

상품의 유사와 경제적 견련성

육소영*

【목 차】

I. 서론	IV. 상품의 견련성과 경제적 견련성
II. 상품의 유사	V. 결론
III. 상품의 유사와 경제적 견련성	

【국 문 요 약】

상품의 동일, 유사여부는 상표의 동일, 유사와 함께 상표법 상의 가장 중요한 쟁점 중의 하나로서 상표권의 발생부터 소멸까지 전 과정을 통해 다루어지는 중요한 개념 중 하나이다. 상표법에서 상품의 적용범위를 동일상품에 한정하지 않고 유사상품에까지 확대하고 있는 이유에 대해서는 상표법의 목적 및 상표의 기능과의 관계에서 설명할 수 있을 것이다. 상표법은 수요자의 보호를 상표보호의 직접적인 목적으로 하고 있고 상표의 본질적 기능인 출처표시기능을 통하여 수요자를 보호하기 위해서는 상품의 보호범위가 유사범위까지 확대되어야 한다.

상표법에서는 상품의 유사를 상품의 속성과 거래실정을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하고 있다. 그런데 상표법 제34조제1항제11호, 제12호, 제13호에서는 상품의 동일, 유사성을 요구하지 않고 있어서 동호들을 해석함에 있어 상품의 유사성 대신에 경제적 견련관계를 요구하고 있다. 미국법에서는 상표등록이나 침해판단 시 상표의 유사성 여부는 판단하는 반면에 상품의 유사성은 요구하지 않는다. 대신에 미국법에서

*충남대학교 법학전문대학원 교수

는 상품의 견련성을 요구하며 상품의 견련성이 수요자의 혼동을 판단하기 위한 수단이 된다.

미국법에서 상품의 견련성은 경쟁상품인지 여부와 무관하며 비경쟁상품인 경우에도 상품의 견련성이 있다면 수요자의 혼동가능성이 인정된다. 그러나 상품의 견련성이 일반원칙으로 받아들여지는 미국에서도 상표권자의 권리를 지나치게 확대한다는 이유에서 반대의 목소리가 존재한다. 기업의 사업규모가 다각화되고 글로벌화 되는 기업경향을 고려할 때 우리 상표법에서도 엄격하게 상품의 동일, 유사성을 요구하는 것은 적절하지 않을 수 있다. 다만 상품의 보호범위를 확대함에 따른 우려를 불식하면서 상표법 적용의 예측가능성을 유지하기 위해서는 상품에 관한 거래실정을 반영하여 경제적 견련성 원칙 적용의 기준을 마련할 필요가 있다.

I. 서론

상품의 동일, 유사여부는 상표의 동일, 유사와 함께 상표법 상의 가장 중요한 쟁점 중의 하나로서, 상표권의 발생, 보호범위, 침해 및 소멸 등 상표권의 발생부터 소멸까지 전 과정을 관통하는 가장 중요한 개념 중 하나이다. 상품의 동일과 유사는 많은 경우 동일한 법적 효과를 발생하지만 상표권의 적극적 효력(제89조), 불사용 취소심판의 적용기준(제119조), 사용권 설정(제95조, 제97조), 법정손해배상제도(제111조), 사용에 의한 식별력 인정(제33조), 선사용권의 인정(제99조) 등에 있어서는 동일한 상품에 한정되어 법적 효과가 발생한다. 이들의 경우를 제외하고 상품의 동일과 유사는 동일한 법적 효과를 발생시키는 것이 일반적이다.

우리 상표법은 상표에 대해서는 구체적 정의규정을 두고 있는 것과 달리 상품이 무엇인지에는 대한 개념 정의를 하고 있지 않다. 다만 심사기준에서 상품을 “그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품”으로 정의하고 있을 뿐이다.¹⁾ 상품에 대한 개념 정의를 하고 있지 않을 뿐만 아니라 상품의 동일, 유사 여부에 대해서도 상표법은 규정하고 있지 않으며, 심사기준에서 그 판단기준을 제시하고 있다. 상표법의 적용범위를 동일상품에 한정하지 않고 유사상품에까지 확대하는 것은

1) 상표디자인심사국 상표심사정책과, 상표심사기준, 특허청(2023), 20102면.

상표의 동일, 유사와 함께 상표법의 목적 및 상표의 기능과의 관계에서 설명할 수 있다.

그런데 상표의 등록요건의 하나에 대해서 규정하고 있는 제34조(상표 등록을 받을 수 없는 상표, 일명 “부등록사유”) 제1항제11호, 제12호 및 제13호에서는 그 적용 대상 상품의 범위와 관련하여 상품의 동일, 유사 여부에 대하여 명시하지 않고 있다. 이들 조문을 해석하면서 우리 법원은 상품이 비유사한 경우에까지 적용되는 경우와 유사여부를 요구하지는 않지만 경제적 견련성을 갖출 것을 요구하는 경우로 나누어 이들을 해석하고 있다.

이 논문에서는 상표법의 적용에 있어 상품의 유사를 요구하는 이유 및 그 판단근거 그리고 상품의 유사를 넘어 경제적 견련관계의 인정으로 충분한 경우를 나누어 살펴보고자 한다. 특히 조문의 적용에 있어 명문으로 상품의 유사여부를 요구하고 있지 않는 경우에 상품의 비유사를 규정한 것으로 보아야 하는지 그렇지 않으면 경제적 견련관계를 요구하는 것으로 보아야 하는지 살펴보고자 한다.

더 나아가 경제적 견련관계와 상품의 유사는 어떠한 차이점이 있으며 그 판단기준은 무엇인지도 살펴보고자 한다. 이를 통하여 상표법의 적용을 상품의 유사를 넘어 경제적 견련관계에까지 확장하는 것을 일부 조문에 한정해야 하는 것인지 그렇지 않으면 상표법 전반의 적용으로까지 확장할 수 있는지도 같이 논의해 보고자 한다. 다만 이 논문의 연구범위는 등록주의와 사용주의를 대비하기 위하여 등록주의를 취하는 한국법과 사용주의를 취하고 있는 미국법으로 한정한다.

II. 상품의 유사

1. 상표법의 목적 및 기능과 상품의 유사

가. 상표법의 목적

상표법 제1조에서는 “상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함”을 상표법의 목적으로 천명하고 있다. 상표법이 사용자의 상표를 매개로 한 업무상의 신용을 상표권이라는 재산권으로 보호하는 점은 특허법 등 다

른 산업재산권법과 동일하다. 다만 상표법은 상표를 매개로 한 수요자의 이익을 보호한다는 점에서 다른 지적재산권법과 상이하다.

특허법도 “발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적”으로 하며(특허법 제1조), 저작권법도 “저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화 및 관련 산업의 향상발전에 이바지함을 목적”(저작권법 제1조)으로 하는 등 이용자의 공정한 이용을 도모하고자 하는 내용을 두고 있다. 그러나 특허법이나 저작권법의 이용자보호는 “공정한 이용 도모”라는 용어에서 알 수 있는 바와 같이 권리자보호에 치중함으로써 불균형적인 산업발전이 이루어지지 않도록 권리자보호와 이용자보호 사이에서 균형을 이루고자 함에 그 취지가 있다. 반면에 상표법은 “상표를 보호함으로써...산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 목적”으로 하고 있어서 수요자의 보호는 상표보호의 직접적인 목적이라고 할 수 있다.

미국 랜햄법(Lanham Act, 미국 상표 및 부정경쟁방지법, 이하 “랜햄법”이라 함)에서는 상표법의 목적에 대하여 우리법처럼 직접적으로 규정하고 있지는 않지만, 시장에서의 정보의 질을 개선하여 소비자 검색비용을 감소시키는 것이 상표법의 목적이라는 점에 대하여 연구자들의 합의가 형성되어 왔다. 즉 상표는 소비자가 상품이나 서비스에 대한 정보를 형성하는 수단이 되기 때문에, 상표의 동일성을 유지함에 의해 협의로는 소비자가 자신이 원하지 않는 상품을 구매하도록 속임을 당하지 않도록 하고 광의로는 소비자가 출처표시를 신뢰함으로써 시장에서 상품의 검색비용을 절감할 수 있게 된다는 점에서 소비자들에게 이익을 주게 된다.²⁾ 따라서 상표권은 상거래를 위하여 상표를 선택한 자에게 인정되는데 이는 상표권자가 상표를 창작했거나 상표에 대한 긍정적인 연계성을 형성했기 때문이 아니라 상표가 부착된 상품의 정확한 출처를 표시하는 상표의 역할에 대한 보다 광의의 공공의 이익을 증진시킬 수 있는 위치에 있으며 그러한 강한 동기가 있기 때문이라고 할 수 있다.³⁾

2) William M. Landes & Richard A. Posner, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW 166-168 (2003).

3) Glynn S. Lunney, Jr., *Trademark Monopolies*, 48 Emory L. J. 367, 417 (1999).

나. 상표의 기능

상표가 자타상품식별기능, 출처표시기능, 품질보증기능, 광고선전기능의 4가지 기능을 한다는 점에 대해서는 국내외 학계 모두에서 공감대가 형성되어 있는 것으로 보인다.⁴⁾ 다만 추가적으로 현대에 들어와서 정보전달기능 등 다양한 상표의 새로운 기능이 논의되고 있다.⁵⁾ 이 중 고전적 상표의 기능이라고 할 수 있는 자타상품식별기능과 출처표시기능은 그 의미의 유사성으로 인하여 혼동을 가져올 수 있다. 자타상품식별기능이란 상표권자의 상품과 타인의 상품을 구별하게 하는 기능을 말하며, 출처표시기능이란 동일상표를 부착한 상품은 동일한 출처에서 나온다는 것을 말한다. 자타상품식별기능이 상표권자의 입장에서 상표의 기능을 설명한 것이라면 출처표시기능이란 수요자(소비자)의 입장에서 상표의 기능을 설명한 것이라고 할 수 있다.

