

60회 변리사시험 대비
상표법 중요 판례
미니 판례집 (1+2합본)

5

by 한성민 변리사
2023.06

수록기준

- 최근 6년내 미기출 판례
- 최근 6년 이외 판례이지만, 문제화하기 좋은 판례
- 원문을 읽어보면 도움이 되는 판례

5

활용방법

- GS를 이미 수강한 학생 - 복습용도
- GS를 수강할 학생 - 답안분량 예습용도
- 시간이 없는 학생 - ★ 3~5개 위주로만 읽어보기 / 밑줄위주로 정리하기
- 주의: 모든 텍스트를 읽을 필요는 없음 / 모든 판례가 있는 full 판례집은 아님
- 사안포섭은 '논리 흐름'위주로 볼 것 ▶ 판례스럽게 포섭하는게 어떤 느낌인지 이해할 것

10

[제주일보 판례] ★★★

대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결 [거절결정(상)]

1. 제1 상고이유에 관하여

5 상표법 제34조 제1항 제13호는, 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려 고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

10 원심은, 판시와 같은 이유로 원심 판시 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원일인 2015. 10. 7. 당시 제주 지역의 신문 독자층이나 거래자 사이에서 특정인인 주식회사 ○○일보사(이하 '○○일보사'라 한다) 내지 피고 보조참가인(이하 '참가인'이라 한다)의 신문 제호이자 상표로서 널리 인식되었다고 판단하였다.

15 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법 제34조 제1항 제13호의 '특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 관한 심리미진, 이유불비, 법리오해 등의 위법이 없다.

2. 제2 상고이유에 관하여

20 가. 출원상표의 출원인에게 위 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 부정한 목적이 있는지 판단함에 있어서는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결 등 참조). 원심도 위 법리를 원용하였다.

25 나. 1) 상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 입법 목적으로 하여 상표권 등록과 사용, 관련 쟁송 등을 규정하고 있다. 위와 같은 상표법 등 지식재산권 관련 법령은 전체 법질서 안에서 조화롭게 해석·적용되어야 한다.

30 2) 상표법 제34조 제1항 제13호는 이미 특정인의 영업상 신용이나 명성이 체화된 상표를 모방하여 출원함으로써 선출원주의에 따른 상표제도를 악용하는 것을 방지하기 위한 규정으로(앞서 본 대법원 2013후 1986 판결 등 참조), 그 요건인 '부정한 목적'의 해석·적용 역시 전체 법질서와 조화를 이루어야 한다.

35 3) 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.

40 다. 원심은 그 판시와 같이, ○○일보사의 경영위기와 '○○일보 비상대책위원회' 측에 의한 참가인의 설립, ○○일보사와 참가인 사이의 약정, 원심 판시 ○○일보 등록상표들에 대한 무효심결의 확정, ○○일보사와 원고 사이의 제1, 2차 양도·양수계약이 관련 고소사건, 상표권침해금지사건, 신문사업자지위승계신고수리 무효확인소송 등에서 모두 무효로 판단된 내용 등 ○○일보사, 참가인 등을 둘러싼 일련의 경위를 인정한 다음 이를 종합하면, 원고는 이 사건 출원상표를 출원할 당시 ○○일보사 내지 참가인을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표의 명성과 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 ○

○일보사의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 있었다고 판단하였다.

5 라. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 자유심
증주의의 한계를 벗어나거나 상표법 제34조 제1항 제13호의 '부정한 목적'에 관한 심리미진, 이유불비,
법리오해 등의 위법이 없다.

3. 결론

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

[금강 판례] ★★★

대법원 2022. 11. 10. 선고 2020후10421 판결 [등록취소(상)]

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

5

1. 상표법 제119조 제1항 제1호는 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나, 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우를 상표등록 취소사유로 정하였다. 이는 상표권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표에 대한 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있는 것으로, 같은 조 제5항에 의하여 누구든지 그 규정에 의한 취소심판을 청구할 수 있는 공익적 규정이다(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결등 참조). 이러한 입법 취지에 비추어 보면, 실제 사용된 상표(이하 '실사용상표'라고 한다)가 등록상표를 타인의 상표(이하 '대상상표'라고 한다)와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 상표법 제119조 제1항 제1호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록 취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결참조).

10

15

20

2. 원심은 다음과 같이 판단하였다.

가. C와 대상상표의 사용자이자 이 사건 상표등록의 취소심판 청구인인 피고 사이에 지정상품을 양말 등



으로 하는 이 사건 등록상표 '금강' (상표번호 D)과 관련된 상표 사용에 관한 합의가

있었더라도, 합의의 당사자가 아닌 원고는 위 합의의 효력을 주장할 수 없다.

25

나. 또한, 위 합의의 효력이 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 하는 경우에만 미친다고 보기는 어렵고, 상표법 제119조 제1항 제1호가 공익적 규정인 점 등을 고려하면 피고의 이 사건 심판청구가 권리남용에 해당한다고 할 수 없다.

다. 원고는 고의로 이 사건 등록상표의 지정상품인 양말에 등록상표와 유사한



30

의 상표를 사용함으로써, 수요자로 하여금 신발, 구두에



Kumkang

Kumkang



'의 상표를 사용하는 피고의 업무에 관련된 상품과의 혼동이 생기게 하였으므로, 이 사건 등록상표는상표법 제119조 제1항 제1호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.

5

3. 앞서 본 법리를 비롯한 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이와 같은 원심의 판단에 필요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 벗어나거나, 계약의 해석과 권리남용, 부정사용에 따른 상표 등록 취소심판에서 유사한 상표의 사용, 사용상품의 유사 또는 견련관계에 따른 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동가능성, 부정사용의 고의 등에 관한 법리오해, 이유불비, 판단누락 등의 잘못으로 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.

10

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

[소문난 삼부자 판례] ★★★★★

대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결 [등록취소(상)]

1. 상고이유 제1점에 대하여


가.구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제8호는 전용
5 사용권자 또는 통상사용권자(이하 '사용권자'라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는
이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품
10 품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자
에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자
가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록
15 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여
거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하
려는 데 있다고 할 것이다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결등 참조).


① (혼동 유무 판단 기준) 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 사용권자가 실제로 사용하는 상표(이하
15 '실사용상표'라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다) 사이의 혼동 유무를 판
단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표
로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형
태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해
20 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는
가를 중점적으로 살펴야 할 것이다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결, 대법원 2015. 10. 15.
선고 2013후1214 판결등 참조). ② (상표권이 이전된 경우 판단기준) 그런데 상표권이 이전된 후 상표권
25 자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상
표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이 때에는 상표권자가 금지청구권을 행사
할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제65조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는
범위(구 상표법 제50조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호간
30 에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르
는지 여부를 판단하여야 할 것이다.

나. 원심판결 이유와 원심이 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정들을 알 수 있다.

1) 소외인은 2006. 2. 24. 흥해에프앤디 주식회사(이하 '흥해에프앤디'라고 한다)를 설립하였고, 흥해에프

앤디는 대상상표들( )을 사용하여 조미김 등을 제조·판매
35 해왔다.

2) 이 사건 등록상표()의 지정상품은 상품류 구분 제29류의 '김, 미역, 튀각'이고 그 상
표권은 원래 타인이 갖고 있었는데, 소외인은 2012. 8. 29. 이 사건 등록상표의 상표권에 관하여 이전등
40 록을 마쳤다. 또한 소외인은 2012. 7. 25. 지정서비스업을 서비스업류 구분 제35류의 '조미김 판매대행

업, 조미김 판매알선업' 등으로 하는 이 사건 유사서비스표()를 출원하여 2013. 7. 25.

등록을 마쳤다.

3) 피고는 인천지방법원의 상표권압류명령(2011타채32281호)에 따라 진행된 상표권 환가절차에서 이 사건 등록상표를 매수하고 2013. 9. 23. 이 사건 등록상표의 상표권에 관하여 이전등록을 마친 후, 주식회사 삼부자와 주식회사 효성푸드에게 이 사건 등록상표에 대한 사용을 허락하였다.

5 4) 위 회사들(이하 '이 사건 등록상표의 사용권자들'이라 한다)은 종전에는 '삼부자'라는 표장과



와 같은 포장지를 사용하다가 2014. 7. 이후부터 이 사건 등록상표에 '소

문난'을 부가한 실사용상표들(

지를 '조미김, 도시락김' 등의 상품에 사용해왔다.
5) 피고가 2013. 9. 23. 이 사건 등록상표를 취득하였음에도 사용권자인 주식회사 삼부자는 홈페이지의 '회사 연혁'란 등에 소외 회사 설립 이전인 1980년에 '삼부자김 판매 시작', 1990년에 흥해에프앤디의 전신인 '흥해식품 설립'이라고 기재하였고, 사용권자인 주식회사 효성푸드는 원심 변론종결일까지 홈페이지



지에 흥해에프앤디의 캐릭터(

다. 이러한 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

15 이 사건 등록상표의 사용권자들은 이 사건 등록상표의 상표권이 피고에게 이전된 후 이 사건 등록상표를 그대로 사용하지 않고 흥해에프앤디가 사용해 온 표장과 동일하게 변경한 실사용상표들을 사용하였고, 이와 같이 변경된 실사용상표들의 표장과 사용상품(조미김, 도시락김)은 소외인이 보유하고 있는 이 사건 유사서비스표의 표장 및 지정서비스업(조미김 판매대행업, 조미김 판매알선업 등)과 대비하여 볼 때에도 동일·유사하여, 수요자들로 하여금 '흥해에프앤디'와 동일하거나 그 업무를 승계한 회사라는 인식을 갖게 할 가능성이 높다.

25 따라서 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 구체적인 사용태양은 흥해에프앤디의 대상상표들과의 관계에서 상표 및 지정상품 자체의 동일성 또는 유사성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사회통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있는 정도로 볼 여지가 있다.

30 라. 그럼에도 원심은 위와 같은 사정들을 제대로 심리·판단하지 아니한 채, 상표권이 이전되는 경우 현재 상표권자와 종전 상표권자 상호간에 출처의 혼동이 발생하는 것은 처음부터 예정된 것이어서 이로 인하여 출처의 혼동이 발생하더라도 부정사용이라고 할 수 없다는 등의 이유로 이 사건 등록상표의 상표권을 이전받은 피고로부터 사용승낙을 받은 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 것은 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하지 않는다는 취지로 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제73조 제1항 제8호가 규정하는 사용권자의 부정사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못

이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

2. 상고이유 제2점에 관하여

가. ① 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나
5 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다(대법원
2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결등 참조). ② 다만 위 조항은 ‘수요자로 하여금 상품의 품질의 오
인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표’나
‘타인’의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표
10 법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고(대법원 2005. 6. 16. 선고
2002후1225 전원합의체 판결등 참조). ③ 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을
허락받은 사용권자도 ‘타인’에 포함된다고 보아야 한다.

나. 앞서 살펴본 사정들을 이러한 법리에 비추어 본다.

이 사건 등록상표의 사용권자들과 대상상표들의 사용자인 흥해에프앤디는 별개의 법인격을 가지고 있는
15 법인이다. 만일 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용함으로써 수요자로 하여금 대상상
표들의 상품과의 사이에 품질의 오인 또는 상품 출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적으로 존재한다
면, 이는 이 사건 등록상표의 사용권자들이 상표제도의 본래의 목적에 반하여 이 사건 등록상표를 그 사
용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하는 것이므로, 수요자의 이익 등을 보호하기 위하여 이러한 행 위를
20 방지할 필요성이 있다. 따라서 흥해에프앤디의 대상상표들은 구 상표법 제73조 제1항 제8호에서 규정하
는 타인의 상표에 해당한다고 보아야 한다. 대상상표들이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하거나, 대
상상표들의 사용자인 흥해에프앤디가 종전 상표권자인 소외인으로부터 이 사건 등록상표에 대한 사용을
허락받았던 사정은 이러한 결론에 영향을 미치지 아니한다.

다. 그럼에도 원심이 위 규정에서 말하는 ‘타인’에는 대상상표들의 사용자인 흥해에프앤디가 포함되지 않
25 는다는 등의 이유로 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표를 사용한 것은 구 상표법 제73조 제1
항 제8호에 해당한다고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제73조 제1
항 제8호가 규정하는 타인에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상
고이유의 주장도 이유 있다.


3. 결론

30 그러므로 나머지 상고이유에 대하여 판단할 필요 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게
하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

[소문난 삼부자 하청판례] ★★★

대법원 2013. 11. 28. 선고 2011다73793 판결 [손해배상(지)]

1. 상고이유 제1점에 관하여


원심은, 지정상품을 ‘김, 미역, 튀각’으로 하는 이 사건 등록상표  (상표 등록번호 생략)의 공동상표권자인 원고, 소외 1과 주식회사 광진식품(당시 대표자는 망 소외 2) 사이에 2005. 8. 8. 사용지역 등이 제한된 원심 판시 통상사용권 설정계약이 체결되었음은 인정되나, 그 판시와 같은 이유를 들어 그와 같은 사정만으로는 망 소외 2가 2004. 4. 14. 설정받아 그의 사망으로 소외 3에게 상속된 통상사용권(이는 사용지역 등의 제한이 없다)의 사용지역 등이 제한되는 것으로 변경되었다고 볼 수 없다고 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하고 자유심증주의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 없다.

2. 상고이유 제2점에 관하여

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 그 상표권에 관하여 사용권을 설정받은 자는 그 설정행위로 정한 범위 내에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가지므로, 그 범위 내에서는 상표권자는 사용권자에 대하여 상표권 침해를 주장할 수 없다. 한편, 사용권자가 등록상표를 직접 사용하지 않고 사용권이 없는 제3자가 사용하는 때에는, 제3자가 사용권자와 주종관계를 맺고 사용권자의 영업이익을 위하여 사용권자의 실질적인 통제 아래 등록상표를 사용하는 것과 같이 거래 사회의 통념상 제3자가 아닌 사용권자가 등록상표를 사용하고 있다고 볼 수 있는 경우에 한하여, 사용권자는 물론 제3자도 상표권 침해의 책임을 지지 않는다.

그런데도 원심은 이 사건 등록상표의 구체적인 사용관계에 관하여 심리하지도 아니한 채, 피고 2가 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 소외 3과 동업관계를 맺고 원심 판시 피고들 표장

를 사용하였고, 피고 선일물산 주식회사 역시 소외 3 및 피고 2로부터 피고들 표장이 사용된 조미 김의 생산을 하청받아 납품하였다는 이유만으로, 피고 2, 선일물산 주식회사가 이 사건 등록상표에 관한 상표권을 침해한 것이라고 볼 수 없다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표권 침해에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고들에 대한 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

[노단자 판례] ★★★★★

대법원 2021. 12. 30. 선고 2020후11431 판결 [등록무효(상)]

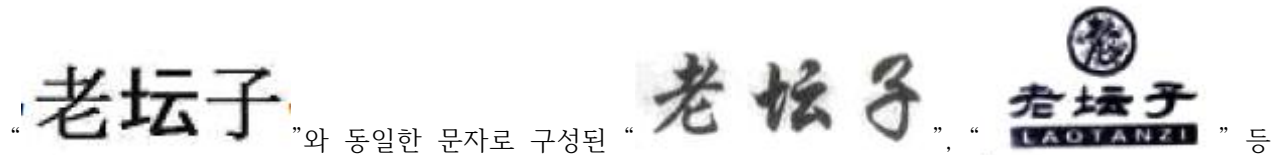
상고이유를 판단한다.

5 1. 등록상표가상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상
표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하고, 등록상
표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원
2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결등 참조).

10 ① 여기서 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다는 것은 일반 수요자를 표준
으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되는 객관적인 상태를 말하는 것이다. ② 이때 선사용상표에 관한 권
리자의 명칭이 구체적으로 알려지는 것까지 필요한 것은 아니고, 권리자가 누구인지 알 수 없더라도 동
일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. ③ 따라서 선사용상표의 사용기간 중에 상표에 관한
15 권리의 귀속 주체가 변경되었다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되어야 한다거나 변경 전의 사용실
적이 고려될 수 없는 것은 아니다. 이와 같은 변경에도 불구하고 선사용상표가 수요자들에게 여전히 동
일하고 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.¹⁾

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

20 가. 중국 흑룡강성 지역에 있는 주류 전문 제조회사인 목단강시노단자주업유한공사(이하 ‘노단자회사’라
고 한다)는 2000년 무렵부터 이 사건 등록상표 출원 당시까지 원심 판시 선사용상표



6개의 표장을 중국에서 상표로 출원하여 상표 등록을 받았다.

25 나. 노단자회사는 2015. 11. 9. 위 6개의 등록상표에 관한 권리를 피고의 계열사인 헤이룽지양 치다 이
코노믹 앤드 트레이딩 컴퍼니 리미티드(이하 ‘헤이룽지양 치다’라고 한다)에 양도하였고, 이후 피고가 위
상표들에 관한 권리를 양수하였다.

30 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 상품은 2000년대 초반부터 중국 흑룡강성 지역을 중심으로 일반 상가와 식당, 주점 등에서 판매되어
왔으며, 그 과정에서 노단자 주류제품을 홍보하는 내용의 팸플릿이나 전단지²⁾가 다수의 식당과 주점에 배
포되었다. 또한 노단자 주류제품은 중국의 최대 인터넷 판매 사이트인 (사이트명 1 생략)에서도 거래되
어 왔고, 지역행사 후원에 사용되기도 하였다.

35 라. 중국 흑룡강성 지역의 흑룡강성공상행정관리국 등 행정관청은 2007년과 2012년 무렵에는

1) 본 판례에서는 어느 것에 해당하는지 명확히 밝히지는 않았음

“老坛子”



“老坛子” 상표를, 2015년 무렵에는 “LAOTANZI” 상표를 해당 지역의 저명상

표로 인정하였고, 2013년에는 노단자 주류제품을 해당 지역의 특산품으로 인정하였다.

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

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

10 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.

15 4. 그럼에도 원심은, 상표권이 양도되면서 영업 일체가 함께 이전되지 않으면상표법 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 판단에는상표법 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.

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

[JUNKERS 판례]²⁾★★

대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 [등록무효(상)]

1. 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

원심판결 이유와 기록에 의하면, 아래와 같은 원심판시 선사용상표들은 1930~1950년대 독일뿐만 아니라 세계적으로 유명하였던 항공엔지니어 후고 융커스(Hugo Junkers)의 이름을 딴 상표로서 1997년경부터 역사적인 항공기 관련 디자인과 최첨단의 작동장치(movements)를 결합한 원고의 고품질 손목시계에 사용되기 시작하였고, 그 시계제품은 2002년부터 독일 내에서 항공기의 전통과 역사 및 고품질의 정확성을 선호하는 사람들로부터 큰 인기를 얻은 점, 이러한 성공에 힘입어 선사용상표들이 사용된 제품은 2004년부터 2010년까지 독일 항공사 루프트한자(Lufthansa)의 기내면세점 'WorldShop'에서 면세품으로 판매되게 되었고, 원고는 독일 국군(Bundeswehr)의 손목시계 공급자로 지정되기도 한 점, 또한 선사용상표들을 사용한 제품들은 일본 잡지 '시계(時計) Begin'의 2006년 여름호와 대만 잡지 '세계완표연감(世界腕年鑑)'의 2005/2006년호에서 '걸작기의 명성을 잇는 파일럿의 시계'로서 최강 독일 시계 중 하나라거나 손목시계에 관한 세계 100대 유명상표(知名品牌) 중 하나로 소개되기도 한 점, 선사용상표들을 사용한 새 제품에 대한 테스트결과가 독일의 시계전문잡지인 'UHREN'에 실리기도 하였고, 독일 내에서 선사용상표들을 사용한 제품의 매장 수는 738개에 이르며, 원고의 연간 매출액은 2007년 3,093,391유로, 2008년 3,329,346유로, 2009년 3,897,987유로에 달하는 점을 알 수 있다.

따라서 비록 원고의 2007년부터 2009년까지 연간매출액 중 선사용상표들이 사용된 제품의 매출액이 정확히 얼마인지 특정되지 않았고 독일에서 선사용상표들이 사용된 시계 제품의 시장점유율이나 광고비 등을 정확히 확인할 수 있는 자료가 없다고 하더라도, 위와 같은 선사용상표들의 사용 경위와 기간, 선사용상표들과 그 상표를 사용한 제품의 연관관계, 선사용상표들을 사용한 제품의 판매·공급처 및 주위의 평가 등을 종합하여 볼 때, 선사용상표들은 그 지정상품을 '팔목시계, 전자시계, 크로노미터' 등으로 한 이 사건 등록상표 '(상표등록번호 생략)의 출원일인 2010. 4. 25. 무렵에는 적어도 독일 내의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 할 것이다.

