

# 상표법 판례

## part1 총칙

### 01 상표의 사용

- 상품의 내부

공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유통행위에 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 상표라고 할 수 없다.(001)

- 기능 설명, 적용 기종

타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 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 없다. 피고인이 상품의 표면에 표장을 표기한 것이 여러 가지 기기에 손쉽게 사용될 수 있는 원격조정기로서 소니에서 나온 기기에 사용하기에 적합한 것이라면, 상품의 용도를 표시하는 것일 뿐, 등록상표의 사용이 아니다.(001)

- 수요자, 거래자 기준

실제 거래계에서 사용상품의 수요자인 안전용품의 제조업자들은, 확인대상표장이 일반인이 쉽게 식별할 수 없도록 사용상품에 표시되었다 하더라도, 사용상품을 빗에 비추어 보는 방법 등을 통하여 그 표시된 표장을 자타상품의 출처표시로 사용하고 있다고 보는 것이 합리적이다.(002) 실제 거래계에서 배선덕트의 주된 수요자들은 배선덕트 시공업자들이라고 할 수 있다.(012)

- 출처표시기능

문리적으로는 상표법이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당한다 하더라도 자타 상품의 출처를 표시하는 태양으로 사용하지 않은 상표의 경우에는 원칙적으로 상표권의 침해를 구성하지 않는다 할 것이다.(003)

- 거래서류

제2조 제1항 제11호 (다)목의 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다. 명함의 이면, 거래명세서, 신문도 마찬가지이다. 다만, 수입신고서는 거래서류에 해당하지 않는다.(003)

- 안내 · 설명

타인의 등록상표와 유사한 표장을 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 없다.(005)

- 판단 방법

불사용 취소심판에서의 '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 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다.(013)

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.(006)

- 동일성

불사용취소심판에 있어서 등록상표를 그 지정상품에 사용한다고 함은 등록상표와 물리적으로 동일한 상표를 사용하여 한다는 것을 의미하는 것은 아니고, 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용도 이에 포함된다고 할 것이다.(015)

- 디자인

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 그 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다. 표장이 일반인의 주목을 끌 만한 독특한 특징을 지니고 있다면 상표로서의 사용이라고 할 것이다.(009)

- 순전히 디자인

타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.(007)

배선덕트에 표시된 세 줄의 홈은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장이므로, 그 표장이 순전히 디자인적으로만 사용되었다고 할 수 없다.(012)

- 재료의 출처표시

피고인은 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.(014)

- 제3자 수입

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 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.(016)

- 광고

‘광고’에는 신문, 잡지, 팸플릿, 카탈로그, 전단지, 달력, 간판, 가두 네온사인, TV 등에 의한 시각으로 인식할 수 있는 것이 포함되며, 그 ‘광고’의 내용 및 형식에 관하여 상표법이 특별히 규정하는 바가 없으므로, 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알리는 정도의 그림이나 글이면 위 ‘광고’로서의 요건을 충족하고, 반드시 상품명이나 제조원이 표시되어야만 하는 것이라고는 할 수 없다.(016-1)

‘광고’에 등록상표가 표시되어 있다고 하더라도, 그 등록상표가 거래사회의 통념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없는 경우에는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.(017-1)

- 유통

상표에 대한 선전, 광고 행위는 지정상품에 관련하여 행하여져야 하는 것일 뿐만 아니라, 그 지정상품이 국내에서 현실적으로 유통되고 있거나, 적어도 유통을 예정·준비하고 있는 상태에서 행하여진 것이어야 상표의 사용이 있었던 것으로 볼 수 있다 할 것이다.(016-2)

- 인식 가능

판매업자가 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래 상대방에게 이를 교부하였다면, 그러한 행위를 통해 그 거래서류를 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있으므로 상표의 사용에 해당한다.(017)

- 상품

'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.(017-4)

- 광고매체

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 없다.(017-2)

- 일부 무상

위 수건은 그 자체가 교환 가치를 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 상표의 사용에 해당한다.(017-4)

## 02 상표의 유사

- 유사 판단

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 한다.(019)

문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소이다.(017-7)

도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 할 것이다.(019)

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 한 국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다.(018) 특정한 발음으로 널리 호칭·인식하고 있다는 등의 구체적·개별적 사정은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 한다.(018-1)

- 전체관찰

상표의 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.(020)

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.(027)

- 식별력 없는 상표

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 있어서는 상표의 식별력 유무는 고려대상이 되어야 할 것이다.(029)

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 없다.(017-6)

- 요부관찰

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.(022)

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.(030)

상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.(023) 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 식별력이 없는 부분은 제외하고, 수요자의 주의를 끌기 쉬운 식별력 있는 요부를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다.(026)

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.(022)

이 사건 사용상표의 구성 부분 중 “누디즘으로 발음되는 영어 단어인 ‘Nudism’은 일상적으로 사용하는 용어가 아니고, 일반 수요자가 그 의미를 쉽게 관념할 수 없다. ‘Nudism’이 상품의 품질, 효능, 용도 등을 직감하게 한다거나 거래실정상 업계에서 흔히 사용하는 용어라고 단정할 수 없고, 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시라고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 사용상표의 구성 부분 중 ‘Nudism’부분은 사용상품과의 관계에서 식별력을 가진다.

피고인이 사용상표를 분리하여 표시하고 있는 것을 보면, 이 사건 사용상표의 구성 부분을 서로 결합한 일체로서만 식별표지로 기능한다고 할 수는 없다. 이 사건 사용상표 ‘Nudism’ 부분은 일반 수요자에게 이 사건 사용상표에 관한 인상을 심어주는 등 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수 있으므로, 이 사건 사용상표의 요부에 해당한다.

이 사건 등록상표인 ‘누디즘 NUDISM’과 글자체 등에 다소 차이가 있을 뿐 영문 부분의 철자가 동일하여 외관이 유사하고 그 호칭이 모두 ‘누디즘’으로 동일하다. 따라서 이 사건 등록상표와 이 사건 사용상표는 표장이 유사하다.(045-2)

- 등록, 출원공고

구성 부분이 요부인지를 판단할 때는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 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.(023) 그러나 상표의 등록 가부나 식별력의 유무는 그 지정서비스업과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 다른 등록례에 구애받을 것은 아니다.(026)

- 분리 여부

상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다.(022)

- LG

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 것이다.(027)

- 수요자, 거래자 기준

상표의 유사 여부 판단에 있어서 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 우리나라의 일반 수요자나 거래자를 기준으로 판단하여야 한다.(017-5)

- 거래실정

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.(040)

- 설문조사

상표의 유사 등에 관하여 수요자 인식에 대한 설문조사 결과의 증명력 판단은 법관의 자유심증에 맡겨져 있는 것으로, 법관은 설문조사의 설계·실시 등이 그 설문조사의 해당 분야에서 통상적으로 허용되는 객관적 절차와 기준에 맞게 수행되었는지를 살펴 그 증명력을 판단할 수 있다.(040-1)