권리자인 상표권자는 자신의 상표를 타인의 상표와 잘 구별하여 인식할 것이므로 의도적인 것이 아니라면 자신의 상표와 동일한 상표가 아닌 것을 자신의 상품에 부착할 가능성이 없다. 상표권자가 의도적으로 자신의 상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품이 아닌 유사한 상품을 사용하여 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으킨 경우에는 부정사용으로 상표등록이 취소될 수 있다(상표법 제 119조제1항제1호). 따라서 상표권자는 의도적인 것이 아니라면 취소의 위험에도 불구하고 등록상표와 유사한 상표나 상품을 사용할 가능성이 낮다.

반면에 수요자의 입장에서 보면 상표권자의 상표를 타인의 상표와 혼동할 수 있으며, 혼동은 상표권자의 상표와 타인의 사용상표가 동일한 경우만이 아니라 등록상표와 사용상표가 유사한 경우에도 정확한 출처에 대하여 혼동이 야기될 수 있다. 수요자의 입장에서 이러한 식별의 어려움은 상표만이 아니라 상품의 경우에도 발생한다. 상표권자는 자신의 등록상

4) 윤선희, 상표법(제6판), 법문사(2021), 166-189면; 박종태, 리담상표법(제15판), 한빛지적소유권센터(2021), 41-44면; 송영식·이상정·김병일, 지적재산권법(제15정판), 세창출판사(2017), 177-181면; J. Thomas McCarthy, MCCARTHY ON TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION, ch. 3 (Westlaw, 2023); Louis Altman & Malla Pollack, CALLMANN ON UNFAIR COMPETITION, TRADEMARK AND MONOPOLIES, §17:1 (4th ed., Westlaw, 2022).

5) 윤선희, “상표의 기능”, 산업재산권, 제17호, 한국지식재산학회(2005), 131면; Mohammad Amin Naser, *Re-examining the functions of trademark law*, 8 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 99 (2008).

표의 지정상품을 정확하게 인식하고 있을 것으로 보이며 상표권자의 적극적인 사용의사가 존재하지 않는 상태에서 지정상품 외에 상표가 사용되는 경우는 찾기 어려울 것이다. 반면에 수요자의 입장에서는 상표권자의 지정상품이 무엇인지를 언제나 정확하게 인지하고 있다고 보기 어렵다. 따라서 지정상품만이 아니라 그와 유사한 상품에 상표가 사용되는 경우에도 상표권자의 정당한 상표사용으로 인지할 가능성이 높으며 이러한 상태가 상품에 대한 혼동이 일어난 경우라고 할 수 있을 것이다.

상표는 특허권, 저작권 등 다른 지적재산권과는 달리 창작자를 보호하려는 목적이 아니라 수요자와의 사이에서 상표가 하는 기능들을 보호하고자 하는 점에서 차별성이 있다. 즉 상표로 사용되는 기호, 문자 등을 창작한 것에 대한 대가로 권리자에게 일정기간 독점권을 인정하는 것이 아니라 상표가 수요자와의 사이에서 상표로서 적절한 기능을 하는 경우에 그러한 기능을 보호하기 위하여 상표권이라는 독점권을 인정하는 것이다. 그런데 이러한 상표의 기능(예를 들어 출처표시기능)은 동일한 상품에 대해서만 아니라 유사한 상품에 대해서까지 상표의 적용범위를 확장하여야만 달성될 수 있으며, 상품의 보호범위를 유사상품으로 확장하는 근거가 될 수 있을 것이다.

2. 상품의 유사판단

가. 한국 상표법

상표법에서는 상품의 개념에 대하여 정의하고 있지 않다. 다만 대법원은 상표법상의 상품이란 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 말하는 것으로 정의하고 있다.⁶⁾ 심사기준에서는 대법원 판결과 동일하게 상품을 정의하고 있으며, 유체성을 갖추지 못한 디지털상품도 상품이 됨을 인정하면서, 상표제도의 목적과 시행규칙상의 상품류 구분 등을 참고하여 사회경제적 통념에 따라 상품을 정의하도록 하고 있다.⁷⁾

6) 대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180판결; 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1415판결; 대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후123판결.

7) 상표디자인심사국 상표심사정책과, 상표심사기준, 특허청(2023), 20102면.

상품의 유사와 관련해서도 상표법에서는 유사여부를 판단하기 위한 기준을 제시하지 않으며, 상표등록출원을 하려는 자는 상품류의 구분에 따라 1류 이상의 상품을 지정하여야 하지만 이때 상품류의 구분은 상품의 유사범위를 정하는 것은 아니라고 하고 있을 뿐이다(상표법 제38조). 대법원은 일관되게 상표법 제38조 및 동법 시행규칙에 의한 상품류구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사범위를 정한 것이 아니므로 상품류구분의 같은 류별에 속한다고 하여 바로 유사상품이라고 단정할 수 없다고 보고 있다.⁸⁾ 대법원은 지정상품의 유사여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단해야 한다고 하였다.⁹⁾

상품의 유사여부판단에 대해서 등록을 담당하는 특허청에서는 유사상품 심사기준을 적용하여 판단한다.¹⁰⁾ 유사상품 심사기준 제10조에서는 지정상품의 동일 유사여부는 유사군코드를 참고하되 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단한다고 규정하고 있어 대법원 판결을 반영하고 있다. 따라서 유사상품 심사기준에 따르면 유사군코드를 판단에 참고하기는 하지만 개별적, 구체적 사안에 따라 상품의 유사여부를 판단하여야 한다. 심사관은 유사상품 심사기준에 따른 거절이유통지나 거절결정이 상품의 속성 및 거래실정 또는 서비스의 성질이나 거래실정을 종합적으로 고려할 때 불합리하다고 판단되는 경우에는 상품분류정책사무관과의 협의를 거쳐 유사상품 심사기준과 달리 지정상품의 유사여부를 판단할 수 있다.¹¹⁾ 유사군코드는 상표등록출원인에게 유사상품이 무엇인지에 대한 예측가능성을 제공함으로써 등록의 안정성을 제공할 수 있는 장점을 가지고 있으나 판단에 있어 구체적 타당성이 결여되어 있다

8) 대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220판결; 대법원 1998. 7. 28. 선고 97후1658판결.

9) 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957판결; 대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086판결.

10) 상표디자인심사국 상표심사정책과, 상표심사기준, 특허청(2023), 50717면.

11) 상표디자인심사국 상표심사정책과, 상표심사기준, 특허청(2023), 51717면.

는 지적을 받았었다. 이러한 문제점을 인식하고 유사상품 심사기준에서는 개별적, 구체적으로 유사상품을 판단할 수 있는 근거를 제시하고 있다. 다만 심사관이 유사군코드와 달리 개별심사방식에 의할 경우 유사한 사안에서 심사결과가 달라질 수 있어 출원인에게 일관성 있는 심사결과를 제시할 수 없는 문제점을 안고 있다.¹²⁾ 따라서 상품이나 서비스의 유사판단의 일관성 내지 통일성을 확보하면서 구체적으로 타당성 있는 유사상품 판단 절차를 마련해야 할 필요성은 여전히 존재한다.

이와 같이 등록을 담당하는 특허청에서는 상품류구분을 바탕으로 만들어진 유사군코드를 참고하는 반면 등록에 관한 소송을 담당하는 법원에서는 상품류구분을 상품의 유사여부를 판단하기 위한 기준으로 고려하지 않는다는 점에서 상이할 뿐 상품의 속성과 거래실정을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 상품의 유사여부를 판단한다는 점에서는 동일하다고 할 수 있다.

나. 미국 상표법(랜험법)

미국의 경우에도 U.C.C.(Uniform Commercial Code, 미국 통일상법전) 등에서 상품(goods)에 대한 개념을 정의하고 있지만 랜험법에서는 상품에 대한 개념 정의를 하고 있지 않다. 미국 랜험법 하에서 상품의 유사여부가 쟁점이 되는 경우로는 크게 식별력, 상표등록거절 및 상표권 침해의 세 경우를 상정해 볼 수 있다.

첫째, 사용에 의한 식별력이 인정되는 경우로 선등록, 5년의 사용, 기타 증거를 들 수 있는데 이 중 선등록에 의한 식별력 인정에서 후출원상표의 지정상품과 “충분히 유사한(sufficiently similar)”한 상품에 대하여 동일상표(same mark)를 위한 하나 이상의 유효한 선등록이 주상표등록부에 존재하는 경우에 사용에 의한 식별력이 인정된다(37C.F.R.§2.41(a)(1)). 즉 충분히 유사한 상품에 대한 동일상표의 선등록이 존재하는 경우에 후출원상표에 대하여 사용에 의한 식별력이 인정된다. 상품의 유사성 또는 견련성이 자명한 경우 심사관은 일반적으로 추가 증거 없이 랜험법§2(f)

12) 배상철, “상품유사여부 판단에 관한 국내 상표심사실무의 대응 및 과제”, 지식재산연구, 제4권 제3호, 한국지식재산연구원(2009), 70면.