그럼에도 원심은, 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 무렵에 독일 등 외국 수요자 간에 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 볼 수 없다는 전제 아래 그 나머지 요건에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 상표법 제7조 제1항 제12호에서 말하는 '국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

2) 논문 논점

제34조 제1항 제13호 관련하여 '외국'은 하나의 국가도 가능하다는 논문 분석에 예시로 등장하는 판례

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

[레드불 판례] ★★★

대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결 [등록무효(상)]

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

1. 구 상표법(2011. 6. 30. 법률 제10811호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라고 한다. 이하 같다) 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).

여기서 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 등 참조). 등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013후1108 판결 등 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 따라 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2. 상고이유 제1점에 관하여 - 인지도 관련

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

1) 원고가 속한 레드불(RedBull) 그룹은 피고가 이 사건 등록상표서비스표를 출원할 당시인 2011. 5. 20.을 기준으로 유럽에서 높은 인지도를 가진 에너지 음료인 ‘레드불 드링크’를 제조·판매할 뿐만 아니라, ‘레드불 레이싱 팀’을 비롯한 2개의 자동차 경주 팀을 5년 이상 보유·운영하고 있었다.

2) 레드불 레이싱 팀은 2005년부터 지속적으로 세계적인 자동차 경주 대회인 포뮬러 원(Formula One, F1) 등에 참가하였고, 2010년에는 포뮬러 원의 컨스트럭터스 챔피언십(Constructors' Championship)에서 우승하는 등 자동차 경주 팀으로서 이미 상당한 인지도가 있었다.

3) 레드불 레이싱 팀이 위 대회들에서 사용한 경주용 자동차의 측면에는 원고의 선사용상표서비스표 1이 ‘RedBull’이라는 문자표장과 함께 또는 단독으로 표시되어 있다.

4) 이처럼 원고의 선사용상표서비스표 1은 2005년경부터 포뮬러 원에서 레드불 레이싱 팀의 표장으로 사용되었고, 그 사용기간은 피고의 이 사건 등록상표서비스표 출원 당시를 기준으로 5년이 넘는다.

나. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고의 이 사건 등록상표서비스표 출원 당시 원고의 선사용상표서비스표 1은 그 사용서비스업인 ‘자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업’과 관련하여 적어도 외국의 수요자 사이에 특정인의 서비스표로 인식되었다고 보아야 한다.


다. 그럼에도 원심은, 피고가 이 사건 등록상표서비스표를 출원할 무렵에 원고의 선사용상표서비스표 1이 그 사용서비스업에 관하여는 외국의 수요자 간에 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되었다고 볼 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 말하는 ‘국내 또는

외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.


3. 상고이유 제2점에 관하여 - 부정한 목적 관련

5 가. 원심판결 이유와 원심에서 적법하게 채택한 증거들에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.



1) 원고의 선사용상표서비스표 1의 표장 “”은 오른쪽으로 도약 또는 돌진하는 붉은 황소의 측면 형상을 모티브로 하고 있고, 실루엣 기법으로 전체적으로 근육질이 있는 황소의 모습을 역동적으로 표현하였으며, 앞다리가 구부러지고 뒷다리가 퍼져 있으며 꼬리가 알파벳 'S' 형태로 치켜 올라가 있는 등 세부 모습을 독특하게 구성하여 그 창작성의 정도가 크다.



10 2) 피고의 이 사건 등록상표서비스표의 표장 “”은 원고의 선사용상표서비스표 1의 표장과 상당히 유사하고, 그 개발 시기도 레드불 레이싱 팀이 원고의 선사용상표서비스표 1이 표시된 경주용 자동차로 국내에서 최초로 열린 포뮬러 원 대회에 참가한 이후이다.

3) 한편 피고의 이 사건 등록상표서비스표의 표장은 지배적인 인상이 피고가 1999년경부터 사용하던 아래와 같은 실사용표장들과는 유사하지 않아, 실사용표장들을 기초로 만들어졌다고 보기 어렵다.



15 4) 피고의 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업인 자동차 용품 및 그 판매업 등은 자동차 성능의 유지·보수와 관련되어 있으므로 원고의 선사용상표서비스표 1의 사용서비스업인 '자동차 레이싱 팀 운영 및 관련 스포츠 이벤트 제공업'과 사이에 경제적인 견련관계를 인정할 여지도 있다.

20 나. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고는 원고의 선사용상표서비스표 1을 모방하여 권리자인 원고의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 원고에게 손해를 가하려고 하는 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표서비스표를 출원하였다고 보아야 한다.

25 다. 그럼에도 원심은 이와 달리 피고가 이 사건 등록상표서비스표를 출원할 당시 부정한 목적을 가졌다고 볼 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에서 말하는 '부정한 목적'에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장 역시 이유 있다.

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

[andre 판례] ★★★

대법원 2020. 11. 12. 선고 2017후1779 판결 [거절결정(상)]³⁾

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 이를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. ①구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제23조, 제81조에 의하면, 상표출원에 대한 심사 단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 거절결정의 이유와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 거절이유를 통지하도록 하고 있다. 위 규정에 따른 거절이유통지를 받은 출원인 또는 심판청구인은 의견서 제출 기간 내에 통지된 거절이유에 대한 의견서를 제출할 수 있고, 그 거절이유에 나타난 사항에 대하여 보정을 하여 거절이유를 해소할 수도 있다. ② 심사 단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 ‘거절결정의 이유와 다른 거절이유’에 해당하므로, 심판 단계에서 심판청구인이 위 사유에 대해 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 구 상표법 제81조, 제23조에 따라 다시 그 사유에 대해 거절이유를 통지하여야 한다. ③ 위 규정은 거절이유를 미리 통지함으로써 그에 대한 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하여 출원인 또는 심판청구인의 절차적 권리를 보호하고, 심사 및 심판의 적정을 기하여 심사 및 심판 제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 따른 강행규정이다. 따라서 위 규정에 따라 거절이유 통지를 하지 아니한 채 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다.

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음의 사실을 알 수 있다.

가. 이 사건 국제등록출원상표·서비스표(국제등록번호 생략)에 대해, 특허청 심사관은 선등록상표 1 내지 11과 표장 및 일부 지정상품·서비스업이 유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 이유로 가거절 통지를 하였다. 이에 대하여 원고는 이 사건 국제등록출원상표·서비스표의 지정상품·서비스업 중 선 등록상표 6의 지정서비스업과 저촉되는 “computerized file management”를 삭제하는 보정서를 제출하면서, 선등록상표 1 내지 5, 7 내지 11은 이 사건 국제등록출원상표·서비스표와 표장이 유사하지 않다는 취지의 의견서 제출하였으나, 특허청 심사관은 ‘선 등록상표 1 내지 5, 7 내지 11이 이 사건 국제등록출원상표·서비스표와 표장 및 일부 지정상품·서비스업이 유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다’는 이유로 거절결정을 하였다.

나. 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하면서 이 사건 국제 등록출원상표·서비스표의 지정상품·서비스업 중 선등록상표 1 내지 5, 7 내지 11의 지정상품·서비스업과 저촉되는 지정상품·서비스업을 모두 삭제하는 보정을 하였는데, 위 보정서에는 지정서비스업에 “computerized file management”가 포함되어 있었다. 이후 원고는 특허심판원에 ‘위 보정서에 “computerized file management”가 포함된 것은 착오에 의한 것이므로 이를 제외하는 것으로 주장을 정정한다’는 취지의 의견서를 제출하였다.

다. 특허심판원은 원고에게 선등록상표 6에 관한 거절이유를 미리 통지하지 않은 채 이 사건 국제등록출원상표·서비스표의 지정서비스업 중 “computerized file management”는 선등록상표 6과 표장과 지정서비스업이 동일·유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 원고는 이 사건 심결에 대해 심결취소의 소를 제기하면서 이 사건 심결은 의견서 제출 기회 미부여

3) 심결취소소송 심리범위 논점과 구별할 것

등의 절차상 위법이 있다고 주장하였으나, 원심은 선등록상표 6과 관련한 거절이유는 원고에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여된 사유에 해당한다는 이유 등을 들어 원고의 청구를 기각하였다.

5 3. 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 심사 단계에서 ‘이 사건 국제등록출원상표·서비스표의 지정서비스업 중 “computerized file management”가 선등록상표 6과 동일·유사하여구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다’는 거절이유에 대하여 의견제출 기회가 주어졌다고 하더라도, 이후 원고
10 고가 선등록상표 6에 저촉되는 지정서비스업 “computerized file management”를 삭제하는 보정을 함으로써 거절 결정 당시 선등록상표 6과 관련된 거절이유가 이미 해소되어 특허청 심사관은 선등록상표 6을 거절결정의 이유로 삼지 않았고, 원고도 이를 거절결정불복심판청구의 이유로 삼지 않았던 이상, 특허심판원이 ‘이 사건 국제등록출원상표·서비스표의 지정서비스업 중 “computerized file management”가 선등록상표 6과 동일·유사하여구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다’는 점을 심판청구를 기각하는 심결의 이유로 하기 위해서는구 상표법 제81조 , 제23조에 따라 심판 단계에서 이에 대하여 다시 거절이유를 통지하여 의견서 제출 및 보정의 기회를 주어야 한다. 그런데 특허심판원은 이에 관한 의견제출 기회를 부여하지 않은 채 선등록상표 6과 관련된 거절이유를 근거로 이 사건 심판청구를 기각하였으므로, 이 사건 심결은 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 근거로 심결을 하면서 이에 관한 거절이유를 미리 통지하지 않은 절차적 위법이 있다.

20 4. 따라서 이 사건 심결에 절차적 위법이 없다고 판단한 원심은 심판 단계에서의 거절이유통지에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다. 원심이 인용하고 있는대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후1997 판결은 이 사건과 사안이 다르므로 이 사건에 원용하기에 적절하지 않다.

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

[APM24 판례] ★★★



대법원 2018. 11. 9. 선고 2016후1376 판결 [등록무효(상)]


1. 지정서비스업의 유사 여부에 관한 상고이유에 대하여⁴⁾

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

나. 위 법리와 원심에서 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴본다.

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

1( 디텍스몰 A.P.M)과 선등록서비스표 2( 스토리지 A.P.M)는 의류, 우산, 신발, 모자, 장신용품, 패션잡화, 화장품류 등을 판매대행하거나 판매알선하는 서비스를 제공하는 것이고, 선등록상표

서비스표 3()은 의류, 신발, 모자, 양말, 스타킹 등 패션 관련 상품을 판매대행하거나 도·소매하는 서비스를 제공하는 것이다.

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

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

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

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

다) 원고가 선등록서비스표들을 출원할 당시 백화점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업 등의 '포괄명칭'을 서비스업 명칭으로 지정할 수 없었기 때문에 그와 같은 포괄명칭의 지정서비스업을 영위하고자 하는 경

4) 상표의 유사여부는 원심에서 논점 됨

우에는 취급할 상품들에 대한 판매대행, 도·소매 서비스업을 하나하나 열거하여 서비스업으로 지정할 수밖에 없었다.

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

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

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

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

2. 결론

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

[color con 판례] ★★

대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 [등록무효(상)]

5 상표법 제6조 제1항 제3호의 ‘상품의 산지·품질·효능·용도·형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장’에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바 (대법원 2000. 2. 22. 선고 99후2440 판결, 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조), 수요자가 지정상품을 고려하여서 그 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 기술적 표장이라 할 수 있다. 또한, 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 그 상표의 구성자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말한다 (대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결 참조).

15 원심이 인정한 사실과 기록에 의하면, 지정상품을 ‘모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 보도판, 아스팔트 타일, 콘크리트타일, 바닥재, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일’로 하고 “COLOR CON”으로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제342343호)의 등록결정일인 1996. 6. 10.경에는 콘크리트 업계 또는 건축 관련 업계에서 레미콘(Ready Mixed Concrete의 약칭), 아스콘(Asphalt Concrete의 약칭), 투수콘(透水 Concrete의 약칭)이라는 용어가 광범위하게 사용되고 있어 ‘콘’이라 함은 콘크리트의 약칭으로 인식되고 있었던 점, 늦어도 1991년경부터 기존의 흑색, 회색 등 무채색 계열의 콘크리트와 색채에 있어 크게 다른 녹색, 적색 등을 포함한 유채색 계열의 콘크리트·아스팔트 콘크리트가 생산되기 시작하여 콘크리트 20 업계 또는 건축 관련 업계에서는 이를 기존의 무채색 계열의 콘크리트·아스팔트 콘크리트에 대칭되는 개념으로 각각 칼라 콘크리트 및 칼라 아스콘이라고 부르고 있었던 점을 알 수 있는바, 이러한 사정에 비추어 볼 때, 콘크리트 제품의 수요자들은 “COLOR CON”을 기존의 무채색 콘크리트에 대칭되는 개념으로서 ‘유채색의 콘크리트’를 의미하는 것으로 직감할 것으로 보이므로, ① 이 사건 등록상표가 지정상품 중 ‘유채색의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에 대하여 사용될 경우에는 상품의 성질을 25 나타낸 것으로 식별력이 없고, ② ‘무채색의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에 대하여 사용될 경우에는 이를 유채색의 콘크리트 제품으로 상품의 성질을 오인할 수 있으며, ③ 모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 아스팔트타일에 사용될 경우에는 이를 유채색의 콘크리트 제품으로 상품의 성질과 상품 자체 모두를 오인할 우려가 있다.⁵⁾

30 따라서 이 사건 등록상표는 위 지정상품들에 대하여 그 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 상표이거나 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당한다.

35 그럼에도 칼라가 특정한 색상을 의미하는 것은 아니고, 일반적으로 종전의 콘크리트나 아스팔트는 무채색이 주류를 이루고 있어 칼라가 그 공통되는 성질을 직접적으로 표시한다고 할 수 없으며, 콘에는 콘크리트의 약칭이외에도 다양한 의미가 있음을 이유로 이 사건 등록상표가 위 지정상품들에 대하여 기술적 상표 또는 품질오인 상표에 해당하지 아니한다고 판단한 원심판결은 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7조 제1항 제11호의 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이다.

40 그러므로 원심판결 중 원고 패소부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심 법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

5) 상품별로 결론을 나눠야 함을 주의 할 것

[자연의 벗 판례] ★★★

대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후11121 판결 [등록무효(상)]

1. 상고이유 제1점에 관한 판단

① 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다. ② 외관·호칭·관념 중 서로 다른 부분이 있더라도 어느 하나가 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이나, 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(대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결등 참조).

위 법리를 기록에 비추어 살펴보면, 'Nature's Friend'로 구성된 이 사건 등록상표

(등록번호 1 생략, 지정상품 화장품 등)와 '자연의 벗'으로 구성된 선등록서비스표(등록

번호 2 생략, 지정서비스업 화장품 소매업 등)은 ① 모두 '자연의 친구'라는 의미로 인식될 수 있어 관념이 동일·유사하나, ② 이 사건 등록상표는 '네이처스 프렌드'로, 선등록서비스표는 '자연의벗'으로 호칭될 것이어서 호칭이 상이하고, ③ 도형 부분의 유무 및 영문과 한글의 차이 등으로 외관에서도 차이가 있다. 지정상품의 거래에서 상표의 외관과 호칭이 가지는 중요성을 고려하면, 양 표장은 관념이 유사하더라도 외관과 호칭의 확연한 차이로 전체로서 뚜렷이 구별되므로 유사한 상품·서비스업에 함께 사용되더라도 일반 수요자나 거래자가 명확하게 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 피할 수 있다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 서로 유사하다고 보기 어렵다.

같은 취지의 원심 판단에 상고이유와 같이 상표의 유사 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

2. 상고이유 제2점에 관한 판단

상표의 유사 여부 판단에 있어서 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 우리나라의 일반 수요자나 거래자를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 8. 선고 2006후 954 판결, 대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2627 판결등 참조).


원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 상고이유와 같이 상품 출처의 오인·혼동의 주체에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

[조선떡볶이 판례]⁶⁾★★

특허법원 2017. 6. 15. 선고 2017허1908 판결 [거절결정(상)]



특허청 심사관이 갑의 출원서비스표 “**나는 조선의 떡볶이다!**”는 요부인 ‘조선떡볶이’가 선등록서비스

표 “ **조선떡볶이**”의 요부인 ‘조선떡볶이’와 칭호가 동일·유사하고, 지정서비스업도 동일·유사하여 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 등록을 거절하는 결정을 한 사안에서, 문자 표장의 경우 문자에 대하여 형성되는 관념의 강도가 강렬할수록 호칭의 비중은 낮아지는데, 두 표장의 요부인 출원서비스표의 문자 부분 (**나는 조선의 떡볶이다!**)과 선등록서비스표의 문자 부분(**조선떡볶이**)은 “조선”, “떡볶이 (**떡볶이**)”를 공통적으로 포함하고 있어 호칭이 유사하다고 볼 측면이 있더라도 외관·관념의 차이로 서로 유사하지 아니하여, 두 표장을 동일 또는 유사한 상품에 사용하더라도 수요자에게 서비스의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 염려가 없으므로 두 서비스표가 유사하지 않다고 한 사례.

...(중략)...

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

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

10 나) 다음으로 호칭을 대비하기로 한다. 이 사건 출원서비스표의 문자 부분은 ‘나는 조선의 떡볶이다’, 주 1) ‘나조떡’ 등으로 호칭될 가능성이 높고, 선등록서비스표의 문자 부분은 ‘조선떡볶이’ 등으로 호칭될 가능성이 높은데, 양 표장의 문자 부분은 “조선”, “떡볶이(**떡볶이**)” 부분의 유사성에도 불구하고 호칭이 서로 다르다[피고는 이 사건 출원서비스표의 문자 부분이 조선떡볶이로 호칭된다는 취지로 주장하나, 표 15 장이 문장 형태로 구성되어 있다고 하더라도 식별표지로서 기능하는 것이 불가능하다고 할 수 없어 문장 전체로 호칭·관념될 수 있고, 불가분적으로 결합되어 하나의 문장을 이루고 있는 이 사건 출원서비스표의 문자 부분으로부터 체언(체언) 부분만을 분리 호칭·관념하는 것은 거래관행상 자연스럽지 못하므로, 위 주장을 받아들이지 않는다].

20 다) 마지막으로 관념을 대비하기로 한다. 선등록서비스표의 문자 부분(**조선떡볶이**)은 단순히 ‘조선의 떡볶이’ 정도의 의미로 수요자들에게 인식될 것으로 보이는 반면, 이 사건 출원서비스표의 문자 부분

(**나는 조선의 떡볶이다!**)은 ‘내가 조선의 국모다’를 패러디(parody)한 표장으로 수요자들에게 인식될 가능성이 높고, 동시에 위 문자 부분을 접하는 수요자들에게 의인화(의인화)된 떡볶이가 자신이 ‘조선의 떡볶이’, ‘조선을 대표하는 떡볶이’라고 호소하거나 강조하는 듯한 느낌을 줄 것으로 보인다. 따라서 비 25 록 양 표장의 문자 부분이 ‘조선’, ‘떡볶이(**떡볶이**)’라는 공통된 문자를 포함하고 있더라도, 위와 같은 차이로 인하여 양 표장의 문자 부분은 관념도 서로 다르다고 봄이 타당하다(수요자들이 이 사건 출원서비스표를 선등록서비스표의 패러디로 인식할 가능성도 있는바, 선등록서비스표가 주지·저명한 경우에는

6) 패러디 관련 상표와 관련하여 논문 및 특강에서 다수 출제되었던 판례

패러디로 인하여 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 커질 가능성을 배제할 수 없으나, 이 사건에서는 선등록서비스표가 주지·저명하다고 볼만한 아무런 증거가 제출되어 있지 않다).