- 이격적 관찰

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, 거래자나 일반 수요자에게 주는 인상, 기억, 연상 등을 전체적으로 종합하여 고려하여야 한다.(019)

### 03 상품(서비스 포함)의 사용 및 유사 등

- 서비스의 사용

상표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 상표를 표시하는 행위, 그 물건을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다고 할 것이다.(046) 서비스의 제공에 수반되는 등 필수적으로 관계된 물건에 상표를 붙이는 행위도 이에 포함된다.(049)

구운 빵들이 담겨져 있는 나무 상자들, 빵의 종류·가격 등이 표시되어 있는 나무판들은 서비스 제공에 관련된 물건에 해당한다.(046)

이 사건 등록상표가 방명록에 표시되고 국내에서 사용되었으므로 불사용에 의하여 등록이 취소되어야 하는 것은 아니다.(047)

- 자원봉사

‘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 편의의 제공 등과 같이 상거래의 대상이 되지 아니하는 용역을 일정한 목적 아래 계속적·반복적으로 제공하였다고 하더라도 상표법상의 서비스업을 영위하였다고 할 수 없다.(045-3)

- 서비스 유사판단

지정 서비스업의 유사 여부는 동일 또는 유사한 상표를 사용하였을 때 동일한 영업 주체가 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 판단한다.(050)

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.(049)

서비스 이용을 위하여 ‘죽 용기 포장용 쇼핑백, 죽 용기, 젓가락, 냅킨’ 등을 사용상품으로 하는 확인 대상 표장은 ‘한식점 경영업, 식당 체인업’을 지정 서비스업으로 하는 원고의 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 수 있다.(049)

- 상품류

상품류 구분은 상표등록 사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로, 상품구분 표의 같은 유별에 속하고 있다고 하여 곧바로 동일 또는 유사한 상품이라고 단정할 수는 없다.(050-2)

## Part2 거절이유

### 01 사용의사(제3조 제1항 본문)

- 사용의사

상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있으므로, 상표권은 등록에 의하여 발생하고, 실제로 이를 사용한 사실이 있는지 여부는 상표권 발생의 요건이 아니어서, 국내에서 상표를 '사용하는 자'는 물론이고 '사용하고자 하는 자'도 자기의 상표를 등록받을 수 있다.(051) 그러나 출원인에게 상표를 사용할 의사가 없다면 제2조 제1항 제1호 위반은 물론, 제3조 제1항 본문에도 위반되어 상표등록을 받을 수 없다.

상표에 대한 사용의사는 상표나 상표 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.

상표의 지정서비스업을 영위함에 있어 법령상 제한이 있는 자라고 하여 반드시 당해 상표를 사용할 의사가 없다고 일률적으로 단정하여서는 아니 되고, 그 지정서비스업과 출원인의 업무가 밀접한 관계에 있고, 출원인이 사회적·경제적으로 당해 상표를 사용할 합리적인 필요성이 인정되는 경우에는 당해 상표에 대하여 사용의사를 인정할 수 있다고 봄이 타당하다.(051)

### 02 제33조 제1항 제1호

- 품종명칭

품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 보통명칭으로 되었다고 봄이 상당하다.(052) 제34조 제1항 17호에도 해당한다.

### 03 제33조 제1항 제2호

- 관용표장

'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 것이다.(157)

보통명칭의 경우에는 거래업계의 동업자들뿐만 아니라 일반 소비자들에 의해서도 특정 종류의 상품의 일반명칭으로 사용될 것을 요하나, 관용표장은 거래업계의 동업자들 사이에 자유롭게 사용된 표장이면 족하고, 전국적 범위가 아닌 특정 지역 거래업계의 동업자들 사이에 자유롭게 사용된 표장도 이에 해당한다. 또한, 어떤 상표가 관용표장에 해당하는지 여부는 그 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다.(053)

### 04 제33조 제1항 제3호

- 취지

제33조 제1항 제3호 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.(053-1)

따라서 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질·원재료·효능·용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 제33조 제1항 제3호의 기술적 상표에 해당하지 않는다. 사회통념상 자타상품의 식

별력을 인정할 수 있고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력 없는 상표에 해당하지 않는다.(053-2)

- 암시

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.

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.(053-1)

- 판단 기준

제33조 제1항 각 호에서 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.(053-2)

- 결정시 기준

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, 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다. 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 제33조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적인 사실을 주장·증명할 책임을 진다.(053-2) 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 여부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다.(060)

- 서비스 제공 방식

이 사건 등록상표인 '나홀로'는 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 상표이다.(054)

- 결합상표

두 개 이상의 구성부분이 결합하여 이루어진 이른바 결합상표에 있어서는 구성부분 전체를 하나로 보아서 식별력이 있는지 여부를 판단하여야 한다.(057)

- 도안화

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 제33조 제1항 제3호에서 정하는 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 표장이라고 볼 수 없다.(058)

- 원재료

지정상품에 현실적으로 사용하는 원재료를 뜻하거나, 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품의 원재료로 인식하고 있는 표장은 상표등록을 받을 수 없다.(060)

- 직감

상표의 의미 내용은 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전에 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려의 대상이 되지 않는다 할 것이다.(065)

- maquillage

외국어로 된 표장이 제33조 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.(062)

- 전문의약품

전문의약품의 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 것이다.(064)

- 일반의약품

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, 특수한 의약품이 아닌 한 의사나 약사 등이 아닌 일반 수요자를 기준으로 제33조 제1항 제3호 해당 여부를 판단하여야 할 것이다.(065)

## 05 제33조 제1항 제4호

- 현저한 지리적 명칭

제33조 제1항 제4호에 해당하는 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다. 여기서 '현저한 지리적 명칭'이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻한다.

- 결정시 기준

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.(070)

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.(067)

- 그 자체

제33조 제1항 제4호에서 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 명칭을 칭호, 외관 및 관념의 면에서 종합적으로 고려하여 식별력 유무를 판단하여 상표로서 등록될 수 있는 것인지의 여부를 가려야 한다.(068)

- 결합상표

제33조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 사정만으로 위 법조항의 적용이 배제된다고 할 수 없다.(069)

- 새로운 관념, 식별력

결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 넣거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다. 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다종다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다.(071)

- 상품과의 관계

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.(069)

- 등록례

상표의 등록적격성의 유무는 지정상품과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 다른 상표의 등록례는 특정 상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으며, 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니다.(069)

- 문화재

문화재의 명칭으로 이루어진 상표라는 점만으로는 식별력이 없다고 볼 수 없다.(066) 그 명칭이 단순히 문화재의 호칭으로써 뿐만 아니라 그 문화재가 소재하는 지역을 이르는 지리적 명칭으로서 현저하게 되었다면 본호에 해당하는 것으로 본다.

