

003 | 상표의 유사⁵⁾

1. 상표 유사 판단 기준

(1) 상표 유사판단의 일반 원칙

상표의 유사 여부는 **외관, 호칭 및 관념**을 **객관적, 전체적, 이격적으로** 관찰하여 지정 상품의 거래에서 **일반 수요자들이** 상표에 대하여 느끼는 **직관적 인식**을 기준으로 상품의 **출처에 관하여 오인·혼동**을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다 (2011후3698, 뉴발란스 판례). [참: 외칭관/전객이/수직/출오혼]

(2) 주체적 기준

상표의 유사 여부 판단에 있어서 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부는 **보통의 주의력을 가진 우리나라의 일반 수요자나 거래자**를 기준으로 판단하여야 한다.(2019후11121, 자연의 벗 판례)

(3) 객체적 기준

- ① 양 상표의 ‘외관,호칭,관념’을 대비한다.
- ② ‘동일·유사한 상품에 사용되는 경우’를 가정해 판단한다.

(4) 시기적 기준

- ① [등록요건, 무효사유 판단] 각 등록요건의 판단기준시기
- ② [권리범위 확인심판] 심결시
- ③ [심결취소소송] 심결시
- ④ [손해배상청구소송] 침해시
- ⑤ [침해금지청구소송] 사실심 변론종결시

5) 상표의 동일 및 유사 [단문]

- ① [동일과 유사의 구별 실익] ① (출원 절차) 국제상표등록출원(엄격한 표장의 동일 요구) 및 사용에 의한 식별력 취득(§33②), 보정범위(§40②), 조약우주(§46), 출원시 특례(§47) ② (등록 후 효력 및 제도) 전용권 범위(§89), 사용권 설정 및 발생 범위(§99), 취소심판(§119①1.3), 법손청(§111) 등
- ② [관찰방법 차이] 동일성 판단의 경우에는 수요자의 오인·혼동 유무와 무관하며 각 규정의 고유한 취지를 고려하여 ‘직접 대비 관찰’을 통해 법적 동등성을 판단한다. (김원오, “상표의 동일성 판단기준의 변화상에 관한 고찰”)

2. 유사판단의 3요소

(1) 유사판단의 3요소가 모두 유사(또는 비유사)한 경우

양 상표는 유사(또는 비유사)하다.

(2) 유사판단의 3요소 중 일부만 유사한 경우

- ① [3요소 중 하나가 유사하여 유사 상표인 경우] 외관·호칭·관념 중 서로 다른 부분이 있더라도 어느 하나가 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이나,
- ② [3요소 중 어느 하나가 유사하나 비유사 상표인 경우] 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(2001후3415, 자연의 벗 판례). [참: 어유/전수상직/명피]
- ③ [3요소 중 어느 하나가 유사하나 비유사 상표인 경우] 외관·호칭·관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 일반 수요자가 전체적으로 보았을 때 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다(2020후 10957, Urbanscys 판례)

(3) '외관'에 관련된 유사판단 법리

- ① [도형상표의 유사판단 기준] 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일·유사하여 두 상표를 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다. (2015후1348, 삼성물산 도형 판례)⁶⁾ [참: 외지동/동유품/출오흔]
- ② [사실적 도형상표의 경우] (지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 강아지를 주제로 한 다양한 모양의 도형상표가 다수 등록되어 있는 사안) 수많은 종류의 유사 또는 상이한 형상을 통칭하는 용어에 의하여 호칭되고 관념되는 도형상표의 경우에 그 외관의 유사에 관계없이 호칭과 관념이 유사하다는 이유만으로 대비되는 양 상표가 전체적으로 유사한 상표라고 한다면 상표의 유사 범위가 지나치게 확대되어 제 3자의 상표 선택의 자유를 부당하게 제한하는 불합리한 결과를 가져오는 점 등에 비추어 볼 때, 통칭적인 호칭 및 관념이 유사하다는 점만으로 서로 유사하다고 단정할 수는 없다는 입장이다. (2011다18802, 아가타 판례) [참: 범선/통호관/유단없]

6) 입체상표의 유사판단 기준 (→ 071 입체상표 챗터 참조)

입체상표에도 유사한 취지의 판시가 있다. (2013다84568, 비아그라 판례)

3. 관련논점 - 현저한 지리적 명칭에 대학교를 결합한 표장

[현저한 지리적 명칭 + 대학교 결합] ① 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 **다종다양**하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 한다. ② **현저한 지리적 명칭과 대학교**라는 단어의 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우 상표등록을 할 수 있다. ③ (다만) 이 경우에 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합만으로 **무조건** 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없다(2015후1454, AMERICAN UNIVERSITY 전합 판례).²⁹⁾

