[김동희, 앞의 책(주 1170), 224면].

1174) 대법원 1989. 4. 24. 선고 89다카2988 판결(공1989, 795), 대법원 1998. 5. 22. 선고 97다36262 판결(공1998하, 1706).

1175) 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결(집34-2, 430), 대법원 1991. 4. 30. 선고 90마851 판결(공1991, 1597), 대법원 1996. 10. 25. 선고 96도1122 판결(공1996하, 3495).

1176) 특허법 제103조, 실용신안법 제42조, 디자인 보호법 제50조.

자가 우선한다는 것이 상표법의 입법 의도라고 보아야 하고, 따라서 등록 상표를 사용하는 행위가 선사용자에 대해 부정경쟁행위를 구성한다는 것은 이러한 입법 의도에도 반하는 것이다.

이상과 같은 이유에서, 제3자가 미등록 유명상표와 동일·유사한 상표를 등록하는 것을 상표법 악용 내지 남용으로 보아 그 경우에도 부정경쟁행위의 성립을 인정한 대법원의 태도에는 동의할 수 없다. 오히려, 상표 등록 단계에서 얼마든지 제3자에 의한 상표 등록의 적법성을 다툴 수 있을 뿐만 아니라¹¹⁷⁷⁾ 등록 이후에는 무효 내지 취소 심판을 청구할 수 있을 것임에도 불구하고,¹¹⁷⁸⁾ 자신의 권리 보호를 위하여 이러한 절차를 해태한 자에 대하여 굳이 명문 규정의 적용을 배제하면서까지 부정경쟁방지법상의 보호를 인정할 필요가 있는지 의문이다. 결국, 제3자에 의한 유명상표의 선점을 상표법의 악용 내지 남용이라고 하여 부정경쟁방지법을 우선 적용하는 것은 무리한 해석론이라고 할 수밖에 없고,¹¹⁷⁹⁾ 따라서 상표 등록이 취소·무효가 되지 않는 한 등록상표권자를 상대로 부정경쟁방지법상의 유명상표 희석행위를 주장하는 것은 인정될 수 없다고 보아야 한다.

그런데, 이와 같이 본다면 유명상표의 선사용자로서는 제3자의 상표 등록이 무효이거나 또는 취소되어야 한다는 상표등록 무효심판 또는 취소심판을 청구하여 그 심판이 확정된 후 상표 희석을 주장하는 수밖에 없고, 이는 동일한 목적을 수행하기 위해 두 가지의 소송을 강제하는 것이므로 소송 경제상 불합리하고 비효율적이라는 점에서, 입법론상 상표등록무효심판 제도를 임의적·선택적인 제도로 개정하거나 또는 상표등록이 무효인 경우에는 부정경쟁방지법의 규정에 따른다는 규정을 두는 방안을 적극적으로 검토해 볼 필요가 있다는 견해도 제시되고 있다.¹¹⁸⁰⁾

1177) 특허법이 설정등록 후에만 특허이의신청이 가능하다고 규정한 것과 달리(특허법 제69조 제1항), 상표법은 출원공고 후 30일 이내에 등록 자체에 관한 이의신청이 가능하도록 규정하고 있다(상표법 제25조 제1호).

1178) 상표법 제71조·제73조.

1179) 정상조, 앞의 책(주 7), 562면.

1180) 정상조, 앞의 글(주 935), 162면.

그러나, 상표등록무효심판 제도를 임의적·선택적인 제도로 개정한다 하더라도 이는 어디까지나 행정행위의 효력을 다투기 위한 절차적인 문제를 해결할 수 있을 뿐이어서 행정행위의 공정성·불가쟁성에 관한 문제는 여전히 해결되지 않은 상태로 남게 된다. 또한, 상표등록무효심판 제도를 임의적·선택적인 것으로 하자는 취지는 상표등록무효확인과 병합하여 상표사용금지 등을 청구하는 것을 가능하게 하려는 데에 있는 것으로 보이나, 전자는 특허 법원의 관할이고 후자는 일반 법원의 관할이라는 점에서 그와 같은 병합 청구는 사실상 불가능하다. 아울러, 상표등록이 무효인 경우에는 부정경쟁방지법의 규정에 따른다는 규정을 둔다고 하더라도 과연 누가 어떤 절차를 통해 상표등록이 무효임을 판단할 수 있는지의 문제에 대해서는 아무런 해답을 제시할 수 없다는 점에서, 위와 같은 방안의 실효성에는 의문이 든다.

결국, 보호받을 가치가 없는 상표가 오인 등록됨으로써 구체적 정의에 반하는 문제가 발생하는 것을 방지하기 위해서는 일정한 경우 무효 심판의 제척기간을 폐지하는 것이 권력분립의 원칙과 행정행위의 공정성·불가쟁성에 비추어 가장 유의미한 방안이고, 그로 인하여 희생되는 소송 경제는 선출원주의를 취하는 상표법상 불가피한 것이라 이해할 수밖에 없지 않을까 한다. 이 문제는 독일 상표법 제6조와 같이 미등록 유명상표의 경우에도 관련 거래 지역 내에서는 계속적으로 사용할 수 있도록 하거나 또는 특허법 제103조와 같이 선사용권을 인정하는 등의 입법적 조치를 통해서만 조화롭게 해결될 수 있을 것이다.¹¹⁸¹⁾

지금까지 살펴본 것과 같이, 제3자가 미등록 유명상표와 동일·유사한 상표를 등록하여 사용하는 것은, 그 상표 등록이 무효 또는 취소되지 않는 한 부정경쟁방지법상의 유명상표 희석행위에 해당한다고 볼 수 없다. 이러한 결론은 곧 유효한 상표 등록 사실은 위 유명상표 희석행위 주장에 대한 강력한 항변이 될 수 있다는 것을 의미하는 것이라고도 할 수 있을 것이다.

1181) 상표권의 발생에 관한 선출원주의와 미등록 유명상표 사이의 조화를 위한 입법적 해결 방안에 관하여는, 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 271-273면 참고.

한편, 이와 반대로 등록되지 않은 유명상표를 먼저 출원·등록한 제3자가 원래의 상표 사용자를 상대로 상표권의 침해를 주장할 수 있는지가 문제될 수도 있다. 위에서 살펴본 것처럼 일단 출원 상표가 등록된 이상 그와 같은 제3자가 자신의 등록 상표를 소극적으로 사용하는 것을 유명상표 희석행위라고 볼 수는 없다 하더라도, 여기에서 더 나아가 그로 하여금 원래의 상표 사용자를 상대로 상표권의 침해까지 주장할 수 있다고 하는 것은 권리 남용에 해당하여 허용될 수 없다고 보아야 한다. 이는 무효 사유가 있는 등록 상표권의 효력 범위에 관한 해석 문제이므로 권력 분립의 원칙이나 행정행위의 공정성·불가쟁성과는 상관없으며, 상표법 제51조 각호의 규정 취지에 비추어 보아도 유명상표가 등록되어 있지 않음을 기회로 이를 등록한 제3자에게 유명상표의 선사용자에 대해 상표권의 침해를 주장할 수 있는 권리까지 인정하는 것은 지나치게 불공평하기 때문이다. 따라서, 제3자의 상표 등록이 취소되거나 무효로 되지 않는 한, 원래의 유명상표 사용자와 이를 등록한 제3자의 상표 사용은 모두 정당하다고 볼 수밖에 없다. 다만, 위와 같은 제3자의 상표 등록 및 상표권 침해 주장이 권리 남용에 해당한다고 인정되지 않는 경우에는, 선사용 항변을 인정하지 않는 상표법 및 부정경쟁방지법의 해석상 상표 등록이 취소되거나 무효로 되지 않는 한 제3자의 상표법상의 권리가 우선한다고 하겠다.

第7節 小結

국내에 널리 인식된 타인의 상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 그 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은, 그 입법 취지와 목적을 고려해 볼 때 희석화 이론을 우리 법 체계에 도입한 것으로 이해하는 것이 타당하다. 따라서, 위 규정을 해석·적용함에 있어서도 명문상의 표현에 구애될 것이 아니라 희석화 이론의 본질에 부합하도

록 하는 것이 중요하다.

이 점에서, 연방 희석화 방지법상 희석화 여부의 판단 요소로 중요하게 검토되었던 유명성·동일성·단일성의 요소는 우리 부정경쟁방지법상 희석화 여부의 판단을 위해서도 마찬가지로 좋은 지표가 될 수 있다. 즉, 판매력이나 고객흡인력 같은 재산적 가치가 상표에 내재되어 있다고 인정될 수 있을 정도로 일반 소비자 전체에 널리 알려진 상표만이 그 보호 대상이 될 수 있고, 이러한 유명상표와 사실상 동일한 상표를 사용함으로써 소비자와 유명상표 사이에 형성되어 있는 단일한 연관 관계를 실제로 침해하는 행위만이 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목의 적용을 받는 유명상표 희석행위인 것이다. 반면, 그 문언상의 “식별력”이나 “손상”이라는 표현에 집착함으로써 본래적인 식별력이 없는 상표는 사용에 의해 2차적 식별력을 얻었다고 하더라도 위 규정에 의한 보호 대상이 될 수 없다던가 또는 위 규정에 의해 금지되는 행위 유형은 손상에 의한 희석화일 뿐이고 약화에 의한 희석화는 금지되는 행위가 아니라고 보는 것은, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 의미를 제대로 파악하지 못한 오해의 결과라고 볼 수밖에 없다.

다만, 현행 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 “사용”의 범위를 상업적·영업적인 것에 한정하지 않고 단지 비상업적 사용을 면책 사유로 규정함으로써 사실상 비상업적 사용에 의한 면책 주장을 허용하지 않는 결과를 가져올 우려가 있는데, 희석화 주장의 남용을 방지하는 한편 유명상표 소유자의 재산적 이익과 제3자의 표현의 자유를 보다 충실히 조화시키기 위해서는 위 규정이 정하고 있는 사용의 범위를 상업적인 것에 한정할 필요가 있을 것이다.

우리나라의 경우 현재 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 해석에 관련한 대법원 판결례들이 나타나고 있는 상황이지만,¹¹⁸²⁾ 위 판결례들이 지금까지 살펴본 희석화 이론의 본질을 완전히 반영하고 있는 것으로는 보이지 않는다. 특히, 상표 희석에 관한 단일성 요건을 분명하게 파악하지 못하고 있다거나, 또는 실제로 상

1182) 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결(공2004상, 456), 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).

표의 희석이 발생하였는지에 관한 입증 여부를 판단하지 않은 채 희석가능성만을 근거로 만연히 위 규정을 적용하는 것 등이 그러하다. 희석화 이론의 경쟁 제한적 효과 및 표현의 자유에 대한 위협을 고려한다면 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 상표권 침해 행위나 상품·영업주체 혼동행위에 우선 적용됨으로써 혼동 이론을 사실상 대체하는 결과를 초래하여서는 안 될 것이고, 따라서 유명성·동일성·단일성의 요건은 가급적 엄격히 해석·적용하는 방향으로 운영해야 할 것이다. 이 점에서, 앞으로 보다 더 희석화 이론의 본질과 한계를 충실히 이해하고 발전시켜 나갈 수 있는 판결례들이 축적되기를 기대해 본다.

第6章 인터넷에서의 稀釋化 理論

第1節 概說

인터넷 사용의 급증과 전자상거래의 활성화는 정보의 생성과 검색을 용이하게 하는 한편 양방향성·개방성·대중성과 같은 독자적인 특성들로 인해 규범적 측면에서 유명상표의 보호와 관련하여 종래에는 예상치 못했던 많은 새로운 문제들을 야기하고 있다. 예컨대, 타인의 유명상표를 도메인 이름으로 선점하여 등록·사용한다거나 또는 타인의 유명한 웹사이트를 자신의 웹사이트에 무단으로 연결시키는 것 등이 그러하다.

이와 같은 새로운 문제들에 대한 대응책으로서 주목받고 있는 것이 바로 희석화 이론이다. 희석화 이론은 기존의 혼동 이론과 달리 유명상표를 전혀 다른 별개의 상품·서비스에 사용하는 경우를 규율하기 위한 것이라는 점에서, 유명상표의 보호에 있어 전통적인 상표법 체계 하에서는 충분하지 못한 부분까지도 망라할 수 있고, 따라서 인터넷상에서 등장하는 새로운 문제에 대한 해답이 될 수 있는 측면이 있음은 분명하다. 희석화 이론의 역사를 살펴볼 때에도 연방 상표법에 희석화 이론이 도입된 것 역시 인터넷의 발전과 무관하지 않으며,¹¹⁸³⁾ 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 입법 배경 또한 인터넷의 보급 확대와 함께 타인의 상표를 악의적으로 인터넷 도메인 이름으로 등록·사용함으로써 발생하는 상표 분쟁에 대응하기 위한 조치였다는 점은,¹¹⁸⁴⁾ 희석화 이론이 인터넷상의 새로운 문제에 대한 하나의 해답으로서 기능할 수 있다는 측면을 잘 설명해 주고 있다.

유명상표의 보호와 관련하여 인터넷상에서 발생하는 새로운 문제들에 대해 희석화 이론을 적용할 수 있는지의 여부는 기본적으로 지금까지 살펴보았던 희석화 이

1183) Michael Adams, *supra* note 136, at 168-169. 자세한 내용은 제7장 제2절 1. 참조.

1184) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4면.

론의 본질과 관련 법규정의 해석에 따라 결정될 수 있을 것이다. 즉, 인터넷상에서 타인의 유명상표와 동일·유사한 상표를 자신의 상품 표지로 사용함으로써 그 단일성을 침해하는 경우에는 여전히 희석화 이론이 적용될 수 있는 것이다. 예컨대, 웹사이트의 배경 화면에 유명상표를 무단으로 사용하는 경우가 여기에 해당할 수 있다.¹¹⁸⁵⁾ 이하에서는, 인터넷상에서 주로 나타나고 있는 특유의 문제 유형에 대해 희석화 이론이 어떻게 적용될 수 있을지에 관해 살펴보기로 한다.

第2節 類型別 檢討

1. 도메인 이름

연방 희석화 방지법이나 부정경쟁방지법의 입법 과정을 살펴보면,¹¹⁸⁶⁾ 희석화 이론이 위 법에 도입된 가장 큰 이유는 애초부터 도메인 이름에 관한 분쟁 해결의 준거를 제시하기 위해서라고 하여도 과언이 아닐 정도로 희석화 이론과 도메인 이름은 밀접한 관련을 가지고 있다. 즉, 인터넷이 널리 보급되면서 도메인 이름의 재산적 가치가 상표에 못지 않게 높아지고 있을 뿐만 아니라¹¹⁸⁷⁾ 타인의 유명상표를 자신의 웹사이트 도메인 이름으로 등록·사용하는 경우가 많이 발생하고 있으나, 전통적인 상표권 침해 이론에 의할 때에는 타인의 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름을 선점·등록하기만 하였을 뿐 실제로 사용하지는 않고 있는 경우에는 상표권 침해를 위한 구체적인 “사용” 행위가 있었다고 보기 어려울 뿐만 아니

1185) Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 279 F.3d 796, 806 (9th Cir. 2002).

1186) 연방 희석화 방지법의 경우, 141 Congress Record §19312-01 (daily ed. Dec. 29, 1995) (statement of Senator Leahy) 및 Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316, 1326 (9th Cir. 1998) 참고. 부정경쟁방지법의 경우, 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4면 참고.

1187) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §25:73.

라¹¹⁸⁸⁾ 타인의 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름을 사용하여 웹사이트를 개설·운영 중이라 하더라도 지정상품과 전혀 동일·유사하지 않은 상품을 판매하는 경우에는 혼동가능성이 문제될 수도 있으며¹¹⁸⁹⁾ 나아가 근본적으로 도메인 이름을 상표와 동일하게 취급할 수는 없다는 점에서¹¹⁹⁰⁾ 위와 같은 문제를 효율적으로 규율할 수 없기 때문에, 그 대안으로서 희석화 이론이 주목받게 된 것이다.

1188) *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F.3d 1036, 1052 (9th Cir. 1999); 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 479면; 정상조, 앞의 책(주 7), 573면.

1189) 정상조, 앞의 책(주 7), 573면. 이러한 혼동가능성의 문제를 해결하기 위해 이른바 “최초 관심사 혼동(initial interest confusion)” 이론이 제기되기도 한다. 즉, 도메인 이름의 유도적 기능에 비추어 볼 때 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름을 사용하여 소비자를 자신의 웹사이트로 유인함으로써 소비자가 가지는 최초의 관심사를 혼동시킨 것이고, 따라서 궁극적으로 상품·서비스의 출처에 관하여는 혼동이 발생하지 않았다 하더라도 상표권 침해를 인정하자는 것이다(J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §25:76 Issues of Priority, Similarity and Likelihood of Confusion). 실제로, 이러한 최초 관심사 혼동 이론에 따라 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름을 등록·사용한 경우 상표권 침해를 인정한 판결례도 찾아볼 수 있으나[PACCAR Inc. v. TeleScan Technologies, L.L.C., 319 F.3d 243, 253 (6th Cir. 2003); *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci*, 42 U.S.P.Q.2d 1430, 1441 (S.D.N.Y. 1997), *aff'd* without opinion, 152 F.3d 920 (2d Cir. 1998); *New York State Society of Certified Public Accountants v. Eric Louis Associates, Inc.*, 79 F. Supp. 2d 331, 342 (S.D.N.Y. 1999); *OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.*, 86 F. Supp. 2d 176, 190 (W.D.N.Y. 2000)], 이는 혼동의 개념을 지나치게 확대한 것일 뿐만 아니라 상표권자의 보호에 치중한 것으로서 널리 받아들일 것은 아니라고 본다. 이러한 이유에서 최초 관심사 혼동 이론을 수용하지 않는 판결례도 다수 찾아볼 수 있다[Taubman Co. v. Webfeats, 319 F.3d 770, 777 (6th Cir. 2003); *Teletech Customer Care Management, Inc. v. Tele-Tech Co., Inc.*, 977 F. Supp. 1407, 1414 (C.D. Cal. 1997); *Hasbro, Inc. v. Clue Computing, Inc.*, 66 F. Supp. 2d 117, 125 (D. Mass. 1999), *aff'd*, 232 F.3d 1, 2 (1st Cir. 2000); *Strick Corp. v. Strickland*, 162 F. Supp. 2d 372, 377 (E.D. Pa. 2001); *Chatam International, Inc. v. Bodum, Inc.*, 157 F. Supp. 2d 549 (E.D. Pa. 2001), *aff'd* without opinion, 40 Fed. Appx. 685 (3rd Cir. 2002)]. 인터넷상의 최초 관심사 혼동 이론에 관하여 자세한 것은, David M. Kelnin & Daniel C. Glazer, *Reconsidering Initial Interest Confusion on the Internet*, 93 The Trademark Reporter 1035 (2003) 참고.

1190) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §25:73.3; 조정욱, 앞의 글(주 46), 21면.

도메인 이름 그 자체가 상표와 동일하지는 않다고 하더라도 인터넷상에서 도메인 이름이 상품이나 영업의 출처를 나타내는 식별 표지로 기능할 수 있다는 점은 부인할 수 없고, 그렇다면 도메인 이름 역시 부정경쟁방지법상의 상품 표지 또는 영업 표지라고 못 볼 것은 아니다.¹¹⁹¹⁾ 다만, 대법원은 “도메인 이름은 원래 인터넷상에서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신 장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업의 표지로서 사용할 목적으로 한 것이 아니었으므로, 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는, 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처 표시로서 기능한다고 할 수는 없다.”고 판시하고 있으나¹¹⁹²⁾, 위 판결에 따르더라도 “유명상표와 동일·유사한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 독자적인 상표를 부착한 제품을 판매하는 행위는 유명상표와 동일·유사한 표지를 영업 표지로 사용하는 경우에 해당할 뿐만 아니라 상표의 희석은 유명한 상품 표지가 제3자에 의하여 영업 표지로 사용되는 경우에도 발생할 수 있다.”고 하므로,¹¹⁹³⁾ 그와 같은 행위에 대해서도 여전히 부정경쟁방지법이 적용될 수 있다는 결론에는 변함이 없다고 하겠다.

하지만, 단순히 도메인 이름을 등록하거나 또는 도메인 이름을 인터넷상의 웹사이트 주소로서 사용하는 것만으로는 그것이 상품이나 영업의 출처로 사용되고 있다고는 볼 수 없고 따라서 이를 상품 표지 또는 영업 표지라고 보기에는 부족하다.¹¹⁹⁴⁾ 그렇기 때문에, 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름을 단순히 선점하여

1191) 조정욱, 앞의 글(주 46), 20면.

1192) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).

1193) 위 판결.

1194) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §25:77.

