

## ■ 최신 판례 ■

**[지적재산권] ‘풍년제과’ 등록상표권자가 (주)풍년제과의 ‘풍년제과’ 및 ‘PNB풍년제과’ 등 표장의 사용행위를 금지할 수 있는지**

최승수 변호사 | 허종 변호사

**1. 사안의 개요**

고(故) A씨는 지난 1951년 (주)풍년제과를 설립해 제과업을 시작하여, 수제 초코파이 등으로 유명세를 떨쳤습니다.

이후 A씨의 사위 B씨가 ‘풍년제과’를 자신의 이름으로 상표 등록을 하고 프랜차이즈 사업을 시작했습니다. 하지만 IMF 등 경기 침체, 대형 프랜차이즈 업체들의 강제 등을 이유로 사업 상황이 좋지 않게 되자, B씨는 결국 2006년 (주)강동오케익에 위 상표권을 양도·이전했습니다.

한편 (주)풍년제과는 고(故) A씨의 아들인 C씨가 A씨로부터 제품 생산방법, 영업권 등을 상속받아 운영하고 있고, ‘풍년제과’ 또는 ‘PNB풍년제과’라는 표장을 자신의 영업표지로 사용해 왔습니다.

(주)강동오케익은 (주)풍년제과가 다음·네이버 등 포털사이트를 통해 검색하면 자사의 서비스표와 같거나 유사한 ‘풍년제과’ 및 ‘PNB풍년제과’로 검색되고 있고, (주)풍년제과의 베이커리 제품에도 이미 자사가 1984년에 상표 등록한 서비스표(이하 ‘이 사건 등록상표’)를 계속 무단으로 사용하고 있다며 지난해 9월 상표사용금지 및 손해배상청구 소송(이하 ‘이 사건 본안소송’)을 제기했습니다.

또한 (주)강동오케익은 ‘풍년제과’ 및 ‘PNB풍년제과’ 표장(이하 ‘이 사건 표장들’)을 이용한 생산·판매 행위를 금지하는 한편, (주)풍년제과의 창고와 매장 등에 있는 포장지와 전단지도 모두 폐기해야 한다

는 취지의 가처분 신청(이하 '이 사건 가처분 신청')까지 했습니다.



㈜풍년제과의 초코파이(왼쪽)와 ㈜강동오케익의 초코파이(오른쪽). (업체 제공) ©News1

위 소송에서 (주)풍년제과는 “이 사건 표장들은 자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 불과하여 상표법 제51조 제1항 제1호에 따라 등록상표권자의 상표권이 미치지 않는다”고 항변하였습니다.

가처분 신청 사건을 맡은 담당 재판부는 “(주)풍년제과가 사용하고 있는 이 사건 표장들은 상호를 보통의 방법으로 사용한 것에 불과해 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는다”는 이유로 (주)강동오케익의 이 사건 가처분 신청을 기각했습니다. 이 사건 본안소송은 현재 소송 계속 중입니다.

이하에서 가처분 신청 사건의 재판부 결정의 요지를 살펴보고 향후 본안 소송 전망을 살펴보겠습니다.

## 2. 가처분 결정의 요지

상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 따른 “자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다”는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색체, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 의미합니다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결).

따라서 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 등 실제 사용 태양을 종합하여 거래통

념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지를 판단하게 됩니다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결 등).

위 법리에 따라 가처분 재판부는 ① (주)풍년제과가 이 사건 표장들을 독특한 글씨나 색채, 도안화된 문자 등을 이용하여 특별한 식별력을 갖도록 표시하지는 않은 점, ② 이 사건 표장들의 사용 태양에 비추어 일반 수요자가 표장들을 보고 상호임을 인식할 수 있을 것으로 보인다는 점 등을 이유로 (주)풍년제과의 항변을 받아들여 (주)강동오케익의 이 사건 가처분 신청을 기각했습니다. 이 사건 표장들은 (주)풍년제과의 상호를 보통의 방법으로 표시한 것에 불과하므로 (주)강동오케익의 상표권 효력이 미치지 않는다고 본 것입니다.

### 3. 결정의 의의 및 향후 본안 소송 전망


요식업계에서 유명 상표의 오리지널리티를 확보하는 일은 엄청난 경제적 부(富)와 직결되는 문제가 되었습니다. 특히나 요즘과 같이 일반 소비자들이 브랜드에 민감해 하는 시대에는 그 무엇보다 상표에 관한 권리를 사수하는 일이 중요해졌습니다. 상표 전쟁에서 승리한 측에서는 당해 상표에 대한 시장 인지도를 이용하여 상대적으로 손쉽게 수익을 올릴 수 있는 반면, 패소한 측에서는 당해 상표로 얻은 명성과 신뢰를 잃고 다시 원점에서 사업을 영위해야 하는 큰 위험이 따르게 되기 때문입니다.

이 사건은 등록상표권자와 상표등록 전부터 등록상표와 유사 또는 동일한 상표를 사용해 온 자 사이의 분쟁입니다. 등록상표권자는 기본적으로 보호되어야 하지만 정당한 사용권자의 이익 역시 일정한 경우 보호되어야 합니다. 등록상표의 신용 내지 명성을 이용해 부당한 이익을 얻는 것은 막아야 하겠지만, 단지 상표 등록을 하지 못했을 뿐 법적 보호가 필요한 사용권자들의 영업상 이익은 보호해 줄 필요가 있습니다. 때문에 우리 상표법은 여러 곳에 등록상표권자의 상표권 효력을 제한하는 규정을 두고 있습니다. 상표법 제51조 제1항의 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 사용행위'에 기한 항변, 상표법 제57조의3 '선사용권'에 기한 항변 등이 그 대표적인 예입니다.