29) (심화) 전합판례 별개의견 및 보충의견 주요 논리 요약

- ① [전합 제1 별개의견 - 수요자 인식을 기초로하는 것은 부당/ 운영주체 출원시 본질적 식별력 인정] ① (주: 다수의견은 수요자 인식을 기초로 식별력을 판단하고 있는데) ‘본질적 식별력’과 ‘사용에 의한 식별력’은 구분되는 것이며 이를 혼동한 것이다. ② 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 실제 특정 대학교의 명칭으로 사용되고, 대학교 운영 주체가 그 명칭에 대하여 출원하는 경우 결합하여 전체로서 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 있으므로, 본 호 적용 배제된다고 보아야 한다. ③ 이 경우 §33②와 달리, 지정상품의 범위 제한없이 등록가능하다.
- ② [전합 제2 별개의견 - 특정 상품에만 본질적 식별력 인정] 대학교의 고유 업무인 대학교육업 등에 출원된 것이면 본질적 식별력을 인정할 수 있으나, 그와 무관한 분야에는 본질적 식별력을 인정하기 어렵고 예외적으로 §33②에 의해 상표등록이 가능하다고 보아야 한다.
- ③ [다수의견에 대한 보충의견 - 인식을 떠난 판단은不可 / 주체별로 다르게 보면 부당함] ① 제1 별개의견은 현저한 지리적 명칭에 대학교를 의미하는 단어가 결합된 경우에는 일반 수요자의 인식을 떠나 그 구성 자체만으로 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 주장하면서 본질적인 식별력이란 표현을 쓰고 있으나, 일반 수요자의 인식을 전제하지 않고 표장 그 자체에서 어떠한 새로운 관념이나 새로운 식별력이 형성된다는 것인지 선뜻 이해하기 어렵다. ② (또한, 출원 주체별로 다르게 보는 경우) 일반 상표권자들과의 형평성이 저해된다. ③ 따라서, 다수의견이 제1 별개의견 보다 합리적이다.
- ④ [제1 별개의견에 대한 보충의견 - 주체별로 다르게 보는게 부당한건 아님] §34①3 등을 고려하면, 출원에 따라 등록 여부를 달리 판단하는게 부당하다고 볼 수 없다.

015 | §33①7 (기타 식별력 없는 표장)

제33조 상표등록의 요건

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
 7. 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표

1. 의의, 취지

- ① §33①1 내지 6 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없다.
 ② [취지1] 자타상품식별력 및 독점적응성이 없기 때문이다.
 ③ [취지2] 식별력이 없는 상표를 유형화하여 법문에 모두 나열하는 것은 불가능하므로 나머지 각 호를 보충하기 위함이다.

2. 적용요건

(1) 제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외

- ① 제1호 내지 제6호가 제7호의 예시적 열거규정으로 동시적용이 가능하다는 견해가 있으나, 통설·주류적 판례는 제7호를 보충적 규정으로 본다.
 ② [검토] 법문 표현(제1호~상표 외에)을 고려하면, 보충적 규정으로 볼 것이다.

(2) 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는지 식별할 수 없는 상표

- ① ① [판단기준] 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는(어떤 상표가 §33①3 또는 7에 해당하는지 여부는) 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데,
 ② [사자식XU공특독X] 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다(2019후11787, 허니버터아몬드 판례).
 ③ [사자식ON공특독O] 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정할 수 있고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력 없는 상표에 해당하지 않는다.(2023후11074, LEGO-양탕국 판례)
 ② [지정상품과의 관계 요부 - 적극] 상표의 식별력 여부는 그 지정상품과의 관계에서 개별적·상대적으로 판단되어야 한다(2013후372, 눈사랑 판례). [참: 상식/지개상]

- ③ **[검토]** 다수의 등록이 있는 경우에 특별한 사정이 없다면 이미 다수인이 현실적으로 사용하고 있거나 장래 사용하게 될 것으로 볼 수 있는 점, 등록례를 기준으로 한 입증 편의를 고려하여 식별력 부인의 근거가 된다 볼 것이다.

2) 다수 등록에 의한 식별력 부정의 판단 자료의 요건

- ① **[상품 범위]** 상표의 식별력은 지정상품과의 관계에서 판단하는 것이므로, 지정상품이 동일·유사해야 한다.
- ② **[인적 범위]** 인용상표와 그 상표권자가 동일한 상표는 인용상표의 구성 부분 중 일부가 자타상품의 식별력을 상실하였는지 여부를 판단하는 자료로 사용할 수 없다(99후2167).
- ③ **[출원공고]** 등록이 된 상표 뿐 아니라 출원공고된 상표도 식별력 부인의 당부를 판단하기 위한 자료로 삼을 수 있다(99후2167).
- ④ **[현실적 사용 여부]** 다수 등록에 의한 식별력 부인의 자료로 삼을 수 있는 상표는 다수인에 의해 현실적으로 사용되고 있을 필요는 없다(98후2399).

