

60회 변리사시험 대비
상표법 중요 판례
미니 판례집 2

5

by 한성민 변리사
2023.06

[웨딩쿨 원심 판례]¹⁾★★

특허법원 2019. 9. 6. 선고 2018허8395 판결 [등록무효(상)]

...(중략)...

나. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단 소정의 '수요자를 기만할 염려가 있는
5 상표'에 해당하는지 여부

1) 주요 쟁점

이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지와 관련하여 이 사건 등록서비스표와
10 이 사건 선사용표장들은 표장이 유사하고, 지정서비스업과 사용서비스업도 유사한 것으로 판단되고, 이에
대해서는 당사자들도 별다른 이견이 없으며, 다만 이 사건 선사용표장들이 이 사건 등록서비스표의 등록결
정일 당시 국내 수요자들에게 특정인의 서비스업의 출처표시로 인식될 정도로 알려졌는지에 대해서만 당
사자들이 다투므로, 이하에서는 이에 대해서 살펴본다.

15 2) 관련 법리

가) 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에서 규정하는 '수요자
를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 상표(이하 '선사용상표'라
한다)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내 일반거래에서 수요자나 거래자
20 에게 그 선사용상표나 그 사용상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는
알려져야 하고, 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 그 선사용상표에 관한
권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관
된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결, 대법원 2014. 2. 13.
선고 2013후2675 판결 등 참조). 등록상표가 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하는지는 그 등록
25 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2322 판결 등 참조). 나
아가 대비 대상이 되는 선사용상표가 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있
을 정도로 알려졌는지를 판단할 때는 선사용상표를 사용한 상품의 판매 기간 및 방법, 매출액, 선사용상표
의 사용상품이 전체 지정상품 등의 시장에서 차지하는 비중, 광고의 방법 및 횟수 등을 고려하여야 한다
(대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결 등 참조).

나) 아래에서 보는 바와 같은 상표법 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'
이라 한다)의 관련 규정 등에 비추어 알 수 있는 우리나라 표지법(標識法) 전반적인 체계와의 합목적성을
고려하면, 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 소정의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해
당하기 위해서는 원칙적으로 그와 대비되는 선사용상표가 국내 전역에서 등록상표의 지정상품의 수요자나
35 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것이어야 하며, 다만 선사용상표의 사용이 국
내 일부 지역으로 한정된 경우라도, 등록상표의 지정상품의 성질상 지정상품 전체가 실제로 생산·유통·
판매되는 지역의 대부분이 선사용상표의 사용지역과 일치하여 등록상표가 실질적으로 사용되는 지역의 대
부분이 선사용상표의 사용지역이라거나, 등록상표의 지정상품의 국내 전체시장 규모와 선사용상표의 사용
지역의 면적 및 인구 수 등에 비추어 선사용상표의 사용지역이 등록상표의 지정상품의 국내 전체시장에서
40 차지하는 비중이 상당하다는 등의 사정이 있어, 선사용상표가 등록상표의 지정상품의 국내 수요자 및 거래
자 전체를 기준으로 보았을 때 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것으로 볼 수 있다면, 그
선사용상표는 등록상표의 지정상품의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려

1) 대법원의 입장과 상이함. 논거 위주로 간략히 '소개할 수 있을 정도'로만 기억해놓으면 충분함.

진 것에 해당한다고 할 것이다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결³ 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 경우에도 마찬가지이다.

(1) 우리 상표법은 등록주의를 취하여 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다고 규정하므로(상표법 제82조), 원칙적으로 상표를 출원·등록하여 상표권을 취득한 사람 내지 그로부터 상표권을 적법하게 승계한 사람(이하 '상표권자'라 한다)이 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하고(상표법 제82조, 제89조 참조), 이러한 독점권은 국내 전역에 미치며, 따라서 상표권자로부터 사용허락을 받지 아니한 채 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용한 경우는 물론 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위는 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 해당한다(상표법 제108조 제1항 제1호 참조).