3) 대비 결과의 종합

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

[한설화 판례] ★★

대법원 2013. 1. 16. 선고 2011후3322 판결 [등록무효(상)]

① 1. 상표의 유사 여부는 상표의 외관·호칭·관념을 일반 수요자나 거래자의 입장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, ② 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, ③ 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, ① 이 사건 등록상표 “**韓雪花**”(상표등록번호 제773614호)와 선등록상표 “**雪花**”는 한자어 ‘雪花’를 공통적으로 갖고 있는 점에서 일부 유사점이 있기는 하지만, 이 사건 등록상표는 ‘雪花’ 앞에 띄어쓰기 없이 ‘韓’이라는 한자가 추가되어 있고, ‘雪花’ 부분의 글자체에도 다소 차이가 있어 전체적인 외관은 서로 다르다. ② 또한 이 사건 등록상표는 ‘한설화’로 호칭될 것인 반면에 선등록상표는 ‘설화’로 호칭될 것이므로 호칭에 있어서도 차이가 있다. ③ 그러나 관념에 있어서는 이 사건 등록상표가 비록 사전에 등재되어 있지 않은 조어이기는 하지만 ‘한국 한(韓)’, ‘눈 설(雪)’, ‘꽃 화(花)’라는 기초적인 한자들로 이루어져 있을 뿐만 아니라, 그 중 ‘雪花’는 ‘굵게 영겨 꽃송이같이 보이는 눈’ 또는 ‘나뭇가지에 꽃처럼 붙은 눈발’ 등의 의미로 흔히 사용되는 한자어이고, 한자문화권인 우리의 언어습관상 일반 수요자나 거래자는 ‘雪花’ 앞에 추가된 ‘韓’이 ‘雪花’를 수식하는 관계에 있는 것으로 쉽게 인식할 수 있어 이 사건 등록상표를 보면 ‘한국의 설화’ 내지는 글자 그대로 ‘한국의 눈꽃’ 등의 의미를 연상할 가능성이 크다고 할 것이므로, ‘雪花’라는 한자어를 공통으로 갖는 선등록상표의 관념과 유사하다. 여기에 한자는 표의문자이어서 한자어로 구성된 문자상표의 유사 여부 판단에 있어서는 관념이 차지하는 비중이 적지 않은 점을 추가로 고려하여 보면, 양 상표는 외관 및 호칭에 차이가 있기는 하지만 관념의 유사를 압도할 정도에까지 이르렀다고 할 수 없으므로, 관념이 유사한 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있고, 따라서 양 상표는 서로 유사하다고 할 것이다.

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

[현대 판례] ★★★★★

대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후3657 판결

5 1. 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제10호에서 수
요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표의 상
표등록을 받을 수 없게 하는 것은 일반 수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처에 오인·혼동이 일어나
는 것을 방지하려는 데 그 목적이 있으므로(대법원 1995. 10. 12. 선고 95후576 판결 참조), ① 위 규정
10 에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표와 대비되는 저명한 상표 또는 서비스표(이하 '선사용표장'이라고
한다)의 권리자는 상표등록 출원인 이외의 타인이어야 한다. ② 여기서 선사용표장의 권리자는 개인이나
개별 기업뿐만 아니라 그들의 집합체인 사회적 실체도 될 수 있다. 그리고 경제적·조직적으로 밀접한 관
계가 있는 계열사들로 이루어진 기업그룹이 분리된 경우에는, 그 기업그룹의 선사용표장을 채택하여 등
15 록·사용하는데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화체된 신용의 주
체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되는 계열사들을 선사용표장의 권리자로 보아
야 한다.

15 한편, 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 의하여 상표등록을 받을 수 없는지 여부를 판단하는 기준시는
그 상표의 등록출원시이고, 위 규정의 타인에 해당하는지 여부는 등록 결정시를 기준으로 판단하여야 한
다(구 상표법 제7조 제2항 참조).

20 나아가 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동이 있는지 여부는 타인의 선사용표장의 저명 정
도, 등록상표와 타인의 선사용표장의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사성 또는 밀접성 정도, 선사용표장
권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합하여 판단하여야 한다(대법원
2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 참조).

25 2. 위 법리와 기록에 따라 살펴본다

30 (1) 원심 판시 선사용표장 '현대'는 1998년부터 2002년까지 대규모로 계열분리가 이루어지기 이전에는
국내의 대표적인 기업그룹이었던 구(舊) 현대그룹 및 그 계열사들이 상표 또는 서비스표 등으로 사용해
온 저명한 표장이었다. (강사 : 법리 안쓰고 포섭)

35 그런데 구 현대그룹의 대규모 계열분리 이후 '컴퓨터주변기기, 워드프로세서, 전자계산기' 등을 지정상품
으로 하고 "와 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 생략)의 권리자인 피고가 위 등록상표에 대하여
원심 판시 제1차 지정상품 추가등록을 출원한 2003. 10. 14.(추가 지정상품 : 가이저계산기, 광디스크,
광학식 문자판독장치 등) 및 제2차 지정상품 추가등록을 출원한 2008. 9. 5.(추가 지정상품 : 감열식 프
린터, 개인용 컴퓨터, 광스캐너 등) 당시에는 이미 구 현대그룹의 주요 계열사이던 원고 현대중공업 주식
40 회사, 현대자동차 주식회사, 주식회사 현대백화점, 현대산업개발 주식회사 등이 자신들의 계열사와 함께
현대중공업그룹, 현대자동차그룹, 현대백화점그룹, 현대산업개발그룹 등의 개별그룹들을 형성하고 있었
고, 그 이후 이들 개별그룹들은 이른바 '범 현대그룹'을 이루고 있다. 이들 개별그룹들은 그 자산규모가
상당한 정도에 이르러 국내 기업순위에서 상당히 상위권에 들고, 해당 각 사업분야를 장기간 선도해 온
대기업들을 중심으로 다수의 계열사를 보유하면서 각자의 상표 및 서비스표 등으로 선사용표장을 계속
사용해 오고 있다.

반면, 피고는 2000. 5.경 상호를 '현대이미지퀘스트 주식회사'로 하여 구 현대그룹의 계열사이던 현대전
자산업 주식회사의 자회사로 설립되었는데, 2001. 3.경 '이미지퀘스트 주식회사'로 상호를 변경하였고,

상호를 '주식회사 하이닉스 반도체'로 변경한 현대전자산업 주식회사와 함께 2001. 7.경 구 현대그룹으로부터 계열분리되었다. 피고는 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들과는 경제적·조직적으로 아무런 관계도 맺고 있지 않다.

5 위와 같은 사정들에 비추어 보면, ① 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들은 구 현대그룹의 주요 계열사들을 중심으로 형성된 기업그룹으로서 선사용표장의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화제된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되므로, 이들 개별그룹들은 선사용표장의 권리자라고 할 것이다. ② 반면, 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 구 현대그룹은 계열분리되어 사회적 실체가 없게 되었고, 구 현대그룹의 계열사이던 피고는 선사용표장의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당하지 못하였을 뿐만 아니라 '현대'라는 명칭이 포함되지 않은 상호로 변경한 적도 있는 점을 고려할 때, 일반 수요자들 사이에 피고가 그 선사용표장에 화제된 신용의 주체로 인식된다거나 그 선사용표장을 승계하였다고 인정된다고 볼 수 없으므로, 피고는 이 사건 선사용표장의 권리자가 될 수 없다. [강사: ①② 2번 포섭해야 함]

15 (강사: 저구품밀사다구 세밀하게 포섭)
(2) 나아가, 선사용표장은 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록출원일 당시 우리나라의 대표적인 기업그룹들을 나타내는 저명한 상표 또는 서비스표로서 이 사건 등록상표 "와 그 외관, 호칭, 관념이 동일하거나 유사하고, 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들은 수많은 계열사를 거느리고 그 사업영역이 자동차, 건설, 조선, 백화점 등 다양한 분야에 걸쳐 다각화되어 있으며, 실제로 일부 계열사가 이 사건 제1, 2차 추가등록 지정상품들과 밀접한 경제적 관련성을 가지고 있는 IT 관련 사업을 운영하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록은 일반 수요자로 하여금 그 추가 지정상품이 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들이나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 그 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있다.

25 (3) 따라서 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록은 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 위법이나 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 관한 법리오해, 이유모순 등의 위법이 없다.

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

[mou 판례] ★★★★★

대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결

1 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 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. 그러나 상표 중에서 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 이 사건 출원상표는 “**m+U**”로, 선등록상표는 “**MOU-JON-JON**”으로 구성되어 있다. 위 두 상표의 지정상품은 ‘의류’ 등이다.

나. 선등록상표에서 ‘**MOU**’ 부분이 ‘Memorandum Of Understanding(양해각서)’의 약어 등의 의미로 수요자들에게 인식되어 있다고 보기는 어렵다. 나머지 부분인 ‘**JON**’이나 ‘**JON-JON**’ 부분도 별다른 관념이 형성되어 있지는 않다.

다. 선등록상표에서 ‘**MOU**’ 부분과 ‘**JON**’이나 ‘**JON-JON**’ 부분은 모두 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약하지는 않지만, 그렇다고 해서 주지·저명하거나 수요자들에게 강한 인상을 주는 부분이라고 보기 어렵다.7) 그리고 위 두 부분 사이의 상대적인 식별력의 우열도 없어 보인다.

라. 선등록상표는 이 사건 출원상표 출원일 무렵 인터넷쇼핑 등에서 한글로 표기되는 경우 ‘무존존’으로 표기되는 경우가 많았던 것으로 보이고, ‘엠오유’로 약칭되거나 ‘엠오유존존’ 등으로 호칭되었다고 볼 만한 자료는 보이지 않는다. 이러한 거래실정을 고려하면, 선등록상표에서 ‘**MOU**’ 부분의 비중이 나머지 ‘**JON**’이나 ‘**JON-JON**’ 부분의 비중보다 높다고 볼 수는 없고, 선등록상표가 ‘**MOU**’ 부분만으로 호칭·관념된다고 보는 것은 자연스럽지 않다.

마. 따라서 선등록상표에서 ‘**MOU**’ 부분만이 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수는 없으므로, 이 사건 출원상표는 선등록상표의 구성 부분 전체와 대비할 때 그와 유사하다고 볼 수 없다.

바. 그런데도 원심은 선등록상표 중 ‘**MOU**’ 부분을 요부로 보아 이를 분리하여 관찰할 때, 이 사건 출원상표가 선등록상표와 유사하다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

7) 식별력이 없거나 미약한 것과는 구별됨을 주의 (gliatamin 판례와 비교)

3. 결론

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

[GLIATAMIN 판례] ★★★★★

대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결

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

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

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

GLIATILIN
글리아티린(상표등록번호 2 생략)', '**GLIATILIN**
(상표등록번호 3 생략)'은, 그 한글

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

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

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

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

마. 의약품은 오용·남용될 우려가 적고 의사의 처방 없이 사용하더라도 안전성 및 유효성을 기대할 수
30 있는 것으로 식품의약품안전처장이 지정한 '일반의약품'과 일반의약품이 아닌 '전문의약품'으로 구분된다
(약사법 제2조 제9, 10호). 이 사건 등록상표의 지정상품에는 '노인성기억감퇴증치료제, 외상퇴행성대뇌
증후군치료제, 원발퇴행성대뇌증후군치료제, 혈관퇴행성대뇌증후군치료제, 우울증치료제' 등과 같은 전문
의약품과 '소염 제' 등과 같은 일반의약품이 있고, 전문의약품과 일반의약품이 모두 포함될 수 있는 '약
제, 약제용 연고, 약제용 정제' 등이 있다.

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

일반의약품의 경우는 일반 소비자가 약국에서 직접 필요한 의약품을 구매하지만, 이 경우에도 대부분 환
40 자가 증상을 설명하면 약사가 그에 맞는 의약품을 골라주는 것이 거래실정이다. 그리고 약사는 구매자가
필요한 의약품을 선택할 수 있도록 복약지도를 할 의무가 있으므로(약사법 제2조 제12호, 제24조 제4
항), 대개는 약사의 개입 하에 구매가 이루어진다.

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

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

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

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

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

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

[PNEUMOSHIELD 판례] ★★

대법원 2000. 12. 8. 선고 2000후2170 판결

"PNEUMOSHIELD"와 같이 구성되고 지정상품을 '인체용백신, 백신, 인체용 폐렴구균 공역백신'으로 하는 출원상표는 'PNEUMO'와 'SHIELD'를 간격없이 연속적으로 표기하여 구성한 표장으로서, 우리 나라에서 흔히 사용하는 영한사전에 'PNEUMO'는 '폐, 호흡, 폐렴'의 뜻을 가진 결합사로, 'SHIELD'는 '방패, 보호물' 등의 뜻을 가진 단어로 해설되고 있고, 출원상표의 지정상품들은 생물학제제로서 그 성질상 약사법 제2조 제13항 소정의 전문의약품에 속한다고 볼 수 있어서 그 주 거래자는 의사, 약사 등 특별히 자격을 갖춘 전문가라고 할 수 있으므로, 그들의 영어교육수준에 비추어 보면 출원상표가 위와 같은 뜻을 가진 'PNEUMO'와 'SHIELD'의 두 단어가 결합됨으로써 그 지정상품과 관련하여 '폐렴예방백신' 등의 의미를 직감할 수 있게 된다고 할 것이어서, 출원상표는 그 지정상품의 효능·용도 등을 직접으로 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 등록될 수 없다.

[미래메디팜 판례] ★★★★★

대법원 2011. 7. 28. 선고 2011후538 판결 [권리범위확인(상)]

1. 상품의 유사 여부의 점에 관하여

5 상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결, 대법원 2006. 6. 16. 선고 2004후3225 판결 등 참조).

10 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표(등록번호 제479728호)의 지정상품인 ‘감각기관용 약제, 대사성 약제’ 등의 ‘완제의약품’과 확인대상표장의 사용상품인 ‘원료의약품(의약품 원재료)’은 사람
15 이나 동물의 질병을 진단·치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용하는 의약품이라는 점에서 그 품질 및 용도에서 차이가 없고, 제약회사가 이를 함께 제조·판매하는 경우가 많아 생산자와 판매자가 상당 부분 일치하며, 의약품 도매상을 통하여 판매되는 등 유통경로가 겹치고, 병원 또는 약사가 수요자 또는
20 거래자가 되기도 하므로, 이 사건 등록상표의 지정상품과 확인대상표장의 사용상품은 그 품질과 용도, 생산 및 판매 부문, 거래자 및 수요자의 범위 등을 종합적으로 고려하면, 거래통념상 동일·유사한 표장을 위 상품들에 사용할 경우에 그 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 상품에 속한다고 할 것이
다. 같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상품의 유사 여부에 관한 법
리오해 등의 위법이 없다.

2. 주지성과 부정경쟁의 목적 여부의 점에 관하여

상표법 제51조 제1항 제1호단서에 규정된 ‘부정경쟁의 목적’이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부
25 당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적 이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 침해자 측의 상표 선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인
접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 1993.
30 10. 8. 선고 93후411 판결, 대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결 등 참조). 그리고 위 단서 규정은 어떤 명칭이나 상호 등의 신용 내지 명성에 편승하려는 등의 목적으로 이를 모방한 명칭이나 상호 등을
표장으로 사용하는 것을 금지시키는 데 그 취지가 있으므로, 등록된 상표가 신용을 얻게 된 경위는 문제
35 로 되지 않으며 그 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 부정경쟁의 목적이 인정되는 것도 아니다(대법
원 1993. 12. 21. 선고 92후1844 판결, 대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2221 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표의 표장인 “**메디팜**”은 피고가 확인대상표
40 장인 “**미래메디팜 주식회사**”로 상호를 변경할 당시 그 지정상품에 대하여는 주지성을 얻
을 정도에 이르지 못하였다고 하더라도 국내 의약품 관련 업계에서 원고의 상호 또는 서비스표로서는 이
미 널리 알려져 있었고, 피고도 의약품의 제조·판매업을 하는 자로서 이를 잘 알고 있었던 것으로 보이
는 점, 그럼에도 피고는 이 사건 등록상표의 등록 이후에 원래 사용하던 ‘동호약품 주식회사’에서 이 사
건 등록상표의 표장이 포함된 ‘미래메디팜 주식회사’로 상호를 변경한 점, 이 사건 등록상표와 확인대상
표장은 조어로서 식별력이 있는 ‘메디팜’ 부분만으로 호칭될 수 있어서 전체적으로 서로 유사한 점, 원고
와 피고는 의약품의 제조·판매업을 하는 자로서 그 영업에 상당한 관련성이 있는 점 등을 종합할 때, 피
고는 이 사건 등록상표의 설정등록이 있는 후에 그 상표권자인 원고의 신용 내지 명성을 이용하여 부당
한 이익을 얻을 부정경쟁의 목적으로 확인대상표장을 사용하고 있다고 봄이 상당하다. 같은 취지의 원심
의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 등록상표의 주지성이나 상표법 제51조 제1항 제1

호 단서 소정의 부정경쟁의 목적 여부에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 결론

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

5

[화미미정 판례] ★★★

대법원 2014. 3. 27. 선고 2013후2316 판결 [권리범위확인(상)]

5 1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 ‘요리용 맛술’을 사용상품으로 하는 원고의 확인대상표장을 ‘소스’ 등
을 지정상품으로 하는 원고의 등록상표(상표등록번호 1 생략)와 대비하면, 이들 상표는 모두 ‘미정’으로
호칭될 수 있으나, 바탕색의 유무와 글자색, 글자 수 및 글자 내용 등의 차이로 외관이 현저히 다르므로
확인대상표장은 거래의 통념상 원고의 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당한다고 보기
어렵다는 이유로, 확인대상표장의 사용이 원고의 등록상표를 적법하게 사용한 것에 해당한다는 원고의
10 주장을 배척한 후, 확인대상표장이 ‘그레이비’ 등을 지정상품으로 하는 피고의 이 사건 등록상표(상표등록
번호 2 생략)의 권리범위에 속한다고 판단하였다.

2. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유에서 수긍하기 어렵다.

15 가. ① 상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로
등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이므로, 다른 사람의
‘등록상표인 확인대상표장’에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와
동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부
적법하다고 할 것이다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결 등 참조). ② 이때 ‘등록상표인 확인대상
20 표장’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 부가
한 형태로 되어 있다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이는 등록
상표와 동일성이 인정되는 상표라고 할 것이다.

25 나. 기록에 의하면, 원고는 확인대상표장 사용상품에 별지와 같은 라벨을 부착하였는데, 그 라벨에는 원
고의 상호 ‘화미제당 주식회사’ 중 중심적 식별력이 있는 ‘화미’를 영문자로 표기한 ‘Hwami’라는 표장,
‘Hwami’와 원고 상호의 약칭인 ‘화미제당(株)’를 이단으로 병기한 표장, ‘식자재 대표브랜드 화미’라는
문구 등이 포함되어 있고, 확인대상표장은 위 라벨 중앙의 문자 부분을 발취한 것인 점 등을 알 수 있
다.

30 이러한 사정과 함께, 확인대상표장은 ‘화미’ 부분과 ‘미정’ 부분의 글자색이 달라 일반 수요자나 거래자
는 확인대상표장이 원고의 상호 중 중심적 식별력을 가지는 ‘화미’와 ‘미정’이라는 문자가 결합한 것임을
쉽게 알 수 있는 점, 그러한 결합으로 확인대상표장 전체에 어떤 새로운 관념이 형성되는 것도 아닌 점,
확인대상표장에서 ‘미정’ 부분은 원고의 등록상표 ‘미정’과 글자체와 바탕색의 유무에서 차이가 있으나
그러한 차이는 거래의 통념상 원고의 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 정도의 변형에 불과한 점 등을 고
려하면, (강사: 부분포섭) 확인대상표장은 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 원고의 등록상표
35 ‘미정’에 ‘화미’라는 부분이 단순히 부가된 것이므로, 위에서 본 법리에 비추어 보면 (강사: 전체포섭)
확인대상표장은 원고의 등록상표와 동일성 있는 상표에 해당한다고 할 것이다.

다. 그럼에도, 원심이 확인대상표장이 원고의 등록상표와 표장이 동일하지 아니하다고 보아, 확인대상표
장은 원고의 등록상표를 사용한 것이라는 원고의 주장을 배척한 데에는 상표의 동일성 판단에 관한 법리
를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

40 3. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하
도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

[스피도 판례] ★★★

대법원 2022. 3. 17. 선고 2021도2180 판결 [상표법위반, 업무상배임]

1. 피고인들에 대한 상표법 위반 부분

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

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

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

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

3) 피고인 2는 위 수건 중 200개 상당을 거래처인 '○○○ 수영복'의 운영자 공소 외인에게 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 양도하는 행위는 상표법상 상표의 사용에 해당한다.

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

2. 피고인 1에 대한 업무상배임 부분

원심은 판시와 같은 이유로 피고인 1에 대한 업무상배임의 점에 관하여 범죄의 증거가 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 2008도 8034 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.

[메트로시티 판례]⁸⁾ ★★★★★

대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1415 판결 [등록취소(상)]

1. 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호에 의하면 '상표의 사용'이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말하며, 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후123 판결 등 참조).

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

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

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

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

8) 참고

메트로시티 소진이론 판례는 58회 기출

[사부 판례] ★★★★★

대법원 2019. 8. 14. 선고 2018후10848 판결 [권리범위확인(상)]

1. 가. 상표권의 권리범위확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다(대법원 1992. 2. 25. 선고 91후691 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결등 참조). 이러한 판단에 있어서 당해 상품에 대한 표장의 사용사실이 인정되는 경우⁹⁾ 표장의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 표장에 대한 수요자들의 호칭 및 인식 등 당해 상품을 둘러싼 거래실정을 종합적·전체적으로 고려하여야 한다.

