

김영남 상표법

판례집 제3판 추록

(판례집 제 4판 출간에 따른)

안녕하세요. 김영남변리사입니다.

1. 상표법 판례집 제4판 출간

상표법 판례집 제4판이 4월경 출간될 예정이며, 제4판에서는 제3판의 오타, 오기를 수정하였습니다. 또한 최신판례 6개가 추가되었습니다.

2. 상표법 판례집 제3판 추록

판례집 3판을 보시는 분들을 위한 추록으로, 최신판례 6개를 아래에서 확인하시기 바랍니다.

- 대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결(거절결정)
- 대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결(등록무효)
- 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444판결(침해)
- 특허법원 2021. 5. 7. 선고 2021후1011판결(권리범위확인)
- 대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431판결(등록무효)
- 대법원 2022. 3. 17 선고 2021도2180 판결(침해)

3. 상표법 광고지가 포함되어 있습니다. 너그러이 양해바랍니다. ^^

# 김영남 변리사 상표법 1차 기본강의 4월 13일 개강

- ★ 1차 기본강의 분량 : 48강 예정
- ★ 무료강의 제공  
(기본강의 수강생을 위한 특별한 혜택)

## 1. 진도별 기출문제강의(최근 21년간) 무료제공

15만원 → 무료

## 2. 1차용 판례강의 무료제공

10만원 → 무료

## 3. 2차 상표법 기본강의 무료제공

20만원 → 무료

45만원  
상당 무료

### ※ 자주 묻는 질문 ※

#### 1. 상표법 1차 기본강의가 포함된 패키지에도 무료강의 제공

상표법 1차 기본강의가 포함된 모든 패키지에도 진도별 기출문제 강의, 1차용 판례강의, 2차 상표법 기본강의가 무료로 제공됩니다.

#### 2. 무료강의 개강일정

강의	개강일정	분량 (동영상 강의 기준)
진도별 기출문제(21년간)	22년 7월	약 15강
1차용 판례강의	22년 9월	약 10강
2차 상표법 기본강의	23년 2월	약 24강



**기다릴 필요가 없습니다!**

22년도 강의 개강 전, 수강 희망 시 21년도 강의 제공!

변리사스쿨 합격열차

**김영남 상표법 1차**

**프리패스**

수강기간 : 제60회 1차시험일까지

50% 할인

1,600,000원 **800,000원**

**2022년 상표법 커리큘럼**

- 4월
- 5월 기본강의
- 6월 중급강의(핵심이론정리)
- 7월 진도별 기출문제 강의  
조문특강
- 8월 객관식 강의
- 9월 판례강의  
OX 문제풀이 강의
- 10월
- 11월 최종정리  
진도별 모의고사
- 12월 취약파트 특강

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2020후10957 거절결정(상)  
원고, 상고인 한국가로수보호 주식회사  
소송대리인 변리사 이덕록  
피고, 피상고인 특허청장  
원 심 판 결 특허법원 2020. 6. 19. 선고 2019허4345 판결  
판 결 선 고 2020. 12. 30.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상표 유사 판단에 관한 상고이유에 대하여

가. 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 따라 결정되어야 하므로, 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 일반 수요자

가 전체적으로 보았을 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결, 대법원 2008. 9. 25. 선고 2008후2213 판결 등 참조)

나. 이러한 법리에 따라 기록을 살펴보면, 다음과 같은 점에서 이 사건 출원상표인 '**Urbansys**'와 선등록상표 '**AVANCIS**'가 유사하다고 보기 어렵다.

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

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

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

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

## 2. 상품 유사 판단에 관한 상고이유에 대하여

가. 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으

로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결 등 참조).

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

(1) 이 사건 출원상표의 지정상품인 '금속제 건축용 트렌치 커버'는 배수로나 도랑 등에 사용되는 금속제 덮개로 그 용도나 설치 위치, 디자인적 요소 등을 고려하여 제작하는 비교적 단순한 금속제품인 반면, 선등록상표의 지정상품 중 '태양열 집열판(Solar Collector)'은 태양에서 나오는 열 에너지를 전기로 변환하는 태양열 발전(태양광을 전기로 변환하는 태양광 발전과는 구별된다)의 핵심장치이다. 따라서 양 지정 상품은, 그 원료나 제조 방법 및 제조에 필요한 기술 등이 많이 다르며 그 속성과 용도, 구조와 형상에 상당한 차이가 있다.

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

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



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

### 3. 결론

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

재판장            대법관            민유숙

                  대법관            김재형

                  대법관            이동원

주    심            대법관            노태악



## 대 법 원

사 건 2020후10810 등록무효(상)

판 결 선 고 2021. 1. 14.

## 주 문


원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

## 이 유

상고이유를 판단한다.

### 1. 선행 확정 심결과 원심의 판단

가. 특허심판원은, 선사용상표 '**cervélo**'가 국내에서 거의 알려지지 않았고 외국에서도 주지·저명한 상표라고 보기 어려운 점에 비추어, 이 사건 등록상표

 (등록번호 생략)는 선사용상표 '**cervélo**'의

국내시장 진입을 저지하거나 대리점 체결계약을 강제할 목적 또는 선사용상표의 명성에 편승할 목적으로 출원한 것이라고 단정할 수 없어 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 않는다는 취지의 심결을 하였고(특허심판원 2013. 8. 19.자 2012당1172 심결), 이에 당사자가 불복하지 아니하여 그 무렵 위 심결이 확정되었다(이하 '선행 확정 심결'이라고 한다).

나. 원심은, 이 사건 심결에서 새롭게 제출된 증거들에 의하더라도 이 사건 등록상표가 구 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 할 수 없으므로, 위 증거들은 선행 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거로서 선행 확정 심결의

증거와 동일한 증거에 해당하고, 결국 이 사건 심판청구는 선행 확정 심결과 동일사실 및 동일 증거에 의한 것으로서 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다고 판단하였다.

## 2. 대법원의 판단

### 가. 관련 법리





1) 일사부재리 원칙을 정한 상표법 제150조에 규정된 '같은 증거'에는 전에 확정된 심결의 증거와 같은 증거만이 아니라 그 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거도 포함된다. 따라서 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거가 새로 제출된 경우에는 일사부재리 원칙에 위반된다고 할 수 없다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).

2) 구 상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정은 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기회로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취지이다.