다만 상표법은 사용주의적 요소를 반영하여, 미등록 상표의 사용자가 부정한 경쟁의 목적이 없이 상표권자의 등록상표 출원 전부터 국내에서 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 계속 사용하였고, 그 결과 상표권자의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 경우에는 그 상표의 사용자는 그 상표를 그 사용상품에 계속 사용할 수 있도록 하되(상표법 제99조 제1항 참조), 상표권자나 전용사용권자의 청구가 있는 경우에 자기상품과 상표권자의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 하도록 규정하였다(상표법 제99조 제3항 참조).

이러한 상표법의 여러 규정에 비추어 볼 때, 상표법은 등록상표와 미등록 상표의 관계에서 등록상표에 우선권을 부여하여 등록상표의 출원 전부터 사용하여 온 미등록상표라도 등록상표와 저촉되는 때는 원칙적으로 상표권 침해로 규정하되, 예외적으로 미등록 상표가 등록상표의 출원 전에 상당히 사용된 결과 국내 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이른 경우에는 미등록 상표의 사용자에게 '선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리'를 인정하는 방식으로 상표권자와 미등록 상표 사용자의 이해관계를 조절하는 구조를 취하였다고 봄이 타당하다.

(2) 한편 상표법은 상표등록의 소극적 요건에도 사용주의적 요소를 일부 받아들여 이른바 주지상표(타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표)나 저명상표(수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업)의 경우에는 그 등록 여부를 불문하고, 주지상표와 표장이 동일·유사한 상표로서 그 주지상표의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표(상표법 제34조 제1항 제9호 참조) 및 저명상표와 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표(상표법 제34조 제1항 제11호 참조)는 상표등록을 받을 수 없다고 규정한다. 주지상표나 저명상표에 저촉되는 상표가 등록된 경우에는 그 상표등록일로부터 5년이 지난 후에는 등록무효심판을 청구할 수 없다고 하여 제척기간을 둔 점(상표법 제122조 제1항 참조) 및 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 저명상표의 식별력 또는 명성의 손상, 즉 저명성표에 대한 희석화를 상표부등록사유로 규정한 점을 고려하면, 상표법 제34조 제1항 제9호 및 제11호의 입법취지는 모두 주지상표 또는 저명상표와 저촉하는 상표가 등록되는 경우 상품의 출처에 관한 오인·혼동이 생기고 거래질서를 혼란케 하므로 이를 방지하기 위한 공익적 목적뿐만 아니라 사용에 의하여 주지상표 또는 저명상표에 축적된 신용 등 주지상표 또는 저명상표에 관한 그 사용자의 이익을 보호하기 위한 사익적 목적도 있다고 할 것이다.

(3) 저명상표는 그 상표를 사용하는 상품이나 영업의 수요자 및 거래자를 넘어서 일반 대중에게까지 널리 알려진 것을 말하므로, 저명성의 취득지역도 특별한 사정이 없는 한 국내 전역이어야 한다. 상표법 제34조 제1항 제11호에서 저명상표와 저촉되는 상표의 범위를 넓게 인정한 것도 저명상표의 저명성에 기초한 것이다.

(4) 상표법 제34조 제1항 제9호는 등록주의의 예외로서 미등록 주지상표인 경우에도 그와 저촉되는 상표의 등록을 배제하는 규정인 점, 등록상표는 국내 전역에 효력을 미치는 점, 주지성을 획득한 지역이 국내 일부 지역으로 한정되는, 이른바 지역적 주지상표(4)는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 또는 (나)목에 의하여 주지성을 획득한 지역 내에서 보호받을 수 있는 점, 앞서 본 바와 같이 상표법은 상표권자와 미등록상표 사용자의 이해관계를 '선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리'로 조절하는 구조를 취한 점 등을 고려하면, 상표법 제34조 제1항 제9호 소정의 주지상표는 원칙적으로 국내 전역에서 주지성을 획득한 것이어야 한다. 다만 앞서 본 상표법 제34조 제1항 제9호의 입법취지를 고려할 때, 지역적 주지상표라도, 등록상표의 지정상품의 특성상 지정상품 전체가 실제로 생산·유통·판매되는 지역의 대부분이 지역적 주지상표의 사용지역과 일치하여 등록상표가 실질적으로 사용되는 지역의 대부분이 지역적 주지상표의 사용지역이라거나, 지정상품 전체에 대한 국내 시장의 규모와 지역적 주지상표의 사용지역의 면적 및 인구 수 등에 비추어 지역적 주지상표의 사용지역이 지정상품 전체에 대한 국내 시장에서 차지하는 비중이 상당하다는 등의 사정이 있어, 지정상품의 국내 수요자 및 거래자 전체를 기준으로 보았을 때 지역적 주지상표가 대다수 수요자 및 거래자에게 알려진 것으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 지역적 주지상표도 상표법 제34조 제1항 제9호 소정의 주지상표에 해당한다고 할 것이다.

