

# 01 총칙

## 1. 상표의 사용

### 001. 대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결, 상표법 위반

상고이유를 본다.

#### 1. 공소사실의 요지

피고인은 상업에 종사하는 자인바, 2004. 2. 중순경부터 같은 해 5. 6.까지 서울 동대문구 이문동 (번지생략) 소재 ‘(상호 생략)’ 에서 일본의 소니사가 원격조종기를 지정상품으로 특허청에 등록번호 0005860호로 등록한 "SONY" 상표와 동일한 모양의 상표가 부착된 원격조종기(일명 리모콘) 150개를 공소의 성명불상자로부터 구입하여 그 중 31개를 1개당 10,000원씩을 받고 불특정다수의 소비자들에게 판매하고, 나머지 119개 시가 119만 원 상당을 판매목적으로 전시, 보관하여 위 회사의 상표권을 침해한 것이다.

#### 2. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면, 원심은 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지 여부는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다고 전제한 후, 제1심판결이 적법하게 조사하여 채택한 증거들에 의하여 인정되는 다음의 각 사정, 즉 피고인이 판매한 본건 원격조종기는 다른 출처표시가 없이 제품의 하단 중앙부분에 '만능eZ 소니전용'이라고만 쓰여 있는데, 등록상표인 "SONY"는 본건 제품과 같은 이른바 가전제품 분야에서 주지저명성을 가진 상표인 점, 통상 원격조종기의 경우 본건 제품과 같은 하단 부위에 그 상표가 표시되는 점, 본건 제품 내부기판에는 등록상표와 동일한 'SONY' 문구가 기재되어 있어 당초 본건 제품을 제조하여 피고인에게 판매한 사람은 위 등록상표의 주지저명성에 편승하고자 했던 것으로 보이는 점 등 지정상품과 본건 제품의 관계, 위 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 및 본건 제품 제조자의 의도 등을 종합해 보면, 본건 제품을 사용하는 일반인은 본건 제품이 소니사의 제품이거나 또는 소니사와 관련된 제품이라고 오인할 우려가 충분히 있어, 본건 제품의 위와 같은 표장은 본건 제품의 상표로서 사용되는 경우에 해당한다고 봄이 상당하다는 이유로 피고인에 대한 이 사건 공소사실을 유죄로 인정한 제1심판결을 그대로 유지하였다.

#### 3. 대법원의 판단

상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질 보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자의 이익도 보호하는 것이므로(대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결, 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 등 참조), 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이를 가리켜 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없을 것이다.

그리고 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 상품의 기능을 설명하거나 상품의 기능이 적용되는 기종을 밝히기 위한 것으로서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 것이라고 할 수 없을



것이다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 2001. 7. 13. 선고 2001도1355 판결 및 2003. 10. 10. 선고 2002다63640 판결 등 참조).

이러한 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고인이 판매한 원격조정기(리모콘)의 내부에 조립되어 기능하는 부품의 일종으로서 원격조정기의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 위 원격조정기를 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 내부회로기판 위에 표기된 위 'SONY' 표장을 가리켜 이를 상표로서 사용된 상표라고 할 수 없을 것이며, 나아가 위와 같이 내부회로기판에 위 표장을 표기하였다는 사정에 더하여, 통상 원격조정기(리모콘)의 경우 하단 부위에 그 상표가 표시되는 경우가 많음에도 피고인이 판매한 제품에는 제조자의 표시가 분명하지 않았다는 사정과 제5860호 등록상표 "SONY"가 우리나라에서 널리 알려진 상표라는 사정이 있다고 하더라도, 피고인이 판매한 원격조정기의 표면에 '만능eZ 소니전용'이라는 표장을 표기한 것은 '여러 가지 기기에 손쉽게 사용될 수 있는 원격조정기로서 소니에서 나온 기기에 사용하기에 적합한 것'이라는 정도의 의미로 받아들여질 수 있어 위 원격조정기의 용도를 표시하는 것으로 보일 수 있을 뿐, 제5860호 등록상표 "SONY"와 동일한 상표를 사용한 것으로 볼 수는 없을 것이므로, 원심판결에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

#### 4. 결 론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 002. 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결, 권리범위확인


이 사건 등록상표:  (지정상품: 반합성섬유직물 등) 확인대상표장:  (사용상품: 반사원단제품)

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 준비서면들의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

#### 1. 원심의 판단

상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질 보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자의 이익도 보호하는 것이므로, 상품에 이러한 상표의 기능을 갖지 않는 표장을 사용하는 것은 상표법에서 말하는 상표의 사용이라고 할 수 없다(대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결 참조).

따라서 어느 표장이 사용상품에 표시되고 설령 그 표장이 등록상표와 유사하다고 하더라도 위와 같은 상표의 기능을 다하고 있지 않다면, 상표법에서 말하는 상표의 사용에 해당하지 않아 그 표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않게 되므로, 먼저 확인대상표장이 상표법에서 말하는 상표 및 상표의 사용에 해당하는지 여부에 관하여 살펴본다.

사용상품인 반사원단제품에 사용된 확인대상표장 “”은 오로지 빛을 반사시킨 상태에서 일정한 각도로 기울여 볼 때에만 인식될 수 있어, 거래자나 일반 수요자에게 상품의 출처식별 기능을 하고 있다고 보기

어려우므로, 상표법 제2조 제1호의 '자기 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용된 표장' 및 제6호의 '상표의 사용'에 해당되지 않는다.

그렇다면 사용상품에 표시된 확인대상표장은 상표법에서 말하는 상표 및 상표의 사용에 해당되지 아니하므로, 이 사건 등록상표와 표장 및 지정상품 등의 유사 여부 판단에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

## 2. 대법원의 판단

상표권의 권리범위확인심판 사건에서 확인을 구하는 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 하려면 상표로 사용할 것이 전제되어야 할 것인바, 그 표장이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다(대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027 판결, 대법원 2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고가 이 사건 등록상표(등록번호 제185812호)의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 오른쪽 그림의 표장(이하 '확인대상표장'이라 한다)은 빛을 비춘 상태에서 사용되는 상품인 '반사원단제품'을 일정한 각도로 기울여 살펴볼 때 식별할 수 있는 것으로 특정된 것인데, 그 사용상품은 빛이 반사되는 성질을 가지고 있어서 안전표지판이나 안전복 등 각종 안전용품의 원재료로 사용되는 것이므로, 이러한 사용상품의 특성상 상표를 그 상품 자체에 표시할 경우에 상품의 반사기능을 해치지 않으면서 완제품의 외관에는 나타나지 않도록 상표를 표시할 것으로 보이고, 실제 거래계에서 사용상품의 수요자인 안전용품의 제조업자들은, 확인대상표장이 일반인이 쉽게 식별할 수 없도록 사용상품에 표시되었다 하더라도, 사용상품을 빛에 비추어 보는 방법 등을 통하여 그 표시된 표장을 자타상품의 출처표시로 사용하고 있다고 보는 것이 합리적이다.

그럼에도 원심이, 확인대상표장은 상표로 사용된 것이 아니어서 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 데에는 상표적 사용에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니한 잘못이 있다 할 것이고, 이는 판결의 결과에 영향을 미쳤음이 분명하다. 이 점을 지적하는 피고가 상고이유서에서 한 주장은 이유 있다.


## 3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 003. 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후2020 판결, 등록취소

#### 1. 원심의 판단



원심은, "  "로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제415718호)의 상표권자인 원고가 일본 국내에서 이 사건 등록상표를 표시한 가방을 제작하여 2001. 7. 10.경 대한민국에 있는 '트레비엔'사를 운영 하는 윤철에게 닛신 항공화물 코포레이션을 통하여 항공편으로 그 가방 제품 등을 수출하여 판매한 사실을 인정한 다음, 원고가 이 사건 등록상표의 지정상품의 하나인 가방에 이 사건 등록상표를 표시한 행위 및 이 사건 등록상표를 표시한 가방에 관한 권리를 타인에게 이전하거나, 그 상품에 대한 지배를 현실적으로 이전한 행위는 모두 일본국내에서 이루어진 것이므로 이를 들어 원고가 국내에서 상품 또는 상품의 포장에 이 사건 등록상표를 표시하였다거나 상품 또는 상품의 포장에 이 사건 등록상표를 표시한 것을 양도 또는 인도 하었다고 볼 수 없고, 위 상품의 수입행위의 주체는 원고가 아니라 윤철인데, 윤철이 이 사건 등록상표의 전용사용권자나 통상사용권자임을 인정할 증거는 없으며, 원고와 윤철 사이에 윤철에 의한 이 사건 등록상표의

사용의 법적 효과를 그대로 상표권자인 원고에게 귀속시킬 만한 관계가 있음을 인정할 증거도 없어, 윤철이 설령 국내의 다른 업자에게 위 가방을 정상적인 거래 형태로 판매하였다고 하더라도, 그와 같은 윤철의 수입 및 판매행위에 의한 이 사건 등록상표의 사용의 법적 효과를 원고에게 귀속시킬 수 없으므로, 원고가 일본국에서 이 사건 등록상표를 표시한 가방을 대한민국 내 윤철에게 판매한 행위는 어느 모로 보나 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 말하는 상표권자 등이 국내에서 이 사건 등록상표를 사용한 것이라고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다.

## 2. 이 법원의 판단

그러나 원심의 위와 같은 판단은 수긍하기 어렵다.

가. 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리 나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리 나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 98후751 판결 참조).

나. 위 법리와 기록에 의하면, 윤철이 원고에 의하여 이 사건 등록상표가 표시된 가방을 원고로부터 직접 수입하여 그 상표가 표시된 그대로 국내의 다른 판매업자에게 양도한 것은 정상적인 거래행위에 해당하고, 이와 같은 상품의 수입, 양도행위가 불사용을 이유로 하는 상표등록취소를 회피하기 위하여 형식적으로 이루어진 것이라고 보기는 어려우므로, 일본국에서 이 사건 등록상표를 표시한 원고는 국내에서도 이 사건 등록상표의 지정상품에 이 사건 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고 봄이 상당하다.

그럼에도 불구하고 원심이, 이와 달리 원고의 국내에서의 상표 사용을 인정하지 아니한 것에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다.

## 3. 결 론

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 004. 대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정, 상표사용금지가처분

재항고이유를 판단한다.

### 1. 피신청인 강장현, 김향연, 이종준, 서원조에 대한 신청에 관한 원심 판단의 요지

가. 기록에 의하면, 피신청인 강장현이 에머랄드를 판매하면서 자신의 명함 이면에 "바이런 에머랄드"라고 수기(手記)로 써서 구매자에게 교부한 사실(소 갑 제40호증의 1, 2), 피신청인 김향연이 태국회사로부터 물품을 수입하면서 세관에 제출한 수입신고서의 상품란에 "CUT BIRON SYNTHETIC"이라고 기재되어 있는 사실(소 을 제29호증의 2), 피신청인 이종준이 신청외 이재준에게 발행하여 준 거래명세서에 "바이런 원석"이라고 흘러 쓴 수기의 기재가 있는 사실(소 갑 제41호증의 3), 피신청인 서원조가 귀금속시계신문에 자신의 업체를 광고하면서 취급상품의 하나로 "바이런 에머랄드"를 표시한 사실(소 갑 제9호증)이 각 인정된다.

나. 피신청인들의 이와 같은 행위는 피신청인들이 "바이런"이라는 명칭을 상품의 판매·수입·광고 과정에서 영업적 수단의 일환으로 사용한 것에 불과하고, 특정한 상품의 출처를 표시하는 표장의 형태로 사용하였다고 볼 수 없으므로 상표법상 상표의 광고적 사용에 해당하지 않는다.

다. 따라서 가령 피신청인들이 진정상품이 아닌 합성에머랄드를 바이런 제품으로 판매하였다 하더라도 상표권 침해를 구성하는 것은 아니므로 신청인의 피신청인들에 대한 신청은 더 나아가 판단할 필요 없이 이유

없다.

## 2. 대법원의 판단

가. 타인의 등록상표와 동일, 유사한 상표를 등록상표권자의 허락 없이 그 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하면 그 등록상표권의 침해가 되는바, 여기서 상표의 '사용'이라 함은 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하고 있는 (가) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, (나) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, (다) 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말한다 할 것인데, 다만 문리적으로는 상표법이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당한다 하더라도 자타 상품의 출처를 표시하는 태양으로 사용하지 않은 상표의 경우에는 원칙적으로 상표권의 침해를 구성하지 않는다 할 것이다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조).

또한, 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목의 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다.

### 나. 피신청인 강장현, 이종준, 서원조에 대한 신청에 관한 판단

원심의 인정 사실에 의하면, 피신청인 강장현이 에머랄드를 판매하면서 자신의 명함 이면에 "바이런 에머랄드"라고 수기(手記)로 써서 구매자에게 교부하였다는 것인바, 이 경우 명함의 이면은 판매된 물품을 확인해주는 거래서류에 해당한다 할 것이므로 피신청인 강장현이 명함의 이면에 상표를 표시하고 이를 거래상대방에게 교부한 행위는 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당한다 할 것이다.

피신청인 이종준의 경우도 거래명세서에 "바이런 원석"이라고 수기로 써서 거래상대방에게 교부하였다는 것이므로 위와 마찬가지로 상표의 사용행위에 해당하고, 나아가 피신청인 서원조는 귀금속시계신문에 취급 상품의 하나로 "바이런 에머랄드"를 표시하여 자신의 업체를 광고하였다는 것이므로 이 또한 상표의 사용행위에 해당한다 할 것이다(다만 기록에 의하면, 귀금속시계신문의 위 광고에는 "월드잼, (주)녹지원산업"이라고 표기되어 있고, 이 사건 가처분신청서에도 피신청인 서원조의 표시 뒤에 "(주)녹지원 대표"라고 부기하고 있어 위 광고의 주체가 피신청인 개인인지, 회사인지 여부가 불분명하므로 이에 대한 소명이 필요할 것이다).

원심은, 피신청인들의 이와 같은 행위는 피신청인들이 "바이런"이라는 명칭을 상품의 판매·광고 과정에서 영업적 수단의 일환으로 사용한 것에 불과하고, 특정한 상품의 출처를 표시하는 표장의 형태로 사용하였다고 볼 수 없다고 판단하였으나, 상표의 사용행위는 업으로써 행해지는 것을 당연한 전제로 하는 것이고 피신청인들이 사용한 "바이런" 상표는 특정한 상품의 출처를 표시하는 표장의 형태로 사용되었다고 보여지므로, 위와 같은 원심의 판단은 상표의 사용에 관한 법리를 오해한 것이라 할 것이고, 그러한 법리오해에 터잡아 피신청인들이 판매 또는 광고한 바이런 에머랄드가 이 사건 등록상표권자로부터 나온 진정상품인지에 대하여 살펴보지도 아니한 것은 심리를 미진한 것이라 하지 아니할 수 없다.

이 점을 지적하는 재항고이유의 주장은 이유 있다.

### 다. 피신청인 김향연에 대한 신청에 관한 판단

원심의 인정 사실에 의하면, 피신청인 김향연은 태국회사로부터 물품을 수입하면서 세관에 제출한 수입신고서의 상품란에 "CUT BIRON SYNTHETIC"이라고 기재하였다는 것인바, 세관에 제출하는 수입신고서는 거래당사자 간에 교부되는 거래서류라고 보기 어려우므로 수입신고서에 "BIRON" 상표를 표시하였다고 하여 상표법상 상표의 사용행위라고 할 수는 없다.

이에 대한 원심의 판시는 적절하지 아니하나 상표로서의 사용이 아니라고 본 것은 결과적으로 정당하고, 거기에 재항고이유로 주장하는 바와 같은 위법이 있다 할 수 없다.

## 3. 결 론

그러므로 원심결정의 신청인 패소 부분 중 피신청인 강장현, 이종준, 서원조에 대한 부분을 파기하여 그 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하고, 피신청인 김향연에 대한 신청인의 재항고를 기각하며, 재항고기각 부분의 재항고비용은 신청인의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견

으로 주문과 같이 결정한다.

#### 004-1. 대법원 2023. 5. 18. 선고 2022후10265 판결, 등록취소

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위에 서)를 판단한다.

1. 상표법은 ‘상표’에 관하여 ‘자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다’고 규정하는 한편(제2조 제1항 제1호), ‘상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’를 ‘상표의 사용’으로 규정하고 있다[제2조 제1항 제11호 (다)목, 이하 ‘(다)목’이라 한다]. (다)목의 ‘거래서류’는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다(대법원 2002. 11. 13.자 2000마4424 결정 참조).

상품의 판매업자가 지정상품과의 구체적인 관계에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 이를 교부하였 다면, 그러한 행위를 통해 그 거래서류를 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 행위는 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 널리 알리는 행위로서 (다)목 이 규정하고 있는 상표의 사용에 해당한다.

2. 가. 원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다.

1) 이 사건 등록상표(등록번호: 제1134224호)의 통상사용권자 주식회사 아모스가 거래상대방인 소외 인, 주식회사 가구스토어에 매트리스를 공급하는 과정에서 견적서나 거래명세서와 같은 거래서류에 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한 상표인 원심 판시 실사용표장을 표시하고 이를 위 거래상대방에게 교부한 행 위와, 통상사용권자 지큐브스페이스 주식회사가 매트리스, 침대 제품의 판매를 위한 인터넷 사이트와 매장에 서 매트리스 등 상품에 관한 광고에 위 실사용표장을 표시하고 전시한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호에 서 정한 상표의 사용에 해당한다.

2) 이 사건 등록상표의 통상사용권자들은 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 이 사 건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당하게 사용 하였다.

나. 원심판결의 이유를 앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법상 상표의 사용이나 상표등록의 취소사유에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문 과 같이 판결한다.

#### 005. 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후3718 판결, 등록취소

상고이유를 판단한다.

##### 1. 상고이유 제1점에 관하여

구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호 (다)목은 ‘상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’를 상표사용행위의 하나 로 규정하고 있는바, 비록 위 (다)목의 ‘광고’에 등록상표가 표시되어 있다고 하더라도, 그 등록상표가 거래사

회의 통념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없는 경우에는 위 (다)목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.





위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 주식회사 화신이 2009년 2월과 7월, 2010년 3월, 2011년 9월에 각 발행한 카탈로그(이하 '이 사건 카탈로그들'이라고 한다)의 뒤표지 중간에 그 지정상품을 '배전함' 등으로 하

는 이 사건 등록상표 '**HS HI-BOX**'(등록번호: 제430807호)가 위 그림과 같은 형태로 표시되

어 있다 하더라도, 이 사건 카탈로그들 앞표지의 제목은 '**HSBOX**'로 되어 있고, 약 60여 페이지로 구성된 이 사건 카탈로그들의 본문에는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 '배전함'과 동일한 '분전함'에

관한 내용이 모두 '**HSBOX**'(등록번호: 제774443호)라는 원고의 또 다른 등록상표 아래 기재되어 있으며, 이 사건 카탈로그들의 뒤표지 중간에 나열된 상표 중에는 이 사건 카탈로그들 본문에 실린 상품들과

전혀 관련이 없는 상품들을 지정상품으로 하는 등록상표 ''(등록번호: 제265351호)와 영문자

부분이 동일한 '' 표장도 포함되어 있으므로, 이 사건 등록상표는 주식회사 화신이 사용하고 있는 여러 상표 중 하나로서 단순히 나열된 것으로 보이고 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 '배전함'과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없다 할 것이어서, 위 (다)목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.

그럼에도 원심은 주식회사 화신의 위와 같은 행위가 위 (다)목의 '상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 반포하는 행위'에 해당하여 이 사건 등록상표가 통상사용권자에 의하여 정당하게 사용되었다고 판단하였으니, 원심판결에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

## 2. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 006. 대법원 2001. 7. 13. 선고 2001도1355 판결, 상표법위반

상고이유를 판단한다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 제1심이 그 채용증거들을 종합하여 피고인이 1999년 1월 초순경부터 자동차부품인 에어 클리너(일명 에어필터)를 제조하여 오면서, 자신이 제조한 에어 클리너의 포장상자에 에어 클리너가 사용되는 적용차종을 밝히기 위하여 "소나타II", "라노스", "크레도스" 등의 표시를 하였는데, 그 중 현대자동차 주식회사의 "마이티"와 "엑셀"용 포장상자에는 "적용차종", 대우자동차 주식회사의 "티코"용 포장상자에는 "차종"이라고 명기하였고, 또 품질경영촉진법에 따라 에어 클리너의 포장상자에 차종 및 에어

클리너의 제조원이 "신일 E. N. G."임을 표시함과 아울러 '신일'의 영문자를 도형화한 표장을 표시한 사실, 한편 현대자동차, 대우자동차, 기아자동차 주식회사에서 공급하는 자동차용 에어 클리너 및 그 포장상자에는 "HMC", "DAEWOO" 등의 상표와 위 각 회사를 상징하는 도형상표를 부착하고 "순정품" 등의 표기를 하여 정품임을 나타내고 있는 사실 등을 인정한 다음, 피고인이 이 사건 에어 클리너의 포장상자에 위 각 회사의 해당 등록상표를 사용하였다고 하더라도 그 출처표시가 명백하고, 부품 등의 용도설명 등을 위하여 사용한 것에 불과하므로 이를 가지고 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 없고, 나아가 피고인이 제조한 에어 클리너는 위 각 회사에서 공급하는 정품과는 쉽게 구분되는 것이어서 피고인이 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위를 하였다고 인정할 수도 없으므로, 이 사건 공소사실은 모두 범죄의 증거가 없는 때에 해당한다는 이유로 형사소송법 제325조 후단을 적용하여 피고인에게 무죄를 선고한 제1심을 유지하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 수긍이 가고, 거기에 상표의 사용에 관한 법리를 오해하였거나 채증법칙을 위배하여 사실을 오인함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

## 007. 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002다63640 판결, 손해배상 등

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고보충이유서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 본다.

타인의 등록상표와 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 서적의 내용 등을 안내·설명하기 위하여 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없으며(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 참조), 상표의 사용에 해당하려면 지정상품과의 구체적인 관계에 있어서 그 표시로서 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시키기 위하여 특정하는 방법으로 사용되어야 한다(대법원 1999. 2. 23. 선고 98후1594 판결 참조).

원심이 적법하게 확정된 사실 및 피고들이 제작하여 판매·배포하는 이 사건 사용설명서, 고객등록카드, 참고서 등의 용도 및 내용, 원심 판시 별지 1목록 기재 2 내지 5 표장 및 "Windows" 표장(이하 '이 사건 각 표장'이라 한다)이 이 사건 사용설명서, 고객등록카드, 참고서 등에 표시된 위치, 크기 및 사용설명서나 고객등록카드의 경우 피고 주식회사 마이크로소프트나 피고 마이크로소프트 코오폰레이션의 상호가, 참고서의 경우 피고 이상만 운영의 출판사 상호인 '정보문화사'가 각 표시되어 있는 점 등 기록에 나타난 제반 사정에 비추어보면, 이 사건 각 표장은 컴퓨터 소프트웨어 프로그램의 명칭을 표시한 것으로 그 사용설명서, 고객등록카드, 참고서에 기술되어 있는 내용을 안내·설명하기 위한 것일 뿐 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시키기 위하여 출처표시로서 사용된 것이라고 볼 수는 없으며, 피고들이 하나의 표지에 "Windows" 표장을 수회 사용하였다거나, 다른 부분에 비하여 돋보이게 표시하였다고 하여 달리 볼 것은 아니므로, 결국 이 사건 각 표장은 상표로서 사용된 것이 아니라고 봄이 상당하고, 따라서 이 사건 각 표장이 이 사건 사용설명서 등에 상표로서 사용되었음을 전제로 하는 원고의 이 사건 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없음이 명백하다.

원심의 이유 설시에는 다소 미흡하거나 부적절한 점이 있으나, 피고들이 이 사건 각 표장을 이 사건 사용설명서, 고객등록카드, 참고서에 사용한 행위가 원고의 상표권을 침해한 것이 아니라고 판단하여 원고의 청구를 기각한 결론에 있어서는 정당하므로, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같이 심리를 다하지 아니하고 채증법칙에 위반하여 사실을 잘못 인정하거나 판단을 유탈하고, 상표법 및 상표의 사용 등에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 볼 수 없다.



상고이유에서 들고 있는 대법원판결들은 그 사안과 취지를 달리하므로 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 008. 대법원 2011. 1. 13. 선고 2010도5994 판결, 상표법위반

상고이유를 판단한다.

### 1. 상표법 위반의 점에 대한 주장에 관하여

가. 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 서적의 내용 등을 안내·설명하기 위하여 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고(대법원 2003. 10. 10. 선고 2002다63640 판결 등 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지 여부를 판단하기 위해서는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등 참조).

나. 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면, 피고인이 발행한 “빈틈없는 쓰기·어휘·어법 I” 교재(이하 ‘이 사건 책’이라 한다)의 앞표지에는 중앙 부분 위 아래로 “EBS” 및 “개념 총집합 쓰기·어휘·어법 I”이라는 문자가 기재되어 있고 그 세로표지에도 “EBS 빈틈없는 쓰기·어휘·어법 I”이라는 문자가 기재되어 있어, 지정상품을 “서적, 학습지” 등으로 하는 등록상표 “**EBS**”(등록번호 제268188호)와 동일한 “EBS” 표장(이하 ‘이 사건 표장’이라 한다)이 그 지정상품과 동일한 상품에 표시되어 있음을 알 수 있다. 그러나 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 책의 앞표지와 세로표지 및 뒤표지의 하단부에는 피고인이 운영하는 학원 이름인 “○○○국어논술전문학원” 등이 ‘산’ 글자를 도형화한 표장 및 학원의 주소, 인터넷 주소, 전화번호 등과 함께 기재되어 있고, 책의 각 페이지마다 상단에는 피고인의 영문 이름인 “△△△ △△△△△ △△△△”이, 하단에는 ‘산’ 글자를 도형화한 표장 및 학원의 인터넷 주소와 함께 학원 이름 “○○○국어논술전문학원”이 각 기재되어 있으므로, 전체적으로 이 사건 책의 출처가 피고인 또는 피고인이 운영하는 “○○○국어논술전문학원”인 것으로 명확히 인식된다고 할 것이다. 또한 기록에 의하면, 이 사건 책의 내용을 이루는 쓰기·어휘·어법 문제와 그에 대한 해설 등은 피고인이 EBS에서 방송강의를 하면서 제작·사용한 것들인데, 책의 첫 페이지에 “이 책은 EBS에서 방송하고 있는 〈빈틈없는 쓰기 어휘 어법〉 강의 교재입니다.”라고 하여 이를 명시하고 있고, 피고인도 이 사건 책이 EBS 방송강의의 교재로 사용되었음을 나타내어 자신이 운영하는 학원의 수강생들에게만 배포할 의도로 이 사건 표장을 위에서 본 바와 같이 사용한 점 등도 알 수 있다. 이와 같은 제반 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 종합적으로 고려해 보면, 이 사건 표장은 EBS 방송강의의 교재로 사용되었다는 이 사건 책의 내용 또는 용도를 안내·설명하기 위한 것일 뿐 그 출처를 표시하는 상표로 사용된 것이라고 할 수는 없으므로, 위 등록상표에 관한 상표권을 침해하였다고 할 수 없다.

같은 취지에서 피고인의 상표법 위반의 점에 대하여 무죄를 선고한 원심판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 사용에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

### 2. 공소장변경 요구를 하지 않은 위법이 있다는 주장에 관하여

법원이 검사에게 공소장 변경을 요구할 것인지 여부는 재량에 속하는 것이므로, 법원이 검사에게 공소장의 변경을 요구하지 아니하였다고 하여 위법하다고 할 수 없다(대법원 1999. 12. 24. 선고 99도3003 판결 등 참조).

따라서 원심이 이 사건 상표법 위반죄의 공소사실을 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 위반죄로 공소장 변경을 요구하지 아니한 것이 위법하다는 상고이유의 주장은 받아들여지지 아니한다.

### 3. 부정경쟁방지법 위반죄를 직권으로 판단했어야 한다는 주장에 관하여

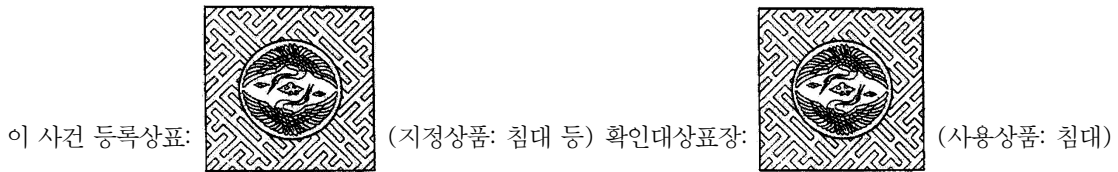
법원이 공소장의 변경 없이 직권으로 공소장에 기재된 공소사실과 다른 범죄사실을 인정하기 위해서는 공소사실의 동일성이 인정되는 범위 내이어야 할 뿐더러 또한 피고인의 방어권 행사에 실질적 불이익을 초래할 염려가 없어야 한다(대법원 2010. 4. 29. 선고 2010도2414 판결 등 참조).

그런데 상표법 위반의 이 사건 공소사실과 검사 주장의 부정경쟁방지법 위반의 범죄사실은 그 범죄행위의 내용 내지 태양이 서로 달라 이에 대응할 피고인의 방어행위 역시 달라질 수밖에 없어, 공소장 변경 없이 검사 주장과 같은 범죄사실을 인정하는 경우에는 피고인의 방어권 행사에 실질적인 불이익을 초래할 염려가 있다 할 것이므로, 그와 같은 범죄사실을 인정할 증거가 있는지 여부에 관하여 판단할 필요도 없이 이 부분 상고이유의 주장도 받아들여지지 아니한다.


### 4. 결론

그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 009. 대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027 판결, 권리범위확인



### 1. 상고이유 제3점에 관하여

가. 원심은 "  "로 구성된 피고의 이 사건 등록상표(등록번호 제501564호)와 원고가 침대의 머리 장식판에 사용하고 있는 표장(이하 '원고의 사용표장'이라고 한다)이 동일하고, 원고의 사용표장이 사용된 침대와 이 사건 등록상표의 지정상품도 동일하다고 한 다음, 원고의 사용표장은 장식적 기능과 함께 상품 출처의 표시 기능도 하고 있다는 이유로 원고의 사용표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 취지로 판단하였다.

나. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 수긍하기 어렵다.

타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결 등 참조).

기록에 의하면, 원고의 사용표장은 일명 '쌍학침대'로 불리는 침대의 머리 장식판 양쪽을 장식하고 있는 것인데(기록 378쪽 사진 참조), 이 사건 등록상표의 출원일(2000. 8. 29.) 이전인 1988.년부터 사임당가구가 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 침대의 머리판이나 탁자의 장식으로 사용하여 오면서 이 문양을 사용한 가구를 "SANGHAK BED", "SANGHAK NIGHT STAND" 또는 "쌍학침대"와 같은 이름으로 불러 왔고, 이와 마찬가지로 침대의 머리판 장식의 쌍학문양이 위치하는 곳에 원앙을 새겨 넣은 침대는 "원앙침대"로

불러 왔는데, 사임당가구 이외의 다른 가구업체들도 "쌍학침대"라는 이름으로 이 사건 등록상표와 동일한 문양으로 장식한 침대를 제조, 판매하여 온 사실, 원고의 사용표장은 이 사건 등록상표의 상표권자가 독창적으로 창작한 것이 아니라 조선시대에 가구에 장식으로 사용되던 쌍학문을 거의 그대로 복원한 것이고, 나전칠기 등 전통가구에 학이나 거북, 대나무, 매화 등과 같은 자연물을 장식으로 널리 사용하고 있는 사실이 인정되고, 침대의 머리판 장식에 새겨진 문양이 상품출처로서의 기능을 전혀 하지 않는다고 단정할 수는 없지만, 가구를 생산, 판매하는 업체들은 대부분 자신의 상호를 상표로서 사용하면서 필요한 경우 별도로 가구에 상표를 부착하고 있을 뿐, 가구에 새겨진 문양 그 자체를 상품출처로 사용하는 경우가 드물고 그에 따라 특단의 사정이 없는 한 거래자나 일반인들이 가구에 새겨진 문양을 그 상품의 출처표시로서 인식하기는 어렵다고 보이므로, 침대의 머리판 장식에 새겨진 원고의 사용표장은 상품의 출처를 표시하는 것으로 사용된 것이라고 할 수 없다.

그럼에도 원심은 원고의 사용표장이 상표로 사용된 것이라고 보아 이 사건 등록상표의 권리범위가 원고의 사용표장에까지 미친다고 판단하였으니, 거기에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해한 위법이 있고 이를 지적하는 상고이유 제3점은 이유가 있다.

## 2. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 010. 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결, 상표권침해금지 등



이 사건 등록상표:  (지정상품: 귀금속제품목걸이 등)

피고제품:  (사용상품: 목걸이용 펜던트)

상고이유에 대하여 판단한다.

#### 1. 상표의 유사 판단에 관한 법리오해의 점 등에 관하여

기록에 비추어 살펴보면, 지정상품을 귀금속제 목걸이 등으로 하는 원고의 등록상표(등록번호 제554997

호) “”와 원심 판시 피고 제품의 형상 “”은 모두 강아지 또는 개(이하 ‘강아지’라고만 한다)를 형상화한 것으로 머리 부분이 몸통에 비하여 비교적 크게 표현되어 있고, 강아지의 눈, 코, 입, 털 등 구체적인 모습을 생략하고 그 외형을 머리, 몸통, 다리, 꼬리로만 단순화하였으며, 좌우 귀 부분이 서로 포개어진 형태라는 점에서 서로 유사한 특징이 있으나, 원고 등록상표는 2차원의 평면 형태인 반면 피고 제품의 형상은 크리스털을 커팅하여 제작된 제품의 특성으로 인하여 3차원의 입체감을 주는 형태인 점, 원고 등록상표의 강아지 양발은 지면에 부착되어 가만히 서있는 모습인 반면 피고 제품 형상의 강아지 양발은 서로 벌어져 뚝고 있는 모습인 점, 원고 등록상표의 강아지에는 목줄이 있고 그 목줄의 색상이 몸통의 색상과 구별되는 반면 피고 제품 형상의 강아지에는 목줄이 없는 점에서 차이가 있고, 그 밖에 강아지의 꼬리, 눈썹(이마), 귀, 엉덩이 부위의 형태도 세부적인 점에서 차이가 있어, 원고의 등록상표와 피고 제품의 형상은 그 외관에

있어서 유사하다고 할 수 없다.

다음 호칭 및 관념을 보면, 원고의 등록상표와 피고 제품의 형상은 모두 강아지를 형상화한 도형으로서 '강아지'로 관념되고 '강아지 표'로 호칭될 수 있다. 그러나 원고 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 강아지를 주제로 한 다양한 모양의 도형상표가 다수 등록되어 있는데, 수많은 종류의 유사 또는 상이한 형상을 통칭하는 용어에 의하여 호칭되고 관념되는 도형상표의 경우에 그 외관의 유사에 관계없이 호칭과 관념이 유사하다는 이유만으로 대비되는 양 상표가 전체적으로 유사한 상표라고 한다면 상표의 유사 범위가 지나치게 확대되어 제3자의 상표선택의 자유를 부당하게 제한하는 불합리한 결과를 가져오는 점 등에 비추어 볼 때, 비록 양자가 모두 '강아지'로 관념되고 '강아지 표'로 호칭될 수 있다 하더라도, 그와 같이 통칭적인 호칭 및 관념이 유사하다는 점만으로 서로 유사하다고 단정할 수는 없을 뿐만 아니라 외관도 차이가 있으므로, 결국 원고의 등록상표와 피고 제품의 형상은 전체적으로 상품출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 것이어서 유사하지 아니하다고 할 것이다.

따라서 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표의 유사 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

## 2. 상표적 사용에 관한 법리오해의 점 등에 관하여

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 것으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별 표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결 등 참조).

기록에 비추어 살펴보면, 피고 제품과 같은 목걸이용 펜던트(pendant)에 있어 그 펜던트의 형상은 주로 시각적, 심미적 효과를 통해 소비자의 구매 욕구를 자극하는 요소이고, 펜던트의 형상 자체가 당해 상품의 출처를 표시하기 위한 목적으로 사용되는 것이 일반적이라고 보기 어려운 점, 피고 제품은 피고가 판매하는 미니 펜던트 시리즈 제품군 중 한 종류로서, 피고는 원고 등록상표의 출원 이전부터 강아지를 비롯한 다양한 동물을 형상화한 크리스털 재질의 펜던트 등을 제조·판매하여 왔으며, 피고 이외의 장신구업체들도 강아지 형상을 이용한 목걸이 펜던트 등을 널리 제조·판매하여 오고 있는 점, 원고의 등록상표가 국내 일반 수요자들에게 어느 정도 알려진 것으로 보이는 하나, 피고의 등록상표 역시 국내 일반 수요자들에게 상당히 알려진 것으로 보이는데, 피고 제품의 이면은 물론 피고 제품의 포장 및 보증서에 피고의 등록상표가 표시되어 있고, 피고의 주요매장은 모두 피고의 상품들만을 판매하는 점포로서 그 간판 등에 피고의 등록상표를 표시하고 있으며, 인터넷 사이트에서도 피고 제품을 비롯한 피고의 상품 판매 시 피고의 등록상표를 표시하고 있는 점 등을 알 수 있다.

앞서 본 법리에 따라 위와 같은 사실관계에 나타난 목걸이용 펜던트의 특성 및 위 상품을 둘러싼 거래실정, 원고 등록상표와 피고 등록상표의 주지저명성 정도, 피고의 의도와 피고 제품의 제조·판매 형태 및 경위 등을 종합하여 살펴보면, 피고 제품의 형상은 디자인으로만 사용된 것일 뿐 상품의 식별표지로 사용된 것이라고는 볼 수 없다 할 것이다.

원심이 같은 취지에서 피고 제품의 형상은 상표로서 사용된 것이라고 할 수 없어 이 점에서도 원고 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표 사용에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

## 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 011. 대법원 2008. 10. 9. 선고 2007후2834 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표:  (지정상품: 부츠 등)

확인대상표장:  (사용상품: 구두)

### 1. 원심의 판단

#### 가. 확인대상표장이 상표적 사용에 해당하는지 여부

의장과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 의장이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 참조).

확인대상표장이 서로 마주보는 오메가 문자(Ω)와 유사한 금속체 도형에 'pierre cardin'이라는 문자가 음각되어 있는 막대기 형태의 금속체 도형이 결합된 장식물인 점은 변론 전체의 취지에 의하여 인정되고, 확인대상표장이 구두의 발등 부분에 부착되어 사용된 점은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 구두의 경우에 안창 표면이나 바닥면에 제조업체나 판매업체의 이름을 새겨 놓기도 하지만, 하나의 제조업체에서 여러 가지 상표를 가진 구두를 제조 판매하는 경향이 많고, 사람들이 구두를 신고 다니는 경우에는 안창이나 바닥에 부착된 상표를 제3자가 볼 수 없기 때문에 구두 제조업체들이 구두의 외부에 부착한 장식이나 무늬로 다른 회사의 제품들과 차별화하려는 경향이 있는 점 등을 종합하면 구두의 외부에 부착된 장식의 경우는 별다른 특징이 없거나 오랫동안 구두에 관행적으로 사용되어 온 것과 같은 모양을 하고 있지 않는 한 장식적인 기능과 함께 상품의 출처표시로서의 기능도 한다고 보아야 한다.

그런데 갑 6, 7호증(각 가지번호 포함)의 각 기재만으로는 확인대상표장이 구두제품에 관행적으로 오랫동안 사용되어 온 장식과 같은 모양이라고 보기에 부족하고, 확인대상표장은 오메가 문자(Ω) 형태의 금속체를 양 쪽에 배치하고 이를 막대 형태의 금속체로 연결한 것으로서 일반인의 주목을 끌 만한 독특한 특징을 지니고 있으므로, 확인대상표장은 구두의 장식뿐 아니라 상품의 식별표지로도 사용되었다고 할 것이다.

따라서 확인대상표장을 그 사용상품에 사용한 것은 상표적 사용에 해당한다.

#### 나. 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 동일·유사하여 그 권리범위에 속하는지 여부

1) 확인대상표장은 두 개의 오메가 문자(Ω)와 한 개의 막대 형태가 결합된 도형과 'pierre cardin'이라는 문자가 음각되어 결합된 표장인바 전체적으로 도형 부분과 문자 부분을 분리하여 인식하는 것이 부자연스럽지 않으므로 그 도형 부분을 분리하여 이 사건 등록상표를 비교하기로 한다.

우선 호칭과 관념을 보면, 확인대상표장의 도형 부분과 이 사건 등록상표로부터 별다른 호칭이나 관념을 도출할 수 없어 호칭이나 관념에 의한 대비는 불가능하다.

다음으로 외관을 대비한다. 확인대상표장은 입체의 형상을 가지는 장식물이지만 이 사건 등록상표와 대비함에 있어서는 가장 유사성이 큰 평면으로써 대비하여야 한다. 확인대상표장의 도형 부분의 평면과 이 사건 등록상표는 모두 2개의 오메가 문자(Ω)를 1개의 막대가 연결하는 형태인바, 막대 형태의 길이와 두께, 오메가 문자의 직선 부분의 길이, 막대의 연결 부분의 곡선 여부 등에서 약간의 차이는 있으나, 전체적인 구성 및 결합의 모티브가 유사한 점으로 고려하면 양자는 서로 유사하다고 할 것이다.

따라서 확인대상표장의 도형 부분과 이 사건 등록상표 사이에 유사성이 인정되므로, 확인대상표장과 이

사건 등록상표는 서로 유사하다.


2) 한편 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 참조), 확인대상표장이 이러한 경우에 해당한다면 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.


살피건대, 을 3 내지 9호증(해당 가지번호 포함)의 각 기재에 의하면, 피고는 이탈리아에 소재한 회사로서 그가 생산하는 의류, 가방, 구두 등의 제품은 독특한 디자인으로 이탈리아를 비롯한 세계의 많은 나라에 널리 알려져 판매된 사실, 피고의 제품들은 오래 전부터 국내에 수입되어 유명 백화점이나 인터넷 쇼핑몰 등에서 이른바 명품으로 판매되어 온 사실, 또한 이 사건 등록상표는 특허청에서 발행하는 “주로 사용되는 국내·외 상표집”에 2001년 이후부터 계속 게재되었고, 2002년에는 국내에서 4번째로 많이 사용되는 등 도용의 사례가 많은 사실이 인정되는바, 위 인정사실 및 확인대상표장에 ‘pierre cardin’이라는 문자가 음각되어 있고 구두의 안창이나 바닥에 ‘pierre cardin’의 문자가 표시되어 있다고 하더라도 그 문자는 비교적 작고 눈에 잘 띄지 않은 곳에 있는 점, 확인대상표장과 이 사건 등록상표의 유사의 정도가 큰 점, 확인대상표장의 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품의 하나와 동일한 점 등에 비추어 보면, 갑 6, 7, 8호증(해당 가지번호 포함)만으로는 확인대상표장을 그 사용상품에 사용하는 경우 일반 수요자가 그 품질이나 출처를 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련이 있는 것으로 오인 또는 혼동할 염려가 없다고 인정하기에 부족하다.

따라서 이 사건 등록상표와 표장 및 사용상품(지정상품)이 동일 또는 유사한 확인대상표장을 그 사용상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 이 사건 등록상표와 비교하여 상품의 품질이나 출처를 오인·혼동하게 할 염려가 있음을 부정할 수 없으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

## 2. 대법원의 판단

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 사정을 들어 ‘구두’를 사용상품으로 하고

“”으로 이루어진 확인대상표장의 도형 부분이 자타상품의 출처를 표시하기 위한 표장으로

로도 사용되었다고 본 다음, 확인대상표장이 ‘가죽신, 부츠 등’을 지정상품으로 하고 “”으로 이루어진 이 사건 등록상표(등록번호 제479649호)와 표장 및 지정상품(사용상품)이 서로 유사하여 그 권리범위에 속한다고 판단하였음은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 표장의 상표적 사용 및 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

## 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 012. 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결, 상표법위반

이 사건 등록상표:



(지정상품: 캐주얼셔츠 등)

상고이유를 판단한다.

1. 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되고, 한편 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용하더라도 그것이 상품의 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 타인의 상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다. 이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등 참조).

또한 디자인과 상표는 배타적·선택적 관계에 있지 아니하므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적 기능인 자타상품의 출처표시로서 기능하는 경우에는 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조).

2. 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거에 의하면, 피해자 영국의 버버리 리미티드(이하 '피해자 회사'라고 한다)의 이 사건 등록상표(등록번호 생략)는 캐주얼셔츠, 넥타이, 원피스, 스카프와 같은 의류 등의 상품에 관하여 피해자 회사의 출처표시로서 널리 알려져 있는 점, 이 사건 등록상표는 격자무늬를 형성하는 선들의 색상 및 개수·배열순서 등에 의하여 수요자의 감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있고 주로 의류 등 상품의 표면 또는 이면의 상당 부분에 표시되는 형태로 사용되어 그 상품을 장식함과 동시에 피해자 회사의 출처도 함께 표시하는 기능을 수행하여 오고 있는 점, 피고인 1이 대표이사로 있는 피고인 2 주식회사가 중국에서 수입한 원심 판시 이 사건 남방셔츠는 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일한 상품으로서, 이 사건 남방셔츠의 격자무늬는 이 사건 등록상표에 비하여 세로선의 폭이 가로선의 폭보다 약간 좁고 바탕색도 약간 열지만 격자무늬를 형성하는 선들의 색상 및 개수·배열순서가 동일하여 전체적으로 보아 이 사건 등록상표와 매우 유사하고, 그 사용형태도 위에서 본 이 사건 등록상표의 주된 사용형태와 별로 다르지 아니한 점, 피고인 1은 이 사건 등록상표가 피해자 회사의 상품 출처표시로 사용되고 있음을 알면서도 위와 같이 이 사건 등록상표와 매우 유사한 격자무늬가 사용된 이 사건 남방셔츠를 판매목적으로 수입한 점 등을 알 수 있다.

이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면 이 사건 남방셔츠의 격자무늬는 상품의 출처를 표시하기 위하여 상표로서 사용되었다고 보아야 할 것이다. 한편 이 사건 남방셔츠에 'SYMBIOSE'라는 표장이 별도로 표시되어 있기는 하나, 하나의 상품에 둘 이상의 상표가 표시될 수 있는 점, 그리고 그 'SYMBIOSE' 표장의 표시 위치 및 크기 등을 고려할 때 그러한 사정만으로 이 사건 남방셔츠의 격자무늬가 디자인적으로만 사용되었다고 볼 수 없다.

3. 그럼에도 원심은 이 사건 남방셔츠의 격자무늬가 상품의 출처표시를 위하여서가 아니라 심미적 효과를 위하여 디자인적으로 사용된 것에 불과하다고 보아 피고인들에게 무죄를 선고한 제1심판결을 그대로 유지하였다. 이러한 원심의 조치에는 상표의 사용에 관한 법리 등을 오해함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 013. 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결, 상표사용금지 등



이 사건 등록상표:  ,  ,  ,  , 포트메리온(지정상품: 비귀 금속제 커피잔 등)

피고제품:  ,  ,  ,  (사용상품: 도자기 그릇)


상고이유를 본다.

### 1. 상고이유 제1, 4점에 관하여



디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것인바(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후 665 판결 등 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

원심이 적법하게 채택한 증거들 및 기록에 의하면, ① 원심판시 원고 등록상표 1, 2, 4, 5[그 구성 및 등록

번호는 각 “  ”(등록번호 1 생략), “  ”(등록번호 2 생략), “  ”(등록번호

3 생략), “  ”(등록번호 4 생략)와 같다. 이하 순서대로 1, 2, 4, 5를 붙여 ‘원고 등록상표 1’과

같은 방식으로 부른다] 및 그와 같은 유형의 표장들을 사용한 원고의 보타닉가든 제품은 1999년경부터 한미 유니타이드 주식회사를 통하여 국내에 수입·판매되었고, 그때부터 2006년경까지 판매된 매출액이 약 552억 원 정도이며, 1998년부터 약 10여 년간 각종 잡지, 일간신문, 유명백화점 광고책자 등에서 약 120여 회, 공중파 TV방송으로 약 60여 회, 케이블 TV방송으로 약 7,000여 회 광고 등이 되었는데, 2006. 5. 8.자 중앙일보에는 ‘유럽 명품 도자기 여심 유혹’이라는 제목으로 “야생화, 과일, 나비, 벌 등 자연을 소재로 한 무늬로 유명한 포트메리온은 독특한 마크의 문양 때문에 인기를 얻고 있다. 꽃무늬가 그려진 보타닉가든과 과일이 그려진 포모나는 그림만 봐도 어느 회사 제품인지 알아차릴 정도란다. 230여 가지 모델이 있으며 수집용으로도 인기가.”라는 내용의 기사가 게재되기도 한 사실, ② 원고 등록상표 1, 2는 꽃나무나 풀꽃을 잎과 함께 한두 송이를 꺾어 꽃을 중심으로 줄기와 잎을 그 아래로 배치하고 꽃이나 잎 주위에 나비나 잠자리를 2~4마리 배치하여 구성한 도형상표이고, 특히 원고 등록상표 5는 잎맥이 드러나는 세 갈래 잎 형상의 단위 구성요소인

 가  와 같이 동일한 방향으로 연속적으로 배열됨으로써 전체적으



로 세 갈래 잎이 일렬로 연결되어 원형을 이루는 도형상표로서 이전의 도자기그릇류에서 볼 수 없었던 독특한 문양의 상표인 사실, ③ 원고는 그릇 가운데의 문양을 여러 가지의 꽃 문양으로 다양하게 교체하고 테두리에는 원고 등록상표 5와 같은 나뭇잎 띠 문양을 배치하여 만든 보타닉가든 제품들을 국내에서 주로 판매하여



왔는데, 원심판시 피고 표장 1~4(그 구성은 각 “



”와 같다. 이하 순서대로 1, 2, 3, 4를 붙여 ‘피고 표장 1’과 같은 방식으로 부른다) 제품들에

도 원고의 보타닉가든 제품과 동일한 위치에 동일한 크기로 피고 표장 1~4의 나뭇잎 띠 문양과 꽃과 나비 등 문양이 배치되어 있는 사실, ④ 피고 표장 1~4 제품들은 2006년경과 2010년경 인터넷 쇼핑몰인 옥션(Auction), 인터파크, 지마켓(Gmarket)에서 ‘포트메리★스타일’, ‘포트메리온 st 접시’ 또는 ‘명품’ 등으로 선전, 광고되고 판매되어 온 사실을 알 수 있다.

위 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 도자기그릇에 표현된 디자인은 단순히 디자인으로서만 사용되는 것은 아니고 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 것으로 보이고, 원고 등록상표 5와 같은 나뭇잎 띠 문양이나 원고 등록상표 4와 같이 테두리에 나뭇잎 띠 문양을 두르고 가운데에 꽃과 나비 등의 문양을 배치한 문양은 피고 표장 1~4가 사용된 2006년경에는 그 거래자와 수요자에게 현저하게 인식되었다고 할 것이며, 피고 표장 1~4는 원고 등록상표 4 또는 5와 같은 문양이 사용된 원고의 보타닉가든 제품과 거의 동일한 크기와 위치로 제품에 표현되어 있고, 피고 표장 1~4 제품들은 ‘포트메리온 st 접시’ 또는 ‘명품’ 등으로 광고되어 원고의 포트메리온 제품인 것처럼 판매되어 왔으므로, 피고 표장 1~4는 순전히 디자인이나 장식용으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로서 상표로서 사용되었다고 할 것이다.

그럼에도 원심은 접시 등 제품에 표현된 도형은 특별한 사정이 없는 한 디자인에 불과하다는 전제에서 상표의 유사 여부에 대하여 나아가 판단하지 아니한 채 피고 표장 1~4는 상표로서 사용된 것이 아니므로 원고 등록상표 1, 2, 4에 대한 상표권을 침해하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 상표로서의 사용에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 이 부분 상고이유는 이유 있다.




## 2. 상고이유 제2점에 관하여

2개 이상의 도형으로 이루어진 결합상표는 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 하나의 도형이 가지는 외관·호칭 및 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조), 도형상표에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 같이 동종 상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 한다(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 참조).

원심판결 이유에 의하면, 피고는 피고 표장 1~4를 그 형태대로만 제품에 사용하는 것이 아니라 제품이 접시일 경우에는 피고 표장 1~4 형태 그대로 사용하고, 제품이 대접이나 머그잔일 경우에는 상단 테두리에 나뭇잎 띠 문양을 배치하고, 그릇의 옆면에 꽃 문양을 배치하는 등 그릇의 모양에 따라 나뭇잎 띠 문양과 꽃 문양을 함께 또는 분리하여 배치하는 방식으로 사용하고 있는 사실을 알 수 있고, 원고 등록상표 5는 피고 표장 1~4가 사용된 2006년경에는 그 거래자와 수요자에게 현저하게 인식된 주지상표에 이르렀음은 앞서 본 바와 같다.

위 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고 표장 1~4는 테두리의 나뭇잎 띠 문양만으로 분리관찰될 수 있다고 할 것이고, 피고 표장 1~4의 나뭇잎 띠 문양(그 테두리의 일부만을 크게 확대해 보면, 각



을 크게 확대해 보면,  와 같다)는  ,  와 같이 그 색채는 녹색 계열이고 그 잎맥이 드러나는 세 갈래 잎 형상의 단위 구성요소가 동일한 방향으로 연속적으로 배열됨으로써 전체적으로 세 갈래 잎이 일렬로 연결되어 원형을 이루고 있는 점에서 공통되는데, 피고 표장 1~4를 나뭇잎 띠 문양만으로 분리관찰하여 원고 등록상표 5와 이격적으로 대비할 때, 양 상표는 그 외관이 극히 유사하여 양 상표를 다 같이 동종 상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 유사한 상표에 해당한다.

그럼에도 원심은 피고 표장 1~4가 나뭇잎 띠 문양만으로 분리관찰될 수 없다는 전제에서 피고 표장 1~4는 원고 등록상표 5와 유사하지 아니하여 원고 등록상표 5에 대한 상표권을 침해하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 상표의 유사 여부 판단에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 이 부분 상고이유는 이유 있다.

### 3. 상고이유 제5점에 관하여

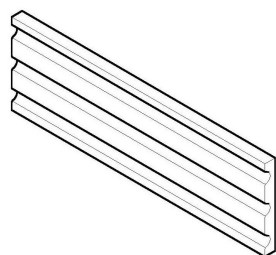
원심은, 인터넷 쇼핑몰에서 ‘포트메리온’이라는 문자로만 구성된 피고 표장 5를 표시하여 피고 표장 1~4 제품들을 판매한 자가 피고인지 다투어지는 이 사건에서, 갑 제4, 18호증(각 가지번호 포함)의 각 기재만으로는 인터넷 쇼핑몰에서 피고 표장 1~4 제품을 판매한 자가 피고라고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가

없다는 이유로, 피고가 원심판시 원고 등록상표 6(등록번호 5 생략) “**포트메리온**”에 대한 상표권을 침해하지 않았다는 취지로 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 채증법칙 위반 등의 잘못이 있다고 볼 수 없다.

### 4. 결론

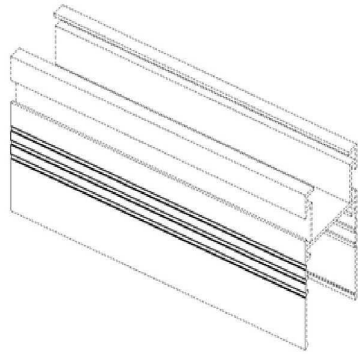
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고 표장 1 내지 4에 관한 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하며, 나머지 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

013-1. 대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결, 권리범위확인



이 사건 등록상표:

(지정상품: 배선함 등)



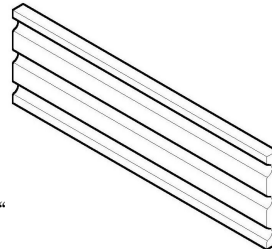
확인대상표장:

(사용상품: 배선덕트)

상고이유를 판단한다.

1. 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조). 다만 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다(대법원 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결, 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 등 참조). 이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조).

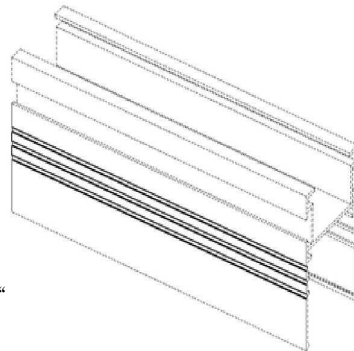
2. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.



가. 원고의 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략) “

”는 배선함, 배전함, 전선

관 등을 지정상품으로 하는 입체상표로, 직육면체 판의 전면부에 세 개의 가로 줄이 일정한 간격에 따라 반원의 홈 형태로 길게 새겨진 세 줄의 홈 형상으로 구성되어 있다. 피고의 이 사건 확인대상표장은 피고가 2017



년경부터 배선덕트 상품에 표시한 세 줄의 홈 형상인 “

”의 실선 부분이다.

나. 배선덕트는 전선 등을 수용하거나 전등기구를 지지하기 위해 사용되어 주로 주차장 천장 등에 설치

되는 제품으로 실제 거래계에서 배선덕트의 주된 수요자들은 배선덕트 시공업자들이라고 할 수 있다. 그런데 배선덕트 등의 몸체와 뚜껑에 세 개의 가로 줄이 일정한 간격에 따라 홈 형태로 길게 새겨진 세 줄의 홈 형상이 표시된 원고의 상품이 사용·공급된 기간, 이 사건 등록상표에 대한 광고의 내용·기간과 규모, 거래실정 등을 종합적으로 고려하면, 세 줄의 홈 형상으로 된 원고의 이 사건 등록상표는 피고가 이 사건 확인대상표장을 사용한 2017년경 당시 수요자들에게 원고 상품의 출처표시로 알려졌다고 볼 수 있다.

다. 배선덕트의 표면에 세 줄의 홈 형상이 표시된 등록디자인 중 피고가 이 사건 확인대상표장을 배선덕트에 사용한 2017년 당시에 존재하던 등록디자인 13건은 모두 원고 측이 출원하여 등록받은 것으로 원고 측이 독점적·배타적인 권리가 있고, 그 외 주식회사 미모아, 다존전기 주식회사의 등록디자인 2건은 이미 2001년과 2005년에 각각 소멸된 상태였으며, 달리 세 줄의 홈 형상이 배선덕트 상품에서 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태라거나 거래분야에서 채용할 수 있는 범위 내에서 변형한 것에 불과하다고 볼 만한 자료가 없다.

라. 세 줄의 홈 형상은 배선덕트 상품 표면에 길이를 따라 가로의 길쭉한 홈으로 표시되어 있어 상품을 진열·판매·시공할 때 외관상 잘 드러난다. 피고 사용상품에 표시된 이 사건 확인대상표장의 크기와 위치 등을 보면 그 사용 형태가 원고의 이 사건 등록상표의 사용 형태와 별로 다르지 않다.

마. 피고는 2005년경부터 배선덕트를 판매하고 있는 등 해당 업계에서 원고와 경쟁하는 관계에 있으므로 세 줄의 홈 형상의 입체상표인 원고의 이 사건 등록상표가 배선덕트 등에 원고 상품의 출처표시로 사용된다는 것을 잘 알면서 이 사건 확인대상표장을 원고의 이 사건 등록상표 사용 형태와 상당히 비슷하게 사용하였다고 볼 수 있다. 이러한 피고의 의도는 이 사건 확인대상표장을 출처표시로 사용하는 한편 원고 상품의 출처표시로 수요자들에게 알려진 이 사건 등록상표의 고객흡인력 등에 편승하기 위한 것으로 보인다. 피고가 원고의 이 사건 심판청구 이후 배선덕트의 세 줄의 홈 형상에 대하여 디자인등록출원을 하여 디자인등록을 받았더라도 달리 보기 어렵다.

3. 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 배선덕트에 표시된 위와 같은 세 줄의 홈은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장이므로, 그 표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없다. 결국 피고의 이 사건 확인대상표장은 상표로서 사용되었다고 봄이 타당하다.

4. 그럼에도 원심은 배선덕트에 표시된 세 줄의 홈 형상은 상품의 장식이나 외장으로만 인식될 뿐 출처표시기능을 갖지 않는다는 전제에서, 상표의 유사 여부에 대하여 나아가 살피지 아니한 채 피고의 이 사건 확인대상표장이 상표로서 사용되지 않았으므로 원고의 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표로서의 사용에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

5. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 014. 대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표:



(지정상품: 법랑냄비 등)

확인대상표장:

(사용상품: 법랑냄비)



상고이유를 판단한다.

1. 원심은 그 판시의 범량냄비에 표시된 확인대상표장은 일반 수요자나 거래자가 이를 보고 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처를 표시하는 것으로 인식하기 어려워 피고가 이를 상표로서 사용한 것이라고 할 수 없으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략)의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 상표권의 권리범위 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 없다.

2. 한편 상고이유에서 원심판결이 이에 상반되는 판결을 하였다고 지적한 대법원 2012. 5. 9. 선고 2011후4004 판결은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 사건에 관한 것인바, 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 '등록상표의 사용' 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표지로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다. 반면에 상표권의 권리범위확인심판에서는 확인대상표장에 대하여 그 표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치는가 여부를 거래상 상품 출처의 오인·혼동의 염려가 있는지 여부에 의하여 확정하는 것이므로, 애당초 일반 수요자나 거래자가 확인대상표장을 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처표지로서 인식하기 어렵다면 확인대상표장이 상표로서 사용된 것이라고 볼 수 없다. 따라서 불사용으로 인한 상표등록취소심판 사건에 관한 위 대법원판결은 이와 같이 상표 사용 여부의 판단방법을 달리하는 상표권의 권리범위확인심판에 관한 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하므로, 원심판결이 대법원 판례에 상반되는 판결을 하였다고 할 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 015. 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결, 상표등록취소

상고이유를 판단한다.

### 1. 원심의 판단

원심심결 이유에 의하면 원심은, 피심판청구인 제출의 을 제3, 6호증은 피심판청구인이 1993. 12. 10. 발행한 "WINK"라는 잡지의 사본과 원본으로서, 위 증거들에 의하면 이 사건 등록상표가 이건 등록취소심판청구일인 1995. 1. 26. 전에 그 지정상품 중의 하나인 월간잡지 내지 서적에 사용되었음이 명백하고, 이 사건 등록상표가 사용된 위 잡지가 피심판청구인이 발행한 또 다른 잡지인 을 제2, 4호증의 "ROADSHOW"라는 잡지의 부록으로 발행되어 유통된 것이라고 하여 이 사건 등록상표의 사용사실을 배척할 것은 아니므로, 이 사건 등록상표는 이건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 사용되지 아니한 것이어서 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다는 심판청구인의 청구는 이유 없다고 판단하였다.

### 2. 대법원의 판단

그러나 상표법상 '상표의 사용'이라고 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 의미하고(상표법 제2조 제6호 각 목 참조), 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공

등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은, 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다고 할 것이다.

기록에 의하여 살펴보면, 피심판청구인은 종전부터 자신이 발행하여 오던, 영화·음악·연예인 등에 관한 정보를 담은 "ROADSHOW, 로드쇼"라는 월간잡지(을 제2, 4호중)의 독자들에게 보답하고 그 구매욕을 촉진시키기 위하여 사은품으로 1993. 12. 10.경 외국의 유명한 영화배우들의 사진을 모아 이 사건 등록상표인 "WINK"라는 제호의 책자(을 제3, 6호중)를 발행하여 독자들에게 제공하였음을 알 수 있으므로, 위 "WINK"라는 제호의 책자는 그 자체가 교환가치를 가지고 거래시장에서 유통될 가능성이 있는 독립된 상거래의 목적물이 될 수 없어 '광고매체가 되는 물품'에 해당된다고 할 것이고, 따라서 위 책자에 이 사건 등록상표가 제호로 사용된 것은 이 사건 등록상표의 사용이라고 할 수 없다고 보아야 할 것인데도 불구하고, 원심이 그 판시와 같이 위 책자에 이 사건 등록상표가 표시된 것을 이 사건 등록상표의 사용이라고 한 것은 상표법상의 상품의 개념을 오해한 나머지 상표의 사용에 관한 법리를 위배함으로써 심결 결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라 할 것이다.

이 점을 지적하는 데서 상고는 이유가 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 원심에 상당한 특허법원에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

## 015-1. 대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결, 상표법위반, 업무상배임

상고이유를 판단한다.

### 1. 피고인들에 대한 상표법 위반 부분

가. 상표법상 '상표의 사용'이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위 등을 의미하고, 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결, 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1415 판결 등 참조).

나. 원심판결 이유와 적법하게 채택한 증거들에 의하면 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

1) 피고인 2는 2014. 4. 10.경 스피도홀딩스 비브이가 상표권자인 이 사건 상표를 임의로 표시한 이 사건 수건 1,000개를 1개당 8,500원 상당에 주문·제작하였다.

2) 위 수건은 일반 거래시장에서 독립적으로 유통되는 수건 제품과 외관이나 품질 등이 유사하다.

3) 피고인 2는 위 수건 중 200개 상당을 거래처인 '○○○ 수영복'의 운영자 공소외인에게 1개당 45,000원 상당에 판매하였고, 100개 상당을 다른 거래처에 사은품 내지 판촉용으로 제공하였다. 공소외인은 피고인 2로부터 구매한 위 수건을 다수의 소비자들에게 판매하였다.

4) 피고인 1은 2016. 11.경 위 수건이 상표권자의 허락 없이 임의로 제작된 것이라는 점을 알면서도 그 중 290개 상당을 거래처인 '△△△△△'에 제공하였다.

다. 위와 같은 이 사건 수건의 외관품질 및 거래 현황 등을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 위 수건은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로 상품에 해당하고, 위 수건 중 일부가 사은품 또는 판촉물로서 무상으로 제공되었다고 하더라도 무상으로 제공된 부분만을 분리하여 그 상품성을 부정할 것은 아니다. 따라서 위 수건에 이 사건 상표를 표시하거나 이 사건 상표가 표시된 수건을 양도하는



행위는 상표법상 상표의 사용에 해당한다.

라. 그런데도 원심은 판시와 같은 이유로, 피고인 2가 '○○○ 수영복'에 판매한 수건 200개는 독립된 상거래의 목적물이 되는 상품에 해당한다고 판단하여 이 부분 상표법위반죄를 유죄로 인정하면서도, 피고인 2가 다른 거래처에 제공한 수건 100개 및 피고인 1이 '△△△△△'에 제공한 수건 290개는 판촉물에 불과할 뿐 상표법상 상품이 아니라고 보아 이 부분을 무죄로 판단하였다. 이와 같은 원심의 판단에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 검사의 상고이유 주장은 이유 있다.

## 2. 피고인 1에 대한 업무상배임 부분

원심은 판시와 같은 이유로 피고인 1에 대한 업무상배임의 점에 관하여 범죄의 증명이 없다고 보아 무죄를 선고한 제1심판결을 그대로 유지하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 업무상배임에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

## 3. 파기의 범위

원심이 경합범으로 공소제기된 수 개의 범죄사실 중 그 일부에 대하여 유죄, 일부에 대하여 무죄를 각 선고하고 무죄 부분에 대하여는 검사가 상고하였으나 유죄 부분에 대하여는 피고인과 검사 모두 상고하지 아니한 경우, 그 유죄 부분은 상소기간의 도과로 확정되는 것이므로 무죄 부분의 상고가 이유 있는 경우에도 그 무죄 부분만이 파기되어야 한다(대법원 1992. 1. 21. 선고 91도1402 전원합의체 판결, 대법원 2007. 6. 28. 선고 2005도7473 판결 등 참조). 다만, 피고인 2에 관한 사건의 경우 검사가 상고한 상표법위반 부분은 유죄가 인정된 상표법위반죄와 일죄의 관계에 있고, 또 위 유죄가 인정된 상표법위반죄는 유죄가 인정된 나머지 공소사실 부분과 형법 제37조 전단의 경합범 관계에 있어 하나의 형이 선고되었으므로, 원심판결 중 피고인 2에 관한 부분은 전부 파기하여야 한다(대법원 2009. 8. 20. 선고 2008도8034 판결 참조).

## 4. 결론

그러므로 원심판결 중 피고인 1에 대한 상표법위반 부분 및 피고인 2에 대한 부분을 각 파기하고 이 부분의 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며 나머지 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 016. 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1415 판결, 등록취소



상고이유를 판단한다.

1. 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호에 의하면 '상표의 사용'이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양

도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말하며, 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후123 판결 등 참조).

2. 원심판결 이유 및 기록에 의하면, ① 원고가 2010. 7. 26. 자신의 주된 판매상품인 핸드백 등의 우수고객들에게 마일리지 차감방식으로 제공하기 위하여 향수 500개(규격 30ml)를 1개당 10,000원에 주문·제작하였는데, 그 향수의 용기 및 포장 박스에 이 사건 등록상표(등록번호 생략)와 동일한 원심 판시 실사용상표를 표시한 점, ② 원고가 2010. 7. 26. 위 향수 중 80개를 자신의 대리점들에게 1개당 10,000원 내지 12,800원을 받고 판매한 점, ③ 원고 및 원고의 대리점들은 주로 위 향수를 우수고객들에게 마일리지 차감방식으로 제공하였는데, 일부 고객들에게는 1개당 20,000원에 판매하기도 한 점, ④ 위 향수는 일반 거래시장에서 유통되는 향수 제품과 규격, 용기, 포장 박스 등이 유사한 점, ⑤ 핸드백 등을 생산·판매하는 회사가 향수 제품을 함께 생산하거나 판매하기도 하는 점 등을 알 수 있다.

위와 같은 향수의 거래 현황, 그 규격·포장 형태 등을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 위 향수는 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품에 해당한다고 할 것이므로, 위 향수의 포장 등에 실사용상표를 표시하거나 이러한 향수를 양도하는 것은 상표의 사용이라고 할 것이다.

따라서 위 향수를 상품으로 보아 원고가 위 향수의 포장 등에 실사용상표를 표시하고 이러한 향수를 원고의 대리점들에게 양도한 것을 이 사건 등록상표의 사용이라고 판단한 원심은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상표의 사용에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 017. 대법원 2009. 7. 23. 선고 2009도310 판결, 상표법위반

이 사건 등록상표: ice coolup (지정상품: 면직물 등)



피고인제품: (사용상품: 티셔츠)

상고이유를 본다.

### 1. 2007. 10. 17.자 상표법 위반의 점에 대하여

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것이고(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 할 것이다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조).

원심은, 피고인이 중국 소재 의류제조업체에 주문제작을 의뢰한 후 납품받아 국내에 판매하는 작업복 상의 지퍼 하단의 리테이닝 박스(retaining box)에 원심판결 별지1 기재 등록상표와 유사한 표장이 표시되어 있지



만, 피고인이 그 위치에 위 표장을 표시하여 작업복을 제작·납품하여 달라고 의뢰한 것은 아니고 중국 소재 의류제조업체에서 작업복을 생산하는 과정에서 마음대로 위 표장이 표시된 지퍼를 사용한 것으로 보이는 점, 위 작업복의 상표 부분, 상의 지퍼 슬라이더 손잡이 부분에 피고인 고유의 작업복 상표인 “MENTIS”가 뚜렷이 각 표시되고, 작업복 상의 하단에 위 상표를 의미하는 “M”자가 표시된 단추가 달려 있는 점, 위 등록상표가 주지저명한 상표는 아닌 점 등에 비추어, 피고인이 위 표장을 작업복의 식별표지로서 사용한 것으로 볼 수 없다는 이유로 이 부분 공소사실을 무죄라고 판단하였는바, 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면 이러한 원심의 판단은 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 법리오해 등의 위법이 없다.

## 2. 2008. 4. 8.자 상표법 위반의 점에 대하여

이 부분 공소사실의 요지는, 피고인은 2008. 4. 8. 주식회사 새울흥업이 상표로 등록한 원심판결 별지2 기재 등록상표가 인쇄된 종이 태그를 피고인의 작업복 의류 1,500벌에 부착하여 판매함으로써 상표권을 침해하였다고 함에 있다.

이에 대해 원심은, 피고의 제품인 작업복은 위 등록상표의 지정상품인 직물, 직물제품, 침대커버, 테이블커버 등(제24류)과 유사한 상품이 아니므로 피고인이 그 등록상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다는 이유로 이 부분 공소사실을 무죄로 인정한 제1심판결을 그대로 유지하였다.

그러나 위와 같은 원심의 판단은 수긍할 수 없다.

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 타인의 등록상표권을 침해하는 것이다(상표법 제66조 제1항 제1호).

제1심 및 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하면, 피고인은 원심판결 별지2 기재 등록상표 “ice coolup”과 동일한 표장이 인쇄된 종이 태그를 피고인이 판매하는 “MENTIS” 상표의 작업복에 부착하여 판매하였음을 알 수 있는바, 그렇다면 피고인은 위 표장을 작업복의 출처표시로 사용한 것이 아니라 작업복의 재료가 되는 직물의 출처표시로서 사용하였다고 보는 것이 경험칙에 부합하고, 작업복의 재료인 직물은 위 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 해당함이 분명하므로, 피고인이 등록상표권을 침해하였다고 인정할 여지가 충분하다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

결국, 이 부분 원심판결에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있으므로 파기를 면할 수 없다.

## 3. 결론

그러므로 원심판결 중 2008. 4. 8.자 상표법 위반 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하며, 나머지 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.


## 2. 상표의 유사

018. 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결, 거절결정, 비유사

이 사건 출원상표:  (지정상품: 기록된 컴퓨터 프로그램 등)

선등록상표:  ,  (지정상품: 컴퓨터프로그램 등)

### 1. 상고이유 제3점에 관하여

가. 원심은, "ZEUS"로 구성된 이 사건 출원상표와 ""로 구성된 선등록상표 1, "



"로 구성된 선등록상표 2를 대비하여, 이 사건 출원상표는 '제우스'로 호칭될 것이고, 선등록상표들은 영어식 발음으로 '제이스'로 호칭되는 경우를 배제할 수 없는데, 선등록상표들이 '제이스'로 호칭될 경우에는 이 사건 출원상표와 음절수도 3음절로 동일하고 첫음절과 마지막 음절이 각각 '제'와 '스'로 동일할 뿐 아니라 두 번째 음절도 3음절의 단어 중간에 위치하는 경우 앞 음절의 영향을 받을 수 있는 모음으로서 뚜렷하게 구분하기 쉽지 아니한 '우'와 '이'여서 이를 전체로 호칭하는 경우 듣는 이가 느끼는 청감이 유사하다 할 것이어서 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 호칭이 서로 유사한 상표라는 취지로 판단하였다.

나. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 선등록상표들의 문자부분 'ZEISS'는 독일의 광학기술자였던 Carl Zeiss(1816~1888)의 이름에서 유래하여 영한사전에도 등재된 단어로서, 영한사전의 발음기호에 따르면 '차이스' 내지 '자이스'로 발음이 되고, 그 단어의 뜻은 위 광학기술자, 그가 설립한 독일의 광학 정밀기기 제조회사 또는 그 상표라는 것이며, 'ZEISS'라는 상표가 부착된 광학 정밀기기제품을 국내에서 판매하는 회사의 이름은 '칼자이스 주식회사'로서, 그 홈페이지 및 카탈로그에도 'ZEISS'의 호칭을 '자이스'로 표기하고 있고, 카메라 등의 광학기기를 사용하는 수요자나 거래자가 위 상표를 '짜이스' 또는 '자이스'라고 부르고 있을 뿐 아니라, 선등록상표들과 이 사건 출원상표가 유사하다고 주장하면서 이의신청을 한 회사(선등록상표들의 상표권자이다)도 자신의 한글명칭을 '칼-짜이스-스티프통 트레이딩 에지 칼 짜이스'로 표기하고 있는 사실이 인정되는데 비하여, 우리나라의 거래자나 수요자가 'ZEISS'를 '제이스'로 부르고 있다는 증거가 원심에 전혀 제출된 바 없음에도 불구하고, 원심이 위와 같은 사용실태를 고려하지 아니한 채 일부 영어 단어의 발음 사례만을 기초로 하여 'ZEISS'가 '제이스'로 호칭된다고 단정한 것은 상표의 유사 판단에 관한 법리를 오해하고 심리를 제대로 하지 아니함으로써 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유 제3점은 이유가 있다.

### 2. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대하여는 나아가 살필 것도 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판

단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 019. 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1900 판결, 거절결정, 유사



이 사건 출원상표:



선등록상표:

상고이유를 판단한다.

1. 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 할 것이다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도 15512 판결 등 참조). 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 ‘교육지도업’ 등을 지정서비스업으로 하고 오른쪽 위와 같이 구성된 이 사건 출원서비스표(출원번호 생략)와 ‘교육지도업’ 등을 지정서비스업으로 하고 오른쪽 아래와 같이 구성된 선등록서비스표가 유사한지 살펴본다.

일반 수요자나 거래자의 직관적 인식을 기준으로 양 서비스표의 외관을 이격적으로 관찰하면, 두 표장은 모두 ① 6개의 도형들이 방사상(放射狀)으로 배치되어 있는 점, ② 위 각 도형은 방사상의 가운데 쪽으로 비교적 좁거나 뾰족한 부분과 방사상의 가장자리 쪽으로 비교적 넓거나 완만한 곡선 부분을 가진 형상인 점, ③ 6개 도형의 위와 같은 형상 및 그 배치에 따라 전체적으로 시선을 가운데 쪽으로 집중시키거나 가장자리 쪽으로 확산시키는 것과 같은 인상을 준다는 점 등에서 공통되어 전체적인 구성과 거기에서 주는 지배적 인상이 유사하다.

다만 ㉠ 이 사건 출원서비스표의 6개 도형들은 다소 길쭉한 느낌을 주는 서로 다른 크기와 형상의 것들임에 비하여, 선등록서비스표의 6개 도형들은 모두 동그란 느낌을 주는 동일한 크기와 형상의 것들인 점, ㉡ 이 사건 출원서비스표의 가운데 부분은 비어 있음에 비하여, 선등록서비스표의 가운데 부분에는 원형의 도형이 배치되어 있는 점, ㉢ 이 사건 출원서비스표에서 방사상으로 배치된 도형들은 명도를 달리한 점 등 내지

회색의 무채색으로 구성되었음에 비하여, 선등록서비스표에서 방사상으로 배치된 도형들은 검정색과 함께 연파랑(하늘색), 초록, 빨강, 파랑, 노랑 등의 유채색이 포함되어 구성된 점 등에서 차이가 있으나, 이는 이격적 관찰로는 쉽게 파악하기 어려울 정도의 세부적인 것들이거나 일반 수요자나 거래자의 인상에 남기 어려운 것들이라고 보인다.

이와 같이 두 표장은 그 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하여 동일·유사한 서비스업에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 서로 유사하다고 할 것이다.

그럼에도 원심은 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표는 위 ㉗ 내지 ㉙ 등의 차이점 때문에 서로 유사하다고 보기 어렵다고 판단하였으니, 원심판결에는 서비스표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 020. 대법원 2013. 1. 16. 선고 2011후3322 판결, 등록무효, 유사

이 사건 등록상표: **韓雪花** 선등록상표: **雪花**

상고이유를 판단한다.

1. 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표 “**韓雪花**”(상표등록번호 제773614호)와 선등록상표 “**雪花**”는 한자어 ‘雪花’를 공통적으로 갖고 있는 점에서 일부 유사점이 있기는 하지만, 이 사건 등록상표는 ‘雪花’ 앞에 띄어쓰기 없이 ‘韓’이라는 한자가 추가되어 있고, ‘雪花’ 부분의 글자체에도 다소 차이가 있어 전체적인 외관은 서로 다르다. 또한 이 사건 등록상표는 ‘한설화’로 호칭될 것인 반면에 선등록상표는 ‘설화’로 호칭될 것이므로 호칭에 있어서도 차이가 있다. 그러나 관념에 있어서는 이 사건 등록상표가 비록 사전에 등재되어 있지 않은 조어이기는 하지만 ‘한국 한(韓)’, ‘눈 설(雪)’, ‘꽃 화(花)’라는 기초적인 한자들로 이루어져 있을 뿐만 아니라, 그 중 ‘雪花’는 ‘굵게 엉겨 꽃송이같이 보이는 눈’ 또는 ‘나뭇가지에 꽃처럼 붙은 눈발’ 등의 의미로 흔히 사용되는 한자어이고, 한자문화권인 우리의 언어습관상 일반 수요자나 거래자는 ‘雪花’ 앞에 추가된 ‘韓’이 ‘雪花’를 수식하는 관계에 있는 것으로 쉽게 인식할 수 있어 이 사건 등록상표를 보면 ‘한국의 설화’ 내지는 글자 그대로 ‘한국의 눈꽃’ 등의 의미를 연상할 가능성이 크다고 할 것이므로, ‘雪花’라는 한자어를 공통으로 갖는 선등록상표의 관념과 유사하다. 여기에 한자는 표의문자이어서 한자어로 구성된 문자상표의 유사 여부 판단에 있어서는 관념이 차지하는 비중이 적지 않은 점을 추가로 고려하여 보면, 양 상표는 외관 및 호칭에 차이가 있기는 하지만 관념의 유사를 압도할 정도에까지 이르렀다고 할 수 없으므로, 관념이 유사한 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있고, 따라서 양 상표는 서로 유사하다고 할

것이다.

그럼에도 원심은 이 사건 등록상표가 조어 상표로서 특별한 관념이 떠오르지 않는다는 전체에서 양 상표는 표장 전체의 외관 및 호칭을 달리하고 관념은 대비할 수 없어 전체적으로 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 동일·유사하지 않다고 판단하였으니, 원심판결에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 021. 특허법원 2017. 6. 15. 선고 2017허1908 판결, 거절결정, 비유사



이 사건 출원상표: 나는 조국의 **영광**이다! (지정상품: 식당체인업 등)



선등록상표: **조선떡볶이** (지정상품: 식당체인업 등)

### 1. 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

#### 가. 판단에 필요한 법리

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등 참조).

또한 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결, 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정서비스업과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조).


위와 같은 각 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 구체적 판단

1) 요부의 추출

가) 이 사건 출원서비스표



수요자들은 이 사건 출원서비스표(나는 조선의 떡볶이다!)가 도형 부분()과 문자 부분(나는 조선의 떡볶이다!)이 결합되어 구성된 것임을 직감할 수 있을 것으로 보인다.

한편 갑 제4 내지 16호증(각 가지번호 포함)의 각 기재·영상만으로는 이 사건 출원서비스표 중 문자 부분(나는 조선의 떡볶이다!)이 이 사건 각 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 보기 어렵고, 달리 식별력이 없거나 미약하다고 볼만한 특별한 사정이 없다[갑 제4 내지 16호증(각 가지번호 포함)의 각 기재·영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, ‘조선’이 포함된 서비스표가 이 사건 각 지정서비스업과 동일·유사한 지정서비스업에 관하여 다수 등록되어 현실적으로 사용되고 있는 사실이 인정되고, ‘떡볶이’는 이 사건 각 지정서비스업과 관련하여 서비스의 제공 시 수요자에게 제공되는 물건(음식)으로 직감될 수 있어 식별력이 없거나 미약할 것으로 보이기는 하나, 한편 이 사건 출원서비스표와 같이 ‘조선’에 메밀, 참치, 막걸리, 닭발 등 서비스의 제공 시 수요자에게 제공되는 물건(음식)으로 직감될 수 있는 명칭이 결합된 서비스표가 이 사건 각 지정서비스업과 동일·유사한 지정서비스업에 관하여 다수 등록되어 현실적으로 사용되고 있는 점, ‘조선’이라는 표장 자체가 구 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호의 식별력 상실사유를 갖고 있지는 않은 점 등에 비추어 보면, 앞서 인정한 사정만으로는 이 사건 출원서비스표 중 문자 부분이 이 사건 각 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없거나 미약하다고 보기 어렵다].

또한 이 사건 출원서비스표에서 문자 부분(나는 조선의 떡볶이다!)을 요부로 분리 내지 추출하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 도형 부분과 문자 부분이 불가분적으로 결합되어 있다거나, 거래실정상 이 사건 출원서비스표가 이 사건 각 지정상품과 관련된 거래사회에서 항상 전체로서만 인식되고 통용되었다고 보기 어렵다.

나아가 이 사건 출원서비스표는 도형 부분과 문자 부분의 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니다.





위와 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표는 전체(나는 조선의 떡볶이다!)로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 문자 부분(나는 조선의 떡볶이다!)만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 타당하다.

나) 선등록서비스표



조선떡볶이



수요자들은 선등록서비스표( 조선떡볶이.)가 도형 부분()과 문자 부분(조선떡볶이.)이 결합되어 구성된 것임을 직감할 수 있을 것으로 보인다.





선등록서비스표도 위 가)항에서 본 바와 같은 이유로 전체(조선떡볶이)로도 거래에 놓일 수 있을 뿐만 아니라 요부인 문자 부분(조선떡볶이)만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 타당하다.

### 2) 양 표장의 구체적 대비

위 1)항에서 본 양 표장의 요부인 문자 부분을 구체적으로 대비하기로 한다.

가) 먼저, 외관을 대비하면, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분(나는 조선 떡볶이다!)과 선등록서비스표의 문자 부분(조선떡볶이)은 문자의 구성, 글씨체, 글자 수, 색상 등의 차이로 인하여 외관이 서로 다르다.

나) 다음으로 호칭을 대비하기로 한다. 이 사건 출원서비스표의 문자 부분은 ‘나는 조선의 떡볶이다’, 주1)‘나조떡’ 등으로 호칭될 가능성이 높고, 선등록서비스표의 문자 부분은 ‘조선떡볶이’ 등으로 호칭될 가능성이 높는데, 양 표장의 문자 부분은 “조선”, “떡볶이(떡볶이)” 부분의 유사성에도 불구하고 호칭이 서로 다르다[피고는 이 사건 출원서비스표의 문자 부분이 조선떡볶이로 호칭된다는 취지로 주장하나, 표장이 문장 형태로 구성되어 있다고 하더라도 식별표지로서 기능하는 것이 불가능하다고 할 수 없어 문장 전체로 호칭·관념될 수 있고, 불가분적으로 결합되어 하나의 문장을 이루고 있는 이 사건 출원서비스표의 문자 부분으로부터 체언(체언) 부분만을 분리 호칭·관념하는 것은 거래관행상 자연스럽지 못하므로, 위 주장을 받아들이지 않는다].

다) 마지막으로 관념을 대비하기로 한다. 선등록서비스표의 문자 부분(조선떡볶이)은 단순히 ‘조선의 떡볶이’ 정도의 의미로 수요자들에게 인식될 것으로 보이는 반면, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분(나는 조선 떡볶이다!)은 ‘내가 조선의 국모다’를 패러디(parody)한 표장으로 수요자들에게 인식될 가능성이 높고, 동시에 위 문자 부분을 접하는 수요자들에게 의인화(의인화)된 떡볶이가 자신이 ‘조선의 떡볶이’, ‘조선을 대표하는 떡볶이’라고 호소하거나 강조하는 듯한 느낌을 줄 것으로 보인다. 따라서 비록 양 표장의 문자 부분이 ‘조선’, ‘떡볶이(떡볶이)’라는 공통된 문자를 포함하고 있더라도, 위와 같은 차이로 인하여 양 표장의 문자 부분은 관념도 서로 다르다고 봄이 타당하다(수요자들이 이 사건 출원서비스표를 선등록서비스표의 패러디로 인식할 가능성도 있는바, 선등록서비스표가 주지·저명한 경우에는 패러디로 인하여 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 커질 가능성을 배제할 수 없으나, 이 사건에서는 선등록서비스표가 주지·저명하다고 볼만한 아무런 증거가 제출되어 있지 않다).

### 3) 대비 결과의 종합

문자 표장에 있어 문자에 대하여 형성되는 관념의 강도가 강렬할수록 호칭의 비중은 상대적으로 낮아진다고 할 것이므로, 비록 양 표장의 문자 부분은 “조선”, “떡볶이(떡볶이)”를 공통적으로 포함하고 있어 호칭이 유사하다고 볼 측면이 있다고 하더라도, 위에서 본 바와 같은 외관·관념의 차이로 인해 양 표장의 문자 부분은 서로 유사하지 않다고 평가함이 타당하다.

#### 다. 소결론

따라서 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표는 요부인 문자 부분이 서로 유사하지 않아, 양 표장을 동일 또는 유사한 상품에 사용한다고 하더라도 수요자로 하여금 서비스의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로, 양 서비스표는 서로 유사하지 않다.

그렇다면 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 대비하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않으므로, 그 등록이 거절되어서는 아니 된다.

[한편 서비스표 전체를 기준으로 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표를 대비하면, 위에서 본 바와

같은 차이점에다 양 표장의 도형 부분( , )의 외관·호칭·관념의 차이점을 더하면, 양 표장의 비유사성은 더욱 강화될 것이다.]

## 2. 결론

따라서 위와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

## 022. 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 등록무효, 유사

이 사건 등록상표: 자생초 (지정상품: 한방의료업 등)

선등록상표 1: 자생 (지정상품: 한의원업 등)

선등록상표 2: 자생한의원 (지정상품: 한의원업 등)

선등록상표 3: 자생한방병원 (지정상품: 한방병원업 등)

선사용상표: 자생한방병원 (지정상품: 한의원업)

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결, 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결, 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결 등 참조).

상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.

## 2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

원심 판시 이 사건 등록서비스표(서비스표등록번호 생략)는 ‘한방의료업, 성형외과업’ 등을 지정서비스업으로 하여 오른쪽과 같이 구성되어 있다. 원심 판시 이 사건 선등록서비스표 1과 2는 각 ‘한의원업’ 등을 지정서비스업으로 하여, 선등록서비스표 3은 ‘한방병원업’ 등을 지정서비스업으로 하여 각 오른쪽과 같이 구성되어 있고, 원심 판시 이 사건 선사용서비스표는 ‘한의원업’ 등의 서비스업에 사용되고 오른쪽과 같이 구성되어



있다.

문자로 이루어진 이 사건 선등록서비스표들과 선사용서비스표(이하, '이 사건 선등록서비스표 등'이라고 한다)가 공통으로 가지고 있는 '자생' 부분은 '자기 자신의 힘으로 살아감', '저절로 나서 자람' 등의 의미를 가진 단어로서 지정서비스업이나 사용서비스업과의 관계에서 본질적인 식별력이 있는 반면, 이 사건 선등록서비스표 2, 3 및 선사용서비스표의 '한의원'이나 '한방병원' 부분은 그 지정서비스업이나 사용서비스업을 나타내는 부분으로서 식별력이 없다. 나아가 기록에 의하여 알 수 있는 '자생한의원'이나 '자생한방병원'이라는 서비스표가 '한방의료업' 등에 사용된 기간, 언론에 소개된 횟수와 내용, 그 홍보의 정도 등에 비추어 볼 때 위 서비스표들에서 식별력이 있는 '자생' 부분은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사하거나 최소한 경제적 견련성이 있는 '한방의료업' 등과 관련하여 일반 수요자들에게 널리 인식되어 그 식별력이 더욱 강해졌다고 할 수 있다. 이러한 점 등을 종합하여 보면 이 사건 선등록서비스표 등에서 '자생'은 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부에 해당한다.

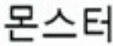
한편 이 사건 등록서비스표의 문자 부분 중 '자생' 부분은 이 사건 선등록서비스표 등의 요부와 동일하여 마찬가지로 강한 식별력을 가지는 반면에 '초' 부분은 약초(藥草)나 건조(乾草) 등과 같이 '풀'을 의미하는 한자어로 많이 사용되어 그 지정서비스업과 관련하여 약의 재료나 원료 등을 연상시킨다는 점에서 식별력이 높지 않다고 보일 뿐만 아니라, 강한 식별력을 가지는 '자생' 부분과 비교하여 볼 때 상대적인 식별력도 미약하다. 나아가 '자생초가 스스로 자라나는 풀' 등의 의미를 가진다고 하더라도 이는 사전에 등재되어 있지 아니한 단어로서 '자생'과 '초' 각각의 의미를 결합한 것 이상의 새로운 의미가 형성되는 것도 아니라는 점 등까지 보태어 보면, 이 사건 등록서비스표의 문자 부분 중 '자생'이 '초'와 결합한 일체로서만 식별표지 기능을 발휘한다고 보기는 어렵다. 또한 이 사건 등록서비스표 중 네모 도형은 별다른 특징이 없는 부분으로서 문자 부분과의 결합상태와 정도 등에 비추어 위와 같은 판단에 아무런 영향을 줄 수 없다. 이러한 사정 등을 종합하여 보면 이 사건 등록서비스표에서는 '자생' 부분이 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부라고 할 수 있다.


그렇다면 이 사건 선등록서비스표 등과 이 사건 등록서비스표는 모두 요부가 '자생'이라고 할 것이므로, '자생'이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 위 서비스표들을 '자생'을 기준으로 대비하면 그 호칭과 관념이 동일하여 유사한 서비스표에 해당한다고 할 것이다.


그럼에도 원심은 이 사건 선등록서비스표 등과 이 사건 등록서비스표는 호칭과 관념 등이 유사하지 않아 그 표장이 유사하지 않다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 서비스표의 유사에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 023. 대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결, 등록무효, 비유사

롯데  
이 사건 등록상표:  몬스터 (지정상품: 건과자 등)

선등록·사용상표:  MONSTERENERGY (지정상품: 사이다 등)

선사용상표:  MONSTER (지정상품: 탄산 소프트음료 등)

상고이유를 판단한다.

1. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결, 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조).

한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.



2. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 ‘건과자, 롤리팝’ 등을 지정상품으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 이 사건 등록상표(상표등록번호 제1016332호)나 ‘사이다, 탄산수’ 등을 지정상품으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 원심 판시 선등록·사용상표 및 ‘탄산 소프트음료, 에너지 및 스포츠 음료’ 등을 사용상품으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 원심 판시 선사용상표는 모두 ‘몬스터’ 또는 ‘MONSTER’라는 부분을 포함하고 있지만, 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 ‘몬스터’ 또는 ‘MONSTER’를 포함하는 다수의 상표들이 등록되어 있는 사정을 고려하면 그 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로, 이 사건 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표에서 ‘몬스터’나 ‘MONSTER’가 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없고, 이 사건 등록상표와 선등록·사용상표 및 선사용상표는 전체적으로 관찰하면 그 외관·호칭 및 관념에서 서로 차이가 있어 유사하지 않다고 판단하였다.

앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

024. 대법원 2018. 3. 29. 선고 2017후2697 판결, 등록무효, 비유사



이 사건 등록상표: **PINK** (지정상품: 의류 소매업 등)



선등록상표: **DAWN FIELD** (지정상품: 신사복 등)

상고이유를 판단한다.


1. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결, 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조).


한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고(대법원 1996. 3. 22. 선고 95후1494 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2008후5151 판결 등 참조), 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.



원고가 오른쪽과 같이 구성하여 지정서비스업을 ‘스킨케어용 화장품 소매업, 귀금속제 액세서리 소매업, 가방 소매업, 의류 소매업, 모자 소매업’ 등으로 하여 등록한 이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)의 표장과 피고가 오른쪽과 같이 구성하여 지정상품을 ‘신사복, 와이셔츠, 잠옷, 넥타이, 양말’ 등으로 하여 등록한 원심판시 선등록상표는 모두 ‘왼쪽을 바라보고 있는 서 있는 개의 옆모습 형상’의 도형 부분을 포함하고 있다.

그러나 이 사건 등록서비스표의 출원일인 2012. 9. 7. 이전에 그 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업들에 관하여, 이 사건 등록서비스표의 도형 부분과 유사한 형상의 도형을 포함하는 다수의 서비스표가 서비스표권자를 달리하여 등록되어 있는 사정 등을 고려하면 위 도형 부분의 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다. 따라서 이 사건 등록서비스표에서 개의 옆모습 형상의 도형 부분()은 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수는 없다.

그럼에도 원심은 이 사건 등록서비스표의 요부를 개의 옆모습 형상의 도형 부분()으로 보아 선등록상표의 표장과 유사하다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 서비스표의 유사에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 025. 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 등록무효, 비유사

이 사건 등록상표: 칼라2중주, 우린소중하잖아요 (지정상품: 라벤더유 등)

선등록상표: 로레알, 전 소중하니까요. (지정상품: 향수 등)

상고이유를 판단한다.

1. 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 참조). 그리고 상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 참조), 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 ‘식별력 있는 요부’에 해당한다고 볼 수 없다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 다음과 같이 판단된다.

지정상품을 ‘라벤더유, 스킨밀크’ 등으로 하고 “칼라2중주, 우린소중하잖아요”로 이루어진 이 사건 등록상표(등록번호 제534795호)의 구성 중 ‘우린소중하잖아요’ 부분과 지정상품을 ‘향수, 일반화장수’ 등으로 하고 “로레알, 전 소중하니까요.”로 이루어진 인용상표(등록번호 제501495호)의 구성 중 ‘전 소중하니까요.’ 부분은 모두 주어와 술어로 구성된 짧은 문장의 형식으로서 그 문장 끝에 존대의 뜻을 가진 보조사 ‘요’가 붙어 있는바, 그 구성의 형식과 의미내용을 고려할 때 일반수요자나 거래자로서는 이를 거래사회에서 흔히 쓰일 수 있는 광고문안 또는 구호 정도로 인식하기 쉽다 할 것이므로, 위 부분들은 상품의 출처를 표시하고 있다기 보다는 상품구매를 권유하는 압축된 설명문으로 인식될 가능성이 높다. 국내 잡지광고 등에 나타난 피고 상품의 선전광고 문안을 살펴보더라도, 그 광고문안 속에 기재되어 있는 “당신은 소중하니까요”라는 문구는 다른 광고문안의 기재 내용과 함께 ‘광고카피’로서 기능하고 있을 뿐이고, 피고 상품의 출처표시로서 기능하고

있다고는 보이지 않는다. 나아가 이와 같은 문구는 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 표현이므로 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것 또한 적절하지 않다. 따라서 이와 같은 여러 사정을 고려하여 볼 때, 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘우린소중하잖아요’ 부분과 인용상표의 구성 중 ‘전 소중하니까요.’ 부분은 식별력이 없거나 미약하여 요부에 해당한다고 볼 수 없고, 이 사건 등록상표는 ‘우린소중하잖아요’ 부분을 제외한 ‘칼라2중주’ 부분이 식별력 있는 요부에 해당하고, 인용상표는 ‘전 소중하니까요.’ 부분을 제외한 ‘로레알’ 부분이 식별력 있는 요부에 해당한다고 봄이 상당하다.

그렇다면 양 상표가 ‘우린소중하잖아요’ 또는 ‘전 소중하니까요.’ 부분만으로 호칭·관념된다거나 양 상표의 유사 여부를 판단함에 있어 이 부분만을 대비대상으로 삼을 수는 없으므로, 이러한 바탕 위에서 양자를 대비하여 보면, 양 상표는 그 외관이 상이하고, 이 사건 등록상표는 ‘칼라2중주, 우린소중하잖아요’ 또는 ‘칼라2중주’로 호칭·관념되고, 인용상표는 ‘로레알, 전 소중하니까요.’ 또는 ‘로레알’로 호칭·관념되어 그 호칭 및 관념 또한 서로 다르므로, 양 상표가 동일·유사한 상품에 함께 사용된다거나 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기 어렵다.

그럼에도 불구하고, 원심은 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘우린소중하잖아요’ 부분과 인용상표의 구성 중 ‘전 소중하니까요.’ 부분을 ‘식별력 있는 요부’의 하나로 본 나머지, 양 상표가 ‘우린소중하잖아요’ 또는 ‘전 소중하니까요.’ 부분만으로 호칭·관념될 경우 그 호칭 및 관념이 매우 유사하여, 양 상표는 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 대한 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있어 그 표장이 서로 유사하다는 취지로 판단하고 말았으니, 원심판결에는 상표의 식별력 및 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

026. 대법원 2000. 1. 28. 선고 97후3272 판결, 등록무효, 비유사

이 사건 등록상표:  (지정상품: 피자영업)

선등록상표:  (지정상품: 식당체인업 등)

서비스표의 유사 여부는 동종의 서비스업에 사용되는 두 개의 서비스표를 외관, 칭호, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 서비스표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 서비스업의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 서비스표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 지정서비스업의 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장, 업종표시나 기타 식별력이 없는 부분은 제외하고, 수요자의 주의를 끌기 쉬운 식별력 있는 요부를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 1998. 4. 24. 선고 97후1887 판결, 1998. 10. 13. 선고 97후2804 판결, 1999. 4. 23.

선고 98후874 판결, 1999. 7. 23. 선고 98후2382 판결, 1999. 10. 8. 선고 97후3111 판결 등 참조).

그리고 서비스표의 구성 중 식별력 없는 요소들이 결합된 부분이 있다면 그 결합으로 특별히 새로운 관념이나 식별력을 형성하는 경우가 아닌 한 그 부분은 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 표장에 해당한다 할 것이다(대법원 1997. 5. 30. 선고 96후1477 판결, 1997. 6. 24. 선고 96후1866 판결, 1997. 6. 27. 선고 96후2241 판결, 1997. 7. 8. 선고 97후75 판결, 1998. 2. 27. 선고 97후310 판결 등 참조).

원심은, 1991. 10. 30. 지정서비스업을 '피자경영업'으로 하여 출원하여 1993. 7. 14. 등록된 이 사건 등록



서비스표 (등록번호 제20578호, 아래에서는 '등록서비스표'라 쓴다)와 1990.

9. 18. 지정서비스업을 '카페업, 카페테리아업, 레스토랑업, 셀프서비스식당업, 일본음식점경영업, 제과점업, 일반유흥주점경영업, 뷔페식당업, 식당체인업, 요리지도업'으로 하여 출원하여 1992. 1. 27. 등록된 인용서비



스표 (등록번호 제15733호)를 대비하여, 등록서비스표와 인용서비스표의 구

성 중 문자 부분인 "MR."와 "mister"는 "...씨, 선생, 님, 군, 귀하" 등의 뜻을 호칭에 해당되어 다수인이 현실적으로 사용하고 있으므로 식별력이 인정되지 아니하고, "PIZZA"는 지정서비스업의 취급 물품 내지 주요 메뉴에 해당되어 식별력이 없으므로 양 서비스표의 요부는 각 그 도형 부분이라 할 것인데, 양 서비스표의 각 도형은 외관과 관념에 있어서 그 실시와 같이 상이하여 양 표장은 전체적 객관적, 이격적으로 살펴 볼 때 동일한 서비스업에 사용되더라도 수요자로 하여금 그 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로 서로 유사하다고 할 수 없다고 판단하였다.

앞서 본 법리와 기록에 비추건대, 등록서비스표나 인용서비스표의 문자 부분 중 'MR.'나 'Mister' 부분은 누구나 사용하는 호칭 내지 일반인의 호칭에 덧붙여 사용하는 단어에 불과하여 식별력이 있다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 이들이 'PIZZA'와 결합된 'MR. PIZZA'나 'Mister PIZZA'도 그 결합으로 새로운 관념을 형성한다고 보기도 어렵고 굳이 그 관념을 상정해 보더라도 '피자를 파는 사람', '피자를 만드는 사람', '피자를 배달하는 사람' 등으로 관념될 뿐이어서 각 그 지정서비스업과 관련하여 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 없으므로 결국 식별력이 없다고 봄이 상당하고, 이러한 식별력 없는 부분은 양 서비스표의 유사 판단에서 제외하여야 할 것인바, 원심이 같은 취지에서 등록서비스표와 인용서비스표를 식별력 없는 위 문자 부분을 제외한 도형 부분만을 대비하여 그 실시와 같은 이유로 양 서비스표를 서로 유사하지 아니하다고 판단한 것은 정당하고 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 서비스표의 특별현저성(식별력)이나 서비스표의 유사판단에 관한 법리오해, 심리미진, 채증법칙 위배로 인한 사실오인 등으로 심결에 영향을 미친 위법은 없다.

그리고 서비스표의 등록 가부나 식별력의 유무는 그 지정서비스업과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지만 다른 등록례에 구애받을 것은 아니며, 또한 원심심결에서 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 심판청구인의 주장은 잘못된 것이나 이로 인하여 심결 결과가 달라지는 것이 아니라고 실시한 취지는 그 전후 문맥과 원심심결의 전취지에 비추어, 이 사건은 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 선등록서비스표와 동일·유사한 경우에 해당되는지 여부가 문제되는 것이 아니라 상표법 제8조 제1항 소정의 선출원서비스표와 동일·유사한 경우에 해당되는지 여부가 문제되는 사안이지만 어차피 양 서비스표의 동일·유사성이 인정되지 아니하므로 상표법 제8조 제1항에 의하더라도 등록서비스표의 등록을 무효라고 할 수 없다는 취지로 이해되고, 원심이 등록서비스표가 인용서비스표와 유사하다는 이유로 상표법 제71조 제1항 제1

호의 규정을 적용하여 등록서비스표의 등록이 무효라고 한 제1심심결을 파기하고, 심판청구인의 심판청구를 기각한 것은 결과적으로 정당하므로 원심심결에 상고이유로 주장하는 바와 같은 적용법조에 대한 심리미진, 판단유탈 등으로 심결에 영향을 미친 위법사유는 없다.

상고이유의 주장을 모두 받아들이지 아니한다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용을 심판청구인의 부담으로 하기로 관여 대법관들의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.

## 027. 대법원 1995. 3. 17. 선고 94후2070 판결, 등록무효, 유사



이 사건 등록상표: (지정상품: 아동용 유니폼 등)



선등록상표 1:



선등록상표 2: (지정상품: 아동용 유니폼 등)

피심판청구인 소송대리인의 상고이유에 대하여 판단한다.

상표는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하는 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이다.

원심결 이유에 의하면 원심은 이 사건 등록 상표는 1991.4.19. 출원하여 1991.12.16. 등록된 것이고 인용상표(1) 및 인용상표(2)는 각각 1990.3.7. 출원하여 1991.9.18. 등록된 것들로서 양 상표가 그 외관에 있어서는 상이하나 이 사건 등록상표는 “엘지” 또는 “롱그린”만으로 약칭될 수 있고 인용상표들도 “엘지” 또는 “트윈스”만으로 약칭될 수 있으므로 위 상표들이 각기 “엘지”로 약칭될 경우에는 그 칭호와 관념이 동일하게 되어 이를 다같이 동종의 상품에 사용할 경우 일반수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으키게 할 우려가 있는 유사한 상표이므로 이 사건 등록상표는 상표법 제8조에 위배되어 등록된 것으로서 무효라고 판단하였다.

기록에 의하여 살펴보면 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있다. 소론은 양 상표의 공통부분인 “LG”가 간단하고 흔한 표장으로서 식별력이 없으므로 이 부분만을 대비하여서는 안되고 양 상표가 전체적으로는 오인·혼동의 우려가 없다는 것이나 양 상표의 “LG”부분이 다소 특이한 형태로 도안화 되어 있어 이를 간단하고도 흔한 표장이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라 간단하고 흔한 표장이라 할지라도 그 하나만으로는 식별력이 부족하여 등록받을 수 없다는 것에 그칠 뿐 다른 것과 결합하여 전체상표 중 일부로 되어 있는 경우에도 전혀 식별력을 가지지 못하는 것은 아니므로 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 이 부분은



무조건 식별력이 없다고 하여 비교대상에서 제외할 수는 없다고 할 것이고 양 상표의 그 밖의 차이만으로 위와 같은 칭호 및 관념의 유사성에도 불구하고 전체로서 명확히 상품출처의 오인·혼동을 피할 수 있다고 보기도 어렵다. 결국 원심결에는 소론과 같은 상표의 유사여부 판단에 관한 상표법의 법리를 오해하거나 심리미진, 이유불비 등의 위법이 없으므로 논지는 이유 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

028. 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결, 등록무효, 비유사

이 사건 등록상표: **GLIATAMIN** (지정상품: 노인성기억감퇴증치료제 등)

**GLIATILIN**

선등록상표 1: **글리아티린** (지정상품: 노인성기억감퇴증치료제 등)

선등록상표 2: **GLIATILIN** (지정상품: 노인성기억감퇴증치료제 등)

상고이유를 판단한다.

1. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 중 어느 부분이 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조). 만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 2000후2453 판결, 대법원 2017. 3. 15. 선고 2016후2447 판결 등 참조).

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면, 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

가. 이 사건 등록상표인 '**GLIATAMIN**'(상표등록번호 1 생략)과 이 사건 선등록상표인

**GLIATILIN**

**글리아티린**(상표등록번호 2 생략),

**GLIATILIN**(상표등록번호 3 생략)'은, 그

한글 음역이 5음절의 '글리아타민'과 '글리아티린(또는 글리아틸린)'으로, 앞의 3음절에 해당하는 'GLIA(글리아)' 부분이 공통되고, 뒤의 2음절에 해당하는 'TAMIN'과 'TILIN(티린)' 부분에 차이가 있다.

나. 양 표장 중 앞부분의 'GLIA(글리아)' 부분은 '신경교(神經膠, neuroglia)' 또는 '신경교세포(glia cell)'를 의미하고, 뒷부분의 'TAMIN'과 'TILIN(티린)'은 조어로서 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 유사하게 사용되고 있다.

다. '신경교(neuroglia)' 또는 '신경교세포(glia cell)'는 백과사전 및 과학용어사전 등에 '중추 신경계의 조직을 지지하는 세포로 뇌와 척수의 내부에서 신경세포에 필요한 물질을 공급하고 신경세포의 활동에 적합한 화학적 환경을 조성하는 기능을 하는 세포를 일컫는 용어'라고 설명되어 있다.

라. 의학 및 약학 교재인 '신경해부생리학', '인체해부학', '인체생리학', '신경학' 등에 'GLIA(신경교 또는 신경교세포)'에 대한 설명이 기재되어 있다. 그리고 의학 및 약학 관련 신문 등에는 'GLIA(글리아)' 연구를 통해 치매, 파킨슨씨병, 간질, 불면증, 우울증, 자폐증 등 뇌질환을 치료할 수 있다는 내용의 기사가 다수 게재



되어 있다.

마. 의약품은 오용·남용될 우려가 적고 의사의 처방 없이 사용하더라도 안전성 및 유효성을 기대할 수 있는 것으로 식품의약품안전처장이 지정한 ‘일반의약품’과 일반의약품이 아닌 ‘전문의약품’으로 구분된다(약사법 제2조 제9, 10호). 이 사건 등록상표의 지정상품에는 ‘노인성기억감퇴증치료제, 외상퇴행성대뇌증후군치료제, 원발퇴행성대뇌증후군치료제, 혈관퇴행성대뇌증후군치료제, 우울증치료제’ 등과 같은 전문의약품과 ‘소염제’ 등과 같은 일반의약품이 있고, 전문의약품과 일반의약품이 모두 포함될 수 있는 ‘약제, 약제용 연고, 약제용 정제’ 등이 있다.

바. 전문의약품의 경우는 의사가 환자의 증상에 따라 의약품을 처방하면 약사가 처방에 따른 조제를 하므로 사실상 일반 소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없다. 그리고 전문의약품은 광고가 원칙적으로 금지되고 있어[약사법 제68조 제6항, 의약품 등의 안전에 관한 규칙(2018. 4. 25. 총리령 제1455호로 개정되기 전의 것) 제78조 제2항] 의사, 약사 등 전문가가 아닌 일반 소비자가 이에 대한 정보를 알기도 쉽지 않다.

일반의약품의 경우는 일반 소비자가 약국에서 직접 필요한 의약품을 구매하지만, 이 경우에도 대부분 환자가 증상을 설명하면 약사가 그에 맞는 의약품을 골라주는 것이 거래실정이다. 그리고 약사는 구매자가 필요한 의약품을 선택할 수 있도록 복약지도를 할 의무가 있으므로(약사법 제2조 제12호, 제24조 제4항), 대개는 약사의 개입 하에 구매가 이루어진다.

3. 위와 같은 사실관계 또는 사정을 앞에서 본 법리에 비추어 살펴본다.

가. ‘GLIA(글리아)’의 의미 및 사용실태, 의약품에 관한 거래실정을 고려하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 ‘GLIA(글리아)’ 부분은 그 지정상품인 의약품과의 관계에서 뇌신경질환 관련 치료제로 수요자에게 인식되어 식별력이 없거나 미약할 뿐만 아니라 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 요부가 될 수 없다. 그리고 위 상표들 중 뒷부분에 위치한 ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’은 조어이기는 하나 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 같이 사용되고 있으므로 독립하여 요부가 될 수 없다. 따라서 위 상표들의 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다.

나. 비록 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 ‘GLIA(글리아)’ 부분이 공통되기는 하지만, 수요자는 뒤의 두 음절인 ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’의 외관과 호칭의 차이로 혼동을 피할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 표장은 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다.

다. 그런데도 원심은, 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 각 일부인 ‘GLIA(글리아)’ 부분은 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없고, 위 상표들은 호칭이 유사하여 전체적으로 볼 때 표장이 서로 유사하다고 판단하였다.

이러한 원심판단에는 상표의 유사 판단에 관한 법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 029. 대법원 2002. 7. 26. 선고 2002후765 판결, 거절결정, 유사

이 사건 출원상표: 빈츠 (지정상품: 건과자 등)

선등록상표: 비츠 (지정상품: 건과자 등)

1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 상표가 식별력이 없는 부분과 그렇지 않은 부분의 결합으로 구성되어 있는 경우에는 다른 상표와의 유사 여부를 판단할 때 식별력이 없는 부분을 제외하고 요부인 나머지 부분과

다른 상표를 대비하여야 하지만, 오로지 기술적(記述的) 표장만으로 된 상표의 경우에는 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 기술적 표장이라고 하여 유사 판단에서 제외할 수 없다는 전제하에 이 사건 인용상표인 "비즈"가 그 지정상품에 관하여 자타 상품의 식별력이 없다는 원고의 주장에 대하여는 아무런 판단도 하지 아니한 채, 이 사건 출원상표 "빈즈"와 인용상표 "비즈"는 모두 한글로 된 문자상표로서 외관상 서로 유사하고, 음절 수, 첫 번째 음절의 초·중성 및 두 번째 음절이 동일하며, 비록 이 사건 출원상표에는 첫 번째 음절 종성에 'ㄴ'이 추가되기는 하였으나 전체적으로 이 사건 출원상표와 인용상표는 유사한 청감을 가지므로, 결국 양 상표는 외관과 호칭이 유사하여 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제23조 제1항에 의하여 등록될 수 없다는 취지로 판단하였다.

2. 그러나 상표의 유사성은 상표의 외관·호칭·관념을 수요자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 하는 것으로서, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 상품 출처의 오인·혼동을 피할 수 있게 하는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다 할 것인바, 대비대상이 되는 두 상표 중 하나가 자타 상품의 식별력이 없는 것이라면 설사 그 대비되는 상표와 외관·호칭·관념 중 일부에 동일·유사한 점이 있다 하더라도 상표 전체로서 수요자들로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 피할 수 있게 하는 가능성이 크다 할 것이므로 오로지 기술적 표장만으로 된 상표와 다른 식별력 있는 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서도 상표의 식별력 유무는 고려대상이 되어야 할 것임에도 불구하고, 원심이 그 판시와 같은 이유만으로 인용상표 "비즈"의 식별력 유무에 대하여 아무런 판단도 하지 아니한 것은 상표의 식별력과 유사 판단에 관한 법리를 오해한 위법을 범한 것이라 할 것이다.

3. 그러므로 나아가 인용상표 "비즈"의 식별력과 양 상표의 유사 여부에 대하여 살피건대, 기록에 의하더라도 우리 나라의 영어보급수준을 감안할 때 이 사건 출원상표와 인용상표의 지정상품인 과자류 상품에 관한 일반 수요자나 거래자가 "비즈"를 원고가 주장하는 바와 같이 영어단어 "bits"의 한글 음역으로서 "작은 조각, 소량" 등의 관념을 가지는 것으로 직감할 수 있다고 보기는 어렵다 할 것이어서 "비즈"가 그 지정상품에 관하여 자타 상품의 식별력이 없다 할 수 없으나, 다만 이 사건 출원상표 "빈즈"는 외관과 호칭에 있어서 인용상표 "비즈"와 유사하여 동일·유사한 지정상품에 사용하는 경우 상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 유사한 상표에 해당하기는 마찬가지라 할 것이므로, 위와 같은 원심의 위법은 그 결론에 영향을 미치지 아니하였다 할 것이다.

결국 원심이 이 사건 출원상표는 선출원에 의한 등록상표인 인용상표와 유사하여 등록을 받을 수 없다고 판단한 것은 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미치는 법리 오해, 심리미진, 판단유탈 등의 위법이 있다 할 수 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 030. 대법원 2003. 1. 10. 선고 2001후2986 판결, 거절결정, 유사

이 사건 출원상표: DRAGON QUEST (지정상품: 애니메이션/오락이 기록된 디지털비디오 디스크 등)

선등록상표: QUEST (지정상품: 녹화된 테이프 등)

상고이유를 본다.

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 '독

립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결, 대법원 2007. 9. 21. 선고 2007후692 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, "DRAGON QUEST"로 이루어진 이 사건 출원상표서비스표(출원번호 2003-3626호)는 'DRAGON'과 'QUEST' 부분이 서로 간격을 두고 떨어져 있고 호칭도 짧지 않아 이를 분리하여 관찰함에 특별한 어려움이 없고, 그 중 'QUEST' 부분이 그 지정상품 내지 지정서비스업과 관련하여 독립하여 자타상품을 식별하는 기능을 충분히 할 수 있어서 이 사건 출원상표서비스표는 'QUEST' 부분만으로도 호칭, 관념된다고 할 것이다.

원심은 이 사건 출원상표서비스표가 컴퓨터게임 소프트웨어와 관련된 지정상품의 거래상황에서 분리되지 않고 전체로서 인식되고 있음을 근거로 항상 전체로서 인식된다고 보았으나, 이 사건 출원상표서비스표의 지정상품에는 컴퓨터게임 소프트웨어와 관련이 없는 지정상품이 다수 포함되어 있을 뿐만 아니라, 원심 판시의 선등록상표 등과의 유사 여부가 문제로 되는 지정상품은 컴퓨터게임 소프트웨어와 관련이 없는 것들이어서, 이 사건 출원상표서비스표가 컴퓨터게임 소프트웨어와 관련된 지정상품의 거래상황에서 분리되지 않고 전체로서 인식되고 있음을 근거로 그와 관련이 없는 지정상품이나 실제로 유사 여부가 문제로 되는 지정상품의 거래상황에서도 항상 전체로서 인식된다고 볼 수는 없다.

그렇다면 이 사건 출원상표서비스표는 선등록상표 등과 동일·유사한 상품에 함께 사용되는 경우 'QUEST' 부분을 모두 포함하고 있음으로 인하여 그 출처에 오인·혼동이 발생할 가능성이 있어서, 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표 등이 서로 유사하다고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 원심에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유에서의 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 031. 대법원 1999. 4. 23. 선고 98후874 판결, 거절결정, 비유사

이 사건 출원상표: HOMEPLUS (지정상품: 비스킷 등)

선등록상표: HOME (지정상품: 건과자 등)

상고이유를 판단한다.

#### 1. 원심의 판단

원심심결 이유에 의하면 원심은, 이 사건 출원상표(이하 본원상표라 한다) "HOMEPLUS"와 그보다 선출원하여 등록된 인용상표 "HOME"(특허청 1992. 10. 20. 등록 제252245호)을 대비하여 유사 여부를 판단하면서, 본원상표는 'HOME'과 'PLUS'의 결합에 의하여 특별히 새로운 관념을 낳는 것도 아니고 이를 분리·관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일련불가분적으로 결합되어 있는 것도 아니어서 간이신속을 관례로 하는 상거래 관습상 전반부의 'HOME'만에 의하여 호칭, 관념될 수 있고, 이 경우 인용상표와는 그 호칭 및 관념이 동일하여 양 상표가 동일 또는 유사한 지정상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 본원상표의 등록을 거절한 원사정은 정당하다고 판단하였다.

#### 2. 대법원의 판단

그러나 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 외관·칭호·관념을 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 결정하여야 되는 것이므로, 외관·칭호·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인·혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다 할 것이다(대법원 1996. 3. 22. 선고 95후1494 판결, 1996. 7. 30. 선고 95후2084 판결, 1998. 10. 13. 선고 97후2804 판결 등 참조).

기록에 의하여 살펴보면 본원상표는 'HOME'이라는 단어와 'PLUS'라는 단어가 결합되어 외관상 일체적으로 구성되어 있는 조어이고, 그 호칭도 4음절로 비교적 짧아서 'HOME'과 'PLUS'로 분리·관찰하는 것이 부자연스러운 면이 있는데다가, 본원상표의 지정상품이 속한 상품류 구분 제3류(과자와 빵, 당류, 떡)의 상품들에 관하여 "오리온 홈 크래커", "홈그린, HOME GREEN", "home of the whopper", "CheerGotHome", "에트홈, AT HOME", "홈파티, HOME PARTY", "Cherry Home, 체리홈", "홈렌지", "홈바칩, HOME BAR CHIP", "홈바칩", "태평양홈프로덕트, PACIFICHOMEPRODUCTS", "홈그라운드, HOMEGROUND", "홈스틸, HOME STEEL" 등과 같이 '홈' 내지 'HOME'이라는 단어를 포함하는 많은 상표들이 등록되거나 출원공고된 바가 있음을 알 수 있으므로, 적어도 위 상품류 구분의 상품을 지정상품으로 하는 상표에 관한 한 'HOME' 내지 '홈'이라는 용어는 상품표지로서의 식별력이 부족하게 되었다고 할 것이어서 본원상표에 있어서 'HOME'이라는 부분이 요부가 된다고 보기는 어렵고, 따라서 일반 수요자나 거래자들이 본원상표를 'HOME'만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하다 할 것이다.

그렇다면 본원상표와 인용상표를 일반 수요자의 입장에서 전체적, 이격적으로 관찰하면 서로 유사하지 아니하다고 할 것이고, 따라서 양 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 다 함께 사용하더라도 일반 수요자들로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없다고 보아야 할 것인데도 불구하고, 원심이 그 판시와 같이 본원상표가 인용상표와 유사한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록을 받을 수 없다고 한 것은 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니함으로써 심결 결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라 할 것이다.


이 점을 지적하는 데서 상고는 이유가 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 원심에 상당한 특허청 특허심판원에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

## 032. 대법원 2009. 4. 23. 선고 2008후5182 판결, 거절결정, 비유사

이 사건 출원상표:  (지정상품: 회원제숙박설비 운영업 등)

선등록상표:  (지정상품: 회원제숙박설비 운영업 등)

상고이유를 판단한다.

상표의 유사 여부는 동일 또는 유사한 상품에 사용되는 두 개의 상표가 그 외관, 호칭 및 관념 등에 의하여 일반 수요자나 거래자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 종합하여 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 관한 혼동을 일으킬 염려가 있는지의 여부에 따라 결정하여야 할 것이다. 그리고 문자와 문자가 결합된 상표는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니고 그 구성부분 중 요부에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으나, 그것은 어디까지나 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 사회통념상 자연스러운 경우에 한하고 이를 분리하여 관찰하는 것이 거

대상 자연스럽지 못하거나, 문자와 문자의 결합으로 독자적인 의미를 가지는 경우에는 원칙으로 돌아가 전체로서 관찰하여 그 유사 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 1995. 1. 12. 선고 94후647 판결, 대법원 1999. 7. 23. 선고 98후2382 판결 등 참조). 이와 같은 법리는 서비스표에 대하여도 동일하게 적용된다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원서비스표(출원번호 제2006-29325호)는 지정서비스업을 ‘간이식당업, 관광음식점업, 회원제숙박설비 운영업, 극장식주점 경영업, 텐트대여업’ 등으로 하고

“**SHOW**”로 구성되어 있으며, 선등록서비스표(등록번호 제50408호)는 지정서비스업을 ‘전자오락실 경영업, 회원제숙박설비 운영업, 패밀리레스토랑 경영업, 완구판매대행업’ 등으로 하고

“**Showland**”로 구성되어 있는바, 선등록서비스표는 ‘Show’와 ‘land’ 부분이 모두 쉬운 영어단어이어서 두 개의 단어로 구성되어 있다는 것은 알 수 있지만, 서로 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있고 전체적으로 ‘쇼랜드’라고 불릴 수 있으며, 그 호칭도 3음절로 비교적 짧고 간단하여 일반수요자나 거래자로서는 전체로 호칭하는 것이 자연스러운 반면, 이를 분리한 후 1음절에 불과한 ‘쇼’ 또는 표장의 뒷부분에 위치하면서 지정서비스업과의 관계에서 식별력이 없거나 미약한 ‘랜드’로만 호칭하는 것은 독자적인 자타서비스업의 식별표지로 기능하기에 적합하지 아니하여 매우 부자연스럽다. 또한 ‘SHOW’는 ‘쇼, 구경거리, 전시회’ 등의 의미로 흔히 사용되는 포괄적, 일반적인 단어로써 일상생활에서 통상 그 자체만으로 사용되기보다는 ‘패션쇼, 모터쇼, 스포츠용품쇼, 디너쇼’ 등과 같이 그 내용을 한정하는 다른 단어와 함께 사용되는 특성이 있고, ‘land’ 역시 ‘나라, 장소, 영역’ 등의 의미로 흔히 사용되는 단어로써 그 자체로 사용되기보다는 ‘서울랜드, 디즈니랜드’ 등과 같이 다른 단어와 함께 사용되는 것이 일반적이라 할 것인데, 선등록서비스표의 경우에도 ‘Show’와 ‘land’라는 두 단어가 유기적인 일체로 결합하여 전체적으로 ‘쇼를 제공하는 장소’ 내지 ‘쇼랜드’라는 독자적이고 한정된 의미를 새로 형성하고 있다. 더욱이 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 동일하거나 유사한 서비스업에 관하여는 그 출원일 전에 이미 ‘SHOW’를 포함하는 많은 상표들이 등록되거나 출원공고된 바 있음을 알 수 있으므로, 적어도 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업을 지정서비스업으로 하는 서비스표에 관한 한 ‘SHOW’라는 단어는 서비스업표지로서의 식별력이 부족하게 되었다고 볼 수 있을 것이어서, 선등록서비스표의 구성부분 중 ‘SHOW’ 부분이 요부로서 분리 인식된다고 단정할 수는 없고, 따라서 일반 수요자나 거래자가 선등록서비스표를 ‘SHOW’ 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하다.

그렇다면, 원칙으로 돌아가, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표를 전체적으로 관찰하여야 할 것인바, 양 서비스표는 그 관념에 있어서 일부 공통되는 점이 있으나, 호칭이 서로 다를 뿐만 아니라 외관 또한 현저히 상이하여 동일 또는 유사한 지정서비스업에 다 같이 사용되더라도 일반 수요자나 거래자가 서비스업의 출처에 관하여 혼동을 일으킬 염려가 없다고 할 것이어서, 양 서비스표는 서로 유사한 서비스표에 해당한다고 볼 수 없다.

원심이 같은 취지에서 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표와 유사하지 않다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 서비스표의 식별력이나 유사 여부 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 033. 대법원 2003. 1. 10. 선고 2001후2986 판결, 등록무효, 비유사

이 사건 등록상표: RobertoRicci (지정상품: 혁대 등)

선등록상표: NINA RICCI (지정상품: 손수건 등)

### 1. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 등록상표 "RobertoRicci"는 'Roberto' 부분과 'Ricci' 부분으로 분리되어 인식될 수 있고, 인용상표 "NINA RICCI"는 'NINA' 부분과 'RICCI' 부분이 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다거나 위 두 부분의 결합으로 독자적인 의미를 갖는 것은 아니므로 인용상표 또한 'NINA'와 'RICCI' 부분으로 분리되어 인식될 수 있으므로 이 사건 등록상표와 인용상표가 모두 뒷부분에 의하여 '리치' 또는 '리찌'라고 불려질 경우 그 호칭이 동일하여 결국 양 상표는 서로 유사한 상표라 할 것이어서 이 사건 등록상표는 인용상표에 의하여 그 등록의 무효를 면할 수 없다고 판단하였다.

### 2. 대법원의 판단

그러나 기록에 의하면, 인용상표 "NINA RICCI"는 원심 판시와 같이 'NINA'와 'RICCI' 부분이 일련불가분적으로 결합되어 있는 것은 아니지만 이 사건 등록상표 및 인용상표의 지정상품과 관련하여 국내 수요자간에 널리 인식되어 있는 상표로서 실제 거래사회에서 항상 전체로서만 사용되고 인식되어져 왔을 뿐 'RICCI'만으로 분리 약칭되어 사용된 예를 찾아보기 어렵고, 'RICCI'가 특별히 식별력이 강한 부분도 아니어서 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래상황에서 상표를 보고 받는 직관적 인식을 기준으로 인용상표를 'RICCI'만으로 약칭하여 호칭한다고 보는 것은 매우 부자연스럽다 할 것이므로 결국 이러한 구체적 거래실정을 감안하면 인용상표는 'RICCI'만으로 약칭된다고 보기 어려워 이 사건 등록상표와는 유사하지 않다고 봄이 상당하다.

그럼에도 불구하고, 원심은 인용상표가 'RICCI'만으로 약칭됨을 전제로 이 사건 등록상표와 유사하다고 판단하였으니, 원심에는 상표의 유사에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 것이므로 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 034. 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2399 판결, 등록무효, 비유사

이 사건 등록상표: **Romantic Night in Seattle** (스킨밀크 등)

선등록상표: **ROMANTIC** (스킨밀크로션 등)

상고이유에 대하여 판단한다.

상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 따라서 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2010. 12. 9. 선고 2009후4193 판결 등 참조).

원심은 '스킨밀크, 향수, 크린싱크림, 목욕비누' 등을 지정상품으로 하고 '**Romantic Night in Seattle**'로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제956406호)는 'Romantic' 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하여 '스킨밀크로션, 향수, 페이스크림, 목욕비누' 등을 지정상품으로

하고 '**ROMANTIC**'으로 구성된 원심 판시 선등록상표와 사이에 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으 키게 할 우려가 없으므로 유사상표라고 할 수 없다고 판단하였다. 원심판결 이유를 위 법리에 비추어 살펴보면 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표의 요부나 유사 판단 등에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 035. 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1587 판결, 등록무효, 비유사

이 사건 등록상표: **Cherry Spoon** (지정상품: 속옷·스웨터·셔츠 도매업 등)

선등록상표: **SPOON** (지정상품: 의류판매업 등)

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 출처의 혼동을 명확히 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009후4193 판결 등 참조). 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 사정들을 들어 '속옷·스웨터·셔츠 도매업, 속옷·스웨터·셔츠 소매업, 속옷·스웨터·셔츠 판매대행업' 등을 지정서비스업으로 하고

'**Cherry Spoon**'으로 구성된 이 사건 등록서비스표(등록번호 (등록번호 생략))가 '의류판

매업, 의류판매대행업' 등을 지정서비스업으로 하고 '**SPOON**'으로 구성된 원심 판시 선등록서비스표나 그 밖의 원심 판시 선등록상표들과 유사하지 않다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 서비스표의 유사 판단에 관한 법리오해, 이유불비, 이유모순 등의 잘못이 없다.

대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후2869 판결을 비롯하여 상고이유에서 들고 있는 대법원판결들은 사안이 달라 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하고, 한편 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 품질오인 서비스표에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 주장은 상고심에서 비로소 주장된 것으로서 적법한 상고이유가 될 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.



036. 대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결, 거절결정, 유사



이 사건 출원상표: (지정상품: 가방 등)



선등록상표: (지정상품: 서류가방 등)

상고이유를 판단한다.

1. 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. 또한 상표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 보아야 한다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등 참조).

2. 이러한 법리에 비추어 ‘가방’ 등을 지정상품으로 하고 오른쪽 위와 같이 구성된 이 사건 출원상표(상표출원번호 생략)와 ‘서류가방’ 등을 지정상품으로 하고 오른쪽 아래와 같이 구성된 이 사건 선등록상표가 유사한지 살펴본다.

일반 수요자의 직관적 인식을 기준으로 두 상표의 외관을 이격적으로 관찰하면, 두 표장은 모두 검은색 도형 내부에 옆으로 누운 아치형의 도형 2개가 상하로 배치되어 있는 점, 검은색 도형의 왼쪽 부분이 오른쪽 부분보다 2배 정도 두꺼운 점 등에서 공통되고, 알파벳 ‘B’를 이용하여 도안화한 것으로 보이는 점에서 모티브가 동일하여 전체적인 구성과 거기에서 주는 지배적 인상이 유사하다.

다만 이 사건 출원상표는 검은색 도형이 오각형이어서 상부가 뾰족한 형상을 이루는 반면 이 사건 선등록상표는 검은색 도형이 사각형이어서 상부가 평평한 형상인 점, 이 사건 출원상표는 검은색 도형 내부에 있는 2개의 아치형 도형의 크기 차이가 있음이 비교적 분명히 드러나는 반면 이 사건 선등록상표는 2개의 아치형 도형의 크기가 거의 같은 점 등에서 차이가 있으나, 이는 이격적 관찰로는 쉽게 파악하기 어려운 정도의 차이에 불과하다고 보인다.

이와 같이 두 표장은 그 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하여 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 서로 유사하다고 할 것이다.

그럼에도 원심은 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표는 그 지배적인 외관이 확연히 다르다는 이유 등으로 서로 유사하다고 보기 어렵다고 판단하였으니, 원심판결에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오

해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 037. 대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결, 서비스표권침해금지 등, 유사

이 사건 등록상표:  (지정상품: 문구판매대행업 등)

피고제품:  (사  
용상품: 생활용품 등 판매점)


상고이유를 판단한다.

1. 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 그 상표권에 대한 침해행위가 된다. 여기서 유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 한다(대법원 2007. 2. 26.자 2006마805 결정, 대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등 참조). 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.


가. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음의 각 사정을 알 수 있다.

1) 원고는 2003. 3. 13. 지정서비스업을 문구판매대행업, 주방용품판매대행업 등으로 하여 서비스표 등록번호 제84516호 및 상표서비스표 등록번호 제7124호로 각각 등록된 등록서비스표인 ‘

 (이하 ‘이 사건 각 등록서비스표’라 한다)의 서비스표권자이다.

2) 피고들은 2013년을 전후로 하여



 (이하 ‘피고들 각 서비스표’라 한다)를 생활용품 등 판매점의 운영을 위하여 사용하였다.



3) 피고들 각 서비스표 중 ‘**DASASO**’는 독립하여 자타 서비스업을 식

별할 수 있는 구성부분인 ‘**DASASO**’, ‘**다사소**’ 부분만으로도 호칭·관념될 수 있다.



4) 이 사건 각 등록서비스표인 ‘**다이소**’, ‘**DAISO**’와 피고들 각 서비스표 중

‘**다사소**’, ‘**DASASO**’를 대비하면, 한글 표장의 경우 첫째 음절과 셋째 음절의 글자가 동일한 세 글자의 문자로 구성되어 있고, 영문 표장의 경우 앞뒤 부분의 각 두 글자씩 네 글자가 공통된다.

5) 원고는 2001년경부터 ‘다이소’라는 상호로 생활용품 등 소매점 가맹사업을 영위하기 시작하여 2013년 기준 900여 개에 이르는 국내 가맹점을 보유하고 있고, 2013년도의 연간 매출액은 약 8,580억 원에 이르는 점을 비롯하여, 그 밖에 이 사건 각 등록서비스표에 관한 언론보도, 광고, 수상내역 등에 비추어 보면, 이 사건 각 등록서비스표는 국내에 널리 인식된 서비스표라고 할 수 있다.

6) 위와 같은 이 사건 각 등록서비스표의 주지성을 고려할 때 피고들 각 서비스표는 차이가 나는 중간 음절은 부각되지 않은 채 첫째 음절과 셋째 음절만으로도 일반 수요자에게 이 사건 각 등록서비스표를 연상시킬 수 있다.

7) 원고와 피고들의 각 서비스표가 사용된 서비스업이 생활용품 등 판매점으로 일치하고, 취급하는 상품의 품목과 그 전시 및 판매 방식 등까지 흡사하여 일반 수요자가 양자를 혼동할 가능성은 더욱 높아진다.

나. 앞서 본 법리에 비추어 이러한 사정들을 전체적으로 종합하여 보면, 피고들이 피고들 각 서비스표를 생활용품 등 판매점 운영을 위하여 사용한 행위는 거래자나 일반 수요자로 하여금 위 서비스업의 출처에 대하여 오인·혼동하게 할 우려가 있어 유사상표를 동일한 서비스업에 사용한 행위에 해당하므로 이 사건 각 등록서비스표권에 대한 침해행위가 된다.

같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 서비스표권 침해의 판단기준에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

한편, 부정경쟁행위에 해당한다는 이 사건 청구원인은 서비스표권 침해에 관한 청구원인과 선택적인 관계에 있으므로, 서비스표권 침해에 해당한다는 원심의 판단이 정당한 이상 부정경쟁행위에 관한 상고이유의 주장에 대하여는 나아가 판단하지 아니한다.

3. 그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

038. 대법원 2015. 12. 10. 선고 2015도11550 판결, 상표법위반, 유사



이 사건 등록상표: (지정상품: 인형 등)



피고인제품 1: (사용제품: 인형)



피고인제품 2: (사용제품: 인형)

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

**1. 저작권범위반의 점에 관한 상고이유에 관하여**

가. 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건으로서 창작성이 요구되나, 여기서 말하는 창작성이란 완전한 의미의 독창성을 말하는 것은 아니며 단지 어떠한 작품이 남의 것을 단순히 모방한 것이 아니고 작자 자신의 독자적인 사상 또는 감정의 표현을 담고 있음을 의미할 뿐이어서 이러한 요건을 충족하기 위하여는 단지 저작물에 그 저작자 나름대로의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여되어 있고 다른 저작자의 기존의 작품과 구별할 수 있을 정도이면 충분하다(대법원 2003. 10. 23. 선고 2002도446 판결, 대법원 2014. 12. 11. 선고 2012다76829 판결 등 참조).

원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거들에 의하면, 원심 판시 이 사건 캐릭터는 토끼를 사람 형상으로 표현한 것으로서 둥근 얼굴에 작고 둥근 눈 및 작은 눈과 대비되는 크고 둥근 코와 그 아래에 일자가 가까운 입모양을 갖추고 있고, 귀는 긴 타원형으로 속살 같은 것이 보이는 형태로 되어 있으며, 팔과 다리는

길게 늘어뜨려 약간 휘어진 형태인데 손이나 발은 원형으로 되어 있어, 전체적으로 아무 표정이 없지만 느긋하고 귀여운 느낌을 주도록 도안한 것임을 알 수 있다.

한편, 이 사건 캐릭터는 2004년경 일본에서 만화, 영화 등 대중매체에 표현되기 전에 상품에 사용되면서 공표되는 이른바 오리지널 캐릭터의 일종으로 개발된 도안으로서 물품에 표시되는 이외에도 2008년경 일본에서 공표된 동화책들에서 물품에 부착되지 않은 형태로 게재되는 등 이 사건 캐릭터 자체만의 형태로도 사용되어 왔음을 알 수 있으므로 이 사건 캐릭터가 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건으로서 창작성을 구비하였는지 여부는 도안 그 자체로 일반적인 미술저작물로서 창작성을 구비하였는지 여부에 따라 판단하면 충분하다고 할 것이다(대법원 2014. 12. 11. 선고 2012다76829 판결 참조).

그런데 이 사건 캐릭터는 흔히 볼 수 있는 실제 토끼의 모습과는 구별되는 독특한 형상으로서 창작자 나름의 정신적 노력의 소산으로서의 특성이 부여되어 있고 다른 저작자의 기존 작품과 구별할 수 있는 정도라고 보이므로 저작권법에 의하여 보호되는 저작물의 요건으로서의 창작성을 구비하였다고 할 것이다. 따라서 피고인이 원심 판시와 같이 이 사건 캐릭터의 단순한 입체적 형상으로서 그 복제물 또는 2차적저작물에 해당하는 토끼인형을 무단으로 수입하여 국내에서 판매하는 행위는 이 사건 캐릭터에 대한 저작권산권의 침해에 해당한다.

이 사건 캐릭터의 창작시기나 그 입체적 형상인 원심 판시 이 사건 토끼인형의 최초 판매시점 등에 대하여 다투는 취지의 피고인의 주장은 사실심인 원심의 전권에 속하는 증거의 취사선택과 사실의 인정을 타하는 취지의 것으로서 받아들일 수 없다.

나. 피고인은 이 사건 캐릭터나 토끼인형은 응용미술로서 그 본국인 일본에서 저작물로 보호되지 않으므로, 본국에서 응용미술이 디자인이나 모델로서만 보호되는 경우 원칙적으로 다른 계약국에서도 저작물로는 보호되지 않는다는 취지를 규정한 ‘문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 이하 ‘베른협약’이라고 한다)’ 제2조 제7항 또는 우리나라가 가입하거나 체결한 조약이나 저작권법의 규정에 따라 보호되는 외국인의 저작물이라도 그 외국에서 우리나라 국민의 저작물을 보호하지 아니하는 경우에는 그에 상응하게 조약 및 저작권법에 따른 보호를 제한할 수 있다는 취지로 이른바 상호주의를 규정한 저작권법 제3조 제3항에 의하여 우리나라에서도 저작물로 보호되지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 이 사건 캐릭터를 일반적인 미술저작물로 볼 수 있음은 앞서 본 바와 같은데, 베른협약의 계약국 사이에서는 협약상 내국민대우의 원칙이 적용되고, 상호주의를 규정한 저작권법 제3조 제3항이 이러한 베른협약상의 내국민대우의 원칙을 배제하는 조항이라고 해석되지는 아니하기 때문에, 일본이 베른협약의 계약국으로서 같은 계약국인 우리나라 국민의 저작물에 대하여 내국민대우를 하는 이상 일본을 본국으로 하는 이 사건 캐릭터는 우리나라 저작권법에 따라 미술저작물로 보호될 수 있다.

따라서 이에 관한 피고인의 주장은 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

다. 원심의 판시는 다소 부적절한 면이 있으나 이 사건 캐릭터의 창작성을 인정하여 피고인의 저작권침해가 성립한다고 한 결론은 정당하고 거기에 상고이유 주장과 같이 이 사건 캐릭터의 창작성 등에 관한 법리를 오해하고 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

## 2. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라고 한다)위반의 점에 관한 상고이유에 관하여

관련 법리와 원심판결 이유 및 원심이 적법하게 채택한 증거들에 의하여 알 수 있는 이 사건 캐릭터의 창작시기, 박삼호의 국내에서의 이 사건 캐릭터 상품에 관한 수입, 제조, 판매 관련 활동내역 및 이 사건 토끼인형 등 이 사건 캐릭터 관련 상품의 판매현황과 언론매체에 알려진 정도 등에 비추어 보면, 원심이 이 사건 캐릭터 및 그 입체적 형상인 이 사건 토끼인형이 국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지에 해당한다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상품표지성이나 주지성에 관한 법리를 오해하고 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 아니하고 판단을 누락하는 등의 잘못이 없다.

### 3. 상표법위반의 점에 관한 상고이유에 관하여

#### 가. 피고인제품 1 에 관하여

(1) 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 그 상표권에 대한 침해행위가 된다. 여기서 유사상표의 사용행위에 해당하는지에 대한 판단은 두 상표가 해당 상품에 관한 거래실정을 바탕으로 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때, 두 상표를 때와 장소를 달리하여 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2014다216522 판결 참조).

(2) 위 법리와 원심이 적법하게 채택한 증거들에 의하여 살펴본다.

(가) 오른쪽과 같이 구성된 원심 판시 이 사건 등록상표는 청색의 오탁이 형상 내부에 토끼얼굴 도형이 그려져 있고 그 하단에 프랑스어 문자 'le Sucre'가 배치되어 있는데 그 중 토끼얼굴 도형 부분은 그 크기와 위치 및 전체 표장에서 차지하는 비중 등에 비추어 볼 때 수요자의 주의를 끄는 특징적 부분이라고 볼 수 있다. 오른쪽과 같이 구성된 원심 판시 별지 2의 우측 상표(이하 '피고인 사용상표 1'이라고 한다)에 나타나 있는 토끼 도형도 비록 옷을 입은 몸통과 팔다리가 그려져 있기는 하나 이 사건 등록상표의 토끼얼굴 도형과 사실상 동일한 얼굴모양을 하고 있다. 그 배경에 나타나 있는 전체적으로 노란색의 나비 모양과 분홍색을 띤 문양과 바탕 등은 이 사건 등록상표에는 존재하지 아니하는 부분이기는 하지만 이는 수요자들의 이목을 가장 많이 끌 수 있는 토끼얼굴 도형과 비교하여 중심적인 식별력을 가지는 부분이라고 보기는 어렵다.

(나) 이 사건 등록상표의 문자부분인 'le Sucre'와 피고인 사용상표 1의 문자부분 중 'sucre d'orge'는 전체적으로 볼 때 글자체나 음절수 등의 면에서 동일하지는 않더라도 'Sucre(sucre)'를 그 일부로 포함한다는 점에서 공통점이 있다.

(다) 이 사건 등록상표와 피고인 사용상표 1이 사용된 상품은 모두 토끼인형으로서 그 형상 또한 동일하거나 유사하다.

(라) 피고인이 수입·판매한 토끼인형에는 피고인 사용상표 1이 태그(tag)의 형태로 연결되어 있는데 정품을 원하는 고객들이 토끼인형에 달린 상표를 근거로 정품을 확인하고 구입하였다.

(마) 이와 같은 이 사건 등록상표와 피고인 사용상표 1 사이의 표장의 근사성과 위 상표들이 사용된 상품의 거래실정 등을 종합하여 보면 양 상표는 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등에 있어서 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있어서 유사상표에 해당한다고 할 것이다.

(바) 원심이 이 부분에 관하여 설시한 이유는 다소 부적절하나 양 상표가 유사하다고 본 결론은 정당하고 거기에 상표권침해에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

#### 나. 피고인제품 2 에 관하여

피고인이 이 사건 등록상표의 등록일 이전인 2012. 10.경부터 오른쪽과 같이 구성된 원심 판시 별지 2의 좌측 상표(이하 '피고인 사용상표 2'라고 한다)를 사용하지 아니하였다는 주장은 사실심인 원심의 전권에 속하는 증거의 취사선택과 사실의 인정을 닮하는 취지의 것으로서 받아들일 수 없다.

다. 한편 피고인은 이 사건 등록상표가 등록무효가 될 것이 명백하여 이에 대한 침해를 이유로 피고인을 형사처벌할 수 없다는 취지로 주장하나, 이 사건 등록상표가 등록무효가 될 것이 명백함을 인정할 자료를 찾아볼 수 없고, 오히려 기록에 의하면, 이 사건 등록상표에 관한 등록무효심판 절차에서 이 사건 등록상표가

지정상품을 '마스코트 인형, 마네킹인형' 등으로 하고 'SUCRE D'ORGE'와 같이 구성된 선등록상표(상표 등록번호 제409616호)와 유사하지 아니하다는 등의 사유로 등록무효가 아니라는 내용의 심결이 확정된 사실이 인정되므로(특허심판원 2014. 4. 15.자 2013당576 심결 참조), 이에 관한 피고인의 주장은 받아들일 수 없다.

### 4. 죄수에 관한 상고이유에 관하여

원심 판시의 각 범죄사실은, ‘피고인이 2010. 11. 24.경부터 2013. 4. 18.경까지 저작권자인 일본 유한회사 오리지널플랜트의 저작물인 이 사건 캐릭터 모양의 인형 83,950개를 수입한 후 판매하여 저작권자를 침해하였다’는 취지의 저작권법위반 부분, ‘피고인이 위와 같이 인형 83,950개를 수입한 후 판매하여 국내에 널리 알려진 상품표지인 박삼호의 이 사건 캐릭터 모양의 인형과 혼동하게 하였다’는 취지의 부정경쟁방지법위반 부분, ‘피고인이 2013. 1. 22.경부터 2013. 4. 18.경까지 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 피고인 사용상표 1, 2가 부착된 인형 14,900개를 수입하고 판매하여 박삼호의 상표권을 침해하였다’는 취지의 상표법위반 부분으로 이루어져 있는데, 저작권법위반죄와 부정경쟁방지법위반죄는 1개의 행위가 수개의 죄에 해당하는 형법 제40조의 상상적 경합관계에 있다고 봄이 상당하나, 상표법위반죄는 나머지 죄들과 그 구성요건과 행위태양 등을 달리하므로 그 죄들과 형법 제37조 전단의 실제적 경합관계에 있다고 보아야 한다.

원심이 저작권법위반죄와 부정경쟁방지법위반죄가 형법 제37조 전단의 실제적 경합관계에 있다고 판단한 것은 잘못이지만, 원심이 그와 같이 죄수평가를 잘못하였다 하더라도 결과적으로 처단형의 범위에 아무런 차이가 없으므로, 원심의 이러한 잘못이 판결에 영향을 미쳤다고 볼 수 없다(대법원 2003. 2. 28. 선고 2002도7335 판결, 대법원 2013. 10. 31. 선고 2011도8649 판결 등 참조).

### 5. 결론

그러므로 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 039. 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결, 상표권침해금지 등, 유사

이 사건 등록상표:  (지정상품: 향수 등)

피고제품: 리엔케이, 리:엔케이 (사용제품: 기능성 화장품)

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 문자와 문자 또는 문자와 도형 등이 결합된 상표는 상표를 구성하는 전체에 의하여 생기는 외관, 호칭, 관념을 기준으로 하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 그 결합관계 등에 따라서는 ‘독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분’만으로도 거래될 수 있다고 인정되는 경우에는 그 부분을 분리·추출하여 그로부터 생기는 호칭 또는 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 이때 상표의 일부 구성 부분이 독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 부분에 해당하는지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결, 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012후702 판결 등 참조).

[이 사건 등록상표 1]

리엔

[이 사건 등록상표 2]





2. 위 법리에 기초하여, ‘향수, 크린싱 크림, 샴푸’ 등을 지정상품으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 원심 판시 이 사건 등록상표 1, 2와, 피고가 ‘클렌징 폼, 필링 겔, 엑스트라 모이스처 하이드라 킴’ 등의 기능성 화장품 (이하 ‘피고 화장품’이라 한다)에 사용한 ‘리엔케이’ 또는 ‘리:엔케이’와 같이 구성된 표장(이하 ‘피고 사용표장들’이라 한다)이 유사한지 여부를 살펴본다.

가. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

(1) 원고는 2005. 6.경 ‘리엔’을 통합 상표로 사용한 기능성 한방 머리카락관리 제품을 출시한 이래 ‘리엔 한방’, ‘리엔 화윤액’, ‘리엔 카멜리아’, ‘리엔 발효 생기원’, ‘리엔 보양진’, ‘리엔 자하진’, ‘리엔 자하진크리닉’ 등 일련의 머리카락관리 제품을 출시하여 왔고, 2010. 9. 현재까지 위 ‘리엔’ 시리즈물에 대한 TV, 라디오, 신문, 잡지, 유선방송 등을 통한 광고비로 약 140억 원을 지출하였으며, 이 사건 등록상표 1, 2가 사용된 샴푸 등 머리카락관리 용품의 매출액이 2005년 약 12억 원, 2006년 약 40억 원, 2007년 약 60억 원, 2008년 약 76억 원, 2009년 약 127억 원, 2010년 1월부터 10월까지 약 236억 원에 이르렀다.

(2) 피고가 2011. 3.경 한국갤럽에 의뢰하여 서울 및 4대 광역시의 만 20~59세 성인 남녀 500명을 대상으로 한 1:1 개별 면접조사 방식(표본오차 95.0%, 신뢰수준  $\pm 4.4\%$ P) 및 1,000명을 대상으로 한 온라인조사 방식(표본오차 95.0%, 신뢰수준  $\pm 3.0\%$ P)으로 실시한 소비자조사결과에서도, 이 사건 등록상표 1, 2가 표시된 샴푸 제품과 피고 사용표장들이 표시된 피고 화장품이 때와 장소를 달리하여 제시되었을 때 ‘갈거나 비슷한 상표라는 느낌이 들며, 혼동될 것 같다’라고 대답한 응답자가 전체 응답자 중 28.8%(1:1 개별 면접조사 방식) 및 31.6%(온라인조사 방식)에 이르렀고, 원고가 2011. 2.경 닐슨컴퍼니 코리아 유한회사에 의뢰하여 서울, 경기 및 5대 광역시의 만 20~59세 성인 남녀 1,000명을 대상으로 온라인조사 방식으로 실시한 소비자조사결과에서는, 장소와 시간을 달리하여 ‘리엔’과 ‘리엔케이’가 찍힌 화장품 제품을 접할 경우 ‘두 제품을 혼동할 것 같다’라고 대답한 응답자가 전체 응답자 중 82.6%에 이르렀다.

나. 위와 같은 사정들에 의하면, 이 사건 등록상표 1, 2를 구성하고 있는 ‘리엔’은 그 지정상품과 관련하여 원래부터 충분한 식별력을 가진다고 할 수 있을 뿐 아니라 피고 사용표장들이 처음으로 사용되기 시작한 2010. 9.경에는 피고 화장품과 유사한 샴푸 등 머리카락관리 용품에 관하여 일반 수요자나 거래자들에게 널리 인식되어 그 식별력이 더욱 강해졌다고 할 수 있다.

나아가 피고 사용표장들 중 ‘리엔’ 또는 ‘리:엔’을 제외한 나머지 후단부 2음절은 ‘케이’로서 간단하고 흔한 표장인 영문자 ‘K’의 국문음역과 같아 그 부기적인 표현에 불과한 것으로 인식될 수도 있는 점 등을 더하여 보면, 피고 사용표장들의 경우 앞서 본 바와 같이 원고가 사용한 ‘리엔’ 표장과 관련하여 형성된 강한 식별력에 의해 특히 그 전단부의 2음절인 ‘리엔’ 또는 ‘리:엔’ 부분이 일반 수요자나 거래자들의 주의를 끌어 ‘독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분’이 됨으로써 그 부분만으로도 거래될 수 있다고 인정되고, 그 경우 ‘리엔’으로 호칭되는 이 사건 등록상표 1, 2와 호칭이 동일하여 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 서로 유사하다고 할 것이다. 피고가 ‘Re:NK’라는 표장을 원심 판시와 같이 피고 사용표장들과 함께 사용하고 있거나, 앞서 본 바와 같이 원고의 사용에 의해 ‘리엔’ 표장과 관련하여 강한 식별력이 형성된 2010. 9.경 이후에 처음 출시된 피고 화장품의 매출액이 원심 판시와 같이 2010. 12.까지 4개월 만에 232억 원에 달하였다고 하여 이와 달리 볼 것은 아니다.

라. 그럼에도 원심은 피고 사용표장들 중 ‘리엔’ 또는 ‘리:엔’ 부분을 ‘독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분’으로 볼 수 없다는 이유 등을 들어 이 사건 등록상표 1, 2와 유사하지 않다고 보았는바, 이는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판단을 그르친 것이다.

이 점을 지적하는 원고의 주장은 정당하다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여,

관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 040. 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결, 등록무효, 비유사

이 사건 등록상표: Rolens (지정상품: 팔목시계 등)



선등록상표: **ROLEX** (지정상품: 팔목시계 등)

상고이유 제1, 2점을 함께 판단한다.

상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자로 하여금 상품의 출처의 동일성을 식별하게 하여 수요자가 요구하는 일정한 품질의 상품 구입을 가능하게 함으로써 수요자의 이익을 보호하려고 하는바(대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결 참조), 비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용 상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없다 할 것이어서, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수는 없다 할 것이다.

기록에 의하여 살펴건대, 이 사건 등록상표 "Rolens"(등록 제247350호)보다 선출원하여 등록된 인용상표(등록 제12364호)는 고급시계에 관하여 국내의 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 주지 또는 저명한 상표로서 도형과 영문자의 결합상표인데, 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니고, 분리 관찰하면 부자연스러울 정도로 일체불가분적으로 결합되어 있는 것도 아니어서 위 문자 부분과 도형 부분은 분리 관찰될 수 있고, 그 중 문자 부분만으로 관찰될 경우 이 사건 등록상표와는 외관과 칭호에 있어서 극히 유사하여 전체적으로 서로 유사하다고 할 것이다.

원심이 양 상표가 서로 외형이나 칭호에서조차 유사하지 아니하여 서로 유사하지 아니하다고 판단한 것은 상표의 유사성에 관한 법리를 오해한 것이라 할 것이다.

그러나, 나아가 보건대, 피심판청구인 회사는 1975. 10. 16. 길양실업 주식회사로 설립되었다가 1981. 10. 10. 로렌스시계공업 주식회사로 상호가 변경되었는데, 회사설립시부터 "ROLENS"라는 상표의 시계를 제조·판매하기 시작하였으며, 1976. 6. 25. "ROLENS, 루렌스"라는 상표를 출원하여 1978. 1. 31. 제53956호로 등록을 받았고(이 사건 심판청구인은 위 상표에 대하여 이 사건 심판청구와 비슷한 사유로 등록무효심판과 등록취소심판을 각 청구하였으나 모두 기각되어 확정된 바 있다. 위 상표는 존속기간 만료로 소멸하였다), 또한 1982. 8. 3. "ROLENS, 로렌스"라는 상표를 출원하여 1983. 3. 19. 제89452호로 등록을 받았다가 1992. 11. 11. 존속기간 갱신등록을 받았으며, 1991. 7. 6. 위 상표에 대한 연합상표로 이 사건 등록상표를 출원하여 1992. 8. 19. 제247350호로 등록을 받은 바 있고, 한편 피심판청구인 회사의 이 사건 등록상표와 그 연합상표들의 지정상품에 관한 영업규모는 1987년에는 내수판매 57억 원, 수출 27억 원 상당을, 1988년에는 내수판매 63억 원, 수출 48억 원 상당을, 1989년에는 내수판매 73억 원, 수출 39억 원 상당을, 1990년에는 내수판매 86억 원, 수출 25억 원 상당을, 1991년에는 내수판매 82억 원, 수출 29억 원 상당을 생산·판매하는 등 1975. 10. 설립된 이래 줄곧 시계만을 생산·판매해 왔으며, 1989년부터 그 출원일인 1991. 7. 6.까지

사이에 텔레비전과 라디오에 1,751회에 걸쳐 광고 선전을 해왔고, 동아일보와 한국경제신문 등에 145회에 걸쳐 광고를 하였으며, 텔레비전 방송사의 스포츠 중계시에 157회에 걸쳐 광고 선전을 하는 등 1987년부터 1991년까지 5년 동안만도 25억 원 이상의 광고비를 투입하는 등 매년 정기적으로 광고·선전을 해왔을 뿐만 아니라, 수출진흥을 통하여 국가산업발전에 기여한 공로로 1989. 11. 30. 5백만불 수출의 탑과 대통령표창을 받았으며, 우량중소기업체로 지정을 받기도 하였고, 상공부 제3-216호로 수출품 생산 지정업체로 지정된 사실을 알 수 있어, 이 사건 등록상표는 그 출원 당시에는 시계류의 국내 일반 거래계에서 수요자간에 널리 알려져 있었다고 할 것이고, 다른 한편 이 사건 등록상표의 상품들은 중저가의 상품이어서 거래자 및 일반 수요자는 일반적인 보통 수준의 사람들인데 반하여, 인용상표의 상품들은 세계적으로 유명한 고가, 고품질의 시계로서 그 주요 거래자는 재력이 있는 소수의 수요자에 불과하며, 양 상표의 지정상품들은 외형과 품위에 있어서 현저한 차이가 있고, 기록상 국내에 인용상표의 지정상품들을 판매하는 대리점이 있다는 자료도 없거니와 이들 상품들을 정식으로 수입하여 판매된 자료도 나타나 있지 아니하는 등 인용상표의 지정상품은 국내에서는 공항 등의 보세구역 면세점에서 극히 소량 거래되고 있을 뿐이고 외국 여행객을 통하여 극소수 반입되는 정도에 불과한바, 위와 같은 사정과 거래실정에 비추어 보면, 양 상표가 동일한 지정상품에 다같이 사용될 경우라도, 거래자나 일반 수요자에게 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려는 없다고 할 것이고, 이와 같이 이 사건 등록상표가 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없는 상표에 해당하는 것이라면 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제10호, 제11호가 적용될 여지는 없다고 할 것이다.

따라서, 원심이 양 상표가 서로 유사하지 아니하다고 판단한 점이나 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제11호에 해당하지 아니하는 이유에 대하여 상세히 설시하지 아니한 점은 잘못이라 할 것이나, 앞에서 살펴본 바와 같은 이유로, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제10호, 제11호에 해당되지 아니하므로 상표법 제71조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효로 될 수는 없다고 할 것이고, 따라서 심판청구인의 청구를 배척한 원심심결은 결과적으로는 정당하다 할 것이다.

상고이유로 주장하는 바는 결국 원심심결 결과에 영향을 미칠 수 없음이 명백하므로 이를 받아들이지 아니한다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 심판청구인의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 041. 대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후2250 판결, 등록무효, 상품별 결과 상이

이 사건 등록상표: **포카칩** (지정상품: 비스킷 등 / 포테이토칩 등 / 만두 등)

**POTACHIP**

선등록상표: **포타칩** (지정상품: 건과자 등)

상고이유를 판단한다.

1. 기록에 비추어 지정상품을 ‘포테이토칩, 건과자, 드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 만두, 각설탕, 곡물소시지, 초밥’으로 하고 “**포카칩**”으로 이루어진 이 사건 등록상표(등록번호 제 493133호)와 지정상품을 ‘건과자, 아이스케이크, 비스킷, 드롭스, 아이스크림, 추우잉검, 초콜릿, 크리임빵,

**POTACHIP**

설탕, 떡’으로 하고, “**포타칩**”으로 이루어진 선등록상표(등록번호 제344433호)의 유사 여부를 지

정상품별로 살펴보면 다음과 같다.

가. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘만두, 곡물소시지, 초밥’ 부분을 제외한 나머지 부분에 대하여 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우, 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다(대법원 1996. 9. 24. 선고 96후153, 96후191 판결, 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결 등 참조).

#### (1) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설탕’ 부분 - 유사

이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 호칭에 있어서 세 음절 중 첫 음절과 마지막 음절 및 초성과 중성으로 이루어진 가운데 음절의 중성인 모음이 같고, 가운데 음절의 초성도 ‘ㄱ’과 ‘ㅌ’의 괴열음이어서 전체적으로 느껴지는 청감이 유사하므로, 양 상표는 그 표장이 전체적으로 서로 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설탕’ 부분은 선등록상표의 지정상품과 동일·유사하다.

따라서 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로 위 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 볼 만한 사정을 기록상 찾아볼 수 없는 이 사건에서, 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 선등록상표와 함께 사용될 경우 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다.

이와 달리 원심은 이 사건 등록상표의 표장 자체가 선등록상표와 유사하지 아니하다거나, 설령 유사하다 하더라도 구체적·개별적 사정을 고려할 때 거래사회에서 수요자들이 위 지정상품과의 관계에서 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다는 취지로 판단하였는바, 원심판결에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

#### (2) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘포테이토칩, 건과자’ 부분 - 비유사

원심이 그 채용증거에 의하여 적법하게 인정한 사실 및 기록에 의하면, 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고는 선등록상표의 출원일인 1995. 3. 25.보다 훨씬 전인 1988. 7.경부터 감자를 썰어서 튀긴 ‘감자스낵’ 제품에 이 사건 등록상표를 부착하여 생산하기 시작한 이래 위 상품을 지속적으로 생산·판매하여 오면서, 그 총 매출액이 1998년에는 약 72억 원, 1999년에는 약 108억 원, 이 사건 등록상표의 출원일인 2000. 3. 9.이 속한 2000년에는 약 184억 원에 달하였고, 그 시장점유율이 1998년에는 12.2%로 2위, 1999년에는 14.9%로 2위, 2000년에는 13.1%로 1위를 기록하였으며, 또한 피고는 1988년부터 2000년까지 동안 위 ‘감자스낵’ 제품에 관하여 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지, 경기장 광고물 등 다양한 광고매체를 통하여 광고를 하여 오면서, 그 광고비로 1992년부터 2000년까지 매년 적게는 약 5억 원, 많게는 약 15억 원 정도를 지출하여 온 사실을 알 수 있는바, 위와 같은 ‘감자스낵’ 제품의 생산 및 판매기간, 매출규모, 시장점유율, 광고현황 등을 종합하면, 이 사건 등록상표는 이 사건 등록상표의 출원당시 ‘감자스낵’ 제품에 대한 관계에서 일반 수요자나 거래자 사이에서 피고의 상표로 현저하게 인식되어 있는 상표라고 할 것이고, 한편 선등록상표가 ‘감자스낵’ 제품에 대한 관계에서 현실로 사용되었다고 볼 만한 자료는 기록상 보이지 아니한다.

그렇다면 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘감자스낵’ 제품이 속하는 ‘포테이토칩, 건과자’ 부분이 선등록상표의 지정상품 중 ‘건과자’ 부분과 동일·유사하여 양 상표가 일반적·추상적·정형적으로는 서로 유사해 보인다 하더라도, 위 지정상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 양 상표의 주지 정도 및 위 지정상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려할 때, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로 위 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.

따라서 원심이 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 선등록상표와 함께 사용된다 하더라도 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 본 결론은 옳고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판결

결과에 영향을 미친 법리오해, 심리미진 및 판단누락 등의 위법이 없다.

**나. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘만두, 곡물소시지, 초밥’ 부분에 대하여 - 비유사**

이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘만두, 곡물소시지, 초밥’ 부분은 그 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 볼 때, 거래통념상 선등록상표의 지정상품과 유사하다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 사용된다 하더라도 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.

따라서 원심이 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 사용되더라도 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 본 결론은 옳고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 법리오해, 심리미진 및 판단누락 등의 위법이 없다.

2. 그러므로 원심판결의 원고 패소 부분 중 이 사건 등록상표의 지정상품 ‘드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설당’에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하고, 나머지 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

**042. 대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다97065 판결, 부정경쟁행위금지 등, 비유사**

이 사건 원고상표:  (사용상품: 컴퓨터프로그래밍업 등)

피고사용상표:  (사용상품: 모바일 금융 솔루션 사업 등)

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 유사상표라고 할 수 없어 그러한 상표 사용의 금지를 청구할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (나)목에서 정한 영업표지에 있어서도 마찬가지이다(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결, 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결 등 참조). 한편 상표법 제65조 및 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2008. 11. 13. 선고 2006다22722 판결, 대법원 2009. 6. 25. 선고 2009다22037 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

원심판결 이유에 의하면, 원심 판시 원고 표장들인 ‘ORACLE’, ‘오라클’ 등은 ‘오라클’로 호칭되고, 원심 판시 피고 표장들인 ‘uracle’, ‘유라클’ 등은 그 요부인 ‘유라클’로 호칭된다고 할 것이므로, 양 표장들은 호칭에 있어서는 서로 유사하다고 볼 여지가 없지 않다. 그러나 원고 표장들은 ‘신

탁'의 뜻을 가진 영어 단어 'ORACLE' 또는 한글 '오라클'로 구성되어 있음에 비해, 피고 표장들은 영문자 'uracle' 또는 한글 '유라클'과 영문자 'U'를 형상화한 도형 'U'가 부가된 형태 등으로 구성되어 있어, 그 외관이 서로 다르고, 원고 표장들은 '신탁'의 관념을 가지는 데 비해, 피고 표장들은 조어로서 특별한 관념을 가지지 아니하므로, 그 관념을 서로 대비할 수 없다.

나아가 원심판결 이유 및 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 의하면, 원고 표장들은 '관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS) 제공업'에 관하여 국내 수요자간에 널리 알려져 있지만, 피고는 2001. 1. 19. 경 설립된 이래 금융기관, 통신·방송기관 등을 상대로 '모바일 금융 솔루션, IPTV 금융방송 솔루션, U-헬스케어, 빌링(billing) 솔루션 사업' 등(이하 '피고 영업'이라고 한다)을 영위하다가, 2007. 3.경 '주식회사 유라클'로 상호를 변경한 이후에는 피고 표장들을 사용하여 피고 영업을 계속 영위하여, 2007. 7.경 매경 우수벤처기업대상 과학기술부 부총리상, 2008. 10.경 벤처기업대상 중소기업청장 표창을 각 수상하였을 뿐만 아니라 그 매출액은 2007년 115억 원 상당, 2008년 159억 원 상당에 이르는 등 피고 표장들도 사실심 변론종결 당시 피고 영업에 관하여 국내 수요자간에 널리 알려져 있음을 알 수 있다. 더욱이 원고 표장들이나 피고 표장들이 사용된 영업은 '기업용 소프트웨어 내지 솔루션 제공업'에 관한 것으로, 그 수요자들은 일반 개인이나 소규모 소매상 등이 아니라 일정 규모 이상의 기업들로서 그 거래는 통상 입찰·심사·선정 등의 일정한 단계를 거쳐 이루어질 뿐만 아니라, 그 거래를 담당하는 기업 내 실무자들은 전산전문가들로서 상당한 주의를 기울여 거래할 것으로 보인다.