등록해 두기만 하고 실제로 이를 사용하고 있지 않은 경우에는 도메인 이름이 상품이나 영업의 출처로서 기능하고 있지 않다는 점에서 상표 희석이 발생하지 않는다고 보아야 하고,¹¹⁹⁵⁾ 나아가 그러한 선점 행위가 유명상표의 소유자에게 도메인 이름을 이전하는 대가를 요구하기 위한 것이었다 하더라도 달리 볼 것은 아니다.¹¹⁹⁶⁾ 이 점에서, 도메인 이름 등록자에게 이를 유상으로 양도할 목적이 있었다는 점을 근거로 연방 희석화 방지법을 적용하였던 판결례들¹¹⁹⁷⁾은 상표 희석의 범위를 지나치게 확장한 것이라고 아니할 수 없다.¹¹⁹⁸⁾ 마찬가지로, 도메인 이름을 등록한 후 이를 개인적인 전자 우편 주소로만 사용하는 경우에도 도메인 이름이 상표 출처로서 상업적으로 사용되는 것이라고는 볼 수 없으므로 희석화 이론이 적용될 수는 없다고 하겠다.¹¹⁹⁹⁾

구체적으로 어떠한 경우에 도메인 이름이 상품 표지 또는 영업 표지로서 기능하느냐의 여부는, 도메인 이름에 의해 식별되는 웹사이트의 내용을 고려하여 판단할

1195) *Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F.3d 1036, 1042 (9th Cir. 1999); *Panavision International, L.P. v. Toeppen*, 945 F. Supp. 1296, 1303 (C.D. Cal. 1996); *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, 985 F. Supp. 949, 961 (C.D. Cal. 1997); *Academy of Motion Picture Arts & Sciences v. Network Solutions, Inc.*, 989 F. Supp. 1276, 1279 (C.D. Cal. 1997); *Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber*, 29 F. Supp. 2d 1161, 1166 (C.D. Cal. 1998).

1196) *Avery Dennison Corp. v. Sumpton*, 189 F.3d 868, 880 (9th Cir. 1999); *Juno Online Services, L.P. v. Juno Lighting, Inc.*, 979 F. Supp. 684, 691-692 (N.D. Ill. 1997); 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결(공2004상, 456).

1197) *TCPIP Holding Co., Inc. v. Haar Communications, Inc.*, 244 F.3d 88, 103 (2d Cir. 2001); *ActMedia, Inc. v. Active Media International, Inc.*, 1996 WL 466527 at *2 (N.D. Ill. 1996); *Panavision International, L.P. v. Toeppen*, 945 F. Supp. 1296, 1303 (C.D. Cal. 1996), *aff'd*, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998); *Intermatic, Inc. v. Toeppen*, 947 F. Supp. 1227, 1239 (N.D. Ill. 1996).

1198) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §25:77.

1199) *Id.* at §25:76 *Domain Names of Personal E-Mail Web Sites*; *HQM, Ltd. v. Hatfield*, 71 F. Supp. 2d 500, 507 (D. Md. 1999).

수밖에 없을 것이다.¹²⁰⁰⁾ 예컨대, 웹사이트를 통해 직접적으로 상품이나 서비스를 판매하여야 할 필요까지는 없더라도, 최소한 도메인 이름이 사용되는 웹사이트에서 어떠한 영업이나 상품·서비스의 판매를 위한 홍보·광고·정보 제공·고객 지원 등이 이루어지고 있는 경우에도 당해 도메인 이름이 상품 표지로서 기능하고 있다고 인정할 수 있지 않을까 한다. 또한, 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름을 사용하여 직접적으로 웹사이트를 운영하고 있지는 않지만 이를 포워딩(for-warding) 서비스에 활용함으로써 자신이 운영하는 다른 웹사이트로 하는 자동 연결되도록 하는 경우에도 사안에 따라서는 당해 도메인 이름이 상품 표지나 영업 표지로서 기능하고 있다고 볼 여지가 클 것이다.¹²⁰¹⁾ 그리고, 도메인 이름을 등록한 후 개인적인 전자 우편 주소로만 사용하는 경우에도 이를 통해 구인·광고 활동을 하거나 또는 영업적인 전자 우편을 교환하는 등의 행위를 하는 경우에는 당해 도메인 이름을 상품 표지 또는 영업 표지로서 사용하고 있다고 볼 여지도 있을 것이다.¹²⁰²⁾

이처럼, 타인의 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름을 등록하여 영업적으로 사용함으로써 도메인 이름이 상품 표지 또는 영업 표지로서 기능하는 경우에는 희석화 이론이 적용될 수 있다.¹²⁰³⁾ 이러한 경우에는 당해 웹사이트가 유명상표 소유자와 아무런 관계가 없다는 취지의 고지문을 등록해 두었다고 하더라도, 혼동가능성 여부를 문제 삼지 않는 희석화 이론의 본질상 여전히 그 적용을 받는다고 본다. 실제로, 희석화 이론에 따라 도메인 이름의 사용을 금지한 판결례들도 많이 찾아볼 수 있는데,¹²⁰⁴⁾ 정도의 차이는 있으나 이들은 모두 유명상표와 동일·유사

1200) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §25:77.

1201) 포워딩 방식에 의한 도메인 이름의 등록·사용도 상표법상 상표적 사용에 해당한다고 판시한 서울지방법원 2004. 1. 15. 선고 2003가합24685 판결(각공2004-7, 291) 참고.

1202) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §25:76 Domain Names of Personal E-Mail Web Sites n.47.

1203) *Id.* at §25:71·§25:76 Violation of the Federal Anti-Dilution Act; 송영식 외 2인, 앞의 책(주 2), 481면.

한 도메인 이름을 등록한 후 영업적인 내용의 웹사이트를 개설·운영하였다고 인정된 사안에 관한 것들이다.

이외에, 제3자가 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름을 무단으로 등록하여 이를 사용하지 않고 있는 경우에도 일반 소비자로서는 당해 도메인 이름을 사용한 웹사이트에 접속해 본 후 그것이 유명상표 소유자의 웹사이트가 아니라는 사실에 실망하고 나아가 유명상표 소유자에게는 웹사이트가 존재하지 않는다는 생각으로 더 이상 접속을 시도하지 않으려 할 것인데, 이는 곧 인터넷상에서 유명상표의 판매력·고객흡인력을 해하게 되는 것이므로 이러한 경우에도 여전히 상표 희석이 존재한다고 의제하는 판결례도 있으나,¹²⁰⁵⁾ 이러한 의제는 결과적으로 인터넷상에서 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름의 독점을 허용하게 된다는 점에서 널리 수용되고 있지는 않는 것으로 보인다.¹²⁰⁶⁾

1204) Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd., 40 U.S.P.Q.2d 1479, 1479 (W.D. Wash. 1996); Toys “R” Us, Inc. v. Akkaoui, 40 U.S.P.Q.2d 1836, 1838 (N.D. Cal. 1996); TeleTech Customer Care Management, Inc. v. Tele-Tech Co. Inc., 977 F. Supp. 1407, 1412 (C.D. Cal. 1997); Playboy Enterprises, Inc. v. Calvin Designer Label, 985 F. Supp. 1220, 1221 (N.D. Cal. 1997); Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci, 42 U.S.P.Q.2d 1430, 1437 (S.D.N.Y. 1997); Enterprises, Inc. v. AsiaFocus International, Inc., 1998 WL 724000 at *7-8 (E.D. Va. 1998); Jews For Jesus v. Brodsky, 993 F. Supp. 282, 308 (D.N.J. 1998) aff’d, 159 F.3d 1351 (3d Cir. 1998); Accord Archdiocese of St. Louis v. Internet Entertainment Group, Inc., 1999 WL 66022, at *8 (E.D. Mo. 1999); Mattel, Inc. v. Internet Dimensions Inc., 55 U.S.P.Q.2d 1620, 1626 (S.D.N.Y. 2000); Nissan Motor Co, Ltd v. Nissan Computer Corp., 231 F. Supp. 2d 977, 980 (C.D. Cal. 2002); 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971), 서울지방법원 북부지원 2002. 5. 23. 선고 2001가합3690 판결(판례집불게재), 서울북부지방법원 2004. 11. 11. 선고 2004가합2018·3363 판결(판례집불게재).

1205) Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316, 1327 (9th Cir. 1998); Teletech Customer Care Management, Inc. v. Tele-Tech Co., Inc., 977 F. Supp. 1407, 1410 (C.D. Cal. 1997). 이는 마치 도메인 이름에 관한 분쟁을 상표권 침해 이론으로 구성하기 위하여 제시되고 있는 “최초 관심사 혼동” 이론[주 1189) 참조]과도 유사한 것이라고 할 수 있다(J. Thomas McCarthy, supra note 29, at §25:77 n.18.1).

한편, 1999년에는 도메인 이름에 관한 분쟁을 해결하기 위한 규범인 “통일 도메인 이름 분쟁 해결 절차(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy; UDRP)”가 마련되어 일종의 행정 절차를 통해 신속하고 저렴하게 분쟁을 해결할 수 있게 되었다.¹²⁰⁷⁾ 또한, 미국의 경우 1999년 연방 상표법 개정을 통해 반사이버스쿼팅 소비자 보호법을 신설함으로써 상표에 화체되어 있는 영업상 신용으로부터 이익을 얻는 목적으로 식별력 있는 상표 또는 유명상표와 동일·유사한 상표를 도메인 이름으로 등록하는 것을 금지하게 되었으며,¹²⁰⁸⁾ 우리나라의 경우에도 2004. 1. 20. 법

1206) *HQM, Ltd. v. Hatfield*, 71 F. Supp. 2d 500, 508, 509 (D. Md. 1999); *Strick Corp. v. Strickland*, 162 F. Supp. 2d 372, 379 (E.D. Pa. 2001).

1207) UDRP의 자세한 내용에 관하여는, 정상조, 도메인이름분쟁의 해결에 관한 규범의 국제적 조화, 21세기 한국민사법학의 과제와 전망 — 심당 송상현 선생 화갑기념논문집(2002), 1031-1054면 참고.

1208) Lanham Act §32(2)(D)[15 U.S.C. § 1114(2)(D)]. (i)(I): A domain name registrar, a domain name registry, or other domain name registration authority that takes any action described under clause (ii) affecting a domain name shall not be liable for monetary relief or, except as provided in subclause (II), for injunctive relief, to any person for such action, regardless of whether the domain name is finally determined to infringe or dilute the mark.

(II) A domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority described in subclause (I) may be subject to injunctive relief only if such registrar, registry, or other registration authority has —

(aa) not expeditiously deposited with a court, in which an action has been filed regarding the disposition of the domain name, documents sufficient for the court to establish the court’s control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name;

(bb) transferred, suspended, or otherwise modified the domain name during the pendency of the action, except upon order of the court; or

(cc) willfully failed to comply with any such court order.

(ii) An action referred to under clause (i)(I) is any action of refusing to register, removing from registration, transferring, temporarily disabling, or permanently canceling a domain name —

를 제7095호로 개정된 부정경쟁방지법에서 부정한 목적으로 타인의 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름을 등록·보유·이전 또는 사용하는 행위를 부정경쟁행위로 추가하는 한편¹²⁰⁹⁾ 2004. 1. 29. 법률 제7142호로 제정된 인터넷 주소 자원에 관한 법률에서 정당한 권원이 있는 자의 도메인 이름 등록을 방해하거나 정당한 권원이 있는 자로부터 부당한 이득을 얻을 목적으로 도메인 이름을 등록하는 행위를 금지함으로써¹²¹⁰⁾ 도메인 이름에 관한 분쟁을 해결하기 위해 희석화 이론을 적용하여야 할 필요성은 많이 약해진 것이 사실이다.¹²¹¹⁾ 그럼에도 불구하고, 위 법

(I) in compliance with a court order under section 43(d); or

(II) in the implementation of a reasonable policy by such registrar, registry, or authority prohibiting the registration of a domain name that is identical to, confusingly similar to, or dilutive of another's mark.

(iii) A domain name registrar, a domain name registry, or other domain name registration authority shall not be liable for damages under this section for the registration or maintenance of a domain name for another absent a showing of bad faith intent to profit from such registration or maintenance of the domain name.

(iv) If a registrar, registry, or other registration authority takes an action described under clause (ii) based on a knowing and material misrepresentation by any other person that a domain name is identical to, confusingly similar to, or dilutive of a mark, the person making the knowing and material misrepresentation shall be liable for any damages, including costs and attorney's fees, incurred by the domain name registrant as a result of such action. The court may also grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or the transfer of the domain name to the domain name registrant.

(v) A domain name registrant whose domain name has been suspended, disabled, or transferred under a policy described under clause (ii)(II) may, upon notice to the mark owner, file a civil action to establish that the registration or use of the domain name by such registrant is not unlawful under this Act. The court may grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or transfer of the domain name to the domain name registrant.

1209) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 아목.

1210) 인터넷 주소 자원에 관한 법률 제12조 제1항.

규정들이 희석화 이론에 관한 기존의 규정들을 배제하는 것은 아니기 때문에¹²¹²⁾ 제3자에 의해 자신의 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름이 사용되고 있음을 이유로 구제를 청구하는 유명상표 소유자로서는 여전히 희석화 이론을 하나의 근거로써 주장할 수 있다. 예컨대, 유명상표 소유자는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목 위반과 아목 위반을 동시에 주장하며 도메인 이름의 사용 금지 및 손해배상 등을 청구할 수 있을 것인바, 이 때 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 근거한 사용금지청구권 등과 부정경쟁방지법 제2조 제1호 아목에 근거한 사용금지청구권 등은 서로 별개의 소송물에 해당하며, 나아가 이들은 예비적인 것이 아니라 선택적인 관계에 있다고 보는 것이 타당하다. 다만, 법원으로서의 판결의 담보력을 높이는 한편 분쟁의 일회적 해결을 도모함과 아울러 상급심에서의 불필요한 파기 환송을 방지한다는 차원에서 가급적이면 유명상표 희석행위와 도메인 이름 부당 사용행위에 해당하는지의 여부에 대해 모두 판단하여야 할 것이다.¹²¹³⁾

이상에서 살펴본 것과 같이, 도메인 이름이 본질적으로는 상표와 동일하다고 할 수 없더라도 그것이 단순한 웹사이트의 주소라는 차원을 넘어서 상품 또는 서비스의 출처 표시로도 기능할 수 있다는 점을 고려해 본다면, 타인의 유명상표와 사실상 동일한 도메인 이름을 등록한 후 이를 자신의 영업을 위한 웹사이트에 사용함으로써 하여 유명상표의 단일성을 훼손하는 행위에 대해서는 희석화 이론이 적용될 수 있을 것이다. 다만, 도메인 이름에 관한 분쟁을 규율하기 위하여 미국에서 새로이 반사이버스쿼팅 소비자 보호법이 제정된 것이나 우리나라에서 부정경쟁방지법을 개정하는 것은 어떻게 보면 도메인 이름에 관한 분쟁에 희석화 이론을 적용하는 것은 불완전하다는 반증이라고도 할 수 있고, 이러한 측면에서 볼 때 예컨대 단순히 도메인 이름을 등록·보유하고 있다는 것만으로도 상표 희석을 위한 사용

1211) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §25:77.

1212) Lisa E. Cristal & Neal S. Greenfield eds., *Trademark Law & the Internet* 245 (2d ed. 2001).

1213) 제5장 제1절 3. 참조.

행위가 있었다고 보는 것과 같이 도메인 이름에 관한 분쟁을 해결하기 위해 희석화 이론을 무리하게 적용하는 것은 오히려 희석화 이론의 왜곡이라는 결과를 초래하는 것으로서 지양해야 하지 않을까 한다. 아울러, 유명상표의 소유자가 자신의 상표권을 내세워 부당하게 도메인 이름의 등록 이전 또는 말소를 요구하는 이른바 도메인 이름의 역 하이재킹(reverse domain name hijacking)¹²¹⁴⁾을 방지한다는 측면에서도, 도메인 이름에 관한 분쟁에 희석화 이론을 적용하는 것은 주의할 필요가 있다.

이와 함께 다른 한편으로는, 도메인 이름의 경우에는 오직 한 사람만이 사용할 수 있다는 특성상 반사이버스쿼팅 소비자 보호법은 상표권자에게 상표에 대한 지나친 통제권을 부여한 것이라는 비판이 제기되고 있다는 점에서,¹²¹⁵⁾ 부정경쟁방지법 제2호 제1호 아목의 경우에도 부정경쟁방지법 제2호 제1호 다목의 연장선상에서 이를 엄격하게 해석·적용하여야 할 것이다. 나아가, 도메인 이름이 부당하게 등록 이전 또는 말소된 경우의 원상회복 방법에 관한 규정을 도입하는 한편 부정경쟁방지법시행령 제1조의2 각호의 적용 제외 사유가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 아목에도 적용될 수 있도록 정비하는 등의 입법적 조치도 필요하리라 본다.

2. Typo-squatting

도메인 이름에 관한 문제의 특수한 유형으로서 “typo-squatting”이라 일컬어지는 것이 있다. 이는 유명 도메인 이름에 약간의 변형을 가한 도메인 이름을 등록하는 행위를 의미하는 것인데, 인터넷 사용자들이 웹사이트를 검색하기 위하여 도

1214) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §25:73.4.

1215) Gregory B. Blasbalg, *Masters of Their Domains: Trademark Holders Now Have New Ways to Control Their Marks in Cyberspace*, 5 Roger Willaiams University Law Review 563, 566-567 (2000). 반사이버스쿼팅 소비자 보호법의 헌법적 문제점에 관하여는, Ned Snow, *The Constitutional Failing of the Anticybersquatting Act*, 41 Willamette Law Review 1 (2005) 참고.

메인 이름을 입력할 때 흔히 발생할 수 있는 자판 입력상의 오류에 편승하여 자신의 웹사이트에 접속하게끔 하는 것을 의미한다.¹²¹⁶⁾

이러한 **typo-squatting** 역시 기본적으로는 유명상표와 유사한 도메인 이름의 등록·사용 행위라는 점에서, 위에서 살펴본 도메인 이름에 관한 논의가 그대로 적용될 수 있을 것이다. 따라서, 유명상표에 약간의 변형을 가한 도메인 이름을 등록하여 이를 자신의 상품 출처로서 사용하는 경우에는 희석화 이론의 적용 대상이 될 수 있다고 하겠다.

다만, **typo-squatting**은 유명상표와 동일한 도메인 이름을 등록하는 것이 아니라 자판 입력상의 오류를 이용하여 유사한 도메인 이름을 등록하는 것이라는 점에서, 무엇보다도 유명상표와 도메인 이름 사이의 동일·유사성이 문제될 것이라고 본다. 즉, 유명상표와 제3자의 상품 사이에 새로운 연관 관계가 형성된다고 인정될 수 있을 정도로 사실상 동일한 상표를 사용하는 경우에만 상표 희석이 발생할 수 있음은 이미 살펴본 바와 같은데,¹²¹⁷⁾ **typo-squatting**은 유명상표에 어느 정도 변형을 가한 도메인 이름을 등록하는 것이기 때문에 사안에 따라서는 그와 같은 사실상의 동일성이 인정되지 않는 경우도 있을 것이다.

한편, 미국의 경우 이러한 **typo-squatting**은 반사이버스쿼팅 소비자 보호법에 의해서도 규제되고 있는데,¹²¹⁸⁾ 우리나라의 부정경쟁방지법 제2조 제1호 아목 역시

1216) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §25:78. *Typo-squatting and the Truth in Domain Names Act of 2003*.

1217) 제4장 제3절 4. (1) 및 제5장 제2절 3. 참조.

1218) *Shields v. Zuccarini*, 254 F.3d 476, 478 (3d Cir. 2001). 이외에도, 미국의 경우에는 2003년에 신설된 “도메인 이름의 진정성 보장에 관한 법률(The Truth in Domain Names Act; 18 U.S.C. § 2252B)”에 의해 **typo-squatting**이 규제될 수 있는바, 동법은 고의로 인터넷 상에서 오해하기 쉬운 도메인 이름을 사용하여 타인을 음란 사이트에 접속하게 하는 행위를 범죄로 규정하고 있다. 실제로, 위 *Shields v. Zuccarini* 사건의 피고인 Zuccarini는 2004. 2. 26. 동법 위반으로 징역 30개월을 선고받기에 이르렀다[Christopher G. Clark, *The Truth in Domain Names Act of 2003 and a Preventative Measure to Combat Typosquatting*, 89 Cornell Law Review 1476, 1513 (2004)]. 다만, 위 법은 음란 사이트에 접속하게 하는 행위

유명상표와 동일·유사한 도메인 이름의 등록 등을 금지하고 있다는 점에서 마찬가지로 typo-squatting의 규제 근거가 될 수 있을 것으로 본다.

3. 키워드 서비스

키워드 서비스와 상표 희석에 관한 문제는 도메인 이름에 대한 논의의 연장선상에서 검토해 볼 수 있다. 키워드 서비스란 전체 도메인 이름을 입력하는 대신에 미리 정해진 특정 키워드를 입력하는 것만으로도 웹사이트에 접속할 수 있게끔 해주는 서비스를 말한다. 예를 들자면, “www.snu.ac.kr”을 입력하는 대신에 “서울대학교”나 “snu”라고만 입력하더라도 서울대학교 웹사이트에 접속할 수 있게 해주는 것이 바로 키워드 서비스이다.