그런데 상표법 제34조 제1항 제9호는 주지상표와 저촉되는 상표의 요건으로서 주지상표의 주지성 외에 표장의 동일·유사 및 상품의 동일·유사도 요구하므로, 이러한 점에서 상표법 제34조 제1항 제11호 소정의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'보다 적용범위가 좁다.

(5) 또한, 상표법은 주지상표나 저명상표만큼 수요자들에게 알려지지 않았더라도 '국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 알려진 상표와 동일·유사한 상표로서 부정한 목적으로 사용하는 상표'도 상표등록을 받을 수 없다고 규정한다(상표법 제34조 제1항 제14호 참조). 상표법 제34조 제1항 제14호 소정의 '부정한 목적으로 사용하는 모방상표'는 요구되는 모방대상상표의 인지도 및 저촉되는 상품의 범위가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 소정의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'의 경우와 유사하지만, '부정한 목적'이라는 주관적 요건을 추가로 요구한다는 점에서, 모방대상상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되는 지역의 범위가 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'의 경우보다 좁더라도 이에 해당한다고 볼 여지가 있다.

(6) 반면 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 소정의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'는 앞서 본 바와 같이 선사용상표가 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌으면 되고, 또한 상품이 동일·유사한 경우에 한하지 아니하고 선사용상표의 구체적 사용실태나 출원상표 또는 등록상표와 선사용상표가 사용되는 상품 사이의 경제적 견련의 정도 기타 일반적인 거래 실정 등에 비추어 출원상표 또는 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우도 포함하므로(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결 등 참조), 요구되는 선사용상표의 인지도는 주지상표보다 낮으면서도 저촉되는 상품 범위는 상품의 동일·유사를 요구하는 주지상표보다 넓다. 더욱이 상표법 제34조 제1항 제12호에 기한 무효심판청구는 주지상표나 저명상표에 저촉되는 경우와 달리 제척기간도 없다(상표법 제122조 제1항 참조). 또한, 상표법 제34조 제1항 제14호의 경우와 달리 '부정한 목적'도 요구되지 아니한다.

따라서 선사용상표의 사용지역이 국내 일부 지역으로 한정된 경우에 그 일부 지역의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었음을 근거로 선사용상표가 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었다고 인정하는 등 선사용상표가 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나

5 상품이라고 인식되었다는 요건마저 쉽게 인정하여 상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 '수요자를 기
만할 염려가 있는 상표'의 적용을 쉽게 긍정하는 경우에는 우리 상표법의 근간인 '등록주의'가 형해화될
우려가 크다. 더욱이 앞서 본 바와 같이 우리 상표법이 미등록 선사용상표에 대해서 일정한 요건 하에 '선
사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리'를 인정하고, 미등록 선사용상표가 주지상표 내지 저명상표인 경우
10 에는 그와 저촉되는 상표의 등록을 배제하며, 미등록 선사용상표의 인지도가 주지상표에 미치지 못하는 경
우에도 그와 저촉되는 상표가 부정한 목적으로 미등록 선사용상표를 모방한 것인 때는 그 상표의 등록을
배제하고, 나아가 부정경쟁방지법은 미등록 주지상표 내지 저명상표에 대해서 등록상표와 마찬가지로 적극
적으로 침해를 배제할 수 있는 권리를 인정하는 등 우리나라 표지법 체계는 미등록 선사용상표에 대해서
15 도 상당한 보호를 부여하는 점에 비추어, 상표법 제34조 제1항 제12호 후단을 통해서 미등록 선사용상표
를 보호하여야 할 필요성도 상당히 감소하였다.

