



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

법학 석사 학위논문

희석화 이론에 의한 저명상표 보호

- 중국의 사례를 중심으로 -

2021년 8월

서울대학교 대학원

법학과 지식재산전공

윤혜정

희석화 이론에 의한 저명상표 보호

- 중국의 사례를 중심으로 -

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학석사 학위논문으로 제출함

2021년 6월

서울대학교 대학원

법학과 지식재산전공

윤 혜 정

윤혜정의 석사 학위논문을 인준함

2021년 7월

위 원 장 박준석

부위원장 강광문

위 원 정상조

국문초록

혼동 이론을 기초로 하는 전통적인 상표 보호 모식과는 대비되게, 희석화 이론은 상표에 화체되어 있는 재산적 가치에 대한 보호에 무게를 두고 있다. 희석화 이론이 보호하고자 하는 것은 상표에 화체 되어있는 명성이므로 그 보호 목적은 상표권자가 오랫동안 쌓아온 명성이 도용되거나 훼손되는 것을 피면하고자 하는 것이라 하겠다. 중국에서 상표법은 이미 여러 차례 수정을 거쳤으나, 희석화와 관련하여서는 그 정의나 적용 표준이 법률로 명확히 규정되어 있지 않다. 최고인민법원이 발부한 저명상표사법해석 등 사법해석에서 희석화의 성립 요건에 대해 규정하고 있으나, 상표권 분쟁의 경우 민사 사건과 행정 사건으로 구분되므로, 민사 사건과 행정 사건의 판례에 대한 분석을 통하여 사법 실천에서 희석화 이론이 구체적으로 어떻게 적용되고 있는지, 적용 과정에 어떤 특징과 문제점이 있는지, 나아가 문제점들을 어떻게 보완할지 살펴본다.

본 논문의 제1장에서는 연구목적과 연구방법을 논하였고, 제2장에서는 희석화의 이론적 근거 즉 희석화 이론의 정의, 희석화의 유형, 희석화 이론과 혼동 이론의 관계, 희석화 이론과 상표패러디의 관계에 대하여 알아보았다. 또 미국, 유럽, 한국 등 주요국에서의 희석과 관련 입법 현황을 정리하였다. 나아가 비교법적으로 중국의 입법 현황을 살펴보았다. 제3장에서는 희석화와 관련한 민사 판례와 행정 판례에 대한 분석을 통하여, 민사 사건에서 법원이 희석화 성립 여부 판단에 있어서 고려하는 요건, 법원의 심사 방향성을 알아보고, 행정 사건에서 상표권 수여 및 확인 규정이 구체적으로 어떻게 적용되는지 알아보았다. 제4장에서는 민사 판례와 행정 판

례에 대한 분석을 통하여 희석화 이론을 상표법 체계에서 어떻게 적용할
지에 대한 건의를 제기하였다.

주요어 : 상표 희석화, 저명상표, 저명상표 보호, 상표 침해, 상표 패러디,
상표법

학 번 : 2018-27668

목 차

제 1 장 서론	6
제 1 절 연구목적	6
제 2 절 연구 범위	8
제 2 장 희석화의 이론적 근거와 입법 현황	13
제 1 절 희석화 이론의 개요	13
1. 희석화 이론의 개념	13
2. 희석화의 유형	14
가. 전통적인 유형의 희석화	14
나. 새로운 형태의 희석화	16
3. 희석화 이론과 혼동 이론의 관계	17
4. 희석화와 상표패러디	20
가. 패러디(Parody)의 정의	20
나. 상표패러디의 정의와 특성	21
다. 상표패러디와 희석화의 관계	21
제 2 절 희석화 이론과 관련한 각국의 입법례	22
1. 미국과 E.U.	22
가. 미국	22
나. E.U.	25
2. 한국	26
가. 상표법	26
나. 부정경쟁방지법	28

3. 중국	29
가. 상표법	30
나. 저명상표사법해석	30
다. 부정경쟁방지법	31

제 3 장 희석화 이론과 관련한 판례 분석 33

제 1 절 희석화 이론과 관련한 중국의 판례 개요

1. 연구 대상 판례의 선정	33
2. 연구 대상 판결에 대한 분석	34
가. 판례 유형에 대한 통계와 분류	35

제 2 절 희석화 이론과 관련한 민사 판례 분석 37

1. 희석화 성립 여부 판단 요건	37
가. 상표의 식별력	37
나. 상표의 유사성	41
다. 상표의 저명 범위	45
라. 상표적 사용	48
2. 부정경쟁방지법과의 관계	50
3. 법원의 심사 방향성(思路)	52
가. 광고 성질의 상표적 사용 행위에 대한 규제	52
나. 세 가지 단계의 인식	58

제 3 절 희석화 이론과 관련한 행정 판례 분석 63

1. 저명상표사법해석 하에서의 희석화 판단 방향성	65
2. 희석화 관련 행정 사건에서의 기타 고려 요건	68
3. 상표권 수여 및 확인 규정	69
가. 상표권 수여 및 확인 규정 제13조에 대한 해석	70
나. 희석화로 인정하지 않은 사유	74

제 4 장 희석화 이론에 근거한 중국 저명상표 보호의 보 완점	76
제 1 절 희석화 관련 입법체계에 대한 보완	76
1. 상표법에서의 희석화 보호 확립	77
2. 행정 절차와 사법 절차의 규정 통일	78
3. 희석화 행위에 대한 형사 처벌제도 도입	79
제 2 절 통일된 희석화 판단 기준 도입의 필요성	81
1. 희석화 가능성 원칙의 도입	81
2. 권리침해자의 주관적 요건에 대한 판단	82
제 5 장 결론	84
참고문헌	86
Abstract	90

제 1 장 서론

제 1 절 연구 목적

저명상표는 상표권자가 오랜 시간동안 알심 들여 경영해온 성과로서 지명도가 높고 흡인력이 강한 특징이 있다. 일부 사람들은 저명상표의 높은 지명도에 편승하여, 저명상표와 동일하거나 유사한 표장을 다른 종목의 상품이나 서비스에 사용하여 그 이점을 누리는 경우가 발생한다. 이렇게 다른 종목의 상품이나 서비스에 저명상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 행위를 상표의 희석화(trademark dilution)라고 한다. 희석화에 대한 각 언어에서의 표기는 영어 표기인 dilution에 기초한다. 예컨대, 한국어 표기인 “희석화”는 “dilution”의 한국어 표기 “희석¹⁾”에 기초하고, 프랑스어 표기인 “dilution de marque²⁾” 또한 영어 “dilution”에서 기원하였다. 통용되고 있는 희석화의 중국어 표현인 “淡化”를 직역하면 “담화”이다. “淡化”는 희미하다는 의미의 “淡”에 될 “化”가 붙여진 표현으로서, 사전적으로는 (관념·인식 등이) 희미해진다는 의미를 가지고 있다.³⁾ 즉 상표와 지정상품 사이의 특정한 연관성이 희미해지도록 한다는 의미로 해석할 수 있다. 이것은 상표와 지정상품 사이에 형성된 유일한 대응관계를 희석하는 희석화의 정의와도 일맥상통한다. 희석화를 중국어로 직역하면 “稀释化”이다. 실제로 중국 학계에서는 희석화에 대하여 “淡化(담화)” 또는 “稀释化

1) <https://en.dict.naver.com/#/entry/enko/d66d0304edab416ca0858c1e19ca4494>: “동아출판 프라임 영한사전, dilution의 한국어 의미,” 2021년 6월 22일 마지막 접속.
2) <https://www.aippi.fr/upload/q214-rapport-groupe-francais.pdf>: “Protection against the dilution of a trade mark,” accessed June 22, 2021.
3) <https://zh.dict.naver.com/#/search?query=淡化>: “고려대 중한사전, 淡化의 한국어 의미,” 2021년 6월 22일 마지막 접속.

(희석화)”라고 표현한다.⁴⁾ 다만 학계와 실무에서는 “商标淡化(상표 담화)”라는 표현을 사용하는 것이 일반적이다. 본 논문에서는 통일성을 위해 “희석화”로 표기하였다.

중국에서 희석화 이론에 대한 연구는 주로 상표권 침해 민사 사건의 범위에서 이루어졌고, 상표권 수여 및 확인 행정 사건에 대한 연구는 미비하였다. 그러나 경제가 발전하고 글로벌화가 급속도로 진행되는 현 시점에, 사용을 목적으로 하지 않은, 해외 유명상표에 대한 악의적인 선 출원 건이 급속도로 증가하여, 상표 출원, 무효심판과 같은 행정 절차에서 희석화 이론을 적용하여 행정 절차에서 저명상표를 보호할 수 있는 기제를 마련할 필요가 있다고 생각된다.

중국 상표법 제13조 제3항과 최고인민법원이 2009년 반포한 “저명상표보호와 관련한 민사 사건에 대한 법률 적용에 대한 일부 문제에 대한 해석(이하 “저명상표사법해석”이라고 함)”에서는 저명상표에 대한 보호와 관련된 내용을 규정하고 있다. 또한 2017년 반포한 “상표권 수여 및 확인 심리 행정안건에 관한 약간의 문제 규정(이하 “상표권 수여 및 확인 규정”이라고 함)”에도 희석화 보호가 체현되어 있다. 당해 조항은 “희석화”라는 용어를 명시하고 있지는 않지만 이론상으로는 사법해석의 방식으로 희석화 이론을 도입했다고 보는 의견이 대부분이다.⁵⁾ 저명상표 등록자는 타인이 저명상표와 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 사용하여 저명상표의 명성에 정당하지 않게 편승하거나 그 명성을 이용하거나 저명상표의 식별력을 약화하는 행위를 금지할 수 있는 권리를 가진다. 본 논문에서는 저명상표사법해석을 적용한 다수의 판례를

4) “浅谈驰名商标的商标淡化问题”, 周晴, 法学文献, 2010

5) 王迁:《知识产权法》, 中国人民大学出版社 2016 年版, 526페이지, 杜颖:《社会进步与商标理念:商标法律制度的过去、现在和将来》, 北京大学出版社 2012 年版, 178페이지. 王太平、邓宏光:《商标法》, 北京大学出版社 2017 年版, 178~179페이지

살펴보았다. 그 과정에 법원이 희석화 관련 사건을 심리함에 있어서 법률과 사법해석 적용의 기준이 일치하지 않은 점, 희석화 성립 여부 판단에 있어서 명확한 계선이 결여된 점을 발견하였다. 희석화와 관련한 사건의 심리에 적용되는 통일된 적용 표준을 제시하기 위해, 2017년 최고인민법원은 상표권 수여 및 확인 규정을 반포하였는데, 그 중 제13조에서는 저명상표에 대한 희석화 성립 여부를 판단하는 다섯 가지의 요건을 제시하였다. 당해 규정이 사법 실천에서 어떻게 적용되어야 하는지, 행정사건에 적용되는 것으로서 상표권 침해 민사 사건에도 적용될 수 있는지 등 문제는 본 논문에서 토론할 것이다.

제 2 절 연구 범위

본 논문에서는 저명상표사법해석 제9조 제2항과 상표권 수여 및 확인 규정 제13조를 적용한 판례를 분석하는 것을 통하여 다음과 같은 문제를 논의하고자 한다. 첫 번째, 희석화 성립 여부 판단에서 고려하는 요건에는 어떤 것들이 있는가? 두 번째, 상표권 침해 민사 사건과 상표권 수여 및 확인 행정 사건은 어떻게 다른가? 두 가지 유형의 분쟁에 동일한 판단 기준을 적용할 수 있는가? 세 번째, 희석화 이론에 근거한 저명상표에 대한 보호의 계선은 어디까지인가?

이러한 배경에서, 본 논문에서는 다음과 같은 내용으로 논의하고자 한다.

1. 희석화 이론에 대한 검토

제2장에서, 희석화의 이론적 근거 즉 희석화 이론의 정의, 희석화의 유형, 희석화 이론과 혼동 이론의 관계, 희석화 이론과 상표패러디의 관계에 대

하여 알아본다. 상표의 희석이란 상표권자의 저명한 상표와 동일하거나 유사한 상표를 상표권자의 허락을 받지 않고 당사자 간에 경쟁이 없어 상표가 나타내는 상품이나 서비스의 출처에 대한 혼동가능성을 요구하지 않는 범위에서 상표가 가지는 식별력과 가치를 점차 감소시키도록 사용하는 것을 의미한다. 전통적인 혼동 이론과는 대비되게, 희석화 이론은 상표권자가 아닌 저명상표 자체에 대한 보호를 강조하고 있다. 이러한 희석화 이론은 소비자가 특정 상표를 상표권자의 제품과 연관시켜 인식하도록 하는 상표의 기능을 훼손하는 행위를 금지하는 것으로서, 전통적인 상표법 체계가 출처의 혼동으로부터 소비자의 이익을 보호하는 것을 목표로 하고 있었던 데에 반하여, 상표권자의 재산적 권리를 보호하는 것을 주된 목적으로 한다.

2. 주요국의 입법례

미국은 랜덤법 제43조 (a)항 (2)에서는 “약화에 의한 희석화”와 “손상에 의한 희석화” 두 가지 종류의 희석화에 대하여 규정 짓고 있다. 또한 제 43조(c)항 (1),(5)에서 “희석화에 상응하는 구제방식은 금지명령이고, 피고에게 주관적인 악의가 존재할 경우 저명상표의 소유권자는 관련 상품을 폐기하고 배상금을 청구할 권리가 있다”고 규정함으로써 희석화에 대한 저명상표 소유권자의 구제권 또한 보장하고 있다. 아울러 연방상표 희석화 방지개정법(TDRA)를 통하여 희석화 성립 여부에 대한 판단 요건을 규정하고 있다.

E.U.는 “회원국 간의 상표법통일화를 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 Mark)” 제4조제

(3)항, 제4조(4)항(a)호 및 제5호(2)항, “공동체 상표에 관한 이사회 규정 [Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1994 on the Community Trademark Article 9(1)]”제9조(1)(c)에서 공동체 상표는 상표권자에게 그들의 상표가 공동체 내에서 평판이 있고 후사용상표의 사용을 통하여 부당한 이득을 취하거나 그들 상표의 특별현저성이나 평판을 해칠 경우, 제3자가 그들의 상표와 동일 또는 유사한 표시를 비유사한 상품에 정당한 사유 없이 동의를 받지 않고 거래상 사용하는 것을 금지시킬 수 있도록 하고 있다.

한국은 상표법과 부정경쟁방지법에서 각각 상표 희석화 행위를 규제하고 있는데 상표법은 제34조 제1항 제13호에서 상표 등록 출원 단계에서 저명상표에 대한 희석화를 목적으로 출원하는 상표의 등록을 거절하는 것으로 체현되었고, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목에서 사용 단계에서 상표 희석화 행위를 규제하는 것으로 저명상표에 대한 보호가 체현되었다.

중국의 경우, 상표법 제13조 제3항과 최고인민법원이 2009년 반포한 “저명상표보호와 관련한 민사 사건에 대한 법률 적용에 대한 일부 문제에 대한 해석(이하 “저명상표사법해석”이라고 함)”에서는 저명상표에 대한 보호와 관련된 내용을 규정하고 있다. 또한 2017년 반포한 “상표권 수여 및 확인 심리 행정안건에 관한 약간의 문제 규정(이하 “상표권 수여 및 확인 규정”이라고 함)”에도 희석화 보호가 체현되어 있다. 당해 조항은 “희석화”라는 용어를 명시하고 있지는 않지만 이론상으로는 사법해석의 방식으로 희석화 이론을 도입했다고 보는 의견이 대부분이다.

3. 희석화 관련 민사 사건과 행정 사건에 대한 분석

제3장에서, 희석화와 관련한 민사 판례와 행정 판례에 대한 분석을 통하여, 민사 사건에서 법원이 희석화 성립 여부 판단에 있어서 고려하는 요건, 법원의 심사 방향성을 알아보고, 행정 사건에서 상표권 수여 및 확인 규정이 구체적으로 어떻게 적용되는지 알아본다.

민사 사건에서 법원은 희석화 성립 여부를 판단함에 있어서 상표의 식별력, 저명상표와 분쟁 대상 상표의 유사 여부, 상표의 저명 범위, 상표적 사용 여부를 판단 요건으로 하였다. 또한 이른바 세 가지 단계의 인식, 즉 첫 번째로, 관련 대중이 분쟁 대상 상표를 접했을 때 “상표의 소유권자가 특정한 상품 또는 서비스에서의 저명상표를 소유하고 있다”고 인식할 것, 두 번째로, 분쟁 대상 상표의 소비자가 분쟁 대상 상표와 동일하거나 유사한 저명상표의 권리자의 존재를 인식할 것, 세 번째로 분쟁 대상 상표를 접하는 관련 대중은 분쟁 대상 상표와 저명상표 사이에 연관성이 없다고 인식할 것이라는 세 가지 단계의 심사 방향으로 상표의 희석화 성립 여부를 판단하고 있다.

행정 사건에서는 상표권 수여 및 확인 규정 제13조에 따라 인용된 저명상표의 식별력과 지명도, 양 상표의 유사 정도, 관련 대중의 종합도와 주의 정도, 시장의 기타 주체의 인용상표와 유사한 표장에 대한 공정사용 정황 등 요건에 따라 희석화 성립 여부를 판단하고 있다.

민사 사건과 행정 사건을 분석하는 과정에 다음과 같은 문제점들이 발견되었다. (1) 희석화 이론과 혼동 이론에 대한 인식이 통일되지 않은 점. 대다수의 사건에서 법원은 희석화 이론을 혼동 이론에 대한 보충으로 간주하였고 특히 상표권 수여 및 확인 규정이 반포되기 전, 상표 행정 기관은 혼동 이론에 근거하여 “관련 대중이 상품의 출처를 오인하는 것”을 전

제 조건으로 하였다. (2) 희석화 성립 여부 판단에 있어서 주관적 악의성을 고려해야 하는지에 대해 부동한 견해가 있었다. 법원은 대부분의 사건에서 권리 침해자의 주관적 고의성을 고려하지 않았고, 지명도 편승 유형의 사건에서만 권리 침해자의 주관적 고의성을 고려하였다. (3) 현실적 희석화와 희석화 가능성에 대한 표준이 일치하지 않았다. 희석화 성립과 관련한 법률 규정이 명확하지 않음으로 하여, 대부분의 법원은 희석화 가능성을 성립의 기준으로 보았다. (4) 민사 사건과 행정 사건에서 적용되는 기준이 일치하지 않았다. 희석화에 해당하는 상표 출원, 무효 심판 등 유형의 행정 사건에서, 행정 기관은 혼동 이론에 근거한 심사기준에 의하여 심사하였는데, 이에 반해 법원은 희석화 이론에 근거한 저명상표사법해석에 근거하여 행정 소송을 심리하였기 때문에 행정 절차와 행정 소송의 결과가 일치하지 않은 문제가 있었다. 이후 상표권 수여 및 확인 규정에 따라 행정 소송에도 직접 적용할 수 있게 되었고 희석화 성립 여부에 판단 요건을 제공하였다.

제4장에서는 민사 판례와 행정 판례에 대한 분석을 통하여 희석화 이론을 상표법 체계에서 어떻게 적용할지에 대한 건의를 제기하였다.

제 2 장 상표 희석화의 이론적 근거와 입법 현황

제 1 절 희석화 이론의 개요

1. 희석화 이론의 개념

상표 희석화의 개념은 1924년 독일에서 발생한 사건으로 거슬러 올라간다. “Odol”은 당시 대부분 가정에서 사용하는 구강청결제 상표였는데, 원고는 피고가 철강 제품에 “Odol”상표를 사용하는 행위를 멈출 것을 요구하였다. 당시의 독일 상표법에 따르면, 소비자들로 하여금 상품의 출처가 동일하다는 오인을 일으켜야만 상표에 대한 보호 범위가 다른 분류의 상품에까지 확대된다고 규정되어 있었다. 그러나 본 사건에서는 피고가 이미 철강 제품에 “Odol”상표를 등록하였으므로 피고의 상표 사용은 합법적인 것이었다. 법원은 당시의 민법과 부정경쟁방지법에 근거하여 아래 네 가지의 근거로 원고의 손을 들어주었다. 첫 번째, 만약 모든 사람들이 - 피고와 같이 - 원고의 상표를 사용한다면, 원고 상표의 판매력(selling power)을 떨어뜨린다. 두 번째, 피고는 “Odol”상표가 시장에서의 판매력에 편승하려는 의도가 있다. 세 번째, 피고의 행위는 원고의 구강청결제 시장에서의 경쟁력을 떨어뜨렸다. 네 번째, 피고의 행위는 상업도덕을 위반하는 행위이다. 당시 독일 법원의 판결 요지를 보면, 당해 사건에 대한 분석은 부정경쟁방지법에 근거하여 상표 희석화를 분석한 것으로 보여진다. 이것은 오늘날 학계에서 상표법의 범주에서 희석화 행위를 분석하는 것과 큰 차이점이 있다.

1927년, 미국 학자 Frank Schechter은 상기 판례를 인용하여, 상표가

상품의 출처를 표시하는 기능을 할 뿐만 아니라 점차 광고의 역할도 하고 있다고 주장하였다. 그의 주장에 따르면, 상표의 진정한 가치는 판매력을 창조하는 데 있으며, 이러한 판매력은 소비자가 상품의 품질에 대한 신뢰와 상표 자체의 독창성과 유일성을 근원으로 하기 때문에, Odol 사건 중 원고에게는 당해 상표가 희석화 되지 않도록 할 권리가 있다. 또한 저명상표와 지정 상품 사이에는 유일하고 강력한 특정된 연관성이 있는데, 지정 상품이 아닌 상품에 당해 저명상표를 사용할 경우 이러한 연관성을 약화시킨다고 보았다. 즉 상표 희석화 행위의 대상은 “상표와 지정 상품 또는 서비스 사이의 유일한 대응관계”라는 것이다.