위와 같은 사정과 거래실정 등을 종합적·전체적으로 고려하여 볼 때, 원고 표장들과 피고 표장들은 일반 수요자나 거래자들에게 그 서비스업이나 영업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.

그렇다면 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 서비스표권 침해 또는 영업주체 혼동행위에 관한 법리오해를 한 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 043. 대법원 2013. 7. 25. 선고 2011후1548 판결, 권리범위확인, 유사

이 사건 등록상표:  (지정상품: 티셔츠 등)

확인대상표장:  (사용상품: 티셔츠)

상고이유를 판단한다.

1. 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 '티셔츠, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, 운동용 유니폼' 등을 지정상품으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략)와 '티셔츠 등 의류'를 사용상품으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 확인대상표장이 유사한지 살펴본다.

이 사건 등록상표의 지정상품인 '티셔츠 등 의류'의 거래에서는 도형상표의 세세한 부분까지 정확하게 관찰하고 기억하는 것이 아니라 도형 전체의 모티프나 지배적인 인상을 관찰하고 기억하는 것이 보통이므로, 이러한 일반 수요자나 거래자의 직관적 인식을 기준으로 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 외관을 이격적으로 관찰하면, 다음과 같다.

두 표장은 모두 ① 원형의 닻고리와 닻장이 서로 붙어 있고, ② 닻고리, 닻장, 닻채가 합쳐져 '우' 자와 같은 모양이며, ③ 닻장의 길이가 닻고리의 끝보다 약간 짧고, ④ 닻줄이 닻고리에서 나와 닻채를 한번 휘감고 돌아 닻고리로 늘어져 있는데 닻줄이 닻채 위를 오른쪽 위에서 왼쪽 아래 방향으로 지나가며, ⑤ 닻채의 아래 끝은 뾰족하고 여기에서 화살표 모양의 끝을 가진 닻고리가 약 45도 상향으로 좌우로 대칭되게 올라가 있는데 닻채 아래 끝과 닻고리의 밑변이 유선형으로 되어 있어서 전체적인 구성과 거기에서 주는 지배적 인상이 극히 유사하다. 다만 두 표장은 ㉑ 닻줄이 휘감긴 구체적 형상과 닻줄 자체의 굵기, 닻고리 내부의 일부가 비어 있는지 여부, 닻고리가 닻채보다 굵은지 여부, ㉒ 색채의 유무, ㉓ 오른쪽 닻고리 부분에 영문 필기체 문자의 유무 등에서 차이가 있으나, 이는 이격적 관찰로는 거의 파악할 수 없을 정도의 세부적인 것들이거나 일반 수요자나 거래자의 인상에 남기 어려운 것들이다.

이와 같이 두 표장은 그 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하여 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 서로 유사하다.

한편 기록에 의하면, 이 사건 심결 시인 2011. 1. 27. 당시 닻 도형을 모티브로 한 수 개의 도형상표들이 '의류'를 지정상품으로 하여 등록되어 있음을 알 수 있고, 이와 같이 같은 상품류에 같은 종류의 도형상표들이 여러 개 등록되어 있는 경우 일반 수요자나 거래자가 상품거래 시 좀 더 주의를 기울이게 되어 출처의 오인·혼동 가능성도 줄어들 수 있으므로 이를 상표 유사 판단을 위한 거래실정의 하나로 참작할 수는 있으나, 이러한 사정을 함께 고려하여 보더라도 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 외관이 주는 지배적 인상이 앞서 본 바와 같이 극히 유사한 이상, 위와 달리 볼 수는 없다.

그럼에도 원심은 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 위 ㉑ 내지 ㉓와 같은 차이점 때문에 서로 유사하다고 보기 어렵다고 판단하였으니, 원심판결에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 044. 대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결, 권리범위확인, 비유사

이 사건 등록상표:  (지정상품: 인체용 비누 등)

확인대상표장:  (사용상품: 인체용 비누)



상고이유를 판단한다.

1. 가. 상표권의 권리범위확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다(대법원 1992. 2. 25. 선고 91후691 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 등 참조). 이러한 판단에 있어서 당해 상품에 대한 표장의 사용사실이 인정되는 경우 표장의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 표장에 대한 수요자들의 호칭 및 인식 등 당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하여야 한다.


나. 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조). 한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 없거나 미약한지 여부를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있으므로, 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).



2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 이 사건 등록상표인  'Saboo'는 꽃 모양의 도형과 영문자가 이단으로 구성된 표장으로, 위 영문자 부분은 대문자 'S'와 필기체인 'aboo'가 일부 도안화 되어 있고, 그 지정상품은 '인체용 비누'



등이다. 그리고 확인대상표장인  'sobia'는 꽃 모양의 도형과 일부 도안화 된 영문자 'sobia'가 일렬로 구성된 표장으로, 그 사용상품은 '인체용 비누'이다.

나. 양 표장 중 도형 부분은 꽃 모양으로 서로 동일·유사하나, 위 도형 부분이 주지·저명하거나 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이라고 볼 수 없다. 오히려 꽃향기가 나는 비누로 인식되어 그 지정상품 또는 사용상품과 관련하여 품질이나 효능 등을 연상시키고, 이 사건 심결 이전에 비누 상품과 관련하여 위와 유사한 모양의 도형을 포함한 다수의 상표들이 등록되어 있었으므로, 그 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다.

다. 반면, 이 사건 등록상표 중  'Saboo' 부분은, 조어로서 그 지정상품과의 관계에서 도형 부분에 비하여 상대적으로 식별력이 높다고 할 것이고, 수요자들도 이 사건 등록상표를 영문자 부분인 '사부'로 호칭해 온 사실이 인정되므로, 요부라고 할 것이다.

라. 위 인정사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의  'Saboo' 부분과 확인대상표장의  'sobia' 부분은 외관뿐만 아니라 호칭도 각각 '사부'와 '소비아'로 서로 차이가 있으므로 유사하지 않다.

마. 그럼에도 원심은 양 포장의 문자 부분과 도형 부분 그리고 아래 표와 같이 그 사용된 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등이 유사하거나 공통된다는 이유로 양 표장이 서로 유사하다고 판단하였다.

이 사건 등록상표가 사용된 상품	확인대상표장이 사용된 상품
	


이러한 원심의 판단에는 앞서 본 거래실정을 고려한 양 표장의 외관 및 호칭의 차이에도 불구하고, 나아가 상품의 구체적인 형상과 모양 및 그 포장의 구체적인 형태 등과 같이 그 상품에서 쉽게 변경이 가능한 특수하고 한정적인 거래실정을 비중 있게 고려하여 양 표장이 유사하다고 판단함으로써 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 045. 대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결, 상표법위반, 유사


이 사건 등록상표:  (지정상품: 가방 등)


피고인제품:  (사용제품: 가방, 지갑)

### 1. 상고이유 제1점에 대한 판단

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조). 또한 상표의 유사 여부의 판단은

두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념 등에 의하여 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다(대법원 2007. 2. 26.자 2006마805 결정 참조).

원심판결 이유에 의하면 원심은, “  ”와 같은 피고인의 원심 판시 [별지] 2문양의 도형상표(이하

‘피고인 사용표장’이라 한다)를 구성하는 각 도형은 “  ”와 같은 피해자의 원심 판시 [별지] 1문양의 도형상표(등록번호 1 생략, 이하 ‘이 사건 등록상표’라 한다)를 구성하는 각 도형들과 유사한 도형들을 모티브(motive)로 하고 있고, 그 도형들의 전체적 구성, 배열 형태 및 표현방법 등이 매우 유사하여, 피고인 사용표장과 이 사건 등록상표는 일반 수요자에게 오인·혼동을 일으킬 우려가 있고 유사하다는 취지로 판단하였다.

앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표의 유사 여부 등에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

그리고 상고이유에서 들고 있는 대법원 판례들은 이 사건과는 사안을 달리하는 것이어서 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다. 이 부분 상고이유 주장은 이유 없다.

## 2. 상고이유 제2점, 제3점 및 제4점에 대한 판단

가. 피고인 사용표장에 대한 디자인등록과 이 사건 상표법위반, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 위반의 관계에 관한 상고이유에 대하여

### (1) 상표법위반과의 관계에 대하여

디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 하고(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성, 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조).

그런데 원심판결 이유 및 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면, ① 일반적으로 가방이나 지갑 제조업체는 일반 수요자가 외관상 눈에 잘 띄는 부분을 보고 그 상품의 출처를 식별하는 관행을 감안하여 상표가 제품의 외관과 조화를 이루면서 융화될 수 있도록 그 표시 위치와 크기를 결정하여 제품에 상표를 표시한다고 할 것인데, 피고인은 이 사건 등록상표의 개별 구성요소를 조금씩 변형한 도형들을 이 사건 등록상표의 전체적 구성, 배열 형태, 표현방법과 같은 방식으로 조합한 피고인 사용표장의 형태로 피고인 사용표장을 사용하는 가방이나 지갑 제품 외부의 대부분에 표시하고 있는 점, ② 피고인과 그의 처 공소의 1은 이 사건 이전에도 이 사건 등록상표와 유사한 다른 표장을 가방 등의 제품 외부의 대부분에 표시하는 방법으로 사용하였다는 이유로 상표권침해금지판결(서울중앙지방법원 2008. 9. 12. 선고 2008가합35161 판결, 서울고등법원 2009. 5. 13. 선고 2008나92918 판결)을 받아 확정된 바 있는데, 위 침해금지 1심판결을 받은 이후인 2008. 11. 10. 공소의 1이 피고인 사용표장인 문양에 대해 ‘가방지’를 대상물품으로 디자인무심사등록출원을 하여 2009. 4. 28. 무심사에 의한 디자인등록(등록번호 2 생략)을 받은 다음, 피고인이 2009. 5. 초순경부터 같은 해 10. 23.경까지 피고인 사용표장을 사용한 것인 점, ③ 이 사건 등록상표는 여행용 가방, 핸드백 등을 지정상품으로 하여 1994. 7. 1. 출원되어 1995. 12. 26. 등록되고, 2005. 8. 23. 존속기간 갱신등록출원되어, 같은 해 10. 12. 존속기간 갱신등록된 상표로서, 이미 공소의 1이 피고인 사용표장에 대하여 디자인무심사등

특출원을 하기 전부터 국내에서 피해자의 상품 출처를 표시하는 표지로 널리 인식되어 있는 주지저명상표인 점 등을 알 수 있다.

이를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고인은 이 사건 등록상표의 고객흡인력 등에 편승하기 위한 의도로 피고인 사용표장을 사용한 것으로 보이고, 피고인이 그와 같이 사용한 위 표장은 실제 거래계에서 자타상품의 출처를 표시하기 위하여 사용되었다고 할 것이므로, 피고인 사용표장은 상표로서 사용되었다. 또한 디자인보호법 제45조 제1항은 '디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 등록디자인이 그 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 등록상표를 이용하거나 디자인권이 그 디자인권의 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 상표권과 저촉되는 경우에는 그 상표권자의 허락을 얻지 아니하거나 제70조의 통상실시권 허여의 심판에 의하지 아니하고는 자기의 등록디자인을 업으로서 실시할 수 없다'고 규정하고 있으므로, 피고인 사용표장의 사용에 관하여 이 사건 등록상표의 상표권자인 피해자의 허락이 있었다거나 디자인보호법 제70조의 통상실시권 허여의 심판이 있었다는 사정이 없는 이 사건에서, 공소의 1이 피고인 사용표장인 문양에 대해 위와 같이 디자인등록을 받아 피고인이 위 디자인권의 실시허락을 받고서 피고인 사용표장을 사용하였다고 볼 여지가 있다고 하더라도 이 점은 공소의 1의 디자인등록출원일 전에 출원된 피해자의 이 사건 등록상표와의 관계에서 피고인 사용표장의 사용이 상표로서의 사용에 해당하여 상표권침해로 되는 데에 장애가 되지 못한다.



## (2) 부정경쟁방지법위반과의 관계에 대하여





부정경쟁방지법 제15조 제1항은 디자인보호법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법 제2조 등과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 규정하고 있으나, 디자인보호법상 디자인은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이고(디자인보호법 제2조 제1호 참조), 디자인보호법의 입법 목적은 이러한 디자인의 보호 및 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함에 있는 것이므로(디자인보호법 제1조 참조), 디자인의 등록이 대상물품에 미감을 불러일으키는 자신의 디자인의 보호를 위한 것이 아니고, 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 디자인을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 디자인권을 취득하는 것이라면, 그 디자인의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 디자인보호법을 악용하거나 남용한 것이 되어 디자인보호법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으니, 이러한 경우에는 부정경쟁방지법 제15조 제1항에 따라 같은 법 제2조의 적용이 배제된다고 할 수 없다.

그런데 앞서 본 바와 같이 피고인 사용표장은 상표로서 사용되었고, 여기에 피고인 사용표장과 이 사건 등록상표의 유사성, 이 사건 등록상표의 주지저명성, 공소의 1이 피고인 사용표장인 문양에 대해 디자인등록을 받은 경위 등을 종합하여 보면, 공소의 1이 피고인 사용표장인 문양에 대하여 디자인등록을 받은 것은 그 대상물품에 미감을 불러일으키는 자신의 디자인의 보호를 위한 것이라기보다는 일반 수요자로 하여금 위 문양이 사용된 상품을 피해자의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 디자인권을 취득한 경우에 해당하여, 그 디자인의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 한 것이라고 봄이 상당하다. 따라서 비록 피고인이 위 디자인권의 실시허락을 받고서 피고인 사용표장을 사용하였다고 볼 여지가 있다고 하더라도 이는 디자인보호법을 악용하거나 남용한 것이 되어 디자인보호법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으니, 그러한 사정은 피고인 사용표장의 사용으로 인하여 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위가 성립하는 데 장애가 되지 못한다.

## 나. 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들에 대한 상표등록과 이 사건 상표법위반, 부정경쟁방지법위반의 관계에 관한 상고이유에 대하여

기록에 비추어 살펴보면, 피고인과 공소의 1은 이 사건 범죄사실 이전에 핸드백 등을 지정상품으로 하여

피고인 사용표장 “”을 구성하는 개별 도형들 및 이를 다소 변형한 도형들인 “”(등록번호 3

생략), “” (등록번호 4 생략), “” (등록번호 5 생략), “” (등록번호 6 생략), “” (등록번호 7 생략)에 대하여 각각 나누어 상표등록을 받은 사정을 알 수 있는데, 피고인 사용표장은 위 개별 도형들이 일정한 간격을 두고 규칙적으로 배열되어 결합함으로써 이루어진 것이다.

그런데 앞서 본 바와 같이 피고인은 가방이나 지갑에서 일반 수요자가 그 상품의 출처를 식별하는 관행을 감안하여 위 개별 도형들을 일정한 간격을 두고 규칙적·반복적으로 배열한 피고인 사용표장의 형태로 피고인 사용표장을 사용하는 가방이나 지갑 제품 외부의 대부분에 표시하고 있고, 이와 같은 경우 위 개별 도형들이 조합된 피고인 사용표장 전체 형태는 자타상품의 출처를 표시하는 별도의 식별력을 가지게 된다고 할 것이다. 또한 이 사건에서는 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들의 사용이 아니라 위 개별 도형들이 조합된 피고인 사용표장 전체 형태의 사용에 대하여 상표권침해와 부정경쟁행위의 책임을 묻고 있는 것인데, 위 개별 도형 각각의 상표권에 기초한 상표 사용권은 위와 같은 전체 형태의 피고인 사용표장에는 미치지 아니한다고 할 것이므로, 비록 피고인과 공소의 1이 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들에 대해 위와 같이 각각 나누어 상표등록을 받아 피고인이 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들 중 일부에 대하여는 상표권을 보유하고 있고, 나머지 부분에 대하여는 그 상표권의 사용허락을 받고서 피고인 사용표장을 사용하였다고 볼 여지가 있다고 하더라도, 그러한 사정은 피고인 사용표장 전체 형태의 사용으로 인하여 이 사건 등록상표에 대한 상표권침해 및 부정경쟁행위가 성립하는 데 장애가 되지 못한다.

원심의 이 부분에 관한 이유 설시에서 다소 부적절한 점은 있으나, 위 개별 도형들에 대한 별도 상표권의 존재가 이 사건 등록상표에 대한 상표권침해 및 부정경쟁행위 성립에 장애가 되지 못한다는 결론에 있어서는 정당하다.

#### 다. 고의와 위법성 인식에 관한 상고이유에 대하여

먼저, 앞서 본 바와 같이 피고인이, 공소의 1이 디자인등록을 받은 피고인 사용표장의 문양을 이 사건 등록상표의 고객흡인력 등에 편승하기 위한 의도로 사용한 것으로 보이는 점, 또한 피고인이 그와 공소의 1의 등록상표들을 피고인 사용표장의 형태로 조합하여 별개의 식별표지로서 사용하고 있는 점 등에 비추어 보면, 공소의 1이 피고인 사용표장인 문양에 대하여 디자인등록을 받았고, 피고인과 공소의 1이 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들에 대하여 각각 나누어 상표등록을 받았다는 사정은 피고인에게 상표법 위반행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 대한 고의가 없었다거나, 피고인이 자신의 행위가 상표법 위반행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 해당하지 아니한다고 믿은 데에 정당한 이유가 있다고 볼 만한 사유가 되지 못한다.

그리고 피고인 주장과 같이 피고인이 피고인 사용표장이 사용된 제품에 피고인 사용표장을 사용하는 외에 이 사건 등록상표와 유사하지 않은 다른 등록상표를 상품 태그에 표시하여 부착하였다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 피고인 사용표장이 사용된 제품 외부의 대부분에 이 사건 등록상표와 유사한 피고인 사용표장이 표시된 점에 비추어 보면, 상품 태그의 형태로 다른 등록상표를 함께 부착하였다고 하는 피고인 주장의 사정도 피고인에게 상표법 위반행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 대한 고의가 없었다거나, 피고인이 자신의 행위가 상표법 위반행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 해당하지 아니한다고 믿은 데에 정당한 이유가 있다고 볼 만한 사유가 되지 못한다.

또한 기록에 의하면, 피고인으로부터 가방을 납품받아 판매하였다고 하는 공소외인들의 상표법위반, 부정경쟁방지법위반 혐의에 대하여 이들의 고의를 인정하기에 증거가 부족하다는 등의 취지로 검사의 혐의없음(증거불충분) 처분이 내려진 사실은 알 수 있으나, 이러한 사정 역시 피고인 자신의 피고인 사용표장의 사용행위에 관한 이 사건에서 피고인에게 상표법 위반행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 대한 고의가 없었다거나, 피고인이 자신의 행위가 상표법 위반행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 해당하지 아니한다고 믿은 데에 정당한 이유가 있다고 볼 만한 사유가 되지 못한다.

#### 라. 소결론

결국 원심판결에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 디자인등록 및 상표등록과 상표법위반 및 부정경쟁

방지법위반의 관계, 고의와 위법성 인식 등에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 이 부분 상고이유 주장도 이유 없다.

### 3. 직권에 의한 판단

원심은 판시 상표법위반죄와 판시 각 부정경쟁방지법위반죄를 모두 유죄로 인정하고 이들 각 죄가 형법 제37조 전단의 경합범관계에 있는 것으로 보았다.


그러나 위 각 범죄사실은, '피고인이 2009. 5. 초순경부터 2009. 10. 23.경까지 피해자의 이 사건 등록상표와 유사한 피고인 사용표장이 부착된 가방과 지갑을 판매하고, 판매 목적으로 전시하여 피해자의 상표권을 침해하였다'는 취지의 상표법위반 부분, '위와 같이 가방과 지갑을 판매하여 피해자의 상품과 혼동하게 하거나 이 사건 등록상표의 식별력이나 명성을 손상하는 행위를 하였다'는 취지의 부정경쟁방지법위반 부분으로 이루어져 있는데, 이 가운데 먼저 부정경쟁방지법위반 부분은 '피해자의 상품과 혼동하게 한 행위' 또는 '이 사건 등록상표의 식별력이나 명성을 손상하는 행위'로 택일적 공소가 제기되었다고 볼 여지가 있으므로 이 점을 명확하게 할 필요가 있고, 다음 위 각 죄가 모두 성립한다고 보더라도 이는 1개의 행위가 수개의 죄에 해당하는 형법 제40조 소정의 상상적 경합의 관계에 있다고 봄이 상당하므로, 이와 결론을 달리한 원심판결에는 법령을 잘못 해석·적용한 위법이 있다고 하지 않을 수 없다.

### 4. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 044-1. 대법원 2023. 9. 21. 선고 2023도352 판결, 상표법위반, 유사

이 사건 등록상표: BURN FITNESS (지정상품: 헬스클럽경영업 등)


피고인제품 1:  (지정상품: 헬스클럽경영업): 침해

피고인제품 2: BURN FITNESS (지정상품: 헬스클럽경영업): 비침해(제90조 제1항 제1호)

상고이유를 판단한다.

### 1. 공소사실의 요지

피고인은 창원에서 (상호 생략)이라는 상호의 헬스클럽을 운영하는 사람이다.

피고인은 2020. 2. 말경부터 2021. 8. 12.경까지 사이에 위 업소, 홈페이지, 인스타그램 사이트 등에 피해자 공소외인이 2020. 2. 13. 설정등록한 상표 '**BURN FITNESS**'(상표등록번호 생략, 이하 '이 사건 등록상표'라 한다)와 동일, 유사한 상표인 '

이로써 피고인은 타인의 정당하게 등록된 상표권을 침해하였다.

### 2. 사용상표 1의 사용으로 인한 상표법위반 부분

가. 원심은 이 사건 등록상표의 요부를 '**BURN**' 부분이라고 볼 수 없어 전체관찰을 하면 이 사건 등록상표와 사용상표 1은 유사하지 않다는 이유로, 이 부분 공소사실을 무죄로 판단한 제1심판결을 그대로 유지하였다.


나. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 그대로 수긍하기 어렵다.

1) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을



기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

2) 원심판결 이유와 적법하게 채택된 증거에 따르면, 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

가) 이 사건 등록상표 '**BURN FITNESS**'는 영문자로 구성된 표장으로, 그 지정상품은 '헬스클럽경영업 등'이다. 사용상표 1 ''은 영문자 'BUR'와 일부 도안화 된 영문자 'N'이 일렬로 구성된 표장으로, 그 사용상품은 '헬스클럽경영업'이다.

나) 이 사건 등록상표를 구성하는 '**BURN**' 부분과 '**FITNESS**' 부분은 띄어쓰기로 서로 구분되어 있다. 이 사건 등록상표의 '**FITNESS**' 부분은 그 지정상품의 효능이나 용도를 표시하는 것으로서 그 식별력이 없다. 반면, 이 사건 등록상표의 '**BURN**' 부분은 식별력이 없는 '**FITNESS**' 부분에 비하여 상대적으로 일반 수요자에게 강한 인상을 주고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 낮지 않다.

다) '**BURN**' 부분은 지정상품과의 관계를 고려하였을 때 '운동을 통해 체지방 또는 칼로리, 스트레 스 등을 태우다'는 의미를 암시한다고 볼 수는 있어도 그 지정상품의 효능이나 용도, 성질 등을 직감하게 하는 것이라고 단정할 수 없고, 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시라고 할 수도 없어 공익상 특정인에게 독점 시키는 것이 적당하지 않은 경우에 해당한다고 보기도 어렵다.

라) 이처럼 '**BURN**' 부분은 '**FITNESS**' 부분에 비하여 상대적으로 식별력이 높고, 달리 '**FITNESS**' 부분과 결합한 일체로서만 식별표지로 기능한다고 볼 수는 없다.

3) 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 이 사건 등록상표의 '**BURN**' 부분은 독립하여 상표의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수 있으므로 요부에 해당한다. 이 사건 등록상표의 '**BURN**' 부분과 사용상표 1은, 글자체 및 도안화의 정도에 있어 다소 차이가 있으나 그와 같은 차이가 일반 수요자 내지 거래자의 특별한 주의를 끈다고 보기 어려워 외관이 유사하고, 모두 '번'으로 호칭되고 관념이 동일하므로, 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다. 따라서 사용상표 1은 이 사건 등록상표와 유사하다.

4) 한편 상표법 제90조 제1항 제1호는 자기의 상호 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는데, 사용상표 1은 피고인의 상호인 '번피트니스' 자체를 사용한 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표권의 효력은 사용상표 1에 미친다.

5) 그런데도 원심은 판시와 같은 이유만으로 피고인이 헬스클럽경영업에 사용상표 1을 사용한 행위가 이 사건 등록상표권을 침해한 행위에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표권 침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 검사의 상고이유 주장은 이유 있다.

### 3. 사용상표 2의 사용으로 인한 상표법위반 부분

원심은 판시와 같은 이유로, 사용상표 2는 피고인이 자기의 상호인 '번피트니스'를 영문으로 표기한 것으로서 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표이므로 이 사건 등록상표권의 효력이 사용상표 2에 미치지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표권의 효력 제한에 관한 법리를 오해한 잘못이



없다.

#### 4. 파기의 범위

그렇다면 원심판결 중 사용상표 1의 사용으로 인한 상표법위반 부분은 파기되어야 하는데, 이 부분 공소사실과 무죄로 인정된 나머지 공소사실은 포괄일죄의 관계에 있으므로, 결국 원심판결은 전부 파기되어야 한다.

#### 5. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 3. 상품(서비스 포함)의 사용 및 유사 등

044-2. 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: **Urbansys** (지정상품: 금속제 건축용 트렌치 커버)

선등록상표: **AVANCIS** (지정상품: 태양열 집열판)

상고이유를 판단한다.

#### 1. 상표 유사 판단에 관한 상고이유에 대하여

가. 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 따라 결정되어야 하므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 일반 수요자가 전체적으로 보았을 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2008후2213 판결 등 참조)

나. 이러한 법리에 따라 기록을 살펴보면, 다음과 같은 점에서 이 사건 출원상표인

**Urbansys**와 선등록상표 **AVANCIS**가 유사하다고 보기 어렵다.

(1) 이 사건 출원상표는 ‘어반시스’로, 선등록상표는 ‘어반시스’ 또는 ‘아반시스’로 호칭될 것으로, 그 차이가 크지 않아 전체적인 청감은 유사하다고 볼 수 있다.

(2) 그런데 양 상표는 외관이 완전히 상이하다. 양 상표 모두 알파벳의 대문자 또는 주로 소문자로 이루어진 문자상표로서 그 철자의 구성도 다르며 거의 겹치지도 않는다. 또한, 이 사건 출원상표는 ‘도시의’를 의미하는 ‘urban’과 ‘체계’ 등을 의미하는 ‘system’의 약어 ‘sys’를 결합한 조어로 ‘도시의 체계’ 정도로 관념될 수 있을 것이나, 선등록상표는 특별한 관념이 없어 보이는 조어로 양 상표의 관념을 대비할 수 없다.

(3) 이와 같이 호칭이 일부 유사함에도 불구하고 전체적으로 보았을 때 양 상표의 외관이 현저히 다르고, 관념을 대비할 수 없는 이상 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 것으로 보이지 않는다.

다. 그럼에도 원심은 이 사건 출원상표와 선등록상표가 유사하다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표 유사 판단에 관한 법리오해의 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

#### 2. 상품 유사 판단에 관한 상고이유에 대하여

가. 지정상품의 유사 여부는 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 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결 등 참조).

나. 이러한 법리에 따라 기록을 살펴보면, 다음과 같은 점에서 이 사건 출원상표의 지정상품 ‘금속제 건축용 트렌치 커버’와 선등록상표의 지정상품 중 ‘태양열 집열판’이 거래 통념상 유사한 상품에 해당한다고 보기 어렵다.

(1) 이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘금속제 건축용 트렌치 커버’는 배수로나 도랑 등에 사용되는 금속제 덮개로 그 용도나 설치 위치, 디자인적 요소 등을 고려하여 제작하는 비교적 단순한 금속제품인 반면, 선등록상표의 지정상품 중 ‘태양열 집열판(Solar Collector)’은 태양에서 나오는 열 에너지를 전기로 변환하는 태양

열 발전(태양광을 전기로 변환하는 태양광 발전과는 구별된다)의 핵심장치이다. 따라서 양 지정 상품은, 그 원료나 제조 방법 및 제조에 필요한 기술 등이 많이 다르며 그 속성과 용도, 구조와 형상에 상당한 차이가 있다.

(2) ‘태양열 집열판’이 건축물에 부착·설치되는 경우가 많다는 점을 고려하더라도, ‘금속계 건축용 트렌치 커버’와 ‘태양열 집열판’은 각 건축자재 분야와 신재생에너지 분야라는 다른 산업분야에 속하는 상품들로 볼 수 있고, 상표법 시행규칙상 상품류의 구분도 다르다.

(3) 피고 제출 증거만으로는 양 지정상품의 생산, 판매, 시공 업체가 일반적으로 일치한다고 보기 어렵고, ‘태양열 집열기’가 ‘트렌치 커버’와 근거리에서 설치되는 일이 잦다는 것만으로는 위에서 본 것처럼 그 속성과 용도 등이 현저히 다른 각 지정상품에 대하여 그 출처의 오인·혼동이 생길 것으로 보이지 않는다.

다. 그럼에도 원심은 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품 중 ‘태양열 집열판’이 유사한 상품에 해당한다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 지정상품의 유사 판단에 관한 법리를 오해한 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 045. 대법원 2013. 7. 12. 선고 2012후3077 판결, 등록취소

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서, 참고서면의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상표법상 ‘서비스표’라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말하는데(상표법 제2조 제1항 제2호), 여기서 ‘서비스업’을 영위한다고 함은 독립하여 상거래의 대상이 되는 서비스를 타인의 이익을 위하여 제공하는 것을 업으로 영위한다는 의미이므로, 아무런 대가를 받지 아니하는 자원봉사나 단순한 호의에 의한 노무 또는 편익의 제공 등과 같이 상거래의 대상이 되지 아니하는 용역을 일정한 목적 아래 계속적·반복적으로 제공하였다고 하더라도 상표법상의 서비스업을 영위하였다고 할 수 없다.

2. 원심은, ‘교육지도업, 문화적 및 교육적 목적의 전시회조직업, 회의준비 및 진행업’ 등을 지정서비스업으로 하고



로 하고 ‘ (색채서비스표)’와 같이 구성된 이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)가 ‘서울 WCO 오픈센터’의 운영 및 ‘WCO 북경대회’ 개최와 관련하여 ‘회의준비 및 진행, 문화적 및 교육적 목적의 전시회조직, 교육지도’ 등의 활동에 피고 주장과 같이 사용되었다고 하더라도, 피고는 미국 메릴랜드 주(州) 법에 따라 설립된 법인으로서 그 정관에 비영리기구임이 명시되어 있을 뿐만 아니라 위와 같은 활동에 대하여 아무런 대가도 지급되지 아니한 이상, 피고의 이러한 활동은 상거래의 대상이 되는 서비스의 제공을 업으로 영위한 것에 해당한다고 볼 수 없으므로, 그러한 사용을 들어 이 사건 등록서비스표가 상표법상 ‘서비스업’에 사용되었다고 할 수 없다는 취지로 판단하였다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 서비스업의 개념 및 서비스표 사용에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 046. 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결, 등록취소

상고이유를 판단한다.

상표법 제2조 제1항 제6호는, 상표의 사용이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 서비스표에 관하여는 특별한 규정이 없는 한 상표에 관한 규정을 적용한다고 규정하고 있다. 그런데 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장(標章)의 대상으로 하는 것이므로 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다고 할 것이다.

원심은 우선 그 채택 증거에 의하여 지정서비스업을 제과점업 등으로 하는 이 사건 등록서비스표 “木村屋”(등록번호 제56743호)의 통상사용권자인 주식회사 고려당이 2008년 11월경부터 2009년 4월경까지 롯데백화점 부산본점 지하1층 식품매장에서 즉석으로 빵을 구워 판매하는 등 제과점업을 영위하였는데, 그 판매대 위에는 위와 같이 즉석에서 구운 빵들이 담겨져 있는 나무상자들이 놓여 있었고, 위 나무상자 앞부분에는 이 사건 등록서비스표가 표시되어 있는 사실, 위 나무상자들 주변에는 위 매장에서 판매되는 빵의 종류·가격 등이 표시되어 있는 나무판들이 놓여 있었는데, 위 나무판들에도 이 사건 등록서비스표가 표시되어 있는 사실 등을 인정하였다. 나아가 원심은 이 사건 등록서비스표가 표시된 위 나무상자들은 제과점업이라는 그 서비스의 제공시 수요자의 이용에 제공되는 물건에 해당할 뿐만 아니라 위 나무상자들의 전면은 간판으로서의 기능도 수행하고 있고, 위 나무판들은 서비스업에 대한 정가표라고 볼 수 있으므로, 이 사건 등록서비스표가 위 나무상자들 및 나무판들에 표시되어 서비스의 제공이 이루어진 이상 이 사건 등록서비스표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 판단하였다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 서비스표의 사용에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙에 위배하여 사실을 인정하는 등으로 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 047. 대법원 2011. 12. 8. 선고 2010후1121 판결, 등록취소

상고이유에 대하여 판단한다.

1. 상표법 제2조 제1항 제6호는, 상표의 사용이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말한

다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 서비스표에 관하여는 특별한 규정이 없는 한 상표에 관한 규정을 적용한다고 규정하고 있다. 그런데 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장의 대상으로 하는 것이므로, 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다고 할 것이다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 참조).

2. 원심은, 피고가 대구 수성구 범어동 (이하 생략)에서 2006. 2. 15.경 ‘백남준 미술관’을 개관하고, 위 개관일부터 2006. 3. 14.경까지 개관 전시회를 개최하면서 그 방명록에 이 사건 등록상표서비스표(등록번호



생략) “ ”를 표기하여 위 미술관을 방문한 관람객들이 열람할 수 있도록 한 사실을 인정하고, 위 사실관계에 의하면 이 사건 심판청구일(2008. 9. 12.) 전 3년 이내인 2006. 2. 15.경부터 같은 해 3. 14.경까지 이 사건 등록상표서비스표가 그 지정서비스업인 ‘미술관경영업’의 서비스 내용에 속하는 미술품 전시 서비스의 제공 시 그 수요자인 관람객의 이용에 공여되는 물건인 ‘방명록’에 표시되고 국내에서 사용되었으므로, 이 사건 등록상표서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 등록이 취소되어야 하는 것이라고 할 수 없다고 판단하였다.

앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같이 논리와 경험의 법칙에 위배하고 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 인정하거나 서비스표 사용에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 048. 특허법원 2004. 8. 6. 선고 2004허2208 판결, 등록취소

##### 1. 이 사건 심결의 경위

###### 가. 피고의 이 사건 등록상표

(1) 등록번호 : 제291455호

(2) 구성 : 별당막국수

(3) 출원일/등록일 : 1993. 5. 11./1994. 6. 10.

(4) 지정상품 : 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 [별표 1] 상품류 구분 제2류 "막국수"

###### 나. 이 사건 심결의 내용

원고는 2003. 10. 10. 피고를 상대로 하여 상표권자가 3년 이상 이 사건 등록상표를 지정상품에 사용하고 있지 아니하므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다는 상표등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 심판청구 사건을 2003당2133호로 심리하여 2004. 3. 25. 피고는 2003. 6. 1. 부터 2004. 6. 10.까지의 기간 동안 박인호에게 이 사건 등록상표에 대하여 통상사용권을 설정해준 바 있고,

위 박인호는 자신이 운영하는 요식업소에 "별당막국수"라는 간판을 설치하고 이 사건 등록상표의 지정상품인 막국수를 제조하여 이 사건 등록상표가 인쇄된 비닐포장봉투에 포장하여 판매한 사실이 인정된다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

## 2. 이 사건 심결의 적법 여부

### 가. 당사자의 주장

원고는 이 사건 등록상표가 단순히 상호 또는 서비스업의 식별표지로서 사용된 바 있을 뿐 상품의 표지로서 사용된 바 없다고 주장하는바, 이에 대하여 피고는 이 사건 등록상표의 지정상품인 막국수는 그 상품의 특성상 식당과 같은 영업장소에서 즉석에서 조리되어 손님에게 제공되거나 조리 완성된 막국수를 현장에서 포장 판매하는 형태 또는 주문에 의해 단시간 내에 조리하여 포장 배달하는 판매 형태로 상품의 거래가 이루어질 수밖에 없는데, 피고는 이 사건 등록상표에 대하여 피고의 처남인 박인호에게 2003. 6. 1.부터 2004. 6. 10.까지의 기간 동안 통상사용권을 허락하고 설정등록을 마쳤으며, 위 박인호는 이미 1996. 10. 5. 이래 현재까지도 "별당막국수"라는 상호를 사용하여 막국수, 편육, 감자떡 등의 상품을 조리하여 판매하거나 "춘천 별당막국수"라고 인쇄된 비닐에 포장하여 판매하고 있고 박인호가 경영하는 위 음식점의 입구에는 막국수를 포장 판매한다는 안내문도 게시하고 있으므로 이 사건 등록상표는 불사용을 이유로 그 등록이 취소되어서는 아니 된다고 주장한다.

### 나. 판단

살피건대, 갑1호증, 갑7호증, 을1호증, 을3, 4, 5호증, 을6, 8 내지 12호증의 각 1, 2, 3, 을7, 13호증의 1, 2의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 이 사건 상표등록취소심판이 제기되기 약 20여 일 전인 2003. 9. 16. 자신의 처남인 박인호에게 이 사건 등록상표에 대하여 기간은 같은 해 6. 1.부터 2004. 6. 10.까지로, 지역은 대한민국 전역으로 각 정하여 통상사용권 설정등록을 마친 사실, 위 박인호는 위 통상사용권 설정등록 이전인 1996. 10. 5.경부터 춘천시 효자동 490에서 "별당막국수"라는 상호로 막국수, 메밀전 등을 조리하여 판매하는 한식점업을 경영하여 왔으며, 위 한식점의 입구에는 세로로 붉은 바탕에 흰 글씨로 "별당막국수"라는 상호가 표시된 세로 간판이 있고 위 간판의 상호 부분 아래에는 위 한식점의 전화번호 및 입구를 가리키는 화살표가 각 표시되어 있으며, 출입문에는 흰 바탕에 붉은 글씨로 "막국수 포장됩니다"라고 표시되어 있는 사실, 위 박인호는 2002. 5.경부터 2003. 8.경까지 "춘/천/향/토/음/식/점 춘천 별당막국수 ◆막국수 ◆메밀전 ◆촌떡 ◆감자떡 ◆빈대떡 ◆편육 춘천시 효자동(운파 건너편/진로소주옆)"이라고 인쇄되어 있는(다만 '별당막국수'는 다른 문자에 비하여 다소 큰 글씨로 인쇄되어 있다) 비닐봉투에 막국수를 포장하여 판매한 바 있는 사실을 각 인정할 수 있고 반증은 없는바, 위 박인호가 경영하고 있는 한식점은 일종의 서비스업으로서 자신의 서비스업 장소에서 한국식의 음식을 조리하여 일반 수요자에게 판매하되 일반 수요자들이 음식을 그 서비스업 장소에서 먹을 수 있도록 장소와 식탁, 수저 등의 식사도구 및 밀반찬, 물 등의 무료제공 음식을 같이 제공하거나, 혹은 수요자들이 원하는 장소에서 먹을 수 있도록 음식을 배달하여 주는 서비스업으로서, 위 간판상의 별당막국수는 이 사건 등록상표에서 "춘천"을 삭제한 것인 동시에 박인호 경영의 음식점업의 상호 그 자체로서 박인호가 위 음식점에서 제조하여 판매하는 상품인 막국수의 출처를 표시하기 위한 것이라기보다는 위 한식점의 서비스업의 출처를 표시하는 한편 방문하는 수요자들의 편의를 위하여 서비스업 장소의 위치를 정확하게 알리기 위한 것으로 보이고, 한식점을 포함하는 음식점업은 경우에 따라서 수요자들이 남긴 음식을 포장하여 가져갈 수 있도록 해주거나, 그 서비스업 장소에서 먹은 음식 외에 추가로 더 먹고자 하는 음식을, 혹은 처음부터 서비스업 장소 이외의 장소에서 먹고자 하는 음식을 수요자가 가지고 갈 수 있도록 포장하여 판매하는 경우도 있다고 할 것이고, 따라서 음식을 포장하여 판매하는 것도 음식점업을 경영하기 위한 하나의 수단으로서 음식점업을 영위하는 행위를 구성하는 일부라고 할 것이므로 박인호가 위 음식점에서 조리하여 판매하는 다른 음식들도 당연히 포장 판매가 이루어질 것으로 보이는 한편, 막국수와 같이 국물이 조금이라도 있는 음식의 경우에는 포장 판매가 가능한지 수요자들이 의문을 가질 것이 예상되므로 위와 같이 음식점의 입구에 포장판매를 행하고 있음을 명시하는 경우가 흔히 있고, 위 박인호가 사용한 포장용 비닐에 인쇄된 내용도 자신의 한식점이 향토음식점임을 첫머리에 표시하고 차림표에 해당하는 음식의 종류와 음식점의 위치를 상세하게 설명하고 있어 비록 위 인쇄 내용이 이 사건


등록상표와 동일한 문자임과 동시에 자신의 상호인 "별당막국수"라는 문자 왼쪽에 자신의 서비스업 장소인 "춘천"을 더한 문자들을 다른 문자들보다 다소 큰 활자로 인쇄하여 포함하고 있다고 하더라도 이것은 자신의 서비스업을 표시하고 이를 알리기 위한 것으로 볼 것이지 상품의 포장재료를 이용하여 지정상품을 표시하고 있는 것으로는 보이지 아니 하는바, 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품이나 서비스업에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없는 것이므로( 대법원 2001. 1. 19. 선고 2000후3166 판결 참조), 위와 같이 피고가 이 사건 등록상표를 위 박인호로 하여금 한식점업에 사용하게 하였다는 사실만으로는 이 사건 등록상표의 권리자인 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 이 사건 상표등록취소심판 제기 이전 3년 내에 사용하였다거나 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유가 있다고 인정하기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 할 것이다.

### 3. 결론

따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 이를 취소한다.

## 049. 특허법원 2006. 4. 6. 선고 2005허9053 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표:  (지정상품: 한식점경영업)

확인대상표장:  (사용상품: 죽용기 포장용 쇼핑백 등)

### 1. 피고들의 소극적 권리범위확인 청구에 대한 심결의 경위

#### 가. 원고의 등록서비스표와 피고들의 확인대상표장의 내용

##### (1) 원고의 등록서비스표



(가) 구성 :

(나) 출원일/등록일/등록번호 : 2002. 10. 29./2004. 6. 4./제101619호

(다) 지정서비스업 : 한식점경영업, 식당체인업(서비스업류 구분 제43류)

##### (2) 확인대상표장



(가) 구성 :

(나) 사용자 : 피고들

(다) 사용상품 : 죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨

#### 나. 피고들의 권리범위확인 청구원인

피고들은 2005. 6. 20. 확인대상표장이 원고의 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을



구하는 심판을 청구하였다. 그 청구원인의 요지는 피고들의 확인대상표장과 원고의 등록서비스표의 표장은 극히 유사하지만 그 사용상품과 지정서비스업은 거래형태, 거래범위 및 수요자층 등이 달라 거래사회의 일반 소비자에게 출처의 오인이나 혼동을 일으킬 염려가 없으므로 서로 유사하지 않다는 것이다.

#### 다. 특허심판원의 인용 심결

특허심판원은 이를 2005당1439호 사건으로 심리하여 2005. 9. 27. 다음과 같은 이유로 피고들의 소극적 권리범위 확인심판청구를 인용하였다. ① 등록서비스표의 지정서비스업인 '음식점경영업'은 음식점에서 손님에게 음료수, 주류 및 조리된 음식물을 제공하는 서비스업이고, 확인대상표장의 사용상품인 '죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨' 등은 제지업자나 주방기구 제조업자 등이 생산하며, 생활용품점이나 주방기구도·소매점에서 가정주부 또는 요식업자 등에게 판매하는 상품이다. ② 음식점을 경영하는 서비스업자가 '포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨' 등을 판매하는 것이 거래의 일반적 현상이라 할 수 없고, 일반 소비자는 음식점경영과 죽용기 판매 등이 동일한 사업자에 의하여 이루어진다고 생각하지 아니한다. ③ 음식물을 제공하는 서비스업과 주방용 상품의 판매는 그 용도나 수요자의 범위에 유사성이 있다고 볼 수 없다.

### 2. 이 사건의 쟁점

#### 가. 원고의 심결 취소사유 주장의 요지

(1) 음식점경영업, 식당체인업 등을 지정서비스업으로 하는 등록서비스표의 사용에는 음식점에서 수요자에게 제공하는 음식물의 용기, 음식물을 포장하기 위한 쇼핑백 등에 서비스표를 표시하는 행위를 포함하므로, 죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨 등에 확인대상표장을 표시하는 것은 등록서비스표의 권리범위에 속한다.

(2) 등록서비스표는 2002년부터 죽전문 프랜차이즈 사업에 사용되기 시작하여 2004년에 이르러서는 전국적으로 널리 알려진 주지, 저명 서비스표가 되었는바, 주지 저명한 등록서비스표의 권리범위는 일반적인 경우보다 넓게 해석하여야 한다.

#### 나. 이 사건의 쟁점

원고의 등록서비스표와 피고들의 확인대상표장은 그 외관·호칭·관념이 매우 유사하며, 피고들도 그 점을 다투고 있지는 않다. 결국, 이 사건의 쟁점은 '무형의 서비스에 대한 표장'인 등록서비스표와 유사한 상표를 지정서비스와 관련된 '유형의 상품들에 사용'하는 경우, 이를 등록서비스표 사용의 권리범위에 포함되는 것으로 볼 수 있는가 하는 점이다.

### 3. 등록서비스표권의 효력범위 및 지정서비스업과 사용상품의 유사 여부

#### 가. '서비스표 사용'의 개념과 범위 및 상표로서의 사용과의 관계

원래 서비스표는 무형인 서비스의 식별표지이고, 상표는 유형의 상품을 식별하기 위한 표장으로서는 각자 수행하는 기능이 다르므로, 서비스표를 상품에 사용하는 경우에는 등록서비스표권의 효력이 미칠 수 없음이 법리상 당연하다.

그런데 상표법 제2조 제1항 제6호는 상표의 사용이라 함은 '상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위' 등이라고 정의하고, 같은 조 제3항은 서비스표에 관하여는 특별한 규정이 없는 한 상표에 관한 규정을 적용한다고 규정하고 있다. 따라서 '서비스표의 사용'의 문언적 의미는 '서비스업 또는 서비스업의 포장에 서비스표를 표시하는 행위'라고 할 수 있지만, 서비스는 무형의 용역이어서(상표법 제2조 제1항 제2호) 그 자체에 서비스표를 표시하는 것은 불가능하다.

그러므로 '서비스표의 사용'의 개념에는 서비스를 제공하는 장소에 부착한 간판에 서비스표를 표시하는 행위, 지정서비스업에 관한 광고전단, 정가표 또는 거래서류에 서비스표를 붙여서 배포·사용하는 행위가 이에 포함되고, 나아가 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙이는 행위, 서비스 제공시 수요자에게 제공하는 물건에 서비스표를 붙인 것을 사용하여 서비스를 제공하는 행위, 서비스의 제공시 그 제공에 수반되는 등 필수적으로 관계된 물건에 서비스표를 붙이는 행위도 이에 포함된다고 봄이 마땅하다.

#### 나. 서비스표를 상품에 사용할 경우 지정서비스업과 상품의 유사 여부 판단 방법

나아가 상표법 제66조 제1호가 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하

거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위를 상표권 등의 침해로 본다고 규정한 취지에 비추어 보면, 등록서비스표와 유사한 표장을 상품에 사용하는 행위가 등록서비스표의 권리범위에 속하기 위해서는 그 상품이 지정서비스업과 관련하여 ‘서비스표의 사용’의 개념범위 내에 속하는 물건과 서로 동일하거나 유사하여야 한다.

다만, 서비스업과 상품 사이의 유사성을 지나치게 광범위하게 판단하여서는 아니 되고, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공수단, 제공장소와 상품의 밀접한 관계 여부, 서비스의 제공과 상품의 제조·판매가 동일 사업자에 의하여 행하여지는 것으로 인식되는지 여부, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는지 여부 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 종합적으로 판단하여야 한다.

#### 다. 원고의 등록서비스표 사용의 권리범위가 피고들의 상품에 미치는지 여부

##### (1) 한식점경영업의 방법과 죽 판매 서비스의 제공 형태

변론 전체의 취지에 의하면, 다음 사실을 인정할 수 있다.

(가) 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘한식점경영업’은 한식(韓食) 음식물을 먹고자 하는 손님에게 음료수, 주류 및 조리된 음식물을 제공하는 음식점을 경영하는 사업을 의미하고, 한식의 종류에는 죽(粥)도 포함하며, ‘식당체인업’은 다수의 식당 운영자들에게 동일한 상호·상표·영업비밀·직원교육 및 물품의 구입 등을 포함하여 전반적으로 영업 운영상의 서비스를 제공하는 사업을 의미한다.

(나) 죽 음식점을 경영하려면 서비스의 제공물인 죽(粥)을 죽용기에 담아서 수저와 함께 제공할 수밖에 없고, 그 밖에 젓가락과 냅킨 등을 제공하는 것이 일반적이다.


(다) 최근에는 도식락문화가 발달함에 따라 음식점에서 직접 먹지 않고 포장하여 줄 것을 요구하는 사람도 많은데, 이러한 경우에는 죽용기에 죽을 담아 포장용 쇼핑백에 넣어 제공함이 보통이다.

(라) 한편, 확인대상표장의 사용상품인 ‘죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨’ 등은 일반적으로 포장지나 주방기구 제조업자가 생산하고, 슈퍼마켓 등 생활용품점이나 주방기구의 판매점에서 가정주부 또는 식당운영자 등에게 판매하는 상품이다.

##### (2) 죽판매서비스에 죽용기 등의 사용이 포함되는지 여부

위 사실들에 의하면, 거래실정상 죽판매 서비스업자가 죽을 제공할 때 ‘포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨’ 등을 함께 제공하는 것이 일반적인 현상이라 판단된다. 또한, 확인대상표장의 사용상품인 ‘죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨’ 등은 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘한식점경영업’과 매우 밀접한 관계가 있고, 위 사용상품은 지정서비스업의 서비스제공에 있어서 필수적으로 수반되는 물품들이라고 볼 수 있다. 나아가 거래사회의 실정으로 보아 죽판매 영업에서 서비스 제공시 수반되는 물품인 죽용기나 죽용기 포장용 쇼핑백 등은 그 서비스업의 경영자가 제조 또는 납품받아 수요자에게 제공하는 것이 보통이어서, 피고가 죽



용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨 등에 확인대상표장 “”을 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 위 상품들이나 그것과 함께 제공하는 음식물이 원고의 상품인 것으로 오인·혼동시킬 우려가 있으므로, 확인대상표장의 사용상품과 등록서비스표의 일부 지정서비스업 사이에 유사성이 인정된다.

그렇다면 한식점경영업에서 ‘서비스표의 사용’의 범위에는 서비스 이용을 위하여 손님에게 제공되는 물건에 표장을 붙이는 행위, 즉 죽을 제공하면서 죽을 담은 용기 또는 죽용기를 포장하는 쇼핑백에 표장을 붙이는 행위도 포함된다고 봄이 옳다. 확인대상표장의 사용이 등록서비스표의 사용에 포함되는 이상, ‘죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨’ 등을 사용상품으로 하는 확인대상표장은 ‘한식점경영업, 식당체인업’을 지정서비스업으로 하는 원고의 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 볼 수밖에 없다.

#### 라. 소결론

결국, 등록서비스표와 확인대상표장은 표장이 서로 동일·유사하고, 그 지정서비스업과 사용상품이 서


로 밀접한 관계에 있어 유사하다. 따라서 원고의 나머지 주장에 대하여 판단할 필요도 없이 확인대상표장은 등록서비스표의 권리범위에 속하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

#### 4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

### 050. 대법원 2018. 11. 9. 선고 2016후1376 판결, 등록무효, 유사

이 사건 등록상표: **APM24** (지정상품: 백화점업 등)

선등록상표 1:  디텍스 몰 A.P.M (지정상품: 의류 판매대행업 등)

선등록상표 2:  스토리지 A.P.M (지정상품: 의류 판매대행업 등)

선등록상표 3: **apmluxe** (지정상품: 의류 판매대행업 등)

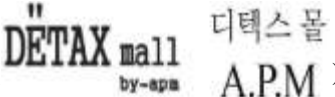

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 참고서면은 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

#### 1. 지정서비스업의 유사 여부에 관한 상고이유에 대하여

가. 지정서비스업의 유사 여부는 동일 또는 유사한 서비스표를 사용하였을 때 동일한 영업주체가 제공하는 서비스로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 방법과 장소, 서비스의 제공자, 수요자의 범위 및 서비스 제공에 관련된 물품이 일치하는지 여부 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 5. 12. 선고 2003후1192 판결 등 참조).

나. 위 법리와 원심에서 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴본다.

1) 피고의 이 사건 등록서비스표(**APM24**, 이하 ‘이 사건 등록서비스표’라고 한다)는 지정서비스업을 ‘백화점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업, 편의점업’으로 한다. 이는 일정한 장소에서 다양한 상품을 모아놓고 수요자들을 상대로 직접 판매하는 서비스를 제공하는 것이다. 한편 원고의 선등록서비스표

1()과 선등록서비스표 2()는 의류, 우산, 신발, 모자, 장신용품, 패션잡화, 화장품류 등을 판매대행하거나 판매알선하는 서비스를 제공하는 것이고, 선등록상표서비스표 3(**apmluxe**)은 의류, 신발, 모자, 양말, 스타킹 등 패션 관련 상품을 판매대행하거나 도·소매하는 서비스를 제공하는 것이다.

2) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선등록서비스표 1, 2의 지정서비스업 중 판매대행·알선업 및 선등록상표서비스표 3의 지정서비스업 중 판매대행업과 소매업은 의류 및 패션잡화 등을 수요자들을 상대로 직접 판매하는 서비스를 제공한다는 점에서 서비스의 성질, 내용, 제공방법이 유사하고, 서비스 제공에

관련된 물품과 수요자도 공통된다.

3) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 일정한 장소에서 다양한 제품을 판매한다는 점에서 선등록 서비스표들의 지정서비스업과 차이가 있다. 그러나 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 양 서비스업에 동일 또는 유사한 서비스표를 사용할 경우 일반 거래의 통념상 동일한 영업주체에 의하여 제공되는 서비스로 오인될 우려가 있다.

가) 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 거래의 실정을 보면 의류를 비롯하여 신발, 모자 등의 패션 잡화 등을 하나의 점포나 건물 또는 인접한 장소에서 진열하여 판매하거나, 동일한 영업주체가 백화점업, 대형할인마트업과 함께 슈퍼마켓업, 편의 점업을 영위하는 경향이 있었다.

나) 특히 백화점에서 의류와 패션잡화 등이 차지하는 비중이 높다는 거래의 실정을 감안하면 백화점업과 선등록서비스표들의 지정서비스업이 취급하는 제품들은 상당 부분 중복된다.

다) 원고가 선등록서비스표들을 출원할 당시 백화점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업 등의 ‘포괄명칭’을 서비스업 명칭으로 지정할 수 없었기 때문에 그와 같은 포괄명칭의 지정서비스업을 영위하고자 하는 경우에는 취급할 상품들에 대한 판매대행, 도·소매 서비스업을 하나하나 열거하여 서비스업으로 지정할 수밖에 없었다.

라) 백화점이나 대형할인마트 내부의 점포들은 제조업체로부터 물품을 공급받아 수요자들에게 직접 판매하고, 백화점이나 대형할인마트의 영업주체에 임대료나 수수료를 지급하는 것이 대부분이어서 일반적인 의류, 잡화 소매점들과 운영방식이 유사하다.

마) 이 사건 등록서비스표의 심사 당시 적용되던 특허청의 유사상품, 서비스업 심사기준에는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 포괄서비스업 명칭과 유사한 예로 화장품·가방·신발·속옷판매대행·알선업 등이 기재되어 있다.

4) 그럼에도 원심은, 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표들의 지정서비스업이 유사하지 않다는 등의 이유로, 이 사건 등록서비스표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 판단하였다.

이러한 원심의 판단에는 서비스업의 유사에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

## 2. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 02 거절이유

### 1. 사용의사(제3조 제1항 본문)

051. 특허법원 2018. 10. 5. 선고 2017나1148 판결, 손해배상



이 사건 등록상표: (지정상품: 치과업 등)



피고상표: (사용상품: 치과업)

#### 1. 기초 사실

##### 가. 원고의 설립과 등록서비스표 보유

원고는 2006. 11. 20. 의료서비스 법인의 설립 및 운영업, 치과병원의 설립지원 및 운영지원사업, 의료 재료 및 위생용품, 장비 등의 유통사업, 치과병원의 경영에 관한 연구 및 컨설팅 사업 등을 목적으로 하여 설립된 법인으로서, 다음과 같은 등록서비스표(이하 '이 사건 등록서비스표'라 한다)에 대한 서비스표권을 보유하고 있다.

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제33437호/ 2008. 6. 2./ 2011. 1. 4.



2) 표장:

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제44류의 치과보조업, 치과업, 치아교정업, 의료기계기구임대업(치과관련), 의료보건장비임대업(치과관련), 의료정보제공업(치과관련)

4) 서비스표권자: 원고

##### 나. 라이선스 계약과 네트워크 병원

1) 원고는 2009. 1.경 B과 이 사건 등록서비스표에 관하여 3년간 사용료를 받고 그 대가로 이 사건 등록서비스표의 사용을 허락하며 재무관리, 세무관리, 원가관리, 노무관리, 인력관리, 교육관리, 시장관리(내부·외부 마케팅) 등 경영지원서비스를 제공하는 내용의 라이선스(LICENSE) 계약을 체결하였다. 위 라이선스 계약에 따르면 위 계약은 3년간 유효하며, 위 계약이 3년 동안 성실히 유지될 경우 서비스표 사용자는 3년 이후에도 해당 계약 지역에서 이 사건 등록서비스표를 계속 사용할 수 있다고 되어 있다. 위 라이선스 계약에 따라 B은 2009. 1.경부터 '탑플란트치과 군산점'이라는 표장으로 치과업을 영위하였고, 위 라이선스 계약 후 3년이 지난 2014.경까지도 위 표장을 사용하였다.

2) 원고는 2009. 5. 6. C과 이 사건 등록서비스표에 관하여 3년간 사용료를 받고 그 대가로 이 사건 등록서비스표의 사용을 허락하며 재무관리, 세무관리, 원가관리, 노무관리, 인력관리, 교육관리, 시장관리(내

부·외부 마케팅) 등 경영지원서비스를 제공하는 내용의 라이선스 계약을 체결하였다. 위 라이선스 계약에 따르면 위 계약은 3년간 유효하며, 위 계약이 종료되더라도 쌍방의 동의하에 서비스표의 사용은 중지되지 않고 계속 유지될 수 있다고 되어 있다. 위 라이선스 계약에 따라 C은 2009. 5.경부터 ‘탑플란트치과 광주점’이라는 표장을 사용하여 치과업을 영위하였다.

3) 원고는 2010년에도 탑플란트 대전점, 압구정점 등과 위와 같은 라이선스 계약을 체결하였다. 이를 통하여 위 각 치과병원은 ‘탑플란트치과’라는 동일한 표장을 사용하여 치과업계에서 타인의 치과와 식별되는 ‘탑플란트 네트워크’를 이루었다. 원고는 이 사건 등록서비스표를 관리하고, 시장 내·외부 마케팅을 통해 ‘탑플란트 네트워크’를 홍보하며 경영을 지원하는 업무를 담당하여 그 설립 목적인 치과병원의 운영지원사업을 영위하였다.

#### 다. 피고의 이 사건 피고 표장 사용행위

피고는 2014. 3. 2.경부터 2014. 11.경까지 동두천시 D, 2층 (생연동)에서 ‘탑플란트치과의원’이라는 상



호로 치과병원을 운영하며 피고가 운영하는 홈페이지에 ‘탑플란트 치과’ 표장(이하 ‘이 사건 피고표장’이라 한다)을 사용하였다.

#### 라. 관련 심결

1) 원고는 2014. 10. 29 특허심판원에 피고를 상대로, “이 사건 피고 표장은 그 요부인 ‘탑플란트’ 부분이 이 사건 등록서비스표의 요부인 ‘탑플란트’ 부분과 동일하여 이 사건 등록서비스표와 전체적으로 유사하고, 사용서비스업인 ‘치과업’이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘치과업, 치아교정업’ 등과 동일하거나 유사하므로 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다”라는 취지로 주장하면서, 권리범위확인심판(2014당2719)을 청구하였다. 특허심판원은 2015. 5. 1. “이 사건 피고 표장은 이 사건 등록서비스표와 표장이 유사하고 사용서비스업도 지정서비스업과 동일·유사하므로 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다”라는 이유로, 원고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였고, 위 심결은 그대로 확정되었다.

2) 피고는 2016. 02. 15. 특허심판원에 원고를 상대로, “이 사건 등록서비스표 중 도형부분은 비중이 미미하고 어떤 호칭이나 관념을 도출할 수 있는 것이 아니고, ‘탑플란트치과’ 부분은 ‘인공치아를 최고로 잘 이식하는 치과’와 같은 구체적인 의미로 직감할 가능성이 상당하여 그 지정서비스업의 품질, 용도 등을 표시하는 기술적 표장이므로 서비스표등록을 받을 수 없는 서비스표에 해당한다”라는 취지로 주장하면서, 이 사건 등록서비스표의 등록무효심판(2016당378)을 청구하였다. 특허심판원은 2016. 6. 7. “이 사건 등록서비스



표 중 ‘도형부분의 식별력을 부인할 수 없고, 일반 수요자가 ‘탑플란트치과’ 부분을 ‘인공치아를 최고로 잘 이식하는 치과’와 같은 의미로 이해하여 지정서비스업인 ‘치과업’ 등의 내용이나 방법 등을 직감할 수 있을 것이라 보이지 않으므로 식별력이 인정된다”라는 이유로 피고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 위 심결은 그대로 확정되었다.

## 2. 당사자의 주장

### 가. 원고의 주장

피고는 2014. 3. 5.부터 2014. 12. 내지 2015. 9. 사이의 시기까지 이 사건 등록서비스표와 유사한 이 사건 피고표장을 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 하나인 치과업에 사용함으로써 이 사건 등록서비스표권을 침해하였다. 이에 따라 피고는 원고에게 구 상표법(2016. 2. 29. 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제67조 제3항, 제66조의2에 따라 손해배상 의무가 있는바, 원고는 그 중 명시적 일부청구로 2014. 3. 5.부터 2014. 10. 29.까지의 이 사건 등록서비스표권 침해에 따른 사용료 상당 손해배상액 61,200,000원[가입비 3,000만 원 + (월 회비 400만 원 × 7개월) + (월 회비 400만 원 × 24/30일)] 및

위 돈에 대한 지연손해금을 지급을 구한다.

#### 나. 피고의 주장

1) 다음과 같은 이유로 원고의 손해배상청구는 권리남용에 해당한다.

가) 원고는 의료법상 의료기관이나 민법상 비영리법인이 아니라 치과병원을 직접 개설할 수 없는 영리법인인기에 이 사건 등록서비스표에 관하여 객관적인 사용의사가 없다고 보아야 한다. 따라서 원고의 이 사건 등록서비스표는 무효이다.

나) 이 사건 등록서비스표는 ‘최고’를 의미하는 ‘TOP’과 ‘임플란트를 전문으로 하는 치과 의원’이라는 의미의 ‘플란트치과’가 결합된 표장으로 그 지정서비스업인 치과업과 관련하여 품질, 용도 등을 표시하는 기술적 표장이므로 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 무효이다.

다) 원고는 이 사건 등록서비스표를 최소한 3년 이상 사용하지 않았으므로 이 사건 등록서비스표에는 등록취소사유가 있다.

2) 피고는 이 사건 등록서비스표가 등록된 사실을 알지 못하였고, 알았다고 하더라도 이 사건 등록서비스표가 그 등록과정에서 거절 결정된 바 있고, 식별력이 없으며 원고의 사용의사가 없어 무효라고 생각하였으므로 이 사건 등록서비스표권 침해의 고의·과실이 없다.

3) 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자인 원고는 의료기관을 개설할 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표를 지정서비스업인 치과업, 치과교정업, 치과보조업과 관련하여 현실로 사용할 수 없는 자이다. 서비스표권자인 원고가 이 사건 등록서비스표를 현실적으로 사용하지 않고 있었고, 또한 이른바 네트워크 병원에 통상 사용권을 설정해 주고 그 사용료를 받았음이 증명되지도 않으므로 피고의 이 사건 등록서비스표 침해행위로 인하여 원고에게 아무런 손해가 발생하지 않았다.

4) 원고는 탑플란트치과 광주점으로부터 이 사건 등록서비스표 사용 대가로서 매월 400만 원을 지급받았음을 근거로 구 상표법 제67조 제3항에 의하여 통상사용료를 1년에 최소 4,800만 원으로 산정하여 손해배상을 구하고 있다. 그러나 위 400만 원은 서비스표 사용대가 외의 마케팅, 재무관리 등 경영지원 서비스의 대가 역시 포함하는 금액으로 그 전부를 손해배상액 산정의 기초로 할 수는 없다. 따라서 원고의 손해액 관련 주장은 이유 없다.

### 3. 손해배상책임의 발생 여부에 관한 판단

#### 가. 손해배상책임의 발생

1) 상표권 침해로 인한 손해배상 등의 책임이 성립하기 위해서는, 피고가 이 사건 등록서비스표의 표장과 동일·유사한 표장을 그 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업에 관하여 사용하여야 한다.

2) 앞서 본 바와 같이 피고는 2014. 3. 2.경부터 2014. 11.경까지 동두천시 D, 2층 (생연동)에서 ‘탑플란트치과의원’이라는 상호로 치과병원을 운영하며 홈페이지에 이 사건 피고 표장을 표시하였다. 또한, 이 사건 등록서비스표가 이 사건 피고 표장과 유사하고, 원고의 지정서비스업이 피고의 사용서비스업과 동일 내지 유사하다는 점에 대하여는 양 당사자 간에 다툼이 없다.

3) 따라서 피고가 자신이 운영하는 ‘탑플란트치과의원’의 간판에 이 사건 피고 표장을 표시한 행위는 특별한 사정이 없는 한 이 사건 등록상표서비스표권에 대한 침해행위에 해당한다.

4) 그렇다면, 피고는 원고가 구하는 침해기간인 2014. 3. 5.부터 2014. 10. 29.까지 이 사건 등록서비스표와 동일·유사한 이 사건 피고 표장을 피고가 운영하는 치과의 간판 등에 표시함으로써 이 사건 등록서비스표권을 침해하였고, 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다. 피고는 특별한 사정이 없는 한 구 상표법 제66조의2에 따라 위 서비스표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

#### 나. 피고의 권리남용 항변에 대하여

1) 무효사유가 있는 상표나 서비스표에 기초한 권리행사 거부

등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한



권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있고(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 등 참조), 이는 서비스표에 대해서도 마찬가지이다.

## 2) 이 사건 등록서비스표가 사용의사가 없어 무효인지 여부

### 가) 관련 법리

(1) 상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있으므로, 서비스표권은 등록에 의하여 발생하고, 실제로 이를 사용한 사실이 있는지 여부는 서비스표권 발생의 요건이 아니어서, 국내에서 서비스표를 '사용하는 자'는 물론이고 '사용하고자 하는 자'도 자기의 서비스표를 등록받을 수 있다(제3조 본문).

그런데 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것)은 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우를 상표등록 거절사유에 열거하고 있지 않았다(제23조 제1항 제1호). 그 후 위 법이 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정됨에 따라 '제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우'가 상표등록 거절사유로 추가되었고(제23조 제1항 제4호), 다시 2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정됨에 따라 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우도 상표등록 거절사유로 인정되게 되었다.

이렇게 볼 때, 현재 서비스표 등록을 받고자 하는 자는 적어도 '사용하고자 하는' 의사는 있어야만 하고, 사용하고자 하는 의사가 없이 등록된 서비스표는 구 상표법 제2조에서 말하는 표장에 해당하지 아니하여 구 상표법 제23조 제1항 제4호에 따라 이를 등록받을 수 없고, 등록받았다고 하더라도 이는 구 상표법 제71조 제1항 제1호에 따라 무효라고 해석하여야 한다.

한편 구 상표법 제1조는 '이 법은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다'고 규정하여 상표법은 상표의 사용을 통해 그 상표에 화체된 업무상 신용을 보호하는 것임을 전제로 한다. 그렇지만 동시에 구 상표법 제41조 제1항은 상표권은 설정 등록에 의하여 발생한다고 규정하여 이른바 등록주의를 취하고 있다. 이러한 점을 고려할 때, 위 법 개정은 등록주의를 채용한 우리 법제에서 상표나 서비스표를 사용하려는 의사 없이 오로지 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 목적으로 자신의 본래의 업무와 아무런 관계도 없는 상표나 서비스표를 수집·등록하는 이른바 상표브로 커 등에 의한 상표권 남용을 방지하기 위한 취지에서 이루어진 것으로 보인다.

(2) 그런데 상표나 서비스표에 대한 사용의사는 상표나 서비스표 출원인의 주관적, 내면적인 의사에 해당하므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 함이 마땅하고, 이를 지나치게 엄격하게 요구하면 등록주의의 근간을 손상시킬 수 있다는 점을 고려하여야 한다.

(3) 한편 현대사회에서는 금융지주회사, 약국체인업 등 네트워크 내의 각 사업주체가 하나의 공통된 표장을 사용하여 영업하는 다양한 형태의 영업방식이 대두되고 있다. 그런데 법 제2조 제1항 제3호의 단체표장의 경우 서비스를 제공하는 자가 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장으로 한정하고 있다. 따라서 단체표장의 규정만으로는 위와 같은 다양한 영업방식을 모두 규율할 수 없고, 이를 모두 법 테두리 밖에 방치하는 것은 사회경제적으로 손실일 뿐 아니라 법 관념에도 부합하지 아니한다.

(4) 이러한 상표법 개정의 취지 및 사용의사 유무의 판단기준, 사회현실적 고려의 필요성에도가 상표법의 목적과 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아닌 점, 서비스업 제공의 금지와 서비스표 사용의 금지가 항상 동일시되어야 한다고 볼 근거가 없는 점을 덧붙여 참작하면, 구 상표법 제2조 제1항 제2호의 '자기의 서비스업'에 해당하는지 여부를 해석함에 있어서는, 서비스표의 지정서비스업을 영위함에 있어 법령상 제한이 있는 자라고 하여 반드시 당해 서비스표를 사용할 의사가 없다고 일률적으로 단정하여서는 아니 되고, 그 지정서비스업과 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고, 출원인이 사회적·경제적으로 당해 서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되는 경우에는 당해 서비스표에 대하여 사용의사를 인정할 수 있다고

분이 타당하다.

#### 나) 판단

의료법은 의료인이나 의료법인, 민법이나 특별법에 따라 설립된 비영리법인 등 일정한 자격을 가진 자가 아니면 의료기관을 개설할 수 없도록 규정하고 있다(제33조 제2항). 위 의료법 규정에 따르면 원고는 의료기관을 개설할 수 없는 자이기는 하나, 그렇다고 그 설립 목적인 치과병원의 설립지원 및 운영지원사업, 치과병원의 경영에 관한 연구 및 컨설팅 사업 등을 영위하는 것 자체가 불법이라고 볼 수는 없다. 앞서 본 바와 같이 원고는 치과병원의 설립지원 및 운영지원사업, 치과병원의 경영에 관한 연구 및 컨설팅 사업 등을 목적으로 설립된 법인으로, 치과병원을 운영하려는 치과의사들과 라이선스계약을 체결하고 이에 따라 위 각 치과병원에 이 사건 등록서비스표의 사용권을 설정하고 각종 경영지원서비스를 제공하였다. 이를 통하여 위 각 치과병원은 ‘답플란트치과’라는 동일한 표장을 사용하여 치과업계에서 타인의 치과와 식별되는 ‘답플란트 네트워크’를 이루었다. 원고는 이 사건 등록서비스표를 관리하고, 시장 내·외부 마케팅을 통해 ‘답플란트 네트워크’를 홍보하고 경영하는 일을 담당하여 그 설립목적인 치과병원의 운영지원사업을 영위하였다.

위 관련 법리와 위 사실관계에 나타난 원고의 설립 목적 및 경위, 이 사건 등록서비스표 출원부터 사업 착수 및 진행에 이르기까지의 제반 현황에 비추어 보면, 비록 원고는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘치과업’을 영위하는 데 법령상 제한이 있지만, 그 설립 목적이 치과병원의 설립지원 및 운영지원사업 등으로서 위 치과업과 밀접한 관계에 있고, 실제로 위 각 치과에 이 사건 등록서비스표의 사용권을 설정해 주고 경영지원서비스를 제공하는 등 치과병원의 운영지원사업을 영위하였으며, 이러한 영업형태가 법령에 저촉된다고 볼 수 없으므로, 원고에게 사회적·경제적으로 이 사건 등록서비스표를 사용할 합리적인 필요성이 인정된다고 봄이 타당하다. 따라서 원고에게 이 사건 등록서비스표에 대한 객관적 사용의사가 인정되므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하지 않아 구 상표법 제71조 제1항 제1호의 무효사유가 없다.

피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

### 3) 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

#### 가) 관련 법리

상표법은 ‘그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’의 경우 상표등록을 받을 수 없다(구 상표법 제6조 제1항 제3호)고 정하고 있고, 상표등록이 위 규정에 위반되는 경우 이해관계인 또는 심사관은 상표등록에 대한 무효심판을 청구할 수 있다(구 상표법 제71조 제1항 제1호)고 정하고 있다.

구 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 근거가 있으므로, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다. 그리고 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 등 참조).

#### 나) 판단



이 사건 등록서비스표 “**탑플란트치과**”의 ‘탑플란트’ 부분은 ‘최고’ 등의 뜻을 지닌 ‘탑(TOP)’과 ‘식물, 공장, 설비, 심다’ 등의 뜻을 가진 ‘플란트(PLANT)’를 결합한 것으로 지정서비스업인 ‘치과업’의 품질 등을 어느 정도 암시하기는 한다. 그렇지만, 거래사회에서 인공치아이식을 일컫는 용어로는 일반적으로 ‘임플란트(implant)’가 사용될 뿐이고, ‘플란트(plant)’는 그와 같은 의미의 용어로는 사용되고 있지 않은 점, ‘플란트’가 ‘식물, 공장, 설비’ 등 다양한 의미로 해석되어 ‘탑플란트’가 ‘최고의 공장’, ‘최고의 식물’ 등 다양한 의미로 인식될 수 있는 점 등을 고려하면 일반 수요자나 거래자들이 이를 접할 때 ‘인공치아를 최고로 잘 이식하는’ 등의 구체적인 의미로 직감할 가능성은 희박하다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 지정서비스업인 치과업과 관련하여 볼 때 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 않는다.

피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

#### 4) 이 사건 등록서비스표에 등록취소사유가 있어 권리남용인지 여부

##### 가) 관련 법리

구 상표법 제73조 제1항 제3호는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우를 상표등록 취소사유로 규정하고 있다.

적법하게 출원·등록된 상표인 이상 비록 등록취소사유가 있다 하더라도 그 등록취소심결 등에 의하여 그 취소가 확정될 때까지는 여전히 유효한 권리로서 보호받을 수 있는 것이고, 권리 행사가 권리남용에 해당하려면 주관적으로 그 권리 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데에 있을 뿐 그 권리를 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없으며, 또한 객관적으로 그 권리가 인정되는 사회적 목적에 위반된다고 볼 수 있어야 한다(대법원 1998. 5. 22. 선고 97다36262 판결 등 참조).

##### 나) 판단

앞서 본 바와 같이 B은 원고와의 라이선스 계약에 따라 2009. 1.경부터 ‘탑플란트치과 군산점’이라는 표장으로 치과업을 영위하였고, 위 라이선스 계약 후 3년이 지난 2014.경까지도 위 표장을 사용하였다. 위 라이선스 계약에 따르면 위 계약은 3년간 유효하며, 위 계약이 3년 동안 성실히 유지될 경우 서비스표 사용자는 3년 이후에도 해당 계약 지역에서 이 사건 등록서비스표를 계속 사용할 수 있다고 되어 있다. 따라서 B은 원고와 라이선스 계약이 종료한 2012년부터는 위 계약에 기하여 원고로부터 설정받은 통상사용권에 따라 이 사건 등록서비스표를 사용하였다고 봄이 타당하다. 이에 비추어 볼 때 이 사건 등록서비스표에 등록취소 사유가 있다고 볼 수 없으며, 설령 등록취소 사유가 있다고 하더라도 위 관련 법리에 따라 그 등록취소심결 등에 의하여 그 취소가 확정될 때까지는 여전히 유효한 권리로서 보호받을 수 있는 것이고, 달리 원고의 권리 행사가 주관적으로 그 권리 행사의 목적이 오직 피고에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데에 있을 뿐 그 권리를 행사하는 원고에게 아무런 이익이 없으며, 또한 객관적으로 그 권리가 인정되는 사회적 목적에 위반된다고 볼 만한 증거가 없다. 따라서 원고의 이 사건 등록서비스표권 행사는 권리남용에 해당하지 아니하므로 피고의 위 주장은 이유 없다.

#### 다. 피고의 무과실 항변에 대하여

##### 1) 관련 법리

상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있고, 업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 부당하다고 할 수 없으며, 또한 타인의 특허권, 실용신안권, 디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되는데도(특허법 제130조, 실용신안법 제30조, 디자인보호법 제65조 제1항 본문) 상표권을 침해한 자에 대하여만 이와 달리 보아야 할 합리적인 이유가

없으므로, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되고, 그런데도 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 참조). 그리고 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

## 2) 판단

관련 법리에서 본 바와 같이 상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있으므로 업으로 서비스표를 사용하는 피고에게 과실이 없다고 하기 어렵고, 출원 시에 거절결정을 받은 바 있더라도 상표등록을 받아 적법하게 공고된 이상 이러한 사정만으로 피고의 이 사건 등록서비스표 침해행위에 과실 없음을 인정하기는 부족하다. 또한, 앞에서 살핀 바와 같이 이 사건 등록서비스표에는 피고 주장의 무효사유가 존재하지 아니한다. 피고가 제출한 증거들만으로는 피고가 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있음을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

### 마. 피고의 손해불발생 항변에 대하여

#### 1) 관련 법리

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 보아야 한다. 한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 등 참조).

#### 2) 판단

살피건대 다음과 같은 사정을 고려하면 피고가 제출한 증거만으로는 피고의 이 사건 등록서비스표 침해행위로 인하여 원고에게 아무런 손해도 발생하지 않았다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

① 원고는 직접 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업인 ‘치과업’에 대하여 사용하지는 못했지만, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 침해로 인한 손해배상을 구하는 기간인 2011. 10. 27.부터 2014. 10. 26.경까지 B 등에게 통상사용권을 부여하였고, B 등은 위 기간 동안 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업인 ‘치과업’에 사용하였다. 따라서 원고가 의료법상 치과업을 직접 영위할 수 없는 자이기는 하나, 앞서 본 바와 같이 위 치과업이 원고의 법인 목적 및 업무와 밀접한 관계에 있고 원고에게 이 사건 등록서비스표를 사용할 사회적·경제적 필요성이 합리적으로 인정되며 원고가 실제로 통상사용권자를 통하여 이 사건 등록서비스표를 사용한 이상 서비스표를 등록만 해 두고 실제로 사용하지 않은 경우와 동일시할 수 없다.

② 상표의 사용자 외에 사용허락계약 등을 통하여 상표사용자의 상표사용을 통제하거나 상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자가 따로 있는 경우에는 그러한 상표권자에게 상표사용에 따른 신용과 고객흡인력 등이 귀속된다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2011후1159 판결 등 참조). 위 법리는 서비스

표에도 마찬가지로 적용되므로, B, C 등이 이 사건 등록서비스표를 원고의 사용허락에 따라 ‘탑플란트치과 군산점’, ‘탑플란트치과 광주점’과 같이 사용함으로써 이 사건 등록서비스표에 대한 신용과 고객흡인력은 원고에게 귀속되었다. 따라서 피고의 이 사건 등록서비스표권 침해행위로 인하여 서비스표권자인 원고에게 손해가 발생하였다고 볼 수 있다.

③ 또한, 통상사용권자가 상표를 사용하고 있는 경우에도 상표권자에게 제3자의 상표침해에 따른 손해가 발생하지 않는다고 본다면 상표권자 및 통상사용권자 그 어느 누구도 침해행위에 따른 손해배상을 청구할 수 없는 불합리한 결론에 이르는 점, 구 상표법 제2조 제1항 제7호는 ‘상표의 사용’을 오로지 행위 태양만을 기준으로 정의 하였을 뿐 상표의 사용 주체를 상표권자로 국한하지 않은 점, 구 상표법 제73조 제1항 제3호는 불사용에 따른 상표등록 취소사유를 규정하면서 통상사용권자가 상표를 사용하고 있는 경우를 제외하고 있는 점, 구 상표법 제73조 제1항 제8호는 통상사용권자가 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동이 생기도록 상표를 사용한 경우도 상표등록 취소사유로 규정한 점 등을 고려할 때, 서비스표권자가 직접 서비스표를 사용하고 있지 않다고 하더라도 서비스표의 사용계약을 통하여 그 사용권자가 등록서비스표를 사용하고 있다면 서비스표권자가 그 서비스표를 사용하였다고 볼 수 있고, 따라서 제3자가 등록서비스표권을 침해하였다면 위 서비스표권자에게 손해가 발생했다고 봄이 타당하다.

④ 피고는, 2012년부터 원고와 ‘탑플란트치과 광주점’ 등 네트워크 치과들과의 관계가 끊어져 원고가 2012년 이후에는 이 사건 등록서비스표와 관련하여 물품 및 서비스를 제공한 바 없으므로 서비스표를 사용하였다고 보기 어렵다고 주장한다. 그러나 설령 원고와 ‘탑플란트 광주점’ 등 이 사건 등록서비스표를 사용하는 네트워크 치과들과 사이의 네트워크 관계가 단절되었다 하더라도 위 치과들이 이 사건 등록서비스표를 계속하여 사용할 수 있는 것은 결국 원고와 사이에 체결한 라이선스계약에 근거한 것으로 원고의 허락에 따른 서비스표 사용이라고 보아야 한다. 또한, 갑 제6호증, 을 제27호증의 각 기재에 의하면, 원고는 홈페이지에 이 사건 등록서비스표를 사용하는 ‘탑플란트’ 치과들을 소개하고 있는 사실을 인정할 수 있고, 이에 따르면 통상사용권자들의 이 사건 등록서비스표의 사용에 따른 이 사건 등록서비스표의 신용과 고객흡인력 등이 원고에게 귀속됨을 알 수 있다. 따라서 통상사용권자가 이 사건 등록서비스표를 사용하고 있으므로 원고에게 손해가 발생했다고 보아야 한다. 설령 이와 달리 보아 원고가 2012년부터 이 사건 등록서비스표와 관련하여 물품 및 서비스를 제공한 바 없어 이 사건 등록서비스표를 사용하지 않고 있다고 하더라도, 서비스표권자가 과거에 이미 서비스표를 상당 기간 사용함으로써 서비스표권자의 신용이나 고객흡인력을 서비스표에 화체시켰다면 그 후 침해기간 동안만 사용하지 아니하였다고 하여 이를 선불리 손해배상을 부정할 정도의 불사용으로 보아서는 아니 되는 점, 원고가 2012년 이전에 이 사건 등록서비스표를 사용하였던 사실은 피고도 다투지 아니하는 점, 그 이후 원고가 그 목적 사업을 완전히 폐업하였다고 볼 증거가 없는 점을 고려할 때, 위와 같은 사정만으로는 원고에게 손해가 발생하지 않았다고 볼 수 없다.

#### 4. 손해배상의 범위에 관한 판단

##### 가. 구 상표법 제67조 손해액의 추정 등 조항

상표권자가 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다(구 상표법 제67조 제3항). 그리고 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되거나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 직권으로 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(같은 조 제5항).

##### 나. 판단

###### 1) 구 상표법 제67조 제3항 적용 여부

위 인정 사실 및 갑 제5, 8, 9호증, 을 제26, 28~30호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사정을 고려할 때, 원고가 제출한 자료만으로는 구 상표법 제67조 제3항에 의하여 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액을 정확히 산출하기는 어렵다고 봄이 타당하다.

① 원고와 B 간의 ‘탑플란트치과 군산점’, 원고와 C 간의 ‘탑플란트치과 광주점’에 대한 각 라이선스

계약에 따르면 원고는 B, C에게 이 사건 등록서비스표에 대한 사용권을 부여하며 재무관리, 세무관리, 원가관리, 노무관리, 인력관리, 교육관리, 내부마케팅, 외부마케팅 등 서비스를 제공하고, B, C은 원고에게 가입비 및 3년간 회비를 지불하기로 약정하였으므로, 원고가 주장하는 월 400만 원의 상표사용료에는 위 서비스 제공에 따른 대가 역시 포함된 것으로 보인다.

② 갑 제8, 9호증(각 입금확인증)은 원고가 아닌 원고 대표이사 E 명의 계좌의 입금확인증이며 원고가 위 계좌 이외에 별도로 원고 명의의 계좌로도 거래를 한 바 있는 사실을 고려할 때 위 각 입금확인증이 이 사건 등록서비스표의 사용료를 지급받았음을 증명한다고 보기 어렵다.

③ 갑 제8호증의 ‘탑플란트치과 광주점’으로부터 입금된 내역 중 상당수는 원장 C이 아닌 그 직원 F의 명의로 되어 있어 그 내역이 이 사건 등록서비스표의 사용료에 관한 것인지 불분명하다.

④ 2012. 9. 11.부터 2016. 11. 10.까지 원고의 대표이사였던 G은 “예방치과의 수호천사 엔젤”이라는 상호로 치과용품 통신판매업을 운영한 바 있어 위 입금내역 중 치과 용품 판매 대가가 포함되었을 가능성을 배제할 수 없다.

⑤ 탑플란트치과 군산점 원장은 2016. 6. 18. 피고와의 전화통화에서 ‘2009년 원고와 상표사용계약을 체결하고 2012년까지 원고와 네트워크 관계를 유지하였으며, 초기 가입비는 없었고 컨설팅 비용으로 매월 약 2~300만 원 정도를 지불하였는데 이는 원고가 파견한 직원의 급여 정도였다’라는 취지로 언급하면서, “원고가 재료도 하고 뭐 이제 여러 가지를 했기 때문에 그쪽에서 이제 재료랑 사고 그렇게 하기는 했어요.”라고 진술하였다. 이는 매월 400만 원의 회비를 약정하였다는 원고의 주장과 일치하지 않으며 또한 위 원고가 제시한 입금내역에는 재료 구입에 따른 비용이 포함되어 있는 것으로 보인다.

## 2) 구 상표법 제67조 제5항에 따른 손해배상액 산정

앞서 본 바와 같이 이 사건은 서비스표권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 직권으로 구 상표법 제67조 제5항에 따라 손해배상액을 산정하기로 한다.

가) 갑 제14호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 원고의 ‘탑플란트치과 광주점’에 대한 매출액(부가가치세 제외)은 2009. 1. 1.부터 2009. 12. 31.까지 21,255,755원, 2010. 1. 1.부터 2010. 12. 31.까지 38,937,431원, 2011. 1. 1.부터 2011. 12. 31.까지 35,784,209원, 2012. 1. 1.부터 2012. 12. 31.까지 9,413,905원인 사실이 인정된다.

나) 위 인정 사실 및 앞서 든 각 증거, 갑 제8, 9호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 고려할 때, 원고가 피고의 상표권침해행위로 원고가 구하는 침해기간인 2014. 3. 5.부터 2014. 10. 29.까지 입은 손해의 액수는 200만 원으로 정함이 타당하다.

① 갑 제8, 9호증(각 입금확인서)은 원고의 대표이사였던 G 명의의 계좌에 대한 입금거래 내역에 관한 것이고, G이 당시 별개의 치과재료사업을 운영하였으며 ‘탑플란트치과 군산점’ 등 각 네트워크 치과에 재료를 공급한 적이 있는 사실을 고려할 때 갑 제8, 9호증에 기재된 내역 전부를 통상사용료 산정의 근거로 할 수는 없다.

② 원고의 탑플란트치과 광주점에 대한 매출액은 2009년부터 2011년까지 연평균 3,000만 원가량이었으나, 2012년에는 900만 원으로 급감하였다. 이를 원고와 탑플란트치과 광주점 사이의 라이선스 계약 내용에 비추어볼 때, 2009년부터 2011년까지의 매출액에는 라이선스 비용이 포함되었던 것이고 2012년부터는 라이선스 계약이 종료하여 매출액이 하락한 것으로 보인다. 이는 매월 약 2~300만 원의 라이선스 비용을 지불하였다는 탑플란트 치과 군산점 측의 진술과도 어느 정도 부합한다. 이와 같은 점을 종합할 때, 탑플란트 치과 광주점 및 군산점은 라이선스 비용으로 매월 약 2~300만 원 정도를 지불한 것으로 보인다.

③ 그러나 앞서 살펴본 바와 같이 위 라이선스 비용에는 재무관리, 세무관리, 원가 관리, 노무관리, 인력관리, 교육관리, 내부마케팅, 외부마케팅 등 서비스에 관련된 비용이 포함되어 있어 위 금액 전부를 서비스표 사용대가라고 볼 수는 없는 점, 탑플란트 군산점 원장은 위 금액이 원고로부터 파견된 직원의 급여에 해당한다고 진술하였는바, 위 금액에는 서비스표 사용대가 외에도 서비스 관련 비용, 파견 직원에 대한 급여

등도 모두 포함된 것으로 보이는 점에 비추어 볼 때, 서비스표 사용대가가 위 금액에서 차지하는 비중은 약소한 것으로 봄이 타당하다.

④ 또한, 탑플란트 광주점, 군산점은 원고와 3년간 라이선스 비용을 지불하기로 하고 라이선스 계약이 종료한 후에도 이 사건 등록서비스표를 계속 사용할 수 있거나 쌍방의 동의하에 그 사용이 중지되지 않도록 약정하였고 이에 따라 위 계약 종료 후에도 위 계약에서 정한 바에 따라 무상으로 이 사건 등록서비스표를 사용하였다. 그렇다면 이 사건 등록서비스표의 연간 통상사용액은 탑플란트 군산점, 광주점이 라이선스 계약 기간인 3년간 지불한 액수보다 훨씬 낮게 책정되어야 한다.

#### **다. 소결론**

따라서 피고는 원고에게 손해배상금 200만 원 및 위 돈에 대하여 원고가 이 사건 청구의 대상으로 삼은 이 사건 등록서비스표권 침해기간 이후로서 원고가 구하는 2014. 10. 30.부터 피고가 이 사건 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2018. 10. 5.까지 민법이 정한 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

#### **5. 결론**

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 달리하여 부당하므로, 원고의 항소를 일부 받아들여 제1심판결 중 위에서 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 패소 부분을 취소하고 피고에 대하여 위 금액의 지급을 명하며, 원고의 나머지 항소는 기각하기로 한다.



## 2. 제33조 제1항 제1호

### 052. 대법원 2004. 9. 24. 선고 2003후1314 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: 화랑 (지정상품: 사과묘목 등)

#### 1. 원심의 판단

원심은, 단순히 종자산업법에 의하여 지정상품의 품종 명칭으로 등록되었다거나 또는 장차 보통명칭으로 사용될 개연성이 높다는 등의 사정만으로는 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제1호 소정의 보통명칭이라 하여 그 등록을 거절할 수는 없다면서, 경상북도 농업기술원은 1990.경 경상북도 상주시의 한 과수원에서 발견된 변종 후지 품종의 사과 묘목을 이용하여 신품종 사과의 개발에 착수하여 1994. 최종적으로 개발 완료된 신품종 사과에 대하여 "화랑"이라는 명칭을 부여한 후, 1997. 12. 31. 위 신품종 사과가 최초로 발견된 과수원의 경영주로 하여금 종자산업법의 규정에 따라 "화랑"을 신품종의 명칭으로 출원 등록하게 한 사실, 1998. 부터 2003.까지 사이에 생산된 "화랑" 품종의 사과 묘목은 합계 약 65,000 그루에 이르는 사실, 사과나 농작물과 관련된 몇 개의 인터넷 홈페이지에 "화랑"이라는 명칭이 사과 품종의 하나로서 소개된 사실 등을 인정할 수 있으나, 위 인정 사실만으로는 이 사건 심결시인 2002. 10. 31.을 기준으로 할 때 "화랑"으로 구성된 이 사건 출원상표가 그 지정상품을 취급하는 거래계나 일반 수요자들 사이에서 특정한 품종의 사과나 그 묘목을 지칭하는 것으로 실제로 널리 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭이 되었다고 까지 단정하기 부족하고 달리 이를 인정할 아무런 증거가 없으므로, 이 사건 출원상표가 지정상품의 보통명칭만으로 된 상표라고 할 수 없다는 취지로 판단하였다.

#### 2. 대법원의 판단

그러나 원심의 위와 같은 판단은 수긍하기 어렵다.

종자산업법에 의한 품종보호를 받기 위하여 출원하는 품종은 1개의 고유한 품종명칭을 가져야 하고(같은 법 제12조, 제26조, 제108조 제1항), 대한민국 또는 외국에 품종명칭이 등록되어 있거나 품종명칭등록출원이 되어 있는 경우에는 그 품종명칭을 사용하여야 하며(같은 법 제108조 제2항), 품종명칭의 등록출원일보다 먼저 상표법에 의한 등록출원 중에 있거나 등록된 상표와 동일 또는 유사하여 오인 또는 혼동할 우려가 있는 품종명칭은 품종명칭의 등록을 받을 수 없고(같은 법 제109조 제9호), 품종명칭이 등록된 경우, 누구든지 등록된 타인의 품종의 품종명칭을 도용하여 종자를 판매·보급·수출 또는 수입할 수 없고, 품종명칭등록원부에 등록되지 아니한 품종명칭을 사용하여 종자를 판매 또는 보급할 수 없으며, 품종명칭등록출원인 또는 그 품종의 승계인은 등록된 품종명칭을 사용하는 경우에는 상표명칭 등을 함께 사용할 수 있는바(같은 법 제112조), 위 규정의 내용에 따르면 같은 법 소정의 품종보호의 대상이 된 품종을 상품으로서 거래하는 경우에 거래계에서는 그 상품에 관하여 등록된 품종명칭 외의 다른 명칭으로 그 상품을 지칭할 수는 없고, 품종명칭으로 등록된 표장을 그 품종의 보통명칭으로 보지 않는다면, 누구든지 그 표장을 그 품종의 상표로 별도로 등록할 수 있게 되어, 등록상표와 품종명칭의 오인·혼동을 방지하려는 종자산업법 제109조 제9호의 취지에 위배되는 결과를 가져오게 되어 부당하므로, 같은 법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 된과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭으로 되었다고 봄이 상당하다.

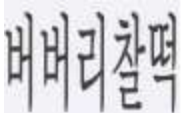
위 법리와 기록에 의하면, "화랑"이라는 표장이 종자산업법에 의하여 사과품종의 명칭으로 등록된 이상, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '사과, 사과묘목'의 거래계에서는 위 표장을 위 상품들의 보통명칭으로 인식한다고 봄이 상당함에도 불구하고, 원심이 이와 달리 판단한 것에는 상표법 제6조 제1항 제1호에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 정당하다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 관여 대법

관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

### 3. 제33조 제1항 제2호

053. 특허법원 2008. 9. 25. 선고 2008허6710 판결, 등록무효

이 사건 등록상표:  (지정상품: 떡 등)

선등록상표:  (지정상품: 식빵 등)

#### 1. 기초사실


##### 가. 피고의 등록상표와 선등록상표

###### (1) 피고의 등록상표

- 1 출원일 / 등록결정일 / 등록번호 : 2006. 7. 24. / 2007. 3. 29. / 제0704376호
- 2 구성 : 버버리찰떡
- 3 지정상품 : 상품류 구분 제30류의 떡(이하, 피고의 등록상표를 이 사건 등록상표 라 한다)

###### (2) 선등록상표

- 1 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2000. 5. 19. / 2001. 10. 17. / 제0503850호

- 2 구성 :  안동비버리찰떡  
Andong Pëbërichalttök
- 3 지정상품 : 상품류 구분 제30류의 쌀, 식빵, 국수, 메주, 만두, 간장, 고추장, 된장, 고춧가루, 전과

##### 나. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2007. 6. 5. 특허심판원에 2007당1461호로 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제1, 2호 또는 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 구 상표법 이라 한다) 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그에 대한 상표등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 상표등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2008. 4. 22. 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제1, 2호에 규정된 보통명칭, 관용표장에 해당하지 아니하고, 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 규정된 타인의 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일하거나 유사한 상표에 해당하지 아니한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

#### 2. 당사자들 주장의 요지와 이 사건의 쟁점

##### 가. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 관용표장에 해당하거나, 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 규정된 타인의 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일하거나 유사한 상표에 해당하므로, 그에 대한 상표등록이 무효로 되어야 한다.

##### 나. 피고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 관용표장에 해당하지 아니하고, 구 상표법 제7

조 제1항 제7호에 규정된 타인의 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일하거나 유사한 상표에도 해당하지 아니하므로, 그에 대한 상표등록이 무효로 될 수 없다.

#### 다. 이 사건의 쟁점

그렇다면, 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제2호 또는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 규정된 등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는지 여부에 있는바, 아래에서는 먼저 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 관용표장에 해당하는지 여부에 관하여 본다.

### 3. 이 사건 등록상표의 상표법 제6조 제1항 제2호 해당 여부 판단

#### 가. 판단기준

상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 그 상품에 대하여 관용하는 상표, 즉 관용표장은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래업계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용된 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2003후 243 판결 참조).

상표법 제6조 제1항 제1호에 규정된 보통명칭의 경우에는 거래업계의 동업자들뿐만 아니라 일반 소비자들에 의해서도 특정 종류의 상품의 일반명칭으로 사용될 것을 요하나, 상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 관용표장은 거래업계의 동업자들 사이에 자유롭게 사용된 표장이면 족하고(대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후 2246 판결 참조), 전국적 범위가 아닌 특정 지역 거래업계의 동업자들 사이에 자유롭게 사용된 표장도 이에 해당한다. 또한, 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 관용표장에 해당하는지 여부는 그 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다.

#### 나. 판단

(1) 갑 제3, 7, 9, 18, 21 내지 23, 33, 41호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 1 병어리찰떡 또는 버버리찰떡(버버리는 병어리의 안동지역 사투리이다, 이하 병어리찰떡과 버버리찰떡을 통틀어 버버리찰떡이라 한다)은 물에 불린 찹쌀을 찌고 절구에 오래 치면 뒤 큼직하게 썰어 양쪽에 팔고물, 콩고물, 깨고물을 묻힌 안동지역의 별미떡을 가리키는 명칭으로서, 안동지역에서 떡을 생산, 판매하는 동업자들에 의하여 이 사건 등록상표가 등록결정되기 오래 전부터 위와 같은 종류의 떡을 가리키는 제품명으로 사용되어 온 사실(갑 제3, 18호증, 원고의 2008. 9. 19.자 참고서면에 첨부된 사실확인서들), 2 버버리찰떡은 김노미가 1920년경 안동시 안흥동에 차린 떡집에서 판매한 떡이 시초로서, 그 명칭은 고객들이 김노미의 둘째아들 권봉필이 병어리인 것을 보고 김노미의 떡집을 병어리네 떡집이라 부른 것에서 유래된 것인데(갑 제3, 18호증, 갑 제23호증, 46면), 김노미나 그로부터 영업을 승계한 자가 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 버버리찰떡에 관하여 지정상품을 떡으로 하여 상표등록을 받아 이를 관리하여온 바 없고(다툼 없는 사실), 김노미 이외에도 민죽희 등이 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 안동에서 버버리찰떡이란 명칭의 떡을 생산, 판매하였던 사실(갑 제21호증, 갑 제23호증, 49면), 3 1988년 발간된 계간지 안동의 봄호에는 안동하면 생각나지요, 버버리찰떡이라는 제목으로 버버리찰떡에 대하여 다룬 글이 실렸고(갑 제33호증, 2004. 11. 22.자 한겨레 신문과 2004. 11. 23.자 연합뉴스 및 2004. 12. 6.자 조선일보에는 버버리찰떡이 안동지역에서 오랫동안 서민들의 간식으로 사랑받아온 음식이라는 내용의 기사가 실렸던 사실(갑 제7, 9, 21호증), 4 또한, 2002. 2. 발간된 학술지 안동개발연구에는 향토지적재산소재의 평가선정이라는 제목으로 버버리찰떡에 대하여 상표등록을 하여 안동시의 지적재산권으로 관리하여야 한다는 내용의 논문이 발표되기도 하였던 사실(갑 제22호증)을 각 인정할 수 있다.

(2) 위의 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표인 버버리찰떡은 1920년경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2007. 3. 29.경까지 약 80년간 안동지역에서 떡을 생산, 판매하는 동업자들 사이에 특정 종류의 떡을 가리키는 제품명으로 자유롭게 사용되어 왔다고 할 것이므로, 상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 관용표장에 해당한다 할 것이다.

#### 다. 소결론

따라서, 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 관용표장에 해당하여 식별력이 없으며

로, 원고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 그에 대한 상표등록이 무효로 되어야 한다.

#### 4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 하고, 이를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

## 4 ▪ 제33조 제1항 제3호

053-1. 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결, 등록무효

### 로얄비

이 사건 등록상표: ROYAL BEE (지정상품: 화장품 등)

상고이유를 판단한다.

1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호는 ‘상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.’고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 실령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결 등 참조). 어떤 상표가 위 규정에서 정한 기술적 표장에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2007후3042 판결 등 참조). 상표가 지정상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 암시하거나 강조하는 것으로 보인다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반수요자나 거래자가 단순히 지정상품의 산지·품질·원재료·효능·용도 등을 표시한 것으로 인식할 수 없는 것은 기술적 표장에 해당하지 않는다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 등 참조). 또한 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결, 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결 등 참조).

2. 위 법리 및 기록에 비추어 살펴본다.

### 로얄비

가. 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략)는 “ROYAL BEE”로 구성되어 있고, 상품류 구분 제3류의 화장품 등을 지정상품으로 한다.

나. ‘ROYAL BEE’는 ‘ROYAL’과 ‘BEE’를 결합하여 만든 조어로서 거래사회에서 일반적으로 사용되는 표현은 아니다.

다. ‘로열젤리’와 ‘꿀’은 이 사건 등록상표의 지정상품인 화장품 등의 원료 성분으로 흔히 사용되고 있고, ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 원재료로 사용한 화장품 제품 중 ‘로열’이나 ‘ROYAL’을 포함하는 표장이 사용된 것이 다수 존재한다. 그러나 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 원재료로 사용하지 않으면서도 ‘로열’이나 ‘ROYAL’을 포함하는 표장이 사용된 상품도 다수 존재한다.

라. 위와 같은 사정과 ‘로열’이나 ‘ROYAL’의 사전적 의미나 거래상의 관념 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’이 사용되었음을 암시하고 있다고 볼 수는 있을지라도 나아가 지정상품에 그와 같은 원재료가 사용되었음을 직감케 함으로써 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 단정하기는 어렵다.

마. 또한, 이 사건 등록상표는 고유한 의미를 내포한 두 개의 단어가 결합된 조어로서, 이로써 다른 사람들이 상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 사용하고 있음을 통상적인 방법으로 자유롭게 표시하는 데에 관하

여 어떠한 영향을 미칠 수 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표가 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어렵다.

3. 그럼에도 원심은, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료에 ‘로열젤리’나 ‘꿀’을 사용하고 있음을 직감케 하여 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 ‘상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 053-2. 대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: 양탕국 (지정상품: 간이식당업 등)

상고이유(제출기간이 지난 상고이유보충서는 이를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

어떤 상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호에서 규정한 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 일반 수요자의 인식을 기준으로 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 등 참조). 어떠한 상표가 지정상품의 품질·원재료·효능·용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질·원재료·효능·용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 상표에 해당하지 않는다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결 등 참조). 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정할 수 있고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력 없는 상표에 해당하지 않는다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2019후11787 판결 등 참조).

상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태와 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성 및 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이고(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 등 참조), 상표가 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결, 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 등 참조). 따라서 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임은 진다.

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 등록상표(서비스표 등록번호 생략)는 표장을 ‘**양탕국**’으로 하고 지정서비스업을 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 다방업 등으로 하는데, 원심에서 제출된 증거만으로는 이 사건 등록상표를 구성하는 ‘양탕국’이라는 용어가 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2015. 6. 9. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 서비스에 제공되는 물건 등인 커피의 옛 명칭으로 인식되었거나 지정서



비스업의 성질을 커피에 관한 것으로 바로 느낄 수 있게 하는 정도로 인식되었다는 점이 증명되었다고 보기 어렵고, 그러한 증거가 없는 이상 공익상 특정인에게 그 표시를 독점시키는 것이 부당하다고 볼 수도 없어 이 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않는다는 취지로 판단하였다.

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호의 상표등록 요건에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다. 그 밖의 상고이유 주장은 원심의 부가적 판단에 관한 것으로서 앞서 본 원심의 판단에 잘못이 없는 이상 이 부분 판단의 당부가 판결 결과에 영향을 미칠 수 없으므로 더 나아가 판단할 필요 없이 받아들이지 아니한다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 054. 대법원 2005. 10. 28. 선고 2004후271 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: 나홀로 (지정상품: 공인노무사업 등)

### 1. 상고이유 제1, 2, 3점에 대하여

원심은, "나홀로"로 구성된 원고의 이 사건 등록서비스표(등록번호 제74030호)의 지정서비스업인 '공인노무사업, 법률연구조사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업, 저작권관리업, 지적소유권라이선싱업, 지적소유권상담업, 특허이용업, 행정사업'은 모두 특정 전문분야의 전문적인 지식이나 경험을 갖추고 이러한 전문지식이나 경험이 없는 일반 국민을 상대로 하여 자신의 전문지식과 경험을 활용하여 특정 전문분야의 문제를 해결하도록 하여 그 수요를 충족하여 주는 서비스업으로서, 위 서비스업의 업무수행 방식은 단지 의뢰인으로부터 특정 전문분야의 업무를 의뢰받아 대리하거나 대행하는 것에 한정되는 것이 아니라 특정 전문분야에 관하여 전문지식이나 경험을 토대로 하여 상담에 응하거나, 조언을 함으로써 의뢰인으로 하여금 스스로 특정 업무를 직접 수행할 수 있도록 도와주는 방식을 포함하는 것이고, 더욱이 최근에는 전문직 종사자에게 위임하거나 직접적인 면담을 통한 조언 없이 스스로 법률업무 등의 특정 영역의 업무를 처리할 수 있도록 도와주는 방식이 전문직역의 하나의 서비스 방식으로 정착되고 있는바, 이 사건 등록서비스표는 그 구성이 일인칭 대명사 '나'와 부사 '홀로'를 합성하여 만든 조어로서 국어사전에도 수록되지 아니한 단어라 할지라도 위 각 구성단어가 합쳐져 본래의 의미를 잃어버리고 새로운 관념을 형성한다고는 보이지 아니하므로 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 등록서비스표를 '자기 혼자서' 또는 '나 혼자서' 나아가 '나 혼자'의 힘으로'라는 의미로 관념할 것으로 보이고, '법률연구조사업, 저작권관리업' 등의 지정서비스업들이 비록 일정한 자격을 가진 사람들만 제공할 수 있는 서비스업은 아니라고 하더라도 그 업무의 성격상 상당한 전문적인 지식이나 경험을 가진 사람들이 더 나은 수준의 서비스를 제공할 수 있는 서비스업이며, 의뢰인 혼자 스스로 문제를 해결하도록 도와주는 것이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업의 서비스 제공 방식 모두를 아우르는 것이 아니라고 할지라도 적어도 하나의 중요한 방식을 나타내는 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 전문직 종사자에게 업무를 위임하지 아니하고도 스스로 행할 수 있도록 도와주는 방식, 즉 위 지정서비스업의 서비스 제공의 하나의 방식을 보통으로 표시하는 표장만으로 된 서비스표라는 취지로 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 사실인정과 판단은 모두 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 것처럼 상표법 제6조 제1항 제3호에 대한 법리오해나 채증법칙 위배, 판단누락 등의 위법이 없다.

### 2. 상고이유 제4, 5점에 대하여

기록에 의하면 피고가 원심법원에 2003. 10. 9. 제출한 답변서에서, "'나홀로'는 기술적 표장에 해당되므로 서비스표로 등록될 수 없다."라는 주장만을 하였을 뿐, "나홀로"가 법률서비스업에 대하여 식별력이 있다거나

이 사건 등록서비스의 지정서비스업 중 일정한 자격을 필요로 하지 않는 서비스업에 대하여 "나홀로"가 기술적 표장이 아니라고 주장한 바는 없으므로, 원심이 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 전부에 대하여 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 등록무효사유가 있다고 판단한 것은 정당하고 거기에 상고이유로 주장하는 것처럼 금반언의 원칙 내지 변론주의에 위배되고, 심결취소소송의 심리범위를 벗어난 위법이 없다.

### 3. 상고이유 제6점에 대하여

상고이유에 대한 판단에 앞서 직권으로 보건대, 이 사건 등록서비스표는 2000. 6. 19. 출원된 것으로서, 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정된 상표법(이하 '개정 상표법'이라고 함)의 부칙 제4항에 의하여 그 등록무효심판에 관하여는 위 개정 전의 상표법(이하 '구 상표법'이라고 한다)이 적용되어야 하고, 구 상표법은 개정 상표법 제23조 제1항 제4호의 '제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우'를 등록무효사유로 삼고 있지 아니하였으므로, 원심이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업'에 개정 상표법을 적용하여 개정 상표법 제23조 제1항 제4호가 정한 등록무효사유가 있다고 판단한 것은 잘못이지만, 위 지정서비스업에 대하여 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 등록무효사유가 있음이 앞서 본 바와 같은 이상 원심의 위와 같은 잘못은 판결의 결론에 영향이 없다.

### 4. 상고이유 제7점에 대하여

가. 원심은 변리사의 자격만을 갖춘 원고가 이 사건 등록서비스표의 출원 당시부터 그 지정서비스업 중 '변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업'을 제공할 자격을 가진 자에게 전용사용권이나 통상사용권을 설정할 의사를 가지고 있었다고 하더라도, 본래 서비스업 제공을 통한 서비스표의 사용이 법에 의하여 금지되어 있는 자가 서비스표를 출원, 등록 후 서비스업 제공의 자격을 갖춘 자에게 전용사용권이나 통상사용권을 설정하여 주기 위한 것만을 목적으로 서비스표를 출원, 등록받아 이를 보유하도록 허용한다면, 이는 서비스표가 자신과 타인의 서비스의 출처를 구별하게 하는 식별표지로서의 역할을 하여 공정한 경쟁을 유도하도록 하려는 상표법의 취지와는 달리, 오히려 자격 없는 자의 식별표지 독점을 조장하여 이로 말미암아 적법한 서비스 제공자로 하여금 적당한 식별표지를 사용하지 못하게 하여 서비스 제공에 불편을 초래할 뿐이라고 할 것이므로 이러한 서비스표 출원행위는 등록주의를 남용하는 것으로서 권리남용에 해당하여, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 '변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업'에 관하여 상표법 제7조 제1항 제4호의 무효사유를 가진다는 취지로 판단하였다.

나. 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는' 서비스표라 함은 서비스표의 구성 자체 또는 그 서비스표가 지정서비스업에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 또는 고의로 저명한 타인의 상표 또는 서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 서비스표를 등록 사용하는 것처럼 그 서비스표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말하는 점(대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결, 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조), 원고가 '변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업'에 필요한 자격을 취득하는 것이 금지되어 있는 것도 아니고, 제3자에게 전용사용권이나 통상사용권을 설정하는 방식으로만 이 사건 등록서비스표를 사용하기 위해서 이 사건 등록서비스를 출원, 등록받았다고 볼 만한 자료도 없는 점을 종합하면, 원고가 이 사건 등록서비스표를 출원, 등록하는 것이 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 경우에 해당한다고 할 수는 없다.

그럼에도 불구하고, 이와 달리 판단한 원심에는 상표법 제7조 제1항 제4호에 관한 법리를 오해한 위법이 있으나, 위 지정서비스업들에 대하여도 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 등록무효사유가 있음이 앞서 본 바와 같은 이상 원심의 위와 같은 잘못은 판결의 결론에 아무런 영향이 없다.

5. 따라서 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 정하여 주문과 같이 판결한다.

055. 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결, 거절결정

# 알바천국

이 사건 출원상표: 알바천국 (지정상품: 직업소개업 등)

상고이유를 판단한다.

1. 상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이다. 따라서 어느 상표가 이에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 등 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면 다음과 같다.

원고의 이 사건 출원서비스표(출원번호 생략)는 ‘직업소개업, 직업알선업, 취업정보제공업’을 지정서비스

# 알바천국

업으로 하고 ‘알바천국’으로 구성된 것이다. 이 사건 출원서비스표는 ‘알바’와 ‘천국’이라는 두 개의 단어가 결합하여 ‘근무 여건이나 환경이 이상세계(理想世界)처럼 편하여 아르바이트를 하기에 좋은 곳’이라는 관념을 지니는 것으로서, 위 지정서비스업과 관련하여 볼 때 위와 같이 ‘아르바이트를 하기에 좋은 곳’을 소개·알선하거나 이와 관련된 정보를 제공한다는 암시를 줄 수 있기는 하나, 이를 넘어서 일반 수요자에게 ‘아르바이트를 소개·알선하거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소’ 등과 같이 위 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표시하는 것으로 인식된다고 할 수 없다. 또한 거래사회의 실정 등을 감안하더라도, ‘천국’이라는 단어가 포함된 이 사건 출원서비스표를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익상 부당하다는 등 위와 달리 볼 만한 사정이 발견되지 않는다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호가 정한 기술적 표장에 해당하지 않는다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 기술적 표장에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용 중 보조참가로 인한 부분은 피고보조참가인이, 나머지는 피고각 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

056. 대법원 2017. 7. 11. 선고 2014후2535 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: **SUN SCIENCE** (지정상품: 화장품 등)

선출원상표: **SENSCIENCE STYLING** (지정상품: 화장품 등)

상고이유를 판단한다.

### 1. 피고의 상고이유에 대하여

어떤 상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호에서 정하는 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래계의 실정 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 등 참조).

원심은 그 판시와 같은 이유로 “**SUN SCIENCE**”로 구성된 피고의 이 사건 등록상표(상표등록번호 1 생략)가 그 지정상품 중 주된 용도가 햇볕으로 인한 피부 손상 방지인 원심 판시 [별지 2] 의 지정상품에 사용될 경우 ‘햇볕으로부터 피부 보호 효과(피부 손상 방지 효과)가 우수한’ 등의 의미로 쉽게 인식되어 위 지정상품의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 판단하였다.

앞서 본 법리와 기록에 의하여 살펴보면, 원심의 판단은 정당하다. 거기에 상표의 식별력에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

### 2. 원고의 상고이유 제1점에 대하여

(1) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

(2) 위 법리와 기록에 의하여 살펴본다.

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 “**SUN SCIENCE**”로 구성되어 있고, 원심 판시 선출원상표(상표등록번호 2 생략)는 “**SENSCIENCE STYLING**”으로 구성되어 있다. 선출원상표 중 ‘STYLING’ 부분은 그 지정상품인 ‘화장품, 화장품 키트(화장품 셋트)’ 등과의 관계에서 용도나 효능 등을 나타내어 식별력이 미약한 반면 ‘SENSCIENCE’ 부분은 조어(조어)로서 식별력이 있으므로, 선출원상표는 ‘SENSCIENCE’를 요부로 하여 상표의 유사 여부를 대비·판단할 필요가 있다.

이 사건 등록상표인 “SUN SCIENCE”는 ‘썬사이언스’로, 선출원상표의 요부인 ‘SENSCIENCE’는 ‘썬사이언스’로 호칭될 수 있는데, 이 경우 양 상표는 첫음절의 모음에서 다소 차이가 있을 뿐 전체적으로 비슷하게 들리므로 호칭이 유사하다고 할 것이다. 이 사건 등록상표는 ‘태양 과학’ 등의 의미로 인식되는 반면 선출원상표의 요부인 ‘SENSCIENCE’는 특별한 관념이 떠오르지 않는 조어이므로 양 상표의 관념을 대비할 수 없다고 하더라도, 호칭이 유사한 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 양 상표는 표장이 서로 유사하다고 보아야 한다.

그럼에도 원심은 양 상표가 외관과 관념이 다르다는 이유로 표장이 서로 유사하지 않다고 판단함으로써 이 사건 등록상표의 지정상품 중 원심 판시 [별지 2] 의 지정상품을 제외한 나머지 지정상품이 선출원상표의 지정상품과 동일·유사한지에 관하여 나아가 판단하지 아니한 채 이 사건 등록상표가 위 지정상품과 관련하여 구 상표법 제8조 제1항에 의한 등록무효사유가 없다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표의 유사 여부에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

### 3. 결론

원고의 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며, 피고의 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.


057. 대법원 2019. 7. 10. 선고 2016후526 판결, 거절결정


이 사건 출원상표:  (지정상품: 전기에너지 공급계약 알선업 등)

상고이유를 판단한다.

1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호는 ‘상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.’라고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결, 대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결 등 참조). 어떤 상표가 위 규정에서 정한 상표에 해당하는지 여부는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2007후3042 판결 등 참조). 한편 두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2306 판결, 대법원 1992. 2. 11. 선고 91후1427 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 따라 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.


2. 가. 원심판결 이유와 원심에서 적법하게 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 이 사건 출원상표·서비스표는 “”로 구성되어 있고, 상품류 구분 제4류의 electrical energy(전기에너지), 제35류의 arranging of contracts for supply of electrical energy(전기에너지 공급계약 알선업) 등을 지정상품·서비스업으로 한다.

2) 이 사건 출원상표·서비스표는 코드와 플러그를 형상화한 도형 부분인 이 문자 부분인 “ChargeNow”와 결합하여 전체적으로 볼 때 전기 내지 전원 연결과 관련이 있음을 나타내고 있고, 이 사건 심결 당시 실제 거래사회에서 ‘플러그를 형상화한 도형’과 ‘charge’는 ‘전기에너지 충전’을 표현하는 표시로 흔히 사용되고 있다.

3) 이 사건 출원상표·서비스표를 전체적으로 볼 때 문자 부분을 이루는 영어 단어 ‘charge’와 ‘now’의 의미 및 도형 부분의 의미로부터 인식할 수 있는 관념 외에 각 구성 부분의 결합에 따라 전체로서 새로운 관념이 생겨난다거나 새로운 식별력을 형성하고 있다고 보기 어렵다.

나. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 우리나라의 영어 보급수준과 충전용 전자기기가 보편화된 거래사회의 실정을 고려하면 수요자들로서는 이 사건 출원상표·서비스표

“”의 관념을 ‘지금 충전하라’는 의미로 인식할 수 있다. 이 사건 출원상표·서비스표가 지정상품인 전기에너지 및 지정서비스업인 전기에너지 공급계약 알선업에 사용될 경우 수요자들은 ‘바로 충전할 수 있는 전기에너지 및 이를 상품으로 하는 영업’으로 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 직감하게 된다. 이러한 이 사건 출원상표·서비스표의 표시는 전기에너지 충전과 관련한 거래에 있어서 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로도 타

당하지 않다. 따라서 이 사건 출원상표·서비스표는 지정상품·서비스업의 용도나 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 보아야 한다.

다. 그럼에도 원심은, 이 사건 출원상표·서비스표가 지정상품·서비스업의 용도, 시기, 제공내용 등을 암시할 뿐 이를 직접적으로 표시하거나 수요자들에게 직감하게 한다고 볼 수는 없고, 특징인이 독점적으로 사용할 수 없는 상표·서비스표에도 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제6조 제1항 제3호에서 규정하는 '상품의 용도나 사용방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 058. 대법원 2002. 6. 11. 선고 2000후2569 판결, 거절결정



이 사건 출원상표: (지정상품: 음악이 녹음된 디스크 등)

상고이유를 본다.

#### 1. 원심의 판단



원심은, 이 사건 출원상표가 검은색 바탕의 직사각형과 그 내부에 있는 4줄의 흰색 수평선으로 구성된 도형 부분 및 그 직사각형 도형 내부의 문자 부분, 즉 영문자 'ORIGINAL'을 고딕체로 표기한 상단 부분, 영문자 'JAZZ'를 필기체로 표기한 중간 부분, 영문자 'CLASSICS'를 고딕체로 표기한 하단 부분으로 이루어진 결합상표이고, 위 문자 부분의 중간부가 어느 정도 도안화되어 있기는 하지만, 일반 수요자는 지정상품에 표시된 이 사건 출원상표의 위 부분이 영문자 'JAZZ'를 표기한 것으로 직감하리라고 봄이 상당하며 그 변형의 정도에 있어서도 일반적인 문자의 의미 이외에 별도의 식별력을 인정할 정도로 독특한 방법으로 표시되었다고 볼 수 없고, 영문자 'JAZZ'를 표기한 부분을 포함한 문자 부분 'ORIGINAL JAZZ CLASSICS'의 의미는 '베끼거나 고친 것이 아닌, 즉 원본(原本)인 재즈 명곡들' 또는 '원본(原本)인, 재즈음악, 서양 고전음악들'로 직감되어 그 지정상품인 '음악이 녹음된 디스크, 테이프(musical sound recordings)'에 사용될 경우 '지정상품의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장'에 해당되는 한편, 이 사건 출원상표에서 검은색 바탕의 직사각형과 그 내부에 있는 4줄의 흰색 수평선으로 구성된 도형 부분은 간단하고 흔한 표장으로서 위 문자 부분과의 결합 정도, 표시 방법, 구도 등을 고려할 때 특별한 식별력을 가진 표장이라고 할 수 없다는 이유로, 이 사건 출원상표가 전체적으로 볼 때 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록을 받을 수 없는 상표에 해당한다는 취지로 판단하였다.

#### 2. 대법원의 판단

그러나 기술적 문자상표가 도형화(도안화)되어 있어 일반인이 보통의 주의력을 가지고 있는 경우 전체적으로 보아 그 도형화된 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르러 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자인식력을 압도할 경우에는 특별한 식별력을 가진 것으로 보아야 하므로 이러한

경우에는 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 표장이라고 볼 수 없다(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후986 판결, 2000. 2. 25. 선고 98후1679 판결 등 참조).



기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원상표의 구성 중 '부분을 제외한 나머지 부분은 지정상품의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장 또는 간단하고 흔한 표



장에 해당함은 원심이 인정한 바와 같으나, '부분은 'Jazz'라는 영어단어를 필기체로 표기함에 있어 첫 글자는 필기체 알파벳 'J'의 윗부분만을 남겨 놓은 모양이고, 마지막 글자 또한 'z'의 필기체인 'z'의 아랫부분이 생략된 모양으로서 일반인들이 보통의 주의력을 가지고 보는 경우에는 첫 글자는 언뜻 숫자 '7'로 보이거나 그 아래에 그어져 있는 흰 선과 결합하여 알파벳 'Z'나 숫자 '2'로 보이고, 마지막 글자는 숫자 '3'으로 보일 정도로 변형되어 있는 것이므로 일반 수요자가 이 문자부분을 전체로 'Jazz'



라는 영어단어의 필기체 표기라고는 도저히 직감할 수 없는 것이어서 '부분의 도안화 정도는 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자인식력을 압도하여 일반인의 특별한 주의를 끌 정도이다.

따라서 이 사건 출원상표는 전체적으로 '지정상품의 품질·효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 표장이라고 단정할 수는 없는 것임에도 불구하고 원심이 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 출원상표가 '지정상품의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장'에 해당하므로 그 등록이 거절되어야 한다고 판단한 것은 상표법 제6조 제1항 제3호에 대한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이고 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

059. 대법원 2000. 2. 25. 선고 98후1679 판결, 등록무효



이 사건 등록상표: (지정상품: 신사복 등)



상고이유를 판단한다.

## 1. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면 원심은, 먼저 이 사건 등록상표가 'Premiere'로 인식될 수 있는가에 대하여 보건대, 일반 수요자들은 이 사건 등록상표가 도형이 아닌 알파벳 철자로 이루어져 있음을 알 수 있고 또 우리나라에서의 외국어 보급수준에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표가 'Premiere'라는 단어를 약간 특이한 형태의 서체로 변형시킨 것으로 인식할 것이며, 다음 위 'Premiere'가 지정상품인 신사복 등의 품질이나 효능을 표시하는 표장에 해당하는가에 대하여 보건대, 'Premiere'는 첫 번째 'e'자 위에 강세를 나타내는 'l'표시가 있어 붙어라고 인식될 개연성이 높고 붙어인 경우 'Premier'와 'Premiere'는 같은 단어로 혼용되어 사용되며 '최상의, 일류의, 으뜸가는'이라는 뜻을 포함하고 있는 한편, 영어로는 '최초의, 주요한, 선두의, 주역배우의'의 의미를 가지고 있고 그와 발음이 동일한 'Premier'는 붙어와 같이 '최상의, 일류의, 으뜸가는'의 뜻을 가지고 있는 바, 'Premier'와 'Premiere'가 붙어로는 같은 단어에 해당되고 고등학생 정도의 수준이면 그 뜻을 손쉽게 알 수 있는 기본적인 단어인 점, 영어로는 고등학생 정도의 수준이면 그 뜻을 손쉽게 알 수 있는 'Premier'와 영문 철자가 끝자리의 'e'자 밖에 차이가 나지 않고 발음이 완전히 동일하여 'Premier'로 인식할 가능성이 높은 점 등을 종합하면, 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표를 영어로 인식하든 붙어로 인식하든 모두 '최상의, 일류의, 으뜸가는'이라는 관념으로 직감할 수 있다고 보여지고 그 경우 지정상품인 신사복 등의 품질이나 효능을 표시하는 표장이라고 할 것이며, 나아가 이 사건 등록상표에 있어서 서체의 변형 정도를 가지고 지정상품의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이 아니라고 할 수 있는가에 대하여 보건대, 이른바 기술적(記述的) 표장의 등록이 부정되는 취지를 감안하면 문자 서체가 일반적인 문자의 의미 이외에 그 서체의 도형성에 별도의 식별력을 인정할 정도로 변형된 경우가 아닌 한 여전히 보통으로 사용하는 방법으로 표시되었다고 보아야 할 것인바, 이 사건 등록상표는 'r' 등을 약간 도안화하여 표시하였으나 전체적으로 영문 철자 자체에 일정한 서체 모양을 낸 것에 불과하여 일반 수요자들이 그 문자 자체로서 직감하고 인식할 뿐 도형성 자체로 인하여 독자적인 식별표지성이 창출되지는 아니하므로 이 사건 등록상표는 문자와는 별도의 식별력이 인정될 정도로 변형되었다고 보기는 어려워 여전히 보통으로 사용하는 방법에 해당하므로, 결국 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 품질이나 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제8조 제1항 제3호, 제46조 제1호의 규정에 의하여 무효가 되어야 한다고 판단하였다.

## 2. 대법원의 판단

그러나 기술적 문자상표가 도형화(도안화)되어 있어 일반인이 보통의 주의력을 가지고 있는 경우 전체적으로 보아 그 도형화된 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 정도에 이르러 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자인식력을 압도할 경우에는 특별한 식별력을 가진 것으로 보아야 하므로 이러한 경우에는 구 상표법 제8조 제1항 제3호에서 정하는 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 표장이라고 볼 수 없다 할 것이다(대법원 1992. 4. 28. 선고 91후1618 판결, 1994. 9. 27. 선고 94후708 판결, 1997. 2. 28. 선고 96후986 판결, 1998. 2. 27. 선고 97후310 판결 등 참조).

기록에 의하여 살펴보면, 원심이 인정한 바와 같이 일반 수요자가 이 사건 등록상표



를 붙어나 영어 또는 그 밖의 다른 나라의 문자를 도형화하여 표기한


것으로 인식할 수는 있다고 하겠으나, 전체적으로 각 문자가 특정됨이 없이 연결되어 있고 또 도형화되어 있어 그 각 문자의 윤곽이 불분명하여 일반 수요자가 'Premiere'라는 붙어 또는 영어 단어를 표기한 것으로 직감할 수 없을 정도이어서 그 도형화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌만큼 문자인식력을 압도한다고 보여지므로, 이 사건 등록상표가 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 표장이라고 단정할 수는 없다 할 것이다.

그럼에도 불구하고 원심이 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 등록상표는 전체적으로 'Premiere'에 일정한 서체 모양을 낸 것에 불과한 것으로서 일반 수요자들이 그 문자 자체로서 인식할 뿐이고 도형성 자체로 인하여 독자적인 식별표지성이 창출되지는 아니하여 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 표장에 해당하므로 그 등록이 무효가 되어야 한다고 판단한 것은 구 상표법 제8조 제1항 제3호의 규정에 관한 법리를 오해한 위법을 저지른 것이라고 할 것이므로, 이 점을 지적하는 상고논지는 이유가 있다.

### 3. 결론

그러므로 나머지 상고논지에 대하여 나아가 판단할 필요 없이 원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 060. 대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결, 거절결정


이 사건 출원상표:  (지정상품: 멕시코음식전문레스토랑업 등)

상고이유를 판단한다.

상표법 제6조 제1항 제3호는 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있으므로, 어떤 상표의 지정상품에 현실적으로 사용하는 원재료를 뜻하거나, 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품의 원재료로 인식하고 있는 표장은 상표등록을 받을 수 없고(대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결 등 참조), 이러한 법리는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 또한 출원 상표나 서비스표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2002. 2. 8. 선고 99후2785 판결 참조).

원심판결 이유와 기록에 의하면, 멕시코음식 전문레스토랑업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종

에 한함) 등을 지정서비스업으로 하고 “”으로 구성된 이 사건 출원서비스표(출원번호 생략)는

그 상단 중앙의 ‘’의 ‘T’가 그 옆 상·하단 부분에 모두 걸쳐 있는 표장의 형태로부터 일반 수요자나 거래자들에게 ‘TOMATILLO’로 인식될 수 있는데, 이 사건 심결 당시 국내의 사전 등에 ‘토마틸로(Tomatillo)’가 ‘주로 멕시코와 미국 남부가 원산지인 가짓과(科) 파리속(屬)의 1년 초(草)로서 자주색 열매가 식용으로 사용되는 식물이고 멕시코요리에 즐겨 사용되는 식재료’라는 점이 나타나 있었고, 이 외에도 인터넷이나 국내에 시판된 서적 등을 통해 ‘토마틸로(Tomatillo)가 식용 열매로서 식재료로 사용된다’는 점이 국내에도 알려져 있었던 사정 등을 알 수 있다. 이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 심결 당시 적어도 위 지정서비스업의 거래자들은 이 사건 출원서비스표를 그 지정서비스업에서 제공되는 멕시코음식의 원재료를 뜻하는 ‘TOMATILLO’로 인식하고 있다고 봄이 상당하므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다고 할 것이다.

그럼에도 불구하고, 원심이 이 사건 거절결정일 이전의 자료만으로는 ‘TOMATILLO’가 우리나라 음식점에서 현실로 멕시코요리의 원재료로 사용되고 있거나 멕시코요리의 원재료로 사용되는 것으로 우리나라 일반 수요자나 거래자가 인식하고 있다는 점을 인정하기에 부족하다고 하면서 이 사건 출원서비스표에 서비스표등록적격이 있다고 판단한 것은 상표법 제6조 제1항 제3호에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니함

으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점에 관한 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 061. 대법원 1999. 11. 12. 선고 99후154 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: 데코시트 (지정상품: 비닐시트 등)

상고이유를 판단한다.

### 1. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 등록상표(등록번호 제347462호)는 '데코시트'라는 국문자 4자가 붙여 쓰여진 상표이고, 을 제31호증의 1, 2의 기재에 의하면 장식의 뜻을 가진 영문자 'decoration', 장식용의 뜻을 가진 영문자 'decorated'와 'decorative'가 있고, 장식의 뜻을 가진 불문자 'decor'이 있는 사실을 인정할 수 있으나, 우리 나라의 불문자 보급수준에 비추어 위 불문자 'decor'가 흔한 문자라거나 쉽게 인식할 수 있는 문자라고는 보이지 아니하므로, 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련된 일반 수요자나 거래자로서는 '데코'라는 국문자를 보고 장식용이라는 뜻을 쉽게 직감적으로 인식할 수는 없다 할 것이고, 따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 단순한 품질이나 효능만을 직접적으로 표시하는 것으로 인식할 수 없어 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 '법'이라고 한다) 제6조 제1항 제3호에서 정한 상표에 해당한다고 할 수 없고, 오히려 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 분리 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일련불가분적으로 결합된 조어상표라고 봄이 상당하며, 이와 같이 이 사건 등록상표가 '장식용 시트'를 지칭하는 법 제6조 제1항 제3호에서 정한 상표에 해당되지 아니하는 이상 이 사건 등록상표가 장식용 시트가 아닌 지정상품에 사용되는 경우에도 수요자로 하여금 '장식용 시트'로 그 품질을 오인·혼동하게 할 우려가 없으므로 법 제7조 제1항 제11호에도 해당하지 아니한다고 판단하였다.

### 2. 대법원의 판단

그러나 어떤 상표가 법 제6조 제1항 제3호에서 정한 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다 할 것이다(대법원 1995. 3. 24. 선고 94후1923 판결, 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결, 1998. 7. 24. 선고 97후1702, 1719 판결 등 참조).

기록에 의하면, 이 사건 등록상표 '데코시트'가 그 지정상품인 비닐시트, 플라스틱시트, 리놀륨시트 등 장식재인 상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자는 이 사건 등록상표의 구성 중 '시트'는 얇은 판, 플레이트 등을 의미하는 영어 단어 'sheet'를 한글로 표기한 것으로 인식할 것이어서 이 부분은 지정상품의 형상을 직접적으로 나타내는 기술적 표장이라고 할 것이고, 한편 영한사전에는 ① 장식의 뜻을 가진 'decoration', ② 장식용의 뜻을 가진 'decorated'와 'decorative' 외에 ③ 불어에서 유래된 단어로서 '장식'이라는 의미가 있는 'decor'가 나와 있는데, 그 중 위 'decor'는 흔히 사용되는 단어가 아니고 또 그 발음도 '데코'가 아닌 '데이코어', '데이코'이며 또 우리 나라의 불어보급 수준을 감안하여 볼 때 거래자나 일반 수요자들이 이 사건 등록상표의 '데코'를 보고 위 'decor'를 한글로 표기한 것으로 직감하리라고는 볼 수 없는 점은 원심의 판단과 같다고 할 것이나, 나머지 단어인 'decoration' 등은 우리 나라의 영어보급 수준에 비추어 비교적 쉬운 단어이고, 또 이 사건에 있어서의 수요자는, 이 사건 등록상표의 지정상품들이 최종완제품이 아닌 반제품인 점에 비추어 볼 때, 완제품의 최종소비자가 아니고 반제품인 위 지정상품들을 매수하는 등 당해 거래업계에 종사하는 자

라고 보아야 하는바 그 중 특히 장식재 업계에 종사하는 자는 누구보다도 위 영어 단어를 익히 알 수 있을 것이며, 피고 스스로도 1988., 1989.경 이미 Super Decorative PVC Sheet를 줄여서 SUPER-DECO SHEET 라고 사용하고 있었던 사정 등을 종합하여 보면, 거래자는 비록 위 'decor'라는 불어 단어는 알지 못하나, 이 사건 등록상표의 '데코'가 '장식'의 의미가 있는 'decoration'의 앞 부분인 'deco'을 한글로 표기한 것으로 직감 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 '데코'는, 그 지정상품 중 장식재로 사용되는 비닐시트, 플라스틱시트, 리놀륨시트와 관련하여, 위 지정상품들이 장식용 시트임을 일반 거래자들이 누구나 직감할 수 있는 정도로 상품의 용도를 직접적으로 표시한 것이라고 할 것이고, 따라서 이 사건 등록상표는 전체적으로 볼 때 상품의 성질(용도와 형상)을 나타내는 상표로 인식된다고 할 것이다.

또한 이와 같은 '장식용 시트'를 직접적으로 나타내는 이 사건 등록상표가 장식재로 직접 사용되지 아니하는 지정상품인 폴리염화비닐수지, 요소수지, 플라스틱호오스, 필름생지, 플라스틱관, 플라스틱봉, 플라스틱판에 사용되는 경우에는 수요자들로 하여금 위 지정상품들이 일반적인 단순한 시트가 아니고 장식적인 효과를 나타내는 장식용 시트를 만드는데 사용되는 상품(폴리염화비닐수지, 요소수지, 필름생지의 경우) 또는 그러한 장식용 시트를 함유하는 상품(플라스틱호오스, 필름생지, 플라스틱관, 플라스틱봉, 플라스틱판의 경우)으로 그 품질을 오인·혼동하게 할 우려가 있어 이 사건 등록상표는 법 제7조 제1항 제11호에서 정하는 품질오인상표에도 해당된다고 할 것이므로, 결국 이 사건 등록상표는 법 제71조 제1항 제1호, 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호의 규정에 의하여 그 등록이 지정상품 전부에 대하여 무효라고 보아야 할 것이다.

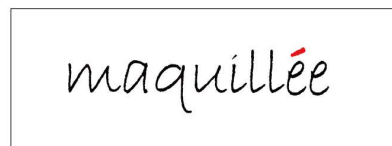
그럼에도 불구하고 원심이 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련된 일반 수요자나 거래자로서는 '데코'라는 국문자를 보고 장식용이라는 뜻을 쉽게 직감적으로 인식할 수는 없다는 점을 들어 이 사건 등록상표는 기술적 상표는 물론 품질오인상표에도 해당되지 아니한다고 판단한 것은 법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호에 관한 법리를 오해한 위법을 저지른 것이라고 할 것이므로, 이 점을 지적하는 원고의 상고 논지는 이유가 있다.

### 3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 나아가 볼 것 없이 원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 062. 특허법원 2012. 1. 20. 선고 2011허10474 판결, 거절결정

이 사건 출원상표:



(지정상품: 네일아트업 등)

### 1. 기초사실

#### 가. 원고의 출원서비스표

- 1) 출원일/출원번호: 2010. 12. 8./제41-2010-0031501호
- 2) 구성: (일반상표)
- 3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제44류의 네일아트업, 미용상담업, 미용실업, 미용업, 미용정보제공업, 손톱미용업, 이미용업, 분장사의 서비스업 (이하, 원고의 출원서비스표를 이 사건 출원서비스표 라고 한다.)

#### 나. 이 사건 심결의 경위

- 1) 특허청 심사관은 2011. 4. 29. 이 사건 출원서비스표는 화장, 분장시키다 는 뜻으로서 지정서비스업

전부에 사용하는 경우 그 서비스업의 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 서비스표이므로 상표법 제 6조 제1항 제3호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다는 이유로, 이 사건 출원서비스표의 등록을 거절하는 결정을 하였다.

2) 원고가 위 거절결정에 불복하여 심판을 청구하자, 특허심판원은 2011. 10. 4. 2011원3725호로, 이 사건 출원서비스표가 미용실업, 분장사의 서비스업 등에 사용되는 경우 일반 수요자로서는 화장시키는 미용실, 분장사에 의한 분장시키는 서비스업 등으로 직감할 것이므로 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업 전부와 관련하여 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

## 2. 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

### 가. 법리

상표법 제6조 제1항 제3호에서 상품의 산지 품질 효능 용도 시기 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 성질 표시의 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 그 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래 사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결 참조). 한편 외국어로 된 표장이 상표법 제6조 제1항 제3호의 성질표시에 해당하려면 원칙적으로 일반수요자나 거래자가 직관적으로 그 의미를 인식할 수 있는 경우이어야 하나, 그 단어가 갖고 있는 객관적인 의미가 상품의 품질 효능 용도 등을 나타내는 것이고, 실제 그와 같은 의미대로 상품의 품질 효능 용도 등에 사용되고 있다면, 비록 그 단어 자체는 일반수요자들이 쉽게 접할 수 없어 사전 등을 찾아보고서야 알 수 있는 것으로 보이더라도 이러한 표장은 성질표시표장에 해당한다(대법원 1984. 5. 9. 선고 83후22 판결, 대법원 1989. 9. 12. 선고 88후868 판결, 대법원 2000. 2. 11. 선고 97후3296 판결 등 참조). 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

### 나. 인정사실

을 제3~7호증(가지번호 포함)의 각 기재에 의하면, 다음 각 사실을 인정할 수 있다.

1 인터넷 포털사이트 네이버의 프랑스어사전에는 maquiller`가 타동사로는 화장시키다, 분장하다 의 뜻을, 대명동사로는 (자기의 ...에) 화장하다, 분장하다 의 뜻을 가지고, 그 활용형 중 하나가 이 사건 출원서비스표인 maquill e`이며(과거분사 여성명사 단수형이다), maquill e는 femme trop maquill e (화장을 너무 질게 한 여자), Elle s est maquill e`[그 여자는 (얼굴을) 화장했다]와 같이 사용된다. 라는 취지로 해설되어 있다.

2 이 사건 출원서비스표에 대한 거절결정일인 2011. 4. 29. 전후로 마끼에(maquill e)에 관하여 다음과 같은 내용의 기사가 게재되었다.

ㄱ 이철헤어커커 청담 본점이 maquillee - 마끼에 라는 이름으로 프레스티 살롱으로 태어난다. maquillee - 마끼에 는 화장을 하는 이란 의미를 담은 불어로 헤어와 메이크업, 웨딩까지 아우르는 최상급 시스템과 서비스를 제공한다는 방침. 커커는 런칭에 앞서 11월 8일 커커 아카데미 2층에서 기자 간담회 및 와인파티를 진행했다. [헤어, 미용 전문 취업포털사이트 미용인잡(<http://www.miyonginjob.com/>)의 기업회 원업체동향 란]

ㄴ "저는 그저께, 즉 2010년 이틀 남은 12월 30일, 점심 조금 남은 타이밍에 마끼에(maquillee)에 다녀오게 되었습니다. .... 요번 12월 첫날에 오픈한 샵인데요. 간단하게 말씀드리자면 이철헤어커커의 좀 더 고급 전략한 프레스티지 뷰티샵이라고 할 수 있습니다. (인터넷 포털사이트 네이버의 카페)

ㄷ "이철헤어커커가 청담 본점을 프리미엄급 살롱으로 리뉴얼한 마끼에 (maquillee)가 최근 문을 열었다. 마끼에는 화장을 하다 , 치장을 하다 라는 뜻의 프랑스어로, 본연의 프로페셔널한 작업으로 헤어, 메이크업, 웨딩 고객에게 최고의 아름다움을 제공하겠다는 의지를 담았다. 방송, 잡지, 광고, 패션쇼 등에서 뛰어난

역량을 펼치고 있는 헤어드레서와 메이크업 아티스트들로 팀을 이뤄 트렌드를 소개하고 마끼에만의 스타일을 선보인다. (2011. 1. 6.자 스포츠서울 닷컴)

ㄹ 불어로 화장을 하다 , 치장을 하다 라는 의미가 담긴 마끼에(maquillee) 는 자연주의를 바탕으로 아름다움의 어원을 찾아 조화롭게 만들어진 웨딩 메이크업 전문 스튜디오로 헤어, 메이크업, 웨딩 분야에서 본연의 프로페셔널적인 작업으로 최고의 아름다움을 제공하고 있습니다. [iMBC의 찾아라 그곳 (<http://findtv.imbc.com>)]

ㄱ 한국미용계의 메카 (주)커커가 청담동에 마끼에(maquillee) 라는 새로운 이름의 프리미엄급 살롱을 현재 이철헤어커커의 상징적인 청담본점을 리뉴얼시켜 새롭게 오픈했다. .... 화장을 하다 , 넓게는 치장을 하다 라는 의미를 가진 불어 마끼에(maquillee) 는 자연주의를 바탕으로 아름다움의 어원을 찾아 조화롭게 만들어진 브랜드 네임이며, 본연의 프로페셔널적인 작업으로 고객에게 최고의 아름다움(헤어, 메이크업, 웨딩)을 제공하겠다는 의지로 이름 지어졌다. [2011. 1. 5.자 인터넷 골프신문인 GOLF DAILY(<http://www.gilfdaily.co.kr>) 및 2011. 8. 24. 인터넷 포털사이트 네이버의 블로그]

#### 다. 판단

위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원서비스표 는 화장하다, 분장하다 라는 뜻을 지닌 프랑스어 maquiller`의 활용형인 maquill e`를 수기체로 쓴 서비스표로서, 이철헤어커커에 의하여 거절결정일 이전부터 헤어, 메이크업(makeup, 화장 이란 의미이다) 및 웨딩화장 서비스를 제공하는 업 에 사용되어 왔음을 알 수 있다.

따라서, 비록 maquill e`란 단어 자체는 일반 수요자들이 쉽게 접할 수 없어 사전 등을 찾아보고서야 알 수 있는 것이라고 하더라도, 그 단어가 갖고 있는 객관적인 의미가 지정서비스업 중 미용업, 분장사의 서비스업 의 효능 용도 등을 나타내는 것이고, 실제 그와 같은 의미대로 거래계에서 메이크업, 웨딩화장을 제공하는 서비스업 에 사용되고 있는 이상, 이 사건 출원서비스표의 미용업, 분장사의 서비스업 부분은 그 지정서비스업의 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

#### 3. 결론

그렇다면, 이 사건 출원서비스표의 미용업, 분장사의 서비스업 부분은 그 서비스표등록을 받을 수 없고, 지정서비스업이 여러 개인 경우 그 중 하나에 대하여만 거절이유가 있는 경우라 하더라도 그 출원은 전부 거절되므로 이 사건 출원서비스표는 전부 거절되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론이 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

### 063. 대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후1356 판결, 등록무효

GLUTEN

이 사건 등록상표: **글루텐** (지정상품: 낫시용인조미끼 등)

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

#### 1. 상고이유 제1, 2점에 대하여

어떤 상표가 상품의 원재료를 표시하는 것인가의 여부는 그 상표의 관념, 지정상품과의 관계, 현실 거래사회의 실정 등에 비추어 객관적으로 판단하여야 하므로, 어떤 상표가 당해 지정상품의 원재료로서 현실로 사

용되고 있는 경우라든가 또는 그 상품의 원재료로서 사용되는 것으로 일반수요자나 거래자가 인식하고 있는 경우 그 상표가 상품의 원재료를 표시한다고 할 수 있다(대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결, 2006. 4. 27. 선고 2004후3454 판결 등 참조).

원심은 채택 증거들을 종합하여 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 이 사건 등록상표(등록번호 제459988호)의 등록결정일 이전부터 낫시용 떡밥의 재료로 ‘글루텐’이 사용되어 적어도 1999. 10.경에는 우리나라 낫시업계 종사자나 수요자들 사이에 ‘글루텐’이라는 용어가 낫시용 떡밥의 원재료를 의미하는 일반 명칭으로

GLUTEN

사용되고 있었고, 일반수요자들도 그와 같이 인식하고 있었으므로, “ 글루텐 ”으로 구성된 이 사건 등록상표는 그 지정상품인 ‘낫시밥’의 원재료 표시 상표에 해당한다는 취지로 판단하고 있는바, 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면 원심의 판단은 정당하고, 기술적 표장에 관한 법리오해나 심리미진 등의 위법은 없다.

## 2. 상고이유 제3점에 대하여

상표법 제6조 제2항에서 말하는 ‘상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것’은 실제로 사용된 상표 그 자체이고 그와 유사한 상표까지 식별력을 취득하는 것은 아니다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 참조). 상고이유에서 주장하는

GLUTEN

“ 글루텐 ” 상표(등록번호 제424782호)가 사용에 의한 식별력을 취득하게 되었다고 하더라도 그와 유사한 이 사건 등록상표까지 식별력을 취득하게 되는 것이 아님은 위 법리에 비추어 당연하다.

같은 취지에서 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다고 판단한 원심은 정당하고, 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 사용에 의한 식별력 취득에 관한 법리오해 등의 위법은 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하게 하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

## 064. 대법원 2000. 12. 8. 선고 2000후2170 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: PNEUMOSHIELD (지정상품: 인체용백신 등)

상고이유를 본다.

원심은, "PNEUMOSHIELD"와 같이 구성되고 지정상품을 '인체용백신, 백신, 인체용 폐렴구균 공역백신'으로 하는 이 사건 출원상표는 'PNEUMO'와 'SHIELD'를 간격없이 연속적으로 표기하여 구성된 표장으로서, 우리나라에서 흔히 사용하는 영한사전에서 'PNEUMO'는 '폐, 호흡, 폐렴'의 뜻을 가진 결합사로, 'SHIELD'는 '방패, 보호물' 등의 뜻을 가진 단어로 해설되고 있고, 이 사건 출원상표의 지정상품들은 생물학제제로서 그 성질상 약사법 제2조 제13항 소정의 전문의약품에 속한다고 볼 수 있어서 그 주 거래자는 의사, 약사 등 특별히 자격을 갖춘 전문가라고 할 수 있으므로, 그들의 영어교육수준에 비추어 보면 이 사건 출원상표가 위와 같은 뜻을 가진 'PNEUMO'와 'SHIELD'의 두 단어가 결합됨으로써 그 지정상품과 관련하여 '폐렴예방백신' 등의 의미를 직감할 수 있게 된다고 할 것이어서, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 효능·용도 등을 직접으



로 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록될 수 없다고 판단하였다.

기록과 관련 법령의 규정에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 심리미진이나 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.

상고이유에서 들고 있는 판례들은 이 사건과는 사안을 달리하는 것들이어서 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 원고의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

## 065. 대법원 1997. 12. 12. 선고 97후396 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: PARADENT HEALTH (지정상품: 치육염 및 치조농루 치료용 약제 등)

상고이유를 판단한다.

### 1. 원심의 판단

원심심결 이유에 의하면 원심은, 이 사건 출원상표 "PARADENT HEALTH"(이하 본원상표라 한다) 중 "HEALTH"는 "건강"의 의미를 가진 단어이고, "PARADENT"는 영한사전에는 나오지 않는다 하더라도 영한 의학대사전에 수록된 바에 따르면 "PARADENTAL"은 "치주염의, 치아주의의" 등의 뜻을, "PARADENTITIS"는 "치주염" 등의 뜻을 가지고 있고, 또한 영한사전에 의하면 "PARA"은 "근처, 양쪽" 등의 뜻을, "DENT"은 "이, 움푹 파인 곳, 자국" 등의 뜻을 가지고 있어, 이러한 의미를 종합해 보면 "PARADENT"은 "치아 주변이 움푹 파인, 치주염" 등으로 관념될 수 있고 "HEALTH"은 "건강" 등의 의미를 가지고 있으므로, 본원상표의 전체적 관념은 "치주를 건강하게 하는, 치주염이 없는" 등으로 인식할 수 있다 하겠으며, 특히 본원상표의 지정상품인 치육염 및 치조농루 치료용 약제의 직접적인 수요자라고 할 수 있는 치과의사나 약사는 그 의미를 쉽게 인식할 수 있다 할 것이므로, 본원상표는 그 지정상품과 관련해 볼 때 상품의 용도·효능 등 성질을 표시한 표장만으로 된 상표로서, 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 의하여 본원상표의 등록을 거절한 원사정은 정당하다고 판단하였다.

### 2. 대법원의 판단

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인가의 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질·효능·용도·거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다 할 것이다(대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결, 1995. 3. 24. 선고 94후1923 판결 등 참조).

또한, 당해 지정상품이 의약품인 경우, 현재 우리 나라에서 모든 의약품이 반드시 의사나 약사 등 전문가에 의하여서만 수요되거나 거래된다고 할 수 없고 많은 의약품들이 일반인들에 의하여도 직접 수요되거나 거래되고 있는 실정이라 하겠으며 특수한 몇몇 의약품만이 의사, 약사 등 전문가들에 의하여 수요되고 거래된다 할 것이므로, 위와 같은 특수한 의약품이 아닌 한 의사나 약사 등이 아닌 일반 수요자를 기준으로 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부를 판단하여야 할 것이다(대법원 1995. 9. 26. 선고 95후439 판결 참조).

기록에 의하여 살펴건대, 먼저 본원상표의 지정상품의 수요자에 관하여 보면, 본원상표의 지정상품인 치육염 및 치조농루 치료용 약제가 위와 같은 특수한 의약품에 해당한다고 볼 자료가 없고, 나아가 본원상표의 의미 내용에 관하여 보면, 본원상표 중 "HEALTH"는 건강을 의미하는 단어로서 널리 쓰이고 있으나,

"PARADENT" 부분은 영한사전에도 나오지 않는 조어이고, 이를 분리하여 "PARA"와 "DENT" 부분으로 나누어 보더라도, 전자는 독립적인 단어가 아닌 접두사로서 "측(側), 이상(以上), 치환체(置換體, [화학]), 의사(擬似, [의학])" 등을 뜻하거나 방호물이라는 뜻의 연결형으로 쓰이고, 후자는 "움푹 들어간 곳, 약화시키는 효과, (빛, 톱니바퀴 따위의)이" 등을 뜻하므로, 일반 수요자들이 본원상표를 보고 직감적으로 "치주를 건강하게 하여 주는" 등의 뜻으로 이해한다고 보기는 어렵다 하겠다.

그렇다면, 본원상표 중 "PARADENT" 부분은 일체 불가분적으로 결합된 조어로서, 본원상표를 그 전체적인 구성으로 볼 때 일반 수요자들이 치육염 및 치조농루 치료용 약제의 단순한 용도·효능 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없다 할 것이니, 본원상표의 지정상품의 직접적인 수요자가 치과의사나 약사임을 전제로 본원상표가 지정상품의 용도·효능 등을 표시한 표장만으로 된 상표라고 본 원심심결에는 상표법 제6조 제1항 제3호에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심심결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단케 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

## 5 · 제33조 제1항 제4호

066. 대법원 2005. 10. 7. 선고 2004후1441 판결, 등록무효



이 사건 등록상표: (지정상품: 도자기 등)

### 1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 우측 도면과 같이 구성된 이 사건 등록상표{등록번호 제541425호, '陟州東海碑'를 고전자체(古篆字體)로 표기한 것임}가 그 지정상품의 하나인 도자기의 보통명칭이 아님은 분명하고, 도자기의 일반수요자들 사이에 '척주동해비' 비문 전체가 새겨진 도자기를 '척주동해비'로 통칭해 왔음을 인정할 아무런 증거도 없으며, 1990년대부터 이천, 여주 지역의 도예가들이 장식적, 주술적인 목적으로 도자기에 척주동해비 비문 전체를 새겨 판매하여 온 사실은 인정되나, 척주동해비 비문 전체 중에서 제목에 해당하는 부분만을 관용적으로 상표로 사용하여 왔다는 점을 이를 인정할 아무런 증거가 없고, 이 사건 등록상표가 그 지정상품인 도자기의 품질, 효능 등을 표시한 표장이 아님은 명백하며(원고는 이 사건 등록상표가 척주동해비문의 제호이고 위 비문은 그 내용과 필체 때문에 잡물이 범접치 못하는 특별한 효능이 있는 것으로 전해 내려오고 있으므로 이 사건 등록상표의 지정상품인 도자기 등에 사용되어질 경우 그 효능을 표시하는 것이라고 주장하나, 원고가 주장하는 위 척주동해비문의 효능은 어디까지나 주술적인 내용에 불과한 것으로 설령 그러한 효능이 있다 하더라도 이는 척주동해비문의 내용에서 나오는 것으로 이 사건 등록상표의 지정상품 그 자체의 효능과는 직접적인 관련이 없는 것이므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.), 이 사건 등록상표의 표장인 '척주동해비'가 전국적으로 잘 알려져 있다거나, '척주'가 '삼척시'의 옛 지명이라는 사실이 일반인에게 널리 인식되고 있다고 보기도 어렵고, 한자 5자로 구성된 문자 상표인 이 사건 등록상표는 그 외관상 특이한 필체로 구성되어 있어 식별력 없는 표장으로 보이지 아니하고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 사정도 찾아보기 어려우며(원고는 이 사건 등록상표는 문화재인 '척주동해비'의 비문 제목을 그대로 복사하여 출원한 것으로 그 등록을 허용하게 되면 특정인에게만 문화재인 위 비문을 사용하게 하고 타인들에게 이를 사용하지 못하게 하는 결과가 되어 이는 온 국민이 누리고 자유롭게 이용하여야 할 문화재를 특정인에게 독점시키는 결과가 되어 공익에 반한다는 취지의 주장을 하나, 이 사건 등록상표를 허용하게 되더라도 이는 어디까지나 그 상표권의 효력에 저촉되는 행위를 금하게 할 뿐 문화재인 '척주동해비'를 일반 국민이 접근하여 누리고 이용하는 데 어떠한 장애를 조성한다고 볼 수 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다), '척주동해비'는 1971. 12. 16.자로 강원도 지정문화재 제38호로 등록되어 있는 사실, 이 사건 등록상표가 '척주동해비' 비문 중 그 제목을 그대로 따온 상표인 사실은 인정되나, '독립문, 남대문' 등과 같이 위 '척주동해비'보다 훨씬 널리 알려져 있는 문화재의 명칭을 딴 다수의 상표가 등록되어 있는 점, 우리 상표법이 문화재의 명칭으로 이루어진 상표를 상표부등록사유로 정하고 있지 않은 점 등에 비추어 이 사건 등록상표가 문화재인 비문의 제목을 복사한 상표라는 점만으로는 식별력이 없다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표에는 상표법 제6조 제1항 제1호내지 제4호 및 제7호의 등록무효사유가 없다는 취지로 판단하였다.

나. 기록에 의하면, 원심의 위와 같은 인정·판단은 정당하고 거기에 상표법 제6조 제1항 제1호내지 제4호,

제7호에 대한 법리오해 등의 위법이 없다.

## 2. 상고이유 제2점에 관하여

가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 등록상표가 그 구성 자체 또는 그 의미나 내용에 있어 사회공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반한다고 볼 수 없음은 명백하고, '척주동해비'란 문화재의 명칭을 특정인이 상표로서 등록하여 사용하게 됨에 따라 그 독점적 효력으로 인하여 타인이 그 문화재 명칭을 상표로서 사용 못하게 되는 결과가 된다 하더라도 이는 문화재의 명칭으로 된 상표를 상표부등록사유로 정하지 않은 상표제도를 채택한 데 따른 당연한 결과라 할 것이어서 위와 같은 사정만으로 정의 관념에 반한다거나 상표질서 제도의 목적에 반한다고 볼 수 없고, '척주동해비'란 표장이 이 사건 등록상표의 지정상품의 일반 수요자들에게 강원도 지정문화재로 지정된 비석이라고 널리 인식되어 있다고 보기 어려워 이 사건 등록상표가 품질오인 또는 수요자 기만상표에 해당한다고 할 수도 없다는 취지로 판단하였다.

나. 기록에 의하면, 피고가 원고와 사이에 이 사건 등록상표의 출원을 취하하기로 합의하였다거나 이 사건 등록상표의 출원을 취하하겠다는 의사를 표시한 바도 없으므로, 이 사건 등록상표의 출원, 등록이 신의성실의 원칙에 위배되는 행위라고 할 수 없고, 특단의 사정이 없는 한 문화재의 명칭을 상표로 등록하는 것이 공서양속에 반한다고 할 수도 없을 뿐만 아니라, '척주동해비'란 표장이 문화재로 지정된 비석의 이름으로 널리 알려져 있다고 하더라도 위 표장이 도자기와 관련하여 품질을 표시하는 것이 아님이 앞서 본 바와 같으므로 이 사건 등록상표의 사용으로 인하여 수요자들로 하여금 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 할 수도 없다.

그러므로 원심의 위와 같은 인정·판단은 정당하고, 거기에 상표법 제7조 제1항 제4호, 제11호에 대한 법리오해 등의 위법이 없다.

## 3. 상고이유 제3점에 관하여

상고이유에 대한 판단에 앞서 직권으로 보건대, 이 사건 등록상표는 2001. 1. 17. 출원된 것으로서, 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정된 상표법(이하 '개정 상표법'이라고 함)의 부칙 제4항에 의하여 그 등록무효심판에 관하여는 위 개정 전의 상표법(이하 '구 상표법'이라고 한다)이 적용되어야 하고, 구 상표법은 개정 상표법 제23조 제1항 제4호의 '제2조 제1항 제1호내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우'를 등록무효사유로 삼고 있지 아니하였으므로, 원심이 이 사건 등록상표에 개정 상표법을 적용하여 개정 상표법 제23조 제1항 제4호가 정한 등록무효사유가 있는지에 대하여 판단한 것은 잘못이지만, 이 사건 등록상표에 위 법조 소정의 무효사유가 없다는 결론에 있어서는 정당하므로, 이 사건 등록상표에 개정 상표법 제23조 제1항 제4호의 등록무효사유가 있다는 취지의 상고이유의 주장은 결과적으로 그 이유가 없다.

## 4. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 067. 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: 사리원면옥 (지정상품: 냉면전문식당업 등)

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서 등은 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

### 1. 이 사건 등록서비스표와 쟁점

이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)는 냉면전문식당업을 지정서비스업으로 하고, "

## 사리원면옥

"으로 구성되었으며, 1996. 6. 26. 등록결정되었다.

이 사건의 쟁점은 이 사건 등록서비스표를 구성하는 중요한 부분인 '사리원'이 현저한 지리적 명칭에 해당하여 이 사건 등록서비스표가 등록을 받을 수 없는지 여부이다.

2. 상표법은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다[이 사건에 적용되는 법률 조항은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호이나, 현행 상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있다]. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 여기서 '현저한 지리적 명칭'이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고(대법원 2004. 4. 28. 선고 2004후240 판결 등 참조), 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조). 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 위와 같은 시점을 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

3. 원심판결 이유와 기록에 따르면 다음의 사실을 알 수 있다.

가. 사리원은 북한 황해도에 위치한 지역의 명칭이다.

나. 사리원은 조선 시대에는 조치원, 이태원, 장호원, 퇴계원 등과 함께 '원(院)'이 설치되어 있던 교통의 요지였고, 일제 강점기 무렵부터는 경의선과 황해선을 가르는 철도 교통의 중심지로 알려졌다. 사리원은 1947년에 시로 승격되었고, 1954년에 황해도가 황해북도와 황해남도로 나뉘면서 황해북도의 도청 소재지가 되었다. 이 사건 등록서비스표의 등록 결정 당시인 1996년경 북한의 행정구역은 9도 1특별시 2직할시 등으로 구분되어 있었는데, 사리원은 그 당시는 물론 현재까지도 황해북도의 도청 소재지로 되어 있다.

다. 1960년대부터 2010년대까지 발행된 국내 초·중·고등학교 사회 과목의 교과서와 사회과부도에도 사리원이 황해북도의 도청 소재지이고 교통의 요지라는 등의 내용이 지속적으로 서술되거나 지도에 표기되어 있다.

라. 인터넷 포털사이트를 통하여 검색하면, 사리원 관련 신문기사는 주로 1920년대부터 1940년대 초반까지 집중되어 있지만, 그 이후에도 남북 경제협력 등 북한 관련 기사나 날씨 관련 기사 등에서 사리원은 북한의 대표적인 도시 중 하나로 언급되고 있다.

마. 한편 이 사건 등록서비스표가 등록될 무렵인 1996. 7.경에 '사리원'으로 구성된 상표가 현저한 지리적 명칭만으로 된 것이라는 이유로 등록거절되기도 하였다.

4. 위와 같이 사리원이 조선 시대부터 유서 깊은 곳으로 널리 알려져 있었을 뿐만 아니라, 일제 강점기를 거쳐 그 후에도 여전히 북한의 대표적인 도시 중 하나로 알려져 있는 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표 중 '사리원' 부분은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있다.

원심은 1996. 6. 26. 당시 '사리원'이 국내 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없다고 판단하면서, 2016년에 실시된 수요자 인식 조사 결과를 주된 근거로 들고 있다. 그러나 이러한 수요자 인식 조사는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일부터 20년이나 지난 후에 이루어진 것으로 그 등록결정일 당시를 기준으로 일반 수요자의 인식이 어떠한지를 반영하고 있다고 보기 어렵다.

따라서 원심판결에는 현저한 지리적 명칭에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

5. 원고의 상고는 이유 있으므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로

하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 068. 대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: PIZZA TO GO (지정상품: 식당체인업 등)

상고이유를 판단한다.

### 1. 원심의 판단

원심심결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 출원상표 "PIZZA TO GO" 중의 "PIZZA"는 지정상품이어서 식별력이 없으므로 일반 수요자들은 이 사건 출원상표를 보고 직접적으로 아프리카 서부의 국가인 "TOGO"로 인식할 것이어서 결국 이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제4호에 의하여 그 등록을 거절한 원사정은 정당하다고 하였다.

### 2. 대법원의 판단

그런데 상표법 제6조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 상표등록의 소극적 요건으로 규정한 취지는 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 특별현저성을 인정할 수 없어 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있는 것이고(당원 1986. 7. 22. 선고 85후103 판결 참조), 여기에서의 현저한 지리적 명칭이란 그 용어 자체가 특정상품과 관련하여 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말하므로 출원상표가 현저한 지리적 명칭 그 자체가 아니라면 출원상표와 현저한 지리적 명칭과를 칭호, 외관 및 관념의 면에서 종합적으로 고려하여 식별력 유무를 판단하여 상표로서 등록될 수 있는 것인지의 여부를 가려야 한다(당원 1988. 2. 23. 선고 86후 157 판결 참조).


기록에 의하여 살펴건대, 이 사건 출원상표 중 "TO GO"는 외관상 분리되어 있고, 칭호상으로도 우리 나라 일반 수요자의 외국어 이해수준에 비추어 보면 "투 고"로 호칭될 가능성이 높으며, 관념상으로도 "TO"는 영어의 전치사로 "GO"는 "가다"라는 의미로 이해할 것이므로 그 지정상품인 피자과 관련하여 일반 수요자들에게 이 사건 출원상표가 즉각적으로 서부 아프리카에 있는 "토고"공화국이라는 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장이라고 보기는 어렵다 할 것이어서, 결국 이 사건 출원상표는 현저한 지리적 명칭만으로 구성된 상표로는 볼 수 없고, 상표로서의 식별력을 가지고 있다고 하겠다.

그런데도 원심은 이 사건 출원상표가 현저한 지리적 명칭만으로 구성되어 있다고 하였으니, 그러한 원심심결에는 현저한 지리적 명칭에 대한 법리를 오해하였고, 이는 심결 결과에 영향을 미쳤음이 명백하므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

### 3. 결론


그러므로 원심심결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 069. 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결, 거절결정

이 사건 출원상표:  (지정상품: 커피 등)

상고이유를 판단한다.

1. 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다(대법원 1997. 8. 22. 선고 96후 1682 판결 등 참조). 이에 비추어 보면, 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면 지리적 명칭 등과 기술적 표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 위 법조항의 적용이 배제된다고 할 수 없다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000후 181 판결 등 참조). 한편 위 규정에서 말하는 현저한 지리적 명칭이란 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것일 뿐 특정상품과 지리적 명칭을 연관하여 그 지방의 특산물의 산지표시로서의 지리적 명칭임을 요하는 것은 아니라 할 것이다. 따라서 그 지리적 명칭이 현저하기만 하면 여기에 해당하고, 지정상품과 사이에 특수한 관계가 있음을 인식할 수 있어야만 하는 것은 아니다(대법원 2000. 6. 13. 선고 98후1273 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다. 이 사건 출원상표(출원번호 제40-2008-23211호)  “GEORGIA”는 커피 원두를 도안화한 도형이 음영으로 여러 개 그려진 검은색 바탕의 직사각형 내부에 찻잔을 도안화한 도형과 영문자 ‘GEORGIA’를 노란색으로 상하 2단으로 배치하여 구성한 표장이다. 그런데 그 중 문자부분 ‘GEORGIA’는 아시아 북서부에 있는 국가인 그루지아의 영문 명칭 또는 미국 남동부의 주의 명칭으로서 일반 수요자들에게 널리 알려져 있으므로 현저한 지리적 명칭에 해당한다(대법원 1986. 2. 25. 선고 85후106 판결 참조). 그리고 커피 원두 도형은 커피 원두의 형상과 모양을 그대로 표시한 것에 불과하고, 찻잔 도형은 다소 도안화가 되어 있으나 찻잔 형상의 기본적인 형태를 유지하고 있어, 일반 수요자들이 이를 이 사건 출원상표의 지정상품 중 커피의 원두와 그 음용의 용도에 쓰이는 찻잔의 형상으로 직감할 수 있으므로, 이들 도형 부분은 커피와 관련하여 볼 때 식별력이 없다. 그렇다면 위 문자부분과 도형부분의 결합에 의하여 이 사건 출원상표가 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니므로 이 사건 출원상표는 전체적으로 보아 일반 수요자들 사이에 주로 현저한 지리적 명칭인 ‘GEORGIA’로 인식될 것이어서 상표법 제6조 제1항 제4호가 규정하는 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 해당된다고 할 것이다.