## 06 제33조 제1항 제5호

- 전체관찰

상표의 특별현저성이라 함은 상표법 제33조의 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 한다.(072)

## 07 제33조 제1항 제6호

- 거래실정

‘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 한다.(073)

- 도안화

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 것이다.(074)

- 2자 이내의 알파벳

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 없다.(075)

## 08 제33조 제1항 제7호

- 판단 방법

제33조 제1항 제7호에 해당하는 상표는 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 것이다.(076)

- 문장

출원상표가 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.(077)

## 09 사용에 의한 식별력

- 동일성

사용에 의한 식별력을 취득하는 출원상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 출원상표와 동일하거나 동일성이 인정되는 부분이 그 부분만으로 독립성을 유지하면서 분리 인식될 수 있다면, 다른 표장과 함께 사용되었다더라도 그 사용 실적을 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 판단하는 자료로 삼을 수 있다.(071-1)

- 특정 정도

특정인이 상당한 기간 동안 독점적, 계속적으로 상표로 사용하여 특정 상품의 표지로 인식되고, 사용한 결과 수요자들이 그 상표를 누구인가의 상품 표지로 승인하고 있어야 하지만, 현실로 특정한 자의 상품이라고 인식될 필요까지는 없어, 구체적으로 그 성명이나 명칭 등이 알려져야 하는 것은 아니다.(077-1)

- 판단 기준

제33조 제2항의 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 있다가거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 사정만으로는 그 상표가 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 수 없고, 그 상표 자체가 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있다는 것을 증거에 의하여 알 수 있어야 하며, 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다.(078)

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 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다.(079)

- 종전 사용자의 사용

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 상표사용 실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다.(078)

## 10 기타 식별력 관련 쟁점들

- 사용에 의한 식별력(상품)

상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 사용에 의한 식별력을 취득한 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.(082)

- 자백

선사용상표가 사용된 사실은 자백의 대상에 해당한다.(083)

- 심결시

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 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는, 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다.(084)

## 11 제34조 제1항 제1호

- 기장

본 호에 규정된 '기장'이란 공적을 기념하거나 신분, 직위 등을 표상하는 휘장 또는 표장을 의미하고, 이는 대한민국의 기장을 의미한다.

해군사관학교 사관생도의 견장은 대한민국의 기장에 해당한다.(088)

## 12 제34조 제1항 제2호

- 관계

본원 상표는 검은색 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 제34조 제1항 제2호 소정의 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없고, 상표법 제34조 제1항 제6호 소정의 타인이라 함은 생존자를 의미한다.(090)

## 13 제34조 제1항 제3호

- 취지

제34조 제1항 제3호의 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.(093)

## 14 제34조 제1항 제4호

- 등록, 사용 행위

'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. 또한 제34조 제1항 제4호에 해당하는지 여부는 상표등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다.(094)

- 명성 편승

이 사건 등록상표 상표의 출원 경위 및 백남준 성명의 저명성 등에 비추어 보면, 피고가 고의로 저명한 백남준 성명의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 이 사건 등록상표 상표를 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 상품 유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표 상표는 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당한다.(094)

- 부정

출원인이 출원한 본원 상표는 한 문자와 도형으로 이루어진 결합상표이거나 도형상표로서 그 표장의 구성이 일견하여 부적을 표시한 표장이 분명하되, 부적 그 자체가 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반한다고 할 수는 없으나, 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 반한다.(097)

- 사용 행위

상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해하는 것이라면 이는 공공의 질서에 위반되는 것으로서 허용될 수 없다고 보아야 할 것이다.

‘우리’라는 단어에 대한 일반인의 자유로운 사용을 방해하는 것이어서 ‘우리은행’을 포함하는 이 사건 등록상표의 사용은 위에서 본 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반하는 것이라 하겠고, 나아가 그와 같은 상표의 등록을 허용한다면 지정된 업종에 관련된 사람이 모두 우려할 ‘우리’라는 용어에 대한 이익을 그 등록권자에게 독점시키거나 특별한 혜택을 줌으로써 공정한 서비스업의 유통질서에도 반하는 것으로 판단된다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하는 것으로서 등록을 받을 수 없는 표에 해당한다고 보아야 할 것이다.(099)

- 현저히 결여

제34조 제1항 제4호 규정이 상표 자체의 성질에 착안한 규정인 점, 상표법의 목적에 반한다고 여겨지는 상표에 대하여는 상표법 제34조 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 상표나 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.(100) 이는 일률적으로 판단할 수 없고, 구체적인 경우에 개별적으로 살펴보아야 할 것이다.(101)

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 아니다.(098)

- 주지·저명

일반적으로 문제가 된 상표가 타인의 상표를 모방한 상표로서 상표법 제34조 제1항 제4호에 해당하기 위해서는 모방의 대상이 된 상표(인용상표)가 주지·저명하여야 하고, 주지·저명하다는 것은 국내를 기준으로 한다.(101-1)

- 저작권

상표법에는 타인의 저작권의 목적이 되는 도형을 포함하는 표장의 등록을 금지하는 규정이 없고, 저작권은 상표권과 달리 그 발생에 있어 무방식주의를 채택하고 있어 상표 심사단계에서 그 출원상표가 이미 발생한 저작권과 저촉되는지 여부를 심사하기가 현실적으로 곤란하며, 제92조가 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 제34조 제1항 제4호의 부등록사유에 해당한다고 하기는 어렵다 할 것이다.(101-1)

## 15 제34조 제1항 제6호

- 취지

제34조 제1항 제6호의 규정 취지는 상품이나 서비스의 출처의 오인·혼동을 방지하기 위한 규정이 아니라 타인의 인격권을 보호하기 위한 규정으로 보아야 한다.(103)

- 판단 방법

제34조 제1항 제6호에서 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 판단하여야 한다.(102)

## 16 제34조 제1항 제7호

- 결정시 기준

제34조 제1항 제7호의 타인에 해당하는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 일반원칙에 따라 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 여부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다.(103-1)

## 17 제34조 제1항 제11호

- 취지

제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인 · 혼동 염려가 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다. '식별력을 손상시킬 염려'는 '타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미한다.(103-2)

- 판단 방법

타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 등록상표와 저명상표의 동일 · 유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다.(103-2)

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.(104)

- 연상

요부에 해당하는 'LEGO' 부분은 수요자들에게 이 사건 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억 · 연상을 하게 하므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보인다. 따라서 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 봄이 타당하다.(103-2)

- 타인

제34조 제1항 제11호는 일반 수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처에 오인 · 혼동이 일어나는 것을 방지하려는 데 그 목적이 있으므로, 상표등록을 받을 수 없는 상표와 대비되는 저명한 상표(이하 '선사용표장'이라고 한다)의 권리자는 상표등록 출원인 이외의 타인이어야 한다. 제34조 제1항 제11호 판단 기준시는 그 상표의 등록출원시이고, 위 규정의 타인에 해당하는지 여부는 등록 결정시를 기준으로 판단하여야 한다.(104)

- 계열분리

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.(104)

- 비유사

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 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있는 경우에는 등록될 수 없다고 할 것이다.(107)

## 18 제34조 제1항 제12호 품질 오인

- 건련관계

제34조 제1항 제12호에 해당하는 상표는 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고, 당해 상표에 의하여 일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적인 건련관계 내지 부실관계, 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.