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

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

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

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

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



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

9) 참고

구체적 거래실정을 고려하는 침해사건판례(ex. 다이소 판례)과 구별되는 문구

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

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

이 사건 등록상표가 사용된 상품	확인대상표장이 사용된 상품
	



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

3. 결론

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

1. 상표의 유사 판단에 관한 법리오해의 점 등에 관하여¹⁰⁾

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

호) “”와 원심 판시 피고 제품의 형상 “”은 모두 강아지 또는 개(이하 ‘강아지’라고만 한

다)를 형상화한 것으로 머리 부분이 몸통에 비하여 비교적 크게 표현되어 있고, 강아지의 눈, 코, 입, 털 등 구체적인 모습을 생략하고 그 외형을 머리, 몸통, 다리, 꼬리로만 단순화하였으며, 좌우 귀 부분이 서로 포개어진 형태라는 점에서 서로 유사한 특징이 있으나, 원고 등록상표는 2차원의 평면 형태인 반면 피고 제품의 형상은 크리스털을 커팅하여 제작된 제품의 특성으로 인하여 3차원의 입체감을 주는 형태인 점, 원고 등록상표의 강아지 양발은 지면에 부착되어 가만히 서있는 모습인 반면 피고 제품 형상의 강아지 양발은 서로 벌어져 뛰고 있는 모습인 점, 원고 등록상표의 강아지에는 목줄이 있고 그 목줄의 색상이 몸통의 색상과 구별되는 반면 피고 제품 형상의 강아지에는 목줄이 없는 점에서 차이가 있고, 그 밖에 강아지의 꼬리, 눈썹(이마), 귀, 엉덩이 부위의 형태도 세부적인 점에서 차이가 있어, 원고의 등록상표와 피고 제품의 형상은 그 외관에 있어서 유사하다고 할 수 없다.

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

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

2. 상표적 사용에 관한 법리오해의 점 등에 관하여

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

10) 참고
상표적 사용을 부정하면서도, 유사판단을 생략하지 않았음을 주의할 것

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

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

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

3. 결론

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

[DRAGONFLY OPTIS 판례] ★★

대법원 2018. 6. 15. 선고 2016후1109 판결 [거절결정(상)]

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

1. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다. 그러나 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.

10 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등 15 까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 이 사건 국제등록출원상표(이하 '이 사건 출원상표'라 한다) 'DRAGONFLY OPTIS'는 'DRAGONFLY'와 'OPTIS'가 띄어쓰기 되어있고, 상표 전체를 호칭하면 '드래곤플라이 옵티스'로 비
20 교적 긴 음절로 이루어져 있다. 선등록상표 1은 'OPTEASE'로 구성되어 있고, '옵티스' 또는 '옵티즈'로 호칭된다.

나. 이 사건 출원상표의 지정상품인 'Catheters used in medical imaging(의료영상용 카테터)'은 고무 또는 금속제 등의 가는 관에 렌즈 등을 장착하여 인체의 혈관 내부 등을 촬영하고 이를 모니터로 전송하여 인체 외부에서 수술이나 진단을 용이하게 하는 의료 기구이다. 이 사건 출원상표 중 'OPTIS' 부분은 '눈의, 렌즈'라는 의미를 갖는 'OPTIC'에서 맨 끝의 알파벳 'C'가 'S'로 바뀐 정도에 불과하다. 따라서 이 'OPTIS' 부분은 수요자들이 지정상품의 성질과 관련된 'OPTIC'을 연상할 것으로 보이므로 식별력이 미약하다.

30 반면 이 사건 출원상표 중 'DRAGONFLY' 부분은 '잠자리'라는 의미로 그 지정상품과의 관계에서 'OPTIS' 부분과 비교할 때 상대적인 식별력이 강하고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 높다.

다. 따라서 이 사건 출원상표에서 'DRAGONFLY' 부분을 요부로 보아야 하고, 'OPTIS' 부분은 요부가 될 수 없다. 이 사건 출원상표의 요부인 'DRAGONFLY'와 선등록상표 1을 대비하면, 양 상표는 외관뿐만 아니라, 호칭 및 관념에 있어서도 상이하어 서로 유사하지 않다.

35 라. 그럼에도 원심은 이 사건 출원상표 중 'OPTIS' 부분을 요부로 보아 이를 분리하여 선등록상표 1의 표장과 유사하다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

40 3. 결론

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


5 [토마틸로 판례] ★★

대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 [거절결정(상)]

10 상표법 제6조 제1항 제3호는 상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 하고 있으므로, 어떤 상표의 지정상품에 현실적으로 사용하는 원재료를 뜻하거나, 일반 수요자나 거래자가 그 지정상품의 원재료로 인식하고 있는 표장은 상표등록을 받을 수 없고(대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결 등 참조), 이러한 법리는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 또한 출원 상표나 서비스표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 15 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라고 할 것이다(대법원 2002. 2. 8. 선고 99후2785 판결 참조).

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

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

20 그 상단 중앙의 ‘’의 ‘T’가 그 옆 상·하단 부분에 모두 걸쳐 있는 표장의 형태로부터 일반 수요자나 거래자들에게 ‘TOMATILLO’로 인식될 수 있는데, 이 사건 심결 당시 국내의 사전 등에 ‘토마틸로(Tomatillo)’가 ‘주로 멕시코와 미국 남부가 원산지인 가짓과(科) 파리속(屬)의 1년 초(草)로서 자주색 열매가 식용으로 사용되는 식물이고 멕시코요리에 즐겨 사용되는 식재료’라는 점이 나타나 있었고, 이 외에도 인터넷이나 국내에 시판된 서적 등을 통해 ‘토마틸로(Tomatillo)가 식용 열매로서 식재료로 사용된다’는 점이 국내에도 알려져 있었던 사정 등을 알 수 있다. 이러한 사정에 비추어 보면, 이 사건 심결 당시 적어도 위 지정서비스업의 거래자들은 이 사건 출원서비스표를 그 지정서비스업에서 제공되는 멕시코음식의 원재료를 뜻하는 ‘TOMATILLO’로 인식하고 있다고 봄이 상당하므로, 이 사건 출원서비스표는 25 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 서비스표등록을 받을 수 없다고 할 것이다.

그럼에도 불구하고, 원심이 이 사건 거절결정일 이전의 자료만으로는 ‘TOMATILLO’가 우리나라 음식점에서 현실로 멕시코요리의 원재료로 사용되고 있다거나 멕시코요리의 원재료로 사용되는 것으로 우리나라 일반 수요자나 거래자가 인식하고 있다는 점을 인정하기에 부족하다고 하면서 이 사건 출원서비스표에 서비스표등록적격이 있다고 판단한 것은 상표법 제6조 제1항 제3호에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점에 관한 상고이유의 주장은 이유 있다.

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

[송석 무효심판 판례] ★★★★★

대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결 [등록무효(상)]

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

1. 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 상고이유에 대하여

10 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 등록상표에 대한 등록결정 당시
15 에 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 한다. 여기에서 선사용상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이고(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조), 선사용상표가 사용된 상품이 등록상표의 지정상품 중 특정의 재료 또는 용도 등의 것에 한정되는 경우라면 그와 같은 한정이 없는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여 그 선사용상표가 그러한 한정이 없는 지정상품 전체의 상표등록을 배제할 수 있을 정도로 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있는지를 판단하여야 한다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 채용 증거들을 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 이 사건

20 등록상표(등록번호 생략) “송석”의 지정상품인 ‘건축용 비금속제 타일, 벽돌(시멘트제는 제외), 비금속제 타일, 콘크리트타일’ 등은 일반적으로 널리 쓰이는 건축자재들이므로, 이와 대비되는 선사용상표

25 “송석”이나 그 사용상품이 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었는지 여부를 판단하기 위해 선사용상표의 사용상품이 전체 시장에서 차지하는 비중을 참작함에 있어서는 이 사건 등록상표의 지정상품 또는 그와 유사한 상품의 거래시장을 기준으로 할 것이지, 그 중 ‘화산석 송이로 제조되는 벽돌이나 타일’과 같이 좁게 한정된 특정 재료의 상품만의 거래시장을 기준으로 할 것은 아니라고 판단하였다. 그와 같은 전제에서 원심은 선사용상표를 사용한 상품의 판매 기간 및 방법, 매출액, 선사용상표의 사용상품이 전체 지정상품 등의 시장에서 차지하는 비중, 광고의 방법 및 횟수 등에 비추어 보면, 원고의 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있었다고 단정할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다고 판단하였다.

30 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

35 2. 상표법 제7조 제1항 제9호, 제12호에 관한 상고이유에 대하여

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제9호에 해당하려면 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 수요자 간에 주지되어 있어야 하고(대법원 1991. 11. 22. 선고 91후301 판결 등 참조), 같은 항 제12호에 해당하기 위해서는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 하며, 여기에 해당하는지 여부는 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2322 판결 등 참조).

40 원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식되어 있지 아니한 이상, 그보다 앞선 이 사건 등록상표의 출원일 무렵 국내 수요자나 거래자에게 주지되어 있다거나 특정인의 상표로 인식되어 있을 여지

는 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제9호, 제12호에 해당하지 않는다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제7조 제1항 제9호, 제12호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 상표법 제7조 제1항 제4호, 민법 제103조에 관한 상고이유에 대하여

가. 상표법 제7조 제1항 제4호는 '상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표'는 상표등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다. 위 규정은 본래 상표를 구성하는 표장 그 자체가 선량한 풍속 또는 공공의 질서에 반하는 경우 그와 같은 상표에 대하여 등록상표로서의 권리를 부여하지 않을 것을 목적으로 마련된 규정인 점, 상표를 등록하여 사용하는 행위가 상표사용자의 업무상 신용유지와 수요자의 이익보호라는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우에 대하여는 상표법 제7조 제1항의 다른 호에 개별적으로 부등록사유가 규정되어 있는 점, 상표법이 상표선택의 자유를 전제로 하여 선출원인에게 등록을 인정하는 선출원주의의 원칙을 채택하고 있는 점 등을 고려하여 보면, 상표의 구성 자체가 선량한 풍속 또는 공공의 질서에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원·등록이 위 규정에 해당하기 위해서는 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경우에 한하고, 타인의 상표·서비스표나 상호 등의 신용이나 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 출원하여 등록받았다거나, 또는 상표를 등록하여 사용하는 행위가 특정 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다는 등의 사정만을 들어 곧바로 위 규정에 해당한다고 할 수 없다.

앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표는 '송석'이라는 한글로만 구성된 상표로서 그 구성 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 것이라고 볼 수 없으므로, 비록 선사용상표는 1994. 9. 26. 소외 1에 의하여 선등록되었다가 2004. 9. 27. 존속기간의 만료로 소멸등록되었는데, 그로부터 3년 7개월여가 지난 2008. 5. 14. 피고가 선사용상표와 그 표장 및 지정상품이 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원하여 등록한 후, 소외 1로부터 소외 2를 거쳐 선사용상표에 대한 권리를 양수한 원고를 상대로 상표권침해 혐의로 고소를 제기한 바 있다 하더라도, 그러한 사정만으로는 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다. 이 부분 원심판단은 그 이유 설시가 다소 부적절하나 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다는 결론은 정당하므로, 거기에 상고이유의 주장과 같이 판결에 영향을 미친 상표법 제7조 제1항 제4호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

나. 그리고 상표등록무효사유는 상표법에 법정되어 있어서 상고이유의 주장과 같이 이 사건 등록상표의 출원·등록 및 사용행위가 원고에 대한 관계에서 민법 제103조에 위배된다는 사정만으로 이 사건 등록상표가 등록무효로 될 수 있는 것은 아니므로(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2656 판결 등 참조), 이 사건 등록상표에 민법 제103조에 반하는 등록무효사유가 있다는 상고이유의 주장 역시 받아들일 수 없다.

4. 결론

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

[송석 권범심 판례] ★★★

대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결 [권리범위확인(상)]

직권으로 판단한다.

1. 상표권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 표장(이하 '확인대상 표장'이라 한다)에 대하여 상표권의 효력이 미치는가 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 그 심결이 확정된 경우 각하심결이 아닌 한 심판의 당사자뿐 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 따라서 소극적 권리범위 확인심판의 청구인이 확인대상표장과 피심판청구인의 등록상표가 표장 및 그 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 아니한 채, 다만 자신은 상표법 제57조의3의 '선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리'(이하 '선사용권'이라고 한다)를 가지고 있다거나, 피심판청구인의 상표등록출원 행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 등의 대인적(對人的)인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 그 확인의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다(대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결 등 참조). 한편 권리범위 확인심판에서 확인의 이익의 유무는 직권조사사항이므로 당사자의 주장 여부에 관계없이 특허심판원이나 법원이 직권으로 판단하여야 한다.

2. 기록에 의하면, 원고는 사용상품을 송석타일 등으로 하고 “**송석**”과 같이 구성된 확인대상표장

이 지정상품을 건축용 비금속제 타일 등으로 하고 “**송석**”과 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 번호 생략)와 표장 및 그 사용(지정)상품이 동일·유사하다는 점은 다투지 아니한 채, 다만 자신에게 선사용권이 있음을 이유로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였음을 알 수 있다.

앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 위와 같은 사유는 대인적인 상표권 행사의 제한사유에 불과할 뿐 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 이 사건 권리범위 확인심판 청구는 그 확인의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다. 그렇다면 특허심판원로서는 당사자의 명시적인 주장이 없더라도 확인의 이익 유무를 직권으로 조사하여 이 사건 심판청구를 각하하였어야 마땅한데도 본안으로 나아가 이 사건 심판청구를 기각하는 심결에 이른 잘못이 있고, 원심 역시 이를 간과한 채 본안에 관하여 판단하였으니, 원심판결에는 소극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다. 한편 원고는 당시에 이르러 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니하는 사유 중의 하나로 피고의 이 사건 등록상표에 대한 등록출원행위가 원고에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 주장을 추가하였으나, 위와 같은 사유에 기한 권리범위 확인심판 청구 역시 확인의 이익이 없어 부적법함은 마찬가지이다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하되, 이 사건은 이 법원이 직접 재판하기에 충분하므로 이 법원이 직접 판결하기로 하여, 특허심판원이 2011. 10. 6. 2010당769호 사건에 관하여 한 심결을 취소하고, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제99조를 적용하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

[카타나 판례] ★★★★★

대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6059 판결 [상표사용금지등]

5 상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 원고의 준비서면 및 피고의 상고이유보충서의 기재는 원고 및 피고의 각 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 원고 및 원고 보조참가인의 상고이유에 관하여

가. 원고의 상고이유 제1점에 관하여

[이 사건 등록상표]



10 원심은, 피고가 일본의 주식회사 우메다쇼카이(株式會社 梅田商會, 이하 '우메다쇼카이'라고 한다) 및 주식회사 카타나골프(株式會社 カタナゴルフ, 이하 '일본 카타나사'라고 한다)로부터 이들 회사가 생산하는
골프채(이하 '일본 카타나 골프채'라고 한다) 등을 국내에 수입·판매하면서 '**KATANA GOLF**'라는
상표를 사용함으로써, 지정상품을 '골프채(아이언), 골프공, 골프가방, 골프클럽' 등으로 하고 오른쪽과
같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 생략)에 관한 원고의 상표권(이하 '원고의 이 사건 상표권'이라
15 고 한다)을 침해하였다는 원고의 주장에 대하여, 피고가 '**KATANA**'와

'**KATANA GOLF**'라는 상표(이하 '피고 사용상표들'이라고 한다) 등과 별도로 원고의 위 주
장과 같은 상표를 사용하고 있음을 인정할 증거가 없으면서 원고의 위 주장을 배척하였다.

20 위와 같은 원심의 판단을 다투는 상고이유 주장은 실질적으로 사실심법원의 자유심증에 속하는 증거의 취사선택과 가치 판단 및 이에 기초한 사실인정을 탓하는 것에 불과하다. 그리고 원심판결 이유를 적법
하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보아도, 위와 같은 원심의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반하고 자
유심증주의의 한계를 벗어난 위법이 없다.

25 그리고 상고심은 순수한 법률심이어서 당사자는 상고심에서 새로운 주장이나 증거를 제출하여 원심의 사
실인정을 다룰 수 없으므로(대법원 2005. 7. 22. 선고 2005다26550 판결 등 참조), 원고의 상고이유서
에 첨부된 새로운 자료들을 들어 위와 같은 원심의 판단이 위법하다는 주장은 받아들일 수 없다.

나. 원고의 상고이유 제2점에 관하여

타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수
있는 출처 표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을
침해하였다고 할 수 없다(대법원 2003. 6. 13. 선고 2001다79068 판결등 참조).

30 원심은, 피고가 '주식회사 카타나'라는 피고의 상호(이하 '이 사건 상호'라고 한다)를 상표적으로 사용하
였음을 인정할 증거가 없다고 인정하여, 이 사건 상호를 사용함으로써 원고의 이 사건 상표권을 침해하
였다는 원고의 주장을 배척하였다.

35 이러한 원심의 판단을 다투는 상고이유 주장은 실질적으로 사실심법원의 자유심증에 속하는 증거의 취사
선택과 가치 판단 및 이에 기초한 사실인정을 탓하는 것에 불과하고, 원심판결 이유를 적법하게 채택된
증거들에 비추어 살펴보아도 원심의 판단에 자유심증주의의 한계를 벗어난 위법이 없다.

또한 원고는, 피고가 원고의 이 사건 등록상표에 대한 부정경쟁의 목적으로 이 사건 상호를 사용하고 있

음에도 원심이 이를 인정하지 아니한 위법이 있다고 주장하나, 이에 관한 원심의 판단은 이 사건 상호를 상표적으로 사용한 것으로 인정할 경우를 가정하여 한 부가적인 판단에 불과하여 그 당부는 판결 결과에 영향을 미칠 수 없으므로, 위 주장은 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

5 **다. 원고의 상고이유 제3점에 관하여**

원심은, 도메인이름의 말소등록청구는 그 등록사용자를 상대로 제기하여야 하는데 2002. 4. 22.에 등록된 ‘(도메인 주소 생략)’이라는 도메인이름의 등록사용자는 피고가 아니라 소외인이므로, 피고를 상대로 한 위 도메인이름의 등록말소청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다고 판단하였다.

10 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단에 분쟁의 일회적 해결 원칙 위반 등을 비롯한 상고이유의 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없다.

라. 원고 보조참가인의 상고이유에 관하여

15 원고 보조참가인이 주장하는 사유는 원심이 피고의 권리남용 주장을 배척하면서 판시한 이유 중의 일부 사실을 다투는 것으로서, 그 주장과 같이 원심의 사실인정에 잘못이 있다고 하더라도, 피고의 권리남용 주장을 배척한 원심의 판단은 원고 보조참가인에게 유리한 것일 뿐 아니라 아래에서 보는 것과 같이 그 판단에 위법이 없는 이상 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없으므로 원심을 파기할 사유가 되지 못한다.

20 **2. 피고의 상고이유에 관하여**

가. 상고이유 제1, 2점에 관하여

25 (1) 상표권의 행사가 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다고 하기 위해서는, 상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되어야 한다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결등 참조).

30 그리고 어떤 상표가 정당하게 출원·등록된 이후에 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 정당한 이유 없이 사용한 결과 그 사용상표가 국내의 일반 수요자들에게 알려지게 되었다고 하더라도, 그 사용상표와 관련하여 얻은 신용과 고객흡인력은 그 등록상표의 상표권을 침해하는 행위에 의한 것으로서 보호받을 만한 가치가 없고 그러한 상표의 사용을 용인한다면 우리 상표법이 취하고 있는 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.

35 한편 선행 등록상표의 등록 이후에 등록결정이 된 후행 등록상표가 선행 등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하고, 또한 후행 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표라고 인식된 타인의 상표가 선행 등록상표의 등록 이후부터 사용되어 온 것이라고 하더라도, 이러한 타인의 사용상표(이하 ‘후발 선사용상표’라고 한다)와의 관계에서 후행 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하여 그 등록이 무효로 될 수 있고, 그 결과 후발 선사용상표가 사실상 보호받는 것처럼 보일 수는 있다. 그러나 위 규정의 취지가 후발 선사용상표를 보호하려는 데 있는 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자들의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 데 있음을 고려할 때, 그러한 결과는 일반 수요자들의 이익을 보호함에 따른 간접적·반사적인 효과에 지나지 아니하므로(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후

3113 판결등 참조).그러한 사정을 들어 후발 선사용상표의 사용이 선행 등록상표에 대한 관계에서 정당하게 된다거나 선행 등록상표의 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없다.