15 이러한 점들과 상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 입법취지가 상품출처의 오인·혼동을 방지하여 수요자
를 보호하기 위한 공익적 목적이라는 점을 함께 고려할 때, 상표법 제34조 제1항 제12호 후단의 '수요자
를 기만할 염려가 있는 상표'의 요건 중 선사용상표가 국내 수요자 및 거래자에게 특정인의 상표나 상품이
라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 하려면 적어도 선사용상표가 국내 수요자 및 거래자 전체 중 상
당수에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었음이 인정되어야 할 것이고, 앞서 지역적 주지상표의 경우
20 에서 본 바와 같이 선사용상표의 사용지역이 국내 일부 지역으로 한정된 경우에도 이는 마찬가지로 할
것이다.



20 다) 식별력이 있는 표장이 상품의 출처표시로 사용되는 경우에 이러한 표장을 접한 수요자들은 그 식별력
으로 인하여 이를 상품의 출처표시로 인식할 것인 점을 고려하면, '선사용상표가 특정인의 상표나 상품이
라고 인식된다'는 것은 수요자와 거래자의 상당수가 선사용상표를 누군가의 출처표시로 단순히 인식할 수
있다는 것을 넘어서 선사용상표가 그 사용상품에 관하여 어느 특정인에 의하여 그의 상품 출처표시로서
25 독점·배타적으로 일관되게 사용된다는 것을 수요자와 거래자의 상당수가 알고 있다는 것을 의미한다고
할 것이다.

[루이비통 개별도형 판례]★★

대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결 [상표법위반·부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반]

1. 상고이유 제1점에 대한 판단

5 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 판결등 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).

15 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.

20 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.

25 **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

30 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 판결등 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 판결참조).

40 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 사용표장

을 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 디자인무심사등록출원을 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 자타 상품의 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 제2조등과 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 제1호참조), 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 상

당하다.

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

3. 직권에 의한 판단 ...(중략)...

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

[진병수 - 적극적, 광고 선전 판례] ★★

상고이유(상고이유서 제출기간 도과 후 제출된 원고들 및 피고의 각 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 원심의 판단

5 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

10 (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

15 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

20 우려가 있는 상표의 사용은 금지하는 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 것

25 인바, 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 이상부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제15조 제1항에 의하여 동법은 적용되지 아니한다.), 원고 유로통상에 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.
- 35 (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.
- 40 (3) 반면, 매장 내의 내부 간판이나 표식은 외부 간판과 달리 독립적인 영업표지로서의 기능이 희박하고, 오히려 고객으로 하여금 업자가 전시한 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 등록상

표와 동일·유사한 표지를 도안으로 넣었다고 하여 이를 병행수입업자의 영업표지라 단정하기 어렵고, 고객의 입장에서라도 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 제1조참조), 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, 상표권자는 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 사

용태양 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. 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.

[진병수 - SUPERTEMPERA 판례] ★★★

대법원 2012. 4. 26. 선고 2011도17524 판결 [상표법위반]

상고이유를 판단한다.

5 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.

10 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

15 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.

20 이를 위 법리에 비추어 살펴보면, 상표권자 등이 아닌 피고인이 위 물감을 보다 작은 용량의 용기에 재병입하면서 그 용기에 임의로 제작한 위 등록상표를 표시한 것은 상표권자의 권리를 침해한 것이라고 할 것이다.

25 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.

30 원심- 의정부지방법원 2011. 12. 2. 선고 2011노1909 판결 [상표법위반]

1. 항소이유의 요지

35 피고인은 공소외인이 전용실시권을 등록하기 전에 진정상품인 슈퍼템페라 아동용 그림물감을 병행수입하여 단지 그 용량을 조절하여 판매하였을 뿐이어서 피해 회사의 상표권을 침해하지 아니하였다.

그럼에도 원심이 이 사건 공소사실에 대하여 유죄를 선고하였으니 원심판결에는 사실을 오인하거나 법리를 오해한 위법이 있다.

40 2. 판단

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 경제적 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등

록상표와 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 2010. 5. 27. 선고 2010도790 판결 참조).