이러한 키워드 서비스를 사용하는 경우 인터넷 사용자의 입장에서 특정 웹사이트에 접속하기 위하여 완전한 도메인 이름을 입력하는 것과 단순히 키워드만을 입력하는 것에 어떠한 본질적인 차이가 존재한다고 볼 수 없다는 점에서, 키워드 방식에 의한 인터넷 주소 역시 부정경쟁방지법상의 상품 표지나 영업 표지에 해당한다고 보는 것이 타당할 것이다.¹²¹⁹⁾ 키워드 서비스를 사용하여 특정 웹사이트에 접속한 후에도 검색 프로그램의 주소창에 입력된 키워드가 당해 웹사이트의 도메인 이름으로 변경되지 않고 여전히 그대로 남아 있도록 하는 것이 얼마든지 가능

만을 규제 대상으로 하고 있기 때문에 그 적용 범위가 제한적일 수밖에 없고, 따라서 typo-squatting을 효율적으로 규제하기 위해서는 모든 유형의 typo-squatting이 규제 대상에 포함될 수 있도록 동법을 개정할 필요가 있다는 견해도 제시되고 있다(Id. at 1515-1516).

1219) 최근에는 이러한 전제 하에서 키워드 방식의 인터넷 주소를 사용하는 것이 상표권 침해 또는 상품·영업주체 혼동행위에 해당하는지의 여부를 검토하고 있는 하급심 판결례들도 나타나고 있다[서울고등법원 2005. 7. 6.자 2004라342 결정(판례집불게재), 서울고등법원 2005. 8. 24. 선고 2004나72312·2004나72329 판결(판례집불게재), 의정부지방법원 2004. 4. 22. 선고 2003가합1710 판결(판례집불게재), 서울중앙지방법원 2005. 9. 30. 선고 2005가합8667 판결(판례집불게재);].

하다는 점을 생각해 보면 더욱 그러하다.

그러나, 키워드 서비스는 국제적인 기술 표준이 정해져 있는 것이 아니라 서비스 제공 업체마다 서로 다른 기술적 방식을 사용할 수 있다는 점에서 도메인 이름과 다르다.¹²²⁰⁾ 또한, 도메인 이름이 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신 장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것이어서 하나의 도메인 이름은 특정한 인터넷 프로토콜 주소에 연결될 수밖에 없기 때문에 그 유일성이 인정되는 반면, 키워드 방식에 의한 인터넷 주소의 경우에는 인터넷상 키워드 서비스를 제공하는 업체가 서비스 시장을 완전 독점하고 있지 않는 한 도메인 이름에서와 같은 유일성은 인정될 수 없다. 따라서, 인터넷 사용자가 어떠한 서비스 업체를 이용하느냐에 따라 동일한 키워드를 입력하더라도 전혀 다른 웹사이트에 접속하게 되는 결과가 발생하게 된다.

도메인 이름과 구별되는 키워드 서비스의 이와 같은 특징으로 인해, 키워드 서비스 제공 업체로부터 유명상표와 동일·유사한 키워드를 구매한 제3자가 이를 자신의 웹사이트 키워드로 사용한다고 하더라도 유명상표 희석행위에 해당한다고 보기는 어렵다고 하겠다. 즉, 하나의 키워드 서비스 제공 업체가 시장을 완전 독점하고 있으며 또한 거의 모든 인터넷 사용자가 키워드 서비스를 사용하고 있지 않은 한, 단순히 유명상표와 동일·유사한 키워드를 구매하여 자신의 웹사이트에 연결시켰다는 사실만으로는 유명상표의 단일성이 실제로 침해되었다고는 할 수 없기 때문이다. 이와 관련하여, 최근 제3자가 유명상표와 동일한 키워드를 구매하여 이

1220) 현재 우리나라의 키워드 서비스 제공 업체가 사용하는 기술적 방식은 크게 다음의 세 가지로 나누어 볼 수 있다. ① 초고속 인터넷 서비스 업체와 제휴하여 도메인 이름 서버(DNS)에서 한글 키워드를 영문 도메인 이름으로 변환해 주는 방식, ② 한글 키워드를 영문 도메인 이름으로 변환하는 플러그인(plug-in) 프로그램을 배포하는 방식, ③ 특정 키워드에 관한 검색 결과를 보여주는 방식이 그것이다[한국아이닷컴 뉴스부, 네티즌 악성코드 치료 프로그램 ‘골머리’?, http://news.hankooki.com/lpage/it_tech/200506/h2005062717175723720.htm(2005. 10. 1. 접속) 참고].

를 자신의 웹사이트와 연결시킨 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 부정경쟁행위에 해당한다고 본 하급심 판결례가 있어 주목된다.¹²²¹⁾ 그러나, 이 판결은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 규정하고 있는 “식별력 또는 명성의 손상”에 관하여 아무런 검토도 하지 않은 채 만연히 유명상표와 동일한 키워드를 구매·사용하고 있다는 이유만으로 위와 같은 결론에 도달하고 있는데, 이러한 결론은 키워드 서비스의 현실과 특징을 전혀 고려하지 않은 것으로서 부당하다고 하지 않을 수 없다.

제3자가 유명상표와 동일·유사한 키워드 방식의 인터넷 주소를 사용하는 것이 상표 희석에 해당하는지의 여부를 결정하기 위해서는, 도메인 이름과 구별되는 키워드 서비스만의 특징에 덧붙여 키워드 서비스 시장의 현황·인터넷 사용자들의 키워드 서비스 활용 실태 등과 같은 사정을 고려하여야 한다고 본다. 현재의 키워드 서비스 활용 실태에 비추어 볼 때 아직까지는 위와 같은 행위를 상표 희석이라고 보기는 어렵겠지만, 장차 키워드 서비스 시장이 재편되거나 기술적 표준이 마련되는 한편 인터넷 사용자에게 의한 서비스 활용이 활성화되는 등 키워드 서비스를 둘러싼 주변 사정이 변화된다면 그러한 행위 역시 상표 희석에 해당한다고 보아야 할 여지도 얼마든지 있을 것이다.

4. 링크

링크(link)란 인터넷상의 웹사이트들을 연결해 주는 일종의 가교와도 같은 것으로서, 인터넷 사용자들은 단지 링크를 클릭하는 것만으로 수많은 웹사이트 사이를 쉽고 빠르게 이동할 수 있게 된다. 그렇다면, 유명상표와 동일·유사한 단어나 이미지를 무단으로 사용하여 유명상표 소유자의 웹사이트에 대한 링크를 작성하는 것이 상표의 희석에 해당하는가.

1221) 서울중앙지방법원 2005. 8. 26. 선고 2004가합91385 판결(판례집불게재).

링크란 기본적으로 웹사이트와 웹사이트 사이의 연결 또는 이동을 위한 기술적 수단이라고 할 수 있고,¹²²²⁾ 대부분의 인터넷 사용자들은 링크를 통해 다른 웹사이트로 연결되거나 이동하게 된다는 것을 충분히 인식하고 있기 때문에, 그와 같은 링크의 사용이 상표 희석에 해당할 여지는 극히 적을 것이다. 유명상표와 동일·유사한 단어나 이미지를 사용하여 링크를 작성하는 행위만으로는 유명상표를 자신의 상품 출처 표지로서 사용하였다고 보기에 어렵기 때문이다. 또 다른 한편으로, 링크를 통해 거미줄처럼 연결된 웹사이트는 인터넷을 구성하는 가장 기본적이고도 본질적인 요소라는 측면에서 보면, 링크 작성은 상표 희석을 위한 상업적인 사용이라고 볼 수도 없다.¹²²³⁾

이러한 결론은 당해 링크가 웹사이트의 초기 페이지(home page)에 대한 단순 링크(simple link)이거나 또는 그 이하의 세부 페이지에 대한 심층 링크(deep link)이거나 크게 달라진다고 할 것은 아니라고 본다. 단순 링크와 심층 링크의 유일한 차이라면 인터넷 사용자로 하여금 초기 페이지에 접속하게 하느냐의 여부일 뿐이고, 단순 링크와 심층 링크는 모두 인터넷을 구성하는 가장 기본적이고도 필수적인 방법이라는 점에서¹²²⁴⁾ 양자를 달리 분석하여야 할 이유가 없기 때문이

1222) Jeffrey R. Kuester & Peter A. Nieves, *Hyperlinks, Frames and Meta-tags: An Intellectual Property Analysis*, 38 IDEA: The Journal of Law and Technology 243, 247 (1998).

1223) Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber, 29 F. Supp. 2d 1161, 1168 (C.D. Cal. 1998). 이외에, 링크 작성이 희석 행위에 해당하는지에 관하여 직접적으로 언급하고 있는 판결례는 아직까지 보이지 않는다. 다만, Ticketmaster 사건[Ticketmaster Corp. v. Microsoft Corp., Case No. 97-3055D (C.D. Cal. 1997)]과 Digital Equipment 판결[Digital Equipment Corp. v. Altavista Technology, 960 F. Supp. 456 (D. Mass. 1997)]에서 원고는 피고의 링크 작성 행위가 연방 희석화 방지법을 위반한 것이라고 주장하였으나, Ticketmaster 사건은 당사자 사이의 화해로 종결되어 법원의 판결이 내려지지 않았고[Bob Tedeschi, *Ticketmaster and Microsoft Settle Suit on Internet Linking*, New York Times C6 (Feb. 15, 1999)] Digital Equipment 판결은 혼동가능성이 있어 상표권 침해가 성립한다는 이유에서 나아가 연방 희석화 방지법 위반 여부에 관하여는 판단하지 아니하였다[Digital Equipment Corp. v. Altavista Technology, 960 F. Supp. 456, 477-478 (D. Mass. 1997)].

다. 물론, 심층 링크의 경우에는 광고 수입 등의 측면에서 웹사이트 운영자에게 경제적 손해를 가할 수도 있는 것이 사실이나, 이는 심층 링크가 경우에 따라서는 일반 불법행위에 해당할 수 있다는 근거가 될 수 있을 뿐이고 나아가 유명상표 희석행위에 해당한다는 근거가 될 수는 없다. 그와 같은 경제적 손해는 세부 페이지의 접속만으로도 광고 수입이 발생하도록 하거나 또는 세부 페이지에의 링크를 방지하는 등의 기술적 조치를 통해 웹사이트 운영자 스스로 해결해야 하는 문제로서¹²²⁵⁾ 링크 작성이 상표의 희석에 해당하는지의 여부에는 본질적으로 아무런 영향을 미치지 못하기 때문이다.

정리하자면, 유명상표와 동일·유사한 단어나 이미지를 사용하여 링크를 작성하는 것은 상표 희석에 해당하지 않는다고 보아야 한다. 링크 작성 자체만으로 타인의 유명상표를 자신의 상품 출처 표지로서 사용한다고 인정할 수 있는 경우란 거의 상정하기 어려울 뿐만 아니라, 인터넷의 속성상 그와 같은 링크 작성 행위가 상업적인 것이라고 보기도 어렵기 때문이다. 다만, 링크와 다른 기술적 수단을 결합하여 타인의 유명상표가 포함되어 있는 웹사이트 등을 자신의 상품·영업 표지로서 사용하는 경우에는 당연히 상표 희석이 발생한다고 볼 여지가 있을 것인데, 그 하나의 예의 바로 아래에서 살펴볼 프레임이다.

5. 프레임

프레임(frame)이란 웹사이트를 구축함에 있어서 화면을 둘 이상의 영역으로 분할하여 각각의 영역에 독립적인 내용을 표시하는 기능을 말한다. 예컨대, 하나의 프레임에는 메뉴 화면을 표시하는 한편 다른 하나의 프레임에는 선택한 메뉴의 내용을 표시하는 방법이 바로 프레임 기능을 사용한 것이다.

이와 같은 프레임(frame) 기능을 링크와 함께 사용하는 경우에는 타인의 웹사이트

1224) Jeffrey R. Kuester & Peter A. Nieves, *supra* note 1222, at 246.

1225) 사법연수원, 전자거래법, 2004, 229면.

트 내용을 마치 자신의 웹사이트 일부인 것처럼 구현할 수 있는데, 이를 통해 유명상표가 나타나 있는 웹사이트를 자신의 웹사이트에 포함시켜 운영하는 것은 곧 유명상표를 자신의 상품 표지로서 사용하는 것이라고 볼 수 있고, 따라서 이 경우에는 상표의 희석이 발생할 수 있다.¹²²⁶⁾ 예컨대, 전자 제품 분야의 유명상표가 나타나 있는 웹사이트를 의류 판매 웹사이트의 일부인 것처럼 구현하거나 또는 음란 사이트의 일부에 포함시키는 경우가 그러하다.

이외에도, 상품 외장 또는 영업 외관 역시 희석화 이론의 보호 대상이 될 수 있으므로,¹²²⁷⁾ 웹사이트의 특정 표현 자체가 널리 알려진 영업 외관으로 볼 수 있는 경우에는¹²²⁸⁾ 유명상표가 나타나 있지 않은 웹사이트라고 하더라도 프레임을 통해 이를 자신의 웹사이트에 포함시키는 것은 상표 희석에 해당하게 된다.¹²²⁹⁾ 다만, 시시각각으로 변화하는 인터넷 웹사이트의 특성상 특정 웹사이트 자체가 하나의 영업 외관으로서 유명상표와 상응할 정도로 널리 알려지는 경우란 매우 드물 것이다.¹²³⁰⁾

1226) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §25:70. 미국의 경우 타인의 무단 프레임에 관한 소송이 상당수 진행되었으나 그 대부분이 화해나 중재 등을 통해 종결되고 있어, 현재까지 프레임이 상표 희석에 해당하는지의 여부에 관하여 분명하게 판단하고 있는 판결례는 없는 것으로 보인다(*Id.*).

1227) 제4장 제3절 2. (4) 나. 및 제5장 제2절 2. (5) 가. 참조.

1228) Jason R. Berne, *All Dressed Up and No Place to Go: The Need for Trade Dress Protection of Internet Sites*, 27 American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal 265, 271-281 (1999); Xuan-Thao N. Nguyen, *Should It Be a Free for All? The Challenge of Extending Trade Dress Protection to the Look and Feel of Web Sites in the Evolving Internet*, 49 American University Law Review 1233, 1245-1255 (2000).

1229) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §25:70.

1230) J. Thomas McCarthy, *supra* note 12, at §8:13.

6. 메타태그

메타태그(meta-tag)란 웹사이트에 감추어진 일종의 특수한 코드로서, 웹사이트의 표현에는 아무런 영향을 미치지 않는 대신에 그 웹사이트의 작성자·작성일·주요 내용 등에 관한 정보를 담고 있다.¹²³¹⁾ 이러한 메타태그는 인터넷 사용자가 웹사이트를 통해 직접 인식할 수는 없지만 검색 엔진을 통해서만 그 내용이 인식 가능하기 때문에, 타인의 유명상표를 메타태그에 포함시키는 것이 유명상표 희석행위에 해당하는지가 문제될 수 있다.

이 점에 관하여 잘 보여주고 있는 예로서 Welles 판결¹²³²⁾을 들 수 있다. Playboy 잡지의 전직 모델로서 1981년 6월 “Playmate of the Year”에 선정된 바도 있는 피고는¹²³³⁾ 이후 모델을 그만두고 1997년부터 “www.terriwelles.com”이라는 웹사이트를 운영하기 시작하였는데, 그 메타태그에는 “Playboy”와 “Playmate”라는 단어가 포함되어 있었고,¹²³⁴⁾ 이에 원고는 피고의 메타태그가 상표 희석에 해당한다고 주장하며 사용 금지를 청구하였다.¹²³⁵⁾ 원고의 청구에 대하여 법원은, 메타태그는 사용자에게 보이지 않을 뿐만 아니라¹²³⁶⁾ 이와 같은 피고의 상표 사용은 어디까지나 자기 자신을 나타내기 위한 최소한도의 것일 뿐 원고의 유명상표를 자신의 상품 출처 표지로서 사용한 것이 아니기 때문에 상표의 공정 이용에 해당하므로¹²³⁷⁾ 상표 희석에 해당하지 않는다고 판시하였다.¹²³⁸⁾

1231) 이 점에서, 메타태그는 도서관의 도서 색인 목록에 비유되기도 한다[Ira S. Nathenson, *Internet Infoglut and Invisible Ink: Spamdexing Search Engines with Meta Tags*, 12 Harvard Journal of Law and Technology 43, 47 (1998)].

1232) Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 7 F. Supp. 2d 1098 (S.D. Cal. 1998), *aff'd* without opinion, 162 F.3d 1169 (9th Cir. 1998).

1233) *Id.* at 1100.

1234) *Id.* at 1100-1101.

1235) *Id.* at 1101-1102.

1236) *Id.* at 1104.

1237) *Id.* at 1103.

위 판결은 메타태그가 공정 이용에 해당할 수 있다는 사실을 보여주고 있지만, 이와 달리 유명상표와 동일·유사한 단어를 메타태그에 포함시키는 것은 상표 희석에 해당할 수 있다고 본 판결례들도 보인다.¹²³⁹⁾ 다만, 이러한 판결례들은 전체적으로 볼 때 메타태그의 사용이 곧 상표 희석에 해당한다는 취지가 아니라, 오히려 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름을 사용하고 있었다는 데에 더욱 무게를 두고 판단하여 그와 같은 결론에 도달한 것이어서,¹²⁴⁰⁾ 메타태그와 상표 희석 사이의 직접적인 연관 관계를 설명해 주지는 못하는 것으로 보인다. 마찬가지로, 위에서 본 Welles 판결에 있어서도 만일 피고가 원고의 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름을 사용하고 있었다라면 전혀 상반된 결론에 도달하게 되었을 가능성도 부인할 수 없는 것이다.

이러한 접근법은 메타태그의 속성과도 무관하지 않다고 하겠다. 웹사이트의 사용자가 시각적으로 인식할 수 없다는 메타태그의 속성상, 도메인 이름 등과는 달

1238) Id. at 1105. 이후 또다시 원고와 피고 사이에서 유사한 내용의 소송이 진행되었는데, 피고의 메타태그는 여전히 상표 희석에 해당하지 않는다고 판시되었다[Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 78 F. Supp. 2d 1066, 1096 (S.D. Cal. 1999) *aff'd on point*, 279 F.3d 796, 806 (9th Cir. 2002)]. 다만, 1심 법원은 피고가 웹사이트 배경 화면에 원고의 유명상표를 계속적·반복적으로 사용하는 것 역시 공정 이용으로서 상표 희석에 해당하지 않는다고 보았으나[Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 78 F. Supp. 2d 1066, 1096 (S.D. Cal. 1999)] 항소심 법원은 그와 같은 사용은 피고 자신을 지칭하는 것이라고 볼 수 없어서 상표 희석에 해당한다고 판시하였다[Playboy Enterprises, Inc. v. Welles, 279 F.3d 796, 806 (9th Cir. 2002)].

1239) Playboy Enterprises, Inc. v. Calvin Designer Label, 985 F. Supp. 1220, 1221 (N.D. Cal. 1997); Enterprises, Inc. v. AsiaFocus International, Inc., 1998 WL 724000 at *7-8 (E.D. Va. 1998).

1240) Playboy Enterprises, Inc. v. Calvin Designer Label, 985 F. Supp. 1220, 1221 (N.D. Cal. 1997); Enterprises, Inc. v. AsiaFocus International, Inc., 1998 WL 724000 at *4 (E.D. Va. 1998). 이와 관련하여, 상표권 침해 여부에 관한 것이기는 하지만 유명상표와 동일·유사한 단어를 도메인 이름으로 사용한 것이 아니라 단지 하위 경로 중 일부로만 사용하는 것은 공정 이용에 해당한다고 본 예가 있음은 시사하는 바가 크다[Patmont Motor Werks, Inc. v. Gateway Marine, Inc., 1997 WL 811770 at *4 (N.D. Cal. 1997)].

리 그 자체만으로는 소비자로 하여금 유명상표와 상품 사이에 새로운 연관 관계를 형성하게 할 수 있는 여지가 적다고 볼 수밖에 없기 때문이다.¹²⁴¹⁾ 즉, 일반적으로 볼 때 웹사이트 사용자로서는 메타태그의 존재를 현실적으로 인식하고 있는 경우란 생각하기 어렵고 단지 검색 엔진의 검색 결과를 통해서만 간접적으로 메타태그의 영향을 받는 데에 지나지 않는데, 이를 놓고 유명상표와 상표 사이에 새로운 연관 관계가 형성됨으로써 그 단일성이 침해된다고는 보기 어려울 것이다. 또한, 검색 엔진이 검색 결과를 출력할 때에는 각 사이트의 제목과 간단한 내용을 함께 보여주는 것이 통상적이기 때문에 웹사이트 사용자들로서는 검색 결과 중 대부분의 사이트가 자신이 찾고자 하는 사이트와 그다지 상관없다는 것을 충분히 인식하고 있을 것이므로¹²⁴²⁾ 사용자들이 검색 결과 그 자체를 상품의 출처로서 인식하지는 않을 것이라고 보는 것이 더욱 합리적이다. 부연하자면, 설령 유명상표와 동일·유사한 메타태그의 사용이 그 단일성을 침해한다고 하더라도 이는 결국 검색 엔진이라는 매개체의 개입을 통해서 이루어지는 것일 뿐이기 때문에, 메타태그의 사용이라는 행위와 상표의 희석이라는 결과 사이에는 직접적인 인과관계가 존재하지 않는 것 아닐까 한다.