에 따라 출원상표의 식별력을 인정하여 등록을 거절하지 않는다. 이런 상황은 상품이나 서비스의 특성과 기능 또는 목적이 일반적으로 알려져 있고 명백한(예를 들어 헤어 샴푸에 대한 선등록과 헤어 컨디셔너에 대한 신규출원) 일반 소비재 상품이나 서비스에서 발생할 가능성이 가장 높다. 선등록된 상품과 신규 출원된 상품의 유사성 또는 관련성이 자명하지 않은 경우, 심사관은 유사성 또는 관련성을 입증하는 증거와 추가 설명 없이는 랜험법§2(f)에 따른 등록을 인정하지 않을 것이다.¹³⁾

둘째, 상표등록 거절사유로서 랜험법 §2(d)에서는 선등록상표와 유사한 상표 또는 선사용상표와 혼동을 야기할 가능성이 있는 상표를 규정하면서, 상표의 유사여부에 대해서는 이처럼 직접 언급하고 있음에도 불구하고 상품에 대한 명시적 언급은 하고 있지 않다.¹⁴⁾ 다만 선등록상표나 선사용상표와 유사한 상표의 사용에 의해 혼동을 야기할 가능성이 있는 경우에 등록을 거절하도록 하고 있다. 미국 특허상표청은 관련(관련)상품 기준(Related Goods Rule)을 적용하면서, 심사관이 출원인의 상품이 등록상표권자와 연관되어 있거나 연계되어(related) 있다고 소비자가 잘못 인식할 가능성이 있다면 혼동가능성을 인정하도록 하고 있다.

그러나 관련상품기준을 적용함에 있어 등록단계와 침해단계에 있어 일견 다른 기준이 적용된다.¹⁵⁾ 즉 유사상표를 비경쟁상품(non-competing goods)에 사용하는 경우에도 침해가 성립할 수 있으며, 이때 침해성립을 위한 혼동가능성이 인정되기 위해서는 비경쟁상품(일종의 비유사상품)은 밀접하게 관련되어 있어야 한다.¹⁶⁾ 따라서 등록단계에서는 선출원등록상표의 지정상품과 동일, 유사성이 있는 상품에 대해서 등록이 거절되지만 침해판단에서는 지정상품과의 동일, 유사성 보다는 실질적으로 혼동가능성이 존재하는지를 판단한다는 점에서 상품에 대한 판단이 상이하다.¹⁷⁾

13) TMEP(Trademark Manual of Examining Procedure) 1212.04(c) (Nov. 2023).

14) 15 U.S.C. §1052(d); 특허상표청에 등록된 상표 또는 타인이 이전에 미국에서 사용했고 그 권리가 포기되지 않은 상표 또는 상호와 매우 유사하고 출원인의 상품에 또는 출원인의 상품과 관련하여 사용된 경우에 혼동을 일으키거나 착오를 일으키거나 기만이 일어날 수 있는 표장으로 구성된 상표.

15) TMEP(Trademark Manual of Examining Procedure) 1212.04(c) (Nov. 2023).

16) Roger E. Schechter & John RA. Thomas, INTELLECTUAL PROPERTY THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS, ch. 29.3.1. (2003).

셋째, 등록상표와 충분히 유사한(sufficiently similar) 상표, 기호 또는 명칭을 무단 사용하여 상표를 부착한 상품이나 서비스의 출처에 대하여 혼동을 야기할 가능성이 있는 경우에 상표권침해가 성립한다.¹⁸⁾ 즉 상표권침해가 성립하기 위해서는 등록상표와 동일 또는 유사한 상표의 사용에 의해 혼동을 야기할 가능성이 요구되며, 이러한 혼동은 동일, 유사한 상표를 건련성(related) 있는 상품에 사용하는 경우에 인정된다.¹⁹⁾ 과거 미국에서는 침해판단에 있어 권리자의 상품과 침해자의 상품 사이에 경쟁관계가 있을 것을 요구하였다. 따라서 동일, 유사한 상표를 상표권자의 상품과 직접 경쟁관계에 있는 상품에 사용하는 경우에만 침해가 성립하였다. 그러나 랜험법에서 침해요건으로 유사한 상표의 사용으로 혼동가능성을 야기할 것을 요구하게 되면서 비경쟁관계에 있는 상품들이라 하여도 건련성 있는(연계관계, related) 상품에 사용되어 혼동을 야기할 가능성이 있는 경우에 침해성립을 인정하게 되었다. 이처럼 과거에는 상품들 사이에 경쟁관계(competition)가 요구되었지만 현재는 더 이상 경쟁관계는 필수요건이 아니며 상품들 사이에 건련성만이 요구된다.²⁰⁾ 미국 연방대법원도 Lexmark 판결을 통하여 랜험법 하에서 침해소송을 위해서 상품들 사이에 경쟁관계가 요구되지 않는다는 점을 확인한 바 있다.²¹⁾

상품들 사이에 건련관계가 있는지 여부는 상품들 사이에 고유한 공통속성 때문이 아니라 유사한 상표 아래 판매되는 경우에 소비자가 해당 상품이 동일한 출처에 의한 것이거나 동일한 회사와 연결되어 있거나 후원되는 것으로 믿을 가능성이 존재하는지에 의해 결정된다. 즉 법원은 상품의 건련성(related)은 잠재적 구매자의 내적 인식과 관련되어 있다고 보았다. “현실에서는 상품들이 같이 사용되거나 서로 같은 종류로서 건련성이 존재하지 않는다 하여도 그 출처에 관하여 소비자의 마음속에서

17) McCarthy, *supra* note 4, at §24.63.

18) John Francis, J.D., *Wrongful Use of Another's Trademark or Tradename*, 47 Am. Jur. Proof of Facts 2d 643, §1 (2023).

19) M. Elaine Buccieri, *Cause of Action for Trademark Infringement Under the Lanham Act*, 10 Causes of Action 2d, §40. Proof of Infringement, Generally (2003).

20) McCarthy, *supra* note 4, at §24:2.

21) Lexmark Intern., Inc. v. Static Control Components, Inc., 572 U.S. 118, 134 S. Ct. 1377, 1392.

건련성을 갖는 경우가 있다”라는 것이 법원의 생각이다.²²⁾

우리법에서 요구하는 상품의 유사와 미국법에서 요구하는 상품의 건련성이 반드시 동일한 기준이라고 할 수는 없다. 상품의 유사는 상품의 속성과 거래실정을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 결정되며 상품의 속성이 중요한 요소로 작용하지만, 미국법 상의 상품의 건련성은 혼동을 판단하는 수단이라는 점에서 거래실정이 중심이 된다고 할 수 있다. 이처럼 우리 상표법이 상품의 유사판단에 있어 상품의 속성을 중요한 기준의 하나로 보는 것은 등록주의를 취하고 있는 우리법 체계상 사용 즉 거래가 이루어지 전에 상표등록이 이루어지는 점이 작용한 것으로 보인다. 반면에 사용주의를 취하고 있는 미국에서는 사용 후 상표등록부에 등록되는 것이 일반적이기 때문에 등록 시나 침해판단 시 상품의 사용에 따른 건련관계를 용이하게 판단할 수 있는 것으로 보인다(15 U.S.C. §1051).

3. 출처의 혼동과 상품의 유사

상품의 유사는 상표의 유사와 함께 상표로 인한 소비자의 혼동을 결정하는 기준이다. 혼동은 일반적, 추상적 또는 형식적 혼동과 구체적, 실질적 또는 개별적 혼동의 두 그룹으로 나누어진다. 전자는 양 상표가 표시된 상품이 시장에 유통된다고 가정하고 일반적인 경험칙에 비추어 동일한 생산자, 판매자에 의해 유통된 것으로 인정되는 경우이고 후자는 이들 상품이 현실로 시장에서 유통되고 있고 이에 따라 이들 상품에 대한 구체적 거래실정에 비추어 동일출처로 인식되는 것을 말한다.²³⁾ 상표법의 목적은 수요자들의 상품출처에 대한 혼동을 방지하고자 하는데 있으나 등록주의를 취하는 우리 상표법에서는 사용사실이 없는 상표의 혼동 여부를 판단해야 하는 것이 일반적이다. 따라서 우리 상표법에서는 유사

22) Shen Mfg. Co., Inc. v. Ritz Hotel, Ltd., 393 F.3d 1238, 1244, 73 U.S.P.Q.2d 1350 (Fed. Cir. 2004) quoting in part from Recot, Inc. v. Becton, 214 F.3d 1322, 1329, 54 U.S.P.Q.2d 1894 (Fed. Cir. 2000).

23) 문선영, “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”, 법학연구, 제61권 제2호, 부산대학교 법학연구소(2020), 320면; 윤선희, “상표의 유사와 출처의 혼동에 관한 연구-판단주체 및 판단시점의 확장을 중심으로-”, 법조, 제64권 제5호, 법조협회(2015), 88-95면; 유영선, “상표의 유사여부 판단 실무에 대한 비판적 고찰”, 특허소송연구, 제5집, 특허법원(2011), 316-319면.