(4) 과거사용 명칭으로 구성된 상표 [참:과사구성만/단정아니]

- ① **[과거사용 명칭]** 상표가 과거 한때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 ① 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 ② 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니다.(2023후11074, 양탕국 판례)
- ② **[§33①3, 7 입증책임]** 무효심판청구인이 §33①3 또는 7의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 진다. (2023후11074, 양탕국 판례)

제34조 상표등록을 받을 수 없는 상표

- ① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.
6. 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·야호(雅號)·예명(藝名)·필명(筆名) 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표. 다만, 그 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

1. 의의, 취지

- ① 저명한 타인의 성명·상호 등을 포함하는 상표는 등록을 받을 수 없다.
- ② 저명한 타인의 **성명권이나 초상권 등을 보호하기 위함**이다(2012후2104, 백남준미술관 판례).⁵⁹⁾ (略짧게: 인격권 보호 위해)

2. 요건 [참:저타성상표/예]**(1) 저명성**

- ① **[판단기준]** 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 여부**에 따라 판단하여야 한다(2012후1033, 2NE1 판례)⁶⁰⁾⁶¹⁾. [참:(기방태사범실)통/지관거/타널]

59) (참고) 취지에 대한 학설

- ① 출처혼동방지설로, 공익적 취지를 강조하는 견해
 ② 인격권보호설로, 사익적 취지를 강조하는 견해 (통설)
 ③ 예외 규정이 있고(단서) 및 제척기간이 있으므로 (§122) 인격보호설이 타당하다.

60) (참고) 관련견해

§34①6는 타인의 인격권 보호를 위한 사익적 규정이어서 **저명성의 정도를 탄력적으로** 판단할 필요가 있으므로, 판례와 같이 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사회 중 어느 하나에서 널리 인식되었는지를 판단함이 타당하다는 견해가 있다.

61) (참고) **증거능력관련 논점**

① **[판단기준시점 이후 작성된 증거의 증거능력]** §34②의 '등록여부결정시'는 본 호의 판단기준시점 일 뿐, 그 증거자료가 등록여부결정시 이전에 작성될 것을 요하지 아니하므로, 법원은 등록여부결정시 이후 작성된 문건이라도 이에 기초하여 본 호 해당여부를 판단할 수 있다(2012후1033, 2NE1 사건).

② **[거절결정불복심판의 심결취소소송의 보조참가 가부]** ① 심판은 행정절차이고 심결은 행정처분이며, 심결취소소송은 행정소송인 바, ② 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사소송법 제71조 규정에 의하면, ③ **거절결정불복심판의 심결취소소송에서도 보조참가가 가능하다고 판단한 바 있다.**(2012후1033, 2NE1 사건) (著: 결정계 심판인 '거절결정불복심판'에는 보조참가가 불가능한 것과 구별)

2-1. 후단 - 의의, 취지

- ① 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표는 등록받을 수 없다.
- ② 저명상표에 화제된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다(2020후11943, 레고 판례).
- ③ 2014년 개정법상, 전통적인 '혼동 이론(Confusion Theory)'의 보완 내지 대안으로 '희석화 이론(Dilution Theory)'을 도입한 것이다.

2-2. 후단 - 요건 [참: 현타상영/식명손염]

(1) 타인 = 전단과 동일

(2) 수요자들에게 현저하게 인식된 상품·영업 (저명 상표) = 전단과 동일

(3) 식별력 손상 = 상표 약화 (Blurring)

- ① [식별력 손상 염려 의미] '식별력을 손상시킬 염려'는 '타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려'를 의미한다(2020후11943, 레고 판례). [참: 특출/단기]
- ② [식별력 손상 염려 판단 방법] 등록상표가 상표법 §34①11 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도(70), 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 현상 작용을 의도하였는지 여부, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 현상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다(2020후11943, 레고 판례). [참: 상표인식/연의/실제연상]

(4) 명성 손상 = 상표 손상 (Tarnishment)

저명상표를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 영업에 사용하거나 반사회적 방법으로 사용하여 그 명성이나 신용을 손상시키는 것을 의미한다. [참: 부반명신손]

(5) 염려

현실적으로 손상의 결과가 발생하지 않아도 손상의 염려만 있으면 족하다(심사기준).