게다가, 최근에는 메타태그에 의존하지 않는 새로운 알고리즘에 의한 검색 엔진이 활용되고 있는데, 예컨대 “구글(Google)”의 경우에는 당해 웹사이트가 다른 사이트에서 얼마나 참조·인용되고 있는지를 기준으로 검색 결과를 나열하는 알고리즘을 취하고 있다.¹²⁴³⁾ 이러한 검색 엔진을 사용하는 경우에는 메타태그에 유명상

1241) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §25:69. 도메인 이름은 반사이버스쿼팅 소비자 보호법의 규제를 받지만 메타태그는 동법의 적용을 받지 않는다는 것도 이러한 양자의 본질적인 차이에서 비롯되는 것이라고 할 수 있다[Bihari v. Gross, 119 F. Supp. 2d 309, 316 (S.D.N.Y. 2000)].

1242) Maureen A. O'Rourke, *Defining the Limits of Free-Riding in Cyberspace: Trademark Liability for Metatagging*, 33 Gonzaga Law Review 277, 294 (1997-1998); Terrell W. Mills, *Metatags: Seeking to Evade User Detection and the Lanham Act*, 6 Richmond Journal of Law and Technology 22, 26.

표와 동일·유사한 단어가 포함되어 있다고 하더라도 검색 결과에 전혀 영향을 미칠 수 없게 되는 것이다. 만일 유명상표와 동일·유사한 메타태그의 사용이 상표 희석에 해당한다고 본다면, 인터넷 사용자가 어떠한 검색 엔진을 사용하느냐에 따라 또는 검색 엔진이 어떠한 알고리즘을 취하고 있느냐에 따라 이와 완전히 정반대의 결론이 도출되어야 하는데, 이는 하나의 동일한 행위가 매우 우연적인 요소에 따라 전혀 다르게 평가된다는 결론에 다른 아닌 것으로서 부당하다 하지 않을 수 없다.

결국, 유명상표와 동일·유사한 메타태그는 그 자체만으로 유명상표 희석행위라고는 보기 어렵다. 메타태그로 인하여 웹사이트 사용자들은 원하지 않는 검색 결과를 얻게 될 수도 있겠지만, 이는 일반 불법행위의 성립 근거가 될 수는 있을지언정 상표 희석의 근거가 될 수는 없는 것이다.¹²⁴⁴⁾ 다만, 메타태그라고 하더라도 상표 희석을 인정하기 위한 하나의 고려 요소는 될 수 있을 것이므로, 유명상표와 동일·유사한 메타태그를 도메인 이름이나 프레임 등과 결합하여 사용한 경우에는 상표 희석을 보다 더 용이하게 인정할 수도 있을 것이다.

7. 검색 엔진

인터넷의 사용이 급증하면서 검색 엔진의 기능과 역할도 새롭게 변화하고 있는데, 그 중 하나가 검색어의 판매를 통한 광고·홍보 활동이라고 할 수 있다.¹²⁴⁵⁾ 즉, 검색 엔진 운영자로부터 특정 검색어를 구매함으로써 인터넷 사용자가 당해 검색어를 입력하는 경우 자신의 웹사이트가 특별한 형태로 가장 위에 출력되도록 하거나 또는 자신의 웹사이트를 홍보하는 배너 광고가 출력되도록 하는 것이다.

1243) M. Totty & M. Mangalindan, *As Google Becomes Web's Gatekeeper, Sites Fight to Get In*, Wall Street Journal (Feb. 26, 2003).

1244) Terrell W. Mills, *supra* note 1242, at 45.

1245) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §25:70.1.

여기에서, 제3자가 자신의 웹사이트에 대한 광고·홍보의 일환으로 타인의 유명상표와 동일·유사한 검색어를 구매하여 인터넷 사용자가 유명상표를 검색어로 입력하는 경우 유명상표 소유자의 웹사이트가 아닌 자신의 웹사이트가 검색 결과로서 출력되게끔 할 수 있는데, 이러한 행위가 상표 희석에 해당하는지가 새로운 문제로 등장하게 된다.

이와 관련하여, Netscape Communications 판결¹²⁴⁶⁾은 위와 같은 검색어 판매가 상표 희석에 해당하지 않는다고 판시하기도 하였다.¹²⁴⁷⁾ 이 사건에서 피고는 인터넷 사용자가 자사의 검색 엔진에 원고의 유명상표인 “Playboy”와 “Playmate”를 검색어로 입력하는 경우 제3자의 배너 광고가 출력되도록 하였는데,¹²⁴⁸⁾ 법원은 인터넷 사용자가 위 검색어를 입력하는 것은 이를 상표로서 사용하는 것이 아니라 일반 명사로서 사용하는 것이기 때문에 피고의 검색어 판매가 원고와 상표 사이의 연관 관계를 침해한 것이 아니라고 보았던 것이다.¹²⁴⁹⁾

그러나, 위 판결에서 유명상표를 검색어로서 사용하는 것이 일반 명사로서의 사용에 해당한다고 한 것은 다음과 같은 이유에서 동의하기 어렵다. 즉, 인터넷 사용자들이 검색 엔진에 그와 같은 검색어를 입력하는 것은 원고의 상품이나 서비스를 검색하기 위한 경우가 대부분일 것이고, 이는 곧 검색어가 상품·서비스의 출처라는 의미를 가지고 있음을 의미하는 것이다.¹²⁵⁰⁾ 또한, 피고와 제3자 사이의 검색어 매매에 있어서도 당사자들은 이를 일반 명사로서 인식하고 있었던 것이 아니라 하나의 상표로서 인식하였다고 보는 것이 더욱 타당하다.¹²⁵¹⁾ 나아가, 만일

1246) Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp., 55 F. Supp. 2d 1070 (C.D. Cal. 1999).

1247) Id. at 1075-1076.

1248) Id. at 1072.

1249) Id. at 1075.

1250) Gregory Shea, *Trademarks And Keyword Banner Advertising*, 75 Southern California Law Review 529, 545 (2002).

1251) Id.

원고의 상표가 조어적인 것이었다면 애초에 일반 명사로서의 사용 가능성이 존재하지 않는데, 그렇다면 본질적으로 동일한 사실 관계에 있어서 서로 다른 결론이 도출될 수도 있다는 점에서도¹²⁵²⁾ 검색어로서의 사용이 단순히 일반 명사로서의 사용에 해당한다고 보는 것은 문제라고 하겠다.

이처럼, 유명상표를 검색어로서 사용하는 것을 단순히 일반 명사로서의 사용에 해당한다고 본 위 판결의 태도에는 동의할 수 없지만, 그럼에도 불구하고 그것이 상표 희석에 해당하지 않는다는 결론은 타당한 것으로 보인다. 즉, 위 검색어가 일반 명사로서의 의미를 넘어 상표로서의 의미를 가지는 것임은 분명하지만, 그럼에도 불구하고 피고 또는 피고로부터 위 검색어를 매수한 제3자가 이를 자신의 상품 출처로서 사용하였다고는 볼 수 없기 때문이다. 다시 말하면, 특정한 검색어를 입력하는 경우 자신의 웹사이트가 가장 위에 출력되도록 하거나 또는 배너 광고가 출력되도록 하는 것은 그 자체에 유명상표가 사용되고 있지 않은 한 단순히 검색 결과에 영향을 미치는 것일 뿐인데, 이것만으로는 유명상표가 제3자의 상품을 나타내는 출처로서 사용되었다고 볼 수 없기 때문이다.

생각건대, 검색 엔진에 있어서 유명상표와 동일·유사한 검색어를 판매하는 것은 검색 엔진을 통해 유명상표의 명성과 신용에 편승하려는 행위라는 점에서 마치 메타태그의 사용과도 본질적으로 유사한 측면이 있다고 본다.¹²⁵³⁾ 즉, 일반적으로 검색 엔진 사용자로서는 어떤 검색어가 누구에게 판매되었는지를 현실적으로 인식하기 어렵고 단지 검색 엔진의 검색 결과를 통해서만 간접적으로 그와 같은 검색어 판매의 영향을 받는 데에 지나지 않는데, 이를 놓고 유명상표와 상표 사이에 새로운 연관 관계가 형성되었다고는 보기 어려울 것이다. 또한, 검색 엔진 사용자들로서는 검색 결과 중 대부분의 사이트가 자신이 찾고자 하는 사이트와 그다지 상관없다는 것을 충분히 인식하고 있다는 점에서도 사용자들이 검색 결과 그 자체를 상품의 출처로서 인식하지는 않을 것이라고 보는 것이 더욱 합리적이다.¹²⁵⁴⁾

1252) Id. at 546.

1253) Id. at 549.

물론, 유명상표의 소유자로서는 제3자에 대한 검색어 판매로 인하여 자신이 유명상표를 독점적으로 광고·홍보할 수 있는 기회를 상실하게 되었고 이는 곧 유명상표의 판매력 감소로 귀결될 수 있다고 주장할 수도 있을 것이나,¹²⁵⁵⁾ 이 경우에도 검색 결과에는 여전히 유명상표 소유자의 웹사이트가 출력된다는 점에는 변함이 없고 또한 그와 같은 독점적 광고·홍보 기회는 당사자 사이의 계약을 통해 얼마든지 회복 가능한 것이라는 점에서, 이를 상표 희석의 근거로 보기에는 부족하다.¹²⁵⁶⁾

다른 한편으로 볼 때, 검색 엔진의 사용자는 반드시 유명상표의 지정상품을 검색하기 위한 목적이 아니라 그와 동일·유사한 상품 일반을 검색하거나 또는 관련 정보를 검색하기 위하여 유명상표를 검색어로 사용하는 경우도 많은데, 이러한 경우에는 제3자의 검색어 구매가 검색 엔진 사용자에게 보다 더 다양한 검색 결과를 제공해 줄 수 있다는 점에서 오히려 사용자의 의도에 부합하기 때문에¹²⁵⁷⁾ 그와 같은 검색어 판매를 무조건 금지해야 할 필요성이 있는 것도 아니다. 게다가, 제3자에 의한 검색어 구매를 방지하고자 하는 유명상표의 소유자로서는 자신이 직접 검색어를 구매하거나, 그렇지 않으면 자신의 유명상표와 동일·유사한 검색어를 제3자에게 판매하는 경우에는 검색 엔진 운영자에 대한 기존의 또는 장래의 광고 제공을 중단한다는 의사를 표시함으로써 간접적으로 이를 방지할 수 있을 것이므로,¹²⁵⁸⁾ 반드시 제3자의 검색어 구매를 방지해야 할 법적인 수단이 필요한 것도 아니다. 이러한 이유에서, 최근에는 검색 엔진 운영자들 스스로 유명상표와 동일·유사한 검색어를 상표 소유자에게 우선 판매한다는 정책을 수립·시행하고 있는 실정이기도 하다.¹²⁵⁹⁾

1254) Id. at 556.

1255) Id. at 557.

1256) Id.

1257) Id. at 554-555.

1258) Id. at 555.

1259) Greg Miller & Davan Maharaj, *Banner Ads on the Web Spark a Trademark Battle*, L.A.

이러한 맥락에서 볼 때, 메타태그의 문제와 마찬가지로 검색 엔진에 있어서 검색어를 판매하는 것은 일반적인 불법행위가 될 수는 있을지언정 그 자체만으로 유명상표 희석행위라고 보는 것은 무리가 있다고 하겠다. 설령 유명상표와 동일·유사한 검색어를 제3자에게 판매함으로써 결과적으로는 유명상표의 단일성이 침해되었다고 하더라도 이는 검색 엔진이라는 매개체의 개입을 통한 것이기 때문에, 검색어의 판매라는 행위와 상표의 희석이라는 결과 사이에는 직접적인 인과관계가 존재하지 않는다고 볼 수도 있는 것이다. 결국, 그 필요성이 크지도 않을 뿐더러 오히려 검색 엔진 사용자의 의도에 부합할 수도 있다는 점에서, 제3자가 유명상표와 동일·유사한 검색어를 구매하여 사용하는 것을 만연히 유명상표 희석행위라고 보아서는 안될 것이다.¹²⁶⁰⁾

8. 안티 사이트

인터넷이 발전하면서 인터넷상에서 유명인이나 대기업 등에 대한 비판·비평 활동을 벌여 나가는 이른바 안티 사이트(anti-site)들이 등장하게 되었는데, 이러한 안티 사이트들이 유명인이나 대기업 등의 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용하는

Times A1 (Feb. 11, 1999).

1260) 최근에는 인터넷 사용자의 웹사이트 접속 기록을 분석하여 자동으로 팝업(pop-up) 광고를 출력하는 프로그램도 유통되고 있는데, 검색 엔진에 관하여 살펴본 것과 마찬가지로 이유에서 이러한 프로그램을 유통시키거나 또는 이러한 프로그램에 광고를 제공하는 것만으로는 유명상표를 자신의 상품 표지로서 사용하였다고 보기 어려울 것이므로, 이를 상표 희석으로 보아서는 안될 것이다. 미국의 경우 “WhenU”라는 광고 프로그램을 유통시키는 것은 상표적 사용에 해당하므로 상표권 침해에 해당한다고 본 판결례가 없는 것은 아니나[1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, 309 F. Supp. 2d 467, 489 (S.D.N.Y. 2003)], 동일한 사안에 대하여 앞에서 살펴본 것과 같은 이유로 원고의 상표를 사용한 것이 아니라고 보아 상표권 침해를 부정한 판결례도 있다[U-Haul International, Inc. v. WhenU.com, Inc., 279 F. Supp. 2d 723, 729 (E.D. Va. 2003); Wells Fargo & Co. v. WhenU.com, Inc., 293 F. Supp. 2d 734, 761 (E.D. Mich. 2003)].

경우에는 상표 희석이 문제될 수 있다.

이 문제는 본질적으로 희석화 이론과 언론·표현의 자유 사이의 한계라는 측면을 내포하고 있다는 점에서, 그와 같은 안티 사이트에서의 상표 사용이 앞에서 살펴본 희석화 이론의 적용 제한 사유로서의 “비상업적 사용”에 해당하는지에 관한 것이라고 할 수 있고, 따라서 비상업적 사용에 관한 논의를 그대로 적용할 수 있을 것이다.¹²⁶¹⁾ 그렇기 때문에, 안티 사이트에 대하여 희석화 이론을 적용할 것인지의 여부를 판단하기 위해서는 안티 사이트의 운영으로 인한 유명상표 소유자의 경제적 손해보다도 당해 안티 사이트의 영리적 성격 및 운영 목적을 보다 중요하게 고려하여야 한다.

먼저, 안티 사이트의 운영이 영업상 이익을 얻을 목적으로 이루어지는 것인 경우에는 여전히 희석화 이론의 적용을 받을 수 있다고 보아야 한다. 다만, 안티 사이트의 운영을 통해 예컨대 서버 유지비 등과 같이 비판·비평 활동에 필요한 다소간의 비용을 충당하기 위한 정도의 영리적인 활동이 이루어지고 있는 경우라면 그 영업적 성격은 단지 부수적인 것에 지나지 않는다고 할 것이고, 따라서 이러한 경우에는 안티 사이트가 영업상 이익을 목적으로 하는 것이라고 볼 것은 아니다. 또한, 안티 사이트의 운영과 밀접한 연관 관계가 인정되지 않는 이익이 발생하는 것만으로는 당해 안티 사이트가 영업상 이익을 목적으로 하는 것이라고 보아서는 안 될 것이다.

다음으로, 안티 사이트가 유명상표 소유자를 비판·논평 또는 패러디 등의 대상으로 삼기 위한 것이었다면 그 과정에서 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용하였다고 하더라도 이를 비상업적인 사용이라고 볼 수 있으나, 이와 달리 단지 다른 목적을 수행함에 있어서 대중의 관심과 주목을 불러일으키기 위한 수단으로써 유명상표를 사용한 것이었다면 이는 비상업적인 것이라고 볼 수 없다. 어떻게 보면, 후자의 경우는 진정한 의미에서의 안티 사이트라고도 할 수 없을 것이다.

1261) 제4장 제5절 2. 및 제5장 제4절 2. 참조.

안티 사이트와 희석화 이론의 문제는 결국 언론·표현의 자유와 재산권의 보장을 어떻게 조화시킬 것인지의 문제라고 할 수 있다. 따라서, 언론·표현의 자유에 의해 마땅히 보호받아야 할 행위가 유명상표 희석행위라는 이유로 금지되어서는 안되지만, 마찬가지로 상표 소유자의 정당한 이익을 침해하는 행위가 단지 안티 사이트라는 명목으로 용인되어서도 안될 것이다.

第3節 小結

지금까지, 인터넷상에서 유명상표의 보호가 문제될 수 있는 여러 가지 유형들에 관하여 살펴보았다. 이를 정리하자면, 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름을 등록하여 자신의 상품 표지로서 사용하거나 또는 프레임을 이용하여 타인의 유명상표가 나타나 있는 웹사이트를 자신의 웹사이트에 포함시키는 경우에는 희석화 이론의 적용이 가능할 것이나, 그 외에 단순한 도메인 이름의 무단 점유나 링크·메타태그 및 검색 엔진에 관하여는 이를 일반적으로 희석화 이론이 적용될 수 있는 경우라고는 보기 어렵다고 하겠다. 특히, 링크의 경우에는 인터넷을 구성하는 가장 기본적인 요소로 필수적인 방법이라는 점에서 이는 공정 이용의 범주에도 포함될 수 있을 것이다.

기술의 발전과 함께 날로 새롭게 변화하는 인터넷 환경에서는 유명상표의 보호와 관련하여 기존에 예기치 못했던 유형의 문제들이 계속해서 발생하고 있다. 전통적인 혼동 이론만으로는 그와 같은 문제들에 대하여 효율적으로 대처할 수 없다는 점에서 희석화 이론이 주목받게 된 것은 사실이지만, 희석화 이론 역시 이러한 새로운 문제들에 대하여 많은 한계를 가지고 있음은 분명한 것으로 보인다. 도메인 이름의 예만 보더라도, 애초에 희석화 이론을 통해 유명상표와 동일·유사한 도메인 이름의 무단 점유에 관한 문제를 규제하려고 하였으나 그것만으로는 불충분하다는 사실이 곧 드러나게 되어 결국 별개의 법규정을 마련하는 데에 이르지

않았던가.

어쩌면 인터넷 기술의 발전과 함께 발생하는 다양한 현상들을 기존의 법체계로 규율하기란 애초에 불가능한 것인지도 모르는 일이고, 이러한 맥락에서 인터넷상에서 발생하는 유명상표 보호에 관한 문제들을 희석화 이론의 적용 범위에 포섭하려는 것 역시 무리이거나 또는 불가능한 일이라고 하지 않을 수 없다. 게다가, 제3자가 자신의 유명상표를 희석시키고 있다는 사실을 확인하려면 인터넷상의 정보 유통을 계속해서 감시·확인하는 작업이 필요한데, 이는 단순히 검색 엔진을 사용함으로써 가능한 작업이기는 하지만 그럼에도 불구하고 엄청난 시간과 노력을 요구하는 것임에 분명할 것이므로, 이를 통해 자신의 유명상표를 희석시키고 있는 제3자를 확인·발견하여 법률적인 조치를 취한다고 하더라도 과연 그것이 효율적인 것이라고 할 수 있을지조차 의문이다.

결국, 인터넷의 발전과 함께 새롭게 등장하는 문제들을 규율하기 위해 희석화 이론의 적용 범위를 확장하는 것에는 신중할 필요가 있다고 본다. 희석화 이론이 인터넷상의 자유로운 정보 유통에 걸림돌로 전락하는 것을 막기 위해서라도, 인터넷상의 현상을 무리하게 희석화 이론으로 규율하려고 하여서는 안 될 것이다. 이러한 측면에서, 당사자 사이의 합의와 기술적 조치 등을 통한 자율적 규제 수단이 더욱 중요하고 의미있는 대안이라고 할 수 있겠다.

第7章 稀釋化 理論의 올바른 解釋과 適用

第1節 稀釋化 理論에 대한 批判

지금까지 희석화 이론의 발전 과정과 주요 내용 및 적용 범위에 관하여 연방 희석화 방지법과 부정경쟁방지법을 중심으로 살펴보았다. 희석화 이론에 대해서는 많은 비판이 제기되고 있는데, 이러한 비판들을 검토하고 평가하는 작업이야말로 희석화 이론을 제대로 이해하는 한편 이를 올바르게 해석·적용함에 있어서 가장 중요한 선결 과제일 것이다. 희석화 이론에 대한 비판은 대체로 다음과 같은 다섯 가지로 정리할 수 있다. ① 그 침해가 추상적이라는 점, ② 전통적인 상표권 침해 이론에 있어서도 혼동 개념을 넓게 해석하는 경우에는 희석화 개념이 중복적이며 불필요하다는 점, ③ 유명상표에 대해서만 더욱 강한 보호를 부여하는 것은 불공평하다는 점, ④ 특히 손상에 의한 희석화의 경우 언론·표현의 자유에 대하여 심각한 위협이 될 수 있다는 점, ⑤ 언어의 독점을 허용하게 된다는 점이 그것이다.¹²⁶²⁾ 이하에서 차례로 검토하기로 한다.