라고 하는 정형적이고 획일적, 형식적 기준을 통하여 혼동의 우려라는 실질적 개념을 추론하는 것으로 보인다.²⁴⁾ 다만 상표법의 목적과 상표의 기능에 비추어 최종적으로는 상품출처의 혼동여부를 기준으로 상표의 유사여부를 판단하게 된다.²⁵⁾

이와 같이 우리 상표법에서 유사여부 판단의 중심은 상표이며(미국법의 경우에도 유사하다) 동일·유사한 상품에 사용된 두 상표가 외관, 칭호, 관념의 비교와 같은 형식적인 기준을 적용할 때 유사하다고 판단되고 궁극적으로 소비자에게 혼동을 야기하는 경우에 유사한 상표로 보고 있다. 그러나 등록주의를 취하는 우리 법제 하에서 소비자의 혼동여부를 등록단계에서 확인하기는 어려우며 등록 후 상표권 침해여부를 판단하거나 등록무효심판 등에서 혼동여부가 다루어질 뿐이다.²⁶⁾

미국에서는 등록단계에서부터 출처의 혼동가능성을 판단하며 이러한 혼동가능성은 동일 또는 유사한 상표를 견련성 있는 상품에 사용하는 경우에 인정된다. 이를 상품의 견련성 원칙이라고 하며 상표의 동일, 유사성과 함께 혼동을 판단하는 기준이 된다. 즉 미국 법원은 상품의 견련성이 인정된다면 실제 혼동이 발생하였는지 여부를 판단하지 않고 혼동가능성이 있는 것으로 보고 있다. 상품의 견련성은 다양한 경우에 인정될 수 있지만 견련성 판단은 소비자의 혼동을 판단하기 위한 수단일 뿐 그 자체가 법적인 효과를 갖지 않는다. 상품의 견련성을 인정할 수 있는 경우로, i)팬케익 가루와 팬케익 시럽과 같이 두 상품이 관례적으로 같이 사용되는 경우, ii)동종의 가게에서 판매되는 경우, iii)원료가 동일한 경우, iv)동일한 제조기술을 사용하는 경우 등을 들 수 있다.²⁷⁾

혼동의 성립을 위하여 상품의 견련성이 요구됨에 따라 혼동개념이 확대되면 그에 따라 견련성도 확대될 가능성이 존재한다. 따라서 견련성의 범위를 어디까지로 볼 것인지가 문제인데, 이에 대해서 법원은 상표권자가 제조하거나 판매할 가능성이 없는(too remote from) 상품에 대해서는 견련성을 인정하지 않는다.²⁸⁾ 미국에서는 상품의 유사와 근접성을 고

24) 문선영, 위의 논문, 318면.

25) 윤선희, 앞의 논문, 96면.

26) 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821판결(Rolex 상표등록무효 사건).

27) Schechter & Thomas, *supra* note 16, at ch. 29.3.1. (2003).

려하여 상품의 견련성을 판단하지만 어떠한 경우에 상품의 견련성이 인정될 수 있는지 명확한 기준은 제시되지 않고 있다. 그 이유는 상품의 견련성이 상표의 유사와 더불어 혼동가능성을 판단하는 필요조건일 뿐 충분조건은 아니기 때문인 것으로 보인다.²⁹⁾

III. 상품의 유사와 경제적 견련성

1. 상품의 유사와 경제적 견련성

상표법에 따르면 상표권의 적극적 효력 등 동일한 상품에 한정되어 법적 효과가 발생하도록 규정되어 있는 경우를 제외하고 동일한 상품과 유사한 상품은 동일한 법적 효과를 발생시키는 것이 일반적이다. 그런데 “수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나”라고 규정하고 있는 제34조제1항제11호 전단과 같이 혼동 가능성만을 규정하고 있을 뿐 상표나 상품에 대한 요건을 직접적으로 규정하고 있지 않은 경우에 이의 해석의 문제가 발생한다. 이런 경우로는 제34조제1항제11호 외에 제12호가 있고, 제13호에서는 상표에 대해서는 규정하고 있지만 상품에 대해서는 규정하고 있지 않다. 이하에서는 이들을 중심으로 상품에 대한 명시적 규정이 없는 경우에 상품에 대한 해석을 살펴보고자 한다.

가. 제34조제1항제11호 전단

제34조제1항제11호 전단에서는 수요자들에게 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하는 상표라고 기술하고 있어서, 다른 호와는 달리 상표나 상품에 대한 요건을 기술하고 있지 않으며 혼동가능성만을 규정하고 있을 뿐이다. 따라서 상표나 상품의 동일, 유사를 요구하지 않는 것으로 볼 수 있으며 혼동가능성만을 요구하는 것으로 보인다.³⁰⁾

심사기준에서는 상표가 저명상표와 유사하지 않더라도 양 상표의 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표가 용

28) L.E. Waterman Co. v. Gordon, 72 F. 2d 272 (2d Cir. 1934).

29) Schechter & Thomas, *supra* note 16, at ch. 29.3.1.

30) 김원준, 상표법개론, 피앤씨미디어(2017), 111면.

이하에 연상되거나 타인의 상품이나 영업과 밀접한 관련성이 인정되는 경우를 출처에 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우로 보고 있다.³¹⁾ 상품에 있어서 혼동의 범위는 동일 또는 유사한 상품뿐만이 아니라 상표의 저명도로 인하여 다른 계통의 상품 또는 영업과 관련성이 있는 것으로 오해를 유발할 우려가 있는 경우가 포함된다.³²⁾ 일반적으로 상표는 등록상표와 상표가 동일, 유사하고 지정상품과 상품이 동일, 유사하면 혼동이 발생할 수 있지만 저명상표를 보호하고자 하는 제11호의 적용에 있어서는 상표의 유사성도 상품의 유사성도 요구되지 않는 것으로 해석하는 것으로 보인다. 다만 상표가 비유사한 경우에도 혼동이 발생할 수 있는지 그렇다면 비유사한 상표에 대해서도 등록을 인정하지 않는 것이 타당한지는 의문이다.

이의 해석에 대하여 심사기준에서 인용하고 있는 대법원 2005. 3. 11 선고 2004후1151 판결에서는 “등록서비스표의 지정서비스업인 '안경수선업'과 선등록서비스표들의 서비스업인 '할인점업'(Discount Store)은 비록 유사하다고 할 수는 없으나 그 서비스업의 속성 및 거래실정에 비추어 보면, 일반 수요자들로서는 이 사건 등록서비스표를 보고 원고와 피고 사이에 어떠한 제휴 또는 원조 관계가 있거나 최소한 피고가 원고에게 자신의 서비스표의 사용을 허락하였다고 오인할 가능성이 충분히 있다 할 것이므로, 양 서비스업은 경제적 견련성이 있다”고 보았다.

등록무효에 관한 대법원 2010. 5. 27 선고 2008후2510 판결에 따르면 “등록상표는 ‘서적, 신문, 잡지, 학습지, 핸드북, 정기간행물’을 그 지정상품으로 하고 있는데, 이러한 지정상품들은 선사용상표의 상품과 출판물의 일종으로서 서로 유사할 뿐만 아니라 영어시험을 주관하고 관리하는 선사용상표의 영업 성격상 이러한 출판물들에까지 그 사업영역이 확대될 수 있다는 점에 비추어 보면 선사용상표의 영업과도 밀접한 경제적 견련성이 있다. 더 나아가 등록상표와 선사용상표의 수요자들도 영어시험을 준비하거나 영어를 공부하는 사람들로 상당 부분 중복된다.” 이런 점들을 고려할 때 법원은 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 출처

31) 상표디자인심사국 상표심사정책과, 상표심사기준, 특허청(2023), 51102면.

32) 상표디자인심사국 상표심사정책과, 상표심사기준, 특허청(2023), 51102면-51103면.

에 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 판단하였다.

제11호에서 요구하는 혼동가능성을 판단하기 위하여 2004후1151판결에서는 등록상표의 지정상품과 사용상품이 비록 비유사하지만 서비스업의 속성 및 거래실정에 비추어 보면 i)제휴, 원조관계 또는 ii)권리자의 사용허락이 있었다고 오인할 수 있어서 두 상품 사이에 경제적 견련관계가 있다고 인정하였다. 반면에 2008후2510판결에서는 등록상표의 지정상품과 선사용상표의 i)사용상품이 서로 유사하고 그에 더하여 ii)선사용상표의 사업영역이 확대될 가능성이 있으며 iii)수요자가 중복된다는 점에서 경제적 견련성이 있다고 판단하였다. 전자의 경우에는 상품이 비유사하지만 경제적 견련관계가 있어서 혼동가능성이 있다는 것으로 혼동의 범위를 제휴나 후원관계의 혼동까지 확대하여 광의의 혼동을 경제적 견련관계와 같은 의미로 이해한 것으로 보인다.³³⁾ 반면에 후자의 경우에 두 상품이 유사할 뿐만 아니라 사업영역의 확대가능성 등을 고려할 때 경제적 견련성이 있다고 판단하고 있어 상품의 유사여부를 경제적 견련성 여부를 판단하는 기준의 하나로 고려하였다.

따라서 제11호 전단을 적용함에 있어 상품의 경제적 견련성은 i)상품의 유사성 ii)상품 사이의 제휴나 원조관계 여부 iii)사업영역의 확대 가능성 iv)수요자 중복 등을 적용하여 판단한다고 할 수 있다. 상품의 유사성은 상품의 경제적 견련성을 판단하기 위한 기준의 하나라고 할 수 있으며, 상품이 비유사하다 하여도 상품 사이의 제휴나 원조관계나 사업영역의 확대 가능성 등으로 인하여 경제적 견련성이 인정될 수 있을 것이다.

나. 제34조제1항제12호 후단

제12호 후단에서는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표를 부등록사유로 규정하고 있다. 수요자를 기만할 염려가 있는 상표란 상품의 진정성에 대하여 수요자에게 착오를 일으키거나 상품출처의 혼동으로 인하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우를 말한다.³⁴⁾ 심사기준에서도 수요자 기만

33) Altman & Pollack, *supra* note 4, at §22:10.

34) 박종태, 앞의 책, 389면.