"NECTAR"는 일반 수요자가 인식하는 상품은 "과즙"인데, 본원 상표의 지정상품들인 화장품류와는 계통을 공통히 하는 관계에 있다 할 수 없고, 음료류와 화장품류는 그 용기에 있어서나 판매처에 있어서 확연히 구별되므로 거래 통념상 화장품류의 일반 수요자들 사이에서 본원 상표로 인하여 상품 자체가 그 품질을 오인할 염려는 없는 것으로 보아야 할 것이다.(110)

## 19 제34조 제1항 제12호 수요자 기만

- 통제

제34조 제1항 제12호에서 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.(112)

- 제3자 사용

선사용상표는 일반 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것인데, 이는 그 선사용상표의 권리자가 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 권리자인 외국회사가 나중에 국내에 상표등록을 출원하였다고 해도 이를 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'의 등록을 출원한 것이라고 할 수는 없다.(113)

- 악의의 사용자

기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자 등에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반 수요자를 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.(114)

- 국내 전역

‘특정인의 상표나 상품이라고 인식’되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니다.(116)

- 비유사 상품

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.(118)

- 판단 방법

선사용상표가 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간·방법·태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부를 기준으로 판단하여야 한다.(119)

## 20 제34조 제1항 제13호

- 취지

제34조 제1항 제13호는 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. (121)

- 판단 방법

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.(121)

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.(120)

- 민사소송, 행정소송

출원인과 선사용상표를 사용해온 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.(120)

- 출원시 기준

부정한 목적은 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다.(121)

- 특정 정도

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. (123)

- 종전 사용자의 사용

선사용상표의 사용 기간 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.(123)

- 사용 여부

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.

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 있는 경우에는 위 규정에 해당한다고 할 수 있다.(128)

## 21 제34조 제1항 제20호

- 취지

제34조 제1항 제20호 규정의 취지는 타인과의 계약관계 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.(128-1)

- 제3자 사용

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.(128-1)

- 권리자(통제)

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.(129)

- 양도인의 출원

피고가 이 사건 양도계약 등을 통하여 표장의 사용 권원을 소외인에게 이전하고 소외인 또는 원고가 위 표장을 사용하고 있다는 사실을 잘 알면서도 위 표장과 동일·유사한 상표를 동일·유사한 서비스에 출원하여 이 사건 등록상표로 등록받은 것은, 소외인 또는 원고에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반된다고 평가할 수 있다.(130)

## 22 제34조 제1항 제21호(구법 취소사유, 현행법 무효사유)

- 거래관계 등

상표에 관한 권리를 가진 자의 '동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자'라 함은 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등 널리 해외에 있는 수입선인 상표소유권자의 상품을 수입하여 판매·광고하는 자를 가리킨다고 보아야 할 것이다.(131)

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 한다.(131)

- 정당한 이유(구법)

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 국제거래 질서를 해치지 아니하는 것으로 볼 수 있는 경우 위 규정에 해당하지 않는다.(132)

## 22-1 제35조

- 상표권 소멸

선출원의 상표가 등록된 후 그 상표에 대한 등록무효심결이 확정된 때에는 상표등록과 그로부터 발생한 상표권은 처음부터 존재하지 아니하였던 것이 되므로, 선출원이 처음부터 등록에 이르지 못하고 소멸된 경우와 마찬가지로 선출원상표로서의 선원의 지위는 소급적으로 상실된다고 보아야 할 것이다.(132-1)

특허법원 판결 선고 이후 선출원상표에 대한 등록무효심결이 확정되었다. 따라서 이 사건 선출원상표는 처음부터 등록이 없었던 것으로 되었으므로, 이 사건 선출원상표가 선출원되어 유효하게 등록되었음을 기초로 한 특허법원 판결에는 재심사유가 있다.(172-1)

## Part3 상표권 및 사용권

### 01 상표권 제한

- 저촉

상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 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.(133) 이 경우 제3자가 등록된 상표를 무단으로 사용하는 경우에 그 금지를 구할 수 없다는 의미는 아니다.(133-1)

- 전용사용권

전용사용권이 설정된 경우 상표권자의 사용권이 제한받게 되지만, 제3자가 그 상표를 정당한 법적 권한 없이 사용하는 경우에는 그 상표권자나 상표권자가 그 상표권이나 상표권에 기하여 제3자의 상표 또는 상표의 사용에 대한 금지를 청구할 수 있는 권리까지 상실하는 것은 아니다.(133-2)

### 02 상표권 이전등록

- 소멸시효

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.(134)

### 03 상표권 회복

- 소멸등록

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.(135) 항고소송의 대상이 아니다.

이미 존속기간 만료로 소멸한 이상 회복 등록을 하였다고 해서 이미 소멸한 상표권이 다시 살아나는 것은 아니다.  
(135)

## 04 상표권 무효시 쟁점

- 소급효

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. 집행절차를 무효로 하면서까지 상표권 매수인이나 양수인을 보호할 필요성이 있다고 단정하기 어렵다. 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.(135-1)

## 05 상표권 공유

- 소멸 후 사용권 설정

한때 상표권이 발생하였던 주지표지라고 하더라도 그 상표권이 소멸한 이상 그 표지의 사용허락에 상표법 제93조 제3항에서 규정한 공유자 전원의 동의가 필요하다고 볼 수는 없다.(135-2) 지분의 과반수로써 결정한다.

# Part4 배타권 침해 실체

## 01 정당권원 관련 – 사용권자 범위

- 합의 없이 등록

피고인은 양도증을 위조하고 이전등록을 마쳤다. 그러나 피해 회사와 피고인 사이에 이 사건 등록상표권을 이전할 것을 목적으로 하는 합의가 없었으므로 피고인이 피해 회사로부터 위 상표권을 적법하게 이전받았다고 할 수 없다. 따라서 피고인은 이 사건 등록상표의 상표권자가 아니므로, 피고인의 상표 사용은 침해행위에 해당한다.(136-1)

- 사용 허락

상표권자의 승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 상표의 사용에 해당하지 않는다. 따라서 상표권 침해행위에 해당하지 않는다.(136)

- 통제

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.(137)

- 양립할 수 없는 지위

통상사용권의 설정은 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다. 여기서 제3자는 통상사용권의 설정에 관하여 통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말한다.(137-1)

## 02 정당권원 관련 – 상표권 남용

- 상표권 남용

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 경우에

는, 그 상표권의 행사는 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.(139)

- 주관적 요건

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.(139)

- 상표 출원, 양수

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 표지 등을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻음 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 없다.(138)

- 침해로 얻은 식별력

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 등록주의 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 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다. 또한 후발 선사용상표의 사용이 선행 등록상표에 대한 관계에서 정당하게 된다고나 선행 등록상표의 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없다.(142)

### 03 정당권원 관련 – 무효사유 항변

- 침해금지, 손해배상

상표는 일단 등록된 이상 비록 등록무효사유가 있다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다.

