

보도시점 2024. 5. 8.(수) 09:00 배포 2024. 5. 8.(수) 08:30

## 오랫동안 사용한 '동네이름' 상호, 경고장 받았다면 확인해 보세요!

- 상거래 관행에 따라 선의로 사용한 상호는 계속 사용 가능 -
- 분쟁 예방을 위해서는 사업 시작단계부터 상표 등록이 중요 -

(사례) '△△'읍에서 '△△' 부분을 상호에 넣어 가게를 운영하던 갑씨는 어느 날 갑자기 생면 부지의 을로부터 경고장을 받았다. 을 자신이 '△△'로 상표등록을 받았으니 갑은 상호 사용을 중지하고 합의금을 내지 않으면 손해배상을 청구하겠다는 것. 갑은 함께 경고장을 받은 주변상인들과 공동 대응하기로 했지만, 상표등록을 받았다니 합의를 해줘야하나 싶기도 하고, 막막하기만 하다.

널리 알려지지 않은 행정구역 명칭(동네이름)을 상표로 등록\*받은 자가 해당 지명을 포함한 상호\*\*를 사용하고 있는 선의의 사업자들에게 경고장을 보내는 경우가 종종 발생하고 있다. [붙임1]

\* 현저하게 알려진 지리적 명칭(서울, 부산 등)은 상표로 등록할 수 없음

\*\* 상인이 영업활동 시 자기를 표시하는 데 쓰는 명칭

특허청은 경고장을 받았더라도 모든 경우가 상표권 침해라고는 볼 수 없으므로, 성급하게 상호 사용을 포기하지 말고 본인의 상호를 계속 사용할 수 있는 경우인지의 여부를 꼼꼼히 확인해볼 것을 당부한다고 밝혔다.

상표법에 따르면 등록된 상표와 동일·유사한 상호를 상표권자보다 먼저 선의로 사용하고 있는 자는 보호된다. 이를 선사용권자 보호라 하는데, 특정 지역에서만 소규모로 사업을 운영하는 영세 상인들이 요긴하게 적용할 수 있다. (상표법 제99조) [붙임2]

또한, 등록상표권자는 상거래 관행에 따라 사용된 동일·유사한 타인의 상호에 대해서는 권리를 주장할 수 없다. (상표법 제90조 제1항 제1호) [붙임2]

이와 관련하여 널리 알려지지 않은 (옛) 지명을 상호로 사용하는 경우 상거래 관행에 따른 상호 사용에 해당해, 경고장을 받더라도 반드시 상표권 침해로 볼 것은 아니라는 판례가 있다. [붙임1]

## 【 관련 판례 】

- 판례번호: 특허법원 2022.11.25. 선고 2022허2042 판결

법원은 2014년에 선등록된 '하슬라' 상표권이 2020년부터 상호로 사용되고 있는 '하슬라가배\*'에 의해 침해되었다는 주장에 대하여, '하슬라가배'가 상거래 관행에 따라 상호로 사용되었음을 이유로 상표권을 침해하지 않는다는 취지의 결론을 낸 바 있다.

\* 하슬라는 강릉의 옛 지명, 가배는 커피의 한자어 음역

다만, 타인의 상표 등록 이후에 그 상표의 유명세에 편승하려는 의도로 해당 상표와 동일·유사한 상호를 상품·서비스의 출처표시로 사용(부정경쟁 목적)하는 경우에는 상표권 침해에 해당할 수 있다. (상표법 제90조 제3항) [붙임2]

하지만 선사용권은 상표권자로부터 소가 제기되었을 때 방어할 수 있는 수단이지 먼저 상표권자를 공격할 수 있는 권리는 아니며, 상표권 효력 제한 여부도 법원에서 다투게 된다. 따라서 분쟁을 예방하고 안정적인 사업을 지속하기 위해서는 사업 시작단계부터 미리 상표를 등록받는 것이 중요하다.