5 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하면, ① 피해회사는 2009. 8. 20. 특허청에 'SUPER
TEMPERA'에 관하여 상표등록을 하였고, 공소외인은 2009. 12. 1. 피해회사와 사이에 위 표장에 관한 전
10 용사용권 설정계약을 체결하였으며 공소외인의 위 전용사용권이 2010. 1. 18. 상표등록원부에 등록된 점
(수사기록 84~89면 참조), ② 피고인이 2009. 12월경 호주에 있는 MODERN TEACHING AIDS PTY
LTD.로부터 피해회사의 진정상품인 'FAS SUPER TEMPERA PAINT-CLASSIC SET 8 × 2LT'를 수입하
15 여 위 물감을 250ml 내지 500ml 용기에 임의로 나누어 담으면서 피해회사로부터 승낙을 받은 바 없음에
도 본인이 'SUPER TEMPERA' 표장을 임의로 제작하고 위 물감을 담은 용기에 임의로 부착한 점, ③ 피
고인은 적어도 공소외인이 'SUPER TEMPERA' 표장에 관하여 전용사용권을 설정등록한 뒤인 2010. 3월
경까지 키즈맘아트 인터넷 홈페이지를 통하여 위와 같이 본인이 'SUPER TEMPERA' 표장을 부착한 제품
을 판매한 점 등이 인정된다.

15 위에서 설시한 법리에 비추어 볼 때 설령 피고인이 수입한 물감의 내용면으로만 보면 피해회사의 물품의
내용과 동일한 것이라고 하더라도 그 물건을 권한 없이 소분하여 피해회사로부터 승낙을 받지 아니하고
임의로 새로 만든 용기에 넣고 피해회사로부터 승낙을 받지 아니하고 권한 없이 피해회사 표장을 제작하
고 이를 임의로 만든 용기에 부착한 것은 상표권자의 권리를 침해한 것(피고인이 상표권자에 의하여 승낙
20 을 받지 않고 권한 없이 새로운 용기를 제작하고, 임의로 등록상표권자의 표장을 제작하여 그 용기에 부
착한 것은 새로운 물품을 만들어 낸 것과 같아서 상표권의 소진 범위를 넘는 것이다)이므로 이와 같은 제품
을 판매한 피고인의 행위가 진정상품의 병행수입으로서 등록상표권 침해를 구성하지 않는다고 볼 수 없다.

25 따라서 피고인이 이 사건 공소사실 기재와 같이 슈퍼템페라 아동용 그림물감의 상표를 아동용 그림물감에
부착하여 판매함으로써 피해회사의 상표권을 침해하였다고 보고 피고인에게 유죄를 인정한 원심 판단은
정당하고, 원심판결에 피고인이 주장하는 사실오인 등의 위법이 없다. 피고인의 위 주장은 이유 없다.

3. 결론

30 그렇다면 피고인의 항소는 이유 없으므로 형사소송법 제364조 제4항에 의하여 이를 기각하기로 하여 주문
과 같이 판결한다.

[알파 판례] ★★






대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 [권리범위확인(상)]



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(대법원2007. 3. 29.선고2006후3502판결참조). 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(대법원2006. 5. 25.선고2004후912판결,대법원 2006. 11. 9.선고2005후1134판결등 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(대법원2001. 12. 14.선고2001후1808판결등 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, 아크릭물감, 포스터칼라, 염색물감, 그림물감통, 목탄연필, 미술용 수채화 접시, 칼라점토, 색종이, 색연필, 만년필, 볼펜, 사인펜” 등으로 하고 “ **알파** ”로 구성된 피고의 확인 대상표장을 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 사건 등록상표의 지정상품 중 “그림물감”과 동일·유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 취지로 판단하였다.

[그림물감과 사회통념상 동일 범위] 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, 아크릭물감, 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, 아크릭물감, 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.

[그림물감 등을 제외한 다른 상품] 그러나 원심이 확정된 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, 아크릭물감, 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, 아크릭물감, 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, 아크릭물감, 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, 아크릭물감, 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.

[거북표 판례] ★

대법원 1993. 12. 21. 선고 92후1844 판결 [권리범위확인]

상고이유를 본다.

5 (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 나타낸 이상 자신의 서비스와 타인의 서비스를 구별하기 위한 표장으로 사용하였는 것이라 할 것이므로 피청구인은 (가)호 표장을 단순히 상호로서만 사용한 것이 아니라 서비스표적으로 사용한 것으로 보아야 할 것이다.

10 나아가 피청구인이 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 15 20 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.