70) 희석화 이론에서의 상표 유사 판단

이때의 상표 유사판단 법리는 혼동이론에서의 상표 유사판단 법리와 다소 차이가 있다는 견해가 있다. 최근 판례는 '요부를 추출하여 '외관, 호칭, 관념'을 대비하면서도 수요자의 '오인, 혼동' 여부는 판단하지 않은 바 있다.(2020후11943, 레고 판례).

(3) 심판청구일 이후 존속기간 만료·포기·취소심결 확정(㉔) 중 어느 하나에 해당할 것

[심결취소소송 소각하로 심결이 확정된 경우] §119①3 등의 사유를 원인으로 한 상표등록취소 심결이 확정된 경우 3년간 그와 동일·유사한 상표의 등록을 금지하고 있는 상표법 §34③은 §119①3 등의 사유에 의한 상표등록취소 심결의 확정에 따라 그 상표권이 소멸하는 경우에만 적용되는 것이고, 별도의 원인으로 등록취소를 구하는 등록상표 자체가 소멸하고 이에 따라 위 §119①3 사유를 원인으로 상표등록취소심결의 효력을 다룰 이익이 없어서 소가 각하됨으로써 상표등록취소심결이 형식적으로 확정된 데 불과한 경우에는 그와 같은 심결 확정을 근거로 §34③이 적용될 수 없다고 보아야한다(2001후2689 SUPERIOR 판례). [참: 별소각형]

(4) 동일·유사 상표를 동일·유사 상품에 출원할 것

(5) **심판 청구일부터** 각호(㉔)에 해당하게 된 날로부터 3년 이내의 '출원'일 것

1) 구법상 판례

- ① [취소심결 확정(㉔)전 출원] 이 규정은 그 취소심결이 확정되고 난 후에 새로이 출원한 경우 뿐만 아니라 위 취소심결이 확정되기 전에 이미 출원되어 있던 경우에도 적용된다(89후2267).
- ② [취소심판청구(㉔)이전 출원] §34③은 상표등록취소심결이 확정된 경우에는 취소심결의 확정 이전에 상표권자에 의하여 등록출원된 상표라고 하더라도 그 출원이 심판청구의 실효성을 확보하고자 하는 규정이므로, 등록취소심판청구일 이전에 상표권자가 등록출원한 상표에 대하여는 원칙적으로 위 규정이 적용되지 아니한다(2000후3647, NUK 판례).

2) 2024. 5. 1 시행법

법문에 '심판 청구일부터' 라는 표현을 추가하여, 구법상 판례의 태도를 법문에 반영하였다.

3) 수 개의 상표 사용으로 수 개의 등록상표를 침해한 경우의 죄수관계 및 형량

- ① [상상적 경합] 1개의 행위가 수개의 죄에 해당하는 경우에는 가장 중한 죄에 정한 형으로 처벌한다. (형법 제40조)
- ② 하나의 유사상표 사용행위¹⁸²⁾로 수개의 등록상표를 동시에 침해하였다면 각각의 상표법 위반죄는 상상적 경합의 관계에 있다(2019도11688, 코크린 판례).¹⁸³⁾
[참: 하유사/수동침/각죄상경]

(4) 간접침해로 인한 상표권 침해죄 인정 여부

1) 문제점

§108①2-4 소정의 각 행위는 본래적 침해의 '예비행위'에 해당하는 성격을 갖는데, 이러한 행위에 대하여도 침해죄 성립을 인정할지 문제된다.

2) 학설

- ① 부정설로, 간접침해는 직해의 예비단계에 불과한 바 침해죄 성립을 부정하는 견해,
- ② 긍정설로, 간접침해는 직접침해 미수가 아니라 하나의 독립된 침해임을 근거하는 견해 등이 있다.

3) 判例의 태도

- ① [특허법상 판례] ❶ 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 직접침해의 예비단계 행위에 불과한 간접침해행위를 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때 ❷ 특허법 §127의 규정은 간접침해자에게도 민사책임을 부과시키기 위한 취지의 정책적 규정일 뿐 이를 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니라고 판시한 바 있다(92도3350). [참: 미처예간기형불/간민정형구]
- ② [상표법상 판례] 다만 **상표법상 하급심 판결 중에는** 무단복제 프로그램을 설치한 컴

사용한 여러 유사상표의 형상에 다소 차이가 있다고 하여 이를 각 유사 상표별로 별개의 죄로 보는 것은 단일하고 계속된 범의에 의한 동일한 범의침해에 관해 수 개의 죄를 인정하는 결과가 되기 때문이다(대법원판례해설 126호, 481면).