이러한 대응관계는 혼동 이론에서 보호하고 있는 “상품의 생산자와 지정 상품 또는 서비스 사이의 유일한 대응 관계”와는 구별되는 개념이다. 전통적인 혼동 이론에 의하면, 상표는 소비자가 제품을 구매할 때 품질과 제품의 생산자를 구별하게 하는 역할을 하므로 소비 과정에서 출처를 식별하는 역할을 한다. 혼동 이론과는 대비되게, 희석화 이론은 상표권자가 아닌 저명상표 자체에 대한 보호를 강조하고 있다. 이러한 희석화 이론은 소비자가 특정 상표를 상표권자의 제품과 연관시켜 인식하도록 하는 상표의 기능을 훼손하는 행위를 금지하는 것으로서, 전통적인 상표법 체계가 출처의 혼동으로부터 소비자의 이익을 보호하는 것을 목표로 하고 있었던 데에 반하여 희석화 이론은 상표권자의 재산적 권리를 보호하는 것을 주된 목적으로 한다.⁶⁾

2. 희석화의 유형

6) 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).: 송재섭, “희석화 이론의 실체와 적용”, 서울대학교 박사학위 논문, 2007, 9면에서 재인용.

가. 전통적인 유형의 희석화

1) 약화에 의한 희석화

약화(blurring)는 대표적인 희석화 유형이다. 약화에 의한 희석화는, 저명 상표와 동일하거나 유사한 상표를 전혀 무관한 상품 또는 서비스에 장기적으로 사용하여 저명상표의 식별력이나 독특성이 저하되는 결과에 이르는 것을 말한다. 예컨대, 유명한 담배 상표 “말보로(Malboro)”를 의류에 사용하는 것이 약화에 의한 희석화에 해당한다. 만약 “말보로(Malboro)” 상표를 의류에 사용한다면, 소비자들로 하여금 “말보로(Malboro)” 의류의 출처가 “말보로(Malboro)” 담배의 출처와 동일하다는 오인을 일으키지는 않겠지만, 소비자들이 특별히 주의를 기울이지 않음에도 “말보로(Malboro)”라는 유명 상표를 떠올리게 되므로 당해 상표의 식별력이 저하되는 결과에 이르게 되는 것이다.

2) 손상에 의한 희석화

손상(tarnishment)에 의한 희석화는 품질이 낮은 제품 또는 미풍양속에 반하는 영역에 저명상표를 사용하여 소비자가 당해 상표에 부정적인 인식을 가지게 되고, 결과적으로 당해 상표가 다년간 쌓아온 상업적 가치를 훼손하는 것을 말한다. 예컨대, “에르메스(Hermes)”와 같은 유명 상표를 음란물에 사용하는 것이 손상에 의한 희석화에 해당한다. 약화에 의한 희석화는 유명상표가 제3자에 의해 지속적으로 사용될 것을 전제로 하기 때문에 비교적 상당한 시간이 경과함에 따라 점진적으로 발생하게 되는 반면, 손상에 의한 희석화는 상대적으로 단기간의 상표사용만으로도 즉각적으로 발생할 수 있다.⁷⁾

7) Robert N. Klieger, Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational

나. 새로운 형태의 희석화

1) 일반화에 의한 희석화

이처럼 전형적이고 기초적인 희석화 유형인 약화와 손상 이외에도, 중국 학계에서는 일반화(genericization)에 의한 희석화도 제기되고 있다. 일반화에 의한 희석화란, 저명상표를 상품의 통용 명칭으로 사용하는 것을 말한다. “아스피린(Aspirin)”이 기존에는 유명한 비스테로이드성 소염진통제 상표였으나 현재에 이르러서는 해열진통제 약물의 통용명칭으로 된 것이 일반화에 의한 희석화의 예로 된다.

2) 지명도 편승 유형의 희석화

저명상표사법해석 제9조 제2항⁸⁾에서는 전통적인 유형의 희석화, 즉 약화와 손상 외에도 지명도 편승 유형의 행위에 대해 규정하였다. 지명도 편승은 행위자가 자신의 제품의 판매량을 올리기 위해 저명상표가 특유한 식별력과 지명도를 이용하여, 저명상표와 동일하거나 유사한 상표를 자신의 제품에 사용하는 것을 지칭한다. 이로 하여 일반 소비자들은 분쟁 대상 상표와 저명상표 사이에 일정한 연관성이 있을 것이라고 관념하게 된다. 물론 이러한 유형의 권리 침해 행위가 최종적으로 지명도 편승에 해당하는지 여부는 기타 요소와 결합하여 판단하여야 할 것이다. 지명도 편승 행위

Basis for Trademark Protection, 58 University of Pittsburgh Law Review 789, 830 (1997).: 송재섭 (주6), 11면에서 재인용.

8) 저명상표 사법해석 제9조 제2항: 관련 대중들로 하여금 분쟁 대상 상표와 저명상표가 상당한 정도의 연관성이 있을 것이라고 관념하게 하여 저명상표의 식별력을 약화시키거나, 저명상표의 명성을 훼손하거나, 저명상표의 명성에 대한 정당하지 않은 이용 행위를 상표법 제13조 제2항에서의 “대중을 오도(誤導)하고 저명상표 등록인의 이익에 손해를 입힐 수 있는 경우”에 해당한다.

는 희석화와 독립되는 개념이라고 주장하는 의견도 있다. 또한 지명도 편승 행위는 약화 또는 손상 행위와 동시에 발생하므로 일반적으로 지명도 편승 행위만으로 저명상표의 명성에 손해를 끼치지 않는다고 설시한 사건, 이와는 반대로 약화, 손상, 지명도 편승을 저명상표 소유자의 상표권을 침해하는 세 가지 유형의 행위라고 설시한 사건도 있다. 중국 현행법 체계에서, 희석화 이론을 명문으로 규정하고 있지는 않지만, 약화, 손상, 지명도 편승 세 가지 유형의 행위를 규정하고 있는 저명상표사법해석 제9조 제2항에 의해 중국에서도 희석화 이론을 도입하였다는 의견이 대다수이다. 또한 희석화 관련 민사사건과 행정사건 판례에서 법원이 저명상표사법해석 제9조 제2항을 그 근거로 하고 있으므로 지명도 편승 유형의 희석화 역시 논의가 필요하다고 생각된다.

3. 희석화 이론과 혼동 이론의 관계

혼동 이론은 동일하거나 유사한 상품을 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 사용하여 상품의 출처에 오인을 일으키게 되는 것을 일컫는다. 여기서 말하는 혼동은 넓은 의미에서의 혼동과 좁은 의미에서의 혼동으로 나뉘지는데, 넓은 의미에서의 혼동이란 상품 또는 서비스의 출처가 동일하지는 않더라도 상표 사용 허가와 같은 어떠한 연관성이 존재한다고 오인하게 하는 것이고, 좁은 의미에서의 혼동이란 상품 또는 서비스의 출처에 대한 혼동, 즉 소비자들로 하여금 동일한 출처의 상품 또는 서비스라고 혼동하게 하는 것이다. 중국 상표법에서의 혼동 이론은 넓은 의미에서의 혼동으로 체현된다. 중국 상표법 제13조 제2항에 따르면, 타인이 중국에서 등록하지 않은 저명상표를 복제, 모방 또는 번역하여 소비자들로 하여금 오인을 일으키게 하는 상표를 동일하거나 유사한 지정상품에 사용하는 것을 금지하고 등록 출원을 거절한다. 또 관련한 ‘저명상표사법해석⁹⁾’ 제9조

제1항에 따르면, 저명상표와 분쟁대상상표의 상품 출처에 대하여 오인을 일으키기에 충분하다고 보여지거나, 소비자들로 하여금 저명상표와 분쟁대상상표의 경영자 사이에 상표 사용 허가 계약, 관련 기업 등 특정한 연관성이 존재한다고 관념하게 할 가능성이 충분한 경우가 상표법 제13조 제2항의 “소비자들로 하여금 오인을 일으키게 하는” 것에 해당된다. 즉 소비자가 상품 또는 서비스의 출처가 동일하거나, 혹은 동일하지 않더라도 어떠한 연관성이 있을 것이라고 혼동할 가능성이 충분할 것을 혼동의 요건으로 한다.

미국의 경우 혼동 이론에 대해 소비자가 실제로 혼동하였을 것을 상표권 침해 성립의 요건으로 하였으나, 현재는 일반적으로 랜햄법(Lanham Act) 제32조 제1항에서 “likely to cause confusion”라고 규정하여 “혼동을 일으킬 가능성”을 침해 요건으로 명시하고 있다.¹⁰⁾ 또한 한국 상표법은 상표 침해요건으로 상품 출처에 대한 혼동 가능성이 존재해야 한다고 요구하고 있다.¹¹⁾

전통적인 혼동이론에 따르면, 상표권의 침해 요건은 상표권자의 상표와 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 지정상품에 사용하는 것을 전제로 하기 때문에 혼동가능성에 중점을 둔다. 따라서 지정상품이 다를 경우 혼동가능성이 인정되지 않을 경우에는 상표권의 침해가 성립되지 않는다.

9) 정식명칭은 《최고인민법원의 저명상표 보호에 미치는 민사 분쟁 사건 심리 시 법률적용 문제에 관한 해석(最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释)》으로, 2009년 4월 22일에 발표되어 5월 1일부터 시행되었다. 동 해석은 저명상표에 관한 민사 분쟁 사건을 심리하기 위하여 최고인민법원이 상표법, 반부정당 경쟁법, 민사소송법 등의 유관 법률을 바탕으로 제정하였으며, 크게 저명상표의 개념, 저명상표 사법인정 적용의 범위, 인정 요소, 입증책임, 보호에 관한 내용으로 구성되어 있다.

10) Lanham Act §32(1)[15 U.S.C. §1114(1)].

11) 이연선. "유명 상표의 보호 법리에 관한 연구." 연세대학교 법무대학원 석사학위논문, 2016, 10면

다. 희석화 이론은 그 형성 초기에 혼동이론의 이러한 맹점을 보충하기 위해 나타났다고 할 수 있다.

희석화 이론의 발전 연혁을 거슬러 올라가면, 1889년 영국의 KODAK 사건¹²⁾에서 희석화에 의한 상표 보호의 필요성이 제기되기 시작하였다. 이 사건에서 법원은 카메라의 저명상표의 KODAK 표장을 타 업체가 자전거에 사용함으로써 Eastman사가 생산한 제품으로 오인되는 것은 부당하다고 판결하였다. 이는 지정상품이 유사하거나 동일하지 않은 경우에도 혼동 가능성이 있다고 판시함으로써 상표권 침해를 인정한 최초의 판례이다. 이후 앞서 설명한 ODOL 사건에서 독일 법원은 구강청결제 유명 상표인 ODOL상표를 강철제품에 사용하는 것은 부당하다고 판결하였다. 이후 1927년 하버드 대학교 Frank I. Schechter교수가 ‘상표보호의 합리적 근거(The Rational Basis of Trademark Protection)’이라는 논문을 발표하면서 미국에서 논의되었다. 그는 동 논문에서 상표보호의 첫 번째 목적은 출처표시의 기능보다는 새로운 수요의 창출 및 보유에 있으며 상표권자에게 가장 중요한 것은 상표의 고유성(uniqueness) 또는 개성의 보존이라고 주장하였다. 즉, 그는 상품의 우수성이나 독창성으로 인하여 형성된 상표권자와 소비자 간의 가치 있는 연관 관계를 유지하기 위해서 희석화 보호가 이루어져야 하며, 단순히 오인과 혼동으로부터 상표를 보호하는 것을 넘어 동일하거나 유사하지 않은 상품에 상표가 사용됨으로 하여 소비자에게 형성된 관념이나 독창성이 약화되거나 서서히 분산되는 것을 방지해야 한다고 주장하였다.¹³⁾ 나아가 모든 상표에 대한 동일한 보호를 인정하기 보다는 식별력에 따라 그 보호정도를 달리 해야 한다고 주장하였다. 이처럼 Schechter는 전통적인 혼동이론을 보완하기 위한 수단으로서 희

12) Eastman Photographic Material Co. v. John Griffith Corp., 15 RPC 105 (1898).

13) Frank I. Schechter, “The Rational Basis of Trademark Protection”, 40 Harv. L.Rev. 813, 1927, pp. 831-832; 이연선(주11), 15-16면에서 재인용.

석화 이론을 제안하였는데, 이로써 희석화 이론이 최초로 정립되었다고 보는 것이 일반적이다.

상표의 희석이란 상표권자의 저명한 상표와 동일하거나 유사한 상표를 상표권자의 허락을 받지 않고 당사자 간에 경쟁이 없어 상표가 나타내는 상품이나 서비스의 출처에 대한 혼동가능성을 요구하지 않는 범위에서 상표가 가지는 식별력과 가치를 점차 감소시키도록 사용하는 것을 의미한다.¹⁴⁾ 앞서 설명한 것과 같이 혼동 이론과는 대비되게, 희석화 이론은 상표권자가 아닌 저명상표 자체에 대한 보호를 강조하고 있다. 이러한 희석화 이론은 소비자가 특정 상표를 상표권자의 제품과 연관시켜 인식하도록 하는 상표의 기능을 훼손하는 행위를 금지하는 것으로서, 전통적인 상표법 체계가 출처의 혼동으로부터 소비자의 이익을 보호하는 것을 목표로 하고 있었던 데에 반하여, 상표권자의 재산적 권리를 보호하는 것을 주된 목적으로 한다.¹⁵⁾

4. 희석화와 상표 패러디

가. 패러디(Parody)의 정의

상표패러디를 이해하려면, 먼저 패러디의 정의에 대해 살펴보아야 한다. 위키백과에 따르면 패러디에 대해 “패러디(Parody)란 문학, 음악 등의 작품에 다른 사람이 먼저 만들어 놓은 어떤 특징적인 부분을 모방해서 자신의 작품에 집어넣는 기법을 의미한다. 주로 익살 또는 풍자를 목적으로 하기 때문에 《희인(喜引)》이라고도 한다. 보통 패러디 요소가 들어간 작품들은 패러디했음을 감추지 않고 드러냄으로써 보는 사람들에게 웃음을 이

14) 최성우, 「OVA 상표법」, 한국특허아카데미, 2009, 204면.

15) 이연선(주 11), 27면.

끌어내는 경우가 많기 때문에, 패러디 기법은 비단 예술작품 뿐 아니라 효과적인 개그의 소재로도 번번히 사용된다”고 정의하고 있다¹⁶⁾. 즉 패러디란 원작을 기초로 한 표현 방식으로서 원작과 연관성이 있는 것이 불가피하다.

나. 상표패러디의 정의와 특성

상표패러디(Trademark Parody)에 대해 정의규정을 두고 있는 입법례는 없다. 상표패러디를 희석화 침해에 대한 예외로서 명문규정을 두고 있는 미국에서도 패러디에 대한 정의규정을 따로 두고 있지 않다. 다만 패러디의 정의로부터 추론한다면, 상표패러디는 패러디스트가 기존에 존재하고 있는 상표의 구조나 특징에 대해 웃음이나 풍자의 요소를 가미한 표장이라 할 수 있겠다.

성공적인 상표패러디는 원 상표의 식별력이 현저한 부분을 유지하여 소비자들로 하여금 패러디 상표를 접했을 때 원 상표를 떠올리게 하면서도, 원 상표에서 벗어나 패러디상표만의 독창성을 가지게 되어 원 상표와 구분되게 한다. 원 상표의 지명도가 높을수록 대중은 패러디상표를 접했을 때 패러디스트의 의도를 알아차릴 수 있고, 원 상표의 지명도가 높아야만 패러디 요소를 가미했을 때 대중이 이를 알아볼 수 있다. 패러디상표의 이러한 특성으로 하여, 저명상표가 그 주요한 타깃으로 된다.

다. 상표패러디와 희석화의 관계

앞에서 언급한 바와 같이 상표패러디의 특징으로부터 저명상표가 주로 상

16) <https://ko.wikipedia.org/wiki/패러디>

표패러디의 타깃으로 된다. 패러디스트는 대중이 패러디의 대상을 알게 하여 저명상표를 연상하는 것이 목적이고, 성공적인 패러디상표의 경우 원상표보다 더 각인되기도 하므로 이러한 상표패러디는 약화에 의한 희석화의 범주에도 속하게 된다. 또한 원 상표에 대해 풍자나 조롱을 가미한 상표패러디의 경우 손상에 의한 희석화의 범주에 속하게 된다. 아울러 상표패러디는 혼동을 전제 조건으로 하지 않고 원 상표의 식별력을 저하시키거나 명성을 훼손하는 경우에 성립되기 때문에, 희석화 이론에 근거하여 저명상표에 대한 상표권침해를 구성할 가능성이 높다.

제 2 절 희석화 이론과 관련한 각국의 입법례

1. 미국과 E.U.

가. 미국

미국 랜험법 제43조 (a)항 (2)에서는 “약화에 의한 희석화”와 “손상에 의한 희석화” 두 가지 종류의 희석화에 대하여 규정 짓고 있다.¹⁷⁾ 앞서 설명한 것과 같이 약화에 의한 희석화는 저명상표와 동일하거나 유사한 상표를 전혀 무관한 상품 또는 서비스에 장기적으로 사용하여 저명상표의 식별력이나 독특성이 저하되는 결과에 이르는 것을 지칭하고, 손상에 의한 희석화는 품질이 낮은 제품 또는 미풍양속에 반하는 영역에 저명상표를 사용하여 소비자가 당해 상표에 부정적인 인식을 가지게 되어 결과적으로 당해 상표가 다년간 쌓아온 상업적 가치를 훼손하는 것을 지칭한다. 일반화에 의한 희석화는 상표의 식별력을 훼손하고 손상에 의한 희석화는 상표가 쌓아온 양호한 평가를 훼손하므로 법적인 보호가 필요하다. 상표의

17) Lanham Act§43(a)(2)([15 U.S.C.§1125(c)(2)(B)](amended Oct. 6, 2006).

희석화에 의해 침해를 당한 원고는 희석화에 근거한 소송(dilution claim)을 제기하여 권리가 보호받을 것을 청구할 수 있는데 이것은 상표권 침해 소송(infringement claim)과는 차이가 있다. 즉 희석화를 구성하는 요건과 상표권 침해를 구성하는 요건에는 차이가 있으며 이에 따른 구제방식 또한 상이하하다.¹⁸⁾ 랜험법 제43조(c)항 (1),(5)에서는 “희석화에 상응하는 구제방식은 금지명령이고, 피고에게 주관적인 악의가 존재할 경우 저명상표의 소유권자는 관련 상품을 폐기하고 배상금을 청구할 권리가 있다”고 규정하고 있다.¹⁹⁾²⁰⁾

또한 저명상표 보호와 관련하여, 2006년에 개정된 연방상표 희석화 방지 개정법(TDRA)은 약화(blurring)행위에 의한 희석의 우려가 있는지의 여부를 결정하는 판단 요소로 아래와 같이 명시하고 있다.²¹⁾ 반면 상표권자

18) 杜颖译：《美国商标法》，知识产权出版社，2013年版，54

19) Lanham Act§43(c)(1)(B)([15 U.S.C.§1125(c)(2)(B)](amended Oct. 6, 2006).:杜颖著：《社会进步与商标理念:商标法律制度的过去、现在和将来》，北京大学出版社 2012年版，19면 재인용.

20) Lanham Act§43(c)(1)(B)([15 U.S.C.§1125(c)(5)](amended Oct. 6, 2006).

21) Trademark Dilution Revision Act of 2006 (H.R.683)

(1) 'dilution by blurring' is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

(A) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.

(B) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.

(C) The extent to which the owner of famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.

(D) The degree of recognition of the famous mark.

(E) Whether the use of the mark or trade name intended to create an

보호의 관점에서 희석화 행위를 명확하게 규정해야 한다는 의견이 제시되어 TDRA는 식별력의 약화(blurring)로 인한 침해뿐만 아니라 식별력의 손상(tarnishment)으로 인한 침해 또한 희석화 행위의 구체적 태양으로 규정하게 되었다.²²⁾ 식별력의 약화에 대해서 “저명상표와 다른 상표의 유사성으로 인하여 저명상표의 식별력을 손상시키는 정도의 연상”으로 정의하였고²³⁾, 식별력의 약화를 판단하는 기준으로 법원이 고려해야 할 판단요소로 다음과 같이 여섯 가지의 요소를 규정하고 있다.

- (A) 상표 또는 상호와 저명상표간의 유사성 정도
- (B) 저명상표의 사전 또는 사후 식별력의 정도
- (C) 저명상표의 상표권자가 상표를 실질적 독점으로 사용하고 있는 범위
- (D) 저명상표의 인지도
- (E) 상표 또는 상호의 사용이 저명상표와의 연관성을 일으킬 의도가 있는지의 여부
- (F) 상표 또는 상호와 저명상표간의 실제적 연상이 존재하는지의 여부.

아울러 광고, 비교와 같은 공정사용과 패러디, 언론 보도와 같은 비상업적 사용은 희석화에 해당하지 않는다는 면책 조항을 보충하였다.²⁴⁾

association with
the famous mark.

(F) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark, 이연선(주10), 61면 재인용.

22) Lanham Act§43(c)(2)(C)[15 U.S.C. §1125(c)(2)(C)](amended Oct. 6, 2006).
“dilution by tarnishment” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

23) Lanham Act§43(c)(2)(B)[15 U.S.C.§1125(c)(2)(B)](amended Oct. 6, 2006).

24) Lanham Act§43(c)(3)[15 U.S.C.§1125(c)(2)(B)](amended Oct. 6, 2006). 참조.

나. E.U.

E.U.가 1988년에 제정한 “회원국 간의 상표법통일화를 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 Mark)” 제4조제(3)항, 제4조(4)항(a)호 및 제5호(2)항은 희석화 이론에 관한 규정이다. 이 세 개 조항에서는 “제3자가 지명도가 높은 선 권리 상표와 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 대한 부당하게 사용하거나, 또는 사용 행위가 선 권리 상표의 식별력이나 명성에 손해를 끼칠 경우, 선 권리 상표의 상표권자는 당해 상표의 등록 출원을 거절하고 사용을 금지할 것을 청구할 권리가 있다” 고 규정하였다.

이후 희석화 이론과 관련한 규정은 “공동체 상표에 관한 이사회 규정 [Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1994 on the Community Trademark Article 9(1)]”에서도 그대로 계승되었는데, 본 제9조(1)(c) 규정²⁵⁾에서 공동체 상표는 상표권자에게 그들의 상표가 공동체 내에서 평판이 있고 후사용상표의 사용을 통하여 부당한 이득을 취하

25) Council Regulation(EC) No. 40/94 of 20 December 1994 on the Community trademark

Article 9(1). A Community trademark 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 trademark 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.