한편 상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으며(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후353 판결 등 참조), 더욱이 출원상표의 등록 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조). 따라서 커피 등의 지정상품에 찻잔 형상의 도형과 결합된 표장이 국내에 다수 등록되어 있다거나 일본에서 이 사건 출원상표가 등록되었다는 점만으로는 이 사건 출원상표가 커피 등과의 관계에서 식별력이 인정되어야 한다고 볼 수 없다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제6조 제1항 제4호에 관한 법리오해 등의 위법은 없다. 나아가 상표등록출원이 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4호, 제7호의 규정에 따라 상표등록을 할 수 없는 경우에 해당한다는 거절이유는 선택적인 관계에 있으므로, 이 사건 출원상표에 상표법 제6조 제1항 제4호의 거절이유가 있다는 원심의 판단이 정당한 이상 나머지 거절이유에 관한 상고이유의 주장에 대하여는 판단할 필요가 없어 그 판단을 생략한다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.



## 070. 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: **서울대학교** (지정상품: 농산물·이유식 등)

상고이유를 판단한다.

1. 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다. 이에 비추어 보면, 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 경우에도 적용될 수 있기는 하나, 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 위 법조항의 적용이 배제된다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조).

한편 출원상표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고, 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

2. 원심은, (1) 판시와 같은 사실관계에 의하여 알 수 있는 사정들에 비추어 보면, 지정상품을 농산물·이유식 등 원심 별지 기재 지정상품으로 하고 “**서울대학교**”로 구성된 이 사건 출원상표(출원번호 생략)는 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 흔히 있는 명칭인 ‘대학교’가 불가분적으로 결합됨에 따라, 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가지므로 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 모두 해당하지 아니하여, 위 각 지정상품에 대한 상표등록이 허용되어야 하며, (2) 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 아니하는 이상, 상표법 제6조 제2항에 의하여 각 지정상품에 대하여 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 별도로 따질 필요가 없다는 취지로 판단하였다.

3. 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들을 비롯한 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 앞서 본 법리에 기초한 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 지정상품에 관한 상표의 식별력 판단과 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호 및 제2항에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다.

피고가 상고이유에서 들고 있는 대법원판결은 이 사건과 사안이 다르므로, 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.

4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 071. 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: **AMERICAN UNIVERSITY** (지정상품: 대학교육업 등)

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 가. 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표 또는 서비스표(이하 이 둘을 줄여 ‘상표’라고만 한다)는 등록을 받을 수 없다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호, 현행 상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있다]. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 특정 개인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는데 입법취지가 있다. 이에 비추어 보면, 위 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 적용될 수 있다. 그러나 그러한 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다종다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다.

현저한 지리적 명칭이 대학교를 의미하는 단어와 결합되어 있는 상표에 대해서도 같은 법리가 적용된다. 따라서 이러한 상표가 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우에는 상표등록을 할 수 있다. 이 경우에 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합만으로 무조건 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없다.

대법원은 종래 이러한 태도를 취하고 있었다고 볼 수 있다. 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결

은 위 법리를 기초로 ‘서울대학교’라는 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 판단한 원심판결을 유지하였다. 원심은 그 이유의 하나로 위 상표는 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 ‘대학교’가 결합하여 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념을 형성하고 있다는 점을 들고 있다. 대법원 판결은 원심판결 이유를 인용하면서 위 조항에 관한 법리를 오해하지 않았다고 판단하고 있는데, 위에서 본 법리에 배치된다고 볼 수 없어 이를 변경할 이유가 없다.

나. 상표권은 등록국법에 의하여 발생하는 권리로서 등록이 필요한 상표권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등을 구하는 소는 일반적으로 등록국 또는 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하고(대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다19093 판결 등 참조), 그에 관한 준거법 역시 등록국 또는 등록이 청구된 국가의 법으로 보아야 한다. 따라서 원고가 미국 법인이라고 하더라도 우리나라에서 서비스표를 등록받아 사용하기 위하여 우리나라에 등록출원을 한 이상 그 등록출원의 적법 여부에 관한 준거법은 우리나라 상표법이다.

2. 가. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

(1) 원고의 이 사건 출원서비스표(출원번호 제2012-19247호)는 지정서비스업을 ‘대학교육업, 교수

업’ 등으로 하여 ‘AMERICAN UNIVERSITY’라고 구성되어 있다. 그중 ‘AMERICAN’ 부분은 ‘미국의’ 등의 뜻이 있어 수요자에게 미국을 직감하게 하는 현저한 지리적 명칭에 해당하고, ‘UNIVERSITY’ 부분은 ‘대학’ 또는 ‘대학교’라는 뜻이 있어 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 ‘대학교육업, 교수업’과의 관계에서 기술적 표장에 해당한다.

(2) 이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 대학교(이하 ‘이 사건 대학교’라 한다)의 명칭이기도 하다. 이 사건 대학교는 미국 워싱턴 디시(Washington D.C.)에 위치한 종합대학교로서 1893년 설립된 이래 120년 이상 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 교명으로 사용하고 있다.

(3) 이 사건 대학교는 50개 이상의 학사학위·석사학위와 10개 이상의 박사학위 과정 등을 개설·운영하고 있고, 도서관, 박물관, 미술관, 방송국, 아시아센터, 세계평화센터 등의 부속시설을 운영하고 있다. 이 사건 대학교의 재학생 수는 1만여 명에 이르고, 한국 학생도 2008~2009년에 123명이 입학한 것을 비롯하여 매년 꾸준히 입학하고 있다. 이 사건 대학교는 이화여자대학교, 서강대학교, 연세대학교와 해외연수프로그램을 운영하고, 숙명여자대학교, 고려대학교와 공동으로 복수학위과정을 운영하고 있다.

(4) 이 사건 대학교는 2003년부터 2012년까지 매년 미화 18,150,000달러 이상을 광고비로 지출하였고, 이 사건 대학교의 웹사이트(www.american.edu) 방문 횟수는 2012년도에 8,500,000회 정도 된다. 이 사건 대학교는 2013년 ‘유에스 뉴스 앤드 월드 리포트’(U.S. News & World Report)가 발표한 미국 대학 순위에서 77위에 올랐고, 특히 국제업무 분야가 유명하여 여러 매체로부터 상위권으로 평가받고 있다.

(5) 인터넷 포털사이트인 네이버(www.naver.com)에서 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 검색하면, 2013. 6. 17. 기준으로 59,761건의 블로그 검색결과, 22,770건의 카페 검색결과, 5,876건의 지식인 검색결과가 나타난다. 그 대부분은 이 사건 대학교와 관련된 내용으로서 해외유학 등에 관심이 있는 사람들이 이 사건 대학교에 관한 정보 등을 얻기 위하여 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 빈번하게 검색하고 있음을 알 수 있다.

(6) 이 사건 대학교의 연혁, 학생 수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 실제 사용내역 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 미국 유학준비생 등 수요자에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있다.

(7) 따라서 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 기술적 표장인 ‘UNIVERSITY’가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 나아가 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는다.

나. 원심의 판결이유에 부적절한 점이 있으나, 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업과 관련하여 서비스표로 등록될 수 있다고 본 결론은 옳다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 주문과 같이 판결한다. 이 판결에는 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견과 대법관 조희대의 별개의견이 있는 외에는 관여 법관의 의견이 일치되었고, 다수의견에 대한 대법관 김소영, 대법관 박상욱, 대법관 김제형, 대법관 박정화의 보충의견과 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견에 대한 대법관 김창석의 보충의견이 있다.

#### 4. 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견

가. (1) 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 따라서 현저한 지리적 명칭과 식별력이 없는 다른 표장이 결합되어 있는 상표는 등록을 받을 수 없다는 결론이 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 문언으로부터 당연히 도출되는 것은 아니다.

확립된 관례에 의하면, 현저한 지리적 명칭에 식별력이 없는 다른 표장이 결합되어 있는 경우 상표등록을 받을 수 없는 것이 원칙이다. 그러나 예외적으로 현저한 지리적 명칭에 식별력이 없는 다른 표장이 결합되어 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

그러므로 현저한 지리적 명칭에 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 상표로 등록을 받을 수 있는지 여부는 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 있느냐에 달려있다.

(2) 그런데 앞서 본 바와 같이 다수의견은 이러한 판단기준을 전제하면서도, 현저한 지리적 명칭에 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 상표로 등록을 받을 수 있는지 여부에 관한 구체적 검토에 이르러서는 그러한 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 있느냐 하는 점에 관하여 살펴보지 아니한다. 오히려 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 수요자들에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있느냐 하는 점에 관하여 살펴보고, 이를 근거로 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제된다는 결론을 내린다.

그러나 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제되는 판단기준으로서의 식별력은, 현저한 지리적

명칭에 식별력 없는 다른 표장이 결합되어 표장의 구성 자체에 의하여 새로운 식별력이 형성되었느냐 하는 점을 의미하는 것이지, 상표를 사용한 결과 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 수요자들이 인식하게 되었느냐 하는 점을 의미하는 것이 아니다. 구 상표법 제6조 제1항 제4호 해당 여부의 판단기준이 되는 표장의 구성에 의한 식별력은 표장 그 자체의 '본질적인 식별력'으로서 같은 조 제2항이 규정하고 있는 '사용에 의한 식별력'과 명확히 구분된다. 다수의견은 이 점을 혼동하고 있다.

(3) 구 상표법 제6조 제2항은 "제1항 제4호에 해당하는 상표라도, 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다."라고 규정함으로써 '사용에 의한 식별력'을 인정하여 상표등록을 허용하고 있다. 다수의견의 주장과 같이 이 사건 출원서비스표가 지정서비스업과 관련하여 수요자들에게 원고가 운영하는 대학교의 명칭으로 상당한 정도 알려짐으로써 식별력을 갖게 되었다면, 이는 구 상표법 제6조 제2항이 규정한 '사용에 의한 식별력'을 갖게 되었다는 것을 의미한다. 따라서 '그 상표를 사용한 상품에 한정하여' 상표등록을 받을 수 있다는 점도 그 당연한 결과이다.

이처럼 다수의견은 구 상표법 제6조 제2항이 규정하는 요건의 충족을 전제로 같은 조항이 규정한 법적 효과를 인정하고 있을 뿐임에도, 같은 요건의 충족을 전제로 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 적용이 배제된다고 주장한다. 구 상표법 제6조 제2항이 제1항 제4호의 적용 배제요건을 정하고 있는 것이 아니고 별개의 등록요건을 정하고 있는 것인 이상, 이는 설명하기 어려운 모순이라고 할 수밖에 없다. 다수의견은, 판단기준으로서 표장의 구성 자체에 의한 '본질적인 식별력'이 문제되는 영역에 '사용에 의한 식별력'이라는 판단기준을 혼합함으로써 적용 영역과 법적 효과가 다른 두 규정의 구별을 불가능하게 한다. 그리고 이러한 해석은 사용에 의한 식별력이 인정되는 경우 구 상표법 제6조 제2항에 의해서 상표등록을 받을 수 있는 한편, 제1항에 의해서도 상표등록을 받을 수 있다는 결과를 초래한다. 이는 구 상표법 제6조 제1항과 제2항의 문언에 명백히 어긋나는 것으로 도저히 받아들일 수 없는 해석이다. 또한, 다수의견과 같이 '사용에 의한 식별력'이라는 판단기준을 적용하는 한 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어의 결합에 의하여 '본질적인 식별력'을 가질 수 있다는 다수의견이 전제하는 판단기준은 실제로 아무런 역할도 하지 못하게 된다.

(4) 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 '본질적인 식별력'에 관한 것으로서 그 식별력의 유무는 표장의 구성 자체에 의하여 객관적으로 판단하여야 하고, 표장의 사용 상황이나 그에 따른 수요자들의 인식 정도는 같은 조 제2항의 '사용에 의한 식별력' 취득 여부에서 고려하는 것이 조문체계에 부합한다. 즉, 구 상표법 제6조는 표장의 구성 자체에 의하여 '본질적인 식별력'이 인정된다면 제1항 제4호의 적용이 배제되어 상표등록이 허용되고, '본질적인 식별력'이 인정되지 아니하여 제1항 제4호에 해당하더라도 그 상표가 사용의 과정을 거쳐 수요자들 사이에 특정인의 상품출처표시로 인식되기에 이르렀다면 제2항에 의하여 예외적으로 상표등록이 허용된다는 것으로 이해하여야 한다.

그러므로 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어의 결합에 의하여 그 구성 자체만으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 '본질적인 식별력'을 형성한다면, 구 상표법 제6조 제2항에 의하여 예외적으로 상표등록이 허용되는 경우와는 달리, 더 이상 '상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우'에 해당하는지를 살펴볼 필요가 없으며, 지정상품의 범위에 제한을 받지 아니하고 상표등록을 받을 수 있다.

(5) 나아가 현저한 지리적 명칭에 식별력 없는 '대학교'라는 표장이 결합되면 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 식별력을 형성하는지 살펴본다.

예컨대, '제주대학교'라는 명칭은 "제주대학교"가 실재하고 있는 한, 법령의 제한으로 인해 같은 명칭을 사용하는 다른 대학교가 존재할 수 없고 장애에도 존재할 수 없다. 그 결과 '제주'라는 현저한 지리적 명칭과 '대학교'라는 식별력 없는 표장이 결합되어 특정 대학교를 표상하는 명칭이 되고, 수요자들도 당연히 다른 대학교들로부터 그 특정 대학교를 구별하는 명칭으로 인식하게 된다.

또한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합하여 대학교 명칭을 구성하는 사례가 국내외에 걸쳐 흔히 존재하므로, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대해서는 수요자들이 그것을 지리적 의미로 인식한다기보다는 그 구성 부분이 불가분적으로 결합된 전체로서 특정 대학교의 명칭으로 인

식하거나 특정인의 상품출처표시로 직감할 가능성이 매우 높다.

다시 말해 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장을 대하는 수요자들은 설령 그 표장을 교명으로 하는 대학교를 구체적·개별적으로 알지는 못한다고 하더라도, 그 표장의 구성 자체만으로도 단순히 어느 지역에 있는 대학교를 나타내는 것이 아니라 특정 대학교를 나타내는 것이라고 인식하는 경향이 강하다.

결국 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장은 그 결합에 의하여, 즉 표장의 구성 자체에 의하여 '본질적인 식별력'을 갖는다고 할 수 있다.

나. 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여 하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다.

따라서 현저한 지리적 명칭이 포함된 표장이라고 하더라도 특정 개인에게 독점을 허용하여도 무방할 만큼 독점적응성이 매우 높고, 경쟁업자의 자유로운 사용을 보장할 필요가 거의 없는 경우라면, 그러한 표장에 대하여 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 해석하더라도 위 규정의 취지에 반하지 않는다.

대학교를 설립하기 위해서는 시설·설비 등 일정한 설립기준을 갖추어 교육부장관의 인가를 받아야 하는 등 그 설립·운영 등에 관한 엄격한 법령의 제한이 있고, 이러한 제한으로 인해 사실상 동일한 명칭을 가진 대학교가 존재하거나 새로 설립될 수 없다.

그러므로 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교 명칭을 구성하는 경우 그 대학교의 운영 주체 이외의 다른 사람이 그 대학교 명칭을 사용해야 할 필요성은 거의 없고, 달리 그 대학교의 운영 주체에게 그 대학교 명칭을 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 부당하다거나 폐해가 발생한다고 볼 만한 사정도 발견되지 아니한다. 따라서 이러한 표장에 대하여 상표등록을 허용하더라도 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지에 반한다고 볼 수 없고, 오히려 실질적으로 부합한다고 할 수 있다.

다. (1) 다수의견은, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 그 표장을 교명으로 하는 특정 대학교가 수요자들에게 상당한 정도로 알려져 있는지를 기준으로 상표등록 여부를 판단하고 있다.

그런데 그러한 판단기준에 따라 경우 특정 대학교의 알려진 정도에 따라 상표등록 여부가 달라져 부당한 결과를 초래할 수 있고, 외국에서 널리 알려진 대학교라고 하더라도 국내의 수요자들에게 알려지지 않았다는 이유로 상표등록을 거절하게 될 경우 국 내외 대학교 간의 형평에도 반하는 문제가 발생할 수 있다.

더욱이 국내 대학교 사이에서도 교명에 지리적 명칭이 포함된 대학교와 그렇지 않은 대학교 사이에 상표등록과 관련하여 현저한 차별이 있게 된다. 즉, 지리적 명칭이 포함되지 않은 교명에 대해서는 다른 거절 사유가 없는 한 곧바로 상표등록이 허용되는 반면, 지리적 명칭이 포함된 교명에 대해서는 그 교명이 지정상품과 관련하여 실제로 사용되어 수요자들에게 상당한 정도로 알려지기 전까지는 상표등록이 허용되지 않는다. 또한, 상표등록이 허용되는 상품의 범위에 있어서도 지리적 명칭이 포함되지 않은 교명에 대해서는 별다른 제한 없이 상표등록이 허용되는 반면, 지리적 명칭이 포함된 교명은 실제로 사용되어 식별력을 얻은 분야의 상품에 대해서만 상표등록이 허용된다.

교명에 지리적 명칭이 포함된 대학교와 그렇지 않은 대학교 사이에 존재하는 위와 같은 차별적 취급은 단순히 부당하다는 차원을 넘어서 평등원칙을 위반할 여지가 있다. 헌법 제11조 제1항의 평등원칙은 본질적으로 같은 것을 자의적으로 다르게 취급함을 금지하는 것으로서, 법을 적용할 때에도 합리적인 근거가 없는 차별을 하여서는 아니 된다는 것을 뜻한다(대법원 2007. 10. 29. 선고 2005두14417 전원합의체 판결, 대법원 2016. 5. 24. 선고 2013두14863 판결 등 참조).

대학교 명칭에 지리적 명칭이 포함된 것과 그렇지 않은 것 사이에는 상표의 기본적 기능인 출처표시 기능이나 자타상품식별력의 측면에서 본질적인 차이가 있다고 보기 어렵다. 그런데 다수의견의 논리대로라면 앞서 본 바와 같이 대학교 명칭에 지리적 명칭이 포함된 것과 그렇지 않은 것 사이에 상표등록의 허용 여부 및 상표등록이 허용되는 상품의 범위 등과 관련하여 현저한 차별이 있게 되는데, 그와 같은 차별을 정당화할 만한 합리적 근거나 이유가 있다고 보기 어려우므로, 이는 평등원칙을 위반하는 해석이다.

(2) 또한, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 구 상표법 제6조 제1항 제4호를 이유로 등록을 거절하는 것은, 직업수행의 자유를 규정한 헌법 제15조와 재산권 보장을 규정한 헌법 제23조를 위반할 여지도 있다.

상품의 생산·판매자가 원하는 상표를 등록받아 이를 상품에 표시하여 판매하는 것은 직업을 수행하는 하나의 방법이고, 등록된 상표에 대한 독점적 사용권으로서의 상표권은 헌법상 보호되는 재산권에 속한다. 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 목적은, 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있다. 그런데 앞서 본 바와 같이 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교 명칭을 구성하는 경우 그 대학교의 운영 주체 이외의 다른 사람이 그 대학교 명칭을 사용해야 할 필요성은 거의 없고, 달리 그 대학교 명칭을 그 대학교의 운영 주체에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상 부당하다고 볼 만한 사정도 발견되지 아니하므로, 대학교 명칭에 대하여 등록을 허용하더라도 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 목적에 반한다고 보기 어렵다.

따라서 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 구 상표법 제6조 제1항 제4호를 이유로 등록을 거절하는 것은, 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 대한 특정인의 독점사용을 방지하고자 하는 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 목적에 기여하는 바는 거의 없는 반면, 상표출원인의 직업수행의 자유와 재산권을 합리적 이유 없이 침해하는 것이라고 볼 수 있다.

(3) 어떤 법률규정의 개념이 다의적이고 그 어의의 테두리 안에서 여러 가지 해석이 가능할 때, 헌법을 최고법규로 하는 통일적인 법질서의 형성을 위하여 헌법에 합치되는 해석을 택하여야 하며, 이를 통해 위헌적인 결과가 될 해석은 배제하면서 합헌적이고 긍정적인 면은 살려야 한다(대법원 2005. 1. 27. 선고 2004도7488 판결, 대법원 2011. 4. 14. 선고 2008도6693 판결 등 참조).

다수의견의 논리와 같이 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여도 원칙적으로 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하는 것으로 보되, 그 표장을 교명으로 하는 특정 대학교가 수요자들에게 상당한 정도로 알려져 있는 경우에만 예외를 인정하여 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는 것으로 해석하게 되면, 앞서 본 바와 같이 헌법상 평등원칙을 위반하거나 직업수행의 자유와 재산권을 침해할 수 있다.

반면에 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 그 구성 자체로 새로운 관념이나 새로운 식별력이 형성되었다고 보아 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는 것으로 해석하게 되면, 다수의견의 논리로부터 비롯되는 위헌적인 결과를 회피할 수 있으므로, 합헌적 법률해석의 원칙에 부합한다고 할 수 있다. 법률해석의 목표는 합헌적 해석의 한계 내에서 입법취지를 실현하는 것이다. 다수의견은 이 점을 놓치고 있는 것으로 보인다.

(4) 오늘날 대학교는 학문의 전당으로서의 전통적인 역할에 머무르지 않고 산학협력의 활성화 등을 통해 다양한 수익사업을 영위하고 있는데, 대학교의 운영 주체로서는 이러한 대학교의 고유 업무 외의 영역과 관련하여 상표등록을 받아야 할 필요성이 오히려 더 크다고 볼 수 있고, 이러한 이유로 대학교 명칭에 대한 상표출원도 늘어나고 있다.

그런데도 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정을 기계적·형식적으로 적용하는 해석을 함으로써 앞서 본 것처럼 합리적인 근거도 없이 현저한 지리적 명칭을 사용하는 대학교와 그렇지 않은 대학교에 대한 평등한 법적 보호를 거부하는 한편, 상표출원인의 직업수행의 자유와 재산권을 침해하는 상황을 그대로 방치하는 것은 현실적인 시대적 요구에 부합하지 아니하며, 타당한 해석이라고 할 수 없다.

라. (1) 현저한 지리적 명칭에 대하여 상표등록을 허용하지 않고 있는 나라는 우리나라와 중국 외에는 거의 찾아보기 어렵다는 점에서 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 비교법적으로 볼 때 매우 특이한 입법례에 속한다.

전 세계 거의 모든 국가에서는 표장에 현저한 지리적 명칭이 포함되어 있다는 이유만으로 상표등록이 거절되지는 않고, 실제 이 사건 출원서비스표의 표장은 쿠웨이트, 베트남, 일본, 브라질, 우루과이, 유럽, 영국

등 다수의 국가에서 상표 또는 서비스표로 등록이 받아들여졌다. 더욱이 우리나라와 마찬가지로 현저한 지리적 명칭으로 된 상표 등록을 허용하지 않는 중국에서조차 이 사건 출원서비스표의 등록이 받아들여졌다.

상표 또는 서비스표의 등록적격성의 유무는 각국의 법률제도 등에 따라 달리 판단될 수 있는 문제이기 는 하나, 법률해석을 통해 다른 나라들과 균형을 맞출 수 있다면 적극적으로 그와 같이 해석할 필요가 있다. 다른 나라에서는 모두 등록이 허용됨에도 우리나라에서만 등록이 허용되지 않는 방향으로 구 상표법 제6조 제1항 제4호를 기계적·형식적으로 운용하는 것은 국제적인 기준이나 상표법제의 세계적 통일화 흐름에도 동떨어진 것이어서 바람직하지 않다.

(2) 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 식별력 없는 상표의 하나로 규정한 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 대하여는 입법론적으로 이를 삭제하는 것이 바람직하다는 견해가 유력하게 제기되어 왔다.

그런데 우리나라는 예전부터 지리적 명칭을 상표의 구성으로 사용하는 사례가 많았고, 누구나 자유롭게 현저한 지리적 명칭을 사용하도록 보장할 필요가 있는 영역들이 여전히 많이 존재하는 것도 부인할 수 없다.

이러한 사정을 고려하면, 구 상표법 제6조 제1항 제4호를 전면적으로 폐지하기보다는, 위 규정이 입법 목적에 부합하는 방향으로 운용될 수 있도록 대학교 명칭 등과 같이 독점적응성이 매우 강한 표장에 대해서는 위 규정에 해당하지 않는 것으로 해석하면서 위 규정 자체는 존치하는 것이 합리적인 대안이 될 수 있다.

(3) 이에 대해서는 대학교 명칭 외에도 신문사, 방송사, 은행 등의 명칭에까지 그 논리가 무한정 확장될 가능성이 있다는 지적이 있을 수 있다.

그러나 현저한 지리적 명칭이 사용된 표장이 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 인정하기 위해서는, 법령상의 제한 등으로 인하여 사실상 특정인에게 독점적 사용을 허용해도 무방한 것인지, 각 구성 부분이 불가분적으로 결합되어 특정인의 상품출처표시로 인식되는 경향이 강한지 등을 종합적으로 고려하여 그 표장이 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 정도에 이르렀는지를 개별적으로 살펴보아야 한다.

이와 같이 판단할 경우 대학교 명칭과 같은 논리에 근거하여 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않게 되는 사례가 크게 확장되어 실무상 혼란을 가져오는 문제점은 염려하지 않아도 좋을 것이다.

마. 한편 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지 등을 고려할 때 실제 존재하는 대학교의 운영 주체에 관한 그 대학교 명칭에 대한 독점적인 사용권을 인정할 수 있으므로, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대해서는 그 표장이 표상하는 대학교가 실제 존재하고 있어야 하고, 그 대학교의 운영 주체에 의하여 상표등록출원이 이루어진 경우에 한하여 상표등록이 허용된다고 봄이 타당하다.

결국 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 실제 특정 대학교의 명칭으로 사용되고, 해당 대학교의 운영 주체가 그 명칭에 대하여 상표등록을 출원하는 경우에는 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아야 한다.

바. 이러한 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭이기도 한데, 이 사건 대학교는 미국 워싱턴 디시(Washington D.C.)에 위치한 종합대학으로서 1893년 설립된 이래 120년 이상 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 교명으로 계속 사용하고 있다.

따라서 이 사건 대학교를 운영하는 원고에 의하여 출원된 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 대학교를 의미하는 단어인 ‘UNIVERSITY’가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 아니한다.

결국, 원심의 이유 설시에 부적절한 점이 있으나, 이 사건 출원서비스표의 등록이 허용되어야 한다고 본 결론은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.

사. 이상과 같은 이유로, 상고를 기각하여야 한다는 결론에서는 다수의견과 의견을 같이 하지만 그 구체



적인 이유는 달리하므로, 별개의견으로 이를 밝혀 둔다.

#### 5. 대법관 조희대의 별개의견

가. 대학교가 교유의 업무인 대학교육업, 교수업 등과 관련하여 대학교 명칭을 상표로 사용하는 경우 수요자들은 대학교 명칭이 특정 대학교를 표상하는 것이라고 인식하는 것이 일반적이고, 이러한 경우 대학교 명칭에 대하여 상표등록을 허용하더라도 공익상 부당하다거나 폐해가 발생한다고 보기 어렵다. 이는 대학교 명칭에 현저한 지리적 명칭이 포함되어 있다고 하여 달리 볼 것이 아니다. 따라서 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무인 대학교육업, 교수업 등과 관련하여 등록출원된 것이라면, 이러한 표장은 그 자체로 상표등록을 받기에 충분한 본질적인 식별력을 갖춘 것으로 볼 수 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아야 한다.

한편, 오늘날 대학교는 학문의 전당으로서의 전통적인 역할에 머무르지 않고 다양한 수익사업을 하고 있는데, 대학교의 운영 주체로서는 대학교의 고유 업무 외의 영역과 관련하여서도 상표등록을 받는 것이 필요할 수 있다. 이러한 영역과 관련하여서는 대학교 명칭이 그 자체로 수요자들 사이에서 특정인의 상품출처 표시로 인식된다고 볼 근거가 없다. 대학교는 이러한 영역에서는 일반적인 상품출원인과 동등한 지위에 있게 되므로, 상표등록을 받을 수 있는 자격에서 우선적 지위를 누릴 수 없다. 따라서 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 대학교의 고유 업무와 무관한 분야와 관련하여 등록출원된 것이라면, 그 자체로는 여전히 본래의 지리적 의미 등이 남아 있어 식별력을 인정하기 어렵고, 그 표장이 수요자들에게 구체적으로 알려져 특정인의 상품출처표시로 인식되기에 이른 경우에만 예외적으로 상표등록이 가능하다고 보아야 한다.

이렇듯 대학교 명칭은 지정상품의 종류나 사용 분야에 따라 식별력의 인정 요건이나 근거가 달라진다고 보아야 하므로, 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 지정상품의 종류나 사용 분야를 묻지 않고 그 구성 자체로 본질적인 식별력이 인정된다고 할 수는 없다.

나. 구 상표법 제7조 제1항 제3호(현행 상표법 제34조 제1항 제3호도 같은 취지로 규정하고 있다)는 제3자가 '국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표'에 관하여 상표등록을 받을 수 없다고 규정하면서, 해당 국가 등이 등록을 출원한 때에는 예외로 한다고 규정하고 있다. 이처럼 상표등록출원의 주체가 누구인지에 따라 등록 여부를 달리 규정하고 있는데, 같은 항 제1의3호, 제1의4호, 제5호 등에서도 마찬가지로 규정하고 있다.

위 규정들을 살펴보면 모두 공익상 견지에서 일정한 등록권자 외에는 상표등록을 허용하지 않는 것들로서 상표법에서 한정적으로 명문화한 것이다. 따라서 이러한 명문의 규정도 없이 대학교 명칭에 관하여 제3자는 상표등록을 받을 수 없게 하고 대학교의 운영 주체는 지정상품의 종류 등과 관계없이 상표등록을 받을 수 있게 하는 것은 전체 상표법 체계와 맞지 않는 것이어서 받아들일 수 없다.

다. 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업을 대학교육업, 교수업 등으로 하여 등록출원된 것이므로, 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업과 관련하여 서비스표로 등록될 수 있다고 본 원심의 결론은 타당하다.

#### 6. 다수의견에 대한 대법관 김소영, 대법관 박상욱, 대법관 김재형, 대법관 박정화의 보충의견

가. 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견(이하 '제1 별개의견'이라 한다)은 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 취지를 고려할 때 대학교 명칭의 경우에는 독점적응성을 인정할 필요가 있다는 이유로, 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 실제 특정 대학교의 명칭으로 사용되고 그 대학교의 운영 주체가 그 명칭에 대하여 상표등록을 출원하는 경우에 한하여, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아 그 등록이 가능하다는 것이다.

그러나 이러한 해석은 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 취지만을 과도하게 강조한 나머지 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미를 벗어나 현저한 지리적 명칭과 결합된 대학교 명칭에 대해서는 일률적으로 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 해석하여 위 규정의 적용 범위를 지나치게 한정하고, 전체

상표법과의 균형을 무너뜨리는 것으로서 동의할 수 없다. 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

(1) 구 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 대하여 상표등록을 받을 수 없다고 명확히 규정하고 있다. 또한, 대법원은 위 규정이 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭이나 업종표시 또는 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면 여전히 위 규정이 적용된다고 일관되게 해석해 왔다. 즉, 현저한 지리적 명칭과 다른 식별력 없는 부분이 결합된 표장이 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하는지는 결국 각 구성 부분의 결합에 의하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하고 있는지에 따라 결정될 수밖에 없고, 이러한 새로운 관념이나 새로운 식별력의 형성 여부는 표장에 대한 수요자들의 개별적·구체적인 인식을 떠나서는 좀처럼 생각하기 어렵다. 따라서 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장도 그 구성 자체만으로 특정인의 출처표시로 인식되는 것이 아니라, 그 구성 자체로는 본래의 지리적 의미와 기술적 표장으로 식별력이 없으나, 표장에 대한 수요자들의 개별적·구체적인 인식 여하에 따라 새로운 출처가 형성될 수 있는 것으로 보는 것이 합리적이다.

제1 별개의견은 현저한 지리적 명칭에 대학교를 의미하는 단어가 결합된 경우에는 일반 수요자의 인식을 떠나 그 구성 자체만으로 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 주장하면서 본질적인 식별력이란 표현을 쓰고 있으나, 일반 수요자의 인식을 전제하지 않고 표장 그 자체에서 어떠한 새로운 관념이나 새로운 식별력이 형성된다는 것인지 선뜻 이해하기 어렵다.

만약 제1 별개의견이 그러한 표장을 보고 직감적으로 그 의미를 알 수 있는 것을 본질적인 식별력이라고 한다면 현저한 지리적 명칭과 흔히 있는 업종이나 기술적 표장이 결합된 상표에서는 대학교 명칭뿐만 아니라 거의 모든 경우에 본질적인 식별력을 취득하였다고 보아야 할 것이다. 이를테면 ‘단양 학원’이나 ‘영월 박물관’도 현저한 지리적 명칭의 본래 의미나 기술적 표장인 고유 업종으로 인식되지 않고, 이들이 결합되어 하나의 식별력을 형성하므로, 구체적인 수요자의 인식을 떠나 그 자체로 상표등록이 가능하여야 할 것이다. 그렇지만 이러한 결론이 현저한 지리적 명칭에 대한 상표등록을 허용하지 않는 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정 취지에 맞는지에 대해서는 근본적인 의문을 제기하지 않을 수 없다.

(2) 제1 별개의견은, 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 목적이 특정 개인에게만 현저한 지리적 명칭에 대한 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 있음을 고려하면, 그러한 독점으로 인한 폐해가 거의 발생하지 않고 독점적응성이 매우 높은 대학교 명칭에 대하여 그 등록을 허용하더라도 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법 목적에 반하지 않고, 오히려 이러한 입법 목적에 실질적으로 부합하는 해석이라고 한다.

그러나 구 상표법 제6조 제1항 제4호를 해석함에 있어 독점적응성이 하나의 고려 요소는 될 수 있을 지언정 유일한 기준이 될 수는 없다. 독점적응성만을 기준으로 판단할 경우 현저한 지리적 명칭과 결합된 신문사, 방송사, 비영리단체 등 독점적응성이 비교적 큰 업종표시가 결합된 경우에까지 무한정 확장될 수 있어 실무상 큰 혼란이 초래될 수 있다.

나아가 대학교의 경우 대학교의 설립·운영 등에 관한 법령에 따라 대학교의 명칭이 정해지고, 각 대학교의 운영 주체는 그와 같이 정해진 명칭으로 대학교를 운영하므로, 사실상 동일한 명칭을 가진 대학교가 존재하거나 새로 설립되기 어려운 사정이 있기는 하다. 그러나 이는 대학교의 설립·운영 등에 관한 법령에서 규제되는 것으로, 상표법상 상표등록의 허용 여부와 그 궤를 같이하는 것이 아니다. 대학교의 운영 주체가 그 고유 업무와 관련하여 반드시 상표등록을 하여야 하는 것은 아니고, 상표등록을 하지 않았다고 하여 대학교를 운영하는 데 어떠한 지장이 있다고 할 수 없다.

따라서 대학교의 운영 주체가 그 필요성에 따라 상표등록을 하고자 할 경우에는 일반 상표권자와 동등한 지위에 있다고 보아야 한다. 상표법 영역에서 현저한 지리적 명칭과 결합된 식별력 없는 표장에 대하여 대학교의 명칭이라는 이유만으로 등록을 허용한다면 일반 상표권자들과의 형평성을 저해하게 된다.

(3) 제1 별개의견이 지적하는 바와 같이 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대하여 그 표장을 교명으로 하는 특정 대학교가 수요자들에게 어느 정도로 알려져 있는지를 기준으로 상표등록 여부를 판단하게 되면 구 상표법 제6조 제2항과의 경계가 다소 모호해질 수 있고, 경우에 따라서는 다소 부

적절한 결론이 도출될 가능성이 있음은 부인하기 어렵다. 그러나 이는 근본적으로 현저한 지리적 명칭에 대하여 상표등록을 받을 수 없다고 규정한 구 상표법 제6조 제1항 제4호로부터 비롯되는 것으로서, 입법으로 해결하지 않는 이상 해석론으로는 어느 정도 불가피한 측면이 있다. 이러한 불합리를 피하기 위하여 개개의 업종이나 기술적 표장이 결합된 사안마다 해석을 달리하기보다는, 오히려 동일한 기준을 유지하면서도 새로운 관념 또는 새로운 식별력 형성에 요구되는 수요자들의 인식 정도를 탄력적이고 유연하게 판단함으로써 구체적인 타당성을 도모하고자 하는 다수의견이 위 규정의 입법 취지에 더 맞는 해석이라고 할 것이다.

(4) 제1 별개의견은 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장에 대해서는 그 표장을 사용하는 대학교가 실제 존재하고, 그 대학교의 운영 주체에 의해 상표 등록출원이 이루어진 경우에 한하여, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아 그 상표등록이 허용된다고 한다.

그런데 구 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 유무는 표장이 지니고 있는 관념이나 지정상품과의 관계 등을 고려하여 객관적으로 판단하는 것이 일반적이고, 그 출원자가 누구인지에 따라 새로운 관념이나 새로운 식별력 형성 여부가 달라진다고 볼 수 없다. 제1 별개의견에 따르면 ‘춘천 대학교’는 그 구성 자체만으로는 새로운 관념이나 새로운 식별력을 형성했으나 대학교가 존재하지 않고 출원자가 운영 주체가 아니어서 등록이 허용될 수 없다는 것인지, 아니면 그와 같은 이유로 새로운 관념이나 새로운 식별력이 형성되었다고 볼 수 없다는 것인지 불분명하다. 전자라면 출원자를 한정하고 있지 않은 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 명백히 반하고(특정한 표장에 대하여 특정 출원자만이 출원이 가능하다고 규정한 구 상표법 제7조 제1항 제3호 등과 같이 상표법에는 출원자를 한정하는 규정이 따로 존재한다), 후자라면 표장의 식별력 유무가 출원자에 따라 달라진다는 것이 되어 논리의 일관성이 없다.

## **AMERICAN UNIVERSITY**

나. 이 사건 출원서비스표는 ‘AMERICAN UNIVERSITY’와 같이 영문으로만 구성된 표장이므로, 그 구성 자체로만 볼 때 ‘미국의’라는 지리적 의미와 ‘대학교’라는 기술적 표장의 결합으로서 일반적으로 ‘미국의 대학교’ 또는 ‘미국에 있는 대학교’라는 의미로 인식할 수 있다. 우리나라 수요자들이 이 사건 대학교와 같은 특정한 대학교를 인식하고 있지 않다면, 이 사건 출원서비스표를 대하는 우리나라의 수요자들이 이를 반드시 특정한 대학교의 명칭이나 특정인의 출처표시로 직감할 것이라고 단정할 근거가 없다. 특히 이 사건 출원서비스표는 지리적 명칭 중에서도 특정 주(state)나 도시(city)명 등이 아닌 국가명을 사용한 것으로서 지리적으로 매우 광범위한 영역을 포괄하고 있으므로, 수요자들이 이를 ‘미국의 대학교’ 등과 같이 지리적 의미로 인식할 가능성이 높고, 이와 같이 인식된다면 독점적응성의 측면에서 보더라도 제3자의 자유로운 사용을 보장할 필요성이 그만큼 높다고 볼 수 있다.

따라서 이 사건 출원서비스표가 본래의 지리적 의미가 아니라 이 사건 대학교와 같은 특정한 대학교를 의미하는 것으로 인식되기 위해서는, 우리나라 수요자들의 인식을 기초로 특정 대학교로서의 새로운 관념이나 새로운 식별력을 형성한 것으로 이해하는 다수의견이 보다 합리적인 접근 방식이라고 할 수 있다.

이상과 같이 다수의견에 대한 보충의견을 밝힌다.

### **7. 대법관 고영한, 대법관 김창석, 대법관 김신, 대법관 조재연의 별개의견에 대한 대법관 김창석의 보충의견**

다수의견에 대한 보충의견이 내세우고 있는 주장 중 위 별개의견에서 언급되지 않은 두 가지 주장에 대하여 살펴본다.

가. 구 상표법 제7조 제1항 제3호는 제3자가 ‘국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 지명한 것과 동일 또는 유사한 상표’에 관하여 상표 등록을 받을 수 없다고 규정하면서, 해당 국가 등이 등록을 출원한 때에는 예외로 한다고 규정하고 있다. 이처럼 상표등록출원의 주체가 누구인지에 따라 등록 여부를 달리 규정하고 있고, 그 밖에 같은 항 제1의3호, 제1의4호, 제5호 등에서도 마찬가지로 규정하고 있다.

이와 같이 구 상표법 제7조 제1항 제3호 등은 표장 자체가 특정 단체 등을 표상함으로써 ‘본질적인 식별력’을 갖춘 경우 제3자가 상표로서 등록을 하는 것은 허용하지 않는 반면에, 그 특정 단체 등이 상표로서 등록

을 하는 것은 허용하고 있다. 결과적으로 현저한 지리적 명칭에 대학교를 의미하는 단어가 결합되어 특정 대학교를 표상하는 경우에 표장 그 자체에 '본질적인 식별력'을 인정하여 그 대학교를 운영하는 주체에게만 상표등록을 허용할 수 있다는 위 별개의견과 일치한다. 이는 위 별개의견이 타당함을 뒷받침하는 근거가 될 수 있다. 상표법을 지배하는 근본정신은 구 상표법 제6조 제1항과 제7조 제1항에서 다르지 않기 때문이다.

나. 'AMERICAN UNIVERSITY'라는 표장이 특정 대학교를 표상하는 상표로 사용된 것인지, 아니면 '미국의 대학교'라는 의미에서, 또는 상표 외적으로 사용된 것인지는 그 사용된 상황과 태양 등에 비추어 어렵지 않게 판단할 수 있다.

특정 대학교를 표상하는 상표로 사용된 것이라면 그 표장이 '본질적인 식별력'을 갖는다는 점은 앞서 본 바와 같다. 그 경우 이 사건 대학교의 운영 주체인 원고 이외의 제3자가 'AMERICAN UNIVERSITY'라는 표장을 상표로 자유롭게 사용해야 할 필요가 있다고 볼 수 없다. 오히려 원고 이외의 제3자가 'AMERICAN UNIVERSITY'라는 표장을 상표로 자유롭게 사용한다면 위 표장으로 제공되는 상품 등의 출처에 관하여 수요자들의 혼동을 초래하는 등의 문제가 발생할 것이다.

이와 달리 제3자가 '미국의 대학교'라는 의미에서, 또는 상표 외적으로 사용하는 것이라면 이는 상표로 사용하는 것이 아니므로, 이 사건 표장의 권리범위에 속하지 않음은 당연하다. 따라서 그러한 사용에 어떤 문제가 생긴다고 볼 여지가 없다.

이상과 같이 다수의견에 대한 보충의견이 내세우고 있는 주장이 타당하지 않다는 점을 지적하고자 한다.

## 6 · 제33조 제1항 제5호

072. 대법원 1992. 5. 22. 선고 91후1885 판결, 거절결정



이 사건 출원상표:  (지정상품: 문방구류 등)

### 1. 상고이유를 본다.

(1) 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로서 개정되기 이전의 것, 이하 같다)에 있어서의 상표의 특별현저성이라 함은 구 상표법 제8조의 규정에 비추어 일반적으로 거래상 자타상품의 식별력 또는 상품의 출처를 표시하는 것이라고 해석되므로 도형과 문자가 결합된 상표에 있어서는 그 상표의 외관, 칭호, 관념 등만으로 따질 것이 아니라 그 결합되어 있는 전체의 구성을 관찰하여 그것이 거래상 자타상품의 식별력이 있는지 여부와 일반거래자나 수요자들이 그 상표에 의하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있는지 여부에 의하여 판단하여야 함은 소론과 같다.

(2) 원심결 이유에 의하면, 원심은 본원상표는 문방구류(상품류구분 제22류에 명시된 전상품)를 지정상품으로 하고 로마자와 도형이 [출원상표]와 같이 결합된 상표인데, 그 중 문자부분의 “BEST”는 “가장 좋은, 최선의, 지상의”라는 뜻이 있어 그 지정상품의 품질을 나타내는 것이고 “COMPANY”는 “회사, 상회”의 뜻이 있으나 현실적으로 거래사회에서 다수 존재하는 법인이나 단체의 명칭임을 나타낸 것이므로 이들은 자타상품의 식별력이 있다고 할 수 없고, 이들을 전체적으로 결합시켜 보더라도 “가장 좋은 회사”를 뜻하므로 달리 식별력이 있다고 할 수 없으며, 나무모양의 도형부분은 전체의 구성상 요부인 문자부분에 부수적인 것으로서 이로 인하여 상표의 식별력이 있다고 할 수도 없다는 이유로 구 상표법 제8조 제1항 제5호에 의하여 등록을 거절한 원사정을 유지하였다.

(3) 기록에 의하여 살펴보면, 원심의 위 사실인정은 수긍이 가고, 거기에 소론과 같은 채증법칙 위배의 잘못이 있다 할 수 없으며 원심이 본원상표의 특별현저성을 판단함에 있어 이 결합상표의 구성 전체를 관찰하지 아니하였다고 할 수 없고, 본원상표의 문자부분 중 “COMPANY”는 “회사, 상회”의 뜻이 있어 현실적으로 거래사회에서 흔히 사용되는 법인이나 단체의 명칭에 해당하고 여기에 “BEST”라는 기술적 단어가 결합되었다고 하여 특별현저성이 있는 것도 아니며, 본원상표의 도형부분도 본원상표에서의 위치, 크기 등 구성 전체에서 차지하는 비중으로 보아 부수적, 보조적인 데 불과하므로 이로 인하여 본원상표의 식별력이 생긴다고 할 수도 없다.

결국 원심의 판단도 정당하고 거기에 소론과 같은 범리오해의 위법이 있다 할 수 없다.


2. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

## 7. 제33조 제1항 제6호

073. 대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결, 거절결정

이 사건 출원상표:  (지정상품: 녹방지제 등)

### 1. 원심의 판단

원심은, ""으로 구성된 이 사건 출원상표의 각 구성부분인 정육각형의 도형이나 그 안의 영문자 'R', 'M' 및 이들 영문자를 연결하고 있는 '하이픈(-)'은, 그 자체로서는 모두 간단하고 흔하여 식별력이 있다고 보기 어려우나, 이 사건 출원상표는 정육각형의 도형 안에 'R'과 'M'을 하이픈(-)으로 연결한 'R-M'을 위치시켜 새로운 이미지를 느낄 수 있도록 구성된 것으로서, 이로써 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별하기에 충분하므로, 이 사건 출원상표는 전체로서 관찰할 때 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표라고 보기 어렵다는 취지로 판단하였다.

### 2. 대법원의 판단

등록출원한 상표가 상표법 제6조 제1항 제6호의 '간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표'에 해당하여 등록을 받을 수 없는지 여부는 거래의 실정, 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은가 등의 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 하는 법리와 기록에 비추어 살펴보면 원심의 위와 같은 인정, 판단은 수긍할 수 있고, 거기에 상표의 식별력에 관한 법리를 오해한 위법이 없으며, 상고이유에서 들고 있는 대법원 판결은 사안이 달라 이 사건에서 원용하기에 적절하지 아니하다.

### 3. 결론


따라서 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다.

074. 대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후3632 판결, 거절결정

이 사건 출원상표:  (지정상품: 가죽신 등)

상고이유를 본다.

### 1. 원심의 판단

원심은 ""와 같이 이루어져 있는 이 사건 출원상표(출원번호: 2004-8829호)의 표장이 마름모 내지 다이아몬드 도형이 옆으로 누운 모양을 하고 있고, 그 띠의 폭이 넓어서 간단한 표장에 해당하지 아니하고, 설령 간단하다고 하더라도 흔히 있는 표장에 해당하지 않는다고 보았다.

### 2. 대법원의 판단

그러나 흔히 사용하는 도형을 도안화한 표장의 경우에는 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 그 도형이 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르러야 간단하고 흔히

있는 표장에 해당하지 아니한다고 할 것인바, 이 사건 출원상표의 표장은 흔히 볼 수 있는 마름모 내지 다이아몬드 도형과 비교하여 볼 때 다소 옆으로 누운 모양이기는 하나, 마름모 내지 다이아몬드 도형의 기본 형태를 유지하고 있고, 그 띠의 폭 또한 넓기는 하지만 같은 폭의 띠를 일정한 형태로 연결한 흔히 볼 수 있는 것이어서, 이러한 도안화의 정도만으로는 이 사건 출원상표의 표장이 일반 수요자나 거래자에게 마름모 내지 다이아몬드 도형이 가지는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보기 어려우며, 이는 마름모 내지 다이아몬드 도형을 그 크기를 달리하여 이중으로 배치하였다 하여 달리 볼 수 있는 것도 아니다. 따라서 이 사건 출원상표의 표장은 간단하고 흔히 있는 표장만으로 이루어졌다고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 원심에는 간단하고 흔히 있는 표장에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.


### 3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 075. 대법원 2003. 5. 27. 선고 2002후291 판결, 거절결정


이 사건 출원상표:  (지정상품: 금전등록기 등)

### 1. 원심의 판단

원심은, ""와 같이 구성된 이 사건 출원상표에 대하여, 영문 알파벳은 글자체 및 가로 대 세로의 비율 등의 선택에 따라 다양한 방식으로 표현될 수 있으므로 이 사건 출원상표의 표장에서 영문자 'C'와 'P'의 가로가 세로보다 크고 곡각부 등 특정 부위가 다른 부분에 비하여 더 굵게 표현되어 있다거나 'P'의 곡선 부위의 끝이 약간 열려 있다는 것 정도는 거래계에서 통상적으로 허용되는 알파벳의 표현방식의 차이에 불과하고, 나아가 'C'와 'P'의 하단이 연결되어 있는 것도 글씨 자체의 표현에 불가결한 부분이 아닌 구성을 부가하여 형성된 것이기는 하나, 그것이 특별히 사람의 주의를 끌만한 것이라거나 그로 인하여 새로운 의미나 관념이 형성되는 것이라고 보기 어려우므로, 결국 이 사건 출원상표는 영어 알파벳 두 글자가 가지는 것 이상의 식별력이 있지 않아 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당하고, 영문자 'CP'로 직감되는 이 사건 출원상표가 등록되는 경우에는 제한된 숫자의 영문 알파벳 두 글자의 단순조합 중의 하나에 대한 독점권을 부여하는 결과가 되고, 이는 일반 거래계에서 자유로운 사용을 원하는 글자의 조합의 사용을 금지하는 결과가 되어 공익에도 반한다는 이유로 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하는 상표로서 그 등록이 거절되어야 한다는 취지로 판단하였다.

### 2. 대법원의 판단

알파벳 두 글자를 결합한 상표는 그 구성이 특별히 사람의 주의를 끌 정도이거나 새로운 관념이 형성되는 경우에는 그 상표를 구성하는 문자를 직감할 수 있다고 하더라도 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에

해당한다고 할 수 없는 것인바, ""와 같이 구성된 이 사건 출원상표는 그 표장이 'C'와 'P'를 가로로 붙여 놓은 것으로 인식될 수도 있기는 하지만, 위 표장은 글자의 크기를 동일하게 하고 글자 사이에는 일정한 간격을 두는 알파벳의 일반적인 표기방법과 달리, 왼쪽의 곡선을 강조하기 위하여 'C'자의 폭을 'P'자보다 훨씬 넓게 표현하고 있으며, 오른쪽의 'P'는 세로선과 곡선부의 끝이 떨어지도록 하고 그 부위에 따라 선의 굵기를 달리하는 등으로 구성되어 있기 때문에 그 표장의 외관상 크기가 서로 다른 반원을 세로로 된 직선에 의하여 연결한 추상적인 도안으로 여겨질 정도이므로 위 표장은 그 구성 자체가 거래상 자타상



품의 식별력이 있는 것이라고 할 것이다.

또한, 위 표장이 상표로 등록된다고 하더라도 수요자 사이에 위 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기 전까지는 그 권리범위가 위 표장과 동일·유사한 외관의 표장에만 미치고 그에 따라 일반 거래계에서 'CP'를 일반적인 알파벳 표기방법에 따라 표기하거나 그 호칭을 '씨피'로 하는 표장을 자유롭게 상표로 사용할 수 있으므로 이 사건 출원상표의 등록을 허용하는 것이 공익에 반한다고 할 수 없다.

그럼에도 불구하고, 원심이 이 사건 출원상표가 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표라고 판단한 것은 상표법 제6조 제1항 제6호에 관한 법리를 오해한 위법이 있고 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

따라서 원심판결을 파기하고, 사건을 원심법원으로 환송하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

## 8 · 제33조 제1항 제7호

### 076. 대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: 3-NITRO (지정상품: 알카리류 등)

상고이유를 판단한다.

#### 1. 원심의 판단

원심심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원상표(이하 본원상표라고 한다) "3-NITRO" 중 "NITRO"는 화학물질(NO<sub>2</sub>의 치환기)의 명칭을 보통으로 표시한 것이며, 아라비아 숫자 "3"은 간단하고 흔히 있는 표장으로서 식별력이 없는 부분이므로 결국 본원상표는 상품의 보통 명칭에 해당될 뿐만 아니라 그 지정상품인 알카리류, 인공감미료, 접착제 등 화학품과 약품에 사용될 경우에는 자타상품의 식별력이 없는 상표에 해당된다는 이유로 상표법 제6조 제1항 제1호 및 제7호에 의하여 등록받을 수 없다고 판단하였다.

#### 2. 대법원의 판단

기록과 관련법규에 비추어 살펴보면, 상표법 제6조 제1항 제1호 소정의 "상품의 보통 명칭"이란 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 당해 업자 또는 일반 수요자 사이에 일반적으로 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어져 있는 약칭, 속칭 기타 일반적인 명칭을 뜻하는바, 본원상표는 화학물질(NO<sub>2</sub>의 치환기)의 명칭이기는 하나, 당해 업자 또는 일반 수요자 사이에 본원상표의 지정상품인 '닭, 칠면조, 돼지의 성장 자극제, 알카리류, 인공감미료, 접착제, 사향, 동물용 약제'에 대한 보통 명칭으로 인식되거나 사용되고 있다고 볼 여지는 없다고 할 것이다.

그리고 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 "제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표"라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는 것인바, 본원상표에서의 위와 같은 실정 등을 고려하여 그 구성을 전체적, 객관적으로 관찰하면 본원상표는 일반 거래자들에게 그 상표에 의하여 그 지정상품의 출처를 인식할 수 있는 즉, 식별력이 있는 상표라고 보아야 한다.

그렇다면, 본원상표는 상품의 보통 명칭에 해당하지 아니할 뿐만 아니라, 자타상품의 출처에 관한 식별력을 갖추고 있다고 보아야 할 것임에도 불구하고, 이와 다른 판단을 한 원심은 상표의 보통 명칭이나 식별력에 관한 법리를 오해함으로써 심결결과에 영향을 미친 위법을 저질렀다고 할 것이다. 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있다.

#### 3. 결론

그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

### 077. 대법원 2007. 11. 29. 선고 2005후2793 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: engineering your competitive edge (지정상품: 기계용 전동공구 등)

상고이유를 판단한다.

상표법 제6조 제1항은 제1호 내지 제6호에서 상표등록을 받을 수 없는 사유를 열거하고, 나아가 제7호에서 제1호 내지 제6호에 해당하지 않더라도 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 출원상표나 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 식별력이 없는지 여부는 그 지정상품이나 지정서비스업과의 관계에 있어서 일반수요자가 그 출처를 인식할 수 있느냐에 따라서 결정될 것인바(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 참조), 출원상표나 출원서비스표가 여러 개의 단어로 이루어진 문구 혹은 문장으로 구성되었다는 이유만으로 식별력이 없게 되어 제7호에 해당한다고 할 수는 없을 것이고, 나아가 지정상품이나 지정서비스업과 관련하여 볼 때에 그 출처를 표시한다고 하기보다는 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고문안으로 인식되는 등의 사정이 있어 이를 특정인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부적절하게 되는 경우에 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 거절되어야 할 것이다.


원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고의 이 사건 출원상표/서비스표는 “engineering your competitive edge”와 같이 4개의 영어단어가 한 데 어우러진 영어 문구로 구성된 것으로서 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자나 거래자가 그 의미를 직감할 수 있다고 하기 어려워 그 의미에 기하여 식별력을 부정하기 어렵고, 나아가 설령 일반 수요자나 거래자가 그 의미를 쉽게 인식할 수 있다고 하더라도 ‘당신의 경쟁력을 가공하여 (높여)준다’는 정도로 인식할 것으로 보이므로, 그 문구 내에 ‘날’이나 ‘모서리’를 의미하는 영어 단어 ‘edge’가 포함되어 있다고 하더라도 그 지정상품 중 ‘금속절단공구, 절단공구’나 지정서비스업 중 ‘도구 및 절단장치의 형상화와 관련한 기술 상담업’ 등과 관련하여 지정상품이나 지정서비스업의 품질, 용도, 형상 등을 나타내는 기술적인 표장이라거나 혹은 거래계에서 흔히 쓰일 수 있는 구호나 광고문안 정도로 인식될 것이라고 단정하기 어려워 지정상품이나 지정서비스업 등의 출처를 표시하지 못하는 사정이 있다고 하기는 어렵다고 할 것이다.

그럼에도 불구하고, 이와 다른 견해에 서서 이 사건 출원상표/서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 식별력이 부정되므로 그에 대한 거절결정이 정당하다고 판단한 원심판결에는 상표의 식별력에 관한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있고 이 점을 주장하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

따라서 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 9. 사용에 의한 식별력

078. 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 등록무효

이 사건 등록상표:  (지정상품 1: 서적출판업 등, 지정상품 2: 개인교수업 등)

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

### 1. 상고이유 제1점에 관하여

상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결 등 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

기록에 의하면 ‘몬테소리’ 및 ‘MONTESSORI’라는 단어가 유아교육 관련 업계 종사자 및 거래자는 물론 일반 수요자들 사이에서도 특정 유아교육법 이론 내지 그 이론을 적용한 학습교재·교구를 지칭하는 것으로 널리 인식·사용되고 있음을 알 수 있다. 한편 이 사건 등록서비스표 “**몬테소리**”(등록번호 제51732호)의 원심판시 이 사건 지정서비스업은 모두 유아교육이나 유아교육 교재·교구와 밀접한 관련이 있는 업종이다.

이러한 사정을 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 특별히 도안화되지 아니한 한글 “**몬테소리**”로만 구성된 이 사건 등록서비스표는 이 사건 지정서비스업과 관련하여 자타서비스업의 출처표시로서 식별력이 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 아니하므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표’에 해당한다.

따라서 원심이 같은 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 상표법 제6조 제1항 제7호에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

### 2. 상고이유 제2점에 관하여

가. 상표법 제6조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 것은 등록을 받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용 상태를 고려하지 아니하고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 식별력이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표에 해당하지 아니하게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없다. 이는 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 아니하다는 사정만으로 달리 볼 것은 아니다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 등 참조). 그런데 **상표법 제6조 제2항에서 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 사이에서 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품**

을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3, 5, 6호의 규정에도 불구하고 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적·독점적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석·적용하여야 한다. 따라서 그 상표가 어느 정도 선전·광고된 사실이 있거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 사정만으로는 그 상표가 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 볼 수 없고, 그 상표 자체가 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있다는 것을 증거에 의하여 알 수 있어야 하며, 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후3397 등 판결 등 참조). 한편 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 ‘기타 식별력 없는 상표’에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표가 그 상표등록결정 또는 지정상품추가등록결정 전에 해당 지정상품에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 경우에 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로, 그러한 상표가 해당 지정상품에 관하여 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다. 다만 경우에 따라서는 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수도 있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다. 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 피고 명의로 등록된 이 사건 등록서비스표의 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단할 때 주식회사 한국몬테소리(이하 ‘소외 회사’라고 한다)의 이 사건 등록서비스표 사용실적을 고려할 수 있는지에 관하여 본다.

(1) 원심판결 이유 및 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다. 소외 회사는 1992년경 설립된 이후 ‘한국몬테소리’, ‘몬테소리’, ‘MONTESSORI’ 등의 표장이나 이러한 문자 부분이 다른 문자나 도형들과 결합되어 있는 표장을 사용하여 유아교육 관련 서적의 출판·판매업 및 홈스쿨교수업 등을 영위하여 왔고, 피고는 그의 가족들과 함께 소외 회사의 발행주식 전부를 보유한 채 실질적으로 소외 회사를 경영하여 왔을 뿐 소외 회사 설립 이후 자기 명의로 직접 사업을 영위하지 아니하였다. 한편 피고는 1998. 10. 30. 그의 명의로 “편집업, 출판업” 등을 지정서비스업으로 하는 이 사건 등록서비스표 “**몬테소리**”의 등록결정을 받아 1998. 12. 31. 등록하였을 뿐만 아니라 2009. 4. 21. 원심판시 지정서비스업 2인 “개인교수업, 홈스쿨교수업, 보육원업, 교육연구업, 교육정보제공업” 등에 관하여 지정서비스업추가등록결정을 받아 2009. 5. 18. 등록하였으며, 2008. 11. 28. 최초등록결정 당시 지정서비스업이던 “편집업, 출판업”을 원심판시 지정서비스업 1인 “서적출판업, 서적편집업, DVD 편집업” 등으로 상품분류 전환등록을 하였다.

이러한 사정을 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표의 등록결정 또는 지정서비스업추가등록결정 이전에 이미 소외 회사가 이 사건 등록서비스표를 해당 지정서비스업에 상당 기간 사용하여 왔더라도, 그로 인한 효과는 실제 사용자인 소외 회사에 귀속된다. 다만 위에서 본 바와 같은 피고와 소외 회사의 관계 등에 비추어 피고가 출원 전에 이 사건 등록서비스표에 관한 권리를 소외 회사로부터 양수하였을 가능성을 배제할 수 없는 이상, 원심이 피고 명의로 이 사건 등록서비스표가 출원·등록되거나 지정서비스업이 추가등록된 경위에 관하여 심리하지도 아니한 채, 소외 회사의 이 사건 등록서비스표 사용실적을 사용에 의한 식별력 취득의 자료로 사용할 수 없다고 단정한 데에는 필요한 심리를 다하지 아니한 잘못이 있다.




(2) 한편 기록에 의하면, 소외 회사는 이 사건 등록서비스표에 관하여 원심판시 지정서비스업 2의 추가 등록결정일 이전부터 개인교수업 내지 홈스쿨교수업에 사용되는 교재·교구·서적 등의 일부와 그 광고 등에 이 사건 등록서비스표나 우측의 표장들(이하 ‘실사용표장들’이라 한다)을 계속 사용하여 왔음을 알 수 있다.

그런데 소외 회사의 실사용표장들은 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 ‘몬테소리’라는 문자부분이 독립성을 유지한 채 다른 문자 부분 등과 결합되어 있는 것인데, 그와 같이 결합된 다른 문자부분은 피교습자의 나이나 교습내용을 표시하기 위해 흔히 쓰이는 표지에 불과하므로 그러한 결합으로 인하여 ‘몬테소리’라는 표장이 사용되었다고 볼 수 없을 정도의 새로운 관념이 형성되는 것도 아니어서, 실사용표장들은 그 구성 중 ‘몬테소리’라는 부분만으로 분리되어 인식될 수 있다. 따라서 소외 회사가 위와 같이 실사용표장들을 사용한 것은 이 사건 등록서비스표와 실질적으로 동일한 ‘몬테소리’라는 표장을 개인교수업 내지 홈스쿨교수업에 사용한 것으로도 볼 수 있으므로, 개인교수업 및 홈스쿨교수업을 지정서비스업으로 추가등록결정할 당시 이 사건 등록서비스표가 개인교수업 및 홈스쿨교수업에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지를 판단할 때 소외 회사의 실사용표장들에 관한 사용실적을 판단자료로 삼을 수 있다.

그럼에도 원심이, 이 사건 등록서비스표 사용과 관련하여 피고가 제출한 증거들 중 상당수는 ‘몬테소리’라는 구성 외에 다른 구성이 결합된 표장들로서 이 사건 등록서비스표와 동일하지 아니하므로 이를 근거로 피고 명의로 등록된 이 사건 등록서비스표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다고 판단한 데에는 상표의 사용에 관한 법리 등을 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니한 잘못이 있다.

(3) 그러나 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 등록서비스표가 최초등록결정시는 물론 지정서비스업추가 등록결정시에도 소외 회사의 사용으로 인하여 사용에 의한 식별력을 구비하였다고 볼 수 없어, 같은 취지의 원심판단은 결과적으로 정당하므로, 거기에 판결에 영향을 미친 위법은 없다.

(가) 원심판시 지정서비스업 1(서적편집업, DVD 편집업, 서적출판업)에 관하여 본다.


기록에 의하면, 소외 회사는 ‘한국몬테소리’,  ‘한국몬테소리’, ‘몬테소리’ 또는 ‘MONTESSORI’ 등의 표장을 사용하여 영유아 학습교재·교구 등을 출판·제작·판매하면서 이 사건 등록서비스표의 최초등록결정일인 1998. 10. 30.경까지 어느 정도의 광고·선전비를 지출하고, 상당한 매출을 올린 점

을 알 수 있다. 반면 이 사건 등록서비스표의 최초등록결정 당시 몬테소리 교재·교구 시장에서는 소외 회사 이외에 다른 업체들도 ‘몬테소리’ 또는 ‘MONTESSORI’라는 문자부분이 포함된 표장을 사용하고 있었던 점도 알 수 있다. 이러한 사정을 위에서 본 법리에 비추어 보면, 피고가 주장하는 이 사건 등록서비스표 최초등록 결정 당시까지 소외 회사의 광고실적 및 매출실적 등을 모두 고려하더라도 그것만으로는 특별히 도안화되지 아니한 한글 “**몬테소리**”로만 구성된 이 사건 등록서비스표가 최초등록결정 당시 지정서비스업 1에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 할 수 없다.

(나) 원심판시 지정서비스업 2 중 교육연구업, 교육정보제공업, 보육원업에 관하여 본다.

기록에 의하면 피고는 물론 소외 회사가 이 사건 등록서비스표를 교육연구업, 교육정보제공업, 보육원업에 사용하였다고 볼 만한 자료가 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 위 각 지정서비스업에 관하여 그 지정서비스업 추가등록결정일인 2009. 4. 21.경 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 볼 수 없다.

(다) 원심판시 지정서비스업 2 중 개인교수업, 홈스쿨교수업에 관하여 본다.

기록을 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, “” 또는 ‘한국몬테소리’ 등의 표장이 원래 식별력 있는 표장이거나 사용에 의한 식별력을 취득하였는지는 별론으로 하고, ‘몬테소리’ 또는 ‘MONTESSORI’라는 단어가 유아교육 관련 업계 종사자 및 거래자는 물론 일반 수요자들 사이에서도 특정 유아교육법 이론 내지 그 이론을 적용한 학습교재·교구를 지칭하는 것으로 널리 인식·사용되고 있는 이상, 다음과 같은 이유에서 개인교수업 및 홈스쿨교수업의 지정서비스업추가등록결정 당시 특별히 도안화되지 아니한 한글 “**몬테소리**”로만 구성된 이 사건 등록서비스표가 일반 수요자나 거래당사자들에게 특정 유아교육법 이론 내지 그 이론을 적용한 학습교재·교구를 지칭하는 의미를 넘어서 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 단정하기 어렵다.

즉 소외 회사는 1993년경부터 2009년경까지 16년간 약 304억 원 상당의 광고선전비를 지출하였고, 홈스쿨 교재 및 홈스쿨교수업 등과 관련하여 약 1,892억 원 상당의 매출을 올렸으며, 2004년, 2006년, 2008년 유아교육 부분에서 대한민국 교육브랜드 대상을 수상하는 등 이 사건 등록서비스표는 지정서비스업 2의 추가등록결정 당시 개인교수업 내지 홈스쿨교수업에 관하여 상당한 사용실적이 있었다. 그러나 이 사건 등록서비스표의 최초등록결정 당시는 물론 개인교수업 및 홈스쿨교수업의 지정서비스업 추가등록결정 당시까지도 유아용 교재·교구 시장에서 ‘몬테소리’ 또는 ‘MONTESSORI’라는 문자를 포함하는 표장을 사용하는 업체가 여럿 있었고, 다수의 어린이집이나 유치원 및 영유아교육 관련 단체도 ‘몬테소리’라는 문자를 그 명칭에 포함시켜 사용하고 있었던 점, 소외 회사가 개인교수업 내지 홈스쿨교수업과 관련하여 이 사건 등록서비스표를 사용한 것도 주로 영유아교육 부분인 점, 피고가 제출한 설문조사결과는 설문의 내용 등이 부적절하여 이 사건 등록서비스표의 사용에 의한 식별력 취득의 자료로 삼기 어려운 점 등 기록에서 알 수 있는 제반사정을 고려하면, 이 사건 등록서비스표가 개인교수업 내지 홈스쿨교수업에 관하여 위에서 본 바와 같은 상당한 사용실적이 있었다는 점만으로는 이 사건 등록서비스표가 개인교수업 및 홈스쿨교수업의 지정서비스업추가등록결정 당시 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 할 수 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 078-1. 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: 011 (지정상품 : 무선통신업 등)

실사용상표: 디지털 011, 스피드 011, SPEED 011

상고이유를 본다.

### 1. 이 사건 등록서비스표의 식별력에 관하여

원심판결 이유에 의하면, 원심은, “011”로 구성된 이 사건 등록서비스표(등록번호 제48592호)는 그 지정 서비스업과의 관계에서 일반 수요자들에게 통신서비스의 통신망 식별번호로 인식될 뿐 서비스를 식별하는 표장으로 인식된다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록서비스표는 식별력이 인정되지 아니한다고 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표는 그 구성이 일상생활에서 흔히 사용하거나 대하게 되는 이동전화의 통신망 식별번호와 동일하여 일반 수요자로서는 이를 통신망 식별번호 정도로 인식할 것이어서 자타 서비스업의 식별력이 인정된다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 시행되고 있던 구 전기통신사업법(1998. 9. 17. 법률 제5564호로 개정되기 전의 것) 제1조, 제36조, 구 전기통신번호관리세칙(정보통신부고시 제1998-105호) 제1조, 제8조, 제19조 내지 제22조 등의 관련 규정에 비추어 보면, 통신망 식별번호는 국가의 소유·관리에 속하는 유한한 자원으로서는 이를 부여받은 이동전화사업자는 그 통신망 식별번호에 대하여 독점적이고 배타적인 권리를 취득하는 것이 아니라 위 관련 법규의 목적 달성을 위하여 필요한 경우에는 부여받은 통신망 식별번호를 회수·변경 당할 수 있게 되어 있어, 이러한 통신망 식별번호를 특정 이동전화사업자의 등록서비스표로 허용하여 독점시킨다는 것은 공익상 적절하지 아니하므로, 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과의 관계에서 특별현저성을 인정하기 어렵다.

그리고 서비스표의 등록적격성의 유무는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고(대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후1436 판결 참조), 다른 서비스표의 등록례는 특정 서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으므로(대법원 1997. 12. 26. 선고 97후1269 판결, 1999. 10. 26. 선고 97후2453 판결 등 참조), 통신망 식별번호 등으로 구성된 서비스표들이 국내외에 다수 등록되어 있다는 점만으로는 이 사건 등록 서비스표가 그 지정서비스업과의 관계에서 식별력이 인정되어야 한다고 볼 수 없다.

따라서 원심이 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업과의 관계에서 식별력이 인정되지 아니한다고 판단하였음은 정당한 것으로 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 서비스표의 식별력에 관한 법리오해, 채증법칙 위반, 심리미진 및 판단누락 등의 위법이 없다.

### 2. 이 사건 등록서비스표의 사용에 의한 식별력 취득에 관하여

특별현저성이 없는 것으로 보이는 표장이 사용된 결과 수요자나 거래자 사이에 서비스업의 출처를 표시하는 식별표지로 현저하게 인식되기에 이르러 서비스표 등록적격을 인정받게 되는 경우에는, 원래 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 하고(대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결 참조), 일반 수요자 사이에 그 서비스표가 누구의 서비스표인지 현저하게 인식되었다는 사실은, 출원인이 구체적으로 그 서비스표 자체를 타인의 서비스업과 구별시키기 위한 식별표지로 적합한 방식으로 사용한 결과 일반 수요자들이 이를 그러한 서비스표로 현저하게 인식하게 되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 한다(대법원 2001. 1. 30. 선고 99후3023 판결, 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조).

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이, 이 사건 등록서비스표가 그 등록결정 당시 원고의 사용에 의하여 일반 수요자간에 원고의 서비스의 출처를 표시하는 서비스표로 인식되기에 이르렀다고 인정하기에 부족하고, 원고가 대중언론매체에 지속적으로 “디지털 011”, “스피드 011”, “SPEED 011” 등 별개의 독립된 서비스표를 사용하여 광고한 것만으로는 이 사건 등록서비스표 또는 그와 동일성 있는 서비스표가 사용된 경우라고 할 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수



없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 서비스표의 사용에 의한 식별력 취득에 관한 법리오해, 채증법칙 위반 및 심리미진 등의 위법이 없다. 상고이유에서 들고 있는 대법원판례는 사안과 쟁점이 다른 이 사건에서 원용하기에 적절하지 않다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 079. 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: 단박대출 (지정상품: 대부업 등)

실사용상표: 웰컴론 한 통화 단박대출, 즉시입금 웰컴론 단박대출

상고이유를 판단한다.

1. 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제6조 제2항은 ‘상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인지 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고, 상표등록을 받을 수 있다’는 취지로 규정하고 있다. 위 규정은 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 하지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2. 가. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

(1) 원고는 2002. 10.경 ‘소비자 금융업’ 등을 목적으로 설립된 회사로서, 2013. 11. 29. ‘서비스업

구분 제36류의 대부업’을 지정서비스업으로 하여 이 사건 출원서비스표 “**단박대출**” (출원번호 제2013-46136호)을 출원하였다. 원고는 이 사건 심결일인 2015. 3. 31. 무렵까지 수년간 자산과 대부 잔액 등의 규모 면에서 대부업계 3위로 평가되고 있었다.

(2) 원고는 이 사건 출원서비스표를 출원하기 몇 년 전인 2011년경부터 중개업체를 통하지 않고 스스로의 마케팅에 의하여 유입된 고객에게 대출을 해주는 영업(이하 ‘직접대출방식’이라 한다)과 관련하여 이 사건 출원서비스표와 동일한 ‘단박대출’이라는 표장을 사용하였다.

(3) 또한 원고는 2011년경부터 이 사건 심결일 이전까지 이 사건 출원서비스표가 포함되어 있는 원심 판시 실사용표장들 1, 2를 사용하여 방송이나 신문 등을 통하여 반복적으로 직접대출방식에 관한 광고를 하였다.

(가) 실사용표장들 1, 2는 반복적으로 이루어진 광고에서 이 사건 출원서비스표와 함께 사용된 일련의 표장들 중 일부인데, 이 사건 출원서비스표를 중심으로 하여 이를 강조하는 내용으로 구성되어 있다.

(나) 실사용표장들 1, 2에는 이 사건 출원서비스표가 단독으로 표시되어 있지는 않으나, 이 사건 출원서비스표와 동일성이 인정되는 부분과 함께 사용된 문자 부분은 운영주체인 원고를 나타내는 것으로 인

식되는 ‘웰컴론’이나 대출을 신청하는 방법에 해당하는 ‘전화’, ‘인터넷’, ‘한통화’, ‘모바일’ 또는 대출대상을 나타내는 ‘100% 여성전용’ 등으로 대부업에서 흔히 쓰이는 표지에 불과하다.

(다) 실사용표장들 1, 2 중 상당수에서 이 사건 출원서비스표와 동일성이 인정되는 부분은 나머지 부분과 글자체나 글자 크기, 글자의 색상, 글자 부분의 배경 색상 등을 달리하여 독립성을 유지하면서 분리 인식될 수 있도록 구성되어 있고, 실사용표장들 1, 2에서 공통적으로 반복됨으로써 수요자들에게 강조되어 인식되도록 사용되고 있다.


나. 이러한 사정들에다 원심판결 이유에 나타난 이 사건 출원서비스표와 관련된 직접대출방식의 대출 규모, 신문·방송 등을 통한 광고 횟수와 기간, 원고가 대부업체로서 알려진 정도 등을 종합하여 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제2항이 규정하는 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 보인다.

다. 원심판결이 실사용표장들 1, 2가 그 자체로 이 사건 출원서비스표와 동일성이 인정되는 것처럼 설한 것은 다소 부적절하다고 보이지만, 상고이유 주장과 같이 구 상표법 제6조 제2항에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 잘못으로 판결에 영향을 미쳤다고 보기는 어렵다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 080. 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 등록무효


이 사건 등록상표:  (지정상품: 등산화 등)

실사용상표: K<sub>2</sub>, , K2

상고이유(기간이 지난 후 제출된 보충이유는 이를 보충하는 범위에서)를 본다.

### 1. 제1 내지 3점에 관하여

가. 상표법 제6조 제2항이 상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인가 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고, 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것이지만(대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결 참조), 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다. 그리고 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조), 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소라 할 것이다.

나. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채택 증거를 종합하여 판시와 같은 사실을 인정한 다음, K2를 도안화한 다수의 상표가 등록되어 사용되고 있고, 원고 회사는 도안화된 K2 관련 상표를 주로 사용하다가 2004년 무렵에 이르러 “K2” 상표만을 사용하기 시작하였으므로 사용에 의한 식별력 취득과 관련한 “K2” 상표의 의미 있는 사용은 6개월 남짓에 불과하다는 점을 주된 이유로 하여 ‘’ 상표의 사용에 의한 식별력 취득을 부정하였다.

그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍이 되지 않는다.

기록에 의하면, 원고 케이투코리아 주식회사(이하 '원고 회사'라고 한다)의 전신(前身)인 정동남 경영의 케이투 상사와 원고회사는 2000년경까지 "K2, **K2**, K2" 등 '**K2**' 상표와 동일성 범위 내에 있는 상표들을 20여 년 동안 등산화 등의 상품과 그에 대한 광고에 사용하여 왔고, 등산화에 쌓인 원고 회사 제품의 명성과 신용을 바탕으로 1995년경부터 등산 레저용 자켓, 점퍼, 바지 등 등산용 의류와 안전화, 배낭 등을 제조·판매하는 것으로 사업을 확장하였으며, 2001년경부터 "K2" 상표를 전면에 내세운 텔레비전 광고를 전국적으로 방송한 것을 비롯하여 라디오, 지하철역 광고판 및 버스 외벽 등의 다양한 광고수단을 이용하여 "K2" 상표를 중점적으로 광고하였고 2002년부터는 고딕화된 형태의 '**K2**' 상표를 본격적으로 사용하기 시작한 점, 1997년부터 2000년까지 동안 원고 회사의 매출액 합계가 400억 원 상당, 광고비 합계가 15억 원 상당이었는데, 2001년 이후 그 매출액이 2001년 약 257억 원, 2002년 약 330억 원, 2003년 534억 원, 2004년 743억 원 등 지속적으로 가파르게 증대하였으며, 광고비도 2001년 약 9억 3천만 원, 2002년 약 6억 3천만 원, 2003년 약 11억 2천만 원, 2004년 40억 2천만 원 등 상당액을 지출한 점, 그 결과 2003년 4월경 이미 원고회사의 제품은 국내 등산화 시장의 약 40%, 국내 안전화 시장의 약 80%의 점유율을 차지하게 되었고, 그 무렵 각종 언론매체 등에서 "K2"를 원고 회사 또는 원고 회사의 제품을 지칭하는 것으로 사용하는 등 원고 회사의 등산화 등 등산 관련 제품의 품질에 대한 언론기관의 호의적인 보도가 잇따른 점, 반면에 이 사건 등록상표를 포함한 K2 관련 표장을 등록사용하고 있던 박해영과 주식회사 케이투스포츠의 경우 그 생산·판매량과 광고량이 미미하고 주로 상표사용권설정계약을 통하여 수익을 올리고 있으며, 주식회사 케이투스포츠 등과 상표사용권설정계약을 체결한 상표사용자들은 그 등록상표를 그대로 사용하지 아니하고 '**K2**' 상표만을 부각시켜 사용하는 등 형식적으로 등록상표를 사용한 점 등을 알 수 있다.

그렇다면 원고 회사는 "K2"와 동일성이 인정되는 상표들을 장기간에 걸쳐 사용하였을 뿐만 아니라 2002년 경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일까지 '**K2**' 상표를 3년 6개월간 계속적·중점적으로 사용함으로써 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2004. 10. 16. 무렵 등산화, 안전화 및 기타 등산용품에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 '**K2**' 상표는 원고 회사의 상표로 인식되기에 이르렀다고 할 것이어서, 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 것이다.

다. 그럼에도 불구하고, 원심은 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시까지 수요자들 사이에 '**K2**' 상표가 원고 회사의 상표로 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표의 식별력 판단에 대한 법리오해, 채증법칙위배 등 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유는 이유 있다.

## 2. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

081. 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1982 판결, 등록무효

경남대학교

KYUNGNAM UNIVERSITY

이 사건 등록상표: **慶南大學校** (지정상품: 교육지도업 등)

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

### 1. 등록무효심판의 이해관계인 해당 여부에 관하여

기록에 비추어 살펴보면, 피고는 원고를 상대로 원고의 등록서비스표(등록번호 1 생략) “**경남국립대학교**”에 대하여 이 사건 등록서비스표(등록번호 2 생략)와 동일·유사하다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는데 이 사건 심결 당시 원고의 위 등록서비스표의 등록무효 여부가 다투어지고 있어서, 원고는 이 사건 등록서비스표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있다고 할 것이다.

따라서 원고는 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하므로, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 등록무효심판의 이해관계인에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

### 2. 이 사건 등록서비스표의 사용에 의한 식별력 취득 여부에 관하여

등록상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력을 가지게 되므로(대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 등 참조), 위와 같이 식별력을 취득한 부분을 그대로 포함함으로써 그 이외의 구성 부분과의 결합으로 인하여 이미 취득한 식별력이 감쇄되지 않는 경우에는 그 등록상표는 전체적으로 볼 때에도 그 사용된 상품에 관하여는 자타상품의 식별력이 없다고 할 수 없고, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.

경남대학교

KYUNGNAM UNIVERSITY  
慶南大學校

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표 “**慶南大學校**”의 구성 중 ‘**경남대학교**’ 부분은 그 자체로는 현저한 지리적 명칭인 ‘경상남도’의 약어인 ‘경남’과 보통명칭인 ‘대학교’를 표시한 것에 지나지 않아 식별력이 있다고 할 수 없으나, 오랜 기간 이 사건 지정서비스업에 사용된 결과 이 사건 등록결정일인 2005. 1. 7.경에는 수요자 사이에 그 표장이 피고의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르렀으므로 그 표장이 사용된 이 사건 지정서비스업에 관하여 식별력을 가지게 되었다. 따라서 위와 같이 식별력을 취득한 ‘**경남대학교**’ 부분을 그대로 포함한 이 사건 등록서비스표는 영문자 부분인 ‘KYUNGNAM UNIVERSITY’ 및 한자 부분인 ‘**慶南大學校**’와의 결합으로 인하여 이미 취득한 식별력이 감쇄된다고 볼 수 없으므로 전체적으로 볼 때에도 그 지정서비스업에 대해서 자타서비스업의 식별력이 없다고 할 수 없다.

그런데 원심은 이 사건 등록결정일인 2005. 1. 7.경 “**경남대학교**” 등의 표장이 일반 수요자들에게 널리 알려져 있었음을 인정하면서도, 이 사건 등록서비스표는 실제 사용된 서비스표들과 동일한 서비스표라고 할 수 없다는 이유로 식별력이 없는 표장에 해당한다고 판단하였으니, 이러한 원심판단에는 상표의 식별력 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유는 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 10 ▪ 기타 식별력 관련 쟁점들

### 082. 대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결, 권리범위확인



이 사건 등록상표: (지정상품: 그림물감 등)


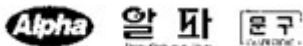


확인대상표장: (사용상품: 그림물감 등 / 그림물감통 등)

상고이유를 본다.



1. 문자와 문자 또는 문자와 도형 등이 결합된 상표는 상표를 구성하는 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이고, 경우에 따라서는 상표의 구성 중 ‘독립하여 자타 상품의 식별기능을 하는 부분(요부)’에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등을 종합하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 참조). 여기에서 상표의 일부 구성부분이 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당하는지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 참조), 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수 없고, 이는 그 부분이 다른 문자나 도형 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 등 참조).



다만, 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다.


2. 원심은 채용증거를 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 지정상품을 “그림물감” 등으로 하고

“”로 구성된 원고의 이 사건 등록상표(등록번호 제38139호)와 대상상품을 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감, 그림물감통, 목탄연필, 미술용 수채화 접시, 칼라점토, 색종이, 색연필, 만년필, 볼펜, 사인펜” 등으로 하고 “”로 구성된 피고의 확인대상 표장을 대비하여, “”, “ALPHA”, “알파”는 그 자체로는 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하나 적어도 그림물감에 관련하여서는 늦어도 이 사건 등록상표의 지정상품으로 그림물감 등이 추가로 등록된 1996. 9. 4.경에는 원고가 생산·판매하는 상품임을 표시하는 표지로서 수요자들 사이에 현저하게 인식되어 있으므로 양 상표의 구성 중 “”, “ALPHA”, “알파”는 양 상표의 유사 여부를 판단함에 있어 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 부분에 해당한다고 본 다음, 이를 전제로 하여 양 상표의 표장은 위 부분으로 분리 약칭되는 경우 그 호칭이 동일하여 전체적으로 유사하고, 확인대상표장의 사용상품은 미술용품을 비롯한 문구류로서 이 사

건 등록상표의 지정상품 중 “그림물감”과 동일·유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 취지로 판단하였다.



앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, “”, “ALPHA” 또는 “알파”는 간단하고 흔히 있는 표장이나 “그림물감”에 관하여 오랜 기간 사용된 결과 이 사건 등록상표의 지정상품으로 그림물감 등이 추가로 등록되기 이전부터 이미 수요자들 사이에 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 왔다고 할 것이므로, “”, “ALPHA” 또는 “알파”는 ‘그림물감’과 이와 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 ‘수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감’에 관하여는 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당한다고 보아야 하고, 이를 전제로 하여 이 사건 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 보면, 확인대상표장은 그 사용상품 중 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”에 관하여 이 사건 등록상표와 그 표장 및 상품이 동일·유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이므로, 원심판결은 위 범위 내에서 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

그러나 원심이 확정한 바에 의하더라도 “”, “ALPHA” 또는 “알파”는 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하나 그림물감에 관하여 오랜 기간 사용에 의하여 수요자들 사이에 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있다는 것이므로, 이러한 사정만으로는 “”, “ALPHA” 또는 “알파”가 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”을 제외한 다른 상품에 대해서까지 곧바로 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당한다거나 확인대상표장에 “ALPHA” 또는 “알파” 부분이 포함되어 있다고 하여 곧바로 양 상표가 유사하다고 단정하기는 어렵다.

그럼에도 원심은 “”, “ALPHA” 또는 “알파”는 그림물감에 관하여 수요자들 사이에 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있다는 사정만으로 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”을 제외한 다른 상품에 관해서도 “ALPHA”, “알파”부분이 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당한다고 잘못 단정하고, 이를 전제로 하여 확인대상표장이 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”을 제외한 다른 상품에 관하여서도 이 사건 등록상표와 유사하다고 판단하고 말았으니, 원심판결은 위 범위 내에서 상표의 식별력 및 상표의 유사 여부에 관한 법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결 중 확인대상표장의 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”을 제외한 상품에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하고, 나머지 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 083. 특허법원 2009. 9. 4. 선고 2009허3497 판결, 등록무효

  
이 사건 등록상표:  (지정상품: 등산용 안전장착대 / 그 외)

선사용상표:  (지정상품: 등산화 등)

선출원상표:  (지정상품: 등산화 등)

## 1. 기초사실

### 가. 이 사건 등록상표

(1) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2006. 8. 31./2007. 8. 29./2007. 9. 10./제723599호

**K2**

(2) 구성 : PINATUBO

(3) 지정상품 : 별지 이 사건 등록상표의 지정상품 기재와 같다.

### 나. 선사용·선출원상표

(1) 선사용상표

(가) 구성 : **K2**

(나) 사용상품 : 등산화, 등산의류 등의 등산용품, 안전화

(다) 사용자 : 원고

(2) 선출원상표

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 8. 28./2008. 6. 2./제748685호

(나) 구성 : **K2**

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 등산화, 안전화

(라) 출원인 및 등록권리자 : 원고

### 다. 이 사건 심결의 경위

원고는 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록상표는 선사용상표에 대한 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호, 제6호, 제9호 내지 제12호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 이를 2007당2897호로 심리한 후, 2009. 4. 1. 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”에 대하여는 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제12호에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이나, 나머지 지정상품에 대하여는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제6호, 제9호 내지 제12호에 해당하지 아니하여 그 등록이 무효가 아니라는 이유로 원고의 심판청구 중 일부를 인용하고, 나머지를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

## 2. 원고의 주장

선사용상표인 “K2” 상표는 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록 여부 결정시 주지·저명성을 취득하였다고 할 것인바, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”를 제외한 나머지 지정상품에 대하여, ① 저명한 선사용상표를 모방한 상표이므로 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다.) 제7조 제1항 제4호에 해당하고, ② 주지성을 취득한 선사용상표와 그 표장 및 지정상품이 동일·유사한 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제9호에 해당하며, ③ 주지·저명하지는 않더라도 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려진 선사용상표와 상품 출처의 혼동을 가져올 염려가 있는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하고, ④ 주지상표인 선사용상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려하거나 특정인에게 손해를 가하게 하려는 등 부정 한 목적으로 사용되는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하며, ⑤ 선출원상표와 그 표장 및 지정상품이 동일·유사한 상표이므로 상표법 제8조 제1항에 해당한다.



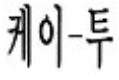
## 3. 판단



### 가. 선사용상표의 주지·저명성의 취득 정도

(1) 인정 사실

다음의 사실은 피고가 민사소송법 제150조 제3항, 제1항에 의하여 자백한 것으로 본다.

(가) 원고 회사 대표이사인 정영훈의 부(父) 망 정동남은 1972.경부터 원고 회사의 전신(前身)인 한국특수제화를 설립하여 K2 상표를 사용한 등산화, 안전화 및 등산용품을 제조, 판매하는 사업을 시작하였다.

(나) 망 정동남은 1972.경부터, 원고 회사는 그 설립일인 1996. 5. 7.이후부터, K에 비하여 2의 크기를 약간 작게 한 “K2” 상표 및 이를 도안화한 “, ” 상표와 그 한글발음으로 구성된 “” 등의 상표를 등산화, 안전화, 농구화, 비치파라솔, 지팡이, 샌들, 양산, 작업복 등에 사용

하였는데, 2000.경까지는 K2 상표와 이를 도형화한 “, ” 등의 상표를 주로 사용하면서 동시에 K2 상표를 보조적으로 사용하였고, 2001.경부터는 K2 상표를 중점적으로 사용하였다.

(다) 위 망 정동남 또는 원고 회사는 ① 1970.경부터 2004.경까지 ‘월간 산’, ‘사람과 산’ 등의 등산전문 잡지에, 주간조선, 주부생활, 여성중앙 등 일반 잡지에 수백 회에 걸쳐 K2 상표가 사용된 등산화, 등산의류(아웃도어, 모자, 양말 등) 등의 등산용품, 안전화 등에 대한 광고를 게재하였고, ② 1990.경부터 조선일보, 동아일보, 중앙일보 등의 중앙 일간지 등에 수백 회에 걸쳐 K2 또는 이와 유사한 케이투 등의 상표가 사용된 등산화, 등산의류(아웃도어, 자켓, 팬츠, 모자, 기능성 셔츠, 조끼, 장갑, 비옷 등) 등의 등산용품, 안전화에 대한 광고를 게재하였으며, ③ 2000.경부터 라디오에 수백 회에 걸쳐 K2 등산화 등에 대한 광고를 하였고, ④ 2003.경부터 2005.경까지 한남여객, 우신버스, S·M버스 등 서울, 대구 등의 버스 수백여대에 K2 상표가 사용된 상품 광고를 하였으며, ⑤ 2000.경부터 매년 텔레비전을 통해 K2 상표 및 그 제품을 광고해 오고 있고(2000. - 2001. : 금붕어 편, 2004. : 클라이머, 캠프 편, 2005. - 2006. : 우박 편, 2007. 암벽거신 편), ⑥ 1997.경부터 2003.경까지 지하철역 등에서 입간판 등을 통해 K2 상표 및 그 제품을 광고해 왔다.

(라) K2 상표와 관련한 원고 회사의 1997.부터 2007.까지의 연도별 매출액과 광고비 지출액은, 1997년 매출액 56억 4,400만 원, 광고비 4,092만 원, 1998년 매출액 54억 9,400만 원, 광고비 1억 5,266만 원, 1999년 매출액 108억 4,144만 원, 광고비 4억 9,470만 원, 2000년 매출액 183억 9,834만 원, 광고비 7억 2,869만 원, 2001년 매출액 257억 1,152만 원, 광고비 9억 3,347만 원, 2002년 매출액 330억 1,745만 원, 광고비 6억 3,471만 원, 2003년 매출액 534억 563만 원, 광고비 11억 2,829만 원, 2004년 매출액 743억 7,881만 원, 광고비 40억 2,642만 원, 2005년 매출액 949억 4,705만 원, 광고비 50억 6,199만 원, 2006년 매출액 1,038억 8,570만 원, 광고비 40억 2,642만 원, 2007년 매출액 1,320억 6,174만 원, 광고비 56억 9,294만 원이다.

(마) 원고 회사의 K2 등산화 등의 제품은 롯데백화점, 갤러리아백화점 등의 백화점 매장과 전국의 K2 대리점을 통하여 판매되고 있는데, 2005. 12. 27. 기준으로 직영점 9개, 대리점 102개, 백화점 매장 42개 등 총 153개 매장에서 판매되고 있다.

(바) 1997. 9. 13.자 내외경제신문에는 원고 회사의 K2 등산화가 국내 등산화 시장의 40%를 점유하고 있다는 기사가, 2001. 11. 28.자 파이낸셜 뉴스에는 원고 회사에 대하여 1972년 한국특수제화로 출발하여 2001년에 국내 등산화 시장의 50%, 안전화 시장의 80%의 시장 점유율을 차지하고 있다는 기사가, 2002. 8. 14.자 매일경제신문에는 원고 회사가 1972년부터 국내 등산화 시장을 선구적으로 개척해온 업체로서 국내 등산화 시장의 40%를 차지하고 있으며 2002년부터 K2 상표를 등산화 이외의 종합 아웃도어 브랜드로 키워나갈 계획이라는 기사가, 2003. 4.자 파이낸셜 뉴스에는 K2 제품이 국내 등산화 시장의 40%를 점하고 있고, 안전화 시장의 80%를 점하고 있다는 기사가, 2004. 4. 19.자 어패럴뉴스에는 노스페이스, 코오롱스포츠, 케이투 등 빅 3 브랜드가 치열한 시장 1위 다툼을 벌이면서 아웃도어 선두권 경쟁이 후끈하게 되었으며, 2004년 1분기 매출에 대하여 노스페이스가 매장 수 135개에 매출 280억 원, 코오롱스포츠가 매장 수 85개에 매출 200억 원, 원고 회사가 매장 수 110개에 매출 200억 원을 달성하여 아웃도어 시장의 빅 3를 형성하고



있다는 기사가, 2005. 1. 7.자 중앙일보, 한국경제신문, 2005. 10. 10.자 어패럴뉴스, 2005. 9. 26.자 한국경제신문 등에는 K2 부정사용자들에 대한 소송에서 원고가 승소하였다거나 원고를 업계 최초로 텔레비전 광고를 실시한 업체라거나 또는 K2 상표에 대하여 등산화 등 국내 브랜드의 자존심이라고 소개한 기사 등이 게재되었다.

(사) 제일기획이 2005. 12. 1. 원고, 코오롱스포츠, 노스페이스, 블랙야크, 에델바이스, 콜롬비아 등 여러 상표들을 대상으로 실시한 인지도 조사 결과, 원고의 'K2' 상표는 최초 상기도 29.4%로 1위, 브랜드 보조 인지도 95.1%로 코오롱스포츠에 이어 2위, 브랜드 선호도에서 20.6%를 얻어 3위를 차지하였고, 현대리서치연구소가 2006. 7. 국내의 유명 등산화 관련 상표들을 대상으로 실시한 상표인지도 조사에서 원고 회사의 K2 상표는 보조 인지도에서 2위, 가장 선호하는 브랜드에서 1위를 차지하였으며, 제일기획이 2006. 12.경 실시한 상표 인지도 조사에서 원고 회사의 K2 상표가 최초 상기율에서 1위, 보조 인지도율에서 2위를 차지하였다.

(아) 서울경제신문은 2003. 12. 31. 2003년 대한민국 일류 브랜드 시상에서 K2 상표를 2003년을 빛낸 히트 브랜드로 선정하였고, 경향신문사 및 스포츠 칸은 K2 상표가 2006년에 등산용품 관련 상표 중 노스페이스에 근소하게 뒤지는 2위의 상표 선호도를 기록하였으나, 등산화와 관련하여서는 1위의 상표 선호도를 기록하였다는 이유로 K2 상표를 2006년을 빛낸 우수브랜드로 선정하였으며, 한국생산성본부는 원고 회사의 K2 상표를 2006년과 2007년 등산용품 분야의 브랜드 경쟁력 1위 상표로 선정하였고, 원고 회사가 2005년에 실시한 라디오 광고 "Climb the life K2"는 2005년 대한민국광고대상 라디오 부문 동상을 수상(2005. 11. 8. 한국광고단체연합회 주최)하였으며, 광고전문잡지인 "KOREA AD TIMES"는 원고 회사가 2005년에 실시한 'K2' 제품의 라디오 광고 '인생은 산행과 같다'를 '2005년 BEST OF THE BEST RADIO' 부문에 선정하였다.

## (2) 판단

위 인정 사실에 의하면, 원고 회사는 선사용상표인 'K2' 또는 이와 동일성이 인정되는 상표들을 장기간에 걸쳐 사용하였고, 2001.경부터는 'K2' 상표를 계속·집중적으로 광고·선전함으로써 선출원상표의 출원일인 2004. 8. 28.이나 그 등록일인 2008. 6. 2. 또는 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 8. 31.이나 그 등록결정일인 2007. 8. 29. 선사용상표의 사용상표인 "등산화, 등산의류 등의 등산용품, 안전화 등"(이하 '선사용상표'이라 한다)에 대하여 대다수의 수요자에게 원고의 상품 표지로서 현저하게 인식되었다고 할 것이므로, 그 무렵 사용에 의한 식별력과 주지성을 취득하였다고 할 것이다.

원고는 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일 무렵 주지성뿐만 아니라 저명성까지 취득하였다고 주장하나, 위 인정 사실에 본 바와 같은 K2 상표의 사용기간, 매출 및 광고실적, 언론의 보도 내용 등을 종합해 볼 때 K2 상표가 이 사건 등록상표의 출원시나 등록결정시 저명상표에까지 이르렀다고는 보기 어렵다.

### 나. 이 사건 등록상표와 선사용상표 또는 선출원상표의 동일·유사 여부

#### (1) 판단기준

문자와 문자 또는 문자와 도형 등이 결합된 상표는 상표를 구성하는 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이고, 경우에 따라서는 상표의 구성 중 '독립하여 자타 상품의 식별기능을 하는 부분(요부)'에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등을 종합하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결). 여기에서 상표의 일부 구성 부분이 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당하는지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결), 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수 없고, 이는 그 부분이 다른 문자나 도형 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결).

다만, 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된

결과 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다(대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결).

## (2) 표장의 동일·유사 여부에 대한 판단

이 사건 등록상표의 표장이 선사용상표 또는 선출원상표의 표장과 동일·유사한지 여부는, 이 사건 등록상표나 선사용상표 또는 선출원상표에 있어서 'K2' 부분이 식별력 있는 요부로서 분리 호칭, 관념되는지 여부에 따라 그 결론이 달라질 것이므로 먼저 이에 대하여 살핀다.

K2는 세계에서 2번째로 높은 산을 가리키는 현저한 지리적 명칭이거나 1자의 영문자와 1자의 숫자를 결합한 간단하고 흔히 있는 표장이어서 식별력이 없으나, 원고 회사가 선사용상표에 선사용상표인 K2를 지속적으로 사용함으로써 선사용상표 또는 선출원상표인 K2는 선출원상표의 출원일인 2004. 8. 28.이나 그 등록일인 2008. 6. 2. 또는 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 8. 31.이나 그 등록결정일인 2007. 8. 29. 선사용상품에 대하여 식별력을 취득하였음은 앞서 본 바와 같다. 따라서 선사용상표와 선출원상표에 있어서 K2는 식별력이 있다.

이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”에 대하여 보면, 위 지정상품은 선사용상품 중 등산용품에 포함되는 것으로서 거래사회의 통념상 선사용상품인 등산용품과 동일하게 볼 수 있는 것이므로, 위 지정상품에 대한 관계에서 이 사건 등록상표 중 'K2'는 식별력이 있는 요부가 될 수 있고, 이 사건

등록상표는 “**K2** PINATUBO”와 같이 ‘**K2**’와 ‘PINATUBO’가 상하 2단으로 결합된 문자와 문자의 결합상표로서 문자와 문자 부분이 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로, 일반 수요자나 거래자에 의하여 'K2' 부분만으로 분리관찰될 수 있는바, 이 사건 등록상표가 'K2' 부분만으로 분리 호칭되는 경우 선사용상표나 선출원상표와 호칭, 관념이 동일하므로, 전체적으로 이 사건 등록상표는 선사용상표 또는 선출원상표와 표장이 유사하다.

그러나 이 사건 등록상표는 그 나머지 지정상품에 대하여 보면, 나머지 지정상품은 선사용상품과 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 없는 것들이어서 그 나머지 지정상품과 관련하여서는 이 사건 등록상표 중 'K2' 부분은 식별력 있는 요부가 될 수 없어 'K2' 부분에 의해 분리 호칭, 관념되지 않고, 전체에 의하여 '케이 투 피나투보'로 또는 K2 부분을 제외하고 '피나투보'로만 호칭될 것인바, 그러한 경우 이 사건 등록상표는 K2로 구성된 선사용상표 또는 선출원상표와 호칭이 다르고 전체적인 외관이나 관념 또한 다르므로 선사용상표 또는 선출원상표와 표장이 유사하지 않다.

### 다. 구 상표법 제7조 제1항 제4호 해당 여부

구 상표법 제7조 제1항 제4호는 “공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표”를 상표 등록을 받을 수 없는 상표의 하나로 규정하고 있었는데, 국내에서 저명한 상표를 모방한 상표는 이에 해당하여 상표등록을 받을 수 없고(대법원 2004. 7. 9. 선고 2002후2563 판결), 그 판단시점은 등록결정시이다.

따라서 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하기 위하여는 이 사건 등록상표의 등록결정시 선사용상표인 'K2'가 저명상표이어야 하는바, 앞서 본 바와 같이 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정시 주지상표임은 인정되나, 더 나아가 저명상표에까지 이르렀다고 보기 어려우므로 이 사건 등록상표는 다른 요건에 대하여 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 않는다.

### 라. 상표법 제7조 제1항 제9호 해당 여부

상표법 제7조 제1항 제9호는 “타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표”, 즉 “주지상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 상표”를 상표등록을 받을 수 없는 상표의 하나로 규정하고 있는데, 그 판단시점은 출원시이다(대법원 2000. 3. 28. 선고 98후1969 판결

참조).

이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”에 대하여 보면, 이 사건 등록상표는 주지상표인 선사용상표와 표장이 유사하고 지정상품이 동일함은 앞서 본 바와 같으므로 상표법 제7조 제1항 제9호에 해당한다.

그러나 나머지 지정상품에 대하여 보면, 이 사건 등록상표가 주지상표인 선사용상표와 표장이 유사하지 아니함은 앞서 본 바와 같으므로, 그 지정상품의 동일·유사 여부에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제9호에 해당하지 않는다.

#### 마. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

(1) 상표법 제7조 제1항 제11호는 “상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표”를 상표등록을 받을 수 없는 상표의 하나로 규정하고 있다.

어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하기 위하여는 다른 사람이 이미 사용하고 있는 선사용상표나 선사용상품이 반드시 주지 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 선사용상표와 동일·유사한 상표가 선사용상품과 동일·유사한 지정상품 또는 그에 못지않을 정도로 경제적으로 밀접한 건련관계가 있는 상품에 사용됨으로써 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인, 혼동을 일으킬 수 있다면, 그 상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 보아야 한다. 또한, 어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결).

(2) 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정시 사용에 의해 식별력과 주지성을 취득하였음은 앞서 본 바와 같으므로, 선사용상표는 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려진 상표에 해당한다.

(3) 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”에 대하여 보면, 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려진 선사용상표와 호칭, 관념이 동일하여 전체적으로 표장이 유사하고, 위 지정상품과 선사용상품이 동일함은 앞서 본 바와 같은바, 이 사건 등록상표를 위 지정상품에 사용하는 경우 선사용상표에 대한 관계에서 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인, 혼동을 일으킬 수 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

그러나 나머지 지정상품에 대하여 보면, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 표장이 유사하지 아니함은 앞서 본 바와 같은바, 나머지 지정상품과 선사용상품의 동일·유사 여부에 상관 없이 이 사건 등록상표를 위 나머지 지정상품에 사용하더라도 선사용상표에 대한 관계에서 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 없다고 할 것이므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

#### 바. 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부

(1) 상표법 제7조 제1항 제12호는 “국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표”를 상표등록을 받을 수 없는 상표의 하나로 규정하고 있는바, 그 판단시점은 출원시이다.

(2) 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”에 대하여 보면, 주지상표인 선사용상표와 호칭, 관념이 동일하여 전체적으로 표장이 유사하며, 위 지정상품과 선사용상품이 동일함은 앞서 본 바와 같고, 양 표장의 유사 정도나 이 사건 등록상표가 선사용상표가 주지성을 취득한 이후 출원된 사정 등을 종합해 보면, 원고에게 부정한 목적이 있다고 인정되므로, 이 사건 등록상표는 위 지정상품에 대하여는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

그러나 나머지 지정상품에 대하여 보면, 이 사건 등록상표의 표장과 선사용상표의 표장이 유사하지 아니함은 앞서 본 바와 같으므로 이 사건 등록상표는 이 사건 나머지 지정상품과 선사용상품의 동일·유사 여부 및 부정한 목적의 존재 여부에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지

않는다.

#### 사. 상표법 제8조 제1항 해당 여부

(1) 상표법 제8조 제1항은 “동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 다른 날에 2 이상의 상표등록출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다.”라고 규정하고 있는바, 상표법 제8조 제1항에 위반하여 선출원상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사한 후출원 상표가 등록된 경우 이는 등록무효사유에 해당한다( 상표법 제71조 제1항 제1호).

(2) 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”에 대하여 보면, 선출원상표와 호칭, 관념이 동일하여 전체적으로 표장이 유사함은 앞서 본 바와 같고, 한편, 이 사건 등록상표의 위 지정상품은 등산의류 등의 등산용품이라는 점에서 선출원상표의 지정상품인 등산화, 안전화 등과는 일반적으로 제조와 판매가 공통되고, 용도 및 수요자의 범위가 일치하는 점 등에 비추어 보면 지정상품도 유사하다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 위 지정상품에 대하여는 상표법 제8조 제1항에 해당한다.

그러나 나머지 지정상품에 대하여 보면, 이 사건 등록상표는 선출원상표와 표장이 유사하지 않음은 앞서 본 바와 같으므로, 그 지정상품의 동일·유사 여부에 대하여 더 나아가 판단할 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제8조 제1항에 해당하지 않는다.

#### 4. 결론

그렇다면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 “등산용 안전장착대”에 대하여는 상표법 제7조 제1항 제9, 11, 12호, 상표법 제8조 제1항에 해당하여 등록무효 사유가 존재하나, 그 나머지 지정상품에 대하여는 구 상표법 제7조 제1항 제4호, 상표법 제7조 제1항 제9, 11, 12호, 상표법 제8조 제1항에 해당하지 아니하여 등록무효 사유가 존재하지 않는바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.

### 084. 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결, 권리범위확인



이 사건 등록상표: (지정상품: 운동화 등)

확인대상표장:  (사용상품: 운동화)

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

#### 1. 확인대상표장의 특징(상고이유 제1점)에 관하여



### [확인대상표장]



### [이 사건 등록상표]

상표권의 권리범위확인심판에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상표장은 그 표장의 구성과 그 표장이 사용된 상품을 등록상표와 대비할 수 있을 정도로 특정하면 충분하고, 나아가 확인대상표장의 구체적 사용 실태나 확인대상표장을 부착하여 사용하는 상품의 형태까지 특정하여야 하는 것은 아니다.

같은 취지에서 원심이, 사용상품을 ‘운동화’로 하고 오른쪽 윗부분과 같이 구성된 확인대상표장은 지정상품을 ‘우산, 지팡이, 부채, 운동화’로 하고 그 아랫부분과 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 생략)와 대비할 수 있으므로 적법하게 특정되었다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같은 확인대상표장의 특징에 관한 법리오해 등의 위법은 없다.

### 2. 상표의 식별력 판단 기준 등(상고이유 제2점)에 관하여

가. 상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다(대법원 1992. 2. 25. 선고 91후691 판결 등 참조). 그리고 그 판단에서는 자타상품을 구별할 수 있게 하는 식별력의 유무와 강약이 주요한 고려요소가 된다 할 것인데, 상표의 식별력은 그 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이므로, 이는 상표의 유사 여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을 판단하여야 한다.

따라서 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다. 그러므로 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 그 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결 시점에 이르러서는 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는, 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다.

이와 달리 권리범위확인심판에서 상표의 유사 여부를 판단하면서 등록상표의 구성 중 등록결정 당시 식별력이 없던 부분은 심결 당시 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분이 될 수 없다는 취지로 판시한 대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

나. 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

원고는 1981. 5. 28. 지정상품을 ‘우산, 지팡이, 부채, 운동화’로 하는 이 사건 등록상표를 출원하여 1984. 9. 15. 등록결정을 받아 1984. 9. 21. 상표등록을 마쳤고, 2004. 7. 13. 2차 존속기간갱신등록까지 마쳤다.

원고는 1975년경부터 세계 각국에서 이 사건 등록상표의 형상과 같이 각종 운동화에 원고 회사 약칭(New Balance)의 첫 글자에서 따온 ‘NB’이라는 상표(이하 ‘실사용상표’라고 한다)를 부착하여 판매하였으며, 운동화 및 스포츠 의류 등의 국내 매출액이 2009년 약 344억 원, 2010년 약 1,619억 원 등 2004년부터 2010년까지 합계 약 2,820억 원에 달하였다. 또한, 원고 회사의 ‘New Balance’ 상표가 어패럴뉴스사가 선정환

2009년 스포츠 부문 ‘베스트 브랜드’ 및 ‘올해의 브랜드’로 각각 선정되기도 하였다.















[구성 1]



[구성 2]

다. 이러한 사정과 앞서 본 법리에 비추어, 사용상품을 ‘운동화’로 하는 확인대상표장이 지정상품이 ‘운동화’인 이 사건 등록상표와 유사한지를 살펴본다.

이 사건 등록상표의 등록결정 당시 이 사건 등록상표의 구성 중 구성 1과 같은 운동화 형상 부분은 지정상품인 ‘운동화’와 관련하여 그 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이어서 식별력이 없고, 구성 2와 같은 패치 부분은 간단하고 흔한 표장인 영문자 ‘N’을 평범한 서체로 사다리꼴 모양의 패치에 음각한 것에 지나지 아니하여 식별력이 미약하였다. 그런데 위에서 본 사정들에 비추어 보면, 원고의 실사용상표 은 ‘운동화’ 상품에 관하여 적어도 2009년경부터는 수요자 사이에서 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 수 있을 정도가 되었다고 보이고, 이 사건 등록상표에서 실사용상표와 동일한  부분이 다른 구성들과 결합되어 있더라도 그 구성들은 지정상품인 ‘운동화’의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이거나 을 부각하는 배경에 불과하여 그 때문에  부분의 식별력이 감쇄되지는 아니할 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록상표의 구성 중  부분은 적어도 이 사건 심결 당시에는 수요자 사이에 상품의 출처를 인식할 수 있게 하는 중심적 식별력을 가진 것으로 보아야 할 것이다.

한편 확인대상표장은 알파벳 ‘N’을 보통의 서체로 약간 비스듬히 쓴  부분 하단에 보통의 서체로 작게 쓴 ‘UNISTAR’라는 문자 부분을 부가한 것에 불과하여 시각적으로 ‘UNISTAR’ 부분보다  부분이 훨씬 두드러져 보일 뿐만 아니라, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 구성 중  부분이 ‘운동화’ 상품에 관하여 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되게 되었으므로, ‘운동화’를 사용상품으로 하는 확인대상표장에서도 위  부분과 동일성이 인정되는  부분이 수요자의 주의를 끄는 중심적 식별력을 가지는 부분이 된다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 다 같이 ‘운동화’ 상품에 사용될 경우 각각 중심적 식별력을 가지는  부분과  부분으로 호칭·관념될 수 있고, 그러한 경우 이들은 호칭·관념이 동일하여 일반 수요자로 하여금 ‘운동화’ 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 유사한 상표라고 할 것이다.

이와 달리 판단한 원심판결에는 권리범위확인심판에서 등록상표의 식별력 및 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 이 판결에는 이 사건 심판청구가 적법한지에 대하여 대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대의견 및 대법관 박병대의 다수의견에 대한 보충의견, 대법관 신영철의 반대의견에 대한 보충의견이 있는 외에는 관여

법관의 의견이 일치되었다.

#### 4. 대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대이견

가. 다수의견은 이 사건 심판청구가 적법함을 전제로 하여 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지를 판단하고 있다. 그러나 이러한 다수의견에는 다음과 같은 이유로 찬성할 수 없다.

나. 상표권의 권리범위확인심판은 상표등록이 유효함을 전제로 하여 등록상표의 권리범위를 확인하는 심판절차이다. 상표권의 권리범위확인에 관한 청구는 현존하는 상표권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로 등록상표에 등록무효사유가 있어 상표법이 정한 상표등록의 무효심판절차를 거쳐 그 등록이 무효로 된 경우에는 그에 관한 권리범위확인심판을 청구할 이익이 소멸한다[대법원 2008. 12. 11. 선고 2006후3434, 2006후3441(병합), 2006후3458(병합), 2006후3465(병합) 판결, 대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후982 판결 등 참조]. 이러한 법리는, 상표는 일단 등록된 이상 비록 등록무효사유가 있다고 하더라도 상표등록의 무효심판절차에서 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되지 아니한다는 법리를 전제로 하고 있는 것으로 이해될 수 있고, 그 결과 등록무효의 심결이 확정되기 전에는 권리범위확인심판을 청구할 이익이 인정되는 것처럼 보인다.

그런데 상표등록에 관하여 상표법이 정한 요건을 충족하지 못하여 등록을 받을 수 없는 상표에 대하여 잘못하여 상표등록이 이루어지는 경우가 있다. 그러한 상표는 등록상표의 외양을 하고 있을 뿐 등록무효사유가 있어 상표법에 의한 보호를 받을 자격이 없고 그 실체가 인정될 여지도 없어 애당초 그 상표권의 권리범위를 상정할 수가 없다. 그러한 상표에 대하여 상표등록의 무효심판절차를 거쳐 그 등록이 무효로 되지 아니하였다는 사정만으로 별다른 제한 없이 권리범위확인심판을 허용하게 되면, 상표등록이 형식적으로 유지되고 있다는 사정만으로 실제 없는 상표권을 마치 온전한 상표권인 양 그 권리범위를 확인해 주는 것이 되어 부당하다. 권리범위는 인정할 수 있지만 정작 그 권리는 부정된다고 하는 결론이 나오더라도 이를 수용하여야 한다고 하는 것은 건전한 상식과 법감정이 납득할 수 있는 한계를 벗어난다.

대법원은 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다는 법리를 선언한 바 있다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 참조). 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우라면 상표권의 침해가 인정될 수 없다는 것이 위 전원합의체 판결의 취지이고, 이러한 논리를 상표권의 권리범위확인심판에 대하여 적용하면 상표권의 침해 여부를 판단하기 위한 선결문제로서의 의미를 갖는 권리범위의 확인을 청구할 이익도 부정된다고 보아야 한다. 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하여 상표권 침해가 인정될 여지가 없음에도 이를 도외시한 채 상표권의 권리범위에 관하여 심판하는 것은 무효임이 명백한 상표권의 행사를 허용하는 것이나 다름없기 때문이다. 상표등록이 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권의 행사가 허용되지 아니한다는 법리가 침해금지 또는 손해배상 등의 청구에서만 존중되어야 하고 권리범위확인심판에서는 그럴 필요가 없다고 볼 납득할 만한 이유를 찾을 수 없다.

이와 같이 상표등록이 무효로 될 것임이 명백함에도 권리범위확인심판을 허용하는 것은 상표권에 관한 분쟁을 실효적으로 해결하는 데 도움이 되지 아니하고 당사자로 하여금 아무런 이익이 되지 않는 심판절차에 시간과 비용을 낭비하도록 하는 결과를 초래하며, 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하려는 상표법의 목적을 달성하기 위하여 권리범위확인심판 제도를 마련한 취지에도 부합하지 않는다. 등록상표에 대한 무효심판이나 권리범위확인심판은 모두 특허심판원이 담당하므로 권리범위확인심판 절차에서 등록상표의 무효사유에 관하여 판단하는 것은 그 판단 주체의 면에서 보아 문제 될 것이 없다. 오히려 권리범위확인심판에서 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하다는 이유로 상표권의 권리범위확인을 거절하게 되면, 권리범위확인심판에서는 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속한다는 심결을 하여 확인대상표장이 상표권을 침해한다는 듯한 판단을 하면서 등록무효심판에서는 상표등록이 무효라는 심결을 하여 확인대상표장의 상표권 침해를 부정하는 듯한 판단을 함으로써 상호 모순되는 심결을 한 것과 같은 외관이 작출되는 불합리를 방지할 수 있다. 보다 근본적으로는 권리범위확인심판이 상표등록이 유효함을 전제로 하여서만 의미를 가질 수 있는 절차이므로 그 심판절차에서는 등록상표의 무효사

유가 있는지를 선결문제로서 심리한 다음 그 무효사유가 부정되는 경우에 한하여 등록상표의 권리범위에 관하여 나아가 심리·판단하도록 그 심판구조를 바꿀 필요가 있다.

이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 적어도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우라면 그러한 상표등록을 근거로 하여 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다.

**다.** 위와 같은 법리를 토대로 하여 이 사건 등록상표에 관하여 권리범위확인심판을 청구할 이익이 인정되는지에 관하여 살펴본다.

구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전부 개정되기 전의 것) 제8조 제2항은 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3, 5, 6호의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정하고 있다. 이와 같은 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부는 등록결정 시를 기준으로 하여 판단하여야 하고(대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3318 판결 등 참조), 등록결정 시에 식별력이 없어 등록을 받을 수 없었음에도 불구하고 잘못하여 상표등록이 이루어진 경우에는 비록 그 등록 후의 사용에 의하여 식별력을 취득하였다더라도 등록무효의 하자가 치유되지 아니한다.

이 사건 등록상표는 구성 1과 같은 운동화 형상에 구성 2와 같은 사다리꼴 패치 도형이 결합된 상표인데, 그 등록결정 당시 구성 1은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 운동화에 관하여는 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이어서 식별력이 없고, 구성 2는 간단하고 흔한 표장인 영문자 'N'을 평범한 서체로 사다리꼴 모양의 패치에 음각한 것에 지나지 아니하여 식별력이 없다고 보아야 한다. 원심도 이와 같은 취지로 판단하였고, 다수의견도 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 이 사건 등록상표에 식별력이 없었다는 점을 부인하지 않고 있다.

따라서 이 사건 등록상표는 지정상품 중 운동화에 관하여는 구 상표법 제8조 제1항 제7호를 위반하여 등록된 것으로서 무효심판에 의하여 그 등록이 무효로 될 것이 명백하다고 볼 여지가 충분하고, 비록 등록결정 이후의 사용에 의하여 식별력을 취득하였다 하더라도 이와 달리 볼 수는 없으므로, 원심으로서는 이 사건 등록상표의 등록결정 당시를 기준으로 등록무효사유가 있는지 여부를 좀 더 심리하여 보고, 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백하다면 이를 근거로 하여 이 사건 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다는 이유로 이 사건 심결을 취소하여야 했다.

그럼에도 원심은, 이 사건 심결을 취소하지 아니한 채 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 이 사건 심결이 적법하다고 판단하였는바, 이는 권리범위확인심판에서 심판청구의 이익에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 것이다. 따라서 원심판결은 파기되어야 한다.

**라.** 이러한 의견은 원심판결이 파기되어야 한다는 점에서는 다수의견과 차이가 없으나, 사건을 환송받은 법원이 판결로써 이 사건 심결을 취소할 경우 그 취소의 기본이 된 이유에 기속되는 특허심판원으로서 이 사건 권리범위확인심판 청구를 각하하여야 한다는 최종적인 결론에 있어서는 다수의견과 입장을 달리한다.

이상의 이유로 다수의견에 찬성할 수 없음을 밝힌다.

## 5. 다수의견에 대한 대법관 박병대의 보충의견

**가.** 상표법은 등록상표의 효력에 관한 재송방법으로 상표등록의 효력 자체를 근원적으로 소멸시키기 위한 등록무효심판 제도를 두고서도 이와 별도로 어떤 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다거나 속하지 아니한다는 확인을 구하는 권리범위확인심판 제도를 두고 있다. 그중 권리범위확인심판은 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 상품 출처의 오인·혼동을 초래할 만한 동일·유사성이 있는지 여부 또는 상표법 제51조 제1항 각 호의 상표권의 효력 제한 사유의 유무 등을 심리하여 확인대상표장이 등록상표의 상표권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인해 주는 절차로서, 그 심결이 확정되면 누구든지 같은 사실 및 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는 일사부재리의 효력이 생긴다(상표법 제77조의26). 그러나 이는 그 확인대상표장이 당해 등록상표에 관한 상표권의 효력이 미치는 객관적 범위에 속하는지 여부만을 확정하는 것일



뿐 거기에서 나아가 그 등록상표가 유효한지 여부 또는 상표권의 침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 확정하는 의미를 가지는 것은 아니다. 또한 권리범위확인심판에서의 판단은 상표권침해소송이나 등록무효심판에 기속력을 미치지도 않는다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결 등 참조). 결국 상표법은 권리범위확인심판 제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 등록상표의 권리범위를 확인해 주는 한정적 기능을 수행할 뿐이고, 등록상표의 등록무효 여부에 대한 최종적인 확정은 등록무효심판 절차에서, 상표권침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 상표권침해소송에서 각각 다루어지도록 한 것이 상표법의 기본 구도라고 할 수 있다.

그러므로 등록상표에 등록무효사유가 존재한다고 하더라도 등록무효심결이 확정되지 아니한 이상 등록상표로서의 효력은 여전히 유지된다고 보아야 한다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 참조). 관례가, 등록무효사유가 있는 등록상표라 하더라도 등록무효심결이 확정되기 전까지는 선등록상표의 등록무효를 주장하거나 선등록상표로서의 지위를 부인하여 그와 유사한 상표의 등록을 허용할 수는 없다고 한 것은 그 당연한 논리적 귀결이고(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 등 참조), 이러한 법리는 권리범위확인심판 절차에서도 마찬가지로 관철되어야 일관성이 있다. 따라서 권리범위확인심판 절차에서는 등록무효심결이 확정되기까지는 등록상표에 등록무효사유가 존재하는지 여부를 고려할 필요 없이 단지 확인대상표장이 그 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부에 관해서만 심리·판단하는 것이 맞다. 반대의견처럼 권리범위확인심판 절차에서 권리범위에 속하는지 여부의 본안 판단을 하기에 앞서 등록무효사유의 존부를 선결문제로 심리하도록 하는 것은 등록무효심판 제도와 권리범위확인심판 제도를 목적과 기능을 달리하는 별개의 절차로 병치시켜 둔 상표법의 기본구조 및 확립된 관례의 흐름에 배치된다.

나. 한편 대법원은 등록상표의 상표권에 근거하여 타인이 사용하고 있는 표장의 사용금지나 그 사용으로 인한 손해의 배상을 구하는 상표권침해소송에서, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 상표권에 기초한 침해금지 등의 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 함으로써(위 2010다103000 전원합의체 판결), 등록무효심판 절차가 아닌 절차에서도 등록무효사유의 존부를 판단할 수 있는 길을 열어 두었다.

그러나 위와 같이 상표권침해소송에서 명백한 등록무효사유가 존재한다고 인정되어 권리남용의 항변이 받아들여지더라도, 이는 권리의 부존재나 무효를 확인하거나 확정하는 것이 아니다. 단지 그 사건의 분쟁 당사자 사이에 권리행사의 제한사유가 존재한다는 것을 인정하는 의미를 가질 뿐이고, 그 판결의 효력도 그 소송 당사자 사이에서만 미치므로, 다른 제3자는 그 상표등록에 명백한 무효사유가 존재하지 아니한다고 주장하여 다투는 것이 불가능하지 않다. 반면 권리범위확인심판은 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치는 대세적 효력을 가진다는 점에서 결정적 차이가 있다.

결국 상표권침해소송에서는 권리남용의 항변으로 등록무효사유의 주장을 인정하더라도 이는 그 당사자 사이에 상대적 효력만을 가질 뿐이어서, 등록상표의 대세적 효력은 등록무효심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 상표법의 기본 구조와 상충되는 바가 없다. 그러나 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인심판에서 상표등록의 무효사유 주장을 인정하게 되면 이는 위와 같은 상표법의 근본 구도를 깨트리는 것이 되므로 상표권침해소송과는 법적 성격과 차원을 달리하는 것이다. 이렇게 보면, 등록무효사유가 존재하는 동일한 등록상표에 근거한 권리 주장에 대하여, 권리범위확인심판에서는 권리범위를 확인하면서도 상표권침해소송에서는 그 상표권의 행사가 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다고 함으로써 마치 상반되는 듯한 결론이 내려지는 경우가 있다고 하더라도, 이는 각 제도의 본래 목적과 기능에 따른 것으로서 상호 모순된다고 할 수 없다.

또한 권리범위확인심판은 권리의 범위를 심판하는 것일 뿐 권리의 존재 자체를 확정짓는 것이 아니므로, 권리범위확인심판에서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단했다고 해서 그 후 등록무효심판에서 그 등록상표의 상표등록이 무효라고 판단하는 것이 반대의견에서 지적하는 것처럼 서로 모순된다고 할 것도 물론 아니다.

다. 권리범위확인심판 청구의 이익이 있는지는 직권조사사항이다. 따라서 반대의견과 같이 등록상표가 무효로 될 것이 명백한 경우에 그에 관한 권리범위확인심판 청구의 이익이 없다고 본다면, 등록상표에 등록

무효사유가 존재하는지 여부는 당사자의 주장이 없더라도 직권으로 먼저 심리하여야 한다. 그러나 이는 권리범위확인심판 사건의 심리에 과도한 부담을 주게 될 뿐 아니라 당사자의 권리구제 측면에서도 반드시 바람직하다고 할 수 없다. 즉, 반대의견처럼 권리범위확인심판에서 등록무효 여부를 판단할 수 있도록 하더라도 그 판단이 등록무효심판이나 상표권침해소송에 어떠한 가속력도 가지지 못하는 이상 그 판단에 불복하는 당사자는 위와 같은 별도의 절차를 통하여 계속 다룰 수 있으므로, 결국 그 당사자들은 궁극적인 분쟁해결에 도움도 되지 아니하는 절차에 시간과 노력을 낭비하게 될 수 있다. 등록상표에 등록무효사유가 있다고 다투어지는 경우, 그 권리가 유효하다고 주장하는 당사자로서는 적극적 권리범위확인심판을 구하기보다는 차라리 상표권 침해금지 소를 제기하는 것이 확인대상표장의 계속 사용을 직접적으로 저지할 수 있는 실효적 수단이 될 것이고, 반대로 등록상표의 효력을 부정하는 당사자로서는 소극적 권리범위확인심판을 구하느니 곧바로 등록무효심판을 제기하는 것이 효과적이다. 이러한 점들에 비추어 볼 때 권리범위확인심판 제도는 그 제도의 본래 목적 범위에 한정하여 심리범위를 제한하는 것이 옳고, 반대의견처럼 거기에서 심리할 대상을 등록무효사유의 존부에까지 확장하는 것은 법리적 근거도 없고 현실적 필요도 없다.

라. 위와 같은 점들을 종합하여 보면, 반대의견과 같이 등록상표가 무효로 될 것임이 명백한 경우라도 그에 관한 권리범위확인심판 청구가 심판청구의 이익이 없어 부적법하다고 볼 수는 없다.

이상과 같이 다수의견에 대한 보충의견을 밝힌다.

#### 6. 반대의견에 대한 대법관 신영철의 보충의견

다수의견에 대한 보충의견이 지적하는 것처럼 상표법은 상표등록의 효력을 소멸시키기 위한 등록무효심판 제도를 두고 있으므로, 등록상표에 등록무효사유가 있더라도 등록무효심결이 확정되지 않는 한 상표등록이 무효로 되는 것이 아니다. 그렇다고 하여 그 등록상표에 대하여 예외 없이 등록무효사유가 없는 등록상표와 동일한 법적 지위나 효력을 부여하여야 하는 것은 아니다. 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 등의 청구가 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 판시한 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결이 바로 그러한 예외가 인정될 수 있음을 보여주는 예이다. 위 전원합의체 판결은 권리남용의 법리를 적용하여 상표권에 기초한 침해금지 등의 청구를 배척함으로써 마치 상표등록이 무효로 된 것이나 다름없는 효과를 내고 있다. 마찬가지로 권리범위확인심판에서도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 확인을 거부하여 위 전원합의체 판결이 추구하는 소송경제와 효율성을 권리범위확인심판에도 보완적용 하자는 것이 반대의견의 기본취지이다.

상표권의 권리범위확인심판은 권리범위확인 대상이 되는 상표권이 존재함을 당연한 논리적 전제로 하고 있다. 상표법이 권리범위확인심판 제도와는 별개로 등록무효심판 제도를 두고 있다고 하여 이러한 논리적 전제가 부정될 수는 없다. 이를 무시하면서까지 실체가 없는 상표권에 관하여도 형식적이거나 권리범위확인심판을 허용하는 것이 두 제도를 병치시켜 둔 상표법의 취지라고 볼 수는 없다.

등록상표에 등록무효사유가 있음이 명백함에도 이러한 사정을 등록무효심판 절차에 미루어 둔 채 확인대상표장이 그 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부에 관한 심결을 하게 되면, 심판의 당사자는 물론 제3자조차 등록무효로 되어야 할 상표에 일정한 권리범위가 존재한다거나 상표법의 보호를 받을 수 있다는 그릇된 인식을 하고 이를 토대로 새로운 법률관계를 형성할 수 있어 바람직하지 아니하다. 또한 권리범위확인심판은 심판의 당사자 이외의 제3자에게 일사부재리의 효력이 미치므로(대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결 참조), 등록상표에 무효사유가 있음이 명백한지를 심리한 후에 그 권리확정에 나아감이 타당하다. 그렇지 아니하면 심판의 당사자는 물론 제3자조차 일사부재리의 효력이 미치는 범위 내에서 권리범위확인심판 청구를 봉쇄당하게 되어 일반 제3자의 이익을 해치게 된다.

다수의견에 대한 보충의견은, 상표권의 권리범위확인심판에서 상표등록이 무효로 될 것이 명백한지를 살펴야 한다면 특허심판원이나 법원에 과도한 심리의 부담을 주게 되고 당사자의 권리구제 측면에서도 바람직하지 않다고 주장한다. 그러나 심판청구의 이익의 유무는 직권조사사항이므로, 권리범위확인심판 사건에서 특허심판원이나 법원은 당사자의 주장 여부와 관계없이 언제나 등록상표에 무효사유가 있음이 명백한지를 심리·판단하여야 한다. 심판청구의 이익이 있는지를 심리하는 데 부담이 따른다고 하여 그 심리를 생략한 채

아무런 이익도 없는 심판청구를 허용할 수는 없으므로, 그러한 부담을 우려하여 권리범위확인심판에서는 등록무효사유에 관한 심리를 하는 것이 부적절하다고 하는 것은 본말이 전도되었다는 비판을 면할 수 없다. 오히려 등록무효심판과 권리범위확인심판을 준별하여 권리범위확인심판 절차에서는 상표등록의 등록무효 여부를 판단할 수 없도록 하는 것이야말로 단일한 분쟁을 여러 개의 소송사건으로 만들 수 있도록 허용하는 것으로서, 그 자체로 시간과 비용의 낭비와 당사자의 불편을 초래하고 특허심판원이나 법원의 부담을 가중시키는 것이 된다.


대법원은 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부는 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 한다는 입장을 취하고 있고(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3318 판결 등 참조), 상표법 제71조 제1항 제1호의 규정도 같은 논리를 전제하고 있는 것으로 보인다. 그렇다면 등록결정 당시를 기준으로 식별력이 없던 상표가 등록 이후의 왕성한 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 하여 등록무효사유가 치유되는 것은 아니므로, 그와 같은 상표등록을 받은 사람은 불편을 감수하고서라도 다시 동일한 상표를 출원하여 등록을 받아야 하고, 그 이후에나 상표권의 권리범위확인심판을 받든가 유사한 표장에 대하여 침해금지 등을 청구할 수 있다. 이것이 우리 상표법이 취하고 있는 기본 입장이라고 보아야 한다.

이상과 같이 반대의견에 대한 보충의견을 밝혀 둔다.

#### 085. 대법원 2013. 3. 28. 선고 2011후835 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: coffee bean cantabile (지정상품: 인스턴트커피 등)



선사용상표 1:  (사용상품: 커피전문점경영업)



선사용상표 2:  **The Coffee Bean** (사용상품: 커피전문점경영업)

상고이유를 판단한다.

1. 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지 여부를 판단하는 기준시는 등록결정시이므로, 선사용상표가 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 등록상표의 등록결정시에 선사용상표의 구성 중 애초에는 식별력이 없었거나 미약하였던 부분이 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 선사용상표가 사용된 상품에 관하여 그 부분을 식별력 있는 요부로 보아 등록상표와 선사용상표 간의 상표 유사 여부를 살피고 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2. 기록에 의하면, 지정상품을 ‘과자(커피빈 성분이 함유된 제품), 빵(커피빈 성분이 함유된 제품), 커피, 가공된 커피, 무카페인 커피, 인스턴트커피, 인조커피, 천연커피원두’ 등으로 하는 이 사건 등록상표

“ **coffee bean cantabile** ”(상표 등록번호: 생략)의 등록결정시는 2009. 9. 1.인 사실, 원심 판시 선사용상표들 외에 각 사용서비스업을 ‘커피전문점경영업, 커피전문점체인업’으로 하는 선사용서



**The Coffee Bean**

비스표 1 “ ”과 선사용서비스표 2 “ ”

를 사용하는 매장이 2001. 5. 10. 청담점 1호점으로 개설된 이후, 2007년 말까지는 총 111개, 2008년 말까지는 총 148개, 2009년 말까지는 총 188개의 매장이 전국적으로 개설된 사실, 이들 매장을 관리하는 주식회사 커피빈코리아의 매출액은 2006년 350억 원, 2007년 679억 원, 2008년 917억 원, 2009년 1,112억 원을 기록한 사실, 2008. 5. 1. 자 머니투데이에는 “세종로 중앙청사에 외국계 커피전문점 ‘커피빈’이 들어온다.”라는 제목의 기사가, 2008. 11. 16. YTN 뉴스에는 “불황 모르는 별다방, 콩다방”이라는 제목으로 “스타벅스에 이어 매장수 150여 개로 국내 2위의 커피체인점인 커피빈도 한국에서는 불황을 모릅시다.”라는 내용의 기사, 2008. 9. 5. 이데일리에는 “성공창업네트워크 이데일리 EFN(www.enterfn.com)이 창간 1주년을 맞아 서울 경기 성인남녀 500명을 대상으로 실시한 ‘프랜차이즈 브랜드 인지도’ 조사결과, 커피/아이스크림 분야에서 베스킨라빈스가 70.2%로 가장 높고, 이어 스타벅스가 62.1%로 나타났다. 이외에도 커피빈이 24.3%, 나뚜루가 11.3%, 던킨도너츠가 6.7%의 인지율을 보였다.”라는 내용의 기사가, 2009. 10. 20. 한국경제신문에는 ‘2009산업별 고객만족도’라는 제목으로 “국내 시장에 깊숙이 자리를 잡으며 대중화에 성공한 커피전문점 분야에서는 커피빈코리아가 3년 연속 1위를 차지했다. 경쟁사 대비 전반적 고객만족도가 가장 높았으며 커피의 맛, 위생관리 우수성 등에서 높은 점수를 받았다.”라는 내용의 기사가, 2009. 1. 28. 매일경제신문에 ‘커피에 빠진 대한민국...작년 20% 성장’이라는 제목으로 “커피빈도 상황은 비슷하다. 지난해 매출은 전년보다 208억 원 늘어 950억 원에 달하여 30%대를 넘어서는 매출성장세를 보였다.”라는 기사가 각 실린 사실, 커피빈코리아는 2005년 및 2007년부터 2010년까지 한국서비스품질지수(KS SQI) 1위를 수상하였고, 2007년부터 2010년까지 4년 연속 한국산업 고객만족지수(KCSI) 1위를 수상한 사실 등을 알 수 있다.

이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 2009년 말을 기준으로 선사용서비스표들을 사용하는 매장의 수가 전국적으로 188개에 이르고, 이들 매장을 관리하는 주식회사 커피빈코리아는 국내에서 제2위의 커피체인점업체로서 2009년에 1,112억 원의 연매출액을 달성하였고 2007년부터 2010년까지 4년 연속 한국산업 고객만족지수(KCSI) 1위를 수상하기도 하였으며, 선사용서비스표들을 사용하는 매장들은 거래계에서 ‘커피빈’으로 약칭되어 왔고 특히 스타벅스가 ‘별다방’으로 애칭되는 것과 대비하여 커피빈은 ‘콩다방’으로 애칭되기도 하였으므로, 이 사건 등록상표의 등록결정시인 2009. 9. 1. 무렵에는 선사용서비스표들이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 선사용서비스표들의 구성 중 애초 식별력이 없었거나 미약하였던 ‘coffee bean’ 부분이 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있었다고 볼 여지가 충분히 있다.

그렇다면 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 선사용서비스표들의 구성 중 이 사건 등록상표의 등록결정시에 식별력을 취득한 ‘coffee bean’ 부분을 그 사용서비스업인 ‘커피전문점경영업, 커피전문점체인업’에 관하여 요부로 보아 상표의 유사 여부를 살피고 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다 할 것이다.

그럼에도 원심은, 선사용서비스표들을 따로 살펴지 아니한 채 원심 판시 선사용상표들만을 살펴보고 선사용상표들을 살펴봄에 있어서도 선사용상표들의 구성 중 각 ‘Coffee Bean’ 부분이 이 사건 등록상표의 등록결정시가 아니라 선사용상표들의 등록결정시인 1998년 및 2000년경 무렵에 식별력이 있던 부분이 아니어서 상표의 유사 판단에 있어 요부로 될 수 없다는 이유로 이 사건 등록상표가 위 규정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하지 않는다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 필요한 심리를 다하지 아니하였거나 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 대한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

**3.** 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.


086. 대법원 2012. 11. 29. 선고 2011후774 판결, 권리범위확인




이 사건 등록상표:  (지정상품: 골프화 등)


확인대상표장: SUPERIOR (사용상품: 신발류)

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고(대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 참조), 그러한 부분은 상표법 제51조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않는다(대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결 등 참조).

기록에 의하면, 원고는 1983년경부터 “골프화”가 이 사건 등록상표  (“등록번호 제662467호”)의 지정상품으로 추가등록결정된 2010. 10. 27.까지 약 27년간 “SUPERIOR”라는 영문자로만 구성된 상

표(이하 “SUPERIOR 문자 상표”라 한다)와 , , “슈페리어”  와 같이 월계관 도형과 “SUPERIOR” 문자가 결합된 결합상표(이하 “SUPERIOR 결합상표”라 한다) 및 이 사건 등록상표를 골프의류, 골프가방, 골프화 등 원고가 생산·판매하는 각종 골프 관련 상품의 표장으로 사용하여 온 점, 원고가 하나의 카탈로그나 하나의 골프용품에 SUPERIOR 문자 상표 및 SUPERIOR 결합상표를 자주 혼용함으로써 일반 수요자들은 SUPERIOR 문자 상표와 SUPERIOR 결합상표의 출처가 동일하다고 인식하였을 것으로 보이는 점, 원고가 1995년부터 2000년까지 5회에 걸쳐 방송사 후원 아래 “SUPERIOR OPEN” 골프대회를 주최하였으며, 1996년 4월경 기간을 3년으로 정하여 프로 골프선수 소외인과 후원계약을 체결하고, 이후 두 차례 계약을 갱신하여 2004년 4월경까지 그 후원계약을 유지하였는데, 소외인이 2002년 미국 PGA 골프대회에서 한국인 최초로 우승을 하기도 함으로써 2002년경부터 2006년경까지 국내 각종 신문에 SUPERIOR 문자 상표가 부착된 모자를 착용한 소외인의 사진이 상당수 게재되기도 한 점, SUPERIOR 결합상표 및 이 사건 등록상표와 SUPERIOR 문자 상표를 사용한 원고 회사 상품의 매출액이 1983년경부터 2008년경까지 연간 적게는 11억여 원에서 많게는 859억여 원에 이르는 등 위 기간 합계 8,652억여 원에 이르고, 같은 기간 광고비도 적게는 연간 1억 2,000여만 원에서 많게는 55억여 원 정도를 지출하여 위 기간 합계

 약 543억여 원 상당의 광고비를 지출하였으며, 그에 따라 SUPERIOR 결합상표 중 “SUPERIOR” 상표는 1998년 국내 골프의류시장에서 5대 상표 중 하나로 자리 잡게 된 점, 원고의 매장이 2008년경 전국 각지의 126개 백화점과 22개의 골프장에 입점하여 있는 점, SUPERIOR 결합상표 및 이 사건 등록상표는 모두 “SUPERIOR”라는 문자부분에 의해 호칭되어 온 점 등을 알 수 있다. 이러한 사정, 특히 원고가 SUPERIOR

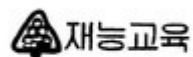
결합상표뿐만 아니라 SUPERIOR 문자 상표도 장기간 사용하여 왔던 점과 SUPERIOR 결합상표는 이 사건 등록상표의 구성 중 “**SUPERIOR**” 문자부분과 동일성이 인정되는 “SUPERIOR” 문자부분을 포함하고 있을 뿐만 아니라 그러한 문자부분에 의해 호칭되어 왔으므로 SUPERIOR 결합상표 및 이 사건 등록상표의 사용은 이 사건 등록상표의 구성 중 “**SUPERIOR**” 문자부분이 사용에 의한 식별력을 취득하는데 도움이 되었을 것으로 보이는 점 등을 앞서 본 법리에 비추어 종합적으로 고려하면, 이 사건 등록상표의 구성 중 “**SUPERIOR**” 문자부분은 “골프화”가 이 사건 등록상표의 지정상품으로 추가등록결정된 2010. 10. 27.경 이미 골프의류, 골프가방뿐만 아니라 골프화에 관해서도 국내 수요자나 거래자에게 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 ‘현저하게’ 인식되어 있었다고 보아야 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표의 구성 중 “**SUPERIOR**” 문자부분은 지정상품으로 추가등록된 “골프화”에 관해서는 ‘독립하여 자타 상품의 식별기능을 하는 부분’, 즉 요부가 될 수 있다.

또한 앞서 본 법리에 비추어 보면 이 사건 등록상표의 구성 중 “**SUPERIOR**” 문자부분이 골프화에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득한 이상 그 이후에 지정상품으로 추가등록된 “골프화”와 관련하여서는 위 문자부분이 상표법 제51조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 아니하므로, “골프화”와 동일·유사한 상품에 “**SUPERIOR**” 문자부분과 동일·유사한 표장을 사용하는 것은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표의 구성 중 “**SUPERIOR**” 문자부분이 지정상품추가등록 출원일인 2010. 6. 24.경 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였음을 전제로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단한 원심판결에는 사용에 의한 식별력의 취득에 관한 법리 및 상표법 제51조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 원고의 상고이유 주장은 이유 있다.

그러므로 원고의 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 087. 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정, 상표권침해금지가처분



이 사건 등록상표: (지정상품: 서적)

피신청인상표: 꿈을 키우는 재능교육 (지정상품: 학습지)

재항고 이유를 판단한다.

### 1. 제2점에 대하여

원심결정 이유에 의하면 원심은, 신청인 회사는 1977. 8. 11. 교육출판문화사업, 도서, 학습지의 제작 및 도소매업 등을 목적으로 설립된 법인으로서, 현재 '재능국어', '재능수학', '재능영어', '재능한자'라는 제호(題

號)의 취학 전 아동과 초·중·고등학생용 학습지를 발행, 판매하고 있고, '재능가족', '재능나라'라는 제호의 홍보용 사보를 발행하고 있으며, 위 영업을 하면서 주로 사용하는 상표 또는 그 제호는 원심결정 별지 신청인 등록상표목록 표시의 각 상표(이하 신청인의 상표라고 한다)나 위 상표에 포함된 '재능교육' 등 '재능'이라는 말을 포함하는 고딕문자 그 자체로서, 1988. 12. 19. 같은 목록 표시 제1상표를 등록하였고, 1993. 8. 30. 같은 목록 표시 나머지 상표들을 각 등록한 사실, 한편 피신청인은 1989. 12. 27. 아동교육자료 및 부모교양, 교육 분야의 간행물 제조판매업 등을 목적으로 설립된 법인으로서, 1994. 12.경부터 현재까지 원심결정 별지 피신청인 사용제호목록 표시의 '꿈을 키우는 재능교육'이라는 제호(이하 피신청인의 제호라고 한다)를 고딕문자로 표시한 월간지를 발행, 판매하고 있고, 위 월간지 부록으로 '쑥쑥 I.Q(아이큐)학습'이라는 제호의 학습지를 발행하고 있는데 위 부록의 표지에도 위 '꿈을 키우는 재능교육'이라는 고딕문자를 사용하고 있는 사실을 인정한다. 신청인이 그 동안 '재능교육'이라는 상호와 신청인의 위 상표 및 고딕문자로 된 제호를 사용하여 학습지의 제작, 판매업에 종사하여 현재의 영업 규모는 재능국어, 재능수학, 재능영어, 재능한자 등 전과목 학습지의 판매량이 매월 3,000,000부 이상에 이르고 있고, '재능가족', '재능나라' 등 홍보용 사보의 발행부수도 매월 약 500,000부에 이르고 있으며, 사원 약 1,000명, 상담교사 약 4,300명, 위 학습지 이용회원 약 600,000명, 지국이 263개에 이르고, 또한 1990년도에 금 538,995,415원, 1991년도에 금 1,071,030,788원, 1992년도에 금 2,786,773,071원, 1993년도에 금 4,977,303,891원, 1994년도에 금 10,705,579,186원의 광고비를 지출하면서 1990년부터 1995. 7.경까지 사이에 각 일간신문 등에 1,055회의 광고를 게재하였고, 라디오, 텔레비전 등 방송을 통하여 신청인의 영업과 상품을 홍보함으로써 신청인의 상호, 신청인의 위 상표 및 고딕체로 된 '재능교육' 또는 '재능'이라는 문자 자체는 주지, 저명성을 획득하였고, 피신청인이 그가 발행, 판매하는 잡지의 제호의 일부로서 '재능교육'이라는 고딕문자를 사용하는 것은 신청인의 상표와 동일, 유사하여 그 자체로 신청인의 상표에 관한 상표권을 침해하는 행위라는 신청인의 주장에 대하여, 신청인의 상품과 피신청인의 상품은 동일, 유사하고, 신청인의 상표의 표시에 있어서 도형보다는 문자가 차지하는 비중이 클 뿐만 아니라 신청인이 문자 부분만을 자신의 상품에 사용하는 경우도 있기 때문에 위 문자들을 위 각 도형과 분리 관찰할 경우 신청인 사용의 고딕체의 '재능교육'이라는 문자와 피신청인 사용의 고딕체로 된 '꿈을 키우는 재능교육'이라는 제호 중 '재능교육' 부분은 그 외관, 호칭, 관념에 있어서 유사한 면이 있으나, 소명자료를 종합하면, 신청인의 상표의 요부 중 하나인 '재능교육'은 '재능을 기르고 높이기 위하여 합리적인 훈련과 올바른 지도를 주지로 하는 교육'을 의미하는 말로서 신청인이 신청인의 상표를 등록하기 이전부터 일반적으로 사용되던 교육 용어인 사실이 인정되므로 이것을 그 지정상품에 표시할 경우 이는 그 상품의 효능, 용도 등을 표시하는 표장에 불과하다 할 것이어서, 상표법 제51조 제2호의 규정에 따라 신청인의 상표에 관한 상표권에 기하여 피신청인에 대하여 그 주장과 같은 내용의 방해의 금지 또는 예방을 구할 수는 없다는 취지로 판단하였다.

그러나 상표법 제51조 제2호는 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭, 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격 또는 생산방법, 가공방법, 사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표라 함은 그 상표가 가지고 있는 관념, 당해 상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질, 효능, 형상, 거래 사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것으로서, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 그 상표가 당해 상품의 품질, 효능, 형상 등을 직감시키거나 강조하여 일반 수요자나 거래자들에게 당해 상품의 단순한 품질, 효능, 형상 등을 표시하는 방법이라고 인식되는 것을 말한다고 할 것인바(대법원 1995. 2. 10. 선고 94후1770 판결 참조), 따라서 등록상표인 경우에 상품의 효능, 용도 등을 표시하는 기술적 상표라고 하더라도 그 사정만으로 곧바로 그와 동일, 유사한 상표에 대하여 상표권의 효력이 미치지 않는다고 할 것은 아니고, 상품의 효능, 용도 등을 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 상표에 대하여서만 그 효력이 미칠 수 없다고 보아야 할 것이므로, 등록된 기술적 상표의 상표권이 위 규정에 따라 효력을 미치지 않는다고 하기 위하여는 그 대상 상표 등이 상품의 효능, 용도 등을 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 상표인지가 우선 확정되어야 한다고 할 것이다. 원심이 피신청인의 위 제호 사용이 상품의 효능, 용도 등을 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 것인지 여부를 더 나아가 살피지 아니한 채 신청인의 등록상표가 기술적

상표라는 사유만을 실시하고서 곧바로 신청인의 상표에 관한 상표권의 효력이 피신청인의 제호에 미치지 않는다는 취지로 판단한 것은 판결에 이유를 제대로 명시하지 아니한 위법을 저지른 것이라고 할 것이므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

## 2. 제1점에 대하여

상표법 제6조 제2항은 기술적 상표 등 식별력이 없는 상표라도 상표등록 출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있고, 만일 어느 기술적 표장이 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 이러한 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 이러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 앞서 본 상표법 제51조 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 할 것이므로, 그 상표권자는 위 제51조 제2호의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있는 것이라고 할 것이고(대법원 1992. 5. 12. 선고 88후974, 981, 998 판결 참조), 이는 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 봄이 상당하다 할 것인데, 기록에 의하면, 신청인은 앞서 본 바와 같은 내용으로 피신청인이 피신청인의 제호를 사용하기 시작할 당시에 이미 신청인의 상표가 광고 등으로 인하여 주지, 저명성을 획득하였다는 취지의 주장을 하고 있고 그 구체적인 주장에 대한 소명자료를 제출하고 있음을 알 수 있는바, 위 법리에 비추어 볼 때 신청인의 위와 같은 주장에는 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 특별현저성의 취득에 관한 주장 내지는 등록된 기술적 상표가 등록 이후에 사용에 의하여 같은 항 소정의 특별현저성을 취득하였다는 취지의 주장이 포함되어 있는 것으로 봄이 상당하므로, 원심으로서 위와 같은 점에서 신청인의 위 주장에 대하여 심리하여 신청인의 상표가 상표법 제6조 제2항의 요건에 해당되는 상표인지 여부나 상표등록 이후에 위 제6조 제2항에 의한 특별현저성을 취득하였는지 여부를 밝힌 연후에 신청인의 상표의 효력이 피신청인의 제호에 미치지지를 판단하여야 할 것이다.

한편 원심은 부가적으로 피신청인의 제호 사용행위가 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위인지에 관하여 신청인의 상호, 상표 등이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 내지 나목 소정의 주지성을 획득한 것으로 보기 어렵다고 판단하고 있는바, 위와 같은 판단을 위 상표법 제6조 제2항에 관한 상표권의 효력에 대한 판단이라고 볼 수는 없을 뿐만 아니라, 위 판단을 그러한 상표권의 효력에 관한 간접적인 판단이라고 보더라도, 원심이 인정한 신청인의 주장사실에 따르면 신청인은 1990년경부터 피신청인이 위 제호를 사용하기 시작할 무렵인 1994년 말경까지 앞서 본 신청인의 주장과 같은 내역으로 광고비를 지출하여 일간신문과 라디오, 텔레비전 등에 광고 및 홍보를 하여 왔고, 신청인 회사의 영업 규모나 지국 등의 점포 수도 그 주장과 같이 상당한 정도에 이른다는 것이며, 한편 부정경쟁방지법 제2조의 '국내에 널리 인식된 상표·상호'라 함은 국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 족하다고 할 것이어서( 대법원 1995. 7. 14. 선고 94도399 판결 참조), 이러한 점에 비추어 보면 신청인의 상호나 상표는 부정경쟁방지법에서 말하는 '국내에 널리 인식된 상호나 상표'라는 의미의 주지성을 획득하였다고 못 볼 바 아니라 할 것인데, 원심은 별다른 사정이 없음에도 위와 같은 사실만으로는 신청인의 상호, 상표 등이 그러한 주지성을 획득한 것으로 볼 수 없다고 판단하고 있으므로 이는 수긍하기 어렵고, 또한 원심은 부가적인 판단으로 신청인의 상표는 그 상표권의 효력이 피신청인의 위 제호 사용행위에 미치지 아니하므로 부정경쟁방지법상의 보호도 받을 수 없다고 실시하고 있으나, 부정경쟁방지법 제15조는 상표법 등에 부정경쟁방지법 제2조 내지 제6조, 제10조 내지 제14조 및 제18조 제1항의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 상표법 등에 부정경쟁방지법의 위 규정들과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의하도록 한 것에 지나지 아니하므로, 상표법 등 다른 법률에 의하여 보호되는 권리일지라도 그 법에 저촉되지 아니하는 범위 안에서는 부정경쟁방지법을 적용할 수 있다 할 것이어서( 대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결 참조) 원심의 이에 관한 판단도 잘못된 것으로 보인다.



결국 원심이 이러한 점에 대한 심리에 이르지 아니하고 위에서 살핀 바와 같이 신청인의 상표가 기술적 상표라는 사실만을 인정한 채 곧바로 신청인의 상표가 피신청인의 제호에 대하여 효력이 미치지 않는다고 판단한 것은 상표권의 효력이 미치지 않는 범위에 관한 법리를 오해하여 그에 관한 심리를 다하지 아니함으로써 재판에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라고 할 것이므로, 이 점을 지적하는 논지도 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심결정을 파기하고, 사건을 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.

## 11 · 제34조 제1항 제1호

088. 대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결, 등록무효



이 사건 등록상표: (지정상품: 스카프 등)

상고이유를 판단한다.

### 1. 상고이유 제1 내지 3점에 관하여

구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제9조 제1항은 등록을 받을 수 없는 상표를 규정하면서 그 제1호 전단에서 “국기·국장·군기·훈장·포장·기장·외국의 국기 및 국장과 동일 또는 유사한 상표”를 들고 있는바, 본호에 규정된 ‘기장’이란 공적을 기념하거나 신분, 직위 등을 표상하는 휘장 또는 표장을 의미하고, 이는 뒷 부분에 ‘외국의 국기 및 국장’을 열거하고 있는 점에 비추어 대한민국의 기장을 말하는 것으로 해석함이 상당하다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 해군사관학교 사관생도의 견장(우측 윗 도면, 이하 ‘이 사건 견장’이라 한다)은 해군사관학교 사관생도로서의 신분과 그 학년을 표상하므로 그 전체가 대한민국의 기장에 해당한다고 할 것이고, 한편 이 사건 등록상표(등록번호 제113827호, 우측 아래 도면)와 이 사건 견장은 다 같이 도형만으로 구성되어 있어서 모두 그 자체로부터 특정한 관념이나 호칭이 쉽게 떠오르지 아니하므로 외관을 기준으로 그 유사 여부를 대비하여야 할 것인데, 이 사건 등록상표는 닳줄을 휘감은 검은색의 닳 모양의 도형만으로 구성되어 있는 반면 이 사건 견장은 오각형 도형의 중앙 바로 윗 부분에 닳줄이 없는 닳 모양의 도형과 오각형 도형의 아랫 부분에 학년을 표시하는 띠 형상의 선 등을 포함하고 있는 차이가 있어서, 전체적으로 관찰하여 볼 때 이 사건 등록상표와 이 사건 견장은 그 외관이 유사하지 아니하다. 따라서 이 사건 등록상표는 대한민국의 기장인 이 사건 견장과 유사하지 아니하므로 구 상표법 제9조 제1항 제1호에 해당한다고 볼 수 없다.



(이 사건 견장)



(이 사건 등록상표)

그럼에도 원심은 이 사건 견장 중 닳 모양의 도형만을 분리하여 이를 대한민국의 기장으로 본 다음 그 닳 도형과 이 사건 등록상표를 대비하여 전체적으로 서로 유사하다는 이유로 이 사건 등록상표가 구 상표법 제9조 제1항 제1호에 해당한다고 판단하고 말았으니, 이러한 원심판결에는 위 법조항 해당 여부에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 제2점은 이유 있고, 한편 이 사건 견장이 대한민국의 기장에 해당하지 아니한다는 취지의 상고이유 제1, 3점은 이유 없다.

### 2. 상고이유 제4점에 관하여

구 상표법 제8조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호에 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호

에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 식별력이 없는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하고, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 그 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 1991. 12. 24. 선고 91후455 판결, 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표는 닳줄을 휘감은 닳 모양의 형상이 독특하게 도안화되어 있고, 스웨터, 원피스, 블라우스, 청바지 등이 그 지정상품으로 되어 있는 점에 비추어 볼 때 그 식별력을 쉽게 부정하기 어렵고, 이 사건 등록상표의 등록결정일인 1985. 5. 16.경에는 달리 닳 모양만을 형상으로 한 해군의 계급장이 사용된 적이 없으며, 닳 도형은 항구를 표시하는 일반적 지도기호로 사용되는 등 바다와 관련이 있다는 암시를 주는 표장으로 알려졌을 뿐 해군의 각종 계급장, 군기 등으로 널리 알려졌거나 닳 도형이 해군과의 특수한 관계가 있는 것으로 일반적으로 인식되었다고 보기 어려워 이 사건 등록상표를 특정인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 적당하지 않다고 단정할 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제8조 제1항 제7호 소정의 자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 볼 수 없다.

그럼에도 원심은, 이 사건 닳 도형이 해군의 각종 계급장 등으로 사용되어 널리 알려진 것을 전제로 하여 이와 유사한 이 사건 등록상표를 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상 바람직하지 않다는 이유로 이 사건 등록상표가 구 상표법 제8조 제1항 제7호에 해당한다고 판단하고 말았으니, 이러한 원심판결에는 위 법조항 해당 여부에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 12 ▪ 제34조 제1항 제2호

### 089. 대법원 1997. 7. 11. 선고 96후2173 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: JAMES DEAN (지정상품: 모자 등)

상고이유를 본다.

#### 1. 원심의 판단

원심심결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 출원상표(1994. 1. 20. 출원, 이하 본원상표라고 한다) "JAMES DEAN"은 1955. 9. 30. 사망한 세계적으로 유명한 미국의 영화배우 제임스 딘(JAMES DEAN)의 영문성명으로 구성된 것으로 제임스 딘과 특정한 관계가 없음에도 관계가 있는 것처럼 제임스 딘의 성명을 허위로 표시한 상표에 해당하고, 또한 저명한 고인의 성명을 정당한 권한 없이 등록, 사용하여 고인의 명성에 편승하고자 하는 것으로 공정하고 신용있는 거래질서를 문란케 할 염려가 있을 뿐만 아니라 국제적 선린관계 및 신뢰관계를 저해할 우려가 있으며, 일반 수요자로 하여금 위 고인의 성명 등의 상표화 등 상업적 사용권한을 가진 자와 특정한 관계에 있는 것으로 상품의 출처의 오인·혼동을 유발할 우려가 있다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제2호, 제4호 및 제11호에 의하여 본원상표의 등록을 거절한 원사정을 유지하였다.

#### 2. 대법원의 판단

그런데, 기록과 관련 법규에 의하여 살펴보면, 본원상표는 단순히 고인의 성명 그 자체를 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐 동인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없어 이를 가리켜 상표법 제7조 제1항 제2호 소정의 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없고, 또한 본원상표 자체의 의미에서 선량한 도덕관념이나 국제신의에 반하는 내용이 도출될 수는 없으며, 본원상표와 같은 표장을 사용한 상품이 국내에서 유통됨으로써 국내의 일반 수요자들에게 어느 정도라도 인식되었음을 인정할 자료가 없는 이상 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자들이 본원상표를 타인의 상품 표장으로서 인식할 가능성은 없으므로, 본원상표를 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표라거나 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고도 볼 수 없다.

그럼에도 원심이 위와 다른 견해에서 본원상표를 상표법 제7조 제1항 제2호, 제4호 및 제11호에 해당하는 것으로 보아 등록을 거절하였음은 동 조항에 관한 법리를 그르쳐 심결결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

#### 3. 결론

그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 090. 대법원 1998. 2. 13. 선고 97후938 판결, 거절결정



이 사건 출원상표: (지정상품: 신발 등)

상고이유를 함께 판단한다.

### 1. 원심의 판단



원심심결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 출원상표 (1994. 9. 30. 출원, 이하 본원상표라고 한다) 중 문자 부분 "MOZART"는 전세계적으로 널리 알려진 오스트리아의 음악가 모짜르트의 영문 성명과 동일한 것으로, 모짜르트와 특정한 관계가 없음에도 관계가 있는 것처럼 모짜르트의 성명을 허위로 표시한 상표에 해당하고, 또한 저명한 고인의 성명을 정당한 권한 없이 등록·사용하여 고인의 명성에 편승하고자 하는 것으로 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란케 할 염려가 있을 뿐만 아니라, 국제적 선린관계 및 신뢰관계를 저해할 우려가 있으며, 일반 수요자로 하여금 저명한 고인 또는 그 성명 등의 상표화 등 상업적 사용권한을 가진 자와 특정한 관계에 있는 것으로 오인케 할 우려가 있다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제2호, 제4호, 제6호 및 제11호에 의하여 본원상표의 등록을 거절한 원사정을 정당하다고 판단하였다.

### 2. 대법원의 판단

그런데 기록과 관련법규에 비추어 살펴보면, 본원상표는 검은 색 바탕에 흰 오선을 긋고 그 위에 단순히 고인의 성명 자체를 기재하여 상표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐, 고인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없어 이를 가리켜 상표법 제7조 제1항 제2호 소정의 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없고, 또한 본원상표 자체의 의미에서 선량한 도덕관념이나 국제신의에 반하는 내용이 도출될 수는 없으며, 상표법 제7조 제1항 제6호 소정의 타인이라 함은 생존자를 의미하고, 본원상표와 같은 표장을 사용한 상품이 국내에서 유통됨으로써 국내의 일반 수요자들에게 어느 정도라도 인식되었음을 인정할 자료가 없어 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자들이 본원상표를 타인의 상품 표장으로서 인식할 가능성도 없으므로, 본원상표를 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표라거나 같은 항 제6호 소정의 저명한 타인의 성명을 포함하는 상표 또는 같은 항 제11호 소정의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 보기 어렵다(대법원 1997. 7. 8. 선고 97후242 판결, 1997. 7. 11. 선고 96후2173 판결 등 참조).

그럼에도 원심이 이와 다른 견해에서 본원상표를 상표법 제7조 제1항 제2호, 제4호, 제6호 및 제11호에 해당하는 것으로 판단하였음은 같은 조항에 관한 법리를 오해하여 심결 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이고, 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있다(다만 기록에 의하면, 본원상표의 출원 전에 "MOZART"를 포함하는 상표가 본원상표의 지정상품과 같은 상품류 구분 제27류에 출원·공고된 사실을 알 수 있으므로, 그 선출원상표와의 유사 여부가 문제될 여지는 있어 보인다).

### 3. 결론

그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 091. 특허법원 2011. 11. 9. 선고 2011허7560 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: **허준本家** (지정상품: 쌀 등)

### 1. 기초 사실

#### 가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제827203호/2009. 7. 10./2010. 6. 21.

(2) 구 성: **허준本家**

(3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 쌀, 녹차가 함유된 쌀, 동충하초가 함유된 쌀, 차(茶)

### 나. 이 사건 심결의 경위

피고가 2010. 8. 19. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제2호, 제4호, 제6호, 제11호에 각 해당된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2010당2112호로 심리 후 2011. 7. 1. 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제2호, 제6호, 제11호에는 각 해당되지 않으나 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다는 이유로 피고의 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

## 2. 당사자들의 주장

### 가. 원고 주장의 요지

① 이 사건 등록상표의 지정상품은 ‘쌀, 녹차가 함유된 쌀, 동충하초가 함유된 쌀, 차(茶)’로 허준의 한의학과는 전혀 관련이 없으므로 이러한 상품에 이 사건 등록상표를 사용하더라도 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하는 것이 아니어서 공정하고 신용있는 상품의 유통질서를 침해할 우려가 없고, ② 이 사건 등록상표는 구성 자체에 고인과의 관련성에 관한 아무런 표시가 없으므로 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 이를 비방 또는 모욕하거나 고인으로 하여금 나쁜 평판을 받게 할 우려가 있다고 볼 수 없으며, ③ ‘허준’은 400년 전에 고인이 된 한의학 명의로 현존하는 타인의 성명이 아닐 뿐만 아니라 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표가 아니므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제2호, 제4호, 제11호에 해당하지 않는다.

### 나. 피고 주장의 요지

(1) 이 사건 등록상표는 저명한 고인인 ‘허준’의 계보를 이어온 집이라는 관념이 도출되도록 ‘本家’를 결합하여 저명한 고인과의 관계를 허위표시하였으므로, 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당한다.

(2) 이 사건 등록상표의 지정상품은 ‘쌀, 녹차가 함유된 쌀, 동충하초가 함유된 쌀, 차(茶)’로 한의학이 확대 적용된 제품이므로 ‘허준’의 한의학과 밀접한 관계가 있고, 원고는 자신의 창업브로슈어에서 “한의학의 자랑스러운 아이콘 ‘허준’ 허준본가는 국민을 생각하고 건강을 생각하는 허준의 정신을 이어갑니다.”라고 기재하는 등 ‘허준’의 명성을 통해 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하려는 의도가 명백히 보이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다.

(3) 이 사건 등록상표가 사용될 경우 일반 수요자들로 하여금 ‘허준’의 계보를 잇는 집안 또는 단체에서 허준의 한의학을 바탕으로 한 식품을 생산, 판매한다고 오인·혼동케 할 우려가 있고, 여기서 생산된 제품은 타인의 제품과의 관계에서 제품의 우월성이 있다고 여겨질 것이어서 상품 품질의 오인·혼동이 발생될 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

## 3. 상표법 제7조 제1항 제2호 해당 여부

이 사건 등록상표 “**허준本家**”는 한글 ‘**허준**’과 한문 ‘**本家**’가 결합되어 이루어진 표장인데, **허준** “은 원고도 인정하고 있듯 조선시대 한의학의 최고 권위자이자 한의서 동의보감의 저자로서 저명한 고인인 ‘허준’을 의미하고, ‘**本家**’는 ‘호적법상 가제도(家制度)에서 가족원이 소속해 있던 가에서 분가(分家)하여 1가(一家)를 창립한 경우, 그 본래의 가’를 의미하며(네이버 백과사전 참조), 국어사전에는 ‘㉠ 따로 세간을 나기 이전의 집, ㉡ 본래 살던 집, 잠시 따로 나와 사는 사람, 가족들이 사는 중심이 되는 집을 가리키는 말, ㉢ 여자의 친정집’ 등으로 정의되어 있다(네이버 국어사전 참조).

따라서 ‘**허준**’과 ‘**本家**’가 결합된 이 사건 등록상표는 저명한 고인인 ‘허준’의 본가를 의미하는 것으로 인식된다 할 것인데, 이 사건 등록상표의 등록권리자인 원고는 ‘허준’의 본가와 관련이 없으므로

로, 이 사건 등록상표는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당한다.