182) 수 개의 유사상표 사용행위들을 '하나의 유사상표 사용행위'로 보는 것

183) (참고) 사례

- ① A로부터 인형을 수입하여 '이 사건 제1 등록상표'를 침해하는 행위와 B에게 인형을 납품하여 '이 사건 제1 등록상표'를 침해하는 행위는 포괄하여 1개의 범죄
- ② A로부터 인형을 수입하여 '이 사건 제2 등록상표'를 침해하는 행위와 B에게 인형을 납품하여 '이 사건 제2 등록상표'를 침해하는 행위는 포괄하여 1개의 범죄
- ③ (죄수) 등록상표마다 포괄 1죄이므로, 범죄는 총 2개이다.
- ④ (형량) 상상적 경합 관계이므로, 이 둘의 죄중에 형량이 무거운 것을 기준한다.

퓨터에 X상표를 부착하여 판매한 행위 뿐만 아니라, X 상표 라벨을 ‘소지’한 행위에도 침해죄 성립을 인정한다 바 있다 사례가 있고, 상고기각되어 간접적으로 확정된 바 있다(2018도9903, COA판례 원심).

4) 검토

생각건대, 간접침해는 무체재산권의 특수성을 고려하여 침해의 예비적 단계를 침해로 간주하는 제도이므로 간접침해행위 자체에 형사책임이 성립되는 것은 부정할 것이다.

3. 양벌규정, 몰수

제235조 양벌규정

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제230조, 제233조 또는 제234조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을 과(科)하고, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제230조를 위반한 경우: 3억원 이하의 벌금
2. 제233조 또는 제234조를 위반한 경우: 6천만원 이하의 벌금

제236조 몰수

- ① 제230조에 따른 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 제공되거나 그 침해행위로 인하여 생긴 상표·포장 또는 상품(이하 이 항에서 "침해물"이라 한다)과 그 침해물 제작에 주로 사용하기 위하여 제공된 제작 용구 또는 재료는 몰수한다.
- ② 제1항에도 불구하고 상품이 그 기능 및 외관을 해치지 아니하고 상표 또는 포장과 쉽게 분리될 수 있는 경우에는 그 상품은 몰수하지 아니할 수 있다.

제117조 상표등록의 무효심판¹⁸⁷⁾ [暗: 11'7' = 상표권자를 치는 제도]

- ① **이해관계인**¹⁸⁸⁾ 또는 **심사관**은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 둘 이상인 경우에는 **지정상품마다** 청구할 수 있다.
 - 1. 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 제3조, 제27조, 제33조부터 제35조까지, 제48조제2항 후단, 같은 조 제4항 및 제6항부터 제8항까지, 제54조제1호·제2호 및 제4호부터 제7호까지의 규정에 위반된 경우
 - 2. 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 그 상표등록출원에 의하여 발생한 권리를 승계하지 아니한 자가 한 것인 경우
 - 3. 지정상품의 추가등록이 제87조제1항제3호에 위반된 경우
 - 4. **[후발적 무효사유 4~7호]**상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 조약에 위반된 경우
 - 5. 상표등록된 후 그 상표권자가 제27조에 따라 상표권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 등록상표가 조약에 위반된 경우
 - 6. 상표등록된 후 그 등록상표가 제33조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(같은 조 제2항에 해당하게 된 경우는 제외한다)
 - 7. 제82조에 따라 지리적 표시 단체표장등록이 된 후 그 등록단체표장을 구성하는 지리적 표시가 원산지 국가에서 보호가 중단되거나 사용되지 아니하게 된 경우
- ② 제1항에 따른 무효심판은 상표권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.
- ③ **✓ [인용심결 - 소급소멸]** 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제5호부터 제7호까지의 규정에 따라 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 상표권은 그 등록상표가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.¹⁸⁹⁾ [暗: 3항 = 시옷 = 소멸]
- ④ 제3항 단서를 적용하는 경우에 등록상표가 제1항제5호부터 제7호까지의 규정에 해당하게 된 때를 특정할 수 없는 경우에는 해당 상표권은 제1항에 따른 무효심판이 청구되어 그 청구내용이 등록원부에 공시(公示)된 때부터 없었던 것으로 본다.
- ⑤ 심판장은 제1항의 무효심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 상표권의 전용사용권자와 그 밖에 상표에 관한 권리를 등록한 자에게 통지하여야 한다.

187) 상표등록무효심판 의의, 취지

분쟁의 발본적 해결수단으로, 하자있는 상표권의 소멸을 구하는 심판이다.(§117)

188) 이해관계인 [暗: 법률우/소직현]

- ① **[의미]** 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 **법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계**를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다.
- ② **[사용권자라는 사정으로 이해관계 소멸여부 - 소극]** 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 우려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다(2017후2819, 특허법 전합판례).