거나 그들 상표의 특별현저성이나 평판을 해칠 경우, 제3자가 그들의 상표와 동일 또는 유사한 표시를 비유사한 상품에 정당한 사유 없이 동의를 받지 않고 거래상 사용하는 것을 금지시킬 수 있도록 하고 있다.

저명상표 보호와 관련한 유럽연합 공동체 상표 규정이나 유럽 이사회 상표지침은 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 대해서까지 보호를 받기 위해서는 그 저명상표가 등록상표여야 한다고 규정하고 있다. 비등록 상표인 경우 동일하거나 유사한 상품에 사용되어 혼동가능성이 있는 경우에만 보호받을 수 있다. 또한, 유럽연합 공동체 상표규정이나 유럽 이사회 상표지침은 유사하지 않은 상품 또는 서비스 영역에서의 저명상표에 대한 침해에 대하여, ① 식별력(distinctive character)의 부당이용, ② 명성의 부당이용(take unfair advantage), ③ 식별력에 대한 손상(detriment), 즉 상표 약화(blurring)에 의한 희석화, ④ 명성에 대한 손상, 즉 상표 손상(tanishment)에 의한 희석화로 구분하고 있는 바, 이는 저명상표에 대한 희석화 행위만을 금지하는 미국 연방상표 희석화 방지 개정법과는 구별되는 점이다.²⁶⁾

2. 한국

가. 상표법

한국 상표법은 저명상표에 대한 희석화에 대하여 명시적으로 규정하고 있는 않으나 학설상 제34조 제1항 제11호·제12호·제13호²⁷⁾가 희석화 이론과 관련되어 언급된다.

26) 김동규, “저명상표의 혼동가능성과 명성이용에 관한 연구”, 고려대학교 법학대학원 석사학위 논문, 2011, 135면.

27) 각각 구 상표법 제7조 제1항 제10호·제11호·제12호에 해당.

제34조 제1항 제11호는 저명상표와 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표의 등록을 배제하고자 하는 공익적 규정이다. 저명상표가 실제 사용되는 상품 또는 서비스와 혼동이 생길 경우 실제적인 피해자는 저명 상표권자보다는 일반수요자이기 때문에 부정경쟁을 방지하고 수요자의 이익을 보호하는데 그 입법취지가 있다.²⁸⁾

제34조 제1항 제12호에서 ‘수요자를 기만할 염려’가 있다는 것은 상표심사기준 제25조 제3항에 따르면, 그 상품 또는 상표가 수요자로 하여금 외국 또는 다른 기업의 상품 또는 상표로 오인을 유발할 우려가 있는 경우를 의미하며, 출원인의 기만의사 유무를 불문한다고 규정하였는바, 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, “그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(기존의 상표)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 한다.”고 판시한 대법원 판례²⁹⁾가 있으므로, 희석화 이론에 따른 희석화 행위 금지청구의 중요 요건인 “저명성”의 판단요건에 부합하지 않음으로 상표의 희석화와는 무관한 규정으로 볼 수 있다.

제34조 제1항 제13호는 ‘국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식 되어있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’를 상표 등록 거절 사유로 규정하고 있는데, 여기서 부정한 목적에 희석화 목적도 포함된다는 것이 특허청 상표심사기준 및 대법원 판례³⁰⁾를 통해서 판단된다. 이는 전통적인 혼동 이론에 의

28) 이연선, (주 11), 70면.

29) 대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결.

존했던 상표권 보호 규정에서 현행 상표법 및 부정경쟁 방지법은 출처 혼동 여부에 구애되지 않고, 상표 소유자의 상표에 화체된 재산적 이익의 침해를 널리 금지함으로써 재산권으로서의 상표권 보호범위를 확대한 것이라고 말할 수 있다.³¹⁾ 또한 부정한 목적이 있기만 하면 출처의 오인이나 혼동의 염려는 그 요건을 하고 있지 아니하므로 출처의 오인이나 혼동의 염려가 있는 경우에는 물론이고 단순한 무임승차(Free ride)나 희석화의 경우에도 본호에 해당한다.³²⁾ 따라서 제34조 제1항 제13호는 의도적으로 희석화를 목적으로 모방상표의 등록을 출원한 경우에 적용된다고 볼 것이며, 또한 희석화를 목적으로 하는 모방상표에 대해 제13호를 적용하기 위해서는 ① 그 모방대상 상표가 국내 저명상표로서 유일성이 인정되는 상표이어야 하고, ② 저명상표와 모방상표가 실질적으로 동일하여야 하며, ③ 모방상표의 사용으로 저명상표가 희석화될 고도의 개연성이 존재함을 증명해야만 한다.³³⁾

나. 부정경쟁방지법

상표법 제34조 제1항 제13호는 희석화를 목적으로 하는 상표의 등록을 규제하는 취지의 조항이므로 상표 등록단계에서의 규제에 한정된 것이다. 즉 상표법 제34조 제1항 제11호·제12호·제13호에 의하여 희석화 염려가 있는 상표의 출원을 제재할 수 있으나, 상표를 “사용”하는 침해 행위에 대해서는 상표법상 적절한 수단은 없었는데³⁴⁾, 부정경쟁방지법 제2조 제1호(다)목에서 ‘비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국

30) 대법원 2019. 8. 14. 2017후752 판결

31) 정상조, 박준석, 「지식재산권법(제3판)」, 홍문사, 2019, 469면.

32) 특허청, 「상표심사기준」, 진한엠앤비, 2014, 378면.

33) 김동규(주 19), 149면.

34) 최철, “상표 희석화이론의 관점에서 본 상표의 기능 및 보호한계에 관한 법적고찰”, 「외법논집」, 제33권 제1호, 2009, 652면.

내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위'를 부정경쟁행위의 하나로써 규정함으로써 상표 사용 단계에서 상표 희석화 행위를 규제할 수 있는 법적 근거가 마련되었다.

종합하면, 한국은 상표법과 부정경쟁방지법에서 각각 상표 희석화 행위를 규제하고 있는데 상표법은 제34조 제1항 제13호에서 상표 등록 출원 단계에서 저명상표에 대한 희석화를 목적으로 출원하는 상표의 등록을 거절하는 것으로 체현되었고, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목에서 사용 단계에서 상표 희석화 행위를 규제하는 것으로 저명상표에 대한 보호가 체현되었다.

3. 중국

저명상표 보호와 관련한 중국의 입법은 '상표법', '저명상표보호와 관련한 민사 사건에 대한 법률 적용에 대한 일부 문제에 대한 해석 (关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释, 이하 '저명상표 사법해석'이라고 함)', "부정경쟁방지법", 2017년 반포한 '상표권 수여 및 확인 심리 행정안건에 관한 약간의 문제 규정(最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定, 이하 '상표권 수여 및 확인 규정'이라고 함)' 등 법률과 사법해석에 체현되어 있다. 상기 법률 또는 사법해석에는 희석화에 관하여 개념이 명시적으로 규정되어 있지는 않지만 학설상 관련되어 언급되고 있다. 아래 각 법률과 사법해석에 대한 분석을 통하여 희석화 이론에 어떻게 접근하고 있는지 분석하고자 한다.

가. 상표법

2001년 개정된 중국 상표법 제13조 제2항³⁵⁾(현 상표법 제13조 제3항)은 처음으로 저명상표에 대하여 지정상품 범위를 확대한 보호에 법적 근거를 마련한 조항으로서 비유사 상품에서의 저명상표에 대한 보호를 확립하였다.³⁶⁾ 다만 당해 조항 중 “대중을 오도(误导)”한다는 표현이 “혼동”의 의미를 나타내는 것인지, “희석화”의 의미를 나타내는 것인지 모호하다. 희석화는 소비자가 상품 또는 서비스의 출처에 대해 혼동할 것을 전제로 하지 않는다. 다만 “오도”한다는 것에 혼동의 이미지도 포함되는 것인지가 문제로 된다. 사전적 의미로 볼 때 “오도”와 “혼동”은 비슷한 의미로 보인다. 2017년 중국 상표국에서 반포한 ‘상표심사 및 심리표준’에서는 “혼동”과 “오도”에 대하여 각각 다른 해석을 내놓았는데, “오도”란 “관련 대중들로 하여금 분쟁 대상 상표와 저명상표가 상당한 정도의 연관성이 있을 것이라고 관념하게 하여 저명상표의 식별력을 약화시키는 것”이라고 해석하였다. 당해 해석은 “식별력을 약화시킨다”는 표현을 명시하였는바 희석화와 관련한 입법에서 상당한 진보라고 할 수 있다. 다만 여기에는 “상당한 정도의 연관성이 있을 것이라고 관념하게 한다”는 전제조건이 있기 때문에 상표법이 희석화 방지에 따른 저명상표 보호를 확립하였다고 보기에는 어려움이 있다.

나. 저명상표사법해석

35) 중국 상표법 제13조 제3항: 동일하거나 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 대하여, 등록출원한 상표가 타인이 이미 중국에 등록한 저명상표를 복제, 모방, 번역한 것으로, 대중을 오도(误导)하고 저명상표 등록인의 이익에 손해를 입힐 수 있는 경우, 등록될 수 없고 사용이 금지된다.

36) 刘苗. 商标淡化理论及其立法空间[D].山东大学, 2018.

2009년 최고인민법원이 반포한 ‘저명상표사법해석’ 제9조 제2항³⁷⁾에서는 상표법 제13조 제2항에서의 “대중을 오도(誤導)하고 저명상표 등록인의 이익에 손해를 입힐 수 있는 경우”에 대하여 “저명상표의 식별력을 약화시키는 행위”, “저명상표의 명성을 훼손하는 행위”, “저명상표의 명성에 대한 정당하지 않은 이용 행위” 세 가지로 규정하였는데, 이것은 저명상표에 대한 손상 행위가 혼동을 전제로 하지 않고, 저명상표의 식별력을 약화시키거나 명성을 훼손하거나 그 명성을 정당하지 않게 이용하는 것을 성립 조건으로 한다는 점에서 하나의 발전이라고 보인다. 그러나 동시에 이러한 행위가 상표법에서 명시한 “대중을 오도”하는 행위라고 함으로써 “혼동”과 “희석화”의 계선이 명확하지 못한 문제점이 있다.³⁸⁾ 또한 당해 사법해석 제9조 제1항³⁹⁾에서는 “혼동”이라는 용어를 명확하게 제시하는 동시에 제2항에서 희석화 이론을 도입하려는 의도를 보이면서도 “희석화”라는 용어를 언급하지 않았으므로 비유사 상품에서의 저명상표에 대한 보호에 희석화 이론이 적용되었다고 단언하기 어렵다.

다. 부정경쟁방지법

2017년 수정된 ‘부정경쟁방지법’ 제6조에서는 네 가지 유형의 혼동행위에 대하여 “타인의 상품 또는 타인과 특정한 연관성이 있다고 오인하게 하는 혼동행위”로 규정하였는데 그 중 하나가 “타인의 일정한 영향력이 있는

37) 저명상표 사법해석 제9조 제2항: 관련 대중들로 하여금 분쟁 대상 상표와 저명상표가 상당한 정도의 연관성이 있을 것이라고 관념하게 하여 저명상표의 식별력을 약화시키거나, 저명상표의 명성을 훼손하거나, 저명상표의 명성에 대한 정당하지 않은 이용 행위를 상표법 제13조 제2항에서의 “대중을 오도(誤導)하고 저명상표 등록인의 이익에 손해를 입힐 수 있는 경우”에 해당한다.

38) 刘苗(주 29), 18면.

39) 저명상표 사법해석 제9조 제1항: 관련 대중들로 하여금 저명상표와 분쟁 대상 상표가 각각 사용되는 상품의 출처에 대하여 오인을 일으키게 하거나, 저명상표와 분쟁 대상 상표의 경영자 사이에 라이선스, 관련 기업 등 특정 관계가 존재할 것이라고 관념되게 하는 경우가 상표법 제13조 제1항에서의 “혼동을 야기하기 용이한” 정황에 해당된다.

상품 명칭, 포장, 디자인 등과 동일하거나 유사한 표장을 무단으로 사용하는 행위”이다. 당해 규정은 비유사상품에 대한 상표 보호로 볼 수 있지만 희석화 이론에 근거한 규정이라고 보기는 어렵다. 학계에서는 희석화 방지와 부정경쟁방지에 대하여 구분하여 논해야 한다는 의견이 대다수이다. 그러나 반면에, 부정경쟁방지의 목적이 시장 질서를 수호하는 것이고, 경쟁자는 공평한 경쟁을 통하여 시장에서 우위를 점하는 것이 응당하므로 정당한 노동이 아닌 타인의 성과로 경쟁에서 우위를 점하여 부당한 이득을 취하는 행위는 모두 부정경쟁에 해당되는 것으로 보아야 한다는 의견도 있다. 시장의 여러 주체가 공동으로 발전하고 상호 촉진하며 연관성이 날로 밀접해지는 오늘날 어떤 한 영역에서 발생한 또는 발생하고 있는 정당하지 않은 경쟁행위는 다른 영역에 영향을 줄 가능성이 다분하다. 상표 희석화 행위는 우선 저명상표 권리자의 합법적 권익을 침해하고, 나아가 소비자의 이익도 일정한 손해를 끼치게 되므로 시장의 경쟁질서에 주는 파괴와 위협도 고려해야 한다. 모조품의 생산자와 저명상표 권리자 사이에 직접적인 경쟁 관계가 존재하지 않는다고 하더라도, 저명상표에 화체되어 있는 높은 지명도와 명성이 생산자가 다년간 쌓아온 경영 노하우를 대표하고 있고 모조품의 생산자가 이러한 지명도와 명성에 편승하려는 행위는 상표권자의 경영에 파괴적인 영향을 미친다. 다만 희석화 이론을 과도하게 적용하는 것 역시 정당한 경쟁에 영향을 미친다. 공평한 경쟁을 수호하려는 취지에서 상표 보호의 범위를 결정하는 것은 논쟁이 끊이지 않는 문제이다. 경쟁자와 사회 공공 이익을 고려하지 않고 저명상표에 대하여 지나치게 넓은 범위의 보호를 제공할 경우 시장의 자유 경쟁을 제한하므로, 공평한 경쟁을 수호하기 위하여 일정한 정도에서 저명상표에 대해 희석화 이론에 의한 보호를 제공해야 한다.

제 3 장 희석화 이론과 관련한 판례 분석

제 1 절 희석화 이론과 관련한 중국의 판례 개요

1. 연구 대상 판결의 선정

중국에서 희석화 이론을 입법에 적용하여 저명상표를 보호하고 있는 지에 대해서는 아직 논쟁이 있다. 그러나 저명상표사법해석 제9조 제2항과 상표권 수여 및 확인 규정 제13조를 통하여 희석화 이론 도입의 움직임을 보이고 있으므로 당해 두 조항을 적용한 판례를 통해 희석화와 관련한 판례 동향을 알아보고자 한다. 저명상표사법해석 제9조 제2항은 “관련 대중들로 하여금 분쟁 대상 상표와 저명상표가 상당한 정도의 연관성이 있을 것이라고 관념하게 하여 저명상표의 식별력을 약화시키거나, 저명상표의 명성을 훼손하거나, 저명상표의 명성에 대한 정당하지 않은 이용 행위를 상표법 제13조 제2항에서의 ‘대중을 오도(误导)하고 저명상표 등록인의 이익에 손해를 입힐 수 있는 경우’에 해당한다”고 규정하고 있다. 이러한 관련 판례는 상표권 침해 민사 사건과 상표행정기관의 재정에 불복하여 제기한 행정 사건으로 나뉜다. 본 논문에서는 법원의 판결문에 대한 연구를 통해 희석화 이론이 실제 재판에서는 어떻게 적용되고 있는지, 희석화 이론이 민사 사건과 행정 사건에서 적용됨에 있어서 어떤 구별점이 있는지를 알아보고 추후의 입법과 사법에 참고할 수 있는 객관적인 추세를 종합해보고자 한다.

본 논문의 연구에 사용될 판례는 北大法宝⁴⁰⁾ 데이터베이스에서 저명상표

사법해석 제9조 제2항, 상표권 수여 및 확인 규정(授权确权规定) 제13조를 키워드로 검색하여 158건의 희석화와 관련한 판결문을 도출하였으며 그 중 민사판결서는 59건, 행정판결서는 99건이었다. 판례 검색 과정에 2심 또는 재심 판결문 중 희석화 이론이 체현된 판결문은 본 연구 대상 판례에 포함시켰으나, 동 사건 1심 판결문이 이미 검색 도출 결과에 포함된 경우는 제외하였다. 또한 분쟁 대상 상표의 사용 상품 또는 서비스가 저명상표의 지정상품 또는 지정서비스와 동일하거나 유사한 경우 혼동이론으로 논하여야 할 것이므로 마찬가지로 연구 대상 판례에서 제외하였다. 마지막으로 판결 근거에 당해 사법해석을 인용하였으나, 권리침해 여부 판단에서 인용하지 않은 판결문에 대하여서는 희석화 이론과 무관한 판결로 간주하고 연구 대상에서 배제하였다. 본 논문에 인용된 판례는 1건의 최고인민법원의 심리를 거친 판례를 제외하고, 모두 각급 지방의 중급인민법원에서 1심으로 심결되었거나 고급인민법원에서 2심으로 심결된 판례들이다. 중국 법원은 4급 2심제를 채택하고 있는바, 기층인민법원을 시작으로 중급인민법원, 고급인민법원, 최고인민법원까지 4급의 법원이 존재한다. 이러한 독특한 심급구조로 하여 사안에 대한 법원의 태도가 일치되어 있지 않는 경우가 있다. 이를 해결하기 위하여 최고인민법원은 지도안례와 전형안례를 선정하고 있는데, 본 논문에 사용된 판례들 중에는 지도안례와 전형안례가 포함되어 있지 않다. 따라서 희석화와 관련한 판례들에서 법원의 의견이 보편적인 의견이라고 단언하기 어렵다. 다만 중국에서 희석화 이론이 입법적인 면에서 정형화되지 않은 현황에서, 희석화와 관련한 법적 근거로 논의되고 있는 저명상표사법해석 제9조 제2항과 상표권 수여 및 확인 규정 제13조를 근거로 심리한 사건들에서, 법원이 공통적으로 고려하는 요건들과, 심사의 방향성을 중심으로 하여 논의하고자 한다.

40) <http://www.pkulaw.cn>

2. 연구 대상 판결에 대한 분석

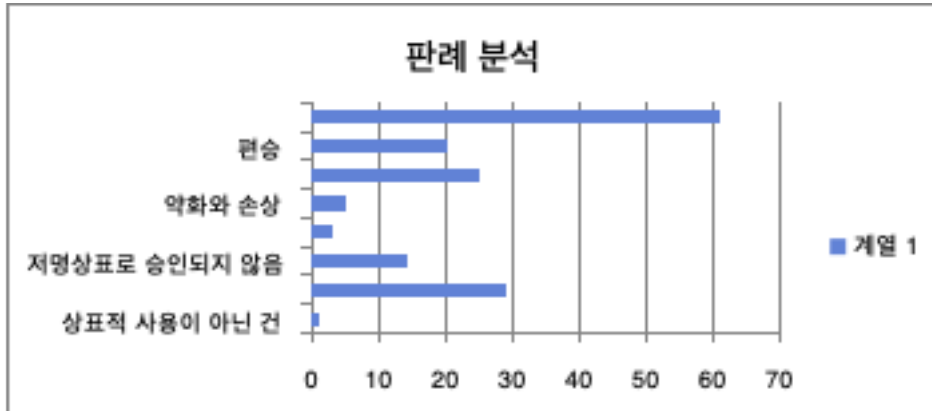
가. 판결 유형에 대한 통계와 분류

저명상표사법해석 제9조 제2항의 규정에 따르면, 대중을 오도(誤導)하고 저명상표 등록인의 이익에 손해를 입힐 수 있는 행위는 약화, 손상, 지명도 편승으로 나뉜다. 다만 실제 판결에서 법원은 대부분의 사건에 대하여 약화에 의한 희석화로 분류하였으며 손상에 의한 희석화로 분류된 사건의 비율은 1건으로 매우 낮았다.⁴¹⁾ 또 지명도 편승 행위에 대하여 법원은 단독 행위만으로는 희석화로 다루지 않았다. 일례로 德士活와 상표평심위원회의 행정 분쟁 건⁴²⁾에서 법원이 “지명도 편승 행위가 사법해석에 명시되어 있기는 하지만 이러한 유형의 행위들은 그 자체가 희석화를 구성하는 것보다는 약화 또는 손상 행위와 동시에 이루어지는 것이 일반적”이라고 설시한 바가 있다. 연구 대상 판결에서 최종적으로 희석화로 인정된 사건은 114건이었으며 그 중 약화에 의한 희석화는 61건, 지명도 편승은 20건, 약화와 지명도 편승에 모두 해당되는 건은 25건, 약화와 손상에 모두 해당되는 건은 5건, 분류를 명확히 하지 않은 건⁴³⁾은 3건이었다. 희석화로 인정되지 않은 건은 44건이었는데, 희석화로 인정될만한 연관성이 부족하다고 판단한 건이 29건, 저명상표로 승인되지 않은 건이 14건, 상표적 사용이 아닌 건이 1건이었다. 도표로 표시하면 다음과 같다.

41) 北京市第一中级人民法院 (2009)一中行初字第 1589 号行政判决书. 이 사건에서 법원은 “피고가 원고의 등록 상표를 위생 기계와 설비에 사용할 경우, 소비자로 하여금 청결하지 못한 물건이 연상되게 할 것”이므로 피고의 출원 상표가 등록될 경우 원고 등록 상표의 명성을 손상시킬 것이라고 판시하였다.

42) 北京市高级人民法院 (2012)高行终字第669号 行政判决书

43) 희석화의 유형을 명확히 설명하지 않고 권리침해자의 행위가 저명상표 권리자의 합법적 이익을 침해한다고 인정하였다.