위 규정에 해당하기 위하여는 특정인의 상표가 주지상표에 해당하여야 하고, 상표출원인이 특정인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 특정인의 상표가 주지상표에 해당하는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지

등이 기준이 되며, 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 그 밖에 양 당사자의 관계, 출원인이 등록 상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 관련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 위 규정에 해당하는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등 참조).

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

1) 선사용상표 1 '  ', 선사용상표 2 '  ', 선사용상표 3 '  ' (이하 '선사용상표들'이라고 한다)은 캐나다의 자전거 제조업체인 써벨로 에스에이(Cervélo S.A.)(원고는 2012. 2. 17. 써벨로 에스에이를 인수하게 되는데 이하 편의상 써벨로 에스에이와 원고를 구분하지 않고 '원고'라고 한다)가 제조한 자전거에 부착된 상표로서 선사용상표들이 부착된 제품은 1996년부터 미국과 캐나다를 비롯한 세계 여러 나라의 자전거 매장 또는 인터넷 쇼핑몰에서 고가에 판매되고 있다. 선사용상표 1 '  '은 미국, 캐나다, 유럽연합 등 여러 나라에 상표 등록되어있다.

2) 원고는 트라이애슬론(Triathlon)용 자전거 판매로 성장하기 시작하였는데, 2003년부터는 프로사이클팀을 후원하기 시작하였다. 원고의 후원을 받은 프로사이클팀은 선사용상표들이 부착된 자전거를 타고 투르 드 프랑스(le Tour de France) 등 주요 자전거 대회에서 좋은 성적을 내었고, 이에 따라 선사용상표들의 인지도도 높아지게 되었다. 원고는 1996년부터 2005년까지 '트라이애슬릿(Triathlete)', '프로사이클링(Procyling)' 등을 비롯한 많은 신문, 잡지, 인터넷 매체 등에 지속적으로 선사용상표들을 부착한 자전거와

그 자전거를 탄 선수들의 활약에 관한 기사와 광고를 게재하였다. 선사용상표들은 2003년부터 2006년까지 '사이클링뉴스닷컴(cyclingnews.com)' 등 자전거 관련 매체에서 조사한 수요자 설문조사에서 여러 차례 로드자전거 및 트라이애슬론 자전거 분야의 최상위권 자전거 브랜드에 포함된 바 있다.

3) 원고의 선사용상표들이 부착된 제품 판매로 인한 매출액은 1996년 이후 짧은기간 동안 급격하게 늘어나 2004년에는 연 매출액 1100만 달러를 돌파하게 되었다.

4) 소외 1은 2002년경부터 원고가 제조·판매하는 선사용상표들이 부착된 자전거제품을 국내에 수입하여 판매하기 시작하였고, 2004. 2. 6. "(상호 생략)"라는 상호로 사업자등록을 마친 이래, 직영 또는 대리점 개설 등의 방법으로 원고로부터 자전거 등 제품을 수입하여 판매해 왔다.

5) 소외 1은 2005. 3. 16. 원고의 허락 없이 'Cervelo' 표장에 대하여 지정상품을 자전거 등으로 하여 상표등록출원을 하였다가 원고가 그 출원 사실을 알게 되자 2005. 11. 28. 원고와 사이에 "원고는 Cervelo 상표를 소외 1 명의로 등록할 권리를 허여하지 않는다. 소외 1은 Cervelo 상표에 관하여 소외 1의 명의로 출원하였으나, 원고를 대신하여 위 상표를 출원하고 원고의 수탁을 받아 관리하는 것이므로 원고가 요구할 경우 위 상표에 대한 권리를 원고 또는 원고가 지명하는 사람에게 양도하기로 한다"라는 내용이 포함된 상표권수탁합의를 하였다. 소외 1이 출원한 'Cervelo' 상표는 2006. 1. 4. 상표등록결정이 이루어졌으나, 2006. 3. 6. 등록료 미납으로 상표권이 소멸되었다.

6) 소외 2는 2006. 3. 14. 이 사건 등록상표 'cervelo' 를 출원하여 2007. 1. 18. 상표등록을 마쳤다.

7) 원고는 2012. 3. 29. 소외 2를 상대로 구 상표법 제34조 제1항 제13호 등을 이유로 이

사건 등록상표에 대한 무효심판청구를 하였으나, 선사용상표의 인지도에 비추어 소외 2에게 부정한 목적을 인정할 수 없다는 등의 이유로 위 심판청구가 기각되었다(선행 확정 심결). 이후 원고는 2015. 3. 17. 소외 2를 상대로 이 사건 등록상표에 대한 불사용취소심판을 청구하였는데, 통상사용권자인 소외 1이 이 사건 등록상표를 사용한 사실이 있다는 이유로 위 심판청구가 기각되었고, 그 과정에서 원고는 소외 1이 소외 2의 친동생이라는 사실을 알게 되었다.

다. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

선사용상표들을 사용한 제품의 판매기간, 광고 및 언론보도 내역, 매출액 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 선사용상표들은 이 사건 등록상표 출원일인 2006. 3. 14. 당시 자전거 등과 관련하여 미국과 캐나다의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 상표라고 볼 수 있다. 또한 선사용상표들의 주지성, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사성, 원고와 소외 1의 계약체결 내역과 그 내용, 소외 1과 소외 2의 관계, 이 사건 등록상표의 출원 경위 등에 비추어 보면, 소외 2는 선사용상표들의 사용자인 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 것이다. 결국 선사용상표들의 인지도 및 소외 2와 소외 1의 관계 등과 관련하여 이 사건에서 새롭게 제출된 증거들은 이 사건 등록상표가 구 상표법 제34조 제1항 제13에 해당하지 않는다는 선행 확정 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거에 해당하므로, 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.

라. 그럼에도 불구하고 원심은, 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제34조 제1항 제13호 및 일사부재리 원칙에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

### 3. 결론

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

## 대 법 원

사 건 2018다253444 상표권침해금지 등

판 결 선 고 2021. 3. 18.

## 주 문

원심판결 중 금원 지급 청구에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 피고의 나머지 상고를 기각한다.


## 이 유

상고이유를 판단한다.


### 1. 사건의 개요



가. 원고는 2014. 9. 5. DATA FACTORY 표장에 관하여 지정상품 및 지정서비스업을 상품류 구분 제09류 컴퓨터 소프트웨어 등, 서비스업류 구분 제42류 컴퓨터 프로그램 개발업 등으로 하여 상표등록출원을 하였고, 2014. 12. 18. 상표등록을 받았다(등록번호 1 생략, 이하 '이 사건 등록상표'라고 한다).