#### 4. 상표법 제7조 제1항 제4호 해당 여부

이 사건 등록상표 “**허준本家**”의 ‘허준’은 앞서 본 바와 같이 조선시대 한의학의 최고 권위자이자 한의서 동의보감의 저자인 저명한 고인으로서 양친허씨 20세손인데, 현재까지 그 후손들이 허준의 위덕과 업적을 기리기 위하여 제사를 봉행해 오고 있고, 양친허씨종중이나 허준기념사업회 등 문중 종친들과 단체들이 그의 사상과 정신을 이어받아 한의학 발전 등에도 노력하면서 다양한 활동을 전개해오고 있음에도, 허준의 문중 종친들과 관련이 없는 자가 허준의 문중 종친들과 밀접한 관련이 있는 것으로 인식되는 “**허준本家**”상표를 독점적으로 사용할 의도로 무단으로 출원·등록하여 사용하는 것은 저명한 고인인 허준의 명성을 떨어뜨려 그의 명예를 훼손할 우려가 있어 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘쌀, 녹차가 함유된 쌀, 동충하초가 함유된 쌀, 차(茶)’도 한의학과 적지 않은 관련이 있어 이 사건 등록상표는 허준의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정하고 신용 있는 상품의 유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다.

#### 5. 결론

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제2호 및 같은 항 제4호의 규정에 각 해당하여 나머지 점에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

## 092. 특허법원 2007. 6. 7. 선고 2007허579 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: 헤밍웨이 (지정상품: 서적출판업 등)

### 1. 기초사실

#### 가. 원고의 출원서비스표

1 구성 : 헤밍웨이

2 출원일 / 출원번호 : 2005. 5. 3. / 제41-2005-0010220호

3 지정서비스업 : 서적출판업, 온라인 전자서적 및 잡지출판업, 온라인 전자출판물제공업(읽기전용을 말한다)(제41류, 이하 원고의 출원서비스표를 이 사건 출원서비스표 라 한다).

#### 나. 이 사건 심결의 경위

(1) 특허청은 2006. 6. 9. 이 사건 출원서비스표는 저명한 고인인 헤밍웨이의 관계를 허위로 표시하거나, 일반 수요자로 하여금 헤밍웨이와 관련이 있는 것으로 서비스의 품질을 오인하게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제2호, 제11호에 해당한다는 이유로, 서비스표등록을 거절하는 결정을 하였다.

(2) 원고는 2006. 7. 5. 특허심판원에 2006원5740호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2006. 12. 19. 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업의 대상상품이 서적 등 출판물이어서 헤밍웨이와 관련이 없는 서적 등을 출판하는 서비스업에 사용될 경우 헤밍웨이와 관련이 있는 서적 등을 출판하는 것으로 일반 수요자들을 오인하게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

### 2. 당사자들의 주장 및 이 사건의 쟁점

#### 가. 원고 주장의 요지

(1) 이 사건 출원서비스표는 단지 저명한 고인의 이름을 서비스표의 내용으로 하는 것일뿐 고인과의 관계에 관하여는 아무런 표시가 없으므로 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당하지 아니한다.

(2) 이 사건 출원서비스표는 서적을 지정상품으로 하는 것이 아니라 서적출판업을 지정서비스업으로 하는 것이어서 지정서비스업에 이 사건 출원서비스표를 사용한다고 하더라도 일반 수요자들은 저자명과 제목을 참고하여 책을 선택하게 되므로 이 사건 출원서비스표가 헤밍웨이와 관련된 서적을 출판하는 것으로 오인할 염려가 없으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니한다.

#### 나. 피고 주장의 요지

(1) 이 사건 출원서비스표는 저명한 고인인 헤밍웨이와의 관계를 허위로 표시하는 상표에 해당하므로 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당한다.

(2) 이 사건 출원서비스표는 헤밍웨이와 관련이 있는 서적을 출판하는 것으로 지정서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

#### 다. 이 사건의 쟁점

따라서, 이 사건의 쟁점은 이 사건 출원서비스표가 1 상표법 제7조 제1항 제2호의 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하는 상표 또는 2 상표법 제7조 제1항 제11호의 지정서비스업의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부이다.

### 3. 상표법 제7조 제1항 제2호 해당 여부

상표법 제7조 제1항 제2호의 상표부등록 사유인 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하는 상표는 같은 항 제6호가 생존한 타인의 경우에 저명한 타인의 성명을 포함하는 상표를 상표부등록 사유로 삼고 있는 것과 비교하여 보면, 단순히 고인의 성명이 상표의 구성으로 포함된 것만으로는 부족하고 상표의 구성 자체에서 고인과의 관련성이 허위로 표시된 경우를 의미한다.

그런데, 이 사건 출원서비스표는 단순히 저명한 고인인 헤밍웨이를 서비스표로 사용한 것에 지나지 아니할 뿐 서비스표의 구성 자체에는 고인인 헤밍웨이와의 관련성에 관하여 아무런 표시가 없으므로 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당한다고 할 수 없다.

### 4. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

#### 가. 판단기준

상표법 제7조 제1항 제11호에서 정하고 있는 상품의 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있는 상표란 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지의 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결 참조)

#### 나. 구체적 판단

이 사건 출원서비스표는 우리나라에 잘 알려진 미국의 소설가 헤밍웨이 의 한글 음역으로 표장이 구성되어 있고, 서적출판업을 지정서비스업으로 하는 서비스표이다.

그런데, 이 사건 출원서비스표의 표장에 나타난 헤밍웨이는 우리나라 일반 수요자들에게 미국의 소설가로 널리 알려져 있어 위 표장을 접하게 되는 일반 수요자들은 소설가 헤밍웨이 또는 그의 문학작품들을 쉽게 연상하게 된다. 그런데, 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업이 소설 등 문학작품들을 대상으로 하는 서적출판업, 온라인 전자서적 및 잡지출판업, 온라인 전자출판물제공업(읽기전용을 말한다)이고, 지정서비스업의 대상물품인 문학작품 등에 대한 작가의 이름으로 서비스표의 표장이 구성되어 있어 지정서비스업의 대상물품과 그 표장의 견련관계가 매우 밀접하므로, 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업에 관한 광고 등에 사용될 경우에 이를 접하게 되는 일반 수요자들은 소설가 헤밍웨이와 관련된 문학작품을 출판하는 서적출판업 등으로 오인·혼동할 염려가 있다할 것이다.

따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 서비스표등록이 거절되어야 한



다.

#### 5. 결론

그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

## 13 ■ 제34조 제1항 제3호

### 093. 특허법원 2005. 3. 17. 선고 2004허7425 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: Ewha Books (지정상품: 교과서출판업 등)

#### 1. 이 사건 심결의 경위

가. 원고는 다음과 같은 서비스표(이하 '이 사건 등록서비스표'라 한다)의 등록권리자이다.

##### ① 구성 : Ewha Books

② 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2002. 2. 7./2003. 9. 1./2003. 9. 23./제90889호

③ 지정서비스업 : 교과서출판업, 서적출판업, 교육시험업, 교육정보제공업, 교육지도업, 독서실경영업, 유치원경영업, 유학알선업, 통신강좌업, 외국어학원경영업 (서비스업류 구분 제41류)

나. 피고는, 이 사건 등록서비스표는 피고가 운영·관리하고 있는 저명한 대학교인 '이화여자대학교'의 요부인 '이화' 및 그 영문표기인 'EWHA'(이하 '이화' 및 'EWHA'를 '피고의 표장'이라 한다)와 동일·유사한 것으로서, 이를 그 지정서비스업에 사용하는 경우 일반수요자로 하여금 그 지정서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있을 뿐만 아니라 그러한 오인·혼동을 통하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적을 위하여 사용되는 상표이므로, 상표법 제7조 제1항 제3호, 제10 내지 12호의 규정에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 특허심판원에 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

다. 특허심판원은 위 심판청구사건을 2004당1067호로 심리하여 2004. 10. 19., ① 피고는 국내에 주지·저명한 이화여자대학교 및 그 부속학교를 관리·운영하는 '공익법인'이고, 이 사건 등록서비스표의 요부인 'Ewha'가 피고가 이화여자대학교 및 그 부속학교의 관리업무상 사용하는 주지·저명한 표장인 'EWHA'와 동일·유사하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당하고, ② 주지·저명한 피고의 표장('EWHA')과 유사한 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 사용될 경우 일반 수요자들로 하여금 교육을 주 목적으로 하는 피고의 업무와 관련이 있는 것으로 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 우려가 있어, 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당한다는 이유로, 피고의 청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

#### 2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결취소 사유

(1) 피고 또는 '이화여자대학교'라는 명칭은 사적인 권리의 영역이 아닌 공적 영역(public domain)에 속하는 자산으로서 어느 한 기업이나 개인의 사적인 이익을 위하여 사용될 수 없는 것인데, 피고는 공익을 위해서가 아니라 '이화여자대학교'가 상표적 가치가 있음을 기화로 사적 이익을 추구하기 위하여 이 사건 등록서비스표의 무효심판청구를 제기한 것이므로, 이 사건 등록서비스표를 무효로 하는 것은 공익보호를 목적으로 하는 상표법 제7조 제1항 제3호의 취지에 반한다.

(2) 이 사건 등록서비스표의 요부는 'Ewha' 및 'Books'이나, '이화여자대학교'의 약칭 또는 그 영문표기인 피고의 표장들의 요부는 '이화' 또는 'EWHA'이므로, 이 사건 등록서비스표는 피고의 표장들과 동일하거나 유사하지 않다.

(3) 피고의 표장인 '이화'는 '배나무의 꽃, 배꽃'이라는 의미의 보통명사로서, '이화의료원', '이화산업', '이화다이아몬드' 등 다양한 산업분야에서 수 없이 사용되고 있어 식별력이 없으므로, 이를 들어 이 사건 등록서비스표를 무효로 할 수 없다.

(4) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 피고가 사용하는 표장들의 사용서비스업 또한 시장의 성질, 고객층의 지식 정도·전문성·연령·성별, 서비스업의 속성과 거래방법, 거래장소 등을 고려할 때 서로 유사하지 않으며, 특히 원고는 1997. 9.경 서울 강남에 있던 '아메리칸 랭귀지 스쿨 이화'라는 영어 학원을 인수한 이래

선진적인 영어교수법의 도입 등 영어교육에 매진한 결과 위 학원을 통하여 매년 수많은 수강생을 배출하고, 전국에 걸쳐 위 학원의 과생상품격인 헬로이화영어공부방을 150여 개 정도, 헬로이화영어교실을 60여 개 정도 개설하였으며, 50여 개의 '이화어학원'이라는 별도의 명칭을 가진 학원을 설립하였고, 위 학원 등을 통하여 전국 연간 250억 원의 매출을 기록하고, 본사 고용인원만 약 350명에 달하는 등 독자적인 사업영역을 구축하여 왔는바, 원고가 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업에 사용한다 하더라도 일반수요자들이 이를 피고와 관련이 있는 것으로 오인·혼동할 우려가 없다.

(5) 위와 같은 점에 비추어, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제3호나 제10호 또는 제11호에 해당한다고 할 수 없다.

#### 나. 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당하는지 여부에 관한 판단

##### (1) 인정 사실

갑 제4호증, 을 제1, 2, 16호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(가) 피고는 1964. 2. 22. 기독교정신에 입각한 고등교육, 중등교육, 초등교육 및 유아교육을 실시함을 목적으로 하여 사립학교법에 의하여 설립된 학교법인으로서, 그 목적을 달성하기 위하여 '이화여자대학교' 및 '이화여자대학교 사범대학 부속 이화여자고등학교'를 비롯하여 대학교에서 유치원에 이르는 여러 교육기관을 관리, 운영하여 오고 있다.

(나) 우리 나라 최초의 여성교육기관인 '이화학당'은, 1886.에 미국 감리교 여선교사 스크랜튼(Mary F. Scranton)이 1명의 여학생을 가르치기 시작한 것이 계기가 되어 1887.에 당시의 국왕인 고종으로부터 '梨花學堂'(이화학당)이란 명칭을 하사받음으로써 정식으로 학교의 명칭을 갖게 되었고, 위 명칭은 1925.부터 1945. 사이에는 '이화여자전문학교', 1946.부터는 '이화여자대학교'로 변경되었다.

(다) '이화여자대학교'는 2002. 10.까지 121,133명의 대학 졸업생과 22,908명의 대학원 졸업생을 배출하였고, 2003. 5. 31. 창립 117주년을 맞이하였으며, 현재 그 산하에 67개 (전공)학과와 일반대학원 및 3개의 전문대학원, 10개의 특수대학원, 14개 단과대학 등을 개설하고 있을 뿐만 아니라 그 부속기관으로서 언어교육원, 국제교육원, 평생교육원, 국제정보센터, 교육실습지도실 등을 설립하여 교육시험업무, 교육정보제공업무, 교육지도업무, 외국어교육업무, 서적출판 등의 여러 사업을 하고 있는 등, 우리 나라 최고 여성교육기관으로서의 위치를 확고히 차지하고 있다.



(라) 한편, '이화여자대학교'의 교표(' ')는 1930. 이후 현재에 이르기까지 계속 사용되고 있는 것으로서, 위 교표에는 한자 '梨花'(이화) 및 영문 'EWhA'가 새겨져 있고, 피고, '이화여자대학교' 및 '이화여자고등학교'는 그 약칭 및 그에 대한 영문표기로서 '이화' 및 'EWhA'를 공통적으로 널리 사용하고 있다.

##### (2) 판단

(가) 상표법 제7조 제1항 제3호는 '국가·공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표'는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 저명한 업무표장을 가진 공익단체의 업무상의 신용과 권위를 보호함과 동시에 그것이 상품에 사용되면 일반 수요자나 거래자에게 상품의 출처에 관한 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 일반 공중을 보호하는 데에 있다고 할 것이다(대법원 1998. 4. 24. 선고 97후1320 판결).

이 사건으로 돌아와 살펴건대, 위 인정 사실에 의하면, 피고는 '공익법인'으로서 '이화' 또는 'EWhA'라는 표장을 영리를 목적으로 하지 않는 업무를 표시하는 표장으로서 사용하여 왔고, 위 표장은 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 주지·저명한 교육기관인 '이화여자대학교'를 가리키는 것으로 국내의 일반 수요자들 사이에 현저하게 인식되어 그 자체 저명성을 취득하였다고 할 것이며, 한편 이 사건 등록서비스표는 그 구성부분

중의 하나인 'Ewha'만으로 분리·관찰되는 경우 피고의 표장인 'EWHHA'와 외관 및 호칭이 동일·유사하여 이 사건 등록서비스표와 피고의 위 표장은 전체적으로 관찰할 때 서로 유사하다고 할 것인바, 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업에 사용하는 경우에는 일반 수요자들은 그것이 교육 등을 주 목적으로 하는 피고와 특별한 관련이 있는 자에 의하여 제공되는 것으로 상품의 출처에 관한 혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제3호 소정의 '공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 표시하는 표장으로서 저명한 것과 유사한 상표'에 해당한다고 할 것이다.

(나) 이에 대하여 원고는 다음과 같이 여러 가지 주장을 하고 있으므로, 차례대로 살펴보기로 한다.

먼저 원고는, 피고가 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 제기한 것은 공익을 위해서가 아니라 '이화여자대학교'가 상표적 가치가 있음을 기화로 사적 이익을 추구하기 위한 것이므로, 공익보호를 목적으로 하는 상표법 제7조 제1항 제3호를 들어 이 사건 등록서비스표가 무효라고 할 수는 없다는 취지로 주장하므로 살펴건대, 위 상표법 규정은 공익법인이 비영리를 목적으로 하는 업무나 공익사업을 물론 부수적으로 영리업무를 하더라도 주 목적이 영리를 목적으로 하지 않는 업무 또는 공익사업을 하는 경우를 포함한다 할 것인바, 갑 제3호증의 기재만으로는 피고가 오로지 사적 목적만을 위하여 무효심판을 청구하였다고 인정하기에 부족하므로, 위 주장은 이유 없다.

원고는 또한, 이 사건 등록서비스표의 요부는 'Ewha' 및 'Books'로서 두 개이나, '이화여자대학교'의 약칭 또는 그 영문표기인 피고 표장들의 요부는 '이화' 또는 'EWHHA'로 각 하나이므로, 이 사건 등록서비스표는 피고의 표장들과 동일하거나 유사하지 않다는 취지로 주장하나, 일반적으로 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 2개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부를 판단하여야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있는 것이 아닌 한, 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것인바, 이 사건 등록서비스표를 구성하고 있는 'Ewha'와 'Books'는 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있는 것이 아니므로 'Ewha'만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 있고, 그 경우 피고의 표장인 'EWHHA'와 외관 및 호칭이 동일·유사하여 위 표장들은 결국 서로 유사하다고 할 것이므로, 원고의 위 주장도 이유 없다.

나아가 원고는, 피고의 표장인 '이화'가 '배나무의 꽃, 배꽃'이라는 의미의 보통명사이고 또 종래 여러 종류의 서비스업을 표장하기 위하여 널리 사용되어 온 관계로 상표로서의 식별력이 없으므로, 이를 들어 이 사건 등록서비스표를 무효로 할 수 없다고 주장하나, 같은 단어(날말)라고 하더라도 그 사용되는 경우에 따라 보통명사일 수도 있고 고유명사일 수도 있는 것이라 할 것이고, 한편 상표법에서 말하는 보통명칭이란 함은 일반적인 거래계에 있어서 상품이나 서비스업의 일반적인 명칭으로 인식되어져 있는 명칭을 뜻한다 할 것인데, '이화'가 교육목적을 위하여 설립된 공익법인인 피고나 피고가 관리·운영하는 '이화여자대학교' 또는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 '외국어학원경영업' 등을 표시하기 위하여 일반적으로 사용되는 명칭이라고 볼 수는 없으므로, 위 주장 또한 이유 없다.

또한 원고는, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 피고의 표장들이 사용되는 업무와는 다르므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다는 취지로 주장하나, 등록상표(서비스표)의 지정상품(서비스업)과 대비되는 업무표장에 의하여 표시되는 업무가 유사하지 않거나 견련관계가 없다고 하더라도 그러한 사정만으로 위 제3호 규정의 적용이 배제된다고 할 수는 없으므로(위 대법원 97후 1320 판결 참조), 위 주장은 그 자체로 이유 없다.

마지막으로 원고는, 이 사건 등록서비스표가 원고가 영어 교육을 위하여 설립하여 큰 성공을 거두고 있는 '아메리칸 랭귀지 스쿨 이화', '이화어학원' 등을 가리키는 표장으로서 널리 사용됨에 따라 피고의 표장들과의 사이에 서비스업의 출처에 관하여 혼동을 일으키지 아니하고 구별이 가능할 정도로 일반 수요자에게

널리 인식되어 있다는 취지로 주장하나, 원고의 주장사실을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 위 주장도 이유 없다.

#### **다. 소결론**

따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것 인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 다른 점에 대하여 더 나아가 볼 필요 없이 정당하다.

### **3. 결론**

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

## 14 ▪ 제34조 제1항 제4호

094. 대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후456 판결, 등록무효



이 사건 등록상표:

(지정상품: 미술관경영업 등)

상고이유를 본다.

### 1. 상고이유 제1점에 관하여

구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제4호는 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'를 상표등록을 받을 수 없는 상표로 규정하고 있었는데, 2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정된 상표법(이하 '개정 상표법'이라고 한다)은 위 규정을 '상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표'라고 개정하면서, 그 부칙에서 위 개정 규정에 관하여 별도의 경과규정을 두고 있지 아니하다.

그런데 상표등록요건에 관한 상표법의 규정이 개정되면서 그 부칙에서 개정 규정과 관련하여 별도의 경과규정을 두지 아니하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 개정 전에 출원하여 등록된 상표에 대한 심판 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의하여 형성된 상표법 질서의 안정을 손상시키지 않도록 하기 위하여 원칙적으로 종전의 규정이 적용되어야 하고, 제7조 제1항 제4호에 관한 위와 같은 개정은 그 규정 내용과 적용 범위를 종전의 규정에 비하여 구체적이고 명확하게 한정하고자 하는 취지에서 이루어진 것이기는 하지만, 위 제4호의 개정으로 인하여 달성하고자 하는 공익적 목적이 종전의 규정에 의하여 형성된 상표법 질서의 존속에 대한 제3자의 신뢰의 파괴를 정당화할 수 있는 특별한 사정도 없다. 그러므로 개정 상표법 시행일 전인 1999. 12. 10. 출원하여 등록된 이 사건 등록상표서비스표의 심판 및 소송에 대하여는 종전의 규정인 구 상표법 제7조 제1항 제4호가 적용된다고 봄이 상당하다.

따라서 같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같은 구 상표법 제7조 제1항 제4호의 개정과 그 적용범위에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 상고이유에서 들고 있는 대법원 판례는 사안을 달리하여 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.

### 2. 상고이유 제2, 3, 4점에 관하여

구 상표법 제7조 제1항 제4호에서 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라고 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 뿐만 아니라, 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우도 포함된다(대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860, 877, 884 판결, 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결 등 참조). 또한 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부는 상표등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조).

기록에 비추어 살펴보면, 피고는 1999. 4.경 대구 지역에서 '백남준 미술관'을 건립한다는 명분으로 '백남준 미술관 건립 추진위원회'를 조직하여 1999. 9.경부터 그 기금을 마련하기 위한 전시회를 준비하는 과정에서, 백남준의 처인 구보타 시게코가 피고가 자금을 모집하여 '백남준 미술관'을 건립하는 것을 반대하고 현대 갤러리 등도 피고와 별도로 '백남준 미술관'의 건립을 고려하자, 백남준 성명의 명성에 편승하여 자신만이 백남준 성명이 포함된 상표나 서비스표를 독점적으로 사용할 의도로, 1999. 12. 10. 지정상품·서비스업을 '미



슬관경영업' 등으로 하는 이 사건 등록상표서비스표인 '백남준 미술관 Nam-June Paik Museum'을 무단으로 출원하여 등록받았음을 알 수 있고, 한편 이 사건 등록상표서비스표의 등록결정일인 2000. 11. 29. 당시 백남준은 우리나라 일반 수요자들에게 저명한 비디오 아트 예술가의 성명으로 알려져 있었다.

이러한 이 사건 등록상표서비스표의 출원 경위 및 백남준 성명의 저명성 등에 비추어 보면, 피고가 고의로 저명한 백남준 성명의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 이 사건 등록상표서비스표를 출원·등록하여 사용하는 행위는 저명한 비디오 아트 예술가로서의 백남준의 명성을 떨어뜨려 그의 명예를 훼손시킬 우려가 있어 사회 일반인의 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 뿐만 아니라, 저명한 백남준 성명의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정한 상품유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하여 그 등록이 무효라고 봄이 상당하다.

따라서 같은 취지의 원심의 사실인정과 판단은 정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위 법조항에 대한 법리오해나 심리미진, 채증법칙 위반 등의 위법이 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하게 하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

## 095. 대법원 2004. 7. 9. 선고 2002후2563 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: 눈높이 (지정상품: 분필 등)

상고이유(기간도과 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 본다.

### 1. 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호에 관한 상고이유에 대하여

가. 원심은, 원고는 1986. 12. 설립되어 학습지의 제작·판매업을 하여 오면서 1991. 9.경부터 그 상품에 원심 판결문 별지 목록 표시와 같이 '눈높이'를 주요 부분으로 하는 표장들(이하 '원고의 표장들'이라고 한다)을 사용하여 왔는데, 그 매출실적은 1992. 약 1,222억 원으로부터, 1993. 1,762억 원, 1994. 2,593억 원, 1995. 4,235억 원에 이르기까지 증가되어 원고는 1995. 기준 매출액 종합순위가 국내 기업 중 230위에 이르렀고, 학습지 구독 회원 수는 1992.에는 80만 명, 1993.에는 120만 명, 1996. 10.말에는 170만 명에 달하였으며, 원고가 발행하는 "월간 눈높이"의 발행 부수는 1991.에는 556만 부, 1992.에는 681만 부, 1993.에는 828만 부, 1994.에는 1,089만 부, 1995.에는 1,236만 부 가량에 이르렀으며, 1993. 10.을 기준으로 학습지의 매출액은 원고의 총매출액의 95%를 차지하였고, 1994. 1. 현재 전국 235개 지점에 9,600여 명의 직원을 두고 있었던 사실, 원고가 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지 등의 광고매체를 통하여 주로 원고의 표장들을 부착한 학습지에 관한 광고를 하여 1992.부터 1997.에 이르기까지 광고비 지출액 누계가 약 600억 원을 상회하였으며, 그와 같은 광고활동으로 1991.부터 1997. 사이에 중앙일보, 조선일보, 한국일보, 한국방송공사로부터 모두 9차례 우수광고로 광고상을 수상하거나 원고의 표장들을 사용한 학습지가 히트상품으로 선정된 사실, 또한, 원고의 계열사인 재단법인 대교문화는 1992.부터 "눈높이 교육상"을 제정하여 현직 교사 및 사회 일반의 교육관계자를 대상으로 매년 1회 시상하였고, 1993.부터 "눈높이 아동문학상"을 제정하여 시상하기도 하였으며, "눈높이 수학 올림피아드"를 개최하여 초·중·고교생들에게 장학금을 지급하였고, "눈높이기 전국 리틀야구대회"를 개최하기도 한 사실, 1988.부터 1993. 사이에 설립된 원고의 계열회사로는 학습지를 각 지방에 공급하고 외국에 수출하는 주식회사 대교유통, 학습지를 인쇄 및 출판하는 주식회사 대교출판, 미주

지역에 학습지를 판매하는 대교아메리카, 눈높이 장학금, 눈높이 교육상 시상 등의 행사를 주관하는 재단법인 대교문화, 케이블 텔레비전에 아동 분야의 프로그램을 공급하는 주식회사 대교방송이 있는 사실을 인정한다. 위에서 본 원고의 표장들의 사용 현황, 이를 부착한 제품의 판매 기간 및 규모, 그리고 광고 현황 등을 고려하여 보면, 원고의 표장들은 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 학습지 상품에 부착되어 사용되는 특정인의 상표로서 널리 알려져 이른바 주지상표라고 볼 수는 있지만, 원고를 포함한 그 계열사들의 사업활동은 학습지의 제작 및 판매에 집중되어 있어 원고가 거둔 매출실적은 대부분 학습지의 제작·판매로 인한 것인 점, 원고의 표장들의 사용상품 및 광고 내역은 학습지에 편중되어 있고, 그 밖에 원고나 그 계열사가 '눈높이'를 포함하는 이름을 내걸고 주관한 여러 행사들도 학습지 상표로서 원고의 표장들을 홍보하는 것과 직·간접적으로 관련되어 있는 것으로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표는 그 상표의 수요자 뿐만 아니라 일반 소비자 대중에게까지 알려지고 또한, 양질감으로 인한 우월적 지위를 갖게 된 이른바 저명상표라고 보기는 어렵다는 이유로, 명칭을 "눈높이"로 하는 이 사건 등록상표(등록번호 제468354호)에 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호의 등록무효사유가 없다는 취지로 판단하였다.

나. 기록에 의하면, 원고의 표장들이 그 사용상품에 대한 관계 거래자 이외에 일반 공중의 대부분에게까지 널리 알려지게 된 이른바 저명상표에 해당한다고 보기 어렵고, 특정 상표가 국내에서 저명하지 아니한 이상 그 상표를 모방하여 출원, 등록된 상표를 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 할 수는 없으므로(상고이유보충서에서 내세우는 대법원 판결들은 국내에서 널리 알려지지 않은 상표를 모방하여 등록, 출원하는 행위가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 않는다는 취지일 뿐 국내에서 그 관계 거래자 사이에서 널리 알려지기만 하였을 뿐 일반 공중의 대부분에게까지 널리 알려지지는 않은 상표를 모방, 출원하는 행위가 당연히 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다는 취지가 아니다) 원심의 위와 같은 인정·판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 내세우는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호에 관한 사실오인, 심리미진, 법리오해 등의 위법이 없다.

## 2. 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 상고이유에 대하여

가. 원심은, 이 사건 등록상표의 지정상품은 상품류 구분 16류 12군의 문방구류에 속하는 상품이고, 원고의 표장들이 사용된 학습지는 상품류 구분 16류 25군의 인쇄물에 속하는 상품으로 그 품질과 형상이 서로 다르고, 이 사건 등록상표의 지정상품인 칠판, 자기칠판, 필판 등은 그 속에 특정한 내용이 들어 있는 것이 아니라 교육장소에서 그림을 그리거나 글씨를 쓸 수 있도록 만든 교구제인 데 반하여, 학습지는 그 속에 이미 특정한 내용이 들어 있어서 그 자체로서 학습 또는 교육의 목적으로 사용되는 물건이므로 그 용도에 있어서도 상이하며, 또한, 이 사건 등록상표의 지정상품은 교구제조업체가 생산하여 문구점에서 진열·판매하거나 학교, 학원 등에 직접 공급하는 반면, 학습지는 학습지 제조업체가 생산하여 서점에서 진열·판매하거나 가정으로 배달하는 것이므로 그 생산·판매 부문도 상이하며, 이 사건 등록상표의 수요자는 학교, 학원, 사무실 등 교육기관인 데 비하여, 학습지의 수요자는 주로 유아나 초·중등생으로서 수요자가 다르고, 유아나 초·중등생의 학습을 위하여 학습지와 더불어 칠판, 분필, 칠판지우개 등 이 사건 등록상표의 지정상품들도 함께 사용될 수 있으나, 이는 학습의 필요에 의한 것일 뿐 상품 그 자체의 특성과는 관련이 적고, 나아가 학습지를 판매하는 업체에서 이 사건 등록상표의 지정상품들을 함께 제조하여 판매하고 있는 사실을 인정할 만한 증거도 없으므로, 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용하더라도 원고의 표장들의 사용제품인 학습지에 사용하는 것에 못지 않을 정도로 원고나 그와 특별한 관계에 있는 자에 의하여 사용되는 것으로 상품 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 없다는 취지로 판단하였다.

나. 기록에 의하면, 원심의 위와 같은 인정·판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 내세우는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 관한 사실오인이나 심리미진, 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

096. 대법원 2002. 7. 9. 선고 99후451 판결, 등록무효



상고이유를 본다.

## 1. 원심의 판단

원심은, 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 내지 공서양속은 사회공공의 이익, 일반사회의 질서로서 공정하고 신용 있는 상거래질서 및 국제신뢰질서를 포함하는 의미이고 상표법 질서 또는 부정경쟁방지법·저작권법·불법행위법의 질서도 포함된다 할 것이므로, 국내 또는 해외의 거래자 또는 수요자간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려져 있고 또 상표권자의 선전, 광고 및 다년간의 지속적인 사용을 통하여 영업상의 신용과 고객흡인력 등의 무형적 가치가 축적된 상표를 모방하여 출원하는 것은 그 상표출원자가 출원 당시에 이미 선사용자의 가치 있는 점유상태의 존재를 알면서 그 모방의 대상이 되는 상표에 축적된 무형적 가치(GOODWILL)에 무임승차(FREE RIDE)하여 부정경쟁의 목적으로 출원한다는 점에서 상표법 또는 부정경쟁방지법상의 경쟁질서는 물론 일반사회의 질서로서 공정하고 신용 있는 상거래질서 및 국제신뢰질서에도 반하므로 공서양속위반의 형태로 출원하는 경우라고 보아야 하며, 또한 상표정책상으로 보더라도 모방상표의 등록출원을 허용하고 등록된 모방상표에 대하여 다른 적법한 상표와 동일한 효력을 인정한다면, 궁극적으로 우리 나라의 고유한 상표의 개발을 게을리하게 하는 나쁜 경향을 조장함으로써 특히 해외에서 우리 나라 상품의 국제경쟁력을 약화시키는 결과를 초래하게 된다는 점에서 가능한 한 모방상표의 등록출원을 억제하는 것이 합당하다고 전제하고, 그 채용 증거에 의하여 그 판시사실을 인정한 다음, 인용상표들이 이 사건 등록상표[1993. 6. 26. 출원, 1996. 10. 18. 등록사정, 1996. 11. 11. 등록, (상표등록번호 1 생략)]의 등록사정 당시 미국, 일본 등 외국에서는 거래자와 수요자간에 원고의 상표라고 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려져 있고 그 상표권자인 원고의 10여 년의 지속적인 사용과 광고·선전을 통하여 영업상 신용이나 고객흡인력 등의 무형적인 가치가 축적된 주지·저명상표인 점(그러나 당시 국내에서는 인용상표들이 주지·저명하다거나 또는 거래자나 수요자에게 원고의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 없다), 이 사건 등록상표가 인용상표들의 모방상표인 점, 이 사건 등록상표의 지정상품이 인용상표 2의 지정상품과 대부분 동일하거나 상당히 유사하다는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 인용상표들이 가지는 무형의 재산적 가치(GOODWILL)에 무임승차(FREE RIDE)하려는 부정경쟁의 목적으로 등록출원되어 등록된 상표로서 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당되므로 그 등록은 무효라는 취지로 판단하였다.

## 2. 대법원의 판단

상표법 제7조 제1항 제4호에서 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용하는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나, 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말한다 고 할 것인바, 인용상표가 주지·저명하지 아니하다면 이를 모방하여 지정상품을 달리하여 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수는 없으며(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2296 판결 등 참조), 여기서 인용상표가 주지·저명하다는 것은 국내에서 주지·저명한 것을 말한다.

그런데 기록과 원심판결 이유에 의하더라도, 인용상표들은 이 사건 등록상표의 사정 당시 우리 나라에서 거래자나 수요자간에 원고의 상표라고 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려진 주지·저명상표라고 볼 수 없음은 물론, 거래자 또는 수요자에게 원고의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기도 어렵다는 것이므로, 이러한 사정 하에서 피고가 외국에서 주지·저명한 인용상표들을 모방하여 동일·유사한 상품에 관하여 이 사건 등록상표를 출원하였다는 것만으로는 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 단정할 수는 없다 고 할 것이다.

그럼에도 불구하고, 원심이 이와 다른 견해에 서서 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 보았으니, 원심에는 상표법 제7조 제1항 제4호에 관한 법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다. 이 점을 지적하는 피고의 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 097. 대법원 1992. 4. 24. 선고 91후1878 판결, 거절결정

출원인 소송대리인의 상고이유에 대하여 출원인이 출원한 본원상표는 한문자와 도형으로 이루어진 결합상표이거나 도형상표로서 그 표장의 구성이 일견하여 부적을 표시한 표장임이 분명한바, 부적 그 자체가 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반한다고 할 수는 없을 것이나, 이 사건 출원에서와 같이 국민들의 의, 식, 주생활의 일부를 이루는 지정상품인 신사복, 아동복, 속내의, 양말, 모자, 혁대, 버클, 수건 등의 상표로 사용되어 판매되는 경우 그 부적의 소지만으로 악귀나 잡신을 물리치고 재앙을 막을 수 있다는 비과학적이고 비합리적인 사고를 장려하거나 조장하는 행위가 될 것이니 과학적이고 합리적인 사고의 추구 및 근면 성실이라는 사회윤리를 저해하게 되어 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반한다고 생각된다. 위와 같이 해석한다고 하더라도 부적 그 자체를 신앙의 표상물로 삼는 것을 금하는 것은 아니므로 헌법상 보장된 종교의 자유를 침해하는 것은 아니다.

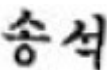
또 일반수요자나 거래자는 본원상표를 상품출처의 표시로 인식하기보다는 악귀나 잡신을 쫓아내어 재앙을 막아주는 부적 그 자체로 인식할 것이므로 본원상표가 그 지정상품인 신사복 등의 상표로 사용될 경우에는 출원인의 상품과 다른 상품을 식별하는 상표로서의 기능을 하기도 어려울 것으로 판단된다.

원심결이 같은 취지에서 본원상표가 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있고 또한 식별력까지 결여한 상표로서 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제4호, 제8조 제1항 제7호의 규정에 의하여 등록이 될 수 없다고 하여 상표등록을 거절한 원사정을 유지한 것은 정당하고 소론과 같은 위법이 없다.

이상의 이유로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 098. 대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결, 등록무효

이 사건 등록상표:  (지정상품: 인조석재 등)

선사용상표:  (사용상품: 벽돌 등)

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)에 대하여 판단한다.

### 1. 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 상고이유에 대하여

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 등록상표에 대한 등록결정 당시에 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다. 여기에서 선사용상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이고(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조), 선사용상표가 사용된 상품이 등록상표의 지정상품 중 특정의 재료 또는 용도 등의 것에 한정되는 경우

라면 그와 같은 한정이 없는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여 그 선사용상표가 그러한 한정이 없는 지정상품 전체의 상표등록을 배제할 수 있을 정도로 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있는지를 판단하여야 한다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 채용 증거들을 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 이 사건 등

록상표(등록번호 생략) “**송석**”의 지정상품인 ‘건축용 비금속제 타일, 벽돌(시멘트제는 제외), 비금속제 타일, 콘크리트타일’ 등은 일반적으로 널리 쓰이는 건축자재들이므로, 이와 대비되는 선사용상표

“**송석**”이나 그 사용상품이 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었는지 여부를 판단하기 위해 선사용상표의 사용상품이 전체 시장에서 차지하는 비중을 참작함에 있어서는 이 사건 등록상표의 지정상품 또는 그와 유사한 상품의 거래시장을 기준으로 할 것이지, 그 중 ‘화산석 송이로 제조되는 벽돌이나 타일’과 같이 좁게 한정된 특정 재료의 상품만의 거래시장을 기준으로 할 것은 아니라고 판단하였다. 그와 같은 전제에서 원심은 선사용상표를 사용한 상품의 판매 기간 및 방법, 매출액, 선사용상표의 사용상품이 전체 지정상품 등의 시장에서 차지하는 비중, 광고의 방법 및 횟수 등에 비추어 보면, 원고의 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있었다고 단정할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다고 판단하였다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

## 2. 상표법 제7조 제1항 제9호, 제12호에 관한 상고이유에 대하여

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제9호에 해당하려면 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 수요자 간에 주지되어 있어야 하고(대법원 1991. 11. 22. 선고 91후301 판결 등 참조), 같은 항 제12호에 해당하기 위해서는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하며, 여기에 해당하는지 여부는 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2322 판결 등 참조).

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식되어 있지 아니한 이상, 그보다 앞선 이 사건 등록상표의 출원일 무렵 국내 수요자나 거래자에게 주지되어 있거나 특정인의 상표로 인식되어 있을 여지는 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제9호, 제12호에 해당하지 않는다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제7조 제1항 제9호, 제12호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

## 3. 상표법 제7조 제1항 제4호, 민법 제103조에 관한 상고이유에 대하여

가. 상표법 제7조 제1항 제4호는 ‘상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표’는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 위 규정은 본래 상표를 구성하는 표장 그 자체가 선량한 풍속 또는 공공의 질서에 반하는 경우 그와 같은 상표에 대하여 등록상표로서의 권리를 부여하지 않을 것을 목적으로 마련된 규정인 점, 상표를 등록하여 사용하는 행위가 상표사용자의 업무상 신용유지와 수요자의 이익보호라는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우에 대하여는 상표법 제7조 제1항의 다른 호에 개별적으로 부등록사유가 규정되어 있는 점, 상표법이 상표선택의 자유를 전제로 하여 선출원인에게 등록을 인정하는 선출원주의의 원칙을 채택하고 있는 점 등을 고려하여 보면, 상표의 구성 자체가 선량한 풍속 또는 공공의 질서에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원·등록이 위 규정에 해당하기 위해서는 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우에 한하고, 타인의 상표·서비스표나 상호 등의 신용이나 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 출

원하여 등록받았다거나, 또는 상표를 등록하여 사용하는 행위가 특정 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다는 등의 사정만을 들어 곧바로 위 규정에 해당한다고 할 수 없다.

앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표는 '송석'이라는 한글로만 구성된 상표로서 그 구성 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 것이라고 볼 수 없으므로, 비록 선사용상표는 1994. 9. 26. 소외 1에 의하여 선등록되었다가 2004. 9. 27. 존속기간의 만료로 소멸등록되었는데, 그로부터 3년 7개월여가 지난 2008. 5. 14. 피고가 선사용상표와 그 표장 및 지정상품이 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원하여 등록한 후, 소외 1로부터 소외 2를 거쳐 선사용상표에 대한 권리를 양수한 원고를 상대로 상표권침해 혐의로 고소를 제기한 바 있다 하더라도, 그러한 사정만으로는 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다. 이 부분 원심판단은 그 이유 설시가 다소 부적절하나 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다는 결론은 정당하므로, 거기에 상고이유의 주장과 같이 판결에 영향을 미친 상표법 제7조 제1항 제4호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

**나.** 그리고 상표등록무효사유는 상표법에 법정되어 있어서 상고이유의 주장과 같이 이 사건 등록상표의 출원·등록 및 사용행위가 원고에 대한 관계에서 민법 제103조에 위배된다는 사정만으로 이 사건 등록상표가 등록무효로 될 수 있는 것은 아니므로(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2656 판결 등 참조), 이 사건 등록상표에 민법 제103조에 반하는 등록무효사유가 있다는 상고이유의 주장 역시 받아들일 수 없다.

#### 4. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 099. 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3325 판결, 등록무효

이 사건 등록상표:  (지정상품: 은행업 등 / 대부업 등)

원고들과 피고의 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서 등의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 함께 판단한다.

#### 1. 피고의 상고이유에 대한 판단

##### 가. 등록무효심판의 이해관계인 해당 여부

서비스표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 그 등록서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표를 동일 또는 유사한 지정서비스업에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자, 또는 등록된 서비스표의 지정서비스업과 동종의 서비스업을 영위하고 있음으로써 등록서비스표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 말하고(대법원 1988. 3. 22. 선고 85후59 판결, 대법원 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결 등 참조), 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 1991. 11. 26. 선고 91후240 판결, 대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고와 동종의 서비스업을 영위하고 있는 원고들은 이 사건 등록서비스표에 대하여 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하고, 피고가 상고이유에서 주장하는 심결 이후의 사정은 고려할 수 없으므로, 원고들이 이 사건 등록서비스표에 대하여 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 본 원심은 정당하며, 거기에 피고가 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

## 나. 심결취소소송의 소의 이익 유무

특허심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자는 그 심결이 유효하게 존속하고 있는 이상, 그 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고들이 특허심판절차에서 받은 불리한 심결이 유효하게 존속하고 있고, 원고들이 원심단계에서 이 사건 등록서비스표를 사용할 의사가 없다고 명시적·반복적으로 진술한 것만으로는 당사자 간에 소송에 관한 합의가 이루어졌다고 볼 수도 없어서 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다고 보기도 어려우므로, 원고들은 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다. 따라서 같은 취지로 판단한 원심은 정당하고, 거기에 피고가 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

다. 이 사건 등록서비스표의 기타 식별력 없는 서비스표 해당 여부 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록



서비스표(등록번호 제96318호)는 도형 (도형) 과 한글 ‘우리은행’이 좌, 우로 결합된 서비스표인바, 그 중 ‘우리은행’의 ‘우리’는 ‘말하는 이가 자기와 듣는 이, 또는 자기와 듣는 이를 포함한 여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사’, ‘말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여 자기를 포함한 여러 사람을 가리키는 일인칭 대명사’, ‘말하는 이가 자기보다 높지 아니한 사람을 상대하여 어떤 대상이 자기와 친밀한 관계임을 나타낼 때 쓰는 말’ 등으로 누구나 흔히 사용하는 말이어서 표장으로서의 식별력을 인정하기 어렵고, ‘은행’은 그 지정서비스업의 표시이어서 식별력이 없으며, 그 결합에 의하여 ‘우리’와 ‘은행’이 결합한 것 이상의 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니어서 그 문자 부분의 식별력을 인정하기 어렵다.

그러나 위 도형은 파란색 원 바탕에 가운데의 흰색 부분 상단이 하단과 달리 위쪽으로 갈수록 반원 형상으로 퍼져나가면서 파란색으로 짙어지는 형태를 띠고 있어서 전체적으로 색채와 농도의 조절을 통하여 해가 솟아오르면서 빛이 퍼져나가는 듯한 입체감을 주고 있고, 그 도형 부분이 간단하고 흔히 있는 형태도 아니어서 문자 부분과는 구별되는 독자적인 식별력을 가진다고 할 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 그 도형 부분의 식별력으로 인하여 상표법 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당하지 않는다.

그럼에도 불구하고 이 사건 등록서비스표가 기타 식별력 없는 서비스표에 해당한다고 보아 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘대부업, 리스금융업, 보증업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 저축은행업, 전자식자금대체업, 팩토링서비스업, 할부판매금융업, 귀중품예탁업, 복권발행업, 보험·금융·부동산의 재무평가업, 세무대리업, 세무상담업, 재무평가업, 부동산임대업, 채권매수업, 회사재무정산업’에 대한 심결을 취소한 원심에는 기타 식별력 없는 서비스표에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다 하겠으나, 아래 원고들의 상고이유에 대한 판단에서 보는 바와 같이 ‘우리은행’을 포함하는 이 사건 등록서비스표는 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제4호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 것이므로 결국 위 지정서비스업에 관한 이 사건 등록서비스표의 등록이 무효라고 판단한 원심의 결론은 정당하여 위와 같은 잘못은 이 사건 판결 결과에 영향을 미치지 않는다.

## 2. 원고들의 상고이유에 대한 판단

구 상표법 제7조 제1항 제4호는 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 여기서 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’라고 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우뿐만

아니라, 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우도 포함되며(대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860, 877(병합), 884(병합) 판결 참조), 또한 그 상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해하는 것이라면 이는 공공의 질서에 위반되는 것으로서 허용될 수 없다고 보아야 할 것이다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표의 일부를 구성하고 있는 ‘우리’라는 단어의 사전적 의미는 피고의 상고이유에 대한 판단에서 이미 본 바 있거니와, 이 단어는 ‘우리 회사’, ‘우리 동네’ 등과 같이 그 뒤에 오는 다른 명사를 수식하여 소유관계나 소속 기타 자신과의 일정한 관련성을 표시하는 의미로 일반인의 일상생활에서 지극히 빈번하고 광범위하게 사용되는 용어이고(‘나’를 지칭하는 경우에도 ‘우리’라는 용어가 흔히 쓰이고 있을 정도이다), 한정된 특정 영역에서만 사용되는 것이 아니라 주제, 장소, 분야, 이념 등을 가리지 않고 어느 영역에서도 사용되는 우리 언어에 있어 가장 보편적이고 기본적인 인칭대명사로서, 만일 이 단어의 사용이 제한되거나 그 뜻에 혼란이 일어난다면 보편적, 일상적 생활에 지장을 받을 정도로 일반인에게 필수불가결한 단어이다. 따라서 이 단어는 어느 누구든지 아무 제약 없이 자유로이 사용할 수 있어야 할 뿐 아니라 위에서 본 바와 같은 위 단어의 일상생활에서의 기능과 비중에 비추어 이를 아무 제약 없이 자유롭게 혼란 없이 사용할 수 있어야 한다는 요구는 단순한 개인적 차원이나 특정된 부분적 영역을 넘는 일반 공공의 이익에 속하는 것이라고 봄이 상당하다.

그런데 이 사건 등록서비스표의 문자 부분인 ‘우리은행’(이하 ‘서비스표 은행’이라 한다)은 자신과 관련이 있는 은행을 나타내는 일상적인 용어인 ‘우리 은행’(이하 ‘일상용어 은행’이라 한다)과 외관이 거의 동일하여 그 자체만으로는 구별이 어렵고 그 용법 또한 유사한 상황에서 사용되는 경우가 많아, 위 두 용어가 혼용될 경우 그 언급되고 있는 용어가 서비스표 은행과 일상용어 은행 중 어느 쪽을 의미하는 것인지에 관한 혼란을 피할 수 없고, 그러한 혼란을 주지 않으려면 별도의 부가적인 설명을 덧붙이거나 ‘우리’라는 용어를 대체할 수 있는 적절한 단어를 찾아 사용하는 번거로움을 겪어야 할 것이며, 특히 동일한 업종에 종사하는 사람에게는 그러한 불편과 제약이 가중되어 그 업무수행에도 상당한 지장을 받게 될 것으로 보인다. 이러한 결과는 ‘우리’라는 단어에 대한 일반인의 자유로운 사용을 방해하는 것이어서 ‘우리은행’을 포함하는 이 사건 등록서비스표의 사용은 위에서 본 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반하는 것이라 하겠고, 나아가 그와 같은 서비스표의 등록을 허용한다면 지정된 업종에 관련된 사람이 모두 누려야 할 ‘우리’라는 용어에 대한 이익을 그 등록권자에게 독점시키거나 특별한 혜택을 줌으로써 공정한 서비스업의 유통질서에도 반하는 것으로 판단된다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는 것으로서 등록을 받을 수 없는 서비스표에 해당한다고 보아야 할 것이다.

그럼에도 불구하고 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보아 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘은행업, 국제금융업, 대여금고업, 데빗카드발행업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 증권업, 증권중개업, 투자금융업, 환전업, 재무관리업, 재무분석업, 재무상담업, 재무정보제공업, 임차구매금융업, 저당금융업, 보험대리업, 증권투자상담업, 홈뱅킹업’에 대한 원고들의 청구를 기각한 원심에는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 원고들의 상고이유에서의 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 피고의 상고를 모두 기각하고, 원고들의 나머지 상고이유에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 원심판결 중 원고들 패소 부분을 파기하며, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 100. 대법원 2006. 9. 14. 선고 2003후137 판결, 등록무효



**LCI Language Clubs Int'l Ltd.,**  
**The kids club**

이 사건 등록상표:

(지정상품: 어린이 대상 영어학원 경영업)



선출원상표:

(지정상품: 어린이 영어학원 경영업 등)

상고이유를 판단한다.

### 1. 상표법 제8조 제1항에 관한 상고이유에 대하여

서비스표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 참조). 그리고 서비스표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 참조), 사회통념상 자타서비스업의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 ‘식별력 있는 요부’에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 참조).

**LCI Language Clubs Int'l Ltd.,**  
**The kids club**

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, “**The kids club**”로 구성된 이 사건 등록서비스표(등록번호 제51584호, 1996. 12. 6. 출원)의 지정서비스업인 ‘어린이 대상 영어학원경영업’과



“**The kids club**”로 구성된 선출원서비스표(1995. 3. 14. 출원)의 지정서비스업인 ‘어린이 영어학원경영업’ 등은 일정한 장소에 어린이들을 모아서 영어를 가르치는 서비스를 제공하는 것이고, 양 서비스표의 구성 중 ‘kids club’ 또는 ‘KIDS CLUB’은 ‘어린이들을 모아서 특정한 활동을 하게 하는 곳’이라는 의미로 흔히 사용되고 있는 단어로서 어린이들을 대상으로 하는 서비스업에 있어서 일반적으로 자타 서비스업의 출처표시기능이 없고, 또한 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 표현으로서 공익상 어느 한 사람에게 독점시키는 것은 적절하지 않으며, 원심에 제출된 증거에 의하더라도 이 사건 등록서비스표의 등록결정시에 선출원서비스표의 구성 중 ‘KIDS CLUB’이 ‘어린이 영어학원경영업’에 관하여 특정인의 업무를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있다고 보기는 어렵다 할 것이므로, 양 서비스표의 구성 중 ‘kids club’ 또는 ‘KIDS CLUB’은 식별력이 없거나 미약하여 요부에 해당한다고 볼 수 없다. 그렇다면 양 서비스표의 유사 여부를 판단함에 있어서 위 부분만을 대비대상으로 삼을 수 없으므로, 양 서비스표의 구성에 위 부분이 포함되어 있다는 사정만으로는 양 서비스표가 서로 유사하다고 할 수 없다.

원심은 그 이유 설시에 위와 다른 부분이 있지만, 양 서비스표가 유사하지 않다고 본 결론에 있어서는 같아 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 위법이 없다. 원고가 들고 있는 대법원판결들은 이 사건과 그 사안을 달리하므로 이 사건에 그대로 원용하기에 적절하지 않다.

### 2. 상표법 제7조 제1항 제9호, 제10호에 관한 상고이유에 대하여

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 등록서비스표의 출원 당시에 선출원서비스표나 그 약칭인 ‘키즈클럽’이 국내 수요자들 사이에 주지·저명하게 되었다고 볼 수 없다는 등의 이유로 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제9호, 제10호의 등록무효사유에 해당하지 아니한다고 판단하였음은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

### 3. 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 상고이유에 대하여

등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하기 위해서는 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 타인의 상표나 그 사용상품이 등록상표의 등록결정 당시에 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

기록에 의하더라도, 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시에 선출원서비스표나 그 약칭인 ‘키즈클럽’이 국내 수요자들 사이에 특정인의 상품을 표시하는 표지로서 알려져 있었다고 보기 어렵다.

원심이 그 판단시점을 이 사건 등록서비스표의 등록출원시를 기준으로 한 잘못은 있으나, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효사유에 해당하지 않는다고 본 결론은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 위법이 없다.

#### 4. 상표법 제7조 제1항 제4호에 관한 상고이유에 대하여

가. 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말하는바(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2296 판결 참조), 위 규정이 상표 자체의 성질에 착안한 규정인 점, 상표법의 목적에 반한다고 여겨지는 상표에 대하여는 상표법 제7조 제1항 각 호에 개별적으로 부등록사유가 규정되어 있는 점, 상표법이 상표선택의 자유를 전제로 하여 선출원인에게 등록을 인정하는 선출원주의의 원칙을 채택하고 있는 점 등을 고려하여 보면, 상표의 구성 자체가 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원·등록이 위 규정에 해당하기 위해서는 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우에 한하고, 고의로 저명한 타인의 상표·서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것이 아닌 이상, 상표를 등록하여 사용하는 행위가 특정 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다고 하더라도 그러한 사정만을 들어 곧바로 위 규정에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결, 2006. 7. 13. 선고 2005후70 판결 등 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고와 합병된 Language Clubs International Limited와 사이에 위 회사가 제공하는 어린이 영어교육프로그램에 관한 상표와 노하우(Know How)를 이용하여 사업을 할 수 있도록 하는 것을 주된 내용을 하는 라이선스계약을 체결한 피고의 대표이사인 김철진이 위 계약 상대방의 상호를 이 사건 등록서비스표의 구성의 일부로 출원·등록한 것만으로는 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없으므로, 이와 같은 취지로 판단한 원심은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

나. 그리고 자연인이 출원·등록한 서비스표에 회사임을 표시하는 문자가 포함되었다는 사정만으로는 이를 상법 제20조에 위반한 것으로서 상표법 제7조 제1항 제4호의 등록무효사유에 해당한다고 할 수는 없으므로, 비록 이 사건 등록서비스표의 구성 중 ‘Ltd’라는 명칭이 ‘주식회사’ 등을 나타내는 영문 약칭이라고 하더라도(기록상 우리나라의 일반 수요자나 거래자가 ‘Ltd’가 이러한 의미를 가진 것으로 직감한다고 단정하기도 어렵다), 이를 서비스표의 구성 중 일부로 하는 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제4호의 등록무효사유에 해당한다고 할 수 없다. 이와 다른 전제에 선 상고이유의 주장도 받아들일 수 없다.

#### 5. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.



## 101. 대법원 1993. 7. 27. 선고 92후2311 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: THORNTON BAY CLOTHING COMPANY (지정상품: 골프화 등)

상고이유를 본다.

(1) 원심은, 출원인이 출원한 본원상표인 “THORNTON BAY CLOTHING COMPANY”중 ‘COMPANY’가 법인의 형태를 나타내는 관용표장으로 직감되는 점에 비추어 볼 때 일반수요자나 거래자가 본원상표를 상호상표인 “THORNTON BAY CLOTHING COMPANY”로 인식함이 일반거래사회의 경험칙이므로 본원상표를 지정상품에 사용할 경우 일반수요자나 거래자는 그 상품이 “THORNTON BAY CLOTHING COMPANY”가 생산·판매하는 제품으로 인식하거나 출원인과 특수관계에 있는 회사로 인식함을 배제할 수 없어 상품출처의 기만을 초래할 우려가 있고 결과적으로 수요자를 기만할 우려가 있으며, 일반거래사회의 관행을 무시한 경우이므로 공공의 질서를 문란하게 할 우려도 있어서 구 상표법 제9조 제1항 제4호, 제11호의 규정에 의하여 등록될 수 없다고 판단하였다.

(2) 법인으로 된 출원인의 명칭과 다른 명칭이 상표로 출원되고 있는 경우 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는지의 여부는 일률적으로 판단할 수 없고 구체적인 경우에 개별적으로 살펴보아야 할 것이며, 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 저명 또는 주지된 특정상표와 상호의 존재를 전제로 하여 그에 대비되는 유사한 상표가 주지저명상표의 상표권자의 상품이나 영업과 출처가 혼동될 염려가 있는지를 살펴서 판단하여야 할 것이고 대비되는 등록된 주지상표나 등록되지 않은 주지상표가 없을 경우에는 수요자 기만의 염려는 없다고 보아야 할 것이다(당원 1991.12.10. 선고 91후318 판결 참조).

그런데 이 사건의 경우, 원심이 인정한 바와 같이 본원상표인 “THORNTON BAY CLOTHING COMPANY”가 출원인의 명칭과 달라서 출원인과 다른 법인의 명칭으로 인식되어 질 우려가 있다 하여도 그와 같은 사정만으로는 본원상표가 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표라고 할 수는 없다 할 것이다. 또, 본원상표 이외에 이와 대비할 만한 상대방의 상표, 상호라는 것이 없고, 앞으로 다른 사람이 본원상표와 유사한 상표를 출원하더라도 출원인의 상표가 등록되어 있다면 이를 이유로 등록거절될 것이 분명한 이 사건에서는 존재하지 아니하거나 존재한다 하더라도 우리나라에서는 알려져 있지 아니한 “THORNTON BAY CLOTHING COMPANY”라는 회사 또는 그와 유사한 회사와의 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있다는 이유만으로 수요자 기만의 요소가 있다고 보기도 어렵다.

따라서 원심결에는 구 상표법 제9조 제1항 제4호와 제11호의 해석을 잘못된 위법이 있다할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

(3) 그러므로 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 101-1. 특허법원 2003. 5. 1. 선고 2002허6664 판결, 등록무효

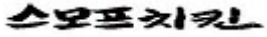
이 사건 등록상표:  (지정상품: 튀김통닭 등)

저작물: SMURF (만화영화)

선사용상표: SMURF (지정상품: 인형 등)

### 1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표는 피고를 상표권자로 하는 다음과 같은 내용의 상표이다.

- (1) 등록번호: 제270673호
- (2) 출원일: 1989. 3. 14.
- (3) 등록일/등록사정일: 1993. 7. 29./1993. 7. 20.
- (4) 표장: 

(5) 지정상품 { 구 상표법 시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조의 별표 1 상품류 구분 제7류} : 육계, 육포, 튀김통닭

나. 피고는, 이 사건 등록상표는 원고의 주지·저명한 저작물의 명칭인 “SMURF” (별지 인용상표 1과 같다) 및 그 형상인 별지 인용상표 2 내지 4 등을 모방한 상표로서 공서양속을 문란하게 할 염려가 있는 상표로서 **상표법 제7조 제1항 제4호**<sup>1)</sup>에 위반하여 등록되었을 뿐만 아니라 일반 수요자 사이에 현저하게 인식되어 있는 인용상표들과 유사한 상표로서 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있거나 수요자를 기만할 염려가 있어 **상표법 제7조 제1항 제10호 및 제11호**<sup>2)</sup>에 위반되어 등록된 상표라는 이유로, 그 등록의 무효를 구하는 심판을 청구하였다.

이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2002당1235호로 심리하여 원고가 제출한 증거만으로는 인용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 또는 등록결정시에 주지·저명하거나 원고의 상품을 표시하는 것이라고 국내의 일반수요자들에게 널리 인식되었다고 인정하기 어렵다는 이유로, 2002. 9. 3. 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

## 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자의 주장

### 가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

이 사건 등록상표는 원고의 주지·저명한 저작물이자 상표인 인용상표들을 모방하여 출원된 것으로서 원고의 저작권을 침해하고 있고, 인용상표들에 화체된 상표로서의 기능과 품질보증적 기능에 편승하고자 하는 목적에서 출원된 것으로서 공정하고 신용 있는 상거래질서에 반하여 공서양속에 위반되는 것일 뿐만 아니라 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하고 일반 수요자로 하여금 원고 또는 원고와 어떠한 관련이 있는 것으로 그 출처를 오인케 하고 수요자를 기만할 염려가 있으므로, **상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호 및 제11호**에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

### 나. 피고 주장의 요지

인용상표가 이 사건 등록상표의 출원시 또는 그 등록결정시에 일반수요자들이나 거래자들 사이에 주지·저명하거나 특정인의 상표라고 알려져 있었다고 볼 만한 증거가 없으므로 이 사건 등록상표는 **상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호 및 제11호**에 해당하지 아니한다.

## 3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당원의 판단

### 가. **상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호, 제11호** 해당하기 위한 요건

일반적으로 문제가 된 상표가 타인의 상표를 모방한 상표로서 **상표법 제7조 제1항 제4호**에 해당하기 위해서는 모방의 대상이 된 상표(인용상표)가 주지·저명하여야 하고 주지·저명하다는 것은 국내를 기준으로 하는 것이며, 같은 항 **제10호**에 해당하기 위해서는 인용상표가 저명한 상표일 것을 요하고, 같은 항 **제11호**에 해당하기 위해서는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반 거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상품이나 상표라고 하면 특정인의 상품이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것을 요한다. 또한, 인용상표의 주지·저명 또는 특정인의 상표로서의 인식 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 된다 할 것이며, 나아가 어떠한 상표가 위 **제1항 제4호**에 해당하는지 여부는 동 상표의 출원시 또는 등록결정시를 기준으로 하고, 같은 항 **제10호**에 해당하는지 여부

1) 현행법 제34조 제1항 제4호  
2) 현행법 제34조 제1항 제11호 및 제12호

는 그 출원시, 같은 항 제11호에 해당하는 지 여부는 등록결정시를 기준으로 한다.

#### 나. 인정사실

① 원고는 스위스에 소재한 회사로서 별지 인용상표 1의 "SMURF" 및 인용상표 2 내지 7과 같은 스머프 캐릭터 도형의 저작권자이자 상표권자이다.

② 별지 인용상표 1 내지 4와 같은 "SMURF(스머프)" 및 그 캐릭터 도형들은 벨기에인인 피에르 컬리포드(Pierre Culliford, 1928 ~ 1992), 일명 페요(Peyo)에 의하여 창작되어 1958년 "Le Journal de Spirou"라는 잡지에 그 만화가 처음 실렸고, 곧 많은 인기를 끌면서 벨기에, 네덜란드 등을 거쳐 각국으로 알려지게 되었으며, 1981년에는 스머프 만화가 TV 만화영화 시리즈로 제작되어 미국의 NBC에서 방영되었고, 이를 계기로 256개 이상의 에피소드가 제작되어 우리 나라를 포함한 세계각국에서 방영되었다.

③ 피에르 컬리포드 및 1989. 12. 26. 그로부터 인용상표들의 저작권 및 상표권을 양수한 원고는 1980년경부터 별지 인용상표 등의 스머프 만화의 캐릭터 도형들을, 미국을 비롯한 세계각국에서 공예품, 도서, 완구, 인형, 의류 등 각종 상품을 지정상품으로 하여 상표등록한 다음 그 지정상품에 사용하였다.

④ 원고는 1989. 7. 25.부터 1991. 9. 17. 사이에 우리 나라에서도 인용상표 2 자체 및 이와 "SMURF" (인용상표 1) 또는 "스머프"를 결합한 상표(인용상표 5 내지 7)에 관하여 위 ③항과 같은 상품 등을 지정상품으로 하여 약 20여 건의 상표등록을 마쳤고, 1991년에는 주식회사 부신택스타일 및 주식회사 비전인더스트리와 사이에 인용상표들을 양말, 인테리어 장식품에 사용할 수 있도록 하는 권한을 부여하는 라이선스 계약(갑47, 48호증)을 체결하였다.

#### 다. 판단

위 인정사실에 의하면, 인용상표들은 캐릭터(Character)를 주제로 한 것으로서 그 캐릭터들이 널리 알려져 있고, 또 미국을 비롯한 여러 나라에서 여러 가지 상품들을 지정상품으로 하여 등록되었을 뿐만 아니라 그 상품들에 널리 사용된 점도 인정된다.

그러나 캐릭터는 그것이 가지고 있는 고객흡인력 때문에 이를 상품에 이용하는 상품화(머천다이징; character merchandising)가 이루어지게 되는 것이고 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 본질적인 기능으로 하는 것은 아니므로, 그 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다 하더라도 그러한 사정만으로 곧바로 인용상표가 주지·저명하거나 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로서 널리 인식되어 있다고 보기는 어렵다 할 것이고, 또한 인용상표가 다른 나라에 등록되어 있고 거기에서 그 상표 및 상품이 널리 선전되어 있다거나 상품판매실적이 상당하다고 하여 반드시 우리 나라의 일반 수요자들 사이에서도 현저하게 인식되었다고 단정할 수도 없다 할 것이다.

그런데 인용상표들이 우리 나라에서 여러 상품들을 지정상품으로 하여 등록된 사실은 앞에서 본 바와 같으나, 갑 47, 48호증만으로는 그러한 지정상품들에 관하여 인용상표들이 널리 사용되었다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 인용상표들이 그 지정상품에 널리 사용되어 이 사건 등록상표의 출원시(1989. 3. 14.) 또는 등록결정시(1993. 7. 20.)를 기준으로 주지·저명하였다거나 일반 수요자나 거래자들에게 원고의 상표로서 널리 인식되어 있었다는 점을 인정할 만한 증거가 없다.

그렇다면, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호 및 제11호에 해당하기 위한 나머지 요건들에 관하여는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 위 각 부등록 사유에 해당하지 아니한다 할 것이다.

#### 라. 기타 원고의 주장에 관한 판단

원고는, 이 사건 등록상표는 원고의 저작물인 인용상표들을 모방하여 출원된 것이고, 이 사건 등록상표의 등록은 상표법 상의 경쟁질서 및 원고의 정당한 저작권을 침해하는 것으로서 공정하고 신용 있는 상거래질서 및 공서양속에 반하는 것이라 할 것이므로 **상표법 제7조 제1항 제4호**에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 주장한다.

그러므로 살피건대, 상표법에는 타인의 저작권의 목적이 되는 도형을 포함하는 표장의 등록을 금지하는 규정이 없고, 저작권은 상표권과 달리 그 발생에 있어 무방식주의(無方式主義)를 채택하고 있어 상표 심사단계에서 그 출원상표가 이미 발생한 저작권과 저촉되는지 여부를 심사하기가 현실적으로 곤란하며, 상표법

제53조3)가 상표권과 저작권의 저촉관계에 관하여 별도로 규정하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 타인의 저작권의 목적인 도형 등을 상표로서 등록하는 것 자체를 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란케 하는 것으로서 곧바로 상표법 제7조 제1항 제4호의 부등록사유에 해당한다고 하기는 어렵다 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다. (한편, 인용상표들은 1995. 12. 6. 법률 제5015호로 개정되고 1996. 7. 1.부터 시행된 저작권법 상의 회복저작물로서 저작자인 피에르 켈리포드가 1992년 사망하였으므로 그 저작권이 이 사건 등록상표의 출원 시 또는 등록사정시뿐만 아니라 현재까지도 유효하게 존속하고 있다 할 것이나, 한편 위 법률 부칙 제4조는 “이 법 시행 전에 회복저작물 등을 이용한 행위는 이 법에서 정한 권리의 침해행위로 보지 아니한다”라고 규정하고 있어 위 법 시행일 이전에 이루어진 이 사건 등록상표의 출원 또는 등록행위가 원고의 저작권을 침해하는 행위에 해당한다고 보기도 어렵다 할 것이다.)

#### 마. 소결론

그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호 및 제11호에 해당하지 아니한다 할 것이므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

#### 4. 결론

따라서 원고의 이 사건 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

101-2. 특허법원 2003. 8. 14. 선고 2003허2027 판결, 등록무효

TAEKWON 'V'  
태권보이 'V'

이 사건 등록상표:

(지정상품: 반바지 등)

저작물: 로봇트 태권 V (만화영화)

선사용상표: 로봇트 태권 V (지정상품: 의류)

#### 1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표의 내용

TAEKWON 'V'

① 구성 ; " 태권보이 'V' "

② 등록번호 ; (등록번호 생략)

③ 출원일 / 등록결정일 / 등록일 ; 1999. 4. 12. / 2000. 3. 8. / 2000. 3. 28.

④ 권리자; 피고

⑤ 지정상품; 반바지, 재킷, 작업복, 청바지, 콤비, 남방셔츠, 폴로셔츠, T셔츠, 넥타이, 모자(상표법시행규칙 제6조의 [별표 1] 상품류 구분 제25류)

나. 원고의 등록무효심판청구(특허심판원 2002당2194호)

(1) 청구원인

3) 현행법 제92조

이 사건 등록상표는 타인의 저명한 저작물인 캐릭터의 명칭 또는 그 약칭으로서, 저작물에 관하여 아무런 권리도 없는 피고가 저명한 저작물에 대한 인지도에 편승하여 부당한 이익을 얻고자 출원한 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제4호4)의 규정에 해당할 뿐만 아니라, 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품을 표시하는 것으로 널리 알려져 있는 '로보트 태권 V' 또는 그 영어 문자 표시인 'ROBOT TAE-KWON V'와 같이 구성된 상표(이하 '인용상표' 또는 '인용표장'이라고 한다)와 유사한 상표로서 그 지정상품 또한 인용상표의 사용상품과 동일하여 상표법 제7조 제1항 제11호5)에도 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

## (2) 심판결과

특허심판원은 2003. 2. 27. 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였다.

## (3) 이 사건 심결 이유의 요지

### (가) 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

원고가 제출한 증거들만으로는 인용상표가 그 사용상품 또는 이 사건 등록상표의 지정상품인 의류 등에 관하여, 이 사건 등록상표의 등록결정시에 수요자들이나 거래자들에게 특정인의 상표나 상품을 표시하는 것으로 알려질 정도에 이르렀다고 인정할 수 없으므로 이 사건 등록상표가 인용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 할 수 없다.

### (나) 상표법 제7조 제1항 제4호 해당 여부

원고가 이 사건 등록상표의 지정상품인 의류 등에 인용상표를 사용한 결과 인용상표가 원고의 상품이나 상표를 표시하는 표장으로서 수요자들에게 현저하게 인식되었다고 볼만한 아무런 입증이 없는 이상, 인용상표가 원고의 저작물이나 그 제호로서 수요자들에게 널리 알려져 있고, 이 사건 등록상표가 이와 같은 인용상표를 모방하여 출원한 것이라는 사정만으로는 이 사건 등록상표를 출원하여 등록하는 행위가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다.

## 2. 이 사건 심결의 적법 여부

### 가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

#### (1) 상표법 제7조 제1항 제11호 위반에 관한 주장

인용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 이미 원고의 저작물 또는 그 제호로서 국내의 수요자들 사이에 주지·저명한 표장인바, 원고는, 주지·저명한 표장인 인용상표를 이용한 상품화 사업 가운데 하나로 주식회사 닉스와 사이에 인용상표를 위 회사가 취급하는 의류 등의 상표로 사용할 수 있도록 하는 내용의 계약을 체결하였고, 위 회사는 이와 같은 약정에 따라 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 인용상표를 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품인 의류 등에 부착하여 판매하였으며, 이와 같은 내용은 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 여러 차례 각종 언론 매체의 보도를 통하여 일반인에게도 알려지게 되었다.

따라서 인용상표는 저작물로서 주지·저명성을 획득한 표장을, 원고로부터 사용허락을 받은 위 회사가 의류 등의 상표로 사용하고 있고, 그와 같은 사실이 언론 매체를 통하여 여러 차례 보도됨으로써 이 사건 등록상표 등록결정일 무렵에는 그 수요자나 거래자들에게 특정인의 상품을 표시하는 상표로서 알려지게 되었다 할 것이므로, 인용상표와 유사한 표장으로서 그 사용상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 위반하여 등록된 것으로서 그 등록이 무효로 되어야 한다.

#### (2) 상표법 제7조 제1항 제4호 위반에 관한 주장

(가) 이 사건 등록상표는 그 등록출원일 이전에 이미 수요자 사이에 특정인의 상표로서 인식되어 있는 인용상표의 존재를 알면서도 인용상표에 축적된 무형의 재산적 가치에 편승하기 위한 부정경쟁의 목적으로 인용상표를 모방하여 출원한 것으로서, 이러한 상표는 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공서양속에 반하는 것이라 할 것이므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

4) 현행법 제34조 제1항 제4호

5) 현행법 제34조 제1항 제12호

(나) 이 사건 등록상표는 그 출원일 이전에 이미 수요자들 사이에서 원고의 저작물의 제호로 널리 알려진 인용표장을 모방한 상표인바, 오늘날 저명한 저작물이나 그 저작물 속의 캐릭터를 이용한 상품화 사업이 보편화 되어 있어 저작물이나 캐릭터가 그 자체만으로도 상표로서의 재산적 가치를 지니는 점을 고려하면, 이와 같이 타인의 저작물 또는 그 제호를 모방하여 상표로 등록하는 행위는 저작물에 화체된 저작권자의 재산적 가치를 부당하게 편취하는 행위라 할 것이므로 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공서양속에 위반되는 행위로서 허용되어서는 아니 될 것이다.

## 나. 판단

### (1) 인용상표의 주지·저명성에 관한 판단

(가) 저명한 저작물에 등장하는 이른바 캐릭터(character) 또는 그 명칭은 그것이 가지고 있는 고객흡인력(고객흡인력) 때문에 이를 상품에 이용하는 상품화(이른바 캐릭터 머천다이즈링 ; character merchandising)가 이루어지게 되는 것이고, 그와 같은 경우에는 상품의 출처를 표시하거나 품질보증기능을 하는 등 상표적으로 사용될 수도 있을 것이며, 이와 같이 캐릭터 또는 그 명칭이 상품화 사업을 통하여 상표적으로 사용되는 경우 캐릭터 자체가 저명하다 하여 상표적으로 사용된 표장 자체가 바로 그 캐릭터에 관한 상품화사업을 영위하는 특정 집단(group)의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있다거나, 그 상품이나 상표라고 하면 그 특정 집단의 상품이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 단정할 수는 없는 것이므로( 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결 등 참조), 캐릭터 또는 그 명칭이 상품화되어 주지·저명한 상표 또는 특정인의 상품이나 상표로서 인식될 정도에 이른 상표라고 할 수 있는지 여부는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려져 있는 것만으로는 부족하고, 그 캐릭터 상품의 판매실적, 상품의 공급기간, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등을 종합하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상표로서 널리 알려져 있는지의 여부 등을 종합하여 이를 판단하여야 할 것이다.

(나) 갑 4, 5호증의 각 1, 2, 갑 6 내지 9호증, 갑 10호증의 1 내지 6, 갑 12호증의 1 내지 18의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 원고는 1976. 7. 27. 처음 공표된 "로봇태권브이(ROBOT TAE - KWON-V)"라는 제호의 영상 및 미술저작물(이하 '이 사건 저작물'이라고 한다)의 저작권자인 사실, 원고가 창작한 이 사건 저작물은 7-80년대 대표적인 국산 애니메이션(만화영화) 저작물로서, 1976.에 극장에서 개봉된 애니메이션의 경우, 서울에서만 당시로서는 기록적인 관객수인 18만 명의 관객이 영화를 관람하는 등 커다란 인기를 끌었고, 그 결과, 1998. 조선일보사에서 선정한 대한민국 50년 히트상품 50선에 TV-영화부분 히트상품의 하나로 선정되기도 한 사실, 원고는 1999. 2. 1. 그가 대표로 재직하고 있는 주식회사 한양동화의 명의로, 'OO'라는 상호로 상표 라이선스 대행업을 경영하는 소외인과 사이에, 위 소외인이 원고 및 주식회사 한양동화를 대리하여 제3자와 이 사건 저작물에 관한 사용허락계약을 체결할 수 있도록 하는 내용의 서브라이선스 대행계약을 체결하였고, 위 소외인은 이와 같은 원고와의 약정에 터잡아 1999. 2. 12. 주식회사 닉스와의 사이에 위 회사가 이 사건 저작물의 캐릭터를 이용하여 의류 등을 제조 판매하는 것을 허락하는 내용의 저작권 사용 계약을 체결한 사실, 1999. 4. 29.자 국민일보 인터넷 홈페이지, 같은 해 7. 1.자 동아일보 인터넷 홈페이지, 같은 해 10. 9.자 한겨레 신문 인터넷 홈페이지, 같은 달 11.자 전자신문 및 한국경제신문의 각 인터넷 홈페이지에, 이 사건 저작물의 캐릭터를 이용한 의류 등 캐릭터 상품이 출시되어 본격적인 캐릭터 상품화가 시작되었다는 취지의 기사가 게재된 사실을 인정할 수 있다.

살피건대, 위 인정 사실을 종합하면 이 사건 등록상표의 등록출원일 이전에 이미 이 사건 저작물의 캐릭터나 그 명칭이 국내의 수요자들 사이에서 널리 알려져 있었고, 이를 이용한 상품화 사업이 시작되었음은 이를 인정할 수 있으나, 이 사건 저작물의 캐릭터나 그 명칭을 이용한 상품의 구체적인 판매실적이나 영업활동의 내용, 광고실적, 거래범위 등에 관해서는 아무런 주장·입증이 없는 이 사건에 있어서, 이와 같이 이 사건 저작물의 캐릭터가 주지·저명한 것이라는 사실 및 이를 이용한 상품화 사업이 개시되었다는 내용의 기사가 4개월에 걸쳐 5차례 정도 보도되었다는 사실만으로는, 인용상표가 이 사건 저작물의 캐릭터에 관한 상품화사업을 영위하는 원고나 그로부터 표장의 사용을 허락받은 특정인(이하 '원고 등'이라고 한다)의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있다거나, 그 상품이나 상표라고 하면 원고 등의 상품이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 할 수 없다.

## (2) 상표법 제7조 제1항 제4호 해당 여부

(가) 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우, 또는 고의로 주지·저명한 타인의 상표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말한다. 따라서 어떤 상표가 타인의 상표를 모방한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 하기 위해서는, 모방의 대상이 된 인용상표가 등록상표의 등록결정 당시에 그 지정상품과 관련하여 그 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로서 널리 알려져 있어야 한다(따라서 인용상표가 수요자들 사이에 특정인의 상표라고 인식될 정도에만 이른 경우에도 본 호에 해당한다는 취지의 원고 주장은 받아들일 수 없다).

(나) 이 사건으로 돌아와 살펴보면, 이 사건 등록상표가 인용상표와 유사한 상표인 점은 이를 인정할 수 있으나, 나아가 인용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시에 국내의 수요자들 사이에 특정인의 상표로서 널리 알려진 상표라는 점에 관해서는 이를 인정할 아무런 증거가 없다는 점은 앞에서 본 바와 같으므로, 인용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 국내의 수요자들 사이에 원고 등의 상품을 표시하는 표장으로 널리 알려져 있음을 전제로 이 사건 등록상표가 인용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다는 취지의 원고 주장은 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

(다) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록상표는 저명한 타인의 저작물 또는 캐릭터의 명칭을 모방한 상표로서, 그 저작물에 화체된 타인의 재산권을 부당하게 편취할 목적으로 출원 등록된 것이므로 상표법 제7조 제1항 제4호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 주장하므로 살펴건대, 인용표장은 원고 저작물의 제호 또는 그 캐릭터의 명칭인바, 이러한 저작물의 제호나 캐릭터의 명칭은 그 자체만으로는 사상 또는 감정의 표현이라고 보기 어려워 저작권법 제2조 제1호에서 저작권의 보호대상으로 규정한 저작물이라고 할 수 없고, 따라서 특단의 사정이 없는 한 누구나 이를 자유롭게 사용할 수 있는 것이므로( 대법원 1977. 7. 12. 선고 77다90 판결 참조), 비록 이 사건 저작물이나 그 캐릭터가 주지·저명한 것이라고 하더라도 저작물 자체 또는 캐릭터 자체에 내재된 재산적 가치는 별론으로 하고 이러한 제호나 캐릭터의 명칭에 어떤 재산적 가치가 화체되어 있다고 할 수는 없다.

따라서 피고가 이 사건 등록상표를 등록하여 사용하는 행위가 원고의 저작권을 침해하는 행위라고 할 수 없는 이상은, 저명한 이 사건 저작물의 제호 또는 그 캐릭터의 명칭을 모방한 표장을 사용한다는 사실만으로 이 사건 저작물에 내재된 재산적 가치를 직접적으로 침해하는 행위로서 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하는 행위라고 할 수 없다.

## (3) 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

(가) 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위하여는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우에는 인용상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있다.

(나) 이 사건으로 돌아와 살펴건대, 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시에 인용상표가 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 원고 또는 원고로부터 상표의 사용을 허락받은 특정 집단의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정할 수 없음은 앞에서 본 바와 같으므로, 인용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 국내의 수요자들 사이에 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도에 이르렀음을 전제로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 취지의 원고 주장 또한 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

## 다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표에 원고 주장의 무효사유가 존재하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 정당하다.

### **3. 결론**

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.



## 15 · 제34조 제1항 제6호

### 102. 대법원 2013. 10. 31. 선고 2012후1033 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: **2NE1** (지정상품: 탈색제 등)

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

#### 1. 상고이유 제1점에 대하여

상표법 제7조 제2항이 정한 '제1항 제6호의 규정에 해당하는 상표라도 상표등록출원 시에 이에 해당하지 아니하는 것에 대하여는 당해 규정은 적용하지 아니한다'에서 '상표등록출원 시'의 의미는 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하는지 여부의 판단기준시점이 상표등록출원 시라는 의미이지 상표등록출원 시에 위 규정에서 정한 상표에 해당함을 인정하기 위한 증거가 상표등록출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 상표등록출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 어떤 상표가 상표등록출원 시에 위 규정에서 정한 상표에 해당하는지를 인정할 수 있다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심이 타인의 명칭인 '2NE1'이 지정상품을 '눈썹용 연필, 립스틱, 매니큐어, 아이새도, 마스크라' 등으로 하는 이 사건 출원상표(출원번호 생략) "**2NE1**"이 출원된 2009. 5. 25. 당시에 저명하였는지를 판단하면서 이 사건 출원상표의 상표등록출원 전에 작성된 을 제5호증의 1 등의 증거들 외에도 상표등록출원 후에 작성된 을 제11호증의 1 등의 증거들과 그 작성일자가 명확하지 않은 을 제4호증의 3 등의 증거들을 증거로 채용한 것은 위 법리에 따른 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 위법이 없다.

#### 2. 상고이유 제2점에 대하여

상표법 제7조 제1항 제6호는 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 여기서 타인의 명칭 등이 저명한다는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량 및 거래의 범위와 상품거래의 실정 등을 고려하여 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사회에서 타인의 명칭 등이 널리 인식될 수 있는 정도에 이르렀는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 25. 선고 2003후2096 판결 등 참조).

원심은 판시와 같은 사실들을 인정한 다음, (1) 이 사건 출원상표인 "2NE1"은 음반업계에서 유명한 연예기획사인 피코 보조참가인 소속 여성 아이돌 그룹 가수(이하 '이 사건 여성 그룹 가수'라 한다)의 명칭으로, 그와 동일한 표장을 갖는 이 사건 출원상표의 등록을 허용할 경우에는 지정상품과 관련하여 그 수요자나 거래자들이 이 사건 여성 그룹 가수와 관련 있는 것으로 오인·혼동할 우려가 상당하여 타인의 인격권을 침해할 염려가 있는 점 등의 판시 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표는 그 출원일 무렵에 저명한 타인의 명칭에 해당한다고 판단하고, (2) 또한 오늘날 생활 수준의 향상과 함께 음악이나 영상물 등 문화예술 분야에 대한 일반인의 관심이 높아지고 있고 음악은 단순히 듣고 감상하는 것뿐만 아니라 휴대전화의 벨 소리로 사용되는 등 일상생활에서 그 활용도가 다양해지고 있으며, 특히 인터넷의 광범위한 보급과 함께 음악 및 동영상의 재생기능을 갖춘 전자기기의 급격한 보급 등으로 인해 선명한 화질과 음향을 재생할 수 있고 손쉽게 빠르게 음원에 접근할 수 있어 대중음악에 대한 수요가 빠르게 확대되는 추세에 있을 뿐 아니라, 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 유명한 남성 및 여성 아이돌 그룹이 음악계의 주류를 이루고 있었고, 'K-POP'의 확산과 '한류 열풍'으로 그 수요자층도 나이에 제한 없이 기호에 따라 다양하게 형성되고 있었던 사정 등에 비추어 보면, 비록 이 사건 여성 그룹 가수가 대중매체에 모습을 드러낸 때부터 이 사건 출원상표의 출원일까지 약 2개월여에 불과하다고 하더라도 이 사건 여성 그룹 가수는 국내의 유명한 여성 4인조 아이돌 그룹으로

서 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 국내의 수요자 사이에 널리 알려져 있어 저명성을 획득하였다고 판단하여, 그 저명성을 다투는 원고의 주장을 받아들이지 아니하였다.

앞서 본 법리와 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 상표법 제7조 제1항 제6호의 '저명성'에 관한 법리를 오해하는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

### 3. 상고이유 제3점에 대하여

심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소 소송은 행정소송에 해당한다(대법원 2005. 7. 28. 선고 2003후922 판결 참조). 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사소송법 제71조는 보조참가에 관하여 소송결과에 이해관계가 있는 자는 한쪽 당사자를 돕기 위하여 법원에 계속 중인 소송에 참가할 수 있다고 규정하고 있으므로, 거절결정에 대한 심판의 심결취소소송에도 민사소송법상의 위 보조참가에 관한 규정이 준용된다.

원심이 참가인의 보조참가를 허용한 것은 이러한 법리에 기초한 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 보조참가에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

원고가 상고이유에서 들고 있는 대법원판결 등은 구 상표법(1995. 1. 5. 법률 제4895호로 개정되어 1998. 3. 1. 시행된 것)이 시행되기 전의 사안에 관한 것으로서, 이 사건과는 사안이 다르므로 원용하기에 적절하지 아니하다.

### 4. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 패소자가 부담하게 하기로 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 103. 특허법원 2016. 5. 19. 선고 2015허7292 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: **TIARA** (지정상품: 핸드백 등)

### 1. 기초 사실

#### 가. 원고의 이 사건 출원상표

1) 출원일/출원번호: 2013. 11. 11./ (출원번호 생략)

2) 구성: **TIARA** (일반상표)

3) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 핸드백, 가방, 스포츠용 가방, 지갑, 작은 지갑, 숄더백, 명함지갑(명함케이스), 보스턴백, 여행가방, 핸드백 프레임, 힙색, 휴대용 화장품 가방(내용물이 없는 것)

#### 나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 11. 11. 이 사건 출원상표를 출원하였고, 특허청 심사관은 2014. 11. 12. 이 사건 출원상표가 저명한 걸그룹의 명칭인 'T-ara'를 포함하여 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하므로 등록받을 수 없다며 상표법 제23조 제1항 제1호에 의하여 이 사건 출원상표에 대한 등록을 거절하였다.

2) 원고는 2015. 1. 12. 위 거절결정에 대한 심판을 청구하였고, 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2015 원97호로 심리한 후 2015. 9. 22. 이 사건 출원상표가 저명한 타인의 명칭을 포함하여 상표법 제7조 제1항

제6호에 해당하여 등록받을 수 없다며 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

## 2. 원고 주장의 요지

‘TIARA’는 여성 아이돌 그룹 ‘티아라’가 데뷔한 2009년 이전부터 현재까지 여러 산업 분야에서 상표 또는 서비스표의 표장으로 사용되고 있고, 이 사건 출원상표는 일반수요자들 사이에 걸그룹의 명칭 ‘티아라(T-ara)’가 아닌 ‘TIARA’ 단어 본래의 의미로 출원되고 인식될 것이어서 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하지 않아 그 등록이 거절되어서는 아니 됨에도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

## 3. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당되는지 여부

### 가. 관련 법리

상표법 제7조 제1항 제6호는 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 여기서 타인의 명칭 등이 저명한지는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량 및 거래의 범위와 상품거래의 실정 등을 고려하여 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사회에서 타인의 명칭 등이 널리 인식될 수 있는 정도에 이르렀는지 여부에 따라 판단해야 한다(대법원 2013. 10. 31. 선고 2012후1033 판결 등 참조).

상표법 제7조 제1항 제6호 단서에 의하면 타인의 승낙을 얻은 경우 저명한 타인의 성명 등을 포함하는 상표도 등록받을 수 있는 점, 상표법 제7조 제1항 제10호 이외에 상표법 제7조 제1항 제6호가 별도로 규정되어 있는 점 등에 비추어, 상표법 제7조 제1항 제6호의 규정 취지는 상품이나 서비스의 출처의 오인·혼동을 방지하기 위한 규정이 아니라 타인의 인격권을 보호하기 위한 규정으로 보아야 한다.

### 나. 티아라(T-ara)의 저명성 여부

앞서 든 증거와 을 제1 내지 4호증의 각 기재에 의하여 인정할 수 있는 아래의 사실과 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표의 출원일인 2013. 11. 11. 무렵 ‘티아라(T-ara)’는 저명한 타인의 명칭에 해당된다.

1) 국내의 여성 그룹 ‘티아라(T-ara)’는 ‘소외 1, 소외 2, 소외 3, 소외 4’ 등으로 구성된 6인조(또는 7인조) 걸그룹으로, 2009년 4월에 데뷔한 이래, ‘거짓말’, ‘너 때문에 미쳐’ 등 인기곡을 발표하였고, ‘아이리버’, 화장품 등의 광고모델로 활동하였다.

2) ‘티아라(T-ara)’는 2009년 제24회 골든디스크 시상식 신인상, 2010년 제2회 멜론 뮤직 어워드 TOP 10, 2010년 제4회 Mnet 20s Choice 가장 영향력 있는 스타 20인, 2011년 MTN 방송광고 페스티벌 CF모델 여자 부문 특별상, 2011년 제3회, 2012년 제4회 멜론 뮤직 어워드 뮤직 비디오상, 2011년 제3회 아시아 주얼리 어워드 가수 부문 다이아몬드상, 2011년 케이블TV 방송대상 스타상, 2012년 빌보드 재팬 뮤직 어워드 2011 톱 팝 아티스트, 2012년 제20회 대한민국문화연예대상 아이돌 최우수가수상, 2013년 제27회 골든디스크 어워즈 디지털 부문 본상 등 여러 차례에 걸쳐 다양한 상을 받았다.


3) 오늘날 인터넷이 광범위하게 보급되고 티브이 등 대중매체뿐만 아니라 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 통한 정보의 공유가 활발히 이루어짐으로써, 정보의 전달이 신속히 이루어지고, 음악이나 영상물에 대한 대중적 관심이나 영향력이 광범위하게 확대되고 있다.

### 다. 이 사건 출원상표가 여성 그룹 명칭 ‘티아라(T-ara)’를 포함하고 있는지 여부

1) 앞서 든 증거와 갑 제2, 3, 5 내지 7, 9호증(각 가지번호 포함), 을 제3, 4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 보면 다음의 사실을 인정할 수 있다.


가) 2007년 ‘티아라(Tiara)’라는 명칭의 별개의 걸그룹이 데뷔하였는데, 소외 5, 소외 6, 소외 7 3인으로 이루어졌고, 싱글 앨범 “Tiara of Dancing Queen”을 발매하였다.

나) 그런데 걸그룹 ‘티아라(T-ara)’는 2009년 데뷔하면서 가요계의 여왕이 되어 왕관을 쓰겠다는 의미로 그 명칭을 티아라로 정하였고, 앞선 걸그룹 명칭과 중복·혼동을 피하기 위하여 영문명을 ‘T-ara’로 표기하였다.

다) 한편 원고는 2003년경부터 20여 개 이상의 작은 왕관 모양의 “” 상표를 출원하여 등록


받고, 위 상표를 표시한 가방, 보석류, 시계 등 제품을 제작, 판매하였는데, 위 제품들이 인터넷에서 '티아라'로 검색된다.

라) 그 외에 '티아라', 'TIARA', 'tiara' 또는 'Tiara'를 포함한 서비스표가 걸그룹 '티아라(T-ara)'가 데뷔한 2009년 이전에도 37건이, 2009년 이후에도 37건이 등록되었다.

2) 위 법리 및 인정 사실, 아래의 사정들을 종합적으로 고려하면, 이 사건 출원상표 “”는

원고가 종전부터 등록·사용해 왔던 도형상표인 “” (작은 왕관)을 의미하는 영어 단어를 표시하는 것으로 볼 여지가 있고, 반면에 거기에 저명한 걸그룹의 영문 명칭 'T-ara'를 '포함'한다고 단정할 수 없다.

① 상표법 제7조 제1항 제6호는 상품이나 서비스의 출처의 오인·혼동을 방지하기 위한 것이 아니라 타인의 인격권을 보호하기 위한 취지의 규정으로, 저명한 타인의 명칭 등을 '포함'하는 상표로 규정하고 있을 뿐, 특정 상표 등과의 동일 또는 유사한 상표 등(예컨대 제9호)의 형식으로 규정하고 있지 않으며, 또 수요자 사이의 상품 등 출처에 대한 오인 또는 혼동의 염려 등(예컨대 제10호, 제11호)을 적용요건으로 하지도 않는다.

② 원고는 이미 2003년경부터 작은 왕관 모양의 “” 상표를 20개 이상 출원·등록한 후 이를 상품에 부착하여 사용하여 왔다.

③ 반면에 걸그룹 '티아라(T-ara)'는, 다른 걸그룹 '티아라(Tiara)'와 그 명칭의 중복·혼동을 피하기 위하여 의도적으로 영문 명칭을 'T-ara'로 표기하여 사용하였다.

④ 원고는 위 규정에 따라 타인의 승낙을 받아 저명한 타인의 명칭 등을 포함하는 상표도 등록받을 수 있을 것인데, 특히 이 사건에서 필요한 경우에 원고가 '티아라(T-ara)'로부터 승낙을 받아야 하는 명칭과 내용 등이 분명하지 않을 여지가 있다.

#### 라. 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하는지 여부

따라서 이 사건 출원상표는 저명한 타인의 명칭을 포함하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하지 않아 그 등록이 거절되어서는 아니 되므로, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

#### 4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

## 16 ■ 제34조 제1항 제7호

### 103-1. 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후2020 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: 한솔 (지정상품: 전기매트리스 등)

선등록상표:  (지정상품: 전열식 카펫 등)

상고이유를 판단한다.

#### 1. 상표의 유사 여부에 관한 상고이유에 대하여



원심은, 지정상품을 ‘전기매트리스, 전열식 카펫’ 등으로 하고 오른쪽 위와 같이 구성된 이 사건 등록상표(상표등록번호 1 생략)를, 지정상품을 ‘전열식 카펫’으로 하고 오른쪽 아래와 같이 구성된 원심판시 선등록상표와 대비하면, 선등록상표의 요부는 ‘한솔’이므로 양 상표는 모두 ‘한솔’로 호칭되고 관념되어 유사하다고 판단하였다.

관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표의 유사 여부에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다.

#### 2. 구 상표법(2013. 4. 5. 법률 제11747호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호의 타인에 해당하는지에 관한 상고이유에 대하여

가. 구 상표법 제7조 제1항 제7호는 상표등록을 받을 수 없는 상표의 하나로 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표를 규정하고 있는데, 같은 조 제3항은 ‘제1항 제7호는 상표등록출원 시에 이에 해당하는 것에 대하여 적용하지만 상표등록출원인(이하 ‘출원인’이라 한다)이 해당 규정의 타인에 해당하는지 여부에 관하여는 상표등록출원 시를 기준으로 하지 아니한다’고 규정하고 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제7호의 타인에 해당하는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 일반원칙에 따라 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다.

나. 기록에 의하면, 이 사건 등록상표의 출원일인 2013. 3. 12. 그 출원인과 선등록상표의 상표권자는 소외인으로서 동일인이었으나, 피고가 2013. 12. 2.자로 소외인으로부터 선등록상표에 관한 상표권의 이전등록을 마침으로써 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2014. 1. 27. 당시 그 출원인과 선등록상표의 상표권자가 달라졌음을 알 수 있으므로, 위 법리에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표에 관한 등록결정 시 그 출원인은 선등록상표의 상표권자에 대하여 타인에 해당한다고 할 것이다.

같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 구 상표법 제7조 제1항 제7호의 타인에 해당하는지에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다.

한편 원고가 선등록상표보다 먼저 출원되어 등록된, 지정상품을 ‘전기매트리스, 전열식 카펫’ 등으로 하고 ‘명품한술’로 구성된 상표(상표등록번호 2 생략, 양 상표는 그 등록 당시 상표권자가 소외인으로 동일하다)에 관한 상표권을 취득하였다고 하더라도 이러한 사정만으로는 원고만이 ‘한술’ 부분에 관한 독점적 권리가 있다거나 선등록상표의 요부가 ‘한술’이 아니라고 할 수 없으므로, 이에 반하는 내용의 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 17 ■ 제34조 제1항 제11호

### 103-2. 대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: LEGOCHEMPHARMA (지정상품: 약제 등)

선사용상표:  레고 (지정상품: 완구류)

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 서면의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다. 여기에서 말하는 ‘식별력을 손상시킬 염려’는 ‘타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려’를 의미한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 참조). 상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당 하는지 여부는, 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출처 원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 선사용상표 1  과 선사용상표 2 ‘레고’는 완구류 등에 사용되어 온 상표로, 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략) ‘LEGOCHEMPHARMA’ 출원 당시 수요자들에게 원고의 출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다.

나. 이 사건 등록상표는 다음과 같은 이유로 선사용상표들과 유사하다.

1) 선사용상표 1은 그중 문자 부분인 ‘LEGO’ 부분이 독립적인 출처표시기능을 발휘하는 요부이고, 선사용상표 2는 두 글자의 한글 ‘레고’로 이루어진 상표로, ‘LEGO’와 ‘레고’를 가지고 이 사건 등록상표와의 유사 여부를 판단하여야 한다.

2) 이 사건 등록상표 중 ‘LEGO’ 부분은 선사용상표들로 인해 강한 식별력을 가지고 있는 데 비하여 ‘CHEM’ 부분은 화학 또는 화학물질 등을 의미하는 ‘Chemistry’, ‘Chemical’의 약칭으로, ‘PHARMA’ 부분은 약학 또는 제약을 의미하는 ‘Pharmacy’, ‘Pharmaceutical’의 약칭으로 볼 수 있어 ‘CHEM’ 부분과 ‘PHARMA’ 부분은 그 지정상품인 의약품류의 원재료, 효능, 용도 등을 기술하는 것으로서 식별력이 없거나 미미하다. 따라서 이 사건 등록상표 중 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행할 수 있는 요부는 ‘LEGO’ 부분이라고 볼 수 있고, 이 사건에서 제출된 자료만으로는 피고 주장과 같이 이 사건 등록상표가 ‘LEGOCHEM’으로 인식·사용될 것이라고 단정하기 어렵다.

3) 이 사건 등록상표의 요부는 선사용상표 1의 요부와 외관 및 호칭이 서로 같고, 선사용상표 2와 호칭이 서로 같다.

다. 선사용상표들은 높은 인지도와 강한 식별력을 가지고 있고, ‘Lego chemistry’가 ‘의약합성기법’이라는 의미로 화학분야에서 널리 사용되는 일반적인 학술용어라고 단정할 수 없으며, 피고가 자신이 수행하는 신약 연구개발의 특징을 나타내기 위해 반드시 ‘Lego chemistry’라는 용어의 약칭을 사용해야 할 필요성이

있었다고 보기도 어려운 점 등을 고려하여 보면, 피고가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하고 이 사건 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크다. 또한 'LEGO' 부분은 수요자들에게 이 사건 등록상표에 관한 인상을 심어 주거나 기억·연상을 하게 하므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보인다.

라. 이러한 사정을 모두 종합하여 보면, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력 즉, 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.

3. 원심의 이유 설시에 충분하지 않은 부분이 있으나, 이 사건 등록상표가 저명상표인 선사용상표들과 전체적으로 유사하여 선사용상표들의 식별력을 손상시킬 염려가 있다는 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 상표의 유사성 및 상표법 제34조 제1항 제11호에서의 식별력을 손상시킬 염려에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 104. 대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후3657 판결, 등록무효

이 사건 등록상표:  (지정상품: 컴퓨터주변기기 등)

선사용상표: 현대 (지정상품: 전기소제기 등)

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 등의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제10호에서 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표의 상표등록을 받을 수 없게 하는 것은 일반 수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처에 오인·혼동이 일어나는 것을 방지하려는 데 그 목적이 있으므로(대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결 참조), 위 규정에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표와 대비되는 저명한 상표 또는 서비스표(이하 '선사용표장'이라고 한다)의 권리자는 상표등록 출원인 이외의 타인이어야 한다. 여기서 선사용표장의 권리자는 개인이나 개별 기업뿐만 아니라 그들의 집합체인 사회적 실체도 될 수 있다. 그리고 경제적·조직적으로 밀접한 관계가 있는 계열사들로 이루어진 기업그룹이 분리된 경우에는, 그 기업그룹의 선사용표장을 채택하여 등록·사용하는데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되는 계열사들을 선사용표장의 권리자로 보아야 한다.

한편, 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 의하여 상표등록을 받을 수 없는지 여부를 판단하는 기준시는 그 상표의 등록출원시이고, 위 규정의 타인에 해당하는지 여부는 등록 결정시를 기준으로 판단하여야 한다(구 상표법 제7조 제2항 참조).

나아가 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동이 있는지 여부는 타인의 선사용표장의 저명 정도, 등록상표와 타인의 선사용표장의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사성 또는 밀접성 정도, 선사용표장 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합하여 판단하여야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 참조).

#### 2. 위 법리와 기록에 따라 살펴본다

(1) 원심 판시 선사용표장 '현대'는 1998년부터 2002년까지 대규모로 계열분리가 이루어지기 이전에는 국내의 대표적인 기업그룹이었던 구(舊) 현대그룹 및 그 계열사들이 상표 또는 서비스표 등으로 사용해 온



저명한 표장이었다.

그런데 구 현대그룹의 대규모 계열분리 이후 ‘컴퓨터주변기기, 워드프로세서, 전자계산기’ 등을 지정상품으로 하고 ‘**현** **대**’와 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 생략)의 권리자인 피고가 위 등록상표에 대하여 원심 판시 제1차 지정상품 추가등록을 출원한 2003. 10. 14.(추가 지정상품 : 가이저계산기, 광디스크, 광학식 문자판독장치 등) 및 제2차 지정상품 추가등록을 출원한 2008. 9. 5.(추가 지정상품 : 감열식 프린터, 개인용 컴퓨터, 광스캐너 등) 당시에는 이미 구 현대그룹의 주요 계열사이던 원고 현대중공업 주식회사, 현대자동차 주식회사, 주식회사 현대백화점, 현대산업개발 주식회사 등이 자신들의 계열사와 함께 현대중공업그룹, 현대자동차그룹, 현대백화점그룹, 현대산업개발그룹 등의 개별그룹들을 형성하고 있었고, 그 이후 이들 개별그룹들은 이른바 ‘범 현대그룹’을 이루고 있다. 이들 개별그룹들은 그 자산규모가 상당한 정도에 이르러 국내 기업순위에서 상당히 상위권에 들고, 해당 각 사업분야를 장기간 선도해 온 대기업들을 중심으로 다수의 계열사를 보유하면서 각자의 상표 및 서비스표 등으로 선사용표장을 계속 사용해 오고 있다.

반면, 피고는 2000. 5.경 상호를 ‘현대이미지퀘스트 주식회사’로 하여 구 현대그룹의 계열사이던 현대전자산업 주식회사의 자회사로 설립되었는데, 2001. 3.경 ‘이미지퀘스트 주식회사’로 상호를 변경하였고, 상호를 ‘주식회사 하이닉스 반도체’로 변경한 현대전자산업 주식회사와 함께 2001. 7.경 구 현대그룹으로부터 계열분리되었다. 피고는 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들과는 경제적·조직적으로 아무런 관계도 맺고 있지 않다.

위와 같은 사정들에 비추어 보면, 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들은 구 현대그룹의 주요 계열사들을 중심으로 형성된 기업그룹으로서 선사용표장의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되므로, 이들 개별그룹들은 선사용표장의 권리자라고 할 것이다. 반면, 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 구 현대그룹은 계열분리되어 사회적 실체가 없게 되었고, 구 현대그룹의 계열사이던 피고는 선사용표장의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당하지 못하였을 뿐만 아니라 ‘현대’라는 명칭이 포함되지 않은 상호로 변경한 적도 있는 점을 고려할 때, 일반 수요자들 사이에 피고가 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식된다거나 그 선사용표장을 승계하였다고 인정된다고 볼 수 없으므로, 피고는 이 사건 선사용표장의 권리자가 될 수 없다.

(2) 나아가, 선사용표장은 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록출원일 당시 우리나라의 대표적인 기업그룹들을 나타내는 저명한 상표 또는 서비스표로서 이 사건 등록상표 ‘**현** **대**’와 그 외관, 호칭, 관념이 동일하거나 유사하고, 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들은 수많은 계열사를 거느리고 그 사업영역이 자동차, 건설, 조선, 백화점 등 다양한 분야에 걸쳐 다각화되어 있으며, 실제로 일부 계열사가 이 사건 제1, 2차 추가등록 지정상품들과 밀접한 경제적 관련성을 가지고 있는 IT 관련 사업을 운영하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록은 일반 수요자로 하여금 그 추가 지정상품이 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들이나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 그 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있다.

(3) 따라서 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록은 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 위법이나 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 관한 법리오해, 이유모순 등의 위법이 없다.

3. 그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 105. 대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: 토플러스 (지정상품: 서적 등)

선사용상표: TOEFL (사용상품: 인쇄한 테스트용지 등)

상고이유(상고이유서 제출기한이 경과한 후에 제출된 각 상고이유서보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

### 1. 상고이유 제1점에 대하여

기록에 의하면, 피고는 원심 제1차 변론기일에서 원고와 공평한 변론의 기회를 부여받아 원심 판시 “TOEFL”(이하 ‘선사용상표’라 한다)이 저명상표임을 인정하면서도 답변서와 2008. 5. 29.자 준비서면을 통하여 이 사건 등록상표(등록번호 671075호) “**토플러스**”가 선사용상표와 유사하지 않아 서로 혼동의 염려가 없다는 취지의 주장을 하였음을 알 수 있으므로, 원심판결에는 상고이유로 주장하는 바와 같은 변론주의 위반 등의 위법이 없다.

### 2. 상고이유 제2점 내지 제7점에 대하여

가. 상표법 제7조 제1항 제10호에서 규정하는 부등록사유란, 타인의 선사용상표 또는 서비스표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표 또는 서비스표의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 또는 서비스표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표 또는 서비스표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다고 할 것이다(대법원 2007. 12. 27. 선고 2006후 664 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

원심이 적법하게 인정한 사실들에 의하면, 선사용상표 “TOEFL”은 이 사건 등록상표의 출원일인 2005. 4. 13. 당시 ‘영어를 모국어로 하지 않는 사람들을 상대로 학문적인 영어구사능력을 평가하는 영어시험(Test of English as a Foreign Language)’을 주관하고 관리하는 영업이나 이와 관련된 영어시험 문제지 등 원고 회사의 영업이나 상품을 나타내는 저명한 표장이었음이 인정되는 반면, 위와 같은 영업이나 상품 그 자체를 일컫는 보통명칭 또는 관용표장으로서 그 식별력을 상실한 것으로 인정되지는 않는다. 그리고 이 사건 등록상표 “**토플러스**”는 우리나라의 영어 보급수준을 참작할 때 선사용상표 “TOEFL”에 ‘~하는 사람’을 의미하는 영어 접미사 ‘er’과 소유격 또는 복수형 어미 ‘s’나 ‘s’를 부가한 “TOEFLer’s” 또는 “TOEFLers”의 한글 발음이거나 영어단어 ‘plus(+)’를 결합한 “TOEFLplus(+)”의 한글발음에서 겹치는 ‘플’ 발음을 생략한 것으로 일반 수요자들이 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보이고, 그 호칭도 선사용상표의 한글발음인 ‘토플’의 뒤에 상대적으로 약한 발음인 ‘러스’를 부가한 정도라는 점에서, 선사용상표와 유사한 면이 있다. 또한 이 사건 등록상표는 ‘서적, 신문, 잡지, 학습지, 핸드북, 정기간행물’을 그 지정상품으로 하고 있는데, 이러한 지정상품들은 선사용상표의 상품인 ‘영어시험 문제지’와 마찬가지로 출판물의 일종으로서 서로 유사할 뿐만 아니라 영어 시험을 주관하고 관리하는 선사용상표의 영업 성격상 이러한 출판물들에까지 그 사업영역이 확대될 수 있다는 점에 비추어 보면 선사용상표의 영업과도 밀접한 경제적 관련성이 있다. 게다가 이 사건 등록상표와 선사용상표의 수요자들도 영어시험을 준비하거나 영어를 공부하는 사람들로 상당 부분 중복된다.


위와 같은 점들을 종합적으로 고려해 보면, 이 사건 등록상표는 그 수요자들이 이로부터 원고 회사의 저명한 선사용상표인 “TOEFL”이나 그 영업 또는 상품 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 할 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 같은 취지의 원심판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제7조 제1항 제10호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 106. 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12179 판결, 등록무효


이 사건 등록상표:  (지정상품: 가방 등)

선사용상표:  (사용상품: 트렁크 및 여행용 가방 등)





상고이유를 판단한다.


1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제10호에서 규정하는 부등록사유란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 상품 또는 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 등 참조).


2. 가. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 선등록상표 “”을 사용한 상품의 2010년부터 2015년까지의 매출액, 광고실적, 매장 수, 관련 보도를 종합하여 알 수 있는 선등록상표의 사용기간, 사용방법, 거래범위 등을 고려하면, 원고 승계참가인의 선등록상표는 피고의 이 사건 등록상표 출원일인 2015. 12. 10. 당시 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다.

2) 피고의 이 사건 등록상표 “”는 영문자 “”와 영문자

“”이 결합되어 있다. “”는 “”의 상단에 위치하고 글자 크기가 “”에 비해 상당히 크며 굵은 글씨로 되어 있어 수요자들에게 강한 인상을 주고 전체 상표에서 높은 비중을 차지하여 강한 식별력을 가진다. 피고의 이 사건 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는

“” 부분은 수요자들이 보고 특별한 어려움 없이 ‘엠씨엠씨’로 발음하게 되고, 원고 승계


참가인의 선등록상표 “”은 ‘엠씨엠’으로 발음되는데, 이들은 모두 처음 세 음절이 ‘엠씨엠’으로 동일하고 단지 이 사건 등록상표의 경우 마지막에 ‘씨’라는 음절이 추가되어 있는 정도의 차이밖에 없다. 피고가 영업활동을 하면서 ‘믹맥랩’, ‘MICMACLAB’이라는 상호를 사용하였다는 사정만으로는 우리나라의 수요




자들 대부분이 피고의 이 사건 등록상표 “”를 ‘믹맥’ 또는 ‘믹맥랩’으로 널리 호칭·인식하고 있다고 볼 수 없다.

3) 피고의 이 사건 등록상표의 지정상품은 ‘가방, 스포츠용 가방, 지갑, 핸드백, 파우치백, 가죽, 트렁크 및 여행가방, 가죽제 및 인조가죽제 명함지갑’으로, 원고 승계참가인의 선등록상표의 지정상품인 ‘트렁크 및 여행용 가방, 서류가방, 핸드백, 오페라백, 슈트케이스, 보스턴백, 등산백, 학생가방, 비키금속제 지갑, 가죽제 접이식 지갑 등’과 서로 유사하다. 뿐만 아니라 피고의 이 사건 등록상표의 수요자 층은 가방, 지갑의 수요자들로 원고 승계참가인의 선등록상표의 수요자 층과 상당 부분 중복된다.



나. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 피고의 이 사건 등록상표 “”

는 수요자들이 그 상표로부터 원고 승계참가인의 저명한 선등록상표인 “”을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

다. 그럼에도 원심은, 피고의 이 사건 등록상표가 원고의 선등록상표와 유사하지 않고 수요자 층이 중첩되는 정도가 크지 않다는 등의 이유로 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 107. 대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: Mickey & Minnie (지정상품: 블라우스 등)

선사용상표: Mickey Mouse (사용상품: 유아복 등)

상고이유(상고이유서 제출기간 경과후에 제출된 상고이유보충서등은 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 함께 판단한다.

### 1. 원심의 판단

원심결 이유에 의하면 원심은 상표법 제7조 제1항 제10호 및 제11호의 규정은 양 상표가 동일 또는 유사한 경우에만 적용되는 것이라는 전제하에서 이 사건 등록상표 “Mickey & Minnie”와 인용상표 (1) “Mickey Mouse” 및 인용상표 (2) “Minnie Mouse”의 유사 여부를 대비하면서 양 상표는 외관에 있어서는 문자의 형태가 다르므로 서로 다르고, 관념에 있어서 위 등록상표는 “남녀의 이름”으로 인식되는데 반하여 인용상표들은 만화영화의 주인공인 “암수새앙쥐”의 뜻으로 인식되므로, 이 점에 있어서도 서로 다르며 칭호에 있어서 위 등록상표는 문자 전체가 일련불가분으로 결합된 것이어서 분리호칭되지 아니하므로, “미키 앤 미니”로 호칭될 것이고 인용상표들은 “미키 마우스”와 “미니 마우스”로 호칭될 것이므로, 이 점에 있어서도 서로 다른 바 결국 양 상표는 외관과 관념 및 호칭이 서로 달라 객관적, 이격적, 전체적으로 보아 서로 비유사한 상표라고 할 것이고, 양 상표가 서로 비유사한 이상 상품의 출처를 오인·혼동케 하거나 수요자를 기만할 염려가 없

어상표법 제7조 제1항 제10호및 제11호는 적용될 여지가 없다고 하면서 심판청구인의 청구를 기각한 초심결을 유지하였다.

## 2. 대법원의 판단

그러나상표법 제7조 제1항 제10호에서 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표의 등록을 금지하고 있는 것은 일반수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처에 오인 혼동이 일어나는 것을 방지하려는데 그 목적이 있으므로, 그 상표 자체로서는 그 주지 또는 저명한 상품 등에 사용된 타인의 상표와 유사하지 아니하여도 양 상표 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인, 혼동을 불러 일으킬 염려가 있는 경우에는 등록될 수 없다고 할 것이다(당원 1993. 3. 23. 선고 92후1370 판결 참조).

기록에 의하여 살펴건대 인용상표들은 과거 수십년 전부터 텔레비전을 통하여 방영된 만화영화 “Mickey Mouse”로서 또한 그 만화의 주인공들인 암수새앙쥐 “Mickey Mouse”와 “Minnie Mouse”로서 세계에 널리 알려져 있고, 우리 나라를 비롯한 세계 여러나라에서 만화에 부착되어 오랫동안 텔레비전 방송 등의 방법으로 사용되고 선전되어 옴으로써, 우리나라의 수요자간에 널리 인식되어 있는 저명상표라고 보아야 할 것이며(당원 1989. 2. 28. 선고 87후6 판결 참조), 우리나라 일반 수요자들은 위 등록상표 “Mickey & Minnie”에서 단순히 “납녀의 이름”만을 연상하는 것이 아니라 인용상표들의 약칭으로 인식하므로, 인용상표들이 용이하게 연상되고 또한 인용상표와 밀접한 관련성이 있는 것으로 인식할 것이어서, 위 등록상표는 상품의 출처에 오인·혼동을 불러 일으킬 염려가 있다고 할 것이다.

그럼에도 불구하고 원심은상표법 제7조 제1항 제10호의 규정은 양 상표가 동일 또는 유사한 경우에만 적용되는 것이라고 하면서 위 등록상표와 인용상표들이 유사하지 아니한 이상 위 등록상표에는 위 법조항에 따른 등록무효사유가 없다고 판단하고 말았으니, 결국 원심은 위 법조항의 범리를 오해하거나 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해함으로써 심결결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라 할 것이므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

## 3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대하여는 더 나아가 판단할 필요 없이 원심결을 파기하여 사건을 특허청 항고 심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

## 108. 대법원 2016. 1. 28. 선고 2014다24440 판결, 부정경쟁행위금지 및 손해배상

이 사건 표지: 대성홀딩스 주식회사

영업표지: 대성

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호(나)목은 상당한 노력과 비용을 들여 형성한 타인의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 행위를 방지하기 위하여 ‘국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위’를 ‘부정경쟁행위’의 하나로 규정하고 있다.

여기서 영업표지의 유사 여부는 동종의 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자가 그 영업의 출처를 오인·혼동할 우려

가 있는지에 의하여 판별하여야 하고, '타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위'는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자로 하여금 해당 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 사이에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결등 참조).

부정경쟁방지법 규정의 입법취지와 내용 등에 비추어 보면, 경제적·조직적으로 관계가 있는 기업그룹이 분리된 경우, 어느 특정 계열사가 그 기업그룹 표지를 채택하여 사용하는 데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자에게 그 기업그룹 표지에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 기업그룹 표지를 승계하였다고 인정되지 아니하는 이상, 해당 기업그룹의 계열사들 사이에서 그 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용한 행위만으로는 타인의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 부정경쟁행위가 성립한다고 보기 어렵다. 이 때 그 계열사들 사이에서 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용하는 행위가 '영업주체 혼동 행위'에 해당하는지는 기업그룹 표지만이 아닌 영업표지 전체를 서로 비교하여 볼 때 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 유사하여 혼동의 우려가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

2. 가. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

(1) 대성그룹으로 알려진 기업집단은 원래 대성연단 주식회사가 그 모기업으로서 사원 모집 광고를 대성그룹 전체 명의로 동시에 수행하거나 각 소속 회사 상호간에 인사교류를 하는 등으로 서로 관련을 맺어 왔는데, 대성그룹의 창업주 소외 1이 2001. 2.경 사망함에 따라 2001. 6. 30. 종래 대성그룹에 속한 회사들은 소외 1의 3명의 아들이 각각 경영권을 가지는 3개의 기업그룹으로 나뉘게 되었다(이하 '형식적 계열분리'라 한다).

(2) 원고들은 소외 1의 장남 소외 2가 경영권을 가지게 된 기업그룹(이하 '원고측 기업그룹'이라 한다)에 속하는 대표적인 회사들이다.

(3) 피고는 3남 소외 3이 경영권을 가지게 된 기업그룹(이하 '피고측 기업그룹'이라 한다)에 속한 회사로서 2009. 10. 1. 대구도시가스 주식회사가 회사를 일부 분할하면서 존속하게 된 회사이다. 피고는 분할 당시 사업목적에 '지주사업'을 추가하고 상호를 '대성홀딩스 주식회사'로 변경하는 등기를 마쳤으며, 2010. 10. 4. 상호를 '대성홀딩스 주식회사(DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.)'(이하 '이 사건 표지'라 한다)로 변경하는 등기를 마친 후 현재까지 이 사건 표지를 상호로 사용하고 있다.

(4) 한편 원고측 기업그룹 소속 회사들과 피고측 기업그룹 소속 회사들은 형식적 계열분리 이후에도 '대성'이라는 표지를 각자의 영업에 사용하여 왔고, 두 기업그룹은 자본적인 유대관계가 있어 현재도 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상으로는 동일 기업집단에 속한다.

나. 위와 같은 사정들과 함께, 기록상 원고들만이 '대성'이라는 기업그룹 표지를 채택하여 사용하는 데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자에게 그 기업그룹 표지에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 기업그룹 표지를 승계하였다고 볼 만한 사정은 없는 점을 종합하면, 피고가 '대성'이라는 기업그룹 표지가 포함된 이 사건 표지를 사용하였다는 이유만으로는 원고들의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 부정경쟁행위를 하였다고 볼 수 없고, 이 사건 표지 전체를 원고들의 영업표지인 각 상호와 비교하여 보아도 외관, 호칭, 관념 등이 달라 혼동을 일으키지 아니하므로 영업주체 혼동행위에 해당한다고 볼 수 없다.

다. 따라서 피고가 원고들의 상호에 공통으로 포함된 '대성'이라는 표지를 포함하는 이 사건 표지를 사용함으로써 원고들의 지주회사인 것처럼 보일 수 있다는 사유만으로는 피고의 이 사건 표지의 사용행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호(나)목의 부정경쟁행위에 해당하지 아니한다고 본 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 영업주체 혼동행위에 관한 법리오해, 심리미진 등의 위법이 없다.

3. 그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자들이 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

109. 대법원 2007. 12. 27. 선고 2006후664 판결, 거절결정



이 사건 출원상표: (지정상품: 성형외과업 등)  
선사용상표: CHANEL (사용상품: 화장품 등)

상고이유를 본다.

상표법 제7조 제1항 제10호에서 규정하는 부등록사유란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 출원상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 사용상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표권자의 사업다각화의 정도, 양 상표의 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 출원상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명상표나 상품 등을 쉽게 연상하여 혼동을 일으키게 되는 경우를 의미한다고 할 것이다(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결, 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후1850 판결등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 지정서비스업을 성형외과업, 미용성형외과업, 피부과업, 의료업으로 하



고, “사벨 성형외과”로 구성된 원고의 이 사건 출원서비스표(출원번호 생략)는 그 중심적 식별력을 가지는 ‘사벨, Channel’ 부분의 호칭이 화장품 등에 사용되는 원심 판시의 저명상표 “CHANEL”과 동일하여 전체적으로 위 저명상표와 유사할 뿐만 아니라, 위 저명상표는 화장품류와 관련하여 널리 알려진 상표인 점, 그 저명상표권자는 화장품류 외 여성의류, 잡화 등 관련 사업을 점차 확장해 온 세계적인 기업인 점, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 미용에 관심이 많은 여성이 주된 수요자 층으로서 위 저명상표의 사용상품의 수요자 층과 상당부분 중복되는 점, 이 사건 출원서비스표의 출원 당시에는 미용 목적의 진료가 주로 행해지는 일부 피부과 의원 등에서 그 진료에 부수하여 치료용 화장품의 제조·판매업을 겸하기도 하였던 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업의 수요자로 하여금 위 저명상표를 쉽게 연상하게 하여 타인의 영업과 혼동을 불러일으킨 경우에 해당한다고 할 것이므로, 여기에는 상표법 제7조 제1항 제10호의 부등록사유가 존재한다고 할 것이다.

같은 취지에서 이 사건 출원서비스표에 관한 등록거절결정을 유지한 원심의 판단은 정당하다. 원심판결에는 상고이유의 주장과 같이 판결 결과에 영향을 미친 법리오해 등의 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.



## 18 ▪ 제34조 제1항 제12호 품질 오인

### 110. 대법원 1994. 12. 9. 선고 94후623 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: NECTAR (지정상품: 향수 등)

상고이유를 판단한다.

원심결의 이유에 의하면 원심은, 본원 상표 "NECTAR"는 "달콤한 음료, 과즙"등의 뜻이 있는 영문자만으로 구성된 상표로서 우리나라 일반수요자들이 "과즙 음료"등을 지칭하는 용어로 흔히 사용하고 있음은 경험칙에 의하여 알 수 있는 것이고, 본원 상표의 지정상품이 향수, 스킨로우션 등 화장품류로서 "과즙 음료"와 같이 액체 형상을 하고 있고, 캔이나 병 등의 용기에 담아 거래되는 실태를 감안하여 볼 때 본원 상표의 지정상품을 음료의 일종으로 오인, 혼동할 우려가 있다고 보여진다는 이유로 본원 상표는 그 지정상품과 관련하여 볼 때 상품 자체의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있다 하여 상표법 제7조 제1항 제11호를 적용하여 본원 상표의 출원을 거절한 원사정을 유지하고 있다.

그러나 상표법 제7조 제1항 제11호에서 정하고 있는 "상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표"라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 특정의 상표가 품질오인을 일으킬 염려가 있다고 보기 위하여는, 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 견련관계 내지 부실(不實)관계, 예컨대 양자가 동일계통에 속하는 상품이거나 재료, 용도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 함으로써 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 하고, 지정상품과 아무런 관계가 없는 의미의 상표로서 상품 자체의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있다는 사유만을 가지고는 일반적으로 품질오인의 우려가 있다고는 할 수 없는 것이며, 그 염려가 있는지 여부는 일반수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판정하여야 할 것이다(당원 1989.4.25. 선고 86후43 판결, 1992.6.23. 선고 92후124 판결 등 참조).

그런데 기록에 비추어 보면, 본원 상표의 "NECTAR"라는 영문 단어 자체는 그리스 신화에 나오는 "신주(神酒)"에서 유래한 것이나, 오늘날 일반수요자의 입장에서 본원 상표에 의하여 인식하는 상품은 "감미로운 음료, 감로, 과즙" 정도라 할 것인데, 본원 상표의 지정상품들인 화장품류(향수, 향유, 로션 등)와는 동일계통에 속하는 상품이라거나 재료, 용도, 외관, 제법, 판매 등의 점에서 계통을 공통히 하는 관계에 있다 할 수 없고, 양자가 같은 액체 형상을 하고 있어 캔이나 병 등의 용기에 담아 거래된다고 하는 경우에도 음료류와 화장품류는 그 용기에 있어서나 판매처에 있어서 확연히 구별되므로 거래통념상 화장품류의 일반수요자들 사이에서 본원 상표로 인하여 상품 자체나 그 품질을 오인할 염려는 없는 것으로 보아야 할 것이다.

따라서 본원 상표는 그 지정상품과의 관계에 있어서 상표법 제7조 제1항 제11호의 "상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표"에는 해당하지 않는 것으로 보아야 함에도 불구하고, 원심은 이에 해당한다고 판단하였으니, 원심결에는 위 상표법 규정의 범리를 오해하거나 심리를 다하지 아니함으로써 심결에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있다.

그러므로 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

### 111. 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결, 등록무효



이 사건 등록상표: COLOR CON (지정상품: 바닥재 등)

상고이유를 판단한다.

상표법 제6조 제1항 제3호의 ‘상품의 산지·품질·효능·용도·형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장’에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결, 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결등 참조), 수요자가 지정상품을 고려하여서 그 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 기술적 표장이라 할 수 있다. 또한, 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 그 상표의 구성자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말한다(대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결참조).

원심이 인정한 사실과 기록에 의하면, 지정상품을 ‘모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 보도판, 아스팔트타일, 콘크리트타일, 바닥재, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일’로 하고 “COLOR CON”으로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제342343호)의 등록결정일인 1996. 6. 10.경에는 콘크리트 업계 또는 건축 관련 업계에서 레미콘(Ready Mixed Concrete의 약칭), 아스콘(Asphalt Concrete의 약칭), 투수콘(透水 Concrete의 약칭)이라는 용어가 광범위하게 사용되고 있어 ‘콘’이라 함은 콘크리트의 약칭으로 인식되고 있었던 점, 늦어도 1991년경부터 기존의 흑색, 회색 등 무채색 계열의 콘크리트와 색채에 있어 크게 다른 녹색, 적색 등을 포함한 유채색 계열의 콘크리트·아스팔트 콘크리트가 생산되기 시작하여 콘크리트 업계 또는 건축 관련 업계에서는 이를 기존의 무채색 계열의 콘크리트·아스팔트 콘크리트에 대칭되는 개념으로 각각 칼라 콘크리트 및 칼라 아스콘이라고 부르고 있었던 점을 알 수 있는바, 이러한 사정에 비추어 볼 때, 콘크리트 제품의 수요자들은 “COLOR CON”을 기존의 무채색 콘크리트에 대칭되는 개념으로서 ‘유채색의 콘크리트’를 의미하는 것으로 직감할 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표가 지정상품 중 ‘유채색’의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에 대하여 사용될 경우에는 상품의 성질을 나타낸 것으로 식별력이 없고, ‘무채색’의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에 대하여 사용될 경우에는 이를 유채색의 콘크리트 제품으로 상품의 성질을 오인할 수 있으며, 모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 아스팔트타일에 사용될 경우에는 이를 유채색의 콘크리트 제품으로 상품의 성질과 상품 자체 모두를 오인할 우려가 있다.

따라서 이 사건 등록상표는 위 지정상품들에 대하여 그 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 상표이거나 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당한다.

그럼에도 칼라가 특정한 색상을 의미하는 것은 아니고, 일반적으로 종전의 콘크리트나 아스팔트는 무채색이 주류를 이루고 있어 칼라가 그 공통되는 성질을 직접적으로 표시한다고 할 수 없으며, 콘에는 콘크리트의 약칭이외에도 다양한 의미가 있음을 이유로 이 사건 등록상표가 위 지정상품들에 대하여 기술적 상표 또는 품질오인 상표에 해당하지 아니한다고 판단한 원심판결은 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호의 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이다.

그러므로 원심판결 중 원고 패소부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 111-1. 대법원 2007. 11. 16. 선고 2005후2267 판결, 거절결정



이 사건 출원상표: [지정상품: 탈취제(녹차와 숲을 원재료로 한 냉장고용에 한함)]


상고이유를 본다.

출원인이 지정상품과의 관계에서 특허청으로부터 상품의 품질을 오인하게 한다는 등의 이유로 거절이유를 통지받은 후 지정상품에 관하여 종류를 일부 삭제하고 그 용도와 재료를 한정하는 등의 방법으로 지정상품을 감축할 수도 있는 것인바, 이 경우 출원의 요지를 변경하지 아니하고 그와 같이 유통되는 거래계의 실정이 인정된다면 그와 같은 지정상품의 특정도 가능하다고 할 것이다.

원심판결의 이유와 기록에 비추어 살펴보면, 원고는 원래 지정상품은 방습제, 방미제, 탈취제 등으로 하고



으로 구성된 표장을 상표출원(출원번호 제40-2003-50822호)함에 있어서 특허청으로부터 품질오인의 염려가 있다는 의견제출통지를 받아 2004. 11. 11.자로 이 사건 지정상품을 '탈취제(녹차와 숯을 원재료로 한 냉장고용에 한함)'라고 보정하였는바, 탈취제란 단어의 사전적 의미나 실제 거래계에서도 녹차와 숯의 탈취 혹은 방습 기능이 어느 정도 인식되어 있어 보이는 사정에다가 앞서 본 이 사건 출원경과 등에 비추어 본다면, 이 사건 출원상표의 지정상품은 최종 보정에 의한 '녹차와 숯을 원재료로 한 냉장고용

탈취제'라고 확정하여야 할 것이므로, 이와 같은 지정상품에 관하여 이 사건 출원상표  을 사용한다한들 그것이 어떤 품질오인의 염려를 주는 것이라고는 할 수 없을 것이다. 따라서 이와 달리 판단한 원심판결에는 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 법리를 오해하여 그와 관련된 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 그 판결 결과에 영향을 미친 위법을 저지른 잘못이 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 사건을 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 19 ■ 제34조 제1항 제12호 수요자 기만






### 112. 대법원 2013. 3. 14. 선고 2011후1159 판결, 거절결정

이 사건 출원상표:  (지정상품: 팔목시계 등)

선사용상표:  (사용상품: 시계)

상고이유를 판단한다.

1. 상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있는 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 취지는 이미 특정인의 상표로 인식된 선사용상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 것이므로, 어떤 출원상표가 위 규정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다고 하기 위하여는 출원상표와 대비되는 선사용상표의 권리자는 출원인 이외의 타인이어야 한다(대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결등 참조). 여기서 선사용상표의 권리자가 누구인지는 선사용상표의 선택과 사용을 둘러싼 관련 당사자 사이의 구체적인 내부관계 등을 종합적으로 살펴 판단하여야 하고, 선사용상표의 사용자 외에 사용허락계약 등을 통하여 선사용상표 사용자의 상표사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자가 따로 있는 경우에는 그를 선사용상표의 권리자로 보아야 하며 선사용상표 사용자를 권리자로 볼 것은 아니다.

2. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거들에 의하면, ① 원고는 2000년을 기준으로  소 다 또는  상표(지정상품을 ‘단화, 가죽신’ 등으로 하여 1993. 6. 22. (상표등록번호 1 생략)로 상표등록하였다)를 여성 및 남성용 신발과 의류에 20여년간 사용하여 왔고,  상표는 1999년 제화업체의 최고의 브랜드, 고객센터 우수브랜드로 선정되기도 한 사실, ② 그 지정상품을 ‘팔목시계’ 등으로 하는 이 사건 출원상표 “ ”에 대비되는 원심판시 선사용상표 “ ”(이하 ‘선사용상표’라 한다)는 원고가 당초 신발에 사용하여 오던 것을 2001. 7. 6. 그 지정상품을 ‘팔목시계’ 등으로 하여 출원하고 2002. 12. 17. 상표등록(상표등록번호 2 생략)한 것인 사실, ③ 한편 주식회사 좋은시계(이하 ‘좋은시계’라 한다)는 1997. 6.경 설립되어 시계제조업 등을 영위하여 온 회사로서, 늦어도 2001. 2.경 선사용상표를 ‘시계’라는 잡지의 2001년 2월호에 광고하고, 2002년경에는 선사용상표를 시계제품에 부착한 제품을 제조·판매하였으며, 2003. 4.경에는 서면으로 원고와 사이에서 선사용상표에 대하여 계약기간을 2002. 12. 31.부터 하는 상표사용계약을 체결하고, 선사용상표를 계속 사용하여 온 사실, ④ 위 상표사용계약에서 좋은시계는 선사용상표를 사용하여 제조·판매하는 모든 상품을 원고와 사전에 합의한 품질기준에 따라 제조하고, 원고가 제품의 검사, 제조 공정에 관한 품질준수 여부 등을 확인하기 위하여 공장을 방문하는 것을 허가하며, 선사용상표를 사용하는 대가로 제1차년도(2003. 1. 1.부터 2004. 12. 31.까지)에는 무상으로 사용되 제2차년도(2005. 1. 1.부터 2007. 12. 31.까지)부터는 매년 1,000만 원을 해당 연도 전 12. 31.까지 각 지불한다는 등으로 약정한 사실, ⑤ 한편 좋은시계가 선사용상표를 부착하여 생산한 ‘SODA’ 시계는 2002년과 2003년에 산업자원부장관으로부터 우수산업디자인상품(굿디자인상)으로 선정되었고, 이들 ‘SODA’ 시계는 2004. 11.경 롯데마트, 이마트, 홈플러스, 까르푸, 세이브존, 뉴코아 아울렛 등 대형 할인매장과 수원 그랜드 백화점, 코엑스몰 등에서 판매되어 온 사실, ⑥ 좋은시계는 2005. 3.경 지하철 4호선에 선사용상표를 부착

한 시계 광고를 하였고, 1999. 1.과 1999. 5. 'Timepieces' 잡지, 2004. 10.과 2004. 11. 스포츠서울 신문, 2004. 6.과 2004. 7. 굿데이 신문, 2004. 11. 굿모닝서울에 각 광고하였고 그 중 일부는 전면광고를 하였으며, TV 프로그램인 '웃찾사' 등에 각 'SODA' 시계 제품을 협찬 광고한 사실, ⑦ 월간 시계 WATCH AND JEWELRY 잡지, 스포츠서울 및 굿데이 신문 등에 2001년부터 좋은시계의 'SODA' 시계에 관한 소개 기사가 수차례에 걸쳐 실렸고, 'MonBi'라는 잡지 2007년 1월호에는 인터파크에서 2006. 12. 13. 기준으로 선호순위 조사 결과 SODA 시계가 국내 패션시계 1위로 선정되었다는 기사가 게재되기도 한 사실, ⑧ 다른 한편 좋은시계가 사용료지급채무를 이행하지 아니한다는 등의 이유로 원고가 2005. 4.경 위 상표사용계약의 해지를 통고하고 그 무렵 선사용상표의 사용금지 등을 구하는 소를 제기하였음에도, 좋은시계는 해지의 효력을 다투면서 선사용상표를 계속 사용하여 온 사실, ⑨ 선사용상표에 대한 원고의 상표등록(2002. 12. 17.자 (상표등록번호 2 생략) 상표등록)은 2008. 7. 24. 선사용상표가상표법 제7조 제1항 제8호에 해당한다는 것을 이유로 한 등록무효심결이 확정됨으로써 무효로 된 사실 등을 알 수 있다.

이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 선사용상표는 원고가 선택한 상표로서 원고가 오랫동안 신발 등에 사용하여 일반 수요자에게 널리 알려진 상표와 그 표장이 동일한 상표이고, 좋은시계는 늦어도 2001년경부터 선사용상표를 시계에 사용하기 시작하여 오다가 2003. 4.경에는 원고로부터 원고의 관리감독에 따르기로 약정하고 선사용상표에 관하여 통상사용권을 설정받았으며, 원고가 2005. 4.경 통상사용권 설정계약을 해지하였음에도 그 해지의 효력을 다투면서 선사용상표를 계속 사용하여 옴으로써 그 과정에서 선사용상표가 일반 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려지게 되었다고 할 것이므로, 선사용상표의 권리자는 선사용상표를 선택하고 상표사용계약을 통하여 좋은시계의 상표 사용을 통제하고 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하는 권한을 가진 원고라고 할 것이고, 선사용상표 사용자인 좋은시계를 권리자로 볼 것은 아니다.

그렇다면 이 사건 출원상표는 선사용상표의 권리자에 의하여 출원된 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 할 수 없다. 그럼에도 원심은 선사용상표 사용자인 좋은시계를 선사용상표의 권리자로 보아 이 사건 출원상표가 위 규정의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는상표법 제7조 제1항 제11호후단의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 대한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

원심이 인용하고 있는 대법원 2001. 12. 14. 선고 99후802 판결은 선사용상표가 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는지 여부가 문제된 사안에 관한 것으로서 이 사건과 사안을 달리하여 여기에 인용하기에 적절하지 아니하다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 113. 대법원 2013. 3. 14. 선고 2012후3619 판결, 등록무효

이 사건 등록상표:  (지정상품: 비누 등)



선사용상표 1:  (사용상품: 샴푸)



선사용상표 2:  (사용상품: 샴푸)

상고이유를 판단한다.

1. 상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품질을 보증하는 작용을 하는 것이다(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 등 참조). 상표법 제7조 제1항 제11호가 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 상표로 규정한 것도 이미 특정인의 상표로 인식될 상표(이하 ‘선사용상표’라 한다)를 다른 사람이 등록하여 사용할 수 있게 하는 것은 상품의 출처 및 품질에 대한 일반 수요자의 오인·혼동을 초래할 수 있으므로 그에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 것이다(대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결 등 참조). 여기서 위 규정에 의한 상표등록 거부의 전제가 되는 선사용상표는 일반 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것인데, 이는 그 선사용상표의 관리자가 직접 그 상표를 사용하거나 그 권리자로부터 직접 그 상표의 사용에 관한 허락을 받은 사용권자의 사용 등으로 알려진 경우는 물론 상표 자체의 사용권과는 직접 관계가 없는 제3자의 사용에 의하여 알려진 경우라도 상관이 없다. 따라서 외국회사에 의해 선사용상표가 표시된 상품을 수입판매하는 판매대리인이나 국내대리점 총판을 하는 영업자가 선사용상표를 그 외국회사의 상품으로 인식시키는 방법으로 광고를 하는 등으로 사용함으로써 국내에서도 그 상표가 외국회사의 업무와 관련된 상품을 표창하는 것으로 알려진 경우에는 비록 그렇게 알려진 것이 국내 영업자의 사용 등으로 인한 것이라 하더라도 이는 외국회사의 상표로 알려진 것일 뿐 국내 영업자의 상표로 알려진 것이라고 볼 것은 아니다. 그러므로 그 선사용상표의 관리자인 외국회사가 나중에 국내에 상표등록을 출원하였다고 해도 이를 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’의 등록을 출원한 것이라고 할 수는 없다.

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면, ① 원고는 2002. 2. 20. 설립된 회사로서 그 무렵부터 문자상표 ‘MUCOTA’가 표시된 업소용 헤어케어 제품을 수입하여 국내 미용실에 판매하기 시작하였고, 2004년경 이후




에는 이 사건 등록상표(등록번호 제828756호) “”와 그 표장이 동일한 원심 판시 선사용상표



2 “” 또는 원심 판시 선사용상표 1 “”(이하 위 두 개의 선사용상표를 합쳐서 ‘이 사

건 선사용상표들’이라 한다)이 표시된 업소용 헤어케어 제품(이하 ‘무코타 제품’이라 한다)을 수입하여 국내 미용실 등에 판매하여 온 사실, ② 선사용상표 2는 ‘사람과 사람의 연결을 테마로 고객이 손에 손을 잡고 미를 창조한다는 이미지를 MUCOTA의 M을 변형하여 표현한 것’으로 피고가 2003년경 일본에서 가부시키키가이샤 노무라코우게이에 의뢰하여 제작한 표장인 사실, ③ 피고는 가부시키키가이샤 노무라코우게이가 제시하는 계획안 중에서 우리나라에서 무코타 제품이 연예인들에게 인기가 높다는 점 등을 참작하여 선사용상표 2,



‘MUCOTA’ 및 ‘Beauty & Celebrity’가 3단으로 병기된 선사용상표 1(  )을 피고의 브랜드로 선택한 사실, ④ 무코타 제품은 피고의 주문에 의해 일본의 화장품 제조업체인 가부시키가이샤 아스타비유가 이 사건 선사용상표들을 부착하여 제조한 제품들이고, 원고는 적어도 2009. 2.경까지 피고로부터 무코타 제품을 수입하여 온 사실, ⑤ 이와 같이 수입된 무코타 제품의 용기 뒷면에는 ‘MADE IN JAPAN’과 함께 ‘발매원 피고’, ‘제조판매원 가부시키가이샤 아스타비유’ 등의 문구가 일본어로 표시되어 있는 사실, ⑥ 원고는 수입한 무코타 제품의 용기 뒷면 일부분에 ‘제조원 ASTER BIYOU CO., LTD’, ‘수입판매원 원고’ 등의 문구가 표시된 사용설명서를 부착하여 국내 미용실 등에 공급한 사실 등을 알 수 있다.

이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 선사용상표들은 2003년부터 피고가 회사의 브랜드로 사용한 상표들이고, 피고는 가부시키가이샤 아스타비유로부터 이 사건 선사용상표들을 부착한 무코타 제품을 납품받아 이를 원고에게 수출하였으며, 원고는 수입판매상으로서 수입한 무코타 제품을 국내 미용실 등에 공급하여 왔고, 그 과정에서 이 사건 선사용상표들이 국내의 일반 수요자들에게도 일본에서 수입한 무코타 제품을 표창한 상표라고 인식될 정도로 알려지게 되었다고 할 것이다. 이와 같이 피고가 이 사건 선사용상표들을 처음 만들어 사용하고 이를 부착한 제품의 품질을 관리해 온 이상 그 권리자는 피고라 할 것이고, 국내에서 이 사건 선사용상표들이 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 일반 수요자에게 알려진 것은 무코타 제품을 수입판매한 원고라 해도 이는 선사용상표의 권리자인 피고의 상표로서 알려진 것일 뿐 원고의 상표로서 알려진 것이라고 할 수는 없다.

그렇다면 이 사건 등록상표는 이 사건 선사용상표들의 권리자에 의하여 출원된 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다고 할 수 없다. 같은 취지의 원심판결은 비록 그 이유 설시에 다소 부적절한 점이 있기는 하나 원고의 청구를 배척한 결론에서는 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 관련 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 있다고 할 것은 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 114. 대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: SCABAL (지정상품: 견직물 등)

선사용상표:  (사용상품: 직물)

1. 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(이하 ‘기존의 상표’라고 한다)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 정도로 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 기존의 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나 이에 못지 아니할 정도로 기존의 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 등 참조). 한편, 위 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기

위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고(대법원 1997. 6. 27. 선고 96후1712 판결, 1998. 2. 13. 선고 97후1252 판결 등 참조), 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자 등에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이며, 위 규정을 적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 간접적, 반사적 효과에 지나지 아니하므로, 기존의 상표의 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다고 하더라도 그 사정을 들어 위 규정의 적용을 배제할 수는 없다.

2. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고가 사용하여 온 기존의 상표의 사용 내역에 관하여 그 판시와 같이 사실관계를 확정된 다음, 위 기존의 상표나 그 상품은 원고의 등록상표(상표등록번호 생략)의 등록결정 당시 국내에서 양복지에 관한 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고, 원고의 등록상표와 피고의 기존의 상표는, 표장이 동일·유사하고 그 지정상품과 사용상품도 동일·유사하여, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 피고가 위 기존의 상표의 국내 사용 당시 그와 저촉되는 원고의 선등록상표의 존재를 알고 있었는지 여부와 관계없이 원고의 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 무효라는 취지로 판단하였다.

앞서 본 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 피고가 사용하여 온 기존의 상표나 그 상품이 원고의 등록상표의 등록결정 당시 국내의 일반거래에 있어서 수요자 등에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 한 원심의 인정이 정당한 이상, 피고가 자신의 기존의 상표와 저촉되는 원고의 등록상표의 존재를 알고 사용하였는지 여부에 관하여 살피지 아니하였다고 하여, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 규정에 대한 법리오해나 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 주문과 같이 판결한다.

### 115. 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2675 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: **함박웃음** (지정상품: 김치 등)

선사용상표 1: **함박웃음** (사용상품: 건과자)

선사용상표 2:  (사용상품: 건과자)

상고이유를 판단한다.

1. 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려

저야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다 (대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조).

[선사용상표 1]

# 함박웃음

[선사용상표 2]

함박웃음 

2. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거들에 의하여 알 수 있는 원심 판시 선사용상표 1, 2의 사용 기간과 대상 상품, 원고의 점포수, 선사용상표들에 대한 언론 보도 내역과 전단지를 통한 홍보 정도, 2007년 한해 동안 선사용상표들이 부착되어 판매된 제품의 매출액이 전체 상품으로 보면 1,012억 원, 식품류로 한정하여 보더라도 868억 원을 초과하고, 그 판매수량은 전체 상품으로 보면 3,550만 개, 식품류로 한정하여 보더라도 2,662만 개가 넘는 사정 등을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 선사용상표들은 지정상품을

‘김치’로 하는 이 사건 등록상표 ‘함박웃음’ (상표 등록번호 생략)의 등록결정일인 2008. 1. 2. 무렵 국내의 일반 수요자나 거래자에게 적어도 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 상당하다.

3. 그런데도 원심은 선사용상표들의 표장에 원고 또는 원고가 속한 대기업집단인 GS그룹과의 관련성을 인정할 만한 표시 등이 없어 일반 수요자나 거래자가 선사용상표들을 원고 또는 GS그룹과 관련시켜 떠올린다고 보기는 어려운 점 등을 근거로, 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 일반 수요자나 거래자에게 원고의 상표나 상품을 표시하는 것으로 인식될 정도로 알려졌다고 보기는 어렵다는 전제 아래, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니한다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 116. 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결, 등록무효

이 사건 등록상표:  (지정상품: 결혼상담업 등)

선사용상표 1:  (사용상품: 웨딩 컨설팅업)



선사용상표 2:  (사용상품: 웨딩 컨설팅업)

선사용상표 3: **Wedding Cool** (사용상품: 웨딩 컨설팅업)

상고이유를 판단한다.


1. 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라고 한다) 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등 참조). 여기서 '특정인의 상표나 상품이라고 인식'되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 그대로 적용된다.

2. 가. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 피고의 사내이사 소외 1은 피고 설립 전인 2001. 9. 20. 상호를 '웨딩쿨'로 하여 '온라인정보제공업'에 관한 사업자등록을 하였고, 소외 1의 배우자이자 피고의 대표이사인 소외 2는 2005. 7월경부터 같은 상

호로 웨딩 컨설팅업과 웨딩드레스 대여업 등을 본격적으로 영위하기 시작하였으며, "**웨딩쿨**",

, "**Wedding Cool**"로 이루어진 선사용표장들은 그 무렵부터 위 서비스업의 출처를 표시하는 표장으로 사용되어 왔다.

2) 소외 2가 운영하던 '웨딩쿨' 개인사업체(이하 '피고 측'이라고 한다)는 2005. 7월경부터  "로 이루어진 원고의 이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)의 등록결정일인 2012. 1. 19.까지 약 6년 6개월 동안 대구지역에서 총 23회에 걸쳐 결혼, 웨딩패션, 혼수 등을 주제로 한 대규모 박람회를 주최하였다. 위 박람회의 명칭에는 대부분 '웨딩쿨'이라는 문구가 포함되어 있었고, 행사 진행 중 사용된 안내문과 현수막 등에도 위 박람회를 개최한 주체가 '웨딩쿨'로 표시되었으며, 위 박람회와 관련된 글과 사진도 '웨딩쿨'이라는 표시와 함께 인터넷에 다수 게시되었다.

3) 피고 측은 2010년경부터 2011년경까지 대구 MBC TV와 라디오를 통하여 위 박람회 등을 홍보하는 내용의 광고를 하였고, 위 광고에는 한글 '웨딩쿨' 또는 영문 'Wedding Cool'로 구성된 표장이 사용되었다. 그 중 TV 광고는 대구·경북지역을 중심으로 2010년에는 121일, 2011년에는 51일에 걸쳐 매일 3회씩 매회 20초 내지 30초 분량으로 송출되었고, 전체 광고비로 77,000,000원이 지출되었다. 이와 더불어 위 박람회 행사를 알리면서 피고 측을 대구·경북지역의 웨딩컨설팅 업체로 소개하는 내용의 인터넷 기사들도 그 무렵 인터넷에 여러 건 게재되었다.

4) 2006년부터 2011년까지 대구·경북지역에서 혼인한 사람들 중 상당수가 피고 측과 혼인상담을 하거나 웨딩계약을 하는 등으로 피고 측의 서비스를 이용하였고, 같은 기간 피고 측 매출액은 2006년 176,519,512원, 2007년 255,392,402원, 2008년 277,572,595원, 2009년 426,653,096원, 2010년

539,733,823원, 2011년 598,591,347원 등으로 매년 꾸준히 증가해 왔다.

5) 피고 측은 2009. 12월경 대경대학교 산학협력약정을, 2011. 10. 18. 한국건강관리협회 대구지부와 대구지역의 각종 건강 관련 사업을 협력하여 진행하기로 하는 내용의 업무협약을, 2011. 12월경 대구예술대학교와 산학협력약정을 각 체결하는 등 각종 사회활동도 활발히 진행하여 왔다.

6) 대구·경북지역의 동종업계 종사자들 다수는 선사용표장들이 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 대구·경북지역에서 피고 측의 출처표시로 상당한 정도로 알려져 있었다는 취지로 진술하고 있다.

7) 인터넷 포털사이트에서 ‘웨딩컬’을 키워드로 설정하여 검색하면, 선사용표장들이 사용되기 시작한 때부터 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵까지 수천 건의 블로그 글과 카페 글이 게시되어 있음이 확인되고, 그 중 대부분은 피고 측 직원이 피고 측의 사업 또는 박람회 개최를 홍보하는 내용이거나, 피고 측의 서비스를 이용하고 박람회를 다녀온 사람들이 소감과 후기를 밝힌 내용이다.

나. 위와 같은 선사용표장들의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용표장들에 대한 광고·홍보의 정도와 언론 보도 내역, 매출액의 증감 추이, 동종 업계의 인식 등 여러 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고 측의 선사용표장들은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 적어도 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 타당하다.

3. 그럼에도 원심은, 선사용상표가 국내 전역에서 등록상표의 지정상품의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것이어야 하고, 선사용상표의 사용이 국내 일부 지역으로 한정된 경우라도 선사용상표가 등록상표의 지정상품의 국내 수요자 및 거래자 전체를 기준으로 보았을 때 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것으로 볼 수 있어야 한다고 전제한 다음, 선사용표장들은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 그 사용업종에 관하여 국내 수요자와 거래자에게 특정인의 영업의 출처표시로 인식되었다고 보기 어렵다는 이유로, 이 사건 등록서비스표가 선사용표장들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 117. 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결, 등록무효

이 사건 등록상표:  (지정상품: 방진안경 등)

선사용상표 1:  (사용상품: 캐주얼 의류)

선사용상표 2:  (사용상품: 캐주얼 의류)

선사용상표 3:  (사용상품: 캐주얼 의류)

상고이유를 본다.

1. 등록상표가 **상표법 제7조 제1항 제11호**에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을

정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 1999. 9. 3. 선고 98후1334 판결, 대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후 3187 판결 등 참조).

2. 원심이 채택한 증거들 및 기록에 의하면, “**A | S | K**”, “**ask**” 로 이루어진 선사용상표들은 2002년경 상표등록출원된 이래 2003년 가을경부터 원고 회사가 제조·판매하는 재킷과 청바지, 티셔

츠 등의 캐주얼 의류에 부착되어 사용되어 왔고, “**ASK JEANS**”로 이루어진 선사용상표는 2004. 10. 7. 추가로

상표등록출원되어 “**A | S | K**”, “**ask**” 로 이루어진 위 선사용상표들과 함께 원고 회사의 의류 제품에 사용되어 온 사실, 선사용상표들을 부착한 제품은 2004년 상반기에 전년 대비 25% 증가한 약 237억 원의 매출을 올리는 등 전국 주요상권에 위치한 83개 매장에서의 2004년 연간 매출액이 약 700억 원으로 추산되고, 그 매출액 및 매장수는 지속적인 성장세를 보이면서 2005년 1월 기준으로 백화점 45곳을 비롯하여 전국적으로 분포된 98개 매장에서 월 매출액만 약 85억 원에 이르렀으며 그 중 백화점 32곳에서는 캐주얼 의류 부문 매출실적 1위를 차지한 사실, 원고 회사는 2004. 5. 30.경 유명한 축구 국가대표 선수와 3개월간 5,000만 원의 광고모델 계약을 체결하는 등 선사용상표들에 관한 광고선전 활동을 계속하였고,

“**A S K**”로 이루어진 피고의 이 사건 등록상표(등록번호 제614152호)의 등록결정일인 2005. 4. 6. 이전에 국제섬유신문, 한국섬유경제, TIN 뉴스, 텍스헤럴드, 패션인사이트, 패션비즈 등의 섬유 및 패션 관련 신문·잡지에 원고 회사의 캐주얼 의류 시장에서의 매출액 성장세 및 인지도에 관한 기사가 여러 차례에 걸쳐 게재되었으며, 원고 회사의 선사용상표들은 어패럴뉴스사가 선정하는 “2005년 올해의 브랜드상”을 수상한 사실 등을 알 수 있다.

위와 같은 선사용상표들이 부착된 상품을 판매하는 매장의 개수와 분포, 매출액의 크기와 증가 추이, 광고 선전 활동의 내용, 선사용상표나 그 상품의 주된 수요자는 상품의 종류와 특성에 비추어 상표 정보에 대한 인식력과 전파력이 높은 젊은 여성 및 청소년층으로 보이는 점 등의 여러 사정을 종합하여 보면, 원고 회사의 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 국내의 수요자나 거래자에게 최소한 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 봄이 상당하다.

또한, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 표장은 그 외관·호칭 및 관념이 동일 또는 유사하여 전체적으로 유사한 상표라고 할 것인데, 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘방진안경, 보안용 쉘, 보통안경, 선글라스, 손잡이안경, 수중안경, 스포츠용 고글, 안경알, 안경줄, 안경집, 안경테, 코안경, 코안경줄, 코안경테, 콘택트렌즈, 콘택트렌즈 세척기’ 가운데 ‘선글라스, 스포츠용 고글’은 선사용상표들의 사용상품인 의류와 상품류 구분이 다르기는 하나 그 수요자가 공통될 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 이미 거래사회에서는 어떤 기업이 특정 브랜드를 전문화시키고 이 브랜드를 적극 사용하여 의류, 선글라스, 스포츠용 고글, 기타 잡화류 등을 생산하거나 이들 제품을 한 점포에서 함께 진열, 판매하는 이른바 토털패션의 경향이 일반화되어 있어, 이 사건 등록상표가 ‘선글라스, 스포츠용 고글’ 상품에 사용된다면 의류와 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 그것이 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있으므로, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 출처의 오인·혼동을 불러 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 할 것이다.

그럼에도 선사용상표들이 특정인의 상표로 알려져 있지 아니하고 양 상품 간의 경제적 견련성이 없다는 이유로 이 사건 등록상표는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당되지 않는다고 판단한 원심판결에는 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 규정에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이

점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결 중 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘선글라스, 스포츠용 고글’에 관한 원고 패소 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며, 원고의 나머지 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

118. 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1921 판결, 등록무효



이 사건 등록상표: (지정상품: 서류가방 등)



선사용상표 1: (사용상품: 탁구라켓, 탁구용 의류, 탁구용 신발, 스포츠용 가방)



선사용상표 2: (사용상품: 탁구라켓, 탁구용 의류, 탁구용 신발, 스포츠용 가방)



선사용상표 3: (사용상품: 탁구라켓, 탁구용 의류, 탁구용 신발, 스포츠용 가방)

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 원심의 판단

원심은 다음과 같은 사정을 들어, 지정상품을 ‘서류가방, 핸드백, 비키금속제 지갑, 명함지갑, 열쇠케이스, 기저귀가방, 패스포트케이스, 레인지가방, 보스턴백 및 머니벨트(의류)’로 하고 아래 표의 왼쪽과 같이 구성된 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략)가 ‘탁구라켓, 탁구러버, 탁구공, 탁구라켓케이스, 탁구용 의류, 탁구용 신발, 스포츠용 가방’ 등에 사용되고 아래 표의 오른쪽과 같이 구성된 이 사건 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제11호의 수요자 기만 상표에 해당한다고 판단하였다.

이 사건 등록상표	이 사건 선사용상표들		
	1	2	3

가. 이 사건 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정일인 1995. 10. 30. 무렵에 적어도 탁구용품과 관련해서는 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었다.

나. 이 사건 등록상표는 ‘BUTTERFLY’ 부분만으로 약칭되거나 관념될 수 있어 이 사건 선사용상표들과

호칭·관념이 동일하므로 표장이 전체적으로 유사하다.

다. 이 사건 등록상표의 지정상품은 모두 이 사건 선사용상표들의 사용상품과 경제적으로 상당한 견련 관계가 있다.

라. 따라서 이 사건 등록상표가 그 지정상품인 가방류나 지갑류에 사용된다면 이 사건 선사용상표들의 주요 사용상품인 탁구용품과 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 이 사건 선사용상표들의 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다.

## 2. 대법원의 판단

그러나 원심의 이러한 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

가. 어떤 상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 국내 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 한다. 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야만 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 있다(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).




나. 이러한 법리와 기록에 의하여 살펴본다.

(1) 이 사건 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 등록결정일인 1995. 10. 30. 무렵에 탁구용품과 관련하여 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있었다고 볼 수는 있으나, 탁구용품은 이 사건 등록상표의 지정상품인 가방류나 지갑류와 유사하다고 할 수 없을 뿐만 아니라 경제적 견련관계도 미약하다고 보인다.

(2) 한편 탁구용품 외에 스포츠용 가방(탁구라켓을 수납하기에 적합하도록 탁구라켓의 크기와 모양에 맞게 제작된 것이 아니라 일반적인 스포츠용 가방을 말한다)과 관련하여서는 기록상 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵까지 이 사건 선사용상표들이 부착된 스포츠용 가방이 일부 국내에 수입되었고, 이 사건 선사용상표들 가운데 일부 표장이 부착된 스포츠용 가방이 탁구 잡지 등을 통하여 여러 차례 협찬 상품으로 소개되었다는 사정 정도만을 알 수 있을 뿐이다.

(3) 나아가 이 사건 등록상표와 이 사건 선사용상표들은 아래에서 보는 바와 같이 외관상의 차이점이 현저하다.

(가) 이 사건 등록상표는 타원 안에 위치한 'MADAM BUTTERFLY', 'WEATHER FRIENDLY LEATHER'라는 영문자들이 나비 형상을 둘러싸고 있는 모습이어서 전체에서 도형 부분이 차지하는 비중이 문자 부분에 비하여 훨씬 큰 반면에, 이 사건 선사용상표들은 도형 부분인 외곽선 안에 'Butterfly'라는 영문자가 중앙에 크게 위치하고 있거나(선사용상표 1) 도형 부분이 'Butterfly'라는 문자 부분의 왼쪽에 상대적으로 작게 그려져 있어(선사용상표 3) 이 사건 선사용상표 1, 3에서는 문자 부분이 더 큰 비중으로 강조되어 있고, 이 사건 선사용상표 2는 아예 도형이 없이 영문자로만 이루어져 있다.

(나) 이 사건 등록상표의 도형  '은 나비 형상을 매우 사실적이고도 장식적으로 표현한 것인 반면에, 이 사건 선사용상표 1, 3의 도형  ,  '은 나비 형상을 모티브로 하였다고 볼 수는 있으나 매우 단순하게 도안화되어 있다.

(4) 이렇듯 이 사건 선사용상표들의 주된 사용상품인 탁구용품은 이 사건 등록상표의 지정상품인 가방

류나 지갑류와 경제적 견련관계조차 미약하고, 스포츠용 가방과 관련하여서는 이 사건 선사용상표들이 국내 수요자에게 그다지 알려져 있었다고 보기 어려우며, 이 사건 등록상표와 이 사건 선사용상표들이 유사한 정도 또한 높다고 할 수 없는 사정에 비추어 보면, 비록 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 스포츠용품업체가 스포츠용구뿐만 아니라 스포츠용 가방 등을 함께 생산·판매하는 등 사업을 다각화하는 추세에 있었고, 이 사건 등록상표가 그 문자 부분 중 'Butterfly' 부분만으로 약칭되거나 관념될 가능성이 있는 점을 고려하더라도, 이 사건 등록상표가 그 지정상품인 가방류나 지갑류에 사용될 경우 탁구용품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 이 사건 선사용상표들의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 하기는 어렵다.

(5) 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자 기만 상표에 해당한다고 할 수 없다.

다. 그런데도 원심은 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 수요자 기만 상표에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 119. 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: 소녀시대 (지정상품: 신사복 등)

선사용상표: 소녀시대 (사용상품: 음반, 가수공연업)

상고이유(상고이유서 제출기한 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

### 1. 판단기준

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다. 한편 선사용상표가 그 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 선사용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조). 여기서 선사용상표가 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간·방법·태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부를 기준으로 판단



하여야 한다(대법원 1991. 2. 26. 선고 90후1413 판결, 대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975 판결 등 참조). 이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다.

## 2. 원심의 판단

원심은 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 원심판시 선사용상표 1(소녀시대)과 선사용서비스표(소녀시대)가 이 사건 등록상표서비스표(상표서비스표등록번호 생략) “소녀시대”의 등록결정일(2009. 2. 9.) 당시 ‘음반, 음원’ 등의 사용상품 및 이와 연계된 ‘가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업’ 등의 사용서비스업과 관련하여 피고의 상품·서비스업을 표시하는 식별표지로 인식되었다고 할 것이나, 특정인의 상표·서비스표로 알려진 정도를 넘어서 저명한 정도에까지 이르렀다고 볼 수 없으므로, 위 사용상품 및 사용서비스업과 유사하거나 경제적 견련관계가 밀접하지 아니한 이종의 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품·서비스업에 대해서까지 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다.

## 3. 대법원의 판단

그러나 원심의 위와 같은 판단은 아래와 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

가. 원심이 확정된 사실관계에 의하면 다음 각 사실을 알 수 있다.

(1) 국내에서 유명한 연예기획사인 피고는 피고에 소속된 남성그룹 가수인 ‘○○○○○’의 성공을 계기로 그와 같은 여성그룹 가수도 기획하기로 하고, 2007년 7월경 ‘소녀시대’라는 명칭의 피고 소속 9인조 여성그룹 가수(이하 ‘이 사건 그룹가수’라고 한다)의 각 구성원을 인터넷에 공개한 다음, 같은 해 8월부터 피고가 제작한 이 사건 그룹가수의 첫 번째 음반인 ‘다시 만난 세계’를 판매하기 시작하였는데, 위 음반에 수록된 ‘다시 만난 세계’라는 곡은 위 음반 발매 직후 방송집계에서 1위를 차지하거나 음악방송 인기순위에서 1위를 차지하였다.

(2) 피고는 또 2007년 11월 이 사건 그룹가수의 음반 ‘소녀시대’를 제작·판매하였는데, 그 주제곡 ‘소녀시대’는 텔레비전 방송에서 인기가요로 선정되었고, 후속곡 ‘Kissing You’도 각종 음악방송 인기순위 1위를 차지하였다. 피고는 또 2008년 3월 이 사건 그룹가수의 음반 ‘Baby Baby’를 제작·판매하였고, 이 사건 그룹가수가 활동을 시작한 지 1년 만에 위 음반 ‘소녀시대’ 및 ‘Baby Baby’의 판매량이 합계 12만 장 이상을 기록하였다. 피고는 또 2009년 1월 이 사건 그룹가수의 음반 ‘Gee’를 제작·판매하였는데, 그 주제곡인 ‘Gee’는 공개 후 2일 만에 각종 음원 순위에서 1위를 차지하면서 벨 소리와 통화연결음으로 120만 건 이상 판매되고 총 1,500회 이상 방송되었으며, 위 음반 ‘Gee’는 연간 판매순위 1위를 차지하였다. 한편 위 ‘다시 만난 세계’, ‘소녀시대’, ‘Baby Baby’ 및 ‘Gee’ 등 총 4장의 음반들 전면에는 모두 ‘소녀시대’ 또는 그 영문 표기인 ‘Girls’ Generation’이라는 제목이 표시되어 있다.

(3) 이 사건 그룹가수는 피고의 전체적인 기획·관리에 따라 2009년 2월경까지, 위 음반들과 관련하여 다양한 음악공연 활동을 하면서 MTV, Mnet 및 MBC 등의 다수 방송프로그램에 출연하였고, 위와 같은 음악공연·방송출연 활동에서 얻은 높은 인지도를 바탕으로 의류, 식품, 디지털 가전, 게임 등 다양한 상품의 광고 모델로 활동하였으며, 같은 기간 이 사건 그룹가수와 관련된 기사가 다양한 매체에 여러 차례 보도되었다. 한편 이 사건 그룹가수는 2007년 골든디스크 시상식 신인상 및 2008년 대한민국연예예술상 그룹가수상 등 다수의 상을 받았다.

나. 위와 같은 사실관계에 의하면, ① 비록 이 사건 그룹가수가 활동을 시작한 때로부터 이 사건 등록상표서비스표의 등록결정일까지의 기간이 약 1년 6개월에 불과하지만, 같은 기간 일반공중에 대한 전파력이 높은 대중매체를 통한 가수공연·음악공연·방송출연·광고모델 등의 활동과 음반·음원의 판매가 집중적으로 이루어졌던 점, ② 이 사건 그룹가수의 명칭 ‘소녀시대’는 피고의 전체적인 기획·관리에 따라, 이 사건 그룹가수 음반들에서 각 음반 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는 것이 아니라 음반이라는 상품의 식별표지로 사용되었을 뿐만 아니라, 이 사건 그룹가수의 가수공연·음악공연·방송출연·광고모델 등의 활동에서 지속적으로 일관되게 사용되었던 점, ③ 그리고 위 명칭은 이 사건 그룹가수 음반들의 판매량과 그에 수록된

곡들의 방송횟수 및 인기순위를 비롯하여 이 사건 그룹가수의 관련 기사보도, 수상경력 및 다양한 상품의 광고모델 활동 등에서 보는 것처럼, 통상의 연예활동에서 예상되는 것보다 상당히 높은 수준의 인지도를 가지게 된 점 등을 알 수 있다.

다. 이러한 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 그룹가수의 명칭과 같은 구성의 선사용상표 1 및 선사용서비스표는 피고의 ‘음반, 음원’ 등의 사용상품 및 ‘가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업’ 등의 사용서비스업에 대하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하였다고 보아야 하고, 사정이 이러한 이상 그와 유사한 이 사건 등록상표서비스표가 위 사용상품 서비스업과 다른 ‘면제 코트’ 등의 지정상품이나 ‘화장서비스업’ 등의 지정서비스업에 사용되더라도 그러한 상품이나 서비스업이 피고나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되거나 제공되는 것으로 인식됨으로써 그 상품·서비스업의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다.

라. 그런데도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 앞서 본 바와 같이 선사용상표 1 및 선사용서비스표가 특정인의 상표·서비스표로 알려진 정도를 넘어서 저명한 정도에까지 이르렀다고 볼 수 없다면서 이를 전제로 이 사건 등록상표서비스표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표·서비스표에 해당하지 않는다고 판단하고 말았으니, 이러한 원심판결에는 저명상표 및 수요자 기만 상표의 해당 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

#### 4. 결론

그러므로 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심 법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.



## 20 ▣ 제34조 제1항 제13호

### 119-1. 대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: 제주일보 (지정상품: 신문)

선사용상표: 제주일보 (사용상품: 신문)

상고이유를 판단한다.