189) 상표권 집행절차가 종료 후 상표등록 무효심결이 확정되면, 집행절차도 무효인지 여부 - 소극

① 최근 판례는 ① 상표권은 본래 무효로 간주될 가능성을 내재하는 점, ② 당사자 대립 구조를 가지는 무효심판의 특성상 상표권자의 적절한 대응 여하에 따라 심판 결과가 좌우될 수 있어 집행절차를 무효로 하면서까지 상표권 매수인이나 양수인을 보호할 필요성이 있다고 단정하기 어렵다는 점을 고려할 때, ③ 집행절차의 효력이 무효로 된다고 할 수는 없다고 판시한 바 있다.

② 즉, 상표권 양수인이 상표권 양도인의 채권자들에 대해 부당이득 반환청구를 구한 것에 대하여 배당절차에서 각 배당받은 배당금을 ‘법률상 원인 없이 얻은 이익’이라고 볼 수는 없다고 판단한 바 있다. (2022다209079, 제주일보 강제집행 판례)

(2) 고의에 의한 사용일 것

- ① **[고의의 의미]** 상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하는 한 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이다(2012후2227, sisley 판례).
- ② **[고의의 추정]** 특히 그 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정된다(2012후2227, sisley 판례). [참: 존특고추]

(3) 등록상표(상품)의 유사범위 내 사용일 것

- ① **[판단대상]** 등록상표가 혼동의 대상이 되는 타인의 상표와 반드시 유사할 필요는 없다(2016후663, Discovery 판례).¹⁹⁵⁾ [참: 등타반유]
- ② **[§119①3 동일성 판단기준과 관계]** §119①에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 §119③에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 본 호 입법취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다(2012후1521, MSUSPORTS 판례).¹⁹⁶⁾
- ③ **[판단방법]** ① 실사용상표가 등록상표를 대상상표와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 ② 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상표 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 본 호의 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다(2012후1521, MSU SPORTS 판례). [참: 등대유변/대등수오케]
- ③ **[궁극적 판단기준]** 상표등록취소의 요건인 등록상표와 실사용상표 상호간의 유사성은 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적으로 관찰하여 판단하되, 그 궁극적 판단기준은 당해 실사용상표의 사용으로 대상상표의 표장상품과의 사이에 상품출처의 오인, 혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는지 여부에 두어야 한다 (2013후2521, ghd 판례)

(物)에 대한 처분이다(98후3057).

195) [편저자] ‘등록상표’와 ‘실사용상표’가 유사한지의 문제이다.

196) [참고] MSUSPORTS 원심판례 발췌

원심은 ...“(1) 피고가 사용한 실사용상표들은 피고의 이 사건 등록상표에서 도형 부분을 생략하고, 글자 일부의 크기를 줄이고 글자체도 특이한 모양으로 바꾸며, 글자를 세로 또는 가로로 지그재그 모양으로 불규칙하게 배치하는 방식으로 변형하여 사용된 것인데, 이는 원고가 사용한 대상상표 3과 동일한 형태에 가까운 방향으로 변형된 것으로서 그 변형의 정도에 비추어 §119①에 정한 등록상표와 유사한 상표의 사용에 해당” 한다고 판단하였으며, 상고심은 원심판단에 법리오해 위법이 없다고 판단하였다.

3. 관련 논점

[분쟁종결합의가 미치는 범위] 최근 판례는 甲과 乙이 [각자의 상표 사용시 오인·혼동을 막는 것을 원칙으로 양측의 공존공영을 추구하는 취지의분쟁종결합의]를 하고 乙의 상표권을 丙이 양수한 사안에서, 甲이 丙의 부정사용취소심판을 취소하는 청구를 한 것에 대해 ❶ 합의의 당사자가 아닌 자(主:양수인 丙)에게 합의의 효력이 미치지 않으며, ❷ 등록상표의 사용에 관한 합의의 효력이 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 사용하는 경우에까지 미친다고 보기는 어렵고, ❸ 제119조 제1항 제1호가 공익적 규정인 점 등을 고려하면 甲의 심판청구가 권리남用に 해당한다고 할 수 없다고 판단한 바 있다. (2020후10421, 금강 판례)

경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다. (2011후354, 삼익가구 판례) [참: 국정유유예/단취명광→등록상표 정당사용x]