등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 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 있다.(143)

- 권리범위확인심판

상표권 침해 소송에서 명백한 등록무효사유가 존재한다고 인정되어 권리남용의 항변이 받아들여지더라도, 이는 권리의 부존재나 무효를 확인하거나 확정하는 것이 아니다. 단지 그 사건의 분쟁 당사자 사이에 권리 행사의 제한 사유가 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.(084) 따라서 권리범위확인심판에서 무효사유를 심리·판단할 수 없다.

### 04 권리소진 – 일반

- 권리소진

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 상

표를 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 상품의 품질 사이에 실질적인 차이가 없어야 한다.(142)

- 생산행위

특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그래서 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에 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.(144)

- 본질적 구성 변경

피고인이 이미 수명이 다하여 더 이상 상품으로서 아무런 가치가 남아 있지 아니한 카메라 물체를 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 것이다.(144)

- 부수적 조건 위반

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 없다.(146)

- 판단방법

권리소진 여부는 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.(146)

- 판매지 약정 위반

외국의 정당한 사용권자가 상표를 부착한 이후 판매지 제한 약정에 위반하여 다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출되었더라도 그러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것은 아니다.(150)

- 개인적 사용

리폼의 정도가 리폼 전 제품과의 동일성을 해할 정도에 이르러 실질적으로 새로운 제품을 생산한 것이라고 평가될 수 있다면 상표권 소진 원칙은 적용되지 않는다. 하지만 리폼 제품이 상거래에 제공되어 거래시장에서 유통되지 않고 개인적인 용도로만 사용되는 한 리폼 제품에 상표를 표시하는 행위 등은 '상표의 사용'에 해당하지 않으므로 상표권 침해가 성립하지 않는다. 이때 상품 소유자가 리폼 전 제품의 소유권을 계속 보유하고 있다면 리폼 전 제품을 리폼 제품으로 변형·가공하는 일련의 리폼 행위 역시 소유권 행사의 자유로서 정당화될 수 있다.(146-1)

- 리폼업자

소유자의 개인적 사용을 위한 요청에 따른 리폼업자의 리폼 행위가 비록 업으로 이루어진다 하더라도, 이는 소유자가 리폼의 목적을 달성하기 위해 자신의 소유권을 행사하는 과정에서 소유자의 요청에 따라 이루어진 것이고, 그 결과물 역시 소유자의 개인적 사용 영역으로 귀속된다.

다만 형식적으로는 리폼업자가 소유자의 요청에 따라 소유자의 개인적 사용을 위하여 리폼 서비스를 제공한 것으로 보이더라도, 실질적으로는 리폼업자가 일련의 리폼 과정을 지배·주도하면서 리폼 제품을 생산·판매하는 등 이를 자신의 제품으로서 상거래에 제공하여 거래시장에서 유통되게 하였다고 평가할 만한 특별한 사정이 있는 경우에는

리폼업자의 리폼 행위에 수반되어 이루어진 상표 표시 행위 등이 상표법상 '상표의 사용'에 해당하여 상표권 침해가 성립할 수 있다.(146-1)

- 증명책임

이러한 특별한 사정에 대한 증명책임은 리폼업자의 행위가 상표권 침해행위에 해당한다고 주장하는 상표권자에게 있다. 그 밖에도 소유자가 개인적 사용을 위한 목적이 아니라 상거래에 제공하여 거래시장에서 유통되게 할 목적으로 등록상표가 표시된 상품에 대한 리폼 행위를 요청하는 등 상표권 침해행위를 할 것을 알았거나 알 수 있었는데도 리폼업자가 리폼 서비스를 제공하는 등의 방법으로 그 행위에 관여하였다면, 그는 상표권 침해에 따른 공동의 법적 책임을 부담할 수 있다.(146-1)

## 05 권리소진 – 진정상품병행수입

- AS 상이

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.(147)

- 배타권자 상이

일경물산과 폴로 로렌사와의 사이에는 이 사건 국내 전용사용권 설정에 따른 계약관계 이외에 달리 동일인이라거나 같은 계열사라는 등의 특별한 관계는 없음을 알 수 있는바, 사실관계가 이러하다면 국외에서 제조·판매되는 상품과 국내 전용사용권자가 제조·판매하는 상품 사이에 품질상 아무런 차이가 없다거나 그 제조·판매의 출처가 동일한 것이라고 할 수 없고, 이러한 경우에는 이른바 진정상품의 병행수입이라고 하더라도 국내 전용사용권을 침해하는 것으로서 허용되지 않는다고 보아야 할 것이다.(148)

- 적극적 사용

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 것이다.(151)

- 소분행위

상표권자 내지 정당한 사용권자에 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.(152)

## 06 제90조 제1항 제1호

- 상호

90조 제1항 제1호는 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 타당하다.(153)

- 권리범위확인심판 심리범위(장래)

위 규정의 '자기의 명칭'은 '자기의 현재 명칭'만을 의미한다고 봄이 타당하다. 그러나 소극적 권리범위확인심판에서는 분쟁의 예방적 기능을 고려하여 심판청구인이 현재 사용하지 않으나 장래 사용하고자 하는 상표도 확인대상으로 삼아 권리범위의 속부에 대한 판단을 구할 수 있다.(153)

- 심결시 기준

심결취소소송에서 권리범위확인심판의 확인대상상표나 확인대상업무표장이 상표법 제90조 제1항의 각 호에 해당 하는지 여부를 판단하는 기준 시는 그 심판의 심결 시라고 보아야 한다.(153)

- 부정경쟁

제90조 제3항에서 '부정경쟁의 목적'이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하다.(154)

- 판단방법

부정경쟁의 목적은 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.(154)

- 타인의 상표

등록된 상표가 신용을 얻게 된 경위는 문제로 되지 않으며 그 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 부정경쟁의 목적이 인정되는 것도 아니다.(154)

## 07 제90조 제1항 제2호, 제4호

- 예시적 규정

상표법 제90조 제1항 제2호, 제4호 규정은 상표법 제33조 제1항의 규정에 의하여 식별력이 없는 것으로 인정되는 상표들을 예시적으로 규정한 것이라고 봄이 상당하다. 따라서 제33조 제1항 제5호, 제6호, 제7호에 해당하는 상표들도 포함한다도 포함한다.(156)

- 판단시점판단시점

상표가 보통명칭화 되었는가는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단한다. 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하고, 손해배상청구나 신용회복청구를 인정할 것인지의 판단은 침해행위 당시를 기준으로 하여야 한다.(155-1)

- 일부

확인대상표장이 둘 이상의 문자·도형 등의 조합으로 이루어진 결합표장인 경우, 그 전체뿐만 아니라 그 중 분리인 식될 수 있는 일부만이 상표법 제90조 제1항 각 호에 해당하더라도 거기에 상표권의 효력은 미치지 아니하는 것이고, 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.(157)