#### 1. 제1 상고이유에 관하여

상표법 제34조 제1항 제13호는, 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려 하거나 등 부정한 목적으로 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

원심은, 판시와 같은 이유로 원심 판시 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원일인 2015. 10. 7. 당시 제주 지역의 신문 독자층이나 거래자 사이에서 특정인인 주식회사 ○○일보사(이하 '○○일보사'라 한다) 내지 피고 보조참가인(이하 '참가인'이라 한다)의 신문 제호이자 상표로서 널리 인식되었다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법 제34조 제1항 제13호의 '특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 관한 심리미진, 이유불비, 법리오해 등의 위법이 없다.

#### 2. 제2 상고이유에 관하여

가. 출원상표의 출원인에게 위 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 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 사업을 구체적으로 준비하였는지, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결 등 참조). 원심도 위 법리를 원용하였다.

나. 1) 상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 입법 목적으로 하여 상표권 등록과 사용, 관련 쟁송 등을 규정하고 있다. 위와 같은 상표법 등 지식재산권 관련 법령은 전체 법질서 안에서 조화롭게 해석·적용되어야 한다.

2) 상표법 제34조 제1항 제13호는 이미 특정인의 영업상 신용이나 명성이 체화된 상표를 모방하여 출원함으로써 선출원주의에 따른 상표제도를 악용하는 것을 방지하기 위한 규정으로(앞서 본 대법원 2013후 1986 판결 등 참조), 그 요건인 '부정한 목적'의 해석·적용 역시 전체 법질서와 조화를 이루어야 한다.

3) 출원인과 선사용상표를 사용했던 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인·허가 또는 등록 등을 둘러싸고 여러 차례 민사소송이나 행정소송 등이 확정되었다면 이러한 일련의 경위와 결과는 '부정한 목적'의 해석에서 모순되지 않도록 고려되어야 하며, 위 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다.

다. 원심은 그 판시와 같이, ○○일보사의 경영위기와 '○○일보 비상대책위원회' 측에 의한 참가인의 설립, ○○일보사와 참가인 사이의 약정, 원심 판시 ○○일보 등록상표들에 대한 무효심결의 확정, ○○일보사와 원고 사이의 제1, 2차 양도·양수계약이 관련 고소사건, 상표권침해금지사건, 신문사업자지위승계신고수리 무효확인소송 등에서 모두 무효로 판단된 내용 등 ○○일보사, 참가인 등을 둘러싼 일련의 경위를 인정한 다음 이를 종합하면, 원고는 이 사건 출원상표를 출원할 당시 ○○일보사 내지 참가인을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표의 명성과 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 ○○일보사의 신문을 받

행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 있었다고 판단하였다.


라. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법 제34조 제1항 제13호의 '부정한 목적'에 관한 심리미진, 이유불비, 법리오해 등의 위법이 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 120. 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결, 등록무효

이 사건 등록상표:  (지정상품: 자동차용 세정제 등)

선사용상표 1:  (사용상품: 에너지 음료, 자동차 레이싱 상담 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업)

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 등은 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

### 1. 판단기준

구 상표법(2011. 6. 30. 법률 제10811호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라고 한다. 이하 같다) 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

여기서 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조). 등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 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 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013후1108 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 따라 서비

스프의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

## 2. 상고이유 제1점에 관하여

가. 원심판결 이유와 원심에서 적법하게 채택한 증거들에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 원고가 속한 레드불(RedBull) 그룹은 피고가 이 사건 등록상표서비스표를 출원할 당시인 2011. 5. 20.을 기준으로 유럽에서 높은 인지도를 가진 에너지 음료인 ‘레드불 드링크’를 제조·판매할 뿐만 아니라, ‘레드불 레이싱 팀’을 비롯한 2개의 자동차 경주 팀을 5년 이상 보유·운영하고 있었다.

2) 레드불 레이싱 팀은 2005년부터 지속적으로 세계적인 자동차 경주 대회인 포뮬러 원(Formula One, F1) 등에 참가하였고, 2010년에는 포뮬러 원의 컨스트럭터스 챔피언십(Constructors' Championship)에서 우승하는 등 자동차 경주 팀으로서 이미 상당한 인지도가 있었다.

3) 레드불 레이싱 팀이 위 대회들에서 사용한 경주용 자동차의 측면에는 원고의 선사용상표서비스표 1이 ‘RedBull’이라는 문자표장과 함께 또는 단독으로 표시되어 있다.

4) 이처럼 원고의 선사용상표서비스표 1은 2005년경부터 포뮬러 원에서 레드불 레이싱 팀의 표장으로 사용되었고, 그 사용기간은 피고의 이 사건 등록상표서비스표 출원 당시를 기준으로 5년이 넘는다.


나. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고의 이 사건 등록상표서비스표 출원 당시 원고의 선사용상표서비스표 1은 그 사용서비스업인 ‘자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 적어도 외국의 수요자 사이에 특정인의 서비스표로 인식되었다고 보아야 한다.

다. 그럼에도 원심은, 피고가 이 사건 등록상표서비스표를 출원할 무렵에 원고의 선사용상표서비스표 1이 그 사용서비스업에 관하여는 외국의 수요자 간에 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 말하는 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.


## 3. 상고이유 제2점에 관하여

가. 원심판결 이유와 원심에서 적법하게 채택한 증거들에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.



1) 원고의 선사용상표서비스표 1의 표장 “”은 오른쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 황소의 측면 형상을 모티브로 하고 있고, 실루엣 기법으로 전체적으로 근육질이 있는 황소의 모습을 역동적으로 표현하였으며, 앞다리가 구부러지고 뒷다리가 펴져 있으며 꼬리가 알파벳 ‘S’ 형태로 치켜 올라가 있는 등 세부 모습을 독특하게 구성하여 그 창작성의 정도가 크다.



2) 피고의 이 사건 등록상표서비스표의 표장 “”은 원고의 선사용상표서비스표 1의 표장과 상당히 유사하고, 그 개발 시기도 레드불 레이싱 팀이 원고의 선사용상표서비스표 1이 표시된 경주용 자동차로 국내에서 최초로 열린 포뮬러 원 대회에 참가한 이후이다.

3) 한편 피고의 이 사건 등록상표서비스표의 표장은 지배적인 인상이 피고가 1999년경부터 사용하던 아래와 같은 실사용표장들과는 유사하지 않아, 실사용표장들을 기초로 만들어졌다고 보기 어렵다.



4) 피고의 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업인 자동차 용품 및 그 판매업 등은 자동차 성능의 유지·보수와 관련되어 있으므로 원고의 선사용상표서비스표 1의 사용서비스업인 '자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업'과 사이에 경제적인 견련관계를 인정할 여지도 있다.

나. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고는 원고의 선사용상표서비스표 1을 모방하여 권리자인 원고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 원고에게 손해를 가하려고 하는 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표서비스표를 출원하였다고 보아야 한다.

다. 그럼에도 원심은 이와 달리 피고가 이 사건 등록상표서비스표를 출원할 당시 부정한 목적을 가졌다고 볼 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 말하는 '부정한 목적'에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장 역시 이유 있다.

#### 4. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 121. 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결, 등록무효

이 사건 등록상표:  (지정상품: 팔목시계 등)

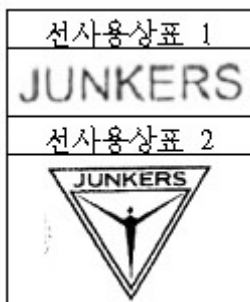
선사용상표 1:  (사용상품: 시계)

선사용상표 2:  (사용상품: 시계)

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유서를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.



원심판결 이유와 기록에 의하면, 아래와 같은 원심판시 선사용상표들은 1930~1950년대 독일뿐만 아니라 세계적으로 유명하였던 항공엔지니어 후고 융커스(Hugo Junkers)의 이름을 딴 상표로서 1997년경부터 역

사적인 항공기 관련 디자인과 최첨단의 작동장치(movements)를 결합한 원고의 고품질 손목시계에 사용되기 시작하였고, 그 시계제품은 2002년부터 독일 내에서 항공기의 전통과 역사 및 고품질의 정확성을 선호하는 사람으로부터 큰 인기를 얻은 점, 이러한 성공에 힘입어 선사용상표들이 사용된 제품은 2004년부터 2010년까지 독일 항공사 루프트한자(Lufthansa)의 기내면세점 'WorldShop'에서 면세품으로 판매되게 되었고, 원고는 독일 국군(Bundeswehr)의 손목시계 공급자로 지정되기도 한 점, 또한 선사용상표들을 사용한 제품들은 일본 잡지 '시계(時計) Begin'의 2006년 여름호와 대만 잡지 '세계완표연감(世界腕錶年鑑)'의 2005/2006년호에서 '결작기의 명성을 잇는 파일렛의 시계'로서 최강 독일 시계 중 하나라거나 손목시계에 관한 세계 100대 유명상표(知名品牌) 중 하나로 소개되기도 한 점, 선사용상표들을 사용한 새 제품에 대한 테스트결과가 독일의 시계전문잡지인 'UHREN'에 실리기도 하였고, 독일 내에서 선사용상표들을 사용한 제품의 매장 수는 738개에 이르며, 원고의 연간 매출액은 2007년 3,093,391유로, 2008년 3,329,346유로, 2009년 3,897,987유로에 달하는 점을 알 수 있다.

따라서 비록 원고의 2007년부터 2009년까지 연간매출액 중 선사용상표들이 사용된 제품의 매출액이 정확히 얼마인지 특정되지 않았고 독일에서 선사용상표들이 사용된 시계 제품의 시장점유율이나 광고비 등을 정확히 확인할 수 있는 자료가 없다고 하더라도, 위와 같은 선사용상표들의 사용 경위와 기간, 선사용상표들과 그 상표를 사용한 제품의 연관관계, 선사용상표들을 사용한 제품의 판매·공급처 및 주위의 평가 등을 종합하여 볼 때, 선사용상표들은 그 지정상품을 '팔목시계, 전자시계, 크로노미터' 등으로 한 이 사건 등록상표 'JUNKERS' (상표등록번호 생략)의 출원일인 2010. 4. 25. 무렵에는 적어도 독일 내의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 할 것이다.

그럼에도 원심은, 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 무렵에 독일 등 외국 수요자 간에 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 볼 수 없다는 전제 아래 그 나머지 요건에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 상표법 제7조 제1항 제12호에서 말하는 '국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 122. 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: 老坛酒 (지정상품: 중국식 백주 등)

선사용상표: 老坛子 (사용상품: 중국식 백주)

상고이유를 판단한다.

1. 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조).

여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로



하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. 따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동일하고 일관된 출처로서 인식되어 있거나 변경 전의 사용만으로도 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 등의 경우에는 그 변경 전의 사용실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다.

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

가. 중국 흑룡강성 지역에 있는 주류 전문 제조회사인 목단강시노단자주업유한공사(이하 ‘노단자회사’라고 한다)는 2000년 무렵부터 이 사건 등록상표 출원 당시까지 원심 판시 선사용상표 “老坛子”와

동일한 문자로 구성된 “老坛子”, “老坛子 LAUTANZI” 등 6개의 표장을 중국에서 상표로 출원하여 상표 등록을 받았다.

나. 노단자회사는 2015. 11. 9. 위 6개의 등록상표에 관한 권리를 피고의 계열사인 헤이룽지양 치다 이코노믹 앤드 트레이딩 컴퍼니 리미티드(이하 ‘헤이룽지양 치다’라고 한다)에 양도하였고, 이후 피고가 위 상표들에 관한 권리를 양수하였다.

다. 노단자회사는 ‘老坛子(노단자)’라는 명칭의 백주 제품(이하 ‘노단자 주류제품’이라고 한다)을 제조하여 자기병 등 다양한 형태의 용기와 포장에 담아 ‘老坛子’ 세 글자로 구성된 표장을 부착하여 공급하였고, 이 제품은 2000년대 초반부터 중국 흑룡강성 지역을 중심으로 일반 상가와 식당, 주점 등에서 판매되어 왔으며, 그 과정에서 노단자 주류제품을 홍보하는 내용의 팸플릿이나 전단지 등이 다수의 식당과 주점에 배포되었다. 또한 노단자 주류제품은 중국의 최대 인터넷 판매 사이트인 (사이트명 1 생략)에서도 거래되어 왔고, 지역행사 후원에 사용되기도 하였다.

라. 중국 흑룡강성 지역의 흑룡강성공상행정관리국 등 행정관청은 2007년과 2012년 무렵에는

“老坛子” 상표를, 2015년 무렵에는 “老坛子 LAUTANZI” 상표를 해당 지역의 저명상표로 인정하였고, 2013년에는 노단자 주류제품을 해당 지역의 특산품으로 인정하였다.

마. 중국의 최대 인터넷 검색 사이트인 (사이트명 2 생략)에서 제공하는 온라인 백과 사전에는, 노단자 주류제품이 지역 시장에서 상당한 점유율을 차지하면서 유명상표 등으로 인정받은 경력이 있고 좋은 품질로 수요자들에게 잘 알려져 있다는 취지로 제품소개 글이 등재되어 있다.

바. 한편 위 6개의 등록상표에 관한 권리가 양도된 시점을 전후하여, 노단자 주류제품의 출처를 표시하는 방법이나 선사용상표의 사용 태양 또는 노단자 주류제품의 품질 및 이에 관한 수요자들의 인식 등이 크게 달라지지 않는 것으로 보인다.

3. 위와 같은 선사용상표의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용상표가 사용된 상품의 거래실정, 선사용상표 및 그 사용상품에 대한 인식과 평가 등 여러 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 선사용상표는 그 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 이 사건 등록상표의 출원일인 2017. 1. 31. 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다

고 볼 여지가 있다.

4. 그럼에도 원심은, 상표권이 양도되면서 영업 일체가 함께 이전되지 않으면 상표법 제34조 제1항 제13호의 선사용상표가 알려진 정도를 판단할 때 상표권 양도 전의 사용실적이 고려될 수 없다는 전제에서, 노단 자회사가 취득한 주지성이 헤이룽지양 치다에 승계되지 않았고, 헤이룽지양 치다가 상표권 양수 이후 선사용상표에 관하여 별도로 주지성을 취득하였다고 보기도 어렵다는 이유로, 선사용상표가 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되지 않았다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표법 제34조 제1항 제13호에서 정한 '국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

5. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 123. 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: 바비퀸 [지정상품: 네일아크릴파우더 등 / 통신강좌업 등(이 사건 지정상품)]

선사용상표: **BARBIE** (사용상품: 인형)

상고이유를 판단한다.

1. 원심은 채택 증거를 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 원고가 사용하고 있는 원심 판시 선사

용표장 '**BARBIE**'는 이 사건 등록상표서비스표(등록번호 생략) '**바비퀸**'의 출원일인 2009. 11. 19. 당시에 국내와 미국, 중국, 독일 등 외국의 수요자들 사이에 '인형' 등에 관하여 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되었다고 할 것인데, 이들 표장은 유사하나, 이 사건 등록상표서비스표의 지정서비스업들 중 '통신강좌업, 대중목욕탕업, 마사지업, 문신업, 발마사지업, 분장사의 서비스업, 사우나서비스업, 안마소업, 안마업, 온천업, 위생시설임대업, 인공선댄업, 일광욕서비스업, 입욕시설제공업, 증기탕업, 지압업, 한증막업, 헬쓰스파서비스업'(이하 '이 사건 지정서비스업들'이라고 한다)의 경우에는 피고가 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 출원하였다고 볼 수 없으므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다는 취지로 판단하였다.

2. 그러나 원심의 이러한 판단은 다음과 같은 이유에서 수긍하기 어렵다.

가. 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위하여는 상표 출원인이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 위 규정의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기회로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 위 상표 권리자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 한편 위 규정에 정한 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인식도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2322 판결

등 참조).

나. 원심이 적법하게 인정한 사실과 기록에 의하면, 소외 1과 소외 2 부부가 딸 소외 3의 이름을 따서 창작한 선사용표장은 1959년경부터 ‘인형’ 등의 상품에 사용되어 오기 시작하여 이 사건 등록상표서비스표의 출원 당시 국내와 미국, 중국, 독일 등 외국의 수요자들 사이에 주지·저명한 상표가 된 점, 이 사건 등록상표서비스표는 선사용표장의 한글 음역 ‘바비’에 여왕을 뜻하는 영어 단어 ‘queen’의 한글 음역 ‘퀸’을 덧붙인 것에 불과하여 서로 유사한 점, 선사용표장이 사용된 ‘바비 인형’은 최신 유행하는 의상과 헤어스타일, 메이크업 등으로 시대에 따라 변화하는 여성의 모습을 대변하는 패션인형의 특성을 가진 것으로서, ‘바비 인형’의 이러한 특성을 토대로 하여 국내외에서 ‘화장품, 화장도구, 미용용품’ 등에까지 선사용표장의 사업 영역이 확대되어 가고 있는 점, 이러한 상품들과 동일·유사하거나 경제적 건련관계가 있는 상품들과 서비스업들이 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품들과 지정서비스업들에 다수 포함되어 있는 점, 피고가 이 사건 등록상표서비스표를 이용한 사업을 구체적으로 준비한 바는 없는 점 등을 알 수 있다.




이러한 점들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고는 선사용표장을 모방하여 선사용표장에 축적된 양질의 이미지나 선사용표장이 갖는 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 선사용표장의 사용자인 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 지정서비스업들을 그 지정서비스업들 중 일부로 포함하여 이 사건 등록상표서비스표를 출원하였다고 할 것이다.

그런데도 원심은 이 사건 등록상표서비스표 중 이 사건 지정서비스업들에 관한 부분은 피고가 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 출원한 것으로 인정되지 않는다고 하여 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 위 규정의 ‘부정한 목적’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 124. 대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: **WARAWA** (지정상품: 냉동된 완두콩 등)

선사용상표:  ,  ,  , **WARAWA** , わらわら (사용상품: 주점업)

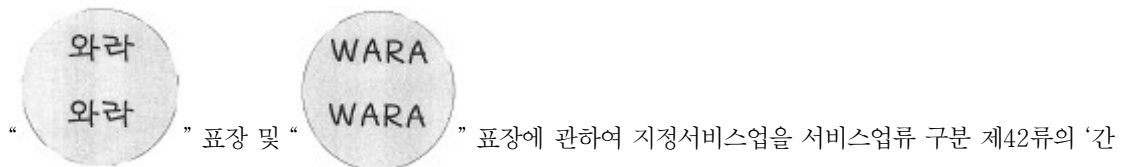
상고이유를 판단한다.

1. 상표법 제7조 제1항 제12호는 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이 규정은 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상 상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표권자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내



또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 관련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등 참조).

2. 원심판결 이유 및 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다. (1) 원고는 2001. 9. 5.



“ 와라 와라 ” 표장 및 “ WARA WARA ” 표장에 관하여 지정서비스업을 서비스업류 구분 제42류의 ‘간

이식당업’ 등으로 하는 서비스표 등록을 출원하여 2003. 6. 24. 등록번호 1 생략 및 2 생략로 각각 등록을 받았는데(이하 위 각 등록서비스표를 ‘선등록서비스표들’이라 한다), 선등록서비스표들이 원심 판시 피고의 선사용서비스표들을 모방한 것으로서 호칭이 동일하여 그와 유사한 서비스표에 해당하더라도, 선등록서비스표들의 출원 당시 피고의 선사용서비스표들이 일본국의 수요자들 사이에 특정인의 서비스를 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 보기 어려워서 선등록서비스표들은 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니하므로, 특별한 사정이 없는 한 원고는 적법·유효하게 선등록서비스표들에 관한 서비스표권을 취득한 것으로 봄이 상당하다(피고는 선등록서비스표들이 피고의 선사용서비스표들과 관련하여 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 주장하며 선등록서비스표들에 관하여 특허심판원 2009당2987호 및 2009당3028호로 등록무효심판청구를 제기하였으나 그 심판청구가 모두 기각되었고, 이에 피고가 특허법원 2011허6632호 및 2011허6970호로 심결취소소송을 각각 제기하였으나 피고의 청구가 모두 기각되었으며, 다시 피고가 대법원 2012후825호 및 대법원 2012후696호로 각각 상고하였으나 피고의 상고가 2012. 6. 14. 모두 기각됨으로써, 선등록서비스표들이 피고의 선사용서비스표들과 관련하여 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는 것으로 확정되었다). (2) 또한 원고는 2003년 말경부터 국내에서 선등록서비스표들 또는 그와 동일성 내지 유사성이 인정되는 “WARAWARA”,



“WARAWARA”, “와라 와라”, “와라와라”, “WARA WARA” 등의 실사용 표장을 지속적으로

사용하면서 일본풍 주점을 운영하거나 일본풍 주점의 프랜차이즈업을 영위함으로써, 2007. 10. 15. 지정상품을 상품류 구분 제29류의 ‘냉동된 완두콩’ 등으로 하는 이 사건 등록상표 “WARAWARA”(등록번호 3 생략)의 출원 당시에는 이미 선등록서비스표들 내지 실사용 표장에 관하여 국내에서 독자적으로 상당한 인지도와 영업상 신용을 획득하였다. 그리고 이 사건 등록상표는 선등록서비스표들 내지 실사용 표장 중 영문자로 구성된 표장과 동일성이 인정되며, 그 지정상품 역시 선등록서비스표들의 지정서비스업과 경제적 관련성이 있다. (3) 반면 이 사건 등록상표의 출원 당시까지도 피고의 선사용서비스표들은 국내에 거의 알려지지 않았고, 피고 역시 피고의 선사용서비스표들을 이용하여 국내시장에 진출하려는 구체적 계획을 세운 바 없었으며, 원고도 선등록서비스표들의 출원·등록 이후는 물론 이 사건 등록상표의 출원·등록 이후에도 피고와 접촉하여 선등록서비스표권이나 이 사건 등록상표권을 거래하려 한 적이 없었다.

3. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 원고가 선등록서비스표들 및 실사용 표장에 축적된 자신의 독자적인 영업상 신용 및 인지도에 기초하여 그 사업영역을 확장하기 위해 출원한 것으로 볼 수 있을지언정 피고의 국내시장 진입을 저지하거나 대리점계약의 체결을 강제할 목적 또는 피고의 선사용서비스표들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적 등 부정한 목적을 가지고 출원한 것이라고

단정할 수는 없다.

그럼에도, 원심은 원고가 선등록서비스표들을 출원·등록·사용하게 된 경위 등을 근거로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 '부정한 목적을 가지고 사용하는 상표'에 해당한다고 판단하였으니, 원심판결에는 '부정한 목적을 가지고 사용하는 상표'에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 125. 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017후998 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: **아임리얼** (지정상품: 화장품 등)

선사용상표: **I'm Real, 아임리얼** (사용상품: 에이드)

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 참조).


선사용상표들
I'm Real. 아임리얼
이 사건 등록상표
아임리얼


2. 원심은 그 채용 증거들을 종합하여 판시와 같은 사실을 인정한 다음, ‘화장품, 미용비누, 샴푸, 손세정제, 물비누, 화장용 마스크’ 등을 지정상품으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 생략)의 출원일인 2012. 5. 31.경 ‘주스, 요거트, 에이드, 스무디’ 등을 사용상품으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 원심 판시 선사용상표들은 국내의 수요자 사이에서 피고의 냉장주스 제품을 표시하는 표장으로 널리 인식되어 있었다고 판단하였다. 또한 원심은 선사용상표들의 인지도 또는 창작의 정도, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 동일·유사 정도, 이 사건 등록상표의 선정 경위 등을 종합적으로 고려하여 보면, 원고가 선사용상표들에 축적된 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원한 것이므로, 이 사건 등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제12호가 정한 등록무효사유가 있다고 판단하였다.

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 126. 대법원 2014. 2. 27. 선고 2013후2484 판결, 등록무효

이 사건 등록상표:  [지정상품: 소시지제조용 창자 등(이 사건 지정상품) / 핸드백 등]

선사용상표:  (사용상품: 핸드백)

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 피고의 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

### 1. 원고의 상고이유에 대한 판단

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 등 참조).

[이 사건 등록상표]



[선사용표장 등]



위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 ‘배낭, 비귀금속제 지갑, 여행가방, 핸드백’ 등을 지정상품으로 하고 오른쪽 위와 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 생략)는 오른쪽 아래와 같이 구성된 원심판시 선사용표장 등과 그 구성의 모티브(motive)와 형태 및 표현방법 등이 매우 유사하여 그 외관이 주는 지배적 인상이 서로 유사하고, 이에 따라 이들 표장은 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 서로 유사하다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표의 유사 판단에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 위법이 없다.

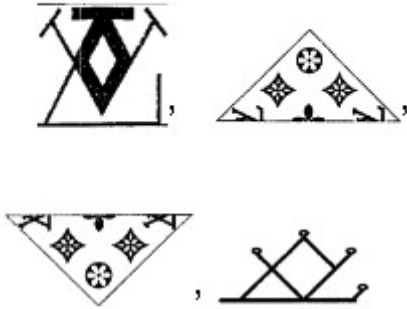
## 2. 피고의 상고이유 제1점에 대한 판단

가. 원심은 채택 증거를 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 피고가 사용하고 있는 선사용표장은 이 사건 등록상표의 출원일인 2004. 12. 7. 당시에 국내와 외국의 수요자 간에 ‘핸드백 등 가방류’에 관하여 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되었다고 할 것인데, 그 표장이 유사하기는 하나, 이 사건 등록상표의 지정상품들 중 ‘소시지제조용 창자, 애완동물용 의류, 개목걸이, 등산지팡이, 지팡이, 지팡이손잡이, 먹이주머니, 고삐, 눈가리개, 말굴레, 말안장방석, 말안장용 패드, 머리마구, 브리둔(Bridoons), 안장틀, 재갈, 채찍’(이하 ‘이 사건 지정상품들’이라고 한다)의 경우에는 원고가 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 출원하였다고 볼 수 없으므로, 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다는 취지로 판단하였다.

나. 그러나 원심의 이러한 판단은 다음과 같은 이유에서 수긍하기 어렵다.

1) 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위하여는 상표 출원인이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 위 규정의 취지는 특정인의 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기회로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 한편 위 규정에 정한 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등 참조).

[상표등록이 거절된  
원고의 출원상표들]



2) 원심이 적법하게 인정한 사실과 기록에 의하면, 피고 회사를 설립한 디자이너의 이름인 ‘루이비통(Louis Vuitton)’의 영문 앞글자인 ‘L’과 ‘V’가 서로 겹쳐진 형상으로 도안화하여 창작해 낸 선사용표장은 이 사건 등록상표의 출원 당시 ‘핸드백 등 가방류’에 관하여 국내와 외국의 수요자들 사이에 주지·저명한 상표가 된 점, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 선사용표장과 구성의 모티브(motive)와 형태 및 표현방법 등이 매우 유사하여 그 외관이 주는 지배적 인상이 유사한 점, 선사용표장의 사용상품인 ‘핸드백 등 가방류’와 동일·유사하거나 경제적 건련관계가 있는 상품들이 이 사건 등록상표의 지정상품들에 다수 포함되어 있는 점, 원고는 이 사건 등록상표의 출원 전에 여러 차례에 걸쳐 오른쪽과 같은 상표들을 출원하였으나 선사용표장 등 피고의 상표와 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다는 이유 등으로 그 등록이 모두 거절된 전력이 있는 점을 알 수 있다.

이러한 점들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원고는 선사용표장을 모방하여 선사용표장에 축적된 양질의 이미지나 선사용표장이 갖는 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 선사용표장의 사용자인 피고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 지정상품들을 그 지정상품들 중 일부로 포함하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 것이다.

그런데도 원심은 이 사건 등록상표 중 이 사건 지정상품들에 관한 부분은 원고가 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 출원한 것으로 인정되지 않는다고 하여 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 위 규정의 ‘부정한 목적’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 결론

그러므로 피고의 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며 원고의 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

127. 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: **SUNFURNITURE**  
썬퍼니처 (지정상품: 가구 등)

선사용상표 1, 2, 3: **sun furniture**  
썬 퍼니처 (사용상품: 가구)

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 관련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

이와 같이 등록상표의 출원인이 그 출원시를 기준으로 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하면 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는 것이므로, 등록상표의 출원일 당시에 모방대상상표가 실제 상표로 사용되고 있지 아니하거나 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 명백하지 아니하다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되는 것은 아니다. 즉 등록상표의 출원일 당시에 모방대상상표가 실제 상표로 사용되고 있지 아니하거나 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 명백하지 아니한 경우에도, 모방대상상표가 과거의 사용실적 등으로 인하여 여전히 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표의 권리자가 이후 다시 위 상표를 사용하려고 하는 것을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적을 가지고 모방대상상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 경우에는 위 규정에 해당한다고 할 수 있는 것이고, 모방대상상표가 상표로 사용되고 있는지 여부, 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 있는지 여부는 모방대상상표가 특정인의 상표로 인식되어 있는지 여부와 등록상표 출원인의 부정한 목적 여부 등 위 규정에서 정한 요건의 충족 여부를 판단하기 위한 고려요소 중 하나가 되는 것에 불과하다.

그런데도 원심은 등록상표의 출원 당시 특정인이 모방대상상표를 사용하고 있거나 적어도 상표로 계속 사용하려고 하는 경우에만 상표법 제7조 제1항 제12호가 적용된다고 본 나머지, 그 요건의 충족 여부를 살피지도 아니한 채 원심 판시 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 당시 특정인이 상표로서 사용하거나 사용하려고 하지 않았다는 이유만으로 이 사건 등록상표가 위 규정에 해당하지 아니한다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표법 제7조 제1항 제12호에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

한편 원심판결 이유와 기록에 의하면, 선창산업 주식회사와 이로부터 분할된 원고는 선사용상표들을 부착한 가구 신제품의 생산을 중단한 1991. 3. 이후에도 2005. 1.경까지 '선퍼니처의 명성 그대로 선우드가구 sunWooD' 등의 문구를 사용하여 광고를 하였고, 그 일부 대리점들도 이 사건 등록상표의 출원일 전후에 걸쳐 여전히 '선퍼니처'라는 문구를 병기하거나 "선퍼니처의 차세대가구 선우드는 21세기 밀레니엄시대를 대비하는 기업입니다"라는 문구를 사용하는 등의 방법으로 대리점을 홍보하고 있는 점, 선사용상표 3은 한 차례 존속기간갱신등록을 거쳐 2006. 8.경까지도 등록상표로 유지된 점, 선사용상표들이 표시된 중고가구들이 이

사건 등록상표의 출원일 무렵까지도 여전히 중고시장에서 거래되고 있는 점 등을 알 수 있다. 이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 선창산업 주식회사와 원고는 선사용상표들을 부착한 가구 신제품의 생산을 중단한 이후에도 계속하여 선사용상표들에 체화된 영업상의 신용이나 고객흡인력을 이용해왔다고 봄이 상당하여, 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고에게 선사용상표들을 더 이상 상표로서 사용하려는 의사가 없었다고 선불리 단정해서는 아니 된다는 점도 함께 지적해 둔다.

그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 21 · 제34조 제1항 제20호

127-1. 대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: masmi (지정상품: 생리대 등)

선사용상표:  (지정상품: 생리대)

상고이유를 판단한다.

### 1. 일사부재리 원칙의 위반 여부

상표법 제150조에서 정한 일사부재리의 효력은 확정심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판청구를 하는 경우에 미치므로, 심판의 종류나 청구취지가 다른 경우에는 일사부재리의 효력이 미치지 아니한다.

원심은 같은 취지에서, 이 사건 등록무효심판청구 전 원고의 이 사건 등록상표출원에 대한 거절결정불복 심판청구가 인용되어 위 거절결정을 취소하고 특허청 심사국으로 환송하는 심결이 확정되었다고 하더라도 위 심결은 심판의 종류나 청구취지가 달라 그 일사부재리의 효력이 이 사건 등록무효심판청구에까지 미치지 않으므로, 이 사건 등록무효심판청구는 일사부재리 원칙에 위배되지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 일사부재리의 적용 대상에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

### 2. 이 사건 등록상표의 상표법 제34조 제1항 제20호 해당 여부

가. 상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약 관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 ‘선사용상표’라고 한다)임을 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결).

이때 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 ‘타인이 사용한 상표’에 해당한다.

나. 위 법리 및 기록에 비추어 살펴본다.

1) 이 사건 등록상표(상표번호 생략) “  ”의 출원인인 원고는 그 출원 전 피고

로부터 원심 판시 선사용상표 “  ”가 포장지에 표기된 상품을 수입하여 국내에서 판매하여 오는 등 피고와 업무상 거래 관계에 있었다.



2) 피고가 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 선사용상표를 표시한 상품을 전시·양도하는 등의 행위를 한 바는 없지만, 피고는 국내에 유통될 것을 전제로 외국에서 선사용상표를 표시한 사용상품을 수출하였고 선사용상표를 표시한 그대로 수입업자인 원고를 통해 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 위 사용상품을 유통되게 하였다.

3) 이러한 점을 종합하여 보면, 원고는 업무상 거래관계 등을 통해 선사용상표가 피고에 의하여 국내에서 사용되는 상표임을 알면서도 신의성실의 원칙을 위반하여 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 등록받았다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하므로 등록이 무효로 되어야 한다.

다. 원심의 이유설시에 다소 부적절한 부분이 있기는 하나, 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 결론에 있어서 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인이 사용하는 상표'의 의미, 상품 유사 여부에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 128. 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결, 등록무효

이 사건 등록상표:  (지정상품: 비료 등)

상고이유를 판단한다.

1. 가. 상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

나. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 원고는 2007. 4.경 양식장에서 발생하는 폐사어를 유기질 비료로 가공하여 판매하는 폐사어 가공처리 사업을 하기로 하였다. 원고는 그에 따라 2008년경 폐사어 유기질 비료 공장(이하 '이 사건 공장'이라고 한다)을 준공하고 비료 생산을 업으로 하기 위해 2008. 9. 24. 완도군수에게 혼합 유기질 비료에 관한 비료생산업 등록을 마쳤다. 그 후 원고는 2008. 10. 21. 소외인과 '폐사어 유기질 비료화 공장 위탁경영 계약'이라는 제목의 계약 및 개별약정(이하 통틀어 '이 사건 제1계약'이라고 한다)을 체결하였다.

2) 이 사건 제1계약에 따르면, 소외인은 원고로부터 인도받은 폐사어를 이 사건 공장을 이용하여 유기

질 비료로 가공·생산하되, 유기질 비료의 매출관리와 그에 따른 입출금 거래는 원고가 원고의 계좌로 하고, 원고가 소외인에 대하여 제품 생산·포장디자인·판매·출하 등의 업무지도를 할 수 있으며, 소외인은 원고의 요구가 있을 경우 품질검사를 받아 그 결과를 원고에게 통보하고, 유기질 비료의 품질기준은 별도 약정으로 정하도록 되어 있다. 이러한 이 사건 제1계약의 내용, 계약이 이루어진 동기와 경위, 계약으로 달성하려는 목적 등을 살펴보면, 소외인은 원고의 지시와 관리 하에 원고로부터 이 사건 공장의 운영 사무인 폐사어를 유기질 비료로 가공·생산하는 업무를 위탁받아 처리하는 사람으로서 이 사건 제1계약의 법적 성격은 위임 계약에 해당한다.

3) 이 사건 제1계약 이후 원고가 2008. 11.경 주최한 장터 행사에서 폐사어 유기질 비료(이하 '이 사건 비료'라고 한다)의 명칭을 정하는 행사가 열렸고, '장보고'가 이 사건 비료의 명칭으로 선정되었다. 당시 소외인이 위 행사에서 '장보고' 명칭의 개발 내지 선정 업무를 담당하였다고 하더라도 이는 이 사건 제1계약에 따라 원고를 위한 위임사무의 일환으로 원고의 관여 하에 이루어진 것이어서 그에 관한 사용 권원은 원고에게 귀속된다.

4) 그 후 원고는 2008. 12. 19. 원도군수에게 이 사건 비료의 종류 및 명칭을 '혼합유기질 비료, 장보고'로 하여 신고하였는데, 이는 원고가 이 사건 비료의 명칭을 '장보고'로 사용하겠다는 의사를 표시한 것으로 볼 수 있다. 이후 '장보고'를 상품명으로 사용한 이 사건 비료는 모두 원고의 명의로 제조·판매되었다.

5) 소외인이 2009. 12. 8. 피고를 설립하자, 원고는 그 후 피고와 '폐사어 유기질 비료화 공장 위탁경영 계약'이라는 제목의 계약 및 개별약정(이하 통틀어 '이 사건 제2계약'이라고 한다)을 체결하였다. 이 사건 제2계약은 일부 사항을 제외하고는 이 사건 제1계약의 내용과 크게 다르지 않다.

6) 이 사건 제2계약에서 정한 원고의 피고에 대한 제품 생산·포장디자인·판매·출하 등의 업무지도권, 피고의 원고에 대한 품질검사 통보의무 등에 따르면, 원고가 이 사건 포장의 사용을 통제하거나 이 사건 비료

의 품질을 관리할 권한도 가진다. 이 사건 비료 제품의 포장에 이 사건 포장 '장보고'를 표시하거나 이 사건 표장을 표시한 이 사건 비료 제품의 판매·광고는 피고가 하였으나, 이는 피고가 이 사건 제2계약에 따라 원고의 위임사무 처리로 한 행위로서 모두 원고 명의로 이루어졌으므로, 이 사건 표장을 상표로서 사용한 주체는 원고라고 보아야 한다.

7) 이 사건 표장이 표시된 이 사건 비료의 포장에는 생산업자로 원고만이 기재되어 있을 뿐 피고는 나타나 있지 않아 수요자들로서도 이 사건 비료의 출처를 원고로 인식할 수밖에 없다. 또한 이 사건 비료는 원고의 이 사건 공장 시설을 이용하여 생산되었고, 이 사건 표장을 사용한 이 사건 비료의 제조·판매·광고 등의 영업이 모두 원고의 명의로 이루어지는 등 이 사건 표장은 수협이라는 기관의 공신력과 결부되어 대외적으로 알려졌으므로, 이 사건 표장에 화체된 신용이나 고객흡인력은 원고에게 귀속된다고 볼 수 있다.

다. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고는 이 사건 표장에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아님에도 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 원고가 사용하는 이 사건 표장과 동일한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 이 사건 등록상표로 등록받았다고 봄이 타당하다. 따라서 피고의 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하므로 등록이 무효로 되어야 한다.

라. 그럼에도 원심은, 원고가 이 사건 비료의 생산·판매에 직접적으로 관여하였다거나 이 사건 표장을 선정·개발하였다고 보기 어렵다는 등의 이유로 이 사건 표장의 사용에 관한 실질적인 권한이 피고에게 있다고 보아 피고의 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표법 제34조 제1항 제20호에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

2. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채, 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 129. 대법원 2020. 11. 5. 선고 2020후10827 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: 청문각 (지정상품: 교재출판업 등)

상고이유를 판단한다.

1. 가. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제18호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

위 규정의 취지는, 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)를 알게 된 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제 하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려 하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결 참조). 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

1) 피고는 1974년 무렵부터 '(상호 1 생략)'라는 상호로 교재출판업 등을 영위하면서 선사용서비스표 "(선사용서비스표 생략)"을 위 교재출판업 등에 관한 출처 표시로 사용하여 왔다.

2) 피고는 교육서적 전문 출판사인 주식회사 교문사의 대표이사 소외인에 대하여 5억 원의 차용금 채무를 부담하고 있었는데, 2012. 11. 12. 위 차용금 채무의 변제를 위하여 소외인에게 (상호 1 생략)의 재고 도서와 그 출판권 등의 자산을 양도하기로 소외인과 협의하였고, 소외인은 2012. 11. 15. 주식회사 교문사의 사업장과 같은 주소지를 사업장 소재지로 하여 '(상호 2 생략)'이라는 상호로 사업자등록을 하였다.

3) 피고는 2012. 11. 28. 소외인에게 자신이 운영하던 (상호 1 생략)의 재고도서와 그 출판권 등의 자산을 3억 5,000만 원에 양도하되 (상호 1 생략)와 관련된 모든 채무는 인수 대상에서 제외하기로 하는 내용의 '도서, 출판권 등의 사업양도·양수계약'(이하 '이 사건 양도계약'이라고 한다)을 체결하고, 같은 날 (상호 1 생략)를 폐업하였다.

4) 이 사건 양도계약에서는, ① 위 3억 5,000만 원의 양도대금은 소외인의 피고에 대한 위 대역금 채권과 상계하고, ② 피고와 거래 중인 모든 거래처는 소외인이 인수하며, ③ 피고가 이 사건 양도계약 체결 전에 판매한 제품이 반품될 경우 소외인이 책임지고 인수하고, ④ 소외인은 피고의 직원 중 일부를 신규채용 방식으로 채용할 수 있는 것으로 정하였다.

5) 피고는 원래 (상호 3 생략)과 (상호 1 생략) 소유의 도서들에 관한 창고관리 및 배송대행 계약을 체결하고 (상호 1 생략)의 창고에 위 도서들을 보관하고 있었는데, 소외인은 이 사건 양도계약 다음날인 2012. 11. 29. (상호 1 생략)과 위 도서들에 관한 창고관리 및 배송대행 계약을 체결하면서 위 도서들을 그대로 위 창고에 계속 보관하였고, 피고가 자기 소유 토지의 건물에 보관하던 도서들도 그 무렵 (상호 1 생략)의 창고로 옮겨 보관하였다.

6) 소외인은 이 사건 양도계약 이후 '(상호 1 생략)'이라는 상호로 '하천수리학', '토질역학 이론과 응용 제3판' 등 중전에 (상호 1 생략)에서 출판하던 도서들을 출판, 판매하였고, 이 사건 양도계약을 전후하여 중래 (상호 1 생략)에서 근무하던 11명의 직원들 중 6명을 자신이 운영하는 교문사에 채용하여 '(상호 1 생략)'의 업무를 담당하도록 하였으며, 2013. 1월 무렵에는 '(상호 1 생략) 대표 소외인' 명의로 (상호 1 생략)가 보유하고 있던 출판권에 관하여 출판권자들과 새롭게 출판권설정 계약을 체결하기도 하였다.

7) 소외인의 아들인 원고는 2015. 1. 1. ‘(상호 1 생략)’ 사업장과 같은 주소지를 사업장 소재지로 하여 ‘(상호 4 생략)’이라는 상호로 사업자등록을 하고, 2015. 3. 1. 소외인으로부터 ‘(상호 2 생략)’ 사업장의 모든 권리와 자산 및 부채를 포괄적으로 양수한 다음, ‘(상호 4 생략)’이라는 상호로 종전에 (상호 1 생략)에서 출판하던 도서들을 현재까지 출판, 판매하여 오고 있다.

8) 한편 피고는 이 사건 양도계약과 함께 (상호 1 생략)를 폐업하였다가 2013. 2월 무렵 인터넷에 ‘도서출판 (상호 2 생략)’이라는 명칭을 사용한 직원채용공고를 게시하였고, 2015. 2. 13. 이 사건 등록서비스표인 (등록서비스표 생략)을 출원하여 2015. 12. 21. 그 등록을 받았다.

다. 위와 같은 사실관계에 의하면, 이 사건 양도계약은 피고의 재고도서와 출판권 및 기존 출판영업에 계속적으로 유지하기 위한 주요 직원과 거래처를 소외인에게 이전하는 것을 그 내용으로 하고 있고, 피고와 소외인은 이 사건 양도계약을 통하여 ‘(상호 2 생략)’이라는 표장의 사용 권원을 소외인에게 귀속시키기로 합의하였으며, 이후 위 표장의 사용 권원은 최종적으로 소외인으로부터 원고에게 이전되었다고 볼 수 있다. 그리고 이에 따라 소외인 또는 원고는 ‘(상호 2 생략)’ 또는 ‘(상호 4 생략)’이라는 상호로 사업자등록을 하고 (상호 1 생략)에서 출판하던 도서들을 출판, 판매하는 등 자신의 서비스업 표지를 ‘(상호 2 생략)’ 또는 ‘(상호 4 생략)’으로 사용하겠다는 의사를 대외적으로 표시하고 ‘(상호 2 생략)’이라는 표장의 사용을 통제, 관리하여 왔으므로, 이 사건 양도계약 이후 위 표장을 서비스표로서 사용한 주체도 소외인 또는 원고라고 보아야 한다.

라. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고가 이 사건 양도계약 등을 통하여 ‘(상호 2 생략)’이라는 표장의 사용 권원을 소외인에게 이전하고 소외인 또는 원고가 위 표장을 사용하고 있다는 사실을 잘 알면서도 위 표장과 동일·유사한 서비스표를 동일·유사한 서비스에 출원하여 이 사건 등록서비스표로 등록받은 것은, 소외인 또는 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있다. 따라서 피고의 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

마. 그럼에도 원심은, 이 사건 양도계약이 영업양도계약에 해당한다고 보기 어렵다는 등의 이유로, 선사용서비스표가 피고 외의 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 서비스표에 해당하지 않는다고 보아, 피고의 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

2. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채, 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 22 ▪ 제34조 제1항 제21호(구법 취소사유, 현행법 무효사유)

### 130. 대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후1289 판결, 등록취소

이 사건 등록상표: **abbi** (지정상품: 핸드백 등)

비교대상상표(미국 등록상표): **abbi** (지정상품: 핸드백 등)

#### 1. 피고 제이에스제이 벤처스 인코퍼레이티드에 대한 상고를 직권으로 판단한다.

기록에 의하면, 원심은 특허심판원의 2010. 2. 16.자 2009당1014 심결의 취소를 구하는 원고의 청구 중 피고 1에 대한 부분만을 기각하고 피고 제이에스제이 벤처스 인코퍼레이티드(이하 '피고 제이에스제이'라고 한다)에 대한 부분은 그대로 받아들였는데, 원고는 피고 제이에스제이에 대하여도 상고를 제기하였음을 알 수 있다. 따라서 이 부분 상고는 전부 승소한 판결에 대한 것으로 그 이익이 없어 부적법하다.

#### 2. 피고 1에 대한 상고이유를 판단한다.

##### 가. 상표법 제23조 제1항 제3호 본문6)의 '대리인 또는 대표자'의 해석적용에 관한 상고이유에 대하여

상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호 본문에 의하면, '조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 하여 등록된 상표는 '그 상표에 관한 권리를 가진 자'가 당해 상표등록일로부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우 상표등록이 취소되어야 하고, 위 규정의 입법 취지에 비추어 볼 때 여기서 말하는 '대리인이나 대표자'라 함은 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등 널리 해외에 있는 수입선인 상표소유권자의 상품을 수입하여 판매, 광고하는 자를 가리킨다고 보아야 할 것이다(대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1241 판결 참조). 그리고 계약에 의하여 대리점 등으로 된 자와 상표등록을 한 자가 서로 다른 경우에도 양자의 관계 및 영업형태, 대리점 등 계약의 체결 경위 및 이후의 경과, 등록상표의 등록경위 등 제반 사정에 비추어 상표등록 명의자를 대리점 등 계약의 명의자와 달리한 것이 위 상표법 규정의 적용을 회피하기 위한 편의적, 형식적인 것에 불과하다고 인정되는 때에는 위 규정을 적용함에 있어 양자는 실질적으로 동일인으로 보아야 하므로, 그 상표등록 명의자 역시 위 규정에서 말하는 '대리인이나 대표자'에 해당한다고 할 것이다.

기록과 원심판결 이유에 의하면, 원고가 그 주식의 37% 가량을 소유하며 대표이사로서 운영하고 있는 주식회사 컴앤아이(이하 '컴앤아이'라고 한다)는 2006. 4. 30. 당시 피고 1이 부대표로 있던 피고 제이에스제

이와 사이에 피고 제이에스제이가 생산한 비교대상상표 "**abbi**"가 부착된 가방 등에 관하여 24개월간 한국 및 일본에서의 독점판매계약을 체결한 사실, 컴앤아이는 위 계약에 따라 2007. 6. 27. 무렵부터 2008. 4. 30.경 계약이 해지될 때까지 비교대상상표가 부착된 가방 등을 수입하여 국내에서 판매 및 광고한 사실, 위 계약상 원고와 피고 1이 모든 통지, 요청, 동의, 기타 연락의 실질적 수신인(Attention)으로 지정된 사실, 위 계약은 원고와 피고 1의 주도로 체결되었고, 계약서에도 원고와 피고 1이 직접 서명하였으며, 특히 피고 1은 위 계약 당시 피고 제이에스제이의 부대표였으면서도 피고 제이에스제이를 대표하여 서명한 사실, 위 계약 당시부터 현재까지 컴앤아이의 이사로는 원고 외에 원고의 아내인 소외인뿐인 사실, 비교대상상표가 부착된 가방과 관련된 거래계약서 일부의 거래당사자 표시가 컴앤아이 외에도 원고가 감사로 있는 주식회사

6) 현행법 제34조 제1항 제21호

지에스디인터네셔널(이하 '지에스디'라고 한다)로도 되어 있는데, 지에스디가 거래당사자로 되어 있는 거래 계약서 중 일부는 지에스디가 정식으로 설립되기 전에 작성된 사실, 피고 1은 위 계약 체결 후 미국에서 비교 대상상표의 권리자로 등록되었고 현재 피고 제이에스제이의 대표인 사실, 원고가 2006. 7. 4. 이 사건 등록상

표(상표등록번호 제712912호) “**abbi**”를 출원하여 등록되었으나 원고는 이 사건 등록상표를 컴앤아이의 영업이 아닌 독자적 용도로 사용하지는 아니한 사실 등을 알 수 있다.

앞서 본 법리에 비추어 위와 같은 사실 등에 나타나는 원고와 컴앤아이, 지에스디의 관계 및 영업형태, 피고 1과 피고 제이에스제이의 관계, 위 독점판매계약의 체결 경위 및 그 뒤의 경과, 이 사건 등록상표의 등록 경위 등 위 독점판매계약과 관련된 모든 사정을 종합하여 보면, 컴앤아이의 대표이사인 원고가 개인 명의로 이 사건 등록상표를 출원하여 등록받은 것은 위 상표법 규정의 적용을 회피하기 위한 편의적, 형식적인 것에 불과하다고 인정되므로, 위 규정을 적용함에 있어 양자는 실질적으로 동일인으로 보아야 한다. 따라서 원고 역시 이 사건 등록상표의 출원 당시 비교대상상표의 권리를 가진 피고 1에 대한 관계에서는 컴앤아이와 마찬가지로 위 규정에서 말하는 대리인에 해당한다고 할 것이다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제23조 제1항 제3호 분문의 '대리인 또는 대표자'의 해석적용에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

#### 나. 출원에 대한 동의 여부에 관한 상고이유에 대하여

원고의 이 부분 상고이유 주장의 요지는, 원고는 이 사건 등록상표의 출원 시에 피고 1의 동의를 받은 바 있음에도 이와 달리 본 원심의 판단은 위법하다는 것이나, 이는 결국 사실심인 원심의 전권사항에 속하는 증거의 취사선택이나 사실인정을 탓하는 것이므로 적법한 상고이유로 보기 어렵고, 나아가 원심의 판단을 기록에 비추어 살펴보다도 논리와 경험의 법칙에 위배하고 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 잘못 인정함으로써 판단을 그르친 위법이 없으므로, 이 부분 상고이유도 받아들일 수 없다.

### 3. 결론

그러므로 원심판결 중 피고 제이에스제이에 대한 상고를 각하하고 피고 1에 대한 상고를 기각하는 한편, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 131. 대법원 2016. 7. 27. 선고 2016후717 판결, 등록취소

한국만다효소주식회사

Korea Manda Enzyme Co., Ltd

韓國万田酵素株式会社

이 사건 등록상표: (지정상품: 농업용 비료판매대행업)

비교대상상표(일본 등록상표): **マンダ** (지정상품: 식물성장조정제류 등)

상고이유를 판단한다.

#### 1. 상고이유 제1점에 대하여

가. 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제7호는 상

표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 경우를 상표등록취소 사유로 정하고 있고, 제23조 제1항 제3호 본문은 “조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자(이하 ‘대리인 등’이라 한다)가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우”를 규정하고 있다.

조약당사국에서 상표에 관한 권리를 가진 자의 보호를 강화함으로써 공정한 국제거래질서를 확립하고자 하는 위 규정의 입법 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘정당한 이유’가 있는 경우란 반드시 상표에 관한 권리를 가진 자가 대리인 등의 상표출원에 명시적으로 동의한 경우에 한정되지 아니하고, 묵시적으로 동의한 경우는 물론 상표에 관한 권리를 가진 자가 우리나라에서 그 상표를 포기하였거나 권리를 취득할 의사가 없는 것으로 믿게 한 경우와 같이 대리인 등이 당해 상표 또는 이와 유사한 상표를 출원하여도 공정한 국제거래질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우를 포함한다. 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에 관하여도 마찬가지로 적용된다.

나. 원심은 아래와 같은 사정을 인정한 다음, 원고가 이 사건 등록상표들을 출원할 당시 피고가 원고의 상표출원에 대하여 명시적·묵시적으로 동의하였다고 보기 어려울 뿐 아니라 원고의 상표출원에 정당한 이유가 있다고 보기도 어렵다고 판단하였다.

(1) 피고는 2001년 1월경 피고의 대한민국 지점인 ‘만다코리아’를 설립하여 한국에서 영업활동을 하였고, 소외인은 2003년 3월경부터 ‘만다코리아’의 대표자로 근무하였다.

(2) 소외인은 2006. 9. 27. 원고 회사를 설립하여 대표자 사내이사로 취임하고, 2006년 12월경 피고와 사이에 ‘만다코리아’ 및 원고 회사에 관한 사항, 상호 계속 사용의 조건, 취급 상품, 대금 지급 등에 관하여 판매기본계약을 체결하였다.

(3) 원고는 2008. 9. 1. 피고와 다시 판매기본계약을 체결하였다. 그 계약서 제21조 제3항에는 계약종료 시의 조치로 “원고는 계약종료 후 피고가 원고에게 판매하고 있던 상품과 유사한 상품에 피고의 상품과 동일·유사한 상품명·호칭을 사용하여 판매하지 아니한다.”라고 기재되어 있다.

(4) 피고는 피고의 국내 총판인 원고와 계속 거래하여 왔으나, 2012. 7. 9.경 원고의 채무불이행을 이유로 판매기본계약을 해지하는 통지서를 보냈다.

(5) 이 사건 등록상표들은 2008년 11월경과 2012년 5월경 출원하여 등록된 것인데, 원고는 이 사건 등록상표들을 출원하면서 피고에게 출원 승낙을 요청하거나 피고의 동의를 받았다는 증거를 제출하지 못하였다.

(6) 원고는 원고가 피고의 동의를 받아 피고를 위하여 이 사건 등록상표들과 유사한 원심판시 소외인 명의 등록상표들을 출원·등록받은 다음 이를 다시 피고로부터 양수하였으므로 원고가 이 사건 등록상표들을 출원한 데 정당한 이유가 있다고 주장하지만, 소외인 명의 등록상표들 역시 피고의 동의 없이 출원된 것으로 보이고, 소외인 또는 원고가 소외인 명의 등록상표들에 관한 상표권을 피고로부터 양수하였다고 보기 어렵다. 따라서 원고가 소외인 명의 등록상표들에 관하여 소외인으로부터 상표권이전등록을 받았다는 사정만으로는 이 사건 등록상표들의 출원에 관하여 피고가 묵시적으로 동의하였거나 피고의 대한민국에서의 상표등록의 포기를 신뢰하게 하였다는 등의 정당한 이유가 있다고 볼 수 없다.

다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제23조 제1항 제3호 본문의 ‘정당한 이유’의 해석·적용에 관한 법리오해나 심리미진 등의 위법이 없다.

## 2. 상고이유 제2점에 대하여

원심은 이 사건 등록상표 1, 3, 4, 6, 7이 이 사건 선등록상표 5와 동일·유사한 상표로서 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표의 유사 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

### 3. 결론


그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.


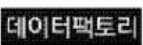


# 03 상표권 및 사용권

## 1. 상표권 저촉관계


132. 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결, 상표권침해금지 등



이 사건 등록상표:  (지정상품: 컴퓨터소프트웨어유지관리업 등)

	1	2	3	
피고상표:		<b>DATA FACTORY</b>		(사
용상품:	컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업)			


상고이유를 판단한다.

### 1. 사건의 개요

가. 원고는 2014. 9. 5.  표장에 관하여 지정상품 및 지정서비스업을 상품류 구분 제09류 컴퓨터 소프트웨어 등, 서비스업류 구분 제42류 컴퓨터 프로그램 개발업 등으로 하여 상표등록출원을 하였고, 2014. 12. 18. 상표등록을 받았다(등록번호 1 생략, 이하 ‘이 사건 등록상표’라고 한다).

나. 피고는 2015. 12. 18. 설립되어 컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업, 컴퓨터 수리 및 판매업 등을 하면서 , **DATA FACTORY**,  와 같은 형태의 표장을 사용하였다(이하 ‘피고 사용표장’이라고 한다).

다. 원고는 2016. 6. 13. 피고를 상대로 ‘데이터팩토리’, ‘DATA FACTORY’ 표장의 사용 금지 등과 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

라. 피고는 이 사건 소송 계속 중이던 2016. 8. 10.  표장에 관하여 지정상품 및 지정서비스업을 상품류 구분 제09류 이미지 및 문서 스캔용 컴퓨터소프트웨어, 서비스업류 구분 제42류 컴퓨터 소프트웨어 설계 및 개발업 등으로 하여 상표등록출원을 하였고, 2017. 8. 8. 상표등록을 받았다(등록번호 2 생략, 이하 ‘피고 등록상표’라고 한다).

### 2. 쟁점

원고는 피고 사용표장이 이 사건 등록상표권 침해라고 주장하며 그 사용의 금지 및 손해배상을 구하고, 이에 대하여 피고는 피고 사용표장은 이 사건 등록상표와 그 표장 및 서비스업이 유사하지 않고, 최소한 피고 등록상표의 등록일 이후에는 등록상표권의 정당한 사용에 해당하므로 이 사건 등록상표권에 대한 침해가 인정되지 않는다는 취지로 주장한다.

이 사건의 쟁점은, 피고 등록상표의 등록 이후 피고 사용표장의 사용이 후출원 등록상표의 사용으로서 이

사건 등록상표권에 대한 침해가 부정되는지 여부이다.

### 3. 피고의 상고이유에 대한 판단

가. 다음과 같은 상표권의 효력과 선출원주의, 타인의 권리와와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지에 비추어 보면, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.

1) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법 제89조), 제3자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항).

2) 상표법은 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제35조 제1항), ‘선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표’를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34조 제1항 제7호). 이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호).

3) 또한, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 ‘선행허권 등’이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선행허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(제92조). 즉, 선행허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선행허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선행허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선행허권 등에 대한 침해가 성립한다.

나. 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호·장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급·보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다.

다. 이와 달리 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도 277 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합) 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

라. 원심은 판시와 같은 이유로 이 사건 등록상표와 피고 사용표장은 그 표장 및 서비스업이 모두 유사하다고 보고, 피고 등록상표가 등록된 2017. 8. 8.부터는 피고도 이 사건 등록상표와 유사한 피고 등록상표의 정당한 권리자로서 침해가 성립하지 않는다는 취지의 피고 주장을 배척하여 이 사건 등록상표권에 대한 침해를 인정한 제1심판결을 유지하였다.

마. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심판결에 표장 유사 판단에서의 요부 및 보통명칭의 판단, 서비스업의 유사 여부, 후출원 등록상표 사용의 선출원 등록상표권에 대한 침해 성립에 관한 법리 등을 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

### 4. 금원 지급 청구 부분에 관한 직권판단

가. 기록 및 원심판결에 의하면 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

1) 원고는 제1심에서 2016. 1. 1.부터 2016. 12. 31.까지의 손해배상으로 107,767,000원 및 이에 대한 지연손해금을 구하였고, 제1심은 손해액을 10,000,000원으로 산정하여 원고 청구를 일부 인용하였다.

2) 원고는 원심 2018. 5. 30.자 준비서면에 ‘피고의 상표권 침해행위가 계속되고 있으므로 명시적 일부 청구로서 2017. 12. 31.까지의 손해배상을 구한다’는 의사를 기재하였고, 위 준비서면이 원심 제1회 변론기일에서 진술되었다. 그러나 원고는 2017년도 손해배상청구액을 특정하여 그에 따라 청구취지를 확장하는 취지의 서면을 제출하지는 않았다.

3) 원심은 판결이유에서는 2016. 1. 1.부터 2017. 12. 31.까지의 손해발생 사실과 위 기간 동안 손해액 총 20,000,000원이 인정된다는 취지로 설시하면서, 2016. 1. 1.부터 2016. 12. 31.까지의 손해액을 10,000,000원으로 인정한 제1심판결 중 원고 패소 부분에 대한 원고 항소의 일부를 인용하여 손해액 10,000,000원을 추가로 인용하고, 피고 패소 부분에 대한 피고 항소를 기각하였다.

나. 이러한 사실관계에 의하면, 원고가 제1심에서 판단을 구한 2016년도 손해배상에 더하여 2017년도에도 피고의 상표권 침해행위가 계속되고 있음을 원인으로 이 기간 동안의 손해배상을 추가로 구하고자 하는 의사를 명백히 한 반면 2017년도 부분의 청구금액을 특정하고 그에 따라 청구취지를 확장하는 절차를 취하지 않았으므로, 원심으로서의 석명권을 적절히 행사하여 원고로 하여금 적법한 청구의 변경 절차를 밟아 청구금액을 명확히 특정하도록 하였어야 한다. 한편 항소심에서 청구가 확장된 경우 항소심은 확장된 청구에 대하여는 실질상 제1심으로서 재판하여야 하므로, 확장된 청구에 대한 원고 주장의 당부를 심리·판단하여 원고 항소에 대한 판단과는 별개로 주문 표시를 하여야 한다(대법원 2017. 7. 11. 선고 2017다15218 판결 등 참조). 그런데 원심은 항소심에서 적법한 청구의 확장 절차가 없었던 2017년도 손해배상청구 부분에 대하여 판결이유에서는 이를 인용하는 취지의 판단을 하는 한편, 판결주문에서는 그에 대한 판단을 표시하지 않은 채 원고와 피고의 쌍방의 항소에 대하여만 주문 표시를 하였다.

이러한 원심판결에 따르면, 2016. 1. 1.부터 2016. 12. 31.까지 기간에 대하여 원심이 인정한 손해액이 얼마인지 알 수 없고, 원고의 나머지 항소와 피고의 항소를 기각한 취지가 무엇인지도 알 수 없게 된다.

다. 결국, 금원 지급 청구에 관한 원심판결에는 청구의 특정에 관한 법리오해, 석명권 불행사, 이유불비 또는 이유모순 등의 잘못이 있으므로 직권으로 이를 파기한다. 이 부분에 관한 원고와 피고의 상고이유는 나아가 판단하지 아니한다.

## 5. 결론

그러므로 원심판결 중 금원 지급 청구에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며, 피고의 나머지 상고를 기각하기로 하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 이 판결에는 대법관 이기택, 대법관 노태약의 보충의견이 있다.

## 6. 대법관 이기택, 대법관 노태약의 보충의견

가. 상표권에 관한 위와 같은 법리가 특허권과 실용신안권, 디자인권에도 그대로 적용될 수 있다는 점에 관하여 좀 더 구체적으로 살펴보기로 한다.

### 1) 먼저 특허법과 실용신안법에 관하여 본다.

가) 특허법과 실용신안법은 출원 전에 공지되었거나 공언히 실시된 발명과 고안 등에 대해 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있고(특허법 제29조 제1항, 실용신안법 제4조 제1항), 선출원주의를 택하여 동일한 발명 또는 고안에 대하여 먼저 출원한 자만이 등록을 받도록 함으로써(특허법 제36조, 실용신안법 제7조), 출원일을 기준으로 저촉되는 특허권 또는 실용신안권 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있다. 이에 위반하여 등록된 특허 또는 실용신안은 등록무효 심판의 대상이 된다(특허법 제133조 제1항, 실용신안법 제31조 제1항).

나) 종래 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제45조 제3항은 “특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라고 한다)는 특허발명이 그 출원한 날 이전에 출원된 타인의 특허발명 등록실용신안 또는 등록의장을 이용하거나 이들과 저촉되는 경우 그 특허권자·실용신안권

자·의장권자의 동의를 얻거나 제59조 제1항의 규정에 의하지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로써 실시할 수 없다.”라고 하여 특허권과 특허권 또는 이와 동종의 권리인 실용신안권의 저촉관계에 관하여도 선출원 권리자의 동의가 없으면 침해가 성립함을 규정하고 있었다. 그런데 1986. 12. 31. 개정에서 후출원 특허권과 선출원 특허권 또는 실용신안권 상호간의 저촉관계는 무효심판에 의해 해결하는 것이 타당하다는 비판 등을 수용하여 이 부분이 삭제되었다. 이후 조문 번호가 변경되고, 선출원 권리로 상표권이 추가되는 등의 개정 과정을 거쳐 현행 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정된 것) 제98조는 “특허권자 등은 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로써 실시할 수 없다.”라고 규정하고 있다.

위와 같은 개정을 통해 후출원 특허와 선출원 특허 또는 실용신안의 저촉관계에 관한 규정이 삭제되긴 하였으나, 특허법은 후출원 특허권이 타인의 동종 또는 이종의 선출원 등록권리와 이용관계에 있거나 타인의 이종의 선출원 등록권리와 저촉관계에 있는 경우에 선출원 권리가 우선하고 후출원 특허권자 등의 권리가 제한될 수 있음을 여전히 명확히 규정하고 있다. 위와 같은 특허법 개정을 후출원 특허와 선출원 특허 또는 실용신안의 저촉관계의 경우에는 선출원 권리자의 동의를 받지 않더라도 정당한 권리의 실시에 해당하는 것으로 보겠다는 반성적 고려에 의한 것으로는 볼 수 없다. 오히려 다른 이용·저촉관계와의 형평상 선출원 특허권자 또는 실용신안권자의 동의를 받지 않은 후출원 특허권자의 권리 행사 역시 침해로 보는 것이 타당하고, 이는 특허법 제98조에 대응되는 규정을 가지고 있는 실용신안권(실용신안법 제25조)에도 그대로 적용된다.

다) 특허법은 자기의 특허발명이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국가로부터 부여받은 특허권을 신뢰하여 실시사업을 하거나 실시 준비 중인 자를 보호하기 위하여 제104조에서, 동일한 발명에 대하여 둘 이상의 특허 또는 특허와 실용신안이 등록된 경우 특허권자 또는 실용신안권자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자신의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있었다면, 그 특허권에 대하여 통상 실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상 실시권을 가진다고 규정하고 있다. 실용신안법 제26조도 고안에 관하여 같은 취지의 규정을 두고 있다.

위 규정에 따른 법정 통상실시권 성립의 주장은 청구원인인 특허권 침해의 성립을 전제로 한 항변에 해당한다. 그 항변의 성립 요건인 ‘특허에 관한 무효 심결의 확정, 무효심판청구의 등록 전 그 발명 또는 고안의 실시사업 또는 준비, 선의’라는 점이 주장·증명된 경우에 한하여 유상의 통상실시권이 인정되는 것이고, 청구원인인 특허권 침해 성립은 일관되게 유지된다는 점에서, 후출원 특허권 또는 실용신안권의 실시가 선출원 특허권 또는 실용신안권과 저촉될 경우 침해가 성립하는 것과 논리 모순되지 않는다.

## 2) 다음으로 디자인보호법에 관하여 본다.

가) 디자인보호법 역시 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 디자인 등에 대해 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고(디자인보호법 제33조 제1항), 선출원주의를 택하여(디자인보호법 제46조), 출원일을 기준으로 저촉되는 디자인권 사이에 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있으며, 이에 위반하여 등록된 디자인권은 등록무효 심판의 대상이 된다(디자인보호법 제121조 제1항).

나) 디자인보호법 제95조 제1항은 “디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(이하 ‘디자인권자 등’이라고 한다)는 등록디자인이 그 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인·특허발명·등록실용신안 또는 등록상표를 이용하거나 디자인권이 그 디자인권의 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 디자인권자·특허권자·실용신안권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하거나 제123조에 따르지 아니하고는 자기의 등록디자인을 업으로써 실시할 수 없다.”라고 하여, 후출원 디자인권과 동일한 디자인의 실시가 타인의 동종 또는 이종의 선출원 등록권리와 이용관계에 있거나 타인의 이종의 선출원 등록권리와 저촉관계에 있는 경우에 선출원 등록권리가 우선하고 후출원 디자인권자 등의 권리가 제한될 수 있음을 규정하고 있다. 또한, 같은 조 제2항은 “디자인권자 등은 그 등록디자인과 유사한 디자인이 그 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 등록디자인 또는 이와 유사

한 디자인·특허발명·등록실용신안 또는 등록상표를 이용하거나 그 디자인권의 등록디자인과 유사한 디자인이 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 디자인권·특허권·실용신안권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 디자인권자·특허권자·실용신안권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하거나 제123조에 따르지 아니하고는 자기의 등록디자인과 유사한 디자인을 업으로서 실시할 수 없다.”라고 하여, 후출원 등록디자인과 유사한 디자인의 경우에는 선출원 디자인권과 이용관계의 경우뿐만 아니라 저촉관계의 경우에도 선출원 디자인권이 우선하고 후출원 디자인권자 등의 권리가 제한될 수 있음을 명시적으로 규정하고 있다.

다) 이와 같은 규정의 내용과 취지, 등록된 디자인과 유사한 디자인이 선출원 디자인권과 저촉되는 경우와의 형평 등을 고려하면, 후출원 디자인권자 등이 선출원 디자인권자의 동의를 받지 않고 후출원 등록 디자인과 동일한 디자인을 실시한 경우에도 선출원 디자인권에 대하여 침해가 성립된다고 하는 것이 타당하다.

3) 이와 같이 지식재산권법은 전체적으로 시간적 순서에 따라 선원이 우선함을 근간으로 하여 구축되어 왔다. 독일, 미국 등의 주요 국가들 역시 서로 저촉하는 지식재산권 사이에서 선원이 우선한다는 선원우위의 원칙을 전제로 후출원 권리의 행사가 선출원 권리와 저촉될 경우 선출원 권리에 대한 침해가 성립하는 것으로 보고 있다. 이러한 입장이 지식재산권법의 기본 원칙에 충실하고 국제적 입법례와 실무에서의 보편적 현상이라고 할 수 있다.

나. 서로 저촉하는 지식재산권 사이에서 선원이 우선한다는 법리를 채택하는 것은 다음과 같은 점에서 논리가 일관되고 명쾌하며 법적 안정성을 가져온다는 장점도 있다.

이 판결과 달리 후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용을 침해로 보지 않으면, 동일한 실시 또는 사용 행위에 대하여 등록 전·후를 기준으로 침해 성립 여부에 관한 법률적 평가가 달라지는 불합리한 결과가 발생한다. 후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용 주장을 권리남용으로 보아 최종적으로 침해 책임을 부담시킨다고 하더라도 위와 같은 불합리함은 여전히 남게 된다. 예를 들어 동일한 상표 사용 의사에 따라 계속되고 있는 후출원 등록상표권자의 일련의 상표 사용 행위에 대하여 상표 등록 전에는 침해가 성립하였다가, 상표등록 후에는 원칙적으로 침해가 성립하지 않으나 선출원 등록상표권자의 권리남용 재항변이 있는 경우 그 인용 여부에 따라 침해 책임 부담 여부가 결정되게 되는 것이다. 형사 사건의 경우에는 문제가 더 복잡하다. 후출원 등록상표권자의 계속된 동일한 상표 사용 행위에 대하여 고의가 인정될 경우 상표등록 전에는 침해죄가 성립하는데, 상표등록 후에는 침해죄의 성립이 부정된다. 상표 등록무효 심결이 확정될 경우에는 다시 침해죄가 성립하는데, 이러한 경우라도 등록 후 등록무효 확정 전 행위에 대하여까지 등록무효 심결 확정의 소급효를 들어 침해죄의 성립을 인정하는 것은 행위 당시 처벌되지 않던 것을 소급하여 처벌하게 되는 문제가 있어 이를 허용하기도 어렵다.

이상과 같이 보충의견을 밝혀 둔다.

## 132-1. 대법원 2006. 9. 11.자 2006마232 결정, 상표사용금지등가처분

재항고이유를 본다.

### 1. 상표권 무단양도를 이유로 한 계약 해지 여부의 점

원심결정 이유에 의하면, 원심은 피신청인 상대방 1이 이 사건 상표를 무단으로 양도하거나 지정상품 외 상품에 상표를 사용하였다는 점을 소명할 자료가 부족하므로 재항고인이 위 각 사유를 들어 피신청인 상대방 1에 대하여 한 계약 해지 의사표시는 효력이 없고, 따라서 위 해지를 전제로 한 재항고인의 이 사건 가처분신청은 이유 없다 하여 이를 기각한 제1심결정을 유지하고 재항고인의 항고를 기각하였는바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 조치는 수긍할 수 있고, 거기에 재항고이유에서 주장하는 바와 같은 심리미진 및 채증법칙 위배에 의한 사실오인이나 상표법 및 계약 해지에 관한 법리오해의 위법 등이 있다고 할 수 없

다.

## 2. 저작권과의 저촉에 따른 제한 여부의 점

원심결정 이유에 의하면, 원심은 상표권자라 하더라도 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 저작권자의 동의를 얻지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다 할 것인데(상표법 제53조7), 이 사건 상표에 사용된 표장은 1992. 9. 19. 경 사망한 미국인 디자이너 망 케네스 로버트 하워드(Kenneth Robert Howard)가 재항고인의 이 사건 상표 등록출원 전에 창작한 ‘플라잉 아이볼(flying eyeball)’에 망인의 예명인 ‘Von Dutch’를 부가한 것에 불과하여 위 망인의 저작물과 실질적으로 동일한 것임에도 재항고인이 위 망인의 상속인 등 정당한 저작권자로부터 이를 상표로 사용하는 데 대한 동의를 얻은 적이 없으므로, 재항고인은 이 사건 상표를 사용할 권한이 없어 그 침해에 대한 배제를 구할 수도 없다고 함으로써, 이 점에서도 재항고인에게 이 사건 가처분의 피보전권리가 없다는 취지로 판시하고 있다.

원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍할 수 없다.

상표법 제53조에서 등록상표가 그 등록출원 전에 발생한 저작권과 저촉되는 경우에 저작권자의 동의 없이 그 등록상표를 사용할 수 없다고 한 것은 저작권자에 대한 관계에서 등록상표의 사용이 제한됨을 의미하는 것이고, 저작권자와 관계없는 제3자가 등록된 상표를 무단으로 사용하는 경우에 그 금지를 구할 수 없다는 의미는 아니라 할 것이다. 따라서 이 사건 상표가 위 망인이 창작한 저작물과 실질적으로 동일한 것이라 하더라도 상표권자인 재항고인으로서 위 저작물에 대한 저작권자가 아닌 이 사건 가처분의 피신청인들에 대하여는 상표권 침해를 주장할 수 있다 할 것이다. 따라서 원심의 위 판단은 상표법 제53조에 대한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이다.

다만, 재항고인의 이 사건 가처분신청은 이 사건 계약이 적법하게 해지되었음을 전제로 한 것이나 앞서 본 바와 같이 그 해지가 인정되지 아니하여 기각될 수밖에 없으므로, 원심이 그와 같은 이유로 이 사건 가처분신청을 기각한 제1심결정을 유지하고 재항고인의 항고를 기각한 이상, 원심의 위 상표법 제53조에 대한 법리오해의 위법은 재판 결과에 영향을 미치지 아니하였다 할 것이다.

## 3. 결론

그러므로 재항고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.

---

7) 현행법 제92조 제1항

## 2. 상표권 이전등록



### 133. 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011다71964 판결, 상표권이전등록 등

상고이유를 판단한다.

#### 1. 원심의 판단

원심은 피고가 2002. 11. 12. 원고와 사이에 피고가 전담하던 종합물류정보전산망 사업의 전담사업자 업무를 원고에게 위탁하고 위 사업 전반을 이관하는 내용의 협정을 체결하면서 그에 부속하여 원심판결 별지 목록 기재 각 상표권 및 서비스표권(그 표장은 'KT로지스' 또는 'KTLOGIS'이다. 이하 '이 사건 상표권 등'이라고 한다)을 무상으로 이관하기로 하는 등 세부 사항을 정한 합의(이하 '이 사건 합의'라고 한다)를 한 사실을 인정한다. 다음, 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 이 사건 상표권 등에 관하여 이 사건 합의에 따른 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 판단하였다.

나아가 원심은 위의 이전등록절차 이행의무가 5년의 상사소멸시효기간이 경과함으로써 소멸하였다는 피고의 주장을 다음과 같은 이유로 배척하였다. 즉 원고가 설립 후부터 그 명칭을 'KT Logis Co., Ltd' 및 '(주)

케이티로지스'로 표기하고 있고, 원고의 회사 로고로 ,  등을 사용하는 한편 위 표장을 이 사건 합의 이후 지속적으로 원고의 거래관계에서 상품이나 서비스 등을 제공함에 있어서 원고를 나타내는 표지로 사용하여 온 이상, 원고의 이 사건 상표권 등에 관한 이전등록청구권의 소멸시효는 진행하지 아니한다는 것이다.

#### 2. 대법원의 판단

그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍할 수 없다.

가. 상표권 또는 서비스표권(이하 상표권, 나아가 상표권자 또는 상표만을 들어 실시하기로 한다)의 양도에는 상표권에 관한 이전등록으로 족한 점(상표법 제56조 제1항 제1호 참조), 상표권 매매 기타 그 양도의무 발생의 원인이 되는 계약으로부터 통상 부동산 매매에서의 목적물인도의무와 같은 의무가 발생하지 아니하여 매도인 등 상표권양도의무자가 상표권의 이전등록 외에 적극적으로 하여야 할 '주된 급부'의 의무를 상정하기 어려운 점, 나아가 오늘날 상표권 양도 거래의 실제 양태 등에 비추어 보면, 상표권자에 대하여 상표권에 관한 이전약정에 기하여 이전등록을 청구할 권리를 가지는 사람이 이미 그 상표를 실제로 사용하고 있다는 것만으로 상표권이전등록청구권의 소멸시효가 진행되지 아니한다고 할 수는 없다.

한편 그가 상표를 당해 상표권의 지정상품에 사용하여 주지상표가 되는 등으로 별도의 법적 보호를 받을 수 있다고 하더라도, 그 보호를 위하여 이전등록의무자의 시효소멸 주장이 일정한 범위에서 제한되어야 하는 가 하는 것은 위와 같은 법적 보호의 내용 또는 성질 등에 의하여 정하여질 문제로서, 상표 사용에 의한 소멸시효 진행의 저지 여부와 직접적인 연관이 없다고 할 것이다. 더구나 기록에 의하면, 원고는 이 사건 합의 후 이 사건 상표권 등의 표장을 물류정보서비스업, 택배서비스업, 차량용 블랙박스 판매업 등에 사용한 바 있을 뿐이고, 이 사건 상표권 등의 각 지정상품이나 지정서비스업에 관하여 사용하였다고 인정할 만한 자료를 기록상 찾아볼 수 없으므로, 이 사건에서는 이러한 법문제가 제기될 여지가 없다.

나. 그렇다면 앞서 본 법리에 비추어 이 사건 합의에 기한 원고의 이 사건 상표권 등의 이전등록청구권에 관하여는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 발생시부터 소멸시효가 진행되는 것으로 보아야 할 것이다.

그럼에도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 위의 이전등록청구권에 관하여 소멸시효가 진행되지 아니하였다고 보아 피고의 시효소멸 주장을 배척하였다. 결국 원심판결에는 상표권 등에 관한 이전등록청구권의 소멸시효에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고 패소부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.



### 3. 상표권 회복

#### 134. 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011다71964 판결, 상표권이전등록 등

상고이유를 판단한다.

##### 1. 상고이유 제2, 3점에 관하여

가. 상표권 등록은 상표권 발생의 요건이지만 존속요건은 아니다. 따라서 상표권이 부적법하게 소멸등록되었다 하더라도 상표권의 효력에는 아무런 영향이 없고, 상표권의 존속기간도 그대로 진행된다. 상표권이 부적법하게 소멸등록된 때에는 상표권자는 특허권 등의 등록령 제27조의 절차에 따라 그 회복을 신청할 수 있다. 이러한 회복등록은 부적법하게 말소된 등록을 회복하여 처음부터 그러한 말소가 없었던 것과 같은 효력을 보유하게 하는 등록에 불과하므로, 회복등록이 되었다고 해도 상표권의 존속기간에 영향이 있다고 볼 수 없다(대법원 2002. 11. 22. 선고 2000두9229 판결, 대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후2309 판결 등 참조).

나. 원심판결의 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

씨트리

1) 원고의 상표 ‘**C-TRI**’ (상표등록번호 1 생략, 이하 ‘이 사건 소멸 상표 또는 상표권’이라고

한다)는 2000. 9. 27. 출원되어 2002. 2. 28. 등록된 상표로서 그 존속기간은 2012. 2. 29.까지이다. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제43조 제2항에 의하면 그 존속기간갱신등록 신청기한은 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월이다.

2) 소외 1은 2007. 1. 12. 이 사건 소멸 상표에 대하여 상표권자 원고가 아닌 피고 보조참가인을 상대로 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 간과한 채 위 상표에 대한 등록을 취소하는 심결(이하 ‘이 사건 취소심결’이라고 한다)을 하여 그 심결이 확정되었고, 피고는 2007. 11. 20. 이 사건 소멸 상표권의 소멸 등록을 하였다.

**C-TRI**

3) 소외 1은 이 사건 취소심결 후인 2007. 11. 1. ‘**C-TRI**’ (상표등록번호 2 생략,

**SEA TREE**

이하 ‘상표 2 또는 상표권 2’라고 한다)와 ‘**SEA TREE**’ (상표등록번호 3 생략, 이하 ‘상표 3 또는 상표권 3’이라고 한다)를 출원하여 2008. 8. 28. 상표등록을 받았다. 이 사건 소멸 상표와 상표 2, 3의 지정상품은 화장 관련 상품으로 서로 유사하다. 상표 3은 2008. 12. 18. 소외 1에서 피고 보조참가인에게 이전등록되었다.

4) 이 사건 취소심결의 주심 심판관이었던 소외 2는 이 사건 취소심결에 문제가 있음을 뒤늦게 깨닫고, 2009. 4.경 원고를 방문하여 그 해결방안으로 이 사건 취소심결에 대해 재심을 청구하는 방안, 소외 1로부터 상표 2를 양수하는 방안을 제시하였다. 그러나 소외 2는 원고에게 상표 2 외에 상표 3도 상표권 등록되어 있다는 사실은 알리지 않았다. 원고는 위 두번째 방안을 받아들여 2009. 4. 14. 소외 1로부터 상표 2의 등록을 이전받았다.

5) 원고는 이 사건 소멸 상표권의 존속기간갱신등록 신청기한이 경과한 후인 2012. 9.경 상표 3의 존재를 알게 되었다. 원고는 2013. 4. 22. 이 사건 취소심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였으나, ‘원고는 이 사건 취소심결의 당사자 등이 아니어서 그 취소를 구하는 소송을 제기할 당사자적격을 갖지 못하므로 원고의 소는 부적법하다’는 이유로 소 각하 판결이 확정되었다(대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후2309 판결). 다만

위 대법원 판결에는 ‘상표권자가 아닌 제3자를 상대로 하여 제기된 상표등록취소심판에서 이를 인용하는 심결이 내려지더라도, 이러한 심결은 상표권자에게 효력이 미치지 아니하므로, 특허청장은 이러한 심결을 이유로 상표권의 소멸등록을 하여서는 아니되고, 설령 이에 위배되어 소멸등록이 이루어졌다고 하더라도 상표권자는 특허권 등의 등록령 제27조의 절차에 따라 그 회복을 신청할 수 있다’는 설시도 포함되어 있다.

6) 원고가 2014. 1. 28. 이 사건 소멸 상표권의 회복등록과 존속기간갱신등록을 신청하자, 피고는 2014. 1. 28. 상표권의 회복등록을 한 다음 다시 존속기간 만료를 이유로 상표권의 소멸등록을 하고, 2014. 6. 10. 이 사건 소멸 상표권의 존속기간 갱신등록을 거부하였다(이하 ‘이 사건 처분’이라고 한다).

다. 원심은, 이 사건 취소심결의 효력은 당사자가 아닌 원고에게는 미치지 않으므로 원고의 이 사건 소멸 상표권은 소멸되지 아니한 채 그대로 존속하고 존속기간도 계속 진행한다고 보아야 하고, 그렇게 보면 이 사건 소멸 상표권의 존속기간은 2012. 2. 29. 만료하게 되는데 그로부터 6개월이 경과할 때까지 존속기간갱신등록신청이 없었으므로 위 상표권은 존속기간 만료로 소멸하였으며, 이미 존속기간 만료로 소멸한 이상 회복 등록을 하였다고 해서 이미 소멸한 상표권이 다시 살아나는 것은 아니라고 판단하였다.

이러한 원심의 판단은 앞서 본 법리에 따른 것으로 거기에 원고의 상고이유 주장과 같이 상표권의 존속기간갱신등록이나 회복등록에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

## 2. 상고이유 제1점에 관하여

원심은 다음과 같은 이유로 이 사건 처분이 신의칙에 반하지 않는다고 판단하였다.

1) 상표권에는 다수의 이해관계가 복잡하게 얽힐 수 있으므로 상표권의 존속기간 만료 및 그 갱신 여부는 상표법의 규정에 따라 확립적으로 정해져야 한다.

2) 소외 2의 부적절한 제안은 피고의 공적인 견해표명으로 보기 어렵고, 그로 인하여 원고가 이 사건 소멸 상표권의 소멸등록에 대해 즉시 회복등록을 신청하는 등 적절한 대응을 하지 못하게 되었다고 하더라도 이를 이유로 손해배상을 청구할 수 있는지 여부는 별론으로 하고 상표권의 존속기간 및 존속기간갱신등록 신청기간이 달라진다고 할 수는 없다.

3) 원고는 소외 2의 제안과 무관하게 법률전문가의 조언을 얻어 이 사건 소멸 상표권의 회복등록을 신청하고 나아가 존속기간갱신등록을 신청할 수 있었는데 스스로 소외 2의 제안을 받아들여 위와 같은 방법을 취하지 않았다.

관련 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 신의성실의 원칙에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

## 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 4 ▪ 상표권 무효시 쟁점

### 134-1. 대법원 2023. 12. 28. 선고 2022다209079 판결, 부당이득금

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 서면의 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

#### 1. 사건의 개요와 쟁점

가. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음 사실을 알 수 있다.

1) 제주지방법원은 피고들 등의 압류명령 신청에 따라 2013. 6. 18. 주식회사(회사명 생략)의 이 사건 상표권(상표등록번호 1, 2, 3 생략)에 관하여 압류명령(제주지방법원 2013타채3702호)을 하였고, 2013. 6. 21. 상표등록원부에 압류등록이 이루어졌다.

2) 제주지방법원은 2013. 7. 22. 이 사건 상표권을 추심에 갈음하여 매각할 것을 명하는 이 사건 매각명령(제주지방법원 2013타채4178호)을 하였고, 원고 1이 2014. 12. 23. 위 매각명령에 따른 매각절차에서 이 사건 상표권을 9억 원에 매수하고 그 대금을 모두 지급하였다. 제주지방법원은 2015. 1. 19. 특허청장에게 이 사건 상표권에 대한 등록권자 명의변경 등록을 촉탁하였고, 같은 날 원고 1 앞으로 이 사건 상표권에 관한 등록권자 명의변경 촉탁등록이 마쳐졌다. 제주지방법원은 2015. 2. 27. 이 사건 배당절차(제주지방법원 2014타기626호)에서 피고들을 비롯한 채권자들에게 배당금을 각 배당하는 내용의 배당표를 작성하였다.

3) 그 후 이 사건 상표는 전체적으로 현저한 지리적 명칭으로 된 상표로서 상표등록 무효 사유가 있다는 이유로, 이 사건 상표권 중 (상표등록번호 1 생략)호에 관하여는 2015. 5. 7., (상표등록번호 2 생략)호, (상표등록번호 3 생략)호에 관하여는 2016. 8. 20. 각 상표등록을 무효로 하는 심결이 확정되었다.

4) 원심은, 위 심결이 확정됨에 따라 이 사건 상표권은 처음부터 없었던 것이 되고, 존재하지 않는 이 사건 상표권을 매각목적물로 하는 이 사건 매각명령은 무효이므로, 피고들은 원고 1에게 이 사건 배당절차에서 각 배당받은 배당금을 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 판단하였다.

나. 상표법 제117조 제3항 본문은 상표등록을 무효로 한다는 심결(이하 ‘상표등록 무효심결’이라고 한다)이 확정된 경우에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정하고 있다. 이 사건의 쟁점은 민사집행법에 따른 상표권에 대한 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결이 확정된 경우에 그 집행절차가 무효로 되는지 여부이다.

#### 2. 판단

가. **상표권에 대한 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결이 확정된 경우 그 집행절차가 무효로 되는지 여부**

다음과 같은 상표권의 발생 근거와 그 효력의 특수성, 상표권에 대한 집행절차의 내용과 성격, 집행절차의 안정적인 운영 필요성 등을 종합하여 보면, 상표권에 대한 집행절차에서 매수인 등이 상표권을 취득하고 그 집행절차가 종료되었는데 그 후 상표등록 무효심결이 확정됨에 따라 상표권을 소급적으로 상실하게 되더라도 상표권에 대한 집행절차의 효력이 무효로 된다고 할 수는 없다.

1) 상표등록을 받으려는 자가 특허청장에게 상표등록출원을 하면, 특허청 심사관의 방식심사와 실체심사를 거쳐 상표등록출원에 대한 거절이유가 없는 경우 상표등록결정을 받게 되고, 그 후 상표등록료를 납부하면 특허청장의 상표권 설정등록에 의하여 상표권이 발생한다(상표법 제36조, 제68조, 제82조). 상표등록요건을 갖추지 못한 상표라고 하더라도 위와 같이 상표등록결정과 상표권 설정등록에 따라 발생한 상표권은 대세적으로 유효한 권리로 취급된다. 상표권은 이해관계인 또는 특허청 심사관이 특허심판원에 상표권자를 상대로 상표등록 무효심판을 청구하여 상표법 제117조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 따른 상표등록 무효심결이 확정된 경우에만 비로소 처음부터 없었던 것으로 보게 된다(상표법 제117조 제1항, 제3항 본문).

2) 상표권에 대한 집행절차에서 상표권 압류의 효력은 등록원부에 압류등록이 된 때에 발생하고(민사집행규칙 제175조 제1항, 제3항), 압류등록 당시 상표권이 집행채무자의 책임재산에 속하였고 독립된 재산으로서의 가치가 있었던 이상 상표권에 대한 압류명령은 유효하다. 다만, 상표권이 소멸하는 등으로 권리를 이전할 수 없는 사정이 명백하게 된 때에는 경매절차의 취소사유에 해당하는데(민사집행규칙 제175조 제5항, 민사집행법 제96조 제1항), 경매절차의 취소사유는 매각대금을 다 내기 전에 발생한 것이어야 한다.

3) 상표권은 사후적으로 이해관계인 등의 심판청구에 따른 특허심판원의 상표등록 무효심판을 통해 그 상표권이 처음부터 없었던 것으로 간주될 가능성을 내포하고 있고, 당사자 대립 구조를 가지는 상표등록 무효심판의 특성상 심판청구의 상대방인 상표권자의 적절한 대응 여하에 따라 무효심판의 결과가 좌우될 수도 있다. 따라서 상표권에 대한 집행절차에서 상표권을 취득하였는데 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결의 확정에 따라 그 상표권이 처음부터 없었던 것으로 간주되더라도, 집행절차를 무효로 하면서까지 상표권 매수인이나 양수인을 보호할 필요성이 있다고 단정하기 어렵다.

#### 나. 이 사건에 관한 판단

1) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 상표권에 대한 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결이 확정되었더라도 이 사건 상표권에 대한 압류명령이나 이 사건 매각명령이 무효로 된다고 할 수 없으므로, 피고들이 이 사건 배당절차에서 각 배당받은 배당금을 법률상 원인 없이 얻은 이익이라고 볼 수는 없다.

2) 그럼에도 원심은, 상표등록 무효심결이 확정된 경우에는 이 사건 상표권을 매각목적물로 하는 이 사건 매각명령이 무효가 된다는 이유로 피고들은 원고 1에게 위 배당금을 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표권에 대한 집행절차가 종료된 후에 상표등록 무효심결이 확정된 경우 그 집행절차의 효력에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

#### 3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고들 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 04 배타권 침해 실체

### 1. 정당권원 관련 - 사용자 범위

#### 135. 대법원 2004. 9. 24. 선고 2002다58594 판결, 손해배상 등

##### 1. 사실관계

원심이 적법하게 채택한 증거에 의하여 인정한 사실은 다음과 같다.

(1) 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고는 1999. 1. 25. 피고와 사이에, 원고가 피고에게 1999. 1. 1.부터 2003. 12. 31.까지 5년 동안 국내에서 이 사건 등록상표를 사용하여 스포츠 의류, 신발류, 스포츠 머리용품, 텐트와 슬리핑백을 포함한 야외용품 및 가방류 등의 제품(이하 '라이선스 제품'이라 한다)을 독점적으로 제조·판매할 수 있는 권리를 부여하고, 이를 위하여 이 사건 등록상표에 관하여 피고 명의의 전용사용권을 설정하기로 하는 내용의 상표사용권설정계약(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하였다.

(2) 원고와 피고는 이 사건 계약을 체결하면서, 원고가 피고에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락하는 대가로, 피고는 원고에게 계약서명료 미화 25,000달러(\$, 이하 달러는 모두 미화를 가리킨다)를 계약서명시 지급하고, 이후 라이선스 제품의 순판매액에 비례하여 순판매액의 3~5%에 해당하는 금원을 상표사용료로 지급하되, 특허청에 이 사건 상표사용권이 등록된 날부터 7일 이내에 1999년도분 상표사용료 하한액으로서 15만 달러를 지급하고, 2000년도분 상표사용료 하한액으로서 25만 달러를 2000. 1. 30.까지, 2001년도분 상표사용료 하한액으로서 30만 달러를 2001. 1. 30.까지, 2002년도분 상표사용료 하한액으로서 35만 달러를 2002. 1. 30.까지, 2003년도분 상표사용료 하한액으로서 40만 달러를 2003. 1. 30.까지 각 지급하고, 피고는 제3자에게 이 사건 등록상표를 사용하여 라이선스 제품을 제조·판매할 수 있도록 허락하여서는 아니된다(이하 '서브라이선스 금지조항'이라고 한다)는 약정을 하였다.

(3) 원고는 이 사건 계약에 따라 이 사건 등록상표에 관하여 피고 명의로 각 전용사용권설정등록을 마쳐주었고, 피고는 이 사건 계약에 따라 이 사건 등록상표를 사용하여 라이선스 제품을 제조·판매하기 시작하였다.

(4) 그 후 원고가 1999. 4. 28.경 주식회사 토레스코월드에게 국내에서 이 사건 등록상표를 사용하여 캐주얼의류를 제조·판매할 수 있는 독점적 권리를 수여하는 바람에, 원고와 피고 사이에 이 사건 등록상표를 사용할 라이선스 제품의 범위에 관한 분쟁이 발생하였고, 이러한 사정을 이유로 피고가 원고에게 약정한 1999년도분 상표사용료 하한액을 약정기일까지 지급하지 아니하여(피고는 원고에게 1999. 7. 31. 3만 달러를, 1999. 9. 3. 18,000달러를 각 송금한 상태였다.) 원고와 피고 사이에 1999년도분 상표사용료 하한액의 조정을 둘러싼 논의가 있었는데, 원고는 1999. 11. 1. 피고의 상표사용료 감액요청을 받아들여 1999년도분 상표사용료 하한액을 131,766달러로 감액하겠다는 팩스를 피고에게 보냈고, 이러한 감액된 상표사용료를 기초로 원고와 피고는 1999. 11. 11.경 원고와 피고 사이에 다툼 있는 사항에 관하여 화해약정을 체결하기 위한 협상을 하였다.

(5) 당시 원고와 피고가 협상을 하기는 하였으나 실제로 서명에까지는 이르지 아니한 협상안에는, 1999년도분 상표사용료의 하한액 중 나머지 금액과 그 지급시기를 1999. 11. 12. 23,766달러, 1999. 11. 30. 3만 달러, 1999. 12. 12. 3만 달러로 각 변경하기로 하는 내용이 포함되어 있었는데(위 금액의 합계 83,766달러는, 원고가 1999. 11. 1.자 팩스에서 피고의 요청을 받아들여 감액하여 주겠다고 함으로써 변경된 것으로 전제된 1999년도분 상표사용료 하한액 131,766달러에서 피고가 당시까지 송금한 48,000달러를 제외한 금액이다.), 위와 같은 협상이 진행중이던 1999. 11. 15. 피고는 원고에게 위 협상안에 1999. 11. 12.까지 지급하기로 되어 있는 상표사용료 23,766달러에서 원천징수할 10%의 세금을 공제한 나머지 21,389달러를 원고에게 송금하였다.

(6) 위와 같은 협상이 진행된 결과 원고와 피고는 2000. 2. 21.에 이르러, 위와 같이 1999년도분 상표사용

료 하한액을 131,766달러로 감액하는 것을 전제로, 위 금액에서 피고가 이미 지급한 상표사용료 합계 71,766달러(다만, 피고는 1999. 11. 15. 상표사용료 23,766달러를 지급하면서 원천징수할 세금 10%를 제외한 나머지만을 원고에게 송금하였다.)를 제외한 나머지 1999년도분 상표사용료 하한액 6만 달러를 2000. 3. 15.까지 지급하기로 약정하였는데, 피고가 2000. 3. 15.이 경과한 이후에도 원고에게 1999년도분 미지급 상표사용료 하한액 6만 달러를 지급하지 아니하자, 원고와 피고는 다시 2000. 4. 17. 1999년도분 미지급 상표사용료 하한액 6만 달러를 2000. 4. 27.까지 어떠한 일이 있어도 무조건적으로 지급하기로 하고 만약 피고가 2000. 4. 27.까지 이를 지급하지 아니하는 경우에는 이 사건 계약이 자동적으로 해지되는 것으로 하는 내용의 약정(이하 '이 사건 해지약정'이라 한다)을 체결하였다.

(7) 그 후 피고는 2000. 4. 28. 앞서 본 바와 같이 감액된 1999년도분 상표사용료 하한액 131,766달러에서 원천징수세액 10%(13,176.60달러)를 공제한 118,589.40달러를 원고에게 송금하여야 하는 것으로 계산하여 위 금액에서 당시까지 원고에게 송금한 금액 합계 69,389달러를 공제한 나머지인 49,200.40달러를 원고에게 송금하였고, 같은 날 이러한 계산내역을 담은 팩스를 원고에게 보냈다. 원고는 위 금원을 송금받은 이후에는 2000년도분의 상표사용료 하한액의 지급을 청구하였을 뿐 1999년도분 상표사용료는 더 이상 청구하지 아니하였다. 한편, 피고는 위와 같이 감액된 1999년도분 상표사용료 하한액 131,766달러의 10%인 13,176.60달러를 원화로 환산한 16,456,000원을 원천징수세액으로 국세청에 납부하였다.

(8) 이후 2000. 1. 31.이 경과하도록 피고가 2000년도분 상표사용료 하한액을 지급하지 않고 있던 차에 원고는 2000. 5.경 피고가 서브라이선스 금지조항에 위반한 증거를 확보하고 2000. 7. 11.경 피고를 만나 피고가 2000년도분 상표사용료 하한액을 지급하지 않은 것과 서브라이선스 금지조항에 위배하였다는 등의 이유를 들어 이 사건 계약을 해지할 의사를 표시함과 아울러 법정의 절차를 거치지 않고 합의해지를 원한다는 의사를 표시하였고, 이에 대하여 피고는 같은 달 13. 이 사건 계약을 해지하는 데에 원칙적으로 동의하며, 정리기간 및 정리방법은 원고와 추후협상을 하겠다는 의사를 표시하였다.

(9) 그 후 원고와 피고 사이에 계약해지에 따른 정리기간에 관하여 이견이 있자 원고는 2000. 8. 24. 피고의 계약위반을 이유로 이 사건 계약을 해지한다는 통지를 피고에게 발송하고 2000. 9. 15. 이 사건 소를 제기하였다.

## 2. 원고의 상고이유 제1, 2점에 관하여

가. 원심은, 피고가 1999. 12.경 여철모에게, 1999. 1. 6.경 주식회사 G.S. International에게, 2000. 1. 1.경 변경모에게 이 사건 등록상표를 사용하여 라이선스 제품의 일부인 스포츠 의류 또는 신발을 제조·판매하는 것을 허락하고 수령한 상표사용료 합계 4억 93,413,600원 상당을 원고의 상표권 침해로 인한 손해배상으로 청구하기 위해서는, 피고가 이 사건 계약에 위반하여 여철모 등에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락함으로써 원고에게 손해가 발생하였다는 점에 대한 주장·입증이 있어야 할 것인데, 이에 대한 주장·입증이 없고, 오히려 이 사건 계약에서 원고가 피고에게 1999. 1. 1.부터 2003. 12. 31.까지 5년 동안 국내에서 이 사건 등록상표를 사용하여 라이선스 제품을 독점적으로 제조·판매할 수 있는 권리를 부여하고 이를 위하여 이 사건 등록상표에 관한 피고 명의의 전용사용권을 설정하기로 약정한 점에 비추어 볼 때, 이 사건 계약이 해지되기까지는 원고는 이 사건 계약에 따라 피고 이외의 제3자에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락할 수 있는 권리를 상실하였다고 할 것이어서 원고에게 피고의 상표권침해행위로 인한 손해가 있다고 보기 어려우며, 또한 피고가 얻은 이익액을 원고가 입은 손해의 액으로 추정하는 근거가 되는 상표법 제67조 제2항은 원고가 직접 상표권을 실시하고 있는 경우에 적용된다고 할 것인데 원고가 이 사건 상표를 대한민국 국내에서 실시하고 있지 아니하므로 위 손해액 추정규정은 원고가 주장하는 위와 같은 경우에는 적용된다고 할 수 없고, 또한 변경모 등이 제조·판매한 것을 피고가 제조·판매한 것과 동일시 할 수 없어 피고가 변경모 등으로부터 상표사용료 명목으로 받은 금원을 피고가 원고에게 지급하여야 할 순판매액에 비례한 상표사용료로 볼 수도 없다는 취지로 판단하였다.

나. 이 사건 계약에 의하면, 피고는 원고에게 매년 일정한 금액을 하한액으로 하여 라이선스 제품의 판매액에 일정한 비율(3~5%)을 곱한 금액을 상표사용료로 지급하기로 하였으므로, 피고가 실제 판매한 라이선스 제품의 판매액에 의하여 산정한 상표사용료가 위 하한액보다 적은 경우에 있어서도, 피고가 이 사건 계약에

위반하여 여철모 등에게 이 사건 등록상표를 사용하게 함으로 인하여 피고 스스로 판매하였어야 할 라이선스 제품의 판매액이 감소하였고, 피고가 실제 판매한 라이선스 제품의 판매액에 위와 같이 감소한 판매액을 합한 판매액에 의하여 산출한 상표사용료가 위 하한액을 넘는 때에는 위 하한액을 초과하는 부분을 피고의 채무불이행으로 인하여 원고가 입은 손해라고 할 수 있지만, 이 사건에 있어서 여철모 등이 이 사건 등록상표를 사용한 제품을 판매한 것을 피고의 라이선스 제품 판매와 동일하게 여길 수는 없고, 원고 제출의 증거만으로는 여철모 등의 이 사건 등록상표 사용행위로 인하여 감소된 피고가 판매하였어야 할 라이선스 제품의 판매액을 인정하기 부족하며, 그에 따라 이 사건 계약의 존속기간 동안에 원고가 피고로부터 지급받았어야 할 상표사용료가 위 하한액을 초과하는지 여부를 알 수 없으므로, 피고가 이 사건 계약에 위반하여 여철모 등에게 상표사용을 하게 한 행위로 인하여 원고에게 손해가 발생하였다고 단정할 수 없다.

따라서 원심이 피고가 원고에게 계약위반으로 인한 손해배상책임이 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고 거기에 계약위반으로 인한 손해배상책임에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

다. 기록에 의하면, 원고가 피고와 사이에 이 사건 계약을 체결하기 전부터 국내에서 이 사건 등록상표의 사용권을 설정하고 상표사용료를 받는 영업을 하여 온 사실이 인정되므로 원심이 원고가 이 사건 등록상표를 국내에서 실시하지 않고 있다고 판시한 것은 부적절하지만, 상표법 제67조 제2항이나 제5항 모두 상표권 침해가 있음을 전제로 그 손해액을 산정하기 위한 규정으로서, 상표법 제66조 제1호는 '타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위'를, 같은 조 제2호는 '타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로 교부 또는 판매하거나 위조·모조 또는 소지하는 행위'를 상표권을 침해하는 행위로 보고 있는데, 상표권자의 승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위는 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하고 있는 상표의 사용에 해당하지 아니하고(대법원 1999. 8. 20. 선고 98후119 판결 참조), 상표법 제66조 제2호의 '교부 또는 판매'의 대상이 되는 것은 상표 그 자체가 아니라 상표를 표시한 물건을 의미한다고 봄이 상당하므로, 피고가 여철모 등에게 이 사건 등록상표를 사용하게 한 행위는 이 사건 계약의 해지 여부에 관계없이 상표법 제66조 제1호나 제2호 소정의 상표권 침해행위에 해당한다고 할 수 없고, 따라서 원심이 피고의 행위에 대하여 상표법 제67조 제2항이나 제5항을 적용하지 아니한 것은 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결의 결과에 영향을 미친 상표권 침해에 관한 판단누락이나 법리오해 등의 위법이 없다.

라. 상고이유 중 피고가 2000. 8. 1. 여철모로부터 수령한 상표사용료 3억 원을 원고에게 지급하여야 할 의무가 있다는 주장은 원고가 사실심에서 주장하지 아니한 사유를 새로이 내세워 원심판결의 위법을 주장하는 것이어서 적법한 상고이유가 될 수 없다.

### 3. 원고의 상고이유 제3점에 관하여

원심은, 피고가 원고에게 1999년도분 상표사용료로 48,000달러를 송금한 상태에서 원고와 피고가 1999년도분 상표사용료 감액에 관한 협상을 진행하던 중 1999. 11. 1. 원고가 피고의 상표사용료 감액요청을 받아 들여 1999년도분 상표사용료 하한액을 131,766달러로 감액하겠다는 서면을 팩스로 피고에게 보낸 사실, 이후 원고와 피고 사이에 1999년도분 상표사용료 하한액이 131,766달러로 감액된 것을 전제로 협상이 계속 진행되었고, 그 결과 원고와 피고는 2000. 2. 21. 감액된 1999년도분 상표사용료 하한액 131,766달러에서 피고가 이미 지급한 상표사용료 합계 71,766달러를 제외한 나머지인 6만 달러를 2000. 3. 15.까지 지급하기로 약정하고 이를 서면으로 작성한 사실, 피고는 감액된 1999년도분 상표사용료 하한액 131,766달러에서 원천징수세액 13,176.60달러를 공제한 118,589.40달러에서 당시까지 원고에게 송금한 금액 합계 69,389달러를 공제한 나머지인 49,200.40달러를 2000. 4. 28. 원고에게 송금한 사실을 인정한 다음, 원고와 피고 사이의 2000. 2. 21.(2000. 3. 15.은 오기로 보인다)자 서면합의에 의하여 1999년도분 상표사용료 하한액은 131,766달러로 변경되었다고 할 것인데, 피고가 위 금액에서 원천징수세액을 공제한 나머지를 2000. 4. 28.까지 모두 송금하였으므로 1999년도분 상표사용료 하한액은 모두 지급되었다는 취지로 판단하였다.

기록에 의하면, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 채증법칙 위배, 화해·상계에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

#### 4. 피고의 상고이유에 관하여

원심은, 이 사건 계약은 2000. 7. 13. 합의해지되었으므로, 피고는 원고에게 위 계약해지일까지는 이 사건 계약에 정한 상표사용료를, 그 다음날부터 이 사건 상표를 계속 사용한 2000. 8. 24.까지는 상표권 침해로 인한 손해배상금을 지급할 의무가 있다고 한 다음, 그 판시 증거들만으로는 2000년도분 상표사용료 하한액을 하향조정하기로 원고와 피고가 합의한 바 있다고 인정하기에 부족하고, 2000. 7. 13.자 동의서가 원고의 요구대로 이 사건 계약을 당장 해지하는 데 동의하는 것이 아니라 재고상품을 처분할 수 있는 정도의 정리기간이 경과된 이후인 2001. 말경에 이 사건 계약을 해지할 의도로, 이러한 피고의 의도를 알고 있는 원고대리인의 요청에 따라 협상시간을 확보하기 위하여 진정한 내심의 의사와 달리 작성하여 보낸 것이어서 효력이 없다고 할 만한 아무런 증거가 없다고 판단하였다.

기록에 의하면, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 심리미진이나 석명권 불행사 등의 위법이 없다.

#### 5. 지연손해금 부분에 대한 직권판단

직권으로 살피건대, 개정 전 소송촉진등에관한특례법(2003. 5. 10. 법률 제6868호로 개정되기 전의 것) 제3조 제1항 본문 중 '대통령령으로 정하는 이율' 부분에 대하여는 2003. 4. 24. 헌법재판소의 위헌결정이 있었고, 그 후 개정된 위 법률조항과 그에 따라 개정된 소송촉진등에관한특례법제3조제1항본문의법정이율에 관한규정(2003. 5. 29. 대통령령 제17981호로 개정된 것)은 2003. 6. 1. 이후에 적용할 법정이율을 연 2할로 한다고 규정하고 있으므로, 연 2할 5푼의 비율에 의한 지연손해금을 인용한 원심판결에는 결과적으로 지연손해금에 관한 법정이율의 적용을 그르쳐 판결에 영향을 미친 위법이 있게 되었다.

#### 6. 결론

그러므로 원심판결의 지연손해금에 관한 부분 중 미화 161,884달러에 대하여 원고가 구하는 이 사건 소장 송달 다음날임이 기록상 분명한 2000. 9. 28.부터 2003. 5. 31.까지는 민법 소정의 연 5푼의, 그 다음날부터 완제일까지는 개정된 소송촉진등에관한특례법 소정의 연 2할의 각 비율에 의한 지연손해금을 초과하여 지급을 명한 피고 패소 부분을 파기하되, 이 부분은 이 법원이 직접 재판하기에 충분하므로 자판하기로 하는바, 위 파기 부분에 해당하는 제1심판결을 취소하고 그 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각하며, 원고의 상고 및 피고의 나머지 상고는 이유 없으므로 이를 각 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 136. 대법원 2013. 11. 28. 선고 2011다73793 판결, 손해배상

상고이유(제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

#### 1. 상고이유 제1점에 관하여

원심은, 지정상품을 '김, 미역, 튀각'으로 하는 이 사건 등록상표 '상부자' (상표 등록번호 생략)의 공동상표권자인 원고, 소외 1과 주식회사 광진식품(당시 대표자는 망 소외 2) 사이에 2005. 8. 8. 사용지역 등이 제한된 원심 판시 통상사용권 설정계약이 체결되었음은 인정되나, 그 판시와 같은 이유를 들어 그와 같은 사정만으로는 망 소외 2가 2004. 4. 14. 설정받아 그의 사망으로 소외 3에게 상속된 통상사용권(이는 사용지역 등의 제한이 없다)의 사용지역 등이 제한되는 것으로 변경되었다고 볼 수 없다고 판단하였다.


기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하고 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 없다.



## 2. 상고이유 제2점에 관하여

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 그 상표권에 관하여 사용권을 설정받은 자는 그 설정행위로 정한 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지므로, 그 범위 내에서는 상표권자는 사용권자에 대하여 상표권 침해를 주장할 수 없다. 한편, 사용권자가 등록상표를 직접 사용하지 않고 사용권이 없는 제3자가 사용하는 때에는, 제3자가 사용권자와 주종관계를 맺고 사용권자의 영업이익을 위하여 사용권자의 실질적인 통제 아래 등록상표를 사용하는 것과 같이 거래 사회의 통념상 제3자가 아닌 사용권자가 등록상표를 사용하고 있다고 볼 수 있는 경우에 한하여, 사용권자는 물론 제3자도 상표권 침해의 책임을 지지 않는다.

그런데도 원심은 이 사건 등록상표의 구체적인 사용관계에 관하여 심리하지도 아니한 채, 피고 2가 이 사

건 등록상표의 통상사용권자인 소외 3과 동업관계를 맺고 원심 판시 피고들 표장 ‘’를 사용하였고, 피고 선일물산 주식회사 역시 소외 3 및 피고 2로부터 피고들 표장이 사용된 조미 김의 생산을 하청받아 납품하였다는 이유만으로, 피고 2, 선일물산 주식회사가 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 침해한 것이라고 볼 수 없다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표권 침해에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

## 3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고들에 대한 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 2. 정당권원 관련 - 상표권 남용

### 137. 대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결, 상해·부정경쟁방지법위반

상고이유를 본다.

#### I. 부정경쟁방지법위반의 점에 대하여

1. 원심이 인정한 사실에 의하면, 가구업체인 주식회사 원신의 사임당가구가 1982. 10.경부터 독특한 목상감기법으로 전통공예 가구류를 개발하여 오면서 국내에 상당한 판매량을 확보하고 1984.5.경 서울 국제가구 전시회에서 최우수상을 획득하여 1985.경 부터 해외에 수출까지 하여 오면서 국내에 13개의 점포와 해외에 3개의 점포를 두는 등으로 활발히 활동하고 있으나 상표등록이 되어 있지 않았는데, 인쇄업자인 공소의 1이 이것을 알아내고 사임당가구라는 상표권을 먼저 취득할 의도하여 1988.12.19. 특허청에 그 상표를 등록출원하여 1990.7.16. 등록된 다음, 평소 알고 지내던 피고인 1에게 위 상표권을 양수할 것을 제의하였고, 피고인 1은 위 상표권에 대하여 주식회사 원신으로 부터 등록무효심판이 청구되어 계류중인 등 분쟁이 야기될 사정이 있는 것을 잘 알면서도 위 상표권을 획득하여 금전적 이익을 취할 의도로, 1990.11.20.경 공소의 1로부터 위 사임당가구 상표권을 금20,000,000원에 양수하여 같은 해 12.27. 그의 처인 공소의 2 명의로 이전등록한 후, 피고인 2와 함께 1991.2.7. 주식회사 사임당가구(이하 위 회사라고 한다)를 설립하여 위 상표권을 같은 해 3.25.자로 위 회사 명의로 이전등록을 마친 다음, 피고인들은 공모하여 1991.3.3. 공소의 남경우에게 위 사임당상표 및 사임당가구라는 상호를 그 점포와 상품에 사용하게 하면서 그 대가로 보증금 명목의 금 3,000,000원 및 상품판매액의 10%에 해당하는 금액을 지급받기로 하는 대리점계약을 체결한 것을 비롯하여, 같은 해 10. 중순경까지 사이에 7개 가구점업체와 같은 방법으로 대리점계약을 체결한 후 대리점영업을 하게 함에 있어, 위 대리점으로 하여금 입간판과 네온사인에 주식회사 원신의 사임당가구판매장 입간판 및 네온사인의 상호명인 “사임당가구”와 유사한 “전통공예 사임당가구”라는 상호를 사용하게 하면서 그 글씨체의 모양과 색상배열에 있어서도 똑같이 하여 일반인이 보기에는 위 회사의 대리점들이 주식회사 원신의 매장과 혼동을 일으키게 하는 한편, 대리점 등의 상품에도 “전통공예 사임당가구”라는 이름(라벨)을 붙여 이를 판매하게 함으로써, 국내에 널리 인식된 주식회사 원신의 사임당가구 상품 및 그 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위를 하였다는 것이다.

2. 사실이 원심이 인정한 바와 같고, 피고인들이 판시와 같은 사정을 잘 알면서도 형식상 상표권을 획득하여 금전적 이익을 취할 의도로 판시와 같은 행위를 하였다면, 이는 형식적으로는 상표권을 양수하여 타인에게 사용하게 하고 또는 그의 상호를 사용하게 하여 그 대가를 취득한 것이 되나, 이는 행위의 외형이 그렇다는 것일 뿐이고, 그 실질은 부정경쟁행위를 한 것으로서 부정경쟁방지법(1991. 12. 31. 법률 제4478호로 개정되기 전의 것, 이하 위의 법률이라고 한다) 제2조 제1호 소정의 “국내에 널리 인식된 타인의 상호, 상표 등 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위”, 그리고 그 제2호 소정의 “국내에 널리 인식된 타인의 상호 표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위”에 해당하여, 위의 법률 제11조 제1호 소정의 “ 제2조의 규정에 의한 부정경쟁행위를 한 자”로서 처벌의 대상이 된다고 보아야 할 것이다.

3. 논지는, 피고인들이 양수하여 사용한 상표는 등록상표이므로 위의 법률 제9조<sup>8)</sup>에 의하여 상표법이 우선 적용되어야 하고 위의 법률 제2조나 제11조의 적용은 배제되어야 한다는 것이나, 위의 법률 제9조의 규정은 위의 법률이 시행되기 전의 부정경쟁방지법(1961. 12. 30. 법률 제911호) 제7조가 상표법 등에 의하여 권리를 행사하는 행위에 대하여는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니한다고 규정하던 것과는 달리, 상표법, 상법 중 상호에 관한 규정 등에 부정경쟁방지법의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의하도록

8) 현행법 제15조

한 것에 지나지 아니하므로, 상표법 등 다른 법률에 의하여 보호되는 권리일지라도 그 법에 저촉되지 아니하는 범위 안에서는 위의 법률을 적용할 수 있다고 볼 것인데, 피고인들의 판시와 같은 행위에 대하여 위의 법률을 적용하는 것이 상표법이나 상법 중 상호에 관한 규정 등에 저촉된다고 할 수 없다.

물론 상표권자는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 것이고, 일단 등록된 상표는 심판에 의하여 무효로 확정되기까지는 유효한 것임은 소론과 같고, 그러므로 일반적으로는 상표법에 의한 상표권자의 상표권행사가 국내에 널리 알려진 타인의 상표와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 반포하여 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위에 해당하는 경우에도 위의 법률의 적용대상이 되지 않는다고 보는 것이 옳을 것이다.

그러나 상표의 등록이나 상표권의 양수가 자기의 상품을 타업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고, 국내에 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표가 상표등록이 되어 있지 아니함을 알고, 그와 동일 또는 유사한 상표나 상호 표시 등을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 그 상표의 등록출원이나 상표권의 양수 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로, 위의 법률 제9조에 해당한다고 할 수 없다.

4. 검사 작성의 피고인 1에 대한 피의자신문조서의 기재에 의하면, 피고인 1이 위 상표권을 매수할 당시에 사임당가구는 가구업체나 국내 소비자에게 꽤 알려져 있었는데 공소의 이홍업이 수년간에 걸쳐 사임당이라는 상호로 가구를 제조, 판매하여 온 사실과 처음 상표권을 취득한 공소의 1과 위 이홍업이 경영하는 주식회사 원신 사이에 등록무효심판청구가 제기되는 등 분쟁이 있음을 알고 있었고, 같은 피고인은 특별히 가구를 제조할 능력이나 계획도 없이 이 사건 상표권을 매수하여 독자적으로 가구점을 운영하는 7곳의 가구업자들에게 사용료 금3,000,000원씩을 받고 대리점설치계약을 체결하고 상표사용권을 설정하여 줌으로써 그들이 독자적으로 제조하거나 다른 제조업자로부터 매수한 가구 등에 사임당가구라는 상표를 붙여 판매하도록 하고 사임당가구라는 간판을 부착하도록 하였으며, 위 대리점설치계약은 피고인 2와 논의하여 하였는데 같은 피고인은 위 회사의 주식 10,000주 중 2,000주를 소유하면서 주로 대리점계약체결 등의 대리점개설에 주력하였고 주식회사 원신의 기존대리점을 찾아 다니면서 사임당가구의 상표를 사용하지 못하도록 하였다는 것이므로, 원심이 피고인들이 공모하여 판시와 같은 범행을 하였다고 인정한 조처도 정당하고, 피고인 1이 위 상표권을 매수할 때까지는 피고인 2가이 관여하지 아니하였다고 하여 피고인 2를 부정경쟁방지법위반의 공동정범으로 인정하는데 장애가 된다고 할 수 없고, 원심이 인정한 범죄사실은 위의 법률 제2조 제1호 및 제2호의 구성요건에 해당하는 사실의 적시로서 부족함이 없다고 할 것이다. 따라서 논지는 이유가 없다.

## II. 상해의 점에 대하여

제1심판결이 들고 있는 증인 이용남의 증언, 검사작성의 이용남에 대한 각 진술조서, 의사 서병현 작성의 이용남에 대한 진단서 등 원심이 인용한 증거에 의하면 피고인 1에 대한 판시 상해사실을 인정할 수 있으므로, 원심판결에 소론과 같은 채증법칙을 어긴 위법이 있다고 할 수 없고, 소론의 판례는 이 사건에 적절한 것이 아니다. 논지도 이유가 없다.

그러므로 상고를 모두 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 138. 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결, 가처분이의

BLACK COFFEE

이 사건 등록상표: **진한커피** (지정상품: 음약이 녹음된 테이프 등)

피신청인 제품: 진한커피 (사용상품: 편집 음반)

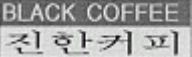
상고이유를 판단한다.

1. 음반의 제명(題名)은 특별한 사정이 없는 한 그 음반에 수록된 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이어서 상품의 출처를 표시하는 기능을 하기 어려운 경우가 대부분이나, 음반은 일반 유체물과 마찬가지로 독립된 거래의 대상이 되는 '상품'이므로, 음반의 종류 및 성격, 음반의 제명이 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는지 여부 및 실제 사용 태양, 동일 제명이 사용된 후속 시리즈 음반의 출시 여부, 광고·판매 실적 및 기간 등 구체적·개별적 사정 여하에 따라 음반의 제명이 일반 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 표시로서 인식되는 때에는, 그 음반의 제명은 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 자타상품의 식별표지로서 기능한다고 봄이 상당하다. 그리고 자타상품의 식별표지로서 기능하는 음반의 제명에 화체된 업무상의 신용이나 고객흡인력 등은 음반의 제작·판매자가 투여한 자본과 노력 등에 의하여 획득되는 것이므로, 이러한 무형의 가치는 특별한 사정이 없는 한 음반에 수록된 저작물의 저작자가 아니라 음반의 제작·판매자에게 귀속된다.

한편, 상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다.

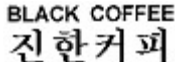
2. 원심판결 이유 및 기록에 의하면, 아래와 같은 사실을 알 수 있다.

가. 피신청인은 음반, 카세트테이프 등의 제조 및 판매업을 목적으로 하는 회사로서 1999. 10.경 '진한커피 피' (이하 편의상 '진한커피 제1집' 이라고 한다) 음반을, 2000. 12.경 '진한커피 제2집' 음반을, 2002. 12.경 '진한커피 제3집' 음반을, 2004. 11.경 '진한커피 제4집' 음반을, 2005. 4.경 '진한커피 제5집' 음반을 각 제작·홍보·판매하였는데, 위 각 음반은 국내 가요 중 발라드풍의 곡들만을 선곡하여 수록한 편집음반으로서 그 음

반 전면 상단에 와 같이 구성된 제명을 사용하고 그 바로 밑에는 위 제1집부터 제5집에 이르기까지 순차 '...그리고, 첫사랑', '...그리고, 슬픈 인연', '...그리고, 슬픈 고백', '...그리고, 기다림', '...그리고, 첫사랑'이라는 부제(副題)를 달고 있다.

나. 피신청인의 신문, 잡지 및 라디오 등을 통한 선전·광고활동과 시중 음반매장 등에서의 판촉활동 결과 진한커피 제1, 2집 음반은 1999.경부터 2002. 5.경까지 총 60만 장 정도가 판매되었고, 특히 진한커피 제2집 음반은 2000. 12.경 '주식회사 스포츠서울21'로부터 2000년도 음반 부문 히트상품으로 선정되었으며, 진한커피 제1, 2, 3집은 1999.경부터 2003. 8.경까지 총 80만 장 이상이 판매되었는데, 진한커피 제4집 음반이 2004. 11.경 발매될 무렵에는 일간신문 등 여러 매체에서 '1999년 첫사랑을 주제로 한 1집부터 슬픈 인연에 관한 2집, 슬픈 고백을 모티브로 한 3집 등 주제별로 발표된 진한커피 시리즈는 그 동안 100만 장 가까이 발매되었다.'는 내용과 함께 진한커피 제4집 음반 발매를 소개하는 기사를 게재하였다.

다. 신청인은 피신청인이 진한커피 제1, 2집을 기획·제작함에 있어서 수록될 곡의 선택·배열 등 편집과정에서 상당 정도 참여한 관계로 '진한커피' 편집음반 시리즈의 제작·판매와 그 상업적 성공에 관한 사정을 잘 알고 있었음에도 불구하고, '진한커피' 명칭의 선사용자인 피신청인의 동의나 허락을 받지 않은 채 2002. 5.

15. 지정상품을 '음악이 녹음된 콤팩트 디스크, 음악이 녹음된 테이프' 등으로 하고 와 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제557510호)를 출원하여 2003. 8. 13. 상표등록결정을 받고, 2002. 9. 13. 음반기획 및 제작업 등을 목적으로 하는 주식회사 진한커피를 설립하였다.

라. 신청인은 이 사건 등록상표의 출원 후 등록 전인 2002. 11.경 스스로 저작권자 내지 저작권접권자로부터 편집음반 제작과 관련한 이용허락을 받은 다음, 주식회사 진한커피 명의로 피신청인과 ‘진한커피 제3집’에 관하여 음반제조판매계약을 체결하면서 피신청인으로부터 마스터 테이프 제작에 필요한 비용 1억 원과 아울러 피신청인의 음반판매량에 따른 사용료를 지급받기로 약정하였는데, 그 과정에서 이 사건 등록상표의 출원사실을 피신청인에게 알리지 아니하였고, ‘진한커피 제3집’ 음반은 그 후면 우측에 피신청인의 상호의 약칭인 ‘신나라뮤직’, ‘(주)진한커피’ 및 ‘Maeil’ 등이 기재됨과 아울러 음반의 제조·배포자가 피신청인임을 표시하는 영문이 기재된 상태로 출시되었다.

마. 신청인은 이 사건 등록상표의 등록 후인 2004. 8.경 주식회사 도레미미디어(이하 ‘도레미미디어’라고 한다)와 음반제조판매계약을 체결하였는데, 도레미미디어는 음반명을 ‘진한커피 4집’으로 하고 ‘진한커피 4집 발매!’, ‘역사상 최고의 편집앨범 - 전작 1 + 2 + 3집 [910,000장] 최고 판매, 편집앨범 역사상 깨지지 않고 있는 최저 반품율 [1.2%]’, ‘진한커피의 깊은 감동이 다시 한 번 재현된다!’ 등의 문구가 기재된 신보안내서를 시중 음반판매점 등에 배포하였다가, 피신청인이 주식회사 진한커피 및 도레미미디어를 상대로 ‘진한커피’라는 명칭은 피신청인의 편집음반 상품 명칭으로 널리 알려져 있으므로 그 사용을 중단하라는 취지의 통지를 보내자, 그 편집음반의 제명을 ‘이별후애’로 변경하고, 부제를 ‘...그리고, 미련’으로 달아 출시하였다.

3. 앞에서 본 법리와 위 사실관계에 비추어 살펴보면 다음과 같다.

기존의 수많은 국내 가요들 중에서 일부를 선곡하여 수록한 피신청인의 진한커피 시리즈 편집음반은 특정 저작자의 창작물이라기보다는 그 음반제작·판매자의 기획 상품이라는 성격이 짙고, 위 각 편집음반의 전면 상단에 일정한 도형과 색채를 가미하고 영문자를 부기하여 동일한 형태로 계속 사용된 ‘진한커피’라는 제명 역시 위 각 편집음반의 내용 등을 직접적으로 표시하는 것이 아니며, 나아가 진한커피 시리즈 편집음반의 판매기간 및 판매실적, 진한커피 제2집 음반의 2000년도 음반 부문 히트상품 선정 경력, 경쟁 음반제작사의 ‘진한커피 시리즈 편집음반’의 인지도에 편승하려는 광고 및 피신청인으로부터 ‘진한커피’ 명칭의 사용중단 요구를 받은 후의 중단 조치, ‘진한커피 4집’에 대한 언론매체의 관심과 보도 등 기록에 나타난 여러 사정들을 아울러 고려하여 보면, 피신청인의 진한커피 시리즈 편집음반에 사용된 ‘진한커피’라는 제명은, 신청인의 이 사건 등록상표의 출원·등록 당시 이미 ‘편집음반’ 상품과 관련하여서는 단순히 창작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 거래자나 일반 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 식별표지로서 인식되기에 이르렀고, 그 ‘진한커피’ 제명에는 피신청인의 신용과 고객흡인력이 화체되어 있다고 봄이 상당하다.

그런데 신청인은 피신청인의 진한커피 제1, 2, 3집의 제작과정에 상당 정도 관여한 자로서 자타상품의 식별표지로서 기능하는 ‘진한커피’ 제명의 선사용자가 누구인지 및 그 ‘진한커피’ 제명에 화체된 신용과 고객흡인력이 어느 정도 가치가 있는지 등에 관하여 잘 알고 있음에도 불구하고, 피신청인의 동의나 허락 없이 이 사건 등록상표를 출원·등록한 다음 그 상표권에 기하여 피신청인이 ‘진한커피’ 제명을 사용하여 출시한 ‘진한커피 제4집’ 및 ‘진한커피 제5집’ 음반의 제작·판매 금지 등을 구하고 있는바, 이는 신청인이 피신청인의 자본과 노력 등에 의하여 획득되어 ‘진한커피’ 제명에 화체된 신용 등에 편승하여 이익을 얻을 목적으로 이 사건 등록상표를 출원·등록한 것을 기화로 오히려 그 신용 등의 정당한 귀속 주체인 피신청인으로부터 그 신용 등을 빼앗아 자신의 독점하에 두려는 행위에 다름 아니어서, 신청인의 이러한 상표권의 행사는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하고 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되므로, 비록 상표권의 행사라는 외형을 갖추었다 하더라도 이 사건 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.

그럼에도 불구하고, 원심은 그 판사와 같은 사정을 들어 신청인이 이 사건 등록상표의 권리자로서 상표권을 행사하는 것이 권리남용 등에 해당하는 것으로 볼 수 없으므로 피신청인을 상대로 ‘진한커피’ 제명을 사용한 ‘진한커피 제4집’ 및 ‘진한커피 제5집’ 음반의 제작·판매 금지 등을 구할 수 있다고 단정하고 말았으니, 원심판결에는 상표권 행사의 권리남용에 관한 법리를 오해한 나머지 필요한 심리를 제대로 하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고 이유의 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

139. 대법원 2006. 2. 24.자 2004마101 결정, 상표권침해금지가처분



이 사건 등록상표: (지정상품: 맥주 등)




피신청인 제품: (사용상품: 맥주)

재항고이유를 판단한다.

1. 재항고이유 제1점에 대하여



기록에 의하면, 원심이 그 판시사실을 인정한 다음, “”로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제543908호)는 신청의 1이 채무자의 대표이사로 재직하면서 신청의 인디펜던트리퀴 리미티드로부터 수입·판매하던 제품(이하 ‘KGB 제품’이라고 한다)에 사용된 상표(이하 ‘채무자 사용상표’라 한다)를 모방한 것으로, 이 사건 등록상표의 출원이 그 상표를 이용한 제품을 판매·생산함으로써 자신의 상품과 다른 업자의 상품의 식별력을 가지게 하기 위한 것이 아니라 KGB 제품의 독점적 수입판매권을 부여받는 내용의 계약을 강제하거나 그러한 계약을 맺는 과정에서 유리한 입지를 확보하여 부당한 이익을 얻기 위한 부정한 의도하에 출원한 것으로 보이고, 또한 신청의 1로서는 신청의 2에게 채무자 사용상표가 붙은 KGB 제품에 관한 독점수입판매권과 함께 영업을 양도하였으므로 적어도 신청의 회사와 맺은 계약기간 동안에는 위 제품에 대한 독점적인 수입판매권이 유지·보장될 수 있도록 협력하고 이를 방해하여서는 아니 되며, 채무자에 대하여 영업양도인으로서 일정한 기간 동안 동종영업에 관한 경업금지의무를 부담한다고 할 것인데, 위와 같은 의도로 채무자 사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원·등록하는 것은 비록 그것이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 부정경쟁행위에는 해당하지 않는다고 하더라도 신의칙 내지 사회질서에 반하는 것으로서, 그러한 상표권의 행사는 채무자에게 손해를 가하거나 고통을 주기 위한 권리의 행사에 해당하고, 채권자도 신청의 1의 위와 같은 부정한 의도에 공동으로 가담한 것으로 보이므로, 채권자의 채무자에 대한 이 사건 가처분 신청은 사회질서에 반하는 것으로서 상표권을 남용한 권리의 행사로서 허용될 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 재항고이유로 주장하는 바와 같이 상표권 남용에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

2. 재항고이유 제2, 3점에 대하여

이 사건 가처분신청의 피보전권리가 존재하지 아니한다는 원심의 판단이 정당함은 위에서 본 바와 같고, 피보전권리가 존재하지 아니하는 이상 보전의 필요성에 관한 원심의 판단에 잘못이 있는지 여부에 관계없이 이 사건 신청을 기각한 원심의 결론은 정당하므로, 이 사건 가처분 신청의 보전의 필요성에 대한 원심의 판단을 타하는 재항고이유 제2, 3점에 대하여는 나아가 판단할 필요가 없다.


3. 그러므로 재항고를 기각하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 결정한다.

4. KGB 맥주 사안 참고판례 - 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결, 등록무효


상고이유를 판단한다.

1. 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는’ 상표라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 또는 고의로 저명한 타인의 상표 또는 서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 일반적으로 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말하므로 ( 대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결, 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조), 상표를 등록 사용하는 행위가 특정한 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다고 하더라도 그러한 사정만을 들어 위 법조항 소정의 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는’ 상표에 해당한다고 할 수 없다( 대법원 1986. 11. 25. 선고 85후13 판결 참조).



2. 위 법리와 기록에 의하면, 원고로부터 “”로 구성된 원고 상표의 사용상품을 국내에 수입하여 판매하던 피고 1이 2000. 6.경 소외인에게 원고 상표의 사용상품과 관련제품에 관한 국내 수입권과 독점권



및 자신이 운영하던 소외 주식회사의 영업일체를 유상으로 양도하였음에도 2002. 1. 14. “”로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제543908호)를 출원하여 2003. 3. 26. 등록된 후, 원고에게 원고 상표의 사용상품이 이 사건 등록상표의 상표권을 침해한다는 이유로 그 수출을 중지하라는 경고장을 보내고, 수원세관에 원고 상표가 사용된 상품에 관하여 상표권침해우려물품 수입사실통보서를 제출함과 아울러 소외인에게 양도한 회사에 대하여는 서울지방법원에 원고 상표의 사용중지를 구하는 가처분을 신청하였으며, 이 사건 등록상표를 공동으로 등록받은 피고 2는 피고 1이 원고 및 소외인과 사이에 앞서 본 과정을 거쳐 이 사건 등록상표를 출원하여 등록된 사실을 알고 있었다고 보이므로, 피고들의 이 사건 등록상표의 출원, 등록과 그 상표권의 행사가 원고나 소외인에 대한 관계에서는 상도덕이나 신의칙에 위반되었다고 할 수는 있지만, 피고들이 이 사건 등록상표를 출원, 등록한 행위가 위 특정 당사자 이외의 자에 대한 관계에서도 일반적으로 상도덕이나 신의칙에 위반되었다고 할 수는 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는’ 상표에 해당한다고 할 수 없다.

3. 그런데도, 원심이 특정한 당사자 사이의 신의칙이나 상도덕에 위반하여 출원, 등록된 상표까지도 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는’ 상표에 해당함을 전제로, 이 사건 등록상표에 위 법조항 소정의 등록무효사유가 있다고 판단한 것은 위 법조항에 관한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있다.

4. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 더욱 심리한 후 판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

139. 대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다39099 판결, 상표권침해금지 등

이 사건 등록상표:   , 에이씨엠파이워터 (지정상품: 가정용 정수기 등)



피고제품: [www.acmbnb.com](http://www.acmbnb.com) (사용상품: 도메인네임)

상고이유를 판단한다.

## 1. 도메인 이름의 등록말소청구에 대하여

기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표들(등록상표 1 : **ACM π WATER**, 등록상표 2 :



, 등록상표 3 : **에이씨엠파이워터**)은 그 구성 중 “π WATER” 또는 “파이워터”는

“인간뿐만 아니라 모든 생물들에게 존재하고 있는 생체수로서 건강을 유지할 수 있도록 도와주는 신비한 물” 등의 의미로 일반 수요자에게 인식될 것이므로 지정상품인 가정용 정수기 등과 관련하여 식별력이 미약해 이 사건 등록상표들의 요부는 ‘ACM’ 또는 ‘에이씨엠’이라 할 것이고, 이 사건 도메인 이름은 “www.acmbnb.com” 중 ‘www’나 ‘.com’은 일반적으로 사용되는 최상위 도메인이나 2단계 도메인을 나타내는 표시로서 식별력이 미약하므로 그 요부는 ‘acmbnb’라 할 것인바(‘acmbnb’는 일련불가분적으로 연결되어 있고 ‘acm’이 특별한 관념을 형성하거나 주지·저명한 표장이라고 보기도 어려워 위 문자가 ‘acm’과 ‘bnb’로 분리 관찰된다고 보기 어렵다), 이 사건 등록상표가 ‘ACM’ 또는 ‘에이씨엠’으로 요부 관찰되고, 이 사건 도메인 이름이 ‘acmbnb’로 요부 관찰될 경우 양 표장은 외관, 호칭이 서로 다르고 관념에 있어 서로 대비되지 아니하므로 전체적으로 유사하다고 보기 어렵다.

원심이 이 사건 등록상표들과 이 사건 도메인 이름이 서로 유사하지 않아 이 사건 도메인 이름의 사용이 이 사건 등록상표권을 침해한다고 볼 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 상표의 유사 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

## 2. 사용금지청구에 대하여

상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다 67223 판결 참조).

원심이 확정된 사실관계 및 기록에 의하면, 원고는 상호 변경 전 ‘ACM’이라는 상표를 부착한 정수기 등을 판매하는 일본국 법인인 소외 ACM사의 국내 총판대리점 관계에 있었는데, 그 총판대리점 관계에 있던 기간 중 이 사건 등록상표들을 출원·등록한 사실, 원고는 위 ACM사와의 총판대리점계약이 종료된 후 최근 2, 3년 동안은 이 사건 등록상표들을 사용하여 정수기 등을 제조, 판매한 적은 없는 사실, 피고는 정수기 등을 제조, 판매하기 위하여 위 ACM사가 출자하여 국내에 설립한 법인인 사실을 알 수 있다.

위 사실관계에 의하면 원고는 위 ACM사의 국내 총판대리점 관계에 있던 회사로서 위 ACM사가 국내에 상표등록을 하고 있지 않음을 기회로 이 사건 등록상표들을 출원·등록해 놓았다가, 위 ACM사와의 총판대리점관계가 종료된 후, 이 사건 등록상표들을 실제 상품에 사용하지도 아니하면서 위 ACM사의 국내 출자 법인인 피고를 상대로 이 사건 등록상표권을 행사하여 그동안 피고가 정당하게 사용해 오던 ‘ACM’이나 이를 포함한 표장을 피고의 인터넷 도메인 이름 또는 전자우편주소로 사용하거나 피고의 인터넷 홈페이지에서 사용하는 것을 금지해달라고 청구하는 것임을 알 수 있는바, 이는 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히



고 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 행위이어서 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되므로, 비록 원고의 이 사건 상표권 행사가 권리행사라는 외형을 갖추었다 하더라도 이 사건 등록상표권을 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.

같은 취지에서 원심이 원고의 이 사건 등록상표권 행사가 상표권 남용으로서 허용될 수 없다고 보아 원고의 'ACM' 또는 'ACM B&B', '에이씨엠'이란 문자의 사용금지청구를 기각한 조치는 정당하고, 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 상표권 남용에 관한 법리오해 등의 위법은 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하게 하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

#### 140. 대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6059 판결, 상표사용금지 등



이 사건 등록상표: (지정상품: 골프채 등)

피고제품:  ,  (사용상품: 골프채, 골프용품)

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 원고의 준비서면 및 피고의 상고이유보충서의 기재는 원고 및 피고의 각 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.


##### 1. 원고 및 원고 보조참가인의 상고이유에 관하여



###### 가. 원고의 상고이유 제1점에 관하여

[이 사건 등록상표]



원심은, 피고가 일본의 주식회사 우메다쇼카이(株式會社 梅田商會, 이하 '우메다쇼카이'라고 한다) 및 주식회사 카타나골프(株式會社 カタナゴルフ, 이하 '일본 카타나사'라고 한다)로부터 이들 회사가 생산하는 골

프채(이하 '일본 카타나 골프채'라고 한다) 등을 국내에 수입·판매하면서 ''라는 상표를 사용함으로써, 지정상품을 '골프채(아이언), 골프공, 골프가방, 골프클럽' 등으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 생략)에 관한 원고의 상표권(이하 '원고의 이 사건 상표권'이라고 한다)을

침해하였다는 원고의 주장에 대하여, 피고가 ''와 ''라는 상표(이하 '피고 사용상표들'이라고 한다) 등과 별도로 원고의 위 주장과 같은 상표를 사용하고 있음을 인정할 증거가 없다면서 원고의 위 주장을 배척하였다.

위와 같은 원심의 판단을 다투는 상고이유 주장은 실질적으로 사실심법원의 자유심증에 속하는 증거의

취사선택과 가치 판단 및 이에 기초한 사실인정을 닮하는 것에 불과하다. 그리고 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보아도, 위와 같은 원심의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하고 자유심증주의의 한계를 벗어난 위법이 없다.

그리고 상고심은 순수한 법률심이어서 당사자는 상고심에서 새로운 주장이나 증거를 제출하여 원심의 사실인정을 다룰 수 없으므로(대법원 2005. 7. 22. 선고 2005다26550 판결 등 참조), 원고의 상고이유서에 첨부된 새로운 자료들을 들어 위와 같은 원심의 판단이 위법하다는 주장은 받아들일 수 없다.

#### 나. 원고의 상고이유 제2점에 관하여

타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해하였다고 할 수 없다(대법원 2003. 6. 13. 선고 2001다79068 판결 등 참조).

원심은, 피고가 '주식회사 카타나'라는 피고의 상호(이하 '이 사건 상호'라고 한다)를 상표적으로 사용하였음을 인정할 증거가 없다고 인정하여, 이 사건 상호를 사용함으로써 원고의 이 사건 상표권을 침해하였다는 원고의 주장을 배척하였다.

이러한 원심의 판단을 다투는 상고이유 주장은 실질적으로 사실심법원의 자유심증에 속하는 증거의 취사선택과 가치 판단 및 이에 기초한 사실인정을 닮하는 것에 불과하고, 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보아도 원심의 판단에 자유심증주의의 한계를 벗어난 위법이 없다.

또한 원고는, 피고가 원고의 이 사건 등록상표에 대한 부정경쟁의 목적으로 이 사건 상호를 사용하고 있음에도 원심이 이를 인정하지 아니한 위법이 있다고 주장하나, 이에 관한 원심의 판단은 이 사건 상호를 상표적으로 사용한 것으로 인정할 경우를 가정하여 한 부가적인 판단에 불과하여 그 당부는 판결 결과에 영향을 미칠 수 없으므로, 위 주장은 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

#### 다. 원고의 상고이유 제3점에 관하여

원심은, 도메인이름의 말소등록청구는 그 등록사용자를 상대로 제기하여야 하는데 2002. 4. 22.에 등록된 '(도메인 주소 생략)'이라는 도메인이름의 등록사용자는 피고가 아니라 소외인이므로, 피고를 상대로 한 위 도메인이름의 등록말소청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다고 판단하였다.

원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단에 분쟁의 일회적 해결 원칙 위반 등을 비롯한 상고이유의 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

#### 라. 원고 보조참가인의 상고이유에 관하여

원고 보조참가인이 주장하는 사유는 원심이 피고의 권리남용 주장을 배척하면서 판시한 이유 중의 일부 사실을 다투는 것으로서, 그 주장과 같이 원심의 사실인정에 잘못이 있다고 하더라도, 피고의 권리남용 주장을 배척한 원심의 판단은 원고 보조참가인에게 유리한 것일 뿐 아니라 아래에서 보는 것과 같이 그 판단에 위법이 없는 이상 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없으므로 원심을 파기할 사유가 되지 못한다.

### 2. 피고의 상고이유에 관하여

#### 가. 상고이유 제1, 2점에 관하여

(1) 상표권의 행사가 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 하기 위해서는, 상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되어야 한다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 등 참조).

그리고 어떤 상표가 정당하게 출원·등록된 이후에 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 정당한 이유 없이 사용한 결과 그 사용상표가 국내의 일반 수요자들에게 알려지게 되었다고 하더라도, 그 사용상표와 관련하여 얻은 신용과 고객흡인력은 그 등록상표의 상표권을 침해하는 행위에 의한 것으로서 보호받을 만한 가치가 없고 그러한 상표의 사용을 용인한다면 우리 상표법이 취하고 있는 등

특주의 원칙의 근간을 훼손하게 되므로, 위와 같은 상표 사용으로 인하여 시장에서 형성된 일반 수요자들의 인식만을 근거로 하여 그 상표 사용자를 상대로 한 등록상표의 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남用に 해당한다고 볼 수는 없다.

한편 선행 등록상표의 등록 이후에 등록결정이 된 후행 등록상표가 선행 등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하고, 또한 후행 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표라고 인식된 타인의 상표가 선행 등록상표의 등록 이후부터 사용되어 온 것이라고 하더라도, 이러한 타인의 사용상표(이하 '후발 선사용상표'라고 한다)와의 관계에서 후행 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하여 그 등록이 무효로 될 수 있고, 그 결과 후발 선사용상표가 사실상 보호받는 것처럼 보일 수는 있다. 그러나 위 규정의 취지가 후발 선사용상표를 보호하려는 데 있는 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자들의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 데 있음을 고려할 때, 그러한 결과는 일반 수요자들의 이익을 보호함에 따른 간접적·반사적인 효과에 지나지 아니하므로(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조), 그러한 사정을 들어 후발 선사용상표의 사용이 선행 등록상표에 대한 관계에서 정당하게 된다거나 선행 등록상표의 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없다.

(2) 원심판결 이유 및 적법하게 채택된 증거들에 의하면 아래와 같은 사정들을 알 수 있다.

원고는 1997. 9. 22. 우리나라에서 이 사건 등록상표를 출원하여 1998. 11. 17. 상표등록을 받고, 그 무렵 우메다쇼카이 및 일본 카타나사와 이들 회사가 생산하는 일본 카타나 골프채를 일본 외의 지역에서 판매하기로 하는 내용의 골프채 수출·판매계약(이하 '원고의 기존 수출·판매계약'이라고 한다)을 체결하고 국내에 일본 카타나 골프채를 수입·판매하기 시작하였다.


또한 원고는 1997년경부터 싱가포르를 비롯한 중국, 태국 등 여러 나라에서 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 출원·등록하고 그 무렵부터 현재까지 싱가포르에서 그 상표를 사용하여 골프채 등을 광고·판매해 오고 있다.


이와 같이 원고가 우리나라와 싱가포르 등에서 이 사건 등록상표 또는 그와 동일·유사한 상표를 출원·등록하여 사용해 오기 시작한 시기는 우메다쇼카이가 일본의 야마하 주식회사(ヤマハ 株式会社)로부터 지정상

### KATANA

품을 '골프용구'로 하고 'カタナ'와 같이 구성된 상표(이하 '일본 카타나 상표'라 한다)의 상표권이 전등록을 받은 2000. 8. 18.이나 일본 카타나사(회사 설립일인 1998. 6. 16. 당시의 상호는 '주식회사 골프디자인'이었다)가 그와 같이 상호를 변경한 2000. 3. 15.보다 앞선다.

반면, 원심 판시와 같이 이 사건 등록상표와 유사한 것으로 인정되는 피고 사용상표들을 비롯한 원심 판시 피고 제1표장 내지 제5표장은 모두 이 사건 등록상표의 등록일 후인 2000. 5. 31.경부터 피고가 우메다쇼카이 및 일본 카타나사로부터 일본 카타나 골프채 등을 국내에 수입·판매하면서 사용해 온 상표들로서(특

히 피고 제1, 2표장에는 일본 카타나 상표에는 없고 이 사건 등록상표에만 있는  로고가 포함되어 있다), 이 사건 등록상표의 출원·등록일 이전에는 국내에서는 물론 일본에서도 주지성을 취득하기는커녕 사용되지도 않았다. 게다가 우메다쇼카이 및 일본 카타나사는 2003년경부터는 일본 카타나 골프채의 주된 상


표를 'SWORD' 상표로 변경하였고, 우메다쇼카이는 2004. 6. 11.경 원고에게 이 사건 등록상표와  로고 등을 매수하겠다는 취지의 의사를 표시하기도 하였으나 원고가 이를 거절하였다. 그럼에도 피고는 현재까지 계속하여 일본 카타나 골프채 등을 국내에 수입·판매하면서 피고 사용상표들을 사용해 오고 있다.

원고는 2000년경부터 국내에서 이 사건 등록상표가 부착된 일본 카타나 골프채의 수입·판매를 중단한 적이 있고 원고의 기존 수출·판매계약도 2002~2003년경 완전히 해지되었으나, 2002년경부터 일본의 노오스랜드 주식회사(Northland Co. Ltd)로부터 주문자상표부착(OEM) 생산방식으로 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 공급받아 싱가포르 등지에서 판매해 왔고, 2004년경부터는 국내에서도 이 사건 등록상표가

부착된 골프채 등을 판매해 오다가, 2009. 5. 25. 일본 후쿠오카에 카타나골프 주식회사(KATANA GOLF 株式會社)가 설립된 이후에는 위 회사로부터 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 공급받아 국내에 판매해 오고 있다.


그리고 ① 피고는 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 대하여, 2006. 3. 2.과 2009. 2. 12. 두 번에 걸쳐 불사용으로 인한 상표등록취소심판을, 2009. 2. 12. 상표등록무효심판을 각 청구하였으나 모두 기각하는 심

결이 확정되었고, 한편 ② 2009. 2. 12. 둘 다 ‘**KATANA**’와 같이 구성되고 ‘골프화’, ‘골프클럽, 골프백, 골프공 등’이 각각의 지정상품인 원고의 등록상표들(이하 ‘원고의 후행 등록상표들’이라고 한다)에 대하여 피고가 상표등록무효심판을 청구하여 이들 상표가 그 각 등록결정일인 2006. 6. 14.과 2007. 11. 28.

무렵 피고의 사용에 의해 ‘골프채’ 등에 관하여 특정인의 상표라고 인식된 앞서의 ‘’, 상표 등과의 관계에서 동일·유사하여 일반 수요자들로 하여금 상품 출처에 대한 오인·혼동을 일으켜 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다는 이유로 모두 그 등록을 무효로 하는 심결이 확정되었는데, ③ 이러한 일련의 심판청구에 대해 적극적으로 대응해 오던 원고는 2009. 9. 11. 피고를 상대로 이 사건 소를 제기하였다.

(3) 이러한 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원고가 이 사건 등록상표를 정당한 목적으로 출원·등록하여 상표권을 취득한 후 이를 꾸준히 사용해 오고 있음에도, 피고는 이 사건 등록상표가 등록된 후에 서야 이 사건 등록상표와 유사한 피고 사용상표들을 사용하기 시작한 이래로 원고와 상표분쟁을 일으키면서 오랫동안 계속하여 피고 사용상표들을 정당한 이유 없이 사용해 오고 있다고 할 것이므로, 설령 그러한 상표 사용의 결과 피고 사용상표들이 국내의 일반 수요자들 사이에서 특정인의 상표나 주지상표로 인식되기에 이르렀다고 하더라도 그러한 사정을 들어 피고에 대한 원고의 이 사건 상표권 행사가 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히거나 신의성실의 원칙에 위배되어 권리남용에 해당한다고 보기는 어렵다.

그리고 앞서 살펴본 사정들을 종합적으로 고려할 때, 설령 원고가 일본으로부터 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 수입하는 행위가 우메다쇼카이의 일본 카타나 상표와의 관계에서 불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률 제4조를 위반하는 불공정무역행위에 해당할 수 있다거나, 피고가 일본 카타나 골프채 등을 국내에 수입·판매하기 시작한 2000. 5. 31.경부터 9년여가 지난 2009. 9. 11. 이 사건 소가 제기되었다고 하여 위와 달리 볼 수 없다.

한편 앞서 본 것과 같이 원고의 후행 등록상표들이 피고가 사용해 오고 있는 ‘’, 상표 등과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다는 이유로 그 등록이 모두 무효로 되기는 하였으나, 그러한 사정을 들어 피고 사용상표들에 앞서 등록된 원고의 이 사건 상표권에 대한 관계에서 피고 사용상표들의 사용이 정당하게 된다거나 원고의 이 사건 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없다.

(4) 따라서 이와 같은 취지에서 원고의 이 사건 상표권 행사가 권리남용에 해당하지 않는다고 인정한 원심의 판단에, 상고이유의 주장과 같이 상표권의 남용, 부정경쟁방지법 제2조의 부정경쟁행위 및 주지성, 상표법 제7조 제1항 제11호 후단 및 제76조 제1항에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하고 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

#### 나. 상고이유 제3점에 관하여

원심은 판시와 같은 이유로, ‘골프채’ 외에도 ‘골프용품(골프화, 골프공, 골프용 장갑, 골프가방, 골프채 헤드커버, 골프채 그립)’에 대하여 피고 사용상표들의 사용 금지를 구하는 원고의 주장을 받아들여 그 사용 금지를 명하였다. 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들을 비롯한 기록에 비추어 살펴보면, 비록 원심의 이유설시에 부족한 부분이 있다고 하더라도 위와 같은 결론에 이른 원심의 판단은 수긍할 수 있고, 거기에

상고이유의 주장과 같이 변론주의를 위반하고 석명권을 과도하게 행사하거나 판결의 이유를 밝히지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

#### 다. 상고이유 제4점에 관하여

국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 또는 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 경제적 으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상 표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 하며, 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표 권자가 등록상표를 부착한 상품의 각 품질 사이에 실질적인 차이가 없어야 한다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다40423 판결 등 참조).

원심은, 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고와 일본 카타나 골프채에 피고 사용상표들을 부착한 일본 카타나사 또는 일본 카타나 상표의 상표권자인 우메다쇼카이가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있다거나, 그 밖의 사정에 의하여 일본 카타나 골프채에 부착된 피고 사용상표들이 이 사건 등록상표와 동일한 출처 를 표시하는 것으로 볼 수는 없다고 판단하여, 피고 사용상표들이 부착된 일본 카타나 골프채를 피고가 수입 판매하면서 그 광고에 피고 사용상표들을 사용하는 행위가 원고의 이 사건 상표권을 침해하지 않는 행위로서 허용되어야 한다는 피고의 주장을 받아들이지 아니하였다.

원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 앞서 본 법리에 기초한 것으로서, 거기에 병행수입에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 상고인 각자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으 로 주문과 같이 판결한다.

### 3. 정당권원 관련 - 무효사유 항변

#### 141. 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결, 손해배상 및 침해금지

이 사건 등록상표:  HI WOOD,  HI WOOD,  하이우드 (지정상품: 건축용 비금속제몰딩 등)  
피고제품: HI-WOOD (사용상품: 건축용 플라스틱 몰딩)

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상표법은 등록상표가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 상표등록의 무효심판절차를 거쳐 그 등록을 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 상표는 일단 등록된 이상 비록 등록무효사유가 있다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다.

그런데 상표등록에 관한 상표법의 제반 규정을 만족하지 못하여 등록을 받을 수 없는 상표에 대해 잘못하여 상표등록이 이루어져 있거나 상표등록이 된 후에 상표법이 규정하고 있는 등록무효사유가 발생하였으나 그 상표등록만은 형식적으로 유지되고 있을 뿐임에도 그에 관한 상표권을 별다른 제한 없이 독점·배타적으로 행사할 수 있도록 하는 것은 그 상표의 사용과 관련된 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적에도 배치되는 것이다. 또한 상표권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하여 법적으로 보호받을 만한 가치가 없음에도 형식적으로 상표등록이 되어 있음을 기화로 그 상표를 사용하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 상표권자에게 부당한 이익을 주고 그 상표를 사용하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다.

이러한 점들에 비추어 보면, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이며, 이러한 법리는 서비스표권의 경우에도 마찬가지로 적용된다.



이와 달리 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정되기 전에는 법원이 상표권침해소송 등에서 등록상표의 권리범위를 부정할 수는 없다는 취지로 판시한 대법원 1991. 4. 30.자 90마851 결정, 대법원 1995. 5. 9. 선고 94도3052 판결 및 대법원 1995. 7. 28. 선고 95도702 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.


2. 위 법리에 따라서, 원심판시 원고 상표들 및 원고 서비스표의 등록이 무효로 될 것임이 명백하여, 이에 관한 각 상표권 및 서비스표권에 기초한 원고의 이 사건 침해금지, 침해제품의 폐기 및 손해배상 청구가 권리남용에 해당하는지를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2007. 9. 20. 선고 2007후1824 판결, 대법원

2011. 4. 28. 선고 2011후33 판결 등 참조). 또한 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2000. 10. 13. 선고 99후 628 판결, 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 등 참조). 그리고 이러한 법리들은 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

원심판결 이유에 의하면, 원심판시 원고 제1상표(등록번호 1 생략) 및 원고 서비스표(등록번호 2 생략)는

“”와 같이, 원심판시 원고 제3상표(등록번호 3 생략)는 “”와 같이, 원심판시

원고 제4상표(등록번호 4 생략)는 “”와 같이 각 구성되어 있고, 원고 상표들은 각각 “건축용 비금속제 몰딩, 건축용 비금속제 표면마감재, 건축용 비금속제 벽면라이닝, 건축용 비금속제 보강재료, 건축용 비금속제 계단, 건축용 비금속제 난간손잡이, 건축용 비금속제 문틀, 건축용 비금속제 창틀, 건축용 비금속제 천정판, 건축용 비금속제 바닥판”을 지정상품으로 하고 있으며, 원고 서비스표는 “건축용 몰딩 판매대행업, 건축용 몰딩 판매알선업, 건축용 표면마감재 판매대행업, 건축용 표면마감재 판매알선업, 건축용 문틀 판매대행업, 건축용 문틀 판매알선업, 건축용 창틀 판매대행업, 건축용 창틀 판매알선업, 건축용 보강재료 판매대행업, 건축용 보강재료 판매알선업”을 지정서비스업으로 하고 있음을 알 수 있다.

그런데 원고 상표들 또는 원고 서비스표를 구성하고 있는 ‘HI WOOD’나 ‘하이우드’ 중 ‘HI’ 또는 ‘하이’는 ‘고급의, 상등의, 높은’ 등의 뜻을 가진 영어 단어 ‘high’의 줄임말 또는 그 한글발음이고, ‘WOOD’ 또는 ‘우드’는 ‘나무, 목재’ 등의 뜻을 가진 영어 단어 또는 그 한글발음이며, 한편 원고 제1상표 및 제3상표와 원고 서비스표에 부가된 도형은 이들 상표 또는 서비스표의 부수적 또는 보조적 부분에 불과하여 그 문자 부분의 의미를 상쇄, 흡수할 만한 새로운 식별력을 가진다고 볼 수 없으므로, 원고 상표들 및 원고 서비스표는 일반 수요자나 거래자들에게 ‘고급 목재, 좋은 목재’ 등의 의미로 직감된다고 할 것이다. 따라서 원고 상표들 또는 원고 서비스표는 그 지정상품 또는 지정서비스업 중 ‘목재’로 되어 있는 상품 또는 이러한 상품의 판매대행업, 판매알선업에 사용될 경우에는 지정상품 또는 지정서비스업의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하고, ‘목재’로 되어 있지 아니한 상품 또는 이러한 상품의 판매대행업, 판매알선업에 사용될 경우에는 그 지정상품이 ‘목재’로 되어 있거나 그 지정서비스업이 그러한 상품의 판매대행업, 판매알선업인 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 품질오인표장에 해당하여, 각 그 등록이 무효로 될 것이 명백하다. 그러므로 원고 상표들에 관한 각 상표권 또는 원고 서비스표에 관한 서비스표권에 기초한 원고의 이 사건 침해금지, 침해제품의 폐기 및 손해배상 청구는 권리남用に 해당하여 허용되지 아니한다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 상표권 또는 서비스표권 침해소송을 담당하는 법원이 상표 또는 서비스표 등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있는지 및 기술적 표장과 품질오인표장에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 141-1. 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013다15029 판결, 상표권침해금지등

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

#### 1. 상고이유 제1점에 관하여 - 피고 무효사유 항변 부분

가. 상표법 제6조 제1항<sup>9)</sup>은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는바, 이는

같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 등록결정 시를 기준으로 자타상품의 식별력이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 그리고 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 그 상표의 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후 2951 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

원심판결 이유와 원심이 채택한 증거에 의하면, ‘몬테소리’ 또는 ‘MONTESSORI’라는 단어가 원심판시 별

지 4 순번 7, 8 기재 각 등록상표인 “ **몬테소리** ”(상표등록번호 제427946호),

“ **MONTESSORI** ”(상표등록번호 제427947호)의 등록결정 당시인 1998. 11. 2.경 유아교육 관련 업계 종사자 및 거래자는 물론 일반 수요자들 사이에서도 특정 유아교육법 이론 또는 그 이론을 적용한 학습교재·교구를 지칭하는 것으로 널리 인식·사용되고 있었음을 알 수 있다. 한편 위 각 등록상표의 지정상품 중 “목제완구, 세트완구, 플라스틱제 완구, 금속완구” 등 완구류 상품은 모두 유아교육이나 유아교육용 교재·교구와 밀접한 관련이 있다.

이러한 사정을 종합하여 보면, 특별히 도안화되지 아니한 한글 “ **몬테소리** ” 또는 영문

“ **MONTESSORI** ”만으로 구성된 원심판시 별지 4 순번 7, 8 기재 각 등록상표는 그 등록결정 시를 기준으로 “목제완구, 세트완구, 플라스틱제 완구, 금속완구” 등 완구류 상품과 관련하여 자타상품의 출처표시로서 식별력이 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 아니하므로, 위 각 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’에 해당한다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상표법 제6조 제1항 제7호에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

## 2. 상고이유 제2점에 관하여 - 피고 무효사유 항변 배척 위해 원고 식별력 취득 주장한 부분

가. 어떤 표장이 그 사용 상태를 고려하지 아니하고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 식별력이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되기에 이른 경우에는, 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표에 해당하지 않게 되어 상표로서 등록될 수 있으나, 그 사용 상태까지 고려하여도 여전히 식별력이 없는 경우에는 위 조항에 의하여 상표로서 등록을 받을 수 없다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 등 참조). 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 상표의 등록결정 시를 기준으로 하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

원심판결 이유와 원심이 채택한 증거에 의하면, 원심판시 별지 4 순번 7, 8 기재 각 등록상표의 등록결정 당시 몬테소리 학습 교재·교구시장에서는 원고들 외에 다른 여러 업체들도 ‘몬테소리’ 또는 ‘MONTESSORI’라는 문자 부분이 포함된 표장을 사용하여 왔음을 알 수 있다. 이러한 사정에 앞에서 본 사실 등을 종합하면, 원고들의 광고실적 및 매출실적 등을 모두 고려하더라도 특별히 도안화되지 아니한 한글



“ **몬테소리** ” 또는 영문 “ **MONTESSORI** ”만으로 구성된 위 각 등록상표가 그 등록결정 당시 유아교육이나 유아교육 관련 교재·교구와 밀접한 관련이 있는 지정상품인 “목제완구, 세트완구, 플라스틱제 완구, 금속완구” 등과 관련하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되었다고 할 수 없다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상표의 사용에 의한 식별력 취득에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

### 3. 상고이유 제3점에 관하여

원심은, 그 판시 별지 4 순번 3, 4, 7, 8, 11, 12 기재 각 “ **몬테소리** ” 또는 “ **MONTESSORI** ” 표지들이 원심 변론종결일인 2012. 11. 7.을 기준으로 상품 및 영업표지로서의 식별력과 주지성을 취득하였다고 보기 어렵다는 이유로, 위 각 표지들에 대하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목 내지 (다)목에서 정한 부정경쟁행위가 성립하지 않는다고 판단하였다. 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 부정경쟁행위에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

### 4. 상고이유 제4, 5점에 관하여

원심은, 그 판시 별지 4 순번 1, 2, 5, 6, 9, 10 기재 각 “ **한국몬테소리** ” 또는 “ **MONTESSORIKOREA** ” 등록상표나 등록서비스표 또는 표지들은 그 구성부분이 모두 식별력이 없어 ‘한국 또는 KOREA’를 부가하지 않은 형태의 원심판시 별지 1 기재 피고들의 각 표장과 대비할 때 ‘몬테소리 또는 MONTESSORI’ 부분만 공통될 뿐 전체적으로 동일·유사하지 않다는 이유로, 위 각 상표나 서비스표 또는 표지들에 대한 상표권이나 서비스표권 침해 또는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목 내지 (다)목에서 정한 부정경쟁행위가 성립하지 않는다고 판단하였다.

관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상표권이나 서비스표권 침해 또는 부정경쟁행위에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

### 5. 결론

그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 4 ▪ 권리소진 - 일반

### 142. 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 상표법위반·부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반

#### 1. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면, 원심은, 피고인은 1회용 카메라의 제조 및 판매업에 종사하는 자인바, (1) 1999. 12.경부터 2000. 10. 17.까지 사이에 서울 송파구 석촌동 에 있는 공장에서 피해자 후지필름 주식회사가 생산한 위 회사의 등록된 상표인 후지필름(FUJIFILM)이 각인된 후지 슈퍼 800 등 1회용 카메라의 빈 용기를 수집하여 위 용기에 다시 필름을 장전하고 일부 포장을 새롭게 하여 제조, 판매하는 방법으로 월평균 3만여 개, 위 기간 동안 30만여 개 시가 약 24억 원 상당을 제조, 판매한 사실, (2) 공소외인과 공모하여, 2000. 10. 18.경부터 2001. 4. 12.경까지 사이에 위 공장에서 전항 기재와 같은 방법으로 1회용 카메라를 제조, 판매하는 방법으로 월평균 3만여 개, 위 기간 동안 18만여 개 시가 약 14억 4천만 원 상당을 제조, 판매하여 각 위 등록된 상표권을 침해하고, 국내에 널리 알려진 위 후지필름의 상표가 각인된 위 용기를 사용하여 미라클이라는 상표로 카메라를 생산, 판매하여 후지필름의 1회용 카메라와 혼동을 일으키게 하였다고 인정한 다음, 후지필름 주식회사가 생산하였다가 사용 후 회수된 1회용 카메라를 매입한 후 이를 재활용하여 'Miracle'이라는 피고인의 상표를 표기하여 시중에 유통시키는 과정에서 이미 각인된 'FUJIFILM' 상표 중 미세한 부분을 미처 지우지 못한 과실이 있을 뿐, 결코 후지필름 주식회사의 등록상표인 'FUJIFILM'으로 오인시켜 유통시키려고 한 것이 아니므로 상표권 침해의 고의가 없었고, 이 사건 재활용 카메라의 포장용기 및 몸체의 종이웃에는 'Miracle' 상표가 선명하고 확연하게 표시되어 있어 위 재활용 카메라가 후지필름 주식회사가 생산한 것이라고 오인시켜 상품의 출처에 대한 오인·혼동을 일으킬 염려가 전혀 없다는 피고인의 주장에 대하여, 피고인의 상표권 침해의 범의를 포함한 이 사건 상표법위반 및 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 위반의 범죄사실을 충분히 인정할 수 있다는 이유로 이를 받아들이지 아니하였다.

#### 2. 대법원의 판단

가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채택 증거를 종합하여 피고인에 대한 상표권 침해의 범의를 포함한 이 사건 공소사실을 유죄로 인정하였는바, 기록과 대조하여 살펴보면 원심의 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 채증법칙 위배로 인한 사실오인 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 부분 상고이유는 받아들일 수 없다.

나. 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것이고(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 포장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 할 것이다.