25 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 되었던 혹은 서비스업이 되었던 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. 30 논지는 이유 없다.

(2) 제1점에 대하여

35 구 상표법(1990.1.23. 법률 제4210호로서 개정되기 전의 것, 이하 “구 상표법”이라고 한다) 제26조 제1호 단서에서 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 인식 되었을 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 40 등록상표의 부정사용(구 상표법 제45조 제1항 제2호)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 본문에서 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 1973년부터였으며, 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 것이어서 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 이득을 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.

소론이 들고 있는 당원의 판례는 이 사건에 원용하기에 적절한 것이라고 할 수 없다
논지도 이유 없다.

(3) 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

[마하몰 판례] ★★★

대법원 2011. 8. 25. 선고 2010도7088 판결 [상표법위반]

5 1. 상표권 침해가 인정될 수 있으려면 상표의 사용이 전제되어야 할 것인데, 상표법상 '상표의 사용'이라 함은상표법 제2조 제1항 제6호각 목 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 판결등 참조).

10 2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

15 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
20 '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.

25 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.

30 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.

[viagra 도메인 판례] ★★★


대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 [상표권등침해금지청구의소]

1. 상고이유 제4점에 대하여 ...(중략)...

2. 상고이유 제1점에 대하여

그러나 피고들의 행위가 위 법률 제2조 제1호 (가)목 소정의 이른바 '상품주체혼동행위'에 해당하기 위해 서는 피고들이 이 사건 상표들을 자신의 상품출처를 표시하는 것으로 사용하여야 하는바, 이에 관한 원심 의 판단은 기록에 나타난 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

첫째, 피고들이 개설한 웹사이트에서 '비아그라 관련 정보'라는 제목 아래 비아그라에 관한 국내 신문기사 와 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 것 으로 사용한 것일 뿐, 피고들이 인터넷으로 판매하는 제품의 출처표시로서 사용한 것이 아니고, 둘째 피고

들이 생침즙, 침수를 판매한다는 내용을 게재한 웹페이지에 사용한 "  "와 같은 형 태의 표장은, 위 표장이 화면 우측 모서리 윗부분에 작은 크기로 위치하고 있고, 위 웹페이지에서 판매하 는 제품인 생침즙, 침수에는 '산에 산에'라는 독자적인 상표가 부착되어 있으며, 그 웹페이지 아래 부분에는 "산에 산에'는 월유봉의 맑은 물을 상징하는 韓一綜合食品(주)의 고유브랜드입니다."라는 기재가 명확 하게 되어 있는 점, 이 사건 상표들로 저명해진 발기기능장애 치료제는 약국에서 의사의 처방전이 있어야 만 구입가능한 제품인 데다가, 이러한 치료제를 생산·판매하는 외국의 제약업체가 생침즙이나 침수를 생 산·판매하리라고는 예상하기 어려운 점 등을 종합하면, "Viagra"가 위와 같은 형태로 사용된 피고들의 웹 페이지를 접하는 사람들이 위 표장을 그 웹페이지에서 광고, 판매하고 있는 제품의 출처표시로 인식한다고 할 수는 없으며, 셋째 피고들이 'viagra.co.kr' 이라는 도메인 이름 아래 생침즙, 재첩국, 건강보조식품의 판매 영업을 하기는 하였지만,도메인 이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비 가 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, 특 정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제 품에 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 웹사이 트에서 판매하고 있는 제품에는 별도의 상품표지가 부착되어 있고, 그 제품을 판매하는 웹페이지의 내용에 서는 이 사건 도메인 이름이 별도의 상품표지로서 사용되고 있지 않으며, 달리 이 사건 도메인 이름이 피 고들이 판매하는 상품의 출처표시로 인식된다고 볼 만한 사정도 없으므로, 이 사건 도메인 이름이 피고들 이 취급하는 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수도 없다.

그럼에도 불구하고, 피고들이 이 사건 상표들을 자신들이 판매하는 상품의 출처표시로서 사용하였다는 이 유로 피고들의 행위가 위 법률 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 판단한 원심에는 위 법조 항에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유 제1점은 일응 그 이유가 있다.

...(후략 : 부경법 내용)...