특허청 구영민 상표디자인심사국장은 “억울한 경우이더라도 소송 단계로 넘어가면 법원의 판결이 나오기까지는 어쩔 수 없이 많은 시간·비용이 소모된다”면서 “경고장을 받았더라도, 상호를 계속 사용할 수 있는 방법이 있으니 꼭 확인해보시기 바라며, 아울러 분쟁이 발생하기 전에 본인의 상호를 안전하게 상표로 보호받으시길 바란다”고 강조했다.

한편 상표권 문제의 다툼이 있는 경우, 한국지식재산보호원의 공익변리사 특허상담센터(T.02-6006-4300) 또는 산업재산권 분쟁조정위원회(1670-9779)를 통해 도움을 받을 수 있다.

### ※ 붙임: 관련 판례 및 조항

|       |          |     |     |                    |
|-------|----------|-----|-----|--------------------|
| 담당 부서 | 상표디자인심사국 | 책임자 | 과 장 | 남영택 (042-481-5265) |
|       | 상표심사정책과  | 담당자 | 사무관 | 김혜민 (042-481-5981) |

- 현저하게 알려지지 않은 행정구역 명칭을 포함하는 등록서비스표의 유효성에 관한 판례(특허법원 2000.12.8. 선고 2000허624 판결)
  - 판례는 등록서비스표 ‘예천(藝泉)’이 경상북도 군의 명칭인 예천(醴泉)과 한글 부분이 동일하기는 하나 위 행정구역 명칭이 국내의 일반 수요자들이나 거래자들에 널리 알려져 있다고 보기 어렵고 다른 한자가 병기되어 새로운 관념을 형성하고 있다는 등의 이유로, 이 사건 등록서비스표는 현저한 지리적 명칭으로만 된 서비스표라고 할 수 없으므로 상표법 제6조 제1항 제4호(現 상표법 제33조 제1항 제4호)에 해당하지 않아 유효하다]는 취지로 판시하였다.
  
- 상표법 제90조 제1항 제1호에 근거하여 등록서비스표의 효력 제한을 인정한 판례(특허법원 2022.11.25. 선고 2022허2042 판결)
  - 판례는 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 ‘부정경쟁 목적’으로 자기의 상호를 사용하였다고 단정하기 부족하다고 보았다.
  - ‘부정경쟁 목적’ 부정의 근거로서는 ❶ 원고 카페의 매출액(연평균 약 2억 6천여만 원), 운용실태(카페 명칭 변경) 및 설문조사 결과(설문조사 대상에 강원도 및 강릉시 거주자가 과다하게 포함됨) 등을 종합하였을 때 원고의 등록서비스표가 그 지정서비스업에 주지·저명성을 갖추었다고 보기 어렵고 ❷ 피고 카페는 원고와 상당한 거리(17km, 차량으로 약 20분 거리)를 두고 떨어져 있고 인테리어 콘셉트를 달리하여 피고가 원고 등록서비스표의 인지도에 편승할 의도가 있었다고 단정하기 어려우며 ❸ 피고는 개점 즈음 강릉시 일대에서 흔히 사용되었고 강릉시의 옛 명칭으로 강릉시 거주자들에게 인식되었던 ‘하슬라’와 ‘커피’의 옛 명칭인 ‘가배’를 조합하여 상호를 창안한 것으로 보이고, 원고의 등록서비스표를 모방하여 상호를 선정한 것으로 보이지는 않는다는 점 등을 제시하였다.
  - 종합적으로 판례는 피고에게 상표법 제90조 제3항의 ‘부정경쟁의 목적’이 인정되지 않아 등록서비스표의 효력이 상표법 제90조 제1항 제1호에 의하여 제한되므로 피고의 상호에 미치지 않는다는 취지로 판시하였다.

□ 상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리)

- ① 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.
  1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것
  2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것
- ② 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 제1항제1호의 요건을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다.
- ③ 상표권자나 전용사용권자는 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.

□ 상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) 제1항 및 제3항

- ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.
  1. 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표
- 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.