기록에 비추어 살펴보면, 일본국 후지사진필름 주식회사(이하 '후지필름'이라 한다)는 우리 나라 특허청에 필름, 렌즈, 프로세서 카메라 등을 지정상품으로 하여 'FUJIFILM'이라는 상표를 등록한 사실, 후지필름은 1988.경 필름업계 최초로 1회용 카메라 "퀵스냅"을 개발하였고, 1989. 4.경 이를 국내에 도입하여 판매하였으며, 이후 대대적인 광고를 통하여 "퀵스냅"이 1회용 카메라의 고유명사가 될 정도로 소비자 인지도가 높은 상황이었고, 1990.부터는 타사 상품이 나오기는 하였으나 1993.까지 1회용 카메라 시장의 70%이상을 점유한 사실, 후지필름에서 'Quick Snap Super' 또는 'Quick Snap Superia'라는 명칭으로 생산된 1회용 카메라의 몸체에는 렌즈의 좌측에 가로 20mm, 세로 3mm 정도의 비교적 큰 글씨로 1번, 렌즈의 둘레에 가로 8mm,

세로 1mm 정도의 작은 글씨로 3번, 플래쉬 부분에 가로 10mm, 세로 2mm 정도의 작은 글씨로 1번, 잔여 필름 표시 부분에 작은 글씨로 1번 각 'FUJIFILM' 이라는 상표가 새겨져 있고, 그 외에 상품명을 표시하는 'QuickSnap Super', 'QuickSnap SUPERIA'의 표시가 종이상자에 여러 군데 기재되어 있는 사실, 피고인은 후지필름에서 생산되었다가 사용 후 회수된 1회용 카메라 몸체의 렌즈 둘레와 플래쉬 부분에 위와 같이 'FUJIFILM'이라는 상표가 새겨져 있음을 알면서도 이를 제거하거나 가리지 아니한 상태에서(일부 제품에는 렌즈 좌측부분의 상표만을 가림) 그 몸체 부분을 'Miracle'이라는 상표가 기재된 포장지로 감싼 후 새로운 1회용 카메라를 생산하여 이를 판매한 사실, "miracle"라는 의미는 "기적, 불가사의한(놀랄 만한) 사물(사람)"을 나타내는 말로 그 자체로 상품의 출처를 나타내는 기능은 없고, 그것이 주지 저명한 것도 아니어서 피고인의 상품임을 나타낸다고 볼 수도 없는 사실을 인정할 수 있는바, 사정이 이와 같다면, 비록 'Miracle'이라는 상표를 별도로 표시하였다거나 'FUJIFILM'이라는 상표가 'Miracle'이라는 상표보다 작거나 색상면에서 식별이 용이하지 아니하다고 할지라도 피고인은 그가 제작·판매하는 이 사건 1회용 카메라에 후지필름의 이 사건 등록상표를 상표로서 사용하였다고 보아야 할 것이고, 또한, 이 사건 1회용 카메라는 후지필름에서 생산되는 'Quicksnap'과 마찬가지로 후지필름에서 생산되는 상품의 일종인 'Miracle'이라고 혼동할 염려가 있고 이는 상품주체의 혼동을 야기하는 행위라고 할 것이므로, 같은 취지에서 피고인이 이 사건 등록상표를 침해하고 혼동을 일으키게 하였다고 본 원심의 판단은 그 이유 설시에 있어서 다소 미흡한 점은 있으나 결론에 있어서 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상표의 사용이나 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에서의 혼동에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 부분 상고이유도 받아들일 수 없다.

다. 특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다고 할 것이나, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이다. 그리고 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 할 것이다.

기록에 비추어 살펴보면, 후지필름이 제조한 1회용 카메라는 1회 사용을 전제로 하여 촬영이 끝난 후 현상소에 맡겨져 카메라의 봉인을 뜯고 이미 사용한 필름을 제거하여 이를 현상함으로써 그 수명을 다하게 되며, 이에 따라 그 카메라 포장지에도 현상 후 그 몸체는 반환되지 아니한다고 기재되어 있는 사실, 피고인이 이미 수명이 다하여 더 이상 상품으로서 아무런 가치가 남아 있지 아니한 카메라 몸체를 이용하여 1회용 카메라의 성능이나 품질면에서 중요하고도 본질적인 부분인 새로운 필름(후지필름이 아닌 타회사 제품) 등을 갈아 끼우고 새로운 포장을 한 사실을 인정할 수 있는바, 피고인의 이러한 행위는 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당된다 할 것이고 이는 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 상표권자인 후지필름은 여전히 상표권을 행사할 수 있다고 보아야 할 것이다. 후지필름이 이 사건 등록상표의 상표권을 행사할 수 있음을 전제로 한 원심의 판단은 그 이유 설시에 있어서 다소 미흡한 점은 있으나 결론에 있어서 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상표권의 소진 또는 소모이론에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 부분 상고이유 역시 받아들일 수 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 143. 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009도3929 판결, 의료기기범위반·상표범위반

### 1. 피고인 2의 상고이유에 관한 판단 및 피고인 1에 대한 직권판단

가. 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성하여 소진되므로, 양수인 등이 당해 상품을 사용·양도 또는 대여하는 행위 등에는 상표권의 효력이 미치지 않는다. 다만, 양수인 등이 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 때에는 실질적으로는 생산행위를 하는 것과 마찬가지로 새로 생성된 제품에 종전 상품에 표시된 상표를 그대로 유지하게 되면 상품의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 해치게 되므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리가 침해된다고 보아야 하는바, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선에 해당하는지 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등 참조).

나. 그런데 피고인 2에 대한 공소사실 및 피고인 1에 대한 상표법 위반 부분 공소사실의 요지는, 피고인들이 타인의 등록상표가 인쇄된 트럼프 카드의 뒷면에 특수염료로 무늬와 숫자를 인쇄하여 색약보정용 콘택트 렌즈를 착용하면 식별할 수 있는 이 사건 카드를 제조·판매함으로써 상표권자의 상표권을 각 침해하였다는 것이고, 원심판결 이유와 기록에 의하면, 이 사건 카드의 제조에 사용된 트럼프 카드는 모두 그 상표권자 등으로부터 적법하게 구입한 것인 사실, 이 사건 카드의 뒷면에 특수염료로 인쇄된 무늬와 숫자는 적외선 카메라 필터로만 식별이 가능할 뿐 육안으로는 식별이 불가능한 사실을 알 수 있다.

이를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고인들의 이 사건 카드 제조·판매행위가 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선이라고 평가되지 않는 한 원래의 트럼프 카드에 사용된 상표권은 상표권자 등이 위와 같이 카드를 양도함으로써 소진되었다 할 것인데, 비록 피고인들이 카드의 뒷면에 특수염료로 무늬와 숫자를 인쇄하였다 하더라도 육안으로는 그 무늬와 숫자를 식별하기 불가능하여 이를 특수한 목적을 가진 사람이 특수한 방법으로 사용하지 않는 이상 여전히 그 본래의 용도대로 사용될 수 있고, 이 사건 카드를 다시 사용·양도 또는 판매하는 경우에도 이를 알고서 취득하는 수요자로서는 그 원래 상품의 출처를 혼동할 염려가 없으며 이를 모르고 취득하는 수요자들로서도 상표권자가 제조한 그대로의 상품을 취득한 것으로 인식하여 그 본래의 기능에 따라 사용하게 될 것이므로, 피고인들의 위와 같은 이 사건 카드 제조·판매행위를 가리켜 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공·수선이라고 하거나 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 침해하였다고 하기 어렵다.

그럼에도 원심은, 그 판시와 같은 가공행위만으로 피고인들이 원래의 카드와 동일성이 없는 새로운 카드를 생산하였다고 단정하여 피고인 2의 공소사실과 피고인 1의 상표법위반 부분 공소사실을 모두 유죄로 판단하였는바, 이와 같은 원심의 판단에는 상표권의 침해에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이는 판결결과에 영향을 미쳤음이 분명하다. 이 점을 지적하는 피고인 2의 상고이유는 이유 있고, 피고인 1의 상표법 위반 부분에 대하여도 법률의 적용에 관한 공통되는 위법이 있어 그와 형법 제37조 전단의 경합범 관계에 있는 피고인 1의 의료기기법 위반 부분과 함께 파기하기로 한다.

## 2. 결론

그러므로 피고인 1의 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고인들에 대한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 144. 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결, 상표법위반

상고이유를 판단한다.

#### 1. 이 사건 공소사실의 요지

피고인은 온라인몰 시계판매업체인 (상호 생략)(영문 상호 생략)의 실질적 대표자이다. 피고인은 2012. 9.경부터 2016. 4. 8.까지 상표권자인 피해자 공소의 1 주식회사(이하 '피해자 회사'라 한다)이 공소의 2 주

식회사(이하 '공소의 2 회사'라 한다)에게 피해자 회사와 합의된 매장에서 판매하는 경우에는 상표를 사용할 수 있는 조건으로 통상사용권을 부여한 'M'자 문양의 ○○○○○ 브랜드가 부착된 시계를 위 약정에 위반하여 공소의 2 회사로부터 납품받아 피해자 회사와 합의되지 않은 온라인몰이나 오픈마켓 등에서 판매함으로써 피해자의 상표권을 침해하였다.

## 2. 상표권의 소진에 관한 판단

가. 상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조). 한편, 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다. 하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

나. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음의 사실을 알 수 있다.



1) 피해자 회사는 '○○○○○(△△△△△△△△△△)' 상표(상표등록번호 생략) 등의 상표권자로서 '○○○○○(△△△△△△△△△)' 브랜드를 운영하고 있다.

2) 피해자 회사는 2010. 7. 1. 상표사용료를 받는 조건으로 공소의 2 회사에게 위 등록상표의 지정상품인 팔목시계 등 상품을 개발, 판매할 권한을 2015. 6. 30.까지 수여하는 내용의 상표권사용계약을 체결하였다. 위 계약서에는 “공소의 2 회사는 피해자 회사와 합의된 고품격의 전문점과 백화점, 면세점 등에서 제품을 판매하여야 하며 할인매장과 인터넷 쇼핑몰에서 판매하고자 할 경우, 반드시 피해자 회사의 사전 동의를 득하여야 하며, 재래시장에서는 상품을 판매할 수 없다.”라는 판매장소 제한 약정이 기재되어 있다.

3) 위 계약 종료를 앞둔 2015. 6. 30. 피해자 회사는 공소의 2 회사와 협의서를 작성하면서 공소의 2 회사가 2015. 12. 31.까지 잔여 재고를 처리할 수 있게 하는 대신 그 기간의 상표사용료를 지급받기로 약정하였는데, 기존의 판매장소 외에 피해자 회사가 지정한 아울렛 매장, 인터넷 쇼핑몰 중 피해자 회사의 직영몰과 백화점 쇼핑몰 6곳에서의 판매도 허용하되, 그 외의 곳에서 판매하는 경우 계약을 무효로 하고 손해배상을 하는 내용이 추가되었다.

4) 피고인은 (상호 생략)(영문 상호 생략)의 운영자로서 공소사실 기재와 같이 공소의 2 회사로부터 납품받은 시계를 온라인으로 판매해 왔다.

다. 위 인정 사실 및 관련 법리에 비추어 살펴본다.

1) 피고인이 판매한 시계는 상표권자인 피해자 회사의 허락을 받아 공소의 2 회사가 적법하게 상표를 부착하여 생산한 소위 진정상품으로서, 판매장소 제한약정을 위반하여 피고인의 인터넷 쇼핑몰에서 상품을 유통시킨 것만으로는 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능이 침해되었다고 보기 어렵다.

2) 또한 상표권사용계약상 공소의 2 회사에게 시계 상품에 대한 제조·판매 권한이 부여되어 있고, 판매를 전면 금지한 재래시장과는 달리 할인매장과 인터넷 쇼핑몰에서의 판매는 상표권자의 동의하에 가능하여 유통이 원천적으로 금지되지도 않았으며, 실제로 재고품 처리를 위한 협약서에는 피해자 회사의 직영몰, 백화점 쇼핑몰 등 일부 인터넷 쇼핑몰에서의 판매가 허용되기도 하였다.

3) 이 사건에서 피고인의 인터넷 쇼핑몰이 판매가 허용된 다른 인터넷 쇼핑몰과 근본적인 차이가 있다고 보이지 않고, 인터넷 쇼핑몰에서 판매된다는 것만으로 바로 피해자 회사 상표의 명성이나 그동안 피해자 회사가 구축한 상표권에 대한 이미지가 손상된다고 보기도 어렵다.

4) 피해자 회사는 상표권사용계약에 따라 공소의 2 회사로부터 상표권 사용료를 지급받기로 하였고, 공소의 2 회사는 피고인으로부터 대가를 받고 상품을 공급한 것이므로, 상품이 판매됨으로써 상표권자에게 금전적 보상이 이루어졌다고 볼 수 있다. 이 사건에서 상표권자가 추가적인 유통을 금지할 이익이 크다고 보기는 어려운 반면, 거래를 통해 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성은 인정된다.

5) 결국 공소의 2 회사가 피고인에게 상품을 공급함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다.

라. 그런데도 원심은, 공소의 2 회사가 상표권자와의 판매장소 제한약정을 위반하여 시계를 피고인에게 판매한 행위는 상표권 침해에 해당하고, 피고인에게 상표권 소진 이론이 적용될 여지가 없다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표권의 소진에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 피고인의 상고이유 주장은 정당하다.

### 3. 피고인의 고의에 관한 판단

가. 형사재판에서 유죄의 인정은 법관으로 하여금 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 공소사실이 진실한 것이라는 확신을 가지게 하는 증명력을 가진 증거에 의하여야 한다. 검사의 증명이 이러한 확신을 가지게 하는 정도에 충분히 이르지 못한 경우에는 설령 유죄의 의심이 든다고 하더라도 피고인의 이익으로 판단하여야 한다. 이 사건에서 피고인에게 상표권 침해죄의 죄책을 묻기 위해서는 피해자 회사와 공소의 2 회사 사이의 계약조건에 위반되어 상품이 공급된 것을 피고인이 인식하였어야 하는데, 기록에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 검사가 제출한 증거들만으로는 피고인이 이를 인식하였음이 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 증명되었다고 볼 수 없다.

1) 피고인은 일관하여 상표권침해 사실을 부인하면서 판매장소 제한약정을 알지 못하였다는 취지로 주장하여 왔고, 공소의 2 회사 또는 피해자 회사가 사전에 피고인에게 판매장소 제한약정을 알려주었다는 증거가 없다.

2) 피해자 회사의 고소장에는 2012. 9. 11.경 피고인에게 경고문을 발송했다는 취지가 기재되어 있으나 피고인은 이를 받지 못했다고 다투고 있을 뿐만 아니라, 위 경고문에는 판매장소 제한약정을 위반했다는 내용도 나타나지 않는다.

3) 오히려 피고인이 제출한 증거에 의하면 공소의 2 회사는 2015. 1. 5. ‘○○○○○ 손목시계 정품 확인서’ 및 2016. 3. 2. ‘○○○○○ 손목시계 생산 확인서’를 피고인에게 작성해 주었는데, 여기에는 “피고인에게 납품한 제품은, 공소의 2 회사가 정식 라이 센스를 받아 제조한 정품으로서 정식유통이 가능하고, 위조상품 및 상표위반 상품인 경우 손해배상을 하겠다”는 내용이 기재되어 있다.

나. 그런데도 원심은 피고인의 시계판매업 경력, 상표권에 대한 경험과 지식 등에 비추어 볼 때, 피고인에게 적어도 이 사건 상표권 침해행위에 대한 미필적 고의가 인정된다고 보아 공소사실을 유죄로 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법 위반죄의 고의에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 피고인의 상고이유 주장은 정당하다.

### 4. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 5 ▪ 권리소진 - 진정상품병행수입

### 145. 대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다40423 판결, 판매금지 등

상고이유를 본다.

#### 1. 상고이유 제1점, 제2점에 관하여

국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 하며(대법원 2005. 6. 9. 선고 2002다61965 판결 참조), 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 할 것이고, 여기에서 품질의 차이란 제품 자체의 성능, 내구성 등의 차이를 의미하는 것이지 그에 부수되는 서비스로서의 고객지원, 무상수리, 부품교체 등의 유무에 따른 차이를 말하는 것이 아니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 수입제품은 이 사건 “STARCRAFT” 상표의 미국 내 상표권자인 블리자드 사(Blizzard Entertainment, Inc.)가 적법하게 상표를 부착하여 미국에서 판매한 소위 진정상품으로서, 미국 상표권자와 국내의 등록상표권자가 위 블리자드 사로 동일하고, 이 사건 “STARCRAFT” 상표와 관련하여 그 전용사용권자인 원고가 국내에서 독자적인 영업상 신용을 쌓아옴으로써 국내의 일반 수요자들 사이에 국내 등록상표의 출처를 이 사건 상표권자인 블리자드 사가 아닌 원고로 인식하기에 이르렀다고 볼 수 없으므로, 이 사건 수입제품에 부착된 상표가 국내의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있고, 네트워크를 통한 오락용 컴퓨터 소프트웨어 시디(CD)인 이 사건 수입제품은 디지털화된 정보를 담고 있는 매체체로서 생산자나 판매국에 따라 부수적인 정보에 있어서 다소간의 차이가 있을지언정 그 주된 내용인 게임의 실행과정에 있어서는 동일한 내용을 담고 있을 수밖에 없다는 특성에 비추어 볼 때 국내 등록상표품인 원고의 제품과 이 사건 수입제품 사이에 품질에 있어 차이가 있다고 할 수 없고, 이는 국내 상표품이 이 사건 수입제품에 비해 시디 키(CD key)의 사후적 관리가 이루어지는 등 그 부수적 서비스에 차이가 있다고 하더라도 달라지지 않는다는 원심의 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 법리오해, 채증법칙 위배 등의 위법은 없다.

#### 2. 상고이유 제3점에 관하여

원심은 그 판결에서 채용하고 있는 증거를 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 후, 그 인정 사실만으로는 피고 1이 이 사건 제품을 수입하였다고 보기 어렵다고 판단하고 있는바, 기록에 비추어 살펴보면 원심의 판단은 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 채증법칙 위배의 위법은 없다.

#### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 146. 대법원 1997. 10. 10. 선고 96도2191 판결, 상표법위반

피고인의 변호인의 상고이유(기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 이를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

#### 1. 제2, 4점에 대하여

원심판결이 유지한 제1심판결이 적법하게 조사·채택한 증거들을 기록에 의하여 살펴보면, 피고인이 피해자

일경물산 주식회사(이하 일경물산이라고 줄여 쓴다.)가 미합중국 '더 폴로 로렌 캄파니'(이하 폴로 로렌사라고 줄여 쓴다.)로부터 국내 전용사용권을 설정 받아 등록을 마친 폴로 상표가 부착된 가짜 폴로 티셔츠 2,050 점을 미합중국 캘리포니아주 로스엔젤레스시 소재 장 명불상의 한국 교포가 경영하는 회사로부터 수입하여 제1심 판사와 같이 국내에 판매한 사실을 인정하기에 충분하므로, 원심판결에 상고이유로서 주장하는 바와 같이 이 사건 물품이 진정상품인지 여부 및 국내 전용사용권의 존부 등에 관하여 채증법칙을 어겼거나 관련 법리를 오해한 잘못이 있다고 할 수 없다. 논지는 모두 이유 없다.

## 2. 제1, 3점에 대하여

관계 증거와 기록에 의하면, 일경물산은 위와 같이 국내 전용사용권자로서 등록을 마친 후 폴로 상표가 부착된 의류를 국내에서 제조·판매하면서 많은 비용을 들여 그 제품에 대한 선전·광고 등의 활동을 하여 왔고, 국외에서 판매되는 같은 상표가 부착된 의류 중에는 미합중국 외에 인건비가 낮은 제3국에서 주문자 상표 부착 방식으로 제조되어 판매되는 상품들도 적지 않으며, 일경물산과 폴로 로렌사와의 사이에는 이 사건 국내 전용사용권 설정에 따른 계약관계 이외에 달리 동일인이라거나 같은 계열사라는 등의 특별한 관계는 없을 수 있는바, 사실관계가 이러하다면 국외에서 제조·판매되는 상품과 국내 전용사용권자가 제조·판매하는 상품 사이에 품질상 아무런 차이가 없거나 그 제조·판매의 출처가 동일한 것이라고 할 수 없고, 또한 국외 상표권자와 국내 전용사용권자가 공동의 지배통제 관계에서 상표권을 남용하여 부당하게 독점적인 이익을 꾀할 우려도 적다고 할 것이므로, 이러한 경우에는 이른바 진정상품의 병행수입이라고 하더라도 국내 전용사용권을 침해하는 것으로서 허용되지 않는다고 보아야 할 것이다.

따라서 상고이유로서 주장하는 바와 같이, 피고인이 이 사건 수입물품을 진정상품으로 오인하였고, 더 나아가 이 사건과 같은 경우에도 병행수입이 허용된다고 믿어 자신의 행위가 죄가 되지 아니하는 것으로 오인하였다고 하더라도, 기록에 의하면 피고인은 이 사건 수입행위가 국내 전용사용권을 침해하는 것인지 여부에 관하여 전문가의 자문을 구하는 등의 아무런 조치도 없이 임의로 그와 같이 믿은 것에 지나지 아니함을 알 수 있으므로, 거기에 정당한 이유가 있다고 보기는 어려우니, 그 주장과 같은 사정만으로 피고인의 행위가 상표권 침해행위에 해당하지 않는다고 보거나 침해의 범의가 조각된다고 할 수 없다. 논지도 모두 이유 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 147. 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010도790 판결, 상표법위반·주민등록법위반·전자금융거래법위반

상고이유를 판단한다.

국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 하며, 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 할 것이다(대법원 2005. 6. 9. 선고 2002다61965 판결, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다40423 판결 참조).

원심판결 이유와 제1심 및 원심이 적법하게 조사한 증거에 의하면, 'K·SWISS'는 케이 스위스 인크가 우리나라 특허청에 지정상품을 샌달 등으로 하여 등록한 상표인데(이하 '이 사건 상표'라고 한다) 주식회사 화승(이하 '화승'이라고 한다)이 이 사건 상표에 관하여 2005. 1. 1.부터 2009. 12. 31.까지 대한민국 전역을 범위로 전용사용권 설정등록한 사실, 화승은 케이 스위스 인크와 상표사용계약을 체결하여 2005. 1. 1.경부터 부산 소재 우성산업으로 하여금 이 사건 상표가 표시된 슬리퍼를 제작하게 하여 화승이 이를 판매하고 있는



사실, 화승은 자체 디자인팀에서 이 사건 상표가 표시될 상품에 대한 디자인을 만든 뒤 미국 본사와 협의를 거쳐 상품을 생산하고 있으며, 화승은 주로 신문(메트로 등 잡지)을 통해 국내에서 판매되는 이 사건 상표 표시 상품에 대한 종합적인 광고를 하고 있는 사실, 피고인은 제1심 공동피고인 2, 제1심 공동피고인 3과 공모하여 공소외인이 대표이사로서 있는 K.B.M CO.,LTD의 신용장을 빌려 태국 소재 MIN TRADING으로부터 이 사건 슬리퍼를 수입하였는데, 이 사건 슬리퍼를 미국의 케이 스위스 인크 본사에 보내 감정한 결과 진정상품으로 감정된 사실을 알 수 있다.

앞서 본 법리에 위와 같은 사실관계를 비추어 보면, 이 사건 슬리퍼에 표시된 이 사건 상표가 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 부착한 것이라고 하더라도, 화승은 케이 스위스 인크와 별도로 자체 디자인팀에서 이 사건 상표가 표시될 상품에 대한 디자인을 만든 뒤 우성산업으로 하여금 이 사건 상표를 표시한 상품을 제작하여 이를 판매하면서 그 제품에 대한 선전·광고를 하는 등 그 자신을 상품의 출처로 삼는 행위를 하고 있다고 할 것이므로, 이 사건 상표의 상표권자인 케이 스위스 인크와 국내 전용사용권자인 화승 사이에 어떠한 법적, 경제적인 관계가 있거나 그 밖의 다른 사정에 의하여 피고인이 수입한 이 사건 슬리퍼의 출처가 국내의 전용사용권자와 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 사정이 있다고 할 수 없다.

따라서 피고인이 이 사건 슬리퍼를 수입하는 행위는 화승의 전용사용권을 침해하는 행위라고 할 것이므로, 원심의 판단은 그 이유 설시에서 다소 적절하지 않은 부분이 있으나, 그 결론은 옳은 것으로 수긍할 수 있다.

그리고 '지적재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리(2008. 2. 26. 전부 개정된 관세청고시 제2008-10호)'는 행정청 나름의 기준을 설정한 것으로서 상표권 등 지적재산권 침해 여부나 병행수입의 허용 여부에 관한 법원의 사법적 판단을 기속한다고 볼 수는 없고, 다만 지적재산권 침해 여부에 관한 실체법적인 판단 기준을 설정함에 있어서 참고할 수 있는 사항일 뿐이라고 할 것인데, 위 관세청고시에 의하더라도 화승이 앞서 본 바와 같이 이 사건 상표가 표시된 상품을 제작·판매하는 경우라면 피고인이 이 사건 슬리퍼를 수입하는 행위는 화승의 전용사용권을 침해하는 행위라고 할 것이다. 따라서 원심의 판단이 위 고시에 위반하였다는 취지의 상고이유 주장은 받아들일 수 없다.

또한 기록에 의하면, 원심이 판시와 같은 사정을 들어 위법성 인식이 없었다는 피고인의 주장을 배척한 것은 정당한 것으로 수긍이 되고, 거기에 상고이유로 주장하는 법리오해 등의 위법이 없다.


그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.


## 148. 대법원 2005. 6. 9. 선고 2002다61965 판결, 가처분이의

### 1. 상고이유를 판단한다.

#### 가. 원심의 판단

원심은 그 채택 증거를 종합하여, 채권자는 지정상품을 "모포, 칩대보, 용단" 등으로 하는 (등록번호 1

생략) 등록상표(구성 : "ROBERTA DI CAMERINO")와 (등록번호 2 생략) 등록상표(구성 : "  "),

그리고 지정상품을 "비의료용 방향제" 등으로 하는 (등록번호 3 생략) 등록상표(구성 : "  ")와 (등록번호 4 생략) 등록상표(구성 : "ROBERTA DI CAMERINO")의 각 전용사용권을 보유하고 있는 사실, 채무자는 일본국 법인 주식회사 엘마크(이하 '엘마크'라 한다)가 생산하여 일본국 법인 주식회사 큐슈에스테도(이하 '에스테도'라 한다)에게 외국으로 판매하거나 유통시키지 아니하기로 하는 특약 아래 판매한 위 각 등

특상표와 유사한 상표가 부착된 "차량용 방석, 쿠션, 카메트, 차량용 방향제" 등을 에스테도로부터 수입한 사실, 한편 차량용 방석, 쿠션, 매트가 비록 자동차용으로 한정되어 있다 하더라도 가정이나 사무실의 용단, 모포 및 침대보와 특별히 다르다고 할 수 없고, 나아가 차량용 방석, 쿠션, 카메트는 용단, 모포, 침대보 등과 마찬가지로 섬유봉제 제조업체에서 생산되며, 자동차용품 전문판매점뿐만 아니라 일반 백화점이나 소매점 등을 통해서도 판매되는 사실 및 "비의료용 방향제"는 "차량용 방향제"를 포함하는 사실을 인정한 후, 위 인정 사실에 기하여 "모포, 침대보, 용단"과 "차량용 방석, 쿠션, 카메트", 그리고 "비의료용 방향제"와 "차량용 방향제"는 각 동일·유사한 상품에 해당하고, 채무자가 수입한 상품들이 일본국 내에서는 일본법에 의하여 적법하게 상표를 부착한 상품이지만 판매지에 관한 약정을 위반하여 우리나라로 수출되었으므로 결국 채무자의 위 상품 수입 및 국내 판매행위는 채권자의 위 각 전용사용권을 침해하는 것이어서 이 사건 가처분신청은 피보전권리와 보전의 필요성이 있으며, 나아가 채권자의 전용사용권 등록이 채무자의 차량용 방향제 수입 이후에 이루어졌지만, 채권자의 이 사건 가처분신청은 수입된 물품의 향후 국내 판매를 위한 상표 사용의 금지를 구하는 것에 불과하여 권리남용에 해당하거나 신의칙에 위반된다고 단정할 수 없으므로, 채권자와 채무자 사이의 대구고등법원 2001라61 상표사용금지가처분 신청항고사건에 관하여 같은 법원이 2002. 8. 2.에 한 가처분결정은 정당하여 이를 인가한다는 취지로 판단하였다.

#### 나. 대법원의 판단

##### (1) 상고이유 제1점 및 제3점에 관하여

기록에 의하면, 원심의 상품 유사 및 권리남용이나 신의칙에 관한 위와 같은 사실인정 및 판단은 정당하고, 또한 원심의 판단은 채무자의 상품에 대한 집행관 보관을 신청하는 부분에 대한 판단을 포함하고 있다고 할 것이어서 그 부분에 대한 판단누락이 있다고도 할 수 없으므로, 원심의 이러한 판단에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

##### (2) 상고이유 제2점에 관하여

국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자 사이에 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계가 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 할 것이며, 한편 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 상표를 부착한 이후 거래 당사자 사이의 판매지 제한 약정에 위반하여 다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출되었더라도 그러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것은 아니라고 할 것이어서 그러한 약정 위반만으로 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는 것은 아니라고 할 것이다.

위 법리와 기록에 의하면, (등록번호 4 생략) 등록상표와 동일한 "ROBERTA DI CAMERINO" 표장에 관한 일본국의 등록상표권자는 1979.경 이래 미쓰비시상사 주식회사(이하 '미쓰비시'라 한다)이며, 미쓰비시는 엘마크와 사이에 엘마크가 위 표장을 부착한 상품을 생산, 판매할 수 있도록 허락하는 약정을 하였고, 에스테도는 엘마크가 생산한 "차량용 방석, 쿠션, 카메트, 차량용 방향제" 등 상품을 매입하였으며, 채무자는 에스테도로부터 위 상품을 한국으로 수입하였으므로, 채무자가 수입한 위 상품들은 적어도 (등록번호 4 생략) 등록상표와의 관계에 있어서는 설령 원심이 인정한 바와 같이 판매지에 관한 약정을 위반하여 우리나라로 수출되었다고 하더라도 이를 들어 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 상표를 부착한 상품이 아니라고 할 수 없을 것이다.

그러나 나아가 기록을 살펴보아도 (등록번호 2 생략) 및 (등록번호 3 생략) 등록상표와 동일한 "



" 상표에 관한 일본국의 등록상표권자가 누구인지에 대하여는 이를 알 수 없으므로 우리나라의 등록상표권자와의 관계를 알기 어렵고, 위에서 본 바와 같이 미쓰비시는 (등록번호 4 생략) 등록상표와 동일

한 "ROBERTA DI CAMERINO" 표장 등에 관하여 단지 위 상표를 부착한 상품을 외국으로부터 일본국으로 수입함에 그치는 것이 아니라 엘마크로 하여금 위 상표를 부착한 상품을 생산하여 이를 판매하도록 하는 등 그 자신을 상품의 출처로 삼는 행위를 하고 있다고 할 것이므로, 어느 모로 보나 일본국의 등록상표권자와 국내 등록상표권자, 혹은 그 전용사용권자인 채권자 사이에 어떠한 법적, 경제적인 관계가 있다거나 그 밖의 다른 사정에 의하여 채무자가 수입한 상품들의 출처가 국내의 등록상표권자와 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 사정이 있다고 할 수 없다.

따라서 위와 같은 원심의 판시는 그 이유에 있어서 다소 부적절한 점이 있으나 결론에 있어서 정당하며, 또한 이러한 사정 아래에서 원심이 일본의 상표권자에 대하여 사실조회를 해보거나 이탈리아의 상표권자와 일본의 상표권자 사이의 관계에 대하여 밝힐 것을 명한 바 없더라도 이를 가지고 원심판결에 석명의무 위반에 따른 심리미진이 있다고도 할 수 없으므로 상고이유가 지적하는 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

2. 한편 직권으로 살펴건대, 기록에 의하면 이 사건 상고심 계속중 (등록번호 1 생략) 등록상표에 대하여 특허심판원 2003당74호로 등록무효 심결이 이루어지고 2004. 7. 22. 위 무효심결이 확정된 사실이 인정되고, 따라서 위 등록상표는 처음부터 없었던 것으로 되었으므로, 이 사건 가처분결정 중 위 상표권의 전용사용권을 피보전권리로 삼아 "ROBERTA DI CAMERINO" 및 "Roberta di Camerino" 표장에 관하여 "방석, 쿠션, 자동차용 플로어매트 및 그 포장용기, 선전광고물, 포장지, 쇼핑백"에 대하여 한 부분은 피보전권리가 부존재하게 되었다.

3. 그러므로 원심판결에서 이 사건 가처분결정 중 위 부분을 인가한 부분은 이를 그대로 유지할 수 없어 이를 파기하되, 이 사건은 이 법원이 직접 재판하기에 충분하므로 이 사건 가처분결정 중 위 파기 부분을 취소하기로 하고, 위 취소 부분에 해당하는 채권자의 항고를 기각하기로 하며 채무자의 나머지 상고를 기각하고, 소송총비용은 각자가 부담하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

#### 149. 대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결, 표장등사용중지

상고이유(상고이유서 제출기간 도과 후 제출된 원고들 및 피고의 각 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

##### 1. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용 증거에 의하여 영국 법인인 원고 버버리 리미티드(이하 '원고 버버리'라 한다)의 성장과정과 "BURBERRYS"의 문자상표를 비롯한 원심판결 별지 목록 표시 각 표장(이하 '이 사건 표장'이라 한다) 등을 국내외에서 등록하고 사용하여 온 현황, 원고 유로통상 주식회사(이하 '원고 유로통상'이라 한다)가 원고 버버리와 독점적인 수입·판매대리점 계약을 체결한 경위, 국내 영업 및 광고활동, 그에 따른 원고 버버리 제품의 고급 브랜드의 이미지 형성, 그리고 피고가 원고 버버리가 생산한 제품(이른바 진정상품)을 수입(병행수입)하여 국내 수요자들에게 공급하게 된 경위, 피고 및 피고와 대리점 등 계약한 자들이 원고 버버리의 제품을 판매하는 것에 그치지 않고, 각자의 영업소나 매장 전면 간판에 이 사건 표장 중 원심판결 별지 목록 표시 1 내지 6 표장과 거의 동일한 표장을 부착 또는 표시하여 사용하고 있으며, 매장 내부의 벽에도 위와 같은 표장을 붙이거나 그러한 표장이 사용된 포스터 및 선전광고물을 부착하고, 포장지나 쇼핑백, 직원들의 명함에까지 위 표장을 표시하여 사용하는 한편, 의류잡지에 위 표장이 포함된 선전광고를 게재하기도 하는 등 판시 사실을 인정한 다음, 병행수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해 등을 구성하지 아니한다고 전제하고 나서, 병행수입업자의 상표 사용의 한계에 대하여 병행수입을 허용하는 취지를 살리는 차원에서 병행수입업자의 진정상품 판매와 밀접 불가분의 관계가 있는 경우 영업상 최소한도로 필요한 범위 내에서 상표의 사용을 허용하되, 그 범위를 넘어서 상표권자의 신용과 고객흡인력을 희석화하거나 국내 독점판매대리점과의 관계에서 영업주체의 혼동을 초래할 우려가 있는 상표의 사용은 금지

하는 것이 병행수입을 둘러싼 이해관계인 사이에 합리적인 이익의 조화를 꾀할 수 있다고 본 다음, 아래와 같이 판단하였다.

#### 가. 원고들의 청구권원

이 사건 표장은 원고 버버리의 상표이자 그 공인대리점의 영업표지로서 국내에 널리 인식되었다고 할 것인바, 피고가 앞서 실시한 정당한 범위를 넘어 표장을 간판, 광고 등에 사용할 경우, 원고 버버리에 대해서는 상표권 침해를 구성하고(이 사건 표장은 원고 버버리의 영업표지로 기능하기도 하므로 부정경쟁방지법 위반의 점도 문제되나, 위와 같이 이 사건에서 상표법 위반이 인정되는 이상 부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제15조 제1항에 의하여 동법은 적용되지 아니한다.), 원고 유로 통상에 대해서는 영업주체 혼동으로 인한 부정경쟁행위에 해당한다고 보아야 한다.

#### 나. 원고들이 금지를 구할 수 있는 구체적 범위

(1) 우선, 상표권자의 상표와 똑같은 표지를 크게 부각시켜 제작한 간판을 매장 입구 또는 외부에 설치하거나 매장의 전면 외벽에 이러한 표식을 부착하는 행위는 병행수입업자에게 허용되는 선전광고의 범위를 벗어나 독립한 "영업표지"로 표장을 이용한 것임에 분명하고, 나아가 고객으로 하여금 병행수입업자의 매장을 외국 본사의 공인대리점 등으로 오인케 할 우려가 있으므로 이는 금지되어야 한다.

(2) 또한, 피고의 대표자 또는 직원들의 명함에 이 사건 표장과 동일한 도안을 넣는 행위 역시 단순한 상품표지가 아닌, 영업표지의 한 태양으로 상표를 사용한 것으로 판단되고, 명함을 교부받는 제3자의 입장에서 명함의 소지자를 외국 본사 또는 그 대리점의 구성원으로 오인할 여지가 있으므로 역시 금지되어야 한다.

(3) 반면, 매장 내의 내부 간판이나 표식은 외부 간판과 달리 독립적인 영업표지로서의 기능이 희박하고, 오히려 고객으로 하여금 업자가 진시한 상품의 위치를 쉽게 발견하게 하며 상품의 판매를 촉진하는 차원에서 표장을 사용한 것으로 볼 수 있으므로, 이는 특별한 사정이 없는 한 병행수입업자의 진정상품 판매에 수반되는 행위로서 허용된다.

(4) 또한, 포장지 및 쇼핑백은 진정상품의 판매에 부수되어 무상으로 제공되는 물품으로서 여기에 등록 상표와 동일·유사한 표지를 도안으로 넣었다고 하여 이를 병행수입업자의 영업표지라 단정하기 어렵고, 고객의 입장에서 이로 인하여 영업주체에 혼동을 가져올 우려는 없으므로, 이들을 매장에서 사용하는 행위 역시 병행수입업자에게 허용되는 판매에 필연적으로 수반되는 행위로서 위법성이 없다.

(5) 끝으로 매장의 벽에 부착되거나 각종 잡지에 게재되는 선전광고물은, 오늘날 상품의 판매에 필연적으로 수반되는 촉진수단이 광고라는 점을 감안할 때 진정상품을 판매하는 업자가 이를 광고하는 것 자체는 허용하여야 하고, 또 광고물에 진정상품의 표지인 상표를 기재하는 것은 어떤 상품이 판매되는가를 명백히 함으로써 상품명을 쉽게 부각시킬 수 있는 효과적 광고방법이며, 나아가 피고의 선전광고물에 병행수입업자의 매장이 마치 대리점인 것처럼 오인하게 할 수 있는 방식의 상표 기재가 있었다고 보기 어렵다.

다. 결국, 피고는 이 사건 표장을 사무소, 영업소, 매장의 외부 간판 및 명함에 사용하여서는 아니되고, 이 사건 표장이 사용된 외부 간판 및 명함을 폐기할 의무가 있다.

## 2. 대법원의 판단

### 가. 원고 버버리의 상고이유 제1점 및 피고의 상고이유 제2점(원고 버버리에 대하여)에 대한 판단

(1) 병행수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해 등을 구성하지 아니함은 원심의 판단과 같으므로 병행수입업자가 상표권자의 상표가 부착된 상태에서 상품을 판매하는 행위는 당연히 허용될 것인바, 상표제도는 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하고(상표법 제1조 참조), 상표는 기본적으로 당해 상표가 부착된 상품의 출처가 특정한 영업주체임을 나타내는 상품출처표시기능과 이에 수반되는 품질보증기능이 주된 기능이라는 점 등에 비추어 볼 때, 병행수입업자가 위와 같이 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 하더라도 그로 인하여 위와 같은 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면, 이러한 행위는 실질적으로 상표권침해의 위법성이 있다고 볼 수 없을 것이므로, 상

표권자는 상표권에 기하여 그 침해의 금지나 침해행위를 조성한 물건의 폐기 등을 청구할 수 없다고 봄이 상당하다고 할 것이다.

(2) 이 사건의 경우를 보건대, 병행수입업자인 피고가 문제된 선전광고물, 명함, 포장지, 쇼핑백, 내·외부 간판에 부착 또는 표시하여 사용한 이 사건 표장(구체적으로 보면, 이 사건 표장의 각 해당 표장과 전혀 동일하거나 그 해당 표장이라고 볼 수 있을 정도로 거의 동일하므로 피고가 사용한 표장이 이 사건 표장과 동일한 것으로 봄이 상당하다.)은 원고 버버리의 등록상표들(상표등록번호 제50439호, 제66446호, 제163562호 등)과 동일하거나 극히 유사하여 상품 출처에 오인 혼동이 생길 염려가 없고 또 피고가 수입한 상품이 원고 버버리에 의하여 생산된 진정상품인 이상 국내 독점적인 수입·판매대리점인 원고 유로통상이 원고 버버리로부터 수입하여 판매하는 상품과 품질에 있어 차이가 있다고 보기도 어려우므로, 결국 상표제도의 목적이나 상표의 기능 등에 비추어 피고가 위 선전광고물이나 명함 및 외부 간판 등에 그러한 표장을 사용한 행위는 실질적으로 위법하다고 할 수 없어 원고 버버리의 상표권을 침해한 것으로 보기 어렵다고 할 것이다.

(3) 그렇다면 원심이 피고가 사용한 것 중 선전광고물, 포장지, 쇼핑백, 내부 간판 부분이 원고 버버리의 상표권을 침해하지 아니한다고 본 것은 정당하나, 그 나머지 외부 간판 및 명함 부분이 위 원고의 상표권을 침해한다고 본 것은 상표법 및 병행수입에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이므로, 피고의 상고이유 제2점 중 이 점을 지적하는 취지부분은 이유 있고, 원고 버버리의 상고이유 제1점은 이유 없다.

(4) 결국 원심이 외부 간판 및 명함 부분이 원고 버버리의 상표권을 침해한다고 본 조치는 위법하므로, 이 부분은 파기를 면치 못한다고 할 것이다.

#### 나. 원고 유로통상의 상고이유 및 피고의 상고이유 제1, 2점(원고 유로통상에 대하여)에 대한 판단

앞서 살핀 바와 같이 병행수입업자가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 한 것이 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없어 상표권 침해가 성립하지 아니한다고 하더라도, 그 사용태양 등에 비추어 영업표지로서의 기능을 갖는 경우에는 일반 수요자들로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있으므로, 이러한 사용행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목 소정의 영업주체혼동행위에 해당되어 허용될 수 없다고 볼 것이다.

원심의 이유 설시에 다소 미흡한 점은 있으나, 매장 내부 간판, 포장지 및 쇼핑백, 선전광고물은 영업표지로 볼 수 없거나 병행수입업자의 매장이 마치 대리점인 것처럼 오인하게 할 염려가 없다고 보아 이 사건 표장의 사용이 허용되는 반면에, 사무소, 영업소, 매장의 외부 간판 및 명함은 영업표지로 사용한 것이어서 이 사건 표장의 사용이 허용될 수 없다고 판단하고 이들 외부 간판 및 명함에 대해서 이 사건 표장의 사용금지 및 그 폐기를 명한 원심의 조치는 위 법리에 비추어 정당하고, 거기에 각 상고이유에서 지적하는 것과 같은 법리오해나 이유모순 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 원고 유로통상의 상고이유와 피고의 상고이유 제1점 및 제2점 중 각 이 부분 주장은 모두 받아들일 수 없다.

### 3. 결론

그러므로 원고 버버리 및 피고의 원고 버버리에 대한 각 나머지 상고이유에 대하여 더 나아가 판단할 필요 없이 원심판결의 원고 버버리에 관한 부분 중 외부 간판 및 명함 부분에 관한 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하며, 원고 유로통상의 상고 및 피고의 원고 유로통상에 대한 상고를 각 기각하고, 각 상고기각 부분에 관한 상고비용은 각자의 부담으로 하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 150. 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011도17524 판결, 상표법위반

상고이유를 판단한다.

상표권자 내지 정당한 사용권자(이하 '상표권자 등'이라고 한다)에 의해 등록상표가 표시된 상품을 양수

또는 수입한 자가 임의로 그 상품을 소량으로 나누어 새로운 용기에 담는 방식으로 포장한 후 그 등록상표를 표시하거나 위와 같이 등록상표를 표시한 것을 양도하였다면, 비록 그 내용물이 상표권자 등의 제품이라 하더라도 상품의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 해칠 염려가 있으므로, 이러한 행위는 특별한 사정이 없는 한 상표권 내지 전용사용권을 침해하는 행위에 해당한다.

원심판결 이유에 의하면, 뉴질랜드국의 파인아트 서프라이즈 리미티드 회사(이하 '피해회사'라고 한다)는 국내에 'SUPER TEMPERA'에 관하여 지정상품을 그림물감으로 하여 상표등록을 하였고, 위 상표에 관한 전용사용권이 공소외인 명의로 2010. 1. 18. 등록된 사실, 피고인이 2009. 12.경 호주국에 있는 MODERN TEACHING AIDS PTY LTD.로부터 피해회사의 지정상품인 그림물감 'FAS SUPER TEMPERA PAINT-CLASSIC SET 8 × 2LT'를 수입하여 위 물감을 250ml 내지 500ml 용기에 나누어 담으면서 임의로 제작한 'SUPER TEMPERA' 표장을 위 물감을 담은 용기에 부착한 사실, 피고인은 적어도 공소외인이 'SUPER TEMPERA' 상표에 관하여 전용사용권을 설정등록한 뒤인 2010. 3.경까지 인터넷 홈페이지를 통하여 위와 같이 'SUPER TEMPERA' 표장을 부착한 제품을 판매한 사실 등을 알 수 있다.

이를 위 법리에 비추어 살펴보면, 상표권자 등이 아닌 피고인이 위 물감을 보다 작은 용량의 용기에 재병입 하면서 그 용기에 임의로 제작한 위 등록상표를 표시한 것은 상표권자의 권리를 침해한 것이라고 할 것이다.

같은 취지에서 원심이 피고인에게 유죄를 인정한 제1심판결을 유지한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같은 상표법에 관한 법리오해나 채증법칙 위배 등의 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 4. 제90조 제1항 제1호

### 151. 특허법원 2012. 10. 18. 선고 2012허4971 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표: 경남대학교 (지정상품: 대학교 운영에 관한 업무 등)

확인대상표장: 경남국립대학교 (지정상품: 경상남도에 있는 국립대학교 운영업무)

#### 1. 기초 사실

##### 가. 이 사건 등록업무표장

1) 출원일/등록일/등록번호: 2011. 6. 7./2011. 10. 19./(등록번호 생략)

2) 구성: **경남대학교** (일반상표)

3) 지정업무: 대학(교) 운영에 관한 업무, 대학원 운영에 관한 업무, 연구소 운영에 관한 업무, 산학협동에 관한 업무, 발전기금 운영에 관한 업무, 부속기관 운영에 관한 업무, 사회교육원 운영에 관한 업무, 평생교육원 운영에 관한 업무, 장학재단 운영에 관한 업무, 유치원 운영에 관한 업무, 초등학교 운영에 관한 업무, 중학교 운영에 관한 업무, 고등학교 운영에 관한 업무, 학교의 운영을 위한 토목사업에 관한 업무, 학교의 운영을 위한 건축사업에 관한 업무, 학교의 운영을 위한 임대사업에 관한 업무, 학교운영을 위한 기타 수익사업에 관한 업무, 학교법인 한마학원 한마빌딩 경영에 관한 업무, 학교법인 한마학원 우남빌딩 경영에 관한 업무, 학교법인 한마학원 경원빌딩 경영에 관한 업무, 각종 학술활동 지원에 관한 업무, 박물관 운영에 관한 업무, 도서관 운영에 관한 업무, 스포츠·체육시설 운영에 관한 업무, 외국어과정 운영에 관한 업무, 학교의 운영을 위한 조경사업에 관한 업무, 학교의 운영을 위한 해양스포츠사업에 관한 업무

4) 등록권리자: 피고

##### 나. 확인대상표장

1) 구성: 경남국립대학교

2) 사용업무: 경상남도에 있는 국립대학교 운영업무

##### 다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2011. 12. 2. 특허심판원에 업무표장권자인 피고를 상대로 하여, 확인대상표장은 원고가 경상남도에서 운영하고 있는 국립대학교(이하 '이 사건 영조물'이라 한다)의 업무에 사용하는 표장으로서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 규정된 자기의 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하므로 이 사건 등록업무표장의 권리범위에 속하지 않는다고 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2011당3056호로 심리한 다음, 2012. 5. 10. ① 확인대상표장은 이 사건 등록업무표장과 표장 및 지정(사용)업무가 유사하고, ② 확인대상표장은 이 사건 영조물의 명칭이 아니어서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 규정된 자기의 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당된다고는 볼 수 없을 뿐만 아니라, ③ 설령 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 규정된 표장에 해당된다고 하더라도, 원고가 이 사건 등록업무표장의 설정등록이 있는 후에 이 사건 등록업무표장에 축적된 신용을 희석화하려는 부정한 목적으로 확인대상표장을 사용하려고 하는 것이어서, 상표법 제51조 제1항 제1호 단서에 의하여 이 사건 등록업무표장의 효력이 확인대상표장에 미치므로, 결국 확인대상표장이 이 사건 등록업무표장의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

#### 2. 당사자 주장의 요지

##### 가. 원고 주장의 요지



‘경남국립대학교’는 원고가 이 사건 등록업무표장의 출원 전인 2009. 6. 14.경부터 이 사건 영조물의 홍보에 사용한 이 사건 영조물의 명칭이고, 설령 이 사건 영조물의 명칭이 이 사건 심결 당시 ‘경남국립대학교’가 아니라고 하더라도, 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 ‘자기의 명칭’에는 ‘자기의 현재 명칭’뿐만 아니라 ‘자기의 장래 명칭’도 포함된다고 보아야 하므로 확인대상표장은 ‘자기의 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장’에 해당된다고 보아야 하며, 원고에게 부정경쟁의 목적도 없으므로, 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 의하여 이 사건 등록업무표장의 효력이 확인대상표장에는 미치지 않는다고 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

#### 나. 피고 주장의 요지

확인대상표장은 ‘경남대학교’로 약칭될 수 있어 이 사건 등록업무표장의 호칭인 ‘경남대학교’와 동일하여 전체적으로 유사하고, 양 표장 모두 지정(사용)업무도 대학교 운영업무로 동일하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록업무표장의 권리범위에 속한다 할 것이어서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

### 3. 확인대상표장과 이 사건 등록업무표장의 권리범위에 속하는지 여부

#### 가. 확인대상표장과 이 사건 등록업무표장의 유사 여부

1) 확인대상표장은 ‘경남국립대학교’인데, 국립학교의 정식 명칭에 ‘국립’ 부분이 포함되어 있는 경우가 그리 많지 않고, 국립학교의 명칭에 ‘국립’이 포함된 경우에도 국내의 일반 수요자나 거래자들이 학교운영주체를 나타내는 ‘국립’ 부분을 빼고 호칭하는 것이 일반적이므로, 확인대상표장은 ‘경남대학교’로 약칭될 수 있다.

그렇다면 확인대상표장과 이 사건 등록업무표장은 모두 ‘경남대학교’로서 동일하게 호칭·관념될 수 있다 할 것이므로, 전체적으로 표장이 유사하다.

2) 그리고 이 사건 등록업무표장의 지정업무는 대학(교) 운영에 관한 업무 등이고, 확인대상표장의 사용 업무는 경상남도에 소재하는 국립대학교 운영에 관한 업무여서, 양 표장 모두 지정(사용)업무가 대학교 운영에 관한 업무라는 점에서 공통되므로 서로 유사하다.

#### 나. 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 해당되는지 여부

1) 먼저 원고는 이 사건 심결 당시 이 사건 영조물의 명칭이 ‘경남국립대학교’였음을 전제로 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제1호 본문<sup>10)</sup>에 해당된다고 주장한다.

살피건대 심결취소소송에서 권리범위확인심판의 확인대상상표나 확인대상업무표장이 상표법 제51조 제1항의 각 호<sup>11)</sup>에 해당하는지 여부를 판단하는 기준 시는 그 심판의 심결 시라고 보아야 하는데(대법원 1999. 11. 12. 선고 99후24 판결 참조), 갑 제2호증의 1 내지 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 모아보면, 원고가 이 사건 영조물과 관련하여 2009년부터 ‘경남일보’, ‘동아일보’ 등과 같은 일간지, ‘2010 진주남강유등축제 홍보물’ 및 ‘2010년도 홍보 달력’ 등을 통하여 “경남국립대학교, 경상대학교의 새로운 이름으로 태어나고자 합니다.”라는 내용의 광고나 홍보를 한 사실, 원고의 내부기관인 교육과학기술부에서 2009년 6월경부터 이 사건 영조물의 명칭변경을 위한 검토 작업을 진행하고 있었던 사실은 이를 각 인정할 수 있으나, 이러한 사정들만으로는 이 사건 영조물의 명칭이 이 사건 심결 당시인 2012. 5. 10.경에 ‘경남국립대학교’였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 충분한 증거가 없으며, 오히려 위 증거들과 갑 제3호증의 기재를 종합하면, 이 사건 심결 당시인 2012. 5. 10.경에도 이 사건 영조물의 명칭은 여전히 ‘경상대학교’였던 사실을 인정할 수 있을 뿐이므로, 이 사건 영조물의 명칭이 이 사건 심결 당시에 ‘경남국립대학교’였음을 전제로 하는 원고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

2) 원고는 또한 다음과 같이 주장한다. 즉 ① 장래 사용할 예정인 확인대상표장에 대해서도 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다. ② 또한 상표법 제51조 제1항 제1호는 자기의 명칭 등이 자기의 인격과 동일성을 나타내는 수단이고 그 사용 여부 및 사용시기를 결정하는 것은 자유권적 기본권에 속하므로, 사회통념상 부정경쟁의 목적으로 사용하지 아니하는 한 상표권의 효력을 제한하여 자기의 명칭 등을 비교적 자유롭게

10) 현행법 제90조 제1항 제1호

11) 현행법 제90조 제1항 각호



게 사용할 수 있도록 하는 취지의 규정으로 보아야 할 뿐만 아니라, 현재 사용하고 있는 자기의 명칭만을 그 적용대상으로 한다고 명시적으로 규정하고 있지 않다. ③ 만일 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 ‘자기의 명칭’에 자기의 현재 명칭만 포함된다고 보아 원고가 이 사건 영조물의 명칭을 변경하기 전까지 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 규정된 대로 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장인지 여부에 관한 공적 판단을 받을 수 없다면, 이 사건 영조물의 명칭을 변경하였다가 이 사건 등록업무표장의 권리범위에 속한다는 공적 판단을 받을 경우에는 다시 명칭을 변경해야 하는 등 법적 분쟁과 혼란이 생길 수 있고, 이는 분쟁을 사전에 예방하려는 소극적 권리범위확인심판의 취지에도 부합하지 않는다. ④ 따라서 장차 사용하려는 자기의 명칭을 확인대상표장으로 하여 청구한 소극적 권리범위확인심판사건에서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문을 적용할 때에는 자기의 명칭에 ‘자기의 장래 명칭’도 포함된다고 봄이 타당하고, 그럴 경우 확인대상표장은 이 사건 영조물의 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당된다.

그러나 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다. 즉 ① 상표법 제51조 제1항 제1호 본문은 자기의 성명, 명칭, 상호 등(이하 ‘상호 등’이라고만 한다)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는데, 이러한 규정은 자기의 상호 등은 자기의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단이기 때문에 상호 등이 상품에 관하여 사용되는 방법이 거래사회의 통념상 자기의 상호 등을 나타내기 위하여 필요한 범위 내에 있는 한 그 상호 등과 동일·유사한 타인의 등록상표권의 효력이 위와 같이 사용된 상호 등에 미치지 않고, 이와 달리 상호 등의 표시방법으로 보아 타인의 상품과 식별되도록 하기 위한 표장으로 사용되었다고 볼 수밖에 없는 경우에는 그 표장에 타인의 등록상표권의 효력이 미친다는 취지라고 봄이 타당하며(대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결 참조), 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 업무표장의 경우에도 동일하게 적용된다. 따라서 이러한 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 취지에 비추어 보면, 상표법 제51조 제1항 제1호 본문이 명시적으로 ‘자기의 현재 명칭’이라고 규정하고 있지 않다고 하더라도, 자기의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단은 자기의 현재 명칭일 수밖에 없으므로, 위 규정의 ‘자기의 명칭’은 ‘자기의 현재 명칭’만을 의미한다고 봄이 타당하다. ② 상표법상의 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 심판의 대상으로 삼은 어떤 ‘상표나 업무표장’ 등에 대하여 특정의 상표권이나 업무표장권 등의 효력이 미치는가 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 제도로서, 그 소극적 권리범위확인심판에서는 분쟁의 예방적 기능을 고려하여 심판청구인이 현재 사용하지 않으나 장래 사용하고자 하는 상표나 업무표장 등도 확인대상으로 삼아 권리범위의 속부에 대한 판단을 구할 수 있다고 해석함이 타당하기는 하나, 이는 소극적 권리범위확인심판에서의 확인의 이익에 관한 문제로서 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에서 자기의 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여 상표권의 효력을 제한하는 것과는 그 취지를 전혀 달리하는 별개의 문제라 할 것이므로, 장차 사용하려는 자기의 명칭을 확인대상표장으로 하여 소극적 권리범위확인심판을 제기할 수 있다고 하여 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 ‘자기의 명칭’에 장래의 사용예정인 명칭이 포함된다고 해석할 합리적 근거는 되지 못한다. ③ 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 ‘자기의 명칭’에 자기의 현재 명칭만 포함된다고 본다면, 원고의 주장과 같이 장래 함부로 자기의 명칭을 변경하였다가 그 명칭을 그대로 사용하는 표장이 어떤 상표나 업무표장의 권리범위에 속한다는 공적 판단을 받게 되는 경우, 그 표장을 사용하지 못하게 되는 등 번거로움이 발생할 수 있는 것은 사실이나, 이는 현행 상표법의 규정상 부득이한 것이고, 상표법상의 상표권, 업무표장권 등과 같은 권리의 효력은 특정의 표장에만 미치고, 명칭 그 자체에는 미치지 아니하여 장래 명칭의 변경이나 표장으로서는 아닌 변경된 명칭 그 자체의 사용에 무슨 법률상 장애가 따른다고 할 수는 없으므로, 위와 같은 일부 번거로운 사정이 발생할 가능성이 있다는 점만으로 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 ‘자기의 명칭’에 대한 해석을 달리하기는 어렵다.

#### 다. 소결

이상을 종합하면, 확인대상표장은 이 사건 등록업무표장과 표장 및 지정(사용)업무가 유사하고, 상표법 제51조 제1항 제1호 본문의 효력제한사유에 해당되지 않는다고 할 것이므로, 원고에게 부정경쟁의 목적이 있는지 여부에 관하여 더 살필 필요 없이 이 사건 등록업무표장의 권리범위에 속한다.

#### 4. 결론

그렇다면 위와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

## 152. 대법원 2011. 7. 28. 선고 2011후538 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표: 메디팜 (지정상품: 감각기관용 약제 등)  
확인대상표장: 미래메디팜 주식회사 (지정상품: 원료의약품)

상고이유를 판단한다.

### 1. 상품의 유사 여부의 점에 관하여

상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다( 대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결, 대법원 2006. 6. 16. 선고 2004후3225 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표(등록번호 제479728호)의 지정상품인 ‘감각기관용 약제, 대사성 약제’ 등의 ‘완제의약품’과 확인대상표장의 사용상품인 ‘원료의약품(의약품 원재료)’은 사람이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·치지 또는 예방할 목적으로 사용하는 의약품이라는 점에서 그 품질 및 용도에서 차이가 없고, 제약회사가 이를 함께 제조·판매하는 경우가 많아 생산자와 판매자가 상당 부분 일치하며, 의약품 도매상을 통하여 판매되는 등 유통경로가 겹치고, 병원 또는 약사가 수요자 또는 거래자가 되기도 하므로, 이 사건 등록상표의 지정상품과 확인대상표장의 사용상품은 그 품질과 용도, 생산 및 판매 부문, 거래자 및 수요자의 범위 등을 종합적으로 고려하면, 거래통념상 동일·유사한 표장을 위 상품들에 사용할 경우에 그 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 상품에 속한다고 할 것이다. 같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상품의 유사 여부에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

### 2. 주지성과 부정경쟁의 목적 여부의 점에 관하여

상표법 제51조 제1항 제1호 단서<sup>12)</sup>에 규정된 ‘부정경쟁의 목적’이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 침해자 측의 상표 선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 1993. 10. 8. 선고 93후411 판결, 대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결 등 참조). 그리고 위 단서 규정은 어떤 명칭이나 상호 등의 신용 내지 명성에 편승하려는 등의 목적으로 이를 모방한 명칭이나 상호 등을 표장으로 사용하는 것을 금지시키는 데 그 취지가 있으므로, 등록된 상표가 신용을 얻게 된 경위는 문제로 되지 않으며 그 지정 상품에 대하여 주지성을 얻어야만 부정경쟁의 목적이 인정되는 것도 아니다(대법원 1993. 12. 21. 선고 92후 1844 판결, 대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2221 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표의 표장인 “**메디팜**”은 피고가 확인대상표장인 “**미래메디팜 주식회사**”로 상호를 변경할 당시 그 지정상품에 대하여는 주지성을 얻을 정도에 이르지 못하였다고 하더라도 국내 의약품 관련 업계에서 원고의 상호 또는 서비스표로서는 이미

12) 현행법 제90조 제3항

널리 알려져 있었고, 피고도 의약품의 제조·판매업을 하는 자로서 이를 잘 알고 있었던 것으로 보이는 점, 그럼에도 피고는 이 사건 등록상표의 등록 이후에 원래 사용하던 ‘동호약품 주식회사’에서 이 사건 등록상표의 표장이 포함된 ‘미래메디팜 주식회사’로 상호를 변경한 점, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 조어로서 식별력이 있는 ‘메디팜’ 부분만으로 호칭될 수 있어서 전체적으로 서로 유사한 점, 원고와 피고는 의약품의 제조·판매업을 하는 자로서 그 영업에 상당한 관련성이 있는 점 등을 종합할 때, 피고는 이 사건 등록상표의 설정등록이 있는 후에 그 상표권자인 원고의 신용 내지 명성을 이용하여 부당한 이익을 얻을 부정경쟁의 목적으로 확인대상표장을 사용하고 있다고 봄이 상당하다. 같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고 이유의 주장과 같은 등록상표의 주지성이나 상표법 제51조 제1항 제1호 단서 소정의 부정경쟁의 목적 여부에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 153. 대법원 1993. 12. 21. 선고 92후1844 판결, 권리범위확인

**TORTOISE**  
**거북표**

이 사건 등록상표: **거북표** (지정상품: 중추신경계용약제 등)  
확인대상표장: (주)거북이약품 (지정상품: 의약품도매업 및 그 부대사업)

상고이유를 본다.

### 1. 제2점에 대하여

기록에 비추어 살펴보면, 피청구인이 영위하는 의약품도매업 및 그 부대사업은 의약품제조판매업과는 별도로 의약품의 유통, 판매전략등에 관련된 독립된 서비스를 제공하는 서비스업으로 볼 것이므로 상표법상 서비스표를 사용할 수 있는 서비스업에 해당한다 하겠고, 또한 피청구인이 자신의 서비스업을 영위함에 있어서 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이더라도 자기의 상호로 구성된 이 사건 (가)호 표장 “(주)거북이약품”을 자신의 거래명세서, 거래장등에 나타난 이상 자신의 서비스와 타인의 서비스를 구별하기 위한 표장으로서 사용한 것이라 할 것이므로 피청구인은 (가)호 표장을 단순히 상호로서만 사용한 것이 아니라 서비스표적으로 사용한 것으로 보아야 할 것이다.

나아가 청구인이 등록한 이 사건 상표(등록 제99612호) "TORTOISE" (이하 “이 사건 등록상표”라고 한다)의 지정상품과 피청구인이 (가)호 표장을 사용하여 영위하는 서비스업을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표의 지정상품은 “중추신경계용약제, 말초신경계용약제, 순환기관용약제, 소화기관용약제, 비타민제, 자양강장변질제, 증류수, 접착제, 사향”이고, 피청구인의 서비스업은 의약품도매업 및 그 부대사업인바, 양자가 동일하지는 않다 하겠으나 의약품에 관련된 피청구인의 위 서비스업은 그 대상 서비스가 청구인의 위 지정상품등을 포함한 의약품에 관한 유통, 판매전략등에 관련된 것들이므로 취급품목이 동종의 상품에 속하는 것으로서 밀접한 관련이 있다고 할 것이고, 오늘날 의약품의 제조업과 유통업 및 판매전략산업등 서비스업은 연관을 갖고 동일한 업자에 의하여 이루어지는 경우가 많으며, 또한 일반수요자들도 그와 같이 생각하는 경향이 있는 점등 거래사회의 실정등을 고려하여 보면, 피청구인이 위 서비스업등을 영위함에 있어 (가)호 표장을 서비스표로서 사용하는 경우 일반수요자로 하여금 위 서비스업이 이 사건 등록상표권자의 영업인 것으로 오인, 혼동시킬 우려가 있어 (가)호 표장을 사용하는 위 대상 서비스업은 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사성 내지 동종성이 인정된다고 하여야 할 것이다.

원심이 (가)호 표장을 사용하는 피청구인의 의약품판매업 및 그 부대사업을 상표법상 서비스표를 사용할 수 있는 서비스업이라 할 수 없다고 한 점은 잘못된 것이지만, (가)호 표장을 단순히 상호로서만 사용한 것이 아니라 상표적 혹은 서비스표적으로 사용한 것이고, 또한 (가)호 표장을 사용하는 대상이 상품이 되었든 혹은 서비스업이 되었든 간에 이 사건 등록상표의 지정상품과의 사이에 유사성 내지 동종성이 인정된다고 판단한 결론은 정당하므로 여기에 소론이 지적하는 상호의 서비스표적 사용에 관한 법리나 지정상품과 대상 서비스업 사이의 유사성 내지 동종성에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다.

논지는 이유 없다.

## 2. 제1점에 대하여

구 상표법(1990.1.23. 법률 제4210호로서 개정되기 전의 것, 이하 “구 상표법”이라고 한다) 제26조 제1호 단서<sup>13)</sup>에서 규정한 “부정경쟁의 목적”이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하는 것이며(당원 1984.1.24. 선고 83후69 판결; 1993.10.8. 선고 93후411 판결 등 참조), 여기서의 “등록된 상표권자의 신용”은 반드시 등록된 상표가 동일성을 유지하면서 그대로 사용되어 국내에 널리 인식되었을 때에만 형성되는 것으로 보아야 할 것은 아니고, 상표등록이 등록상표의 미사용을 이유로 취소되지 않는 한 등록에 의한 상표권은 여전히 보장되어야 하는 것이므로 등록상표의 구성부분 중 일부의 사용이 등록상표의 부정사용(구 상표법 제45조 제1항 제2호<sup>14)</sup>)에 해당하는 등 특단의 사유가 없는 한 일부의 사용으로써도 부정경쟁자와의 관계에 있어서는 등록상표 자체의 주지성이 획득되어 부정경쟁방지의 보호대상이 되는 것으로 보아야 하며, 그와 같이 부정경쟁방지의 보호대상이 된 등록상표상 권리자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 자기의 상호등에서 유래한 상표나 서비스표를 사용한 경우에는 구 상표법 제26조 제1호 단서에서 규정한 부정경쟁의 목적으로 사용하는 것으로 인정하여야 할 것이다.

원심결의 이유에 의하면 원심은, (가)호 표장을 구 상표법 제26조 제1호 본문<sup>15)</sup>에서 규정한 바대로 피청구인이 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다 하더라도, 이 사건 등록상표는 피청구인이 1989.1.23. (가)호 표장에 대한 상호등기를 필하고 1989.2.13. 사업을 개시하기 훨씬 이전인 1983.1.11. 출원, 1984. 3. 24. 등록되었고, 실제 사용은 이보다 약 10년 전인 1973년부터이었으며, 1979년부터 1988년까지의 제품 생산실적, 간행물을 통한 광고선전 실적 등에 비추어, 비록 청구인이 이 사건 등록상표를 등록된 그대로 사용하지 않고 등록상표 중 한글부분인 “거북표”로만 사용하였다 하더라도, 실제 사용된 상표와 이 사건 등록상표는 관념이 동일한 것어서 거래관념상 동일성의 범주에 속하는 것으로 봄이 상당하므로, 결국 이 사건 등록상표는 피청구인이 (가)호 표장을 상호로서 등기하여 사용하기 이전에 이미 업계에 널리 알려진 것이고, 따라서 피청구인의 (가)호 표장은 구 상표법 제26조 제1호 단서에서 정하고 있는 바와 같이 상표권 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 사용된 것이므로 이 사건 등록상표의 상표권의 효력은 (가)호 표장에 미친다 하여 (가)호 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단하였다. 따라서 원심이 등록된 상표권자의 신용은 등록된 상표가 동일성을 유지하면서 그대로 사용되어 국내에 널리 인식되었을 때에만 형성되는 것임을 전제로, 영문자 “TORTOISE”와 한글 “거북표”로 구성된 결합상표인 이 사건 등록상표 중 한글로 된 “거북표” 부분만을 사용하였다고 하더라도 거래관념상 동일성을 유지하면서 사용된 것이라고 판단한 부분은 잘못이라 할 것이나(당원 1985.5.28. 선고 84후117 판결; 1987.3.24. 선고 86후100 판결; 1992.12.22. 선고 92후698 판결 등 참조), 등록상표 중 일부분인 한글 상표 부분만을 사용하였더라도 거래사회 관념상 부정경쟁방지의 보호대상인 등록된 상표권자의 신용은 형성된 것으로 보아야 할 것이므로, 피청구인이 이를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 (가)호 표장을 사용한 이상, 구 상표법 제26조 제1호 단서에서 규정한 부정경쟁의 목적으로 (가)호 표장을 사용한 경우에 해당한다 하여 이 사건 등록상표의 상표권이 (가)호 표장에도 미친다고 한 원심판단의 결론부분은 정당하고, 또한 기록에 비추어 보면 그 나머지 점에 관한 원심의 사실인정과 판단은 모두 정당한 것으로 수긍이 가므로, 여기에 소론과 같은 구 상표법 제26조 제1호에 관한 법리오해나 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다.

13) 현행법 제90조 제3항

14) 현행법 제119조 제1항 제1호

15) 현행법 제90조 제1항 제1호

소론이 들고 있는 당원의 판례는 이 사건에 원용하기에 적절한 것이라고 할 수 없다  
논지도 이유 없다.

### **3. 결론**

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문  
과 같이 판결한다.

## 5 ▪ 제90조 제1항 제2호, 제4호

### 154. 특허법원 2013. 7. 11. 선고 2013허709 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표: 팔팔카 (지정상품: 자동차판매대행업 등)

확인대상표장: 88카 (사용상품: 인터넷을 통한 개인간 중고차 직거래 알선업)

#### 1. 기초사실

##### 가. 이 사건 등록서비스표

(1) 출원일/ 등록일/ 서비스표 등록번호 : 2009. 11. 19./ 2011. 4. 22./ 제209557호

(2) 구성 : 팔팔카

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 자동차판매대행업, 자동차판매알선업, 자동차중개업, 중고자동차판매대행업, 중고자동차판매알선업, 중고자동차중개업, 자동차용품판매대행업, 자동차용품판매알선업, 자동차용품중개업, 오토바이판매대행업, 오토바이판매알선업, 오토바이중개업, 오토바이용품판매대행업, 오토바이용품판매알선업, 오토바이용품중개업, 중고차매매관련 상업정보제공업

(4) 서비스표권자 : 원고들

##### 나. 확인대상표장

(1) 표장 : 88카 (카88)

(2) 사용서비스업 : 전자상거래, 인터넷을 통한 개인간 중고차 직거래 알선업

##### 다. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고는 2012. 6. 27. 특허심판원에 원고들을 상대로, 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2012당1748호로 심리한 후, 2012. 11. 23. 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다. 는 요지의 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

#### 2. 당사자들의 주장

##### 가. 원고들 주장의 요지

확인대상표장은 88 과 카 로 구성된 상표로서, 사용서비스업과 관련하여 볼 때 그 중 88 부분이 요부에 해당한다. 확인대상표장 중 88 부분이 비록 간단하고 흔히 있는 표장이라고 하더라도, 이는 상표법 제51조 제1항 제2호에 규정된 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 해당하지 않는다. 그리고 확인대상표장과 이 사건 등록서비스표는 전체적으로 보아 유사한 표장이고, 그 사용서비스업과 그 지정서비스업이 동일, 유사하므로 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다.

##### 나. 피고 주장의 요지

확인대상표장은 간단하고 흔한 표장이어서 식별력이 없는 부분인 88 과 사용서비스업의 대상이 되는 상품의 품질·효능·용도를 직감하게 하는 표장이어서 식별력이 없는 부분인 카 로 구성된 기술적 표장이므로 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하여 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다.

#### 3. 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부

##### 가. 관련 법리

상표법 제50조<sup>16)</sup>은 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. (단서 생략)

라고 규정하고, 바로 이어서 상표법 제51조에서 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 관하여 규정하고 있다. 그 중 **상표법 제51조 제1항 제2호**<sup>17)</sup>는 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하는 경우를, 같은 항 제3호<sup>18)</sup>는 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표에 해당하는 경우를 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 규정하고 있다. 상표법 제50조와 제51조의 조문 위치, 제51조의 조문 내용을 종합하여 살펴보면, **상표법 제51조 제1항 제2호**, 제3호에 해당하는 상표들은 에초에 상표법 제6조 제1항 각호<sup>19)</sup>에 해당하여 상표등록을 받을 수 없었던 것이므로, 이러한 상표들이 특허청 심사관의 착오로 등록된 경우에도 그 상표등록을 무효로 하는 절차를 밟지 않고서도 침해소송에서나 권리범위확인심판에서 그 효력을 부인할 수 있도록 규정한 것으로 보인다. 그런데 상표법 제6조 제1항 각호에 규정되어 있음에도 상표법 제51조에 명시적으로 규정되지 않은 상표들이 있다. 즉 상표법 제6조 제1항 제5호의 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, 같은 항 제6호의 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표, 같은 항 제7호의 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표가 바로 그것이다. 상표법 제6조 제1항 제5호, 제6호, 제7호 상표들에 대하여 상표법 제51조가 명시적으로 규정하지 않은 이유에 대하여 살펴보면, 이들을 상표법 제6조 제1항의 다른 각호의 상표들과 구분하여 취급할 만한 특별한 사정들이 있다고 생각되지는 않는다. 나아가 이들 상표들에 대하여는 특허청 심사관의 착오로 등록된 경우에도 상표법 제6조 제1항의 다른 각호의 경우들과 달리 그 상표등록을 무효로 하는 절차를 밟지 않고서는 침해소송에서나 권리범위확인심판에서 그 효력을 부인할 수 없도록 특별히 입법한 것이라고 보기도 어렵다. 따라서 상표법 제51조 제1항 제2호, 제3호의 규정은 상표법 제6조 제1항의 규정에 의하여 식별력이 없는 것으로 인정되는 상표들을 예시적으로 규정한 것이라고 봄이 상당하다. 결국 상표법 제6조 제1항 제5호, 제6호, 제7호에 해당하는 상표들이 특허청 심사관의 착오로 등록된 경우에도 그 상표등록을 무효로 하는 절차를 밟지 않고서도 그 상표들이 식별력이 없는 상표임을 주장·입증함으로써 침해소송에서나 권리범위확인심판에서 그 효력을 부인할 수 있다고 해석하는 것이 합리적이다.

나아가, 상표법 제51조 제1항 제2호, 제3호의 위 입법취지에 비추어 보면, 위 각호에서 예시되고 있는 상표에 다른 식별력이 없는 문자, 기호, 도형 등이 결합되어 있는 경우에도 마찬가지로 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 해석함이 상당하다(대법원 2001. 12. 27. 선고 2001후1716 판결 참조)

#### 나. 구체적인 판단

이 사건에 관하여 살펴건대, 확인대상표장은 아라비아 숫자 `88` 과 한글 문자 `카` 가 결합된 88카와 괄호 안에 `88` 과 `카` 를 뒤집어 결합한 `(카88)` 이 결합되어 구성된 표장이다. 확인대상표장 중 아라비아 숫자 88 은 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하고, 한글 문자 카 는 우리나라의 영어교육수준 및 외래어의 사용실태에 비추어 볼 때 확인대상표장의 사용서비스업인 `중고차 거래 알선 사이트` 와 관련하여 수요자들에게 거래의 대상이 되는 `자동차` 를 뜻하는 영어 car 의 한글 음역으로 쉽게 인식될 것이다. 결국 확인대상표장은 간단하고 흔히 있는 표장인 88 과 사용서비스업의 거래대상인 자동차의 보통명칭에 해당하는 카 가 단순하게 결합된 표장으로, 전체적으로 표장의 구성이나 배열이 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다거나 새로운 의미나 관념을 형성하고 있다고 볼 수 없다. 따라서 확인대상표장은 전체로서도 식별력이 없다고 판단된다.

그러므로 확인대상표장은, 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장 카 에 상표법 제6조 제1항 제6호의 간단하고 흔히 있는 표장 88 이 결합된 표장이고, 전체적으로 보아도 식별력이 없으므로, 상표법 제51조 제1항 제2호에 의하여 이 사건 등록서비스표의 효력이 미

16) 현행법 제89조  
 17) 현행법 제90조 제1항 제2호  
 18) 현행법 제90조 제1항 제4호  
 19) 현행법 제33조 제1항 각호

치지 않는다고 봄이 상당하다고 판단된다.

#### 4. 결론

그렇다면, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다. 따라서 그 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유가 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

### 155. 대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표: 매직블럭 (지정상품: 기름 때를 제거하는 연마스펀지 등)

확인대상표장: 매직블럭 매직폼 (사용상품: 세척용 스펀지)

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

#### 1. 판단기준

상표권의 권리범위확인심판 청구에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장이 둘 이상의 문자·도형 등의 조합으로 이루어진 결합표장인 경우, 그 전체뿐만 아니라 그중 분리인식될 수 있는 일부만이 상표법 제51조 제1항 각 호에 해당하더라도 거기에 상표권의 효력은 미치지 아니하는 것이고, 이처럼 상표권의 효력이 미치지 아니하는 부분이 확인대상표장에 포함되어 있다면 확인대상표장 중 그 부분을 제외한 나머지 부분에 의하여 등록상표와 사이에 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다. 그리고 상표법 제51조 제1항 제3호20)가 규정하고 있는 ‘상품에 대하여 관용하는 상표’라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래사회에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말하는 것으로서(대법원 2003. 12. 26. 선고 2003후243 판결 등 참조), 상표권의 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 이에 해당하는지 여부의 판단 시점은 심결시라고 보아야 한다(대법원 1999. 11. 12. 선고 99후24 판결 등 참조).

#### 2. 원심의 판단

원심은, ① ‘매직블럭’이 장기간 동안 다수의 인터넷 쇼핑사이트에서 ‘청소용(세척용) 스펀지’를 지칭하는 명칭으로 사용되어 왔고, ② 피고도 ‘매직블럭’을 품목 명칭으로 하여 품질보증지정서를 교부받았으며, ③ 일반 수요자들이 ‘청소용(세척용) 스펀지’를 ‘매직블럭’이라고 지칭한 다수의 인터넷 게시물 존재하는 사정

등에 비추어 보면, 확인대상표장 ‘매직블럭 매직폼’ 중 ‘매직블럭’ 부분은 이 사건 심결 당시 그 사용상품인 ‘세척용 스펀지’에 관하여 상표법 제51조 제1항 제3호에 규정된 관용표장에 해당하게 되었다고 할 것이므로, 이 부분에는 ‘기름때를 제거하는 연마스펀지[멜라민 레진 폼(Melamin Resin Foam)으로 만들어진

것]’ 등을 지정상품으로 하고 ‘매직블럭’으로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 생략)에 관한 상표권의 효력이 미치지 아니하고, 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다.

20) 현행법 제90조 제1항 제4호



### 3. 대법원의 판단

원심판결 이유를 위 법리 및 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 관용표장에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.

### 4. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 156. 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도4420 판결, 상표법위반

이 사건 등록상표: 시목 (지정상품: 감 등)

피고인제품: 담양시목단감 (사용상품: 단감)

상고이유를 판단한다.

1. 상표법 제51조 제1항 제2호<sup>21)</sup>는 등록상표의 상품과 동일 또는 유사한 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있으므로, 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하더라도 그 사용된 상표가 '산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표'에 해당한다면 그 상표의 사용행위는 상표법 제93조<sup>22)</sup> 소정의 상표권의 침해행위에 해당하지 않는다고 할 것이다. 그리고 위 규정에서 말하는 상품의 '산지'라 함은 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하고 반드시 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것은 아니라고 할 것이며(대법원 1989. 9. 26. 선고 88후 1137 판결 참조), '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'라 함은 상표의 외관상의 태양구성 뿐만 아니라 상품에 사용되는 그 사용방법 등이 통례에 비추어 산지표시로서 보통으로 사용되는 것을 의미한다 할 것이다.

2. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 판결에서 채용하고 있는 증거들을 종합하여 피고인이 판매한 이 사건 단감은 전남 담양군 대덕면 금산리 2구에 있는 '시목'이란 마을에서 재배된 것인 사실, 피고인이 사용한 상표는 단지 한글로 '담양시목단감'이라고 표기한 것일 뿐 그 표기된 문자가 특별한 형상으로 도안화되어 있지 않은 사실을 각 인정한 다음, 피고인이 사용한 상표는 이 사건 단감의 산지인 시목마을을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 상표법 제51조 제1항 제2호에 의하여 피해자의 등록상표(등록번호 제481532호)의 상표권의 효력이 미치지 아니하므로 피고인의 이 사건 상표사용행위는 상표권 침해행위에 해당하지 않는다고 판단하였는바, 위 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정 및 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제51조 제1항 제2호의 해석·적용에 관한 법령위반의 위법이 없다.

나아가 원심은, 피고인의 이 사건 상표사용행위가 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하지 않는다고 보더라도, 피고인에게 이 사건 등록상표권을 침해하려는 고의가 있었다고 볼 수 없다는 취지로 판단하였는바, 이는 가정적·부가적 판단에 불과하므로, 설령 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 잘못이 있다 하더라도 판결 결과에는 아무런 영향이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

21) 현행법 제90조 제1항 제2호

22) 현행법 제230조

157. 대법원 2008. 4. 24. 선고 2006후1131 판결, 권리범위확인

**INTARSIA**

이 사건 등록상표: **인따르시아** (지정상품: 양말 등)



확인대상표장: **BASIC ELLE** (사용상품: 양말)

상고이유(기간이 지난 후에 제출된 보충이유는 이를 보충하는 범위에서)를 본다.



기록에 비추어 살펴보면, ‘**BASIC ELLE**’와 같이 이루어져 있는 원심 판시 확인대상표장의 ‘INTARSIA’ 부분을 보고 수요자가 양말에 나타나 있는 기하학적 무늬, 패턴 및 문양 등의 의미를 직감한다고 보기는 어려우나, 확인대상표장의 전체적인 구성을 보면 맨 아래쪽에 굵은 글씨로 뚜렷하게 기재된 ‘BASIC ELLE’ 부분이 표장으로 인식되고, ‘INTARSIA’ 부분은 위 ‘BASIC ELLE’ 부분과 구분되어 양말의 수요자를 나타내는 ‘신사’, 양말이 발목 부분 아래까지만 편성되었음을 나타내는 ‘SNEAKERS’, 양말의 원자재를 나타내는 ‘이태리 고급기종사용’ 등의 양말의 품질 등을 나타내는 문구와 함께 사용되어 있어서 수요자가 ‘INTARSIA’ 부분의 구체적인 의미를 직감하지는 못한다고 하더라도 그 사용태양에 비추어 이 부분이 양말의 품질 등을 가리키는 것으로 사용되었음을 직감할 수는 있다. 한편, 권리범위확인심판은 심판청구인이 표장과 사용상품을 특정하여 대상물로 정한 확인대상표장에 등록상표의 효력이 미치는지 여부를 확정하는 것이어서 확인대상표장을 실제로 사용한 제품이 무엇인가는 고려할 바가 아니다.

따라서 확인대상표장의 ‘INTARSIA’ 부분은 양말의 품질 등을 가리키는 기술적 표장이어서, 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 동일한 ‘INTARSIA’ 부분을 가지고 있다고 하더라도 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 본 원심은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 기술적 표장 여부 판단에 관한 법리오해, 이유모순, 심리미진 및 판단누락 등의 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

158. 대법원 2011. 5. 26. 선고 2009후3572 판결, 권리범위확인



이 사건 등록상표: **추** (지정상품: 과일주스 등)




확인대상표장: **추** [사용상품: 녹차(켄음료) 등]

상고이유에 대하여 판단한다.

1. 상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못하여 일반 수요자나 거래자들이 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 위 제51조 제1항 제2호의 상표에 해당한다(대법원 1990. 12. 11. 선고 90후175 판결, 대법원 2002. 6. 11. 선고 2000후2569 판결, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결 등 참조).


2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.



확인대상표장 “”은 오돌토돌한 형태의 네모난 테두리 안에, ‘참’이라는 문자를 큰 글씨체로 하여 왼쪽에, ‘맑은’이라는 문자를 작은 글씨체로 하여 오른쪽에 세로로 각 배치하고, 이들 도형 및 문자를 모두 붉은 색으로 하여 구성된 표장이다. 그런데 우리나라의 국어교육 수준을 참작할 때 ‘참’은 ‘참’의 고어로 일반인들에게 어렵지 않게 인식될 것으로 보이고, 전체적으로 볼 때 위와 같은 도안화의 정도만으로는 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에 이르렀다고 할 수는 없으므로, 확인대상표장은 일반 수요자나 거래자들에게 ‘참 맑은’이라는 문자로서 인식된다고 할 것이고, 확인대상표장의 실제 사용태양을 고려하더라도 이와 달리 볼 수 없다. 그리고 ‘참 맑은’은 확인대상표장의 사용상품인 “녹차(캔음료), 우롱차(캔음료), 동글레차(캔음료), 홍차(캔음료), 옥수수수염차(캔음료), 배 및 복숭아 과실음료(캔음료), 식혜(캔음료)” 등에 사용될 경우에 일반 수요자나 거래자들에게 ‘매우 깨끗한, 잡스럽거나 더러운 것이 전혀 섞이지 않은’과 같이 사용상품의 품질 등을 나타내는 의미로 직감될 것으로 보인다.

따라서 확인대상표장은 사용상품의 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 상표에 해당하므로, 지정상품을 “과일주스, 비알콜성 음료, 유장(乳漿)음료” 등으로 하는



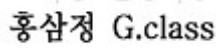
이 사건 등록상표 “” (등록번호 제734729호)와의 동일·유사 여부를 대비할 필요도 없이 그 권리 범위에 속하지 아니한다.

같은 취지의 원심 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제51조 제1항 제2호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

그 밖에 피고가 상고이유에서 들고 있는 상표법 제51조 제1항 제1호에 관한 대법원판례들은 상표법 제51조 제1항 제2호가 문제되는 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하고, 원고와 피고 사이의 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판에서 그 등록이 무효가 아니라는 심결(특허심판원 2009. 4. 17.자 2008당3702 심결)이 확정되었다고 하여 그와 심판의 종류 및 원인사실이 다른 이 사건에 어떠한 법적 효력을 미치는 것도 아니다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 159. 대법원 2014. 9. 25. 선고 2013후3289 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표:  (지정상품: 홍삼을 주원료로 하는 건강기능식품 등)



확인대상표장:

[사용상품: 홍삼정(홍삼을 원료로 하여 용매로써 추출하여 제조한 것)]

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상표법 제51조 제1항 제2호의 '상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'는 그 동업자들만이 아니라 실제 거래상 일반 소비자들까지도 특정 상품의 보통명칭으로서 그와 같은 명칭을 보통의 방법으로 사용하고 있는 것을 말하고(대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결 등 참조), 같은 호의 '상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'는 일반 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있다고 직감할 수 있는 것으로서, 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결 등 참조). 그리고 이러한 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반 수요자의 특별한 주의를 끌며 문자의 관념을 상쇄, 흡수하는 등으로 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못한다면 여전히 상표법 제51조 제1항 제2호에 규정된 위 각 상표에 해당한다고 보아야 한다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2009후3572 판결 등 참조).



2. 원심판결 이유에 의하면, 사용상품을 '홍삼정(홍삼을 원료로 하여 용매로써 추출하여 제조한 제품)'으로 하는 확인대상표장은 오른쪽과 같이 검은색 바탕의 사각형 도형 안에 흰색의 문자가 기재된 형태로 되어 있는 표장으로서, 구체적으로 보면 '홍삼정 G'라는 문자가 붓글씨체로 세로 방향으로 기재되어 있고, 맨 아래쪽에 그에 비하여 현저히 작은 크기로 '프리미엄'이라는 문자와 알파벳 G의 한글음역에 대괄호를 씌운 '[지]'라는 문자가 위 'G' 문자의 왼쪽과 오른쪽에 각각 기재되어 있는 표장임을 알 수 있다.

그런데 기록에 비추어 살펴보면, '홍삼정'은 사용상품의 보통명칭에 해당하고, '프리미엄'은 '아주 높은, 고급의' 등의 뜻을 가지는 영어 단어의 한글음역으로서 일반 수요자가 사용상품의 품질·효능·용도 등을 표시하고 있다고 직감할 수 있는 기술적 표장에 해당하며, 여기에 알파벳 한 글자에 불과한 간단하고 흔한 표장으로서는 별다른 식별력이 없는 'G'와 그 한글음역으로 인식되는 '[지]'를 부가한 것만으로는 새로운 식별력이 생기지 아니하고, 나아가 확인대상표장의 전체적인 구성이나 문자의 서체 등도 일반인의 특별한 주의를 끌며 문자 부분의 관념을 상쇄, 흡수하는 등으로 새로운 식별력을 가질 정도로 도안화되었다고 할 수가 없다.

따라서 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제2호에 규정된 상표에 해당하여, 지정상품을 '홍삼을 주원료로 하는 건강기능식품, 홍삼, 가공된 홍삼, 홍삼가공식품' 등으로 하는 이 사건 등록상표

**홍삼정 G.class** (등록번호 생략)와의 동일·유사 여부를 대비할 필요도 없이 그 권

리범위에 속하지 아니한다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표법 제51조 제1항 제2호에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 160. 대법원 2011. 2. 24. 선고 2010후3264 판결, 권리범위확인


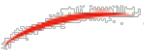
이 사건 등록상표:  (지정상품: 개인경호업 등)

확인대상표장:  (사용상품: 보안서비스업)

상고이유를 판단한다.

등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 대하여는 상표권의 효력이 미친다고 할 수 없는바(상표법 제51조 제1항 제2호<sup>23)</sup> 참조), 어떤 표장이 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것인가의 여부는 그 표장이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하며, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007다11958 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

확인대상표장 “”은 ‘S’가 ‘COP’에 비하여 2배 정도 크게 구성되어 있을 뿐만 아니라 ‘S’ 부분에만 “”과 같은 붉은색 사선이 그어져 있고, ‘S’와 달리 ‘COP’ 부분은 다소 도안화되어 있으며, 그 결합으로 새로운 관념이 생긴다고 보기도 어려우므로, 일반 수요자들은 확인대상표장을 ‘S’와 ‘COP’으로 구분하여 인식함이 통상적이라고 할 것이다.

그런데 ‘COP’은 ‘경찰관’, ‘범인을 잡다’ 등의 뜻을 가지는 영어 단어로서 우리나라의 영어 보급 수준 및 그 사용 실태 등에 비추어 보면 확인대상표장의 사용서비스업인 ‘보안서비스업’과 관련하여 국내 일반 수요자들에게 그 품질, 용도 등을 직감하게 하고, ‘S’는 알파벳 한 글자에 불과한 간단하고 흔한 표장으로 별다른 식별력이 인정되지 않으며, 나아가 확인대상표장의 전체적인 구성이나 문자를 표현한 서체 등도 특별히 보는 사람의 주의를 끌어 문자 부분의 관념을 상쇄, 흡수하는 별도의 식별력을 인정할 정도로 도안화되었다고 보기도 어려우므로, 확인대상표장은 전체적으로 볼 때 그 사용서비스업의 품질, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당한다고 할 것이어서 이 사건 등록서비스표권의 효력이 미치지 아니한다. 그럼에도 원심은 확인대상표장이 단순한 영문자 4글자로 이루어져 있어 새로운 조어로 인식된다는 전체에서 확인대상표장은 전체로서 식별력이 인정되므로 기술적 표장에 해당하지 않는다고 판단하였다. 위와 같은 원심판단에는 상표법 제51조 제1항 제2호 해당 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이

23) 현행법 제90조 제1항 제2호

있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 161. 대법원 2010. 6. 10. 선고 2010도2536 판결, 상표법위반

이 사건 등록상표: 족쌈 (지정상품: 돼지고기 등)

피고인제품: 족쌈 (사용상품: 족발과 보쌈)

상고이유를 판단한다.

상표법 제51조 제1항 제2호<sup>24)</sup>에 의하면, 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니한다. 위와 같이 상표법 제51조 제1항 제2호가 적용되는 경우로서 상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당하는지 여부는 그 표장이 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하며, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질·원재료 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결 등 참조).

기록에 의하면, 고소인은 2005. 4. 29. ‘족쌈’으로 구성된 표장에 관하여 지정상품 또는 지정서비스업을 김치, 돼지고기, 간이식당업 등으로 하여 상표서비스표등록(상표서비스표등록번호 제12418호)을 마친 사실, 피고인은 ‘원조 59년 왕십리할매보쌈’이란 상호로 프랜차이즈 사업을 실질적으로 운영하는 자로서 ‘족발을 김치와 함께 쌈으로 싸서 먹는 음식’을 찍은 사진 주위의 여백에 보통의 글씨체로 ‘족쌈’이라고 표시한 포스터와 메뉴판을 제작하여 40여 개의 가맹점에 게시하고 있는 사실 등을 알 수 있다.

이러한 사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, ‘족쌈’은 ‘족발’의 ‘족’ 부분과 ‘보쌈’의 ‘쌈’ 부분을 결합하여 만든 것으로서 사전에 등재되어 있지 아니한 조어이기는 하지만, 그 사용상품과 관련하여 볼 때 수요자에게 ‘족발을 김치와 함께 쌈으로 싸서 먹는 음식’ 또는 ‘족발을 보쌈김치와 함께 먹는 음식’ 등의 뜻으로 직감될 수 있다고 봄이 상당하다. 따라서 피고인이 사용한 ‘족쌈’은 비록 보통명칭화한 것이라고는 할 수 없다 하더라도 그 실제의 사용태양 등에 비추어 사용상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당하여 이 사건 고소인의 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 할 것이다.

그렇다면 원심이 피고인의 행위가 위 상표권에 대한 침해행위에 해당하지 아니한다는 이유로 이 사건 공소 사실에 대하여 무죄로 판단한 제1심판결을 그대로 유지한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 상표법 제51조 제1항 제2호의 해석·적용에 관한 법리 위반 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 162. 대법원 1999. 11. 26. 선고 98후1518 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표: **(주)코리아리서어치**  
KOREA RESEARCH CO., LTD. (지정상품: 시장조사업 등)

24) 현행법 제90조 제1항 제2호

확인대상표장:



(사용상품: 시장조사업)

상고이유를 본다.

1. 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제26조 제3호<sup>25)</sup>에서 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표에 대하여는 등록상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정한 취지는, 특별현저성 내지 식별력이 없는 관용표장이나 현저한 지리적 명칭 등으로 된 표장은 일반의 자유로운 사용을 보장하고자 하는 것으로서 상표 부등록 사유에 관한 규정인 구 상표법 제8조 제1항 제2호, 제4호<sup>26)</sup>와 그 입법 취지가 일맥상통한다 할 것이나, 구 상표법 제26조<sup>27)</sup>는 상표권의 효력의 범위가 제한될 등록상표의 요건에 관한 규정이라 할 것이고, 위 규정은 구 상표법 제2조 제5항에 의하여 서비스표에도 동일하게 적용될 것이므로, 등록서비스표와 동일·유사한 다른 서비스표가 구 상표법 제26조 제3호에 해당하는 경우에는 등록서비스표의 등록 경위나 등록무효 사유의 존부 또는 무효심결의 확정 여부에 관계없이 등록서비스표의 효력이 그 유사 서비스표에 미치지 아니한다 할 것이다(대법원 1981. 3. 10. 선고 80다548 판결, 1984. 1. 24. 선고 83후69 판결, 1994. 9. 27. 선고 94다2213 판결 등 참조).

그러므로 이 사건 등록서비스표의 논지가 지적하는 특허청의 상표심사기준에 따라 등록되었다거나 대법원이 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판청구사건에 관한 판결에서 그 등록을 무효라 할 수 없다는 판시를 한 바 있다는 사정 등은 이 사건 (가)호 표장에 대하여 등록서비스표권의 효력이 미치지 여부에 관한 판단에서 고려할 사항이 아니므로, 이에 관한 상고이유의 각 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다(더구나 논지가 내세운 대법원의 1991. 12. 10. 선고 91후318 판결의 취지는 이 사건 등록서비스표는 피고의 기본서비스표인 "한 국 리 서 치 HANKOOK RESEARCH"의 연합서비스표로 등록된 것으로서 비록 피고의 상호와 호칭이 다르다 하더라도 그것만으로 곧 이 사건 등록서비스표가 공공의 질서를 문란하게 하고, 출처의 오인·혼동을 초래하여 수요자를 기만할 우려가 있다고 할 수 없고, 그 등록무효를 주장하려면 이 사건 등록서비스표와 유사한 선등록서비스표나 주지·저명한 서비스표 등을 증거로 제출하여야 한다는 것일 뿐 이 사건 등록서비스표의 특별현저성의 존부 내지 이 사건 (가)호 표장에 관한 사용금지적 효력의 존부에 관하여 판단한 것이 아니므로 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다). 논지는 이유가 없다.

2. 어느 표장이 특별현저성이 있는지 여부를 판단하려면 그 표장을 구성하고 있는 각 구성 부분을 하나하나 떼어서 볼 것이 아니라 그 구성 부분 전체를 하나로 보아 판단하여야 하고 출원 표장이 현저한 지리적 명칭 그 자체가 아닌 이상 칭호, 외관 및 관념 등을 종합하여 특별현저성이 있는지 여부를 가려야 함은 논지가 지적한 바와 같으나, 구 상표법 제26조 제3호의 규정은 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장 또는 관용표장만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 관용 표장이나 업종표시 또는 기술적(記述的) 표장 등과 결합되어 있는 경우라 하더라도 그 결합에 의하여 표장을 구성하고 있는 단어가 본래의 현저한 지리적 명칭이나 관용표장이나 업종표시 또는 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는되거나 전혀 새로운 조어가 된 경우가 아니면, 지리적 명칭 등과 관용표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 새로운 식별력이 부여된다고 볼 수 없어 구 상표법 제26조 제3호의 규정의 적용이 배제된다고 볼 수 없고(대법원 1986. 7. 22. 선고 85후103 판결, 1992. 11. 10. 선고 92후452 판결, 1994. 9. 27. 선고 94다2213 판결, 1996. 2. 13. 선고 95후1296 판결, 1996. 6. 11. 선고 95후1890 판결 등 참조), 또한

25) 현행법 제90조 제1항 제4호  
 26) 현행법 제33조 제1항 제2호, 제4호  
 27) 현행법 제90조



구 상표법 제26조 제3호에서는 제26조 제1호, 제2호<sup>28)</sup>와는 달리 관용표장이나 현저한 지리적 명칭 등이 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 표장으로 한정하지 아니하고 있으므로, 등록서비스표와 유사한 서비스표가 현저한 지리적 명칭과 관용표장을 보통으로 사용하는 방법과 달리 도안되거나 다른 문자 또는 도형과 결합된 것이라 하더라도, 그 도안된 부분이나 추가적으로 결합된 문자나 도형 부분이 특히 일반의 주의를 끌만한 것이 아니어서 전체적, 객관적, 종합적으로 보아 지리적 명칭이나 관용표장 또는 그 결합표장에 흡수되어 불가분의 일체를 구성하고 있다면, 그 유사 서비스표는 구 상표법 제26조 제3호에서 정한 서비스표에 해당한다 할 것이므로 이에 대하여는 등록서비스표의 효력이 미치지 아니한다 할 것이다.



원심은, 이 사건 (가)호 서비스표 는 이 사건 등록서비스표

인 "(주) 코리아리서치 KOREA RESEARCH CO., LTD" 와 호칭 및 관념이 유사한 서비스표이긴 하나, (가)호 서비스표의 구성 중 '코리아' 내지 'KOREA'는 현저한 지리적 명칭에 해당하고, '리서치' 내지 'RESEARCH'는 등록서비스표의 지정 서비스업인 시장조사위탁업이나 시장조사업 등 당업계에서 관용하는 표장에 불과하며, 일반적인 회사 상호나 서비스표에 널리 관용되는 표장에 불과한 '센터' 내지 'CENTER', 주식회사의 영문 약자 표기인 'Ltd' 부분은 식별력이 없고, 다소 도안된 'KRC'라는 문자와 그 주위의 사각형이 결합되어 있으나, 'KRC'는 식별력이 없는 'Korea Research Center'와 함께 사용되는 한 그 약자임을 쉽게 알 수 있어 식별력이 있다 할 수 없고, 주위의 사각형의 도형과 결합되어 있으나 일반의 주의를 끌만한 특수한 도안이나 태양으로 표시되어 있지 아니하므로, (가)호 서비스표는 전체적, 객관적, 종합적으로 보아 외관에 있어 현저한 지리적 명칭인 '코리아' 내지 'KOREA'와 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업에 대하여 관용하는 표장인 '리서치' 내지 'Research'가 결합된 서비스표에 불과하다 할 것이고, 그 결합에 의하여 '코리아(KOREA)' 및 '리서치(Research)'란 단어가 본래의 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 새로운 조어가 된 경우라고 할 수 없으므로, (가)호 서비스표는 구 상표법 제26조 제3호의 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업에 대하여 관용하는 표장과 현저한 지리적 명칭으로 된 서비스표에 해당한다 하여 등록서비스표의 효력은 (가)호 표장에 미치지 아니한다고 판단하였는바, 기록과 앞서 본 법리에 비추어 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하다 할 것이고, 거기에 논하는 바와 같이 구 상표법 제26조 제3호의 적용범위나 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 볼 수 없다. 논지도 이유가 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 163. 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1335 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표: 사리원면옥 (지정상품: 냉면전문식당업 등)



확인대상표장: (사용상품: 냉면, 불고기요리 전문식당업)


28) 현행법 제90조 제1항 제1호, 제2호



상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서 등은 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

### 1. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면, 원심은 확인대상표장(이하 ‘이 사건 확인대상 상표’라 한다)을 구성하는 ‘사리원’ 부분이 현저한 지리적 명칭에 해당하지 않으므로 이 사건 확인대상 상표에 등록서비스표권의 효력이 미치지 않을 사유가 없다고 보아 이 사건 확인대상 상표가 이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)의 권리범위에 속한다고 판단하였다.

	이 사건 등록서비스표	이 사건 확인대상 상표
	<b>사리원면옥</b>	
지정(사용)서비스업	서비스업류 구분 계43류의 냉면전문식당업	한식전문식당업 (냉면, 불고기요리 전문식당업)

### 2. 대법원의 판단

가. 현저한 지리적 명칭으로 된 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제51조 제1항 제3호, 현행 상표법 제90조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있다]. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후1518 판결 등 참조). 여기서 ‘현저한 지리적 명칭’이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻한다. 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 원심판결 이유와 기록에 따르면 다음의 사실을 알 수 있다.

(1) 사리원은 북한 황해도에 위치한 지역의 명칭이다.

(2) 사리원은 조선 시대에는 조치원, 이태원, 장호원, 퇴계원 등과 함께 ‘원(원)’이 설치되어 있던 교통의 요지였고, 일제강점기 무렵부터는 경의선과 황해선을 가르는 철도 교통의 중심지로 알려졌다. 사리원은 1947년에 시로 승격되었고, 1954년에 황해도가 황해북도와 황해남도로 나뉘면서 황해북도의 도청 소재지가 되었다. 이 사건 등록서비스표의 등록 결정 당시인 1996년경 북한의 행정구역은 9도 1특별시 2직할시 등으로 구분되어 있었는데, 사리원은 그 당시는 물론 현재까지도 황해북도의 도청 소재지로 되어 있다.

(3) 1960년대부터 2010년대까지 발행된 국내 초·중·고등학교 사회 과목의 교과서와 사회과부도에도 사리원이 황해북도의 도청 소재지이고 교통의 요지라는 등의 내용이 지속적으로 서술되거나 지도에 표기되어 있다.

(4) 인터넷 포털사이트를 통하여 검색하면, 사리원 관련 신문기사는 주로 1920년대부터 1940년대 초반까지 집중되어 있지만, 그 이후에도 남북 경제협력 등 북한 관련 기사나 날씨 관련 기사 등에서 사리원은 북한의 대표적인 도시 중 하나로 언급되고 있다.

(5) 한편 이 사건 등록서비스표가 등록될 무렵인 1996. 7.경에 “**사리원**”으로 구성된 상표가 현저한 지리적 명칭만으로 된 것이라는 이유로 등록거절되기도 하였다.

다. 위와 같이 사리원이 조선 시대부터 유서 깊은 곳으로 널리 알려져 있었을 뿐만 아니라, 일제강점기를 거쳐 그 후에도 여전히 북한의 대표적인 도시 중 하나로 알려져 있는 사정에 비추어 보면, 이 사건 확인대상 상표 중 ‘사리원’ 부분은 이 사건 심결 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적

명칭이라고 볼 여지가 있다.

그런데도 원심은 이 사건 확인대상 상표 중 '사리원' 부분이 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 현저한 지리적 명칭에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

### 3. 결론

원고의 상고는 이유 있어 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 6 ▪ 손해액 추정 등

### 164. 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1370 판결, 손해배상

#### 1. 기초 사실

민사소송법 제420조 본문에 의하여 제1심 판결의 이유 중 인정사실 부분(제1심 판결 2면 14행부터 3면 아래에서 3행까지)을 인용한다. 다만 제1심 판결 3면 1행 마지막 부분에 “원고는 2016. 1. 28. 그 상호를 가부시킴가이샤 미키코교쇼에서 미키홀딩스 가부시킴가이샤로 변경하였다.”를 추가한다.

#### 2. 판단

##### 가. 손해배상책임의 발생

위 인정사실에 의하면, 피고의 위와 같은 이 사건 표장 사용행위는 이 사건 등록상표에 관한 원고의 상표권을 침해하는 행위(이하 ‘이 사건 상표권 침해행위’라 한다)에 해당하므로, 피고는 이 사건 상표권 침해행위로 인한 원고의 손해를 배상할 책임이 있다.

##### 나. 손해배상의 범위

###### 1) 당사자들 주장의 요지

###### 가) 원고

(1) 피고가 원고에게 배상하여야 할 손해액은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제67조 제2항<sup>29)</sup>에 따라 피고가 이 사건 상표권 침해행위로 얻은 한계이익<sup>30)</sup>인 2,219,649,687원이다. 설령 구 상표법 제67조 제2항에 따른 손해액 산정이 곤란하다고 하더라도 구 상표법 제67조 제5항<sup>31)</sup>에 따라 적절한 배상액이 정해져야 한다.

(2) 피고가 이 사건 표장의 사용을 중단한 2013. 1. 29. 이후 원고의 자회사인 미키코리아메디칼 주식회사(이하 ‘MKM’이라 한다)의 시장점유율은 급격히 증가한 반면, 피고의 2013년 시장점유율은 하락하였으므로 이 사건 표장의 고객흡인력 내지 기여도가 충분히 인정된다.

###### 나) 피고

(1) 원고가 주장하는 피고의 이익은 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 발생한 것이 아니므로 구 상표법 제67조 제2항의 추정은 번복되어야 한다. 만일 구 상표법 제67조 제2항을 적용하더라도 원고 주장과 같이 한계이익이 아닌 순이익을 기준으로 손해액을 산정해야 한다. 설령 한계이익을 기준으로 산정하더라도 피고의 책임범위는 이 사건 표장의 기여도에 상응하는 액수로 한정되어야 한다.

(2) 피고가 이 사건 표장의 사용을 중단한 2013. 1. 29. 이후 피고의 매출액이 감소하거나 피고 제품 매출 감소가 원고의 자회사인 MKM 제품의 매출 증가로 연동되지 않았고, 피고의 유통처 시장점유율에도 큰 차이를 보이지 않는다. 따라서 이 사건 표장의 고객흡인력 내지 기여도는 인정되지 않는다.

###### 2) 판단

###### 가) 관련 법리

구 상표법 제67조 제2항은 침해행위에 의하여 침해자가 받은 이익의 액으로 권리자가 받은 손해액을 추정하는 것으로서, 침해자의 상품 또는 서비스의 품질, 기술, 의장 상표 또는 서비스표 이외의 신용, 판매 정책, 선전 등으로 인하여 침해된 상표 또는 서비스표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이

29) 현행법 제110조 제3항

30) 한계이익: 침해행위로 얻은 수익에서 침해제품의 제조·판매에 들어간 변동비용(원료, 인건비, 기타 경비의 증가분)을 공제한 것

순이익: 침해행위로 얻은 수익에서 변동비용과 고정비용(감가상각비, 일반관리비 등)을 공제한 것

31) 현행법 제110조 제6항

있는 경우에는 위 추정과 달리 인정될 수가 있고, 이러한 특별한 사정에 침해자가 침해한 상표 또는 서비스표 이외의 다른 상표 또는 서비스표를 사용하여 이익을 얻었다는 점이 포함될 수 있으나, 그에 관한 입증책임은 침해자에게 있다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002판결 등 참조).

**나) 인정 사실**

갑 제2, 10, 14호증, 을 제1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 17호증의 각 기재, 이 법원의 과주세무서에 대한 과세정보제출명령 회신결과, 감정인 황민의 감정결과 및 변론 전체의 취지에 의하면 다음 사실을 인정할 수 있다.

- ① 원고는 2009. 1. 이후에 자회사인 MKM을 통하여 국내시장에 최초로 진출하여 휠체어 제품을 판매한 반면에 피고는 1989년 이후부터 피고의 이름으로 국내에서 휠체어 제품을 생산·판매하였다.
- ② 이 사건 등록상표의 국내 상표출원시기는 2009. 10. 1.이고, 등록시기는 2010. 9. 13.인데, 피고는 2000년경부터 원고가 일본에서 사용하고 있던 표장과 동일한 이 사건 표장을 휠체어 제품에 사용해왔다.
- ③ 피고는 1995. 11. 30. 제32회 무역의 날 백만불탑 및 한국무역협회장상, 1997. 11.30. 제34회 무역의 날 대통령 표창, 1998. 10. 10. 대구광역시 중소기업 대상 우수상, 2000. 11. 30. 제37회 무역의 날 오백만불탑, 무역협회장상, 2008. 9. 3. 보건복지가족부 장관 표창을 수상하였다.
- ④ 피고는 1999. 10. 13. IS09001 인증, 2000. 2. 25. 유럽 인증 CE마크, 2005. 8. 25. 의료기기 품질관리기준 적합인증(KGMP), 2009. 7. 13. 기술혁신형 중소기업 이노비즈를 획득하였고, 2009. 6. 5. 한국산업기술진흥협회 기업부설연구소로 인정받았으며, 2009. 5. 7. 산재의료원 재활공학연구소와 기술협약(MOU)을 체결하였다.
- ⑤ 피고는 400여개에 이르는 휠체어 부품을 자체 개발하고, 자체 개발한 휠체어 부품에 대하여 13건의 실용신안, 2건의 특허, 1건의 디자인등록을 받았으며, 휠체어 생산 공정에 필요한 자동화기기를 자체 개발하여 생산라인에 접목시켰다.
- ⑥ 피고의 휠체어에 부착되는 레이블을 이 사건 표장 사용 전, 후로 비교해 보면 아래와 같다.

이 사건 표장 사용 도안	새로운 상표 도안
	
기존 레이블 부착 휠체어	현재 레이블 부착 휠체어
	

- ⑦ 침해행위 기간인 2010. 9. 16.부터 2013. 1. 29.까지 피고가 이 사건 표장을 사용하여 판매한 휠체어 개수는 29,260개이고, 위와 같은 판매로 얻은 한계이익은 2,219,649,687원이다.
- ⑧ 한편, 원고의 자회사인 MKM은 2009. 1. 7. 설립된 후, 2010. 4.경부터 휠체어제품을 수입, 판매하기 시작하였고, 2011. 12.부터 휠체어 제품을 직접 생산하여 판매하고 있다.
- ⑨ 2010년부터 2015년까지 피고, MKM의 휠체어 제품 매출액과 매출액 증가율은 아래와 같다.

연도	피고		MKM	
	휠체어 제품 매출액(원)	매출액 증가율	휠체어 제품 매출액(원)	매출액 증가율
2010년	7,989,526,700	-	531,491,000	-
2011년	4,354,114,401	-45.5%	1,707,248,000	221.2%
2012년	4,148,568,501	-4.7%	2,182,130,000	27.8%
2013년	4,579,308,900	10.4%	2,806,171,000	28.5%
2014년	4,773,533,817	4.2%	2,954,350,000	5.2%
2015년	5,443,166,939	14%	3,569,903,000	20.8%

⑩ 2011년부터 2015년까지 피고의 휠체어 제품 국내 생산량 및 생산액을 기준으로 한 피고의 점유율은 각 아래와 같다.

[국내 생산량 및 생산액 기준]

연도	생산량(개)	생산액(천원)	피고 점유율 (생산량 기준)	피고 점유율 (생산액 기준)
2011년	12,776	3,592,666	69%	65%
2012년	12,386	3,458,728	59%	64%
2013년	12,965	3,741,000	58%	58%
2014년	13,965	4,086,485	54%	51%
2015년	15,534	4,835,695	60%	60%

⑪ 2011년부터 2015년까지 MKM의 휠체어 제품 국내 생산량 및 생산액을 기준으로 한 MKM의 점유율은 아래와 같다. 한편, MKM이 판매하는 휠체어 제품 중 중국에서 생산 후 국내에서 조립절차만을 거치는 경우 수입제품으로 분류되고 있어 아래와 같이 MKM 휠체어 제품의 수입량 및 수입액을 기준으로 한 MKM의 점유율은 아래와 같다.

[국내 생산량 및 생산액 기준]

연도	생산량(개)	생산액(천원)	MKM 점유율 (생산량 기준)	MKM 점유율 (생산액 기준)
2011년	106	25,300	1%	0%
2012년	4,184	881,635	20%	16%
2013년	6,084	1,543,178	27%	24%
2014년	7,005	1,840,384	27%	23%
2015년	9,185	1,828,193	35%	23%


[수입량 및 수입액 기준]

연도	수입량(개)	수입액(USD)	MKM 점유율 (수입량 기준)	MKM 점유율 (수입액 기준)
2011년	6,699	1,038,663	18%	19%
2012년	3,012	564,483	8%	11%
2013년	4,562	755,292	12%	13%
2014년	4,068	469,874	10%	8%
2015년	4,223	603,094	9%	8%

## 다) 구체적 판단

위 인정사실 및 이로부터 알 수 있는 아래의 사정과 이유를 종합하여 보면, 피고가 얻은 한계이익에 는 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 피고가 얻은 이익과 무관한 정상적인 영업이익 및 피고가 종래부터 구축한 영업망이나 경영수완에 의한 이익 등의 기여요인에 의한 이익이 포함되어 있기 때문에 그 이익 전부를 곧바로 침해행위에 의하여 얻은 것이라고 할 수 없는 특별한 사정이 인정되므로, 구 상표법 제67조 제2항의 추정 규정을 적용하여 손해액을 산정할 수 없다. 따라서 이 사건은 피고의 상표권 침해행위로 인하여 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 구 상표법 제67조 제5항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수밖에 없다. 결국 피고의 이 사건 상표권 침해행위로 인한 원고의 손해액은 아래 제반 사정을 종합하여 보면, 침해행위 기간 동안 피고의 한계이익 중 15%에 해당하는 금액인 332,947,453원으로 산정함이 타당하다.

① 피고가 이 사건 표장 사용을 중단한 2013. 1. 29. 이후에도 피고 회사의 휠체어 제품 매출액이 증가하고 있는 점(전년도 대비 매출액 증가율 10%)에 비추어 보면, 이 사건 표장의 사용이 피고 휠체어 제품의 매출액 증가에 크게 기여하였다고 보기 어렵다. 오히려, 피고 휠체어 제품은 이 사건 표장의 사용과 무관하게 피고 휠체어 상품의 품질, 기술, 상표 이외의 신용, 판매정책 등이 기여한 부분이 크다고 할 것이다. 이에

더하여 이 사건 표장 사용 당시 피고 휠체어 제품에 부착되는 레이블은 ‘’이

고, 이 사건 표장 중단 이후의 레이블은 “”와 같은 바, 이 사건 표장이 차지하는 비중이 전체 레이블에서 그리 크지 않다.

② 피고의 이 사건 표장 사용 중단 이후 원고의 자회사인 MKM만 이 사건 표장을 단독으로 사용하였으나, MKM 역시 2013. 1. 29. 전후로 휠체어 제품 매출액이 급격히 증가한 바 없고, 매출액 성장세는 기존과 비슷하게 유지되고 있다. 이 사건 표장의 사용이 MKM 휠체어 제품의 매출액 증가에도 큰 기여를 하지 못한 것으로 보인다.

③ 피고가 이 사건 표장 사용을 중단한 2013. 1. 29. 전후 국내 생산량 및 생산액을 기준으로 산정한 피고의 시장점유율에도 큰 변화가 없다.

④ 한편, MKM이 휠체어 제품을 직접 생산하여 판매한 첫해인 2011년의 경우, MKM의 휠체어 매출액은 전년 대비 약 221.2% 증가한 반면, 피고의 휠체어 제품 매출액은 오히려 45.5% 감소한 사실이 인정되기는 한다. 그러나 이는 MKM이 2010. 4.경부터 휠체어제품을 수입, 판매하기 시작한 후 2011년에 본격적으로 휠체어 시장에 진입한 결과 일시적으로 전년도 대비 폭발적인 증가율을 가지게 된 것일 뿐 MKM의 이 사건 표장 사용으로 인한 고객흡인력이 화체된 결과라고 보기 어렵다. 특히, 2010, 2011년에는 피고도 이 사건 표장을 사용하고 있었던 시기에 해당하므로 위 시기 동안 매출액의 증감 여부와 이 사건 표장의 고객흡인력 사이의 상관관계를 도출하기 어렵다.

⑤ 순이익은 한계이익에서 고정비용을 공제한 금액인바, 고정비용은 생산량의 변동 여하에 관계없이 불변적으로 지출되는 비용이어서 침해행위와의 견련성을 인정하기 어렵고, 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액을 손해액으로 삼아야 하므로(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 참조), 침해자의 이익액은 순이익이 아닌 한계이익을 기준으로 산정해야 한다.

⑥ 이 사건 침해행위 기간인 2010. 9. 16.부터 2013. 1. 29.까지 피고가 이 사건 표장을 사용하여 판매한 결과, 그 판매로 얻은 한계이익은 2,219,649,687원이다.



⑦ 이 사건 표장 사용을 중단한 2013. 1. 29. 전후 MKM의 시장점유율은 국내생산량 및 생산액 기준으로 각 7%, 8% 상승하였고, 수입량 및 수입액 기준으로 각 4%, 2% 상승하였기는 하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 표장에 화체된 고객흡인력이 크다고 보기 어려우므로, 앞서 본 여러 사정을 종합하여 보면, 피고의 한계이익액 중 이 사건 표장이 차지하는 기여도는 약 15% 정도로 산정함이 타당하다.

### 3) 정리

따라서 피고는 원고에게 이 사건 상표권 침해행위로 인한 손해배상으로 332,947,453원(= 2,219,649,687원 × 15%, 소수점 이하 버림) 및 그 중 100,000,000원에 대하여는 이 사건 소장 부분 송달일 다음날인 2014. 6. 26.부터, 121,964,968원에 대하여는 2014. 12. 16.자 청구취지변경신청서 부분 송달일 다음날인 2014. 12. 17.부터, 각 피고가 그 이행의무의 준부 및 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 제1심 판결선고일인 2016. 5. 27.까지 연 5%, 각 그 다음날부터 다 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%, 110,982,485원에 대하여는 위 2014. 12. 17.부터 피고가 그 이행의무의 준부 및 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2017. 5. 20.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 위 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

### 3. 결론

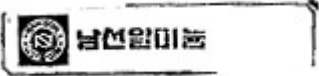
원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 기각할 것인바, 이와 결론을 일부 달리한 제1심 판결은 부당하므로 원고의 항소를 일부 받아들여 이 사건 청구를 위와 같이 일부 인용하고, 나머지 청구는 기각하기로 하여, 주문 제1항과 같이 제1심 판결을 변경한다.

## 165. 대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결, 손해배상

상고이유를 판단한다.

### 1. 상표의 혼동가능성에 관한 상고이유에 대하여

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 ‘금속제 문, 금속제 창문용 손잡이, 금속제 창문틀’ 등을

지정상품으로 하고 ‘’와 같이 구성된 원고의 등록상표(등록번호 생략. 이하 ‘이 사건 등록상표’라 한다)와 ‘알루미늄 등 금속제 창호 관련 제품’에 사용된 원심 판시 피고상표

**남성알미늄**  
‘NAMSUNG ALUMINUM’은 그 호칭이 유사하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로 서로 유사하다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표의 혼동가능성에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

### 2. 손해발생에 관한 상고이유에 대하여

상표법 제67조 제3항<sup>32)</sup>은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 손해에 관한 상표권자 등의 주장·증명책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니라고 할 것이나, 그 규정 취지에 비추어 보면, 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 것이다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결, 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결 등 참조).

32) 현행법 제110조 제4항

원심판결 이유에 의하면, 원심은 원고가 이 사건 등록상표를 사용하여 '알루미늄 등 금속제 창호 관련 제품'을 제작·판매해 오고 있는데, 피고가 이 사건 등록상표와 유사한 피고상표를 사용하여 원고와 같은 제품을 제작·판매함으로써 원고의 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 침해하였으므로, 피고는 그로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다는 취지로 판단하였다.

앞서 본 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하여 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표권 침해로 인한 손해 발생에 관한 법리오해, 채증법칙 위반 등의 위법이 없다.

### 3. 피고의 과실에 관한 상고이유에 대하여

상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있고, 업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 부당하다고 할 수 없으며, 또한 타인의 특허권, 실용신안권, 디자인권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되는데도(특허법 제130조, 실용신안법 제30조, 디자인보호법 제65조 제1항 본문) 상표권을 침해한 자에 대하여만 이와 달리 보아야 할 합리적인 이유가 없으므로, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다고 할 것이고, 그럼에도 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위하여는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 원고의 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 침해한 피고에게는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 보아야 한다고 하는 한편, 지정상품을 '알루미늄 새시, 금속제 창문, 금속제 창호시스템 유닛' 등으로 하는 피고상표가 2004. 10. 23. 등록되었다고 하더라도, 원고가 2005. 12. 26. 피고상표에 대한 등록무효심판을 청구하여 그 등록을 무효로 하는 심결이 확정된 이상 피고상표에 관한 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되었고(상표법 제71조 제3항 본문), 피고가 상표권 침해 당시 자신의 상표권에 기하여 피고상표를 사용하는 것이라고 믿었다더라도 그러한 사유만으로는 원고의 이 사건 등록상표에 관한 상표권의 효력이 피고상표에 미치지 아니한다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정에 해당한다고 할 수 없다는 이유로, 피고상표가 등록되어 있었음을 내세워 상표권 침해행위에 대하여 과실이 없다고 하는 피고의 주장을 배척하였다.

앞서 본 법리에 비추어 기록을 살펴보면 원심의 위와 같은 판단은 정당하여 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표권 침해자의 과실 판단에 관한 법리오해, 채증법칙 위반 등의 위법이 없다.

### 4. 과실상계에 관한 상고이유에 대하여

불법행위로 인한 손해의 발생 또는 확대에 관하여 피해자에게도 과실이 있는 때에는 가해자의 손해배상의 범위를 정함에 있어 당연히 이를 참작하여야 하고, 양자의 과실비율을 교량함에 있어서는 손해의 공평부담이라는 제도의 취지에 비추어 불법행위에 관련된 제반 상황을 충분히 고려하여야 하며, 과실상계사유에 관한 사실인정이나 그 비율을 정하는 것이 사실심의 전권사항이라고 하더라도 그것이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하여서는 아니 되고(대법원 2010. 3. 11. 선고 2007다76733 판결 등 참조), 이러한 법리는 상표법 제67조 제3항에 따라 상표권 침해로 인한 손해액을 산정하는 경우에도 마찬가지로 적용된다.

따라서 원심이 상표법 제67조 제3항에 따라 상표권 침해로 인한 손해액을 산정함에 있어서는 과실상계를 할 수 없다고 본 것은 잘못이라 할 것이다.

그러나 기록에 의하면, 원고는 피고상표가 등록되어 사용되기 시작한 2004. 10. 23.경부터 1년 2개월 남짓 밖에 지나지 아니한 2005. 12. 26. 피고상표에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 그에 따라 2007. 10. 30. 그 등록무효심결이 내려져 그대로 확정된 때부터 얼마 지나지 아니한 2008. 5. 8. 이 사건 소를 제기하였음을 알 수 있으며, 피고의 상표권 침해행위에 대한 원고의 이와 같은 대응 및 권리행사의 정도 등에 비추어 볼 때 원고에게 피고상표 사용을 묵인 내지 방조하는 등의 과실이 있다고 할 수 없으므로, 원심이 피고의 과실상계 항변을 배척한 것은 결론에 있어 정당하고, 따라서 이러한 원심판단에 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.



## 5. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 166. 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결, 서비스표권침해금지등·손해배상

이 사건 등록상표: 크라운진 (지정상품: 유전자분석업 등)

피고제품 1번:  (사용상품: 유전자분석업)

피고제품 2번:  (사용상품: 유전자분석업)

피고제품 3번:  (사용상품: 유전자분석업)

피고제품 4번:  (사용상품: 유전자분석업)

상고이유를 판단한다.

#### 1. 원고승계참가인의 상고이유에 관한 판단

##### 가. 상고이유 제1, 2, 4점에 관하여

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제67조<sup>33)</sup>에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 보아야 한다(대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결 등 참조). 한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

원심은, 원고승계참가인(이하 '승계참가인'이라고 한다)이 원고로부터 원심판시 원고의 서비스표(이하 '이 사건 서비스표'라고 한다)를 이전등록받았으나 원고나 승계참가인 스스로는 그 서비스표를 사용하여 유전자검사 영업을 하지 않았으니, 피고 주식회사 크라운진(이하 '피고 크라운진'이라고 한다)의 이 사건 서비스표에 대한 서비스표권 침해로 인하여 원고나 승계참가인에게 손해가 발생한 것으로 볼 수 없다는 취지로 판단하였다. 나아가 설령 승계참가인의 주장과 같이 승계참가인이 자회사인 '주식회사 친자확인'을 통해 이 사건 서비스표를 사용하여 유전자검사 영업을 한 것으로 본다고 하더라도, 제출된 증거만으로는 승계참가인이 이 사건 서비스표에 대한 이전등록을 마친 이후에도 여전히 피고 크라운진이 이 사건 서비스표와 유사한 원심판시 1, 2, 3번 표장을 사용하여 유전자검사 영업을 하였다고 인정하기 부족하다고 보아 승계참가인의 손해배상청구를 배척하였다.

33) 현행법 제110조

원심판결의 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 제1, 2, 4점 주장과 같이 위 구 상표법 제67조 제3항에 관한 법리를 오해하거나 판시가 이유모순이라는 등의 잘못이 없다.

#### 나. 상고이유 제3, 4점에 관하여

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제51조 제1항 제1호<sup>34)</sup>는 자기의 성명, 명칭, 상호 등(이하 '상호 등'이라고만 한다)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 등록 상표의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다. 여기에서 '상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다'는 것은 상호 등을 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 일반 수요자가 그 표장을 보고 상호 등으로 인식할 수 있도록 표시하는 것을 의미한다고 할 것이므로, 이는 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지뿐만 아니라 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결 관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용 태양을 종합하여 거래통념에 의하여 판단하여야 하고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 같다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후 3387 판결 등 참조).

원심은, 피고 크라운진이 사용한 원심판시 4번 표장은 도형 부분과 문자가 결합된 표장으로서 이 사건 서비스표와 외관이나 호칭의 면에서 동일·유사한 '크라운진' 부분을 포함하고 있기는 하지만 이 부분은 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시되지 않아 문자로서의 식별력 외에 특별한 식별력을 갖고 있지 않은 점, 주식회사를 의미하는 '(주)'와 '크라운진'이 결합하여 일반 수요자는 이를 크라운진의 상호를 의미하는 것으로 인식할 것으로 보이는 점, '(주)크라운진' 부분은 영문자 'MS Gene' 부분 밑에 상대적으로 매우 작은 글씨로 표시되어 있는 점 등을 종합하여 원심판시 4번 표장은 피고 크라운진의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로서 이 사건 서비스표권의 효력이 미치지 않는다고 판단하였다.

앞서 본 법리에 비추어 살펴보면 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 제3, 4점 주장과 같은 법리오해나 이유모순 등의 잘못이 없다.

#### 다. 상고이유 제5점에 관하여

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제67조의2 제1항<sup>35)</sup>은, '상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다'는 취지로 규정하고 있다. 이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다. 따라서 상표권자가 이 규정에 의한 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 해당 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

승계참가인이 예비적 청구원인으로 피고 크라운진과 피고 3을 상대로 위 구 상표법 제67조의2에 따른 법정손해배상책임을 주장한 데 대하여 원심은, 피고 크라운진이 원심판시 1, 2, 3번 표장을 사용하여 유전자검사 영업을 하는 동안에 원고 또는 승계참가인이 이 사건 서비스표를 사용하였다고 인정할 만한 자료가 없고, 피고 크라운진이 사용한 1, 2, 3번 표장은 이 사건 서비스표와 유사하기는 하지만 그와 동일성이 있는 서비스표에 해당한다고 단정할 수도 없다는 이유로 원고의 위 구 상표법 제67조의2에 따른 법정손해배상책임 청구

34) 현행법 제90조 제1항 제1호 : 다만 “보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표” → “상거래 관행에 따라 사용하는 상표” 개정내용 주의

35) 현행법 제111조 제1항: 다만 “5천만원 이하” → “1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원) 이하” 개정내용 주의

를 배척하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 제5점과 같이 관련 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

## 2. 피고 주식회사 크라운진의 상고이유에 관한 판단

원심은 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음 원고로부터 이 사건 서비스표권을 양수한 승계참가인의 서비스표권 행사가 피고 크라운진에 대한 관계에서 수요자에게 혼동을 가져오거나 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없고 권리남용에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하여 피고 크라운진의 권리남용 주장을 배척하였다.

원심판결 이유를 관련 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 수긍할 수 있고, 거기에 권리남용에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다.

## 3. 결론

그러므로 승계참가인과 피고 크라운진의 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 각자 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 4. 법 개정내용 주의

### 가. 구법 제67조 제3항

#### 1) 구법 제67조 제3항

상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

#### 2) 현행법 제110조 제4항

제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

### 나. 구법 제51조 제1항 제1호

#### 1) 구법 제51조 제1항 제1호

자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 지명한 아호·예명·필명과 이들의 지명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표

#### 2) 현행법 제90조 제1항 제1호

자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 지명한 아호·예명·필명과 이들의 지명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표

### 다. 구법 제67조의2 제1항

#### 1) 구법 제67조의2 제1항

상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정 상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

#### 2) 현행법 제111조 제1항

상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정 상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억원(고의적으로 침해한 경우에는 3억원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의

결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

#### 5. 원심 판결(서울고등법원 2014. 7. 24. 선고 2013나71687 판결)

##### 주 문

1. 피고 주식회사 크라운진의 항소에 기초하여 제1심판결 중 피고 주식회사 크라운진에 대한 부분(도메인 이름 사용금지 청구 부분 제외)을 다음과 같이 변경한다.

(1) 피고 주식회사 크라운진은,

(가) 별지1 목록 1, 2, 3 기재 표장을 유전자검사업에 사용하여서는 아니 되고,

(나) 별지1 목록 1, 2, 3 기재 표장을 유전자검사업에 관한 광고, 검사결과지, 거래서류, 간판 또는 명함에 표시, 전시 또는 반포하여서는 아니 되며,

(다) 별지1 목록 1, 2, 3 기재 표장이 표시된 유전자검사업에 관한 광고, 감정서, 거래서류, 간판 또는 명함에 표시된 별지1 목록 1, 2, 3 기재 표장을 제거하라.

(2) 원고 승계참가인의 피고 주식회사 크라운진에 대한 나머지 청구를 기각한다.

2. 원고 승계참가인의 피고들에 대한 항소를 모두 기각한다.

3. 원고 승계참가인이 이 법원에서 추가한 피고 주식회사 크라운진, 피고 3에 대한 예비적 청구를 모두 기각한다.

4. 원고 승계참가인과 피고 주식회사 크라운진 사이의 소송총비용 중 1/3은 원고 승계참가인이, 나머지는 피고 주식회사 크라운진이 부담하고, 원고 승계참가인과 피고 2, 피고 3 사이의 항소 이후의 소송비용은 원고 승계참가인이 부담한다.

5. 제1항의 (1)은 가집행할 수 있다.

##### 청구취지 및 항소취지

###### 청구취지

피고 ㈜크라운진(이하, '㈜'는 생략한다), 피고 2는 별지1 목록 기재 표장을 별지2 목록 기재 서비스업에 사용하여서는 아니 된다. 피고 크라운진은 별지1 목록 기재 표장을 별지2 목록 기재 서비스업에 관한 광고, 검사결과지, 거래서류, 간판 또는 명함에 표시, 전시 또는 반포하여서는 아니 되고, 같은 표장을 포함하는 문자를 도메인 이름(키워드 방식의 도메인 이름 포함)으로 사용하여서는 아니 되며, 같은 표장이 표시된 같은 서비스업에 관한 광고, 감정서, 거래서류, 간판 또는 명함을 폐기하고, 인터넷 홈페이지(홈페이지주소 생략)에 표시된 같은 표장을 삭제하라. 피고 2는 원고 승계참가인(이하, '참가인'이라고만 한다)에게 도메인 이름“(도메인 이름 생략)”의 등록말소절차를 이행하라(참가인은 ㈜가비아에 2008. 2. 28. 등록된 도메인 이름“(도메인 이름 생략)”의 말소등록절차의 이행을 구한다. 그러나 ㈜가비아는 등록 대행 서비스를 제공하는 회사에 불과하여 참가인 주장의 도메인 이름이 ㈜가비아에 등록된 것으로 보이지 않으므로 청구취지와 항소취지를 위와 같이 선제한다). (주위적 및 예비적으로) 피고 크라운진, 피고 3은 연대하여 참가인에게 1억 100원 및 이에 대한 2012. 8. 25.부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 따른 금원을 지급하라는 판결(참가인은 이 법원에서 예비적으로 피고 크라운진, 피고 3에 대하여 상표법 67조의2에 기초한 법정손해배상청구를 추가하였다).

###### 항소취지

[참가인] 제1심판결 중 참가인의 피고 크라운진에 대한 패소 부분(도메인 이름 사용금지 청구 부분 제외)과 피고 2, 피고 3에 대한 부분을 취소한다. 피고 크라운진은 별지1 목록 4 기재 표장을 별지2 목록 기재 서비스업에 사용하여서는 아니 되고, 같은 표장을 같은 서비스업에 관한 광고, 검사결과지, 거래서류, 간판 또는 명함에 표시, 전시 또는 반포하여서는 아니 되며, 같은 표장이 표시된 같은 서비스업에 관한 광고, 감정서, 거래서류, 간판 또는 명함을 폐기하고, 인터넷 홈페이지(홈페이지주소 생략)에 표시된 같은 표장을 삭제하라. 피고 2는 별지1 목록 기재 표장을 별지2 목록 기재 서비스업에 사용하여서는 아니 되고, 참가인에게 도메인 이름“(도메인 이름 생략)”의 등록말소절차를 이행하라. 피고 크라운진, 피고 3은 연대하여 참가인에게

1억 100원 및 이에 대한 2012. 8. 25.부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 따른 금원을 지급하라는 판결.  
[피고 크라운진] 제1심판결 중 피고 크라운진의 패소 부분을 취소한다. 그 취소 부분에 해당하는 참가인의 피고 크라운진에 대한 청구를 기각한다는 판결.

## 이 유

### 1. 사안의 개요와 전제된 사실관계

#### 가. 사안의 개요

이 사건은 유전자검사업 등을 지정서비스업으로 하여 서비스표를 등록한 서비스표권자인 원고가 피고 크라운진과 그 임원인 피고 3, 피고 2가 원고의 서비스표와 유사한 표장을 사용하여 원고와 마찬가지로 유전자검사업을 운영하고, 피고 2가 원고의 서비스표와 같은 도메인이름인 “(도메인이름 생략)”을 등록하여 피고 크라운진의 영업에 관한 도메인이름으로 사용하도록 하는 것은 원고의 서비스표권을 침해하는 행위에 해당한다고 주장하면서 서비스표권의 침해금지청구권과 예방청구권에 기초하여 피고 크라운진, 피고 2에 대하여 원고의 서비스표와 유사한 표장을 사용한 유전자검사업 등의 금지를 구하고, 피고 크라운진에 대하여 원고의 서비스표와 유사한 표장을 사용한 광고 등의 금지 및 그 침해조성물의 폐기를 구하며, 피고 2에 대하여 도메인이름의 말소등록절차 이행을 구함과 아울러 피고 크라운진, 피고 3에 대하여 불법행위에 기초한 손해배상의 일부 청구로 1억 100원과 그 지연손해금의 지급을 구하는 사안이다. 참가인은 원고로부터 서비스표권을 이전받으면서 피고 크라운진, 피고 2에 대한 손해배상채권을 양수하였다고 주장하면서 제1심법원에서 권리 승계 참가하였고, 원고는 소송에서 탈퇴하였다.

제1심판결은 참가인의 피고 크라운진에 대한 청구 중 일부(유사표장을 사용한 유전자검사업 등의 금지, 유사표장을 사용한 광고 등의 금지, 침해조성물의 폐기청구 부분)를 받아들이고, 참가인의 피고 크라운진에 대한 나머지 청구와 피고 2, 피고 3에 대한 청구를 모두 기각하였으며, 이에 참가인이 피고 크라운진에 대한 도메인이름 사용금지 청구 부분을 제외한 나머지 패소 부분에 한정하고, 피고 크라운진이 그 패소 부분에 각각 불복하여 항소를 제기하였다(따라서 참가인의 피고 크라운진에 대한 도메인이름 사용금지 청구 부분은 이 법원의 심판대상에서 제외된다. 참가인은 이 법원에서 예비적으로 피고 크라운진, 피고 3에 대하여 상표법 67조의2에 기초한 법정손해배상청구를 추가하였다).

#### 나. 전제된 사실관계

##### (1) 당사자

(가) 원고는 참가인의 사내이사이고, 참가인은 유전자검사업 등을 목적으로 하는 회사이다.

(나) 피고 크라운진은 유전자검사업, 기능성 화장품 도·소매업 등을 목적으로 하는 회사이고, 피고 3은 2008. 9. 11.부터 피고 크라운진의 대표이사로 근무하고 있으며, 피고 2는 피고 3의 형으로 피고 크라운진의 사내이사이다.

##### (2) 원고의 서비스표권

(가) 원고는 다음과 같은 서비스표권을 가지고 있다(이하, ‘원고의 서비스표’라 한다).

－ 서비스표 등록번호 : (서비스표 등록번호 1 생략)

－ 출원일/등록일: 2008. 2. 25. / 2010. 3. 4.

－ 지정서비스업 : 제42류(유전자분석업, 유전자진단연구업, 유전자검사업, 유전자감식서비스업, 유전자 관련 기술개발업, 유전자 생명공학 연구업, 유전자 생명공학 시험업, 유전자 생명공학 연구대행업, 유전자 생명공학 연구분석업, 동식물의 유전자정보제공업, 동식물의 유전자정보분석업)

－ 서비스표장 : 크라운진

(나) 원고는 2010. 12. 6. 참가인에게 원고의 서비스표권과 이에 관한 모든 권리를 2억 5,600만 원에 매도한 다음, 2013. 2. 7. 참가인 명의로 서비스표권 이전등록을 마쳤다.

##### (3) 피고들의 행위

(가) 피고 크라운진은 2008. 1. 16. 설립되어 서울중앙지방법원에 설립등기를 마쳤고, 피고 3은 2008. 9. 11.부터 대표이사로서 피고 크라운진을 운영하고 있다.

(나) 피고 2는 (주)크라운생활과학(변경 전 상호 : (주)크라운투어)의 대표이사로서 회사를 운영하다가 2008. 2. 28. “(도메인이름 생략)”을 도메인이름으로 등록하고, 그 무렵부터 피고 크라운진으로 하여금 그 도메인이름을 사용하여 홈페이지를 운영하도록 하였다.

(다) 피고 크라운진은 웹 사이트에서 별지1 목록 1, 2, 3 기재 표장(이하, 각각 ‘1, 2, 3번 표장’이라 한다)을 사용하여 유전자검사업과 화장품 판매업을 운영하였으며, 다음사이트에 개설한 카페(카페이름 생략)에서도 2번 표장을 사용하여 유전자검사업을 운영하였다.

(라) 한편 피고 크라운진은 원고가 피고 3을 상대로 상표법위반죄로 형사고소를 제기하자 종래에 사용하던 1, 2, 3번 표장을 피고 크라운진이 2010. 6. 23. 지정서비스업을 유전자검사업 등으로 하여 등록출원하여 2012. 4. 6. 등록된 서비스표((서비스표 등록번호 2 생략), 피고 크라운진은 서비스표 외에 유전자칩 등을

지정상품으로 한 상표등록을 출원하여 상표로 등록하였다)인 ‘**엠에스진** MSGene’의 영문자 부분과 유사한 별지1 목록 4번 표장(이하, ‘4번 표장’이라 한다)으로 바꾸어 웹 사이트와 다음카페에서 1, 2, 3번 표장을 삭제하고, 4번 표장을 사용하여 종전과 같이 유전자검사업과 화장품 판매업을 계속하여 운영하고 있다.

#### (4) 피고 크라운진의 원고 서비스표에 대한 등록무효심판 청구

(가) 피고 크라운진은 2010. 8. 3. 원고의 서비스표에 대하여 상표법 7조 1항 4, 11, 12호에 정해진 등록무효사유가 있다는 이유로 무효심판을 청구하였고, 특허심판원에서 2011. 8. 19. 원고의 서비스표는 그 주장과 같은 무효사유에 해당하지 않는다는 이유로 패소심결을 받았다(특허심판원 2010당1973).

(나) 피고 크라운진이 이에 불복하여 특허법원에 심결취소의 소(특허법원 2011허9269)를 제기하였으나 2011. 12. 23. 패소하였고, 이에 불복하여 대법원에 상고(대법원 2012후283)하였으나 2012. 3. 15. 상고가 기각되었다.

#### (5) 원고의 채권양도

원고는 2013. 3. 26. 참가인에게 이 사건 소에 관하여 원고가 피고 크라운진, 피고 3에 대하여 가지는 손해배상청구권 등의 일체의 권리를 양도한 다음, 2013. 4. 2. 무렵 내용증명우편으로 피고 크라운진, 피고 3에게 채권양도의 취지를 통지하였고, 그 무렵 채권양도의 통지가 피고 크라운진, 피고 3에게 도달되었다.

## 2. 이 사건의 쟁점

가. 참가인의 서비스표권 및 채권양수가 소송신탁을 금지하는 신탁법 6조의 유추적용에 따라 무효에 해당하는지 여부(본안전 항변)

나. 피고들의 행위가 원고의 서비스표권 침해행위에 해당하는지

(1) 피고 2가 1, 2, 3, 4번 표장을 사용하였는지 여부

(2) 피고 크라운진의 1, 2, 3번 표장과 원고 서비스표의 유사 여부

(3) 피고 크라운진이 사용한 1, 2, 3번 표장이 원고의 서비스표권의 효력이 미치지 않는 범위에 해당하는지 여부

(4) 피고 크라운진의 4번 표장과 원고 서비스표의 동일, 유사 여부

(5) 피고 크라운진, 피고 3이 원고의 서비스표 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 4번 표장을 사용하였는지

(6) 피고 크라운진의 도메인이름의 사용과 서비스표의 사용 해당 여부

다. 서비스표의 선사용 항변

라. 원고의 서비스표에 상표법 7조 1항 4호의 등록무효사유가 있음이 분명하고, 참가인이 그와 같은 서비스표권에 기초하여 권리를 행사하는 것이 권리남용에 해당하는지 여부

마. 참가인의 서비스표권의 행사가 신의성실의 원칙에 위배되어 권리남용에 해당하는지 여부

**바. 피고 크라운진에 대한 침해금지 및 침해조성물 폐기의 범위**

(1) 피고 크라운진에 대한 유전자검사업 이외의 지정서비스업에 관한 유사표장 사용 금지 등 청구의 가부

(2) 침해조성물 폐기의 범위

**사. 상표법 67조에 따른 손해배상책임의 존부(피고 크라운진의 유사표장을 사용한 영업으로 원고 또는 참가인에게 손해가 발생하였는지 여부)**

**아. 상표법 67조의2에 따른 법정손해배상책임의 존부(예비적 청구)**

**자. 피고 크라운진의 웹 사이트 등에 표시된 유사표장 삭제청구의 가부**

**3. 이 법원의 판단**

**가. 참가인의 서비스표권 및 채권양수가 소송신탁을 금지하는 신탁법 6조의 유추적용에 따라 무효에 해당 하는지 여부(본안전 항변)**

**[피고들의 주장]**

피고들은 참가인이 원고로부터 원고의 서비스표권과 서비스표권 침해에 따른 손해배상청구권을 양수한 행위는 소송행위를 목적으로 하는 소송신탁에 해당하여 무효이므로 참가인의 승계참가신청은 부적법하다고 주장한다.

**[판단]**

신탁법 6조는 수탁자로 하여금 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 하는 신탁은 무효로 규정하고 있고, 이는 민사소송법 87조나 그 밖의 변호사가 아닌 사람의 소송활동을 금지하는 규정의 탈법행위를 방지함과 아울러 소송을 남용하고 소송을 즐기는 풍토가 조장되지 아니하도록 함에 있다. 그러므로 채권양수인으로 하여금 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우에는 그 채권양도가 신탁법상의 신탁에 해당하지 아니하더라도 신탁법 6조의 유추적용에 따라 무효이다. 그리고 채권양도계약이 소송행위를 하게 하는 것이 주된 목적으로 하는 것인지는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 채권양도계약이 이루어진 후 채소에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인 사이의 신분관계 등 여러 가지 사정을 종합적으로 고려해서 판단하여야 한다(대법원 2002. 12. 6. 선고 2000다4210 판결, 대법원 2006. 6. 27. 선고 2006다463 판결, 대법원 2006. 8. 24. 선고 2004다20807 판결 등 참조).

앞서 본 전제사실에 의하면, 원고는 유전자검사업 등을 목적으로 하는 참가인 회사의 사내이사로서 이 사건 소를 제기하기 이전인 2010. 12. 6. 이미 참가인 회사에 유전자검사업 등이 지정서비스업인 원고의 서비스표권을 2억 5,600만 원에 매도하였고, 2013. 2. 7. 참가인 명의로 서비스표권 이전등록을 마친 다음, 2013. 3. 26. 참가인에게 원고의 서비스표권 침해를 원인으로 한 불법행위에 기초한 피고 크라운진, 피고 3에 대한 손해배상채권을 양도하였다. 이러한 원고의 참가인에 대한 서비스표권과 손해배상채권의 양도 경위, 방식 및 시기 등에 비추어 원고가 참가인에게 서비스표권과 손해배상채권을 양도한 것이 참가인으로 하여금 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 한다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고들의 위 주장은 이유 없다

**나. 피고들의 행위가 원고의 서비스표권 침해행위에 해당하는지**

(1) 피고 2가 1, 2, 3, 4번 표장을 사용하였는지 여부

**[참가인의 주장]**

참가인은, 피고 2가 원고의 서비스표를 영문으로 바꾼 도메인이름을 등록하여 피고 크라운진이 사용할 수 있도록 하였고, 피고 크라운진의 사내이사로서 피고 크라운진이 불법행위를 저지르지 않도록 감시하는 등 상법 382조의3에 따른 충실의무를 부담할 뿐만 아니라 상법 401조에 따라 피고 크라운진의 불법행위에 대한 손해배상책임을 부담하며, 앞으로 피고 크라운진이 피고 2 명의로 참가인이 양수한 원고의 서비스표권을 침해하는 행위를 할 우려가 있다고 주장하면서 서비스표권의 침해금지 또는 예방청구로서 피고 2에 대하여 원고의 서비스표와 유사한 1, 2, 3, 4번 표장을 별지2 목록 기재 서비스업에 사용하는 행위의 금지를 구한다.



**[판단]**

앞서 본 전제사실에 의하면, 피고 2는 2008. 2. 28. 원고의 서비스표장을 영문으로 표시한 “(도메인 이름 생략)”을 도메인이름으로 등록한 다음, 그 무렵부터 피고 크라운진이 그 도메인이름을 사용하여 웹 사이트를 운영하도록 허락하였고, 피고 크라운진의 사내이사로 근무하고 있다.

그러나 위 인정사실만으로는 피고 2가 개인적으로 1, 2, 3, 4번 표장을 사용하여 유전자검사업 등을 하고, 피고 크라운진이 그 표장을 사용하여 유전자검사업 등을 하는 것에 대하여 직접 관여하였다거나 또는 그와 관련하여 피고 크라운진의 이사로서 그 임무를 게을리 하였다거나, 피고 크라운진이 피고 2 명의로 참가인이 양수한 원고의 서비스표권을 침해하는 행위를 할 우려가 있다는 참가인의 주장사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 참가인의 위 주장은 이유 없다.


**(2) 피고 크라운진의 1, 2, 3번 표장과 원고 서비스표의 유사 여부**

**[참가인의 주장]**

참가인은, 피고 크라운진이 원고의 서비스표와 동일한 1, 2, 3번 표장을 웹 사이트와 다음카페 등에서 사용함으로써 피고 크라운진의 영업이 참가인 측의 서비스업으로 오인될 우려가 있다고 주장한다.

**[판단]**

서비스표의 유사 여부는 두 개의 서비스표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 서비스표를 대하는 거래자나 일반 수요자가 영업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하므로 서비스표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 서비스표의 외관, 호칭, 관념을 수요자로서 전체적, 이격적으로 관찰하여 서비스의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지에 의하여 결정하여야 한다. 서비스표를 전체적으로 관찰하는 경우에 그중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌기 쉬운 경우에는 전체적 관찰과 함께 서비스표지를 기능적으로 관찰하고, 그 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 서비스표지를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로 필요하지만, 서비스표는 자타 서비스를 식별시켜 서비스출처의 오인·혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서 그 기능은 통상 서비스표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 서비스표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 호칭, 관념을 비교 검토함으로써 판단하는 것이 원칙이다(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결, 대법원 1997. 3. 14. 선고 96후801 판결, 대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후2895 판결 등 참조). 그리고 서비스표 설정등록의 경우와 달리 서비스표권 침해소송에서는 거래에서 이미 사용되고 있는 표장을 대상으로 하여 유사 여부를 판단하는 것이므로 그 용역이나 서비스의 거래실정을 분명하게 할 수 있는 한 그 실제의 사용형태와 사용방법 등의 구체적인 거래상황에 기초해서 유사 여부를 판단하여야 한다. 이처럼 서비스표의 외관, 호칭, 관념의 유사성은 그 서비스표를 사용한 서비스업에 관한 출처를 오인·혼동할 우려가 있음을 추측하게 하는 일단의 기준에 불과하므로 서비스표의 외관·호칭·관념 중에서 유사한 부분이 있다고 하더라도 다른 점에서 현저하게 다르거나 거래의 실정에 따라 어떤 서비스업의 출처를 오인, 혼동할 우려가 있다고 인정되지 아니하는 것에 대해서는 이를 유사한 서비스표라고 할 수 없다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후1850 판결, 대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결 등 참조).

이 사건에서 원고의 서비스표와 피고 크라운진이 사용한 1, 2, 3번 표장을 비교하면 원고의 서비스표는 ‘크라운진’이라는 한글로만 구성되어 있다. 그리고 피고 크라운진이 사용한 1번 표장 ‘CrownGene & CrownBeauty’은 영문자 ‘CrownGene’과 ‘CrownBeauty’가 결합한 독특한 글씨체와 색채로 이루어져 있고, 2번 표장  ‘은 영문자 ‘CROWNGENE’ 중 알파벳 ‘G’를 도형화하고 영문자 앞에 현미경을 형상화한 도형을 부가한 형태로 이루어져 있으며, 3번 표장 ‘CROWN GENE’은 영문자 ‘CROWNGENE’ 중 알파벳 ‘G’를 도형화한 형태로 되어 있어, 1, 2, 3번 표장 중 도형 부분은 문자 부분과 비교하면 표장 전체에서 차지하는 비중이 작을 뿐만 아니라 부수적, 보조적인 것에 불과하다. 따라서 원고의 서비스표와 피고 크라운진의 표장을 비교함에 있어서는 원고 서비스표인 ‘크라운진’이라는 한글과 1, 2, 3 표장의 영문자 ‘CROWNGENE’이 유사한지를 검토하여야 한다.



양 포장의 형태와 구성을 비교하면 영문자 'CROWNGENE'의 발음을 한글로 표기하면 '크라운진'으로 그 호칭이 같고, 우리나라의 일반적인 영어 보급 수준에 비추어 거래자나 일반 수요자는 원고의 서비스표 '크라운진'을 'crown gene(왕관 유전자)', 'crown gin(왕관 증류수)', 'crown jean(왕관 진)' 등으로 인식할 가능성이 있으나, 원고 서비스표의 지정서비스업이 '유전자검사업 등'인 사정에 비추어 1, 2, 3번 표장에 해당하는 'crown gene(왕관 유전자)'으로 인식할 가능성이 가장 크다.

따라서 비록 양자가 전체적, 객관적으로 관찰하면 외관에 있어서 한글과 영문자라는 차이가 있으나, 그 호칭과 관념이 유사하다. 이러한 양 포장의 호칭과 관념의 유사성은 거래자나 일반 소비자로 하여금 참가인 측이 제공하는 유전자검사 서비스를 피고 크라운진이 제공하는 유전자검사 서비스로 오인, 혼동할 우려가 있을 정도에 이르고, 피고 크라운진의 표장이 사용된 유전자검사업은 원고 서비스표의 지정서비스업과 같으므로 피고 크라운진과 그 대표이사인 피고 3이 1, 2, 3번 표장을 유전자검사 영업에 사용한 행위는 원고 서비스표권의 침해행위에 해당한다.

**(3) 피고 크라운진이 사용한 1, 2, 3번 표장이 원고의 서비스표권의 효력이 미치지 않는 범위에 해당하는지 여부**

**[피고 크라운진, 피고 3의 주장]**

피고 크라운진, 피고 3은, 피고 크라운진이 사용한 1, 2, 3번 표장은 피고 크라운진의 상호를 보통의 방법으로 표시한 것에 불과하고, 영업출처에 대한 식별의 표시로서 인식되고 있지 않으므로 상표법 51조 1항 1호에 정해진 서비스표권의 효력이 미치지 않는 범위에 해당한다고 주장한다.

**[참가인의 반론]**

참가인은, 피고 크라운진이 사용한 1, 2, 3번 표장은 피고 크라운진 상호의 약칭을 표시하거나 상호를 독특한 글씨체, 색채, 그림 도안 등을 사용하여 특수한 태양으로 표시한 것이므로 피고 크라운진의 상호를 보통의 방법으로 표시한 것에 해당하지 않는다고 다룬다.

**[판단]**

상표법 51조 1항 1호는 상호 또는 그 상호의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에 대하여는 그 포장의 사용이 자타 영업 식별의 기능을 가지지 않으므로 서비스표권의 침해를 구성하지 않는다고 규정하고 있다. 여기서 '상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다'고 함은, 상호를 일반의 주의를 끌 만한 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 것이 아니라 특별한 식별력이 없이 단지 상호를 기재하여 표시하는 것을 말한다(대법원 2000. 6. 23. 선고 98후1457 판결, 대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도5358 판결 등 참조).

이 사건에서 보면, 피고 크라운진이 사용한 1, 2, 3번 표장 중 'CROWNGENE'이라는 표기는 피고 크라운진 상호 중 일부분으로서 약칭에 해당하지만, 그것이 저명한 약칭이라고 인정할 아무런 증거가 없다. 또 피고 크라운진은 1, 2, 3번 표장을 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 형태로 구성하여 웹 사이트와 다음, 카페 등에 표시함으로써 일반의 주의를 끌 만하도록 표시하고 있다.

이러한 사정에 비추어 피고 크라운진이 사용한 1, 2, 3번 표장은 단순히 피고 크라운진의 상호 또는 그 상호의 저명한 약칭을 보통으로 표시한 것에 불과한 것으로 볼 수는 없고, 피고 크라운진이 제공하는 서비스업의 출처를 표시하고 피고 크라운진의 유전자검사 영업을 다른 유전자검사 업체의 영업과 식별되도록 하는 기능을 하고 있으므로 이는 상표법에 정해진 서비스표로서의 사용에 해당하고, 피고 크라운진의 포장 사용이 자기의 상호 또는 그 상호의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 원고의 서비스표권의 효력이 미치지 않는 범위라고 할 수 없다. 피고 크라운진, 피고 3의 위 주장은 이유 없다.

**(4) 피고 크라운진의 4번 표장과 원고 서비스표의 동일, 유사 여부**

**[참가인의 주장]**

참가인은, 피고 크라운진이 원고의 서비스표와 동일한 4번 표장을 웹 사이트와 다음카페 등에서 사용함으로써 피고 크라운진의 영업을 참가인 측의 서비스업으로 오인될 우려가 있다고 주장한다.


**[피고 크라운진, 피고 3의 반론]**

피고 크라운진, 피고 3은 피고 크라운진이 사용한 4번 표장 중 ‘㈜크라운진’ 부분은 피고 크라운진의 상호를 보통의 방법으로 표시한 것에 불과하고 영업 출처에 대한 식별의 표시로서 인식되고 있지 않으므로 상표법 51조 1항 1호에 정해진 서비스표권의 효력이 미치지 않는 범위에 해당하므로 식별력이 없다는 취지로 다룬다.

#### [판단]


결합표장 전체가 상표법 51조 1항 각호에 해당하는 경우뿐만 아니라 그 중 일부만이에 해당하는 경우에도 서비스표권의 효력이 미치지 아니한다(대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결, 대법원 2008. 4. 24. 선고 2006후1131 판결 등 참조),

이 사건에서 원고의 서비스표와 피고 크라운진이 사용하고 있는 4번 표장을 비교하면 원고의 서비스표는 ‘크라운진’이라는 한글로만 구성되어 있다.

반면에 피고 크라운진이 사용하고 있는 4번 표장  ‘은 영문자 ‘MS Gene’ 부분 중 ‘MS’를 대문자로 크게 표시하고, ‘Gene’의 알파벳 ‘G’를 도형화하였으며 영문자 ‘MS Gene’ 앞에 현미경을 형상화한 도형을 첨가하고, 아래에 작은 글씨로 ‘㈜ 크라운진’을 표시한 형태로 이루어져 있다.

먼저 4번 표장 중 ‘㈜크라운진’ 부분 중 ‘㈜’ 부분을 제외하고는 원고의 서비스표와 동일한 문자로 이루어져 있어 그 외관이나 호칭의 면에서 원고의 서비스표와 동일·유사하다.

그러나 피고 크라운진이 사용한 4번 표장은 도형 부분과 문자가 결합된 표장으로서 원고의 서비스표와 그 외관이나 호칭의 면에서 동일·유사한 ‘크라운진’ 부분을 포함하고 있으나, 이 부분은 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시되지 않아 문자로서의 식별력 외에 특별한 식별력을 갖고 있지 않다. 그뿐만 아니라 주식회사를 의미하는 ‘㈜’와 ‘크라운진’이 결합하여 거래자나 일반 소비자가 크라운진의 상호를 의미하는 것으로 인식할 것으로 보이고, 그와 같은 ‘㈜크라운진’ 부분은 영문자 ‘MS Gene’ 부분 밑에 상대적으로 매우 작은 글씨로 표시되어 있다. 더욱이 피고 크라운진이 사용한 4번 표장은 도형 부분과 문자가 결합한 표장으로서 도형 부분과 문자 부분이 일체 불가분으로 결합하여 있지도 않으므로 도형 부분이 결합하여 있다는 이유만으로 4번 표장이 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이 아니라고 할 수 없다(대법원 2002. 9. 24. 선고 2000다46184 판결 참조). 따라서 4번 표장은 피고 크라운진의 상호를 보통의 방법으로 사용한 것에 불과하므로 특별한 사정이 없다면 상표법 51조 1항 1호에 따라 원고 서비스표권의 효력이 미치지 않는다.

한편 4번 표장 중 원고 서비스표권의 효력이 미치지 않는 ‘㈜크라운진’을 제외하고 분리관찰이 가능한 나머지 도형 및 문자 부분  ‘과 원고의 서비스표는 그 외관, 관념, 호칭에서 서로 유사하다고 할 수 없어 거래자나 일반 소비자로서 하여금 원고 측이 제공하는 유전자검사 서비스를 피고 크라운진이 제공하는 유전자검사 서비스로 오인, 혼동할 우려가 없다. 따라서 피고 크라운진이 4번 표장을 사용하여 유전자검사업을 한 행위가 원고의 서비스표권을 침해한 것으로 볼 수 없다. 참가인의 위 주장은 이유 없다.

**(5) 피고 크라운진, 피고 3이 원고의 서비스표 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 4번 표장을 사용하였는지**

#### [참가인의 주장]

참가인은, 설령 원고의 서비스표권의 효력이 상표법 51조 1항 1호에 따라 피고 크라운진의 4번 표장에 미치지 않는다고 하더라도 참가인이 유전자검사업종에서 높은 신용이 있었는데, 참가인의 직원이었다던 피고 3과 소외인이 원고 측이 ‘크라운진’이라는 서비스표를 사용할 예정이라는 사정을 알면서도 그와 동일한 상호를 가진 피고 크라운진을 설립하고 원고 측의 서비스표 설정등록이 있는 후에 참가인의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 4번 표장을 사용하였으므로 상표법 51조 3항에 따라 참가인이 양수한 원고 서비스표권의 효력이 4번 표장에 미친다고 주장한다.

#### [피고 크라운진, 피고 3의 반론]

피고 크라운진, 피고 3은, 원고 서비스표의 설정등록 전부터 '주식회사 크라운진'이라는 상호를 가지고 사용하였으므로 원고의 서비스표에 내포된 신용이나 명성 등에 편승할 목적이 없었다고 다룬다.

#### **[판단]**

상표법 51조 3항에 정해진 부정경쟁의 목적이라고 함은, 등록된 상표권자 또는 서비스표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표 또는 서비스표라는 사정을 알고 있었다는 것만으로는 그러한 목적이 있다고 단정할 수 없으며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 등록상표 등을 알고 있었는지 등 주관적 사정과 아울러 상표의 유사성과 등록상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 1995. 11. 21. 선고 95후804 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2011후538 판결, 대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결 등 참조).

그러나 뒤에서 보는 바와 같이 원고가 서비스표를 등록한 뒤 이를 사용하여 개인적으로 서비스표의 지정서비스업인 유전자검사의 영업을 한 적이 없고 원고로부터 서비스표권을 양수한 참가인도 참가인 명의로 서비스표권 이전등록을 한 이후 원고의 서비스표를 사용하여 유전자검사의 영업을 한 적이 없으며, 참가인의 자회사인 (주)친자확인만이 참가인 명의로 서비스표권 이전등록을 마치기 이전인 2012. 7. 무렵부터 등록서비스표를 사용하여 유전자검사 영업을 하였을 뿐이어서 원고의 서비스표와 관련하여 원고 또는 참가인의 신용이 발생하였다고 볼 수는 없다. 더욱이 피고 크라운진은 원고의 서비스표 설정등록 이전에 이미 '주식회사 크라운진'이라는 상호를 가지고 사용하였다.

사정이 이러하다면, 피고 크라운진에 원고 서비스표의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적이 있었다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 참가인의 위 주장은 이유 없다.

#### **(6) 피고 크라운진의 도메인이름의 사용과 서비스표의 사용 해당 여부**

##### **[참가인의 주장]**

참가인은, 피고 2가 원고의 서비스표와 유사한 문자를 포함하는 도메인이름을 등록하여 피고 크라운진으로 하여금 사용하게 한 행위는 서비스의 출처를 표시하는 서비스표의 사용에 해당한다고 주장한다.

##### **[판단]**

상표법에서 '상표의 사용'이라 함은 상표법 2조 1항 7호에 규정한 행위를 말하고, 어떤 표장의 사용이 상표의 사용에 해당하기 위해서는 사회통념에 비추어 거래 상대방이나 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있어야 하며, 이는 상표법 2조 3항에 따라 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 그리고 도메인이름은 원래 인터넷상에서 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터와 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP)를 사람들이 인식하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만들어진 것으로서 상품이나 서비스의 출처표시로 사용할 목적으로 만들어진 것이 아니므로 도메인이름을 등록하여 사용하는 경우에는 도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹 사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 거래통념에 비추어 서비스의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 서비스와 타인의 업무에 관계된 서비스를 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때에 한하여 '서비스표의 사용'에 해당한다(대법원 2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결 등 참조).

앞서 본 전제사실에 의하면, 피고 2가 원고의 서비스표인 '크라운진'과 호칭이 동일한 영문자인 '(도메인이름 생략)'을 도메인이름으로 등록하여 피고 크라운진으로 하여금 도메인이름으로 연결된 웹 사이트에서 원고 서비스표의 지정서비스업 중 하나인 유전자검사업을 할 수 있도록 하였고, 피고 크라운진은 도메인이름으로 연결된 웹 사이트에서 1, 2, 3번 표장을 사용하였다.

그러나 원고의 서비스표인 '크라운진'은 한글로서 피고 크라운진의 웹 사이트의 도메인이름으로서 등록된 영문자인 'crowngene'과 동일하지 않고, 피고 크라운진은 도메인이름으로 연결된 웹 사이트에서 원고 서비스표의 지정서비스업에 해당하지 않는 화장품 판매도 함께하였으며, 원고가 피고 크라운진이 사용한 1, 2, 3번 표장이 원고의 서비스표권을 침해한다고 주장함에 따라 웹 사이트에서 그 표장을 삭제하고 원고의

서비스표권을 침해하지 않는 4번 표장만을 사용하고 있다.

사정이 이러하다면, 피고 크라운진의 도메인이름이 거래통념에 비추어 서비스의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 서비스와 타인의 업무에 관계된 서비스를 구별하는 식별표지로 기능하고 있다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고 크라운진, 피고 2의 도메인이름 사용이 서비스표의 사용에 해당하지 않는다, 이를 전제로 하는 참가인의 피고 2에 대한 도메인이름 말소등록절차의 이행 청구는 이유 없다.

**다. 서비스표의 선사용 항변**

**[피고 크라운진, 피고 3의 주장]**

피고 크라운진, 피고 3은, 원고가 서비스표를 출원하기 이전부터 1, 2, 3번 표장을 계속하여 사용하였고, 원고가 서비스표를 등록하였다 하더라도 피고 크라운진은 서비스표의 선사용권자로서 1, 2, 3번 표장을 유전자검사업에 관하여 사용하는 한 참가인의 서비스표권을 침해하는 행위에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다.

**[판단]**

어떠한 상표를 먼저 사용하는 사람이 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하고 있다고 하더라도 ㉔ 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있고, ㉕ 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록 출원시에 국내 수요자 사이에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다면 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 수 있고(상표법 57조의3 제1항), 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있다면 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 수 있으며(상표법 57조의3 제2항), 이는 상표법 2조 3항에 따라 서비스표의 경우에도 마찬가지이다.

앞서 본 전제사실에 의하면, 원고는 2008. 2. 25. 서비스표 등록출원을 하였지만, 피고 크라운진은 2008. 1. 16. 설립되었고 피고 크라운진은 피고 2가 도메인이름을 등록한 2008. 2. 28. 이후에서야 웹 사이트에서 1, 2, 3번 표장을 사용하여 유전자검사 영업을 하였다.