[engineering your competitive edge 판례]★★

대법원 2007. 11. 29. 선고 2005후2793 판결 [거절결정(상)]

상고이유를 판단한다.

5 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 일반 수요자가 그 출처를 인식할 수 있느냐에 따라서 결정될 것인바(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결참조), 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 특징인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부적절하게 되는 경우에 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 거절되어야 할 것이다.

15 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.

30 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.

[포카칩 판례] ★★

대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후2939 판결 [등록취소(상)]

상고이유를 판단한다.

5 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 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
10 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.

15 위 법리와 기록에 비추어지정상품을 ‘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 불과
20 하여 실사용 상표들은 일반 수요자나 거래자에 의하여 ‘포카’와 ‘칩’ 부분으로 분리 호칭·관념되기보다는 ‘포카칩’ 전체로 호칭·관념될 것으로 보이며, 피고 스스로도 실사용 상표 “POCACHIP” 내지



“ ” 중 ‘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·
25 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 달리 하는 것들로서 이 사건에 원용하기에 적절하지 않다.

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

[2588-2588 편례] ★★★

특허법원 2017. 8. 25. 선고 2017허2291 판결 [등록무효(상)] 심리불속행 상고기각
...(중략)...



5

3. 이 사건 등록서비스표가 대리운전 관련업과의 관계에서 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

10

구 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표를 규정하고 있다. 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 2014. 9. 4. 선고 2014후1020 판결등 참조). 위 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에도 마찬가지로 적용된다.

15

나. 구체적 판단

20

이 사건 등록서비스표 은 상단 부분, 중단 부분, 하단 부분이 결합된 서비스표이다.

1) 우선, 상단 부분의 식별력 유무에 관하여 본다.

25

에서 대리운전 부분은 대리운전 관련업과의 관계에서 지정서비스업의 보통명칭에 불과하다. 갑 제4호증의 기재에 의하면 쪽쪽 은 크게 세게 잇따라 퍼거나 벌리거나 뺄는 모양을 나타내는 말, 막힘이 전혀 없이 계속 잘 읽거나 외우거나 말하는 모양을 나타내는 말 임을 알 수 있다. 따라서 쪽쪽 이 대리운전 과 함께 사용되면 막힘이 없이 잘나가는 등의 관념이 직감되므로, 부분은 막힘이 없이 잘나가는 대리운전 으로 직감되어 대리운전 관련업과의 관계에서 보통명칭 내지 그 품질표시에 불과하여 식별력이 없다.

2) 다음, 중단 부분의 식별력 유무에 관하여 본다.

30

가) 관련 규정

▣ 구 전기통신사업법 ...(중략)...

나) 판단

부분은 다음과 같은 이유로 식별력이 없다.

35

1 부분은 그 구성이 전기통신사업법 및 전기통신번호관리세칙에서 규정한 일상생활에서 흔히 사용하거나 대하게 되는 전기통신번호와 동일하여 수요자로서는 이를 전기통신번호 정도로 인식할 것이므로 사회통념상 자타서비스업의 식별력을 인정하기 곤란하다.

2 전기통신번호는 국가의 소유·관리에 속하는 유한한 자원이고(구 전기통신번호관리세칙 제1조), 이를 부여받은 전기통신사업자는 그 전기통신번호에 대하여 독점적이고 배타적인 권리를 취득하는 것이 아닌 점, 국가는 위 관련 법규의 목적 달성을 위하여 필요한 경우에는 그 번호를 변경 또는 회수하거나 전기통신사업자에게 변경 또는 회수를 명할 수 있는 점(구 전기통신번호관리세칙 제8조 제6항, 제21조 제2항, 제3

항), 전기통신사업자는 전기통신번호를 이용자에게 판매하여서는 아니되는 점(구 전기통신번호관리세칙 제 19조 제3항) 등을 고려할 때, 전기통신번호 이용자는 전기통신사업자가 국가에 신청하여 부여받은 전기통신번호를 전기통신사업자와의 서비스 이용계약에 의하여 한시적으로 이용하는 것에 불과하고 번호의 이용과 관련하여 전기통신번호관리세칙에서 정해진 보호를 받을 뿐이다.