위 도표로부터 볼 수 있는바 대부분의 사건에서 법원은 저명상표 권리자에 대하여 희석화 이론에 근거하여 상표권을 보호해주었으며 희석화의 주요 유형은 약화에 의한 것이었다. 반면 희석화로 인정하지 않은 것에 대해, 원인은 주로 저명상표로 승인되지 않음, 희석화로 인정될만한 연관성 부족, 상표적 사용이 아닌 것이었다. 그 중 희석화로 인정될만한 연관성 부족으로 판단한 건에서 법원은 주로 서비스의 유형, 기능, 용도, 생산 영역, 유통 경로, 소비자 구성 등 면에서 판단하였다. 그 예로 북경시 고급인민법원(2019)경행종1459행정판결 건에서 법원은 “분쟁 대상 상표와 인용상표는 상품의 유통 경로, 소비자 구성, 상품의 기능 등 면에서 명확한 차이가 존재하므로 인용상표에 대하여 희석화 결과를 초래하지 않는다”고 판시하였다. 또 북경시 고급인민법원(2019)경행종3134호행정판결건에서는 “분쟁 대상 상표와 인용상표는 전체적으로 구별되며 유사하지 않으므로 분쟁 대상 상표는 인용상표에 대한 복제, 모방 또는 번역을 구성하지 않으므로 희석화에 의한 상표권 침해로 인정하지 않는다”고 판시하였다.

상표 희석화와 관련한 민사 사건은 상표권자에게 상표권이 부여된 후 발

생하는 것이고 행정 사건은 상표권이 부여되기 전에 발생하는 것이다. 따라서 판례를 분석함에 있어서 민사 사건과 행정 사건을 구분하여 논하는 것이 저명상표보호조치에 대한 건의를 제기함에 있어서 효과적이라 생각된다. 더불어 희석화 관련한 연구는 주로 민사 사건에 집중되어 있는데, 행정 단계는 상표권 부여 단계에서 저명상표에 대한 희석화를 방지하는 중요한 단계이므로 행정 사건에 대한 연구가 필요하다고 생각된다. 따라서 중국에서의 상표 희석화와 관련한 저명상표 보호 민사 판례와 행정 판례에 대한 연구를 통하여 저명상표 보호제도의 문제점을 찾고 보완점을 제시하고자 한다.

제 2 절 희석화 이론과 관련한 민사 판례 분석

이 부분에서는 희석화 이론과 관련한 민사 판례에 대하여 분석하고자 한다. 중국 법원은 희석화 관련 민사 사건에서 상표의 식별력, 유사성, 저명 범위, 상표적 사용 네 개를 주요한 판단 요소로 하고 있다.⁴⁴⁾ 그러나 법원이 모든 희석화 관련 민사 사건에서 당해 네 개의 요건을 희석화 성립 여부를 판단 대상으로 하는 것은 아니며 희석화 성립 여부를 판단함에 있어서 당해 네 개의 요건에 대해서만 판단하는 것도 아니라 대부분의 사건에서 법원이 공통적으로 고려한 것이 네 개의 요건이었다.

1. 희석화 성립 여부 판단 요건

가. 상표의 식별력

1) 사건 개요

44) 杨凯旋.关于建立驰名商标反淡化制度的研究[J].现代商业,2017(32):161-163.

심급	1심(원심)	2심(상소심)
당사자	원고:엑슨모빌 (埃克森美孚公司, Exxon Mobil Corporation)	상소인1:베이징 베이농귀신과학기술발전유한공사 (北京北农国信科技发展有限公司)
	피고1:베이징 베이농귀신과학기술발전유한공사 (北京北农国信科技发展有限公司)	상소인2:피고2:웨이팡 중커 농업기술개발 유한공사 (潍坊中科农业技术开发有限公司)
	피고2:웨이팡 중커 농업기술개발 유한공사 (潍坊中科农业技术开发有限公司)	상소인3:장즈민(张智敏) 상소인4:장단단(张丹丹)
	피고3:장즈민(张智敏) 피고4:장단단(张丹丹)	피상소인:엑슨모빌 (埃克森美孚公司, Exxon Mobil Corporation)
법원	베이징 지식재산권법원	베이징 고급인민법원
사건번호	(2014)京知民初字第143号	(2016)京民终 544 号
판결결과	원고 승소	상소 기각
관련 상표권	<p>[원고의 등록상표]</p>  <p>상표② (제147013호)</p> <p>지정상품: 휘발유, 연료 등 [피고3의 출원상표]</p> 	

이 사건은 원고 Exxon Mobil Corporation(이하 Exxon사라고 함)이 피고1 베이징 베이농귀신과학기술발전유한공사(北京北农国信科技发展有限公司), 피고2 웨이팡 중커 농업기술개발 유한공사(潍坊中科农业技术开发有限公司), 피고3 장즈민(张智敏), 피고4 장단단(张丹丹)을 상대로 제기한 상표권 침해의 소이다. 피고 1,2는 자사에서 생산한 비료와 살충제 제품에

“Mobil fertilizer”, “Mobil pesticide”, “美孚⁴⁵⁾” 상표를 부착하여 사용하였다. 이에 대해 원고는 피고가 자사 소유의 등록상표 “美孚”, “美孚 MEIFOO”, “Mobil”, “MOBIL”에 대한 상표권을 침해하였으며, “휘발유” 등 상품에서 저명상표를 구성하는 “MOBIL”상표에 대한 희석화를 구성한다고 주장하였다. 피고 1,2는 분쟁 대상 상표는 피고3이 2004년 등록된 상표로서 등록 후 피고 1,2가 상표권 사용 허가 계약을 맺고 사용한 상표라고 주장하였다. 이에 대해 원고는 피고3의 출원 상표 신청은 원고의 선권리 상표와 유사 상품에 대한 유사 상표를 구성한다는 사유로 최종 거절되었다고 주장하였으며 관련 판결서를 증거로 제출하였다.

2) 법원의 판단

이에 대해 법원은 “원고의 선권리상표 ‘美孚’, ‘MOBIL’은 ‘휘발유’ 상품에서 저명상표를 구성하며 피고가 사용한 ‘美孚’와 ‘MEIFU美孚’는 원고의 등록상표 ‘MOBIL’와 유사상표를 구성하며 원고의 저명상표에 대한 상표권 침해 및 희석화를 구성한다”고 판시하였다.

피고가 1심법원의 판결에 불복하여 제기한 상소에 대해 2심법원인 북경시 고급인민법원은 “식별력이 강하고 지명도가 높은 저명상표일수록 그에 대한 보호범위 역시 광범위하므로 저명상표와 지정상품 또는 서비스 사이의 유일하고 특정한 연관성이 쉽게 약화된다. 본 사건 분쟁 대상 상표 ‘Mobil’과 ‘美孚’은 조어상표로서 높은 식별력을 가지고 있다. 원고의 선권리상표는 휘발유 제품에서 저명상표를 구성하며, 원고의 선권리상표의 지정상품은 휘발유이고 분쟁 대상 상표는 화학비료에 사용되었는데, 원고의 선권리상표 지정상품의 소비자는 일반적인 대중이고 분쟁 대상 상표 지정

45) Mobil의 중국어 음역 표현.

상품인 화학비료의 소비자는 일반적인 대중에 포함되므로, 분쟁 대상 상표를 접하는 소비자는 높은 ‘Mobil’과 ‘美孚’상표를 접했을 때 당해 상품과 휘발유 사이의 유일한 대응관계를 떠올리게 될 것이며 원고의 저명상표를 떠올리게 될 것이므로, 일부분 소비자가 피고의 화학비료 제품이 원고가 생산한 것이라고 관념하더라도 원고는 실제로 화학비료를 생산한 적이 없으므로 원고의 저명상표에 대한 희석화가 발생하였다”고 판시하였다.

3) 시사점

상표의 식별력은 사용에 의하여 획득한 식별력과 고유의 식별력으로 나뉜다. 상표의 보호 범위는 식별력과 긴밀히 연관되는데, 희석화 이론에 의한 상표 보호는 상표 자체가 높은 식별력을 가질 것을 요구한다. 이러한 보호를 받는 상표의 식별력은 곧 상표와 지정상품 사이에 형성된 고정적이고 유일한 대응관계인 것이다. 세상에 널리 알려진 유명한 상표, 예를 들면 “Louis Vuitton”을 보게 되면 가방을 떠올리고, “롤스로이스”를 보면 자동차를 떠올리게 된다. 이처럼 저명상표와 그 지정상품 사이에는 특정한 연관성이 형성되어있는데, 이러한 연관성은 희석화 이론의 보호 대상이자 희석화 이론에 근거한 저명상표 보호의 핵심이라고 할 수 있다.⁴⁶⁾ 다만 상표의 식별력의 강약을 판단하는 것은 일정한 주관적 요소가 개입되므로 난점이기도 하다.

수집된 판례를 살펴보면, 식별력이 높은 저명상표일수록 지정상품 또는 서비스와의 연관성이 높으므로 희석화에 의한 보호를 받는 경우가 많았다. 고유의 식별력을 가지고 있는 상표는 일반적으로 조어 문자 또는 도형으로 구성되어 강한 독창성을 가지고 있다. 이러한 상표들은 문자로서의 고

46) 张诚. “淡化理论”适用的司法裁判分析[D].华东政法大学,2020.

유한 의미가 없거나 있다고 하더라도 지정상품 또는 서비스와의 연관성이 없다. 반면 획득한 식별력을 가진 상표의 경우 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 문자 또는 도형인데 장기간의 사용으로 식별력을 획득하여 지정상품 또는 서비스 사이에 긴밀한 연관성을 형성한 것이다.

고유의 식별력을 가진 상표는 높은 지명도를 가진 저명상표로 되기까지 상표권자의 오랜 시간동안의 노력을 필요로 한다. 그러므로 이러한 저명상표에 희석화로부터 보호하는 것은 상표권자의 노력에 대한 존중이라고 할 수 있다. 반면 획득한 식별력의 상표의 경우 표장의 독창성에 대한 상표권자의 노력은 고유의 식별력을 가진 상표의 그것보다는 낮다. 특히 기술적 상표나 암시적 상표의 경우 지명도에 대한 평가 기준은 조어 상표에 대한 것보다 더 높아야 하고, 독창성이 높은 조어 상표에 대해서는 저명도에 대한 요구가 획득한 식별력의 상표에 대한 것보다 낮아야 한다.⁴⁷⁾ 따라서 사용에 의하여 식별력을 획득한 상표와 조어상표에 대한 보호 강도는 구분되어야 하며, 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 사용되어 공정사용에 해당될 경우에는 상표권 침해로 인정되지 않아야 할 것이다.⁴⁸⁾ 즉 저명상표라고 하더라도 상표의 식별력이 고유한 것인지, 아니면 사용에 의하여 획득한 것인지에 따라 희석화 방지 기준을 다르게 설정하는 것이 저명상표를 보호함과 동시에 상표권자의 권리를 지나치게 확대하는 것을 막을 수 있는 조치라고 생각된다.

나. 상표의 유사성

민사 사건에서 저명상표에 대한 희석화 성립 여부 판단에 있어서 저명상표와의 유사성을 전제로 하는지에 대해서 입법상 명확한 규정은 없다. 상



47) 马翔,李术杰,以显著性为核心的商标反淡化问题探析[J].中国律师,2010(11):15-17.

48) 张诚(주 37), 31.

표 희석화 성립 여부를 판단함에 있어서 만약 분쟁 대상 상표와 저명상표의 유사성을 고려하지 않는다면 저명상표의 보호범위가 지나치게 확대되어 시장의 공정한 발전에 장애로 될 것이다. 또한 일반 소비자들은 분쟁 대상 상표가 일정한 정도에서 저명상표와 유사하여야 저명상표를 떠올리게 될 것이므로 저명상표의 특정한 상품출처표시기능을 파괴할 가능성이 발생하는 것이다. 희석화와 관련 민사 사건 판례들을 살펴보면, 분쟁 대상 상표들은 피고가 이익을 창출하려는 목적으로 저명상표를 모방하거나 심지어는 복제하는 경우가 많았다.

다만 희석화 성립 여부 판단에서 유사성에 대한 판단 기준, 즉 분쟁 대상 상표가 인용된 저명상표와 어느 정도로 유사해야 희석화가 성립되는지에 대한 규정은 없는 현황이다. 법원은 희석화 성립 판단에서의 유사성을 판단함에 있어서 주로 혼동 성립의 유사성을 참조하는 것이 일반적이다. 이와 관련하여 2016년 강소성 고급인민법원에서 심결한 洋河 v. 洋河 yanghe 건을 아래와 같이 살펴보고자 한다.

1) 사건 개요

심급	1심(원심)	2심(상소심)
당사자	원고: 장수 양허 양조장 주식회사(江苏洋河酒厂股份有限公司)	상소인1: 쉬저우 파양 식품유한공사(徐州发洋食品有限公司)
	피고1: 쉬저우 파양 식품유한공사(徐州发洋食品有限公司) 피고2: 화이안 타닝량 음료유한공사(淮安他能量饮料有限公司)	상소인2: 화이안 타닝량 음료유한공사(淮安他能量饮料有限公司)
	피고3: 장수 판썩 무역유한공사(江苏丹胜商贸有限公司)	상소인3: 장수 판썩 무역유한공사(江苏丹胜商贸有限公司)
	피고4: 수첸시 수청구 이신 주류판매처(宿迁市宿城区意鑫酒业经销处)	상소인4: 수첸시 수청구 이신 주류판매처(宿迁市宿城区意鑫酒业经销处)
	피고5: 탕신민(汤新民)	상소인5: 탕신민(汤新民)
법원	난징 중급인민법원	장수 고급인민법원
사건번호	(2016) 苏01民初1243号	(2016) 苏01民初1243号
판결결과	원고 승소	상소 기각
관련 상표권	<p>[원고의 등록상표]</p>  <p>(제1470448호)지정상품: 증류주 등</p> <p>[피고5의 등록상표]</p>  <p>상표①(제5540137호) 지정상품: 육류 등. 상표②(제12356049호) 지정상품: 유제품 등. 상표③(제16632989호) 지정상품: 유제품 등. 상표④(제12356049호) 지정상품: 유제품 등. 상표⑤(제21258206호) 지정상품: 차음료 등.</p>	

이 사건에서 원고는 주류 제품 경영자이고 “洋河” 상표(지정상품: 증류주 등)의 상표권자이다. 피고1,2가 생산하고 피고3,4가 판매하는 유제품에 “洋河 Yang he” 상표가 부착되어 유통되고 있는 것을 발견하고 상표권 침해의 소를 제기하였다. 피고1,2,3,4,5는 “洋河 Yang he” 상표가 피고5

명의를 유제품 등 지정상품에서의 등록 상표로서 정당한 사용이라고 주장하였다. 이에 대해 원고는, 피고의 행위는 주류 유명 상표 “洋河”를 유제품에 사용한 것은 원고와 주류 제품의 특정한 연관성을 파괴하는 행위로서 원고의 상표권을 침해하였으며 부정경쟁에 해당한다고 주장하였다.

2) 법원의 판단

법원은 분쟁 대상 상표 “洋河 Yang he”는 원고의 인용상표 “洋河”와 한자 부분이 동일하고 표장 중 “Yang he”는 한자의 병음 표기로서 양 상표는 유사상표를 구성하므로 상표권 침해를 구성한다. 피고는 제품에 “洋河 Yang he” 표장을 돌출되게 사용하였는데 이것은 저명상표인 “洋河”의 권리자인 원고의 합법적인 권리에 큰 손해를 끼친다. 원고는 오랜 기간동안 주류를 생산, 경영해왔고 고정적인 소비자가 형성되어 있는데, 이러한 소비자들이 피고의 “洋河 Yang he” 제품을 접했을 때 당해 제품들의 출처가 원고라고 오인할 가능성이 있다. 또한 출처에 대해 오인하지 않더라도 원고와 피고 사이에 상표 사용허가 혹은 기타 특정의 관계가 있을 것이라고 관념할 가능성이 있다. 또한 피고가 생산, 판매하는 “洋河 Yang he” 유제품에 품질 문제가 발생할 경우 주류 업계 저명상표 “洋河”의 명성에 악영향을 주게 될 것이다. 나아가 관련 소비자들이 피고의 제품과 원고 사이에 아무런 연관성이 없다는 것을 인지하더라도 피고의 상표권 침해 행위는 일정한 정도에서 원고 소유 상표와 원고의 특정한 관련성을 훼손하고 원고 소유 상표의 식별력을 약화시키므로 원고 상표의 상업적 가치를 훼손하는 결과가 잇따른다. 동시에 분쟁 대상 상표의 등록자인 피고5가 원고 소유의 상표 “洋河”의 높은 지명도에 대해 알고 있었음에도 당해 상표와 동일한 부분을 돌출되게 표시한 유사상표를 대량으로 등록한 점을 미루어 볼 때 피고5는 원고 소유의 저명상표의 지명도에 편승하려는 주관

적 악의성이 있다고 판단된다. 저명상표사법해석 제11조에 따르면, 피고의 저명상표 사용은 상표법 제13조의 저명상표를 복제, 모방 또는 번역하여 사용하는 상표권 침해행위에 해당된다.

3) 시사점

저명상표에 대한 희석화는 혼동을 전제로 하지 않기 때문에, 희석화 이론에서의 양 상표의 유사성 판단과 혼동 이론에서의 유사성 판단에는 구별점이 있어야 한다. 희석화와 관련한 민사 사건에서 상표의 유사성은 양 상표의 유사 정도가 저명상표의 식별력을 약화시킬 정도에 도달하여야 한다. 또한 양 상표의 유사성은 저명상표에 대한 희석화의 성립 요건 중 하나인 것은 자명한 일이지만 희석화 성립은 다른 요건과 함께 종합적으로 판단해야 할 것이다.

다. 상표의 저명범위

희석화는 저명상표를 대상으로 발생하므로 저명상표로 인정되지 않은 상표에 대해서는 희석화 이론에 의한 보호를 부여하지 않는 것이 일반적이다. 저명상표는 중국 경내에서 관련 대중 (相矣公众)⁴⁹⁾에게 널리 알려진 상표이므로 일반적인 상표에 비해 양호한 명성과 높은 상업적 가치를 가진다.

저명상표의 저명정도가 어떤 범위의 상품 또는 서비스에 도달하여야 희석화 보호를 제공할 수 있는지에 대하여, 시장의 일반적인 소비자에게 널리 알려진 상표일 것을 요구하는 미국의 표준과는 상이하게, 중국의 상표법은

49) 관련 대중 (相矣公众) 이란 상표가 표시하는 출처의 상품 또는 서비스를 소비하는 소비자 또는 전술한 상품 또는 서비스를 밀접하게 접하는 경영자를 지칭한다.

관련 대중에게 널리 알려진 상표일 것을 요구한다.⁵⁰⁾

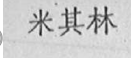


그러나 법원은 저명상표의 관련 대중의 범주에 분쟁 대상 상표의 관련 대중이 포함되거나 넓은 범위에서 중합되는 것을 희석화 이론 적용의 전제 조건으로 한다. 법원의 이러한 태도는 중국 최고인민법원이 2016년 심결한 米其林⁵¹⁾ vs. 米奇琳MIQILIN⁵²⁾ 사건을 통해 알아보도록 한다.

1) 사건 개요

50) 중국 상표법 제13조: 관련 대중에게 익숙한 상표에 대해, 소유자가 해당 권리가 침해당했다고 판단할 때, 본 법 규정에 의거하여 저명상표(驰名商标) 보호를 청구할 수 있다.

51) 미쉐린(Michelin)의 중국어 음역 표기.

52) 米奇琳(중국어 발음: mi qi lin)은 미쉐린의 중국어 음역 표기 米其林(중국어 발음: mi qi lin)과 동일하다.

심급	1심(원심)	2심(상소심)	재심
당사자	원고: 미쉐린 그룹총공사(米其林集团总公司)	상소인: 미쉐린 그룹총공사(米其林集团总公司)	신청인: 미쉐린 그룹총공사(米其林集团总公司)
	피고: 푸산시 순덕구 차오지에 금속제품 유한공사(佛山市顺德区超洁金属制品有限公司)	피상소인: 푸산시 순덕구 차오지에 금속제품 유한공사(佛山市顺德区超洁金属制品有限公司)	피신청인: 푸산시 순덕구 차오지에 금속제품 유한공사(佛山市顺德区超洁金属制品有限公司)
법원	광저우시 중급인민법원	광둥성 고급인민법원	최고인민법원
사건번호	(2012) 穗中法民三初字第136号	(2014) 粤高法民三终字第1244号	(2016) 最高法院民再408号
판결결과	소송청구 기각	상소 기각	신청인 일부 승소
관련 상표권	<p>[원고의 등록상표]</p> <p>상표①  (제519749호) 지정상품: 자동차타이어 등.</p> <p>상표②  (제136402호) 지정상품: 자동차타이어 등.</p> <p>[피고의 출원상표]</p> <p> (제6483552호) 지정상품: 수조 등</p>		

이 사건에서 원고는 자동차 타이어를 오랜 기간동안 생산, 경영한 다국적 기업이다. 피고는 2007년 12월 29일 제11류 수조 등 상품을 지정상품으로 하여 “米奇琳MIQILIN” 상표를 등록출원하였다. 이후 피고는 주방용 수조 등 제품에 “米奇琳MIQILIN”를 사용하였고 원고는 이에 대해 상표권 침해의 소를 제기하였다.

1심과 2심에서 법원은 원고의 米其林, MICHELIN 상표와 피고의 米奇琳 MIQILIN 상표는 외형상 차이점이 있으므로 유사상표를 구성하지 않으므로

피고의 사용행위는 원고의 상표권에 대한 침해를 구성하지 않으며, 저명상표 인증은 수요에 의한 인정 원칙⁵³⁾을 실행하고 있으므로, 양 상표가 유사한 상표를 구성하지 않으므로 원고의 인용상표의 저명상표 구성여부에 대해 심사하지 않았다.

재심 법원은 원고의 米其林, MICHELIN 상표와 피고의 米奇琳MIQILIN 상표는 외관상 차이가 있더라도 양 상표 모두 특정한 의미가 없는 조어 상표인 점, 표어의 첫 글자와 마지막 글자가 유사한 점, 분쟁 대상 상표 중 “MIQILIN” 부분이 원고의 인용 상표의 한자 발음과 동일한 점을 미루어 볼 때 양 상표가 전체적으로 유사상표를 구성한다고 판단하였다. 또한 원고는 1980년에 중국 시장에 진출한 뒤 米其林, MICHELIN 상표에 대해 지속적이고 광범위한 사용 및 홍보를 해왔으므로 저명상표에 해당된다. 피소 상표가 사용된 수조 등 주방 용품과 원고의 저명상표가 사용되는 자동차 타이어의 소비자와 교차되거나 일부분 겹치게 되므로 피고의 피소 상표 사용은 관련한 소비자에게 오인과 혼동을 일으키고 원고의 저명상표의 식별력을 약화시켜 원고의 이익을 침해한다고 판단하였다.