사정이 이러하다면, 위 인정사실만으로는 피고 크라운진이 부정경쟁의 목적이 없이 원고의 서비스표 등록출원 전부터 국내에서 원고의 서비스표와 유사한 1, 2, 3번 표장을 계속하여 사용하고 있고, 그 결과 원고의 서비스표 등록출원 당시 국내 수요자 사이에 1, 2, 3번 표장이 피고 크라운진의 유전자검사업을 표시하는 것이라고 인식되어 있었다거나, 부정경쟁의 목적이 없이 원고의 서비스표 등록출원 전부터 국내에서 계속하여 피고 크라운진의 상호를 표시하는 수단으로 원고의 등록서비스표와 유사한 1, 2, 3번 표장을 사용하였다는 피고 크라운진, 피고 3의 주장사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고 크라운진, 피고 3의 위 주장은 이유 없다.

**라. 원고의 서비스표에 상표법 7조 1항 4호의 등록무효사유가 있음이 분명하고, 참가인이 그와 같은 서비스표권에 기초하여 권리를 행사하는 것이 권리남용에 해당하는지 여부**

**[피고 크라운진, 피고 3의 주장]**

피고 크라운진, 피고 3은, 원고가 대표이사로서 있는 참가인은 유전자검사업 등을 목적으로 하는 회사로서 참가인의 직원이던 피고 3이 회사를 퇴직하고 같은 업종의 피고 크라운진을 설립하자 원고가 피고 크라운진의 정상적인 영업활동을 방해할 의도로 피고 크라운진의 상호 중 '주식회사' 부분을 제외한 원고의 서비스표를 출원·등록받았고, 그 외에도 다수의 동종업계 회사들의 상호를 서비스표로 출원한 전력 등이 있으므로 원고의 서비스표는 상표법 7조 1항 4호에 정해진 공서양속에 반하는 서비스표에 해당하여 무효사유가 있음이 분명하고, 원고의 서비스표권을 양수한 참가인이 그와 같은 서비스표권에 기초하여 권리를 행사하는 것은 권리남용에 해당되어 허용되지 않는다는 취지로 주장한다.

**[판단]**

(1) 증거(갑4의 1, 2, 을2의 2, 을25, 을26의 1, 2, 3, 을27의 1, 2, 3, 을28의 1, 2, 을29의 1, 2, 3, 을30

의 1, 2, 을32, 을33의 1, 2, 3, 을34의 1, 2, 을35의 1, 2, 을36의 1, 2, 을37)에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(가) 피고 3은 원래 참가인의 직원으로 근무하다가 2006. 4. 30. 회사를 퇴직하고 2008. 1. 16. 유전자검사업 등을 사업목적으로 하여 피고 크라운진을 설립한 다음 그 설립등기를 하고 2008. 2. 11. 사업자등록을 마쳤다.

(나) 원고는 그로부터 약 2주일 후인 2008. 2. 25. 한글 ‘크라운진’으로 이루어진 서비스표를 출원하였다. 참가인은 2004년 무렵부터 유전공학 분야로 업종을 전환하였으나 피고 크라운진이 설립될 때까지 ‘크라운진’이라는 상호나 서비스표를 사용한 적은 없었다.

(다) 원고는 이전에도 동종업계의 다른 회사들(㈜넥스젠바이오텍, ㈜아이디진, 바이타텍인터내셔널인코, ㈜, ㈜마이진, ㈜랩지노믹스, ㈜다우진유전자연구소, ㈜한국유전자진보센터)의 상호 또는 상호 중 일부와 동

**넥스젠                      바이타텍      마이진      랩지노믹스                      다우진**  
일한 표장(nexgen, 아이디진, VITATECH, MYGENE, labgenomics, DOWGENE, 한국유전자정보센터)에 관하여 지정서비스업을 42류 등으로 하여 서비스표 등록출원을 하였다가 일부는 거절 결정을 받고, 일부는 서비스표 등록을 받았다.

(2) 상표법 7조 1항 4호에 정해진 ‘상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표’라고 함은, ‘상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 상표’에 해당하거나 ‘그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 상표’ 또는 ‘그 상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해하는 상표’를 말하고(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 판결 참조), 이에 해당하는지는 상표등록 결정시점을 기준으로 판단하여야 하며(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조), 이는 서비스표의 경우에도 마찬가지이다.

앞서 본 전제사실과 위 인정사실에 의하면, 원고의 서비스표 ‘크라운진’의 구성 자체 또는 ‘크라운진’이 그 지정서비스업에 사용되면 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반한다고 보기 어렵다. 또 피고 크라운진은 2008. 1. 16. 설립되고 2008. 2. 11. 사업자등록을 마쳐 원고의 서비스표 출원 당시(2008. 2. 25.) 피고 크라운진의 상호 사용기간이 매우 짧은 사정에 비추어 원고가 피고 크라운진의 상호가 가진 신용이나 명성 등에 편승하거나 이를 이용할 의도로 서비스표 등록출원을 하였다고 보기 어렵다. 더욱이 피고 크라운진, 피고 3의 주장과 같이 원고가 오로지 피고 크라운진에 대하여 원고의 서비스표권을 양도하여 부당한 이익을 얻으려는 목적으로 서비스표를 출원하여 등록받았다고 단정할 만한 사정도 찾아보기 어렵다. 그뿐만 아니라 타인의 등록서비스표와 동일·유사한 표장이라고 하더라도 그 사용이 부정경쟁의 목적 없이 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 경우에 해당하는 때에는 서비스표권의 효력이 미치지 않으므로(상표법 51조 1항 1호, 2조 3항) 원고의 서비스표권의 존재로 말미암아 피고 크라운진의 상호 사용이 불가능해진다고 볼 수도 없다.

사정이 이러하다면, 원고의 서비스표에 상표법 7조 1항 4호의 등록무효사유가 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고 크라운진, 피고 3의 위 주장은 나아가 볼 필요 없이 이유 없다.

#### 마. 참가인의 서비스표권의 행사가 신의성실의 원칙에 위배되어 권리남用に 해당하는지 여부

##### [피고 크라운진, 피고 3의 주장]

피고 크라운진, 피고 3은, 원고가 피고 크라운진을 포함한 다른 경쟁업체의 상호와 동일한 문자로 이루어진 서비스표를 출원·등록함으로써 경쟁업체가 그 상호를 서비스표로 사용하지 못하게 하여 영업에 지장을 주려고 하였고, 원고 측에서 원고의 서비스표를 영업에 사용하지도 않았으므로 참가인의 청구는 서비스표권에 관한 권리를 악용하거나 남용한 것으로 허용될 수 없다고 주장한다.

##### [참가인의 반론]

참가인은, 참가인의 상호를 '크라운진'으로 변경하기 위하여 원고의 서비스표를 출원할 준비를 하고 있었는데, 참가인으로부터 퇴사한 피고 3 등이 피고 크라운진을 설립하여 먼저 그 상호를 '크라운진'으로 정한 것이므로 참가인이 원고의 서비스표권에 기초하여 피고 크라운진, 피고 3에 대하여 침해금지 등 청구를 하는 것이 서비스표권을 악용하거나 남용하는 것이 아니라고 다룬다.

#### [판단]

상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표 사용자의 업무상 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 벗어나 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 가져오거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는 그러한 상표권의 행사는 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용되지 아니한다. 다만 상표권의 행사를 제한하는 근거에 비추어 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하지는 아니한다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 참조).

앞서 본 사실관계에 의하면, 원고가 동종업체의 영업에 지장을 가져오기 위하여 이미 설립된 동종업체의 상호를 내용으로 하는 서비스표를 출원하였다고 볼 여지도 있다.

그러나 피고 3이 피고 크라운진을 설립하기 이전에 이미 참가인이 유전자검사 사업을 하고 있었고, '크라운진'이라는 표기 자체의 뜻은 유전자검사와 연관성이 있다. 또 앞서 본 대로 피고 크라운진은 2008. 1. 16. 설립되고 2008. 2. 11. 사업자등록을 마쳐 원고의 서비스표 등록출원 당시(2008. 2. 25.) 피고 크라운진의 상호 사용기간이 매우 짧은 사정에 비추어 원고가 피고 크라운진의 상호가 가진 신용이나 명성 등에 편승하거나 이를 이용할 의도로 서비스표 등록출원을 하였다고 보기 어렵다. 그리고 상호와 상표는 구분되는 것으로서 원고가 피고 크라운진의 상호를 상표로 등록출원을 하였다는 이유만으로 부당한 이익을 얻으려는 목적이 있다고 단정하기 어렵다. 또 앞서 본 대로 원고의 서비스표권의 존재로 피고 크라운진의 상호 사용이 불가능한 것도 아니다.

따라서 원고로부터 원고의 서비스표권을 양수한 참가인의 서비스표권 행사가 피고 크라운진에 대한 관계에서 수요자에게 혼동을 가져오거나 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없고 권리남용에 해당한다고 볼 수 없다. 피고 크라운진, 피고 3의 위 주장은 이유 없다.

#### 바. 피고 크라운진에 대한 침해금지 및 침해조성물 폐기의 범위

##### (1) 피고 크라운진에 대한 유전자검사업 이외의 지정서비스업에 관한 유사표장 사용 금지 등 청구의 거부

###### [참가인의 주장]

참가인은, 피고 크라운진에 대하여 원고의 서비스표에 관한 지정서비스업 중 유전자검사업을 제외한 나머지 지정서비스업(별지2 목록 기재 지정서비스업 중 유전자검사업을 제외한 부분, 이하 '나머지 지정서비스업'이라 한다)에 관하여 유사표장인 1, 2, 3번 표장의 사용금지를 구함과 아울러 나머지 지정서비스업에 관하여 그 유사표장을 사용한 광고 등 금지와 그 유사표장이 사용된 광고 등의 폐기를 구한다.

###### [판단]

앞서 본 사실관계에 의하면, 피고 크라운진이 원고의 서비스표와 유사한 표장인 1, 2, 3번 표장을 사용하여 유전자검사 사업을 하였으나, 원고의 형사고소 이후에 웹 사이트 등에서 원고의 서비스표와 유사한 1, 2, 3번 표장을 삭제하고, 원고의 서비스표권을 침해하지 않는 4번 표장만을 사용하여 유전자검사 사업을 하고 있을 뿐이다.

나아가 피고 크라운진이 1, 2, 3번 표장을 사용하여 나머지 지정서비스업을 하였다거나 그와 같은 영업을 할 우려가 있다고 볼 만한 사정은 찾아볼 수 없다.

그러므로 피고 크라운진이 1, 2, 3번 표장을 사용하여 나머지 지정서비스업을 하였다거나 그와 같은 영업을 할 우려가 있음을 전제로 한 참가인의 주장은 받아들이지 않는다.

## (2) 침해조성물 폐기의 범위

### [참가인의 주장]

참가인은, 피고 크라운진에 대하여 유사표장인 1, 2, 3번 표장이 표시된 유전자검사사업에 관한 광고 등의 폐기를 구한다.

### [판단]

상표법 65조 2항에 정해진 상표권자 등의 폐기·제거 청구는 본 청구인 상표권침해 금지 또는 예방청구의 부대청구로서 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 등 침해의 예방에 필요한 행위를 청구하는 것이므로 이를 받아들일 것인지를 결정함에 있어서는 구체적인 사안의 내용에 따라 그러한 청구를 받아들이지 않는 경우의 상표권자 측의 불이익과 이를 받아들이는 경우의 침해자 측의 불이익을 상호형량하여 결정하여야 하고, 그 범위는 침해의 예방에 필요한 최소한도로 정하여야 한다.

이 사건에서 앞서 본 사실관계에 의하면, 원고는 피고 크라운진에 대하여 상표권침해금지 또는 예방청구의 부대청구로 유사표장인 1, 2, 3번 표장이 표시된 유전자검사사업에 관한 광고, 감정서, 거래서류, 간판 또는 명함에서 유사표장을 제거하면 충분하고, 나아가 광고물 등 자체의 폐기 등 청구는 과잉청구로서 받아들일 수 없다. 참가인의 주장은 위 인정 범위 내에서 이유 있다.

**사. 상표법 67조에 따른 손해배상책임의 존부(피고 크라운진의 유사표장을 사용한 영업으로 원고 또는 참가인에게 손해가 발생하였는지 여부)**

### [참가인의 주장]

참가인은, 피고 크라운진이 유사표장을 사용하여 유전자검사 사업을 함으로써 서비스표권자인 원고 또는 원고로부터 서비스표권을 양수한 참가인이 상표법 67조 2항에 따라 원고 서비스표권 등록일인 2010. 3. 4.부터 이 법원 변론종결일까지 피고 크라운진이 얻은 이익 또는 상표법 67조 3항에 따라 원고 측이 원고 서비스표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액 상당의 손해를 입었을 뿐만 아니라 원고로부터 피고 크라운진, 피고 3에 대한 서비스표권 침해에 따른 불법행위에 기초한 손해배상채권을 양수하였다고 주장하면서 그 중 일부인 1억 100원의 손해배상금 또는 양수금의 지급을 구한다.

### [피고 크라운진, 피고 3의 반론]

피고 크라운진, 피고 3은, 원고 측이 서비스표를 사용하여 영업하지 않았으므로 원고 또는 참가인에게 피고 크라운진 측의 유사표장 사용에 따른 손해가 발생할 수 없었다고 다룬다.

### [판단]

(1) 증거(갑2, 갑5의 2, 갑19, 20, 21, 갑23에서 26, 갑29의 1, 3, 갑30, 31, 갑52, 갑53의 1, 2, 갑54, 58, 59)에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(가) 참가인의 대표자인 원고가 2008. 2. 25. 서비스표에 관하여 지정서비스업을 유전자검사사업 등으로 정하여 서비스표 등록출원을 하여 2010. 3. 4. 원고의 서비스표가 등록되었다. 그러나 원고는 서비스표가 등록된 이후 이 사건 변론 종결일까지 개인적으로 원고의 서비스표를 사용하여 지정서비스업인 유전자검사 사업 등을 실제로 하지는 않았다.

(나) 참가인은 2010. 12. 6. 원고로부터 원고의 서비스표권을 매수하였으나 2013. 2. 7.에 이르러 비로소 참가인 명의로 서비스표권 이전등록을 마쳤다.

(다) 참가인은 2003. 2. 10. 목적 사업에 유전자검사사업 등을 추가하여 그 무렵부터 계속하여 유전자검사 사업을 하였으나, 원고로부터 서비스표권을 매수한 이후에도 참가인이 직접 서비스표를 유전자검사사업에 표시하여 사용하지는 않았다. 한편 참가인은 2012. 4. 26. 유전자검사사업을 목적으로 하는 회사로서 참가인이 그 발행주식 전부를 소유하고 있는 자회사인 (주)친자확인을 설립한 다음, (주)친자확인이 2012. 7. 무렵 홈페이지를 개설하여 홈페이지에서 원고의 서비스표를 사용하여 유전자검사 사업을 하고 있다.

(라) 그런데 원고는 2012. 5. 12. 피고 크라운진의 대표이사인 피고 3을 상대로 원고의 서비스표와 동일한 서비스표를 사용하여 유전자검사 사업을 한다는 이유로 상표법위반죄로 형사소송을 하였다. 피고 3은



2012. 11. 22. 상표법위반죄로 벌금 70만 원의 약식명령(서울남부지방법원 2012고약17060)을 받았고, 이에 불복하여 정식재판을 청구하여 그 절차에서 “피고 3이 2012. 3. 15.부터 2013. 4. 9.까지 원고의 등록서비스표와 동일한 '크라운진'이라는 서비스표를 사용하여 유전자검사업을 하여 원고의 서비스표권을 침해하였다”는 공소사실로 공소장이 변경되었고, 변경된 공소사실에 대하여 유죄판결(벌금 70만 원)을 받았다.

(바) 피고 3이 이에 불복하여 항소를 제기하였고, 항소심절차에서 “피고 3이 2012. 3. 15.부터 2012. 7. 30.까지 원고의 등록서비스표와 동일한 '크라운진'이라는 서비스표를 사용하여 유전자검사업을 하면서, 인터넷 카페에 '크라운진', 'CROWN GENE'이라고 표시하고, 홈페이지에 'CROWN GENE'이라고 표시하는 방법으로 원고의 서비스표권을 침해하였다”는 공소사실로 공소장이 변경되었고, 변경된 공소사실에 대하여 유죄판결(벌금 50만 원)을 받았다. 피고 3이 이에 불복하여 상고(대법원 2014도406)를 제기하였으나, 2014. 6. 12. 상고가 기각되어 항소심의 유죄판결이 그대로 확정되었다.

(2) 상표법 67조 3항은 상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해로 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 상표권자 또는 전용사용권자 받은 손해의 액으로 하여 그 손해를 청구할 수 있다는 취지를 규정하고 있다. 이 규정에 따르면 상표권자는 손해의 발생에 관하여 주장, 입증할 필요는 없고 권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 금액을 주장, 입증하면 충분하지만, 침해자는 손해의 발생이 있을 수 없다는 사유를 항변으로서 주장, 입증하여 손해배상의 책임을 면할 수 있다고 해석하여야 한다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결, 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결 등 참조). 이는 상표법 67조 3항이 상표법 67조 1, 2항과 함께 불법행위에 기초한 손해배상청구에 있어 손해에 관한 피해자의 주장, 입증책임을 감경하는 취지의 규정으로서 손해가 발생하지 아니한 것이 분명한 경우까지만 침해자에게 손해배상의무가 있다고 하게 되면 불법행위법의 기본적 구조를 넘어서는 것이라고 할 수밖에 없으므로 상표법 67조 3항의 해석론으로 받아들일 수 없기 때문이다. 그리고 상표권은 상표의 출처식별기능을 통하여 상표권자의 업무상의 신용을 보호함과 동시에 상품의 유통질서를 유지함으로써 일반 수요자의 보호를 꾀하는 데 그 본질이 있으며, 특허권이나 실용신안권 등과 같이 그 자체가 재산적 가치를 가진 것은 아니다. 따라서 등록상표와 유사한 표장을 제3자가 그 제조하여 판매하는 상품에 관하여 상표로 사용한 경우라고 하더라도 해당 등록상표에 고객흡입력이 전혀 인정되지 아니하고 등록상표에 유사한 표장을 사용하는 것이 제3자의 상품의 매상에 전혀 이바지하지 아니하는 것이 분명한 때에는 얻을 수 있었던 이익으로서 실시료 상당액의 손해도 생기지 아니한다고 보아야 한다. 이는 서비스표의 경우에도 마찬가지이다.

앞서 본 전제사실과 위 인정사실에 의하면, 원고는 참가인의 사내이사로 근무하면서 서비스표를 출원하여 2010. 3. 4. 등록을 받은 후에도 등록된 서비스표를 사용하여 유전자검사 영업을 하지 않았고, 2010. 12. 6. 참가인에게 원고의 서비스표권을 매도하였다. 참가인도 원고로부터 원고의 서비스표권을 매수한 이후 2013. 2. 7.에 이르러 비로소 참가인 명의로 이전등록을 마쳤으며, 그 이전까지 직접 원고의 서비스표를 사용하여 유전자검사 영업을 하지 않았다.

비록 참가인이 원고의 서비스표권에 관하여 참가인 명의로 이전등록을 마친 이후에 그 발행주식 전부를 보유한 자회사인 (주)친자확인으로 하여금 참가인이 원고로부터 매수한 서비스표권의 등록서비스표를 사용하여 유전자검사 영업을 하도록 하였더라도 이는 제3자인 (주)친자확인이 참가인과 참가인의 이익을 위하여 참가인의 실질적인 통제 아래 원고의 서비스표를 사용하는 것과 같이 거래 사회의 통념상 (주)친자확인이 아닌 참가인이 원고의 서비스표를 사용하여 유전자검사 영업을 한 것으로 평가할 수 없다.

설령 그렇지 않고 참가인이 원고의 서비스표권에 관하여 참가인 명의로 이전등록을 마친 이후 (주)친자확인을 통하여 원고의 등록서비스표를 사용하여 유전자검사 영업을 하였다고 하더라도 피고 크라운진은 원고가 피고 3을 상표법위반죄로 형사고소하자 웹 사이트와 다음카페에서 1, 2, 3번 표장을 삭제하고, 4번 표장을 사용하여 유전자검사 영업을 한 사정에 비추어, 증거(갑19, 20)만으로는 참가인이 원고의 서비스표권에 관하여 참가인 명의로 이전등록을 마친 이후에도 피고 크라운진이 여전히 원고의 서비스표와 유사한 1, 2, 3번 표장을 사용하여 유전자검사 영업을 함으로써 서비스표권자인 참가인에게 손해가 발생하였다는 참가인의 주장사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.



따라서 피고 크라운진이 원고의 등록서비스표와 유사한 표장을 사용하여 유전자검사 영업을 함으로써 서비스표권자인 원고 또는 참가인에게 손해가 발생하였음을 전제로 한 참가인의 주장은 나아가 불 필요 없이 이유 없다.

**아. 상표법 67조의2에 따른 법정손해배상책임의 존부(예비적 청구)**

**[참가인의 주장]**

참가인은, 피고 크라운진, 피고 3이 원고의 서비스표와 유사한 1, 2, 3번 표장을 사용하여 유전자검사 영업을 함으로써 원고의 서비스표권을 침해하였으므로 피고 크라운진, 피고 3은 서비스표권자인 원고 또는 원고로부터 서비스표권을 양수한 참가인에 게 적어도 상표법 67조의2에 기초한 법정손해배상책임을 부담한다고 주장한다.

**[판단]**

상표법 67조의2 제1항, 2조 3항에 따르면, 서비스표권자는 자기가 사용하고 있는 등록서비스표와 같거나 동일성이 있는 서비스표를 그 지정서비스업과 같거나 동일성이 있는 서비스업에 사용하여 자기의 서비스표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 상표법 67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5,000만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 이러한 법정손해배상청구는 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정된 것) 부칙 1항, 4항에 따라 대한민국과 미합중국 사이의 자유무역협정이 발효되는 날(2012. 3. 15.) 이후 최초로 서비스표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소가 제기된 것부터 적용된다. 그러나 앞서 본 바와 같이 피고 크라운진이 원고의 서비스표와 유사한 1, 2, 3번 표장을 사용하여 유전자검사 영업을 하는 동안에 원고 또는 참가인이 서비스표권자로서 등록서비스표를 직접 사용하였다고 인정할 만한 자료가 없다.

그뿐만 아니라 피고 크라운진이 사용한 1, 2, 3번 표장은 원고의 서비스표와 유사하지만, 그와 같거나 동일성이 있는 서비스표에 해당한다고 단정할 수도 없다.

따라서 피고 크라운진, 피고 3이 원고 또는 참가인이 사용하고 있는 등록서비스표와 같거나 동일성이 있는 표장을 사용하여 유전자검사 영업을 실제로 하였음을 전제로 하는 참가인의 주장은 나아가 불 필요 없이 이유 없다.

**자. 피고 크라운진의 웹 사이트 등에 표시된 유사표장 삭제청구의 가부**

**[참가인의 주장]**

참가인은, 피고 크라운진이 웹 사이트 등에서 원고의 서비스표와 유사한 1, 2, 3번 표장을 삭제하였으나, 이는 일시적인 것으로서 앞으로 다시 웹 사이트 등에서 그 유사표장을 사용할 우려가 있으므로 서비스표권의 예방청구권에 기초하여 피고 크라운진의 웹 사이트 등에 표시된 그 유사표장의 삭제를 구한다.

**[판단]**

그러나 피고 크라운진은 원고의 형사고소 이후에 웹 사이트 등에서 원고의 서비스표와 유사한 1, 2, 3번 표장을 삭제하였고, 원고의 서비스표권을 침해하지 않는 4번 표장만을 사용하여 유전자검사 영업을 하고 있을 뿐이므로 변론종결 당시에 유사표장을 사용하고 있지 않다면 참가인으로서서는 더는 유사표장의 삭제를 청구할 수 없다.

그뿐만 아니라 피고 크라운진이 다시 웹 사이트 등에서 그 유사표장을 사용할 우려가 있다고 볼 수도 없으므로 참가인의 위 주장은 이유 없다.

**4. 결론**

그렇다면 피고 크라운진은 1, 2, 3번 표장을 유전자검사업에 사용하여서는 아니 되고, 1, 2, 3번 표장을 유전자검사업에 관한 광고, 검사결과지, 거래서류, 간판 또는 명함에 표시, 전시 또는 반포하여서는 아니 되며, 1, 2, 3번 표장이 표시된 유전자검사업에 관한 광고, 감정서, 거래서류, 간판 또는 명함에서 1, 2, 3번 표장을 삭제할 의무가 있다.

따라서 참가인의 피고 크라운진에 대한 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있고, 피고 크라운진에 대한 나머지 청구, 피고 2, 피고 3에 대한 청구 및 참가인이 이 법원에서 추가한 피고 크라운진, 피고 3에 대한 예비적 청구는 모두 이유 없다. 이와 결론을 달리한 제1심판결 중 피고 크라운진에 대한 부분(도메인이름 사용금지 청구 부분 제외)은 부당하므로 피고 크라운진의 항소에 기초하여 해당 부분을 주문 제1항과 같이 변경하고, 참가인의 피고들에 대한 항소는 이유 없으므로 이를 모두 기각하며, 참가인이 이 법원에서 추가한 피고 크라운진, 피고 3에 대한 예비적 청구를 모두 기각한다.

## 167. 대법원 2015. 10. 29. 선고 2013다45037 판결, 손해배상

1. 제1심판결의 원고 승소 부분에 대하여 피고가 제기한 상고의 적법 여부에 관하여 직권으로 본다.

기록에 의하면, 원고가 피고를 상대로 상표권 침해 등을 원인으로 374,354,837원의 손해액 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구하는 손해배상청구 소송을 제기하고, 제1심이 피고의 손해배상책임을 인정하여 청구액 중 일부인 21,290,322원의 손해액 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 명하는 판결을 하였는데, 원고만이 항소한 결과 원심이 원고의 항소를 일부 받아들여 피고로 하여금 원고에게 제1심판결의 원고 패소 부분 중 28,709,678원의 손해액 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 명하는 판결을 선고하였음을 알 수 있다.

원고의 청구를 일부 받아들이는 제1심판결에 대하여 원고는 항소하였으나 피고는 항소나 부대항소를 하지 아니한 경우, 제1심판결의 원고 승소 부분은 원고의 항소로 인하여 항소심에 이심은 되었으나 항소심의 심판 범위에서는 제외되었다 할 것이다. 이러한 경우 항소심이 원고의 항소를 일부 받아들여 제1심판결의 원고 패소 부분 중 일부를 취소하고 그 부분에 대한 원고의 청구를 받아들였다면, 이는 제1심에서의 원고 패소 부분에 한정된 것이며 제1심판결 중 원고 승소 부분에 대하여는 항소심이 판결을 한 바 없어 이 부분은 피고의 상고대상이 될 수 없다. 그러므로 원고 일부 승소의 제1심판결에 대하여 아무런 불복을 제기하지 않은 피고는 제1심판결에서 원고가 승소한 부분에 관하여는 상고를 제기할 수 없다(대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514, 22521 판결 참조).

따라서 이 사건에서 피고가 제1심판결의 원고 승소 부분에 대하여 제기한 상고는 상고의 대상이 될 수 없는 부분에 대한 상고로서 부적법하다.

2. 피고의 나머지 부분에 대한 상고이유와 원고의 상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 원고의 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

### 가. 피고의 상고이유 제1점에 대하여

(1) **상표법 제67조 제5항<sup>36)</sup>**은 ‘법원은 상표권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다’고 규정하고 있다.

위 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해액을 증명하는 것이 곤란한 점을 감안하여 상표권자 등이 입은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감하는 취지의 규정일 뿐이고, 상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없다. 따라서 상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장·증명할 필요가 있다. 다만, 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도에 있어서는 손해 발생의 열려 또는 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 족하다고 보아야 하므로 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결, 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007

36) 현행법 제110조 제6항

다22514, 22521 판결 참조).

(2) 원심판결 이유와 기록에 의하면, ① 원고는 피고와 동종의 영업인 스텐레스 스틸 제품 등 가정용 주방기구 등의 제조, 판매업무 등을 하는 법인인 사실, ② 원고는 원심 판시 이 사건 상표의 통상사용권을 설정하고 상표사용료를 받거나 통상사용권 설정 대상인 제품에 관하여 A/S 상담업무를 하는 등 영업을 하여 온 사실, ③ 피고는 원고와의 통상사용권 계약기간이 종료된 후인 2010. 2. 1.부터 2010. 3. 29.까지 원고와 상표권사용 협의 등의 절차를 거치지 않은 채 이 사건 상표가 부착된 수입물품과 재고상품을 판매하거나 유통시킴으로써 원고의 상표권을 침해한 사실을 알 수 있다.

위와 같은 사실을 앞서 본 법리에 따라 살펴보면, 피고의 상표권 침해 행위로 인하여 원고가 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있으므로 피고는 원고에게 상표권 침해로 인한 손해를 배상할 책임이 있다.

원심판결의 이유 설시에 다소 부적절한 점이 있기는 하나, 위와 같은 취지에서 피고의 손해배상책임을 인정한 원심의 결론은 정당하다. 거기에 피고의 상고이유 주장과 같이 상표법 제67조 제5항에 정한 손해액의 추정 등에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

#### 나. 피고의 상고이유 제2점 및 원고의 상고이유 제2, 3점에 대하여

원심판결 이유에 의하면 원심은, ① 피고가 원고의 상표권을 침해한 기간을 2010. 2. 1.부터 2010. 3. 29.까지로 인정한 다음, 피고가 위 기간 동안 원고의 상표권을 침해하여 판매한 제품은 시가 110,806,382 원 상당이고, 피고가 이 사건 상표가 부착된 주방용품을 수입한 후 수입단가에 약 55~59% 정도의 금액을 더한 가격에 이를 판매한 사실은 인정되나 판매비용 등에 관한 증거가 곤란하여 피고가 침해행위에 의하여 받은 이익액을 산출하기 어려우므로 상표법 제67조 제5항에 의하여 손해액을 정하기로 하고, ② 피고가 이 사건 계약 종료 무렵 원고 측에 보유하고 있다고 통보하였던 재고품의 수량과 그 후 원고 측의 조사 결과 남아 있었던 재고품의 수량 차이, 수사기관의 수사 결과 피고가 위와 같이 실제로 판매한 것으로 밝혀진 제품의 내역, 피고가 손해액 인정을 위한 기초 자료를 밝히지 않은 점, 당사자 사이의 통상사용료 액수 등 이 사건 변론 과정에 나타난 여러 사정을 종합하여 위 기간 동안 원고가 입은 손해의 액수를 50,000,000원으로 정하였다.

기록을 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하다. 거기에 피고와 원고의 상고이유 주장과 같이 상표법상 손해배상의 범위에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 위법이 없다.

#### 다. 원고의 상고이유 제1점에 대하여

원심은, 피고가 이 사건 상표가 부착된 제품을 적법한 상표사용권자로부터 매수하여 이를 다시 판매하면서 제품포장이나 광고 등에 피고의 약칭 상호에 해당하는 문구를 함께 표시한 행위는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다고 판단하였다.

관련 법리와 기록에 따라 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하다. 거기에 원고의 상고이유 주장과 같이 상표권 소진과 상표권 침해에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

3. 그러므로 제1심판결의 원고 승소 부분에 대한 피고의 상고를 각하하고, 원고의 상고와 피고의 나머지 상고를 기각하며, 상고비용은 각자 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

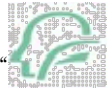
## 7 · 침해죄

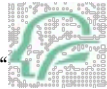
### 168. 대법원 2012. 10. 11. 선고 2010도11053 판결, 상표법위반

상고이유를 판단한다.

구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조 제1항 제6호<sup>37)</sup>는 (다)목에서 “상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위”를 ‘상표의 사용’에 해당하는 행위의 하나로 규정하고 있다. 상품에 관한 광고에 타인의 등록상표를 표시하고 전시하는 행위를 한 자를 고의범인 상표법 제93조<sup>38)</sup> 소정의 상표권침해죄로 처벌하기 위해서는 범죄구성요건의 주관적 요소로서 적어도 미필적 고의가 필요하므로, 그 행위가 구 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목에서 정한 상품에 관한 광고행위에 해당한다는 사실에 대한 인식이 있음은 물론 나아가 이를 용인하려는 내심의 의사가 있어야 한다. 그리고 그 행위자가 이와 같은 광고행위를 용인하고 있었는지의 여부는 외부에 나타난 행위의 형태와 행위의 상황 등 구체적인 사정을 기초로 하여 일반인이라면 이를 어떻게 평가할 것인지를 고려하면서 행위자의 입장에서 그 심리상태를 추인하여야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2004도74 판결 등 참조).

기록에 의하여 알 수 있는 사실들을 위 법리에 비추어 살펴보면, (1) 이 부분 공소사실과 같이 2007. 11.경부터 2008. 4.경까지 피고인이 운영하는 공소의 1 주식회사의 인터넷 홈페이지에 피해자 공소의 2 명의의



이 사건 등록상표 “”(등록번호 생략)가 부착된 공기정화장치인 그린 미스트(이하 ‘이 사건 삼림욕기’라고 한다)의 사진과 함께 그 하단에 각 부의 명칭 및 기능, 시험성적서, 상표등록증 등이 게재되어 있었으므로, 위와 같은 행위는 이 사건 삼림욕기와 관련하여 행하여진 광고행위로서 이 사건 등록상표의 사용에는 해당한다고 할 것이나, (2) 한편 피고인은 위 인터넷 홈페이지를 공소의 3에게 위탁하여 관리하고 있던 중 2007. 8. 2.경 공소의 2 및 그녀의 남편인 공소의 4로부터 이 사건 삼림욕기의 판매를 중지할 것을 요구하는 내용증명을 받는 등 이를 이용한 사업을 계속 추진하기 어려운 상황에 처하게 되자, 같은 해 11월경 공소의 3에게 위 인터넷 홈페이지에서 이 사건 삼림욕기를 삭제하여 줄 것을 요청한 사실, 그런데 공소의 3이 그에 대한 보수 등을 지급받지 못하였다는 이유로 위와 같은 작업을 하지 않는 바람에 위 홈페이지에 이 사건 삼림욕기의 사진 등이 삭제되지 않고 그대로 남게 된 사실, 그뿐 아니라 2007. 11.경 이후 피고인이 이 사건 삼림욕기를 보관 또는 판매하였음을 인정할 만한 아무런 자료도 없는 등 그 무렵 피고인은 사실상 이 사건 삼림욕기의 판매 사업을 중단한 것으로 보이는 사실 등을 종합하여 보면, 2007. 11.경 이후에는 피고인에게 이 사건 등록상표를 이 사건 삼림욕기와 관련하여 광고함으로써 이를 사용하려는 내심의 의사가 있었다고 단정하기 어렵다.

그렇다면 원심이 제1심 판시 사정들과 아울러 이 사건 삼림욕기에 대한 피고인의 판매의사가 없었다는 사정을 들어 피고인에게 이 사건 등록상표를 이 사건 삼림욕기와 관련하여 광고함으로써 사용하려는 내심의 의사 내지 그 상표권 침해의 고의를 인정하기 어렵다는 취지에서, 같은 이유로 이 부분 공소사실에 대하여 범죄의 증거가 없다고 판단한 제1심판결을 유지한 것은 수긍할 수 있고, 위와 같은 원심의 판단에 상고이유의 주장과 같이 상표권침해죄에서의 상표 사용에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나 부작위에 의한 상표권 침해행위 및 미필적 인식에 관한 평가를 그르침으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.


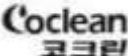
37) 현행법 제2조 제1항 제11호

38) 현행법 제230조

## 169. 대법원 2020. 11. 12. 선고 2019도11688 판결, 상표법위반

상고이유를 판단한다.

1. 원심은, 피고인들이 사용한 상표인  ,  이 피해자의 등록상표

 (등록번호 1 생략),  (등록번호 2 생략)(이하 차례로 ‘이 사건 제1, 2 등록상표’라 한다.)과 그 포장 및 지정상품이 동일·유사하다고 보아 이 사건 공소사실을 유죄로 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 적법하게 채택된 증거에 비추어 살펴보면, 원심판결에 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표권 침해로 인한 상표법 위반죄의 성립에 관한 법리를 오해하고, 판단누락 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 수개의 등록상표에 대하여 상표법 제230조의 상표권 침해 행위가 계속하여 이루어진 경우에는 등록상표마다 포괄하여 1개의 범죄가 성립한다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2009도10759 판결 참조). 그러나 하나의 유사상표 사용행위로 수개의 등록상표를 동시에 침해하였다면 각각의 상표법 위반죄는 상상적 경합의 관계에 있다.

위 법리에 따르면, 이 사건 공소사실 중 이 사건 제1 등록상표의 침해로 인한 상표법 위반죄와 이 사건 제2 등록상표의 침해로 인한 상표법 위반죄는 각각 포괄일죄의 관계에 있고, 피고인 1은 하나의 유사상표 사용행위로 이 사건 제1 등록상표와 이 사건 제2 등록상표를 동시에 침해하였으므로, 이들 포괄일죄 상호간에는 형법 제40조의 상상적 경합범 관계에 있다. 따라서 원심이 각 등록상표에 대한 침해행위를 포괄하여 하나의 죄가 성립하는 것으로 본 것은 잘못이다. 그러나 형법 제40조에 따라 각 상표법 위반죄 중 가장 중한 죄에 정한 형으로 처벌을 한다고 하더라도, 원심이 정한 처단형과 결과적으로 처단형의 범위에 아무런 차이가 없으므로, 원심의 이러한 죄수 평가의 잘못이 판결 결과에 영향을 미쳤다고 보기 어렵다(대법원 2003. 2. 28. 선고 2002도7335 판결 참조).

3. 그러므로 상고를 모두 기각하기로 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

# 04 배타권 침해 절차 심판 및 소송

## 1. 일사부재리

169-1. 대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결, 등록무효

상고이유를 판단한다.

### 1. 선행 확정 심결과 원심의 판단

가. 특허심판원은, 선사용상표 **cervélo**가 국내에서 거의 알려지지 않았고 외국에서도 주지·

저명한 상표라고 보기 어려운 점에 비추어, 이 사건 등록상표 **cervélo**(등록번호 생략)는

선사용상표 **cervélo**의 국내시장 진입을 저지하거나 대리점 체결계약을 강제할 목적 또는 선사용상표의 명성에 편승할 목적으로 출원한 것이라고 단정할 수 없어 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호<sup>39</sup>)에 해당하지 않는다는 취지의 심결을 하였고(특허심판원 2013. 8. 19.자 2012당1172 심결), 이에 당사자가 불복하지 아니하여 그 무렵 위 심결이 확정되었다(이하 '선행 확정 심결'이라고 한다).

나. 원심은, 이 사건 심결에서 새롭게 제출된 증거들에 의하더라도 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 할 수 없으므로, 위 증거들은 선행 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거로서 선행 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당하고, 결국 이 사건 심판청구는 선행 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것으로서 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다고 판단하였다.

### 2. 대법원의 판단

#### 가. 관련 법리

1) 일사부재리 원칙을 정한 상표법 제150조에 규정된 '같은 증거'에는 전에 확정된 심결의 증거와 같은 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거도 포함된다. 따라서 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리 원칙에 위반된다고 할 수 없다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004 후42 판결 등 참조).

2) 구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정은 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취지이다.

39) 현행법 제34조 제1항 제13호, 단 07년 개정법에서 인식도 요건 완화 개정 있었음 주의. 구법에서는 선사용상표가 주지성을 갖출 것을 요구.



구법 제7조 제1항 제12호: 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표


현행법 제34조 제1항 제13호: 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표




위 규정에 해당하기 위하여는 특정인의 상표가 주지상표에 해당하여야 하고, 상표 출원인이 특정인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 특정인의 상표가 주지상표에 해당하는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 등이 기준이 되며, 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 그 밖에 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 위 규정에 해당하는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010 후 807 판결 등 참조).

나. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 선사용상표 1 ‘’, 선사용상표 2 ‘’, 선사용상표 3

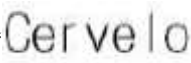
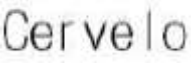
‘’(이하 ‘선사용상표들’이라고 한다)은 캐나다의 자전거 제조업체인 씨벨로 에스에이(Cervélo S.A.)(원고는 2012. 2. 17. 씨벨로 에스에이를 인수하게 되는데, 이하 편의상 씨벨로 에스에이와 원고를 구분하지 않고 ‘원고’라고 한다)가 제조한 자전거에 부착된 상표로서 선사용상표들이 부착된 제품은 1996년부터 미국과 캐나다를 비롯한 세계 여러 나라의 자전거 매장 또는 인터넷 쇼핑몰에서 고가에

판매되고 있다. 선사용상표 1 ‘’은 미국, 캐나다, 유럽연합 등 여러 나라에 상표 등록되어 있다.

2) 원고는 트라이애슬론(Triathlon)용 자전거 판매로 성장하기 시작하였는데, 2003년부터는 프로사이클팀을 후원하기 시작하였다. 원고의 후원을 받은 프로사이클팀은 선사용상표들이 부착된 자전거를 타고 투르 드 프랑스(le Tour de France) 등 주요 자전거 대회에서 좋은 성적을 내었고, 이에 따라 선사용상표들의 인지도도 높아지게 되었다. 원고는 1996년부터 2005년까지 ‘트라이애슬릿(Triathlete)’, ‘프로사이클링(Procyling)’ 등을 비롯한 많은 신문, 잡지, 인터넷 매체 등에 지속적으로 선사용상표들을 부착한 자전거와 그 자전거를 탄 선수들의 활약에 관한 기사와 광고를 게재하였다. 선사용상표들은 2003년부터 2006년까지 ‘사이클링뉴스닷컴(cyclingnews.com)’ 등 자전거 관련 매체에서 조사한 수요자 설문조사에서 여러 차례 로드자전거 및 트라이애슬론 자전거 분야의 최상위권 자전거 브랜드에 포함된 바 있다.

3) 원고의 선사용상표들이 부착된 제품 판매로 인한 매출액은 1996년 이후 짧은 기간 동안 급격하게 늘어나 2004년에는 연 매출액 1100만 달러를 돌파하게 되었다.

4) 소외 1은 2002년경부터 원고가 제조·판매하는 선사용상표들이 부착된 자전거 제품을 국내에 수입하여 판매하기 시작하였고, 2004. 2. 6. “(상호 생략)”라는 상호로 사업자등록을 마친 이래, 직영 또는 대리점 개설 등의 방법으로 원고로부터 자전거 등 제품을 수입하여 판매해 왔다.

5) 소외 1은 2005. 3. 16. 원고의 허락 없이 ‘’ 표장에 대하여 지정상품을 자전거 등으로 하여 상표등록출원을 하였다가 원고가 그 출원 사실을 알게 되자 2005. 11. 28. 원고와 사이에 “원고는 Cervelo 상표를 소외 1 명의로 등록할 권리를 허여하지 않는다. 소외 1은 Cervelo 상표에 관하여 소외 1의 명의로 출원하였으나, 원고를 대신하여 위 상표를 출원하고 원고의 수탁을 받아 관리하는 것이므로 원고가 요구할 경우 위 상표에 대한 권리를 원고 또는 원고가 지명하는 사람에게 양도하기로 한다”라는 내용이 포함된 상표권수탁합의를 하였다. 소외 1이 출원한 ‘’ 상표는 2006. 1. 4. 상표등록결정이 이루어졌으나, 2006. 3. 6. 등록료 미납으로 상표권이 소멸되었다.

6) 소외 2는 2006. 3. 14. 이 사건 등록상표 를 출원하여 2007. 1. 18. 상표등록을 마쳤다.

7) 원고는 2012. 3. 29. 소외 2를 상대로 구 상표법 제7조 제1항 제12호 등을 이유로 이 사건 등록상표에 대한 무효심판청구를 하였으나, 선사용상표의 인지도에 비추어 소외 2에게 부정한 목적을 인정할 수 없다는 등의 이유로 위 심판청구가 기각되었다(선행 확정 심결). 이후 원고는 2015. 3. 17. 소외 2를 상대로 이 사건 등록상표에 대한 불사용취소심판을 청구하였는데, 통상사용권자인 소외 1이 이 사건 등록상표를 사용한 사실이 있다는 이유로 위 심판청구가 기각되었고, 그 과정에서 원고는 소외 1이 소외 2의 친동생이라는 사실을 알게 되었다.

**다.** 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

선사용상표들을 사용한 제품의 판매기간, 광고 및 언론보도 내역, 매출액 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 선사용상표들은 이 사건 등록상표 출원일인 2006. 3. 14. 당시 자전거 등과 관련하여 미국과 캐나다의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 상표라고 볼 수 있다. 또한 선사용상표들의 주지성, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사성, 원고와 소외 1의 계약체결 내역과 그 내용, 소외 1과 소외 2의 관계, 이 사건 등록상표의 출원 경위 등에 비추어 보면, 소외 2는 선사용상표들의 사용자인 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 것이다. 결국 선사용상표들의 인지도 및 소외 2와 소외 1의 관계 등과 관련하여 이 사건에서 새롭게 제출된 증거들은 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 선행 확정 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거에 해당하므로, 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.

**라.** 그럼에도 불구하고 원심은, 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 및 일사부재리 원칙에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.



## 2. 거절결정불복심판

### 170. 대법원 2020. 11. 12. 선고 2017후1779 판결, 거절결정

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 이를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제23조<sup>40)</sup>, 제81조<sup>41)</sup>에 의하면, 상표출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 거절결정의 이유와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 거절이유를 통지하도록 하고 있다. 위 규정에 따른 거절이유통지를 받은 출원인 또는 심판청구인은 의견서 제출 기간 내에 통지된 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있고, 그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정을 하여 거절이유를 해소할 수도 있다. 심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당하므로, 심판 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 구 상표법 제81조, 제23조에 따라 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다. 위 규정은 거절이유를 미리 통지함으로써 그에 대한 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하여 출원인 또는 심판청구인의 절차적 권리를 보호하고, 심사 및 심판의 적정을 기하여 심사 및 심판 제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 따른 강행규정이다. 따라서 위 규정에 따라 거절이유 통지를 하지 아니한 채 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다.

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음의 사실을 알 수 있다.

가. 이 사건 국제등록출원상표·서비스표(국제등록번호 생략)에 대해, 특허청 심사관은 선등록상표 1 내지 11과 표장 및 일부 지정상품·서비스업이 유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호<sup>42)</sup>에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 이유로 가거절 통지를 하였다. 이에 대하여 원고는 이 사건 국제등록출원상표·서비스표의 지정상품·서비스업 중 선 등록상표 6의 지정서비스업과 저촉되는 “computerized file management”를 삭제하는 보정서를 제출하면서, 선등록상표 1 내지 5, 7 내지 11은 이 사건 국제등록출원상표·서비스표와 표장이 유사하지 않다는 취지의 의견서 제출하였으나, 특허청 심사관은 ‘선 등록상표 1 내지 5, 7 내지 11이 이 사건 국제등록출원상표·서비스표와 표장 및 일부 지정상품·서비스업이 유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다’는 이유로 거절결정을 하였다.

나. 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 이 사건 국제 등록출원상표·서비스표의 지정상품·서비스업 중 선등록상표 1 내지 5, 7 내지 11의 지정상품·서비스업과 저촉되는 지정상품·서비스업을 모두 삭제하는 보정을 하였는데, 위 보정서에는 지정서비스업에 “computerized file management”가 포함되어 있었다. 이후 원고는 특허심판원에 ‘위 보정서에 “computerized file management”가 포함된 것은 착오에 의한 것이므로 이를 제외하는 것으로 주장을 정정한다’는 취지의 의견서를 제출하였다.

다. 특허심판원은 원고에게 선등록상표 6에 관한 거절이유를 미리 통지하지 않은 채 이 사건 국제등록출원상표·서비스표의 지정서비스업 중 “computerized file management”는 선등록상표 6과 표장과 지정서비스업이 동일·유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

40) 현행법 제55조

41) 현행법 제123조

42) 현행법 제34조 제1항 제7호

라. 원고는 이 사건 심결에 대해 심결취소의 소를 제기하면서 이 사건 심결은 의견서 제출 기회 미부여 등의 절차상 위법이 있다고 주장하였으나, 원심은 선등록상표 6과 관련한 거절이유는 원고에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여된 사유에 해당한다는 이유 등을 들어 원고의 청구를 기각하였다.

3. 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 심사 단계에서 '이 사건 국제등록출원상표·서비스표의 지정서비스업 중 "computerized file management"가 선등록상표 6과 동일·유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다'는 거절이유에 대하여 의견제출 기회가 주어졌다고 하더라도, 이후 원고가 선등록상표 6에 저촉되는 지정서비스업 "computerized file management"를 삭제하는 보정을 함으로써 거절 결정 당시 선등록상표 6과 관련된 거절이유가 이미 해소되어 특허청 심사관은 선등록상표 6을 거절결정의 이유로 삼지 않았고, 원고도 이를 거절결정불복심판청구의 이유로 삼지 않았던 이상, 특허심판원이 '이 사건 국제등록출원상표·서비스표의 지정서비스업 중 "computerized file management"가 선등록상표 6과 동일·유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다'는 점을 심판청구를 기각하는 심결의 이유로 하기 위해서는 구 상표법 제81조, 제23조에 따라 심판 단계에서 이에 대하여 다시 거절이유를 통지하여 의견서 제출 및 보정의 기회를 주어야 한다. 그런데 특허심판원은 이에 관한 의견제출 기회를 부여하지 않은 채 선등록상표 6과 관련된 거절이유를 근거로 이 사건 심판청구를 기각하였으므로, 이 사건 심결은 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 근거로 심결을 하면서 이에 관한 거절이유를 미리 통지하지 않은 절차적 위법이 있다.

4. 따라서 이 사건 심결에 절차적 위법이 없다고 판단한 원심은 심판 단계에서의 거절이유통지에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다. 원심이 인용하고 있는 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후1997 판결은 이 사건과 사안이 다르므로 이 사건에 원용하기에 적절하지 않다.

5. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 170-1. 대법원 2017. 12. 22. 선고 2016후373 판결, 거절결정

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 및 상고이유추가 보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

원심은 '포도주, 와인쿨러' 등을 지정상품으로 하여 '**simply**'와 같이 구성된 이 사건 출원상표(출원번호 제40-2012-45954호)는 '와인'을 지정상품으로 하여 '**SIMPLY NAKED**'와 같이 구성된 원심 판시 선출원상표(국제등록번호 제1119286호, 이하 '이 사건 선출원상표'라고 한다)와 대비하여 그 표장과 지정상품이 유사하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제8조 제1항에 해당되어 등록될 수 없다고 판단하였다.

그러나 기록에 의하면, 원고의 등록무효 심판청구에 의하여 원심판결 선고 이후인 2017. 4. 18. 이 사건 선출원상표에 대한 등록무효심결[2017당(취소판결)6]이 내려져 2017. 5. 20. 확정되었음을 알 수 있다. 따라서 이 사건 선출원상표는 구 상표법 제71조 제3항<sup>43)</sup>에 따라 처음부터 등록이 없었던 것으로 되었으므로, 이 사건 선출원상표가 선출원되어 유효하게 등록되었음을 기초로 한 원심판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유가 있어 결과적으로 판결에 영향을 미친 법령 위반의 잘못이 있게 되었다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

43) 현행법 제117조 제3항

### 3. 무효심판

171. 대법원 2009. 5. 28. 선고 2008후4691 판결, 등록무효



이 사건 등록상표: **경주빵** (지정상품: 단팥빵 등)  
KYOUNGJU BREAD



공식상표: **BYEONGJU WORLD CULTURE EXPO**  
**경주세계문화엑스포**



새로운 선등록상표: **BYEONGJU WORLD CULTURE EXPO** (지정상품: 건과자 등)  
**경주세계문화엑스포**

상고이유를 판단한다.

#### 1. 상고이유 제1점에 대하여



기록에 비추어 살펴보면, “**경주빵**”으로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제474693호) 중  
KYOUNGJU BREAD

문자부분인 “**경주빵**”은 현저한 지리적 명칭인 ‘경주’와 보통명칭인 ‘빵’을 표시한 것에 지나지  
KYOUNGJU BREAD



않아 자타상품의 식별력이 있다고 할 수 없으나, 도형부분인 “ ”은 ‘얼굴무늬수막새’를

독특하게 도안화하고 구름 형상과 같은 전통 문양을 배치한 것으로서 전체적으로 식별력을 부정하기 어렵고, 나아가 경주 지역에서 출토된 유물인 ‘얼굴무늬수막새’ 자체 내지 이를 다소 도안화한 도형들이 이 사건 등록상표의 등록결정시 경주시 일원에서 여러 상점이나 국립경주박물관의 안내간판에 상당수 사용되고 경주 세계문화엑스포의 공식표장으로 채택되어 있었다는 등의 원심이 인정한 사실만으로는 이 사건 등록상표를 특정인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부적절하다고 단정할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제7호<sup>44)</sup> 소정의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 볼 수 없다.

같은 취지의 원심 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 식별력에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.

### 2. 상고이유 제2점에 대하여

원심은, 경주세계문화엑스포에서 사용된 원심 판시 공식표장들이 저명하다고 볼 증거가 부족하다는 이유로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제3호<sup>45)</sup>에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였는바, 기록에 비추어 보면 원심의 이러한 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 저명성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

### 3. 상고이유 제3점에 대하여

상표법 제76조 제1항<sup>46)</sup>은 제7조 제1항 제7호<sup>47)</sup> 등에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판은 상표등록일부터 5년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없도록 규정하고 있는바, 이는 제척기간이 경과한 후에는 무효심판을 청구할 수 없음은 물론 제척기간의 적용을 받지 않는 무효사유에 의하여 무효심판을 청구한 후 그 심판 및 심결취소소송 절차에서 제척기간의 적용을 받는 무효사유를 새로 주장하는 것은 허용되지 않는다는 취지이다(대법원 1992. 6. 26. 선고 92후63 판결 참조).

그런데 기록에 의하면, 원고는 이 사건 등록상표가 **상표법 제6조 제1항 제4호<sup>48)</sup>**, 제7호에 해당한다고 주장하면서 이 사건 등록상표의 무효심판을 청구한 후, 심결취소소송 단계에 이르러 이 사건 등록상표의 상표 등록일인 2000. 8. 4.부터 5년이 경과하였음이 역수상 분명한 2008. 8. 2.자 준비서면에서, 이 사건 등록상표



는 “ **WORLD LEAD CULTURE EXPO** ”로 구성된 선등록상표들(등록번호 제417024호, 제430057호)에 대한 관계에서 구 상표법(2004. 12. 31. 법률 제7290호로 일부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 새로 주장하고 있는바, 원고의 위 주장은 제척기간이 경과한 후에 제출된 것으로서 허용될 수 없다.

원심은 이 사건 등록상표가 선등록상표들과 유사한지 여부에 대하여 나아가 판단한 잘못은 있으나, 이 사건 등록상표가 같은 법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 한 결론에서는 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 판결에 영향을 미친 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

44) 현행법 제33조 제1항 제7호  
 45) 현행법 제34조 제1항 제3호  
 46) 현행법 제122조 제1항  
 47) 현행법 제34조 제1항 제7호  
 48) 현행법 제33조 제1항 제4호

#### 4. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하는 것으로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 172. 대법원 2012. 2. 23. 선고 2011후2275 판결, 등록무효



이 사건 등록상표:

(지정상품: 녹차 등)


선등록상표: 장원급제 (지정상품: 사과주스 등)

새로운 선등록상표: 장원산업 주식회사 (지정상품: 부동산 관리업 등)

상고이유를 판단한다.

#### 1. 상표의 유사 여부에 관한 범리오해의 점에 대하여



원심은, ‘녹차’ 등을 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표(등록번호 1 생략) “”와 ‘사과주스’ 등을

지정상품으로 하는 선등록상표 ( 등록번호 2 생략) “**장원급제**”는 그 외관이 서로 다르고, 이 사건 등록상표는 도형 부분으로부터는 특별한 호칭이 연상된다고 보기 어려워 문자 부분에 의해 ‘장원’으로 호칭될 것이나, 선등록상표는 4음절에 불과하고 ‘장원급제’ 전체가 일반 수요자에게 흔히 사용되는 단어이며 ‘장원급제’의 ‘장원’이 ‘급제’에 비하여 식별력이 강해 ‘장원’만이 요부로 된다고 보기도 어려운 점 등에 비추어 ‘장원급제’ 전체로 호칭될 것이어서 호칭도 서로 다르며, 이 사건 등록상표는 ‘베풀 장’의 한자 정자와 ‘동산원’의 중국식 간자로 이루어진 문자 부분에 의해 ‘베푸는 동산’ 정도의 의미를 가지는 반면에, 선등록상표는 ‘과거에서 갑과의 첫째로 뽑히는 일’ 등을 뜻하여 관념 역시 차이가 있으므로, 양 상표는 서로 유사하지 않다고 판단하였다.

원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 유사 여부에 관한 범리오해 등의 위법이 없다.

#### 2. 등록무효심판청구의 제척기간에 관한 범리오해의 점에 대하여

상표법 제76조 제1항<sup>49)</sup>은 **상표법 제7조 제1항 제7호**<sup>50)</sup>에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판은 상표등록일로부터 5년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다고 규정하고 있는바, 그 취지는 제척기간을 설정하여 등록상표권을 둘러싼 법률관계를 조속히 확정시킴으로써 그 안정을 도모하기 위한 것이다. 위와

49) 현행법 제122조 제1항

50) 현행법 제34조 제1항 제7호

같은 취지에 비추어 보면 그 제척기간 경과 전에 특정한 선등록상표 또는 서비스표(이하 ‘선등록상표’라고만 한다)에 근거하여 등록무효심판을 청구한 경우라도 제척기간 경과 후에 그 심판 및 심결취소소송 절차에서 새로운 선등록상표에 근거하여 등록무효 주장을 하는 것은, 비록 그 새로운 선등록상표가 새로운 무효사유가 아닌 동일한 무효사유에 대한 새로운 증거에 해당한다고 하더라도, 실질적으로는 제척기간 경과 후에 새로운 등록무효심판청구를 하는 것과 마찬가지로 허용되지 아니한다고 봄이 상당하다.

기록에 비추어 살펴보면, 원고가 당초에는 위 선등록상표에 근거하여 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 주장하면서 제척기간 경과 전에 등록무효심판을 청구하였다가, 이 사건 심결취소소송 계속 중 상표등록일인 2004. 12. 4.로부터 5년이 경과한 후임이 역수상 분명한 2011. 7. 8.자 변론기일에 이르러 비로소 ‘부동산 관리업’ 등을 지정서비스업으로 하는 새로운 선등록서비스표(등록번호 3 생략) “**장원산업 주식회사**”에 근거하여 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 주장을 추가하였음을 알 수 있다. 그런데 이러한 사실관계를 위 법리에 비추어 살펴보면, 제척기간 경과 후에 새로이 제출한 선등록서비스표에 근거하여 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 주장하는 것은 제척기간을 둔 취지에 반하므로 허용되지 아니한다.

같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 등록무효심판청구의 제척기간에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 173. 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후372 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: 눈사랑 (지정상품: 안경사업경영업 등)

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서들의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

### 1. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면, 원심은 아래와 같이 판단하였다.

가. ‘안경사업경영업’ 등을 지정서비스업으로 하고 ‘**눈 사랑**’으로 구성되어 있는 이 사건 등록서비스표(출원일은 Q이고, 등록번호는 P이다)는 그 등록일인 R 당시 ‘(신체의 일부인) 눈을 사랑한다’는 의미 등을 가지는 것으로서 일반 수요자나 거래자에게 그 지정서비스업의 품질 등을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 수 없고, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 부적당하다고 볼 수도 없으므로, 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당한다고 할 수 없다.

나. 그런데 원심 판시 사정들에 의하면 이 사건 등록서비스표의 등록일 이후 많은 사람들이 상품 또는 서비스업의 대상(객체) 등과 관련된 단어에 ‘사랑’이 결합된 표장을 사용해 옴으로써 일반 수요자나 거래자는 그러한 표장을 대체로 ‘상품 또는 서비스업의 대상(객체) 등에 대하여 사랑하는 마음으로 최선을 다한다’는 의미로 인식하게 되었고, 이에 따라 이 사건 등록서비스표 역시 그 지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’에 관하여는 ‘고객의 눈을 사랑하는 마음으로 최선을 다하여 안경을 제조 • 판매한다’는 서비스업의 품질을 나타내는 용어로서 다수의 동종업계 종사자들이 사용하고 싶어 하는 표장이 되었다.

다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 ‘안경사업경영업’에 관하여는 그 등록이 된 후에

상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호<sup>51)</sup>에 해당하게 되었으므로, 상표법 제71조 제1항 제5호<sup>52)</sup>에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

## 2. 대법원의 판단

그러나 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 '안경사업경영업'에 관하여는 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 원심의 판단은 아래와 같은 이유로 수긍할 수 없다.

가. 먼저, 이 사건 등록서비스표에 대해 상표법 제71조 제1항 제5호를 적용하여 그 등록을 무효로 할 수 있는지 여부를 살펴본다.

이 규정은 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되어 2001. 7. 1.부터 시행된 상표법에 신설된 규정인데, 위 개정 상표법 부칙 제4항에 의하면 그 시행 전에 상표등록출원 등이 된 등록상표의 심판 및 소송 등에 대하여는 종전의 규정을 적용하여야 한다고 정하고 있고, 이는 위 개정 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 따라서 위 개정 상표법 시행 전인 Q에 출원된 이 사건 등록서비스표에 대하여는 상표법 제71조 제1항 제5호가 적용되지 아니하므로 이 규정에 의해 그 등록을 무효로 할 수 없다.

나. 다음으로, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 '안경사업경영업'에 관하여 그 등록이 된 후에 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하게 되었는지 여부를 살펴본다.

1) 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 '상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질·효능·용도 등을 암시하는 정도에 그치는 경우에는 그에 해당하지 아니한다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 등 참조). 그리고 상표법 제6조 제1항 제7호가 규정한 '제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표'라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 식별력이 있는 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2011. 3. 10. 선고 2010후3226 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2012후2951 판결 등 참조). 이러한 법리들은 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 이 사건 기록에 의하면, 이 사건 등록서비스표 '**눈 사랑**'은 '(신체의 일부인) 눈을 사랑한다'는 관념을 가져 그 지정서비스업 중 '안경사업경영업'과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 그 품질·효능·용도 등을 직접적으로 표시한다기보다는 간접적으로 암시하는 정도에 그치는 것으로 보인다. 더욱이, 이 사건 등록서비스표의 경우 그 사용에 의하여 2002년부터 2007년까지 매년 30억 원 이상의 수입을 달성해 왔고, 2002년부터 2007년까지 약 17억 5,000만 원의 광고비를 지출하여 TV·신문 등 각종 언론매체에 광고해 왔으며, 이 사건 등록서비스표를 사용하는 안경점은 1997년에 부산 서면점이 개설된 이래 2012년경까지 전국에 27개에 이르렀음을 알 수 있다.

한편 원심 판시와 같이 이 사건 등록서비스표의 등록일 이후에 서비스업의 대상 등을 뜻하는 단어에 '사랑'이라는 단어가 결합된 표장의 식별력을 부정한 등록거절결정 및 심결례가 있기는 하나, 서비스표의 식별력 여부는 그 지정서비스업과의 관계에서 개별적·상대적으로 판단되어야 한다(대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후1436 판결 등 참조). 그리고 기록에 의하더라도, '안경사업경영업'과 관련하여 '고객의 눈을 소중한게 생각한다'는 등의 문구는 많이 사용되고 있으나, '눈사랑'이라는 용어 자체가 사용된 예는 원고 A와 소의 S가 안경점 상호의 일부로 이를 사용한 것과 안경사 등을 회원으로 하는 '눈사랑회'라는 명칭의 인터넷 카페가 개설된 것 이외에는 찾아 볼 수가 없다.

51) 현행법 제33조 제1항 제3호 및 제7호

52) 현행법 제117조 제1항 제6호

앞서 본 법리에 따라 이와 같은 사정들을 종합적으로 고려해 보면, 이 사건 등록서비스표는 그 등록일 이후에 '안경사업경영업'에 관하여 식별력을 상실하였다고 보기는 어렵고, 오히려 활발한 영업 및 광고활동 등에 의하여 그 식별력이 강해진 것으로 보일 뿐이다.

다. 그런데도 원심은 그 판시와 같은 사정만으로 이 사건 등록서비스표가 그 등록일 이후에 '안경사업경영업'에 관하여는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당하게 되었다는 이유를 들어 상표법 제71조 제1항 제5호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표법 제71조 제1항 제5호의 적용범위 및 서비스표의 식별력 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.



## 4. 취소심판 - 제119조 제1항 제1호

### 174. 대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결, 등록취소

이 사건 등록상표: sisley (지정상품: 서류가방 등)



상고이유에 대하여 판단한다.

#### 1. 상고이유 제1점에 대하여

상표법 제73조 제1항 제2호<sup>53)</sup>에서 정한 상표등록취소 사유의 하나인, 상표권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 상표의 사용으로 타인의 상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 두어야 할 것이다(대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조).

원심은 이 사건 등록상표(등록번호 제283342호) “”의 상표권자인 피고가 실제로 사용한 상표인 “”, “”, “” 등(이하 ‘실사용상표들’이라 한다)과 원고가 사용하는 “”, “” 상표들(이하 ‘대상상표들’이라 한다)은 전체적인 표장의 구성이 매우 유사한 점, 대상상표들은 실사용상표들의 사용 당시 이미 국내에서 주지·저명성을 획득하였음에 비하여 이 사건 등록상표에 대한 인식은 그에 훨씬 미달하였던 점, 실사용상표들의 사용상품인 핸드백과 대상상표들의 사용상품인 화장품은 경제적으로 밀접한 관련성이 있는 점 등을 종합하여 보면, 피고의 실사용상표들의 사용은 대상상표들과의 관계에서 수요자로 하여금 원고의 업무에 관련된 상품과 혼동을 일으키게 할 우려가 있다고 보기에 충분하고, 실사용상표들과 대상상표들에 공히 포함되어 있는 꽃무늬 도형들이 생략된 문자 ‘sisley’ 부분만으로 구성된 상표의 등록례가 다수 존재한다는 사유만으로는 위와 같은 혼동이 야기될 우려가 없다고 하기는 어렵다는 취지로 판단하였다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면 이러한 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제73조 제1항 제2호의 ‘타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’에 관한 법리오해 등의

53) 현행법 제119조 제1항 제1호

위법이 없다.

## 2. 상고이유 제2점에 대하여

상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하면 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 고의의 존재를 추정할 수 있다(대법원 2004. 11. 12. 선고 2003다54315 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 대상상표들의 주지·저명성에 비추어 대상상표들과 유사한 피고의 실사용상표들의 사용행위에는 상품출처의 오인·혼동을 야기시키려는 고의가 있는 것으로 추정되고, 피고가 대상상표들의 존재를 인식하지 못하였다고 볼 만한 사정도 인정되지 아니한다.

따라서 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표 부정사용의 고의에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

## 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 174. 대법원 2016. 8. 18. 선고 2016후663 판결, 등록취소



상고이유에 대하여 판단한다.

1. 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제2호<sup>54)</sup>는 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록의 취소를 구할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 상표권자가 상표 제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하기 위한 것으로서, 수요자의 이익은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데에 그 취지가 있다(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조).

이와 같은 위 조항의 문언과 취지에 비추어 보면, 복수의 유사 상표를 사용하다가 그 중 일부만 등록된 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용하는 경우에도, 그로 인하여 타인의 상표와의 관계에서 등록상표만을 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 이러한 사용도 위 조항에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다. 또한 위 조항에서 정한 상표등록 취소사유

54) 현행법 제119조 제1항 제1호

에 해당하기 위하여 등록상표가 혼동의 대상이 되는 타인의 상표와 반드시 유사할 필요는 없다고 할 것이다.

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음의 사정을 알 수 있다.

가. 피고는 2012. 7.경부터 의류 제품 등에 대상상표들(



)을 사용하고 있다.

나. 원고는 2013. 1.경부터 의류 제품 등에 이 사건 등록상표·서비스표



(이하 ‘이 사건 등록상표’라 한다)와 실사용상표들( )을 함께 사용해 오다가 2013. 3. 27. 그 중 대상상표들과 비교적 덜 유사한 이 사건 등록상표를 출원하여 2014. 10. 15. 상표 등록을 받았다.

다. 대상상표들은 이 사건 등록상표가 등록된 당시 국내에 널리 인식되어 있었고, 원고는 대상상표들의 존재를 알면서 이 사건 등록상표의 등록 이후에도 실사용상표들을 계속 사용하였다.

3. 그렇다면 원고가 이 사건 등록상표와 실사용상표들을 사용함으로써 대상상표들과의 관계에서 이 사건 등록상표만을 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다고 할 것이어서, 앞서 본 법리에 비추어 보면 이러한 사용도 상표법 제73조 제1항 제2호에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 보아야 하고, 이 사건 등록상표와 대상상표들의 유사 여부는 위 조항에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소 해당 여부와 관계가 없으므로, 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제2호의 등록취소사유가 있다고 할 것이다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표법 제73조 제1항 제2호의 해석·적용에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 175. 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결, 등록취소

이 사건 등록상표:



(지정상품: 스포츠용가방 등)

실사용상표 2, 3, 4:



(사용상품:

캐디백)

대상상표 3:



(사용상품: 캐디백)

상고이유를 판단한다.

1. 상표법 제73조 제1항 제2호<sup>55)</sup>에서 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 참조). 반면 상표법 제73조 제1항 제3호<sup>56)</sup>에서 상표권자 또는 전용사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 등록상표의 사용을 촉진함과 동시에 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데 그 취지가 있다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후2407 판결 등 참조). 따라서 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 상표법 제73조 제1항 제2호의 앞서 본 바와 같은 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다.

즉 실제 사용된 상표(이하 '실사용상표'라 한다)가 등록상표를 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다)와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이며, 이때 그 대상상표가 주지·저명한 것임을 요하지는 아니한다(대법원 1990. 9. 11. 선고 89후2304 판결 등 참조).

55) 현행법 제119조 제1항 제1호

56) 현행법 제119조 제1항 제3호

2. 원심은 판시와 같은 이유를 들어, (1) 피고가 사용한 별지 실사용상표 2, 3, 4는 피고의 별지 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략)에서 도형 부분을 생략하고, 글자 일부의 크기를 줄이고 글자체도 특이한 모양으로 바꾸며, 글자를 세로 또는 가로로 지그재그 모양으로 불규칙하게 배치하는 방식으로 변형하여 사용된 것인데, 이는 원고가 사용한 별지 대상상표 3과 동일한 형태에 가까운 방향으로 변형된 것으로서 그 변형의 정도에 비추어 상표법 제73조 제1항 제2호가 정한 등록상표와 유사한 상표의 사용에 해당하고, (2) 위 실사용상표들이 위 대상상표와 비교하여 그 외관이 근사하고 그 호칭이나 관념은 이러한 외관 유사를 극복할 수 있을 정도로 현저하게 다르지 않고, 이 사건 심판청구 당시 위 대상상표가 일반 수요자들에게 특정인의 상품 출처표지로서 어느 정도 알려져 있었으므로, 피고가 이 사건 등록상표를 위 실사용상표들과 같이 변경하여 원고가 위 대상상표를 사용한 캐디백, 보스톤백에 사용함에 따라 수요자들이 상품출처를 혼동할 우려가 있음이 인정되며, (3) 원심 판시 원고와 피고와의 관계, 피고가 이 사건 등록상표 내지 위 실사용상표들을 사용하게 된 경위 등에 의하면 피고는 위와 같은 우려가 있음을 인식하였던 것으로 보이므로, (4) 결국 피고는 고의로 이 사건 등록상표와 유사한 위 실사용상표들을 그 지정상품인 캐디백, 보스톤백에 사용함으로써 수요자로 하여금 원고의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였고, 이는 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록 취소 사유에 해당한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 위 법리와 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 상표의 동일성 및 유사성에 관한 판단, 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 상표등록취소 사유에 관한 법리 등을 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하고 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 176. 대법원 2015. 5. 28. 선고 2013후1924 판결, 등록취소

이 사건 등록상표: 꾸이랑 (지정상품: 건조견포 등)



실사용상표:

(사용상품: 어육포)



대상상표:

(사용상품: 어육포)

상고이유를 판단한다.

### 1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 상표법 제73조 제1항 제2호<sup>57)</sup>에서 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질



의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은, 상표권자가 상표 제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다. 따라서 실제 사용된 상표(이하 '실사용상표'라 한다)가 등록상표를 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다)와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 참조).

나. (1) 원심은 적법하게 채택된 증거들에 의하여, ① 피고는 아래 표 중 이 사건 등록상표와 같이 구성된 표장에 관하여 지정상품을 상품류 구분 제29류의 가공귀포 등으로 하여 D E로 상표등록을 마친 사실, ② 피고는 2011. 9.경부터 어육포 등을 제작·판매하면서 아래 표 중 실사용상표 1의 표장을 피고 제품 포장에 실제 사용된 모습과 같은 형태로 사용한 사실, ③ 한편, 원고는 2003. 10.경부터 어육포 등을 제작·판매하면서 아래 표 중 대상상표 1의 표장을 원고 제품 포장에 실제 사용된 모습과 같은 형태로 사용한 사실을 인정하였다.

피고의 이 사건 등록상표	피고의 실사용상표		원고의 대상상표	
	실사용상표 1	피고 제품 포장에 실제 사용된 모습	대상상표 1	원고 제품 포장에 실제 사용된 모습
<b>꾸이랑</b>				

(2) 원심은 위와 같은 인정사실에 기초하여, 피고 제품 포장에 실제 사용된 모습 중 실사용상표 1이 수요자의 입장에서 독립적인 출처 표시로 인식될 수 있다는 전제에서, 판시와 같은 이유를 들어 실사용상표 1은 이 사건 등록상표에 도형 등을 추가하여 변형한 이 사건 등록상표의 유사상표라고 보고, 나아가 이를 대상상표 1과 대비한 다음 실사용상표 1이 피고의 사용상품에 사용될 경우에 대상상표 1이 사용되는 원고의 상품과 어떤 관계가 있는 것으로 여겨질 수 있어 거래상 상품의 출처에 오인·혼동을 생기게 할 염려가 있다고 판단하였다.

다. 위 사실관계에 의하면 실사용상표 1 및 이 사건 등록상표가 피고 제품 포장에서 실제로 사용되는 위치, 배열 및 그 주변 문양이 그보다 훨씬 앞서부터 대상상표 1 및 그 문자 구성부분이 원고 제품 포장에서 사용되고 있는 위치, 배열 및 그 주변 문양과 극히 유사함을 알 수 있으므로, 이러한 사정까지 더하여 원심판결 이유를 살펴보면 위와 같은 원심의 판단은 앞서 본 법리에 기초한 것으로 볼 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 상표의 유사 및 혼동 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

## 2. 상고이유 제2, 3점에 관하여

법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 사실 주장이 진실한지 아닌지를 판단하며(민사소송법 제202조), 원심판결이 이와 같은 자유심증주의의 한계를 벗어나지 아니하여 적법하게 확정된 사실은 상고법원을 기속한다(같

은 법 제432조).

원심은, 판시 증거를 종합하여 피고가 2011. 9.경부터 원심 변론종결일 현재까지 원심 판시 실사용상표들을 사용하는 어육포를 제작·판매하여 왔고, 피고에게 부정사용의 고의가 인정된다고 판단하였다.

상고이유 중 원심의 사실인정을 다투는 부분은 실질적으로 사실심 법원의 자유심증에 속하는 증거의 취사선택과 증거가치의 판단을 다투는 것에 불과하므로 받아들일 수 없다. 그리고 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보아도, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 177. 대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결, 등록취소

이 사건 등록상표:  (지정상품: 남방셔츠 등)

실사용상표:  (사용상품: 셔츠)

대상상표: **ROOTS** (사용상품: 셔츠)


### 1. 상고이유 제1점에 대하여

가. 상표법 제73조 제1항 제2호<sup>58)</sup>는 상표권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있는 것으로( 대법원 1987. 6. 9. 선고 86후 51, 52 판결, 1999. 9. 17. 선고 98후423 판결 참조), 누구든지 그 규정에 의한 취소심판을 청구할 수 있는 공익적 규정이며(같은 조 제6항 단서<sup>59)</sup>), 위 제73조 제1항 제2호는 '수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우'라고 규정하고 있을 뿐, 상표권자가 실제로 사용하는 상표(이하 '실사용 상표'라 한다)와의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표를 특별히 한정하고 있지도 아니다. 이러한 점에 비추어 보면, 위 규정 소정의 실사용 상표와 타인의 상표 사이의 혼동 유무는 당해 실사용 상표의 사용으로 인하여 수요자로 하여금 그 타인의 상표의 상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 따라 결정하면 충분하므로, 그 타인의 상표가 당해 등록상표의 권리 범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다.

나. 이와 달리 상표법 제73조 제1항 제2호에 정한 오인·혼동 판단의 대상상표인지 여부가 문제된 타인의 상표가 등록상표의 권리범위에 속하는 것으로서 미등록 또는 등록상표보다 후에 등록된 것이라거나, 이미 그 상표등록무효 심결이 확정된 것이라면, 그 사정만으로 위의 오인·혼동 판단의 대상상표로 삼을 수 없다는 취지로 판시한 대법원 1988. 5. 10. 선고 87후87, 88 판결과 1997. 8. 22. 선고 97후68 판결은 이와 저촉되는 범위 내에서 변경하기로 한다.


58) 현행법 제119조 제1항 제1호

59) 현행법 제119조 제5항 본문

다. 원심은 피고 등이 사용하는 " **ROOTS** " 상표(이하 '이 사건 대상상표'라 한다)가 국내에서 상표 등록을 받지 아니한 상표로서 이 사건 등록상표 "  "의 권리범위에 속한다고 볼 여지가 있다고 하더라도, 위 규정을 적용함에 있어서 상표권자가 실제로 사용하는 상표와의 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다는 취지로 판단하였는바, 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 원심의 이러한 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제2호의 규정에 관한 법리오해의 위법이 있다고 볼 수 없다.

## 2. 상고이유 제2점에 대하여

원심은 이 사건 등록상표의 종전 상표권자인 주식회사 한서엔터프라이즈가 실제로 사용한 상표인 "

 "(이하 '이 사건 실사용 상표'라 한다)와 이 사건 대상상표 사이의 혼동 여부에 관하여, 수요자들이 이 사건 실사용 상표를 보고 'ROOTS'와 'SPORT'가 축약된 것이라는 인식을 가지기 매우 쉬운 점과 이 사건 실사용 상표를 사용할 당시 국내에서 이 사건 대상상표가 알려진 정도에 비하여 이 사건 등록상표에 대한 인식은 미미하였던 점 등을 고려하면, 이 사건 실사용 상표가 사용됨으로써 수요자로 하여금 이 사건 대상상표의 사용상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 일으키게 할 우려가 있었다는 취지로 판단하였는바, 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제2호의 규정에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니한 위법이 없다.

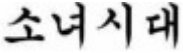
## 3. 상고이유 제3점에 대하여

원심은 그 채택 증거에 의하여, 이 사건 대상상표의 개발과정과 국제적인 지명도, 국내외에서의 사용기간, 그 표장을 부착한 상품의 종류와 국내에서의 판매실적 및 상품 광고 정도 등에 관하여 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 그 표장은 주식회사 한서엔터프라이즈가 이 사건 등록상표권을 취득하여 이 사건 실사용 상표를 사용할 당시 국내에서 이미 상품표지로서 널리 알려지게 되었거나 적어도 일정 범위의 수요자들 사이에서 특정 출처의 상표로 인식되어 있었다는 취지로 판단하였는바, 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 사실인정 및 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 채증법칙 위반으로 인한 사실오인, 심리미진, 상표법 제73조 제1항 제2호에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

## 4. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자인 원고가 부담하기로 관여 대법관 전원의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.

177-1. 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결, 등록취소

이 사건 등록상표:  (지정상품: 의류 등)

실사용상표:  (사용상품: 의류)

대상상표:  (사용상품: 티셔츠)



상고이유(상고이유서 제출기한 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

## 1. 판단기준



상표법 제73조 제1항 제2호<sup>60)</sup>에서 정한 상표등록취소 사유의 하나인, 상표권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 실제로 사용된 상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 타인의 상표와 근사한 정도, 실제로 사용된 상표와 타인의 상표가 상품에 사용되는 형태 및 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적 및 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 타인 상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가에 두어야 할 것이다 (대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결 등 참조).

## 2. 원심의 판단

원심은 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 이 사건 등록상표서비스표(상표서비스표등록번호 B) "  "의 상표서비스표권자인 원고가 2011년 12월경 실제로 "  "이라는 구성의 상표(이하 '실사용상표'라고 한다)를 '의류, 가방, 신발, 액세서리' 등의 상품에 사용할 당시, "C"이라는 구성의 원심판시 대상표장(이하 '대상상표서비스표'라고 한다)이 '음반, 음원' 등의 사용상품 및 이와 연계된 '가수 공연업, 음악 공연업, 방송출연업, 광고모델업' 등의 사용서비스업과 관련하여 피고의 상품·서비스업을 표시하는 식별표지로 인식되었다고 할 것이나, 특정인의 상표·서비스표로 알려진 정도를 넘어서 저명한 정도에 까지 이르렀다고 볼 수 없으므로, 비록 실사용상표가 대상상표서비스표와 표장이 유사하다고 하더라도 대상상표서비스표의 사용상품 및 사용서비스업과 유사하거나 경제적 견련관계가 밀접하지 아니한 상품에 관한 실사용상표의 사용으로 인하여 수요자로 하여금 피고의 대상상표서비스표에 관한 상품·서비스업과 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 객관적으로 존재한다고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다.

## 3. 대법원의 판단

그러나 원심의 위와 같은 판단은 아래와 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

가. 원심이 확정된 사실관계에 의하면 다음 각 사실을 알 수 있다.

(1) 국내에서 유명한 연예기획사인 피고는 피고에 소속된 남성그룹 가수인 'D'의 성공을 계기로 그와 같은 여성그룹 가수도 기획하기로 하고, 2007년 7월경 'C'이라는 영문 명칭의 피고 소속 9인조 여성그룹 가수(이하 '이 사건 그룹가수'라고 한다)의 각 구성원을 인터넷에 공개한 다음, 같은 해 8월부터 피고가 제작한 이 사건 그룹가수의 첫 번째 음반인 'E'를 판매하기 시작하였는데, 위 음반에 수록된 'E'라는 곡은 위 음반 발매 직후 방송집계에서 1위를 차지하거나 음악방송 인기순위에서 1위를 차지하였다.

(2) 피고는 또 2007년 11월 이 사건 그룹가수의 음반 'F'를 제작·판매하였는데, 그 주제작 'F'는 텔레비전 방송에서 인기가요로 선정되었고, 후속곡 'G'도 각종 음악방송 인기순위 1위를 차지하였다. 피고는 또 2008년 3월 이 사건 그룹가수의 음반 'H'를 제작·판매하였고, 이 사건 그룹가수가 활동을 시작한 지 1년 만에 위 음반 'F' 및 'H'의 판매량이 합계 12만 장 이상을 기록하였다. 피고는 또 2009년 1월 이 사건 그룹가수의 음반 'I'를 제작·판매하였는데, 그 주제작곡인 'I'는 공개 후 2일 만에 각종 음원 순위에서 1위를 차지하면서 벨소리와 통화연결음으로 120만 건 이상 판매되고 총 1,500회 이상 방송되었으며, 특히 2009년 3월 음악방송 인기순위에서 9주 연속 1위를 차지하였고, 위 음반 'I'는 2개월 동안 10만 장 이상 판매되면서 연간 판매순위 1위를 차지하였다.

(3) 피고는 또 2009년 6월 이 사건 그룹가수의 음반 'J'를 제작·판매하였는데 그 주제작곡은 공개된 지 4일 만에 각종 음원 순위에서 1위를 차지하였다. 그 후 피고가 제작·판매한 이 사건 그룹가수의 음반들도 위와 마찬가지로 KBS, SBS, Mnet 등 각종 음악방송 인기순위에서 1위를 차지하였는데, 2010년 1월 제작·판매된 음반 'K'를 비롯하여 2010년 10월 제작·판매된 음반 'L', 2011년 10월 제작·판매된 음반 'M' 등에 수록된 주제작곡들이 그것이다. 한편 위 'E', 'F', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M' 등의 음반들 전면에는 모두 'C' 또는 그 국문인 'F'라는 제목이 표시되어 있다.

(4) 이 사건 그룹가수는 피고의 전체적인 기획·관리에 따라 원고의 실사용상표 사용 당시까지, 위 음반

60) 현행법 제119조 제1항 제1호

들과 관련하여 다양한 음악공연 활동을 하면서 MTV, Mnet 및 MBC 등의 다수 방송프로그램에 출연하였고, 위와 같은 음악공연·방송출연 활동에서 얻은 높은 인지도를 바탕으로 의류, 식품, 디지털 가전, 게임 등 다양한 상품의 광고모델로 활동하였으며, 같은 기간 이 사건 그룹가수와 관련된 기사가 다양한 매체에 여러 차례 보도되었다. 한편 이 사건 그룹가수는 2007년 N 시상식 신인상 및 2008년 O 그룹가수상 등 다수의 상을 받았다.

나. 위와 같은 사실관계에 의하면, ① 이 사건 그룹가수가 활동을 시작한 때로부터 원고가 실사용상표를 사용할 무렵까지 약 4년 5개월의 기간에 걸쳐, 일반공중에 대한 전파력이 높은 대중매체를 통한 가수공연·음악공연·방송출연·광고모델 등의 활동과 음반·음원의 판매가 집중적으로 이루어졌던 점, ② 이 사건 그룹가수의 명칭 'C'은 피고의 전체적인 기획·관리에 따라, 이 사건 그룹가수 음반들에서 각 음반 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는 것이 아니라 음반이라는 상품의 식별표지로 사용되었을 뿐만 아니라, 이 사건 그룹가수의 가수공연·음악공연·방송출연·광고모델 등의 활동에서 지속적이고 일관되게 사용되었던 점, ③ 그리고 위 명칭은 이 사건 그룹가수 음반들의 판매량과 그에 수록된 곡들의 방송횟수 및 인기순위를 비롯하여 이 사건 그룹 가수의 관련 기사보도, 수상경력 및 다양한 상품의 광고모델 활동 등에서 보는 것처럼, 통상의 연예활동에서 예상되는 것보다 상당히 높은 수준의 인지도를 가지게 된 점 등을 알 수 있다.

그렇다면 이 사건 그룹가수의 명칭과 같은 구성의 대상상표서비스표는 피고의 '음반, 음원' 등의 사용상품 및 '가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업' 등의 사용서비스업에 대하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하였다고 보아야 한다.

다. 이상과 같이 대상상표서비스표는 실사용상표의 사용 당시 이미 국내에서 저명성을 획득하였던 것에 비하여 기록에 의하여 알 수 있는 이 사건 등록상표서비스표에 대한 인식 정도는 그에 훨씬 미달하였던 점, 실사용상표는 이 사건 등록상표서비스표로부터 상당한 변형이 가해진 것으로서 구성 문자가 2단으로 배열되고 일부 도안화되어 있기는 하나 동일한 문자로 구성된 대상상표서비스표와 그 전체적인 표상이 매우 유사한 점, 실사용상표의 사용상품인 '의류, 가방, 신발, 액세서리' 등과 대상상표서비스표의 사용서비스업인 '가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업' 등은 경제적으로 밀접한 관련성이 있는 점 등을 모두 고려하면, 원고의 실사용상표 사용으로 피고의 대상 상표서비스표의 사용상품·서비스업과 사이에 그 출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재한다고 할 것이다.

라. 그런데도 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 앞서 본 바와 같이 대상상표서비스표가 특정인의 상표·서비스표로 알려진 정도를 넘어서 저명한 정도에까지 이르렀다고 볼 수 없다면서 이를 전제로 실사용상표의 사용행위가 대상상표서비스표의 사용상품·서비스업과의 혼동을 생기게 할 염려가 없다고 판단하고 말았으니, 이러한 원심판결에는 저명상표 및 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 '타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우'에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

#### 4. 결론

그러므로 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 5 ▪ 취소심판 - 제119조 제1항 제2호

178. 대법원 2018. 4. 12. 선고 2017후3058, 3065 판결, 등록취소

이 사건 등록상표 1: **YELANG** (지정상품: 내열도기냄비[유리냄비] 등)

이 사건 등록상표 2: **예랑** (지정상품: 받침접시 등)

실사용상표:  (사용상품: 식기, 도자기)


대상상표:  (사용상품: 식기, 도자기)


상고이유를 판단한다.

### 1. 원고의 상고이유에 관하여

가. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음의 사정을 알 수 있다.

(1) 주식회사 예랑세라믹(이하 ‘예랑세라믹’이라 한다)은 2016. 8. 10. 상표권자인 피고로부터 이 사건 등록상표 1[“**YELANG**”, (상표등록번호 1 생략)]과 이 사건 등록상표 2[“**예랑**”, (상표등록번호 2 생략)]의 전용사용권을 설정받아 식기 및 도자기 제품의 카탈로그 등에

 ”(이하 ‘실사용상표’라 한다)을 사용하였다.

(2) 주식회사 예랑엔코(이하 ‘예랑엔코’라 한다)는 2007년경부터 식기 및 도자기 제품 등에  ”(이하 ‘대상상표’라 한다)를 사용하여 실사용상표가 사용될 당시 대상상표가 수요자들에게 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 어느 정도 알려졌다.

나. 그렇다면 ‘**YELANG**’이 요부인 실사용상표는 이 사건 등록상표 2와 호칭이 동일하여 전체적으로 유사하므로, 이 사건 등록상표 2의 전용사용권자인 예랑세라믹이 실사용상표를 사용한 것은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제8호<sup>61)</sup>에 규정된 ‘등록상표와 유사한 상표를 사용’한 것으로 보아야 한다. 그리고 위 조항이 등록상표를 변형하였을 것을 요건으로 규정한 것은 아니므로, 위와 같이 보는 데에 반드시 등록상표를 변형하여야만 하는 것은 아닐 뿐만 아니라 실사용상표도 이 사건 등록상표 2의 변형이라고 볼 수 있다.

다. 그런데도 원심은 실사용상표가 이 사건 등록상표 1만을 변형한 것으로 보이고 이 사건 등록상표 2를

61) 현행법 제119조 제1항 제2호

대상상표와 유사하게 보이도록 변형한 것으로까지 보기는 어렵다는 이유로 이 사건 등록상표 2는 실사용상표와 유사하지 아니하여 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하지 아니한다고 판단하였다. 이러한 원심판단에는 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 해석·적용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

## 2. 피고의 상고이유에 관하여

원심은 피고가 대상상표의 사용자인 예랑엔코의 실질적 경영자라고 단정하기는 어려울 뿐만 아니라, 예랑엔코가 피고 및 예랑세라믹과는 별개의 법인격체로서 피고나 예랑세라믹이 대상상표에 관한 예랑엔코의 권리를 승계하였음을 인정할 증거가 부족하여 대상상표는 실사용상표와의 관계에서 타인의 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표 1은 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유의 주장과 같이 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 해석·적용에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

## 3. 결론

원고의 상고는 이유 있으므로 원심판결 중 원고의 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 원심법원에 환송하며, 피고의 상고는 이유 없어 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 179. 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결, 등록취소

**삼부자**

이 사건 등록상표: (지정상품: 김 등)

실사용상표:  ,  (사용상품: 조미김)

대상상표:  ,  ,  (사용상품: 조미김)

상고이유를 판단한다.

#### 1. 상고이유 제1점에 대하여

가. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제8호<sup>62)</sup>는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 '사용권자'라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의

62) 현행법 제119조 제1항 제2호


본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결 등 참조).

구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 사용권자가 실제로 사용하는 상표(이하 '실사용상표'라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 할 것이다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결 등 참조). 그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이 때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1호<sup>63</sup>), 제65조 제1항<sup>64</sup>)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(구 상표법 제50조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 할 것이다.

나. 원심판결 이유와 원심이 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정들을 알 수 있다.

1) 소외인은 2006. 2. 24. 흥해에프앤디 주식회사(이하 '흥해에프앤디'라고 한다)를 설립하였고, 흥해에

프앤디는 대상상표들( )을 사용하여 조미김 등을 제조·판매해왔다.

2) 이 사건 등록상표()의 지정상품은 상품류 구분 제29류의 '김, 미역, 튀각'이고 그 상표권은 원래 타인이 갖고 있었는데, 소외인은 2012. 8. 29. 이 사건 등록상표의 상표권에 관하여 이전등록을 마쳤다. 또한 소외인은 2012. 7. 25. 지정서비스업을 서비스업류 구분 제35류의 '조미김 판매대행업,

조미김 판매알선업' 등으로 하는 이 사건 유사서비스표()를 출원하여 2013. 7. 25. 등록을 마쳤다.

3) 피고는 인천지방법원의 상표권압류명령(2011타채32281호)에 따라 진행된 상표권 환가절차에서 이 사건 등록상표를 매수하고 2013. 9. 23. 이 사건 등록상표의 상표권에 관하여 이전등록을 마친 후, 주식회사 삼부자와 주식회사 효성푸드에게 이 사건 등록상표에 대한 사용을 허락하였다.

4) 위 회사들(이하 '이 사건 등록상표의 사용권자들'이라 한다)은 종전에는 '삼부자'라는 포장과

63) 현행법 제108조 제1항 제1호

64) 현행법 제107조 제1항



와 같은 포장지를 사용하다가 2014. 7. 이후부터 이 사건 등록상표에

‘소문난’을 부가한 실사용상표들( 

5) 피고가 2013. 9. 23. 이 사건 등록상표를 취득하였음에도 사용권자인 주식회사 삼부자는 홈페이지의 ‘회사 연혁’란 등에 소외 회사 설립 이전인 1980년에 ‘삼부자김 판매 시작’, 1990년에 흥해에프앤디의 전신인 ‘흥해식품 설립’이라고 기재하였고, 사용권자인 주식회사 효성푸드는 원심 변론종결일까지 홈페이지에 흥해

에프앤디의 캐릭터( 

다. 이러한 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

이 사건 등록상표의 사용권자들은 이 사건 등록상표의 상표권이 피고에게 이전된 후 이 사건 등록상표를 그대로 사용하지 않고 흥해에프앤디가 사용해 온 포장과 동일하게 변경한 실사용상표들을 사용하였고, 이와 같이 변경된 실사용상표들의 포장과 사용상품(조미김, 도시락김)은 소외인이 보유하고 있는 이 사건 유사서비스표의 포장 및 지정서비스업(조미김 판매대행업, 조미김 판매알선업 등)과 대비하여 볼 때에도 동일·유사하여, 수요자들로 하여금 ‘흥해에프앤디’와 동일하거나 그 업무를 승계한 회사라는 인식을 갖게 할 가능성이 높다.

따라서 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 구체적인 사용태양은 흥해에프앤디의 대상상표들과의 관계에서 상표 및 지정상품 자체의 동일성 또는 유사성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사회통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있는 정도로 볼 여지가 있다.

라. 그럼에도 원심은 위와 같은 사정들을 제대로 심리·판단하지 아니한 채, 상표권이 이전되는 경우 현재 상표권자와 종전 상표권자 상호간에 출처의 혼동이 발생하는 것은 처음부터 예정된 것이어서 이로 인하여 출처의 혼동이 발생하더라도 부정사용이라고 할 수 없다는 등의 이유로 이 사건 등록상표의 상표권을 이전받은 피고로부터 사용승낙을 받은 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 것은 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하지 않는다는 취지로 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제73조 제1항 제8호가 규정하는 사용권자의 부정사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

## 2. 상고이유 제2점에 관하여

가. 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이 라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 등 참조). 다만 위 조항은 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표’나 ‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등



참조), 상표권이 이전된 경우 중진 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용자도 '타인'에 포함된다고 보아야 한다.

나. 앞서 살펴본 사정들을 이러한 법리에 비추어 본다.

이 사건 등록상표의 사용자들과 대상상표들의 사용자인 홍해에프앤디는 별개의 법인격을 가지고 있는 법인이다. 만일 이 사건 등록상표의 권리자들이 실사용상표들을 사용함으로써 수요자로 하여금 대상상표들의 상품과의 사이에 품질의 오인 또는 상품 출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적으로 존재한다면, 이는 이 사건 등록상표의 사용자들이 상표제도의 본래의 목적에 반하여 이 사건 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하는 것이므로, 수요자의 이익 등을 보호하기 위하여 이러한 행위를 방지할 필요성이 있다. 따라서 홍해에프앤디의 대상상표들은 구 상표법 제73조 제1항 제8호에서 규정하는 타인의 상표에 해당한다고 보아야 한다. 대상상표들이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하거나, 대상상표들의 사용자인 홍해에프앤디가 중진 상표권자인 소외인으로부터 이 사건 등록상표에 대한 사용을 허락받았던 사정은 이러한 결론에 영향을 미치지 아니한다.

다. 그럼에도 원심이 위 규정에서 말하는 '타인'에는 대상상표들의 사용자인 홍해에프앤디가 포함되지 않는다는 등의 이유로 이 사건 등록상표의 사용자들이 실사용상표를 사용한 것은 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제73조 제1항 제8호가 규정하는 타인에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장도 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대하여 판단할 필요 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 180. 대법원 2003. 7. 11. 선고 2002후2457 판결, 등록취소

이 사건 등록상표: 일동 (지정상품: 청주 등)

실사용상표: 포천일동 (사용상품: 막걸리)

대상상표: 일동막걸리 (사용상품: 막걸리)

상표법 제73조 제1항 제8호<sup>65)</sup>에서는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하여 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에는 그 등록상표를 취소하도록 규정하고 있는바, 상표등록취소에 관한 그 요건들 중의 하나인, '상품의 품질의 오인을 생기게 한 경우'라 함은 전용사용권자 또는 통상사용권자가 실제로 사용하는 상표(다음부터 '실사용상표'라 한다)로 인하여 혼동의 대상이 되는 상표를 부착한 타인의 상품의 품질과 오인을 생기게 하는 경우 외에도 그 실사용상표의 구성 등으로부터 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 경우도 포함한다고 할 것이고, 여기에는 상품의 품질, 원재료, 효능, 용도 등의 오인뿐만 아니라 상품의 산지의 오인도 포함된다고 할 것이다(대법원 1995. 5. 12. 선고 94후2162 판결, 1997. 8. 29. 선고 97후204 판결 등 참조).

원심은, 피고가 등록권자인 이 사건 등록상표(등록번호 생략)의 통상사용권자인 소외인이 이 사건 등록상표를 사용허락을 받은 지정상품에 그대로 사용하지 아니하고, 막걸리 등의 제품에 이 사건 등록상표에 "포천" 및 "막걸리" 등의 문자를 병기한 실사용상표를 사용하여 온 사실, 경기 포천군 일동면은 원고 등이 수십년

65) 현행법 제119조 제1항 제2호

동안 막걸리를 생산함으로써 막걸리의 산지로서 일반 수요자 및 거래자에게 널리 알려진 사실을 인정한 다음, 소외인이 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표를 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사한 상품인 막걸리 제품에 사용함으로써 일반 수요자나 거래자는 실사용상표가 사용된 그 막걸리 제품이 위의 일동면 지역에서 생산되는 것으로 상품의 산지 등 품질을 오인하였거나 오인할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 규정된 상표등록취소사유에 해당한다는 취지로 판시하였다.


기록 중의 증거들과 대조하면서, 위에서 본 법리에 비추어 보니, 위와 같은 원심의 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상표등록취소사유에 관한 법리를 오해한 위법사유가 없다.

상고이유에서 든 대법원판결들은 사안을 달리하는 것으로서 이 사건에 원용하기에는 적절하지 아니하다. 상고이유 중의 주장들을 모두 받아들일 수 없다.

그러므로 피고의 상고를 기각하고, 상고비용을 피고가 부담하게 하기로 관여 대법관들의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.

### 181. 대법원 2011. 5. 26. 선고 2010후3462 판결, 등록취소

이 사건 등록상표:  (지정상품: 티셔츠 등)

실사용상표:  (사용상품: 티셔츠)

대상상표:  (사용상품: 티셔츠)

상고이유(제출기한 후에 제출된 피고 보조참가인들의 각 보충이유는 이를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

#### 1. 제1, 2점에 대하여

피고가 등록권리자인 이 사건 등록상표 “ (등록번호 생략)”의 통상사용권자

들은 “”와 같은 상표(이하 ‘이 사건 실사용상표’라고

한다)를 사용하였는데, 이 사건 실사용상표는 악어 도형 부분이 옷감의 색상과 다른 연두색이나 초록색 등으로, 문자 부분이 옷감의 색상과 동일하거나 매우 유사한 색으로 자수(자수)가 되어 있는 등 그 색채에서 이 사건 등록상표와 차이가 있고, 그로 인하여 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표와는 달리 전체적으로 악어 도형 부분만을 선명하게 보이도록 한 점 등을 고려할 때, 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표와 동일성이 있다고 할 수 없고 유사한 상표라고 봄이 상당하다.


같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 제2점으로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제8호(66)에서의 상표의 동일·유사에 관한 법리오해 등의 위법은 없다. 그리고 상고이유 제1점은 이 사건 등록상표와 이 사건 실사용상표가 동일성 범위 내의 상표임을 전제로 한 주장이어서 위 양 상표가 동일성이



없다고 본 원심의 결론에 아무런 영향을 미칠 수 없으므로, 나아가 살필 필요 없이 그 이유가 없다.

## 2. 제4점에 대하여

상표법 제73조 제1항 제8호에서 규정하는 상표등록취소에 관한 요건의 하나인, 실사용상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라고 한다) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 실사용상표의 사용으로 대상상표의 상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는지 여부에 두어야 할 것이다(대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 실사용상표와 원고의 이 사건 대상상표 “”는 그 외관에서 차이가 있으나 호칭 및 관념이 동일한 점, 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표는 사용된 상품과 그 부착위치가 티셔츠의 왼쪽 가슴으로 동일한 점, 이 사건 대상상표는 이 사건 실사용상표를 사용할 당시 적어도 국내의 일반 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 정도로 알려져 있었던 점, 실제 거래계에서 일부 수요자들이 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표를 혼동하고 있는 점 등을 종합하면, 이 사건 실사용상표가 사용됨으로써 수요자로 하여금 이 사건 대상상표의 사용상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 일으키게 할 우려가 객관적으로 존재한다고 할 것이다.

같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 부정사용에 관한 법리오해, 심리미진 등의 위법이 없다.


## 3. 제5점에 대하여

상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표 사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 증명책임은 상표권자에게 있다.

이 사건에 있어 피고가 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청하였다는 사정만으로는 상표 사용에 관하여 그들을 실질적으로 지배하에 두고 감독하고 있었다고 보기 어렵다고 할 것이므로, 같은 취지의 원심의 판단은 환송판결의 취지에도 부합하는 것으로서 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제8호 소정의 상표권자의 상당한 주의의무에 대한 법리오해 등의 위법이 없다.

## 4. 제3점에 대하여

이 사건 등록상표의 통상사용권자들이 이 사건 등록상표에서 문자 부분이 빠져 있는 피고가 별도로 등록한

도형 상표 “”에 대한 통상사용권자라는 사정만으로는 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표 사이에 출처혼동이 없다고 보거나 피고의 사용감독의무 이행 여부를 판단하는 데 고려할 요소가 된다고 볼 수 없어서 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 할 것이므로, 같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제8호에 대한 법리오해 등의 위법은 없다.

## 5. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 각 패소자의 부담으로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

66) 현행법 제119조 제1항 제2호

## 6 ▪ 취소심판 - 제119조 제1항 제3호

182. 대법원 2012. 4. 12. 선고 2012후177 판결, 등록취소


이 사건 등록상표:  (지정상품: 선글라스 등)

실사용상표:  (사용상품: 선글라스)

상고이유를 판단한다.

1. 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되고, 그에 따라 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 사회통념상 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 하는바(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후2020 판결 참조), 이러한 법리는 외국에서 상표사용권자가 등록상표를 상품에 표시하고 그 상품이 우리나라로 수입되어 유통되는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 한편 상표법상 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자간의 합의만에 의하여 발생하기는 하나(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 참조), 상표법 제57조 제1항<sup>67)</sup>에 의하면 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의 없이 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있을 뿐이고 통상사용권자가 다시 이를 설정하여 줄 수는 없다(대법원 2006. 5. 12. 선고 2004후2529 판결 참조).

2. 원심판결 이유에 의하면, ① 씨엔씨엔터프라이즈라는 상호로 선글라스 수입판매업을 영위하던 소외인은 2007. 4. 21.경 및 2008. 3. 12.경 일본국 회사인 아오야마안경 주식회사(이하 ‘아오야마안경’이라 한다)

로부터 지정상품을 ‘선글라스’ 등으로 하는 피고의 이 사건 등록상표 “”(상표 등록번호: 생략)가 부착된 선글라스를 수입한 후 2007. 10. 5.경 ‘아이비전’이라는 안경 소매업체 등에 이를 그대로 판매한 사실, ② 아오야마안경이 독일, 한국, 미국, 중국 등에 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스, 안경제품 등을 판매하는 것에 대하여 피고가 아무런 문제제기를 하지 않고 있는 사실, ③ 피고의 자회사인 주식회사 시세이도 아메니티 굿즈도 ‘아오야마안경이 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스 제품에 관한 라이선스를 가지고 있으며 일본을 제외한 35개국에 판매할 권한이 있다’고 확인하여 준 사실, ④ 아오야마안경이 위 회사에게 ‘한국에서의 SHISEIDO 2009년분 안경·선글라스 등에 관한 판매보고서’를 송부한 사실 등을 알 수 있다.

위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 아오야마안경은 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스 제품 등의 한국 내 판매와 관련하여 정당한 통상사용권자에 해당한다 할 것이고, 피고와 아오야마안경 사이에 ‘아오야마안경이 이 사건 등록상표를 부착한 안경테, 선글라스, 안경집, 안경뿔이 수건을 제조하여 시세이도쇼프즈 주식회사에게 전량 매도한다’라는 내용의 거래기본계약이 체결된 바 있다고 하여 이를 달리 볼 것은 아니다.

그렇다면 소외인이 아오야마안경으로부터 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스 제품을 수입하여 등록상표를 표시한 그대로 국내의 안경 소매업체에게 양도하는 방법으로 이를 유통시킴으로써 국내의 거래자나 수요

67) 현행법 제97조 제1항

자에게는 이 사건 등록상표가 그 상표를 표시한 통상사용권자인 아오야마안경의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 사회통념상 인식되었다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 그 상표를 표시한 통상사용권자인 아오야마안경에 의하여 국내에서 그 지정상품 중 하나인 ‘선글라스’에 정당하게 사용되었다고 보아야 한다.

원심이 소외인이 통상사용권자인 아오야마안경으로부터 상표사용권을 설정받았으므로 통상사용권자에 해당하고 이 사건 등록상표가 통상사용권자인 소외인에 의해 사용되었다고 판단한 부분은 잘못이지만, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 그 통상사용권자인 아오야마안경에 의하여 사용되었다고 보는 이상, 원심의 위 잘못은 판결 결과에 영향이 없으므로, 이 점에 관한 상고이유는 받아들이지 아니한다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

183. 대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결, 등록취소



이 사건 등록상표: (지정상품: 냉면 등)



실사용상표: (사용상품: 냉면)

상고이유를 판단한다.

1. 상표법 제2조 제1항 제1호는 “상표”란 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.”라고 규정하고 있는바, 자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출에 있어서는 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 상표법 제73조 제1항 제3호68)에 의한 상표등록취소 심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단함에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다.

2. 원심판결 및 원심이 적법하게 채용한 증거들에 의하면, ① 지정상품을 ‘냉면’으로 하는 이 사건 등록상표

68) 현행법 제119조 제1항 제3호



(상표 등록번호: 생략)의 전 상표권자인 소외 1의 남편 소외 2는 2003년경

일본에서 냉면 유통업체인 주식회사 한아유통(이하 '한아유통'이라고만 한다)을 운영하면서 우리나라에 본거지를 둔 주식회사 백제물산(이하 '백제물산'이라고 한다)으로부터 주문자상표부착생산 방식으로 이 사건 등록상표가 포장에 표시된 냉면 제품을 공급받아 일본 내에서 판매한 사실, ② 소외 1은 한아유통이 주문자상표부착생산 방식으로 백제물산으로부터 이 사건 등록상표가 포장에 표시된 냉면 제품을 공급받은 것에 대하여 아무런 이의를 제기한 바 없는 사실, ③ 소외 2는 2005년 12월경 주식회사 오성(五星, 한글 음역은 '고세이'이다)(이하 '오성'이라고만 한다)에 한아유통의 주식 전부를 양도하고, ㉠ 소외 2는 한아유통과 한아유통의 주요 거래처와의 거래관계 승계 등 양도일 이후에도 한아유통의 업무가 종전과 같이 원활하게 계속되도록 오성 및 한아유통에게 최대한 협조하고(제7조), ㉡ 한아유통이 소유하거나 소외 2 또는 제3자로부터 한아유통이 사용허락을 받고 있거나, 소외 2와 한아유통이 공동으로 소유하거나 사용허락을 받고 있는 재산권이 존재하는 경우에는, 소외 2는 양도일 이후에도 이러한 재산권의 소유 또는 사용허락이 해당 소유 또는 사용허락에 관한 계약에 의거해 계속되는 것을 방해하지 아니하며(제8조 제1항), ㉢ 소외 2는 한아유통이 일본 특허청에 등록사용하고 있는 '宋家の冷麵' 상표권과 한국 특허청에 등록사용하고 있는 이 사건 등록상표의 상표권을 양도한다(제11조)고 약정한 사실, ④ 이로써 오성의 자회사가 된 한아유통은 2006년 초 '주식회사 오성상사'(이하 '오성상사'라고만 한다)로 상호를 변경하고(이하 상호 변경과 관계없이 '한아유통'이라 한다), 종전과 같이 백제물산으로부터 주문자상표부착생산 방식으로 아래와 같은 실사용상표가 포장에 표시된 냉면



제품을 공급받아 일본 내에서 판매한 사실, ⑤ 실사용상표는 그 포장이

으로

이 사건 등록상표와는 색채의 유무, 좌측 상단에 **GOSEI**가 표시되어 있는 점, 냉면그릇 옆쪽에 설명 문구가 부기되어 있으며, '韓國直送'이 '韓國本場'으로 변경된 점에서 차이가 있는 사실, ⑥ 한편 백제물산은 한아유통으로부터 주문받은 냉면 제품들을 한아유통이 특정하는 대로 오성상사로 상호 변경되기 전에는 이 사건 등록상표를 포장에 표시하고, 오성상사로 상호 변경된 후에는 실사용상표를 포장에 표시하여 전량 한아유통에 공급하여 왔고, 누구에게도 이 사건 등록상표에 대한 상표사용료를 지급한 적이 없는 사실을 알 수 있다.

위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 한아유통은 주문자상표부착생산 방식으로 백제물산으로부터 이 사건 등록상표나 실사용상표가 포장에 표시된 냉면 제품을 공급받았으므로 이 사건 등록상표나 실사용상표는 한아유통에 의하여 사용된 것으로 보아야 하고, 한편 1인 주주인 소외 2가 대표이사이던 한아유통은 2003년경 묵시적으로 전 상표권자인 소외 1로부터 이 사건 등록상표의 사용허락을 받았다고 봄이 상당하므로 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하며, 그 주주가 소외 2로부터 오성으로 변경되어 오성의 자회사가 되고 그 상호가 오성상사로 변경되었다고 통상사용권이 소멸하였다고 볼 만한 다른 특별한 사정이 없는 한 한아유통은 이 사건 등록상표의 통상사용권자임에는 변함이 없다.

그렇다면 실사용상표를 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표로 볼 경우에는 이 사건 등록상표는 그 통상사용권자인 한아유통에 의하여 정당하게 사용되었다고 볼 여지가 충분히 있다.

그럼에도 원심은 주문자인 한아유통이 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당하는지 여부에 관하여 아무런 심리도 하지 아니한 채 수출자인 백제물산이 통상사용권자에 해당하지 않는다는 이유로 이 사건 등록상

표가 '상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구'에 의하여도 그 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음을 증명하지 못한 경우에 해당한다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 필요한 심리를 다하지 아니하였거나 상표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 184. 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후2407 판결, 등록취소

이 사건 등록상표:  (지정상품: 도난경보기 등)

상고이유에 대하여 판단한다.

##### 1. 상고이유 제1, 2점에 대하여

상표법 제73조 제1항 제3호<sup>69)</sup>는 상표권자 또는 전용사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 등록상표의 사용을 촉진함과 동시에 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240, 89후1257 판결 참조). 한편 채권자가 사해행위의 취소와 함께 수익자 또는 전득자로부터 책임재산의 회복을 명하는 사해행위취소의 판결을 받은 경우 그 취소의 효과는 채권자와 수익자 또는 전득자 사이에만 미치므로, 수익자 또는 전득자가 채권자에 대하여 사해행위의 취소로 인한 원상회복 의무를 부담하게 될 뿐, 채무자와 사이에서 그 취소로 인한 법률관계가 형성되거나 취소의 효력이 소급하여 채무자의 책임재산으로 회복되는 것은 아니다(대법원 2007. 4. 12. 선고 2005다1407 판결 참조). 위와 같은 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정 취지 및 사해행위취소의 효력 등에 비추어 볼 때, 상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 상표등록의 취소심판이 청구된 이후 상표권 양수인 또는 전용사용권자를 수익자로 하여 그 상표권 양도계약 또는 전용사용권 설정계약이 사해행위임을 이유로 이를 취소하는 판결이 확정되었다고 하더라도 그 사해행위취소 판결의 확정 전 상표권 양수인 또는 전용사용권자의 등록상표의 사용을 위 법조 소정의 상표권자 또는 전용사용권자로서의 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 소외 1 주식회사가 2005. 5. 3. 피고와 사이의 2005. 4. 13.자 매매계약(이하 '이 사건 매매계약'이라고 한다)을 원인으로 하여 이 사건 등록상표(등록번호 제496543호)에 관한 상표권 이전등록을 마쳤다가 2009. 1. 5. 다시 피고에게 그 이전등록을 마쳐 준 사실, 소외 1 주식회사는 2009. 1. 13. 피고와 사이의 2009. 1. 2.자 전용사용권 설정계약(이하 '이 사건 전용사용권 설정계약'이라고 한다)을 원인으로 하여 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 설정등록을 마친 사실, 소외 1 주식회사는 2006년경부터 이 사건 심판청구일인 2009. 1. 23.까지 국내에서 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 계속하여 사용한 사실, 한편 피고의 채권자인 소외 2 외 2인이 소외 1 주식회사를 상대로 이 사건 매매계약이 사해행위임을 이유로 하는 사해행위취소 청구소송을 제기하였고, 그 후 소외 2가 재차 소외 1 주식회사를 상대로 이 사건 전용사용권 설정계약이 사해행위임을 이유로 하는 사해행위취소 청구소송을 제기하였는데, 이 사건 매매계약에 관한 사해행위취소 청구소송의 승소판결은 이 사건 상표등록의 취소심판이 특허심판원에 계속중 확정되었고, 이 사건 전용사용권 설정계약에 관한 사해행위취소 청구소송의 제1심 승소판결에 대하여는 항소가 기각되어 상고심에 계속중인 사실을 인정한 다음, 이 사건 매매계약 및 이 사건 전용사용권 설정계약이 각 사해행위임을 이유로 취소되었다고 하더라도 그 취소가 확정되기 전 소외 1 주식회사가 이 사건 등록상표를

69) 현행법 제119조 제1항 제3호

사용한 것은 상표권자 또는 전용사용권자로서의 사용이라고 판단하였다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 사해행위취소의 효력에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

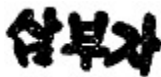
**2. 상고이유 제3점에 대하여**

원심은 이 사건 전용사용권 설정계약이 주주총회 특별결의를 거치지 않았으므로 무효라는 원고의 주장을 그 판시와 같이 배척하였는바, 위 주장은 원심 변론종결 당시까지 변론에 현출된 바 없고 그 후 제출된 참고서면에 비로소 기재된 내용일 뿐이어서 소송자료가 될 수 없음이 기록상 명백하므로, 이 부분 원심의 판단을 다투는 상고이유의 주장은 적법한 상고이유가 되지 못한다.

**3. 결론**

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하게 하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

**185. 대법원 2010. 10. 28. 선고 2010후1435 판결, 등록취소**

이 사건 등록상표:  (지정상품: 김 등)



상고이유를 판단한다.

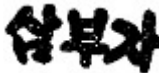
**1. 상고이유 제1점에 대하여**

기록에 의하면, 피고가 이 사건 등록상표(등록번호 제285848호)의 지정상품인 ‘김’ 등을 제조·판매하는 영업에 종사하는 자임을 알 수 있으나, 피고가 이 사건 상표권의 공유자 중 1인인 소외 1의 지배 아래에 있는 자이어서 이 사건 상표권의 대항을 받을 염려가 없다고 볼 자료는 없다. 따라서 피고는 상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 이 사건 등록상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 볼 것이다.

한편, 민법 제406조의 채권자취소권의 행사로 인한 사해행위의 취소와 일탈재산의 원상회복은 채권자와 수익자 또는 전득자에 대한 관계에 있어서만 그 효력이 발생할 뿐이고 채무자가 직접 권리를 취득하는 것이 아니다(대법원 2000. 12. 8. 선고 98두11458 판결 등 참조). 따라서 원고가 소외 2 및 소외 1을 상대로 한 사해행위취소 청구 소송에서 승소확정판결을 받고 이 사건 소송이 대법원에 계속된 후에 그 판결을 집행함에 따라 소외 2 및 소외 1의 이 사건 상표등록이 말소되었다고 하더라도 그 효력은 피고에게 미치지 아니하여 피고에 대한 관계에서는 소외 2 및 소외 1이 여전히 상표권자로서 이 사건 등록취소심판의 피청구인 적격을 가진다고 할 것이다.

이와 다른 취지의 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.

**2. 상고이유 제2점 및 제3점에 대하여**

기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표는 “”로 구성되어 있고, 원고가 이 사건 심판청



구일 전 3년 이내에 상표권자 등에 의하여 사용된 사실이 있다고 주장하는 상표들(이하 ‘이 사건 실사용 상표



이 사건 실사용 상표들은 이 사건 등록상표에 ‘소문난’이라는 문자 부분이 부가된 것인데, 부가된 문자 부분은 이 사건 등록상표 부분보다 글자 크기가 작고, 그 상단에 위치하거나 일정한 간격을 두고 그 좌측에 경사지게 결합되어 있으며, 이 사건 실사용 상표들 중 일부에서는 이 사건 등록상표 부분과 색깔에 차이가 있는 등 그 사용 태양 자체로 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보인다. 나아가 ‘소문난’은 ‘사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음’을 뜻하는 것으로 이 사건 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과하다고 할 것이므로 이 사건 등록상표와 결합하여 이 사건 등록상표와는 다른 새로운 관념이 형성된다고 볼 수도 없다. 그 밖에 이 사건 실사용 상표들 중 일부에 부기된 ‘김 내지 ‘돌김’ 부분은 지정상품 자체를 지칭하는 것으로서 그 식별력이 인정되지 않는다.

따라서 이 사건 실사용 상표들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다고 볼 수 없으므로, 이 사건 실사용 상표들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다고 할 것이다.

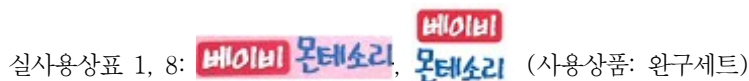
그럼에도 원심은 이 사건 등록상표에 ‘소문난’이 결합하여 이 사건 등록상표와는 다른 새로운 관념이 형성되었다는 이유로 이 사건 실사용 상표들과 이 사건 등록상표 사이에 동일성이 없다고 판단하였으니, 위와 같은 원심판단에는 상표의 동일성에 관한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심 법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 186. 대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결, 등록취소

이 사건 등록상표: 몬테소리 (지정상품: 세트완구 등)



상고이유(상고이유서 제출기한 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상표법 제73조 제1항 제3호70), 제4항71)에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다

70) 현행법 제119조 제1항 제3호

71) 현행법 제119조 제3항

(대법원 1998. 6. 9. 선고 97후2118 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고의 이 사건 등록상표(상표등록번호 제427946호) “**몬테소리**”의 통상사용권자인 주식회사 한국몬테소리(이하 ‘소외 회사’라 한다)가 그 지정상품 중 세트

완구에 실제로 사용한 원심판시 실사용상표 1, 8은 “**베이비 몬테소리**”, “**베이비 몬테소리**”와 같이 ‘몬테소리’의 좌측이나 상단에 ‘베이비’ 부분이 결합된 것이다. 그런데 ‘베이비’ 부분은 지정상품인 세트완구에 흔히 쓰이는 표지일 뿐만 아니라 ‘몬테소리’ 부분과는 바탕색을 달리 하는 사각형 내에 배치되어 있어, ‘몬테소리’ 부분은 위 ‘베이비’ 부분과 일체불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 그 부분만으로 분리인식될 수 있다. 또한 이 사건 등록상표와 실사용상표 1, 8에서의 ‘몬테소리’ 부분은 그 글자체에 약간 차이가 있으나 이는 거래사회 통념상 서로 동일하게 볼 수 있는 정도이다. 결국 실사용상표 1, 8에는 이 사건 등록상표인 ‘몬테소리’에 ‘베이비’ 부분이 결합되어 있지만, ‘몬테소리’ 부분은 ‘베이비’ 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있으므로, 위 실사용상표들은 거래사회 통념상 이 사건 등록상표와 동일성 있는 상표에 포함된다고 할 것이다.

그렇다면 통상사용권자인 소외 회사는 실사용상표 1, 8을 사용함으로써 이 사건 등록상표를 사용하였다고 할 것이다.

한편 이 사건 등록상표가 애당초 식별력 없는 상표인지 여부는 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다. 또한 비록 피고가 실사용상표 1, 8과 역시 동일하게 볼 수 있는 형태의 “**베이비 몬테소리**”를 이 사건 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록(상표등록번호 제506459호)하여 그에 관하여도 통상사용권을 설정받은 소외 회사가 이를 사용하고 있다 하더라도, 실사용상표 1, 8에 이 사건 등록상표가 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있어 위 실사용상표들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 상표로만 인식된다고 볼 수 없는 이상, 그와 같은 사정 역시 위와 같은 판단에 장애사유가 되지 아니한다.

그럼에도 원심은 이 사건 등록상표는 식별력이 없는 상표이고 피고가 실사용상표 1, 8과 동일한 상표를 이 사건 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록하여 소외 회사가 이를 사용하고 있는 사정 등에 비추어 위 실사용상표들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다는 이유로 위 실사용상표들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표의 동일성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유는 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 187. 대법원 2000. 4. 25. 선고 97후3920 판결, 등록취소

상고이유를 본다.

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호<sup>72)</sup>에 의한 등록취소심판은 등록상표가 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 사용되지 않음으로써 그 취소의 요건은 충족되고, 상표의 이전이 있는 경우라도 이전등록시부터 불사용의 기간을 계산하여야 하는 것이 아니라 할 것이며(대법원 1982. 2. 23. 선고 80후118 판결 참조), 또 위 규정의 ‘정당한 이유’라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조

72) 현행법 제119조 제1항 제3호



치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다고 할 것이다(대법원 1990. 6. 26. 선고 89후599 판결, 1991. 12. 27. 선고 91후684 판결 등 참조).

그리고 구 상표법 제2조 제2항에 의하여 위 규정은 서비스표에 관하여도 적용이 있다고 할 것이다.

기록에 의하면, 피심판청구인들이 원심에서 제출한 증거들만으로는 피심판청구인들이 이 건 등록취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)를 사용하였다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으며, 한편 피심판청구인은 1993. 10. 19.경 미국의 누메로 우노 프랜차이즈 코퍼레이션(NUMERO UNO FRANCHISE CORPORATION)과의 사이에 한국에서 누메로 우노 피자 전문점을 운영하기로 하는 내용의 계약을 체결하고 같은 해 11월 15일 소외 1과 공동으로 소외 2로부터 이 사건 등록서비스표를 양도받은 후 소외 누메로우노피자프랜차이즈 주식회사(이하 '소외 회사'라 한다)를 설립하고 같은 날 그 대표이사가 된 사실, 소외 회사는 위 누메로 우노 피자 전문점(이 사건 등록서비스표의 지정서비스업의 하나이다)을 운영하기 위해 1994년 2월경 소외 3에게 서울 강남구 (주소 생략), 지상의 지하 1층 지상 3층 건물의 신축공사도급을 주었고, 같은 해 4월 18일경 보건사회부장관 앞으로 위 누메로 우노 프랜차이즈 코퍼레이션과 체결한 기술도입계약을 신고하여 같은 해 5월 10일 위 신고가 수리되었으며, 같은 해 6월경 피자소스샘플을 수입함과 아울러 같은 해 8월경에는 소외 한국 코카콜라(주)와의 사이에 콜라공급계약을 체결한 사실, 그리고 소외 회사는 이 건 등록취소심판청구일(같은 해 8월 23일) 후인 같은 해 10월 7일 이 사건 등록서비스표에 관한 통상사용권설정등록을 마쳤고 같은 해 11월 26일경에는 위 ○○동 소재 신축건물에 대한 준공검사를 받았으며 같은 해 12월 12일에는 강남구청장으로부터 일반 음식점 영업허가를 받아 피자 전문점을 운영하여 온 사실 등을 알 수 있는바, 등록상표나 등록서비스표의 이전이 있는 경우, 그 상표나 서비스표의 양수인은 그 양수 당시 당해 상표나 서비스표의 사용상황 등을 조사하여 예컨대, 불사용의 상태가 상당기간 계속된 경우에는 그 등록이 장차 취소될 가능성이 있다는 점을 예상하고 양수하는 것으로 볼 것이고, 따라서 이러한 경우에 그 불사용에 대한 '정당한 이유'를 판단함에 있어서는 단지 당해 상표나 서비스표의 이전등록 이후의 사정만 참작할 것이 아니고 그 이전등록 이전의 계속된 불사용의 사정도 함께 고려함이 상당하다 할 것이므로, 이 사건에 있어 피심판청구인들이 공동으로 이 사건 등록서비스표를 양수한 후 위 피심판청구인이 바로 이 사건 등록서비스표를 사용할 의사로 소외 회사를 설립하여 그 대표이사가 된 다음 그 지정서비스업인 피자전문식당업을 영위하기 위하여 필요한 구체적인 준비행위에 착수하였다고 하여도, 그러한 사정만으로 피심판청구인들에게 그 불사용에 대한 귀책사유가 없다고 할 수는 없다 할 것이어서 이를 서비스표 불사용의 정당한 이유에 해당한다고 볼 수는 없다 할 것이다.

원심의 이유 설시에 다소 적절치 못한 점은 있으나 위와 같은 취지에서 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 해당하여 취소되어야 한다고 판단한 원심의 조치는 정당하고, 거기에 피심판청구인이 주장하는 바와 같은 서비스표 불사용의 정당한 이유에 관한 법리오해 등의 위법이 있음을 찾아 볼 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 188. 대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결, 등록취소

이 사건 등록상표: GUESS BY MAURICE MARCIANO (지정상품: 청바지 등)

실사용상표:  (사용상품: 청바지)

### 1. 원심의 판단


원심은 "GUESS BY MAURICE MARCIANO"로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제310422호)가 이 사건 취소심판청구일 3년 이전에 사용된 사실을 입증하기 위하여 제출된 증거에 이 사건 등록상표의 지정상품인 재킷, 청바지, 블라우스 등을 입고 있는 모델의 사진과 함께 "GUESS BY MARCIANO"라는 상표가 표기되어 있는 사실을 인정한다. 다음, 이 사건 등록상표 "GUESS BY MAURICE MARCIANO"는 전체적으로 '모리스 마르시아노에 의한(의하여 생산된) 게스'라는 의미로서 '상품 + 제작자'의 관계로 이루어져 있고, 'BY MAURICE MARCIANO'는 앞의 'GUESS'를 수식하는 관계에 있다 할 것이어서, 이 사건 등록상표에서 핵심적인 요부는 앞의 'GUESS'라 할 것이고, 한편 실제 사용상표인 "GUESS BY MARCIANO" 또한 '마르시아노에 의한(의하여 생산된) 게스'라는 의미로서 '상품 + 제작자'의 관계로 이루어져 있고, 이 사건 상표의 핵심요부인 'GUESS'를 포함하고 있어, 위 사용상표는 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 그 상표권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일 이전 3년 이내의 기간 내에 그 지정상품에 정당하게 사용되었다는 취지로 판단하였다.

## 2. 대법원의 판단

그러나 원심의 위와 같은 판단은 수긍할 수 없다.

가. 상표법 제73조 제1항 제3호<sup>73)</sup>에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으며, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다(대법원 1996. 4. 26. 선고 95후1555 판결).

나. 위 법리와 기록에 의하면, 이 사건 등록상표는 'GUESS'와 'MAURICE MARCIANO'가 'BY'라는 영어 단어를 사이에 두고 결합한 형태로 구성된 상표로서, 이 중 'GUESS'는 '추측하다, 추정하다'는 의미를 가진 영어단어일 뿐 그 자체가 특정한 상품을 지칭하는 것은 아니고, 'MAURICE MARCIANO'는 외국인의 이름과 성의 결합으로 추측될 뿐 그 의미를 전혀 알 수 없는 단어로서 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 그 식별력을 부인할 수는 없고, 이 사건 등록상표의 구성 형태에 의하여 'MAURICE MARCIANO'가 그 앞의 'GUESS'를 수식하는 것으로 인식될 수 있다는 사정만으로 위 부분이 'GUESS'의 부기적 부분으로 인식되거나 일반 수요자가 'MAURICE MARCIANO'를 별도의 상품 표지로 인식하지 아니한다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 그 구성 중 'MAURICE MARCIANO' 또는 'MAURICE'와 'MARCIANO' 각각이 'GUESS'

와 동등하게 그 요부를 구성한다고 보아야 하고, 따라서 피고가 광고에 사용한 "  "로 구성된 표장은 이 사건 등록상표의 구성 중 하나의 요부에 해당하는 'MAURICE'가 생략된 것이어서 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표라고 할 수 없음에도 불구하고, 원심이 이 사건 등록상표의 구성 중 'GUESS'만을 핵심적 요부로 인정하여 이 사건 등록상표와 위 사용상표의 동일성을 인정하였음은 상표의 동일성에 관한 법리를 오해한 위법이 있고 이를 지적하는 상고이유 제2점은 그 이유가 있다.

## 3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대해서는 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 189. 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결, 등록취소

73) 현행법 제119조 제1항 제3호

CONTINENTAL

이 사건 등록상표: **콘티넨탈** (지정상품: 고무브이벨트 등)



실사용상표: **CONTINENTAL** (사용상품: 고무브이벨트)

상고이유를 판단한다.

1. 일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제73조 제1항 제3호74), 제4항75)은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 참조). 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다(대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결, 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조).

그런데 상품의 특성, 상품이 판매되는 시장, 시대의 변화 등에 따라 등록상표를 다소 변형하여 사용하기도 하는 것이 거래의 현실이어서, 영문자와 아울러 그에 대한 한글 발음을 옮긴 음역(音譯)이 결합된 상표를 등록한 후 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분을 생략한 채 사용하는 경우도 흔히 발생한다.

그리고 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 위와 같은 등록상표에서 그 한글 부분은 영문자의 발음을 그대로 표시한 것임을 일반 수요자나 거래자가 쉽게 알 수 있고, 호칭 내지 발음이 표시하는 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글 음역의 결합으로 인하여 새로운 관념은 생겨나지 않는 경우가 있을 수 있다.

이러한 경우에는 상표권자 또는 사용권자가 위 등록상표에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 형태의 상표를 사용하더라도, 일반 수요자나 거래자에게는 위 등록상표와 동일하게 호칭·관념되는 같은 상표가 사용된다고 인식되어 그에 대한 신뢰가 형성될 것이므로, 그 상표들 사이의 동일성을 부정한다면 일반 수요자나 거래자의 신뢰를 깨뜨리는 결과가 초래된다.

나아가 상표법이 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되면서 연합상표 제도를 폐지하여, 연합등록된 상표들 가운데 어느 하나의 상표를 사용하는 것만으로 연합등록된 모든 상표에 대하여 불사용으로 인한 상표등록 취소를 면할 수 있었던 특례가 없어졌음을 참작하면, 등록상표 사용으로 인정되는 범위를 다소 탄력적으로 해석하여 상표권자의 상표 사용의 자유 내지는 그 상표의 동일성 인식에 관한 일반 수요자의 신뢰를 보호할 필요도 있다.

앞서 본 법리와 이와 같은 여러 사정들에 비추어 보면, 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태

74) 현행법 제119조 제1항 제3호

75) 현행법 제119조 제3항

의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 아니한 것이라고 볼 수 없다.

이와 달리 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용이 아니라는 취지로 판시한 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결, 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후711 판결, 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후2542 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1673 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

CONTINENTAL  
콘티넨탈

[이 사건 등록상표]



[실사용상표]

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

지정상품을 ‘고무브이벨트’로 하는 이 사건 등록상표(등록번호 생략)는 오른쪽 위와 같이 영문자 ‘CONTINENTAL’과 이를 단순히 음역한 한글 ‘콘티넨탈’이 이단으로 병기되어 있는 형태로 이루어져 있고, 원고가 ‘고무브이벨트’에 사용하고 있다고 하는 상표(이하 ‘실사용상표’라고 한다)는 오른쪽 아래와 같이 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만이 표시된 형태로 되어 있다.

그런데 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표의 상단 영문자 부분과 하단 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘대륙(풍)’의라는 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지는 아니한다고 할 것이고, 또 영문자 부분 ‘CONTINENTAL’은 그 한글 음역 부분 ‘콘티넨탈’의 병기 없이도 ‘콘티넨탈’로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만으로 된 실사용상표는 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표 그 자체와 동일한 호칭과 관념을 일으킨다고 할 것이다. 그렇다면 실사용상표의 사용은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 봄이 타당하다.

그런데도 원심은 이 사건 등록상표 중 상단 영문자 부분만으로 된 실사용상표의 사용은 이 사건 등록상표와 유사한 상표의 사용에 해당함은 별론으로 하고, 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 상표의 동일성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

190. 대법원 1996. 10. 11. 선고 96후92 판결, 등록취소

이 사건 등록상표:  (지정상품: 육상경기용화 등)

실사용상표:  (사용상품: 육상경기용화)

상고이유를 본다.

### 1. 원심의 판단

원심심결 이유에 의하면, 원심은 거시 증거에 의하여, 피심판청구인이 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 실제로 사용한 상표는 'UNI SPORTS'라는 영문자와 여기에 '토끼머리 도형'을 상하로 결합하고 있는 것인데, 위 사용상표는 위와 같은 '토끼머리 도형'만으로 구성된 이 사건 등록상표(특허청 1982. 5. 3. 등록 제82151호, 이하 같다)와는 동일성이 인정되지 아니하므로, 위 상표의 사용만으로는 이 사건 등록상표의 사용이라고 볼 수 없고, 달리 이 사건 등록상표를 사용한 증거가 없어, 결국 이 사건 등록상표는 정당한 이유 없이 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 불사용함으로써 그 등록이 취소되어야 한다고 하였다.

### 2. 대법원의 판단

그러나, 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 상표나 표지와 함께 등록상표가 표시되었다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 1996. 7. 26. 선고 95후2077 판결 참조).

그러므로 기록에 의하여 살펴건대, 피심판청구인이 실제로 사용한 위 상표는 'UNI SPORTS'라는 영문자를 상단에 표시하고 그 밑에 이 사건 등록상표인 '토끼머리 도형' 상표를 표시한 것인바, 위 문자 부분과 도형 부분은 일체불가분적으로 결합되어 있지 아니하고 그 결합으로 인하여 새로운 특정한 관념을 형성하는 것도 아니어서 분리관찰될 수 있는 것이므로, 등록상표인 도형 부분은 위 영문자 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성이 유지되고 있다 할 것이어서, 결국 피심판청구인은 위 상표를 사용함으로써 이 사건 등록상표를 사용하였다고 할 것이다.

그럼에도 불구하고 위 상표의 사용이 이 사건 등록상표의 사용이 아니라고 판단한 원심은, 상표사용에 대한 법리를 오해함으로써 심결결과에 영향을 미친 것이라 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심심결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 191. 대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후2939 판결, 등록취소

이 사건 등록상표: POCA (지정상품: 건과자 등)

실사용상표:  (사용상품: 감자스낵)

상고이유를 판단한다.

상표법 제73조 제1항 제3호76), 제4항77)에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 여기서 ‘동일한 상표’라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한다고 할 것인바, 상표권자 등이 등록상표에 식별력이 없거나 미약한 부분을 결합하여 상표로 사용한 경우, 그 결합된 부분이 실제 사용된 상표(이하 ‘실사용 상표’라고 한다)에서 차지하는 비중, 등록상표와 결합되어 있는 정도, 위치 및 형태와 실사용 상표의 전체적인 구성, 형태, 음절수, 문법적 결합 및 그에 따른 일반 수요자나 거래자의 인식이나 언어습관 등 여러 사정에 의하여, 거래사회의 통념상 그 결합 전의 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념이 실사용 상표에 형성될 수 있으므로, 그 결합된 부분이 단순히 식별력이 없거나 미약하다는 사정만으로는 실사용 상표가 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장이라고 단정할 수 없다.

위 법리와 기록에 비추어 지정상품을 ‘건과자, 비스킷’ 등으로 하고, “POCA”로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제170841호)와 ‘감자스낵’ 제품에 실제로 사용된 실사용 상표 “POCACHIP” 및 “



”을 대비하여 보면, 실사용 상표들의 ‘CHIP’ 부분은 ‘잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리’라는 뜻을 가지고 있어 그 자체만을 놓고 볼 때 그와 같은 과자류에 대한 관계에서 일반 수요자나 거래자의 주의를 끌기 어려운 면이 있으나, 실사용 상표들의 ‘POCA’ 부분과 아무런 간격 없이 동일한 크기와 형태로 일체 불가분적으로 결합되어 사용되고 있고, 그 결합으로 인한 음절수도 비교적 짧은 3음절에 불과하여 실사용 상표들은 일반 수요자나 거래자에 의하여 ‘포카’와 ‘칩’ 부분으로 분리 호칭·관념되기보다는 ‘포카칩’ 전체

로 호칭·관념될 것으로 보이며, 피고 스스로도 실사용 상표 “POCACHIP” 내지 “



‘POCACHIP’ 부분의 한글음역에 해당하는 “**포카칩**”을 이 사건 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록하여 사용하여 오고 있는 점 등을 종합하여 볼 때, 실사용 상표들은 ‘CHIP’ 부분의 결합으로 인하여 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념을 형성하고 있다고 할 것이다.

따라서 피고가 실사용 상표들을 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용한 사실이 있다 하더라도 이를 가리켜 이 사건 등록상표와 동일한 형태의 표장의 사용이라고 할 수 없다.

같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표의 사용에 관한 법리오해 및 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 상고이유에서 들고 있는 대법원 판례들은 이 사건과 사안을 달리하는 것들로서 이 사건에 원용하기에 적절하지 않다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 192. 대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결, 등록취소

자동차생활

이 사건 등록상표: **CARLIFE** (지정상품: 뉴스공급업 등)

실사용상표: 자동차생활 Car Life (사용상품: 잡지발행 및 판매업)


76) 현행법 제119조 제1항 제3호

77) 현행법 제119조 제3항

상고이유를 본다.

## 1. 피고가 뉴스공급업을 영위하였는지 여부

### 가. 원심의 판단



원심은 피고의 이 사건 등록서비스표 “CARLIFE”(등록번호 제22812호)가 그 지정서비스업 중 ‘뉴스공급업’에 사용되었는지에 관하여 판단함에 있어서, 통계청장이 고시한 한국표준산업분류에서 뉴스제공업이란 신문 또는 정기 간행물의 발행사, 방송사, 정보제공업자 등에 뉴스리포터, 뉴스사진 등을 공급하는 산업활동을 말하되, 그 사업체의 일상적인 활동으로 수행되는 뉴스제공, 신문 등의 판매활동은 제외하고 있고, 이 사건 뉴스공급업에서의 뉴스란 ‘새로운 일이나 아직 일반에 알려지지 않은 일 또는 소식’이라 할 것이므로 어느 정도 시사성이 있어야 한다는 점을 전제로 한 다음, 피고가 그 월간 잡지인 ‘자동차생활’에 기사를 게재하는 것이나, 피고의 자회사인 주식회사 카라이프넷(원심 판시 소외 회사, 이하 ‘소외 회사’라고만 한다)이 그 인터넷 사이트에 피고로부터 제공받은 기사를 등록하는 행위는 물론 피고가 월간 잡지 ‘자동차생활’의 발행을 위하여 취재 내지 편집한 기사를 잡지 발행 이후에 제공한 것은 시사성이 없다는 이유로 피고가 소외 회사에 기사를 제공한 행위도 모두 뉴스공급업을 영위한 것이 아니라고 판단하였다.

### 나. 대법원의 판단

그러나 상표법 제73조 제1항 제3호78)에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정서비스업은 그 서비스의 목적, 성질은 물론 구체적 거래실정 등 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 하는바, 이 법리와 사전적(辭典的)의미의 ‘뉴스’에는 ‘(TV·라디오 등 매스컴의) 뉴스, (새로운 사건의) 보도’ 외 ‘정보, 기사’ 등도 포함되는 점, 뉴스통신진흥에 관한 법률 제2조에서는 뉴스분야를 정치, 사회, 시사 분야 외 문화 분야까지 인정하고 있는 한편 기사발행의 시기를 한정하거나 다른 곳에 게재하였던 것은 제외한다는 등의 제한규정을 두고 있지 아니한 점, 또한 기록에 나타난 다음과 같은 구체적 사정, 즉 이 사건에 있어서 피고는 1984년경부터 자동차관련 정보 등을 전달하는 월간 잡지 ‘자동차생활’을 발행·판매하여 오면서 2000. 7. 18.경 그에 관한 것을 온라인상으로도 대량 보급·활성화하기 위하여 소프트웨어개발, 정보처리 및 정보제공업 등을 주된 사업목적으로 하는 소외 회사를 자회사로 설립한 다음 2001. 4.경 소외 회사와 사이에서 피고의 ‘자동차생활’ 월간 잡지에 게재되었던 자동차관련 기사 등을 매달 정기적으로 제공하는 것에 관한 콘텐츠 제공 및 관련 인터넷 사이트 <http://www.carlife.net/>에 관한 양도계약을 체결(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다)하고 이에 따라 실제적으로 피고의 ‘자동차생활’지에 게재되거나 게재하려고 편집해 둔 기사를 소외 회사에 대하여 제공해 온 점, 소외 회사는 이 사건 계약 당시 양수한 인터넷 사이트에 그와 같이 제공받은 기사 등을 올리면서 당해 기사의 머리 부분과 말미에 ‘자동차생활, Carlife’를 기재하여 기사 제공의 출처가 피고라는 점을 명확히 해 온 점, 또한 피고는 소외 회사로 하여금 피고의 월간지 자동차생활 등의 홍보를 위하여 최선을 다하도록 계약상 의무를 부과하고 제공기사의 저작자는 피고로 하되 대외적으로 이를 판매함에 있어서는 소외 회사의 이름으로 할 수 있도록 약정하고, 그로 인한 이익금은 매 분기말에 그 중 30%를 피고가 배당받기로 약정한 점, 소외 회사는 실제로 이 사건 계약에 따라 그 계약체결일인 2001. 4.경부터 이 사건 심판청구일 직전인 2003. 1.경까지 다수의 제3자들에게 피고로부터 제공받은 기사 등을 유상으로 판매하여 온 점 등을 모두 종합하여 보면, 적어도 피고가 소외 회사에 대하여 피고의 자동차생활 잡지에 게재된 기사 등을 매달 반복하여 제공해 온 행위는 이 사건 지정서비스업인 뉴스공급업을 영위한 것에 해당한다고 보아야 할 것이다.

### 다. 소결

따라서 이와 달리 판단한 원심은 상표불사용취소제도에 있어서의 지정서비스업에 관한 법리를 오해하였거나 그에 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 있다.

78) 현행법 제119조 제1항 제3호



## 2. 피고의 실사용표장이 이 사건 등록서비스표와 동일한지 여부

등록서비스표가 상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용 취소사유에 해당되지 아니하려면 그 소정 기간 내 국내에서 등록서비스표와 동일한 표장을 사용하였어야 하는데, 여기서의 '동일함'이란 등록서비스표 그 자체 뿐만 아니라 거래사회 통념상 식별표지로서 서비스표의 동일성을 해치지 아니할 정도로 변형하는 경우도 포함된다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 등 참조).

원심이 적법하게 인정한 사실관계에 의하면, 피고가 소외 회사에 대하여 피고의 '자동차생활' 월간지에 실렸던 기사를 쿼크 파일(Quark file)형태로 CD에 저장하여 제공함에 있어서, 그 CD를 포장한 직사각형 상자곽의 옆 부분에는 한글로 된 '자동차생활'을 한 줄로, 상자곽의 윗면에는 영어로 된 'Car Life'가 포함된 것을 한 줄로 각 기재하였음을 알 수 있는바, CD를 포장한 것에 불과한 상자곽의 크기, 상자곽의 옆 부분을 가득 메울 정도인 한글 크기와 윗면에 단독으로 기재된 영문자의 크기 및 위치, 각 문자의 배열 구조가 한 눈에 들어오는 정도인 점 등에 비추어 보면, 거래사회의 통념상 피고의 위와 같은 표지의 사용은 한글과 영문이상하 2단으로 결합된 이 사건 등록서비스표와 동일한 범주 내에 속하는 사용이라 할 것이다.

그럼에도 불구하고, 이 사건 등록서비스표가 그 동일성의 범주 내에서 사용된 바 없다고 판단한 원심은 서비스표의 동일성 범주 내의 사용에 관한 법리오해나 이에 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 있다.

## 3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 193. 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12100 판결, 등록취소

이 사건 등록상표: **COSJEL OIL** (지정상품: 스킨케어용 화장품 등)

실사용상표: CosJEL OIL, CosJEL-OIL (사용상품: 화장품 원료)

상고이유를 판단한다.

### 1. 지정상품에 관한 상고이유에 대하여

상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정상품은 그 상품의 기능, 용도, 재료, 구체적 거래실정 등을 기초로 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결 참조).

원심은, 그 판시와 같은 이유로 원고가 제3류로 분류하여 등록한 지정상품인 '스킨케어용 화장품'은 '완제품으로서의 화장품'을 의미하는 것으로 해석하였다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 지정상품의 해석에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

### 2. 지정상품과 사용상품의 동일성에 관한 상고이유에 대하여

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않았을 때에는 심판에 의하여 그 상표 등록을 취소하도록 규정하고 있다. 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 않은 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 않은 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다. 한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·



용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결 참조).

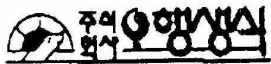
원심은, 원고가 이 사건 등록상표를 사용한 상품은 완제품으로서의 화장품이 아니라 화장품의 원료 제품이고, 원고의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '스킨케어용 화장품'은 원재료와 완성품의 관계로서 품질·형상·용도·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등에 차이가 있어서 거래사회의 통념상 동일성이 있는 상품으로 보기 어렵다고 판단하였다.


위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 지정상품과 사용상품의 동일성에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 194. 대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후123 판결, 등록취소

이 사건 등록상표:  (지정상품: 보리 등)

실사용상표:  (사용상품: 견본)

상고이유를 본다.

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조 제1항 제6호<sup>79)</sup>에 의하면 '상표의 사용'이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말하며, 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결 참조).

원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용 증거들을 종합하여 이 사건 등록상표(등록번호 제320471호)는 '보리, 수수, 옥수수' 등을 곡물마다 별도로 담은 조그만 유리병 용기(容器)들에 표시되어 있는데 그 용기에 부착된 붙임 딱지(스티커)에는 이 사건 등록상표 외에 그 내용물의 이름과 "제조연월일 1999. 4. 7." 및 "대리점 배포용 견본"이라는 문구가 기재되어 있는 사실, 원고의 대리점들은 그 곡물이 담긴 용기들을 원고로부터 무상으로 교부받아 그 상태대로 2년 가까이 매장에 전시하여 두고 실제로는 여러 가지 곡물 또는 야채 등의 분말을 일정한 비율로 혼합한 이른바 즉석 건조 건강식품을 일반 수요자들에게 판매하여 온 사실을 인정하고, 위와 같이 유리병에 담아둔 곡물들은 원고의 대리점에서 판매되는 즉석 건조 건강식품의 원재료가 무엇인지 일반 수요자들에게 보여 주기 위한 견본(見本)에 해당하여 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 정당하게 사용되었다고 할 수 없고, 그 밖에 원고가 제출한 증거들에 의하더라도 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호<sup>80)</sup>의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다는 취지로 판단하였다.

79) 현행법 제2조 제1항 제11호

80) 현행법 제119조 제1항 제3호

앞에서 본 법리 및 기록에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 표시된 유리병에 든 '보리, 수수, 옥수수' 등은 판매용 물품이 아니라 원고의 대리점에서 거래되는 즉석 건조 건강식품을 이루는 일부 성분의 견본에 불과하며, 성분의 구성 및 비율에 특징이 있는 그 즉석 건조 건강식품과 거래통념상 동일성의 범위 내에 있는 상품도 아니므로, 원고와 그 대리점들과의 관계에서나 원고의 대리점들과 일반 수요자들과의 관계에 있어서 교환 가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없어 상표법상 상품에 해당하지 아니하고, 따라서 그 견본에 이 사건 등록상표를 표시하는 행위를 비롯하여 원고가 그 견본에 이 사건 등록상표를 표시한 것을 원고의 대리점에 인도한 행위 및 원고의 대리점 매장에 이를 전시한 행위는 모두 구 상표법 제2조 제1항 제6호에서 정한 상표의 사용에 해당한다고 볼 수 없으므로, 이와 같은 취지의 원심의 판단은 수긍이 되고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표법상 상표의 사용에 관한 법리오해의 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 194. 특허법원 2011. 9. 22. 선고 2011허4868 판결, 등록취소

이 사건 등록상표: BODY BY VICTORIA (지정상품: 브래지어 등)

실사용상표: BODY BY VICTORIA (사용상품: 브래지어)

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록상표

- 1) 출원일/등록일/등록번호 : 2002. 12. 17./2004. 8. 26./제591247호
- 2) 구성 : BODY BY VICTORIA
- 3) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 애프터 웨이브(After shave) 등, 제25류의 브래지어(Bras), 팬티(Panties), 속팬츠(Under pants) 등
- 4) 상표권자 : 원고

#### 나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2010. 4. 28. 원고를 상대로, 이 사건 등록상표는 상표권자인 원고 등에 의해 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당하게 사용되지 않았으므로 상표법 제73조 제1항 제3호<sup>81)</sup>, 제4항<sup>82)</sup>에 따라 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 상표등록의 취소심판을 청구하였다.

2) 그러자 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2010당1083호로 심리한 다음, 2011. 4. 22. 피고의 위 주장사실이 그대로 인정된다며 피고의 위 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.

### 2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

#### 가. 당사자 주장의 요지

원고가 이 사건 등록상표는 상표권자인 원고에 의해 그 지정상품 중 브래지어, 팬티 등에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부당하다고 주장함에 대하여, 피고는 이 사건 등록상표는 상표권자인 원고 등에 의해 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당하게 사용되지 아니하여 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 따라 그 등록이 취소되어야 하므로 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다고 다룬다.

#### 나. 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 브래지어, 팬티 등에 대하

81) 현행법 제119조 제1항 제3호

82) 현행법 제119조 제3항

## 여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였는지 여부

### 1) 관련 법리

상표법 제73조 제1항 제3호는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있으며, 여기서 상표의 사용 이라 함은 상표법 제2조 제1항 제6호<sup>83)</sup>에서 규정하고 있는 1 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 2 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, 3 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말한다.

### 2) 인정사실

가) 원고는 1977년경 미국 캘리포니아 주 샌프란시스코 시에서 속옷의류 전문매장을 개점한 이후 현재 미국에서 여성용 속옷을 제조·판매하는 최대 규모의 업체로서, 2006년도 매출액이 50억 달러 상당이고, 미국 내에서 대도시 쇼핑몰을 중심으로 속옷 매장 1,000여 개와 미용용품 매장 100여 개를 운영하고 있으며, 캐나다에도 매장을 운영하고 있다.

나) 원고는 미국과 캐나다 이외의 국가에서는 매장을 운영하고 있지 않으나, 영어로 되어 있는 원고의 인터넷사이트(www.victoriassecret.com)를 통해 원고의 제품을 판매하고 있고, 국내에 있는 소비자들은 구매대행서비스를 제공하는 인터넷사이트를 통하거나 원고의 위 인터넷사이트에 접속하여 직접 원고의 제품을 구입하였는데, 구체적인 사례를 보면, 1 서울에 거주하는 최은미(EUN MI CHOI, 고객번호 : 148130133)는 2008. 6. 8. 원고의 위 인터넷사이트에 접속하여 주문번호 364637998 로 별지 1과 같이 이 사건 등록상표가 부착된 팬티 (제품코드번호 : 189720), 브래지어 (제품코드번호 : 154237)를 주문하여 그 후 위 팬티, 브래지어 제품을 국내에 있는 자택으로 배송받았고, 2 서울에 거주하는 정혜숙(HYE SOOK CHUNG, 고객번호 : 147744669)은 2008. 6. 11. 원고의 위 인터넷사이트에 접속하여 주문번호 365089870 으로 별지 1과 같이 이 사건 등록상표가 부착된 브래지어 (제품코드번호 : 212589, 223913)를 주문하여 그 후 위 브래지어 제품을 국내에 있는 자택으로 배송받았다.

다) 또한, 원고는 전 세계에 원고의 제품을 소개하는 별지 1, 2와 같은 카탈로그를 배포하고 있는데, 원고가 2007년도부터 2009년도까지 국내에 배포한 카탈로그 부수와 그 구독자수를 보면, 2007년도에는 3만 여권의 카탈로그를 배포하고 구독자수는 3천 여 명이었고, 2008년도에는 1만 여권의 카탈로그를 배포하고 구독자수는 2천여 명이었으며, 2009년도에는 1만 여권의 카탈로그를 배포하고 구독자수는 3천여 명이였다. 그 구체적인 사례로서, 서울에 거주하는 최효선(HYO SEON CHOI, 고객번호 : 143321134)은 2007. 10. 17. 원고의 위 인터넷사이트에 접속하여 주문번호 338286679 로 원고의 제품 9개를 주문하여 2007. 11.경 주문한 원고의 제품들과 함께 별지 1과 같이 이 사건 등록상표와 브래지어, 팬티 등을 착용한 여성 모델들의 사진이 게재되어 있는 카탈로그를 국내에 있는 자택으로 배송받았다.

### 3) 구체적 판단

가) 1 위 인정사실에 나타난 바와 같이 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고는 우리나라 소비자들로부터 2008. 6.경 원고의 인터넷사이트를 통해 브래지어, 팬티 등을 주문받아 그 무렵 이 사건 등록상표가 부착된 브래지어, 팬티 등의 제품을 국내에 있는 우리나라 소비자들의 자택으로 배송하였다면, 원고가 비록 국내에 원고의 제품을 판매하기 위한 매장을 개장하고 있지는 않다 하더라도, 우리나라 소비자들이 국내에서 원고의 인터넷사이트를 통해 이 사건 등록상표가 부착된 브래지어, 팬티 등의 제품을 주문한 후 국내에 있는 자택에서 자신이 주문한 제품을 배송받은 것은 특별한 사정이 없는 한 상표법 제2조 제1항 제6호에 규정된 상품에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도받은 행위로서 정당한 상표의 사용에 해당한다 할 것이다. 2 또한,

83) 현행법 제2조 제1항 제11호

위 인정사실과 같이 우리나라 소비자가 2007. 10.경 원고의 인터넷사이트를 통해 원고의 제품을 주문한 후 원고로부터 자신이 주문한 제품과 함께 별지 1과 같이 이 사건 등록상표와 브래지어, 팬티 등을 착용한 여성 모델들의 사진이 게재되어 있는 카탈로그를 국내에 있는 자택으로 배송받았고, 사정이 그러한 이상, 원고가 이 사건 등록상표가 부착된 브래지어, 팬티 등의 제품 광고를 게재한 카탈로그를 2007년경에 우리나라 소비자에게 배포한 것은 상표법 제2조 제1항 제6호에 규정된 상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 반포하는 행위로서 역시 정당한 상표의 사용에 해당한다 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표는 어느 모로 보나 그 지정상품 중 브래지어, 팬티 등에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 상표권자인 원고에 의해 국내에서 정당하게 사용되었다고 봄이 상당하다.

나) 이에 대하여 피고는, 우리나라 소비자가 해외에 있는 원고의 인터넷사이트를 통해 원고의 제품을 구입하고 국내에서 그 주문한 제품을 수령한 것은 이미 해외에서 구매(양도가 완료된) 제품을 단순히 소비자로서 수령한 것일 뿐이어서, 이를 국내에서의 상품의 양도행위 또는 양도의 완성행위로서 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정한 상품에 상표를 표시한 것을 양도하는 행위에 해당한다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

살피건대, 상표법 제2조 제1항 제6호에 규정된 상품의 양도란 매매 등의 법률행위에 의하여 상품의 소유권을 양도인으로부터 양수인에게 현실적으로 이전시키는 것이라 할 것이므로, 이 사건과 같이 우리나라 소비자가 인터넷사이트를 통해 해외로부터 상품을 구매한 경우 매매계약의 체결은 해외에 있는 원고의 인터넷사이트에서 이루어졌다고 볼 수 있지만, 주문한 상품의 소유권을 이전받는 양도행위는 주문한 제품을 현실적으로 수령한 때인 국내에서 이루어졌다고 봄이 상당하다 할 것이어서, 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다(설령 피고의 주장을 받아들인다 하더라도 주문한 제품을 국내에서 현실적으로 수령한 행위는 적어도 상표법 제2조 제1항 제6호에 규정된 상품에 상표를 표시한 것을 인도받은 행위로서 정당한 상표의 사용에 해당함은 앞서 본 바와 같다.).

#### 다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 상표권자인 원고에 의해 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되어 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부당하다.

### 3. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

## 195. 특허법원 2010. 10. 21. 선고 2010허1480 판결, 등록취소

이 사건 등록상표: Sea World (지정상품: 동물공연업 등)

실사용상표: Sea World (사용상품: 돌고래쇼공연업)

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록서비스표

1) 출원일/등록일/존속기간갱신등록출원일/등록번호: 1998. 3. 27./2000. 5. 18./2010. 5. 18./제61336호

2) 표장: Sea World

3) 서비스표권자: 피고[2009. 11. 19. 'LLC(Limited Liability Company)'로 조직변경하기 전의 상호는

씨 월드, 인크(Sea World, Inc.)였다, 이하 조직변경 전후에 관계없이 ‘피고’라고 부른다]

4) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제41류의 ‘해상위락공원 관련 학원경영업, 연예인공연서비스업, 돌고래쇼공연업, 쇼제작업, 서커스공연업, 박물관시설제공업, 교수업, 전시회개최관리업, 라이브공연업, 동물공연업, 동물훈련업’

#### 나. 이 사건 심결의 경위

원고는 2009. 1. 30. 피고를 상대로, 이 사건 등록서비스표는 서비스표권자 등에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 정당한 이유 없이 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제73조 제1항 제3호<sup>84)</sup>에 해당하여 취소되어야 한다고 주장하면서 취소심판(이하 ‘이 사건 취소심판’이라 한다)을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구사건을 2009당189호로 심리한 다음, 2010. 2. 10. “돌고래쇼공연업 등과 관련하여 이 사건 등록서비스표가 광고된 캘리포니아 공식여행안내서가 2008. 11.경 국내에서 배포된 사실 등이 인정되므로, 이 사건 등록서비스표는 서비스표권자에 의하여 그 지정서비스업에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에 정당하게 사용되었다.”라는 취지의 이유로 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.

#### 2. 당사자들의 주장 요지

원고는 이 사건 등록서비스표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 서비스표권자 등이 국내에서 이를 사용한 것으로 볼 만한 행위가 없었으므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

이에 대하여 피고는 2008. 11.경 국내에서 배포된 캘리포니아 관광청의 여행안내서 등을 통하여 그 지정서비스업에 관하여 광고를 하였으므로 이 사건 등록서비스표의 사용이 있었다고 할 것이어서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다고 주장한다.

#### 3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

##### 가. 이 사건 등록서비스표의 사용 여부

1) 갑 제4호증의 1, 2, 갑 제7호증의 1 내지 6, 을 제5호증의 1 내지 5의 각 기재 및 영상, 이 법원의 캘리포니아 관광청 서울사무소장에 대한 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 종합하면, 2008. 11. 17. 서울 조선포털에서 열린 캘리포니아 관광청 한국사무소 개소식에서 위 한국사무소가 캘리포니아 관광청 발간의 ‘2009 캘리포니아 방문객을 위한 공식 여행안내서 California’라는 제목의 여행안내서를 참석자들에게 배포한 사실, 위 한국사무소는 이와 별도로 2008. 11.경 위 여행안내서를 국내의 다수 여행사에 배포한 사실, 위 여행안내서 6면에는 캘리포니아 샌디에이고 지역의 관광명소들 중의 하나로 피고 운영의 테마파크인 ‘씨 월드(Sea World)’를 소개하는 글이 실려 있고, 7면에는 아래와 같은 그 광고 사진이 한 면의 절반 정도를 차지하는 크기로 실려 있는 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 캘리포니아 관광청이 발간한 위 여행안내서에 실린 ‘씨 월드(Sea World)’의 광고 사진은 그 내용상 피고 또는 그 관계회사가 돌고래쇼 등을 보여 주는 피고 운영의 테마파크를 광고하기 위하여 제작한 것으로 보이고, 캘리포니아 관광청은 피고의 의사에 따라 위 광고 사진을 위 여행안내서에 게재한 것으로 보인다. 그리고 위 여행안내서는 국내에서 공개적인 행사 등을 통하여 다수의 거래자 또는 수요자에게 배포된 것이어서 반포되었다고 할 수 있다. 그렇다면, 피고는 국내에서 반포된 위 여행안내서를 통하여 돌고래쇼공연업 등에 관한 광고를 하였다고 봄이 상당하다.

한편, 위 광고 사진에 게재된 표장에는 이 사건 등록서비스표와 동일성 있는 ‘SeaWorld’라는 표장이 독립성을 유지한 채 포함되어 있다고 볼 수 있으므로, 결국 이 사건 등록서비스표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정서비스업인 돌고래쇼공연업 등에 관하여 위 여행안내서에 게재된 피고의 광고에 의하여 사용되었다고 할 수 있다.

2) 원고는, 위와 같은 이 사건 등록서비스표에 의한 광고행위는 그 지정서비스업이 국내에서 현실적으로 운영되거나 적어도 운영을 준비하고 있는 상태에서 행하여진 것이 아니기 때문에 이 사건 등록서비스표는

84) 현행법 제119조 제1항 제3호

국내에서 사용된 것으로 볼 수 없다고 주장한다.

살피건대, 피고가 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업을 국내에서 현실적으로 영위하거나 그 준비를 하고 있다고 인정할 만한 증거가 없음은 원고의 주장과 같다.

그러나 장소적 제약 없이 유통되는 상품과 달리 서비스는 통상 그 제공에 필요한 시설이 있는 곳에서만 이를 제공할 수 있는 장소적 제약이 있다. 그럼에도 불구하고 근래에 들어서 전 세계적으로 교통의 발달과 외국 여행의 자유화 등으로 인해 자국에서 제공되는 서비스에 대한 외국 수요자들을 유치하기 위하여 외국에서 광고, 입장권 판매 등의 영업활동을 펼치는 경우가 점점 더 빈번해지고 있다. 이러한 점들을 고려할 때, 원고의 주장과 같이, 등록서비스표의 지정서비스업이 반드시 국내에서 운영되거나 운영 준비 중이어야만 국내에서의 등록서비스표를 이용한 광고행위가 등록서비스표의 사용으로 인정받을 수 있다고 해석하는 것은 거래 현실에 맞지 않는 지나치게 편협한 해석이라 하지 않을 수 없다. 만약 그와 같이 해석한다면 외국의 서비스업자는 국내에서의 서비스 제공이 없는 한 국내 수요자들에 대한 영업활동을 하더라도 사실상 그 서비스표를 보호받을 방법이 없게 되는 결과가 되어 불합리하고 불평등할 뿐만 아니라, 외국 서비스업자의 서비스표 등록이 없는 틈을 타 국내에서 제3자가 동일·유사한 서비스표로 비슷한 영업을 할 경우 출처 오인·혼동의 위험이 발생할 염려도 있다. 따라서 피고와 같이, 비록 등록서비스표의 지정서비스업을 국내에서 영위하지 않더라도 국내 수요자들을 유치하기 위하여 국내에서 등록서비스표를 이용하여 그 지정서비스업에 관하여 광고행위를 한 이상 국내에서 등록서비스표를 사용한 것으로 보는 것이 타당하다. 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

#### 나. 소결론

이상 살펴본 바와 같이, 이 사건 등록서비스표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 서비스표권자인 피고에 의하여 그 지정서비스업 중 하나 이상에 대하여 정당하게 사용되었다 할 것이다. 따라서, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

#### 4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 않기로 하여 주문과 같이 판결한다.

### 196. 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결, 등록취소

이 사건 등록상표:  (지정상품: 야구용 배트 등)

실사용상표:  (사용상품: 야구용 배트)

상고이유를 판단한다.

상표법 제73조 제1항 제3호<sup>85)</sup>, 제4항<sup>86)</sup> 본문은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지

85) 현행법 제119조 제1항 제3호

86) 현행법 제119조 제3항

아니하는 한 그 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있는바, 그 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 취지에 비추어 볼 때, 등록상표를 그 지정상품에 관하여 광고한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는 것이 아니고, 단순히 등록상표에 대한 불사용 취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 1992. 8. 18. 선고 92후209 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 보건대, 이 사건 등록상표(등록번호 제190071호 분할이전 제1호)의 상표권자인 원고가 이 사건 심판청구일 전인 2008. 11. 14.부터 2008. 12. 12.까지 주 1회씩 총 5회에 걸쳐 서울 구로구, 금천구 및 광명시 일대에 배포되는 생활정보지 '벼룩시장'의 광고란에 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 탁구대, 야구용 배트와 관련하여 광고한 사실이 인정되기는 한다.

그러나 기록에 의하면, 원고는 별건 등록상표(등록번호 제620703호)에 관하여 2008. 10. 23. 소외 주식회사 삼익스포츠로부터 불사용으로 인한 상표등록취소심판이 청구되자 그 무렵 이 사건 등록상표에 관하여 단발적으로 위와 같이 광고를 하였고, 원고가 위 광고 당시 판매하고 남은 '야구용 배트'의 사진이라고 주장하는 갑 제6호증의 1 내지 3은 그 촬영일자 및 사진 속 '야구용 배트'의 제조일자를 전혀 알 수 없는 것들이며, 원고는 위 '야구용 배트' 등의 제조·판매 및 납세 등과 관련한 자료는 물론, 원고의 기본적인 회사 운영과 관련한 어떠한 자료도 전혀 제출하고 있지 아니하였을 뿐만 아니라 2003. 10. 21. 설립된 원고는 2009. 12. 1. 이른바 휴면회사의 해산간주 규정인 상법 제520조의2 제1항에 의하여 해산간주 되었다가 이 사건 심판이 청구된 이후인 2010. 2. 8.에야 회사계속등기를 경료하였음을 알 수 있다.

위와 같은 사정에 비추어 보면, 원고의 위와 같은 광고행위 당시 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되었거나 유통될 것이 예정되어 있었다고 보기는 어렵고, 따라서 원고의 위와 같은 광고행위는 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 이루어진 것에 불과하다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 없다.

그럼에도 원심은, 원고의 위와 같은 광고행위만으로 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 판단하였으니, 원심의 위와 같은 판단에는 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항 본문에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 197. 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결, 등록취소



이 사건 등록상표:

(지정상품: 소주 등)

실사용상표:



(사용상품: 소주)

상고이유를 판단한다.

1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호<sup>87)</sup>, 제4항<sup>88)</sup> 본문은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 그 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다. 그 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결, 대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결 등 참조).

2. 가. 이러한 법리와 기록에 비추어 살펴본다.



(1) 원고의 이 사건 등록상표(등록번호 생략)는 ‘소주’를 지정상품으로 하고 “  
같이 구성된 것이다.

(2) 원고는 이 사건 심판청구일 전인 2014. 10. 20.부터 2014. 11. 18.까지 사이에 자신이 제조·판매

하는 소주를 신문 등을 통해 광고하였고, 그 광고하는 부분의 여백에 ‘  
’ 등과 같이 이 사건 등록상표를 표시하였다. 그런데 이 사건 등록상표가 표시된 광고지 등에는 원고가 제조·판매하는 소주와 관련하여 ‘한라산 ORIGINAL(오리지널)’이나 ‘한라산 올레’라는 별도의 표장이 사용되고 있고, 이 사건 등록상표가 표시된 부분 이외에 이 사건 등록상표에 관한 광고 문구가 전혀 없으며, 이 사건 등록상표도 소주 상품에 표시된 것이 아니라 광고지 등의 여백에 표시되어 있다. 이러한 사정 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표는 원고가 제조·판매하는 소주 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이라고 보기 어렵다.