1. 침해의 추상성

상표의 희석이라는 개념은 지극히 추상적이고 비현실적이라는 점을 지적하면서 그로 인한 침해 역시 개념적인 차원에서만 존재하는 것일 뿐 현실적으로는 상표 희석으로 인하여 어떠한 침해가 발생하는지조차 분명하지 않다고 비판하는 견해가 있다.¹²⁶³⁾ 즉, 유명상표와 동일·유사한 상표를 비경쟁적인 상품에 무단으로 사용

1262) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 154.

1263) Jonathan E. Moskin, *supra* note 291, at 130-133; David S. Welkowitz, *supra* note 145, at 531 · 538-539 · 542-543.

하더라도 그것이 구체적으로 출처나 후원·협력 관계의 혼동을 야기하지 않는 한 유명상표에는 아무런 현실적인 손해가 발생하지 않는다는 것이다.¹²⁶⁴⁾

그러나, 이러한 비판은 다음과 같이 두 가지 측면에서 재검토를 요한다.

먼저, 전통적인 상표권 침해 이론에서 볼 때에도 반드시 상품의 출처나 후원·협력 관계에 대한 혼동과 같이 구체적인 의식적인 과정을 통해서만 혼동이 발생하는 것은 아니다. 예컨대, 무의식적인 연관 관계에서 비롯되는 혼동을 “잠재적 혼동(subliminal confusion)”이라고 표현하며 이러한 잠재적 혼동을 근거로 상표권 침해를 인정한 판결례도 찾아볼 수 있는데,¹²⁶⁵⁾ 유명상표권자와 경쟁함에 있어 그와 동일·유사한 상표를 사용함으로써 소비자로 하여금 자신의 상품이 유명상표권자의 그것과 마찬가지로의 품질을 가진 것처럼 인식하게 하는 경우가 그러하다.¹²⁶⁶⁾ 이러한 잠재적 혼동은 유명상표의 고객흡인력 내지 판매력에 편승하고자 하는 것으로서¹²⁶⁷⁾ 상품의 출처나 후원·협력 관계에 대한 혼동이라기 보다는 오히려 상표의 양질감 내지 우수성에 대한 혼동이라고 할 수 있는바,¹²⁶⁸⁾ 이것이야말로 바로 희석화 이론이 규율하고자 하는 현상에 대한 설명이라고 할 수 있다.¹²⁶⁹⁾ 즉, 희석화 이론이란 결국 잠재적 혼동 개념의 비경쟁적인 상품에 대한 확장인 셈이다.¹²⁷⁰⁾ 다시 말하면, 유명상표와 동일·유사한 상표를 전혀 비경쟁적인 상품에

1264) Jonathan E. Moskin, *supra* note 291, at 130-133.

1265) *Grotrian, Helfferich, Schultz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons*, 523 F.2d 1331, 1341-1342 (2d Cir. 1975); *Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing, Inc.*, 486 F. Supp. 414, 428 (S.D.N.Y. 1980), *aff'd*, 687 F.2d 563, 567-568 (2d Cir. 1982).

1266) *Grotrian, Helfferich, Schultz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons*, 523 F.2d 1331, 1341-1342 (2d Cir. 1975); *Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing, Inc.*, 486 F. Supp. 414, 428-429 (S.D.N.Y. 1980).

1267) Steven H. Hartman, *Subliminal Confusion: The Misappropriation of Advertising Value*, 78 *The Trademark Reporter* 506, 508 (1988).

1268) *Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing, Inc.*, 687 F.2d 563, 567-568 (2d Cir. 1982).

1269) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 157.

사용한 경우 소비자들이 유명상표와 그 상품 사이에 의식적이고 구체적인 연관 관계를 형성하지는 않는다 하더라도, 무의식적으로 유명상표가 가지는 양질감 내지 우수성을 인식하고 당해 상품을 구매하게 된다는 데에 상표 희석의 본질이 있는 것이다.¹²⁷¹⁾

다음으로, 위와 같은 비판은 소비자들이 상품 구매 여부를 결정하는 경우 주로 논리적인 근거에 의한다는 점을 전제로 하고 있으나, 현실적으로 소비자들은 논리적 요소 뿐만 아니라 심리적·무의식적 요소를 종합하여 구매 여부를 결정하는 것이 대부분이다.¹²⁷²⁾ 소비자들이 보여 주는 특정 브랜드에 대한 충성도가 그 예라고 할 수 있다.¹²⁷³⁾ 여기에서, 상표 희석을 심리학적으로 설명해 보면 이는 일종의 “전이(transference)” 현상이라 볼 수 있다.¹²⁷⁴⁾ 전이 현상이란 특정 인물이나 사건에 기인한 부정적인 경험으로 인해 그와 전혀 별개의 인물이나 사건에 대해서도 마찬가지로 부정적인 반응을 보이게 되는 것을 의미하는데,¹²⁷⁵⁾ 이를 상표 희석에 관하여 적용해 보면 유명상표가 조악한 품질의 상품에 사용된다던가 또는 여러 가지 종류의 상품에 널리 사용되는 경우 소비자로서는 그것이 원래의 지정상품과 아무런 관계가 없는 전혀 별개의 상품이라는 것을 알면서도 유명상표에 대하여 가지고 있던 기존의 양질감이나 특정한 스타일 내지 이미지에 대해 부정적인 연관 관계를 형성하게 된다는 것이다.¹²⁷⁶⁾

이렇게 본다면, 상품의 출처나 후원·협력 관계의 혼동과 같이 구체적인 침해가

1270) Id.

1271) Id.

1272) *Londontown Manufacturing Co. v. Cable Raincoat Co.*, 371 F. Supp. 1114, 1118 (S.D.N.Y. 1974); *Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing, Inc.*, 486 F. Supp. 414, 428 (S.D.N.Y. 1980).

1273) Jonathan E. Moskin, *supra* note 291, at 134-136.

1274) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 158.

1275) Sigmund Freud, *Beyond the Pleasure Principle* 38-40 (8th ed. 1967).

1276) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 160.

발생하지 않는 한 상표 희석으로 인한 현실적인 손해를 인정할 수 없다거나 또는 상표 희석으로 인한 침해는 추상적이고 개념적인 것이라는 비판은 그다지 설득력이 없어 보인다.¹²⁷⁷⁾ 제3자의 상표 사용으로 인해 유명상표 소유자는 소비자에 대해 자신의 상품을 차별화해야 할 뿐만 아니라 상표 사용 범위를 다른 상품으로 확장함에 있어서도 보다 세심한 주의를 기울여야 할 필요가 있는데,¹²⁷⁸⁾ 이러한 상표 유지·관리 비용의 증대야말로 상표 희석으로 인한 구체적인 손해라고도 볼 수 있기 때문이다.¹²⁷⁹⁾ 이외에도, 상표의 희석을 방지하지 못함으로써 유명상표가 일반 명사화 되거나 또는 그 명성과 신용에 부정적인 영향을 미치게 되는 것도 상표 희석으로 인한 손해라고 할 수 있음은 이미 살펴본 바이다.¹²⁸⁰⁾ 아울러, 상표 희석을 이유로 한 금지청구 등에 있어서 실제 상표가 희석되었다는 사실에 대하여 소비자 조사 등을 통한 입증이 널리 행하여지고 있다는 점에 비추어 보면,¹²⁸¹⁾ 상표 희석으로 인한 침해가 경험적으로 입증할 수 없을 정도로 추상적이거나 개념적인 것에 불과한 것은 아니라고 하겠다.

2. 개념의 중복성·불필요성

전통적인 상표권 침해 이론에 있어서도 혼동 개념을 넓게 해석하는 경우에는 희석화 개념이 중복적이며 불필요하다는 비판¹²⁸²⁾이야말로 희석화 이론에 대한 가장 유력한 비판이다.¹²⁸³⁾ 희석화 이론은 애초에 유명상표가 비경쟁적인 상품에 대해

1277) Id. at 161.

1278) David S. Welkowitz, *supra* note 138, at 62.

1279) David S. Welkowitz, *supra* note 145, at 543.

1280) 제2장 제2절 2. 및 제5장 제3절 2. (1) 참조.

1281) 제4장 제4절 3. (2) 및 제5장 제2절 4. (3) 참조.

1282) David S. Welkowitz, *supra* note 145, at 548-550; Jonathan E. Moskin, *supra* note 291, at 144-145.

1283) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 162.

사용되는 것을 규제하기 위한 목적에서 제기되었으나,¹²⁸⁴⁾ 법원이 혼동가능성의 범위를 넓게 해석하여 어느 정도 비경쟁적인 상품에 대해서까지 상표권 침해를 인정하게 됨으로써 희석화 이론의 필요성 내지 존재 의의가 감소하게 된 것이다.¹²⁸⁵⁾ 예컨대, 미국의 경우에는 법원이 출처의 혼동이나 후원·혼동 관계의 혼동 뿐만 아니라 역혼동(reverse confusion)¹²⁸⁶⁾·판매후 혼동(post-sale confusion)¹²⁸⁷⁾ 및 앞에서 살펴본 잠재적 혼동¹²⁸⁸⁾까지도 상표권 침해로 포섭하는 경향을 보이고 있으며, 우리나라 법원 역시 주지·저명상표의 경우에는 그와 동일·유사한 상표가 상표권자의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되지 않았다고 하더라도 출처의 오인·혼동이 일어날 수 있다고 하거나¹²⁸⁹⁾ 또는 저명상표와 유사한 상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수요자들로서는 상품의 출처 등에 관하여 혼동을 일으킬 수가 있으므로 그러한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목의 부정경쟁행위에 해당한다고 판시하여 왔다는 점에 비추어 본다면,¹²⁹⁰⁾ 위와 같은 비판이 제기되는 것도 어느 정도 수긍할 만하다.

1284) 제3장 제1절·제2절 참조.

1285) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 162.

1286) 후사용자의 상품을 선사용자의 것으로 혼동하게 되는 통상적인 경우와 반대로, 후사용자의 상표가 소비자에게 더욱 널리 알려지게 됨으로써 오히려 선사용자의 상품을 후사용자의 그것으로 혼동하게 되는 경우를 의미한다[Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977), cert. dismissed, 434 U.S. 1052 (1978)].

1287) 상품을 직접 구매한 소비자를 통해 당해 상품을 접한 제3자가 그 상품을 상표권자의 것으로 혼동하게 되는 경우를 의미한다[Payless Shoesource, Inc. v. Reebok International Ltd., 998 F.2d 985, 989 (Fed. Cir. 1993)].

1288) 제7장 제1절 1. 참조.

1289) 대법원 1986. 10. 14. 선고 83후77 판결(공1986, 3036), 대법원 1988. 12. 27. 선고 87후7 판결(공1989, 231), 대법원 1995. 6. 13. 선고 94후2186 판결(공1995하, 2399), 대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결(공1999상, 666), 대법원 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결(공2000상, 591).

1290) 대법원 1998. 5. 22. 선고 97다36262 판결(공1998하, 1706), 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결(공2000하, 1371).

하나의 기업이 여러 산업 분야에 걸쳐 여러 종류의 상품을 생산·판매하는 것이 일반화 되어버렸을 뿐만 아니라 기업 간의 인수·합병이 흔하게 이루어지는 한편 기업에 의한 상표 사용 허락도 빈번하게 행하여지는 현대의 산업구조 하에서는 혼동가능성을 입증하기가 무척이나 용이해졌음이 분명하다. 그러나, 마찬가지로 수많은 형태의 경제 활동이 이루어지는 현대 사회에서는 상품 종류나 판매 경로 및 소비자 집단이 너무도 다양하기 때문에 혼동가능성에 기초한 상표권 침해 이론만으로는 유명상표의 보호에 불충분한 측면이 분명히 발생할 수밖에 없을 것이고,¹²⁹¹⁾ 이 점에서 희석화 이론의 필요성은 여전히 존재한다고 생각한다.¹²⁹²⁾ 혼동가능성의 범위를 넓게 인정하여 혼동 이론의 적용 범위를 확장하는 데에는 유사하지 않은 것을 유사하다고 의제하여야 한다는 근본적인 한계가 존재하기 때문이다.

다만, 양당사자가 경쟁 관계에 있는 경우에는 주로 혼동가능성 여부에 따라 상표의 보호 여부가 결정될 것이고 또한 그것으로 충분하다는 점에서 위와 같은 희석화 이론의 불필요성에 관한 비판이 분명 유의미할 수 있다. 그러나, 혼동 이론과 희석화 이론의 관계에서 설명한바와 같이 일반 소비자 전체를 대상으로 할 때에는 상표의 혼동과 희석이 병존할 수 있다고 보아야 하고¹²⁹³⁾ 또한 각 이론은 상표 보호의 요건을 달리 하고 있기 때문에, 이러한 경우에도 굳이 희석화 이론이 중복적인 것이라거나 불필요하다고 볼 것은 아니고 단지 유명상표 소유자의 권리 보호를 위한 보충적·추가적 기능을 수행한다고 이해하면 될 듯하다.

결국, 혼동가능성을 넓게 해석하는 한 희석화 이론은 불필요하다는 비판은 일응 타당한 점이 있으나, 그럼에도 불구하고 분명히 혼동 이론만으로는 유명상표의 보

1291) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 162-163.

1292) 한편, 유명상표를 상품의 일반 명칭으로 일반화하여 사용하는 경우에는 혼동 이론이 적용될 수 없으므로 이 경우 희석화 이론의 존재 의의가 부각된다고 설명하는 견해도 있으나(*Id.* at 163), 상표의 일반화에 대해 혼동 이론이 적용되지 않는 경우에는 그와 같은 상표 사용이 대부분 비상업적인 것에 해당하여 희석화 이론 역시 적용되지 않을 것이라는 점에서, 특별히 희석화 이론의 필요성을 인정하여야 하는 경우는 아니라고 보인다.

1293) 제2장 제3절 참조.

호에 불충분한 경우가 발생할 수 있고 따라서 이 한도 내에서는 여전히 희석화 이론의 필요성이 인정될 수 있다고 하겠다. 다만, 희석화 이론의 본래적 취지가 유명상표의 비경쟁적인 사용을 방지하려는 데에 있었다는 점에 충실하다는 측면에서, 그리고 희석화 이론의 중복성·불필요성 논쟁을 잠재우는 한편 희석화 이론이 혼동 이론을 대체하는 것을 방지한다는 측면에서, 입법론적으로는 희석화 이론이 “경쟁 여부를 불문하고” 적용되는 것으로 할 것이 아니라 “경쟁 관계가 존재하지 않는 경우에도” 또는 “경쟁 관계가 존재하지 않는 경우에” 적용되는 것으로 규정하는 것이 바람직할 것이다.¹²⁹⁴⁾ 같은 맥락에서, “가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에”라고 규정하고 있는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목 역시 “가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동이 발생하지 않는 경우에”라고 개정하는 것도 고려해 볼 수 있을 것이다.

3. 보호 대상의 불공평

희석화 이론이 유명상표만을 적용 대상으로 한정하는 것은 불공평하기 때문에 그 적용 대상을 일반적인 상표 전체로 확대하여야 한다는 비판도 제기되고 있다.¹²⁹⁵⁾ 그러나, 유명상표일수록 제3자에 의한 무단 사용 위험이 커지고 따라서 그만큼 보호의 정도가 강해져야 할 필요가 있기 때문에¹²⁹⁶⁾ 비경쟁적인 상품에 대한 상표 사용을 금지하는 희석화 이론이 유명상표만을 보호 대상으로 하는 것이 반드시 불공평한 것이라고 보기는 어렵다. 또한, 희석화 이론의 남용을 방지하기 위해서도 이처럼 유명상표에 대해서만 희석화 이론을 적용하는 것이 타당하다.¹²⁹⁷⁾ 게다가, 희석화 이론의 적용 대상을 상표 전체로 확대하는 경우에는 자칫 혼동 이

1294) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 162.

1295) Rudolph Callman, *supra* note 72, at §21.11.

1296) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 166.

1297) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:108.

론이 형해화되고 희석화 이론이 이를 대체해 버리는 결과가 초래될 수 있다는 점에서¹²⁹⁸⁾ 이와 같은 비판은 부당하다고 할 것이다.

4. 언론·표현의 자유에 대한 위협

희석화 이론에 대한 비판론자들은 그것이 혼동가능성 여부를 불문하고 동일· 유사한 상표의 사용을 금지하기 위한 것이라는 점에서 언론·표현의 자유에 대한 위협이 될 수 있다는 비판을 제기하기도 한다.¹²⁹⁹⁾

연방 희석화 방지법이나 부정경쟁방지법은 모두 비상업적인 상표 사용 행위를 적용 제외 사유로 규정하고 있다는 점에서¹³⁰⁰⁾ 희석화 이론과 언론·표현의 자유 사이의 균형·조화를 모색하고 있다고 할 수 있다. 하지만, 희석화가 문제되는 사안에 있어서 상표 사용 행위가 상업적인 성격과 비상업적인 성격 모두를 포함하고 있는 경우가 대부분일 것인바 이러한 행위를 어떻게 평가하고 해석할 것인지에 따라 결과적으로 언론·표현의 자유가 위축되는 결과를 가져올 수 있다는 점에서는 위와 같은 비판이 유의미하다고 본다. 즉, 상표의 비상업적 사용 범위를 지나치게 좁게 해석하는 경우에는 희석화 이론이 언론·표현의 자유를 제약하는 수단으로 악용될 수 있을 것이기 때문이다.

그러나 반대로 생각해 보면, 비상업적 사용 범위를 지나치게 넓게 해석하는 경우에는 오히려 보호되어야 할 유명상표 소유자의 이익이 침해되는 결과를 가져오

1298) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 166.

1299) David S. Welkowitz, *supra* note 145, at 565-567; Marla J. Kaplan, *Antidilution Statutes and the First Amendment*, 21 Southwestern University Law Review 1139, 1163-1166 (1992); Arlen W. Langvardt, *Trademark Rights and First Amendment Wrongs: Protecting the Former Without Committing the Latter*, 83 The Trademark Reporter 633, 653-657 (1993).

1300) Lanham Act §43(c)(4)(B)[15 U.S.C. §1125(c)(4)(B)] · 부정경쟁방지법 시행령 제1조의2 제1호.

게 된다는 또다른 문제가 발생하게 된다. 이렇게 볼 때, 위와 같은 비판은 결국 상표의 비상업적 사용 범위를 어떻게 설정하느냐에 관한 문제라고 할 수 있겠다.

이 문제에 관해서는 이미 앞에서도 자세히 살펴본바 있기 때문에 여기서 다시 논의하지는 않는다.¹³⁰¹⁾ 다만, 단순히 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용한 상품을 판매하였다는 이유만으로 그것이 상업적인 사용 행위라고 해석하여서는 안될 것이고, 제3자의 상표 사용 목적 및 영리성 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 비상업적 사용 여부를 결정하여야 할 것이다. 특히, 유명상표의 패러디와 같은 경우에는 그것이 영리적인 수단으로 사용된 것이 아니고 또한 명예 훼손 등과 같은 또다른 불법을 야기하지 않는 한 가급적 비상업적인 것으로 보아 언론·표현의 자유를 부당하게 제한하는 결과를 가져오지 않도록 하여야 할 것이다.¹³⁰²⁾

5. 언어의 독점 허용

희석화 이론은 언론·표현의 자유를 위협한다는 비판과 동일선상에서, 그것이 언어의 독점을 허용하게 된다는 비판도 제기된다.¹³⁰³⁾ 예컨대, 홍보용 제품이나 대체재·보완재 등의 상품에 기술적(記述的)·기능적인 목적으로 사용되는 유명상표까지도 희석화 이론으로 보호하는 경우가 그러하다. 실제로, 미국의 경우 실내 매트 등의 자동차 용품을 제작·판매하는 Plasticolor사가 그 제품 포장에 “Ford용 매트”라고 기재하는 것 역시 상표 희석에 해당한다고 판시한 예가 있는데,¹³⁰⁴⁾ 이는 “Ford”라는 단어를 유명상표 소유자에게 독점시키는 결과를 가져오는 것이다.

이와 달리, 단지 기술적·기능적인 상표라는 이유만으로 희석화 이론에 의한 보

1301) 제4장 제5절 2. 및 제5장 제4절 2. 참조.

1302) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 174-175.

1303) Milton W. Handler, *supra* note 263, at 278-279.

1304) Plasticolor Molded Prods. v. Ford Motor Co., 713 F. Supp. 1329, 1343 (C.D. Cal. 1989), vacated, 767 F. Supp. 1036 (C.D. Cal. 1991).

호가 부정되어서는 안된다는 견해도 있으나,¹³⁰⁵⁾ 이는 당해 상표가 상품이나 영업의 출처를 나타내는 표지로서 사용되지 않은 경우에만 희석화 이론의 보호를 인정하는 것으로서 타당하지 않다.¹³⁰⁶⁾ 즉, 상표의 희석이란 타인의 유명상표를 자신의 상품 출처 표지로서 사용하는 경우에 발생하는 것이므로, 상표가 상품 출처 표지로서 사용되지 않은 경우에는 상표의 희석이 발생할 여지가 없는 것이다.