나. 피고는 2015. 12. 18. 설립되어 컴퓨터 데이터 복구 및 메모리 복구업, 컴퓨터 수리 및 판매업 등을 하면서  데이터팩토리, DATA FACTORY,  와 같은 형태의 표장을 사용하였다(이하 '피고 사용표장'이라고 한다).

다. 원고는 2016. 6. 13. 피고를 상대로 '데이터팩토리', 'DATA FACTORY' 표장의 사용 금지 등과 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

라. 피고는 이 사건 소송 계속 중이던 2016. 8. 10.  데이터팩토리 표장에 관하여



지정상품 및 지정서비스업을 상품류 구분 제09류 이미지 및 문서 스캔용 컴퓨터 소프트웨어, 서비스업류 구분 제42류 컴퓨터 소프트웨어 설계 및 개발업 등으로 하여 상표등록출원을 하였고, 2017. 8. 8. 상표등록을 받았다(등록번호 2 생략, 이하 '피고등록상표'라고 한다).

## 2. 쟁점

원고는 피고 사용표장이 이 사건 등록상표권 침해라고 주장하며 그 사용의 금지 및 손해배상을 구하고, 이에 대하여 피고는 피고 사용표장은 이 사건 등록상표와 그 표장 및 서비스업이 유사하지 않고, 최소한 피고 등록상표의 등록일 이후에는 등록상표권의 정당한 사용에 해당하므로 이 사건 등록상표권에 대한 침해가 인정되지 않는다는 취지로 주장한다. 이 사건의 쟁점은, 피고 등록상표의 등록 이후 피고 사용표장의 사용이 후출원 등록상표의 사용으로서 이 사건 등록상표권에 대한 침해가 부정되는지 여부이다.

## 3. 피고의 상고이유에 대한 판단

가. 다음과 같은 상표권의 효력과 선출원주의, 타인의 권리와와의 관계 등에 관한 상표법의 규정 내용과 취지에 비추어 보면, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 '후출원 등록상표'라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.

1) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 한편(상표법

제89조), 제3자가 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 경우 이러한 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(상표법 제107조, 제108조 제1항).

2) 상표법은 동일·유사한 상품에 사용할 동일·유사한 상표에 대하여 다른 날에 둘 이상의 상표등록출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 그 상표를 등록받을 수 있도록 하고 있고(제35조 제1항), '선출원에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표'를 상표등록을 받을 수 없는 사유로 규정하고 있다(제34조 제1항 제7호). 이와 같이 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고, 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다(제117조 제1항 제1호).

3) 또한, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용 상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권(이하 '선행특허권 등'이라 한다)과 저촉되는 경우에는 선행특허권 등의 권리자의 동의를 받지 아니하고는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용할 수 없다(제92조). 즉, 선행특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선행특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의를 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선행특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선행특허권 등에 대한 침해가 성립한다.

나. 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호·장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급·보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가

우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다.

다. 이와 달리 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합) 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

라. 원심은 판시와 같은 이유로 이 사건 등록상표와 피고 사용표장은 그 표장 및 서비스업이 모두 유사하다고 보고, 피고 등록상표가 등록된 2017. 8. 8.부터는 피고도 이 사건 등록상표와 유사한 피고 등록상표의 정당한 권리자로서 침해가 성립하지 않는다는 취지의 피고 주장을 배척하여 이 사건 등록상표권에 대한 침해를 인정한 제1심판결을 유지하였다.

마. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심판결에 표장 유사 판단에서의 요부 및 보통명칭의 판단, 서비스업의 유사 여부, 후출원 등록상표 사용의 선출원 등록상표권에 대한 침해 성립에 관한 법리 등을 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

#### 4. 금원 지급 청구 부분에 관한 직권판단

가. 기록 및 원심판결에 의하면 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

1) 원고는 제1심에서 2016. 1. 1.부터 2016. 12. 31.까지의 손해배상으로 107,767,000원 및 이에 대한 지연손해금을 구하였고, 제1심은 손해액을 10,000,000원으로 산정하여 원고 청구를 일부 인용하였다.

2) 원고는 원심 2018. 5. 30.자 준비서면에 '피고의 상표권 침해행위가 계속되고 있으므로 명시적 일부청구로서 2017. 12. 31.까지의 손해배상을 구한다'는 의사를 기재하였고, 위

준비서면이 원심 제1회 변론기일에서 진술되었다. 그러나 원고는 2017년도 손해배상청구액을 특정하여 그에 따라 청구취지를 확장하는 취지의 서면을 제출하지는 않았다.

3) 원심은 판결이유에서는 2016. 1. 1.부터 2017. 12. 31.까지의 손해발생 사실과 위 기간 동안 손해액 총 20,000,000원이 인정된다는 취지로 실시하면서, 2016. 1. 1.부터 2016. 12. 31.까지의 손해액을 10,000,000원으로 인정한 제1심판결 중 원고 패소 부분에 대한 원고 항소의 일부를 인용하여 손해액 10,000,000원을 추가로 인용하고, 피고 패소 부분에 대한 피고 항소를 기각하였다.

나. 이러한 사실관계에 의하면, 원고가 제1심에서 판단을 구한 2016년도 손해배상에 더하여 2017년도에도 피고의 상표권 침해행위가 계속되고 있음을 원인으로 이 기간 동안의 손해배상을 추가로 구하고자 하는 의사를 명백히 한 반면 2017년도 부분의 청구금액을 특정하고 그에 따라 청구취지를 확장하는 절차를 취하지 않았으므로, 원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 원고로 하여금 적법한 청구의 변경 절차를 밟아 청구금액을 명확히 특정하도록 하였어야 한다. 한편 항소심에서 청구가 확장된 경우 항소심은 확장된 청구에 대하여는 실질상 제1심으로서 재판하여야 하므로, 확장된 청구에 대한 원고 주장의 당부를 심리·판단하여 원고 항소에 대한 판단과는 별개로 주문 표시를 하여야 한다(대법원 2017. 7. 11. 선고 2017다15218 판결 등 참조). 그런데 원심은 항소심에서 적법한 청구의 확장 절차가 없었던 2017년도 손해배상청구 부분에 대하여 판결이유에서는 이를 인용하는 취지의 판단을 하는 한편, 판결주문에서는 그에 대한 판단을 표시하지 않은 채 원고와 피고의 쌍방의 항소에 대하여만 주문 표시를 하였다. 이러한 원심판결에 따르면, 2016. 1. 1.부터 2016. 12. 31.까지 기간에 대하여 원심이 인정한 손해액이 얼마인지 알 수 없고, 원고의 나머지 항소와 피고의 항소를 기각한 취지가 무엇인지도 알 수 없게 된다.