라. 상표적 사용

상표법에 따르면 상표적사용은 법원이 상표권 침해를 인정하는 전제이다. 상표적 사용에 관한 해석에 대해 학계에서는 주로 상표의 기능적 각도에서 이해하고 있고, 입법 면에서는 상표법 제48조에서 “본 법에서 칭하는 상표적 사용이라 함은 상표를 상품, 상품의 포장 또는 용기, 상품의 거래

53) 저명상표 사법해석 제2조: 다음 각 호의 민사사건에서 당사자가 상표의 저명성을 사실적 근거로 주장할 경우 법원이 필요성에 따라 분쟁대상상표의 저명상표 해당 여부에 대해 인증한다. (1) 상표법 제13조의 규정을 위반한 사유로 제기된 상표권 침해소송; ... 저명상표 사법해석 제3조 제2항: 상표권 침해로 제소된 행위가 규정에 따라 상표권 침해를 구성하지 않을 때는 관련 상표의 저명상표 구성 여부에 대해 심사하지 않는다.

문서, 광고 홍보, 전시회 또는 기타 상업적 활동에 사용하여 상품의 출처를 식별하도록 하는 것을 지칭한다”고 규정하고 있다. 상표 사용의 정의에는 다음과 같은 세 가지의 요소가 있다. 첫 번째는 상업 활동에서의 사용일 것, 두 번째는 상품, 서비스 또는 상품, 서비스와 관련되는 대상에 대한 사용일 것, 세 번째는 소비자 또는 관련 대중이 상품 또는 서비스의 출처를 식별하기 위한 사용이다.⁵⁴⁾ 첫 번째 요소는 상표 사용의 영리성에 대하여 표명하였고, 두 번째 요소는 상표의 사용 대상을 표명하였으며, 세 번째 요소는 상표의 출처 식별 기능을 표명하였다. 세 번째 요소인 상표의 출처 식별 기능으로 하여 희석화 관련 사건에서 혼동 이론이 빈번하게 언급된다.

실제로 희석화 관련 사건에서 상표권 침해자의 저명상표에 대한 사용은 상품 또는 서비스의 출처 표시와 관련이 없는 경우도 있다. 예컨대 상품에 자신의 상표를 사용함과 동시에 별도의 저명상표와 동일하거나 유사한 표장을 돌출되게 사용하는 것이다. 일례로 유명한 고추양념 상표 老干妈⁵⁵⁾를 변형한 老干妈味⁵⁶⁾ 표장을 육포에 사용한 사건⁵⁷⁾, LV상표 도안을 제품 포장의 배경 도안으로 사용하고 상표적 사용을 구성하지 않는다고 주장한 사건⁵⁸⁾이 있다. 법원은 LV 사건에서 “상표와 상품의 의장은 문자, 도안, 컬러 등 요소 또는 요소의 조합으로 구성되며 양자는 이것 아니면 저것인 관계가 아니다...LV 상표는 상품의 출처를 표시하는 기능과 상품의 외관을 표시하는 기능을 겸비하고 있으므로 피고의 사용 행위는 상표법상의 사용을 구성한다”고 판시하였다. 실제로 저명상표를 복제 또는 모방하는 행위가 다양한 형태를 보여주고 있어 법원 또한 상표적 사용에 대해

54) 张德芬：“商标侵权中‘使用’的含义”，载《知识产权》2014年第9期。

55) 라오간마, 중국의 고추 소스이다.

56) 라오간마 맛

57) 北京知识产权法院(2015)京知民初字第1944号民事判决书

58) 广东省高级人民法院(2017)粤民终1107号民事判决书

확대해석을 하는 것으로 보인다. 예컨대 전술한 老干妈 건에서 법원은 상표에 대한 광고적 사용 또한 상표적 사용의 하나라고 보았다.⁵⁹⁾ 즉 법원은 광고적 사용 행위를 상표의 사용 행위로 보고 있는데, 이는 현행 상표법 체계에서 상표적 사용에 대한 해석이 모순되는 것을 보여준다. 따라서 희석화 이론에서 상표적 사용에 대한 분석은 중요한 문제이다.

또한 상표권 침해 민사 사건에서 상표권 침해자가 저명상표에 대한 침해 행위는 다양한 양상을 띠고 있고, 행정 사건의 경우에는 상표 자체에 대한 심사만 이루어지므로, 민사 사건은 행정 사건에 비해 더욱 복잡하고 다양하다. 그러므로 민사 사건과 행정 사건에 대한 분석에서 고려해야 할 요소는 구체적으로 다른 것이어야 할 것이다.

2. 부정경쟁방지법과의 관계

상표권 침해 민사 사건에서 피고의 침해 행위는 자신의 상품에 저명상표와 동일하거나 유사한 표장을 사용하는 유형 외에도, 상품에 대한 홍보 행위⁶⁰⁾도 포함되는데, 피고의 이러한 침해 행위는 불가분적인 전체성을 띠고 있으므로 저명상표 상표권자는 상표권 침해 소송을 제기함과 동시에 부정경쟁의 소를 제기한다. 이런 유형의 소송에서, 피고는 저명상표를 자

59) 법원은 “피고의 제품에 老干妈 양념이 사용되었고 이것에 대한 홍보의 목적으로 老干妈味라는 표장을 사용하였으나, 老干妈는 일반적인 조미료의 통용명칭이 아니고 제품의 원료도 아니며 원고의 저명상표이므로 老干妈味라는 표장을 기술적인 표장으로 볼 수 없다...피고가 자신의 제품에 원고의 표장을 사용한 행위는 관련 소비자들로 하여금 피고와 원고 사이에 어떠한 연관성이 있을 것이라고 오인하게 하므로 피고의 행위는 저명상표 老干妈의 식별력을 약화시킨다”고 판시하였다.

60) 여기서의 상품에 대한 홍보 행위는 상표법 제48조에서 규정한 상표 사용 행위와는 별개의 것이다. 상표법 제48조에서는 “본 법에서 칭하는 상표적 사용이라 함은 상표를 상품, 상품의 포장 또는 용기, 상품의 거래 문서, 광고 홍보, 전시회 또는 기타 상업적 활동에 사용하여 상품의 출처를 식별하도록 하는 것을 지칭한다”고 규정하고 있다. 당해 조항은 상품의 출처를 표시하는 것에 중점을 두고 있고, 구체적인 사건에서 피고의 홍보 행위는 출처 식별의 목적이 아닌 과대 선전에 가깝다고 볼 수 있다. 관련 논문: 张德芬: “商标侵权中‘使用’的含义”, 载《知识产权》2014年第9期.

신의 상품의 홍보에 사용하거나, 홈페이지에 사용하거나, 자신의 상호에 사용하기도 하는데, 상표법 제58조⁶¹⁾와 부정경쟁방지법 제2조 제1항⁶²⁾에서 이런 형태의 침해 행위를 규제하고 있다.

앞서 소개한 Odol 건에서 상표 희석화 이론과 부정경쟁방지의 근원적 연관성에 대해 언급하였는데, 이러한 연관성은 시장에서 경쟁관계에 있지 않는 기업이 저명상표의 명성에 편승하여 기업의 상호 또는 상품의 홍보에 이용하는 현상이 발생하는 데서 나타난다. 독일 법원은 Odol 사건에서 경쟁관계에 대하여 확대 해석하였는데, 저명상표의 지명도에 편승한 사건들에서 피고와 저명상표의 상표권자가 같은 업계의 경영자가 아니라고 하더라도 경쟁관계로 해석하는 것이다. 이에 대해 학계에서는, 피고와 저명상표 소유권자가 같은 업계의 경영자가 아니라고 하더라도 경쟁관계가 존재한다고 해석하는 원인은, 시장자원의 희소성 및 경쟁수단의 다양화에 있다고 보고 있다.⁶³⁾

희석화 이론에 대해 살펴봄에 있어서 부정경쟁방지를 함께 논해야 하는 원인은, 희석화 성립 여부를 판단함에 있어서 피고의 주관적 고의성을 고려해야 하는 필요성 논의에 있다. 주관적 의도에 대한 분석은 법원이 부정경쟁을 판단함에 있어서 반드시 고려해야 하는 것이다. “타 기업의 명성에

61) 상표법 제58조: 타인의 등록상표나 미등록한 저명상표를 기업 명칭의 일부분으로 사용하여 대중을 오도하고, 부당경쟁행위가 성립된 경우 중화인민공화국 부당경쟁방지법에 의거하여 처리한다.

62) 부정경쟁방지법 제2조 제1항은 “경영자는 생산과 경영활동에서 자원, 평등, 공평, 신의 성실의 원칙을 준수하여야 하고 법률과 상업적 도덕을 준수하여야 한다”고 규정하고 있다. 대다수의 홍보 행위는 상표적 사용의 범주에 포함되지 않으므로 상표권 침해로 인정되지 않기 때문에 상표법의 보충으로 되는 부정경쟁방지법에서 그 근거를 찾아야 할 것이다.

63) 孔祥俊：“反不正当竞争法的司法创新和发展——为《反不正当竞争法》施行 20 周年而作”，载《知识产权》2013 年第 12 期。저자는 “실질적으로 자신의 이익을 위해 타자의 이익에 해를 끼치거나, 타인의 것을 모방하고 그것에 편승하는 정당하지 않은 수단으로 경쟁하고 우세를 얻는 행위는 부정경쟁행위로 보아야 한다”고 주장하였다.

편승하여 자기의 상품을 홍보하고 지명도를 높이려는 주관적 고의성이 있다고 판단되는바 이는 성실신용의 원칙에 위배되고 부정경쟁에 해당한다”고 판시한 베이징 제2중급인민법원의 판례가 일례로 된다. 다만 미국의 입법례 중 “상표 또는 명칭의 사용자가 소비자들로 하여금 저명상표를 연상토록 할 주관적 고의성이 있었는지”에 대한 요건과는 대비되는데, 중국 법원에서 심사하는 “타인의 명칭에 편승하여 자신의 상품을 홍보하려는 고의”와 같은 성질의 것인지 논의가 필요하다.

3. 법원의 심사 방향성(思路)

희석화 이론과 관련한 민사 사건 중 두 건의 판결에서 법원은 사안과 법률적용, 나아가 희석화 이론 적용에 대해 상세하게 실시하였다. 아래 상기 두 건의 판결에서 희석화와 관련한 법원의 심사 방향성을 살펴보도록 한다.

가. 광고 성질의 상표적 사용 행위에 대한 규제

2016년 베이징 지식재산권법원에서 심리한 사건⁶⁴⁾에서, 육포 생산자인 피고는 원고의 저명상표를 자신의 제품에 표기하고, 상품의 출처가 원고가 아님을 명시하였으므로 정당한 사용에 해당한다고 주장하였다. 이에 대하여 법원은 피고의 행위를 세 가지 요소에서 정의하였는데, 첫 번째는 피고의 행위가 상표적 사용에 해당하고, 두 번째는 피고의 행위는 상표에 대한 공정 이용에 해당하지 않으며, 세 번째는 피고의 행위는 원고의 저명상표에 대한 희석화에 해당한다는 것이다.

64) 北京知识产权法院 (2015)京知民初字第 1944 号民事判决书

1) 피고의 행위는 광고 성질의 상표적 사용에 해당한다

법원은 우선 이론적으로 접근하여, “전통적인 혼동 이론에 근거했을 때 혼동을 일으키지 않을 경우 상표권 침해에 해당하지 않지만”, “상표권 침해 사건에서 갈수록 많은 침해자들이 저명상표와 유사하거나 동일한 표장을 자신의 제품에 사용하는 간단한 방식보다는 타인의 저명상표를 자기 제품의 시리즈 명칭으로 사용하거나⁶⁵⁾ 타인의 저명상표로 본인이 생산하는 상품을 기술하는 형태로 저명상표의 지명도에 편승하기 때문에, 저명상표의 홍보 효과를 유지하기 위해 상표권자가 필요로 하는 금지권의 범위는 독점권의 범위보다 넓어야 한다”고 판단하였으며 이러한 금지권에는 상표에 대한 희석화를 금지하는 권리도 포함되어야 한다고 보았다. 또 희석화 관련 분쟁은 아니지만, 중국 난징시의 한 식품회사에서 자사의 소세지에 오리온 사의 “好多鱼⁶⁶⁾”상표를 사용하여 오리온 사가 상표권 침해로 제소한 건⁶⁷⁾에서 법원은 “등록 상표의 금지권의 범위는 형성된 후 불변하는 것이 아니며, 저명상표의 보호범위에는 저명상표의 식별력을 약화시키거나, 저명상표의 명성을 훼손하거나, 저명상표의 명성을 정당하지 않은 방식으로 이용하는 등 행위를 금지하는 것도 포함된다”고 실시한 바가 있다. 또한 학계에서도 상표의 금지권의 변화에 대한 분석에서 상표의 식별력과 지명도가 금지권의 범위에 영향 준다는 의견이 있다.⁶⁸⁾ 그러므로, 판례나 이론을 막론하고 저명상표에 더욱 넓은 범위의 금지권을 부여해야 한다는 의견은 일치하다.

65) 北京市第二中级人民法院 (2010) 二中民初字第 01529 号 民事判决书, 이 사건에서 피고는 “卡地亚(프랑스 주얼리 브랜드 까르띠에의 중국어 음역 상표)”를 자신이 생산하는 타일 제품의 시리즈 명칭으로 사용하였다.

66) 오리온 사의 스낵 브랜드 “고래밥” 중국어 상표

67) 北京市高级人民法院 (2015) 高民(知)终字第 4005 号

68) 魏大海、孙敏洁：“商标禁止权的动态变化及个案确定”，载《知识产权》2011 年第 7 期

이어서 법원은 “상표에 대한 사용 행위는 그 성질에 따라 명확히 구분해야 한다”며 식별 성질의 상표 사용과 광고 성질의 상표 사용으로 구분하였다.

식별 성질의 상표 사용과 광고 성질의 상표 사용은 모두 상표의 사용 행위에 속한다. 양자의 구별은 식별 성질의 상표 사용 행위는 상표권 침해 피소 당사자가 상표권자의 상표를 “출처를 식별하도록 하는 표장”으로 사용하여 소비자가 상품의 출처를 혼동하도록 하는 행위, 즉 혼동 방식의 권리 침해이고, 광고 성질의 상표 사용 행위는 상표권 침해 피소 당사자가 상표권자의 저명상표를 출처 식별 표장으로 사용하지는 않았으나 상품의 포장과 홍보에 사용하여 광고의 역할을 하도록 하며 심지어는 상품 또는 서비스에 자신의 상표를 사용하여 진실한 출처를 밝히는 행위인데 이러한 행위는 저명상표의 식별력을 약화하는 약화 방식의 권리 침해이다.

법원은, 피고가 상품의 포장에 진실한 출처를 밝혔다고 하더라도 저명상표인 “老干妈”상표를 사용하는 행위는 당해 저명상표의 식별력을 약화하는 후과를 초래한다고 보았다. 이렇게 자신의 상표로 진실한 출처를 밝히고 저명상표와 동일하거나 유사한 표장을 부착하는 정황이 흔하게 발생하고 있는데, 앞서 설명한 사건과 같이 타일 제조업체가 주얼리 저명상표 까르띠에의 중국어 표장을 제품의 시리즈 명칭으로 사용한 사건에서 법원은 피고의 이러한 행위는 소비자들로 하여금 피고가 원고와 어떠한 연관성이 있을 것이라고 관념하도록 하고 저명상표의 식별력을 약화시킨다고 보았는데⁶⁹⁾, 법원의 이러한 해석은 넓은 의미에서의 혼동에 기초한 해석이고, 상표의 사용 행위에 대하여 정의하지는 않았다.

69) 北京市第二中级人民法院 (2010) 二中民初字第 01529 号 民事判决书 제11면.

더불어, “광고 성질의 상표 사용” 행위에 대하여 법률상에서 근거를 찾기는 어려운데 그 원인은, 상표법 제48조의 출발점은 “상표 사용은 상품의 출처를 식별하기 위한 것”에 있기 때문이다. 따라서 법원이 설시문에서 언급한 “광고 성질의 상표 사용”은 상표법 제59조 제1항과 제2항에서 규정한 공정 사용의 범위에 포함되지 않는 것으로 해석된다. 법원의 설시문 중 핵심은, 원고의 저명상표는 일반적인 식품 원료가 아니며, 피고가 원고의 저명상표를 사용하는 것이 불가피한 것이 아니라는 것이다.

이 사건에서 피고의 권리 침해 행위의 특징은 상품의 포장지에 두 개의 상표가 부착되었고, 그 중 하나는 상품의 출처를 표시하는 자기 소유의 표장, 다른 하나가 원고의 저명상표였다. 일반적인 상표권 침해 사건에서는, 상품에 침해자의 상표를 사용하지는 않고, 생산자와 제조자의 정보를 기재하는 위치를 관찰해야만 상품의 출처가 침해자인 것을 알 수 있고, 또는 광고에서 자신의 상표 정보를 노출함과 동시에 저명상표의 명성에 편승한다.⁷⁰⁾ 반면에 이 사건은 침해자가 자신의 상표와 저명상표를 모두 사용했기 때문에 법원은 기존의 상표권 침해로 정의하지 않고 상표 사용 행위에 대해 확장하여 해석하였다.

인터넷이 발전함에 따라 상표권 침해 민사 사건에서 피고는 인터넷을 이

70) 陕西省西安市中级人民法院(2013)西民四初字第 00227 号 民事判决书. 사건 개요: 중국 시안성 등팡웬공사는 화상신문에 점포임대 광고를 게재하였는데, 광고 정중앙의 위치에 PRADA 로고와 PRADA 상표의 가방 사진을 게재하였고, 점포가 위치해있는 등팡국제센터 건물의 로고는 작은 크기의 폰트로 광고의 왼쪽 상단에 게재되어 있었는데, 대중에 전하려는 광고의 메시지는 PRADA 매장이 입주한다는 것이었다. 광고는 관련 대중이 등팡국제센터와 PRADA 사이에 점포임대계약관계가 존재한다는 것을 전달하려는 취지였다. 이에 대해 법원은, “피고는 상업 관계에서 타인의 등록 상표를 사용하였으나 양자는 동일한 유형의 상품 또는 서비스에 속하지 않고, 피고의 상표 사용 행위 또한 출처 식별의 기능을 한 행위가 아니므로 소비자로서 하여금 상품의 출처에 혼동이나 오인을 일으키도록 하지 않기 때문에 상표권 침해를 구성하지 않는다. 그러나 피고가 시장의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 상업 광고에 원고의 등록 상표를 사용한 행위는 원고 상표의 명성과 지명도에 편승하기 위한 것으로서 원고의 합법적 권익을 침해하고 정상적인 경쟁 질서를 어지럽히므로 부정경쟁에 해당한다”고 판시하였다.

용하여 상품을 홍보하고 권리 침해 형태도 다양해졌다. 상표권 침해 행위의 형태는 다양해졌지만 법원이 사건을 심리함에 있어서 가장 먼저 분석하는 것은 피고의 침해 행위가 상표 사용에 해당하는지 여부이다. 다양해진 마케팅 수단으로 하여 기존의 상업 활동, 엔터테인먼트, 사회관계망서비스 등 행위의 개선이 모호하게 되어 상표 사용 행위에 대한 판단이 기존보다는 어렵게 되었지만⁷¹⁾ 상표적 사용에 해당하는지에 대한 판단은 필수적인 것이다. 희석화 관련한 민사 사건에서 상표적 사용에 대한 법원의 설시문을 보면, “피고가 ‘百度⁷²⁾’에 대해 상표적 사용을 했는지 종합적으로 판단해야 한다⁷³⁾”, “피고가 자신이 경영하는 바의 간판, 인테리어, 광고, 위챗 공공계정, 상호, 내부 물품 등에 ‘LV’ 표장을 사용했으므로 당해 표장은 서비스의 출처를 식별하는 용도로 사용되었다고 볼 수 있으므로 상표적 사용에 해당한다⁷⁴⁾”, “피고가 허가를 거치지 않고 자신이 생산하고 판매하는 엘리베이터에 ‘AUX’ 표장을 돌출되게 사용한 행위는 상표적 사용에 해당한다⁷⁵⁾”고 판시한 바가 있다. 상기 사건들에서 법원이 인용한 법적 근거는 “상표민사안건해석” 제1조 제2항⁷⁶⁾인데 상표 희석화를 상표권 침해의 체계로 도입했다고 볼 수 있다. 이러한 상표권 침해 관련 법령 체계로의 도입은 상표법 제58조⁷⁷⁾ 및 최고인민법원의 “컴퓨터 네트워크 도메인 네임 관련 분쟁안건에 대한 해석” 제4조⁷⁸⁾의 규정과 결부하여 해

71) 刘鹏：“网络环境中商标使用行为的司法界定”，载《人民司法》2013年第19期

72) 중국 포털사이트 바이두의 중국어 표기

73) 广东省深圳市中级人民法院(2013)深中法知民初字第348号民事判决书

74) 广州知识产权法院(2015)粤知法商民初字第50号民事判决书

75) 江苏省高级人民法院(2017)苏民终207号民事判决书

76) 제1조 이하 각호의 행위는 상표법 제52조 제5항에서 규정한 타인이 등록된 상표의 독점권에 손해를 가하는 행위이다.

(2) 타인이 등록된 저명상표 또는 그 저명상표의 주요 부분을 복제, 모방, 번역하여 동일하거나 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 사용하여 저명상표 등록권자의 이익이 손해를 보게 하는 것.

77) 각주 60 참조.

78) 법원은 도메인 네임 분쟁 사건에서 이하 각 호에 해당하는 행위에 대해 피고가 권리 침해 또는 부정경쟁에 해당한다고 판단하여야 한다.

(2) 피고의 도메인 네임 또는 그 도메인 네임의 주요 부분이 원고의 저명상표에 대한 복제,

석하는 것이 필요한데 그 원인은 상기 두 개의 조항 모두 저명상표에 대한 기업의 상호로서의 사용과 도메인 네임으로서의 사용을 부정경쟁방지법의 규제 영역으로 도입하였기 때문이다. 이렇듯 상표법의 규제 범위와 부정경쟁방지법의 규제 범위는 그 계선이 명확하며, 상표권 침해에 대한 인정은 일정한 범위 내에서 이루어지므로, 전통적인 의미에서의 상표 사용은 출처 표시 기능이라는 범주를 벗어나기 어렵다.