(2) 원심판결 이유 및 적법하게 채택된 증거들에 의하면 아래와 같은 사정들을 알 수 있다.

원고는 1997. 9. 22. 우리나라에서 이 사건 등록상표를 출원하여 1998. 11. 17. 상표등록을 받고, 그 무렵 우메다쇼카이 및 일본 카타나사와 이들 회사가 생산하는 일본 카타나 골프채를 일본 외의 지역에서 판매하기로 하는 내용의 골프채 수출·판매계약(이하 '원고의 기존 수출·판매계약'이라고 한다)을 체결하고 국내에 일본 카타나 골프채를 수입·판매하기 시작하였다.


또한 원고는 1997년경부터 싱가포르를 비롯한 중국, 태국 등 여러 나라에서 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 출원·등록하고 그 무렵부터 현재까지 싱가포르에서 그 상표를 사용하여 골프채 등을 광고·판매해 오고 있다.


이와 같이 원고가 우리나라와 싱가포르 등에서 이 사건 등록상표 또는 그와 동일·유사한 상표를 출원·등록하여 사용해 오기 시작한 시기는 우메다쇼카이가 일본의 야마하 주식회사(ヤマハ 株式會社)로부터 지

KATANA

정상품을 '골프용구'로 하고 'カタナ'와 같이 구성된 상표(이하 '일본 카타나 상표'라 한다)의 상표권이전등록을 받은 2000. 8. 18.이나 일본 카타나사(회사 설립일인 1998. 6. 16. 당시의 상호는 '주식회사 골프디자인'이었다)가 그와 같이 상호를 변경한 2000. 3. 15.보다 앞선다.

반면, 원심 판시와 같이 이 사건 등록상표와 유사한 것으로 인정되는 피고 사용상표들을 비롯한 원심 판시 피고 제1표장 내지 제5표장은 모두 이 사건 등록상표의 등록일 후인 2000. 5. 31.경부터 피고가 우메다쇼카이 및 일본 카타나사로부터 일본 카타나 골프채 등을 국내에 수입·판매하면서 사용해 온 상표들

로서(특히 피고 제1, 2표장에는 일본 카타나 상표에는 없고 이 사건 등록상표에만 있는  로고가 포함되어 있다), 이 사건 등록상표의 출원·등록일 이전에는 국내에서는 물론 일본에서도 주지성을 취득하기는커녕 사용되지도 않았다. 게다가 우메다쇼카이 및 일본 카타나사는 2003년경부터는 일본 카타나 골프채의 주된 상표를 'SWORD' 상표로 변경하였고, 우메다쇼카이는 2004. 6. 11.경 원고에게 이 사건 등

록상표와  로고 등을 매수하겠다는 취지의 의사를 표시하기도 하였으나 원고가 이를 거절하였다. 그럼에도 피고는 현재까지 계속하여 일본 카타나 골프채 등을 국내에 수입·판매하면서 피고 사용상표들을 사용해 오고 있다.

원고는 2000년경부터 국내에서 이 사건 등록상표가 부착된 일본 카타나 골프채의 수입·판매를 중단한 적이 있고 원고의 기존 수출·판매계약도 2002~2003년경 완전히 해지되었으나, 2002년경부터 일본의 노오쓰랜드 주식회사(Northland Co. Ltd)로부터 주문자상표부착(OEM) 생산방식으로 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 공급받아 싱가포르 등지에서 판매해 왔고, 2004년경부터는 국내에서도 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 판매해 오다가, 2009. 5. 25. 일본 후쿠오카에 카타나골프 주식회사(KATANA GOLF 株式會社)가 설립된 이후에는 위 회사로부터 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 공급받아 국내에 판매해 오고 있다.

그리고 ① 피고는 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 대하여, 2006. 3. 2.과 2009. 2. 12. 두 번에 걸쳐 불사용으로 인한 상표등록취소심판을, 2009. 2. 12. 상표등록무효심판을 각 청구하였으나 모두 기각하는

심결이 확정되었고, 한편 ② 2009. 2. 12. 둘 다 'KATANA'와 같이 구성되고 '골프화', '골프클럽, 골프백, 골프공 등'이 각각의 지정상품인 원고의 등록상표들(이하 '원고의 후행 등록상표들'이라고 한다)에 대하여 피고가 상표등록무효심판을 청구하여 이들 상표가 그 각 등록결정일인 2006. 6. 14.과 2007. 11. 28. 무렵 피고의 사용에 의해 '골프채' 등에 관하여 특정인의 상표라고 인식된 앞서의



상표 등과의 관계에서 동일·유사하여 일반 수요자들로 하여금 상품 출처에 대한 오인·혼동을 일으켜 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다는 이유로 모두 그 등록을 무효로 하는 심결이 확정되었는데, ③ 이러한 일련의 심판청구에 대해 적극적으로 대응해 오던 원고는 2009. 9. 11. 피고를 상대로 이 사건 소를 제기하였다.

(3) 이러한 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원고가 이 사건 등록상표를 정당한 목적으로 출원·등록하여 상표권을 취득한 후 이를 꾸준히 사용해 오고 있음에도, 피고는 이 사건 등록상표가 등록된 후에서야 이 사건 등록상표와 유사한 피고 사용상표들을 사용하기 시작한 이래로 원고와 상표분쟁을 일으키면서 오랫동안 계속하여 피고 사용상표들을 정당한 이유 없이 사용해 오고 있다고 할 것이므로, 설령 그러한 상표 사용의 결과 피고 사용상표들이 국내의 일반 수요자들 사이에서 특정인의 상표나 주지상표로 인식되기에 이르렀다고 하더라도 그러한 사정을 들어 피고에 대한 원고의 이 사건 상표권 행사가 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히거나 신의성실의 원칙에 위배되어 권리남용에 해당한다고 보기는 어렵다.

그리고 앞서 살펴본 사정들을 종합적으로 고려할 때, 설령 원고가 일본으로부터 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 수입하는 행위가 우메다쇼카이의 일본 카타나 상표와의 관계에서 불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률 제4조를 위반하는 불공정무역행위에 해당할 수 있다거나, 피고가 일본 카타나 골프채 등을 국내에 수입·판매하기 시작한 2000. 5. 31.경부터 9년여가 지난 2009. 9. 11. 이 사건 소가 제기되었다고 하여 위와 달리 볼 수 없다.



한편 앞서 본 것과 같이 원고의 후행 등록상표들이 피고가 사용해 오고 있는 ‘KATANA’ 상표 등과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다는 이유로 그 등록이 모두 무효로 되기는 하였으나, 그러한 사정을 들어 피고 사용상표들에 앞서 등록된 원고의 이 사건 상표권에 대한 관계에서 피고 사용상표들의 사용이 정당하게 된다거나 원고의 이 사건 상표권에 대한 침해를 면하게 된다고 볼 수는 없다.

(4) 따라서 이와 같은 취지에서 원고의 이 사건 상표권 행사가 권리남용에 해당하지 않는다고 인정한 원심의 판단에, 상고이유의 주장과 같이 상표권의 남용, 부정경쟁방지법 제2조의 부정경쟁행위 및 주지성, 상표법 제7조 제1항 제11호 후단 및 제76조 제1항에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙을 위반하고 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

나. 상고이유 제3점에 관하여

원심은 판시와 같은 이유로, ‘골프채’ 외에도 ‘골프용품(골프화, 골프공, 골프용 장갑, 골프가방, 골프채 헤드커버, 골프채 그림)’에 대하여 피고 사용상표들의 사용 금지를 구하는 원고의 주장을 받아들여 그 사용 금지를 명하였다. 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들을 비롯한 기록에 비추어 살펴보면, 비록 원심의 이유설시에 부족한 부분이 있다고 하더라도 위와 같은 결론에 이른 원심의 판단은 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 변론주의를 위반하고 석명권을 과도하게 행사하거나 판결의 이유를 밝히지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

다. 상고이유 제4점에 관하여

국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 그 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 또는 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 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 각 품질 사이에 실질적인 차이가 없어야 한다(대법원

2006. 10. 13. 선고 2006다40423 판결등 참조).

5 원심은, 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고와 일본 카타나 골프채에 피고 사용상표들을 부착한 일본 카타나사 또는 일본 카타나 상표의 상표권자인 우메다쇼카이가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있
다거나, 그 밖의 사정에 의하여 일본 카타나 골프채에 부착된 피고 사용상표들이 이 사건 등록상표와 동
일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수는 없다고 판단하여, 피고 사용상표들이 부착된 일본 카타나 골프채
를 피고가 수입판매하면서 그 광고에 피고 사용상표들을 사용하는 행위가 원고의 이 사건 상표권을 침해
하지 않는 행위로서 허용되어야 한다는 피고의 주장을 받아들이지 아니하였다.

10 원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 앞서 본 법리에
기초한 것으로서, 거기에 병행수입에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 상고인 각자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견
으로 주문과 같이 판결한다.

[제척기간 관련 판례 정리] ★★

[경주빵 판례] - 대법원 2009. 5. 28. 선고 2008후4691 판결 [등록무효(상)]

1. 상고이유 제1점에 대하여



기록에 비추어 살펴보면, “**경주빵**”으로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제474693호) 중 문



자부분인 “**경주빵**”은 현저한 지리적 명칭인 ‘경주’와 보통명칭인 ‘빵’을 표시한 것에 지나지 않



아 자타상품의 식별력이 있다고 할 수 없으나, 도형부분인 “**얼굴무늬수막새**”를 독특

하게 도안화하고 구름 형상과 같은 전통 문양을 배치한 것으로서 전체적으로 식별력을 부정하기 어렵고, 나아가 경주 지역에서 출토된 유물인 ‘얼굴무늬수막새’ 자체 내지 이를 다소 도안화한 도형들이 이 사건 등록상표의 등록결정시 경주시 일원에서 여러 상점이나 국립경주박물관의 안내간판에 상당수 사용되고 경주세계문화엑스포의 공식표장으로 채택되어 있었다는 등의 원심이 인정한 사실만으로는 이 사건 등록상표를 특정인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부적절하다고 단정할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 볼 수 없다.

같은 취지의 원심 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 식별력에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여


원심은, 경주세계문화엑스포에서 사용된 원심 판시 공식표장들이 저명하다고 볼 증거가 부족하다는 이유로 이 사건 등록상표는상표법 제7조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였는바, 기록에 비추어 보면 원심의 이러한 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 저명성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 상고이유 제3점에 대하여

상표법 제76조 제1항은 제7조 제1항 제7호 등에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판은 상표등록일부터 5년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없도록 규정하고 있는바, 이는 제척기간이 경과한 후에는 무효심판을 청구할 수 없음은 물론 제척기간의 적용을 받지 않는 무효사유에 의하여 무효심판을 청구한 후 그 심판 및 심결취소소송 절차에서 제척기간의 적용을 받는 무효사유를 새로 주장하는 것은 허용되지 않는다는 취지이다(대법원 1992. 6. 26. 선고 92후63 판결참조).

그런데 기록에 의하면, 원고는 이 사건 등록상표가상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당한다고 주장하면서 이 사건 등록상표의 무효심판을 청구한 후, 심결취소소송 단계에 이르러 이 사건 등록상표의 상표등록일인 2000. 8. 4.부터 5년이 경과하였음이 역수상 분명한 2008. 8. 2.자 준비서면에서, 이 사건



등록상표는 “”로 구성된 선등록상표들(등록번호 제417024호, 제430057호)에 대한 관계에서 구 상표법(2004. 12. 31. 법률 제7290호로 일부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 새로 주장하고 있는바, 원고의 위 주장은 제척기간이 경과한 후에 제출된 것으로서 허용될 수 없다.

원심은 이 사건 등록상표가 선등록상표들과 유사한지 여부에 대하여 나아가 판단한 잘못은 있으나, 이 사건 등록상표가 같은 법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다고 한 결론에서는 정당하고, 거기에 상고 이유로 주장하는 바와 같이 판결에 영향을 미친 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.


4. 결론

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

[장원금제 판례] 대법원 2012. 2. 23. 선고 2011후2275 판결 [등록무효(상)]



장원금제

[1] 甲 주식회사가 乙을 상대로 등록상표 “”가 선등록상표 “**장원금제**”와 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, ‘녹차’ 등을 지정상품으로 하는 등록상표와 ‘사과주스’ 등을 지정상품으로 하는 선등록상표는 외관이 다르고, 등록상표는 ‘장원’으로 호칭될 것이나 선등록상표는 ‘장원금제’ 전제로 호칭될 것이어서 호칭도 다르며, 등록상표는 ‘베푸는 동산’ 정도의 의미를 가지는 반면 선등록상표는 ‘과거에서 갑과의 첫째로 뽑히는 일’ 등을 뜻하여 관념 역시 차이가 있으므로, 양 상표는 유사하지 않다고 본 원심판단을 수긍한 사례.

[2]상표법 제76조 제1항은상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판은 상표등록일로부터 5년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다고 규정하고 있는데, 그 취지는 제척기간을 설정하여 등록상표권을 둘러싼 법률관계를 조속히 확정시킴으로써 안정을 도모하기 위한 것이다. 이러한 취지에 비추어 보면 제척기간 경과 전에 특정한 선등록상표 또는 서비스표(이하 ‘선등록상표’라고만 한다)에 근거하여 등록무효심판을 청구한 경우라도 제척기간 경과 후에 그 심판 및 심결취소소송 절차에서 새로운 선등록상표에 근거하여 등록무효 주장을 하는 것은, 비록 새로운 선등록상표가 새로운 무효사유가 아닌 동일한 무효사유에 대한 새로운 증거에 해당한다고 하더라도 실질적으로는 제척기간 경과 후에 새로운 등록무효심판청구를 하는 것과 마찬가지로 허용되지 아니한다.

[suum 판례] 특허법원 2014. 4. 4. 선고 2013허7915 판결 [등록무효(상)]

...(중략)...

1) 선등록상표를 근거로상표법 제7조 제1항 제7호해당 여부를 판단할 수 있는지
심판청구인이 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로상표법 제76조 제1항의 제척기간 내에 등록무효심판청구를 하면서 심판청구서에 구체적인 선등록상표를 기재하지 않았다면 후에 보정의 방법으로 선등록상표를 제출할 수 있고, 그 제출시기가 제척기간 경과 후라고 하여 달리 볼 것은 아니다. 또한 이러한 보정을 통해 선등록상표를 제출한 것이 심판청구의 요지변경이나 새로운 등록무효 심판청구에 해당한다고 볼 수도 없다. 피고가 들고 있는대법원 2012. 2. 23. 선고 2011후2275 판결은 제척기간 경과 전에 특정한 선등록상표에 근거하여 등록무효심판청구를 하였다가 제척기간 경과 후에 새로

5
운 선등록상표에 근거하여 등록무효 주장을 하는 것은 허용되지 아니한다는 취지의 판례이고, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2008후4691 판결은 제척기간의 적용을 받지 않는 무효사유에 의해 무효심판을 청구한 후 그 심판 및 심결취소소송 절차에서 제척기간의 적용을 받는 무효사유를 새로 주장하는 것이 허용되지 않는다는 취지의 판례로서 모두 이 사건과는 법리적 쟁점과 사안을 달리하여 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.

10
15
20
갑 제1호증, 을 제16호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 이 사건 상표등록일(2008. 2. 15.)로부터상표법 제76조 제1항의 5년의 제척기간 내인 2013. 2. 14. 이 사건 등록상표가상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 무효로 되어야 한다는 내용이 담긴 심판청구서를 제출하면서 이 사건 심판청구의 근거가 되는 선등록상표를 특정하지 아니하였다가, 2013. 3. 19. 선등록상표에 대한 권리이전등록을 마친 후인 2013. 3. 28.자(이 사건 등록상표의 상표등록일로부터 5년이 경과한 날이다) 심판청구보정서를 제출하면서 비로소 이 사건 심판청구의 근거가 되는 선등록상표를 특정한 사실이 인정된다. 그렇다면 원고가 이 사건 등록상표에 대하여 제척기간 내에상표법 제7조 제1항 제7호를 이유로 하는 상표등록 무효심판을 청구한 이상 비록 제척기간 경과 후에 선등록상표를 특정하였더라도 그 특정한 선등록상표를 기준으로 이 사건 등록상표가상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 판단할 수 있다.

[masmi 판례] ★★★

대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결 [등록무효(상)]

[원심]

5 [이의신청에 따른 거절결정을 취소하는 환송심결이 확정되었다라도 차후 등록무효심판에 일사부재리효력이 미치지 않고, 수입업자의 등록상표는 상표법 34조 1항 20호 사유에 해당한다고 판단한 사례(특허법원 2021허2694)

사건 개요

10 선사용상표 등록상표 피고는 S국에서 선사용상표를 위생용품 등에 사용하였고, 마드리드의정서에 의한 국제상표등록을 받았다. 원고는 피고와 선사용상표 사용상품의 수입에 관해 교섭을 진행하던 중 '유통업체상표(private label)' 방식으로 수입할 것을 제안하였다가 거절을 받아 선사용상표가 표시된 상품을 그대로 수입하기로 합의하였다. 원고는 피고로부터 사용상품을 수입해 국내에서 광고, 판매해 오다가, 피고와 분쟁이 발생해 수입이 중단되자 이 사건 등록상표를 출원하였다. 피고는 출원 절차에 선사용상표에
15 관한 '정보제출서'를 제출했고, 특허청 심사관은 상표법 제34조 제1항 제13호, 제20호의 거절사유가 있다는 거절이유를 통지한 후 거절결정을 하였다. 출원인 원고는 이에 불복하는 심판을 청구했고, 특허심판원은 거절결정을 취소하는 환송심결을 하였으며, 등록상표는 그 취지에 따라 등록되었다. 그 후 피고는 등록상표에 대한 무효심판을 청구했고, 특허심판원은 상표법 제34조 제1항 제20호의 사유를 인정해 상표등록을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다.

판시 요지

(1) 상표법 제150조의 일사부재리가 적용되는 심판은 '확정된 심결'과 청구취지가 동일한 심판, 즉 청구 취지의 대상이 되어 있는 권리가 동일하고 종류가 동일한 심판을 의미한다. 환송심결과 이 사건 무효심판 청구는 그 청구취지 및 심판의 종류가 다르다. 즉 환송심결의 청구취지는 '원결정을 취소하고, 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다'는 것인 반면, 이 사건 무효심판 청구의 청구 취지는 '이 사건 등록상표의 등록을 무효로 한다.'는 것이다. 또한 상표법 제116조가 정하는 거절결정에 대한 심판은 심사관의 상표등록거절결정에 대한 출원인의 불복수단으로서 당사자 대립구조를 전제로 하지 않는 사건인 반면, 상표등록의 무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 상표등록 등이 제117조 제1항
25 각호의 사유를 주장하며 상표권자 등을 상대로 등록무효를 구하는 사건이다. 따라서, 청구취지와 심판의 종류가 다른 환송심결이 확정되었다라도 그 일사부재리의 효력이 이 사건 무효심판 절차에까지 미치지 않으므로, 이 사건 무효심판 청구는 일사부재리에 위배되지 않는다. 원고는 거절결정 불복심판과 등록무효심판의 분쟁의 실체가 동일하고, 이해관계인이 정보제출이나 이의신청 등의 방법으로 절차적 권리를 행사한 경우 등에는 심판의 종류 및 청구취지에 얽매이지 않고 분쟁의 실체를 중심으로 판단해야 하므로 법적 안정성의 견지에서 일사부재리 원칙이 적용되어야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 확정된 환송심결의 일사부재리의 효력이 무효심판 절차에도 미친다고 본다면 환송심결과 같이 거절결정불복심판절차에서 출원인의 심판청구가 받아들여지는 경우에는 당해 심결에서 판단된 내용 및 자료와 관련하여서는 장차 어느 누구도 등록무효심판 자체를 청구할 수 없게 되는 부당한 결론에 이르게 된다. 또한, 상표법 제150조가 정하는 일사부재리의 효력은 **대세효**가 있으므로 심판청구인이 상표권자와 어떠한 관계가 있는지 혹은 출원 단계에서 이의신청을 하였는지와 같은 개별적 사정에 따라 효력의 발생 여부가 달라져서는 안 된다. 어느 모로 보나 원고의 위 주장은 이유 없다. ...(후략)...

[대법원]

1. 일사부재리 원칙의 위반 여부 - 소극

상표법 제150조에서 정한 일사부재리의 효력은 확정심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판

청구를 하는 경우에 미치므로, 심판의 종류나 청구취지가 다른 경우에는 일사부재리의 효력이 미치지 아니한다.