(3) 또한, 원고의 위와 같은 광고 시기는 이 사건 심판청구일인 2014. 11. 19. 직전인데, 그 당시 이 사건 등록상표를 사용한 소주 상품이 생산되거나 생산될 예정에 있었다는 점을 인정할 아무런 증거가 없고, 이 사건 등록상표가 광고지 등에 표시된 모양과 색상도 마치 기존의 광고지 등에 스탬프를 흐리게 인쇄한 것처럼 보인다. 이러한 사정 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표가 광고지 등에 표시되어 있다고 하더라도 상표의 등록취소를 모면하기 위하여 명목상으로 사용된 것에 불과하다고 보인다.

87) 현행법 제119조 제1항 제3호

88) 현행법 제119조 제3항



(4) 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 없다.

나. 같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 상표의 정당한 사용에 관한 법리를 오해하는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 198. 대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결, 등록취소

이 사건 등록상표:  (지정상품: 플라스틱제완구 등)

실사용상표:  (사용상품: 레이싱카완구)

1. 상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

상표법 제73조 제1항 제3호<sup>89)</sup>, 제4항<sup>90)</sup> 본문의 규정은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 그 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있는바, 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 할 것이되, 관련 행정법규가 제조·판매 등의 허가 또는 안전검사·품질검사 등을 받지 아니하거나 일정한 기준이나 규격에 미달하는 제품 등에 관하여 그 제조·판매 등을 금지하고 있는 경우, 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하고 일반 수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적과 제품 등의 품질, 유효성 및 안전성을 확보하고 적절한 규제를 통하여 행정목적의 실현하려는 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아니므로, 상표권자 등이 위와 같은 행정법규에 위반하여 특정 상품을 제조·판매하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 그 상품이 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니한 경우에 해당한다고 일률적으로 결정할 수는 없고, 그 상품의 제조·판매를 규율하는 행정법규의 목적, 특성, 그 상품의 용도, 성질 및 판매형태, 거래실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등 여러 사정을 참작하여, 상표제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여야 한다.

원심판결 이유와 기록에 의하면, 이 사건 등록상표(등록번호 제230242호)의 권리자인 피고는 1993. 8.경 ‘(상호 생략)’이라는 상호로 사업자등록을 마치고 오락용품제조·판매업을 영위하여 오던 중 2002. 7. 31.경 ‘(상호 생략)’라는 상호로 동종·유사 업종에 종사하는 소외인과 완구제품에 대한 물품제조판매계약을 체결하고 그 이후 이 사건 등록상표가 부착된 레이싱카완구, 팽이완구 등을 대량 제조하여 소외인에게 계속적으로 판매하여 온 사실, 위 레이싱카완구 및 팽이완구 등의 포장용기에는 제품명, 사용연령, 재질, 제조원의 상호, 소재지 및 전화번호, 판매원의 상호, 주소, 전화번호 및 제조연월일 등이 기재되어 있는 사실을 알 수 있으며

89) 현행법 제119조 제1항 제3호

90) 현행법 제119조 제3항

로, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 플라스틱제완구, 세트완구에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 할 것이다.

그리고 피고가 레이싱카완구에 대하여 품질경영 및 공산품안전관리법(2004. 10. 22. 법률 제7237호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙(2004. 6. 9. 산업자원부령 제235호로 개정되기 전의 것) 제4조 [별표 2]에서 규정하는 안전검사를 받지 아니한 사실이 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 레이싱카완구가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니하였다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표가 레이싱카완구에 대하여 정당하게 사용되었음을 인정하는 데 아무런 장애가 되지 아니한다. 상고이유가 주장하는 대법원판례들은 사안을 달리하는 것이어서 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.

같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 사용에 관한 법리오해, 채증법칙 위반 및 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 199. 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결, 등록취소

이 사건 등록상표: **ESSIE** (지정상품: 미용업 등)

실사용상표: **essie** (사용상품: 네일숍)

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

### 1. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고가 운영하는 주식회사 암코에스(이하 '암코에스'라 한다)의 'C Nail' 네일숍 매장 내부 네일 폴리쉬 제품 진열대 상단에 '**essie**' 표장(이하 '이 사건 표장'이라 한다)이 표시된 점 및 2010년 9월 이전에 발간된 잡지에 게재된 위 네일숍 광고에도 그러한 사진이 포함된 점 등을 들어, 위 광고를 보거나 위 네일숍을 방문하는 수요자들은 매장 내부 정면에 표시된 이 사건 표장을 암코에스가 영위하는 '미용업' 등의 출처표시로 인식할 것이라는 이유로, 이 사건 등록서비스표 "**ESSIE**"(등록번호 생략)는 통상사용권자인 암코에스에 의하여 그 지정서비스업 중 '미용업', '미용상담업' 또는 '화장상담업'에 관하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 판단하였다.

### 2. 대법원의 판단

그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유에서 수긍하기 어렵다.

가. 상표법상 '서비스표'란 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말하므로(상표법 제2조 제2항 제2호), 서비스표의 불사용을 이유로 한 서비스표등록취소심판에서 서비스표의 사용이 인정되려면 서비스표권자 또는 그 사용권자가 서비스표를 자기 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용하여야 하고, 타인의 상품 또는 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용한 경우는 불사용을 이유로 한 서비스표 등록의 취소를 면하기 위한 서비스표의 사용에 해당한다고 할 수 없다.

나. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

(1) '**essie**'는 미국의 에씨 코스메틱사(Essie Cosmetics Limited. 2010년경 원고 회사에 인수되었다)에

의하여 1981년에 미국에서 처음 출시된 네일 폴리쉬 등 네일케어 제품의 전문 브랜드로서, 전 세계 95개 이상 국가에 있는 25만여 개 이상의 네일케어 샵 등에서 'essie' 제품을 사용하고 있다.

(2) 피고도 그가 운영하는 '○○○○○'라는 개인사업체와 암코에스(이하 피고와 암코에스를 통칭하여 '피고 등'이라 한다)를 통하여 1996년경부터 'essie' 네일케어 제품을 국내에 수입·판매하고 있을 뿐만 아니라 그 광고 등에 이 사건 표장을 사용하여 왔는데, 위 광고에서는 'essie'가 해외 유명 네일·뷰티 브랜드 중 하나로서 네일 폴리쉬 제품의 대명사로 불린다고 소개되기도 하였다. 피고 등의 이러한 광고 및 판매 활동으로 이 사건 표장은 국내 일반소비자들 사이에서도 네일 폴리쉬 제품 등의 상표로 어느 정도 알려져 있다.

(3) 암코에스는 'C Nail'이라는 브랜드로 네일숍을 운영하고 있는데, 그 네일숍 매장 입구의 상부와 측면에는 'C Nail'이라는 표장이 크게 표시되어 있고, 암코에스는 잡지 등을 통해서 'C Nail'이라는 브랜드의 네일숍을 운영한다고 광고도 하였다.

(4) 미용실 등의 경우에는 상호나 서비스표와는 별도로 매장에서 미용 서비스를 제공할 때 사용하거나 판매하는 미용제품의 상표를 매장 내의 제품 진열대 위나 벽면에 표시하는 경우가 많다.

다. 이처럼 암코에스의 네일숍 매장 입구에 'C Nail'이라는 '미용업' 등의 출처표시가 별도로 되어 있고, 이 사건 표장은 매장 내부의 네일 폴리쉬 제품이 진열된 진열대 위에 표시되어 있으며, 더욱이 이 사건 표장이 네일 폴리쉬 제품의 상표로서 국내에서도 어느 정도 알려진 점, 이 사건 등록서비스표는 알파벳 대문자로만 구성된 "ESSIE"라는 표장인 데 반하여 이 사건 표장은 알파벳 소문자로만 구성된 'essie'라는 표장으로 'essie' 네일케어 제품에 사용된 표장과 동일한 점 등을 고려하면, 위 네일숍 매장 내부에 표시된 이 사건 표장은 일반 거래통념상 암코에스가 피고 등이 수입·판매하는 'essie' 제품을 광고하거나 위 네일숍에서 'essie' 제품을 사용 또는 판매한다는 점을 알리기 위하여 사용한 것으로 보일 뿐 자기 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용한 것이라고 보기는 어렵다.

따라서 앞서 본 법리에 비추어 보면, 위 네일숍 내부에 위와 같이 이 사건 표장이 표시되었거나 그러한 사진이 위 네일숍의 광고에 포함되어 있더라도 이를 불사용을 이유로 한 서비스표 등록의 취소를 면하기 위한 이 사건 등록서비스표의 사용에 해당한다고 할 수 없다.

### 3. 소결론

그럼에도 원심은 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표가 그 통상사용권자에 의하여 지정서비스업 중 '미용업', '미용상담업' 또는 '화장상담업'에 관하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 불사용을 이유로 한 서비스표등록취소심판에서의 서비스표 사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 없다.

### 4. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 200. 대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결, 등록취소

이 사건 등록상표: 리엔 (지정상품: 립스틱 등)

상고이유를 판단한다.

### 1. 상고이유 제2점에 대하여

상표법은 제73조 제1항 제3호<sup>91)</sup>에서 등록상표를 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니함을 이유로 상표

등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고, 제3항<sup>92)</sup>에서는 그때 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있으나, 한편 제4항<sup>93)</sup>에서는 3년 이상 불사용하였음을 이유로 상표등록취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하고 있다. 이러한 규정으로 미루어 볼 때 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 심판청구를 한 경우에는 그 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대하여 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없을 뿐 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니며(대법원 1993. 12. 28. 선고 93후718, 725, 732, 749 판결, 대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후2916 판결 참조), 사용이 증명된 지정상품만에 대한 심판청구의 일부 취하가 허용되는 것도 아니다. 그렇다면 먼저 청구한 상표등록취소심판이 계속 중이라 하더라도 심판청구인으로서 등록취소 요건의 일부를 이루는 상표 불사용 기간의 역산 기산점이 되는 심판청구 일이나 등록취소를 구하는 지정상품의 범위를 달리하여 다시 상표등록취소심판을 청구할 이익이 있다 할 것이므로, 이 경우 공통으로 포함된 일부 지정상품에 관하여는 상표권자에게 중복하여 그 사용사실에 대한 증명책임을 부담시키는 것이 된다 하더라도 상표권자 역시 후에 청구된 등록취소심판에서도 지정상품 중의 하나에 대하여 사용을 증명하면 그 심판청구의 대상인 지정상품 전체에 관하여 상표등록의 취소를 면할 수 있는 이상 그러한 정도의 증명책임을 부담만으로 후에 청구된 취소심판이 상표법 제73조 제4항의 입법 취지에 반하는 것으로서 부적법하다고 할 수 없다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고가 2011. 3. 11. 특허심판원에 이 사건 등록상표(상표등록번호 번호 생략)의 지정상품 중 향수 등 33개 상품에 대하여 불사용을 이유로 등록취소심판(2011당525호)을 청구(이하 '별건 취소심판청구'라 한다)하고도, 2011. 8. 17. 특허심판원에 다시 별건 취소심판청구 대상의 일부인 립스틱 등 19개 상품을 포함하여 21개 지정상품에 대하여 불사용을 이유로 이 사건 등록취소심판(2011당1943호)을 청구하여, 이 사건 심결 당시에는 별건 취소심판에 대한 심결취소소송이 특허법원에 계속 중이었다고 하더라도, 이 사건 취소심판청구는 별건 취소심판청구와 심판청구일이 다르고 등록취소를 구하는 지정상품의 범위 또한 동일하지 아니하여 피고로서는 여전히 이 사건 등록취소심판을 청구할 이익이 있다 할 것이므로, 이 사건 취소심판청구가 상표법 제73조 제4항의 입법 취지에 반하는 것으로서 부적법하다고 보기 어렵다.

같은 취지의 원심판단은 옳고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제73조 제4항에 관한 법리오해의 위법이 없다.

## 2. 상고이유 제1점에 대하여

상표법 제73조 제3항은 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 동일·유사 지정상품군 단위로 등록취소심판을 청구하여야 한다는 규정을 별도로 두고 있지 아니하다. 이러한 규정 내용에, 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사범위를 정한 것은 아니므로 상품구분표의 같은 유별에 속한다고 하여 바로 유사상품이라고 단정할 수 없는 점, 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 입법 목적이 있고 이러한 불사용에 대한 제재의 실효성을 강화하기 위하여 일부 지정상품에 대한 취소심판제도가 도입된 점 등을 아울러 고려하여 보면, 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우 이해관계인은 취소를 필요로 하는 지정상품의 범위를 임의로 정하여 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다 할 것이고, 등록상표의 지정상품 중 유사범위에 속하는 지정상품을 모두 포함하여 취소심판을 청구하지 않으면 그 심판청구가 인용되어도 심판청구인이 후에 유사상품에 관하여 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하거나 그 상표등록

91) 현행법 제119조 제1항 제3호

92) 현행법 제119조 제2항

93) 현행법 제119조 제3항

을 받을 수 없다는 사정을 들어 유사범위에 속하는 일부 지정상품만에 대한 등록취소심판을 청구할 이익이 없다고 할 수 없다.

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 같은 취지에서 피고가 이 사건 등록상표의 지정상품 중 이 사건 취소심판청구에 관계되는 지정상품 이외에 그와 유사범위에 속하는 지정상품을 모두 포함하여 취소심판을 청구하지 않았다 하더라도 이 사건 취소심판청구가 심판청구의 이익이 없다고는 할 수 없다고 판단한 것은 옳고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판에 있어 심판청구의 이익에 관한 법리오해의 위법이 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 201. 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1213 판결, 등록취소




이 사건 등록상표: KATANA GOLF (지정상품:





실사용상표: (사용상품:

상고이유를 판단한다.

### 1. 상고이유 제1점에 대하여

원심판결 이유에 의하면 원심은, 피고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 “” (이하 ‘실사용상표’라 한다)를 골프클럽에 사용하였는데, 실사용상표는 이 사건 등록상표(등록번호 제

429841호) “ KATANA GOLF”와 마찬가지로 ‘’ 도형과 영문자 ‘KATANA’ 및 ‘GOLF’를 모두 포함하고 단지 도형과 영문자가 2단 배열에서 3단 배열로 변형된 정도에 불과하여 이들 상표는 거래사회의 통념상 동일한 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 상표권자인 피고에 의하여 그 지정상품인 골프클럽에 사용되었다 할 것이어서 상표법 제73조 제1항 제3호<sup>94)</sup>의 상표등록 취소사유가 없다고 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제3호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

### 2. 상고이유 제2점에 대하여

상표법 제73조 제1항 제2호<sup>95)</sup>의 상표등록취소 심판청구는 등록상표의 지정상품 전체에 대하여만 할 수

94) 현행법 제119조 제1항 제3호

95) 현행법 제119조 제1항 제1호

있고 그 일부에 대한 청구는 허용되지 않으므로, 심판절차에서 등록상표 중 일부 지정상품에 대하여 상표법 제73조 제1항 제3호의 상표등록 취소사유를 주장하였다가 그 후의 심결취소소송 절차에서 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수는 없다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 같은 취지에서, 이 사건 심판절차에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 일부인 상품류 구분 제28류의 지정상품에 대하여만 상표법 제73조 제1항 제3호의 상표등록취소심판을 청구하였다가 이 사건 심결취소소송에 이르러 비로소 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수는 없다는 이유로, 이 사건 등록상표에 위 제2호의 취소사유가 있다는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제2호에 관한 법리오해의 위법이 없다.

### **3. 상고이유 제3점에 대하여**

위에서 본 바와 같이 원고가 이 사건 심결취소소송 절차에서 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수 없다고 한 원심의 판단이 정당한 이상, 원심이 이 사건 심결취소소송에서 위 취소사유를 추가로 주장할 수 있음을 전제로 하여 가정적으로 이 사건 등록상표에 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록 취소사유가 없다고 판단한 부분에 대한 원고의 상고이유는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

### **4. 결론**

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 7 · 권리범위확인심판

### 202. 대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표: **SANGMOOSA** (지정상품: 태권도복 등)

확인대상표장: **SANG MOO SA** (사용상품: 태권도복)

상고이유를 판단한다.

상표권의 적극적 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장에 대하여 상표권의 효력이 미치는가 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 그 심결이 확정된 경우 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 그런데 적극적 권리범위확인 심판청구의 상대방이 확인대상표장에 관하여 상표법 제57조의3<sup>96)</sup>의 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’(이하 ‘선사용권’이라고 한다)를 가지고 있다는 것은 대인적(對人的)인 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 상표권 침해소송이 아닌 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리·판단하는 것은 허용되지 아니한다(대법원 1982. 10. 26. 선고 82후 24 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결 등 참조).

원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고의 선사용권이 있음을 이유로 들어 ‘태권도복’에 사용한 확인대상표장 “**SANG MOO SA**”가 ‘검도복, 유도복, 체조복, 태권도복’ 등을 지정상품으로 한 이 사건 등록상표(출원일 2006. 3. 10., 등록번호 생략) “**SANGMOOSA**”의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다.

앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에는 권리범위확인심판에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 나아가, 상표법은 2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정될 때 선사용권에 관한 제57조의3 규정이 신설되었고, 그 부칙 제7조는 “제57조의3의 개정규정은 2007. 7. 1. 이후 최초로 타인이 상표등록출원을 하여 등록되는 상표에 대하여 선사용자가 동 개정규정의 요건을 갖춘 경우부터 적용한다.”라고 정하고 있어, 2007. 7. 1. 전에 출원되어 등록된 이 사건 등록상표에 대하여는 위 규정이 적용되지 아니하므로, 위와 같은 원심의 판단에는 상표법 제57조의3의 적용시기에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 나머지 상고이유의 주장에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 202-1. 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표: **송석** (지정상품: 건축용 비금속제 타일 등)

96) 현행법 제99조



## 확인대상표장: **송석** (사용상품: 송석타일)

직권으로 판단한다.

1. 상표권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 표장(이하 '확인대상표장'이라 한다)에 대하여 상표권의 효력이 미치는가 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 그 심결이 확정된 경우 각하심결이 아닌 한 심판의 당사자뿐 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 따라서 소극적 권리범위 확인심판의 청구인이 확인대상표장과 피심판청구인의 등록상표가 표장 및 그 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 아니한 채, 다만 자신은 상표법 제57조의3<sup>97)</sup>의 '선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리'(이하 '선사용권'이라고 한다)를 가지고 있다거나, 피심판청구인의 상표등록출원 행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 등의 대인적(對人的)인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 그 확인의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다(대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결 등 참조). 한편 권리범위 확인심판에서 확인의 이익의 유무는 직권조사사항이므로 당사자의 주장 여부에 관계없이 특허심판원이나 법원이 직권으로 판단하여야 한다.

2. 기록에 의하면, 원고는 사용상품을 송석타일 등으로 하고 “**송석**”과 같이 구성된 확인대상표장

이 지정상품을 건축용 비금속제 타일 등으로 하고 “**송석**”과 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 번호 생략)와 표장 및 그 사용(지정)상품이 동일·유사하다는 점은 다투지 아니한 채, 다만 자신에게 선사용권이 있음을 이유로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였음을 알 수 있다.


앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 위와 같은 사유는 대인적인 상표권 행사의 제한사유에 불과할 뿐 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 이 사건 권리범위 확인심판 청구는 그 확인의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다. 그렇다면 특허심판원으로서 당사자의 명시적인 주장이 없더라도 확인의 이익 유무를 직권으로 조사하여 이 사건 심판청구를 각하하였어야 마땅한데도 본안으로 나아가 이 사건 심판청구를 기각하는 심결에 이른 잘못이 있고, 원심 역시 이를 간과한 채 본안에 관하여 판단하였으니, 원심판결에는 소극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다. 한편 원고는 당심에 이르러 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니하는 사유 중의 하나로 피고의 이 사건 등록상표에 대한 등록출원행위가 원고에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 주장을 추가하였으나, 위와 같은 사유에 기한 권리범위 확인심판 청구 역시 확인의 이익이 없어 부적법함은 마찬가지이다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하되, 이 사건은 이 법원이 직접 재판하기에 충분하므로 이 법원이 직접 판결하기로 하여, 특허심판원이 2011. 10. 6. 2010당769호 사건에 관하여 한 심결을 취소하고, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제99조를 적용하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 203. 대법원 2014. 3. 27. 선고 2013후2316 판결, 권리범위확인

97) 현행법 제99조



이 사건 등록상표:  (지정상품: 가정용 식육연화제 등)

확인대상표장: **화미미정** (사용상품: 요리용 맛술)

등록상표: **미정** (지정상품: 소스 등)

상고이유(상고이유서 제출기한 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

**화미미정**

원고의 확인대상표장

**미정**

원고의 등록상표



**미정**

피고의 이 사건 등록상표

## 1. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면, 원심은 ‘요리용 맛술’을 사용상품으로 하는 원고의 확인대상표장을 ‘소스’ 등을 지정상품으로 하는 원고의 등록상표(상표등록번호 1 생략)와 대비하면, 이들 상표는 모두 ‘미정’으로 호칭될 수 있으나, 바탕색의 유무와 글자색, 글자 수 및 글자 내용 등의 차이로 외관이 현저히 다르므로 확인대상표장은 거래의 통념상 원고의 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당한다고 보기 어렵다는 이유로, 확인대상표장의 사용이 원고의 등록상표를 적법하게 사용한 것에 해당한다는 원고의 주장을 배척한 후, 확인대상표장이 ‘그레이비’ 등을 지정상품으로 하는 피고의 이 사건 등록상표(상표등록번호 2 생략)의 권리 범위에 속한다고 판단하였다.

## 2. 대법원의 판단

그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유에서 수긍하기 어렵다.

가. 상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 ‘등록상표인 확인대상표장’에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다고 할 것이다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결 등 참조). 이때 ‘등록상표인 확인대상표장’에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함한다고 할 것이므로, 확인대상표장이 등록상표에 다른 문자나 도형 등을 부가한 형태로 되어 있다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다.

나. 기록에 의하면, 원고는 확인대상표장 사용상품에 별지와 같은 라벨을 부착하였는데, 그 라벨에는 원고의 상호 ‘화미제당 주식회사’ 중 중심적 식별력이 있는 ‘화미’를 영문자로 표기한 ‘Hwami’라는 표장, ‘Hwami’와 원고 상호의 약칭인 ‘화미제당(株)’를 이단으로 병기한 표장, ‘식자재 대표브랜드 화미’라는 문구 등이 포

함되어 있고, 확인대상표장은 위 라벨 중앙의 문자 부분을 발췌한 것인 점 등을 알 수 있다.

이러한 사정과 함께, 확인대상표장은 ‘화미’ 부분과 ‘미정’ 부분의 글자색이 달라 일반 수요자나 거래자는 확인대상표장이 원고의 상호 중 중심적 식별력을 가지는 ‘화미’와 ‘미정’이라는 문자가 결합한 것임을 쉽게 알 수 있는 점, 그러한 결합으로 확인대상표장 전체에 어떤 새로운 관념이 형성되는 것도 아닌 점, 확인대상표장에서 ‘미정’ 부분은 원고의 등록상표 ‘**미정**’과 글자체와 바탕색의 유무에서 차이가 있으나 그러한 차이는 거래의 통념상 원고의 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 정도의 변형에 불과한 점 등을 고려하면, 확인대상표장은 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 원고의 등록상표 ‘**미정**’에 ‘화미’라는 부분이 단순히 부가된 것이므로, 위에서 본 법리에 비추어 보면 확인대상표장은 원고의 등록상표와 동일성 있는 상표에 해당한다고 할 것이다.

다. 그럼에도, 원심이 확인대상표장이 원고의 등록상표와 표장이 동일하지 아니하다고 보아, 확인대상표장은 원고의 등록상표를 사용한 것이라는 원고의 주장을 배척한 데에는 상표의 동일성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 204. 대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표: **REVANESSE** (지정상품: 화장품겔)

확인대상표장: **Reviness** (사용상품: 히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제)

등록상표: **리바이네스** (지정상품: 의료용필러 등)

상고이유를 판단한다.

1. 상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의 ‘등록상표인 확인대상표장’에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결, 대법원 2014. 3. 27. 선고 2013후2316 판결 등 참조). 이때 ‘등록상표인 확인대상표장’에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다. 확인대상표장이 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분을 생략한 형태로 되어 있다고 하더라도, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한 이는 등록상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 피고의 확인대상표장은 ‘’이고 그 사용상품은 ‘히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제’이다. 피고의 등록상표(상표등록번호 생략)는 2016. 7. 12. 출원

되어 2017. 4. 24.에 등록된 ‘ 리바이네스’이고, 그 지정상품은 ‘제10류 의료용필러, 의료용필러기기, 의료용필러주입기, 피부과용필러’이다.

나. 확인대상표장은 영문자 ‘Reviness’로 구성되어 있고, 피고의 등록상표는 확인대상표장과 동일한 형태의 영문자 ‘Reviness’와 이를 단순히 음역한 한글 ‘리바이네스’가 이단으로 병기되어 있다. 확인대상표장은 피고의 등록상표 중 한글 음역 부분을 생략한 형태로 되어 있으나 한글 ‘리바이네스’의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 ‘리바이네스’로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 거래통념상 피고의 등록상표와 동일성 있는 상표에 해당한다.

다. 기록에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 확인대상표장의 사용상품인 ‘히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제’는 피고의 등록상표의 지정상품 중 ‘의료용필러, 피부과용필러’와 거래통념상 동일성 있는 상품에 해당한다.

(1) 의료용 또는 피부과용 필러(filler)는 주름이나 패인 흉터 등에 주사하거나 삽입하는 충전제로서, 현재 전체 필러 시장의 90%를 히알루론산 성분의 필러가 차지하고 있다.

(2) 피고는 확인대상표장의 사용상품인 ‘히알루론산 성분의 주름개선제, 보습제, 피부탄력제’를 피부에 주사하는 필러 형태로 사용하고 있다.

(3) 피고의 등록상표의 지정상품 중 ‘의료용필러, 피부과용필러’는 2017. 1. 1. 시행된 니스(NICE) 상품분류 제11판에 처음으로 수록되었고, 그 이전에는 위와 같은 필러 제품은 지정상품을 상품분류 제3류 또는 제5류의 ‘주사기에 담긴 미용관리과정에 사용되는 화장용 겔’, ‘히알루론산이 포함된 주름개선용 화장품 또는 약제’ 등으로 하여 상표 등록된 바 있다.

(4) 양 상품은 그 품질-용도-형상-사용방법-유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정이 서로 공통된다.

라. 그렇다면 확인대상표장은 피고의 등록상표와 동일하므로, 이 사건 심판청구는 피고의 등록상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다.

마. 그런데도 이 사건 심판청구를 각하하지 않고 본안으로 나아가 이를 기각한 특허심판원의 심결에는 잘못이 있고, 원심 역시 이를 간과하고 본안으로 나아가 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단하였으므로, 원심판결에는 권리범위확인심판의 적법요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하되, 이 사건은 직접 재판하기에 충분하므로, 특허심판원이 2017. 11. 14. 2016당1614호 사건에 관하여 한 심결을 취소하고, 소송총비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 205. 특허법원 2004. 1. 15. 선고 2003허4191 판결, 권리범위확인



**SPA**

이 사건 등록상표: (지정상품: 화장비누 등)

**스파**

확인대상표장: **Relax SP△** (사용상품: 영양크림)



등록상표: (지정상품: 바디안에센스 등)

**1. 기초사실**

갑1, 2호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

**가. 이 사건 등록서비스표**

- (1) 등록번호 : 제129799호
- (2) 출원일/등록일 : 1985. 9. 4./1986. 9. 2. (1997. 2. 18. 갱신등록)



**SPA**

(3) 표장

**스파**

(4) 등록권리자 : 피고

(5) 지정서비스업 : 칫솔갑, 칫솔, 치약, 클렌저, 가정용석유계합성세제, 샴푸, 세액, 약용비누, 가루비누, 화장비누 {구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 [별표 1] 상품류구분 제13류}

**나. (가)호 표장**

(1) 표장 : **Relax SP△**

(2) 사용 상품 : 토너, 에멀전, 영양크림, 에센스, 아이크림

**다. 이 사건 심결의 경위**

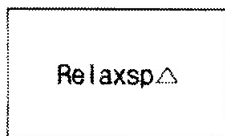
피고는 (가)호 표장은 'SP△'만에 의하여 '스파'로 호칭될 수 있어 이 사건 등록상표의 한 요부인 'SPA'와 칭호, 관념에서 동일하고, 그 사용상품도 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 취지의 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2002당3009호로 심리하여, 2003. 7. 1. 아래 라.항 기재와 같은 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

**라. 이 사건 심결 이유의 요지**

이 사건 등록상표는 도형 부분과 문자 부분으로 분리되어 관찰될 수 있고 문자 부분에 의하여 '스파'로 호칭 및 관념될 수 있으며, (가)호 표장 역시 'Relax' 부분과 'SP△' 부분으로 분리되어 관찰될 수 있을 뿐만 아니라 그 중 'SP△' 부분의 '△'이 'A'로 인식되어 위 부분은 '스파'로 호칭되고 관념될 수 있으므로, 양 상표는 그 호칭 및 관념이 동일한 상표이고, 'SPA'가 이 사건 등록상표의 지정상품의 성질을 보통으로 표시하는 표장이거나 현저한 지리적 명칭으로 된 상표라 할 수 없다. 또한, 이 사건 등록상표의 지정상품과 (가)호 상표의 사용상품은 그 용도, 품질, 형상, 수요자, 판매장소 등이 동일하여 유사한 상품이다. 따라서 (가)호 표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다.

## 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자의 주장

### 가. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지



(1) (가)호 표장과 동일성이 있는 상표인 " (이하 '소외 등록상표'라 한다)가 2003. 10. 31. 등록되어 피고의 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없게 되었으므로, 이 사건 소는 부적법하여 각하되어야 한다.

(2) (가)호 표장은 다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

① 이 사건 등록상표의 'SPA'는 일반거래계에서 '온천수' 또는 '온천수, 광천수를 통한 마사지 효과'라는 뜻으로 널리 알려져 있으므로 지정상품인 '화장비누' 등과 관련하여 원재료의 성분, 효능 등을 보통으로 표시하는 표장일 뿐만 아니라 온천으로 유명한 벨기에 국가의 세계적인 휴양지를 나타내는 현저한 지리적 명칭으로 일반인들에게 널리 인식되어 있는 표장이므로 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4호에 의하여 식별력이 없는 부분이고, 따라서 이 사건 등록상표의 'SPA'와 (가)호 표장의 'SP△'를 비교하여 양 상표의 유사 여부를 결정할 수 없다.

② (가)호 표장의 'SP△'는 'SPA'로 인식될 수 없고, 가사 그렇게 인식된다 하더라도 위 가.항에서 본 바와 같이 'SPA'는 현저한 지리적 명칭이고 그 사용상품의 품질, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이므로 상표법 제51조 제2호, 제3호에 의하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니한다.

③ (가)호 표장은 'Relax'와 'SP△'로 분리되어 인식되기보다는 그 전체로서 '릴락스에스피' 또는 '릴락스파'로 호칭, 관념될 것이므로, 나무모양의 도형과 'SPA' 및 '스파'라는 문자의 결합상표인 이 사건 등록상표와 유사하다고 할 수 없다.

④ 이 사건 등록상표의 지정상품과 (가)호 표장의 사용상품은 그 형상, 용도, 판매부문, 수요자의 범위 등이 상이하여 서로 유사하지 아니하다.

### 나. 피고의 주장

(1) 소외 등록상표는 사각형의 도형 안에 첫 글자만 대문자이고 나머지는 소문자인 'Relaxsp△'가 들어 있는 형태의 상표로서 (가)호 표장과 동일하지 아니할 뿐만 아니라 곧 무효가 될 상표이고, 권리범위확인심판을 청구할 이익이 있는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 소외 등록상표가 이 사건 심결시 이후에 등록되었다는 점을 들어 이 사건 소가 부적법하게 되었다 할 수 없다.

(2) 이 사건 등록상표는 도형과 문자부분으로 분리될 수 있고 문자부분의 'SPA'가 지정상품의 성분, 효능 등을 보통으로 표시하는 표장이거나 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장이라 할 수 없으며, (가)호 표장은 'Relax'와 'SP△'로 분리되고 'SP△'는 'SPA'로 인식될 수 있어 이 사건 등록상표와 (가)호 표장은 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품과 (가)호 표장의 사용상품 또한 유사하므로, (가)호 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

## 3. 이 사건 소의 적법 여부에 관한 판단

### 가. 판단 기준

상표권의 권리범위확인 은 등록된 상표를 중심으로 어떠한 미등록상표가 적극적으로 등록상표의 권리범

위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로 상대방의 상표가 등록상표인 경우에는 설사 그것이 청구인의 선등록상표와 동일 또는 유사한 것이라 하더라도 상대방의 상표 내용이 자기의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 상대방의 등록이 상표법 소정의 절차에 따라 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없는 것임에도 그에 의하지 아니하고 곧 상대방의 등록상표의 효력을 부인하는 결과가 되므로 상대방의 등록상표가 자신의 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판 청구는 부적법하다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결 등 참조). 한편, 특허심판원 심결의 취소소송에서 심결의 위법 여부는 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있는 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 삼아 심결이 부적법하다는 이유로 이를 취소할 수는 없으나(대법원 2002. 4. 12. 선고 99후2211 판결 등 참조), 취소소송 자체를 구할 이익이 있는지 여부 등 소송요건의 존부는 원칙적으로 사실심의 변론종결시를 기준으로 하여 판단하되 사실심 변론종결시 이후 소의 이익 등 소송요건이 흠결되는 경우 그러한 사정도 고려하여 소의 이익이 없다고 보는 것이 대법원 판례의 일반적인 경향이라 할 것이다(대법원 1999. 6. 8. 선고 99다17401, 17418 판결, 대법원 2001. 5. 8. 선고 98후1921 판결 등 참조).

#### 나. 인정 사실

갑42호증, 갑43호증의 1 내지 3, 갑44 내지 46호증의 각 기재에 의하면, 소외 등록상표가 이 사건 심결의 심결시 이후인 2003. 11. 19. 한국화장품 주식회사를 상표권자로, 지정상품을 상표법시행규칙 제6조 제1항의 [별표 1] 상품류 구분 제3류인 '나리싱크림, 립스틱, 마스크라, 마스크팩, 바디안에센스, 스킨밀크, 스킨프레시너, 아이라이너, 아이섀도, 콤팩트용고형분'으로 하여 등록된 사실 및 같은 달 28. 위 상표에 대한 상표권이 원고에게 이전·등록된 사실을 인정할 수 있다.

#### 다. 판단

그러므로 살펴건대, 소외 등록상표는 사각형의 도형과 문자가 결합된 상표이고, 문자 부분인 'Relaxsp△'는 첫 글자만 대문자이고 나머지는 모두 소문자이며 전혀 띄어쓰기가 되어 있지 않다는 점에서 (가)호 표장과 차이가 있으나, 사각형의 도형은 식별력이 없는 윤곽에 불과하고 문자크기가 변경되거나 띄어쓰기를 하지 않았다는 점만으로 상표의 칭호나 관념이 변경된다고 할 수 없으므로, 양 상표는 거래사회의 통념상 동일한 상표로 보아야 할 것이다.

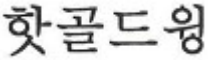
그렇다면, (가)호 표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 실질에 있어서 소외 등록상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인청구에 해당하여 확인의 이익이 없다 할 것인바, 이 사건 심결의 심결 당시에는 소외 등록상표가 등록되어 있지 않았으므로 심결 이후에 소외 등록상표가 등록된 점을 들어 이 사건 권리범위확인심판청구를 각하하지 아니한 이 사건 심결이 위법하다고 할 수는 없으나, 이 사건 소송의 변론종결시 및 그 이후의 사실 및 권리상태를 기준으로 할 때 (가)호 표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것은 부적법하게 되었다 할 것이고, 따라서 이 사건 소를 통하여 (가)호 표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단한 이 사건 심결의 당부를 구할 이익 또한 없어졌다고 봄이 타당하므로, 결국 이 사건 소는 부적법하다 할 것이다 (한편, 피고는 소외 상표가 곧 무효가 될 상표이므로 이 사건 심판청구가 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판이 될 수 없다는 취지로 주장하나, 등록된 상표에 관하여는 상표법 소정의 절차에 따라 무효심결이 확정되기까지는 그 무효를 주장할 수 없는 것이므로, 위 주장은 그 자체로 이유 없다).

#### 4. 결론

그러므로 이 사건 소를 각하하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

### 206. 대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표:  (지정상품: 계육 등)

확인대상표장:  (사용상품: 매운맛 소스가 가미된 닭날개 튀김)

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서 등의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

상표에 관한 권리범위확인심판의 심결이 확정된 경우 그 심결이 민사·형사 등 침해소송을 담당하는 법원을 기속하지는 못한다고 하더라도, 상표법 제75조<sup>98)</sup>가 “상표권자·전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.”고 규정하고, **상표법 제86조 제2항<sup>99)</sup>**에 의하여 준용되는 특허법 제186조 제2항은 “심결에 대한 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기할 수 있다.”고 규정하여 권리범위확인심판과 그 심결취소소송을 명문으로 인정하고 있는 이상, 상표에 관한 권리범위확인심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자가 유효하게 존속하고 있는 심결에 불복하여 심결의 취소를 구하는 것은 위 상표법의 규정에 근거한 것으로서, 상표권이 소멸되거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸하는 등 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 특별한 사정이 없는 한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3325 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고가 2007. 3. 21. 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 소극적 권리범위확인심판을 제기하였으나 특허심판원이 2008. 4. 28. 확인대상표장이 이 사건 등록상표(등록번호 : 제 522414호)의 권리범위에 속한다는 이유로 청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 한 점, 비록 피고가 이 사건 등록상표의 상표권 침해와 관련된 민사소송을 2006. 7. 11. 제기하여 2008. 7. 25. 원고 승소판결이 선고되었고, 그 과정에서 이 사건 심결이 먼저 내려져 위 민사판결에 고려될 수 있었으며 이 사건 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 2010. 5. 13. 그대로 확정되었다고 하더라도 여전히 원고에게 불리한 이 사건 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, 확정된 위 민사판결은 이 사건 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 구속력이 없으므로 원고는 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 이 사건 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 달리 이 사건 심결 이후 이 사건 등록상표의 상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 이 사건 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하는 점 등에 비추어 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 할 것이다.

그럼에도 불구하고, 원심이 상표권의 권리범위확인심판은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 확인대상표장과의 관계에서 당해 등록상표의 효력이 미치는 범위에 관하여 현실적인 다툼이 계속되고 있고, 동일한 심판 대상에 대하여 가장 유효·적절한 분쟁해결수단인 침해금지청구나 손해배상청구와 같은 민사 본안소송의 판결이 내려지기 전에 그 권리범위의 속부를 확정할 실익이 있는 경우에 확인의 이익 내지 소의 이익이 있다는 전제에서 이 사건 심결취소소송은 소의 이익이 없다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 권리범위확인심판에 있어서 심결취소소송의 소의 이익에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

98) 현행법 제121조

99) 현행법 제162조 제2항



## 8 ▪ 심결취소소송

### 207. 대법원 2016. 8. 18. 선고 2015후789 판결, 거절결정

상고이유에 대하여 판단한다.

기록에 의하면, 원고는 이 사건 출원상표(상표출원번호 생략)에 대한 거절결정을 유지한 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다가, 2015. 4. 10. 원심에서 원고 패소판결이 선고되자 4. 23. 상고를 제기한 후, 4. 29.에 이르러 위 상표등록의 출원을 취하하였음을 알 수 있다.

상표등록의 출원이 취하된 경우에는 그 출원이 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 비록 그 출원에 대한 거절결정을 유지하는 심결이 있더라도 그 심결의 취소를 구할 이익이 없고 심결취소의 소는 부적법하게 된다.

그러므로 원심판결을 파기하되, 이 사건은 대법원이 직접 재판하기에 충분하므로 재판하기로 하여 이 사건 소를 각하하고, 소송총비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 208. 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결, 권리범위확인

#### 1. 원심의 판단

원심은 "피고가 사용하는 표장(이하 '피고의 사용표장'이라 한다)은 원고들 및 소의 주식회사 모나리자(본점: 대전 대덕구 문평동 41-2, 이하 '소외 회사'라 한다)의 3인 공유로 등록된 이 사건 등록상표와 외관·호칭·관념이 서로 다른 상표이므로 피고의 사용표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다."는 특허심판원 2001. 8. 31.자 2001당395 심결의 취소를 구하는 원고들의 이 사건 소에 대하여 아래와 같은 이유로 이를 각하하였다.

즉, 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제54조 제5항, 제6항<sup>100)</sup>은 상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다고 규정하고 있고, 상표법 제77조<sup>101)</sup>는 특허법 제139조를 준용하여 상표권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야만 한다고 규정하고 있으므로, 상표권의 공유관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 것이라 할 것이어서, 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 그 소송의 목적이 공유자 전원에게 합일적으로 확정될 필요가 있는 고유필수적 공동소송이므로 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 한다고 전제할 다음, 이 사건 등록상표의 공유자 3인 중 소외 회사를 제외한 원고들만이 제기한 이 사건 소송은 소송요건을 갖추지 못한 것으로서 부적법하고, 이와 같은 소송은 보존행위에 해당한다고 볼 수도 없어, 이 사건 소는 그 심결의 적법 여부에 관하여 나아가 판단할 필요도 없이 부적법하다는 것이다.

#### 2. 대법원의 판단

그러나 원심의 이러한 판단은 수긍할 수 없다.

상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분

100) 현행법 제93조 제2항, 제3항

101) 현행법 제124조 제2항, 제3항



을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수도 없는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지는 점은 원심이 실시한 바와 같지만, 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다.

한편, 상표법 제77조는 상표권이 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 심판절차에 관하여 고유필수적 공동심판을 규정한 특허법 제139조를 준용하고 있으나, 그 심결취소소송절차에 대하여는 아무런 규정을 두고 있지 아니하다. 그러나 심결취소소송절차에 있어서도 공유자들 사이에 합일확정의 요청은 필요하다고 할 것인데, 이러한 합일확정의 요청은 상표권의 공유자의 1인이 단독으로 심결취소소송을 제기한 경우라도 그 소송에서 승소할 경우에는 그 취소판결의 효력은 행정소송법 제29조 제1항에 의해 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 전원과의 관계에서 심판절차가 재개됨으로써 충족되고, 그 소송에서 패소하더라도 이미 심판절차에서 패소한 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 아니하므로, 어느 경우에도 합일확정의 요청에 반한다거나 다른 공유자의 권리를 해하지 아니하는 반면, 오히려 그 심결취소소송을 공유자 전원이 제기하여야만 한다면 합일확정의 요청은 이를지언정, 상표권의 공유자의 1인이라도 소재불명이나 파산 등으로 소의 제기에 협력할 수 없거나 또는 이해관계가 달라 의도적으로 협력하지 않는 경우에는 나머지 공유자들은 출소기간의 만료와 동시에 그 권리행사에 장애를 받거나 그 권리가 소멸되어 버려 그 의사에 기하지 않고 재산권이 침해되는 부당한 결과에 이르게 된다.

따라서 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다 할 것이고, 위와 같이 공유자 1인에 의한 심결취소소송의 제기를 인정하더라도 위에서 본 바와 같이 다른 공유자의 이익을 해한다거나 합일확정의 요청에 반하는 사태가 생긴다고 할 수 없다.

그렇다면 피고가 제기한 이 사건 등록상표에 관한 권리범위확인심판에서 패소한 원고들로서는 이 사건 등록상표권의 권리행사를 방해하는 위 심결의 확정을 배제하기 위하여 보존행위로서 이 사건 심결취소소송을 제기할 수 있다고 할 것이다.

그럼에도, 원심판결은 이 사건 소송이 소송요건을 갖추지 못한 것으로서 부적법하다고 단정한 나머지 심결의 적법 여부에 관하여 나아가 살펴보지 아니하고 소를 각하하고 말았으니, 원심판결에는 상표권이 공유인 경우에 심결취소소송의 당사자적격 등에 관한 법리오해의 위법이 있다고 하지 않을 수 없고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하여 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 209. 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후1997 판결, 거절결정

상고이유를 판단한다.

### 1. 상고이유 제1, 2점에 대하여

가. 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장은 거절결정의 이유 외에도 심사나 심판 단계에서 의견서 제출의 기회를 부여한 사유 및 이와 주요한 취지가 부합하는 사유를 해당 심결의 결론을

정당하게 하는 사유로 주장할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 이를 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 등 참조). 그리고 상표법 제25조<sup>102)</sup>, 제27조<sup>103)</sup>에 따라 상표등록이의신청서에 기재되어 출원인에게 송달됨으로써 답변서 제출의 기회가 주어진 사유는 의견서 제출의 기회가 부여된 사유로 볼 수 있다(대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1412 판결 등 참조).

나. 원심은 판시와 같은 이유로, 피고 보조참가인 주식회사 아이에스이커머스가 원심에서 ‘이 사건 출원서비스표가 선사용서비스표 1과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호<sup>104)</sup>에 해당한다’고 주장하고 있고, 이는 위 피고 보조참가인이 상표등록이의신청서에서 주장한 사유와 주요한 취지가 부합하므로 원고에게 실질적으로 의견서 제출의 기회를 준 것으로 볼 수 있어, 이를 근거로 이 사건 심결의 당부를 판단할 수 있다는 취지로 판단하였다.

다. 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 원심의 판단은 위 법리에 기초한 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 심결 취소소송의 심리범위 및 의견서 제출의 기회 부여에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다.

상고이유로 들고 있는 대법원 판결은 이 사건과 사안이 다르므로 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.

## 2. 상고이유 제3, 4점에 대하여

가. 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 자유로운 심증으로 사실주장을 판단하므로, 자유심증주의의 한계를 벗어나지 아니하는 한 증거의 가치 판단 및 사실인정은 사실심 법원의 재량에 속하고, 사실심 법원이 적법하게 확정된 사실은 상고법원을 기속한다(행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제202조, 제432조).

나. 원심은 판시와 같은 이유로, (1) 선사용서비스표 1은 이 사건 심결 시인 2015. 2. 3. 무렵 특정인의 의류판매업이라고 인식될 정도로 알려져 있었다고 인정된 다음, (2) 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업인 원단소매업과 선사용서비스표 1의 사용서비스업인 의류판매업은 경제적으로 밀접한 관련성이 있어서 이 사건 출원서비스표가 원단소매업에 사용된다면 선사용서비스표 1의 의류판매업과 동일·유사한 서비스업에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용서비스표 1의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 수 있다고 인정하여, (3) 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 판단하였다.

다. 선사용서비스표 1의 인지도에 관한 원심의 판단을 다투는 상고이유 주장은 실질적으로 사실심 법원의 자유심증에 속하는 증거의 취사 선택과 증거가치의 판단 및 이에 기초한 사실인정을 다투는 것에 불과하다. 그리고 원심판결 이유를 위 법리와 원심판시 관련 법리 및 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 상표법 제7조 제1항 제11호의 적용과 관련하여 ‘특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는지’에 대한 판단 기준, 서비스업의 경제적 관련성 및 출처의 오인·혼동 가능성 등에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 위법이 없다.

## 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

102) 현행법 제60조

103) 현행법 제66조

104) 현행법 제34조 제1항 제12호

## 9 ■ 특허법원 전속관할

### 209-1. 대법원 2023. 12. 28. 선고 2023다277260 판결, 손해배상

상고이유를 살펴보기에 앞서 직권으로 판단한다.

1. 2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 제24조 제2항, 제3항은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 '특허권 등의 지식재산권'이라 한다)에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 하되, 그 지방법원이 서울중앙지방법원이 아닌 경우 서울중앙지방법원에도 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 제1조, 제2조에 의하여 그 시행일인 2016. 1. 1. 이후 최초로 소장이 접수된 사건부터 적용된다.

한편 2015. 12. 1. 법률 제13522호로 개정된 법원조직법 제28조, 제28조의4 제2호, 제32조 제2항은 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외하고 특허법원이 심판한다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 제1조, 제2조에 의하여 2016. 1. 1.부터 시행하되 그 시행일 전에 소송계속 중인 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건에 대하여 위 시행일 이후에 제1심판결이 선고된 경우에도 적용된다.

따라서 특허권 등의 지식재산권 침해로 인한 손해배상청구 사건의 제1심을 지방법원 단독판사가 심판한 경우에도 그 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다(대법원 2017. 12. 28. 선고 2017다259599 판결, 대법원 2020. 2. 27. 선고 2019다284186 판결 참조).

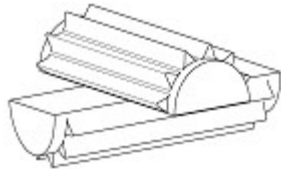
2. 기록에 의하면, 이 사건은 원고가 피고들을 상대로 주위적으로 상표권 침해로 인한 손해배상을 구하고, 예비적으로 부정경쟁행위로 인한 손해배상을 구하는 사건으로서 민사소송법 제24조 제3항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하는데, 위 개정 법원조직법 시행일 이후인 2020. 5. 15. 소가 제기되어 2021. 9. 7. 제1심판결이 선고되었음을 알 수 있다. 따라서 이에 대한 항소사건은 위 개정 법원조직법에 따라 특허법원의 전속관할에 속한다. 그런데도 원심은 이 사건 제1심판결에 대한 항소사건을 실체에 들어가 판단하였다. 이러한 원심판결에는 전속관할에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다.

3. 그러므로 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 직권으로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 항소심 관할법원인 특허법원에 이송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

# 05 기타

## 1. 입체상표

210. 대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결, 거절결정



이 사건 출원상표:

(지정상품: 블록 쌓기 도매업 등)

상고이유를 판단한다.

### 1. 상표법 제6조 제1항 제3호<sup>105)</sup> 해당 여부에 관한 상고이유에 대하여

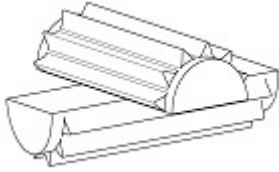
가. 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하면 지정상품 또는 그 포장(이하 '상품 등'이라고 한다)의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 거절하도록 규정되어 있다. 그 규정의 취지는 위와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결, 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002후710 판결 등 참조).

이러한 입법 취지에 비추어 볼 때, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표의 경우에, 그 입체적 형상이 해당 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적·기본적인 형태에 해당하거나, 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장(外裝)으로만 인식되는 데에 그칠 뿐, 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, 위 규정의 '상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당한다고 보아야 한다. 그리고 이러한 법리는 서비스의 제공에 관한 물건의 입체적 형상으로 된 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다(상표법 제2조 제3항).

또한 출원된 상표나 서비스표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

그리고 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험의 법칙에 따라 자유로운 심증으로 사실주장을 판단하므로, 자유심증주의의 한계를 벗어나지 아니하는 한 증거의 가치 판단 및 사실인정은 사실심 법원의 재량에 속하고, 사실심 법원이 적법하게 확정된 사실은 상고법원을 기속한다(행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제202조, 제432조).

105) 현행법 제33조 제1항 제3호



나. 원심은 판시와 같은 이유를 들어, ‘블록쌓기(장난감) 도매업 및 블록쌓기(장난감) 소매업’ 등을 지정서비스표업으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 이 사건 출원서비스표(서비스표출원번호 생략)는 이 사건 심결일 당시에 수요자에게 톱니 모양의 홈과 돌기를 이용하여 다른 것과 끼워 맞춤으로써 원하는 사물의 형태를 만들 수 있는 블록의 형상으로 인식될 것이므로, 블록쌓기(장난감) 도매업 및 블록쌓기(장난감) 소매업이라는 그 서비스의 제공에 관한 물건인 블록의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 취지로 판단하고, 그 밖에 이를 다투는 취지의 원고의 주장들을 모두 받아들이지 아니하였다.

다. 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단은 위 법리에 따른 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 서비스표의 식별력 판단에 관한 법리를 오해하거나, 필요한 심리를 다하지 아니하며, 판단을 누락하는 등의 위법이 없다. 그 밖에 원심의 사실인정을 다투는 취지의 상고이유 주장은 실질적으로 사실심의 자유심증에 속하는 증거의 취사 선택과 가치 판단을 다투는 것에 불과하므로 받아들일 수 없으며, 원심의 판단에 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.

## 2. 사용에 의한 식별력 취득 여부에 관한 상고이유에 대하여

가. 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항<sup>106)</sup>에 의하면, 같은 조 제1항 제3호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되어 있는 것은 상표등록을 받을 수 있다.

그런데 이와 같이 사용에 의한 식별력 취득에 따라 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도는 원래 식별력이 없어 특정인에게 독점사용하도록 함이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 인정하기 위해서는, 그 형상의 특징, 사용시기 및 기간, 판매수량 및 시장점유율, 광고·선전이 이루어진 기간 및 규모, 해당 형상과 유사한 다른 상품 등의 경합적 사용의 정도 및 태양, 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려하여, 그 형상이 수요자에게 누구의 상품을 표시하는 상표라고 현저하게 인식되어 있는지를 엄격하게 해석·적용하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조).

한편 상품 등에는 기호·문자·도형 등으로 된 표장이 함께 부착되는 경우가 흔히 있는데, 그러한 사정만으로 곧바로 상품 등의 입체적 형상 자체에 관하여 사용에 의한 식별력 취득을 부정할 수는 없고, 부착되어 있는 표장의 외관·크기·부착 위치·인지도 등을 고려할 때 그 표장과 별도로 상품 등의 입체적 형상이 그 상품의 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행하기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력 취득을 긍정할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 서비스의 제공에 관한 물건의 입체적 형상으로 된 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다(상표법 제2조 제3항).

또한 출원된 상표나 서비스표가 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고(대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조) 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다.

나. 원심은 판시와 같은 사실들을 인정한 다음, (1) 원고가 이 사건 출원서비스표와 거의 동일한 형상의 실제 블록 부품인 원심 판시 이 사건 블록 및 이것과 끼워질 수 있는 대응 블록을 비롯하여 톱니 모양의 홈과

106) 현행법 제33조 제2항

돌기를 가진 부분 및 그것이 끼워질 수 있는 부분을 가진 블록 부품으로 구성된 블록 장난감 제품을 ‘○○’이라는 상표를 사용하여 장기간 판매해오면서 그 블록 장난감 제품에 관한 광고를 하였고, 그러한 블록 장난감 제품 및 그것을 교구로 사용하는 프로그램 등에 관하여 신문기사 등을 통한 보도가 있었던 사정은 알 수 있으나, (2) 이 사건 블록이 원고가 판매하는 블록 장난감 제품에서 차지하는 비중, 그 블록 장난감 제품에 대한 광고 및 보도의 내용 등에 비추어 볼 때 이 사건 블록이 원고가 판매하는 블록 장난감 제품이나 그 판매업에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되었다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 원고가 운영하는 ○○코리아 외에 원심 판시 다수의 업체들도 이 사건 블록의 형상을 가지는 블록 부품을 포함한 블록 장난감 제품을 판매하여 온 사정을 고려할 때, (3) 이 사건 출원서비스표가 수요자 대다수에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다고 보기 부족하다는 취지로 판단하여, 이 사건 출원서비스표가 구 상표법 제6조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 원고의 주장을 받아들이지 아니하였다.

다. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 서비스표의 사용에 의한 식별력의 취득 및 그 판단에 관한 법리를 오해하거나, 필요한 심리를 다하지 아니하고, 판단을 누락하며, 석명의무를 위반하는 등의 위법이 없다. 그 밖에 원심의 사실인정을 다투는 취지의 상고이유 주장은 실질적으로 사실심의 자유심증에 속하는 증거의 취사 선택과 가치 판단을 다투는 것에 불과하므로 받아들일 수 없으며, 원심의 판단에 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 211. 대법원 2015. 2. 26. 선고 2014후2306 판결, 거절결정



이 사건 출원상표: (지정상품: 인공 고관절용 볼 등)

상고이유를 판단한다.

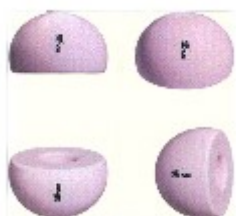
두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 그 상표를 구성하는 전체에 의하여 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다(대법원 1992. 2. 11. 선고 91후1427 판결, 대법원 1994. 10. 28. 선고 94후616 판결 등 참조). 한편 **상표법 제6조 제1항 제3호**<sup>107)</sup>는 상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있을 뿐, 입체적 형상에 다른 식별력이 있는 기호·문자·도형 등이 결합되어 있는 상표에 대하여는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있지 아니하고, 달리 상표에 입체적 형상 부분이 포함되어 있다는 이유로 이와 결합된 기호·문자·도형 등을 무시하고 입체적 형상만을 기준으로 식별력을 판단하여야 한다는 상표법 규정도 없다. 또한 식별력이 없는 입체적 형상 부분을 포함하고 있는 상표가 전체적으로는 식별력이 인정되어 상표등록이 되더라도 식별력이 없는 입체적 형상 부분에는 그 상표권의 효력이 미치지 아니하므로(상표법 제51조 제1항<sup>108)</sup>), 그러한 상표의

107) 현행법 제33조 제1항 제3호

108) 현행법 제90조 제1항

등록을 허용한다고 하여 식별력이 없는 입체적 형상 부분에까지 상표권의 효력이 확장되어 다른 사람의 사용을 제한하는 부당한 결과가 발생할 우려는 없다.

이러한 점들을 고려하면, 입체적 형상과 기호·문자·도형 등이 결합된 상표라고 하여 그 식별력의 판단에 있어서 다른 일반적인 결합상표와 달리 보아서는 아니 되므로, 입체적 형상 자체에는 식별력이 없더라도 식별력이 있는 기호·문자·도형 등과 결합하여 전체적으로 식별력이 있는 상표에 대하여 상표법 제6조 제1항 제3호 등에 해당한다는 이유로 상표등록을 거절하여서는 아니 된다.



원심은, 'hip joint balls(인공 고관절용 볼)' 등을 지정상품으로 하는 오른쪽과 같은 이 사건 출원상표(국제 등록번호 생략)에 대하여 둥근 홈이 형성된 반구형상으로 구성되어 있는 입체적 형상 부분은 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이므로 식별력이 없고, 핑크색 부분은 일반적으로 흔히 볼



수 있는 색상으로서 역시 식별력이 없으나, 이와 결합된 'BIOLOX delta' 부분의 경우 영문자 'BIOLOX delta'는 그 지정상품과의 관계에서 성질 등을 나타내는 기술적 의미를 가지고 있지 않는 조어 상표로서 식별력이 있으므로, 결국 이 사건 출원상표는 전체적으로 식별력이 있어서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 판단하였다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표의 식별력에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 212. 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013다84568 판결, 디자인권침해금지 등

이 사건 등록상표:  (지정상품: 성기능장애 치료용 약제 등)

확인대상표장:  (사용상품: 성기능장애 치료용 약제)

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서들의 기재는 상고이유서를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상표등록에 무효사유가 있음이 명백하여 상표권 행사가 권리남用に 해당한다는 상고이유에 대하여 가. 상표법 제6조 제1항 제3호109) 해당 여부에 관하여

109) 현행법 제33조 제1항 제3호

등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다. 그리고 상표권침해소송을 담당하는 법원은 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리판단할 수 있다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 참조). 한편 상표법 제6조 제1항 제3호는 지정상품 또는 그 포장(이하 '상품 등'이라고 한다)의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있는데, 그 규정의 취지는 위와 같은 표장은 상품의 특성을 기술(記述)하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능이 없는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있다(대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2549 판결, 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002후710 판결 참조). 이러한 취지에 비추어 볼 때, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표의 경우, 그 입체적 형상이 당해 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적·기본적인 형태에 해당하거나, 거래분야에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장으로만 인식되는 데에 그칠 뿐, 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라면, 위 규정의 '상품 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 해당한다고 보아야 한다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결, 대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결 참조).

위와 같은 법리와 기록에 따라 살펴보면, 심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용 약제를 지정상품으로 하



고 오른쪽과 같이 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열의 색채를 결합하여 구성된 이 사건 등록상표(상표등록번호 제608773호)는 먼저 그 형상이 지정상품인 약제에 속하는 알약의 일반적인 형태라고 할 수 있고, 이에 결합된 색채를 고려하더라도 수요자에게 거래분야에서 알약의 형태로 채용할 수 있는 범위를 벗어나지 아니한 것으로 인식될 수 있다고 보인다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하여 식별력이 없다고 할 것이다.

그런데도 원심은 이 사건 등록상표가 알약의 일반적 형태라 할 수 없다는 이유로 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니한다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표법 제6조 제1항 제3호에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다. 다만, 원심은 이 사건 등록상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 판단도 하고 있고 뒤에서 보는 바와 같이 이 부분 원심의 판단이 정당하므로, 상표법 제6조 제1항 제3호에 관한 원심의 위와 같은 잘못은 판결의 결과에 영향을 없다. 한편, 위와 같은 이유로 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 판단하는 이상 같은 항 제6호 또는 제7호<sup>110)</sup>에 해당하여 식별력이 없는지에 관하여는 더 이상 살펴볼 필요가 없으므로, 이에 관하여는 따로 판단하지 아니한다.

#### 나. 사용에 의한 식별력 취득 여부에 관하여

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항<sup>111)</sup>에 의하면, 제6조 제1항 제3호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 상표등록을 받을 수 있다. 이와 같이 사용에 의한 식별력 취득에 따라 상표등록을 받을 수 있도록 하는 제도는 원래 식별력이 없어 특정인에게 독점사용하도록 함이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였는지는 그 형상의 특징, 사용시기 및 기간, 판매수량 및 시장점유

110) 현행법 제33조 제1항 제6호, 제7호

111) 현행법 제33조 제2항



을, 광고선전이 이루어진 기간 및 규모, 당해 형상과 유사한 다른 상품 등의 경합적 사용의 정도 및 태양, 상표사용자의 명성과 신용 등을 종합적으로 고려하여 그 형상이 수요자에게 누구의 상품을 표시하는 상표인가가 현저하게 인식되어 있는지를 엄격하게 해석·적용하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2012후3800 판결 참조).

한편 상품 등에는 기호·문자·도형 등으로 된 표장이 함께 부착되는 경우가 있는데, 그러한 사정만으로 곧바로 상품 등의 입체적 형상 자체에 관하여 사용에 의한 식별력 취득을 부정할 수는 없고, 부착되어 있는 표장의 외관·크기·부착 위치·인지도 등을 고려할 때 그 표장과 별도로 상품 등의 입체적 형상이 그 상품의 출처를 표시하는 기능을 독립적으로 수행하기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력 취득을 긍정할 수 있다(대법원 2014. 10. 15. 선고 2013후1146 판결 참조).

원심은 그 판시와 같은 사실들을 인정한 다음, 이 사건 등록상표와 같은 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열 색채의 결합으로 이루어진 원고들의 ‘비아그라’ 제품들(이하 ‘원고 제품들’이라 한다)의 판매기간과 판매량, 원고들의 ‘Viagra’ 및 ‘비아그라’ 문자 상품표지와 별도로 ‘Blue diamond is forever’ 문구·푸른색 다이아몬드 사진·손바닥 위의 푸른색 마름모 도형 그림 등을 활용하여 이루어진 이 사건 등록상표에 대한 지속적인 광고 활동, 이 사건 등록상표가 ‘푸른색 다이아몬드 모양·마름모꼴의 푸른색 알약·블루 다이아몬드’ 등으로 지칭되면서 언론 보도 등을 통하여 노출된 빈도, 수요자 인식에 관한 설문조사 결과와 원고들의 ‘Viagra’ 및 ‘비아그라’ 문자 상품표지의 압도적인 주지저명성이 그 상품의 형태인 이 사건 등록상표에도 상당 부분 전이된 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 이 사건 등록상표는 그 상표출원 전에 오랜 기간 특정상품에 사용된 결과 수요자 간에 그 상표가 원고들의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식되어 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 여지가 충분하고, 문자표장이 부기되어 있다는 사정이 이와 같이 보는데 방해가 되지 아니하므로, 이 사건 등록상표가 식별력이 없다는 사유로 그 상표등록이 무효로 될 것이 명백하다고 할 수 없다고 판단하였다.

앞서 본 법리와 기록에 의하여 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 구 상표법 제6조 제2항에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

#### 다. 상표법 제7조 제1항 제13호<sup>112)</sup> 해당 여부에 관하여

상품 등의 기술적(技術的) 기능은 원칙적으로 특허법이 정하는 특허요건 또는 실용신안법이 정하는 실용신안등록 요건을 구비한 때에 한하여 그 존속기간의 범위 내에서만 특허권 또는 실용신안권으로 보호받을 수 있는데, 그러한 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상에 대하여 식별력을 구비하였다는 이유로 상표권으로 보호하게 된다면, 상표권의 존속기간갱신등록을 통하여 그 입체적 형상에 불가결하게 구현되어 있는 기술적 기능에 대해서까지 영구적인 독점권을 허용하는 결과가 되어 특허제도 또는 실용신안제도(이하 ‘특허제도 등’이라 한다)와 충돌하게 될 뿐만 아니라, 해당 상품 등이 가지는 특정한 기능, 효용 등을 발휘하기 위하여 경쟁자가 그러한 입체적 형상을 사용해야만 할 경쟁상의 필요가 있음에도 그 사용을 금지시킴으로써 자유로운 경쟁을 저해하는 부당한 결과를 초래하게 된다. 이에 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법은 상표의 한 가지로 입체적 형상으로 된 상표를 도입하면서, 특허제도 등과의 조화를 도모하고 경쟁자들의 자유롭고 효율적인 경쟁을 보장하기 위한 취지에서 제7조 제1항 제13호를 신설하여 상표등록을 받으려는 상품 등의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표 등은 제6조의 식별력 요건을 충족하더라도 상표등록을 받을 수 없도록 하였다. 이러한 입법취지에 비추어 보면, 상품 등의 입체적 형상으로 된 상표가 위 규정에 해당하는지는 그 상품 등이 거래되는 시장에서 유통되고 있거나 이용 가능한 대체적인 형상이 존재하는지, 대체적인 형상으로 상품을 생산하더라도 동등한 정도 또는 그 이하의 비용이 소요되는지, 그 입체적 형상으로부터 상품 등의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 우위가 발휘되지는 아니하는 것인지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

원심판결 이유와 기록에 의하면, 내복용 알약에는 다양한 크기, 형상, 색깔이 존재할 수 있어 이용 가능한 대체적 형상이 다수 존재하고, 이 사건 등록상표의 지정상품인 심장혈관용 약제, 성기능장애 치료용 약제

112) 현행법 제34조 제1항 제15호

가 실제로 이 사건 등록상표와 같은 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열의 색채가 아닌 다른 색채와 형상으로도 여러 업체에서 생산되어 판매되고 있는 점, 또한 위 형상과 색채의 결합이 알약의 본래적인 기능을 넘어서는 기술적 요소가 발휘된 것이라고 보기는 어려운 점 등을 알 수 있다. 이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 상표등록을 받고자 하는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 해당한다는 사유로 그 상표등록이 무효로 될 것이 명백하다고 할 수는 없다.

같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 상표법 제7조 제1항 제13호에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

## 2. 상표 유사 여부에 관한 상고이유에 대하여

가. 상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지에 의하여 판단하여야 한다. 또한 상표의 유사 여부에 관한 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고, 두 개의 상표가 그 외관, 호칭, 관념에서 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 상표는 서로 유사하다고 할 것이다(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결, 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1900 판결 참조). 특히 입체적 형상으로 된 상표들에서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이나, 그러한 우려가 인정되지 않는 경우에는 유사하다고 볼 수 없다.



나. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사실들을 알 수 있다.

(1) 이 사건 등록상표와 원심 판시 피고 제품들은 모두 전체적으로 마름모 도형의 입체적 형상(Tablet Face)을 하고 있고, 마름모 도형의 각 모서리가 둥글게 다듬어진 상태이며, 마름모 도형의 장축과 단축의 비율이 약 1.35 정도이고, 측면에서 보았을 때 기둥 형태 부분(Band)과 위 기둥 형태 부분의 아래위로 튀어나온 부분(Cup)으로 구성된 유선형의 형상을 하고 있으며, 그 색채가 푸른색이라는 점에서는 공통된다.

(2) 그러나 ① 이 사건 등록상표의 경우 마름모 도형의 각 모서리가 완전한 호 모양으로 다듬어진 형태이지만, 피고 제품들은 마름모 도형의 좌·우 모서리를 장축에 수직 방향으로 잘라낸 후 각 모서리가 다시 둥글게 다듬어진 육각형에 유사한 형태이고, ② 이 사건 등록상표의 경우 기둥 형태 부분(Band)의 길이와 상대적으로 아래위로 튀어나온 부분(Cup)의 길이 차이가 크지 아니하여 옆에서 볼 때 전체적으로 긴 타원형이나, 피고 제품들은 기둥 형태 부분(Band)의 길이가 아래위로 튀어나온 부분(Cup)보다 훨씬 길어서 옆에서 볼 때 전체적으로 아래위로 살짝 부풀어 오른 사각형에 가까운 차이가 있으며, ③ 특히 피고 제품들 중 ‘팔팔 100mg’의 경우에는 가운데 부분에 움푹 팬 직선의 홈이 있다.

(3) 그리고 피고 제품들은 겉포장 및 속포장으로 이중 포장이 되어 있는데, ① 겉포장은 검정 바탕에,

‘PalPalTab’, ‘팔팔정’ 및 피고를 지칭하는 상표인 ‘’가 기재되어 있고, ② 또한 ‘팔팔 50mg’

의 속포장은 검정 바탕으로 되어 있고 뒷면에 ‘팔팔정’, ‘’, ‘한미약품(주)’가 반복적으로 기재되어 있으며, ③ ‘팔팔 100mg’의 속포장은, 앞면은 은색 바탕, 뒷면은 검정 바탕으로 되어 있고, 뒷면에 ‘팔팔정’, ‘’, ‘한미약품(주)’가 반복적으로 기재되어 있다.

(4) 또한 피고 제품들 자체에도 피고의 약칭과 용량을 나타내는 ‘HM 50’ 또는 ‘HM 100’이 음각되어 있다.

(5) 게다가 피고 제품들은 환자가 병원을 방문하여 의사로부터 진료를 받은 후 의사가 피고 제품들을 처방하게 되면 의사가 발행한 처방전에 따라 약국에서 위 제품들을 구매하게 되는 전문의약품이고, 의료법 제18조 제2항, 의료법 시행규칙 제12조 제1항 제5호에 따라 ‘처방전’에서 의약품의 특징은 ‘처방 의약품의

명칭(일반명칭, 제품명이나 대한약전에서 정한 명칭을 말한다)’에 의하여 이루어진다.

다. 앞서 본 법리에 따라 이러한 사정들을 전체적으로 종합하여 보면, 비록 이 사건 등록상표와 피고 제품들의 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만, 그 형태에 차이점도 존재할 뿐만 아니라, 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있는 피고 제품들은 그 포장과 제품 자체에 기재된 명칭과 피고의 문자상표 및 상호 등에 의하여 이 사건 등록상표와 구별될 수 있다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록상표와 피고 제품들의 형태는 수요자에게 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 하기는 어려워 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다.

라. 그런데도 원심은 이 사건 등록상표와 피고 제품들의 형태가 수요자에게 오인·혼동을 일으킬 우려가 있어 유사하다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표의 유사성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

### 3. 부정경쟁행위에 관한 상고이유에 대하여

가. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정들을 알 수 있다.

(1) 이 사건 등록상표와 마찬가지로 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열의 색채를 결합한 형태인 원고 제품들 역시 환자가 병원을 방문하여 의사로부터 진료를 받은 후 의사가 원고 제품들을 처방하게 되면 의사가 발행한 처방전에 따라 약국에서 위 제품들을 구매하게 되는 전문의약품이다.

(2) 원고 제품들의 겉포장은 흰색 바탕으로 되어 있고, 좌측 부분에 남색 띠와 얇은 하늘색 띠가 둘러져 있는 형태로 ‘비아그라’, ‘Viagra’, ‘Pfizer’가 기재되어 있다.

(3) 그리고 원고 제품들의 속포장은 은색 바탕으로 되어 있고, 그 뒷면에 ‘한국화이자제약(주)’, ‘비아그라’, ‘Pfizer’라고 기재되어 있다.

(4) 또한 원고 제품들 자체에도 ‘Pfizer’가 음각되어 있다.

나. 이러한 사정들과 앞서 본 사정들을 전체적으로 종합하여 보면, 비록 원·피고 제품들의 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만, 그 형태에 차이점도 존재할 뿐만 아니라, 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있는 원·피고 제품들은 각각 그 포장에 기재된 명칭과 문자상표 및 상호 등에 의하여 서로 구별될 수 있다고 봄이 타당하다. 따라서 원·피고 제품들의 형태는 수요자에게 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 하기는 어려우므로, 피고가 피고 제품들을 생산·양도하는 등의 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 할 수 없다.

다. 그런데도 원심은, 피고가 피고 제품들을 생산·양도하는 등의 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 부정경쟁행위에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다.

### 4. 결론

그러므로 나머지 상고이유 주장에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 2. 위치상표

### 213. 대법원 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 전원합의체 판결, 거절결정



이 사건 출원상표:

(지정상품: 스포츠셔츠 등)

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상표법상 상표의 정의 규정은 1949. 11. 28. 법률 제71호로 제정된 상표법 제1조 제1항에서부터 이 사건 출원상표에 대하여 적용되는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제1호에 이르기까지 여러 차례 개정되어 왔으나, '자기의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호·문자·도형 또는 그 결합'을 상표로 보는 취지는 공통적으로 포함되어 있다. 이러한 상표의 정의 규정은 기호·문자·도형 또는 그 결합을 사용하여 시각적으로 인식할 수 있도록 구성하는 모든 형태의 표장을 상표의 범위로 포섭하고 있다고 할 것이다. 따라서 이러한 규정에 따르면, '기호·문자·도형 각각 또는 그 결합이 일정한 형상이나 모양을 이루고, 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 표장'도 상표의 한 가지로서 인정될 수 있다(이러한 표장을 이하 '위치상표'라고 한다).

위치상표에서는 지정상품에 일정한 형상이나 모양 등이 부착되는 특정 위치를 설명하기 위하여 지정상품의 형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 된다. 이때 표장의 전체적인 구성, 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 출원인의 의사가 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 위와 같은 설명의 의미를 부여한 것뿐임을 쉽사리 알 수 있는 한 이 부분은 위치상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 파악하여야 한다. 그에 있어서는 출원인이 심사과정 중에 특허청 심사관에게 위와 같은 의사를 의견제출통지에 대한 의견서 제출 등의 방법으로 밝힌 바가 있는지 등의 사정도 고려되어야 할 것이다. 한편 현재 우리나라에서 상표의 출원 및 그 심사의 과정에서 출원인이 위치상표라는 취지를 별도로 밝히는 상표설명서를 제출하는 절차 또는 위 지정상품의 형상 표시는 상표권이 행사되지 아니하는 부분임을 미리 밝히는 권리불요구절차 등에 관한 규정이 마련되어 있지 아니하다는 사유는 위와 같은 위치상표의 인정에 방해가 되지 아니한다고 할 것이다. 또한 위치상표는 비록 일정한 형상이나 모양 등이 그 자체로는 식별력을 가지지 아니하더라도 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 당해 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면, 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받아 상표로서 등록될 수 있다.

이와 달리 표장에 표시된 지정상품의 형상 부분의 구체적인 의미를 따져보지 아니하고 일률적으로 위 부분이 표장 자체의 외형을 이루는 도형이라고 보고, 이를 포함하는 상표는 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다는 취지로 판시한 대법원 1990. 9. 25. 선고 90후168 판결, 대법원 2004. 7. 8. 선고 2003후1970 판결, 대법원 2004. 7. 8. 선고 2003후1987 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

2. 위 법리에 비추어 살펴본다.



원심 판시 이 사건 출원상표(출원번호 제2007-31449호)는 우측의 그림과 같이 실선이 아닌 일점쇄선으로 표시된 상의 형상의 옆구리에서 허리까지의 위치에 실선으로 표시된 세 개의 굵은 선이 부착되어 있는 형태의 표장으로 이루어져 그 표장 중 상의 형상 부분과 세 개의 굵은 선 부분이 서로 확연하게 구분되어 있다. 또한 그 지정상품은 스포츠셔츠, 스포츠재킷, 폴오버로서 모두 상의류에 속하므로 실제 상품들의 옆구리에서 허리까지의 위치에 위 표장에 도식된 바와 같은 형태로 일정한 형상이나 모양이 부착될 수 있다. 위와 같은 표장의 전체적인 구성 및 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표를 출원한 원고의 의사는 위와 같이 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 위 세 개의 굵은 선이 부착되는 위치를 나타내기 위한 설명의 의미를 부여한 것뿐만 아니라 알 수 있다고 할 것이다. 뿐만 아니라 기록에 의하면, 원고는 이 사건 출원상표의 심사과정에 이 사건 출원상표의 표장 중 점선(원고는 일점쇄선을 점선으로 표현하고 있다)으로 표시한 상의 형상은 세 개의 굵은 선이 정확히 어디에 표시되는지를 나타내기 위한 부분이라는 취지를 밝힌 바도 있었던 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원상표는 위 세 개의 굵은 선이 지정상품의 옆구리에서 허리까지의 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 위치상표이고, 위 일점쇄선 부분은 이 사건 출원상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 봄이 상당하다.

원심은, 이 사건 출원상표는 점선(원심은 일점쇄선을 점선으로 표현하고 있다)으로 표시된 운동복 상의 모양의 형상에 옆구리에서 허리까지 연결된 세 개의 굵은 선이 결합된 도형상표로서, 점선으로 표시된 운동복 상의 모양의 형상은 그 지정상품의 일반적인 형상을 나타낸 것에 지나지 아니하여 자타상품의 식별력이 있다고 할 수 없고 또 ‘옆구리에서 허리까지 연결된 세 개의 굵은 선’ 부분도 독립적인 하나의 식별력 있는 도형이라기보다는 상품을 장식하기 위한 무늬의 하나 정도로 인식될 뿐이어서 식별력이 인정되지 아니하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호<sup>113)</sup>에서 정한 기술적 표장 및 같은 항 제7호<sup>114)</sup>에서 정한 기타 식별력 없는 표장에 해당한다는 취지로 판단하였다. 나아가 원심은 이러한 상표의 구성 파악을 바탕으로 하여 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제2항<sup>115)</sup>에서 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없다는 취지로 판단하였다.

이와 같이 원심은 이 사건 출원상표의 일점쇄선으로 표시된 운동복 상의 형상 부분이 표장 자체의 외형을 이루는 도형이라고 보는 잘못된 전제에서 이 사건 출원상표의 식별력 유무 및 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단하였다. 이러한 원심의 조치에는 상표의 식별력 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

**3.** 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

113) 현행법 제33조 제1항 제3호

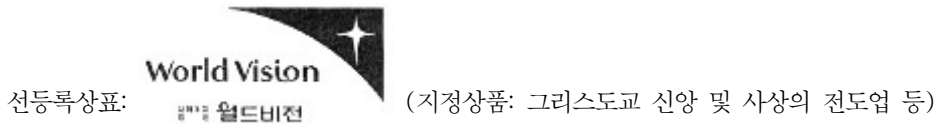
114) 현행법 제33조 제1항 제7호

115) 현행법 제33조 제2항

### 3. 업무표장

#### 214. 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후3578 판결, 거절결정

이 사건 출원상표: 월드비전 (지정상품: 전도사업 등)




상고이유를 판단한다.

1. 선출원에 의한 타인의 등록서비스표와 동일 또는 유사한 업무표장으로서 그 지정서비스업과 동일 또는 유사한 지정업무에 사용하는 업무표장은 상표법 제2조 제3항, 제7조 제1항 제7호<sup>116)</sup>의 취지에 따라 그 등록이 거절되어야 하고 일단 등록이 되었다 하더라도 무효로 된다.

그리고 이러한 경우에 지정업무와 지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 업무와 서비스의 성질이나 내용, 제공 수단, 제공 장소, 그 제공자 및 상대방의 범위 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 당해 업무와 서비스업에 동일 또는 유사한 표장을 사용할 경우 그 업무와 서비스가 동일인에 의하여 제공되는 것처럼 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 “**월드비전**”으로 구성된 이 사건 출원업무표장 (출원번호 제42-2009-384호)의 지정업무인 ‘전도사업(포교, 구두전도, 문서전도), 종교교육사업(교역자

양성 보조)’과 “”으로 구성된 선등록서비스표(등록번호 제62289호)의 지정서비스업인 ‘그리스도교 신앙 및 사상의 전도업(서적, 소책자, 강연, 영화필름, 슬라이드필름, 오디오 및/또는 비디오카세트, 테이프와 기타 등 류를 통한), 비종파적인 그리스도교에 관한 교육업(강습, 강연, 개인교수 및 카운슬링과 후원 포함), 교아, 기타 아동 및 기타 원하는 사람을 위한 비종파적 그리스도교에 관한 교육업’은 신앙전도 및 종교교육 등으로 그 성질이나 내용이 동일하고 제공 상대방의 범위도 일치한다는 점 등을 이유로 들어 서로 유사하다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 지정업무와 지정서비스업 사이의 유사 여부 판단에 관한 법리오해의 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 215. 대법원 1995. 6. 16. 선고 94도1793 판결, 상표법위반

116) 현행법 제34조 제1항 제7호



이 사건 등록상표: (지정상품: 귀금속가공상품의 품질향상과 유통질서확립지도업 등)

피고인들의 상고이유(그 보충서는 이를 보충하는 한도 내에서)를 본다.

### 1. 제1점에 대하여

상표법 제2조 제1항 제4호, 제2항, 제93조, 제66조 제1호 등의 각 규정을 종합해 보면 업무표장이라 함은 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 경영하는 자가 그 업무를 표상하기 위하여 사용하는 표장을 말하는 것으로서 타인의 업무표장권의 침해로 되기 위하여는 권한없이 타인의 업무표장과 동일 또는 유사한 표장을 그 지정업무와 동일 또는 유사한 업무에 사용하여야 한다고 함은 소론과 같다.

그러나 원심이 유지한 제1심판결이 채용한 증거들을 기록과 대조하여 살펴보면, 사단법인 한국귀금속보석감정원의 업무표장인 판시 태극 마크의 지정업무는 귀금속 및 보석제품에 대한 품질보증제도 확립지도업, 귀금속 및 보석 가공상품의 품질향상과 유통질서 확립지도업인바, 피고인들이 직할시 귀금속시계판매업감정위원회의 회장 및 검사실장으로서 직할시 지역의 귀금속 및 시계의 부당한 감정을 막고 감정의 권위를 높이기 위한 감정업무를 행하면서 사용하던 판시 무등산 마크와 함께 판시 태극 마크를 그 판시와 같이 귀금속판매상인들이 가지고 온 금반지 등에 귀금속의 함량을 확인 보증한다는 취지로 각인하여 사용한 행위는 이 사건 등록 업무표장의 지정업무와 동일·유사한 업무를 수행한 것이라 할 것이고, 이러한 각인행위를 행하면서 그 대가로 약간의 감정수수료를 받았다고 하여 위 업무의 성질을 달리 볼 수는 없다 할 것이므로 피고인들의 위 각인행위가 영리행위로서 이 사건 업무표장의 지정업무와 유사하지 않다는 소론 주장은 받아들일 수 없다.

또한 기록에 의하면 이 사건 업무표장은 좌측에 검은 색 바탕으로 된 판시 태극 마크를 배치하고 우측에 “사단법인 한국귀금속보석감정원”이라고 한글로 형서하여 이루어져 있고, 피고인들이 사용한 판시 통합 마크는 흰색바탕에 검은 실선으로 좌측에 무등산마크를, 우측에 태극 마크를 배치하는 방식으로 구성되어 있어서 전체적인 외관이 유사하다고는 할 수 없으나, 상표의 유사 여부는 항상 상표 자체의 문자, 도형, 기호만에 의할 것이 아니고 실제로 상표가 부착되는 위치나 크기, 형상 등도 고려하여 거래상 오인, 혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 할 것인바(당원 1968.12.6.선고 68후47 판결 참조), 양 표장은 각 그 일 요부를 이루는 태극 마크에 있어서 비록 색상은 다르나 도형 자체는 동일한 것이고(이 사건 태극 마크 중 태극도형 자체는 흔히 있는 도형으로서 그 자체만으로는 소론과 같이 특별현저성이 있다고 할 수 없을 것이나 주위에 둘러 쳐진 육각형 도형과 결합된 이 사건 태극마크는 특별현저성이 없다고 보기는 어려울 것임), 또한 위 업무표장은 실제 사용시 문자는 생략된 채 태극 마크만을 각인 사용하고 있어 태극 마크를 금반지 등에 각인 사용할 때에는 색상의 차이는 없어지는 점 등 사용의 실태를 고려하면 양 표장은 거래상 오인·혼동의 우려가 없다고 할 수 없어 유사하다고 볼 수밖에 없다 할 것이므로 이와 반대의 견해에서 원심판결을 비난하는 논지는 이유가 없다.

### 2. 제2점에 대하여

원심이 유지한 제1심판결이 채용한 증거들을 기록과 대조하여 살펴보면, 관할 당국으로부터 귀금속 등 감정업무에 관하여 사단법인으로 승인받은 단체는 원래 사단법인 한국귀금속감정센터이었으나, 후에 소론과 같이 사단법인 한국귀금속보석감정원으로 명칭이 변경된 것으로 보이고(그 일자는 기록상 정확히 알 수는 없으나 기록 268면에 비추어 적어도 1990.4.25. 이전으로 인정됨. 수사기록 241-254면 및 268면 참조), 이 사건 업무표장이 1991.1.16.자로 사단법인 한국귀금속보석감정원의 업무표장으로 등록된 점(수사기록 22면), 소론 주장의 인증약정서(수사기록 19면) 제2조에 의하더라도 이 사건에서와 같은 감정업무에 관하여 공업진흥청에서 승인받은 단체는 사단법인 한국귀금속보석감정원이라고 되어 있는 점 등에 비추어 보아도 판시 태극 마크는 적어도 위 등록일 이후에는 사단법인 한국귀금속보석감정원의 등록된 업무표장으로 보아야 할 것이고 그 전신인 사단법인 한국귀금속감정센터의 표장으로 볼 수는 없다 할 것이므로 원심이 이와

같은 견해에서 위 업무표장 등록일(1991.1.16.) 이후인 1991.8.25. 이후에 이루어진 판시 각인행위가 이 사건 업무표장권의 침해에 해당한다고 판단하였음은 옳고, 거기에 소론과 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

또한 상명하복 관계에 있는 자들 사이에 있어서도 범행에 공동가공한 이상 공동정범이 성립하는데 아무런 지장이 없다 할 것이므로(당원 1984.5.29. 선고 82도2609 판결 참조) 소론과 같이 피고인 2가 피고인 1이 회장으로 있는 직할시 귀금속시계판매업감정위원회의 검사실장으로서 회장인 피고인 1의 지시에 따라 업무를 수행하고 이에 대하여 급료를 지급받는 단순근로자라 하여도 이러한 사유는 피고인 2를 이 사건 상표법위반죄의 공동정범으로 처벌하는 데 방해가 된다고 할 수 없다. 논지도 모두 이유가 없다.

### 3. 제3점에 대하여

형법 제16조에서 자기의 행위가 법령에 의하여 죄가 되지 아니한 것으로 오인한 행위는 그 오인에 상당한 이유가 있는 때에 한하여 벌하지 아니한다고 규정한 것은 단순한 法律의 不知의 경우를 말하는 것이 아니고, 일반적으로 범죄가 되는 행위이지만 자기의 특수한 경우에는 법령에 의하여 허용된 행위로서 죄가 되지 아니한다고 그릇 인식하고 그와 같이 그릇 인식함에 있어 상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다는 취지이다(당원 1994.4.15. 선고 94도365 판결).

소론은 결국 자신들의 행위가 소론과 같은 이유로 업무표장에 해당하는 판시 태그 마크에 대하여는 그 사용권설정 등이 허용되지 아니한다는 상표법 제55조 제2항, 제57조 제5항의 규정을 알지 못하였다는 것이므로 이는 단순한 법률의 부지를 주장하는 데 불과하고 피고인들의 소위가 특히 법령에 의하여 허용된 행위로서 죄가 되지 않는다고 적극적으로 그릇 인식한 경우는 아니므로 범죄의 성립에 아무런 지장이 될 수 없다.

검사가 1992.8.17.자로 이 사건 피고인들의 소위에 대하여 범죄혐의 없다고 무혐의 처리하였다가 고소인 최상수의 항고를 받아들여 재기수사명령에 의한 재수사 결과 이 사건 기소에 이른 점은 소론과 같으나 피고인들의 이 사건 상표법위반행위는 위 불기소처분 이전인 1991.8.25.경부터 저질러진 것임에 비추어 피고인들의 위와 같은 위반행위가 위 무혐의 처분결정을 믿고 이에 근거하여 이루어진 것이 아님이 명백하고, 가사 이 사건 상표법 위반행위 중 무혐의 처분일 이후에 이루어진 행위에 대하여도 위 무혐의 처분에 대하여는 곧바로 고소인의 항고가 받아들여져 재기수사명령에 따라 재수사되어 이 사건 기소에 이르게 된 이상 피고인들이 자신들의 행위가 죄가 되지 않는다고 그릇 인식하는 데 상당한 이유가 있었다고는 할 수 없다 할 것이다(당원 1992.8.18. 선고 92도1140 판결 및 1994.2.8. 선고 93도369 판결 각 참조).

같은 취지의 원심의 판단은 옳고, 거기에 소론과 같은 범리오해 등의 위법이 있다 할 수 없으므로 이 점 논지도 이유가 없다.

### 4. 결론

그러므로 상고를 모두 기각하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.



## 4 ▪ 도메인이름

### 216. 대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결, 상표법위반

이 사건 등록상표: **마 하**, **마하몰** MAHAMALL (지정상품: 불교용품 판매대행업 등)  
도메인이름: [www.mahamall.com](http://www.mahamall.com), [www.mahamall.net](http://www.mahamall.net), 마하몰.kr, 마하몰.com

상고이유를 판단한다.

1. 상표권 침해가 인정될 수 있으려면 상표의 사용이 전제되어야 할 것인데, 상표법상 ‘상표의 사용’이란 함은 상표법 제2조 제1항 제6호 각 목<sup>117)</sup> 소정의 행위를 의미하는 것인바, 도메인이름의 사용이 여기에 해당하기 위해서는 도메인이름의 사용태양 및 그 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 볼 때 거래통념상 상품의 출처표시로 기능하고 있어야 하고, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

피고인은 ‘www.mahamall.com’, ‘www.mahamall.net’, ‘마하몰.kr’, ‘마하몰.com’이라는 도메인이름과 ‘마하몰’이라는 한글인터넷도메인이름을 등록하고(이하 이들 도메인이름을 합쳐 ‘이 사건 각 도메인이름’이라고 한다), 인터넷 사용자가 웹브라우저의 주소창에 이 사건 각 도메인이름 중 하나를 입력하면 피고인의 불교정보 포털사이트인 ‘사찰넷’으로 연결되도록 하는 한편, 위 ‘사찰넷’에는 피고인의 불교용품 판매사이트인 ‘사찰몰’로 링크(link)를 해 놓았는데, 이 사건 각 도메인이름은 ‘사찰넷’ 웹사이트에 접속하는 단계에서 웹브라우저의 주소창에 이를 입력하는 순간에만 잠시 나타나 있다가 ‘사찰넷’ 웹사이트로 연결되는 과정에서 사라져버리고, 나아가 ‘사찰몰’ 웹사이트에 접속하기 위해서는 ‘사찰넷’ 홈페이지의 링크 부분을 다시 클릭해야 하며, 이에 따라 ‘사찰넷’과 ‘사찰몰’ 웹사이트의 주소창에는 각각의 도메인이름인 ‘www.sachal.net’과 ‘www.sachalmall.com’이 표시될 뿐 이 사건 각 도메인이름은 나타나지 아니하는 반면, 위 각 웹사이트의 화면 좌측 상단에는 각각 “**사찰넷**”과 “**마하몰**”로 된 표장이 별도로 표시되어 피고인이 제공하는 불교용품 판매업 등 서비스업의 출처를 표시하는 기능을 하고 있으므로, 이 사건 각 도메인이름이 위 각 웹사이트를 통해 제공되는 불교용품 판매업 등 서비스업의 출처표시로 기능하고 있다고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 각 도메인이름은 상표법상 서비스표로 사용되었다고 할 수 없으므로, 이로써 피고인이 지정서비스업을 “불교용품 판매대행업, 불교용품 판매알선업” 등으로 하는 등록서비스표 “**마 하**”(등록번호 1 생략) 또는 지정서비스업을 “컴퓨터네트워크상의 온라인 불교용조각 판매대행업, 불교용조각 판매알선업” 등으로 하는 등록서비스표 “**마하몰** MAHAMALL”(등록번호 2 생략)에 관한 서비스표권을 침해하였다고 할 수 없다.

같은 취지에서 피고인의 상표법 위반의 점에 대하여 무죄를 선고한 원심판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 서비스표의 사용에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

117) 현행법 제2조 제1항 제11호 각 목

## 217. 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007다11958 판결, 인터넷주소이름사용금지 등

이 사건 등록상표: **jjang0u** (지정상품: 인터넷상에서 포털사이트운영업 등)

도메인이름: jjang0u.net, 쟁공유

### 1. 피고들과 인수참가인에 대한 'jjang0u, Jjang0u, JJANGOU, 이상의 문자를 포함한 문자'의 사용금지청구 부분 및 인수참가인에 대한 도메인이름(jjang0u.net)의 등록말소청구 부분

기록에 비추어 살펴보면, 원심이, 그 판시와 같은 사정을 들어 지정서비스업을 '인터넷상에서 포털사이트운영업, 인터넷상에서의 각종 주제별 커뮤니티사이트제공업' 등으로 하고, '**jjang0u**'로 이루어진 원고의 이 사건 등록서비스표(등록번호 제127576호)는 기술적 표장에 해당하지 아니하고, 피고들과 인수참가인이 'jjang0u.net'이라는 도메인이름을 등록하고 그 웹사이트에서 게임, 영화, 유틸리티 등의 파일공유를 할 수 있게 하고 유머와 사진 등을 제공하고 거기에 'jjang0u', 'Jjang0u', 'JJANGOU' 등의 표장을 사용하는 행위는 이 사건 등록서비스표권을 침해하는 것에 해당한다는 취지로 판단하였음은 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표권의 효력에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

### 2. 피고들과 인수참가인에 대한 '쟁공유, 쟁공유닷컴, 쟁공유닷컴, 이상의 문자를 포함한 문자'의 사용금지청구 부분 및 인수참가인에 대한 한글인터넷주소(쟁공유, 쟁공유닷컴, 쟁공유닷컴)의 등록말소청구 부분

등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 대하여는 상표권의 효력이 미친다고 할 수 없는바(상표법 제51조 제1항 제2호<sup>118)</sup> 참조), 어떤 표장이 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것인가의 여부는 그 표장이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하며, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고들과 인수참가인이 사용한 표장 중 '쟁공유'는 비록 사전에 등재되어 있지 않은 조어이기는 하지만 '쟁'은 '최고'를 뜻하는 의미로 사람들에게 널리 사용되고 있으므로, 게임, 영화, 유틸리티 등 파일을 공유할 수 있도록 하고 유머와 사진 등을 제공하는 웹사이트 운영업무와 관련하여 볼 때, 그 수요자들로서는 '쟁공유'라는 표장으로부터 '최고의 파일공유'라는 관념을 직감할 수 있을 것이라고 봄이 상당하다.

그렇다면 피고들과 인수참가인들의 표장 중 '쟁공유, 쟁공유닷컴, 쟁공유닷컴' 등 한글표장은 제공되는 서비스의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 불과하다 할 것이므로, 이러한 표장을 사용하는 행위는 이 사건 등록서비스표권을 침해한다고 할 수 없다.

그럼에도 불구하고, 원심은 피고들과 인수참가인이 사용하는 표장 중 위 한글표장에 대하여 이 사건 등록서비스표권의 효력이 미치는지 여부에 관하여 면밀히 살펴보기 아니한 채 '쟁공유'가 이 사건 등록서비스표와 동일·유사하다는 이유만으로, 피고들과 인수참가인이 위 한글표장을 사용하는 행위가 이 사건 등록서비스표권을 침해하는 것에 해당한다고 판단하고 말았으니, 이러한 원심판결에는 상표권의 효력 범위에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이고, 이러한 위법이 판결에 영향을 미쳤음은 분명하다.

### 3. 결론

그러므로 원심판결 중 피고들과 인수참가인에 대한 '쟁공유, 쟁공유닷컴, 쟁공유닷컴, 이상의 문자를 포함한 문자'의 사용금지청구 부분 및 인수참가인에 대한 한글인터넷주소(쟁공유, 쟁공유닷컴, 쟁공유닷컴)의 등록말소청구 부분을 각 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며 나머지 상고를 각 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

118) 현행법 제90조 제1항 제2호

## 218. 대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결, 상표권침해 및 부정경쟁행위금지 등

이 사건 등록상표: ROLLS-ROYCE (지정상품: 자동차 등)

도메인이름: rolls-royce.co.kr

### 1. 사실관계

원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

가. 원고는 자동차, 항공기 및 관련 부품(자동차 및 항공기 엔진)을 제조하여 "ROLLS-ROYCE"라는 상표로 판매하는 영국 내 법인으로서 "rolls-royce.com"과 "rolls-royce.net"를 인터넷 도메인 이름(인터넷상의 숫자로 된 주소에 해당하는 숫자-문자-기호 또는 이들의 결합을 의미하는바, 이하 '도메인 이름'이라고만 한다)으로 사용하고 있고, 피고는 1999. 6. 5. 삼진정밀이라는 상호로 사업자등록을 하고 있는 선전자 선정자 1 명으로 한국전산원 산하 한국인터넷정보센터에 "rolls-royce.co.kr"이라는 도메인 이름(이하 '이 사건 도메인 이름'이라 한다)을 등록하고 이 사건 도메인 이름으로 된 웹사이트를 운영하고 있다.

나. 원고는, "ROLLS-ROYCE"라는 표장 또는 'ROLLS'와 'ROYCE'라는 문자 및 겹쳐진 'RR'로 구성된 표장에 관하여, 1980. 9. 26. 등록번호 제72034호(지정상품: 승용차 등), 1981. 12. 17. 등록번호 제79412호(지정상품: 내연기관 등)로 상표등록을, 1981. 1. 5. 등록번호 제2801호(기술대리인으로서의 조언업 및 기술원조업)와 제2804호(피스톤, 가스터빈엔진 및 자동차를 포함한 내연기관의 수선업)로 각 서비스표 등록을 마쳤다(이하 'ROLLS-ROYCE'라는 원고의 등록상표 및 등록서비스표를 합쳐 '이 사건 상표'라고만 한다).

다. 이 사건 상표는 영어사전에도 '영국제 고급승용차'를 뜻하는 것으로 기재되어 있을 정도로 오랜 기간 동안 자동차 분야에서 독특한 디자인을 개발하고 우수한 품질의 제품을 생산·판매함으로써 세계적으로 유명한 업체로 성장한 원고의 영업 또는 그 상품을 지칭하는 표장으로서 외국에서는 물론 우리나라에서도 널리 알려져 있다.

라. 피고 등이 이 사건 도메인 이름으로 개설한 웹사이트(이하 '이 사건 웹사이트'라 한다)에는 "PROFILE", "항공기", "특허정보", "구매관련", "계시판"의 항목을 두고 있는데, "PROFILE" 항목에는 피고에 대한 간단한 약력을 기재해 놓았으며, "항공기", "특허정보", "구매관련" 항목에는 해당 항목에 관계되는 관련 사이트의 주소를 소개하고 해당 사이트로 이동할 수 있도록 링크시켜 놓았으나, 이른바 배너광고 등은 전혀 없을 뿐 아니라 모든 정보는 무료로 공개, 운용되고 있다.

### 2. 상고이유 제1점에 대한 판단

원심은, 이 사건 도메인 이름의 요부인 rolls-royce(이 사건 도메인 이름은 rolls-royce.co.kr이나 rolls-royce를 제외한 kr은 국가도메인으로서 우리 나라를 뜻하고, co는 2단계 도메인으로서 기업 또는 상용기관을 뜻한다.)가 원고의 이 사건 상표와 동일하기는 하나, 상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위(상표법 제66조 제1항<sup>119)</sup>)가 있어야 하는데, 피고 등이 운영하는 이 사건 웹사이트에서 원고가 등록된 상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 원고의 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없으므로 피고 등이 이 사건 웹사이트를 통해 원고의 이 사건 상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고(원고는 이 사건 상표를 도메인 이름으로 사용하는 행위는 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목<sup>120)</sup>에서 규정하는 '간판 또는 표찰에 상표를 전시 또는 반포하는 행위'에 해당한다고 주장하나, 인터넷상의 주소를 나타내는 도메인은 위 법조에서 말하는 간판 또는 표찰에 해당한다고 볼 수 없으므로 원고의 위 주장은 이유 없다), 이 사건 상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 사용한 것만으로는 상표법 제66조에서 규정하는 상표

119) 현행법 제108조 제1항 제1호

120) 현행법 제2조 제1항 제11호 다목 '그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위'

권 침해행위에 해당한다고 보기 어려우며, 이 사건 웹사이트에서 취급하고 있는 항공기에 관한 내용도 단순히 항공회사를 소개하는 정도에 불과하므로 이로써 곧바로 원고의 영업을 침해할 우려가 있다고 볼 수도 없다는 취지로 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고 거기에 상고이유 제1점으로 지적하는 바와 같은 위법이 없다.

### 3. 상고이유 제2, 3점에 대한 판단

#### 가. 원심의 판단

(1) 피고 등이 이 사건 상표와 동일한 문자를 이 사건 도메인으로 사용하는 것만으로는 이 사건 상표의 식별력이나 원고의 이 사건 상표권에 대한 사실상의 지배상태가 약화 또는 감소되었다고 단정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 민법상의 재산권에 대한 준점유권이 침해되었다는 취지의 원고 주장은 이유 없다.

(2) 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (나)목, (다)목의 부정경쟁행위에서 말하는 '사용'이라 함은 그 규정 내용에 비추어 영리적인 사용만을 의미하는 것으로 보아야 할 것인데 피고 등이 이 사건 도메인 이름으로 운용하고 있는 웹사이트의 내용이 원고의 상호나 상표 등을 영리 또는 상업적으로 사용하고 있지 아니하므로 피고 등이 원고의 상호 또는 이 사건 상표와 동일한 문자를 이 사건 도메인 이름으로 사용하였다는 것만으로는 위 법률 제2조 제1호 (나)목에서 규정하는 영업주체 혼동의 위험이 있다고 보기 어렵고, 달리 피고 등이 부정경쟁행위인 상품주체 혼동행위 또는 영업주체 혼동행위를 하였다고 볼 증거가 없다.

(3) 원고는, 피고 등이 이 사건 도메인을 판매할 의도를 가지고 이 사건 도메인을 소위 무단점유(cybersquatting)하였고, 실제로 피고는 이 사건 도메인을 원고에게 양도하는 대가로 7년간의 영국유학 비용을 요구하거나 수십만 달러를 요구하고 있으므로 이는 금전적인 이익을 받아내기 위하여 타인의 상표를 먼저 등록한 경우와 같으므로 이러한 피고 등의 행위는 상표권 침해가 될 뿐 아니라 부정경쟁방지법에서 규정하는 영리적으로 사용한 경우에 해당한다고 주장하나, 갑 제8, 10, 12, 14, 16호증의 각 기재만으로는 피고 등이 이 사건 도메인을 판매하기 위해 무단점유하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

#### 나. 이 법원의 판단

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 상품주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '상품에 관련된 일체의 사용행위'를, 같은 호 (나)목의 영업주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '영업에 관련된 일체의 사용행위'를, 비상업적 사용을 그 적용대상에서 제외하고 있는 같은 호 (다)목의 식별력이나 명성 손상행위에 해당하는 표지의 사용은 '상업적 사용'을, 각 의미하는 것으로 해석하여야 할 것이고, 도메인 이름의 양도에 대한 대가로 금원 등을 요구하는 행위는 도메인 이름을 상품 또는 영업임을 표시하는 표지로 사용한 것이라고는 할 수 없어서, 피고 등의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목의 혼동행위나 같은 호 (다)목 소정의 식별력 또는 명성의 손상행위에 해당하지 아니하므로, 원심 판시에 일부 미흡한 점이 있기는 하지만, 위와 같이 인정·판단한 것은 정당하고, 부정경쟁방지법 제2조 제1호의 사용이 '상품이나 영업과 관련 없는 일체의 사용행위'까지도 포함하는 것임을 전제로 하는 상고이유의 제2, 3점의 주장은 이유 없다.

### 4. 상고이유 제4점에 대한 판단

원심은, 상법 제23조 제1항은 "누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업을 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다."고 규정하고 있고, 위에서 말하는 부정한 목적이란 "어느 명칭을 자기의 상호로 사용함으로써 일반인으로 하여금 자기의 영업을 그 명칭에 의하여 표시된 타인의 영업을 오인시키려고 하는 의도"를 말하는데, 피고 등이 이 사건 도메인 이름을 영업상 이용한 사실을 인정할 증거가 없으므로 피고 등이 이 사건 도메인 이름을 사용한 행위는 상법에 규정된 원고의 상호권을 침해한 행위에 해당한다고 할 수 없다는 취지로 판단하였다.

기록에 의하면, 피고 등이 이 사건 도메인 이름을 자기의 상호로 사용하였음을 인정할 만한 증거가 없고,

피고 등이 원고에게 이 사건 도메인 이름의 양도에 대한 대가를 요구한 것이 도메인 이름을 상호 그 자체로 사용한 것에 해당하지 않으므로 원심의 위와 같은 인정·판단은 정당하고 거기에 상고이유 제4점으로 지적하는 바와 같은 위법이 없다.

#### 5. 상고이유 제5점에 대한 판단

원심은, 피고 등이 원고에게 고통을 가하여 거액의 양도대금을 받을 목적으로 이 사건 도메인을 선점하였음을 인정할 만한 증거가 부족하므로 피고 등이 이 사건 도메인을 등록 보유하고 있는 것이 민법상 신의성실의 원칙에 위반되거나 권리남용에 해당한다고 할 수 없다는 취지로 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정·판단은 정당하고 거기에 상고이유 제5점으로 지적하는 바와 같은 위법이 없다.

#### 6. 상고이유는 모두 받아들일 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 219. 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결, 상표권등침해금지청구소

이 사건 등록상표: VIAGRA (지정상품: 발기기능장애 치료제 등)

도메인이름: viagra.co.kr

#### 1. 상고이유 제4점에 대하여

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라고만 한다) 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2조 제1호 (가)목 소정의 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 사실심변론종결시를 기준으로 판단하여야 하며(대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결 참조) 제2조 제1호 (다)목의 경우에도 마찬가지라고 할 것 이므로, 이와 같은 취지의 원심의 인정·판단은 정당하고, 이를 다투는 상고이유 제4점은 그 이유가 없다.

#### 2. 상고이유 제1점에 대하여

그러나 피고들의 행위가 위 법률 제2조 제1호 (가)목 소정의 이른바 '상품주체혼동행위'에 해당하기 위해서는 피고들이 이 사건 상표들을 자신의 상품출처를 표시하는 것으로 사용하여야 하는바, 이에 관한 원심의 판단은 기록에 나타난 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

첫째, 피고들이 개설한 웹사이트에서 '비아그라 관련 정보'라는 제목 아래 비아그라에 관한 국내 신문기사와 원고 화이자 프로덕츠 인크의 발표내용을 인용하면서 "제작사인 화이자(PFIZER)사에 따르면 비아그라(viagra)는 ..."이라는 표현을 사용한 것은, 이 사건 상표들을 원고들이 생산·공급하는 제품을 가리키는 것으로 사용한 것일 뿐, 피고들이 인터넷으로 판매하는 제품의 출처표시로서 사용한 것이 아니고, 둘째 피고들이 생츠킴, 칙수를 판매한다는 내용을 게재한 웹페이지에 사용한 "



"와 같은 형태의 표장은, 위 표장

이 화면 우측 모서리 윗부분에 작은 크기로 위치하고 있고, 위 웹페이지에서 판매하는 제품인 생츠킴, 칙수에는 '산에 산에'라는 독자적인 상표가 부착되어 있으며, 그 웹페이지 아래 부분에는 "'산에 산에'는 월유봉의 맑은 물을 상징하는 한일종합식품(주)의 고유브랜드입니다."라는 기재가 명확하게 되어 있는 점, 이 사건 상표들로 저명해진 발기기능장애 치료제는 약국에서 의사의 처방전이 있어야만 구입가능한 제품인 데다가, 이

러한 치료제를 생산·판매하는 외국의 제약업체가 생츠피어나 씬수를 생산·판매하리라고는 예상하기 어려운 점 등을 종합하면, "Viagra"가 위와 같은 형태로 사용된 피고들의 웹페이지를 접하는 사람들이 위 표장을 그 웹페이지에서 광고, 판매하고 있는 제품의 출처표시로 인식한다고 할 수는 없으며, 셋째 피고들이 'viagra.co.kr'이라는 도메인 이름 아래 생츠피, 재첩국, 건강보조식품의 판매 영업을 하기는 하였지만, 도메인 이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업을 표지로서 사용할 목적으로 한 것이 아니었으므로, 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없는 것인데, 피고들이 이 사건 도메인 이름으로 개설한 웹사이트에서 판매하고 있는 제품에는 별도의 상품표지가 부착되어 있고, 그 제품을 판매하는 웹페이지의 내용에서는 이 사건 도메인 이름이 별도의 상품표지로서 사용되고 있지 않으며, 달리 이 사건 도메인 이름이 피고들이 판매하는 상품의 출처표시로 인식된다고 볼 만한 사정도 없으므로, 이 사건 도메인 이름이 피고들이 취급하는 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수도 없다.

그럼에도 불구하고, 피고들이 이 사건 상표들을 자신들이 판매하는 상품의 출처표시로서 사용하였다는 이유로 피고들의 행위가 위 법률 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 판단한 원심에는 위 법조항에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유 제1점은 일응 그 이유가 있다.

### 3. 상고이유 제2점에 대하여

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목은 2001. 7. 10. 시행된 현행 부정경쟁방지법에 신설된 규정으로서, "(가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있는바, 위 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사용하고 있는 '국내에 널리 인식된'이라는 용어는 '주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것'을, '식별력의 손상'은 '특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것'을 의미하는 것으로 해석함이 상당하며, 이러한 식별력의 손상은 저명한 상품표지가 다른 사람에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 생긴다.

피고들이 이 사건 상표들을 상품표지로 사용하였다고 볼 수 없음은 앞서 본 바와 같으므로, 원심이 피고들이 이 사건 상표들을 자신들의 상품표지로 사용함으로써 이 사건 상표들의 식별력을 손상하였다고 판단한 것은 잘못이나, 기록에 의하면, 피고들이 이 사건 도메인 이름으로 개설한 웹사이트에서 생츠피, 재첩국, 건강보조식품 등을 인터넷상으로 판매하는 행위를 한 것은, 원고들의 저명상표와 유사한 표지를 영업표지로 사용한 것에 해당하고, 이처럼 피고들이 위 상표들을 영업표지로 사용함에 의하여 위 상표들의 상품표지로서의 출처표시기능을 손상하였다고 할 것이며, 원심 또한 피고들이 이 사건 도메인 이름을 사용하여 생츠피 판매 등의 영업을 한 것을 식별력 손상행위 중의 하나로 들고 있으므로, 피고들의 행위가 위 법률 제2조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 본 원심은 그 결론에 있어서 정당하고, 거기에 상고이유 제2점에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

### 4. 상고이유 제3점에 대하여

위 법률 제2조 제1호 (다)목이 "(가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에..."라고 규정하고 있기는 하지만, 위 (다)목의 입법 과정에 비추어 볼 때 위 법률 제2조 제1호 (가)목의 혼동행위와 (다)목의 식별력 손상행위는 상반된 관계에 있는 것이 아니라, 별개의 근거로 위 법률에 규정된 것이므로, 위 규정은 "(가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동이 발생하지 않더라도"라는 취지로 해석함이 상당하고, 그에 따라 특정한 표지의 사용이 위 법률 제2조 제1호 (다)목과 같은 호 (가)목, (나)목에 모두 해당할 수도 있으므로, 원심이 피고들의 행위가 위 (가)목과 (다)목에 모두 해당하는 것으로 판단한 것에 상고이유 제3점에서 주장하는 바와 같은 이유모순의 위법이 있다고 할 수 없다.



## 5. 상고이유 제5점에 대하여

기록에 의하더라도, 원고 한국화이자제약 주식회사가 원고 화이자 프로덕츠 인크의 자회사라고 인정할 자료가 없고(원심이 '자회사'라는 용어를 어떤 법률적 의미로 사용하였는지도 불분명하다.), 원고 화이자 프로덕츠 인크가 국내에 주소를 두지 않고 있기 때문에 '.kr' 도메인 이름을 자신 명의로 등록할 수 없기는 하지만, 원고 화이자 프로덕츠 인크는 부정경쟁방지법 제4조 제2항에 따라 "부정경쟁행위를 조성한 물건의 폐기, 부정경쟁행위에 제공된 설비의 제거 기타 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치"로서 도메인 이름의 등록말소를 구하는 것이고, 피고들이 도메인 이름을 사용한 것이 식별력 손상의 부정경쟁행위에 해당하는 이상, 그 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위한 유효·적절한 수단은 그 도메인 이름의 등록말소이므로(원심 변론종결 후인 2004. 1. 20. 법률 제7095호로 개정 공포된 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률은 제4조 제2항의 "제거 기타"를 "제거, 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인 이름의 등록말소 그 밖에"로 개정함으로써 이러한 취지를 분명하게 하고 있다.), 이 사건 도메인 이름의 일부로 사용된 'viagra' 상표의 보유자인 원고 화이자 프로덕츠 인크는 자신 명의로 '.kr' 도메인 이름을 등록할 자격이 있는지 여부에 관계없이 이 사건 도메인 이름의 등록말소청구를 할 수 있다.

따라서 원고 한국화이자제약 주식회사가 원고 화이자 프로덕츠 인크의 자회사라는 전제에서 원고 화이자 프로덕츠 인크가 이 사건 도메인 이름의 말소청구를 할 수 있다고 판단한 원심은 그 이유에서 부적절한 점이 있기는 하지만, 그 결론에 있어서는 정당하고, 이를 탓하는 상고이유 제5점도 이유가 없다.

## 6. 상고이유 제7점에 대하여

기록에 의하면, 원심이 2000. 11. 7., 2001. 3. 13. 두 번에 걸쳐 변론을 종결하고 선고기일을 추후로 지정하였다가, 현행 부정경쟁방지법 시행일 이후에 2001. 8. 21.자 원고들의 변론재개신청을 받아들여 2001. 10. 11. 변론을 재개하여 다시 심리를 한 다음, 2001. 11. 13. 변론을 종결하고, 이 사건에 현행 부정경쟁방지법에 신설된 위 법률 제2조 제1호(다)목의 규정을 적용하여 앞서 본 바와 같이 판결을 한 사실이 인정되는바, 법원은 변론을 종결한 후라도 심리에 미진함이 발견되거나 기타 필요하다고 인정할 때에는 종결된 변론을 재개할 수 있는 것이므로( 민사소송법 제142조), 이와 같이 기일을 진행한 원심판결에 소송지휘권을 남용한 위법이 있다고 보기는 어려우며, 상고이유에서 들고 있는 대법원판결은 사안이 달라 이 사건에서 원용하기에 적절하지 아니하므로, 상고이유 제7점도 그 이유가 없다.

## 7. 결론

그렇다면 원심이 피고들의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호(가)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 판단한 것은 잘못이나, 부정경쟁방지법 제2조 제1호(가)목의 부정경쟁행위에 해당함을 원인으로 하는 금지 및 예방청구와 같은 조 제1호(다)목의 부정경쟁행위에 해당함을 원인으로 하는 금지 및 예방청구는 선택적인 관계에 있고, 피고들의 행위가 위 법률 제2조 제1호(다)목의 부정경쟁행위에 해당한다는 원심의 판단은 정당하므로, 원심의 위와 같은 잘못은 판결의 결론에 아무런 영향이 없다.

그러므로 상고를 기각하기로 하되 원고들의 당심에서의 소의 일부취하에 따라 원심판결 주문 제2항이 이 사건 주문 제3항과 같이 변경되었음을 표시하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 220. 대법원 2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결, 인터넷주소등록말소

이 사건 등록상표: 파출박사 (지정상품: 구직 및 부업정보제공알선업 등)

도메인이름: 파출박사

상고이유를 판단한다.

### 1. 판단기준

서비스표의 침해가 인정될 수 있으려면 서비스표의 사용이 전제되어야 할 것인데, 상표법상 ‘상표의 사용’이라 함은 상표법 제2조 제1항 제6호 각 목<sup>121)</sup> 소정의 행위를 의미하는 것인바, 어떤 표지의 사용이 여기에 해당하기 위해서는 사회통념상 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있어야 하고, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.

## 2. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면 원심은 그 채용 증거를 종합하여, 피고가 2003. 6. 10. 주식회사 넷피아닷컴에 “파출박사”라는 한글인터넷도메인이름(이하 ‘이 사건 한글인터넷도메인이름’이라 한다)을 등록하고 2006. 4. 6. 이를 피고 개설의 웹사이트(www.pachulpaksa.com)에 연결되도록 하여 그 웹사이트에서 직업정보 제공 등의 서비스를 제공한 사실을 인정한 다음, 피고가 이 사건 한글인터넷도메인이름을 서비스표적으로 사용하고 있다는 취지로 판단하였다.

## 3. 대법원의 판단

그러나 도메인이름의 사용이 사용태양 등 구체적 사정에 따라 서비스의 출처를 표시하는 서비스표의 사용에 해당하는 때가 있음을 부정할 수 없다 하더라도, 도메인이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP)를 사람들이 인식하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만들어진 것으로서 상품이나 서비스의 출처표시로 사용할 목적으로 만들어진 것은 아닌 점, 이 사건 한글인터넷도메인이름은 최상위도메인이름 등을 입력할 필요 없이 단순히 한글 등의 키워드를 인터넷주소창에 입력하여 원하는 웹사이트에 접속할 수 있도록 만든 인터넷주소로서, 인터넷주소창에 도메인이름을 입력하여 실행하면 그 웹사이트의 주소창에 도메인이름이 표시되는 일반적인 도메인이름과 달리 접속단계에서 피고 개설의 웹사이트에 연결하기 위하여 사용되고 있을 뿐이고 이 사건 한글인터넷도메인이름을 인터넷주소창에 입력하고 실행하여 연결되는 피고 개설의 웹사이트 화면에는 이 사건 한글인터넷도메인이름이 표시되지 아니하는 점, 피고가 개설한 웹사이트의 화면 좌측 윗부분에는 표장이 별도로 표시되어 피고가 제공하는 직업정보 제공 등 서비스의 출처표시기능을 하고 있는 점 등 기록에 나타난 여러 사정을 고려하여 볼 때, 원심이 인정한 위와 같은 사실만으로는 이 사건 한글인터넷도메인이름이 서비스의 출처표시로 기능하고 있다고 보기 어렵다.

그럼에도 불구하고 원심은 ‘서비스표의 사용’의 의미를 잘못 이해한 나머지 이 사건 한글인터넷도메인이름이 직업정보 제공 등의 서비스의 출처표시로 기능하고 있는지 여부에 관하여 면밀히 살펴보지 아니한 채, 피고가 이 사건 한글인터넷도메인이름을 서비스표로 사용하고 있다고 단정하고 피고가 원고의 이 사건 등록 서비스표권(등록번호 제75985호, 제75986호)을 침해하였다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 서비스표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다.

## 4. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

### 221. 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결, 한글인터넷주소사용중지 등

이 사건 등록상표: 장수온돌 (지정상품: 가구판매대행업 등)  
도메인이름: 장수온돌

상고이유를 본다.

121) 현행법 제2조 제1항 제11호 각 목





## 2. 한글인터넷주소 “돌침대”의 사용금지 및 이전등록 청구 부분, 부정경쟁행위로 인한 이 사건 한글인터넷주소의 사용금지 및 이전등록 청구 부분에 대하여

원고는 상고이유서에서, 원심판결 중 한글인터넷주소 “돌침대”의 사용금지 및 이전등록 청구 부분과 부정경쟁행위로 인한 이 사건 한글인터넷주소의 사용금지 및 이전등록 청구 부분에 관하여는 아무런 상고이유 주장을 하지 아니하였고, 상고장에도 상고이유를 기재하지 아니하였다.

## 3. 결론

그러므로 원심판결 중 상표권 침해로 인한 이 사건 한글인터넷주소의 사용금지 청구 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며, 원고의 나머지 상고는 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 5 ■ 키워드광고

### 222. 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표: VSP (지정상품: 전압급승압 방지기 등)

확인대상표장: VSP 엔티씨 (사용상품: 서지보호기, 순간정전보상장치, 뇌보호시스템)

상고이유를 판단한다.

#### 1. 상고이유 제1점에 대하여

가. 인터넷 포털사이트 운영자로부터 특정 단어나 문구(이하 '키워드'라 한다)의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 그 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 그 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스폰서링크나 홈페이지 주소 등이 나타나는 경우에, 그 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면, 이는 상표권의 권리범위확인심판의 전제가 되는 '상표로서의 사용'에 해당한다 할 것이다. 그리고 상표로서의 사용의 일종인 상품의 '광고'에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV 등 뿐 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다고 할 것이다.

나. 원심판결 이유에 의하면, 피고는 인터넷 포털사이트인 '다음(daum)'(그 도메인 이름은 www.daum.net 이다)으로부터 "VSP"라는 키워드를 구입하여, 인터넷 사용자가 그 포털사이트의 검색창에 "VSP"를 입력하면 검색결과 화면에 '스폰서링크'로서 "VSP 엔티씨"라는 표제가 나타나고 그 아래 줄에 "서지보호기, 순간정전보상기, 뇌보호시스템"이라는 상품의 종류가 표시되며[서지보호기는 급격한 과전압, 즉 서지(surge)가 생긴 경우 전류 변화를 억제하는 기계를 말하고, 순간정전보상기(Voltage Sag Protector) 및 뇌(雷)보호시스템은 낙뢰 등에 의한 순간 정전으로부터 피해를 방지하기 위한 장치이다], 그 다음 줄에 피고가 운영하는 회사(이하 '피고 회사')의 홈페이지 주소인 "http://www.dipfree.com"이 나타나고, 그 검색결과 화면에서 다시 "VSP 엔티씨"나 홈페이지 주소 부분을 클릭하면 피고 회사의 홈페이지로 이동하는 방식으로 되어 있는 인터넷 키워드 검색광고를 한 사실, 그런데 원고는 지정상품을 "전압급승압 방지기, 전압안정장치, 차단기" 등으로 하여 상표권 등록을 한 이 사건 등록상표 "VSP"(등록번호 제737132호)의 상표권자인 사실을 알 수 있는바, 이 사건에서 피고는 위와 같은 방식의 인터넷 키워드 검색광고 중 그 검색결과 화면에 표시되는 "VSP 엔티씨"(이하 '이 사건 표장'이라 한다)가 원고의 위 등록상표에 의한 상표권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하였다.

앞에서 본 법리에 비추어 이 사건 표장이 표시된 인터넷 키워드 검색결과 화면의 내용과 피고 회사 홈페이지로 연결되는 전체적인 화면 구조 등을 살펴보면, 위 인터넷 키워드 검색결과 화면은 이 사건 표장을 붙여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알림으로써 광고한 것으로 보기에 충분하다 할 것이다. 따라서 피고가 위와 같이 인터넷 키워드 검색결과 화면에서 이 사건 표장을 표시하여 한 광고행위는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호 (다)목<sup>125)</sup>이 정한 '상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시하는 행위'에 해당한다 할 것이니, 이 사건 표장은 자타상품의 출처를 표시하는 상표로 사용되었다고 할 것이다.

한편 원심판결 이유에 의하면, 인터넷 사용자가 검색결과 화면에서 다시 이 사건 표장이나 홈페이지 주소 부분을 클릭하면 이동하게 되는 피고 회사의 홈페이지에는 피고 등이 등록한 "논트립(Nontrip)", "딤프리(dipfree)", "새그프리(Sag Free)" 등의 상표가 사용된 제품만 표시되어 있고 이 사건 표장이 붙은 상품은 표시된 것이 없음을 알 수 있다. 그러나 이는 위에서 본 바와 같이 이 사건 표장이 키워드 검색결과 화면

125) 현행법 제2조 제1항 제11호 다목

자체에서 이미 상표로 사용된 이후의 사정일 뿐이므로, 이와 같은 사정을 들어 이 사건 표장이 상표로 사용되지 않았다고 볼 수는 없다.

따라서 원심이, 이 사건 표장은 인터넷 사용자들을 피고 회사의 홈페이지로 유인하는 일반적인 ‘스폰서링 크’로서 기능할 뿐 자타상품의 출처를 표시하는 상표로 사용된 것은 아니라고 보아, 이 사건 등록상표의 권리 범위에 속하지 않는다고 판단한 데에는 상표 사용에 관한 법리를 오해한 위법이 있다. 그러나 아래 2항의 상고이유 주장에 관한 판단에서 보는 바와 같이 이 사건 표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하지 아니하여 그 권리범위에 속하지 않는다고 한 원심판단의 결론은 정당하므로, 이 부분 원심판결에 판결 결과에 영향을 미친 위법은 없다.

## 2. 상고이유 제2점 및 제3점에 대하여

상표의 유사 여부는 그 상품의 거래에서 일반적인 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 상품의 출처에 대하여 오인·혼동의 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로 두 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 요부를 이루는 부분이 서로 달라 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 1997. 6. 24. 선고 96후2258 판결 등 참조). 그리고 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로는 요부가 된다고 할 수 없고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 마찬가지이다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2004후1175 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, “VSP”는 관련 상품들의 거래계에서 ‘순간정전보상장치(Voltage Sag Protector)’의 영문약어로 통용되고 있음을 알 수 있으므로, 이 사건 표장의 “VSP” 부분은 사용상품들과의 관계에서 그 효능이나 용도를 표시하는 것으로서 식별력이 미약하여 요부가 될 수 없고, 식별력이 있어 그 요부를 이루는 “엔티씨” 부분은 이 사건 등록상표 “VSP”와 외관, 호칭 및 관념에서 뚜렷한 차이가 있다. 따라서 이 사건 등록상표와 이 사건 표장을 동일·유사한 상품에 사용하더라도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로, 이 사건 표장은 이 사건 등록상표와 유사하지 않아 그 권리범위에 속하지 아니한다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 위법이 없다.

## 3. 결론

이에 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 223. 특허법원 2016. 11. 18. 선고 2016허5439 판결, 등록취소

이 사건 등록상표:  (지정상품: 의료업 등)

실사용상표:  (사용상품: 의료업)  
http://cafe.naver.com/filltox

### 1. 기초 사실

#### 가. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2015. 6. 30. 원고를 상대로 특허심판원 2015당3725호로 원고의 서비스표등록 (등록번호 생략) 서비스표(이하 ‘이 사건 등록서비스표’라 한다)는 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되

고 있지 아니하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호<sup>126)</sup>에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다는 취지로 주장하며, 이 사건 등록서비스표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2016. 7. 1. “원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록서비스표를 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정서비스업에 사용하였다거나, 사용하지 아니한 데 정당한 이유가 있음이 인정되지 아니하므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.”라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

#### 나. 원고의 이 사건 등록서비스표

○ 등록번호/출원일/등록일: 서비스표등록 (등록번호 생략)/2011. 3. 10./2012. 4. 23.

○ 구성: **필톡스Filltox**

○ 지정서비스업

서비스업 구분 제44류의 의료기계기구임대업, 의료보건장비임대업, 의료보조업, 의료상담업, 의료업, 의료용 X선장치 임대업, 의료정보제공업, 의약품검사업, 의약품선택에 관한 기술용역업, 의약품정보제공업, 간호업, 건강관리업, 건강진단업, 골격교정업, 물리치료업, 원격진료업, 원격의료서비스업, 의료간호업, 병원업, 병의원업, 병리실험서비스업, 성형외과업, 피부과업

#### 2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. ‘필톡스’라는 표장을 검색어로 지정하여 검색광고를 한 것이 이 사건 등록서비스표의 사용에 해당하는지 여부

1) 등록상표 또는 등록서비스표(이하 ‘등록상표 등’이라 한다)와 표장의 동일성이 인정되는 검색어를 이용한 검색광고가 등록상표 등의 사용에 해당하는지 여부

구 상표법 제2조 제1항 제7호<sup>127)</sup>에서는 ‘상표의 사용’이라 함은 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’를 말한다고 규정하고, 같은 조 제2항<sup>128)</sup>에서는 위와 같이 ‘상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하는 행위에는 상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰을 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 하는 것을 포함한다’고 규정한다. 또한 같은 조 제3항에서는 ‘서비스표에 관하여는 상표법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 상표법 중 상표에 관한 규정을 적용한다’고 규정하는데, 서비스표의 사용에 관하여 상표법에서 달리 규정한 바 없으므로, 결국 서비스표의 사용에도 위와 같은 ‘상표의 사용’에 관한 규정이 그대로 적용된다.

상표법상 위와 같은 상표 또는 서비스표(이하 ‘상표 등’이라 한다)의 사용은 결국 상표 등을 상품 또는 서비스업(이하 ‘상품 등’이라 한다)과 관련하여 그 출처표시로서 사용하는 것을 의미하며, 반드시 상표 등이 상품 등에 고정되거나 시각·후각·청각적으로 인식될 것을 요구하는 것은 아니라고 할 것이다.

한편 상표 등으로서의 사용의 일종인 상품 등의 ‘광고’에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV뿐만 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품 등에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결 등 참조).

이러한 전제에서 보면, 상표권자 또는 서비스표권자나 그 사용권자(이하 ‘상표권자 등’이라 한다)의

126) 현행법 제119조 제1항 제3호

127) 현행법 제2조 제1항 제11호 : 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위; 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위; 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위

128) 현행법 제2조 제2항 : 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위; 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

이른바 검색광고 즉, 상표권자 등이 인터넷 검색사이트 운영자와 계약을 통해 상표권자 등이 지정한 특정 단어나 문구(이하 ‘검색어’라 한다)를 일반 인터넷 사용자가 해당 검색사이트의 검색창에 입력하면 그 검색결과 화면에 상표권자 등의 홈페이지나 인터넷 사이트로 이동할 수 있는 홈페이지 주소 등이 나타나도록 하는 광고의 경우, 그 검색어가 등록상표 등과 동일성이 인정되고, 검색어의 검색결과 화면에 나타나는 홈페이지 주소 등에 의하여 연결되는 상표권자 등의 홈페이지나 인터넷 사이트가 지정상품 또는 지정서비스업(이하 ‘지정상품 등’이라 한다)을 판매 또는 제공하거나 이를 광고하기 위한 것이라면, 상표권자 등의 이러한 검색광고 행위는 상표권자 등이 등록상표 등을 지정상품 등의 광고에 사용한 것으로 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 불사용취소심판과 관련하여 등록상표 등의 사용에 해당한다고 할 것이다.

나아가 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 목적이 있으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표 등의 사용’ 여부 판단에서는 상표권자 등이 자타상품 또는 자타서비스업의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터잡아 등록상표 등을 사용한 것으로 볼 수 있는지가 문제 될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품 등의 출처표지로서 인식할 수 있는지는 등록상표 등의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 참조).

따라서 상표권자 등이 지정상품 등의 출처표지로서 사용하려는 의사에 터잡아 등록상표 등과 표장의 동일성이 인정되는 검색어를 검색광고에 사용하였다면, 일반 수요자나 거래자가 그 검색어를 그 지정상품 등의 출처표지로 인식하지 못한다고 하더라도 그러한 사정이 불사용취소심판과 관련하여 등록상표 등의 사용을 인정하는 데 장애가 된다고 할 수는 없다.

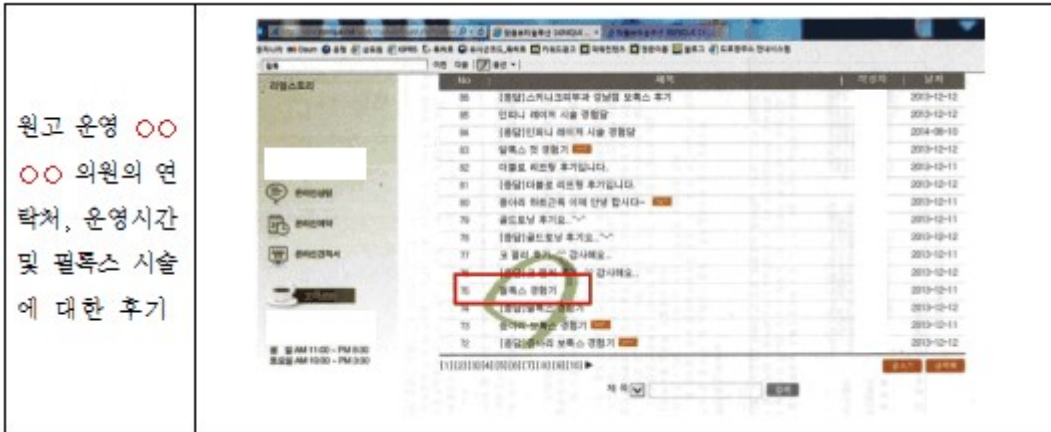
## 2) 인정 사실

갑 제2, 3, 6 내지 9, 13 내지 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 보태어 보면, 다음 각 사실이 인정된다.

가) 원고는 ‘○○○○ 의원’이라는 상호로 피부과업 및 성형외과업을 영위하는 의사이다. 원고가 운영하는 위 ‘○○○○ 의원’의 인터넷 홈페이지인 ‘www.○○○○.net’(이하 ‘이 사건 인터넷 사이트’라고 한다)에서는 아래의 각 영상에서 보는 바와 같이 원고가 운영하는 ‘○○○○ 의원’의 연락처, 운영시간 등을 안내함은 물론 온라인 상담 및 예약과 온라인 견적서, ‘필룩스’ 시술에 대한 정보를 제공하고, 위 의원 이용자들이 게시판에 시술 후기를 게재할 수 있도록 하고 있으며, 이 사건 심판청구일 이전부터 실제 이 사건 인터넷 사이트를 통하여 온라인 상담이 이루어지기도 하고, 위 의원 이용자들이 게시판에 다수의 시술 후기를 작성하였다.







m.○○○○.net  
/superbotox/sup  
erbotox.html  
페이지

### 필러와 보톡스를 한번에!

**필톡스?**  
필톡스는 필러와 보톡스를 결합한 시술입니다.  
표피 혁신은 얼굴에 전체적인 인상의 중요한 영향을 끼치고 있어 혁신과 못대면 높아져도 전체적인 이미지를 바꿀 수 있으며 두가지 시술을 한번에 함으로써 짧은 시간안에 효과를 보실 수 있습니다.

필러와 보톡스 시술	가액
주비달 0.5cc + 메디톡스	한 4천원
주비달 0.5cc + 엘러간	한 9천원
주비달 1cc + 메디톡스	한 4천원
주비달 1cc + 엘러간	한 9천원

레스팅인 필톡스 시술	가액
엘러간에 필톡스 시술	
엘러간에 0.5cc + 메디톡스	4천원
엘러간에 0.5cc + 엘러간	9천원
엘러간에 1cc + 메디톡스	4천원
엘러간에 1cc + 엘러간	9천원

레스팅인 필톡스 시술	가액
레스팅엔 0.5cc + 메디톡스	한 4천원
레스팅엔 0.5cc + 엘러간	한 9천원
레스팅엔 1cc + 메디톡스	한 4천원
레스팅엔 1cc + 엘러간	한 9천원

이에 대해서 피고는, 이 사건 인터넷 사이트는 원고가 관리하는 사이트이므로 그 사이트에서 발췌한 자료들의 객관성 및 진정성을 인정할 수 없다고 주장한다.

그러나 갑 제3, 14, 22, 25호증의 각 기재에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 원고가 갑 제3, 7, 8, 9, 14, 22, 25, 26호증 등을 근거로 주장하는 이 사건 인터넷 사이트 게재 내용은 이 사건 심판 청구일로부터 3년 이내에 이 사건 인터넷 사이트에 게재된 것을 그대로 발췌하여 제출한 것으로 보이므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

① 이 사건 인터넷 사이트에 위 ‘필톡스 시술 및 이벤트 소개’란의 사진에서 보는 바와 같이 ‘필톡스’ 상표등록기념 이벤트를 소개하는 이미지 파일이 포함되어었는데, 위 이미지 파일의 웹주소는 ‘www.○○○○.net/work/event/img/p06\_img01.jpg’이고, 위 이미지에는 ‘가격변동: 2014년 12월 19일부터’라는 문구가 기재되었다. 그런데 이 사건 인터넷 사이트의 호스팅 사이트인 카페24의 서버에 저장된 위 이미지 주1)파일의 수정 일자도 2014. 12. 19.로서 위 문구에 기재된 날짜와 동일하다.

② 이 사건 인터넷 사이트에 ‘필러와 보톡스를 한번에!’라는 제목으로 필톡스 시술 비용을 안내하는 이미지 파일이 포함되어었는데, 위 이미지 파일의 웹주소는 ‘http://m.○○○○.net/superbotox/superbotox/img/img03.jpg’이다. 그런데 카페24의 서버에 저장된 위 이미지 주2)파일의 수정 일자가 2013. 8. 12.로서 이 사건 심판청구일 이전이다.

나) 원고는 2013. 3. 21. 인터넷 포털사이트 ‘네이버’에 이 사건 인터넷 사이트에 대하여 ‘필톡스’를 검색어로 하는 ‘클릭 초이스’ 검색광고(클릭당 요금이 과금되는 방식으로서 각 키워드의 입찰가에 품질지수를 더하여 노출순위가 결정됨)를 신청하여 그 무렵부터 적어도 2015. 8. 5.경까지 이 사건 인터넷 사이트에 대하여 ‘필톡스’를 검색어로 하는 검색광고를 하였다. 그 결과 일반 이용자가 네이버 사이트의 검색창에 ‘필톡스’라는 검색어를 입력하면 아래 그림과 같이 검색결과 화면 상단의 ‘과워킹’란에 ‘피부성형클리닉 ○○○○의원’이라는 명칭과 이 사건 인터넷 사이트의 도메인 이름이 노출되며, 이 사건 인터넷 사이트의 도메인이

를 클릭하면 바로 이 사건 인터넷 사이트로 연결된다.



다) 원고의 '필톡스' 검색광고에 의하여 2014. 8. 1.부터 2015. 8. 5.까지 '필톡스' 검색어의 노출수, 클릭수, 평균노출순위 및 총비용은 아래와 같다.

기간	노출수	클릭수	평균 노출 순위	평균클릭비용(원)	총비용(원)
2014. 8.	39	3	파워링크 1, 2위	957원	2,871원
2014. 9.	35	0	파워링크 1, 6위	0원	0원
2014. 10.	41	1	파워링크 1, 3위	1,188원	1,188원
2014. 11.	59	2	파워링크 1, 2위	1,161원	2,321원
2014. 12.	30	9	파워링크 1위	0원	0원
2015. 1.	48	2	파워링크 1위	1,133원	2,266원
2015. 2.	33	1	파워링크 1, 7위	1,133원	1,133원
2015. 3.	29	2	파워링크 1, 3위	776원	1,551원
2015. 4.	29	0	파워링크 1, 3위	0원	0원
2015. 5.	26	0	파워링크 1위	0원	0원
2015. 6.	31	2	파워링크 1위	1,122원	2,244원
2015. 7.	40	0	파워링크 1위	0원	0원
2015. 8. 1.~8. 5.	15	3	파워링크 1위	1,108원	3,322원

### 3) 판단

#### 가) 검색어 '필톡스'와 이 사건 등록서비스표의 동일성 여부

(1) 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합한 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 참조).

(2) 이 사건 등록서비스표는 영문 'Filltox'와 이를 단순히 한글로 음역한 '필톡스'가 띄어쓰기하여 나란히 병기된 표장인바, 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면 영문자 부분과 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 '필톡스'라는 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 새로운 관념이 형성되지는 아니하고, 영문자 부분 'Filltox'는 한글 음역 부분 '필톡스'의 병기 없이도 동일하게 '필톡스'로 호칭될 것으로 보인다. 이처럼 이 사건 등록서비스표 중 한글 음역 부분인 '필톡스'만으로 구성된 표장을 사용하더라도 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록서비스표 그 자체와 동일한 호칭과 관념을 일으키므로, '필톡스'만으로 구성된 표장을 사용하는 것은 불사용취소심판사건에서의 '등록서비스표의 사용 여부'와 관련하여서는 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장을 사용한 것에 해당한다고 봄이 타당하다.

(3) 이 사건 등록서비스표는 별다른 도안화 없이 평범한 글자체로 이루어졌으므로, 이 사건 등록서



비스표의 구성 중 한글 음역 부분인 ‘필톡스’ 부분과 원고가 검색광고에서 검색어로 지정한 ‘필톡스’는 외관, 호칭, 관념 면에서 동일하다.

(4) 따라서 불사용취소심판사건에서 ‘등록서비스표의 사용 여부’와 관련하여서는 검색광고에서 검색어로 지정된 ‘필톡스’와 이 사건 등록서비스표는 표장의 동일성이 인정된다.

#### 나) 원고가 이 사건 등록서비스표를 사용하였는지 여부


위 인정 사실에서 본 바와 같이 이 사건 인터넷 사이트에서 ‘○○○○ 의원’의 진료 상담 및 광고 등이 이루어진 점 및 위에서 본 바와 같이 원고가 검색광고에서 검색어로 지정한 ‘필톡스’와 이 사건 등록서비스표가 표장의 동일성이 인정되는 점을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 원고가 ‘필톡스’라는 표장을 검색어로 지정하여 이 사건 인터넷 사이트에 대한 검색광고를 한 것은 결국 원고가 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장을 그 지정서비스업 중 의료업, 병의원업, 성형외과업, 피부과업 등에 해당하는 위 ‘○○○○ 의원’의 광고에 사용한 것에 해당한다고 봄이 타당하다.

나. 원고가 ‘필톡스’라는 표장을 표시한 네이버 카페를 개설·운영한 것이 이 사건 등록서비스표의 사용에 해당하는지 여부

##### 1) 인정 사실

갑 제6, 19, 27호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음 각 사실에 비추어 보면, 위 네이버 카페는 원고가 운영하는 ‘○○○○ 의원’의 광고를 위한 것이 인정된다.

① 원고는 2013. 4. 18. ‘필톡스’라는 네이버 카페(www.cafe.naver.com/filltox, 이하 ‘이 사건 네이버 카페’라 한다)를 개설하여 그 무렵부터 이 사건 인터넷 카페를 운영하여 왔는데, 이 사건 인터넷 카페의 메인


화면 상단에는 ‘ 필톡스 필러와 보톡스에 대한 정보 공유 http://cafe.naver.com/filltox’와 같은 표장(이하 ‘이 사건 표장’이라 한다)이 표시되어 있다.

② 이 사건 네이버 카페에는 ‘가입인사’, ‘병원이용후기’, ‘보톡스에 대한 컬럼’, ‘필러에 대한 컬럼’ 등의 게시판이 있다.

③ 위 ‘가입인사’ 게시판은 이 사건 네이버 카페에 새로 가입한 회원들이 가입인사 글을 게시하는 곳인데, 여기에는 2013. 8. 28.부터 2013. 12. 1.까지의 기간에 “잘 부탁드립니다.”, “오늘 큐알코드로 가입했어요.”, “안녕하세요, 오늘 병원 갔다가 이벤트로 처음 가입했네요.”, “오늘 시술받고 너무나 좋은 서비스를 받고 가입 인사 남깁니다~.”, “저도 병원 갔다 가입이요.” 등 주로 원고의 ‘○○○○ 의원’ 이용자들로 보이는 신규 회원들의 가입인사 글이 게시되어 있다.

④ 또한 이 사건 네이버 카페의 게시글 중에는 원고가 2015. 2. 15. “안녕하세요 필톡스 카페입니다”라는 제목으로 게시한 “안녕하세요 필톡스 카페의 운영자입니다.(강남 ○○○○ 피부과 성형외과 원고 대표 원장입니다.) 이 카페는 저와는 무관하게 인터넷에 퍼져 있는 잘못된 의학 지식을 바로잡으며, 정확하게 정보만을 전달……”이라는 내용의 글도 있다.

##### 2) 이 사건 표장 중 ‘필톡스’라는 문자 부분과 이 사건 등록서비스표의 동일성 여부

이 사건 네이버 카페의 메인화면 상단에 표시된 이 사건 표장은 ‘’와 같은 집 모양의 도형 부분과 별다른 도안화 없이 평범한 서체로 된 ‘필톡스’라는 문자 표장, 그 하단의 ‘필러와 보톡스에 대한 정보 공유’라는 문자 부분 및 그 하단의 ‘http://cafe.naver.com/filltox’라는 문자 부분으로 구성되었다.

그런데 위 집 모양의 도형 부분은 다른 문자 부분과 불가분하게 결합된 것이 아닐 뿐만 아니라 이 사건 네이버 카페의 성격과 별다른 관련성이 없는 점에 비추어 단순히 인터넷 카페를 표현하는 도형에 불과한 것으로 보인다. 또한 ‘필러와 보톡스에 대한 정보 공유’라는 문자 부분 및 ‘http://cafe.naver.com/filltox’라는 문자 부분은 단지 이 사건 네이버 카페의 운영 목적 및 인터넷 주소를 표시한 것으로서 위 ‘필톡스’라는

문자 표장과 불가분하게 결합하지도 아니하였다. 이러한 사정에다가 이 사건 네이버 카페의 이름이 ‘필톡스’인 점을 보태어 보면, ‘필톡스’라는 문자 표장은 위 도형 부분이나 다른 문자 부분들과는 구별되는 별개의 표장이거나 적어도 이 사건 표장 중 주요한 식별력을 가지는 부분이라고 할 것이다.

한편 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표 중 한글 음역 부분에 해당하는 ‘필톡스’라는 부분만으로 구성된 표장을 사용하더라도 불사용취소심판사건에서의 ‘등록서비스표의 사용 여부’와 관련하여서는 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장을 사용한 것으로 인정되는바, 이 사건 등록서비스표의 구성 중 한글 음역 부분인 ‘필톡스’ 부분과 이 사건 네이버 카페에 표시된 위 ‘필톡스’라는 문자 부분은 외관, 호칭, 관념 면에서 모두 동일한 표장이다.

### 3) 판단

위 인정 사실에서 본 바와 같이 이 사건 네이버 카페는 원고가 운영하는 ‘○○○○ 의원’의 광고를 위한 것이므로, 그러한 인터넷 카페의 메인화면 상단에 위와 같이 ‘필톡스’라는 문자 표장을 표시한 것은 원고가 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장을 그 지정서비스업 중 의료업, 병의원업, 성형외과업, 피부과업 등에 해당하는 위 ‘○○○○ 의원’의 광고에 사용한 것에 해당한다고 봄이 타당하다.

#### 다. 소결

이상에서 본 바를 종합하면, 서비스표권자인 원고가 이 사건 심판청구일인 2015. 6. 30.로부터 3년 전 내인 2013. 3. 21.부터 위와 같은 검색광고의 방법으로, 또한 2013. 4. 18.부터 이 사건 네이버 카페에 의한 광고의 방법으로 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 의료업, 병의원업, 성형외과업, 피부과업 등에 사용하였음이 인정되므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다. 따라서 이 사건 등록서비스표의 등록취소를 구하는 이 사건 심판청구는 기각되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하였으므로 위법하다.

### 3. 결론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

## 6 ■ 서적의 제호

### 224. 대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3418 판결, 등록무효

이 사건 등록상표: Linux (지정상품: 서적 등)

#### 1. 원심의 판단

원심은, 이 사건 등록상표 "Linux"의 등록 사정 당시 "리눅스(Linux)"라는 용어가 컴퓨터 운영체제 프로그램 중 한 종류의 보통명칭 내지 관용표장으로서 컴퓨터 사용자들에게 널리 알려져 있었으므로, 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 '서적, 팸플릿, 학습지, 녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 녹화된 콤팩트디스크[음악이 아닌 시디(CD)]'에 사용되고, 그 상품에 수록된 내용이 "리눅스" 프로그램에 관한 것일 때에는 이 사건 등록상표는 그 상품에 수록된 내용을 나타내는 것으로서 그 상품의 용도와 효능 등을 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당하고, 또 위 지정상품에 수록된 내용이 "리눅스" 프로그램에 관한 것이 아닐 때에는 이 사건 등록상표는 일반 수요자로 하여금 그 수록된 내용이 "리눅스" 프로그램에 관한 것으로 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당하여, 위 지정상품에 대한 이 사건 상표등록은 상표법 제6조 제1항 제3호<sup>129)</sup> 또는 제7조 제1항 제11호<sup>130)</sup>에 위배되어 무효라고 판단하였다.

#### 2. 대법원의 판단

그러나 위 지정상품과 같이 창작물이 수록되는 상품을 지정상품으로 하는 상표는 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 단순히 암시하거나 강조하는 정도를 넘어 일반 수요자로 하여금 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식하게 할 정도에 이르러야만 상표법 제6조 제1항 제3호의 지정상품의 품질·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다. 이 사건에서 보면, 컴퓨터 운영체제 프로그램의 보통명칭 내지 관용표장으로 널리 알려진 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 사용될 경우 그 상품의 내용이 그 프로그램에 관련된 것임을 암시할 가능성이 없는 것이 아니지만, 위 지정상품의 일반 수요자가 상표보다는 그 상품에 수록된 창작물의 내용이나 그 내용을 나타내는 제목에 중점을 두고 상품을 거래하는 점 등에 비추어 볼 때, 위 컴퓨터 운영체제 프로그램에 관한 내용이 위 지정상품에 수록될 수 있다는 사정만으로 일반 수요자가 이 사건 등록상표를 보고 위 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식한다고 보기 어려워, 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호의 상표에 해당한다고 볼 수 없다. 또, 이 사건 등록상표가 위 지정상품의 용도나 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상, 이 사건 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없어 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수도 없다.

그럼에도 불구하고, 원심이, 위 지정상품에 대한 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7조 제1항 제11호의 상표에 해당한다고 판단한 것은, 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 대하여 식별력을 가지고 있는지 여부에 관하여 심리를 다하지 아니한 채 채증법칙에 위배하여 판결에 영향을 미친 잘못을 저지른 것이다. 따라서 이를 지적하는 상고이유는 이유가 있다.

#### 3. 결론

그러므로 주문과 같이 원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하여 이 부분 사건을 원심법원에 환송하기로 판결한다.

129) 현행법 제33조 제1항 제3호

130) 현행법 제34조 제1항 제12호

225. 대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3395 판결, 권리범위확인

이 사건 등록상표: Linux (지정상품: 서적 등)

확인대상표장: **리눅스**  
상고이유 (사용상품: 서적의 제호)

책의 제목은 그 책의 내용을 표시할 뿐 출판사 등 그 출처를 표시하는 것은 아니어서 원칙적으로 그 상품을 다른 사람의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이 아니므로, 책의 제목으로 사용된 표장에 대하여는 그 표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 아니한다.

이 사건에서 피고가 "리눅스(Linux)"라는 컴퓨터 운영체제 프로그램의 사용방법 등을 설명하는 내용의 책을 출판하면서 그 책에 사용한 "**리눅스**  
상고이유"라는 표장은 그 책의 제목으로만 사용되었고 그 책의 출처를 표시하거나 그 책을 다른 출판사의 책과 식별되도록 하기 위한 표장으로서 사용되지 아니하였으므로, 원고의 이 사건 등록상표인 "Linux"의 상표권의 효력이 피고가 책의 제목으로 사용한 위 표장에 미치지 아니한다.

원심이 같은 취지로 판단한 것은 옳고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 채증법칙 위배, 심리미진, 법리오해, 판단누락 등의 잘못이 없다. 따라서 상고이유는 모두 받아들일 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 소송비용의 부담을 정하여 주문과 같이 판결한다.

226. 대법원 1995. 9. 26. 선고 95다3381 판결, 가처분이의

이 사건 등록상표: **鹿鼎記** (지정상품: 서적 등)

상고이유를 본다.

1. 타인의 원저작물을 번역한 창작물은 독자적인 저작물(2차적 저작물)로서 보호되고(저작권법 제5조), 저작물은 그 성질상 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니하고 저작한 때부터 당연히 발생하며(같은법 제10조 제2항), 저작재산권의 양도는 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다 할 것이다(같은법 제52조 제1호).

원심은 신청외 1이 중국 작가인 소외 2가 저작한 "녹정기(녹정기)"의 번역을 완성함으로써 2차적 저작물인 이 사건 녹정기에 대한 저작권을 취득하고 이와 같이 원시적으로 취득한 2차적 저작물에 대한 저작재산권을 1987.3.31.자 계약에 의하여 신청인에게 양도하였으나 신청인이 이에 대한 등록을 하지 아니한 사이에 위 저작재산권 양도 사실을 모르는 피신청인이 1992.7.30.경 위 신청외 1과 위 녹정기를 일부 수정, 가필하여 다시 출판권설정계약을 체결하고 그 등록까지 마쳤으므로 신청인은 위 1987.3.31.자 저작권 양수로서 피신청인에게 대항할 수 없다고 판단하였는바, 기록 및 관계 법령에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 소론과 같은 법리오해 내지 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 이유 없다.

2. 서적의 제호는 그것이 보통 일반적으로 사용되는 것이 아니고 그 저작물의 내용을 직접 표시하는 것이 아닌 한은 서적이나 필름 등의 상표로서 사용되는 경우에는 다른 상품과 식별하는 능력이 있고 출처표시로서의 기능도 있다고 할 것이나, 이들 문자도 서적류의 제호로서 사용되는 경우에는 그것은 당연히 해당 저작물

의 창작물로서의 명칭 내지 그 내용을 나타내는 것이며, 그러한 창작물을 출판하고 제조·판매하고자 하는 자는 저작권법에 저촉되지 않는 한은 누구든지 사용할 수 있는 것으로서 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 것이므로 제호로서의 사용에 대하여는 상표법 제51조<sup>131)</sup>의 규정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 않는다고 할 것이다.

같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 소론이 지적하는 바와 같은 위법이 있다고 할 수 없다. 논지도 이유가 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 227. 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다22770 판결, 가처분이의

이 사건 등록상표: 영어공부 절대로 하지 마라! (지정상품: 서적, 정기간행물 등)

### 1. 원심의 판단

원심판결 이유에 의하면 원심은, 그 채용 증거들에 의하여, 신청인은 1999. 5. 26. 피신청인과 사이에 신청인이 저술한 영어학습법에 관하여 기간을 3년으로 하여 위 저작물의 독점적인 출판권을 설정하기로 하는 계약을 체결하였고, 이 출판계약에 따라 같은 해 7. 19. '영어공부 절대로 하지 마라!'(이하 '영절하'라 한다)라는 제호의 원심판결 별지 목록 제1 기재 서적이 출판된 사실, 신청인이 저술한 '영절하'는 제호가 반어적인 것으로 특이할 뿐만 아니라 그 내용면에서도 영어학습방법을 기존의 문자학습에서 이와는 전혀 다른 소리학습으로 전환한다는 독창적인 발상을 제시하고 있어, 출판되자마자 독자들의 큰 인기를 끌어 현재까지 100만 부 이상이 판매되었으며, 그에 따라 '영절하'의 내용과 그 저자인 신청인이 신문과 방송 등을 통하여 널리 알려지게 된 사실, 그 후 피신청인은 '영절하'를 신청인과의 협의나 신청인의 양해 없이 위 목록 제5 내지 12 기재 각 서적(이하 '이 사건 서적'이라 한다)의 제호의 일부로 사용하여 이를 제작·판매하고 있는 사실, 신청인은 2001. 10. 6. '영어공부 절대로 하지 마라!'에 관하여 상표를 사용할 상품 및 구분을 '제16류 정기간행물 등 10건'으로 하여 상표등록을 출원하였고, 2003. 11. 7. 상표등록(등록번호 564818호)이 된 사실을 인정한 다음, 신청인의 주장, 즉 피신청인이 신청인과의 협의나 신청인의 양해 없이 이 사건 서적의 제호로 '영절하'를 사용하여 제작·판매하는 행위는 상표법 제66조 제1호<sup>132)</sup>에 규정된 '타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용한 행위'에 해당하므로 상표법 제65조<sup>133)</sup>에 의하여 피신청인의 행위를 금지하여야 한다는 주장에 대하여, 서적류의 제호는 당연히 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이며 그러한 창작물을 출판하고 제조·판매하고자 하는 자는 저작권법에 저촉되지 않는 한은 누구든지 사용할 수 있는 것으로서 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 것이므로 제호로서의 사용에 대하여는 상표법 제51조<sup>134)</sup>의 규정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 않으므로, 비록 피신청인이 '영절하'를 제호 중 일부로 사용하여 이 사건 서적을 제작·판매하고 있지만, 이는 상표적 사용이라 할 수 없으므로 신청인의 상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다고 판단하였다.

### 2. 대법원의 판단

그러나 위와 같은 원심의 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가

131) 현행법 제90조

132) 현행법 제108조 제1항 제1호

133) 현행법 제107조

134) 현행법 제90조

된다고 할 것인바(상표법 제66조 제1항 참조), 서적류의 제호는 특별한 사정이 없는 한 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이며 그러한 창작물을 출판하고 제조·판매하고자 하는 자는 저작권법에 저촉되지 않는 한은 누구든지 사용할 수 있는 것으로서 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 것이므로 제호로서의 사용에 대하여는 상표법 제51조의 규정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 않는 것이 원칙이기는 하나(대법원 1995. 9. 26. 선고 95다3381 판결 참조), 타인의 등록상표를 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 사용 태양, 사용자의 의도, 사용 경위 등 구체적 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 수도 있으므로, 그러한 경우까지 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 볼 수는 없다.

이 사건에 관하여 보건대, 원심의 인정에 의하면, 피신청인은 이 사건 서적을 '영절하! 중학입문', '영절하! 중학입문 Listening Script & Test Answers', '영절하! 중학실력', '영절하! 중학실력 Listening Script & Test Answers', '영절하! 중학기본', '영절하! 중학기본 Listening Script & Test Answers', '영절하! 중학종합', '영절하! 중학종합 Listening Script & Test Answers'라는 제호로 제작·판매하여 '영절하'를 제호의 일부로 하는 시리즈물의 형식으로 이 사건 서적을 제작·판매하고 있음을 알 수 있는바, 앞서 본 법리에 의하면, 피신청인의 '영절하' 제호의 사용 태양, 사용 의도, 사용 경위 등에 비추어 피신청인은 신청인의 등록상표를 시리즈물인 서적의 제호의 일부로 사용함으로써 시리즈물인 서적의 출처를 표시하고 있는 것으로 볼 여지가 있으므로, 원심으로서 피신청인의 위와 같은 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 수 있는 사용인지 여부에 대하여 나아가 심리한 후 그와 같은 사용으로 인정할 수 있는 경우에는 신청인의 상표권을 침해하는 상표적 사용으로 보아 신청인의 상표권의 효력이 이에 미치는 것으로 보아야 할 것이다.

그럼에도 불구하고, 원심은 등록상표를 서적류의 제호로 사용하더라도 상표적 사용에 해당하는 경우가 있을 수 있음을 간과한 나머지, 피신청인이 신청인의 등록상표를 시리즈물인 서적의 제호의 일부로 사용함으로써 서적의 출처를 표시하고 있는지 여부에 대하여 아무런 심리·판단을 하지 아니한 채 상표권의 효력이 서적의 제호로서의 사용에는 당연히 미치지 아니하는 것으로 보았으니, 원심판결에는 서적 제호의 상표적 사용에 관한 법리를 오해하고, 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다.

### 3. 결론

그러므로 더 나아가 나머지 상고이유를 판단할 필요 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 228. 대법원 2006. 11. 23. 선고 2006다29983 판결, 가처분이의

이 사건 등록상표: 영어공부 절대로 하지 마라! (지정상품: 서적, 정기간행물 등)

상고이유를 판단한다.

민사집행법 제300조 제2항의 임시의 지위를 정하기 위한 가처분이 필요한지 여부는 당해 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 할 것이고, 더구나 가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과 같은 내용의 상표권침해의 금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는, 그에 대한 보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위에서 본 바와 같은 제반 사정을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것이므로, 장래 그 상표권이 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여 그 가처분신청은 보전의 필요성이 없는 것으로 보아야 한다(대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 2003. 11. 28. 선고 2003다30265 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 표장을 ‘영어공부 절대로 하지 마라!’로 하고 그 지정상품을 ‘정기간행물, 학습지, 서적, 연감’ 등으로 하는 이 사건 등록상표(등록번호 생략)은, 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 피신청인이 시리즈물로 출판한 ‘서적’에 사용되어 일반 수요자에게 널리 알려짐으로써 그 상표성과 주지성이 인정되는 선사용상표와 그 표장이 같고, ‘서적’이라는 상품에 사용된 상표가 가지는 출처표시기능은 저자가 아니라 출판업자를 위한 것이라고 보아야 하므로, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 이 사건 가처분신청과 관련된 ‘정기간행물, 학습지, 서적, 연감’은 피신청인의 선사용상표의 사용상품인 ‘서적’과 같거나 유사하여 상표법 제7조 제1항 제9호<sup>135)</sup>에 의하여 등록무효로 될 개연성이 높다고 보인다.

따라서 이 사건 가처분신청은 보전의 필요성이 없다고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 원심에는 가처분의 보전의 필요성 유무에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

---

135) 현행법 제34조 제1항 제9호

## 7. 오픈마켓 운영자의 책임

### 229. 대법원 2012. 12. 4. 선고 2010마817 결정, 상표권침해금지가처분

재항고이유(재항고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 준비서면들의 각 기재는 재항고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

#### 1. 재항고이유 제1점에 관하여

가. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(이하 ‘정보통신망법’이라고 한다) 제44조 제1항은 “이용자는 사생활 침해 또는 명예훼손 등 타인의 권리를 침해하는 정보를 정보통신망에 유통시켜서는 아니 된다.”고 규정하고, 같은 조 제2항은 “정보통신서비스제공자는 자신이 운영·관리하는 정보통신망에 제1항에 따른 정보가 유통되지 아니하도록 노력하여야 한다.”고 규정하고 있다.

그런데 위 규정은, 정보통신서비스 이용자 수의 증가와 함께 정보통신망에서 유통되는 정보의 영향력이 매우 커지고 있고, 이에 따라 개인정보의 침해나 각종 명예훼손성 정보의 유통 등으로 인한 사회적 피해도 커지고 있음을 고려하여 이에 대처한다는 취지에서 입법된 것으로서, 일반적으로 “등”이라는 표현은 그 앞에 구체적으로 열거된 단어와 유사한 것을 포괄하는 의미로 사용되는데, 그럼에도 위 규정 중 “등 타인의 권리”라는 문언에 집착하여 이를 제한 없이 ‘타인의 모든 권리’라고 해석할 경우에는 과연 위 조문이 의미하는 “타인의 권리를 침해하는 정보”의 범위가 어디까지인지 매우 불명확하게 되고, 그 결과 이렇듯 불명확한 정보의 유통을 방지하기 위하여 정보통신서비스제공자가 어느 정도의 노력을 기울여야 하는지 또한 모호하게 되어 정보통신서비스제공자에게 지나치게 과중한 부담을 지우게 된다.

이런 점을 고려할 때, 위 법 제44조 제1항의 “사생활 침해 또는 명예훼손 등 타인의 권리를 침해하는 정보”는 ‘사생활을 침해하는 정보’나 ‘명예를 훼손하는 정보’ 및 ‘이에 준하는 타인의 권리를 침해하는 정보’만을 의미할 뿐, 거기에서 더 나아가 ‘타인의 상표권을 침해하는 정보’까지 포함하지는 않는다고 보는 것이 합리적이다.

나. 이 사건에서 원심이, 정보통신망법 제44조 제2항이 채무자와 같은 정보통신서비스제공자에게 상표권 침해행위를 적극적으로 방지하여야 할 작위의무를 부과하고 있는 것으로 볼 수는 없고, 달리 채무자에게 그와 같은 작위의무가 있음을 인정할 법률상 근거가 없으므로, 채무자에게 조리상 일정한 범위 내에서의 작위의무가 있음은 별론으로 하고 법률상 상표권 침해행위를 적극적으로 방지하여야 할 작위의무가 있음을 전제로 한 방조책임은 인정되지 아니한다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 정보통신망법의 해석에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다.

#### 2. 재항고이유 제2점 및 제3점에 관하여

가. 온라인 쇼핑몰 운영자가 판매자로서 직접 소비자들에게 상품을 판매하는 형태가 아니라, 판매자와 구매자 사이에 거래가 이루어질 수 있는 전자거래 시스템을 제공하고 그 대가로 판매자로부터 서비스 이용료를 받을 뿐 판매자와 구매자 사이의 구체적 거래에는 관여하지 않는 이른바 오픈마켓(Open Market)에서는, 운영자가 제공한 인터넷 게시공간에 타인의 상표권을 침해하는 상품판매정보가 게시되고 그 전자거래 시스템을 통하여 판매자와 구매자 사이에 이러한 상품에 대한 거래가 이루어진다 하더라도, 그러한 사정만으로 곧바로 운영자에게 상표권 침해 게시물에 대한 불법행위책임을 지울 수는 없다.

다만 상표권 침해 게시물이 게시된 목적, 내용, 게시기간과 방법, 그로 인한 피해의 정도, 게시자와 피해자의 관계, 삭제 요구의 유무 등 게시에 관련한 쌍방의 대응태도, 관련 인터넷 기술의 발전 수준, 기술적 수단의 도입에 따른 경제적 비용 등에 비추어 볼 때, ① 오픈마켓 운영자가 제공하는 인터넷 게시공간에 게시된 상표권 침해 게시물의 불법성이 명백하고, ② 오픈마켓 운영자가 위와 같은 게시물로 인하여 상표권을 침해당한 피해자로부터 구체적·개별적인 게시물의 삭제 및 차단 요구를 받거나, 피해자로부터 직접적인 요구를 받지 않았다 하더라도 그 게시물이 게시된 사정을 구체적으로 인식하였거나 그 게시물의 존재를 인식할 수 있었을



이 외관상 명백히 드러나고, ③ 나아가 기술적, 경제적으로 그 게시물에 대한 관리·통제가 가능한 경우에는, 오픈마켓 운영자에게 그 게시물을 삭제하고 향후 해당 판매자가 위 인터넷 게시공간에서 해당 상품을 판매할 수 없도록 하는 등의 적절한 조치를 취할 것이 요구되며(대법원 2009. 4. 16. 선고 2008다53812 전원합의체 판결 등 참조), 오픈마켓 운영자가 이를 게을리하여 게시자의 상표권 침해를 용이하게 하였을 때에는 위 게시물을 직접 게시한 자의 행위에 대하여 부작위에 의한 방조자로서 공동불법행위책임을 진다고 할 것이다(대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다4343 판결 참조). 그러나 이러한 경우에도 오픈마켓 운영자에게 요구되는 조치의무에, 타인의 상표권을 침해하는 것으로 의심되는 게시물을 게시한 판매자의 신원정보 및 판매정보를 오픈마켓 운영자가 임의로 상표권자에게 제공할 의무까지 포함된다고 할 것은 아니다.

나. 원심결정 이유에 의하면, 원심은, 오픈마켓 운영자인 채무자가 판매회원약관에서 판매회원에게 이 사건 쇼핑몰에서 상표권 침해상품을 판매하지 아니할 의무를 부과하고 있고, 지적재산권 침해 또는 부정판매자를 배제하기 위한 장치로 권리침해신고제도, 상표보호프로그램(Brand Protection Program, BPP)을 시행하고 있으며, 그 밖에도 판매자관리프로그램(Gmarket Sales Manager, GSM)상 경고 또는 계도공지문 게시, 이상 거래 블랙리스트에 대한 상시감시(모니터링) 제도까지 운영하고 있는 점 등에 비추어, 이 사건 쇼핑몰에서 이 사건 상표권을 침해하거나 침해할 개연성이 있는 상품이 판매되고 있다는 사정만으로 채무자가 고의 또는 과실로 개별적·구체적 사후방지 의무를 게을리하였다고 보기 어렵고, 채무자가 채권자들의 상표권 내지 전용 사용권을 침해하는 것으로 의심되는 상품판매정보를 직접 게시한 판매자 신원정보 및 판매정보를 채권자들에게 제공하여야 할 의무가 있다고 볼 수도 없으므로, 채무자가 그의 의무를 위반하여 그 판매자의 불법행위에 도움을 주었다는 채권자들의 주장은 이유 없다고 판단하였다.

원심결정 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 방조 책임에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다.

### 3. 결론

그러므로 재항고를 모두 기각하고, 재항고비용은 패소자들이 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.