을 “상표의 구성이나 지정상품과의 관계에서 일반수요자에게 착오를 일으키게 하는 경우 또는 국내 수요자에게 특정인의 상품표지로 인식되어 있는 상표와 상품출처의 오인, 혼동을 일으키게 하는 경우”로 설명하고 있다.³⁵⁾ 상품에 있어서는 “수요자가 인식하는 상품과 현실적으로 그 사용되는 상품과의 사이에 양자가 동일한 계통에 속하는 상품이라든가 재료, 용도, 외관, 제조방법, 판매계통이 공동으로 되어 있다든가 혹은 그 상품의 특성이 거래상 오인을 일으키는 것이 일반적이라고 인정되는 관계가 있어야 한다.”³⁶⁾

제12호 후단도 수요자 기만을 판단하기 위한 기준을 구체적으로 제시하지 않고 있으며, 상표나 상품의 유사여부도 요구하지 않기 때문에 비유사상품도 상품출처의 오인, 혼동을 일으키는 경우에 수요자 기만에 해당할 수 있을 것이다. 본 호를 적용한 대법원 2010. 1. 28 선고 2009후3268 판결에서는 등록상표의 지정상품인 선글라스, 스포츠용 고글은 선사용상품들의 사용상품인 의류와 상품류 구분은 다르지만 수요자가 공통되고 토털패션이 일반화된 거래사회 경향을 고려할 때, 비록 두 상품이 비유사하지만 지정상품의 사용이 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있어서 출처의 오인, 혼동을 불러일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단하였다. 더 나아가 대법원은 양 상품 간의 경제적 관련성이 없다는 이유로 이 사건 등록상표는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당되지 않는다고 판단한 원심판결은 법리를 오해한 것이라고 보았다.

그러나 대법원 1999. 2. 26 선고 97후3975, 3982(병합) 판결에서는 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 관련성의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인,

35) 상표디자인심사국 상표심사정책과, 상표심사기준, 특허청(2023), 51202면.

36) 상표디자인심사국 상표심사정책과, 상표심사기준, 특허청(2023), 51202면.

혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단하였다. 이 판결에서도 대법원은 수요자를 기만할 염려를 인정하기 위하여 상품의 유사성은 요구되지 않지만 거래 실정 외에 상품 사이의 경제적 견련성을 필요로 한다는 입장을 보였다.

결국 제12호를 해석함에 있어 법원은 상품의 동일, 유사성은 요구되지 않지만 경제적 견련성을 포함한 일반 거래 실정을 고려하여 수요자의 오인, 혼동이 발생할 수 있는 지를 판단한다는 입장을 취하는 것으로 보인다.

다. 제34조제1항제13호

제13호에서는 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품출처로 인식되어 있는 상표와 동일, 유사한 상표로서 부정한 목적으로 사용하는 상표에 대하여 등록을 인정하지 않고 있다. 제13호의 적용을 위해서는 출원상표가 국내 또는 국외에서 상품의 출처를 표시하는 것으로 수요자들에게 인식되어 있는 상표와 동일·유사할 것은 요구되지만 상품에 대한 요건은 규정되어 있지 않아서 상품의 유사성은 요구되지 않는다고 할 수 있다.

제13호의 해석에 대하여 심사기준에서는 “본 호는 상품이 비유사하거나 경제적 견련관계가 없는 경우에도 적용이 가능하며...출원상표와 선사용상표의 지정상품간 견련관계를 넓게 보고 부정한 목적 유무를 판단할 수 있다”고 한다.³⁷⁾ 따라서 제13호에서는 부정목적 판단하기 위하여 지정상품간 견련관계를 고려하지만 견련관계가 없는 경우에도 부정목적은 인정될 수 있다. 동 호를 적용한 대법원 2022. 12. 1 선고 2020후 11622 판결에 따르면 “부정한 목적이 있는지 판단함에 있어서는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용한 사

37) 상표디자인심사국 상표심사정책과, 상표심사기, 특허청(2023), 51304면; 대법원 2005. 6. 9. 선고 2003후649판결.

업을 구체적으로 준비하였는지, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다.” 따라서 상품의 동일, 유사성은 요구되지 않지만 부정목적 판단 시에 상표의 동일, 유사만이 아니라 상품의 동일, 유사성과 경제적 견련관계 등을 종합적으로 고려한다. 상품이 비유사하거나 경제적 견련관계도 존재하지 않는다고 해도 선사용상표의 창작성이 매우 높은 경우, 선사용상표와 출원상표간의 동일·유사성이 매우 높은 경우 등에는 부정목적이 인정될 수 있을 것이다.³⁸⁾

2. 경제적 견련성의 확대 적용가능성

우리법에서는 상표법 제34조제1항제11호, 제12호 및 제13호를 적용함에 있어 상품이 비유사함에도 불구하고 경제적 견련관계가 존재하는 경우에는 해당 호를 적용할 수 있는 것으로 해석하고 있다. 그러나 경제적 견련관계가 무엇을 의미하는지에 대한 구체적 설명은 하고 있지는 않다.

특허법원 2020. 11. 13. 선고 2020허3843 판결에서는 등록서비스업인 피부과업 및 의료업과 선사용상표들의 사용상품인 화장품의 경제적 견련성을 인정하면서 다음의 이유를 들고 있다. ①피부과업 등은 인체를 대상으로 의료서비스를 제공하는 서비스업으로 선사용상표들의 사용상품인 화장품과 목적 및 성질이 유사하다. ②피부과업 등과 화장품은 주된 수요자가 미용에 관심이 많은 일반수요자로 중복되고 미용목적의 진료가 주로 행해지는 일부 피부과의원 등에서는 피부 기능개선 목적의 화장품이 처방 판매되고 있는 등 피부과업 등과 화장품은 그 유통경로와 용도가 서로 유사하다. 따라서 상품이나 서비스의 목적과 성질 및 유통경로와 용도의 유사여부를 기준으로 경제적 견련성을 판단하였다.

대법원 2008. 7. 24 선고 2008후1258 판결에서도 등록상표의 지정상품인 테니스화, 축구화 등 신발류와 선사용상표들의 사용상품인 골프의류, 골프가방 등이 동일·유사한 상품이라고는 할 수 없지만, “선사용상표들이 사용된 ‘골프의류’란 반드시 골프경기만을 위하여 입는 것이 아니라 착용의 편안함으로 인하여 일상생활에서 외출복 또는 일상복으로 자

38) 상표디자인심사국 상표심사정책과, 상표심사기준, 특허청(2023), 51304면.

연스럽게 착용하는 경우가 많고, 의류 및 가방제조업체는 의류, 가방뿐만 아니라 신발류까지 사업을 다각화하여 제조·판매하는 추세에 있으며, 골프의류를 비롯한 일반 의류의 수요자와 골프화, 테니스화, 축구화 등의 신발의 수요자가 다르다고 할 수 없고, 일반 의류, 가방류 및 신발류 등이 같은 매장에서 함께 진열, 판매되고 있는 실정에 있는 점을 고려할 때, 그 경제적 견련성 역시 상당하다.”고 판단하였다. 즉 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품의 용도, 성질, 유통경로 및 사업 확장가능성을 고려하여 경제적 견련성을 판단하였다고 할 수 있다.

이처럼 판례는 상품이나 서비스의 성질, 용도, 목적, 유통경로 및 사업 확장가능성 등을 기준으로 경제적 견련성을 판단하는 것으로 보인다. 그런데 경제적 견련성을 인정하는 기준이 된 상품이나 서비스의 용도, 성질, 목적, 유통경로 등은 상품 또는 서비스의 유사여부를 판단하는데도 동일하게 적용되는 기준이다. 따라서 동일 기준을 적용하였음에도 비유사한 상품이나 서비스가 경제적 견련성이 있다고 인정되어야 하는 이유는 여전히 명확하지 않다고 할 수 있다.

이러한 상황은 상표법의 목적 및 기능과 등록주의를 취하고 있는 우리법 체계를 고려할 때 잘 이해할 수 있다. 등록주의를 취하는 우리법 체계상 등록 전 사용이 요구되지 않기 때문에 출원상표가 상표의 기능인 출처표시를 적절하게 할 수 있는지는 상표의 동일, 유사와 상품의 동일, 유사라는 형식적 기준에 의해 결정될 수 밖에 없다. 따라서 등록만이 아니라 등록 후 상표권을 둘러싼 침해, 무효심판 등에 있어서도 동일, 유사라는 형식적 기준을 적용하는 것이 일반적이다.

그러나 등록상표가 저명한 경우에는 사용금지효가 상품이 비유사한 경우라도 광의의 혼동을 포함한 혼동가능성이 있다면 적용될 수 있는지 문제가 될 수 있다. 이는 상표의 저명성에 따라 등록상표의 보호범위가 달라진다는 것을 의미하는 것은 아니다. 다만 상표의 보호범위를 판단하는 기준이 되는 등록상표와의 동일·유사 및 지정상품과의 동일·유사는 등록주의를 근간으로 하는 우리법제 하에서 혼동을 인정하기 위한 기준이라는 점에서 등록상표가 저명한 경우에는 소비자의 혼동의 범위가 확대될 수 있다는 점이 고려되어야 할 것이다. 하지만 이에 대하여 법원은 “상표법에 의하여 등록상표권에 주어지는 효력인 등록상표와 저촉되는 타인

의 상표사용을 금지시킬 수 있는 효력은 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용되는 상표에 대하여만 인정되는 것이고 이중상품에 사용되는 상표에 대하여까지 그러한 효력이 미치는 것은 아니라고 할 것이며, 이는 저명상표의 경우에도 마찬가지이되 다만, 저명상표의 경우에는 상표법 제7조제1항제10호(현 제34조제1항제11호 전단)의 규정에 의하여 상품출처의 혼동이 생기는 경우 그 지정상품과 동일·유사하지 아니한 상품에 사용되는 동일·유사한 상표의 등록이 허용되지 아니할 뿐일 이치”라고 보고 있다.³⁹⁾ 따라서 대법원은 등록상표의 지정상품과 비유사한 상품에 대해서도 상품출처의 혼동이 야기되는 경우에 동일·유사한 상표의 등록을 허용하지 않고 있어서, 등록단계에서만 비유사상품에 대해서까지 고려범위를 확대하고 있을 뿐이다.