원심은 같은 취지에서, 이 사건 등록무효심판청구 전 원고의 이 사건 등록상표출원에 대한 거절결정불복 심판청구가 인용되어 위 거절결정을 취소하고 특허청 심사국으로 환송하는 심결이 확정되었다고 하더라도 위 심결은 심판의 종류나 청구취지가 달라 그 일사부재리의 효력이 이 사건 등록무효심판청구에게까지 미치지 않으므로, 이 사건 등록무효심판청구는 일사부재리 원칙에 위배되지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 일사부재리의 적용 대상에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

2. 이 사건 등록상표의상표법 제34조 제1항 제20호 해당 여부 - 적극

가.상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)임을 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결).

이때 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여상표법 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 선사용상표는상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인이 사용한 상표'에 해당한다.

나. 위 법리 및 기록에 비추어 살펴본다.

1) 이 사건 등록상표(상표번호 생략) "  "의 출원인인 원고는 그 출원 전 피

고로부터 원심 판시 선사용상표 "  "가 포장지에 표기된 상품을 수입하여 국내에서 판매하여 오는 등 피고와 업무상 거래 관계에 있었다.

2) 피고가 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 선사용상표를 표시한 상품을 전시·양도하는 등의 행위를 한 바는 없지만, 피고는 국내에 유통될 것을 전제로 외국에서 선사용상표를 표시한 사용상품을 수출하였고 선사용상표를 표시한 그대로 수입업자인 원고를 통해 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 위 사용상품을 유통되게 하였다.

3) 이러한 점을 종합하여 보면, 원고는 업무상 거래관계 등을 통해 선사용상표가 피고에 의하여 국내에서 사용되는 상표임을 알면서도 신의성실의 원칙을 위반하여 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 등록받았다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록상표는상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하므로 등록이 무효로 되어야 한다.

다. 원심의 이유설시에 다소 부적절한 부분이 있기는 하나, 이 사건 등록상표가상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 결론에 있어서 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인이 사용하는 상표'의 의

미, 상품 유사 여부에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

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

[ROYAL BEE 판례] ★★

대법원 2022. 6. 30. 선고 2022후10128 판결 [등록무효(상)]

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

2. 위 법리 및 기록에 비추어 살펴본다.

가. 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략)는 " ROYALBEE "로 구성되어 있고, 상품류 구분 제3류의 화장품 등을 지정상품으로 한다.

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

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

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

마. 또한, 이 사건 등록상표는 고유한 의미를 내포한 두 개의 단어가 결합된 조어로서, 이로써 다른 사람들이 상품의 원재료에 '로열젤리'나 '꿀'을 사용하고 있음을 통상적인 방법으로 자유롭게 표시하는 데에 관하여 어떠한 영향을 미칠 수 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표가 화장품 유통과정에서 누구에게나 필요한 표시라고 볼 수도 없으므로 이를 어느 특정인에게 독점적으로 사용하게 하는 것이 공익상으로 타당하지 않다고 보기도 어렵다.

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

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

[Urbancys 판례] ★★

대법원 2020. 12. 30. 선고 2020후10957 판결 [거절결정(상)]

1. 상표 유사 판단에 관한 상고이유에 대하여

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

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

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

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

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

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

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

2. 상품 유사 판단에 관한 상고이유에 대하여

가. 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가를 기준으로 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 8. 19. 선고 2003후1086 판결 등 참조).

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

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

5 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

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

[MCMC 판례] ★★★

[대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12179 판결 [등록무효(상)]]

1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제10호에서 규정하는 부등록사유란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 상품 또는 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결등 참조).

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

1) 선등록상표 “MCM”을 사용한 상품의 2010년부터 2015년까지의 매출액, 광고실적, 매장 수, 관련 보도를 종합하여 알 수 있는 선등록상표의 사용기간, 사용방법, 거래범위 등을 고려하면, 원고 승계참가인의 선등록상표는 피고의 이 사건 등록상표 출원일인 2015. 12. 10. 당시 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다.

2) 피고의 이 사건 등록상표 “M'CM·C”는 영문자 “M'CM·C”와 영문자

“MICMAC LAB”이 결합되어 있다. “M'CM·C”는 “MICMAC LAB”의 상단에 위치하고 글자 크기가 “MICMAC LAB”에 비해 상당히 크며 굵은 글씨로 되어 있어 수요자들에게 강한 인상을 주고 전체 상표에서 높은 비중을 차지하여 강한 식별력을 가진다. 피고의 이 사건 등록상표에서 중심적 식별력을 가

지는 “M'CM·C” 부분은 수요자들이 보고 특별한 어려움 없이 ‘엠씨엠씨’로 발음하게 되고, 원

고 승계참가인의 선등록상표 “MCM”은 ‘엠씨엠’으로 발음되는데, 이들은 모두 처음 세 음절이 ‘엠씨엠’으로 동일하고 단지 이 사건 등록상표의 경우 마지막에 ‘씨’라는 음절이 추가되어 있는 정도의 차이밖에 없다. 피고가 영업활동을 하면서 ‘믹맥랩’, ‘MICMACLAB’이라는 상호를 사용하였다는 사정만

으로는 우리나라의 수요자들 대부분이 피고의 이 사건 등록상표 “M'CM·C”를 ‘믹맥’ 또는 ‘믹맥랩’으로 널리 호칭·인식하고 있다고 볼 수 없다.

3) 피고의 이 사건 등록상표의 지정상품은 ‘가방, 스포츠용 가방, 지갑, 핸드백, 파우치백, 가죽, 트렁크 및 여행가방, 가죽제 및 인조가죽제 명함지갑’으로, 원고 승계참가인의 선등록상표의 지정상품인 ‘트렁크 및 여행용 가방, 서류가방, 핸드백, 오페라백, 슈트케이스, 보스턴백, 등산백, 학생가방, 비귀금속제 지갑, 가죽제 접이식 지갑 등’과 서로 유사하다. 뿐만 아니라 피고의 이 사건 등록상표의 수요자 층은 가방, 지갑의 수요자들로 원고 승계참가인의 선등록상표의 수요자 층과 상당 부분 중복된다.

나. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 피고의 이 사건 등록상표 “M'CM·C”

는 수요자들이 그 상표로부터 원고 승계참가인의 저명한 선등록상표인 “MCM”을 쉽게 연상하

여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

다. 그럼에도 원심은, 피고의 이 사건 등록상표가 원고의 선등록상표와 유사하지 않고 수요자 층이 중첩되는 정도가 크지 않다는 등의 이유로 구 상표법 제7조 제1항제 10호에 해당하지 않는다고 판단하였다.

5 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

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

[사리원면옥 판례 - 무효심판 사건] ★★★

[대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결 [등록무효(상)]]

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서 등은 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 이 사건 등록서비스표와 쟁점

이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)는 냉면전문식당업을 지정서비스업으로 하고, "

사리원면옥

"으로 구성되었으며, 1996. 6. 26. 등록결정되었다.

이 사건의 쟁점은 이 사건 등록서비스표를 구성하는 중요한 부분인 '사리원'이 현저한 지리적 명칭에 해당하여 이 사건 등록서비스표가 등록을 받을 수 없는지 여부이다.

2. 상표법은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 여기서 '현저한 지리적 명칭'이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고(대법원 2004. 4. 28. 선고 2004후240 판결 등 참조), 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조). 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 위와 같은 시점을 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

3. 원심판결 이유와 기록에 따르면 다음의 사실을 알 수 있다.

가. 사리원은 북한 황해도에 위치한 지역의 명칭이다.

나. 사리원은 조선 시대에는 조치원, 이태원, 장호원, 퇴계원 등과 함께 '원(院)'이 설치되어 있던 교통의 요지였고, 일제 강점기 무렵부터는 경의선과 황해선을 가르는 철도 교통의 중심지로 알려졌다. 사리원은 1947년에 시로 승격되었고, 1954년에 황해도가 황해북도과 황해남도로 나뉘면서 황해북도의 도청 소재지가 되었다. 이 사건 등록서비스표의 등록 결정 당시인 1996년경 북한의 행정구역은 9도 1특별시 2직할시 등으로 구분되어 있었는데, 사리원은 그 당시는 물론 현재까지도 황해북도의 도청 소재지로 되어 있다.

다. 1960년대부터 2010년대까지 발행된 국내 초·중·고등학교 사회 과목의 교과서와 사회과부도에도 사리원이 황해북도의 도청 소재지이고 교통의 요지라는 등의 내용이 지속적으로 서술되거나 지도에 표기되어 있다.

라. 인터넷 포털사이트를 통하여 검색하면, 사리원 관련 신문기사는 주로 1920년대부터 1940년대 초반까지 집중되어 있지만, 그 이후에도 남북 경제협력 등 북한 관련 기사나 날씨 관련 기사 등에서 사리원은 북한의 대표적인 도시 중 하나로 언급되고 있다.

마. 한편 이 사건 등록서비스표가 등록될 무렵인 1996. 7.경에 '**사리원**'으로 구성된 상표가 현저한 지리적 명칭만으로 된 것이라는 이유로 등록거절되기도 하였다.

4. 위와 같이 사리원이 조선 시대부터 유서 깊은 곳으로 널리 알려져 있었을 뿐만 아니라, 일제 강점기를 거쳐 그 후에도 여전히 북한의 대표적인 도시 중 하나로 알려져 있는 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표 중 '사리원' 부분은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있다.

원심은 1996. 6. 26. 당시 '사리원'이 국내 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없다고 판단하면서, 2016년에 실시된 수요자 인식 조사 결과를 주된 근거로 들고 있다. 그러나 이러한 수요자 인식 조사는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일부터 20년이나 지난 후에 이루어

진 것으로 그 등록결정일 당시를 기준으로 일반 수요자의 인식이 어떠했는지를 반영하고 있다고 보기 어렵다.

따라서 원심판결에는 현저한 지리적 명칭에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

5 5. 원고의 상고는 이유 있으므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

[사리원면옥 - 무효심판 사건 원심판례]¹¹⁾

10 ...(중략)...

15 3) 한편 '사리원'에 대한 일반 수요자나 거래자의 현실적인 인식 정도 내지 수준을 파악하기 위해 원고와 피고가 실시하여 제출한 각 인식 조사 결과들 중 원고의 1차 조사는 그 질문들 자체가 "사리원이 지명이라는 것을 아느냐?" 혹은 "사리원이 북한의 지명이라는 것을 아느냐?"는 것이어서 '사리원'이 지명, 특히 그중에서도 북한 지역 내의 지명임을 암시하고 있는 등 '사리원'이 지명임을 인식하고 있는지 여부를 확인하기 위한 조사로서의 객관성이 결여되어 있으므로, 그 결과 역시 그대로 믿기 어렵다.

20 4) 또한 원고의 2차 조사는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일이 속한 1996년경 경제활동 주체로서 주된 수요자층을 형성하였을 것으로 보이는 만 40대 이상을 대상으로 한 것이었는데, 그 결과 역시 '사리원'을 지명으로 알고 있는 응답자의 비율은 26.8%, 더 나아가 황해도 지역의 지명으로 정확하게 알고 있는 응답자 비율은 15.8%에 그치고 있다. 이처럼 원고 스스로 실시한 조사 결과에서조차도 위와 같이 일반 수요자의 낮은 인지 정도만 확인되고 있어, '사리원'이 지리적 명칭으로 널리 알려져 있다고 보기 어려운 데다가, '사리원'을 지명으로 인식한다는 응답자의 비율이 19.2% 또는 16.5%에 그친다는 피고의 1, 2차 조사 결과에 비추어 보면 더더욱 그러하다.

25 5) 물론 원고와 피고가 실시한 '사리원' 명칭에 대한 인식 조사들은 모두 2016년 조사 당시의 것들이라는 점에서 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시 일반 수요자나 거래자의 '사리원'에 대한 인식 정도를 그대로 반영하는 것이라고 보기는 어렵지만, 이들 결과보다 1996년경의 일반 수요자나 거래자가 '사리원'을 지리적 명칭으로서 더 높은 비율로 인식하고 있었을 것이라고 볼 수 있을 만한 뚜렷한 자료 역시 찾아볼 수 없는 것이 사실이다.

30 6) 오히려 인터넷의 눈부신 발달로 인해 다양한 정보에 대한 접근이 훨씬 쉬워진 최근의 사회 상황과 원고 및 피고가 운영하는 '사리원' 명칭을 포함하는 음식점이 각 그 지역에서는 어느 정도 알려져 있고, 그 결과 원고와 피고가 실시한 '사리원' 명칭에 대한 인식 조사 결과에서도 '사리원'을 지명과 관련된 것이라고 인식하는 응답자의 비율과 비교할 때 음식 및 음식점과 관련된 것이라고 인식하고 있는 응답자의 비율도 상당하였던 것으로 나타난 점 등을 고려하면, 2016년경의 일반 수요자나 거래자가 1996년경의 그들에 비하여 '사리원'을 더 높은 비율로 인식하고 있을 것이라고 볼 여지도 충분하다.

35 7) 나아가 전국적으로 '사리원' 부분을 포함하는 상호의 식당이 다수 존재한다거나 '사리원' 출신의 실향민과 그 자손의 수가 상당하다는 점 등 원고가 들고 있는 사정들만으로는 '사리원'을 특정인에게 독점시키는 것이 공익에 반한다고 보기도 어렵다.

4. 결론

40 그렇다면 이 사건 등록서비스표는구 상표법 제6조 제1항 제4호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 할 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

11) 대법원 법리를 읽고 이해 안되는 부분만 비교해서 읽으면 충분함

[사리원면옥 판례 - 권범심 대법원 사건] ★★★

[대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1335 판결 [권리범위확인(상)]]

...(중략)...

2. 대법원의 판단

가. 현저한 지리적 명칭으로 된 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는다[구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제51조 제1항 제3호. 현행상표법 제90조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있다]. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후1518 판결등 참조). 여기서 '현저한 지리적 명칭'이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻한다. 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 원심판결 이유와 기록에 따르면 다음의 사실을 알 수 있다.

가. 사리원은 북한 황해도에 위치한 지역의 명칭이다.

...(중략: 등록무효 사건 사실관계와과 동일하여 생략)...

다. 위와 같이 사리원이 조선 시대부터 유서 깊은 곳으로 널리 알려져 있었을 뿐만 아니라, 일제강점기를 거쳐 그 후에도 여전히 북한의 대표적인 도시 중 하나로 알려져 있는 사정에 비추어 보면, 이 사건 확인대상 상표 중 '사리원' 부분은 이 사건 심결 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있다.

그런데도 원심은 이 사건 확인대상 상표 중 '사리원' 부분이 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 현저한 지리적 명칭에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

그런데도 원심은 이 사건 확인대상 상표 중 '사리원' 부분이 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 할 수 없다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 현저한 지리적 명칭에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

3. 결론

원고의 상고는 이유 있어 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

[사리원면옥 판례 - 권범심 환송후 특허법원 사건]

...(중략)...

4) 2016년 4차례에 걸쳐 실시한 사리원에 관한 설문조사 중 3차례에서는 사리원을 지명으로 인지하는 비율이 사리원을 음식점 관련으로 인지하는 비율보다 높게 나타났으나 1차례 설문조사에서는 음식점으로 인지하는 비율이 더 높게 나타나기도 하였다. 그러나 상표법상 현저한 지리적 명칭이란 일반 수요자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달하는 것에 불과하고 그 정확한 위치를 알고 있을 것을 요구하거나 대다수의 수요자들이 알고 있을 것까지 요구하는 것은 아닌 점에서 위와 같은 설문조사 결과만으로는 사리원이 국내의 일반 수요자들에게 널리 알려진 지명이 아니라고 보기는 어렵다.

...(중략)...

[테디베어 판례]¹²⁾ ★★★

[대법원 2017. 12. 28. 선고 2015후1980 판결 [등록취소(상)]]

5 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다)상 '서비스표'란 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말하므로(구 상표법 제2조 제1항 제2호), 서비스표의 불사용을 이유로 한 서비스표등록취소심판에서 서비스표의 사용이 인정되려면 서비스표권자 또는 그 사용권자가 서비스표를 자기 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용하여야 한다(대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결등 참조).

10 원심은 그 판시와 같은 이유로 '골프시설 제공업' 등을 지정서비스업으로 하고 “**테디 베어**”와 같이 구성된 이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 원고가 운영하는 '○○ ○○ 골프 앤 리조트' 골프장의 일부 시설인 실내연습장, 물품보관소 등에 부착되어 있었다고 단정하기 어려울 뿐만 아니라, 설령 이 사건 등록서비스표가 위 실내연습장, 물품보관소 등에 표시되었다거나 이 사건 등록서비스표의 영문 표기에 해당하는 'Teddy Bear'가 또 다른 일부 시설인 레스토랑에 표시되었다고 하더라도 그 사용태양 등에 비추어 원고의 '골프시설 제공업'의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이라고 보기도 어려우므로, 원고가 이 사건 등록서비스표를 '골프시설 제공업'에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용하였다고 보기 어렵다는 취지로 판단하였다.

15 원심판결 이유를 앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 서비스표의 사용에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니한 잘못이 없다.

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

12) essie 판례 법리가 적용된 최신 판례

[목촌옥 판례] ★★★

[대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 [등록취소(상)심결취소의소]]

상표법 제2조 제1항 제6호는, 상표의 사용이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 서비스표에 관하여는 특별한 규정이 없는 한 상표에 관한 규정을 적용한다고 규정하고 있다. ① 그런데 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장(標章)의 대상으로 하는 것이므로 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다. ② 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, i) 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, ii) 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, iii) 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다고 할 것이다.

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

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

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

[Essie 판례]¹³⁾ ★★★★★

[대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결 [등록취소(상)]]

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

1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고가 운영하는 주식회사 암코에스(이하 ‘암코에스’라 한다)의 ‘C Nail’ 네일숍 매장 내부 네일 폴리쉬 제품 진열대 상단에 ‘essie’ 표장(이하 ‘이 사건 표장’이라 한다)이 표시된 점 및 2010년 9월 이전에 발간된 잡지에 게재된 위 네일숍 광고에도 그러한 사진이 포함된 점 등을 들어, 위 광고를 보거나 위 네일숍을 방문하는 수요자들은 매장 내부 정면에 표시된 이 사건 표장을 암코에스가 영위하는 ‘미용업’ 등의 출처표시로 인식할 것이라는 이유로, 이 사건 등록서비스표 “ESSIE”(등록번호 생략)는 통상사용권자인 암코에스에 의하여 그 지정서비스업 중 ‘미용업’, ‘미용상담업’ 또는 ‘화장상담업’에 관하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 판단하였다.

2. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유에서 수긍하기 어렵다.

가. ① 상표법상 ‘서비스표’란 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말하므로(상표법 제2조 제2항 제2호)¹⁴⁾, ② 서비스표의 불사용을 이유로 한 서비스표등록취소심판에서 서비스표의 사용이 인정되려면 서비스표권자 또는 그 사용권자가 서비스표를 자기 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용하여야 하고, 타인의 상품 또는 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용한 경우는 불사용을 이유로 한 서비스표 등록의 취소를 면하기 위한 서비스표의 사용에 해당한다고 할 수 없다.

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

(1) ‘essie’는 미국의 에씨 코스메틱사(Essie Cosmetics Limited, 2010년경 원고 회사에 인수되었다)에 의하여 1981년에 미국에서 처음 출시된 네일 폴리쉬 등 네일케어 제품의 전문 브랜드로서, 전 세계 95개 이상 국가에 있는 25만여 개 이상의 네일케어 샵 등에서 ‘essie’ 제품을 사용하고 있다.

(2) 피고도 그가 운영하는 ‘○○○○○’라는 개인사업체와 암코에스(이하 피고와 암코에스를 통칭하여 ‘피고 등’이라 한다)를 통하여 1996년경부터 ‘essie’ 네일케어 제품을 국내에 수입·판매하고 있을 뿐만 아니라 그 광고 등에 이 사건 표장을 사용하여 왔는데, 위 광고에서는 ‘essie’가 해외 유명 네일·뷰티 브랜드 중 하나로서 네일 폴리쉬 제품의 대명사로 불린다고 소개되기도 하였다. 피고 등의 이러한 광고 및 판매 활동으로 이 사건 표장은 국내 일반소비자들 사이에서도 네일 폴리쉬 제품 등의 상표로 어느 정도 알려져 있다.

(3) 암코에스는 ‘C Nail’이라는 브랜드로 네일숍을 운영하고 있는데, 그 네일숍 매장 입구의 상부와 측면에는 ‘C Nail’이라는 표장이 크게 표시되어 있고, 암코에스는 잡지 등을 통해서 ‘C Nail’이라는 브랜드의 네일숍을 운영한다고 광고도 하였다.