이 사건에서 쟁점이 된 제51조 제1항 제1호 규정에 따른 항변은 바로 전자에 해당합니다. 통상 등

룩상표의 유·무효를 다투는 것이 상표권 분쟁의 기본적인 모습이기 때문에, 등록상표가 유효임을 전제로 한 위와 같은 항변을 자칫 간과하기 쉽습니다. 등록상표의 효력 자체를 다투는 것이 아니라면 위와 같은 항변을 전략적으로 잘 풀어나가는 것이 중요합니다. 그런 점에서 이 사건은 (주)풍년제과 측의 소송대리인이 합리적인 방향으로 소송전략을 잘 세운 케이스라 할 수 있습니다.

상표로 등록하지 못했을 뿐 오랜 기간 상호로 사용해 온 표장이라면, 그리고 그것이 상거래 관행에 따라 단순히 상호를 인식하는 매체로서 표시되어 사용된 것에 불과하다면, 마땅히 보호되어야 합니다. 그것이 상표법 제51조 제1항 제1호 규정의 취지입니다.

이 사건의 경우 (주)풍년제과가 수제 초코파이 등 제품의 포장지에 독특한 글씨체나 색채, 도안화 등을 전혀 사용하고 있지 않은 점, (주)강동오케익의 이 사건 등록상표와 함께 병기되는 도안(“)도 사용하고 있지 않고 이 사건 등록상표에 사용되지 않는 “PNB”라는 명칭을 병기해 사용하고 있어 출처표시의 오인혼동 가능성이 높지 않은 점, (주)풍년제과의 상호가 아주 오랜 기간 동안 일반 소비자들 사이에서 상호로서 인식되어 왔고 이 사건 표장들이 위 상호와 거의 동일한 외관으로 관찰되는 점 등을 고려해 보면, 이 사건 가처분 재판부의 판단은 일응 수긍할 만 하고 법 제도의 취지에도 부합하는 것으로 판단됩니다.

다만 향후 본안 소송에서는 다음의 두 가지 쟁점이 추가적으로 검토될 것으로 예상됩니다.

우선 상표법 제51조 제1항 제1호 규정에 따라 상표권자의 권리행사를 저지하기 위해서는 **부정경쟁의 목적 없이 자기의 상호를 사용하는 경우**에 해당해야 합니다.<sup>1</sup> 따라서 (주)강동오케익의 경우 ‘부정경쟁 목적’이 있다는 이유로 상표법 제51조 제1항 제1호 규정 적용의 배제를 구해볼 여지도 있습니다. 그러나 ① 위 규정은 문언상 상표설정등록이 있는 후의 사용행위를 법적으로 보호하지 않겠다

<sup>1</sup> 제51조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ③ 제1항제1호는 **상표권의 설정등록이 있는 후에** 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다.

는 취지로 해석되는 점, ② 우리 대법원은 위 부정경쟁의 목적을 '등록상표의 신용 내지 명성을 이용하여 부당한 이익을 취하려는 목적'으로 해석하고 있어(대법원 2011. 7. 28. 선고 2011후538 판결 등) 기본적으로 상표 사용행위 당시 등록상표가 시장에서 어느 정도 신용과 명성을 얻은 상태임을 전제로 하고 있어야 '부정경쟁 목적'이 인정될 수 있는 점, ③ (주)풍년제과가 수제 초코파이 등 제품에 대하여 일반인들에게 먼저 명성을 얻어 소위 "원조"격으로 알려져 있는 점 등을 감안해 볼 때, 이 사건의 경우 '부정경쟁 목적'이 인정되기는 쉽지 않다고 판단됩니다.

한편 (주)풍년제과 입장에서는 상표법 제51조 제1항 제1호에 기한 항변과 함께 **상표법 제57조의3 제1항 내지 제2항 규정에 기한 선사용 항변**을 해볼 수도 있습니다.<sup>2</sup> 상표출원 전부터 등록상표와 유사 또는 동일한 상표를 사용해 온 선사용권자의 선점 이익을 보호하겠다는 것이 입법취지입니다. 앞서 본 바와 같이 이 사건의 경우 (주)풍년제과의 상표 사용행위에 '부정경쟁 목적'이 인정될 가능성이 높지 않고, (주)강동오케익의 상표등록출원 전부터 계속하여 이 사건 표장들을 국내에서 사용해 왔으며, 이 사건 등록상표 출원 당시에 이미 식별력을 갖추고 있었다고 해석될 가능성이 높기 때문에, (주)풍년제과 측에서 선사용 항변을 할 경우 이 역시 받아들여질 가능성이 적지 않다고 판단됩니다.

유명 상표에 대한 "원조" 논란이라는 화제성에 더하여, 위와 같은 법리적 쟁점들을 감안하여 향후 본안 소송의 결과를 지켜보는 것도 흥미로운 일이 되지 않을까 생각됩니다.

#### 4. 참고 : 서울중앙지방법원 2016. 3. 24. 자 2015카합81130 결정

<sup>2</sup> **상표법 제57조의3(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리)** ① 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.

1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것
  2. 제1호의 규정에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정한 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것
- ② 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 제1항 제1호의 요건을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다.