- 산지

상품의 '산지'라 함은 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하고 반드시 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것은 아니라고 할 것이며, '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.(158)

- 도안화

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 제90조 제1항 제2호의 상표에 해당한다.(160)

도안화의 정도가 일반 수요자의 특별한 주의를 끌어 문자의 관념을 상쇄, 흡수하는 등으로 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못한다면 제90조에 해당한다.(161)

- Korea Research Center

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 유사상표는 상표법 제90조 제1항 제4호에서 정한 상표에 해당한다.(164)

- 등록상표

등록상표의 등록 경위나 등록무효 사유의 존부 또는 무효심결의 확정 여부는 제90조 판단에서 고려할 사항이 아니다.(164)

- 판단방법

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.(165)

## 08 손해액 추정 등

- 연속된 침해행위

불법행위가 계속적으로 행하여지는 결과 손해도 역시 계속적으로 발생하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 손해는 날마다 새로운 불법행위에 기하여 발생하는 손해로서 민법 제766조 제1항을 적용함에 있어서 그 각 손해를 안 때로부터 각별로 소멸시효가 진행된다고 보아야 한다.

- 보전(기여율)

제110조 제3항 침해자 이익액 추정에 있어서 침해자의 상품 또는 서비스의 품질, 기술, 의장, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 침해된 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있는 경우에는 위 추정과 달리 인정될 수가 있고, 이러한 특별한 사정에 침해자가 침해한 상표 이외의 다른 상표를 사용하여 이익을 얻었다는 점이 포함될 수 있으나, 그에 관한 입증책임은 침해자에게 있다.

피고가 얻은 한계이익에는 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 피고가 얻은 이익과 무관한 정상적인 영업이익 및 피고가 종래부터 구축한 영업망이나 경영수완에 의한 이익 등 기여요인에 의한 이익이 포함되어 있기 때문에 그 이익 전부를 곧바로 침해행위에 의하여 얻은 것이라고 할 수 없는 특별한 사정이 인정되므로, 손해액에서 공제한다.(166)

- 재량에 의한 인정

침해행위로 인하여 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수밖에 없다.(166) 한계이익 또는 기여율 입증이 곤란한 경우 적용 가능하다.

- 한계이익

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, 침해자의 이익액은 순이익이 아닌 한계이익을 기준으로 산정해야 한다.(166)

- 손해 발생 추정

제110조 제4항은 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상 의무를 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.(167)

침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상 책임을 면할 수 있다.(168)

- 과실추정

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, 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다고 할 것이다.(167)

- 정당화 사유

그럼에도 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위하여는 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 사용하는 상표가 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다.

피고가 상표권 침해 당시 자신의 상표권에 기하여 상표를 사용하는 것이라도 믿었더라도 그러한 사유만으로는 원고의 이 사건 등록상표에 관한 상표권의 효력이 상표에 미치지 아니한다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정에 해당한다고 할 수 없다.(167)

- 과실상계

불법행위로 인한 손해의 발생 또는 확대에 관하여 피해자에게도 과실이 있는 때에는 가해자의 손해배상의 범위를 정함에 있어 당연히 이를 참작하여야 한다.

과실상계 사유에 관한 사실인정이나 그 비율을 정하는 것이 사실심의 전권사항이라고 하더라도 그것이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하여서는 아니되고, 이러한 법리는 상표법 제110조 제4항에 따라 상표권 침해로 인한 손해액을 산정하는 경우에도 마찬가지로 적용된다.

원고는 침해자의 상표에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 이와 같은 대응 및 권리행사의 정도 등에 비추어 볼 때 원고에게 피고 상표 사용을 묵인 내지 방조하는 등의 과실이 있다고 할 수 없다.(167)

- 사용 필요

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 없다.(168)

- 법정손해배상

상표권자가 제111조에 의한 손해배상을 청구하려면 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 한다.(168)

- 독점적 통상실시권

특허권자가 실시권자에 대하여 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위의무를 부담하는 경우 그 실시권자는 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있다.(169-2)

- 개별 판단

채권자가 동일한 채무자에 대하여 수개의 손해배상채권을 가지고 있다고 하더라도 그 손해배상채권들이 발생 시기와 발생 원인 등을 달리하는 별개의 채권인 이상 이는 별개의 소송물에 해당하고, 그 손해배상채권들은 각각 소멸시효의 기산일이나 채무자가 주장할 수 있는 항변들도 다를 수도 있으므로, 이를 소로써 구하는 채권자로서는 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 하며, 법원도 이에 따라 손해배상채권별로 인용금액을 특정하여야 하고, 이러한 법리는 채권자가 수개의 손해배상채권들 중 일부만을 청구하고 있는 경우에도 마찬가지이다.(169-2)

## 09 침해죄

- 미필적 고의

상표권 침해죄로 처벌하기 위해서는 범죄구성요건의 주관적 요소로서 적어도 미필적 고의가 필요하다. 침해행위가 상품에 관한 광고행위에 해당한다는 사실에 대한 인식이 있음은 물론 나아가 이를 용인하려는 내심의 의사가 있어야 한다. 이러한 내심의 의사는 외부에 나타난 행위의 형태와 행위의 상황 등 구체적인 사정을 기초로 하여 일반인이 라면 이를 어떻게 평가할 것인지를 고려하면서 행위자의 입장에서 그 심리상태를 추인하여야 한다.(170)

- 포괄1죄

상표권 침해 행위가 계속하여 이루어진 경우에는 포괄하여 1개의 범죄가 성립한다.(171)

- 상상적 경합

하나의 유사상표 사용행위로 수개의 등록상표를 동시에 침해하였다면 각각의 상표법 위반죄는 상상적 경합의 관계에 있다.(171)

## Part5 배타권 침해 절차 심판 및 소송

### 01 일사부재리

- 동일 심판

거절결정불복심판청구가 인용되어 위 거절결정을 취소하고 지식재산청 심사국으로 환송하는 심결이 확정되었다고 하더라도 위 심결은 심판의 종류나 청구취지가 달라 그 일사부재리의 효력이 이 사건 등록무효심판청구에까지 미치지 않는다.(128-1)

- 동일 사실 · 증거

일사부재리에서 '동일 사실'이라 함은 당해 상표권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일 증거'라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다.(171-1)

### 02 거절결정불복심판

- 거절결정의 이유

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 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다.(172)

### 03 무효심판

- 제척기간 도과

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 않는다.(173)

새로운 선등록상표에 근거하여 등록무효 주장을 하는 것은, 비록 동일한 무효사유에 대한 새로운 증거에 해당한다고 하더라도, 허용되지 아니한다.(174)

- 가처분

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.(231)

### 04 취소심판-제119조 제1항 제1호

- 취지

제119조 제1항 제1호는 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행

위를 방지하기 위한 것으로서, 수요자의 이익은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데에 그 취지가 있다.(176-1)

- 고의 추정

대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 고의의 존재를 추정할 수 있다.(174)

- 유사 상표 사용

복수의 유사 상표를 사용하다가 그 중 일부만 등록한 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.(176-1)

실제 사용된 상표가 등록상표를 타인의 상표와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 제119조 제1항 제1호에서 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.(177)

- 등록상표

부정사용의 취소사유에 해당하기 위하여 등록상표가 혼동의 대상이 되는 타인의 상표와 반드시 유사할 필요는 없다고 할 것이다.(176-1) 사용상표와 혼동 여부를 판단하여야 한다.