이와 관련하여 검토해 볼 필요가 있는 것이 **Bi-Rite** 판결¹³⁰⁷⁾이다. 음악 그룹의 초상과 로고가 새겨진 배지를 판매하는 원고가 그 무단 복제품을 제작·판매하는 피고를 상대로 상표권 침해 및 상표 희석을 이유로 소를 제기하였고, 원고의 청구에 대해 법원은 원고가 실제로 희석이 발생하였다는 점을 입증하지 못하였다는 이유로 상표 희석에 기한 청구를 기각하였던 것이다.¹³⁰⁸⁾ 이 판결은 비록 홍보용 제품이나 대체재·보완재 등의 상품에 대해서는 희석화 이론이 적용될 수 없다는 점을 명백히 인식하고 있지는 못하지만 그 결론에 있어서는 타당하다고 할 수 있겠다. 즉, 위 판결에서 문제가 된 배지는 그 자체가 음악 그룹에 의해 생산·판매되는 상품이 아니라 단지 그들을 홍보하기 위한 상품일 뿐이어서 배지에 새겨진 초상이나 로고가 상품 출처 표지로서 사용된 것이라고는 볼 수 없고, 따라서 피고의 배지에 새겨진 음악 그룹의 초상이나 로고 역시 상품 출처로서 사용된 것이 아니므로, 그러한 배지를 무단 제작·판매한 피고의 행위가 음악 그룹의 초상권을 침해하는 점은 별론으로 하고 상표 희석에는 해당한다고 볼 수 없는 것이다.¹³⁰⁹⁾

이처럼, 유명상표와 동일·유사한 상표가 홍보용 제품이나 대체재·보완재 등의 상품에 기술적·기능적인 목적으로 사용되는 경우에는 당해 상표가 상품의 출처를 나타내는 표지로서 사용된 것이 아니기 때문에 희석화 이론이 적용되지 않는다고

1305) Rudolph Callman, *supra* note 72, at §21.11.

1306) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 176.

1307) *Bi-Rite Enterprises v. Button Master*, 555 F. Supp. 1188 (S.D. N.Y. 1983).

1308) *Id.* at 1196.

1309) Elliot B. Staffin, *supra* note 25, at 177.

보아야 한다. 희석화 이론의 적용 범위를 이와 같이 제한함으로써 불필요하게 초래되는 언어의 독점으로부터 자유로워질 수 있기 때문이다.¹³¹⁰⁾

6. 소결

이상과 같이, 희석화 이론에 대해서는 많은 비판이 제기되고 있으나 그 중에서도 희석화 이론이 언론·표현의 자유에 대하여 심각한 위협이 될 수 있다는 비판과 언어의 독점을 허용할 수 있다는 비판이 특히 유의미하다고 본다.

그러나, 각각의 비판에 관하여 자세히 검토한 것처럼 그와 같은 비판이 극복될 수 없는 것은 결코 아니고, 따라서 그러한 위험성만으로 희석화 이론의 존재 의의나 필요성 자체가 부정되어야 하는 것도 아니다. 상표의 사용 목적이나 영리성 내지 상표가 상품 출처를 나타내는 표지로서 사용된 것인지의 여부 등을 고려함으로써 합리적인 결론에 도달할 수 있기 때문이다.

다만, 희석화 이론에 내재되어 있는 위험을 분명히 인식함으로써, 이를 해석·적용함에 있어서는 그와 같은 위험이 현실화되는 결과를 초래하지 않도록 주의하는 것이 필요하다. 이를 위해서는 무엇보다도, 유명상표와 사실상 동일한 상표를 사용하였다는 사실만으로 희석화 이론의 적용을 긍정할 것이 아니라, 당해 상표가 상품 출처 표지로서 상업적으로 사용된 것인지의 여부를 보다 신중하게 판단하여야 할 것이다.

第2節 稀釋化 理論의 順機能과 逆機能

희석화 이론의 올바른 해석과 적용을 위해서는 그것이 수행하는 순기능과 역기능을 제대로 이해하는 과정 또한 중요할 것이다. 이하에서는 희석화 이론이 가지

1310) Id.

는 순기능과 역기능에 대해 살펴보기로 한다.

1. 희석화 이론의 순기능

희석화 이론의 순기능을 이해하기 위해서는 먼저 희석화 이론이 등장하고 발전하게 된 사회적 배경에 관하여 살펴볼 필요가 있다.

산업 혁명 이후 경제 규모가 확대되고 그에 따라 본격적인 대량생산·대량소비 시대가 도래함으로써 전통적인 농업 사회에서 근대적인 산업 사회로 이행됨에 따라 희석화 이론이 등장하게 되었다는 점은 이미 언급한바와 같다.¹³¹¹⁾ 이와 함께, 연방 희석화 방지법이 제정된 1995년 당시의 미국 사회는 전례 없는 고도 성장률을 바탕으로 경제 규모가 팽창하던 시기로서, 컴퓨터·정보 기술의 발전에 따라 경제·사회 구조가 산업 사회에서 정보화 사회로 변화하고 있었다는 점 역시 주목할 만하다.¹³¹²⁾

이처럼 경제 규모가 팽창하는 시기에 희석화 이론이 널리 수용되었다는 사실을 단순한 우연으로 치부할 수만은 없다.¹³¹³⁾ 즉, 기술의 발전으로 인해 변화하는 사회적·경제적 현상은 기존의 법체계와 모순·갈등 관계에 빠지게 되는데 전통적인 상표법 체계 역시 여기에서 예외가 될 수는 없었고, 따라서 급격히 변화하는 사회적·경제적 현상을 규율함에 있어서 상표법 체계가 안고 있는 한계를 극복하기 위한 해결책으로서 희석화 이론이 등장하였던 것이다.¹³¹⁴⁾

이 점은 역사적으로 희석화 이론이 전개되어 온 과정을 살펴보아도 분명히 확인할 수 있다. 희석화 이론이 처음으로 등장한 무렵 법원은 기존 상표법 체계의 한계를 극복할 수 있다는 점에서 이를 적극적으로 수용하는 경향을 보여주었으나 곧

1311) 제3장 제1절 참조.

1312) Michael Adams, *supra* note 136, at 168-169.

1313) *Id.* at 169.

1314) *Id.*

바로 그 태도를 바꾸어 희석화 이론을 전면적으로 부정하게 되었다는 사실은 이미 설명한 것과 같은데,¹³¹⁵⁾ 이는 1930년대 초반에 전 미국을 휩쓸고 지나갔던 대공황의 여파에서 비롯된 것이라고 이해할 수도 있는 것이다.¹³¹⁶⁾ 희석화 이론을 연방 상표법에 반영하고자 했던 1932년의 연방 상표법 개정안이 채택되지 아니하였다는 점¹³¹⁷⁾ 역시 그와 같은 연장선상에 있었다고 볼 수 있을 듯하다. 대공황과 같은 엄청난 경제적 불확실성이 팽배했던 시기에 희석화 이론이 철저히 배척되다시피하였다는 사실은 많은 것을 시사해 준다.¹³¹⁸⁾ 나아가, 대공황이 지나가고 경제가 회복기에 들어서고 있던 1947년에 최초로 Massachusetts주에서 희석화 방지법이 제정되었으며,¹³¹⁹⁾ 이후 사회·경제적으로 뚜렷한 변화가 나타나지 않는 시기가 계속되면서 희석화 이론의 수용 여부에 대한 논의 역시 두드러지지 않게 된다는 점 또한 흥미롭기 그지 없다. 1988년의 연방 상표법 개정 과정에서 희석화 이론이 수용되지 못하였으나¹³²⁰⁾ 불과 7년 후인 1995년 희석화 이론이 전격적으로 연방 상표법에 수용된 것 역시 이러한 관점에서 이해할 수 있다. 즉, 1988년 당시에는 사회·경제적으로 획기적인 변화가 감지되지 않고 있었으나 1991년부터는 미국 역사상 가장 급격하고 오랫동안 지속된 경제 호황이 시작되었다는 점에서, 희석화 이론이 상표법 체계 전반에 등장하게 된 것은 그다지 놀라운 일이 아니라는 것이다.¹³²¹⁾

우리나라의 경우도 미국과 사정은 크게 다르지 않다고 하겠다. 비록, 희석화 이론이 부정경쟁방지법에 편입된 가장 직접적인 동기가 세계 지적재산권 기구의 “유명상표 보호 규범에 관한 공동 결의안”¹³²²⁾에 따른 이행 권고와 미국 등 주요국에

1315) 제3장 제3절 2. 참조.

1316) Michael Adams, *supra* note 136, at 169.

1317) 제3장 제3절 1. 참조.

1318) Michael Adams, *supra* note 136, at 169.

1319) 제3장 제3절 1. 참조.

1320) 제4장 제1절 1. 참조.

1321) Michael Adams, *supra* note 136, at 170.

의한 통상 압력에 있었다고는 하더라도,¹³²³⁾ 다른 한편으로는 우리 사회가 농업 및 공업을 거쳐 서비스 산업 위주의 사회로 완전히 이행되었을 뿐만 아니라 인터넷 기술의 급격한 발전으로 인해 사회·경제적 환경이 완전히 변화하게 되었다는 점이 희석화 이론의 입법에 커다란 영향을 미쳤다는 점은 부인할 수 없기 때문이다.¹³²⁴⁾

이상과 같은 희석화 이론의 역사적 전개 과정을 귀납적으로 검토해 보면, 희석화 이론은 기존의 법체계와 사회·경제적 변화 현상 사이의 간극을 메워줄 수 있는 유효한 수단으로서 기능할 수 있었다는 결론을 도출할 수 있다. 즉, 기존의 지적재산권법 체계로는 사회·경제적 변화에 적절히 대응할 수 없는 경우에 새로운 법체계가 등장하기 전까지 일종의 가교로서 희석화 이론이 기능할 수 있었다는 것이다. 이러한 예는 도메인 이름에 관한 분쟁에 있어서 희석화 이론이 담당했던 역할에서 찾아볼 수 있다. 즉, 기존의 저작권법·상표법 등의 규정만으로는 도메인 이름에 관한 분쟁을 해결할 수 없게 되자 그 대안으로서 희석화 이론이 주목을 받게 되고, 또한 희석화 이론이 어느 정도까지는 도메인 이름에 관한 분쟁의 해결 규범으로서도 작용하게 되었으나, 그것만으로는 충분한 해결 규범이 될 수는 없다는 고려에서 도메인 이름에 관한 분쟁을 규율하기 위한 새로운 입법이 등장했던 것이 그러하다. 희석화 이론의 이러한 가교적 기능이야 말로 그 올바른 해석과 적용을 위해 간과할 수 없는 순기능이라고 할 수 있겠다.

2. 희석화 이론의 역기능

일반적으로 경쟁 시장에 있어서 상표는 두 가지 상반된 효과를 가진다. 경쟁 촉진적 효과와 경쟁 제한적 효과가 그것이다.¹³²⁵⁾

1322) 제2장 제4절 5. 및 주 117) 참조.

1323) 산업자원위원회, 앞의 글(주 113), 4면.

1324) 위의 글.

먼저, 상표의 경쟁 촉진적 효과는 대량생산·대량소비 사회에서 상표가 수행하는 출처표시기능 및 품질보증기능과 관련이 있다. 즉, 상표가 소비자들에 대해 상품의 가격과 품질 등에 대한 정보를 제공해주는 수단으로서 기능하게 됨에 따라¹³²⁶⁾ 생산자들은 상표를 통해 자기 상품의 우월성을 쉽게 나타낼 수 있게 된 한편 소비자들 역시 상표를 통해 상품에 관한 정보를 쉽게 얻을 수 있게 됨으로써 시장에서의 거래 비용이 절감될 수 있는데,¹³²⁷⁾ 이를 통해 상표는 시장에서의 경쟁이 보다 효율적으로 이루어질 수 있도록 하는 것이다. 이 점은 동일한 종류의 상품에 대해서는 모두 동일한 상표를 사용할 수밖에 없는 경우를 가정해 보면 쉽게 이해할 수 있다. 이러한 경우에는 보다 좋은 품질의 상품을 생산한다고 하더라도 이를 소비자에게 알릴 수 있는 효과적인 방법이 없을 것이고 소비자들로서도 어떤 상품이 보다 좋은 품질의 것인지를 확인할 수 있는 효율적인 방법이 없기 때문에 생산자로서는 굳이 경쟁자보다 좋은 품질의 상품을 생산할 유인을 갖지 못하게 될 것인데,¹³²⁸⁾ 이는 명백히 경쟁 원리에 반하는 결론이라고 하겠다. 이 점에서 상표는 시장에서의 자유로운 경쟁이 가능하기 위한 핵심이라고도 할 수 있는 것이다.¹³²⁹⁾

1325) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 853.

1326) *Scandia Down Corp. v. Euroquilt, Inc.*, 772 F.2d 1423, 1429 (7th Cir. 1985), cert. denied, 475 U.S. 1147 (1986); Sidney A. Diamond, *The Public Interest and the Trademark System*, 62 *Journal of the Patent and Trademark Office Society* 528, 528 (1980).

1327) Stephen L. Carter, *The Trouble with Trademark*, 99 *Yale Law Journal* 759, 759 (1990); Keith Aoki, *Authors, Inventors and Trademark Owners: Private Intellectual Property and the Public Domain*, 18 *Columbia-VLA Journal of Law and the Arts* 191, 236-237 (1994); Lisa H. Johnston, *Drifting Toward Trademark Rights in Gross*, 85 *The Trademark Reporter* 19, 21 (1995).

1328) Sidney A. Diamond, *supra* note 1326, at 544.

1329) *Smith v. Chanel, Inc.*, 402 F.2d 562, 566 (9th Cir. 1968); *The United States Trademark Association, Trademarks in Advertising and Selling* 10 (1966); Joseph M. Livermore, *On Use of a Competitor's Trademark*, 59 *The Trademark Reporter* 30, 30 (1969).

다음으로, 상표의 경쟁 제한적 효과는 다음과 같은 두 가지 측면에서 살펴볼 수 있다.

첫째는 상표의 출처표시기능 및 품질보증기능으로 인해 유발되는 경쟁 제한적 효과이다. 즉, 소비자들은 상표를 통해 상품의 가격과 품질 등에 대한 정보를 제공받을 수 있는데, 여기에서 더 나아가 소비자들이 특정 상표에 대하여 매우 강력한 충성도 내지 의존도를 형성하게 되는 경우에는 다른 경쟁자가 시장에 진입하기 어려워지는 것이다.¹³³⁰⁾ 이 점에서, 상표의 출처표시기능 및 품질보증기능으로 인한 경쟁 억제적 효과는 상표의 경쟁 촉진적 효과와 동전의 양면과도 같은 관계에 있다고 할 수 있다.¹³³¹⁾

둘째는 상표의 광고로 인하여 발생하는 경쟁 제한적 효과이다. 현재 대부분의 광고는 당해 상품의 가격·품질 또는 성능 등에 대한 정보를 제공하는 차원을 넘어서 상표의 이미지나 격식·품위 등과 같은 무형적인 속성에 대한 것이 주를 이루고 있는데,¹³³²⁾ 이러한 광고들은 소비자의 관심을 유발·유인하는 한편 그 감성을 자극함으로써 상표에 대한 친근감이나 가치를 높이하고자 하는 데에 그 목적이 있다고 할 수 있다.¹³³³⁾ 생산자는 이와 같은 광고를 통해 경쟁자에 비해 소비자의 주의와 관심을 환기할 수 있고 따라서 경쟁에서 우위를 점할 수 있으며, 나아가 이러한 경쟁 우위는 새로이 시장에 진입하려는 자들에게는 일종의 진입 장벽으로 작용하여¹³³⁴⁾ 결과적으로 시장에서의 자유 경쟁을 제한하게 된다. 이와 같이 광고에 의해 형성되는 시장에서의 진입 장벽은 경우에 따라 특허권 또는 저작권법으로

1330) Joseph M. Livermore, *supra* note 1329, at 32; A.G. Papandreou, *The Economic Effect of Trademarks*, 44 California Law Review 503, 508-509 (1956).

1331) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 856.

1332) *Id.* at 856-857.

1333) Jerre B. Swann & Theodore H. Davis, Jr., *Dilution, An Idea Whose Time Has Gone: Brand Equity as Protectible Property, The New/Old Paradigm*, 84 The Trademark Reporter 267, 276 (1994).

1334) Joe S. Bain, *Industrial Organization* 210 (1959).

인하여 발생할 수 있는 진입 장벽보다도 더욱 강력한 것으로 평가되기도 한다.¹³³⁵⁾

지금까지 상표의 경쟁 촉진적 효과와 경쟁 제한적 효과에 관하여 살펴보았는데, 혼동 이론은 본질적으로 상표의 출처표시기능과 품질보증기능을 보호하기 위한 것이라는 점에서 주로 상표의 경쟁 촉진적 효과와 밀접한 관계가 있다. 예컨대 앞에서 동일한 종류의 상품에 대하여 모두 동일한 상표를 사용할 수밖에 없는 경우를 가정해 보았는데, 타인의 상표를 제3자가 마음대로 도용할 수 있는 경우에도 그와 마찬가지로 생산자에게 굳이 경쟁자보다 좋은 품질의 상품을 생산할 유인이 발생하지 않을 것이라는 점¹³³⁶⁾을 생각해 보면 이 점을 쉽게 이해할 수 있을 것이다.

하지만, 앞서서도 살펴본 것처럼 상표의 출처표시기능과 품질보증기능은 경쟁 촉진적 효과를 유발하는 한편으로 동시에 경쟁 제한적 효과를 야기하기 때문에, 혼동 이론에 의한 상표의 보호에는 필연적으로 경쟁 제한적 효과도 함께 수반하게 된다. 다만, 이로 인하여 발생하는 경쟁 제한적 효과는 상표의 출처표시기능과 품질보증기능을 보호함으로써 공정한 경쟁을 가능하게 한다는 측면에서 불가피한 것일 뿐만 아니라,¹³³⁷⁾ 또한 상품의 품질과 성능이 객관적으로 우월하기 때문에 진입 장벽이 형성된다는 것은 사회 전체의 이익이라는 측면에서도 경제적으로도 정당화될 수 있다.¹³³⁸⁾ 이렇게 본다면, 혼동 이론에 의한 상표의 보호를 통해서 결과적으로 자유 경쟁과 공정 경쟁 사이의 조화와 균형을 도모할 수 있다고 볼 수 있을 것이다.¹³³⁹⁾

이러한 혼동 이론과 달리 희석화 이론은 본질적으로 상표에 내재되어 있는 고객 흡인력·판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이고, 따라서 그것은 광고를

1335) David A. Aaker, *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name* 187 (1991).

1336) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 855.

1337) *Id.* at 862.

1338) *Id.* at 860.

1339) *Id.* at 861.

통해 형성되는 경쟁 제한적 효과와 매우 밀접한 관계를 가질 수밖에 없다. 상표의 이미지나 격식·품위 등과 같은 무형적인 속성을 광고함으로써 얻어지는 것이 바로 고객흡인력·판매력 등의 재산적 가치이고, 이를 통해 상표의 경쟁 제한적 효과가 야기되는 것이기 때문이다.

그런데, 그와 같은 광고로 인해 소비자가 상품의 품질·성능과 같은 객관적인 우수성에 따라 상품을 구매하지 아니하고 오히려 상표의 이미지나 품위와 같은 주관적인 가치를 근거로 상품을 구매하게 되는 경우에는 사회 전체적으로 볼 때 자원의 효율적인 배분이 이루어졌다고 할 수 없다.¹³⁴⁰⁾ 상품의 객관적인 가치에 따라 가격이 결정되는 것이 아니라 광고에 의해 형성된 주관적인 가치에 따라 가격이 결정되기 때문에, 생산자로서는 상품의 품질을 개선·향상시키는 데에 투자를 하기 보다는 오히려 광고를 통한 이미지 형성에 많은 투자를 하여야 하고,¹³⁴¹⁾ 소비자로서도 단순히 심리적 만족감을 얻기 위해 동일한 품질의 상품을 보다 더 높은 가격에 구매하는 현상이 발생하기 때문이다.

결국, 희석화 이론에 의한 상표의 보호는 경쟁 제한적 효과를 지나치게 유발하는 것일 뿐만 아니라 사회 전체적으로도 시장의 비효율성만을 증가시키는 결과를 가져오게 된다. 즉, 희석화 이론은 혼동 이론에 의해 달성하고자 하는 자유 경쟁과 공정 경쟁 사이의 조화·균형을 깨뜨리고 시장에서의 자유 경쟁을 제한하는 기능을 수행하게 되는데, 이것이 곧 희석화 이론의 역기능이라고 할 수 있겠다.

第3節 稀釋化 理論의 올바른 解釋과 適用

희석화 이론이 등장한 이후 지금까지도 그 타당성과 필요성에 관한 논쟁이 끊임없이 계속되고 있으나, 이는 여전히 완벽하게 해결될 수 없는 문제이다.¹³⁴²⁾ 한편

1340) Id. at 858; *Smith v. Chanel, Inc.*, 402 F.2d 562, 567 (9th Cir. 1968); Joe S. Bain, *supra* note 1285, at 389.

1341) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 862.