다. 결국, 금원 지급 청구에 관한 원심판결에는 청구의 특정에 관한 법리오해, 석명

권 불행사, 이유불비 또는 이유모순 등의 잘못이 있으므로 직권으로 이를 파기한다. 이 부분에 관한 원고와 피고의 상고이유는 나아가 판단하지 아니한다.

## 5. 결론

그러므로 원심판결 중 금원 지급 청구에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며, 피고의 나머지 상고를 기각하기로 하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 이 판결에는 대법관 이기택, 대법관 노태약의 보충의견이 있다.

## 6. 대법관 이기택, 대법관 노태약의 보충의견

가. 상표권에 관한 위와 같은 법리가 특허권과 실용신안권, 디자인권에도 그대로 적용될 수 있다는 점에 관하여 좀 더 구체적으로 살펴보기로 한다.

1) 먼저 특허법과 실용신안법에 관하여 본다.

가) 특허법과 실용신안법은 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 발명과 고안 등에 대해 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있고(특허법 제29조 제1항, 실용신안법 제4조 제1항), 선출원주의를 택하여 동일한 발명 또는 고안에 대하여 먼저 출원한 자만 이 등록을 받도록 함으로써(특허법 제36조, 실용신안법 제7조), 출원일을 기준으로 저촉되는 특허권 또는 실용신안권 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있다. 이에 위반하여 등록된 특허 또는 실용신안은 등록무효 심판의 대상이 된다(특허법 제133조 제1항, 실용신안법 제31조 제1항).

나) 종래 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제45조 제3항은 “특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라고 한다)는 특허발명이 그 출원한 날 이전에 출원된 타인의 특허발명 등록실용신안 또는 등록의장을 이용하거나 이들과 저촉되는 경우 그 특허권자·실용신안권자·의장권자의 동의를 얻거나

제59조 제1항의 규정에 의하지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.”라고 하여 특허권과 특허권 또는 이와 동종의 권리인 실용신안권의 저촉관계에 관하여도 선출원 권리자의 동의가 없으면 침해가 성립함을 규정하고 있었다. 그런데 1986. 12. 31. 개정에서 후출원 특허권과 선출원 특허권 또는 실용신안권 상호간의 저촉관계는 무효심판에 의해 해결하는 것이 타당하다는 비판 등을 수용하여 이 부분이 삭제되었다. 이후 조문 번호가 변경되고, 선출원 권리로 상표권이 추가되는 등의 개정 과정을 거쳐 현행 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정된 것) 제98조는 “특허권자 등은 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.”라고 규정하고 있다.

위와 같은 개정을 통해 후출원 특허와 선출원 특허 또는 실용신안의 저촉관계에 관한 규정이 삭제되긴 하였으나, 특허법은 후출원 특허권이 타인의 동종 또는 이종의 선출원 등록권리와 이용관계에 있거나 타인의 이종의 선출원 등록권리와 저촉관계에 있는 경우에 선출원 권리가 우선하고 후출원 특허권자 등의 권리가 제한될 수 있음을 여전히 명확히 규정하고 있다. 위와 같은 특허법 개정을 후출원 특허와 선출원 특허 또는 실용신안의 저촉관계의 경우에는 선출원 권리자의 동의를 받지 않더라도 정당한 권리의 실시해당하는 것으로 보겠다는 반성적 고려에 의한 것으로는 볼 수 없다.

오히려 다른 이용·저촉관계와의 형평상 선출원 특허권자 또는 실용신안권자의 동의를 받지 않은 후출원 특허권자의 권리 행사 역시 침해로 보는 것이 타당하고, 이는 특허법 제98조에 대응되는 규정을 가지고 있는 실용신안권(실용신안법 제25조)에도 그대로 적용된다.

다) 특허법은 자기의 특허발명이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국가로부터

부여받은 특허권을 신뢰하여 실시사업을 하거나 실시 준비 중인 자를 보호하기 위하여 제104조에서, 동일한 발명에 대하여 둘 이상의 특허 또는 특허와 실용신안이 등록된 경우 특허권자 또는 실용신안권자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자신의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있었다면, 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다고 규정하고 있다. 실용신안법 제26조도 고안에 관하여 같은 취지의 규정을 두고 있다.

위 규정에 따른 법정 통상실시권 성립의 주장은 청구원인인 특허권 침해의 성립을 전제로 한 항변에 해당한다. 그 항변의 성립 요건인 '특허에 관한 무효 심결의 확정, 무효심판청구의 등록 전 그 발명 또는 고안의 실시사업 또는 준비, 선의'라는 점이 주장·증명된 경우에 한하여 유상의 통상실시권이 인정되는 것이고, 청구원인인 특허권 침해 성립은 일관되게 유지된다는 점에서, 후출원 특허권 또는 실용신안권의 실시가 선출원 특허권 또는 실용신안권과 저촉될 경우 침해가 성립하는 것과 논리 모순되지 않는다.

2) 다음으로 디자인보호법에 관하여 본다.

가) 디자인보호법 역시 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 디자인 등에 대해 디자인등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고(디자인보호법 제33조 제1항), 선출원주의를 택하여(디자인보호법 제46조), 출원일을 기준으로 저촉되는 디자인권 사이에 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있으며, 이에 위반하여 등록된 디자인권은 등록무효 심판의 대상이 된다(디자인보호법 제121조 제1항).