- 불사용 판단기준

제119조 제1항 제1호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 제119조 제1항 제3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 독자적으로 판단하여야 한다.(177)

- 타인의 상표

제119조 제1항 제1호에서 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 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다.(179)

## 05 취소심판-제119조 제1항 제2호

- 취지

제119조 제1항 제1호의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 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.(181)

- 판단방법

사용권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 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 사용기간과 실적, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 할 것이다.

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 금지청구권

을 행사할 수 있는 범위와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위는 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.(181)

- 변형

제119조 제1항 제2호가 등록상표를 변형하였을 것을 요건으로 규정한 것은 아니다.(180) 도형 추가도 상관없다.

- 타인

상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 '타인'에 포함된다고 보아야 한다.(181)

- 타인의 상표

대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다.(181)

- 품질오인

타인의 상품의 품질과 오인을 생기게 하는 경우 외에도 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.(182)

- 감독의무

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.(183)

## 06 취소심판-제119조 제1항 제3호

- 사용권 설정

통상사용권 설정행위는 상표의 사용에 해당하지 아니한다.(183-1)

- 소송행위

소송 등을 통하여 상표권을 행사한 것을 두고 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하는 상표의 사용이라고 할 수는 없다.(183-2)

- 침해자가 청구

등록상표권의 침해자라고 하나 3년 이상 사용하지 않은 등록상표의 등록을 취소시키고 또 그로 인하여 등록상표와 유사한 상표를 사용하고자 하는 것이 부당한 이익을 얻기 위한 것이라고 할 수는 없으므로, 등록취소심판 청구가 심판청구권의 남용이라고 볼 수 없다.(183-2)

- 수출

수출 목적으로만 등록상표가 부착된 상품을 제조한 것이라 하더라도 국내에서의 상표사용행위라고 볼 수 있다.(183-3)

- 제3자 유통

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 업무

에 관련된 상품을 표시하는 것으로 사회통념상 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 하는바, 이러한 법리는 외국에서 상표사용권자가 등록상표를 상품에 표시하고 그 상품이 우리나라로 수입되어 유통되는 경우에도 마찬가지로 적용된다.(184)

- 통제(OEM)

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, 제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단함에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다.(185)

- 종전 사용자의 사용

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 상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다.(186)

상표의 이전이 있는 경우라도 이전등록시부터 불사용의 기간을 계산하여야 하는 것이 아니라 할 것이다.(189)

- 동일성, 독립성

‘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.(188)

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.(192)

- 영문자

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 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 아니한 것이라고 볼 수 없다.(191)

- 부기적 부분

이 사건 실사용 상표들은 등록상표에 ‘소문난’이라는 문자 부분이 부가된 것인데, 이는 부기적인 표현에 불과하다고 할 것이므로 등록상표와 결합하여 새로운 관념이 형성된다고 볼 수도 없다. 따라서 실사용 상표들의 사용은 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다고 할 것이다.(187)

- 전체관찰

상표권자 등이 등록상표에 식별력이 없거나 미약한 부분을 결합하여 상표로 사용한 경우, 그 결합된 부분이 실제 사용된 상표에서 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.(193)

- 정당한 이유

'정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다고 할 것이다.(189)

- 분쟁 우려

등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적·내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

만약 어떤 상표를 사용하지 않은 것에 대하여 다른 상표의 상표권을 침해할 우려가 있다는 점을 정당한 이유로 인정한다면, 그 상표가 실제 사용되지 않으면서 등록이 유지되는 결과가 되므로 상표 법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지에 반할 수 있다.(189-1) 따라서 정당한 이유에 해당하지 않는다.

- 파산절차 개시

파산절차가 개시되었다는 사유만으로는 이 사건 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적 외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 이 사건 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다고 보기 어렵다.(189-2) 따라서 정당한 이유에 해당하지 않는다.

- 파산관재인 기준

상표권자가 파산선고를 받고 파산관재인이 선임된 기간 동안 그 등록상표 불사용에 정당한 이유가 있는지는 파산재단에 속하는 등록상표의 상표권을 관리하는 파산관재인을 기준으로 판단하여야 한다.(189-2)

- 이전등록x

피고가 등록상표권을 매수하였으나 그 이전등록을 마치지 않은 것으로 피고의 사용은 상표권의 사용에 해당하지 않는다.(189-2)

- 일부 사용

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.(190)

- 상품

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.(195)

- 판단방법

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.(195)

- 견본

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 교환가치를 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 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용에 해당한다고 볼 수 없다.(196) 또한 무상으로 교부된 견본은 상품으로 볼 수 없다.

- 양도

제2조 제1항 제11호에 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 것이다.(197)

- 유통

등록상표를 그 지정상품에 관하여 광고한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는 것이 아니고, 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다.(199)

- 행정법규 위반

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, 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 않다거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니한 경우에 해당한다고 일률적으로 결정할 수는 없다.(201)

- 타인 상품에 표시

상표의 불사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서 상표의 사용이 인정되려면 상표권자 또는 그 사용권자가 상표를 자기 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용하여야 하고, 타인의 상품 또는 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용한 경우는 불사용을 이유로 한 상표 등록의 취소를 면하기 위한 상표의 사용에 해당한다고 할 수 없다.(202)

- 증명범위

제119조 제1항 제3호에서 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, 사용이 증명된 지정상품만에 대한 심판청구의 일부 취하가 허용되는 것도 아니다.(203)

- 중복심판

먼저 청구한 상표등록취소심판이 계속 중이라 하더라도 심판청구인으로서 등록취소 요건의 일부를 이루는 상표 불사용 기간의 역산 기산점이 되는 심판청구일이나 등록취소를 구하는 지정상품의 범위를 달리하여 다시 상표등록취소심판을 청구할 이익이 있다.(203) 또한 일사부재리 원칙에 위반된다고 볼 수 없다.