으로는, 앞에서 살펴본 것처럼 희석화 이론이 언론·표현의 자유를 위협하거나 또는 언어의 독점을 초래할 수 있다는 점과 또한 경쟁 제한적 기능을 수행할 수 있다는 점에서 희석화 이론을 널리 일반적으로 적용하여서는 안된다는 주장이 설득력을 가진다고도 할 수 있다. 하지만, 다른 한편으로는 그와 같은 남용의 위험이 희석화 이론 자체를 부정하여야 하는 근거가 될 수는 없을 것이다.¹³⁴³⁾

결국, 문제는 희석화 이론을 어느 범위에서 적용할 것인지에 달려 있다고 하겠다. 역사적으로 볼 때 희석화 이론은 상표 소유자의 이익을 보호하기 위하여 등장한 것이라는 점에서, 그 적용 범위를 확대하는 것은 반대로 상표 소유자 이외의 제3자 보호에 소홀하는 결과를 가져오기 마련이다.¹³⁴⁴⁾ 공익과 사익의 조화를 추구하는 특허법이나 저작권법과 달리, 상표법은 기본적으로 자유 경쟁과 공정 경쟁이라는 두 가지 공익 사이의 균형과 조화를 추구하는 법률일 뿐이고 상표의 창작성이나 독창성을 사익의 관점에서 보호하기 위한 법률이 아니라는 점에서,¹³⁴⁵⁾ 상표의 재산적 가치를 보호하려는 희석화 이론은 전통적인 상표법 체계와 부합하지 않는 측면이 있는 것이 사실이다. 즉, 희석화 이론의 무분별한 확대는 전통적인 상표법 체계 하에서 상표권자의 이익과 일반 공중의 이익 사이에 형성되었던 균형과 조화를 파괴하는 결과를 가져오게 되는 것이다.

하지만, 이와 함께 희석화 이론이 가지는 순기능의 측면에도 주목하여야 할 필요가 있다. 아직까지는 주로 희석화 이론의 역기능이 부각되고 있어서 이를 적극적으로 해석·적용하는 경우 발생할 수 있는 결과에 대한 우려가 상대적으로 지지를 받고 있는 것으로 보이지만,¹³⁴⁶⁾ 특히 경제 규모와 산업 구조가 눈부시게 발전

1342) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:114.

1343) *Id.*

1344) Milton W. Handler, *supra* note 263, at 282.

1345) Robert N. Klieger, *supra* note 32, at 864; Stephen L. Carter, *supra* note 1327, at 768; William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economics of Trademark Law*, 78 *The Trademark Reporter* 267, 275 (1988).

1346) J. Thomas McCarthy, *supra* note 29, at §24:114.

하는 현대 사회에서는 변화하는 법현실과 기존의 법체계 사이에 존재하는 모순과 괴리를 극복하기 위한 수단으로서 희석화 이론이 보다 적극적으로 해석·적용되어야 할 필요성이 커지게 될 것으로 본다. 다만, 이 경우에도 유명상표 소유자의 이익과 일반 공중의 이익이 조화롭게 균형을 이루어야 함은 당연하다고 하겠다.

이처럼, 희석화 이론은 사용하기에 따라서는 매우 유용할 수도 있는 법적 도구임에는 틀림없다고 하겠다. 다만, 그것은 힘껏 휘두르기만 하면 되는 쇠팡치가 아니라 매우 세심한 주의를 기울여 다루어야 하는 수술용 메스와 같은 것이라는 점을 명심하여,¹³⁴⁷⁾ 자유 경쟁과 공정 경쟁이라는 두 가지 이념을 조화롭게 달성할 수 있는 방향으로 해석·적용해 나가야 할 것이다.

¹³⁴⁷⁾ Id.

第8章 結論

전통적인 상표 침해 이론의 한계를 극복하기 위하여 등장한 희석화 이론은, 유명상표와 실질적으로 동일한 상표를 비경쟁적인 상품 또는 서비스에 사용함으로써 상표의 고객흡인력 내지 판매력을 훼손하는 행위를 금지하여야 한다는 이론을 의미한다. 식별력과 명성이 확고한 유명상표의 경우에는 출처의 혼동이나 경쟁 관계가 없다고 하더라도 이를 보호할 필요성이 있다는 점에서, 희석화 이론은 지정 상품의 동일·유사 또는 경쟁 관계의 유무에서 비롯되는 혼동가능성을 문제 삼지 아니하고 다만 유명상표와 동일·유사한 상표를 사용하였는지의 여부를 문제 삼는 것이다.

이러한 희석화 이론은 소비자가 특정 상표를 상표권자의 제품과 연관시켜 인식하도록 하는 상표의 기능을 훼손하는 행위를 금지하는 것으로서, 소비자의 혼동을 야기하지 않는 상표 사용이라고 하더라도 그로 인해 상표의 식별력이나 출처표시 기능 등이 감소되는 경우에는 상표권자로 하여금 그러한 사용을 금지시킬 수 있는 권능을 부여함으로써 상표권자가 상표에 투자한 재산적 가치를 보호하고자 하는 것이며, 따라서 상표의 식별력 그 자체를 보호하는 것이 아니라 상표의 식별력으로 인해 상표에 화체되어 있는 재산적 가치를 보호하기 위한 이론이라고 할 수 있다.¹³⁴⁸⁾

연혁적으로 볼 때, 상표의 희석은 약화와 손상 두 가지 유형에 의해 설명되어 왔다. 그러나, 희석화의 유형을 이와 같이 분류하는 것은 그 본질을 정확히 설명해주지 못하는 측면이 있다고 하겠다. 즉, 약화에 의한 희석화는 그 개념이 불분명하여 자칫 유명상표와 동일·유사한 상표의 사용 행위 일체를 금지하는 결과를 가져올 수가 있으며, 손상에 의한 희석화는 즉각적인 침해를 발생시키는 것으로서 상표의 명성이나 신용을 훼손시키는 행위라는 점에서 상당한 시간을 거쳐 상표에

1348) 제2장 제1절 참조.

화체된 재산적 가치를 보호하고자 하는 희석화 이론과는 부합하지 않는 면이 있기 때문이다. 더구나, 약화와 손상은 개념적으로만 구별되는 것일 뿐 실제 사안에 있어서 양자를 명백히 구별하는 것은 사실상 불가능한 경우가 오히려 더 많을 것이어서, 희석화를 유형적으로 구별하려고 할 것이 아니라 오히려 개별적인 사안에서 상표의 재산적 가치나 판매력이 훼손 또는 감소되었는지의 여부를 중요하게 검토하는 것이 희석화의 본질적인 측면에 보다 더 부합하는 접근 방법일 것이다.¹³⁴⁹⁾

상표의 희석이 발생하기 위해서는 일반 소비자의 입장에서 각각의 상표와 사용주체 사이의 연관 관계가 형성되어 있을 것이 필요하다. 상표권자 이외의 제3자에 의해 유명상표와 동일·유사한 상표가 사용된다고 하더라도, 통상적인 소비자의 관점에서 볼 때 그 상표를 특정한 상표권자와 전혀 연관지을 수 없는 경우에는 상표의 희석이 발생할 여지가 없기 때문이다. 즉, 제3자가 유명상표와 동일한 상표를 상표권자의 지정상품과 전혀 다른 종류의 상품에 사용한다는 점에서 소비자로 하여금 각각의 상표 사용자가 동일하다거나 또는 후원·협력 등의 관계에 있다는 오인을 불러일으키는 것은 아니지만, 그럼에도 불구하고 기존에는 상표권자의 상품 또는 서비스만을 나타내는 독특한 표지로서 기능하던 유명상표가 위와 같은 제3자의 사용으로 인해 이제는 새로운 출처를 나타내는 표지로서도 기능하게 된다는 점이 혼동 이론과 구별되는 희석화 이론의 핵심이다.

이처럼 상표의 희석은 혼동가능성이 존재하지 않는 경우에 발생하는 것이기 때문에, 제3자의 상표 사용으로 인해 출처에 관한 혼동이 일어나는 경우에는 유명상표에 관하여 기존의 연관 관계와 별개의 새로운 연관 관계가 형성되었다고는 볼 수 없고, 따라서 상표의 희석과 혼동이 동시에 인정되는 경우란 상정할 수 없다. 즉, 상표의 희석과 혼동은 혼동가능성 여부에 따라 결정되는 상호 양립할 수 없는 관계에 있다. 그러나, 이는 어디까지나 특정 소비자 개개인의 관점에서 그러하다는 의미이고, 소비자 전체를 대상으로 해서 볼 때에는 상표의 희석과 혼동은 동시

1349) 제2장 제2절 참조.

에 발생할 수 있다. 어떤 집단의 소비자는 출처에 관한 혼동을 일으키는 반면, 또 다른 집단의 소비자는 각각의 상표가 서로 다른 출처에서 나온 것임을 인식할 수도 있기 때문이다. 결국, 희석화 이론과 혼동 이론은 각각 소비자로 하여금 전혀 다른 형태의 심리적 연관 관계를 형성하게 하는 행위를 규율하고자 하는 이론이고, 따라서 각각이 방지하고자 하는 침해 유형도 다르다고 할 것이다.¹³⁵⁰⁾

미국에서 형성되고 발전되어 온 희석화 이론은 현재 EU·일본 등 세계 각국의 법체계에 수용되고 있을 뿐만 아니라 각종 국제적 규범에도 반영되고 있는 실정이다.¹³⁵¹⁾ 희석화 이론이 보호하고자 하는 상표의 재산적 가치는 결국 지적재산의 범위로 포섭할 수 있을 것이고, 따라서 선진국과 달리 개발도상국의 경우에는 희석화 이론의 도입에 소극적일 수밖에 없어 이로 인한 통상 마찰도 우려되기는 하지만, 이처럼 전세계적으로 유명상표의 희석화를 방지하기 위한 법개정이 이루어지고 있는 것은 지적재산권 보호의 국제적 경향과 함께 국제 통상계에서 미국이 차지하고 있는 위상에 영향을 받은 측면이 강하다고 할 수 있다. 따라서, 희석화 이론이 등장·발전하여 온 미국에서 그것이 어떻게 해석·운용되고 있는지를 살펴보는 것은 곧 희석화 이론의 일반론을 검토한다는 의미를 가질 수 있다.

미국의 경우 희석화 이론은 각 주 차원의 희석화 방지법이 제정되면서 본격적으로 발전하기 시작했다. 그러나, 법원은 각 주 희석화 방지법의 반경쟁적 효과에 주목하고 그 적용을 제한하는 한편¹³⁵²⁾ 그와 같은 반경쟁적 효과를 제한하기 위하여 노력하게 되는데, 이러한 법원의 노력은 개별적인 사안에서 각 주 희석화 방지법의 보호 대상과 금지되는 행위 유형을 구체화하는 형태로 나타나게 된다.¹³⁵³⁾ 하지만, 법원의 그와 같은 노력은 통일적이고 일관성 있는 기준을 제시해 주기에 역부족이었고, 이로 인해 오히려 희석화 이론은 애매모호하고 불분명한 것으로 인

1350) 제2장 제3절 참조.

1351) 제2장 제4절 참조.

1352) 제3장 제3절 참조.

1353) 제3장 제4절 참조.

식되어 버리고 마는 결과를 초래하게 되었다. 이러한 애매모호함과 불분명함을 해결하는 한편 희석화 이론을 효율적이고 통일적으로 적용하기 위해 제시된 해결책이 바로 연방 희석화 방지법의 제정이라고 할 수 있다.

각 주 희석화 방지법 사이에 존재하는 모순과 충돌을 해소하고 통일적인 규범을 마련하기 위해 규정된 연방 희석화 방지법은 당사자 사이의 경쟁 관계 또는 혼동 가능성의 여부를 문제 삼지 않고 모든 유명상표를 보호 대상으로 함으로써, 각 주의 희석화 방지법 사이에 존재하는 모순·충돌에 관한 연방 차원의 해답을 제시하고 있다. 연방 희석화 방지법은 각 주 희석화 방지법과 두 가지 점에서 큰 차이를 보인다. 먼저 “희석가능성”이라는 표현을 사용하지 않고 있다는 점과, 다음으로 유명상표만을 그 보호 대상으로 하고 있다는 점이 바로 그것이다.¹³⁵⁴⁾ 이러한 연방 희석화 방지법을 해석·적용함에 있어 상표의 희석 여부를 판단하기 위해서는 희석화 이론의 본질에 충실하게 유명성·동일성·단일성의 요소를 검토하여야 하고, 또한 그것으로써 충분하다고 본다.¹³⁵⁵⁾

다만, 연방 희석화 방지법의 구체적인 해석에 대해서는 아직까지 많은 점에서 논쟁이 계속되고 있다. 연방 대법원이 최근의 *Victoria's Secret* 판결¹³⁵⁶⁾에서 연방 희석화 방지법의 해석과 관련한 일응의 기준을 제시하기는 하였지만, 그럼에도 불구하고 여전히 연방 희석화 방지법에는 많은 불명확한 점들이 존재하고 있고,¹³⁵⁷⁾ 이는 결국 입법적 결단에 의해 해결되어야 할 성질의 것이라고 하겠다. 하지만, 연방 희석화 방지법이 유명상표의 소유자에게 있어 상표 보호를 위한 강력하고도 효과적인 수단이 될 수 있다는 사실 만큼은 부인할 수 없다. 즉, 유명상표임이 인정되기만 하면 경쟁 관계에 있는지 혹은 혼동가능성이 있는지의 여부를 불문하고 자신의 상표가 가진 영업상 신용에 편승하게 되는 제3자의 행위 일체를

1354) 제4장 제1절 3. 참조.

1355) 제4장 제3절 참조.

1356) *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).

1357) 제4장 제7절 참조.

금지시킬 수 있기 때문이다.

연방 희석화 방지법에 관한 전반적인 논의는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 해석·적용에 있어서도 여전히 유효할 것으로 본다. 위 부정경쟁방지법 규정은 그 입법 취지와 목적을 고려해 볼 때 희석화 이론을 우리 법체계에 도입한 것으로 이해하는 것이 타당하기 때문이다.¹³⁵⁸⁾ 따라서, 위 규정을 해석·적용함에 있어서도 명문상의 표현에 구애될 것이 아니라 희석화 이론의 본질에 부합하도록 하는 것이 중요하다.

이 점에서, 연방 희석화 방지법상 희석화 여부의 판단 요소로 중요하게 검토하였던 유명성·동일성·단일성의 요소는 우리 부정경쟁방지법상 희석화 여부의 판단을 위해서도 마찬가지로 좋은 지표가 될 수 있다. 즉, 판매력이나 고객흡인력 같은 재산적 가치가 상표에 내재되어 있다고 인정될 수 있을 정도로 일반 소비자 전체에 널리 알려진 상표만이 그 보호 대상이 될 수 있고, 이러한 유명상표와 사실상 동일한 상표를 사용함으로써 소비자와 유명상표 사이에 형성되어 있는 단일한 연관 관계를 실제로 침해하는 행위만이 부정경쟁방지법 제2조 제1항 다목의 적용을 받는 유명상표 희석행위인 것이다.¹³⁵⁹⁾

다만, 현행 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목은 “사용”의 범위를 상업적·영업적인 것에 한정하지 않고 단지 비상업적 사용을 면책 사유로 규정함으로써 사실상 비상업적 사용에 의한 면책 주장을 허용하지 않는 결과를 가져올 우려가 있는데, 희석화 주장의 남용을 방지하는 한편 유명상표 소유자의 재산적 이익과 제3자의 표현의 자유를 보다 충실히 조화시키기 위해서는 위 규정이 정하고 있는 사용의 범위를 상업적인 것에 한정할 필요가 있을 것이다.¹³⁶⁰⁾

현재 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목의 해석에 관련한 대법원 판결례들이 나타나고 있는 상황이지만,¹³⁶¹⁾ 위 판결례들이 지금까지 살펴본 희석화 이론의 본질

1358) 제5장 제1절 2. 참조.

1359) 제5장 제2절 참조.

1360) 제5장 제4절 2. 참조.

을 완전히 반영하고 있는 것으로는 보이지 않는다. 특히, 상표 희석에 관한 단일성 요건을 분명하게 파악하지 못하고 있다거나, 또는 실제로 상표의 희석이 발생하였는지에 관한 입증 여부를 판단하지 않은 채 희석가능성만을 근거로 만연히 위 규정을 적용하는 것¹³⁶²⁾ 등이 그러하다. 희석화 이론의 경쟁 제한적 효과 및 표현의 자유에 대한 위협을 고려한다면 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 상표권 침해 행위나 상품·영업주체 혼동행위에 우선 적용됨으로써 혼동 이론을 사실상 대체하는 결과를 초래하여서는 안 될 것이고, 따라서 유명성·동일성·단일성의 요건은 가급적 엄격히 해석·적용하는 방향으로 운영해야 할 것이다.

유명상표의 재산적 가치를 보호하기 위한 목적에서 등장한 희석화 이론은 지금까지도 그 타당성과 필요성에 관한 논쟁이 계속되고 있다. 물론 희석화 이론이 언론·표현의 자유를 위협하거나 또는 언어의 독점을 초래할 수 있으며¹³⁶³⁾ 나아가 경쟁 제한을 위한 수단으로 남용될 수 있다는 문제점을 가진 것은 분명하지만,¹³⁶⁴⁾ 그와 같은 남용의 위험이 희석화 이론 자체를 부정하여야 하는 근거가 될 수는 없을 것이다. 특히, 경제 규모와 산업 구조가 눈부시게 발전하는 현대 사회에서는 변화하는 법현실과 기존의 법체계 사이에 존재하는 모순과 괴리를 극복하기 위한 수단으로서 희석화 이론이 보다 적극적으로 해석·적용되어야 할 필요성이 클 수도 있기 때문이다.¹³⁶⁵⁾ 인터넷의 발전과 함께 새롭게 등장하는 문제들을 규율하기 위한 수단으로서 희석화 이론이 제시되고 있는 것은 이러한 점을 잘 보여주는 하나의 예라고 하겠다.¹³⁶⁶⁾

결국, 문제는 희석화 이론을 어느 범위에서 적용할 것인지에 달려 있다고 할 것

1361) 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결(공2004상, 456), 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).

1362) 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결(공2004상, 971).

1363) 제7장 제1절 참조.

1364) 제7장 제2절 2. 참조.

1365) 제7장 제2절 1. 참조.

1366) 제6장 참조.

이다. 희석화 이론의 해석·적용에 있어서는, 그것이 사용하기에 따라서는 매우 유용할 수도 있는 법적 도구임에는 틀림없으나 그 무분별한 확대 적용은 전통적인 상표법 체계 하에서 상표권자의 이익과 일반 공중의 이익 사이에 형성되었던 균형과 조화를 파괴하는 결과를 가져올 수 있음을 명심하여야 한다. 이를 위해서는, 희석화 이론의 적용 제외 사유인 “비상업적 사용”의 범위를 설정함에 있어서 상표의 사용 목적이나 영리성 내지 상표가 상품 출처를 나타내는 표지로서 사용된 것 인지의 여부 등을 고려함으로써 합리적인 결론을 도출하는 것이 무엇보다도 중요하다.¹³⁶⁷⁾ 이를 통해, 유명상표 소유자의 이익과 일반 공중의 이익이 균형을 이루고 나아가 자유 경쟁과 공정 경쟁이라는 두 가지 이념을 조화시킬 수 있는 방향으로 희석화 이론을 해석·적용해 나가야 할 것이다.

1367) 제7장 제1절 4. 참조.

參考 文獻

1. 國內 文獻

(1) 단행본

- 강현중, 민사소송법, 제3전정판(1997).
- 권영성, 헌법학원론, 보정판(2003).
- 김동희, 행정법(I), 제7판(2001).
- 김형진, 미국 상표법, 1999.
- 민법주해 IX: 채권(2), 1995.
- 민법주해 XVIII: 채권(11), 2005.
- 사법연수원, 부정경쟁방지법, 2004.
- 사법연수원, 전자거래법, 2004.
- 산업정책연구원, 브랜드 가치 평가에 관한 연구, 2002.
- 송영식 외 2인, 지적소유권법(상), 제8판(2003).
- 송영식 외 2인, 지적소유권법(하), 제8판(2003).
- 이대희, 인터넷과 지적재산권, 2002.
- 이시윤, 민사소송법, 신정3판(1997).
- 정동윤, 민사소송법, 제4전정판(1995).
- 정상조, 지적재산권법, 2004.
- 주석민법: 채권각칙(6), 2000.