특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나2158판결에서는 상표권의 침해여부를 살피면서 서비스업의 비유사여부를 검토하였다. 법원은 등록상표의 지정서비스업과 사용상표의 서비스업이 동일, 유사하지 않다는 피고의 주장에 대하여, 등록서비스업의 지정서비스업인 컴퓨터 프로그램 복제업 또는 컴퓨터 프로그램 및 데이터의 자료전환업 등과 사용서비스인 데이터 복구업은 모두 컴퓨터를 이용하여 제작되거나 컴퓨터에 저장된 프로그램 또는 데이터를 대상으로 하는 서비스업이라는 점에서 공통될 뿐만 아니라 그 수요자의 범위도 대부분 일치할 것으로 보이는 점 등을 고려할 때 이들 서비스업은 서로 유사하거나 적어도 경제적으로 밀접한 관련성이 있다고 봄이 상당하다고 보았다. 따라서 상표권 침해여부를 판단함에 있어 상품이나 서비스가 비유사하다 하여도 적어도 경제적 관련성이 있는 경우에는 침해 성립을 인정하는 것으로 보인다. 다만 이 판결은 대법원에 상고되었고,⁴⁰⁾ 금원지급청구에 관한 부분이 파기되어 다시 심리, 판단되게 되었다. 파기 환송 사건을 다룬 법원은 대법원의 판단과 동일하게 등록상표의 지정서비스와 사용상표의 사용서비스 중 적어도 데이터 복구 및 메모리 복구업은 지정서비스와 유사하다고 판단함으로써 등록상표와 동일, 유사한 상표를 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하는 경

39) 대법원 2001. 3. 23. 선고 98후1914판결.

40) 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결.

우에 상표권침해가 성립한다는 원칙을 유지한 것으로 보인다. 따라서 법원은 상품의 유사 > 경제적 관련성 > 비유사와 같이 상품의 유사와 경제적 관련성을 별개의 것으로 인식하는 것으로 보이지만, 아직은 법에서 상품의 유사를 명시적으로 요구하지 않는 경우를 제외하고 유사 범위를 넘어 경제적 관련성을 일반적으로 적용하기를 주저하는 것으로 보인다. 현재 상표법에서 상품의 유사를 명시적으로 요구하지 않는 경우는 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)의 제1항제11호, 제12호와 제13호를 들 수 있으며, 제89조(상표권의 효력), 제108조(침해로 보는 행위) 등 상표권의 효력에 대해서는 상품의 유사성이 여전히 요구된다.

IV. 상품의 관련성과 경제적 관련성

1. 상품의 관련성(Related Goods)

가. 의의

미국 랜험법에서는 상품의 유사성 대신에 상품의 관련성을 기준으로 한다. 그러나 상품의 관련성도 출처의 혼동을 판단하기 위한 수단일 뿐 상품의 관련성이 존재한다 하여 반드시 출처의 혼동이 인정되는 것이 아니다. 상품의 유사성은 상품의 관련성을 판단하는 기준 중의 하나이며, 상품의 관련성은 상표의 등록, 침해 등 상표를 둘러싼 쟁점들을 판단하는데 공통적으로 적용되는 상품 판단 기준이다.

관련성이(related) 있다는 것은 사전적으로는 어떤 식으로든 연결되어 있는 상태, 같은 족 또는 공통된 특성이나 성질로 인해 같은 그룹에 속하는 것을 의미한다.⁴¹⁾ 법적으로도 관련성이 있는 상품이란 동일한 상표를 부착하고 판매되는 경우에 동일한 출처로부터 나온 것으로 소비자에 의해 합리적으로 인식될 수 있는 상품을 말한다.⁴²⁾ 그러나 이러한 정의에 따라 관련성을 인정하기 위하여 두 상품들이 물리적, 경제적, 사회적으로 매우 유사할 것(close proximity)이 요구되지는 않는다. 관련성의 인정은 두 상품의 생산자 사이에 연계관계가 인정되거나,⁴³⁾ 상품들이 서

41) Merriam-Webster's Learner's Dictionary (www.naver.com 2023. 12. 10. 방문).

42) AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F. 2d 341, 351 (1979).

43) Russell Chemical Co. v. Wyandotte Chemicals Corp., 337 F.2d 660; 52 C.C.P.A. 807 (1964).

로 보완관계에 있거나,⁴⁴⁾ 상품의 수요자계층이 동일하거나⁴⁵⁾ 또는 상품의 사용과 기능이 유사함을 통한 소비자의 내적 인식을 기준으로 정하여진다.⁴⁶⁾

나. 판단기준 및 입증

미국 특허상표청은 상표등록을 위한 상품분류와 관련하여 1973년 9월 1일 전에는 독자적인 상품 분류표를 사용하였지만 1973년 9월 1일부터 국제상품분류(니스분류)를 사용하고 있다.⁴⁷⁾ 하지만 이 분류표는 단지 행정편의만을 위한 것이며 혼동가능성을 결정하는 기준이 되지 못하며 등록상표의 보호범위를 제한하지도 확대하지도 않는다. 따라서 같은 류에 속하는 상품이라 하여 반드시 견련성이 인정되지 않으며 류가 다르다 하여 견련성이 없다고 할 수도 없다.⁴⁸⁾ 미국상표심사기준(TMEP)에서는 상표와의 관계에서 상품의 견련성을 평가한다. 즉 상표가 유사하면 할수록 출처의 혼동을 위하여 요구되는 상품이나 서비스의 견련성은 낮다. 즉 상표가 동일하거나 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 경우에는 상표 사이에 차이점이 있어 동일하다고 볼 수 없는 경우에 요구되는 정도의 상품의 견련성이 요구되지 않는다. 때로 저명한 자가 자신의 성명이나 자신을 표시하는 요소들을 여러 관련성이 없는 다양한 상품에 사용권 설정을 인정하는 경우가 있기 때문에, 상표가 동일한 경우에는 견련성이 없는 상품에 상표가 사용된 경우에도 혼동가능성이 인정될 수 있다.⁴⁹⁾

상품의 견련성이 인정되는 경우로 TMEP는 첫째, 상품과 그 상품에 관한 서비스를 들고 있다. 예를 들어 대규모 할인점업의 저명상표인 월마트와 유사한 안경수선업에 등록된 월마트 안경에 대한 우리나라 사례와 같이⁵⁰⁾ 가구와 잡화소매업,⁵¹⁾ 빵과 베이커리업,⁵²⁾ 의류와 음식점업

44) *Communications Satellite Corp. v. Comcet, Inc.*, 429 F.2d at 1253 (1970).

45) *Restatement of Torts* s 731.

46) *Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co.*, 437 F.2d 566, 569 (CA 2 1971).

47) TMEP 1401.02 International Trademark Classification Adopted.

48) *McCarthy*, *supra* note 4, at §24:66.

49) TMEP 1207.01(a) Relatedness of the Goods or Services.

50) 대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후1151.

(미국에서는 레스토랑 체인점에서 해당 레스토랑의 상표를 부착한 의류를 판매하는 경우가 많다.),⁵³⁾ 혼제육류와 식음료 케이터링업⁵⁴⁾ 등의 경우가 이에 해당한다.

둘째, 해당 상품이나 서비스가 주지하거나 동일한 출처를 가진 것으로 일반적으로 인식되어 있는 경우에는 상품의 관련성은 용이하게 충족될 수 있다. 예를 들어 지정서비스가 양조장주점(brewpub)이고 상품이 맥주인 경우나 지정서비스가 컴퓨터를 통한 데이터 및 문서의 전송이고 상품이 팩시밀리 기계, 컴퓨터 및 컴퓨터 소프트웨어인 경우와 같이 서비스가 명백하게 상품을 포함하고 있는 경우를 들 수 있다.⁵⁵⁾

셋째, 서비스와 상품의 관련성이 명확하지 않거나 주지하지 않거나 일반적으로 인식되지 않는 경우에는, 상품과 서비스가 함께 사용된다는 사실 이상의 것이 입증되어야 한다. 예를 들어 병원에 기반을 둔 체중 및 라이프스타일 프로그램과 신체활동과 피트니스를 다룬 인쇄물은 관련성이 없다.⁵⁶⁾ 그러므로 상품의 관련성을 입증하기 위해서는 양조장주점과 맥주의 경우와 달리 관련성이 낮은 레스토랑 서비스와 맥주 또는 요리강습과 키친타월은 단지 상품과 서비스가 함께 사용된다는 것 이상의 것, 즉 소비자가 그 상품과 서비스가 동일한 출처에서 나오는 것으로 이해한다는 것을 입증해야 한다. 따라서 관련성이 낮은 해당 상품과 서비스에 대하여는 일부 상표등록한 자가 있다는 것만으로는 충분하지 않으며 관련성의 입증을 위하여 상당한 수의 상표등록이 요구된다. 만일 인터넷 검색을 통하여 이에 관한 증거를 찾기 어려운 경우에 심사관은 출원인이 쟁점이 된 상품과 서비스를 모두 제공하는지 및 상품과 서비스를 동시에 제공하는 제3자를 알고 있는 지를 출원인에게 묻고 그에 관한 추가정보의 제출을 요청하게 된다.⁵⁷⁾

51) In re Hyper Shoppes Inc., 837 F. 2d 463 (Fed. Cir. 1988).