(4) 미용실 등의 경우에는 상호나 서비스표와는 별도로 매장에서 미용 서비스를 제공할 때 사용하거나 판매하는 미용제품의 상표를 매장 내의 제품 진열대 위나 벽면에 표시하는 경우가 많다.

다. 이처럼 암코에스의 네일숍 매장 입구에 ‘C Nail’이라는 ‘미용업’ 등의 출처표시가 별도로 되어 있고, 이 사건 표장은 매장 내부의 네일 폴리쉬 제품이 진열된 진열대 위에 표시되어 있으며, 더욱이 이 사건 표장이 네일 폴리쉬 제품의 상표로서 국내에서도 어느 정도 알려진 점, 이 사건 등록서비스표는 알파벳 대문자로만 구성된 “ESSIE”라는 표장인 데 반하여 이 사건 표장은 알파벳 소문자로만 구성된 ‘essie’라는 표장으로서 ‘essie’ 네일케어 제품에 사용된 표장과 동일한 점 등을 고려하면, 위 네일숍 매장 내부에 표시된 이 사건 표장은 일반 거래통념상 암코에스가 피고 등이 수입·판매하는 ‘essie’ 제품

13) 목축은 판례와 essie 판례는 상충되는게 아니라는 평가가 있음

14) 현행법상 상표와 서비스표가 일원화되었으므로, 다만엔 제2조 제1항 제1호를 현출하면 됨

을 광고하거나 위 네일숍에서 'essie' 제품을 사용 또는 판매한다는 점을 알리기 위하여 사용한 것으로 보일 뿐 자기 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용한 것이라고 보기는 어렵다.

따라서 앞서 본 법리에 비추어 보면, 위 네일숍 내부에 위와 같이 이 사건 표장이 표시되었거나 그러한 사진이 위 네일숍의 광고에 포함되어 있더라도 이를 불사용을 이유로 한 서비스표 등록의 취소를 면하기 위한 이 사건 등록서비스표의 사용에 해당한다고 할 수 없다.

3. 그럼에도 원심은 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표가 그 통상사용권자에 의하여 지정서비스업 중 '미용업', '미용상담업' 또는 '화장상담업'에 관하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 불사용을 이유로 한 서비스표등록취소심판에서의 서비스표 사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

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

[웨딩쿨 판례] ★★★★★

[대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후11688 판결 [등록무효(상)]]

1. 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라고 한다) 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등 참조). 여기서 '특정인의 상표나 상품이라고 인식'되었다고 하기 위하여는 선사용상표가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고, 특정인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를 기준으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 그대로 적용된다.

2. 가. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.
1) 피고의 사내이사 소외 1은 피고 설립 전인 2001. 9. 20. 상호를 '웨딩쿨'로 하여 '온라인정보제공업'에 관한 사업자등록을 하였고, 소외 1의 배우자이자 피고의 대표이사인 소외 2는 2005. 7월경부터 같은 상호로 웨딩 컨설팅업과 웨딩드레스 대여업 등을 본격적으로 영위하기 시작하였으며,

"웨딩쿨", "Wedding Cool", "Wedding Cool"로 이루어진 선사용표장들은 그 무렵부터 위 서비스업의 출처를 표시하는 표장으로 사용되어 왔다.

2) 소외 2가 운영하던 '웨딩쿨' 개인사업체(이하 '피고 측'이라고 한다)는 2005. 7월경부터 "Wedding Cool 웨딩 쿨"로 이루어진 원고의 이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)의 등록결정일인 2012. 1. 19.까지 약 6년 6개월 동안 대구지역에서 총 23회에 걸쳐 결혼, 웨딩패션, 혼수 등을 주제로 한 대규모 박람회를 주최하였다. 위 박람회의 명칭에는 대부분 '웨딩쿨'이라는 문구가 포함되어 있었고, 행사 진행 중 사용된 안내문과 현수막 등에도 위 박람회를 개최한 주체가 '웨딩쿨'로 표시되었으며, 위 박람회와 관련된 글과 사진도 '웨딩쿨'이라는 표시와 함께 인터넷에 다수 게시되었다.

3) 피고 측은 2010년경부터 2011년경까지 대구 MBC TV와 라디오를 통하여 위 박람회 등을 홍보하는 내용의 광고를 하였고, 위 광고에는 한글 '웨딩쿨' 또는 영문 'Wedding Cool'로 구성된 표장이 사용되었다. 그 중 TV 광고는 대구·경북지역을 중심으로 2010년에는 121일, 2011년에는 51일에 걸쳐 매일 3회씩 매회 20초 내지 30초 분량으로 송출되었고, 전체 광고비로 77,000,000원이 지출되었다. 이와 더불어 위 박람회 행사를 알리면서 피고 측을 대구·경북지역의 웨딩컨설팅 업체로 소개하는 내용의 인터넷 기사들도 그 무렵 인터넷에 여러 건 게재되었다.

4) 2006년부터 2011년까지 대구·경북지역에서 혼인한 사람들 중 상당수가 피고 측과 혼인상담을 하거나 웨딩계약을 하는 등으로 피고 측의 서비스를 이용하였고, 같은 기간 피고 측 매출액은 2006년 176,519,512원, 2007년 255,392,402원, 2008년 277,572,595원, 2009년 426,653,096원, 2010년 539,733,823원, 2011년 598,591,347원 등으로 매년 꾸준히 증가해 왔다.

5) 피고 측은 2009. 12월경 대경대학과 산학협력약정을, 2011. 10. 18. 한국건강관리협회 대구지부와 대

구지역의 각종 건강 관련 사업을 협력하여 진행하기로 하는 내용의 업무협약을, 2011. 12월경 대구예술대학교와 산학협력약정을 각 체결하는 등 각종 사회활동도 활발히 진행하여 왔다.

5 6) 대구·경북지역의 동종업계 종사자들 다수는 선사용표장들이 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 대구·경북지역에서 피고 측의 출처표시로 상당한 정도로 알려져 있었다는 취지로 진술하고 있다.

10 7) 인터넷 포털사이트에서 ‘웨딩쿨’을 키워드로 설정하여 검색하면, 선사용표장들이 사용되기 시작한 때부터 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵까지 수천 건의 블로그 글과 카페 글이 게시되어 있음이 확인되고, 그 중 대부분은 피고 측 직원이 피고 측의 사업 또는 박람회 개최를 홍보하는 내용이거나, 피고 측의 서비스를 이용하고 박람회를 다녀온 사람들이 소감과 후기를 밝힌 내용이다.

15 나. 위와 같은 선사용표장들의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용표장들에 대한 광고·홍보의 정도와 언론 보도 내역, 매출액의 증감 추이, 동종 업계의 인식 등 여러 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고 측의 선사용표장들은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 적어도 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 타당하다.

20 3. 그럼에도 원심은, 선사용상표가 국내 전역에서 등록상표의 지정상품의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것이어야 하고, 선사용상표의 사용이 국내 일부 지역으로 한정된 경우라도 선사용상표가 등록상표의 지정상품의 국내 수요자 및 거래자 전체를 기준으로 보았을 때 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것으로 볼 수 있어야 한다고 전제한 다음, 선사용표장들은 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 무렵 그 사용업종에 관하여 국내 수요자와 거래자에게 특정인의 영업의 출처표시로 인식되었다고 보기 어렵다는 이유로, 이 사건 등록서비스표가 선사용표장들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

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

[씨트리 판례] ★★★

[대법원 2018. 8. 30. 선고 2016두36000 판결 [반려처분취소]]

1. 상고이유 제2, 3점에 관하여

가. 상표권 등록은 상표권 발생의 요건이지만 존속요건은 아니다. 따라서 상표권이 부적법하게 소멸등록되었다 하더라도 상표권의 효력에는 아무런 영향이 없고, 상표권의 존속기간도 그대로 진행된다. 상표권이 부적법하게 소멸등록된 때에는 상표권자는 특허권 등의 등록령 제27조의 절차에 따라 그 회복을 신청할 수 있다. 이러한 회복등록은 부적법하게 말소된 등록을 회복하여 처음부터 그러한 말소가 없었던 것과 같은 효력을 보유하게 하는 등록에 불과하므로, 회복등록이 되었다고 해도 상표권의 존속기간에 영향이 있다고 볼 수 없다(대법원 2002. 11. 22. 선고 2000두9229 판결, 대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후2309 판결 등 참조).

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

씨트리

1) 원고의 상표 ‘C-TRI’(상표등록번호 1 생략, 이하 ‘이 사건 소멸 상표 또는 상표권’이라고 한다)는 2000. 9. 27. 출원되어 2002. 2. 28. 등록된 상표로서 그 존속기간은 2012. 2. 29.까지이다. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제43조 제2항에 의하면 그 존속기간갱신등록 신청기한은 상표권의 존속기간이 끝난 후 6개월이다.

2) 소외 1은 2007. 1. 12. 이 사건 소멸 상표에 대하여 상표권자 원고가 아닌 피고 보조참가인을 상대로 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 간과한 채 위 상표에 대한 등록을 취소하는 심결(이하 ‘이 사건 취소심결’이라고 한다)을 하여 그 심결이 확정되었고, 피고는 2007. 11. 20. 이 사건 소멸 상표권의 소멸 등록을 하였다.

C-TRI

3) 소외 1은 이 사건 취소심결 후인 2007. 11. 1. ‘C-TRI’(상표등록번호 2 생략, 이하 ‘상표

2 또는 상표권 2’라고 한다)와 ‘SEA TREE’(상표등록번호 3 생략, 이하 ‘상표 3 또는 상표권 3’이라고 한다)를 출원하여 2008. 8. 28. 상표등록을 받았다. 이 사건 소멸 상표와 상표 2, 3의 지정상품은 확장 관련 상품으로 서로 유사하다. 상표 3은 2008. 12. 18. 소외 1에서 피고 보조참가인에게 이전등록되었다.

4) 이 사건 취소심결의 주심 심판관이었던 소외 2는 이 사건 취소심결에 문제가 있음을 뒤늦게 깨닫고, 2009. 4.경 원고를 방문하여 그 해결방안으로 이 사건 취소심결에 대해 재심을 청구하는 방안, 소외 1로부터 상표 2를 양수하는 방안을 제시하였다. 그러나 소외 2는 원고에게 상표 2 외에 상표 3도 상표권 등록되어 있다는 사실을 알리지 않았다. 원고는 위 두번째 방안을 받아들여 2009. 4. 14. 소외 1로부터 상표 2의 등록을 이전받았다.

5) 원고는 이 사건 소멸 상표권의 존속기간갱신등록 신청기한이 경과한 후인 2012. 9.경 상표 3의 존재를 알게 되었다. 원고는 2013. 4. 22. 이 사건 취소심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였으나, ‘원고는 이 사건 취소심결의 당사자 등이 아니어서 그 취소를 구하는 소송을 제기할 당사자적격을 갖지 못하므로 원고의 소는 부적법하다’는 이유로 소 각하 판결이 확정되었다(대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후2309 판결). 다만 위 대법원 판결에는 ‘상표권자가 아닌 제3자를 상대로 하여 제기된 상표등록취소심판에서 이를 인용하는 심결이 내려지더라도, 이러한 심결은 상표권자에게 효력이 미치지 아니하므로, 특허청장은 이러한 심결을 이유로 상표권의 소멸등록을 하여서는 아니되고, 설령 이에 위배되어 소멸등록이 이루어졌다고 하더라도 상표권자는 특허권 등의 등록령 제27조의 절차에 따라 그 회복을 신청할 수 있다’는 설시도 포함되어 있다.

6) 원고가 2014. 1. 28. 이 사건 소멸 상표권의 회복등록과 존속기간갱신등록을 신청하자, 피고는 2014.

1. 28. 상표권의 회복등록을 한 다음 다시 존속기간 만료를 이유로 상표권의 소멸등록을 하고, 2014. 6. 10. 이 사건 소멸 상표권의 존속기간 갱신등록을 거부하였다(이하 ‘이 사건 처분’이라고 한다).

다. 원심은, 이 사건 취소심결의 효력은 당사자가 아닌 원고에게는 미치지 않으므로 원고의 이 사건 소멸 상표권은 소멸되지 아니한 채 그대로 존속하고 존속기간도 계속 진행한다고 보아야 하고, 그렇게 보면 이 사건 소멸 상표권의 존속기간은 2012. 2. 29. 만료하게 되는데 그로부터 6개월이 경과할 때까지 존속기간갱신등록신청이 없었으므로 위 상표권은 존속기간 만료로 소멸하였으며, 이미 존속기간 만료로 소멸한 이상 회복 등록을 하였다고 해서 이미 소멸한 상표권이 다시 살아나는 것은 아니라고 판단하였다.

이러한 원심의 판단은 앞서 본 법리에 따른 것으로 거기에 원고의 상고이유 주장과 같이 상표권의 존속기간갱신등록이나 회복등록에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

2. 상고이유 제1점에 관하여

원심은 다음과 같은 이유로 이 사건 처분이 신의칙에 반하지 않는다고 판단하였다.

1) 상표권에는 다수의 이해관계가 복잡하게 얽힐 수 있으므로 상표권의 존속기간 만료 및 그 갱신 여부는 상표법의 규정에 따라 획일적으로 정해져야 한다.

2) 소외 2의 부적절한 제안은 피고의 공적인 견해표명으로 보기 어렵고, 그로 인하여 원고가 이 사건 소멸 상표권의 소멸등록에 대해 즉시 회복등록을 신청하는 등 적절한 대응을 하지 못하게 되었다고 하더라도 이를 이유로 손해배상을 청구할 수 있는지 여부는 별론으로 하고 상표권의 존속기간 및 존속기간갱신 등록 신청기간이 달라진다고 할 수는 없다.

3) 원고는 소외 2의 제안과 무관하게 법률전문가의 조언을 얻어 이 사건 소멸 상표권의 회복등록을 신청하고 나아가 존속기간갱신등록을 신청할 수 있었는데 스스로 소외 2의 제안을 받아들여 위와 같은 방법을 취하지 않았다.

관련 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 신의성실의 원칙에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

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

[참고 - 원심 사실관계]

1) 소외 1이 2008. 12.경 피고보조참가인에게 「SEA TREE」 상표권을 양도하였고, 피고는 소외 1과 피고보조참가인의 신청에 따라 2008. 12. 18. 위 상표권이 피고보조참가인에게 이전되었음을 등록하였다.

2) 이 사건 취소심결의 주심 심판관이었던 소외 2가 2009. 3.경 이 사건 취소심결이 「씨트리 C-TRI」 상표권의 상표권자가 아닌 피고보조참가인을 피청구인으로 한 것으로서 문제가 있고 그 후에 이루어진 「C-TRI」와 「SEA TREE」의 상표권 등록에도 문제가 있음을 알고 2009. 4.경 소외 1에게 「C-TRI」와 「SEA TREE」 상표권을 원고에게 무상으로 양도할 것을 제안하였는데, 소외 1은 「C-TRI」 상표권을 양도할 수는 있지만 「SEA TREE」 상표권은 양도할 수 없다고 답변하였다.


3) 소외 2는 2009. 4.경 원고에게 이 사건 취소심결에 의해 원고의 「씨트리 C-TRI」 상표권 등록이 말소된 사실을 알리고 그 해결 방안으로 ① 이 사건 취소심결에 대해 재심을 청구하는 방안과 ② 소외 1로부터 「C-TRI」 상표권을 무상으로 양수받는 방안을 제시하였는데, 당시 소외 1이 「C-TRI」 외에 「SEA TREE」도 상표권 등록을 해 놓았다는 사실을 고지하지 않았다.


4) 원고는 소외 2의 제안 중 ② 방안을 받아들여 2009. 4. 14. 소외 1로부터 「C-TRI」 상표권을 양수하였고, 피고는 원고와 소외 1의 신청에 따라 2009. 4. 14. 위 상표권이 원고에게 이전되었음을 등록하였다.

[삼성물산 도형 판례 판결요지(B도형 판례)] ★

[대법원 2016. 7. 14. 선고 2015후1348 판결 [거절결정(상)]]

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

[2]¹⁵⁾ 특허청 심사관이 가방 등을 지정상품으로 하는 갑 주식회사의 출원상표 “”에 대하여 서류

가방 등을 지정상품으로 하는 선등록상표 “”와 표장 및 지정상품이 유사하다는 등의 이유로 거절 결정을 하자, 갑 회사가 특허심판원에 불복심판을 청구하였으나 특허심판원이 기각하는 심결을 한 사안에서, 일반 수요자의 직관적 인식을 기준으로 두 상표의 외관을 이격적으로 관찰하면, 두 표장은 모두 검은색 도형 내부에 옆으로 누운 아치형의 도형 2개가 상하로 배치되어 있는 점, 검은색 도형의 왼쪽 부분이 오른쪽 부분보다 2배 정도 두꺼운 점 등에서 공통되고, 알파벳 ‘B’를 이용하여 도안화한 것으로 보이는 점에서 모티브가 동일하여 전체적인 구성과 거기에서 주는 지배적 인상이 유사하며, 출원상표는 검은색 도형이 오각형이어서 상부가 뾰족한 형상을 이루는 반면 선등록상표는 검은색 도형이 사각형이어서 상부가 평평한 형상인 점 등에서 차이가 있으나 이는 이격적 관찰로는 쉽게 파악하기 어려운 정도의 차이에 불과하여, 두 표장은 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하여 동일·유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 서로 유사하다고 한 사례.

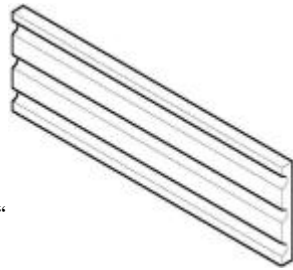
15) 도형상표의 유사판단 포섭방법을 학습하기 좋은 판례

[배선덕트 판례] ★★★★★

[대법원 2021. 12. 16. 선고 2019후10418 판결 [권리범위확인(상)]]

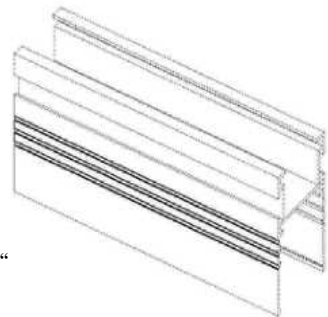
1. 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조). 다만 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이 아니라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

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



가. 원고의 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략) “ ”는 배선함, 배전함, 전선관

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



가 2017년경부터 배선덕트 상품에 표시한 세 줄의 홈 형상인 “ ”의 실선 부분

이다.

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

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

만한 자료가 없다.

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

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

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

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

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

[홍삼정G 판례] ★★

대법원 2014. 9. 25. 선고 2013후3289 판결 [권리범위확인(상)]

1. 상표법 제51조 제1항 제2호의 '상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'는 그 동업자들만이 아니라 실제 거래상 일반 소비자들까지도 특정 상품의 보통명칭으로서 그와 같은 명칭을 보통의 방법으로 사용하고 있는 것을 말하고(대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결등 참조), 같은 호의 '상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'는 일반 수요자가 그 사용 상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있다고 직감할 수 있는 것으로서, 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결등 참조). 그리고 이러한 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반 수요자의 특별한 주의를 끌어 문자의 관념을 상쇄, 흡수하는 등으로 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못한다면 여전히 상표법 제51조 제1항 제2호에 규정된 위 각 상표에 해당한다고 보아야 한다(대법원 2011. 5. 26. 선고 2009후3572 판결등 참조).



2. 원심판결 이유에 의하면, 사용상품을 '홍삼정(홍삼을 원료로 하여 용매로써 추출하여 제조한 제품)'으로 하는 확인대상표장은 오른쪽과 같이 검은색 바탕의 사각형 도형 안에 흰색의 문자가 기재된 형태로 되어 있는 표장으로서, 구체적으로 보면 '홍삼정 G'라는 문자가 붓글씨체로 세로 방향으로 기재되어 있고, 맨 아래쪽에 그에 비하여 현저히 작은 크기로 '프리미엄'이라는 문자와 알파벳 G의 한글음역에 대괄호를 씌운 '[지]'라는 문자가 위 'G' 문자의 왼쪽과 오른쪽에 각각 기재되어 있는 표장임을 알 수 있다. 그런데 기록에 비추어 살펴보면, '홍삼정'은 사용상품의 보통명칭에 해당하고, '프리미엄'은 '아주 높은, 고급의' 등의 뜻을 가지는 영어 단어의 한글음역으로서 일반 수요자가 사용상품의 품질·효능·용도 등을 표시하고 있다고 직감할 수 있는 기술적 표장에 해당하며, 여기에 알파벳 한 글자에 불과한 간단하고 흔한 표장으로서 별다른 식별력이 없는 'G'와 그 한글음역으로 인식되는 '[지]'를 부가한 것만으로는 새로운 식별력이 생기지 아니하고, 나아가 확인대상표장의 전체적인 구성이나 문자의 서체 등도 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자 부분의 관념을 상쇄, 흡수하는 등으로 새로운 식별력을 가질 정도로 도안화되었다고 할 수가 없다.