2) 피고의 행위는 원고의 저명상표에 대한 희석화에 해당한다

법원은 老干妈사건에서 모든 광고 성질의 상표 사용 행위가 상표권 침해 행위에 해당하는 것은 아니며, 저명상표의 식별력을 약화하는 정도에 도달했을 때 상표권 침해 행위에 해당한다고 명확히 밝혔다.⁷⁹⁾ 이 사건에서 피고는 원고의 저명상표는 이미 통용 명칭으로 되었다고 항변하였는데 이에 대해 법원은 다음과 같이 설시하였다.

피고는 자신의 상품에 “老干妈味⁸⁰⁾” 라고 표기하여 “老干妈”가 같은 상품의 다른 맛인 “후추맛”, “마라맛”과 같은 맛 표기로 사용한 것으로 해석했지만, 사실상 “老干妈”는 일상 생활에서 실존하는 어떠한 맛에 대한 표기가 아니며 원고 소유의 등록상표이다. “老干妈”는 조어 표장으로서 그 자체에 식별력이 있고, 원고의 장기적인 경영으로 쌓아온 명성이 화체되어 있는바 어떠한 맛에 대한 통용 명칭이 아니다. 전술한 피고의 행위는 원고의 저명상표가 어떠한 맛에 대한 통용명칭으로 되어 그 자체의 식별력을 감소시키는 후과를 초래한다.

모방, 번역, 음역인 경우, 또는 원고의 등록상표 혹은 도메인 네임과 동일하거나 유사하여 관련 대중에 오인을 일으킬 가능성이 충분한 경우.

79) 北京知识产权法院 (2015)京知民初字第 1944 号民事判决书

80) 老干妈 味

이 사건과 같이 피고가 자신의 표장으로 진실한 출처를 밝힘과 동시에 원고의 저명상표를 상품의 특성(맛) 표현에 사용한 유형의 침해 형태는 다소 특이한 점이 있으므로, 모든 저명 저명상표가 희석화 된다는 최종 결과에 이른다고 할 수는 없다. 또한 이러한 광고 성질의 상표 사용 형태가 저명상표에 대한 희석화 결과에 이르게 한다고 단정짓기에도 의문점이 있다. 상표가 최종적으로 통용명칭으로 되는 데는 다양한 원인이 있다. 일부 서술적 상표는 그 속성으로 하여 통용명칭으로 되기 용이하고, 상표권자의 권리 보호 의식이 미약하거나, (의약품과 같이) 상표의 명칭이 상품보다 기억에 용이하거나, 상표를 통용명칭으로 사용하여 홍보하는 등 여러 가지 정황이 상표가 통용명칭화 되는 후과에 이르게 한다. 따라서 희석화 형식의 상표권 침해는 상표가 통용명칭화 되는 것의 유일한 원인이 아니다.

종합하면, 법원의 이러한 실시 방향은 개별적인 사건에서 피고의 침해 행위의 특수성으로 인한 것이므로 전체적인 저명상표에 대한 희석화 인정에 적용되는 것은 아니다. 이 사건에서 법원은, 자신의 상품에 저명상표와 유사한 상표를 사용하거나, 타인의 저명상표를 자기 상품의 시리즈 명칭으로 사용하거나, 타인의 저명상표를 자신의 저명상표를 서술하는 용도로 사용하는 유형의 행위는 저명상표에 대한 희석화, 구체적으로는 약화에 의한 희석화에 해당한다고 결론을 내렸는데 이는 이후의 비슷한 유형의 사건에 계발의 역할을 했다고 보여진다. 광고 성질의 상표 사용 이론이 확립된 것은 아니지만 전술한 사건과 같이 자신의 상표를 출처 식별 용도로 사용하고 저명상표를 상품의 시리즈 명칭으로 사용하는 특수한 유형의 행위 또한 저명상표에 대한 희석화 결과를 초래한다면 상표권 침해를 구성한다는 결론에 이 사건에 대한 법원의 실시가 충분한 설득력을 제공한다.

나. 세 가지 단계의 인식

전술한 美孚 v. MEIFU美孚 건에서 법원은 상표평심위원회와 코카콜라사의 이의불복심판 행정 소송 상소건⁸¹⁾(이하 인용 사건)에서 적용한 “세 가지 단계의 인식”의 희석화 성립 표준을 인용하여 피고의 행위가 저명상표에 대한 희석화를 구성한다고 판시하였다.

1) 첫 번째 단계

첫 번째 단계는 관련 대중이 분쟁 대상 상표를 접했을 때 “상표의 소유권자가 특정한 상품 또는 서비스에서의 저명상표를 소유하고 있다”고 인식하는 것이다. 이 사건에서 법원은 원고와 피고의 상표의 관련 대중이 넓은 범위에서 겹치거나 완전히 동일하므로 첫 번째 단계에 부합된다고 보았다.

원고는 윤활유 등 상품의 경영자이고 피고는 화학 비료와 농약 등 상품의 경영자이다. 윤활유는 기계류 상품 관련 필수품으로서 대형 기계에 쓰이거나 자가용 등 일반 가정용 상품에도 쓰이므로 원고 상품의 관련 대중은 일반적인 소비자이다. 그러므로 피고가 경영하는 상품의 관련 대중은 원고가 경영하는 상품의 관련 소비자에 포함된다.

법원은 설시문에서 피고 상품의 소비자가 원고 상품의 소비자의 범위에 포함된다고 보았다. 만약 원고의 상품 또는 서비스가 대부분의 소비자가 구매하는 제품이거나 이용하는 서비스, 예컨대 음료, 식당, 생활필수품, 은

81) 北京市第一中级人民法院 (2011)一中知行初字第 541 号行政案判决书. 이 사건은 코카콜라사가 크로커다일사의 출원상표 “CROCOCOLA”(지정서비스: 제42류 바, 식당, 간이 식당, 식당 서비스 등)에 대해 제기한 이의심판에서, 상표평심위원회의 최종 이의불복심판 기각 결정에 대해 제기한 행정소송 사건이다. 상표 희석화의 결과가 인정됨에 있어서 어떠한 요건을 만족해야 하는지에 대해 상표법 또는 관련 사법해석에는 규정되어 있지 않은데, 이 사건에서 법원은 희석화 결과에 대한 판단 원칙을 세 가지의 단계로 설명하였다.

행 등과 같은 것이라면 피고 상품의 소비자가 원고 상품의 소비자에 포함 된다는 것은 자명한 것이다. 그러나 이 사건에서의 원고는 윤활유의 경영자로서, 윤활유의 소비자는 일반적으로 대형 기계를 사용하는 개체이거나 자동차를 사용하는 개체일 것이고, 피고는 화학 비료와 농약 등 상품의 경영자로서, 원고와 피고 상품의 소비자의 범위가 법원이 실시한 바와 같이 동일하거나 겹치는 지는 의문이다. 법원이 피고의 소비자가 원고의 소비자의 범위에 포함된다고 판단한 것은 인용 사건에서 법원의 판단 기준을 그대로 계승한 것으로 보인다. 인용 사건에서 법원은 “선권리 저명상표의 지정상품은 음료 등 상품이고 그 소비자의 범위가 매우 넓다. 피이의상표의 지정서비스는 식당 등인데 이러한 서비스는 일생생활에서 자주 이용하는 서비스이므로 피이의상표의 서비스 소비자는 선권리 저명상표의 소비자의 범위에 포함된다”고 실시하였다.

첫 번째 단계에서 증명하려고 하는 대상은 저명상표가 피고의 상품 또는 서비스에서도 식별력과 지명도를 가지고 있다는 것이다. 따라서 분쟁 대상 상표를 접하는 관련 대중의 범위가 판단의 대상으로 된다.

2) 두 번째 단계

두 번째 단계는, 분쟁 대상 상표의 소비자가 분쟁 대상 상표와 동일하거나 유사한 저명상표의 권리자의 존재를 알아야 한다는 것이다. 때문에 법원은 분쟁 대상 상표와 저명상표가 문자, 글꼴, 도안, 발음 등 면에서 양 상표가 유사한지 종합적으로 판단하였다. 저명상표의 식별력 또한 판단 대상으로 되는데, 저명상표가 고유한 식별력이 있을 경우 분쟁 대상 상표가 저명상표를 모방하였을 가능성이 커지기도 하지만, “애플”상표와 같이 사용을 통해 식별력을 획득한 경우에도 높은 식별력을 가지고 있다고 보았다.

3) 세 번째 단계

세 번째 단계는 분쟁 대상 상표를 접하는 관련 대중은 분쟁 대상 상표와 저명상표 사이에 연관성이 없다고 인식하는 것이다. 법원은 이 사건에서 관련 대중이 양 상표 사이에 연관성이 없을 것이라고 판단할 가능성을 배제하지 않는다고 실시하였는데 그 원인은 다음과 같다. 첫 번째, 원고는 Mobil 상표를 화학비료 등 제품에 사용한 적이 없다. 두 번째, 윤활유 등 상품의 경영자는 일반적으로 화학비료 등 상품을 겸업으로 경영하지 않는 것이 관례이다. 저명상표사법해석 제9조 제2항에서는 관련 대중이 양 상표 사이에 연관성이 없다는 것을 인식할 것에 대하여 명확하게 규정하고 있지는 않으나, 제9조 제2항은 희석화 보호의 측면에서 상표법 제13조 제3항을 해석한 것이기 때문에, 관련 대중이 양 상표 사이에 연관성이 없다는 것을 인식하였다는 요건이 필요하다. 세 번째 단계의 요건과 관련한 법적 근거를 찾자면 상표법 제13조 제3항에서의 “대중을 오도한다”는 것인데, “대중을 오도한다”에 대해 확대하여 해석해야만 상표법에서 희석화 이론을 설명할 수 있기 때문이다.

다만 법원은 실시문에서 “만약 일부분의 관련 대중에 대해 희석화의 결과가 나타났다면”이라고 언급하면서, 관련 대중이 원고와 피고의 상표 사이에 연관성이 없다는 것을 인식하는 것에 대해 일부분은 보류하였는데 즉 일부 관련 대중은 양 상표에 대해 혼동했을 것이고 또 일부는 양 상표가 연관성이 있다고 관념할 것이라고 실시하였다. 이 부분에 대해서는, 중국 현행법 상 “희석화”라는 용어를 명확하게 언급한 부분이 없으므로 법원이 희석화 이론을 혼동 이론에 대한 보충의 관점으로 적용한 것으로 보여진다.

美孚 v. MEIFU美孚 건에서 법원이 관련 대중이 양 상표에 대해 일부는 혼동, 일부는 희석화의 결과가 나타났을 것이라고 실시한 데 반해, 양 상표에 대해 혼동을 일으킨 후 관련 대중이 양 상표의 출처가 다르다는 것을 인식하여 희석화 결과가 나타났다고 실시한 사건도 있다. BAOGUANG GROUP v. BAOGANG AIR CONDITIONER FACTORY⁸²⁾에서 법원은 “관련 대중이 사후에 피고의 상품과 원고 사이에 어떠한 연관성도 없다는 것을 인식하였을지라도 피고의 상표권 침해 행위는 일정한 정도에서 원고 상표의 식별력을 떨어뜨리며 ‘宝钢’상표와 원고 사이의 특정한 연관성을 약화시키고 원고 상표의 흡인력을 떨어뜨리므로 원고 상표의 상업적 가치를 훼손한다”고 실시하였다. 또한 앞서 분석한 洋河 v. 洋河yanghe건에서 법원은 “관련 대중이 사후에 피고의 상품과 원고 사이에 어떠한 연관성이 없다는 것을 인식하였을 지라도 원고의 상표권 침해 행위는 일정한 정도에서 원고 상표의 식별력을 떨어뜨리고 원고와 ‘洋河’상표의 연관성을 약화시키고 원고 상표의 흡인력을 떨어뜨리므로 원고 상표의 상업적 가치를 훼손한다 고 판시한 바 있다.” 법원의 이러한 관점은 관련 대중의 각각 다른 시간대에서의 관념에 대하여 나누어 분석한 것으로서, 관련 대중이 양 상표에 대해 혼동하였다 하더라도 사후에 양 상표의 출처가 다른 것을 인식하게 되어 결국에는 희석화 결과로 나타난다는 것이다.

법원의 이러한 이해는 저명상표사법해석 제9조 제2항이 상표권 침해 관련 법령 체계에서의 역할이 불분명한 것에서 기인한다. 희석화를 단독으로 적용하려면 상표법 제13조 제3항의 “대중을 오도한다”는 요건에 대해 확대하여 해석할 필요가 있다. 중국이 사법해석의 방식으로 저명상표에 대한 희석화 보호제도를 도입한 것은 사회 발전이 가져온 새로운 문제에 대한

82) 江苏省南京市中级人民法院(2012)宁知民初字第 1023 号民事判决书

성분이 가장 적은 시도이다.⁸³⁾ 법리상의 무모순성보다는 이익 충돌의 발생에 대한 해결을 우선순위에 놓은 방식이라고 생각된다. 저명상표 희석화는 관련한 구체적인 규정이 명확하지 않음으로 하여 도입과 발전에 굴곡적인 길이 놓여져 있다. 또한 현행법상 근거로 되는 법령들 사이의 논리관계가 합리적이지 않은 부분이 있어, 저명상표사법해석 제9조와 관련되는 판례를 분석함에 있어서 법원의 실시 방법을 해석하는 것이 중요하다.

법원의 상기 두 가지의 심사 방향성을 살펴보면, 법원은 저명상표에 대한 희석화 관련 민사 사건을 심사함에 있어서 저명상표사법해석 제9조 제2항과 상표법 제13조 제3항을 확대하여 해석하는 것을 알 수 있다. 이어지는 제2절에서는 희석화 관련 행정 사건에 대하여 분석할 것인데, 민사 사건에서 법원이 적용한 세 가지 단계의 분석이 행정 사건으로부터 기원한 것이므로 세 가지 단계의 분석에 대해 간단히 언급할 것이다.

제 3 절 희석화 이론과 관련한 행정 판례 분석

상표권 수여 및 확인 행정 사건은 행정 절차에서 상표국과 상표평심위원회의 심사를 거치고, 소송 단계에서 1심과 2심의 심사를 거친다. 예컨대 희석화 관련 사건에서는 상표권자가 저명상표에 대한 희석화를 이유로 분쟁 대상 상표에 대해 이의심판 또는 무효심판을 제기하면, 상표국과 상표평심위원회는 혼동이론에 기초한 심사기준에 근거하여 심사하고, 상표권자는 이에 불복하여 행정소송을 제기한다.⁸⁴⁾ 1심법원⁸⁵⁾인 베이징지식재산권법원은 일반적으로 저명상표사법해석 제9조 제2항에 근거하여 희석화 보

83) 祝建军著：《驰名商标认定与保护的规制》，法律出版社 2011 年版，239

84) 许波：“驰名商标行政案件中的反淡化保护”，载《人民司法》2013 年第 13 期。

85) 2014년 11월 베이징 지식재산권법원이 설립되기 이전에는 상표평심위원회의 주소지에 따라 베이징 제1중급인민법원에서 심리하였고 베이징 지식재산권법원의 설립 이후에는 당해 법원에서 심리하고 있다.

호를 제공하고, 상표평심위원회는 희석화가 중국 상표법에서 통용되는 이론이 아니라는 것⁸⁶⁾에 근거하여 상소를 제기하면 고급인민법원에서 2심을 심사한다.

상표평심위원회는 2016년 12월부터, 매 월 랜덤 추첨의 방식으로 상표평심위원회의 일부 결정서를 공개한다. 그 중 법원의 최종 판결을 거쳐 새로이 발부된 상표평심위원회의 한 결정서⁸⁷⁾에 따르면, “인용상표 1의 식별력을 약화시킨다”라는 표현이 있으나 저명상표사법해석이 인용되지 않았고 희석화 이론 또한 인용되지 않았다. 이 사건에서 알 수 있듯이 희석화와 관련한 행정 사건에서 상표국과 상표평심위원회는 사건 심사에서 희석화 이론을 적용하지 않았다. 그러나 법원은 저명상표사법해석을 적용하여 심리하므로 행정 사건에서 저명상표사법해석 제9조 제2항을 적용하는 것의 합리성을 강조한다. 관련한 법원의 설시문을 보면, “상표권 관련 행정 사건이든지 민사 사건이든지를 막론하고 저명상표에 대한 보호는 동일한 표준을 적용하여야 한다”, “본 사건은 상표권 관련 행정 사건이지만 저명상표에 대한 보호는 사법해석에 근거하여야 한다”, “저명상표에 대한 보호 기준이 민사와 행정에서 일치하지 않은 정황을 피면하기 위해 상표 수권 및 확권 관련 행정 사건에서 저명상표사법해석에 따라 심리하여 법령 적용 기준의 안정성과 예측가능성을 보장하여야 한다”고 되어있다. 표현의 방식에 차이점이 있지만 모두 행정 사건과 민사 사건에서의 심리 기준이 일치해야 한다고 강조하고 있다.

행정 기관과 법원의 심리 기준이 일치하지 않은 문제는 2017년 최고인민법원 심판위원회가 제1703차 회의에서 “최고인민법원의 상표권 수여 및

87) 商评字[2015]第 0000052361 号重审第 0000001241 号, 北京市高院作出(2018)京行终字第 250 号 行政判决书에 따라 발부된 새로운 결정서이다.

확인 심리 행정안건에 관한 약간 문제 규정”을 통과하고, 상표평심위원회가 2017년 1월 4일, 수정된 “상표심사표준”을 발표하면서 저명상표의 보호범위를 수정하고 상표법 제13조 제3항을 희석화 이론에 근거하여 설명함으로써⁸⁸⁾ 해결되었다.

종합하면, 저명상표에 대한 희석화 관련 행정 사건은 두 가지의 단계를 거쳤다. 민사 사건에 적용되던 저명상표사법해석을 행정 사건에도 적용하던 데로부터 상표권 수여 및 확인 규정을 적용하는 데까지, 저명상표에 대한 희석화 판단 요건 또한 무에서 유를 이루었다. 첫 번째 단계는 저명상표사법해석을 적용하던 데로부터 상표권 수여 및 확인 규정의 다섯 가지의 고려 요건을 확정하여 적용하는 것이었고, 두 번째 단계는 법원이 구체적으로 상표권 수여 및 확인 규정을 어떻게 적용하는지에 대한 것인데 이 과정을 분석하는 것으로부터 미국이 희석화 성립 여부를 판단할 때 고려하는 여섯 가지의 요건과 비교하여 분석하고자 한다.

1. 저명상표사법해석 하에서의 희석화 판단 방향성

가. 행정 사건에서 세 가지 단계의 인식의 적용 및 영향

앞서 제1절에서 법원이 희석화 관련 민사 사건을 심리하는 과정에 적용한 세 가지 단계의 인식을 살펴보았는데, 이 세 가지 단계의 인식은 행정 사건에서부터 산생되고 발전한 것이다. 구체적으로는 베이징 제1중급인민법원이 이하 네 건의 사건을 심리하면서 탐색해낸 규칙이다.

88) 상표심사표준 6.2: 이하 각 호는 오도에 해당한다 (1) 관련 대중으로 하여금 분쟁 대상 상표와 타인의 저명상표가 상당한 정도의 연관성이 있다고 관념하게 하여 저명상표의 식별력을 약화시키는 것; (2) 분쟁 대상 상표가 등록될 경우 저명상표의 명성이 훼손될 가능성이 있는 것; (3) 분쟁 대상 상표가 등록과 사용이 저명상표의 명성에 대한 부정당한 이용으로 되는 것.

관련 상표	1심 사건번호	2심 판결
萍果	(2010) 一中知行初字第 2291 号	세 가지 단계의 인식 적용; 원 이의신청인 패소
可口可乐	(2010) 一中知行初字第 2291 号	세 가지 단계의 인식은 이론상의 탐색이며 법적 근거가 부족하다고 설시.
两面针	(2011) 一中知行初字第 1858 号	세 가지 단계의 인식을 적용하였으나 원고의 인용상표가 갱신되지 않아 무효됨으로 하여 패소.
剑南春	(2012) 一中知行初字第 494 号	피이의상표 지정상품과 저명상표의 지정상품이 구별점이 명확하여 상표법 제13조를 위반하지 않는다고 판시.

앞서 언급한 코카콜라사의 이의불복심판 행정소송건에서 피고는 제42류의 식당 등 서비스에 CROCOCOLA 상표를 사용하였고, 萍果사건(이하 애플 사건)에서 피고는 제3류의 화장품 등 상품에 苹果⁸⁹⁾상표를 출원하였다. 애플 사건에서 법원은 저명상표의 식별력이 높은 상황에서만 첫 번째 단계의 인식을 만족할 수 있는데, 인용상표 1의 경우 고유한 식별력이 현저히 낮는데 반해 그 지명도는 제3류의 화장품 등 상품의 소비자가 당해 표장을 접했을 때 원고의 상표를 즉시 관념할 정도에 도달하지 않기 때문에 첫 번째 단계의 인식을 만족하지 못한다고 설시하였다. 또한 인용상표 2는 고유의 식별력이 높고 지명도가 높다고 하더라도 피고의 상표와 유사하지 않아 두 번째 단계의 인식을 만족시키지 못한다고 설시하였다. 상기 네 건의 사건에서 코카콜라사의 이의불복심판 행정소송건에서만 희석화

89) 미국 IT 브랜드 애플의 중국어 표기.

이론에 의한 보호를 받았다.