52) In re Country Oven, Inc., 2019 U.S.P.Q. 2d 443903 (TTAB 2019).

53) In re Phillips-Van Heusen Corp., 228 USPQ 949 (TTAB 1986).

54) In re H.J. Seiler Co., 289 F.2d 674, 129 USPQ 347 (C.C.P.A. 1961).

55) Coors Brewing Co., 343 F.3d 1340; 68 USPQ2d 1059(Fed. Cir. 2003); Hewlett-Packard Co. v. Packard Press, Inc., 281 F.3d 1261; 62 USPQ2d 1001(Fed. Cir. 2002).

56) In re St. Helena Hosp., 774 F.3d 754, 113 USPQ2d 1087.

57) TMEP 1207.01(a)(ii) Establishing Relatedness of Goods to Services.

2. 상품의 견련성과 광의의 혼동가능성

상품의 견련성이 인정되는 경우는 두 상품이 유사한 경우 즉 경쟁상품인 경우가 일반적이지만 두 상품들 사이에 경쟁관계가 없는 경우 즉 비유사한 경우에도 상품의 견련성이 있다면 출처에 대하여 혼동이 야기될 가능성이 있다. 경쟁관계가 없는 상품들임에도 상품의 견련성이 인정되어 야기되는 혼동은 상표권자와 사용자 사이에 제휴나 후원 관계가 있을 것이라는 혼동을 의미하며 두 상품이 동일 출처에서 나온 것으로 혼동하는 협의의 혼동과 달리 서로 다른 출처들(상표권자와 사용자) 사이에 특별한 관계가 있는 것으로 혼동하는 것으로 광의의 혼동이 야기된 경우라고 할 수 있다. 즉 상품의 견련성 원칙은 상표권자의 상표와 동일하거나 유사한 상표를 부착한 상품이나 서비스가 소비자에게 동일 출처에서 나온 것으로 인식된 경우만이 아니라 상표권자와 제휴, 연결되거나 상표권자가 후원하는 상품이나 서비스로 인식되는 것으로부터 상표권자를 보호하고자 한다. 이때 견련성이 있다는 것은 지정상품이나 서비스와 사용상품이나 서비스가 반드시 물리적 연계관계가 있다는 것을 의미하기 보다는 소비자의 마음 속에서 두 상품이 견련성을 갖는다는 것을 의미한다.⁵⁸⁾

미국에서 상품의 견련성 원칙(Related Goods Rule)은 1938년 불법행위에 관한 법재록(restatement)에서 상표와 부정경쟁방지에 관한 보통법에 적용되는 원칙으로 채택되었으며, 1995년 법재록에서는 상표권의 침해자가 연계, 생산, 후원, 인증 또는 승인에 대한 혼동을 야기할 가능성이 있는 표장을 사용하는 경우에 책임을 부가하였다. 이처럼 현재는 미국에서 상품의 견련성 원칙에 따라 비경쟁적 상품에까지 보호범위를 확대할 수 있게 되었지만, 초기에는 이 원칙이 상표권을 지나치게 넓게 해석하여 정당하지 않은 독점권을 창출하게 된다는 점에서 부정적인 입장을 취하는 법원도 있었다. 이들 부정적 입장을 취하는 법원들은 상품의 견련성 원칙을 매우 좁게 제한적으로 해석하였다.⁵⁹⁾ 하지만 적어도

58) McCarthy, *supra* note 4, at §24:6.

59) Sunbeam Lighting Co. v. Sunbeam Corp., 183 F.2d 969, 86 U.S.P.Q. 240, 86 U.S.P.Q. 464 (9th Cir. 1950), cert. denied, 340 U.S. 920, 71 S. Ct. 357, 88 U.S.P.Q. 569 (1951); Arrow Distilleries, Inc. v. Globe Brewing Co., 117 F.2d 347, 48 U.S.P.Q. 157 (4th Cir. 1941).

1960년대 들어와서는 대다수의 법원이 이러한 제한적 입장을 철회하고 상품의 견련성 원칙을 일반적인 원칙으로 적용하기 시작하였다.⁶⁰⁾ 특히 1989년 미국 랜험법의 개정을 통하여 출처의 혼동 외에 후원관계(sponsorship)에 관한 혼동의 경우에 상표권침해가 성립함을 인정함으로써 입법적으로도 수용되었다고 할 수 있다.⁶¹⁾

그러나 미국에서도 여전히 상품의 견련성 원칙을 적용하여 경쟁관계가 없는 상품에까지 혼동을 확대하는 것에 대하여 부정적인 입장을 취하는 학자들이 있다. 이들은 혼동을 확대하는데 따른 비용은 매우 높는데 반하여 이를 통해 소비자를 보호해야 하는 이익은 매우 낮다고 주장하고 있다. 혼동을 확대하는데 따른 비용으로 이들은 다음의 네 가지를 들고 있다. 먼저, 상표권자가 사업을 확대할 가능성이 있는 상품이나 지역적 범위를 넘어 상표권자의 권리를 확대하게 되고 동일하거나 유사한 상표의 공존 가능성을 줄이게 된다. 둘째, 소비자의 상품 선택 역량을 과소평가하여 소비자에게 지나친 보호를 인정하는 것이 되며, 결과적으로는 상표권자에게 합리적이지 않은 범위까지 보호범위를 확대하여 인정하게 된다. 셋째, 광의의 혼동을 적용함으로써 상표권 침해 판단에 오류를 가져올 수 있다. 즉 광의의 혼동을 인정함으로써 침해 판단을 위한 객관적 요건들보다 소비자의 혼동을 확인하기 위한 설문조사가 더 중요해질 수 있다. 마지막으로 광의의 혼동을 인정함에 의해 표현자유권에 대한 위협을 야기할 수 있다. 경쟁관계에 있지 않은 상품에 대해서도 혼동가능성을 인정함으로써 상표를 이용한 풍자 등이 제한될 수 있을 뿐만 아니라 일상적 대화에서 상표를 사용하는 것이 위축될 수 있다.⁶²⁾ 하지만 이러한 반대의견에도 불구하고 미국은 랜험법의 개정을 통하여 동일·유사한 상표의 사용에 의해 야기될 수 있는 혼동에 출처의 혼동만이 아니라 후원관계의 혼동을 포함하는 것으로 명시적으로 규정하고 있어서 혼동을 야기할 수 있는 상품을 유사상품으로 한정하기는 어렵다고 할 수 있다. 따라서 미국에서는 상품의 견련성 원칙의 적용을 통하여 유사한 상품만

60) McCarthy, *supra* note 4, at §24:6.

61) 15 U.S.C. §1125(a); Jacob Jacoby, *Sense and Nonsense in Measuring Sponsorship Confusion*, 24 Cardozo Arts & Ent. L. J. 63, 64 (2006).

62) Mark A. Lemley & Mark McKenna, *Irrelevant Confusion*, 62 Stan. L. Rev. 413, 438-443 (2010).

아니라 비유사하더라도 혼동이 야기될 수 있는 상품을 포함하고 있다고 할 수 있다.

V. 결론

등록주의를 취하고 있는 우리 상표법에서는 상표의 동일, 유사와 더불어 상품의 동일, 유사를 엄격하게 적용한다. 반면에 혼동방지를 근간으로 하는 부정경쟁방지법은 상표법과는 달리 상품의 동일, 유사를 부정경쟁행위의 요건으로 규정하고 있지 않다. 다만 부정경쟁방지법은 타인의 상품주체 등에 관한 표지를 사용함으로써 상품주체 등에 관한 혼동을 일으키게 하는 행위를 금지하고 있으며 이때의 혼동은 유명상표나 서비스표 또는 상호의 권리자인 기업과의 사이에 거래상, 경제상 또는 조직상 어떠한 관계가 있는 것은 아닐까 하는 생각이 들게 하는 이른바 광의의 혼동 또는 후원관계의 혼동도 포함하는 개념이라고 보고 있다.⁶³⁾

그런데 상품의 동일, 유사를 엄격하게 요구하는 상표법에서도 예외적으로 이를 요구하지 않는 경우가 있다. 등록과 관련된 법 조항에서 상품의 동일, 유사에 명시적으로 기술되어 있지 않은 경우에 그러하며, 법원과 특허청은 상품의 동일, 유사 대신에 경제적 견련관계라는 기준을 적용한다. 경제적 견련관계가 무엇인지는 명확하게 설명되고 있지 않지만 등록상표의 지정상품의 양질감이 이전될 수 있는 경우를 말하며, 상품이나 서비스의 성질, 용도, 목적, 유통경로 및 사업 확장가능성 등을 기준으로 판단된다.

사용주의를 취하는 미국에서는 상표의 유사성은 우리와 동일하게 외관, 호칭, 관념을 전체관찰을 통해 엄격하게 판단하는 반면에 상품의 유사성을 엄격하게 요구하지는 않는다. 미국에서는 수요자의 혼동가능성을 판단하기 위하여 상표와 상품을 고려하며 상품의 경우에는 상표와는 달리 상품의 견련성이라는 비교적 유연한 기준을 적용한다. 상품의 견련성 기준을 적용하면 견련성 판단을 위하여 상품의 유사성이 검토되기는 하지만 상품이 유사하지 않은 경우에도 즉 상품이 경쟁관계에 있지 않은 경우에도 견련성이 있어 혼동가능성이 인정될 수 있다. 특히 미국법에서

63) 이해완, “도메인네임 대공방”, 이해완 변호사의 인터넷과 법, 2001. 02. 13.