- ④ **[행정법규 위반사용]** 상표법의 목적과 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아니므로, 상표권자 등이 위와 같은 행정법규에 위반하여 특정 상품을 제조·판매하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 그 상품이 상품으로서 요건을 구비하고 있지 않다거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니한 경우에 해당한다고 일률적으로 결정할 수는 없고, 그 상품의 제조·판매를 규율하는 행정법규의 목적, 특성, 그 상품의 용도, 성질 및 판매형태, 거래실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등 여러 사정을 참작하여, 상표제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여야 한다(2005후3406, 레이싱카완구 판례). [참: 목.성.인]
- ⑤ **['수요자의 인식' 요부]** 불사용취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, '등록상표의 사용' 여부 판단에 있어서는 상표권자 등이 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표지로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(2012후3206, 법랑냄비 판례).²⁰⁸⁾ [참: 식의문/수출인/등사죄]
- ⑥ **[등록상표가 애당초 식별력이 없는 경우]** 등록상표가 애당초 식별력이 없는 상표인지 여부는 §119①3, ③에서 규정하는 '등록상표의 사용' 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다. (2012후2685, 몬테소리 판례) [참: 등애식/등사죄]
- ⑦ **[타인의 출처표시로 사용한 경우]** ① 상표란 자기의 상품과 타인의 서비스를 식별하기 위하여 사용하는 표장을 의미하므로(§2①1) ② 불사용취소심판에서 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(2012후1071, ESSIE 판례). [참: 자출표/타출표]

208) 관련 판례 - §119①3 사용 요건이 권리범위확인심판 사용 요건보다 완화된 것으로 해석

- ① ① 다만 일반 수요자나 거래자가 그 표시된 표장을 상품의 출처표지로서 인식할 수 있는 경우라면 곧바로 상표권자 등이 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사가 있었다고 볼 수 있지만, ② 그렇지 아니한 경우에는 그러한 사용의사를 추단할 수 있는 객관적인 사정이 있어야 비로소 상표권자 등이 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있다. (2017허7180, stripe 판례)
- ② 다만, 상기 판례는 'stripe' 등의 표시를 수요자들이 '색상 표시' 정도로 인식할 것이라며 자타상품 식별표지로 사용하려는 의사에 기해 등록상표를 사용한 것으로 보지 않았다. 즉, ① 법리가 그대로 적용된 사례에는 해당하지 않는다.

071 | 입체상표

1. 의의 및 취지

- ① 입체상표란 3차원적인 입체적 형상 자체나 입체적 형상에 기호·문자 등의 다른 구성요소가 결합된 상표를 말한다.
- ② 거래실정을 반영하고 국제적 추세에 부응하고자 97년 개정법(= 98년 시행법)에서 도입하였다. (참: 윈도우98 즈음 3D게임 출시)

2. 출원 및 심사

(1) 제출 서류

- ① [상표 유형 표시] '상표 유형'란에 입체상표임을 표시 한다.(§36).
- ② [상표견본] 상표의 일면 또는 여러 측면으로 구성하는 등 상표의 특징을 충분히 나타내는 5장 이하의 도면 또는 사진으로 작성해야 한다(시행규칙).227)
- ③ [상표에 대한 설명서 또는 표장에 대한 설명 - 임의] 상표에 대한 설명서를 제출하거나 이에 갈음하여 표장에 관한 설명을 상표등록출원서에 적을 수 있다(§36② 및 시행규칙).228)

(2) 등록요건

1) 식별력 - 입체적 형상 자체에 대한 판단 (§33①3, 6, 7)

- ① [입체상표의 §33①3 판단 기준] 그 입체적 형상이 해당 지정상품이 거래되는 시장에서 그 상품 등의 통상적·기본적인 형태에 해당하거나, 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장(外裝)으로만 인식되는 데에 그칠 뿐, 이례적이거나 독특한 형태상의 특징을 가지고 있는 등으로 수요자가 상품의 출처 표시로 인식할 수 있는 정도의 것이 아니라

227) 도면 또는 사진의 개수 - 입체상표 및 위치상표

구법상 입체상표 및 위치상표는 2~5장의 제출이 요구되어 다수의 도면을 제출해야 하는 번거로움이 있었으나, 국제적 추세를 반영하여 1장의 도면 또는 사진만을 제출도 허용하였다. (시규)

228) 상표의 설명

- ① 예시: 이는 입체 상표로서 양측 엔드캡 전면에 세줄의 홈이 형성되어 있는 것이 특징이다.
- ② "일반상표"란 기호나 문자, 도형 또는 이들을 서로 결합한 상표이다.
- ③ "일반상표" 및 "입체상표" → 상표설명 기재 '임의'
- ④ 이외 특수유형 상표 → "상표설명 기재 '필수'

072 | 색채상표

1. 의의 및 취지 [참: 거국957]