나) 디자인보호법 제95조 제1항은 "디자인권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(이하 '디자인권자 등'이라고 한다)는 등록디자인이 그 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인·특허발명·등록실용신안 또는 등록상표를



이용하거나 디자인권이 그 디자인권의 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 디자인권자·특허권자·실용신안권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하거나 제123조에 따르지 아니하고는 자기의 등록디자인을 업으로서 실시할 수 없다.”라고 하여, 후출원 디자인권과 동일한 디자인

의 실시가 타인의 동종 또는 이종의 선출원 등록권리와 이용관계에 있거나 타인의 이종의 선출원 등록권리와 저촉관계에 있는 경우에 선출원 등록권리가 우선하고 후출원 디자인권자 등의 권리가 제한될 수 있음을 규정하고 있다. 또한, 같은 조 제2항은 “디자인권자 등은 그 등록디자인과 유사한 디자인이 그 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인·특허발명·등록실용신안 또는 등록상표를 이용하거나 그 디자인권의 등록디자인과 유사한 디자인이 디자인등록출원일 전에 출원된 타인의 디자인권·특허권·실용신안권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 디자인권자·특허권자·실용신안권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하거나 제123조에 따르지 아니하고는 자기의 등록디자인과 유사한 디자인을 업으로서 실시할 수 없다.”라고 하여, 후출원 등록디자인과 유사한 디자인의 경우에는 선출원 디자인권과 이용관계의 경우뿐만 아니라 저촉관계의 경우에도 선출원 디자인권이 우선하고 후출원 디자인권자 등의 권리가 제한될 수 있음을 명시적으로 규정하고 있다.

다) 이와 같은 규정의 내용과 취지, 등록된 디자인과 유사한 디자인이 선출원 디자인권과 저촉되는 경우와의 형평 등을 고려하면, 후출원 디자인권자 등이 선출원 디자인권자의 동의를 받지 않고 후출원 등록디자인과 동일한 디자인을 실시한 경우에도 선출원 디자인권에 대하여 침해가 성립된다고 하는 것이 타당하다.

3) 이와 같이 지식재산권법은 전체적으로 시간적 순서에 따라 선원이 우선함을 근간으로 하여 구축되어 왔다. 독일, 미국 등의 주요 국가들 역시 서로 저촉하는 지식재산권 사이에서 선원이 우선한다는 선원우위의 원칙을 전제로 후출원 권리의 행사가 선출원

권리와 저촉될 경우 선출원 권리에 대한 침해가 성립하는 것으로 보고 있다. 이러한 입장이 지식재산권법의 기본 원칙에 충실하고 국제적 입법례와 실무에서의 보편적 현상이라고 할 수 있다.

나. 서로 저촉하는 지식재산권 사이에서 선원이 우선한다는 법리를 채택하는 것은 다음과 같은 점에서 논리가 일관되고 명쾌하며 법적 안정성을 가져온다는 장점도 있다.

이 판결과 달리 후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용을 침해로 보지 않으면, 동일한 실시 또는 사용 행위에 대하여 등록 전·후를 기준으로 침해 성립 여부에 관한 법률적 평가가 달라지는 불합리한 결과가 발생한다. 후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용 주장을 권리남용으로 보아 최종적으로 침해 책임을 부담시킨다고 하더라도 위와 같은 불합리함은 여전히 남게 된다. 예를 들어 동일한 상표 사용 의사에 따라 계속되고 있는 후출원 등록상표권자의 일련의 상표 사용 행위에 대하여 상표등록 전에는 침해가 성립하였다가, 상표등록 후에는 원칙적으로 침해가 성립하지 않으나 선출원 등록상표권자의 권리남용 재항변이 있는 경우 그 인용 여부에 따라 침해 책임 부담 여부가 결정되게 되는 것이다. 형사 사건의 경우에는 문제가 더 복잡하다. 후출원 등록상표권자의 계속된 동일한 상표 사용 행위에 대하여 고의가 인정될 경우 상표등록 전에는 침해죄가 성립하는데, 상표등록 후에는 침해죄의 성립이 부정된다. 상표등록무효 심결이 확정될 경우에는 다시 침해죄가 성립하는데, 이러한 경우라도 등록후 등록무효 확정 전 행위에 대하여까지 등록무효 심결 확정의 소급효를 들어 침해죄의 성립을 인정하는 것은 행위 당시 처벌되지 않던 것을 소급하여 처벌하게 되는 문제가 있어 이를 허용하기도 어렵다. 이상과 같이 보충의견을 밝혀 둔다.

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2021허1011 권리범위확인(상)  
원 고 주식회사 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 변리사 이병용

피 고 C

소송대리인 변리사 이정익

변 론 종 결 2021. 4. 16.

판 결 선 고 2021. 5. 7.

주 문

1. 특허심판원이 2020. 12. 11. 2020당2690호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

## 청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 피고의 이 사건 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제933180호/ 2011. 7. 1./ 2012. 9. 5.

2) 구성: **면 누 리**

3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 감자가루, 도정(搗精)한 곡물, 뮤즐리, 밀가루, 보리가루, 부침용 곡물가루, 빵은 밀, 사고(Sago), 세몰리나(Semolina), 식용 갈분(葛粉), 식용 감자가루, 식용 겉겨를 없앤 귀리, 식용 고구마가루, 식용 곡분[식용 곡물가루], 식용 들깨가루, 식용 메밀가루, 식용 밀가루, 식용 보리가루, 식용 사고(Sago), 식용 세몰리나, 식용 쌀가루, 식용 옥수수가루, 식용 율무가루, 식용 전분, 식용 콩가루, 식용 타피오카가루, 식용 현미가루, 쌀[백미], 쌀가루, 옥수수가루, 으깬 귀리, 으깬 보리, 찹쌀 만두제조용 가루, 콩가루, 타피오카, 탈곡한 귀리, 탈곡한 보리, 탈곡한 쌀, 가공한 곡물, 건조된 밀글루텐, 건조된 파스타, 건조 조리된 밥, 곡물가공식품, 곡물로 만든 칩(Chips), 곡물소시지, 곡물수프, 곡물을 주원료로 한 스낵식품, 곡물조제품, 곡분제 식품, 곡분제 페이스트, 곡분제품, 교자용 파스타묶음, 국수, 굵게 간 옥수수, 귀리를 주성분으로 한 식품, 귀리프레이크, 귀리플레이크, 냉면, 도시락밥, 라면, 라비올리(Ravioli), 리본버미첼리(Ribbon vermicelli), 마카로니, 만두, 만두피, 면류, 물게 탄 옥수수, 밀기울, 버미첼리