는 혼동을 출처의 혼동만이 아니라 후원관계의 혼동까지 포함하는 것으로 넓게 규정하고 있으며, 수요자의 혼동방지라는 상표의 본질적 목적을 위하여 상품의 유사성을 폭 넓게 보고자 하는 것으로 보인다. 따라서 미국에서는 비경쟁상품(비유사상품)들 사이에서도 관련성이 인정된다면 수요자의 혼동이 야기될 수 있다.

그러나 미국에서도 비유사상품들 사이에서의 관련성을 인정하고 궁극적으로는 수요자의 혼동을 인정하여 상표권침해를 인정하는 것에 부정적인 입장이 존재한다.⁶⁴⁾ 상표권자에게 상표가 출처표시라는 본질적 기능의 범위를 넘어 상품과 독립된 독자적 재산권이 되고 있다는 우려 때문이다. 주지·저명상표가 비유사상품에 사용되는 경우에 인정되는 희석화로 부터의 보호는 상표권에 대한 이러한 우려를 더욱 커지게 하였으며 상품의 관련성 원칙에 의해 이러한 우려가 주지, 저명상표를 넘어 상표 전반으로 확대되는 것은 아닌지 걱정하는 의견들이 나오고 있다.

우리 부정경쟁방지법도 혼동가능성을 근간으로 부정경쟁행위 인정에 상품의 유사성을 요구하지 않고 있으며 상품의 유사로 인한 출처의 혼동을 넘어 경제적 관련성으로 인한 후원관계의 혼동으로까지 혼동을 확대하고 있어서 미국법에서 상품의 관련성을 바탕으로 혼동을 확대·적용하고 있는 것과 같은 모습을 보이고 있다. 부정경쟁방지법은 상표의 등록을 전제로 하지 않으며, 주지·저명상표에 한정하여 해당 조항을 적용한다는 점에서 상표 일반에 적용되는 원칙은 아니라고 할 수 있다. 그러나 상표법에서 적용하는 상품의 경제적 관련성은 등록상표일 것을 전제로 하지 않는다는 점에서는 부정경쟁방지법과 동일하지만 상표의 주지·저명성이 그 적용에 필수 요건은 아니라는 점에서 문제가 된다. 우리 상표법 제34조제11호 전단과 제12호의 경우에 출처의 오인, 혼동을 인정하기 위하여 상품의 동일, 유사성은 요구하지 않지만 경제적 관련성이 있어야 한다. 또 제34조제1항제13호는 상품의 동일, 유사성을 요구하지 않으면서도 부정목적을 판단하기 위하여 경제적 관련성 원칙을 적용한다. 특히 제12호는 제11호와 달리 상표의 저명성도 요구되지 않고 제13호와 달리 부정목적이라는 주관적 인식도 요구되지 않는다는 점에서 상표법 해석에

64) Lemley & McKenna, *supra* note 62, at 438-443.

상품의 경제적 견련성 원칙이 폭넓게 적용되는 것은 아닌지 우려스럽다.

빠른 글로벌화가 이루어지고 있는 사회변화에 맞추어 등록주의를 취하고 있는 우리 상표법에도 사용주의적 요소가 많이 도입되고 있다. 더욱이 희석화보호가 인정되면서 상표가 출처표시기능을 넘어 독점적 재산권으로서의 성격이 강화되고 있는 것도 그러한 변화라고 할 수 있다. 등록주의를 취하고 있는 우리법 상 미등록상표를 보호하기 위한 조치가 필요하고 그런 의미에서 사용주의적 요소의 도입과 부정경쟁방지법의 병존은 불가피하다고 생각된다. 다만 최근 상표법 변화의 두드러진 특징은 주지, 저명상표권자의 보호가 지나치게 강화되는 것이라고 할 수 있으며 이는 후발시장진입자의 보호 및 표현자유권이라는 관점에서 우려스러운 일이 아닌가 한다.

그런 의미에서 상품의 경제적 견련성 원칙의 폭 넓은 적용은 상표권자가 지정상품이나 사용상품의 범위를 넘어 권리범위를 확대할 수 있도록 하는 것이 될 수 있다. 특히 이 원칙이 주지·저명상표만이 아니라 상표 일반에 적용됨으로써 권리자의 권리범위에 대한 예측가능성을 현저하게 저하시킬 수 있는 문제도 있다. 그러나 기업의 사업규모의 다각화가 일반적인 현 거래실정을 고려할 때 엄격하게 상품의 동일, 유사성을 요구하는 것도 적절하지 않다. 따라서 이러한 우려를 불식시키면서 상품에 관한 거래실정을 반영하여 주지상표나 등록상표와 동일성이 있는 상표에 그 적용을 한정하는 등의 경제적 견련성 원칙 적용의 해석 기준이 확립될 필요가 있다.

(논문투고일: 2023.12.9., 심사개시일: 2023.12.11., 게재확정일: 2023.12.27.)



▶ 육 소 영

유사상품, 경제적 견련성, 상품의 견련성 원칙, 상표법의 목적, 상표의 기능, 수요자 기만, 출처혼동가능성, 후원관계의 혼동, 랜험법

【참 고 문 헌】

- 김원준, 「상표법개론」, 피앤씨미디어, 2017.
- 문선영, “상표권 침해에 있어서 유사와 혼동에 관한 연구”, 「법학연구」, 제61권 제2호, 부산대학교 법학연구소, 2020.
- 박종태, 「리답상표법」, 제15판, 한빛지적소유권센터, 2021.
- 배상철, “상품유사여부 판단에 관한 국내 상표심사실무의 대응 및 과제”, 「지식재산연구」, 제4권 제3호, 한국지식재산연구원, 2009.
- 송영식·이상정·김병일, 「지적재산법」, 제15판, 세창출판사, 2017.
- 유영선, “상표의 유사여부 판단 실무에 대한 비판적 고찰”, 「특허소송연구」, 제5집, 특허법원, 2011.
- 윤선희, “상표의 기능”, 「산업재산권」, 제17호, 한국지식재산학회, 2005.
- 윤선희, “상표의 유사와 출처의 혼동에 관한 연구-판단주체 및 판단시점의 확장을 중심으로-”, 「법조」, 제64권 제5호, 법조협회, 2015.
- 윤선희, 「상표법」, 제6판, 법문사, 2021.
- 이해완, “도메인네임 대공방”, 이해완 변호사의 인터넷과 법, 2001. 02. 13.
- 특허청 상표디자인심사국 상표심사정책과, 「상표심사기준」, 2023.
- 특허청, 「유사상품심사기준」, 2022.
- Glynn S. Lunney, Jr., Trademark Monopolies, 48 Emory L. J. 367 (1999).
- J. Thomas McCarthy, MCCARTHY ON TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION, Westlaw, 2023.
- Jacob Jacoby, Sense and Nonsense in Measuring Sponsorship Confusion, 24 Cardozo Arts & Ent. L. J. 63 (2006).
- John Francis, J.D., Wrongful Use of Another's Trademark or Tradename, 47 Am. Jur. Proof of Facts 2d 643 (2023).
- Louis Altman & Malla Pollack, CALLMANN ON UNFAIR COMPETITION, TRADEMARK AND MONOPOLIES (4th ed.), Westlaw, 2022.
- M. Elaine Buccieri, Cause of Action for Trademark Infringement Under the Lanham Act, 10 Causes of Action 2d. §40 (2003).
- Mark A. Lemley & Mark McKenna, Irrelevant Confusion, 62 Stan.

L. Rev. 413 (2010).

Mohammad Amin Naser, Re-examining the functions of trademark law,
8 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 99 (2008).

Roger E. Schechter & John RA. Thomas, INTELLECTUAL PROPERTY
THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS,
Thomson, 2003.

William M. Landes & Richard A. Posner, THE ECONOMIC STRUCTURE OF
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Harvard University Press, 2003.

Abstract

The Similarity and Economic Relation of Goods

Soyoung Yook*

Whether the goods is identical or similar is one of the most important issues in the Trademark Act along with the sameness or similarity of the trademark. Why the scope of application of the trademark law is not limited to the same goods but is extended to similar goods can be explained based on the purpose of the trademark law and the function of a trademark. The Trademark Act stipulates directly consumer protection as its purpose and in order to protect consumers through the source indication function, which is an essential function of trademarks, the scope of protection must be expanded to similar goods.

Under the Trademark Act, the similarity of goods is decided by the common notion of general transactions considering the nature of goods and the actual transaction conditions. However, article 34 paragraph 1 item 11, 12 and 13 of the Trademark Act do not require the sameness or similarity of goods, so in interpreting these subparagraphs, instead of the similarity of goods, economic relation is required. Under U.S. Lanham Act, for trademark registration or infringement, the similarity of trademarks is decided, but similarity of goods is not required. Instead, Lanham Act requires the relatedness of goods, and the relatedness serves as a means to determine the consumer's confusion.

Under Lanham Act, the competition of goods is irrelevant, and even in the case of a non-competitive goods, the likelihood of confusion among consumers is recognized if the goods is related. However, even in the U.S., where related goods

* Chungnam Nat'l Univ. Law School, Professor

rule is accepted as a general principle, there are oppositions against the rule on the grounds that it excessively expands the rights of trademark holders. Considering the tendency of companies to diversify and globalize their business scale, it may not be appropriate to strictly require identical or similar products under Korean trademark law. However, in order to maintain the predictability of trademark law application while dispelling concerns arising from the expansion of the scope of goods, it is necessary to prepare standards for the application of economic relation test in reflecting the actual circumstances of transactions related to goods.



Soyoung Yook

Similar Goods, Economic Relation, Related Goods Rule, Purpose of Trademark Law, Function of Trademark, Consumer Deception, Confusion of Source, Confusion of Sponsorship, Lanham Act