네 건의 사건에서 오직 한 건만이 희석화 이론에 근거한 보호를 받았지만, 법원이 적용한 세 가지 단계의 인식은 그 이후의 사건 심리에 영향을 줬다. 앞서 서술한 바와 같이 행정 사건에서 발현되고 민사 사건에서도 적용되었고 학계에서도 관심을 받게 되었다. 상기 两面针 사건을 분석한 한 논문에서 저자는, 법원이 세 가지 단계의 인식을 적용한 것은 법원이 상표수권 확권 행정 사건에서 저명상표 희석화에 대한 승인이 날로 성숙해지고 있으며, 이 사건에서 혼동이론과 희석화 이론의 차이점을 설명한 것은 중요한 참고 가치를 가진다고 평가하였다.⁹⁰⁾ 또한 행정 사건에서 희석화 성립 요건에 대해 다음과 같이 정리하였다. 첫 번째, 양 상표의 관련 대중이 교집합을 이루거나 중복되는 것은 저명상표에 대한 희석화 성립의 전제조건이다. 두 번째, 관련 대중이 저명상표와 그 지정상품 또는 서비스 사이에 유일하고 고정된 연관성이 존재한다는 것을 인식할 정도의 지명도와 식별력이 있는 상표여야 한다. 세 번째, 상표의 명성은 저명상표가 법적 보호를 받는 기본 조건이고 희석화 보호 적용의 구성요건이다. 네 번째, 희석화 보호를 적용함에 있어서 저명상표와 분쟁 대상 상표의 유사 정도 또한 고려해야 한다. 당해 논문에서 정리한 희석화 성립 요건은 상표의 명성을 제외하고, 법원의 세 가지 단계의 인식에 포함되었다.

세 가지 단계의 인식은 베이징 이외의 지방 법원에까지 전파되지는 않았으나 저명상표 희석화 판단에 틀을 제공했다고 평가 받는다. 세 가지 단계의 인식 요건에서 첫 번째 단계 - 분쟁 대상 상표의 상품의 관련 대중이 저명상표와 그 권리자 사이에 특정 상품 또는 서비스에 대하여 유일한 대응 관계가 있다는 것을 인지하는 것 - 과 두 번째 단계 - 분쟁 대상 상표

90) 许波(주 79).

의 관련 대중이 분쟁 대상 상표를 접했을 때 저명상표를 연상 가능한 것은 저명상표의 식별력과 지명도에 대한 요건과 소비자의 중복 정도, 양 상표의 서비스 영역, 업계의 연관성 등 요소를 모두 만족한다. 희석화 이론의 정의에 따르면 저명상표와 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 사용하여 저명상표의 식별력을 약화시키거나 명성을 훼손하는 것이다. 희석화 이론의 정의로부터, 그 핵심은 소비자가 권리침해상표와 저명상표가 표시하는 상품 또는 서비스가 각각 다르면서도 연관성이 없는 제공자를 출처로 한다는 것을 인식하는 것인데, 세 번째 단계의 인식 요건에서, 분쟁 대상 상표의 관련 대중이 당해 상표와 저명상표 사이에 연관성이 없다는 것을 인식하는 것이므로 세 번째 단계의 인식 요건 또한 희석화 이론의 성립 요건에 부합되며, 혼동 이론과 희석화 이론의 차이점을 나타낸다.

2. 희석화 관련 행정 사건에서의 기타 고려 요건

세 가지 단계의 인식 요건에 따른 희석화 성립 여부를 판단은 저명상표에 대한 대중의 시선에서 이루어진다. 다만 그렇다고 해서 모든 요소가 주관적인 것은 아니다. 예컨대, 코카콜라사의 이의불복심판 소송 건에서는, 분쟁 대상 상표와 저명상표의 소비자 범위의 중합도, 저명상표의 식별력과 지명도, 분쟁 대상 상표와 저명상표의 유사도, 분쟁 대상 상표의 등록과 사용이 혼동을 일으킬지 여부가 판단 기준으로 되었다.

상기 네 개의 요건 중 앞 세 개의 요건을 적용한 판례⁹¹⁾를 살펴보면, 拉菲城堡(la fei cheng bao)⁹²⁾에 대한 무효심판 행정 사건에서, 법원은

91) 北京市高级人民法院(2018)京行终 250 号行政判决书

92) 拉菲城堡(la fei cheng bao): 당해 표장에서 앞부분 “拉菲”는 프랑스 유명 와인 브랜드 lafite의 중국어 표기이며, 뒷부분 “城堡”은 캐슬의 중국어 표기로서 상표에 흔히 사용되는 식별력이 비교적 약한 용어이다.

“‘拉菲’는 식별력이 비교적 강한 조어 표장이며 중국의 소비자에게 와인에서 저명상표 ‘LAFITE’의 중국어 표기로 알려져 있으므로, ‘拉菲’와 원고 사이에는 안정적인 대응 관계가 형성되어있으며, 분쟁 대상 상표는 저명상표를 모방한 표장에 속한다. 분쟁 대상 상표의 지정상품 샴페인 등 제품은 원고의 상품과 기능과 용도 면에서 차이가 있으나 모두 일상생활에서 흔히 소비하는 제품이므로 소비자의 중합도가 높다. 따라서 분쟁 대상 상표가 샴페인 등 지정상품에 사용되는 것은 ‘拉菲’의 식별력을 약화시키고 원고의 이익을 훼손하는 행위에 해당한다”고 판시하였다.

이외에도, 이의불복심판 행정소송⁹³⁾에서 피의상표의 지정상품 윤활유 등 상품과 원고의 저명상표의 지정상품 굴착기 등 상품이 밀접한 연관성이 있다고 설시한 예가 있다.

3. 상표권 수여 및 확인 규정

중국 최고인민법원이 반포한 상표권 수여 및 확인 규정 제13조는 “원고가 상표법 제13조 제3항에 근거, 분쟁 대상 상표가 등록 저명상표에 대한 복제, 모방 또는 번역에 해당하여 등록 불가 사유에 해당하거나 무효 사유에 해당한다고 주장할 경우, 법원은 (1) 인용상표의 식별력과 지명도 (2) 양상표의 유사 정도 (3) 양 상표의 지정상품 또는 서비스 (4) 관련 대중의 중합도와 주의 정도 (5) 시장의 기타 주체의 인용상표와 유사한 표장에 대한 공정사용 정황 또는 기타 요건”에 대하여 종합적으로 고려하여 분쟁 대상 상표의 사용이 관련 대중들을 양 상표 사이에 연관성이 있다고 오도하여 저명상표 등록인의 이익에 손해를 끼치는 지 심리하여야 한다고 규정하였다. 그러나 최고인민법원이 ‘발행한 상표권 수여 및 확인 규정에 대

93) 北京市高级人民法院(2017)京行终 1760 号行政判决书

한 이해와 적용'에 따르면, 희석화에 대한 판단은 법률과 사법해석의 관련 규정뿐만 아니라 기타 구체적인 요건 또한 결합하여 판단할 것을 권장하고 있다. 열거한 다섯 가지의 요건에서도, 몇 가지의 요건을 종합적으로 판단해야만 분쟁 대상 상표의 등록이 관련 대중을 오도하여 저명상표 등록자의 이익에 손해를 끼치는 지 여부에 대해 결론을 얻을 수 있을 것이다. 상표권 수여 및 확인 규정 제13조 제5항에서도 “…또는 기타 요건”에 대하여 고려해야 한다고 규정하고 있는 바 제13조에서 열거한 요건 외에도 기타 관련 사항과 종합하여 판단할 수 있으며 제13조에서 열거한 사항을 반드시 고려해야 하는 것은 아니다.⁹⁴⁾

가. 상표권 수여 및 확인 규정 제13조에 대한 해석

1) 인용상표의 식별력과 지명도

저명상표의 식별력이 강하고 지명도가 높을수록 그 보호범위가 넓으며, 관련 대중이 분쟁 대상 상표와 저명상표를 연결하여 관념하기 용이하고 따라서 저명상표와 그 지정상품 사이의 연관성이 훼손될 가능성이 높다. 그러나 법원은 사건 심리 과정에, 분쟁 대상 상표의 지정상품 또는 서비스 영역에서의 저명상표의 지명도를 “중국 경내에서 대중에 널리 알려진⁹⁵⁾” 또는 “중국 대중에게 널리 알려진⁹⁶⁾”이라고 표현하였다. 일반적으로, 저명상표는 중국 경내에서 관련 대중에게 널리 알려진 상표이므로 그 지명도는 관련 대중의 시각에서 판단하는 것이 응당하다. 중국 경내에서 대중에 널리 알려진 상표에 대한 정의에 관하여, 저명상표사법해석 제8조에서는

94) 宋晓明、王闯、夏君丽、董晓敏：“《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》的理解与适用”，载《人民司法（应用）》2017年第10期

95) 北京市高级人民法院(2017)京行终735号；(2017)京行终5393号；(2018)京行终205号；(2018)京行终9号。

96) 北京市高级人民法院(2016)京行终4407号行政判决书

원고가 상표의 저명성을 입증하는 증거를 제출하거나, 피고가 이에 대해 이의를 제기하지 않을 경우 당해 상표의 저명성을 승인한다고 규정하였는데, 저명상표 중에서도 지명도가 높은 상표는 저명상표 승인 과정이 느슨하다. 그러나 저명상표로 승인 받으려면 “관련 대중에 널리 알려진 정도에 도달해야 한다”고 실시한 사건⁹⁷⁾도 있는데, 여기서 관련 대중은 저명상표의 상품 또는 서비스 영역의 대중을 말한다. “저명상표에 도달하였는지”에 대한 판단에서 그 기준으로 하는 식별력과 지명도는 저명상표사법해석 제 8조 제1항의 인용상표의 지명도와 식별력과 그 판단 범위가 별개인 것으로 사료된다. 그 원인은, 상표권자의 상표가 어떤 하나의 상품 또는 서비스 영역에서 강한 식별력과 높은 지명도를 가졌다고 할지라도 다른 영역에서의 지명도는 낮기 때문에 희석화에 의한 보호를 받지 못할 가능성도 있기 때문이다.

2) 양 상표의 유사 정도

양 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 식별 부분, 문자 구성 방식, 시각적 효과 등 면에서 유사 여부를 판단한다. 예컨대 나이키사의 상표무효심판 행정소송 건⁹⁸⁾에서, 법원은 분쟁 대상 상표와 원고 나이키사의 인용상표가 유사하지 않다고 보았다.



분쟁 대상 상표

97) (2017) 最高法行再 46 号; (2018) 最高法行申 3605 号.

98) 最高人民法院(2018)最高法行申 1 号行政判决书

JUST DO IT

원고의 인용상표

3) 양 상표의 지정상품 또는 서비스

양 상표의 지정상품 또는 서비스의 유사성 또한 판단의 근거가 된다. 최고 인민법원이 반포한 “최고인민법원 상표권 수여, 확인 행정안건 심리 약간 문제와 관련한 의견” 제15조에서는 “인민법원은 지정상품 또는 서비스의 유사 여부를 판단함에 있어서 상품의 기능, 용도, 생산 부문, 유통 경로, 소비자 구성 등 면에서 동일하거나 연관성이 있는지, 서비스의 목적, 내용, 방식, 대상 등 면에서 동일하거나 연관성이 있는지, 상품과 서비스 사이에 연관성이 있는지, 관련 대중이 상품과 서비스의 출처가 동일한 주체라고 오인할 가능성이 있는지를 종합하여 판단하여야 한다”고 규정하였다. 예컨대 나이키사의 상표무효심판 행정소송 건에서 법원은, “분쟁 대상 상표의 지정상품은 제12류의 차량 내 장식품 등이고, 인용상표의 지정상품은 제25류의 의류 등인데, 양 상품은 기능, 용도, 생산 영역, 유통 경로, 소비자 구성 등 면에서 차이점이 있다”고 설시하였다.

4) 관련 대중의 중합도와 주의정도

관련 대중이 분쟁 대상 상표와 저명상표 사이에 어떠한 연관성이 있다고 관념하게 되어 저명상표의 식별력이 약화되는 결과에 이르는지를 판단하는데 있어 관련 대중의 인식수준이 근거로 된다. 분쟁 대상 상표의 관련 대중과 저명 상표의 관련 대중의 중합 정도는 분쟁 대상 상표의 관련 대중의 인식 수준에 영향 준다. 중합도가 높을수록 저명상표의 지명도가 분쟁 대상 상표의 관련 대중에 영향 줄 것이고, 관련 대중이 분쟁 대상 상표

를 접했을 때 저명상표를 떠올리기 용이하다. 관련 대중의 중합도는 일정한 정도에서 저명상표가 분쟁 대상 상표의 지정상품 또는 서비스에서의 지명도에 영향을 주고, 동시에 세 번째 요건, 즉 지정상품 또는 서비스의 유사정도에도 영향을 받으므로, 법원은 설시 과정에 당해 두 가지의 요건을 연결시키는 것이 일반적이다. 예컨대, “‘약용, 수의용, 위생용 제제와 의료용품의 도매, 소매업’의 관련 대중과 ‘의류 등 상품’의 관련 대중은 밀접한 연관성이나 높은 중합도를 가지지 않는다⁹⁹⁾”고 설시한 사건이 있다. 이 외 아래 표와 같이 양 상표의 지정상품이 생활필수품이나 소비품일 경우에는 관련 대중의 중합도가 높다고 판단하였다.

저명상표	저명상표의 지정상품	분쟁 대상 상표의 지정 상품 또는 서비스
习酒	소주	공기정화제, 살충제
美图秀秀	(프로그램 다운로드 가능한) 컴퓨터 소프트웨어	샴푸, 화장품
咪咕	엔터테인먼트 서비스	레스토랑
楚园春	소주	타인을 위한 판촉업

5) 시장의 기타 주체의 인용상표와 유사한 표장에 대한 공정사용 정황 및 기타

시장의 기타 주체의 인용상표와 유사한 표장에 대한 공정사용 정황과 관련되는 판례는 검색되지 않았다. 저명상표와 유사한 표장이 시장의 기타 주체에 의해서 합법적으로 사용되는 정황이 있는지 여부가 판단의 요건으로 된 것은, 분쟁 대상 상표의 사용과 비교하여 분쟁 대상 상표의 사용의 불법성을 돌출되게 하려는 취지로 생각된다.

99) 北京市高级人民法院(2018)京行终 6242 号

또한, 베이징 고급인민법원이 발표한 “심리 의견”에서는 당해 요건을 삭제하였는데 당해 요건이 희석화 판단에 있어서 요주의 영향을 미치지 못하고, 또 현실적인 면에서 기타 주체가 인용된 저명상표와 유사한 표장을 사용하는 것이 법원의 직권에 의한 조사 대상에 포함되는지, 아니면 당사자의 주장으로 증명해야 하는 것인지 등 난관이 있는 것이 원인이라고 생각된다.

6) 기타 요건

상표권 수여 관련 행정 사건에서, 다수의 원고가 상표출원자가 상표권 선점의 의도가 있다고 주장하는데, 법원이 고려하는 기타 관련 요건에는 “분쟁 대상 상표 출원인이 어느 정도의 주관적 악의성이 있는 것”이 주요한 비중을 차지한다. 이러한 주관적 악의성에 대한 판단에는 주로 출원인이 외국의 저명상표와 동일하거나 유사한 상표를 대량으로 출원했는지 여부가 근거로 된다.

나. 희석화로 인정하지 않은 사유

법원이 희석화로 인정하지 않은 사건에는 다음과 같은 사유가 있었다. 첫 번째는 상표가 저명상표로 인정되지 않은 경우였다. 예컨대, “원고가 제출한 상표 사용 라이선스 계약, 상가임대계약, 광고계약 등 증거는 구체적인 매출액, 시장점유율 등 사항을 입증하는 증거가 부족하여 분쟁 대상 상표의 출원일 전에 원고의 인용상표의 지명도가 저명의 정도에 도달하였다고 증명하기 부족하다”고 설시한 건¹⁰⁰⁾이 있다. 두 번째는 상기의 다섯 가지

100) 北京市高级人民法院(2017)京行终 2250 号

요건을 만족하지 않아 분쟁 대상 상표의 등록이 원고의 상표에 대한 희석화를 구성하지 않는다고 판시한 것이다. 당해 건에서 법원은 “원고가 제출한 인용상표가 저명상표를 구성한다는 증거는 주로 상장, 업계 협회의 증명서 등 문서로서 저명상표를 구성한다고 입증하기에는 부족하고, 인용상표와 분쟁 대상 상표는 전체적인 시각적 효과에서 차이점이 있으며, 분쟁 대상 상표의 지정서비스인 ‘약용, 수의용, 위생용 제제와 의료용품의 도매, 소매업’과 인용상표의 지정상품 ‘의류’의 관련 대중은 밀접히 연관되거나 중합도가 높지 않으므로 분쟁 대상 상표의 등록과 사용은 원고의 인용상표에 대한 희석화에 해당하지 않는다”고 판시하였다. 세 번째는, 일부 사건에서 분쟁 대상 상표가 장기적인 사용을 통하여 높은 지명도를 축적한 경우인데, 법원은 이에 대해, 분쟁 대상 상표와 저명상표 사이에 일정한 차이가 존재하고, 분쟁 대상 상표가 장기적인 사용으로 비교적 높은 지명도를 축적한 정황에서, 원고와 피고가 동일한 지정상품에서 각각의 지명도와 소비자를 확보하였다고 판단하였다.

종합하면, 상표권 수여 및 확인 규정에서 제시한 희석화 판단의 다섯 가지 요건은 실천 중에서 대부분의 희석화 관련 행정 사건에 판단 근거로 된다. 또한 다섯 번째 요건 “시장의 기타 주체의 인용상표와 유사한 표장에 대한 공정사용 정황 및 기타” 중 “기타” 요건은 일부 특수성이 있는 사건에 확대 해석의 공간을 남겨주었다. 그렇다면 희석화 관련 행정 사건에 적용되고 있는 다섯 가지의 요건을 민사 사건에서 참조하여 적용할 수 있을지 다음 장에서 토론하도록 한다.

제 4 장 희석화 이론에 근거한 중국 저명상표 보호의 보완점

제2장에서 중국에서의 저명상표의 희석화 보호와 관련한 법률, 법규에 대한 정리와, 제3장에서 희석화 관련 민사 사건, 행정 사건 판례 분석을 통하여 저명상표의 희석화 보호 현황에 대해 알아보았다. 이에 따라 중국의 법률, 법규 체계에서 희석화 보호 관련 규정, 특히는 희석화 성립 여부 판단에 요건에 대한 보완점이 필요하다고 생각된다. 희석화 관련 민사 사건과 행정 사건에 대한 분석에서, 상표권 수여 및 확인 규정을 민사 사건에 적용한 판례는 아직 없지만, 당해 규정을 민사 사건에도 적용하는 것이 이론상으로는 가능하다고 생각된다. 학계에서도, 상표권 수여 및 확인 규정이 저명상표사법해석과 비교할 때, 희석화 성립 여부 판단에 더욱 객관적인 기준을 제공하므로 민사 사건에도 당해 규정을 적용해야 한다고 본 의견이 있었다.¹⁰¹⁾ 그러나 법원이 사건을 심리할 때, 상표권 수여 및 확인 규정 중의 다섯 가지 요건 중 모든 요건을 적용하여 심리하는 것은 아니므로 실제로부터 출발하여 규범화하는 것이 필요하다고 생각된다. 희석화 이론에 의한 저명상표 보호를 규범화 하기 위하여 관련 법률, 법규를 보완하여 상표 희석화의 구체적인 정의, 구성 요건, 권리 침해 책임 등 사항에 대해 상세한 규정을 제정하는 것이 필요하다.

제 1 절 희석화 관련 입법체계에 대한 보완

101) 张莹：“商标授权确权行政案件裁判规则在商标侵权案件审判中的适用——以《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》对商标侵权案件审判的影响为视角”，《法律适用》，2017年第17期

목전 상표 희석화 보호와 관련된 규정은 법률, 법규와 사법해석에 분산되어 있다. 따라서 상표 행정기관인 국가지식재산권국¹⁰²⁾과 사법기관인 법원이 각각 행정 절차와 사법 절차에서 적용하는 기준이 통일되어 있지 않다. 희석화 관련 민사 사건과 행정 사건에 대한 분석에서 알 수 있듯이, 사법기관과 행정기관이 희석화에 대한 이해에서 어느 정도 연관성을 가지지만 체계성과 타당성이 부족하다. 따라서, 저명상표에 대한 희석화 보호에 있어 관련 규정을 진일보 보완하는 것이 필요하다.

1. 상표법에서의 희석화 보호 확립

현행 사법해석에서 희석화 이론과 관련되는 규정이 존재하고 있으나, “오인을 조성한다”는 용어는 전통적인 혼동 이론에 기초한 것이고, 법원 또한 사건 심리 과정에, 혼동을 일으키는 여부로 희석화 가능성을 판단하는 등 희석화 이론을 혼동 이론의 보충으로 간주하고 있다. 그 근본 원인은 상표법 제13조 제3항의 “대중을 오인하고”라는 표현과, 저명상표사법해석 제9조의 “관련 대중들로 하여금 분쟁 대상 상표와 저명상표가 상당한 정도의 연관성을 가지고 있다고 관념하게 한다”는 표현이라고 생각된다. 제1장에서 정리한 혼동 이론과 희석화 이론의 차이점으로부터, 희석화 이론은 희석화와 같은 새로운 형태의 상표권 침해에 대응하기에는 적합하지 않다. 따라서 저명상표에 대한 희석화 보호는 혼동 이론을 전제로 하지 않아야 할 것이다.

희석화와 관련한 입법에서 그 형식은 다양할 수 있다. 첫 번째로, 상표법에서 희석화의 큰 틀, 예컨대 상표법에 희석화 이론을 도입하여 희석화의 정의를 규정하고, 사법해석에서 구체적인 희석화 판단 요건을 세분화하여

102) 기존의 상표국과 상표평심위원회는 2018년 국가지식재산권국에 합병되었다.

규정하는 것이다. 중국에서 희석화 이론은 탐색과 연구 단계에 머물러 있기 때문에, 이론 연구와 사법 실천의 변화와 함께 희석화 문제와 관련한 규정 또한 부단히 조정해야 할 것으로 생각된다. 두 번째는 현행 상표법에 희석화 관련한 구체적인 규정, 즉 희석화의 대상, 유형, 구성요건과 법적 책임 등 구체적인 규정을 제정하는 것이다.