(Vermicelli), 볶은 옥수수, 빈대떡, 샌드위치, 소면국수, 수프용 파스타, 스파게티, 식용 곡분제 페이스트, 식용 글루텐, 신선한 파스타, 신선한 피자, 쌀을 주원료로 한 스낵식품, 영양파스타,オート밀, 요리되지 않은 당면, 우동, 우유를 주성분으로 한 식용オート밀, 인스턴트 소바 국수, 인스턴트 우동, 인스턴트 중국식 국수, 인조미, 전, 조리되지 않은 마카로니, 조리되지 않은 스파게티, 초밥, 카넬로니, 콘플레이크, 쿠스쿠스(Couscous), 키쉬(Quiches), 타블레(Tabbouleh), 타코(Tacos), 토스트, 파스타(Pasta), 패스티(Pasty), 피자, 핫도그

4) 상표권자: 피고(주식회사 D이 2012. 9. 5. 등록받은 후 2019. 4. 17. 피고에게 이전)

**나. 확인대상표장**

1) 구성:



2) 사용상품: 국수, 면류

**다. 원고의 확인대상표장의 사용**

원고 대표자 B은 1999. 7. 10.부터 개인사업자로서 'A'라는 상호로 면류 제조업 등을 영위하다가 2013. 8. 21. 원고를 설립하였고, 이후 원고가 2013. 10. 1.부터 '주식회사 A'라는 상호로 면류 제조업 등을 영위하면서 면류 포장지에 확인대상표장을 표시하여

판매하고 있다.

### 라. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2020. 9. 2. 원고를 상대로 '확인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 표장 및 사용상품이 동일 또는 유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.'고 주장하면서 특허심판원에 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2020당2690호로 심리한 후, 2020. 12. 11. '확인대상표장은 구 상표법(2013. 4. 5. 법률 제11747호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제51조 제1항 제1호의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하지 않고, 이 사건 등록상표와 표장 및 사용상품이 유사하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.'고 판단하여 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 4, 10호증, 을 제1호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자의 주장

### 가. 원고

확인대상표장은 원고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 또는 상거래 관행에 따라 사용한 것에 해당하므로 이 사건 등록상표의 효력은 확인대상표장에 미치지 아니한다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니하므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

### 나. 피고

확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장 및 사용상품이 유사하다. 확인대상표장은 원고의 상호 앞에 도형을 부기하여 특별한 식별력이 있도록 변경하여 표시한 것으로

구 상표법 제51조 제1항 제1호의 자신의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당하지 않고, 설령 이에 해당한다고 하더라도 원고가 확인대상표장을 부정경쟁의 목적으로 사용하였으므로 구 상표법 제51조 제1항 단서에 따라 이 사건 등록상표의 효력은 확인대상표장에 미친다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

### 3. 이 사건 심결의 위법 여부

#### 가. 이 사건에 적용될 법률

##### 1) 관련 규정의 변경

구 상표법 제51조 제1항 제1호는 '자기의 성명, 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하였다가, 상표법이 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되면서 조문의 체계나 위치 등의 변화로, 위와 같은 내용은 상표법 제90조 제1항 제1호에서 '자기의 성명, 상호 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표'에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 않는다는 내용으로 규정되었다.

##### 2) 판단

2016년 개정 상표법 제2조 제2항은 '이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다.'고 규정하고 있고, 동법 제121조는 '상표권자 등은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.'고 규정하고 있으므로, 피고가 2016년 개정 상표법 시행일 이후인 2020. 9. 2. 권리범위 확인심판을 청구한 이 사건 심결에는 2016년 개정 상표법을 적용함이 타당하다. 그리고 상표권의 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 전체 또는 일부가 등록



상표의 권리범위에 포함되는지 여부의 판단은 등록상표의 출원 시가 아니라 확인대상 표장의 심결 당시 사용태양에 따라 판단하는 것이므로, 확인대상표장이 등록상표권의 금지적 효력을 받지 않고 자유로이 사용할 수 있는 상표에 해당하는지 여부 역시 심결 당시 상표권의 권리범위를 규율하고 있는 법률 규정에 따라 판단함이 타당하다. 또한 상표법 제90조 효력제한 규정은 상표권의 효력의 범위가 제한될 상표의 등록요건에 관한 규정이 아니라 등록상표의 금지적 효력을 받지 않고 자유로이 사용할 수 있는 유사 상표의 요건에 관한 규정이므로(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후1518 판결 등 참조), 상표법 제90조의 적용 문제는 2016년 개정 상표법 부칙 제2조 제1항이나 제9조의 적용 대상이라고 보기 어렵다.

따라서 이 사건 심결에는 2016년 개정 상표법 제90조가 적용된다고 할 것이므로, 아래에서 확인대상표장에 이 사건 등록상표의 효력이 미치는지 여부와 관련하여 확인대상표장이 원고 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표인지 여부를 살핀다(다만 뒤에서 보는 바와 같이 신구법령의 적용에 의해 결론이 달라지지는 않는다).

#### 나. 권리범위 포함 여부에 관한 판단

##### 1) 관련 법리


상표법 제90조 제1항 1호에서 '상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 방법으로 표시한다'는 것은 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 표장을 보고 상호를 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 하므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 등 실제 사용 태양을 종합하

여 거래통념상 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지를 판단해야 한다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결, 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 취지 참조).

한편, 상표권의 권리범위확인심판 청구에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장이 둘 이상의 문자·도형 등의 조합으로 이루어진 결합표장인 경우, 그 전체 뿐만 아니라 그 중 분리인식될 수 있는 일부만이 상표법 제90조 제1항 각 호에 해당하더라도 거기에 상표권의 효력은 미치지 아니하는 것이고, 이처럼 상표권의 효력이 미치지 아니하는 부분이 확인대상표장에 포함되어 있다면 확인대상표장 중 그 부분을 제외한 나머지 부분에 의하여 등록상표와 사이에 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다(대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결 취지 참조).