3 앞서 본 관련 법규에 따르면 특정 전기통신번호 이용자가 특정 전기통신번호를 이용한다고 하더라도 국가의 정책적 판단이나 전기통신사업자와의 계약의 내용에 의하여 전기통신번호의 이용이 종료될 수 있을 뿐만 아니라, 국가나 전기통신사업자에 의하여 전기통신번호의 변경이 이루어질 수도 있다. 전기통신번호의 이용이 종료되거나 전기통신번호의 변경이 이루어지게 되면 그 전기통신번호는 전기통신사업자에게 회수되어 타인에게 제공되고 사용되어야 하는데, 전기통신번호 이용자가 원래 독점·배타적인 권리가 없는 특정 전기통신번호에 대하여 서비스표 등록을 통하여 반영구적이고 독점·배타적인 권리를 취득하여 타인의 전기통신번호 사용을 금지하도록 하는 것은 공익상 적절하지 아니하다.

3) 다음, 하단 부분의 식별력 유무에 관하여 본다.

부분은 서비스업과 관련된 전기통신번호 2588-2588 이 - 을 기준으로 좌우가 2588 로 같다는 특징을 설명하거나, 그 전기통신번호를 기억하기 위한 방법이므로 서비스업의 사용방법을 표시한 것에 불과하여 식별력이 없다. 그리고 갑 제8, 9, 19호증, 을 제2, 3호증의 각 기재에 의하면, 대리운전 관련업에서는 전기통신번호를 기억하기 쉽게 - 을 기준으로 좌우가 똑같은 번호를 사용하는 경향이 있고, 이러한 전기통신번호를 광고하기 위하여 앞뒤가 똑같은 , 좌우로 정렬 , 쌍둥이 등의 구호나 광고 문안이 사용되는 사실을 인정할 수 있으므로, 부분은 대리운전 관련업과의 관계에서 출처를 표시한다기보다는 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고 문안으로 인식되므로 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적절하지 않다.

4) 마지막으로, 이 사건 등록서비스표 전체의 식별력 유무에 관하여 본다.

이 사건 등록서비스표의 각 부분이 결합하여도 막힘이 없이 잘나가는 대리운전의 전기통신번호는 2588-2588입니다. 좌우가 똑같은 번호로 기억하세요. 라는 관념만 형성될 뿐 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 없다.

5) 정리

이상에서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록서비스표는 대리운전 관련업과의 관계에서 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표이므로 구 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

4. 이 사건 등록서비스표가 나머지 서비스업과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호 전단에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제11호의 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 말한다(대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결등 참조). 위 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표에도 마찬가지로 적용된다.

나. 판단

앞서 본 바와 같이 수요자는 이 사건 등록서비스표로부터 짝 짝 잘나가는 대리운전의 전기통신번호는 2588-2588입니다. 좌우가 똑같은 번호로 기억하세요. 라는 의미로 직감할 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록서비스표가 대리운전 관련업이 아닌 나머지 서비스업에 사용될 경우 수요자로 하여금 서비스업이 대리운전 관련업이 아님에도 불구하고, 대리운전 관련업으로 서비스업의 성질을 오인하게 할 염려가 있다.

다. 정리

이 사건 등록서비스표는 나머지 서비스업과의 관계에서 서비스업의 성질을 오인하게 하므로 구 상표법 제

7조 제1항 제11호 전단에 해당하여 무효가 되어야 한다.

5. 결 론

원고의 나머지 주장에 관하여 나아가 살펴 볼 필요없이 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용한다.

[컨투어 코일 판례] ★

대법원 2023. 5. 18. 선고 2022후10265 판결 [등록취소(상)]

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 결정참조).

상품의 판매업자가 지정상품과의 구체적인 관계에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 이를 교부하였다면, 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)목이 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 소외인, 주식회사 가구스토어에 매트리스를 공급하는 과정에서 견적서나 거래명세서와 같은 거래서류에 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한 상표인 원심 판시 실사용표장을 표시하고 이를 위 거래상대방에게 교부한 행위와, 통상사용권자 지큐브스페이스 주식회사가 매트리스, 침대 제품의 판매를 위한 인터넷 사이트와 매장에서 매트리스 등 상품에 관한 광고에 위 실사용표장을 표시하고 전시한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용에 해당한다.

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

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 주문과 같이 판결한다.