2. 행정 절차와 사법 절차의 규정 통일

현존하는 상표 희석화 판단 조항은 다수가 사법해석 또는 부문 규장¹⁰³⁾에 흩어져 있는데, 사법해석이나 부문규장은 법률 체계에서 하위에 놓여 있으므로 적용에 있어서 통일되지 않은 문제점이 있다. 또한 행정 사건에 대한 분석에서, 다수의 사건에서 행정 기관이 혼동 이론으로 희석화 유형의 상표권 침해 사건에 접근하는 양상을 보였다. 따라서 희석화 성립 여부 판단에 대한 구체적인 기준과 참고 요건을 제정하여 행정 기관과 사법 기관에 법률 적용의 근거를 마련하는 것이 필요하다. 행정 절차와 사법 절차는 비록 형식면에서 차이가 있으나, 모두 분쟁 대상 상표의 효력에 대하여 결정하는 절차로서 본질적으로 유사하다고 생각된다. 따라서 희석화 이론을 적용함에 있어서 행정 절차와 사법 절차를 효과적으로 연결시키는 것이 필요하다. 만약 행정 절차에서 분쟁 대상 상표의 유효성에 대해 심사할 때

103) 국무원의 각 부·위원회, 중국인민은행과 행정권한을 가진 직속기관은 그 권한의 범위 안에서 법률과 국무원의 행정법규·결정·명령에 근거하여 헌법·법률 및 행정법규보다 그 효력의 순위가 낮은 규장(規章)을 제정·공포할 수 있는데, 이를 부문규장(部門規章) 또는 부위규장(部委規章)이라고 한다. 각 부(部) 등에서 제정한 “○○실시세칙” 등이 그 예이다. 중국에서는 법률의 제정하는 때에는 각 지방의 실정을 감안하여 기본법률에는 공통적으로 적용될 수 있는 중요사항만 정하고, 그것을 구체적으로 운용하고 적용하기 위해서는 세칙(細則)을 제정하여 그 문제를 해결하고 있다. 상당 수의 법률에서는 국무원과 관리부문(管理部門: 각 부)과 각 지방에서 세칙을 제정할 수 있는 것으로 규정하고 있다. 부문규장이 규정하는 사항은 법률이나 국무원의 행정법규·결정·명령을 집행하는 사항에 속하여야 한다. 국무원의 2 이상의 부서의 직권 범위에 미치는 사항에 대하여는 국무원에서 행정법규를 제정하거나 국무원의 관련 부서가 공동으로 규장을 제정하는 방식을 취한다. 한편, 부문규장은 국무원의 공보와 전국 범위에서 발행되는 신문에 게재하여 공포한다. - 『중국의 입법체계와 법제발전의 최근 동향(한상우)』

혼동 이론을 적용하고, 사법 절차에서 법원이 동일한 상표에 대해 희석화 이론을 적용한다면, 동일한 상표에 대한 심리 결과가 일관성을 잃게 된다. 예컨대, 행정 기관은 혼동 이론에 근거하여, 분쟁 대상 상표가 인용상표와 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스에 대하여 유사상표를 구성하지 않는다는 사유로 등록을 허가했으나, 법원은 양 상표의 지정상품 또는 서비스에서의 유사상표를 구성하지 않는다고 하더라도, 저명상표와 그 지정상품 또는 서비스 사이의 특정한 연관성을 훼손하여 저명상표에 대한 희석화를 구성한다는 취지의 판결은 앞선 행정 기관의 결정과 모순되므로 인력과 물력을 낭비하고 나아가 행정, 사법의 공신력에 악영향을 준다.

행정 절차와 사법 절차에 통일된 희석화 성립 여부 판단 기준을 적용하면 행정 기관이 저명상표에 대한 희석화 판단 첫 절차에서 내린 결정에 당사자가 불복하여 행정 소송이 진행되더라도, 법원이 통일된 판단 규정에 근거하여 행정 기관의 결정을 심사할 수 있다. 저명상표에 대한 상표권 침해가 갈수록 그 형태가 다양화되고 교묘해지는데, 이렇게 행정 절차와 사법 절차에 통일된 평가 기준을 도입하면 심사의 효율 또한 제고될 수 있다.

3. 희석화 행위에 대한 형사 처벌제도 도입

상표권 보호와 관련하여, 등록상표에 대한 상표권 침해에 대한 형사 처벌과 관련한 중국의 입법은 형법 제213조, 제214조, 제215조에 규정되어있다. 제213조에서는 “상표 소유자의 허가를 거치지 않고 동일한 상품 또는 서비스에 등록상표와 동일한 표장을 사용하는 행위에 대하여, 그 정황이 엄중할 경우 3년 이하의 징역, 벌금형에 처한다. 그 정황이 특별히 엄중할 경우 3년 이상 10년 이하의 징역과 벌금형에 처한다”고 규정하고 있다. 제214조에서는 “등록상표를 사용한 위조 제품임을 알면서도 판매하여 그

판매액이 비교적 큰 경우에 3년 이하의 징역, 벌금형에 처한다. 판매액이 거대하거나 기타 특별히 엄중한 정황이 있을 경우에 3년 이상 10년 이하의 징역과 벌금형에 처한다”고 규정하고 있다. 제215조에서는 “타인의 등록상표를 위조하거나, 위조한 상표를 판매하는 행위에 대하여, 그 정황이 엄중할 경우 3년 이하의 징역, 벌금형에 처한다. 정황이 특별히 엄중할 경우 3년 이상 10년 이하의 징역과 벌금형에 처한다”고 규정하고 있다. 정리하면, 제213조에서는 상표권자의 허락 없이 등록상표를 사용하는 행위, 제214조에서는 등록상표를 부착한 위조 제품을 판매하는 행위, 제215조에서는 등록 상표를 위조하여 표장을 생산하거나 판매하는 행위를 규제하고 있다. 아울러, 부정경쟁행위에 대한 처벌에 있어서도, 위조제품 판매¹⁰⁴⁾, 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하거나 누설하는 행위¹⁰⁵⁾, 제품에 대한 허위선전¹⁰⁶⁾ 등 행위에 대한 처벌이 규정되어있다. 그러나 저명상표에 대한 희석 행위, 즉 저명상표와 동일하거나 유사한 표장을 동일하거나 유사

104) 중국 형법 제140조: 생산자, 판매자가 상품에 잡물, 가짜를 혼합하여 가짜를 진짜인 것처럼, 나쁜 물건을 좋은 것처럼 가장하거나 또는 불합격품을 합격품인 것처럼 가장한 것으로서 그 판매금액이 5만원 이상 20만원 미만인 경우에는 2년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 판매금액의 100분의 50 이상 2배 이하의 벌금을 병과하거나 또는 위 벌금에만 처한다. 판매금액이 20만원 이상 50만원 미만인 경우에는 2년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고, 판매금액의 100분의 50 이상 2배 이하의 벌금을 병과한다. 판매금액이 50만원 이상 200 만원 미만인 경우에는 7년 이상의 유기징역에 처하고, 판매금액의 100분의 50 이상 2배 이하의 벌금을 병과한다. 판매금액이 200만원 이상인 경우에는 15년의 유기징역 또는 무기징역에 처하고, 판매금액의 100분의 50 이상 2배 이하의 벌금 또는 재산몰수를 병과한다.

105) 다음에 열거한 영업비밀을 침범하는 행위의 1이 있고, 영업비밀에 대한 권리자에게 중대한 손실을 초래한 경우, 3년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 벌금을 병과하거나 또는 벌금에만 처한다. 특별히 엄중한 결과를 초래한 경우, 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고, 벌금을 병과한다.

- (1) 절취, 유혹, 협박, 기타 부당한 수단으로 권리자의 영업비밀을 획득한 경우
- (2) 위 방법으로 획득한 권리자의 영업비밀을 공표, 사용하거나 또는 타인에게 사용을 허락한 경우
- (3) 약정을 위반하거나 또는 권리자와 관련 있는 영업비밀유지의 요구를 위반하고, 자신의 수중에 있는 있는 영업비밀을 공표, 사용 또는 타인에게 사용을 허락한 경우

106) 광고주, 광고경영자, 광고시행자가 국가규정을 위반하여 상품 또는 용역에 대한 광고를 이용하여 허위로 선전하고, 사안이 엄중한 경우, 2년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 벌금을 병과하거나 또는 벌금에만 처한다.

하지 않은 상품 또는 서비스에 사용하는 행위에 대하여서는 형사 처벌 제도가 마련되어있지 않다. 희석화 행위에 대한 형사 처벌 제도 수립에 대하여, 희석화 행위는 저명상표의 양호한 명성이 손상되게 하고 상표권자의 권익에 손해를 끼치지만, 희석화 행위는 결국 동일하거나 유사하지 않은 상품에 저명상표를 사용하는 것과 비교하였을 때, 소비자에 대한 오도의 정도가 떨어지므로 사회적 위험성이 떨어지기 때문에 민사적 구제나 행정 처벌이 충분하다는 의견도 있다.¹⁰⁷⁾ 그러나, 형사 처벌이 필요하지 않다는 의견의 전제는 소비자에 대한 오도의 정도가 떨어진다는 것이고, 상표법 제13조의 규정과 마찬가지로 “오도”라는 표현은 전통적인 혼동 이론에서 탈피하지 못한 것으로 보인다. 상표 보호의 이론적 근거를 재산적 가치에 두는 희석화 이론¹⁰⁸⁾에 따라, 희석화 행위로 하여 상표권자의 이익에 손해를 끼칠 경우 형사 처벌의 필요성이 있다고 생각된다. 또한 현행 부정경쟁 방지법에서는 위조제품 판매, 상업비밀 침해, 허위선전과 같은 행위에 대해 정황이 엄중할 경우 형사 처벌이 가능하도록 규정하고 있는데, 저명상표의 식별력을 손상시키거나 명성을 손상시키는 희석화 행위 역시 형사 처벌이 가능한 부정경쟁 행위의 범주에 포함시키는 것이 필요하다고 생각된다.

제 2 절 통일된 희석화 판단 기준 도입

1. 희석화 가능성 원칙의 도입

통일된 희석화 판단 기준을 확립함에 있어서, 현실적 희석화와 희석화 가능성을 구분할 필요성이 있다고 생각된다. 현실적 희석화의 결과가 발생했

107) 假冒注册商标罪与非罪界限的认定, 李露, 2021년 6월 22일 마지막 접속, <https://www.chinacourt.org/index.php/article/detail/2015/08/id/1690055.shtml>

108) 송재섭(주 6), 7면

을 경우 희석화가 성립된다고 판단하는 것이 실무적으로 실행 난이도가 낮을 것이지만, 희석화 가능성의 표준으로 희석화 성립을 판단하는 것이 상표의 식별력 원리에도 부합된다고 생각된다. 현실적 희석화의 표준으로 판단할 경우 상표권자의 권리 수호 비용이 상대적으로 많이 들고, 사법 실천에서도 희석화 관련 사건의 심리가 정체되는 등 비효율적이다. 이에 반해 희석화 가능성의 표준을 적용할 경우, 상표권자의 권익 수호와 사건 심리 효율을 더욱 제고할 수 있다. 다만 희석화 가능성에 대한 판단은 행정기관과 법원의 주관적 판단에 근거해야 할 것이므로, 희석화 발생에 고도의 개연성을 입증하는 객관적인 증거 제출을 요구해야 할 것이다.

2. 권리 침해자의 주관적 과책에 대한 판단

저명상표에 대한 희석화는 권리 침해 행위로서 행위자는 주관적인 과책이 존재한다. 행위자의 주관적 과책, 즉 저명상표에 대한 희석화 행위의 주관적 의지는 고의와 과실로 나뉜다. 고의는 행위자가 자신의 행위가 타인의 일정한 지명도를 가진 상표에 희석화 결과를 가져다 줄 것을 인지하였음에도 그 결과의 발생에 대하여 의욕하거나 또는 그 결과의 발생에 대하여 용인하는 주관적 심리 상태를 말한다. 과실은 행위자가 자신의 행위가 타인의 일정한 지명도를 가진 상표에 대하여 희석화 결과를 가져다 줄 것을 인지하지 못하였거나 인지하였음에도 그 결과의 발생에 대하여서는 인지하지 못하는 주관적 심리 상태를 말한다. 상표 희석화 행위자의 주관적 과책에 대하여 판단하는 것은 책임의 귀속뿐만 아니라 책임 범위의 판단에 있어서 필요로 하는 요건이다. 일반적으로 행위자에 주관적 과책이 존재할 때 법적 책임을 부과하여야 하며, 책임의 범위는 과책의 정도에 비례한다. 물론 법적으로 특별히 규정되어 있을 경우 행위자에 과실이 존재하지 않는다 하더라도 법적 책임을 부과한다.

행위자의 주관적 과책에 대하여 분석하는 것은 중요한 의미를 가진다. 먼저, 주관적인 과책 요건이 구비되어야만 상표 희석화를 구성하며 과책이 존재하지 않는다면 희석화가 성립되지 않는다. 또한, 행위자의 주관적 과책이 고의인지 과실인지에 따라 행위자에 법적 책임을 부과하는 방식과 범위가 정해진다. 행위자의 희석화 행위가 고의로부터 출발한 것이라면 부담하여야 할 손해배상책임이 커진다. 그러나 만약 과실로부터 출발한 것이라면 그 책임의 범위는 고의로 인한 것보다 작아야 할 것이다. 나아가 주관적 고의가 존재하지 않는 행위자는 법적 책임을 지지 않거나 가벼운 책임을 지는 경우도 있을 것이다.

2) 분쟁 대상 상표 출원인의 주관적 악의성

2019년 4월, 수정된 상표법 제4조에는 “사용을 목적으로 하지 않는 악의적인 상표 등록 출원은 응당 거절하여야 한다”고 규정하였다. 희석화 행위에는 실제 사용을 목적으로 하지 않는, 저명상표에 대한 악의적인 상표 출원도 포함된다. 당해 규정은 상표 출원에서 등록까지의 행정 절차에서의 출원인의 주관적 악의성을 규제하고 있는데, 이를 참조하여 희석화 관련 분쟁에서도 분쟁 대상 상표 등록인의 출원 단계에서의 주관적 악의성을 희석화 성립 여부의 판단 요건으로 포함하는 것이 바람직하다고 생각된다.

제 5 장 결론

중국 현행 상표법 체계에서의 희석화 관련 법률과 사법해석에 대한 정리와, 희석화 관련 민사 판례와 행정 판례에 대한 분석을 통하여, 중국의 상표 제도에서 희석화 성립 여부 판단 기준과 존재하는 일부 문제를 분석하고 그에 따른 보완점을 제시해보았다.

중국은 1982년 처음으로 상표법이 제정되어, 상표 제도가 여타 선진국과는 달리 짧은 역사를 가지고 있으므로 보완점이 필요한 부분이 존재한다. 또한 경제의 신속한 성장과 함께 상표권 분쟁 또한 급속히 증가하였고, 글로벌화와 함께 전문 상표 브로커가 해외의 유명상표를 선 출원하거나, 저명상표의 지명도에 무임승차하여 동일하거나 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 사용하는 등 희석화 관련 분쟁이 증가하고 있다. 중국 상표법에서는 희석화라는 용어를 명시하고 있지는 않지만, 저명상표사법해석, 상표권 수여 및 확인 규정 등 사법해석에서 희석화와 관련한 규정을 찾아볼 수 있다. 법원은 희석화 관련 민사 소송과 행정 소송에서 이러한 사법해석을 적용하여 심리하는데, 민사 사건과 행정 사건의 적용 기준이 통일적이지 않고, 행정 소송에서 행정 기관과 사법기관의 적용 기준이 모순되던 데로부터 2017년 상표권 수여 및 확인 규정의 반포를 통하여 그 모순이 완화되기 시작하였다. 이에 따라 필자는 상표 보호 법률 체계에서, 상표법에 희석화와 관련한 큰 틀에서의 입법, 예컨대 희석화의 정의를 명시하고, 사법해석을 제정하는 방식으로 성립 요건과 판단 기준을 규정하여 민사 사건과 행정 사건에 통일된 심리 기준을 제공하고, 행정 기관과 법원의 적용 기준이 모순되는 문제점을 해결하기 위해 희석화 이론이 도입된 상표심사 기준을 제시하는 것을 제안하였다. 나아가 민사적 구제 외에도 권리침해의 정황이 엄중한 희석화 행위에 대한 형사 처벌의 제도의 수립을 건의하였

다. 더불어 법원이 사건 심리 과정에 권리침해자의 주관적 과실에 대하여 심사할 필요성을 제시하고, 분쟁 대상 상표 등록인의 출원 단계에서의 주관적 악의성을 희석화 성립 여부의 판단 요건으로 포함하는 것을 제안하였다.

중국은 저명상표 보호 영역에서 여타 선진국에 비해 그 보호 체계가 미숙한 부분이 있다. 그러나 선진국의 입법 경험을 참조하고 중국의 실정에 맞게 개선한다면 중국 국정에 알맞은 저명상표 희석화 보호 시스템이 제시될 것이라고 생각된다. 끝으로 본 논문이 중국의 저명상표 보호 연구에 자그마한 보탬이 되기를 희망한다.

참고문헌

[한국 단행본]

- 최성우, 「OVA 상표법」, 한국특허아카데미, 2009.
정상조, 박준석, 「지식재산권법(제3판)」, 홍문사, 2019.
특허청, 「상표심사기준」, 진한엠앤비, 2014.

[한국논문]

- 송재섭, “희석화 이론의 실체와 적용”, 서울대학교 박사학위 논문, 2007
이연선. "유명 상표의 보호 범리에 관한 연구." 연세대학교 법무대학원 석사학위논문, 2016
김동규, “저명상표의 혼동가능성과 명성이용에 관한 연구”, 고려대학교 법학대학원 석사학위 논문, 2011
최철, “상표 희석화이론의 관점에서 본 상표의 기능 및 보호한계에 관한 법적고찰”, 「외법논집」, 제33권 제1호, 2009

[한국 기타 문헌]

중국의 입법체계와 법제발전의 최근 동향(한상우)

[중국 단행본]

- 王迁：《知识产权法》，中国人民大学出版社 2016 年版
杜颖：《社会进步与商标 理念：商标法律制度的过去、现在和将来》，北京大

学出版社 2012 年版

王太平、邓宏光：《商标法》，北京大学出版社 2017 年版

祝建军著：《驰名商标认定与保护的规制》，法律出版社 2011 年版

[중국 논문]

刘苗. 商标淡化理论及其立法空间[D].山东大学,2018.

杨凯旋.关于建立驰名商标反淡化制度的研究[J].现代商业,2017(32)

张诚.“淡化理论”适用的司法裁判分析[D].华东政法大学,2020.

马翔,李术杰.以显著性为核心的商标反淡化问题探析[J].中国律师,2010(11)

张德芬：“商标侵权中‘使用’的含义”，载《知识产权》2014 年第 9 期.

孔祥俊：“反不正当竞争法的司法创新和发展——为《反不正当竞争法》施行 20 周年而作”，载《知识产权》2013 年第 12 期.

魏大海、孙敏洁：“商标禁止权的动态变化及个案确定”，载《知识产权》2011 年第 7 期

刘鹏：“网络环境中商标使用行为的司法界定”，载《人民司法》2013 年第 19 期

许波：“驰名商标行政案件中的反淡化保护”，载《人民司法》2013 年第 13 期

宋晓明、王闯、夏君丽、董晓敏：“《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》的理解与适用”，载《人民司法（应用）》2017 年第 10 期

张莹：“商标授权确权行政案件裁判规则在商标侵权案件审判中的适用——以《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》对商标侵权案件审判的影响为视角”，《法律适用》，2017 年第 17 期

[영미 문헌]

Frank I. Schechter, “The Rational Basis of Trademark Protection”, 40 Harv. L.Rev.

[중국 판례]

北京市高级人民法院 (2012) 高行终字第669号 行政判决书

北京知识产权法院 (2015) 京知民初字第 1944 号民事判决书

广东省高级人民法院(2017)粤民终 1107 号民事判决书

北京知识产权法院 (2015) 京知民初字第 1944 号民事判决书

北京市第二中级人民法院 (2010) 二中民初字第 01529 号 民事判决书

北京市高级人民法院 (2015) 高民 (知) 终字第 4005 号

北京市第二中级人民法院 (2010) 二中民初字第 01529 号 民事判决书

陕西省西安市中级人民法院(2013)西民四初字第 00227 号 民事判决书

广东省深圳市中级人民法院(2013)深中法知民初字第 348 号民事判决书

广州知识产权法院(2015)粤知法商民初字第 50 号民事判决书

江苏省高级人民法院(2017)苏民终 207 号民事判决书

北京知识产权法院 (2015) 京知民初字第 1944 号民事判决书

北京市第一中级人民法院 (2011) 一中知行初字第 541 号行政判决书

江苏省南京市中级人民法院(2012)宁知民初字第 1023 号民事判决书

北京市高级人民法院 (2018) 京行终字第 250 号行政判决书

北京市高级人民法院(2018)京行终 250 号行政判决书

北京市高级人民法院(2017)京行终 1760 号行政判决书

北京市高级人民法院(2017)京行终 735 号行政判决书

北京市高级人民法院(2017)京行终 5393 号行政判决书

北京市高级人民法院(2018)京行终 205 号行政判决书

北京市高级人民法院(2018)京行终 9 号行政判决书

北京市高级人民法院 (2016) 京行终 4407 号行政判决书

(2017) 最高法行再 46 号

(2018)最高法行申 3605 号

最高人民法院(2018)最高法行申 1 号

北京市高级人民法院(2018)京行终 6242 号

北京市高级人民法院(2017)京行终 2250 号

Abstract

A Study on protection of famous trademark by dilution theory -focusing on the case of China-

YIN HUIJING

College of Law, Intellectual Property LL.M.

The Graduate School

Seoul National University

In contrast to the traditional trademark protection based on confusion theory, dilution theory puts emphasis on the protection of trademark holders. What dilution theory protects is the reputation embodied in the trademark, thus the purpose of the protection is to avoid the theft or damage of the reputation that the trademark holder has built for a long time. Trademark law has been amended several times in China, but no definition or applicable standards are clearly defined in law when it comes to dilution. The Supreme People's Court defines the requirements for dilution in judicial interpretation, such as trademark judicial interpretation, since trademark disputes are divided into civil and

administrative cases, analysis of civil and administrative cases will show how the theory of dilution is applied.

Chapter 1 of this paper discusses research objectives and research methods; Chapter 2 discusses the definition of dilution theory, the type of dilution, the relationship between dilution theory and confusion theory, and the relationship between dilution theory and trademark parody. It also summarized the current status of dilution and related legislation in major countries such as the United States, Europe, and Korea. Furthermore, inspected China's legislative status in comparative law. Chapter 3 analyzed civil and administrative precedents related to dilution to find out the requirements the court considers in determining whether dilution is established in civil cases, the direction of the court's examination, and how the trademark award and confirmation rules apply specifically in administrative cases. Chapter 4 proposed how to apply dilution theory in the trademark law system through analysis of civil and administrative precedents.