## 2) 판단



가) 우선 확인대상표장(  ) 중 원고 상호가 사용된 '**주면누리**' 부분을 본다. 위 표장부분 중 '(주)'는 '주식회사'를 의미하는 약칭 표현이고, 원고의 상호 '주식회사 A'를 검정색 글자 및 흰색 테두리로 표현하고 있는데, 이 부분의 글자체가 특별히 도안화되거나 독특한 것이라 보기 어렵고 글자의 색채 역시 거래통념이나 거래관행상 특별한 식별력이 있는 것이 아니다. 더욱이 그 글자 위에 검은색으로 '생면류제조전문'이라는 글자까지 부가되어 위 표기 부분은 일반 수요자가 상호임을 인식할 수 있도록 표시되어 있어, 일반 수요자라면 확인대상표장 중 위 한글 문자 부분을 원고의 상호로 인식할 것으로 봄이 상당하다. 따라서 확인대상표장 중 위 한글 문자 부분은 원고의

상호를 상거래 관행에 따라 사용한 경우에 해당한다고 할 것이므로, 이에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 상표법 제90조 제1항 제1호에 의해 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니한다(위와 같은 사정을 종합하면, 설사 이 사건에 구 상표법 제51조 제1항 제1호가 적용된다고 하더라도 원고의 확인대상표장 중 위 부분은 위 구 상표법 조항 소정의 '자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당한다고 할 것이어서 같은 결론에 이른다).



나) 다음으로, 확인대상표장 중 '소메밀면' 부분은 사용상품인 '국수, 면류'와 관련하여 지정상품을 지칭하는 보통명칭 및 사용상품의 품질을 나타내는 설명적 문구에 불과하여 식별력이 없다. 또한, 도형 부분()은 문자 부분과 간격을 두고 외관상 분리되어 배치되어 있고, 크기가 작아 문자 부분에 비해 전체 표장에서 차지하는 비중이 작으며, 간단한 태극문양의 도형에 수평의 선을 여러 개 결합한 것으로서 식별력이 높은 도형이라 보기도 어렵다.

다) 따라서 확인대상표장을 등록상표와 대비하여 보았을 때, 표장이 동일, 유사하여 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 볼 수 없으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 포함된다고 볼 수 없다.

#### 다. 피고의 주장에 관한 판단

피고는 원고가 부정경쟁의 목적으로 자신의 상호를 사용하여 위와 같은 상표법상 상표권의 효력제한 규정이 적용되지 아니한다고 주장하므로 이에 대하여 본다.

##### 1) 관련 법리

위와 같은 상표법 제90조 제1항 제1호에 의한 상표권의 효력 제한규정은 상표권의

설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 상호 등을 사용하는 경우에는 적용되지 아니한다(상표법 제90조 제3항)<sup>1)</sup>. 이 조항에서 말하는 '부정경쟁의 목적'이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사정만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 아닌지 등 주관적 사정과 상표의 유사성, 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실 사용상태 등 객관적 사정을 고려하여 판단해야 한다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결 등 참조).

## 2) 판단

가) 을 제5, 6, 15 내지 30호증 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 원고와 피고의 양 표장 모두 사용 상품이 동일하고 그 속성인 품질, 형상, 수요자의 범위가 중복되며, 원고와 피고 모두 주문자의 주문에 따라 맞춤형 생산 서비스를 제공하고 있는 사실, 원고와 피고의 주된 영업장소 내지 거래처가 수도권으로서 중복되는 사실, 원고의 대표자 B은 2009년경 E(주식회사 D 대표이사 F의 남편이자, 피고의 아버지)와 면류사업을 동업하기로 하고 화성사업장 설비를 E의 사업장으로 이전한 바 있는 사실은 인정된다.

나) 그러나 다른 한편, 갑 제4 내지 7, 10 내지 18호증, 을 제8 내지 14, 32, 33호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의해 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하면, 앞서 인정한 사실만으로는 원고에게 이 사건 등록상표권에 대한 피고의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적이 인정된다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거

---

1) 동일한 내용이 구 상표법 제51조 제1항 제1호 단서에도 규정되어 있었다.

가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.


① B은 1999. 7. 10.부터 개인사업자로서 'A'라는 상호로 면류 제조업 등을 계속 영위하여 왔고, B이 2013. 8. 21. 설립하여 운영하는 회사인 원고는 B의 위 면류 제조업 등을 그대로 승계하여 그 설립 당시부터 '주식회사 A' 또는 '(주)A'라는 상호로 사업을 계속해왔다.

② B과 E는 2009년경 면류사업을 동업하기로 하여 B이 운영하던 A 화성사업장의 설비를 경기도 파주로 이전하고 주식회사 D 명의로 공장을 등록하고 일부 제품을 생산·판매하기는 하였으나, B과 E간의 동업이 생산설비 이전 등과 관련된 비용정산 등의 문제로 결국 결렬되어 B은 이후 용인시에 면류, 조미식품 가공업 등을 목적으로 하는 원고를 설립하고 설비도 다시 용인으로 가져오게 되었다.

③ B은 E와 동업이 계속 중이던 2009년경에서 2013년경 사이에도 별도로 운영하던 A 수원사업장에서 'A' 상호가 포함된 표장을 사용하여 면류 상품을 제조·판매하였고, 그 기간 동안의 매출액은 2009년 139,791,006원, 2010년 107,137,568원, 2011년 121,228,365원, 2012년 113,779,860원, 2013년 상반기 57,791,072원에 달한다.

④ 반면, 같은 시기 주식회사 D의 칼국수 등 면류 매출액은 2011년 20,552,000원, 2012년 61,738,078원, 2013년 79,630,643원으로 그 매출액이 A 수원사업장의 매출액보다 적었다.

⑤ 주식회사 D은 2011. 7. 1. 이 사건 등록상표를 출원하여 2012. 9. 5. 등록받았고, 2011. 10. 4. 지정상품을 면류 등으로 정하여 소외 등록상표 제941431호

()를 출원하여 2012. 11. 19. 등록받았는데, 2019. 4. 17. 이 사건 등록상

표권을 이전받은 피고가 운영하는 G(FOOD) 업체의 매출액을 입증할 자료가 없고, 위와 같은 주식회사 D의 매출액을 고려하더라도 이 사건 등록상표가 그 지정상품과 관련하여 주지저명성한 상표라고 보기 어려우며, 달리 이를 인정할 자료도 없다.

#### 4. 결론

그렇다면 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니함에도 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다. 따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      김상우

                 판사      이혜진

                 판사      김영기

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2020후11431 등록무효(상)

원고, 피상고인 원고 1 외 1인

원고들 소송대리인 특허법인 우인(담당변리사 배신섭 외 1인)

피고, 상고인 헤이룽장 노던 브루마스터 리큐어 인더스트리 씨오.,엘티디.  
(Heilongjiang Northern Brewmaster Liquor Industry co., Ltd.)

소송대리인 변리사 김미성

원 심 판 결 특허법원 2020. 8. 21. 선고 2019허7900 판결

판 결 선 고 2021. 12. 30.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는




것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조).