(2) 논문

- 구자현, 희석화조항에 의한 저명상표 보호와 그 한계에 관한 연구, 서울대학교 석사학위논문(2003).
- 문삼섭, 부정경쟁방지법의 개정 내용 및 이유 — 유명상표 희석화방지규정 중심, 정보통신정책연구원 연구협력회의 자료집(2001).
- 백태승·표호건, 미등록상표의 보호필요성과 보호 방안, 한국발명진흥회 지적재산권연구센터(2000), 156면.
- 유영선, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률이 규정한 희석화 요건, 사법논집 제39집(2004).
- 육소영, 가상공간에서의 상표침해에 대한 혼동이론 및 희석화이론의 적용, 디지털 시대의 상표보호세미나(2002).
- 이균룡, 상표권 침해로 인한 금지청구 및 손해배상소송에 관한 소고, 법조 제40권 제9호(1991).
- 이대희, 상표법상의 희석이론에 관한 고찰, 창작과 권리 제9권(1997).
- 장수길, 지적소유권의 침해에 따른 손해배상, 지적소유권법연구 창간호(1991).
- 정상조, 도메인이름분쟁의 해결에 관한 규범의 국제적 조화, 21세기 한국민사법학의 과제와 전망 — 심당 송상현 선생 화갑기념논문집(2002).
- 정상조, 주지상표의 보호 — 상표법과 부정경쟁방지법의 조화를 위한 제언, 서울대학교 법학 제43권 제4호(2002).
- 정희장, 특허권 등 침해로 인한 손해배상청구권·부당이득반환청구권, 재판자료 제56집(1992).
- 조정욱, 인터넷 도메인 이름의 법적 문제에 관한 연구 — 상표와 도메인 이름의 균형과 조화, 서울대학교 박사학위논문(2003).
- 조정욱, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률상 희석화에 대한 연구, 서울대학

교 법학 제44권 제2호(2003).

최덕철, 유명상표에 관한 외국의 분쟁사례연구, 창작과 권리 제20호(2000).

최순용, 상표희석화이론의 회고와 전망, 21세기 한국민사법학의 과제와 전망 —

심당 송상현 선생 화갑기념논문집(2002).

호문혁, 법조경합과 청구권경합에 관한 판례의 동향, 민사소송법연구(I)(1998).

(3) 기타

산업자원위원회, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률중개정법률안 심사보고서(2001).

한국아이닷컴 뉴스부, 네티즌 악성코드 치료 프로그램 ‘골머리’?, http://news.hankooki.com/lpage/it_tech/200506/h2005062717175723720.htm(2005.

10. 1. 접속).

2. 英美 文獻

(1) 단행본

American Law Institute, *Restatement (Third) of Unfair Competition* (1995).

David A. Aaker, *Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name* (1991).

David S. Welkowitz, *Trademark Dilution: Federal, State, and International Law* (2002).

Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks* (1925).

- Geoffrey R. Stone et al., *Constitutional Law* (4th ed. 2001).
- J. Thomas McCarthy, 1 *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th ed. 2004)
- J. Thomas McCarthy, 2 *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th ed. 2004).
- J. Thomas McCarthy, 3 *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th ed. 2004).
- J. Thomas McCarthy, 4 *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th ed. 2004)
- Joe S. Bain, *Industrial Organization* (1959).
- John M. Murphy, *Brand Strategy* (1990)
- Louis Altman, 4 *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies* (4th ed. 2004).
- Lisa E. Cristal & Neal S. Greenfield eds., *Trademark Law & the Internet* (2d ed. 2001).
- Rochelle Cooper Dreyfuss & Roberta Rosenthal Kwall, *Intellectual Property: Trademark, Copyright and Patent Law* (1996).
- Rudolph Callman, *The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies* (4th ed. 1994).
- Ruth E. Annand & Helen E. Norman, *Blacktone's Guide to the Trade Marks Act 1994* (1994).
- Sigmund Freud, *Beyond the Pleasure Principle* (8th ed. 1967).
- The United States Trademark Association, *Trademarks in Advertising and Selling* (1966).
- William R. Cornish & David Llewelyn, *Intellectual Property: Patents,*

Copyrights, Trademarks and Allied Rights (5th ed. 2003).

(2) 논문

- A.G. Papandreou, *The Economic Effect of Trademarks*, 44 *California Law Review* 503 (1956).
- Alexander F. Simonson, *How and When Do Trademarks Dilute: A Behavioral Framework to Judge "Likelihood" of Dilution*, 83 *The Trademark Reporter* 149 (1993).
- Andrew L. Goldstein, *Bringing the Model State Trademark Bill into the 90s and Beyond*, 83 *The Trademark Reporter* 226 (1993).
- Arlen W. Langvardt, *Trademark Rights and First Amendment Wrongs: Protecting the Former Without Committing the Latter*, 83 *The Trademark Reporter* 633 (1993).
- Beverly W. Pattishall, *Dawning Acceptance of the Dilution Rationale for Trademark - Trade Identity Protection*, 74 *The Trademark Reporter* 289 (1994).
- Beverly W. Pattishall, *The Dilution Rationale for Trademark — Trade Identity Protection, Its Progress and Prospects*, 71 *Northwestern University Law Review* 618 (1976).
- Christopher G. Clark, *The Truth in Domain Names Act of 2003 and a Preventative Measure to Combat Typosquatting*, 89 *Cornell Law Review* 1476 (2004).
- Courtland L. Reichman, *State and Federal Trademark Dilution*, 17 *Franchise Law Journal* 111 (1998).

- Cyd B. Wolf, *Trademark Dilution: The Need for Reform*, 74 *The Trademark Reporter* 311 (1984).
- David C. Lee, *Trademark Dilution*, SK016 ALI-ABA Course of Study 325 (2004).
- David M. Keln & Daniel C. Glazer, *Reconsidering Initial Interest Confusion on the Internet*, 93 *The Trademark Reporter* 1035 (2003).
- David S. Welkowitz, *Reexamining Trademark Dilution*, 44 *Vanderbilt Law Review* 531 (1991).
- Dickerson M. Downing, *From Odol(R) to Lingerie: Dilution and the Victoria's Secret Decision*, 744 *PLI/Pat* 273 (2003).
- Edward C. Lukens, *The Application of the Principle of Unfair Competition to Cases of Dissimilar Products*, 75 *University of Pennsylvania Law Review* 197 (1927).
- Ellen P. Winner, *Right of Identity: Right of Publicity and Protection for a Trademark's "Persona"*, 71 *The Trademark Reporter* 193 (1981).
- Elliot B. Staffin, *The Dilution Doctrine: Towards a Reconciliation with the Lanham Act*, 6 *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 105 (1995).
- Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 *Harvard Law Review* 813 (1927).
- Frederick W. Mostert, *Well-Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village?*, 86 *The Trademark Reporter* 103 (1996).
- Gregory B. Blasbalg, *Masters of Their Domains: Trademark Holders Now Have New Ways to Control Their Marks in Cyberspace*, 5 *Roger Willaiams University Law Review* 563 (2000).

- Gregory Shea, *Trademarks And Keyword Banner Advertising*, 75 Southern California Law Review 529 (2002).
- Harvard Law Review Association, *Dilution: Trademark Infringement or Will-O'-The-Wisp?*, 77 Harvard Law Review 520 (1964).
- Howard J. Shire, *Dilution Versus Deception-Are State Antidilution Laws an Appropriate Alternative to the Law of Infringement?*, 77 The Trademark Reporter 273 (1987).
- Howard J. Shire, *Varying Standards For Assessing Whether There Is Dilution Under the Federal Trademark Dilution Act*, 91 The Trademark Reporter 1124 (2001).
- International Trademark Association, *World Trademark Symposium: Famous Trademarks*, 82 The Trademark Reporter 987 (1992).
- Ira S. Nathenson, *Internet Infoglut and Invisible Ink: Spandexing Search Engines with Meta Tags*, 12 Harvard Journal of Law and Technology 43 (1998).
- J. Thomas McCarthy, *Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared*, 94 The Trademark Reporter 1163 (2004).
- James Robert Hughes, *The Federal Trademark Dilution Act of 1995 and the Evolution of the Dilution Doctrine — Is it Truly a Rational Basis for the Protection of Trademarks?*, 1998 Detroit College of Law at Michigan State University Law Review 759 (1998).
- Jason R. Berne, *All Dressed Up and No Place to Go: The Need for Trade Dress Protection of Internet Sites*, 27 American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal 265 (1999).
- Jason R. Edgecombe, *Off the Mark: Bringing the Federal Trademark Dilution*

- Act in Line with Established Trademark Law*, 51 Emory Law Journal 1247 (2002).
- Jeffrey R. Kuester & Peter A. Nieves, *Hyperlinks, Frames and Meta-tags: An Intellectual Property Analysis*, 38 IDEA: The Journal of Law and Technology 243 (1998).
- Jennifer Golinveaux, *What's in a Domain Name: Is "Cybersquatting" Trademark Dilution?*, 33 University of San Francisco Law Review 641 (1999).
- Jerome Gilson, *A Federal Dilution Statute: Is It Time?*, 83 The Trademark Reporter 108 (1993).
- Jerre B. Swann, Sr., *Dilution Redefined for the Year 2000*, 37 Houston Law Review 729 (2000).
- Jerre B. Swann & Theodore H. Davis, Jr., *Dilution, An Idea Whose Time Has Gone: Brand Equity as Protectible Property, The New/Old Paradigm*, 84 The Trademark Reporter 267 (1994).
- Jonathan E. Moskin, *Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trademark Protection*, 83 The Trademark Reporter 122 (1993).
- Joseph J. Galvano, *There Is No "Rational Basis" for Keeping It a "Secret" Anymore: Why The FTDA's "Actual Harm" Requirement Should Not Be Interpreted The Same Way for Dilution Caused by Blurring As It Is for Dilution Caused by Tarnishing*, 31 Hofstra Law Review 1213 (2003).
- Joseph M. Livermore, *On Use of a Competitor's Trademark*, 59 The Trademark Reporter 30 (1969).
- Joseph R. Dreitler & Mary R. True, *Trademark Practice Before the PTO 2005*, 817 PLI/Pat 289 (2005).
- Julie Arthur Garcia, *Trademark Dilution: Eliminating Confusion*, 85 The

- Trademark Reporter 489 (1995).
- Julius R. Lunsford, Jr., *Trademark Basics*, 59 The Trademark Reporter 873 (1969).
- K. Keith Facer, *The Federal Trademark Dilution Act of 1995: Whittling Away of State Dilution Statutes*, 10 Seton Hall Constitutional Law Journal 863 (2000).
- Keith Aoki, Authors, *Inventors and Trademark Owners: Private Intellectual Property and the Public Domain*, 18 Columbia-VLA Journal of Law and the Arts 191 (1994).
- Kenneth L. Port, *The "Unnatural" Expansion of Trademark Rights: Is a Federal Dilution Statute Necessary?*, 18 Seton Hall Legislative Journal 433 (1994).
- Kimberly A. O'Meara, *Avery Dennison v. Sumpton: The Ninth Circuit Raises the Bar for Successful Dilution Claims in Domain Name Cases*, 20 Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review 61 (2000).
- Kimbley L. Muller, *A Position of Advocacy in Support of Adoption of a Preemptive Federal Antidilution Statute*, 83 The Trademark Reporter 175 (1993).
- Lars S. Smith, *Implementing a Registration System for Famous Trademarks*, 93 The Trademark Reporter 1097 (2003).
- Lisa H. Johnston, *Drifting Toward Trademark Rights in Gross*, 85 The Trademark Reporter 19 (1995).
- Lisa M. Brownlee, *Mead Data Central v. Toyota and Other Contemporary Dilution Cases: High Noon for Trademark Law's Misfit Doctrine?*, 79 The Trademark Reporter 471 (1989).

- Lynda J. Oswald, *"Tarnishment" and "Blurring" Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995*, 36 American Business Law Journal 255 (1999).
- Marla J. Kaplan, *Antidilution Statutes and the First Amendment*, 21 Southwestern University Law Review 1139 (1992).
- Maureen A. O'Rourke, *Defining the Limits of Free-Riding in Cyberspace: Trademark Liability for Metatagging*, 33 Gonzaga Law Review 277 (1997-1998).
- Maureen Morrin & Jacob Jacoby, *Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept*, 19 Journal of Public Policy & Marketing 265 (2000).
- Michael Adams, *The Dilution Solution: The History and Evolution of Trademark Dilution*, 12 DePaul-LCA Journal of Art and Entertainment Law 143 (2002).
- Miles J. Alexander & Michael K. Heilbronner, *Dilution Under Section 43(C) of the Lanham Act*, 59 Law and Contemporary Problems 93 (1996).
- Milton W. Handler, *Are the State Antidilution Laws Compatible with the National Protection of Trademarks?*, 75 The Trademark Reporter 269 (1985).
- Nancy S. Greiwe, *Antidilution Statutes: A New Attack on Comparative Advertising*, 61 Boston University Law Review 220 (1981).
- Ned Snow, *The Constitutional Failing of the Anticybersquatting Act*, 41 Willamette Law Review 1 (2005).
- Patricia Kimball Fletcher, *Comment — Joint Registration of Trademarks and the Economic Value of a Trademark System*, 36 University of Miami Law Review 297 (1982).

- Patrick D. Curran, *Diluting the Commercial Speech Doctrine: "Noncommercial Use" and the Federal Trademark Dilution Act*, 71 University of Chicago Law Review 1077 (2004).
- Patrick M. Bible, *Defining And Quantifying Dilution Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995: Using Survey Evidence to Show Actual Dilution*, 70 University of Colorado Law Review 295 (1999).
- Paul Heald, *Sunbeam Products, Inc. v. West Bend Co.: Exposing the Malign Application of the Federal Dilution Statute to Product Configurations*, 5 Journal of Intellectual Property Law 415 (1998).
- Ralph S. Brown, Jr., *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, 57 Yale Law Journal 1165 (1948).
- Richard A. De Soto, *Antidilution Laws: The Unresolved Dilemma of Preemption Under the Lanham Act*, 84 The Trademark Reporter 300 (1994).
- Richard A. Posner, *When Is Parody Fair Use?*, 21 Journal of Legal Studies 67 (1992).
- Robert C. Denicola, *Some Thoughts on the Dynamics of Federal Trademark Legislation and the Trademark Dilution Act of 1995*, 59-SPG Law and Contemporary Problems 75 (1996).
- Robert C. Denicola, *Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols*, 1982 Wisconsin Law Review 158 (1982).
- Robert J. Shaughnessy, *Trademark Parody: A Fair Use and First Amendment Analysis*, 72 Virginia Law Review 1079 (1986).
- Robert N. Klieger, *Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational*

- Basis for Trademark Protection*, 58 University of Pittsburgh Law Review 789 (1997).
- Ronald Abramson, *Trademark Dilution and the Internet*, 476 PLI/Pat 33 (1997).
- Sara Stadler Nelson, *The Wages of Ubiquity in Trademark Law*, 88 Iowa Law Review 731 (2003).
- Sidney A. Diamond, *The Public Interest and the Trademark System*, 62 Journal of the Patent and Trademark Office Society 528 (1980).
- Stephen L. Carter, *The Trouble with Trademark*, 99 Yale Law Journal 759 (1990).
- Steve Hartman, *Brand Equity Impairment — The Meaning of Dilution*, 87 The Trademark Reporter 418 (1997).
- Steven H. Hartman, *Subliminal Confusion: The Misappropriation of Advertising Value*, 78 The Trademark Reporter 506 (1988).
- Susan L. Serad, *One Year After Dilution's Entry Into Federal Trademark Law*, 32 Wake Forest Law Review 215 (1997).
- Terrell W. Mills, *Metatags: Seeking to Evade User Detection and the Lanham Act*, 6 Richmond Journal of Law and Technology 22 (2000).
- Terry R. Bowen, *The Federal Trademark Dilution Act of 1995 — Does It Address the Dilution Doctrine's Most Serious Problems?*, 7 DePaul-LCA Journal of Art and Entertainment Law 75 (1996).
- Thomas R. Lee, *Demystifying Dilution*, 84 Boston University Law Review 859 (2004).
- Thomas W. Merrill, *First Amendment Protection for Commercial Advertising: The New Constitutional Doctrine*, 44 University of Chicago Law

Review 205 (1976).

Walter J. Derenberg, *The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes*, 44 California Law Review 439 (1956).

Wendy J. Gordon, *Fair Use As Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors*, 82 Columbia Law Review 1600 (1982).

William G. Barber, *A "Rational" Approach for Analyzing Dilution Clams: The Three Hallmarks of True Trademark Dilution*, 35 American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal 25 (2005).

William G. Barber, *How to Do a Trademark Dilution Survey (Or Perhaps How Not to Do One)*, 89 The Trademark Reporter 616 (1999).

William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economics of Trademark Law*, 78 The Trademark Reporter 267 (1988).

Xuan-Thao N. Nguyen, *Should It Be a Free for All? The Challenge of Extending Trade Dress Protection to the Look and Feel of Web Sites in the Evolving Internet*, 49 American University Law Review 1233 (2000).

(3) 기타

141 Congress Record §19312-01 (daily ed. Dec. 29, 1995).

Bob Tedeschi, *Ticketmaster and Microsoft Settle Suit on Internet Linking*, New York Times (Feb. 15, 1999).

Dominic Bencivenga, *Trademark Dilution: New Law Extends Protection of Famous Marks*, New York Law Journal (Jan. 25, 1996).

Greg Miller & Davan Maharaj, *Banner Ads on the Web Spark a Trademark Battle*, L.A. Times (Feb. 11, 1999).

Hearings Before the House Committee on Patents, 72d Cong. 8-17 (1932).

House Report No. 72-11592 (1932).

House Report No. 100-1028 (1992).

House Report No. 104-374 (1995).

Jonathan E. Moskin, *Dilution Act: Patent Medicine for Trademark Ailment?*, New York Law Journal (Mar. 8, 1996).

M. Totty & M. Mangalindan, *As Google Becomes Web's Gatekeeper, Sites Fight to Get In*, Wall Street Journal (Feb. 26, 2003).

Memorandum prepared by the International Bureau (WIPO), *Protection of Well-Known Marks: Results of the Study by The International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation*, Committee of Experts On Well-Known Marks, Meeting in Geneva (Nov. 13-16, 1995).

Patent Office Oversight: Hearing Before the Subcommittee on Patents, Copyrights and Trademarks of the Senate Judiciary Committee, 103d Cong. 54 (1994).

Report of the First Session of WIPO's Committee of Experts, Meeting in Geneva (Nov. 13-16, 1995).

Senate Report No. 100-515 (1988).

Trademark Dilution Bill Cleared for White House, Daily Report for Executives A2 (Jan. 3, 1996).

The United States Trademark Association, *Trademark Review Commission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors*,

77 The Trademark Reporter 375 (1987).

Vincent Palladino, *Revive Federal Dilution Law*, Manhattan Law (Nov. 7, 1989).

3. 日本 文獻

(1) 단행본

青山紘一, 不正競争防止法(事例・判例), 2002.

小野昌延, 不正競争防止法概説, 1994.

小野昌延 編, 新・注解不正競争防止法, 2000.

田村善之, 不正競争法概説, 第2版(2003).

布井要太郎, 判例知的財産侵害論, 2000.

(2) 논문

小泉直喜, *ダイリューション*, *ジュリスト* 第1005号(1992).

小塚莊一郎, 著名な企業の名称を用いた芸名と不正競争 ― 東急芸名訴訟判決, *ジュリスト* 第1158号(1999).

Abstract

The Construction and Application of the Trademark Dilution Theory

Song, Jaeseop
Graduate School of Law
Seoul National University

Historically, trademark was a symbol to be used to distinguish one's goods. But it is also true that because trademark reflects the consumers' trust and trademark owner's credit and reputation, trademark itself has selling power and can be a way to secure advantages in market competition. This presents the necessity of protection of trademark unless likelihood of confusion.

The dilution theory is a doctrine to protect the property value of a mark, that is, it prohibits injury to property value like trademark owner's credit and reputation by use of similar mark to a famous mark. Recently, various countries including United States and EU have enacted the dilution theory as an alternative of traditional trademark infringement theory, and South Korea enacted the provisions to protect the distinctive quality and business reputation of a famous mark as well.

The dilution theory presumes that the basis of trademark protection is not consumers protection but property value of a mark, so it expands the

extent of trademark protection. But if so much protection of property value of a mark is given unless likelihood of confusion then free competition and freedom of expression could be unreasonably restricted. Here, the question how to establish the standard of application of dilution theory to specific case enters the stage importantly.

The essence of dilution of a mark is to injure consumers' association with a unique and single mark by use of similar mark to a famous mark. It means that the key hallmarks of dilution was the degree of fame of the plaintiff's mark, the degree of uniqueness of the plaintiff's mark and the degree of similarity of the defendant's mark. Especially, considering that the dilution theory can cause the effect of chilling competition and the threat to free speech, it should not be allowed that the dilution theory is substituted for the confusion theory. Therefore, the hallmarks of dilution is constructed and applied as strictly as possible.

The above problems raise the question about propriety and necessity of the dilution theory. It may be true that the dilution theory threatens the freedom of speech and expression, causes the monopolization of language, and bars the free competition, but all of this problems cannot be grounds to negate the theory itself. Because, the dilution theory can be used positively to bridge the gap between the established legal system and the changing legal circumstances on account of development of technology. It is a good example of the necessity of the dilution theory that it may be presented as an answer to the challenging legal problems from internet.

Ultimately, the key is to what extent the dilution theory can be and should be applied. This is a potent legal tool, which must be carefully used

as a scalpel, not a sledgehammer. Thoughtless use of this tool would twist and deform the law of trademarks, and above all the scope of “non-commercial use” should be established rationally. In conclusion, the dilution theory should be constructed and applied to balance the interest of famous mark’s owner with that of the public and to harmonize free competition with fair competition.

Keywords: dilution, blurring, tarnishment, FTDA, domain name, typo-squatting, keyword service, link, frame, meta-tag, search engine, anti-site

Student Number: 2003-30409