- 일부 상품

제119조 제2항은 동일·유사 지정상품군 단위로 등록취소심판을 청구하여야 한다는 규정을 별도로 두고 있지 않다. 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 상표등록을 받을 수 없다는 사정을 들어 유사범위에 속하는 일부 지정상품만에 대한 등록취소심판을 청구할 이익이 없다고 할 수 없다.(203)

- 취소사유 추가

제119조 제1항 제1호의 상표등록취소 심판청구는 등록상표의 지정상품 전체에 대하여만 할 수 있고 그 일부에 대한 청구는 허용되지 않으므로, 심판절차에서 등록상표 중 일부 지정상품에 대하여 제119조 제1항 제3호의 상표등록취소사유를 주장하였다가 그 후의 심결취소소송 절차에서 제119조 제1항 제1호의 상표등록취소사유를 추가로 주장할 수는 없다.(204)

## 07 권리범위확인심판

- 무효심판

확인 대상 표장이 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 상표권 침해 소송이나 등록무효심판에 기속력을 미치지도 않는다. 결국 상표법은 권리범위확인심판 제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 등록상표의 권리범위를 확인해 주는 한정적 기능을 수행할 뿐이고, 등록상표의 등록무효 여부에 대한 최종적인 확정은 등록무효 심판 절차에서, 상표권 침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 상표권 침해 소송에서 각각 다루어지도록 한 것이 상표법의 기본 구도라고 할 수 있다.(084)

- 무효사유항변

권리범위확인심판 절차에서는 등록무효심결이 확정되기까지는 등록상표에 등록무효사유가 존재하는지 여부를 고려할 필요 없다.(084)

- 선사용권

확인대상표장에 관하여 제99조 제1항의 선사용권을 가지고 있다는 것은 대인적인 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 상표권 침해소송이 아닌 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리·판단하는 것은 허용되지 아니한다.(205)

- 적극, 저촉

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. 이때 '등록상표인 확인대상표장'에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다고 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.(206)

- 영문자

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.(207)

- 상표권 소멸

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.(209)

- 민사판결 확정

이 사건 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 확정되었다고 하더라도 여전히 원고에게 불리한 이 사건 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, 확정된 위 민사판결은 이 사건 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 원고는 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 이 사건 심결을 취소할 법률상 이익이 있다.(209)

## 08 심결취소소송

- 출원 취하

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.(210)

- 공유

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.(211)

- 단독

제124조는 상표권이 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 심판절차에 관하여 고유필수적 공동심판으로 규정하고 있으나, 이러한 합일확정의 요청은 상표권의 공유자의 1인이 단독으로 심결취소소송을 제기한 경우라도 그 소송에서 승소할 경우에는 그 취소판결의 효력은 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 아니한다.

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.(211)

- 심리범위

거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 지식재산처장은 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. 그리고 상표등록이의신청서에 기재되어 출원인에게 송달됨으로써 답변서 제출의 기회가 주어진 사유는 의견서 제출의 기회가 부여된 사유로 볼 수 있다.(212)

- 대법원

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 확정한 사실은 상고법원을 기속한다.(212)

상고심은 순수한 법률심이어서 당사자는 상고심에서 새로운 주장이나 증거를 제출하여 원심의 사실인정을 다룰 수 없다.(142)

선사용상표 1의 인지도에 관한 원심의 판단을 다투는 상고이유 주장은 실질적으로 사실심 법원의 자유심증에 속하는 증거의 취사 선택과 증거가치의 판단 및 이에 기초한 사실인정을 탓하는 것에 불과하다.(212)

## 09 특허법원 전속관할

- 특허법원 전속관할

특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외하고 특허법원이 심판한다. 따라서 특허권 등의 지식재산권 침해로 인한 손해배상청구 사건의 제1심을 지방법원 단독판사가 심판한 경우에도 그 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다.(212-1)

## Part6 기타

### 01 입체상표

- 입체적 형상

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 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 해당한다.

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 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.(213)

- 판단시점

식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 거절 결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다.(213)

- 전체관찰

상표에 입체적 형상 부분이 포함되어 있다는 이유로 이와 결합된 기호·문자·도형 등을 무시하고 입체적 형상만을 기준으로 식별력을 판단하여야 한다는 상표법 규정도 없다.(214) 다만 식별력이 없는 입체적 형상에는 상표권의 효력이 미치지 않는다.

- 유사 판단

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.(215)

## 02 위치상표

- 위치상표

상표의 정의 규정은 기호·문자·도형 또는 그 결합을 사용하여 시각적으로 인식할 수 있도록 구성하는 모든 형태의 표장을 상표의 범위로 포섭하고 있다고 할 것이고 이러한 규정에 따르면, '기호·문자·도형 각각 또는 그 결합이 일정한 형상이나 모양을 이루고, 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자 타상품을 식별하게 되는 표장'도 상표의 한 가지로서 인정될 수 있다.

한편 현재 우리나라에서 상표의 출원 및 그 심사의 과정에서 출원인이 위치상표라는 취지를 별도로 밝히는 상표설 명서를 제출하는 절차 또는 위 지정상품의 형상 표시는 상표권이 행사되지 아니하는 부분임을 미리 밝히는 권리불 요구절차 등에 관한 규정이 마련되어 있지 아니하다는 사유는 위와 같은 위치상표의 인정에 방해가 되지 아니한다고 할 것이다. (216)

- 점선 부분

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 지식재산처 심사관에게 위와 같은 의사를 의견제출통지에 대한 의견서 제출 등의 방법으로 밝힌 바가 있는지 등의 사정도 고려되어야 할 것이다.(216)

- 식별력

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.(216)

## 04 도메인이름

- 출처표시기능

상표법 침해가 인정될 수 있으려면 상표의 사용이 전제되어야 할 것인데, 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 한다.(219)

- 독자적 상표

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 것이다.(222)

- 상품

피고 등이 운영하는 이 사건 웹사이트에서 원고가 등록한 상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 원고의 등록상표의 지정서비스업과 동일·유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없으므로 피고 등이 이 사건 웹사이트를 통해 원고의 이 사건 상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없다.(221)

## 05 키워드광고

- 출처표시기능

인터넷 포털사이트 운영자로부터 특정 단어나 문구의 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.(222)

- 광고

'광고'에는 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다 고 할 것이다.(222)

상표권자 등의 검색 광고 행위는 상표권자 등이 등록상표 등을 지정상품 등의 광고에 사용한 것으로 볼 수 있다.(226)

## 06 서적의 제호

- 내용 표시

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, 상표권의 효력이 미치지 아니한다.(228)

- 시리즈

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.(230)

## 07 오픈마켓 운영자의 책임

- 운영자 책임

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.

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 있었음이 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 요구된다. 오픈마켓 운영자가 이를 게을리하여 게시자의 상표권 침해를 용이하게 하였을 때에는 위 게시물을 직접 게시한 자의 행위에 대하여 부작위에 의한 방조자로서 공동불법행위책임을 진다고 할 것이다.(232)

- 정보 제공의무

그러나 이러한 경우에도 오픈마켓 운영자에게 요구되는 조치의무에, 타인의 상표권을 침해하는 것으로 의심되는 게시물을 게시한 판매자의 신원정보 및 판매정보를 오픈마켓 운영자가 임의로 상표권자에게 제공할 의무까지 포함된다 고 할 것은 아니다.(232)