여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. 이때 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. 따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용 실적이 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 사용 실적을 고려하여 위 규정이 적용될 수 있다.

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

가. 중국 흑룡강성 지역에 있는 주류 전문 제조회사인 목단강시노단자주업유한공사(이하 '노단자회사'라고 한다)는 2000년 무렵부터 이 사건 등록상표 출원 당시까지 원


심 판시 선사용상표 "老坛子"와 동일한 문자로 구성된 "老坛子",

 " 등 6개의 표장을 중국에서 상표로 출원하여 상표 등록을 받았다.

나. 노단자회사는 2015. 11. 9. 위 6개의 등록상표에 관한 권리를 피고의 계열사인

헤이룽지양 치다 이코노믹 앤드 트레이딩 컴퍼니 리미티드(이하 '헤이룽지양 치다'라고 한다)에 양도하였고, 이후 피고가 위 상표들에 관한 권리를 양수하였다.

다. 노단자회사는 '老坛子(노단자)'라는 명칭의 백주 제품(이하 '노단자 주류제품'이라고 한다)을 제조하여 자기병 등 다양한 형태의 용기와 포장에 담아 '老坛子' 세 글자로 구성된 표장을 부착하여 공급하였고, 이 제품은 2000년대 초반부터 중국 흑룡강성 지역을 중심으로 일반 상가와 식당, 주점 등에서 판매되어 왔으며, 그 과정에서 노단자 주류제품을 홍보하는 내용의 팸플릿이나 전단지 등 다수의 식당과 주점에 배포되었다. 또한 노단자 주류제품은 중국의 최대 인터넷 판매 사이트인 (사이트명 1 생략)에서도 거래되어 왔고, 지역행사 후원에 사용되기도 하였다.

라. 중국 흑룡강성 지역의 흑룡강성공상행정관리국 등 행정관청은 2007년과 2012년 무렵에는 "老坛子" 상표를, 2015년 무렵에는 " " 상표를 해당 지역의 저명상표로 인정하였고, 2013년에는 노단자 주류제품을 해당 지역의 특산품으로 인정하였다.

마. 중국의 최대 인터넷 검색 사이트인 (사이트명 2 생략)에서 제공하는 온라인 백과사전에는, 노단자 주류제품이 지역 시장에서 상당한 점유율을 차지하면서 유명상표 등으로 인정받은 경력이 있고 좋은 품질로 수요자들에게 잘 알려져 있다는 취지로 제품 소개 글이 등재되어 있다.

바. 한편 위 6개의 등록상표에 관한 권리가 양도된 시점을 전후하여, 노단자 주류제품의 출처를 표시하는 방법이나 선사용상표의 사용 태양 또는 노단자 주류제품의 품질 및 이에 관한 수요자들의 인식 등이 크게 달라지지 않는 것으로 보인다.

3. 위와 같은 선사용상표의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용상표가 사용된 상품의 거래실정, 선사용상표 및 그 사용상품에 대한 인식과 평가 등 여러 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 선사용상표는 그 사용기간 동안 상표에 관한 권리의 귀속 주체가 변경되었음을 감안하더라도 이 사건 등록상표의 출원일인 2017. 1. 31. 당시 그 사용상품에 관하여 중국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 여지가 있다.

4. 그럼에도 원심은, 상표권이 양도되면서 영업 일체가 함께 이전되지 않으면 상표법 제34조 제1항 제13호의 선사용상표가 알려진 정도를 판단할 때 상표권 양도 전의 사용실적이 고려될 수 없다는 전제에서, 노단자회사가 취득한 주지성이 헤이룽지양 치다에 승계되지 않았고, 헤이룽지양 치다가 상표권 양수 이후 선사용상표에 관하여 별도로 주지성을 취득하였다고 보기도 어렵다는 이유로, 선사용상표가 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되지 않았다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표법 제34조 제1항 제13호에서 정한 '국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

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

재판장      대법관      김선수

              대법관      박정화

              대법관      노태악

주 심      대법관      오경미

## 대 법 원

### 제 3 부

### 판 결

사 건 2021도2180 가. 상표법위반  
나. 업무상배임

피 고 인 피고인 1 외 1인

상 고 인 검사(피고인들 모두에 대하여)

원 심 판 결 서울서부지방법원 2021. 1. 21. 선고 2019노694 판결

판 결 선 고 2022. 3. 17.

### 주 문

원심판결 중 피고인 1에 대한 상표법위반 부분 및 피고인 2에 대한 부분을 각 파기하  
고, 이 부분 사건을 서울서부지방법원에 환송한다.

나머지 상고를 기각한다.

### 이 유

상고이유를 판단한다.

#### 1. 피고인들에 대한 상표법 위반 부분

가. 상표법상 '상표의 사용'이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상

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

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

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

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

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

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

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

하는 행위는 상표법상 상표의 사용에 해당한다.

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

## 2. 피고인 1에 대한 업무상배임 부분

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

## 3. 파기의 범위

원심이 경합범으로 공소제기된 수 개의 범죄사실 중 그 일부에 대하여 유죄, 일부에 대하여 무죄를 각 선고하고 무죄 부분에 대하여는 검사가 상고하였으나 유죄 부분에 대하여는 피고인과 검사 모두 상고하지 아니한 경우, 그 유죄 부분은 상소기간의 도과로 확정되는 것이므로 무죄 부분의 상고가 이유 있는 경우에도 그 무죄 부분만이 파기되어야 한다(대법원 1992. 1. 21. 선고 91도1402 전원합의체 판결, 대법원 2007. 6. 28. 선고 2005도7473 판결 등 참조). 다만, 피고인 2에 관한 사건의 경우 검사가 상고한 상표법위반 부분은 유죄가 인정된 상표법위반죄와 일죄의 관계에 있고, 또 위 유죄가

인정된 상표법위반죄는 유죄가 인정된 나머지 공소사실 부분과 형법 제37조 전단의 경합범 관계에 있어 하나의 형이 선고되었으므로, 원심판결 중 피고인 2에 관한 부분은 전부 파기하여야 한다(대법원 2009. 8. 20. 선고 2008도8034 판결 참조).

#### 4. 결론

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

재판장	대법관	안철상	_____
	대법관	김재형	_____
	대법관	노정희	_____
주 심	대법관	이흥구	_____