- ① '색채' 또는 '색채의 조합만으로 된 상표'를 말한다. (색채만으로 된 상표)
- ② 거래사회 실정 및 국제적추세 반영위해 95년 '색채를 표장의 요소'로서 07년 '색채만으로 된 상표'를 도입하였다. 231) [참: 색채 → 무지개는 7가지 색채 → 07년]

2. 출원 및 심사

(1) 제출 서류

- ① [출원서] '상표 유형'란에 '색채만으로 된 상표'임을 표시 한다(§36).
- ② [상표견본] 상표를 표시하는 색채로 전면을 채색한 도면 또는 사진으로 작성해야 한다(시행규칙).
- ③ [상표에 대한 설명서 또는 표장에 대한 설명] 상표에 대한 설명서를 제출하거나 이에 갈음하여 표장에 관한 설명을 상표등록출원서에 적어야 한다(§36② 및 시행규칙).

(2) 등록요건 (§33①3, 6, 7)

1) 식별력 (심사기준)

- ① 색채만으로 된 상표가 지정상품의 품질, 용도 등의 성질을 직접적으로 나타내면 §33①3를 적용한다.
- ② 단일 색채의 경우 §33①6, 색채의 조합만으로 이뤄진 경우 §33①6 또는 §33①7를 적용된다. [→ 색채는 기본적으로 '간단' 하고 '흔한' 것]

2) 기능성

[기능성 판단 시 고려요소] i) [특허권 등의 존재] 색채와 관련된 특허출원, 실용신안등록출원, 특허권 및 실용신안권의 존재 여부, ii) [광고 등의 존재 여부] 색채가 제공하는 실용적인 이점에 대한 광고·홍보·설명 등의 존재 여부, iii) [대체성] 동일한 기능을 가진

231) (참조) 색채만의 상표가 인정되지 않았던 이론적 근거 [단문] [참: 고훈기대/2기허용]

- ① [색채고갈론] 동종업계의 식별 가능한 색채가 극히 제한적이어서 특정인의 선점에 의한 색채고갈의 우려된다는 견해.
- ② [색조혼동론] 색채에 의한 상품의 구별이나 혼동가능성이 현실적이지 않다는 견해.
- ③ [기능성이론] 색채는 상품의 이용 및 목적에 필수적이므로 자유경쟁의 필요성을 강조한 견해.
- ④ [대체적 보호수단의 이용가능성] 일종의 트레이드 드레스로서 부정경쟁방지법으로 충분히 보호가 가능하다고 보는 견해가 있다.
- ⑤ [검토] 생각건대, 거래현실 및 국제적 추세 고려할 때, 사용에 의한 식별력을 지니는 등 2차적 의미를 지니고, 기능성을 갖지 않는다면 그 등록을 허용함이 타당할 것이다.

1. 창작물 수록상품의 제호·제명

(1) 창작물 수록상품을 지정²⁵²⁾하여 제호·제명을 출원한 경우

1) §33①3

창작물이 수록되는 상품을 지정상품으로 하는 상표는 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 단순히 암시하거나 강조하는 정도를 넘어 일반 수요자로 하여금 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식하게 할 정도에 이르러야만 §33①3에 해당한다(2000후3418, Linux 판례). [참: 창수상/수단암강/일수보]

2) §34①12 전단

이 사건 등록상표가 지정상품의 용도나 효용 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상, 이 사건 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없어 §34①12의 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수도 없다(2000후3418, Linux 판례).

(2) 제호·제명을 상품에 관하여 사용하는 경우

1) 제호로서의 사용이 상표적 사용으로 인정되는지 여부

- ① [원칙] 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 아니다(2000후3418, Linux 판례). [참: 내표출표/식사]
- ② [예외 - 시리즈물 등] 음반의 종류 및 성격, 음반의 제명이 저작물의 내용 등을 직접적으로 표시하는지 여부 및 실제 사용 태양, 동일 제명이 사용된 후속 시리즈 음반의 출시여부, 광고·판매 실적 및 기간 등 구체적·개별적 사정 여하에 따라 음반의 제명이 일반 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자타상품을 구별하는 표지로서 인식되는 때에는, 음반의 제명은 단순히 저작물의 내용을 표시하는 명칭에 머무르지 않고 자타상품의 식별표지로서 기능한다(2005다67223, 진한커피 판례).

[참: 성사시광]

252) ① 무형의 저작물 그 자체는 상표법으로 보호될 수 없으므로, 그 저작물을 수록한 상품을 지정하여 출원하여야 하고, ② 디지털 **상표용상품**으로서 '내려받기 가능한 전자서적, 내려받기 가능한 음악파일' 등을 지정하여 출원할 수도 있다.