따라서 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제2호에 규정된 상표에 해당하여, 지정상품을 '홍삼을 주원료로 하는 건강기능식품, 홍삼, 가공된 홍삼, 홍삼가공식품' 등으로 하는 이 사건 등록상표

홍삼정 G.class (등록번호 생략)와의 동일·유사 여부를 대비할 필요도 없이 그 권리 범위에 속하지 아니한다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표법 제51조 제1항 제2호에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

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

[웨딩쿨 원심 판례]¹⁶⁾★★

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 상표'에 해당하는지 여부

1) 주요 쟁점

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

2) 관련 법리

가) 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에서 규정하는 '수요자를 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 거래자에게 그 선사용상표나 그 사용상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 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 일관된 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 등록상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2322 판결 등 참조). 나아가 대비 대상이 되는 선사용상표가 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려졌는지를 판단할 때는 선사용상표를 사용한 상품의 판매 기간 및 방법, 매출액, 선사용상표의 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 해당하기 위해서는 원칙적으로 그와 대비되는 선사용상표가 국내 전역에서 등록상표의 지정상품의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것이어야 하며, 다만 선사용상표의 사용이 국내 일부 지역으로 한정된 경우라도, 등록상표의 지정상품의 성질상 지정상품 전체가 실제로 생산·유통·판매되는 지역의 대부분이 선사용상표의 사용지역과 일치하여 등록상표가 실질적으로 사용되는 지역의 대부분이 선사용상표의 사용지역이라거나, 등록상표의 지정상품의 국내 전체시장 규모와 선사용상표의 사용지역의 면적 및 인구 수 등에 비추어 선사용상표의 사용지역이 등록상표의 지정상품의 국내 전체시장에서 차지하는 비중이 상당하다는 등의 사정이 있어, 선사용상표가 등록상표의 지정상품의 국내 수요자 및 거래자 전체를 기준으로 보았을 때 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것으로 볼 수 있다면, 그 선사용상표는 등록상표의 지정상품의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품

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

으로 인식될 정도로 알려진 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 기초

한 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 모방대상상품의 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, 모방대상상품이 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 특정인

의 상표나 상품이라고 인식되었다고 인정하는 등 선사용상표가 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었다는 요건마저 쉽게 인정하여 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 소정의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'의 적용을 쉽게 긍정하는 경우에는 우리 상표법의 근간인 '등록주의'가 침해될 우려가 크다. 더욱이 앞서 본 바와 같이 우리 상표법이 미등록 선사용상표에 대해서 일정한 요건 하에 '선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리'를 인정하고, 미등록 선사용상표가 주지상표 내지 저명상표인 경우에는 그와 저촉되는 상표의 등록을 배제하며, 미등록 선사용상표의 인지도가 주지상표에 미치지 못하는 경우에도 그와 저촉되는 상표가 부정한 목적으로 미등록 선사용상표를 모방한 것인 때는 그 상표의 등록을 배제하고, 나아가 부정경쟁방지법은 미등록 주지상표 내지 저명상표에 대해서 등록상표와 마찬가지로 적극적으로 침해 배제를 할 수 있는 권리를 인정하는 등 우리나라 표지법 체계는 미등록 선사용상표에 대해서도 상당한 보호를 부여하는 점에 비추어, 상표법 제34조 제1항 제12호 후단을 통해서 미등록 선사용상표를 보호하여야 할 필요성도 상당히 감소하였다.

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



다) 식별력이 있는 표장이 상품의 출처표시로 사용되는 경우에 이러한 표장을 접한 수요자들은 그 식별력으로 인하여 이를 상품의 출처표시로 인식할 것인 점을 고려하면, '선사용상표가 특정인의 상표나 상품이라고 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 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

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

원심판결 이유에 의하면 원심은, “  ”와 같은 피고인의 원심 판시 [별지] 2문양의 도형상표(이하 ‘피고인 사용표장’이라 한다)를 구성하는 각 도형은 “  ”와 같은 피해자의 원심 판시 [별지] 1문양의 도형상표(등록번호 1 생략, 이하 ‘이 사건 등록상표’라 한다)를 구성하는 각 도형들과 유사한 도형들을 모티브(motive)로 하고 있고, 그 도형들의 전체적 구성, 배열 형태 및 표현방법 등이 매우 유사하여, 피고인 사용표장과 이 사건 등록상표는 일반 수요자에게 오인·혼동을 일으킬 우려가 있고 유사하다는 취지로 판단하였다.

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

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

2. 상고이유 제2점, 제3점 및 제4점에 대한 판단

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

(1) 상표법위반과의 관계에 대하여

디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 하고(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 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).

그런데 원심판결 이유 및 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면, ① 일반적으로 가방이나 지갑 제조업체는 일반 수요자가 외관상 눈에 잘 띄는 부분을 보고 그 상품의 출처를 식별하는 관행을 감안하여 상표가 제품의 외관과 조화를 이루면서 융화될 수 있도록 그 표시 위치와 크기를 결정하여 제품에 상표를 표시한다고 할 것인데, 피고인은 이 사건 등록상표의 개별 구성요소를 조금씩 변형한 도형들을 이 사건 등록상표의 전체적 구성, 배열 형태, 표현방법과 같은 방식으로 조합한 피고인 사용표장의 형태로 피고인

사용표장을 사용하는 가방이나 지갑 제품 외부의 대부분에 표시하고 있는 점, ② 피고인과 그의 처 공소 외 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 침해 금지 1심판결을 받은 이후인 2008. 11. 10. 공소외 1이 피고인 사용표장인 문양에 대해 '가방지'를 대상 물품으로 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, 이 미 공소외 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 자타상품의 출처를 표시하기 위하여 사용되었다고 할 것이므로, 피고인 사용표장은 상표로서 사용되었다. 또한디자인보호법 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 있었다거나디자인보호법 제70조의 통상실시권 허여의 심판이 있었다는 사정이 없는 이 사건에서, 공소외 1이 피고인 사용표장인 문양에 대해 위와 같이 디자인등록을 받아 피고인이 위 디자인권의 실시허락을 받고서 피고인 사용표장을 사용하였다고 볼 여지가 있다고 하더라도 이 점은 공소외 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 법률에부정경쟁방지법 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 제1조참조), 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 경우에는부정경쟁방지법 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, 공소외 1이 피고인 사용표장인 문양에 대해 디자인등록을 받은 경위 등을 종합하여 보면, 공소외 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 것이라





고 봄이 상당하다.

따라서 비록 피고인이 위 디자인권의 실시허락을 받고서 피고인 사용표장을 사용하였다고 볼 여지가 있다고 하더라도 이는 디자인보호법을 악용하거나 남용한 것이 되어 디자인보호법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으니, 그러한 사정은 피고인 사용표장의 사용으로 인하여 부정경쟁방지법상 부정 경쟁행위가 성립하는 데 장애가 되지 못한다.

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

기록에 비추어 살펴보면, 피고인과 공소외 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 도형 들이 일정한 간격을 두고 규칙적으로 배열되어 결합함으로써 이루어진 것이다.

그런데 앞서 본 바와 같이 피고인은 가방이나 지갑에서 일반 수요자가 그 상품의 출처를 식별하는 관행 을 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 개 별 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 개

별 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 공소외 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 전

체 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 상표권 의 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, 공소외 1이 디자인등록을 받은 피고인 사용표장의 문양을 이 사건 등록상표의 고객흡인력 등에 편승하기 위한 의도로 사용한 것으로 보이는 점, 또한 피고인이 그와 공소 외 1의 등록상표들을 피고인 사용표장의 형태로 조합하여 별개의 식별표지로서 사용하고 있는 점 등에

비추어 보면, 공소외 1이 피고인 사용표장인 문양에 대하여 디자인등록을 받았고, 피고인과 공소외 1이 피고인 사용표장을 구성하는 개별 도형들에 대하여 각각 나누어 상표등록을 받았다는 사정은 피고인에게 상표법 위반행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 대한 고의가 없었다거나, 피고인이 자신의 행위가 상표 법 위반행위 및 부정경쟁방지법 위반행위에 해당하지 아니한다고 믿은 데에 정당한 이유가 있다고 볼 만 한 사유가 되지 못한다.

그리고 피고인 주장과 같이 피고인이 피고인 사용표장이 사용된 제품에 피고인 사용표장을 사용하는 외 에 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 피

고인 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 혐의 없음(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
10 생산한 제품(이른바 진정상품)을 수입(병행수입)하여 국내 수요자들에게 공급하게 된 경위, 피고 및 피고와 대리점 등 계약한 자들이 원고 버버리의 제품을 판매하는 것에 그치지 않고, 각자의 영업소나 매장 전면 간판에 이 사건 표장 중 원심판결 별지 목록 표시 1 내지 6 표장과 거의 동일한 표장을 부착 또는 표시하여 사용하고 있으며, 매장 내부의 벽에도 위와 같은 표장을 붙이거나 그러한 표장이 사용된 포스터 및 선전광고물을 부착하고, 포장지나 쇼핑백, 직원들의 명함까지 위 표장을 표시하여 사용하는 한편,
15 의류잡지에 위 표장이 포함된 선전광고를 게재하기도 하는 등 판시 사실을 인정한 다음, 병행수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해 등을 구성하지 아니한다고 전제하고 나서, 병행수입업자의 상표 사용의 한계에 대하여 병행수입을 허용하는 취지를 살리는 차원에서 병행수입업자의 진정상품 판매와 밀접 불가분의 관계가 있는 경우 영업상 최소한도로 필요한 범위 내에서 상표의 사용을 허용하되, 그 범위를 넘어서 상표권자의 신용과 고객흡인력을 희석화하거나 국내 독점판매대리점과의 관계에서 영업주체의 혼동을 초래할 우려가 있는 상표의 사용은 금지하는 것이 병행수입을 둘러싼 이해관계인 사이에 합리적인 이익의 조화를 꾀할 수 있다고 본 다음, 아래와 같이 판단하였다.

가. 원고들의 청구권원

25 이 사건 표장은 원고 버버리의 상표이자 그 공인대리점의 영업표지로서 국내에 널리 인식되었다고 할 것 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 이상부정경쟁방지및영업비
30 밀보호에관한법률(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 표식을 크게 부각시켜 제작한 간판을 매장 입구 또는 외부에 설치하거나 매장의 전면 외벽에 이러한 표식을 부착하는 행위는 병행수입업자에게 허용되는 선전광고의 범위를 벗어나 독립한 "영업표지"로 표장을 이용한 것임에 분명하고, 나아가 고객으로 하여금 병행수입업자의 매장을 외국 본사의 공인대리점 등으로 오인케 할 우려가 있으므로 이는 금지되어야 한다.

(2) 또한, 피고의 대표자 또는 직원들의 명함에 이 사건 표장과 동일한 도안을 넣는 행위 역시 단순한 상품표지가 아닌, 영업표지의 한 태양으로 상표를 사용한 것으로 판단되고, 명함을 교부받는 제3자의 입장에서 명함의 소지자를 외국 본사 또는 그 대리점의 구성원으로 오인할 여지가 있으므로 역시 금지되어야 한다.

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 등록

상표와 동일·유사한 표지를 도안으로 넣었다고 하여 이를 병행수입업자의 영업표지라 단정하기 어렵고, 고객의 입장에서 이로 인하여 영업주체에 혼동을 가져올 우려는 없으므로, 이들을 매장에서 사용하는 행위 역시 병행수입업자에게 허용되는 판매에 필연적으로 수반되는 행위로서 위법성이 없다.

(5) 끝으로 매장의 벽에 부착되거나 각종 잡지에 게재되는 선전광고물은, 오늘날 상품의 판매에 필연적으로 수반되는 촉진수단이 광고라는 점을 감안할 때 진정상품을 판매하는 업자가 이를 광고하는 것 자체는 허용하여야 하고, 또 광고물에 진정상품의 표지인 상표를 기재하는 것은 어떤 상품이 판매되는가를 명백히 함으로써 상품명을 쉽게 부각시킬 수 있는 효과적 광고방법이며, 나아가 피고의 선전광고물에 병행수입업자의 매장이 마치 대리점인 것처럼 오인하게 할 수 있는 방식의 상표 기재가 있었다고 보기 어렵다.

다. 결국, 피고는 이 사건 표장을 사무소, 영업소, 매장의 외부 간판 및 명함에 사용하여서는 아니되고, 이 사건 표장이 사용된 외부 간판 및 명함을 폐기할 의무가 있다.

2. 대법원의 판단

가. 원고 버버리의 상고이유 제1점 및 피고의 상고이유 제2점(원고 버버리에 대하여)에 대한 판단

(1) 병행수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해 등을 구성하지 아니함은 원심의 판단과 같으므로 병행수입업자가 상표권자의 상표가 부착된 상태에서 상품을 판매하는 행위는 당연히 허용될 것인바, 상표제도는 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하고(상표법 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 유료통상이 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 유료통상의 상고이유 및 피고의 상고이유 제1, 2점(원고 유료통상에 대하여)에 대한 판단

5 앞서 살핀 바와 같이병행수입업자가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 한 것이 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없어 상표권 침해가 성립하지 아니한다고 하더라도, 그 사용태양 등에 비추어 영업표지로서의 기능을 갖는 경우에는 일반 수요자들로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있으므로, 이러한 사용행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호(나)목 소정의 영업주체혼동행위에 해당되어 허용될 수 없다고 볼 것이다.

10 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.

15 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
15 TEMPERA PAINT-CLASSIC SET 8 × 2LT'를 수입하여 위 물감을 250ml 내지 500ml 용기에 나누어 담으면서 임의로 제작한 'SUPER TEMPERA' 표장을 위 물감을 담은 용기에 부착한 사실, 피고인은 적어도 공소외인이 'SUPER TEMPERA' 상표에 관하여 전용사용권을 설정등록한 뒤인 2010. 3.경까지 인터넷 홈페이지를 통하여 위와 같이 'SUPER TEMPERA' 표장을 부착한 제품을 판매한 사실 등을 알 수 있다.

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

경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 하며, 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 할 것이다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010도790 판결 참조).

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 전용사용권 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 수입하여 위 물감을 250ml 내지 500ml 용기에 임의로 나누어 담으면서 피해회사로부터 승낙을 받은 바 없음에도 본인이 'SUPER TEMPERA' 표장을 임의로 제작하고 위 물감을 담은 용기에 임의로 부착한 점, ③ 피고인은 적어도 공소외인이 'SUPER TEMPERA' 표장에 관하여 전용사용권을 설정등록한 뒤인 2010. 3월경까지 키즈맘아트 인터넷 홈페이지를 통하여 위와 같이 본인이 'SUPER TEMPERA' 표장을 부착한 제품을 판매한 점 등이 인정된다.

위에서 실시한 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 제작하고 이를 임의로 만든 용기에 부착한 것은 상표권자의 권리를 침해한 것(피고인이 상표권자에 의하여 승낙을 받지 않고 권한 없이 새로운 용기를 제작하고, 임의로 등록상표권자의 표장을 제작하여 그 용기에 부착한 것은 새로운 물품을 만들어 낸 것과 같아서 상표권의 소진 범위를 넘는 것이다)이므로 이와 같은 제품을 판매한 피고인의 행위가 진정상품의 병행수입으로서 등록상표권 침해를 구성하지 않는다고 볼 수 없다.

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

그렇다면 피고인의 항소는 이유 없으므로 형사소송법 제364조 제4항에 의하여 이를 기각하기로 하여 주문과 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 것이 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 하

고 “”로 구성된 원고의 이 사건 등록상표(등록번호 제38139호)와 대상상품을 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감, 그림물감통, 목탄연필, 미술용 수채화 접시, 칼라점토, 색종이, 색연필, 만년필, 볼펜, 사인펜” 등으로 하고 “”로 구성된 피고의 확인대상표장을 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, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감’에 관하여는 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당한다고 보아야 하고, 이를 전제로 하여 이 사건 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 보면, 확인대상표장은 그 사용상품 중 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”에 관하여 이 사건 등록상표와 그 표장 및 상품이 동일·유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이므로, 원심판결은 위 범위 내에서 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

[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, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”을 제외한 다른 상품에 대해서까지 곧바로 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당한다거나 확인대상표장에 “ALPHA” 또는 “알파” 부분이 포함되어 있다고 하여 곧바로 양 상표가 유사하다고 단정하기는 어렵다.

그럼에도 원심은 “㉠”, “ALPHA” 또는 “알파”는 그림물감에 관하여 수요자들 사이에 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있다는 사정만으로 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”을 제외한 다른 상품에 관해서도 “ALPHA”, “알파”부분이 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당한다고 잘못 단정하고, 이를 전제로 하여 확인대상표장이 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”을 제외한 다른 상품에 관하여서도 이 사건 등록상표와 유사하다고 판단하고 말았으니, 원심판결은 위 범위 내에서 상표의 식별력 및 상표의 유사 여부에 관한 법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결 중 확인대상표장의 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”을 제외한 상품에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하고, 나머지 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

[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 상표법 상 서비스표를 사용할 수 있는 서비스업에 해당한다 하겠고, 또한 피청구인이 자신의 서비스업을 영위함에 있어서 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이더라도 자기의 상호로 구성된 이 사건 (가)호 표장 “(주)거북이약품”을 자신의 거래명세서, 거래장등에 나타난 이상 자신의 서비스와 타인의 서비스를 구별하기 위한 표장으로 사용하였는 것이므로 피청구인은 (가)호 표장을 단순히 상호로서만 사용한 것이 아니라 서비스표적으로 사용한 것으로 보아야 할 것이다.

10
15
20
25
나아가 청구인이 등록한 이 사건 상표(등록 제99612호) "TORTOISE" (이하 “이 사건 등록상표”라고 한다)의 지정상품과 피청구인이 (가)호 표장을 사용하여 영위하는 서비스업을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표의 지정상품은 “중추신경계용약제, 말초신경계용약제, 순환기관용약제, 소화기관용약제, 비타민제, 자양강장변질제, 증류수, 접착제, 사향”이고, 피청구인의 서비스업은 의약품도매업 및 그 부대사업인바, 양자가 동일하지는 않다 하겠으나 의약품에 관련된 피청구인의 위 서비스업은 그 대상 서비스가 청구인의 위 지정상품등을 포함한 의약품에 관한 유통, 판매전략등에 관련된 것들이므로 취급품목이 동종의 상품에 속하는 것으로서 밀접한 관련이 있다고 할 것이고, 오늘날 의약품의 제조업과 유통업 및 판매전략산업등 서비스업은 연관을 갖고 동일한 업자에 의하여 이루어지는 경우가 많으며, 또한 일반수요자들도 그와 같이 생각하는 경향이 있는 점등 거래사회의 실정등을 고려하여 보면, 피청구인이 위 서비스업등을 영위함에 있어 (가)호 표장을 서비스표로서 사용하는 경우 일반수요자로 하여금 위 서비스업이 이 사건 등록상표권자의 영업인 것으로 오인, 혼동시킬 우려가 있어 (가)호 표장을 사용하는 위 대상 서비스업은 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사성 내지 동종성이 인정된다고 하여야 할 것이다.

30
35
40
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. 논지는 이유 없다.

(2) 제1점에 대하여

35
40
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 인식되었을 때에만 형성되는 것으로 보아야 할 것은 아니고, 상표등록이 등록상표의 미사용을 이유로 취소되지 않는 한 등록에 의한 상표권은 여전히 보장되어야 하는 것이므로 등록상표의 구성부분 중 일부의 사용이 등록상표의 부정사용(구 상표법 제45조 제1항 제2호)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 것

이다.

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 1973년부터이었으며, 1979년부터 1988년까지의 제품 생산실적, 간행물을 통한 광고선전 실적 등에 비추어, 비록 청구인이 이 사건 등록상표를 등록된 그대로 사용하지 않고 등록상표 중 한글부분인 “거북표”로만 사용하였다 하더라도, 실제 사용된 상표와 이 사건 등록상표는 관념이 동일한 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 권리 범위에 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 한글상표 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 2007다 31174 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 도메인
20 이름인 'www.sachal.net'과 'www.sachalmall.com'이 표시될 뿐 이 사건 각 도메인이름은 나타나지 아
니하는 반면, 위 각 웹사이트의 화면 좌측 상단에는 각각 "사찰넷"과 "사찰몰"로 된 표장이 별도로 표
시되어 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 기능
하고 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

30 마하몰
판매알선업" 등으로 하는 등록서비스표 "MAHAMALL" (등록번호 2 생략)에 관한 서비스표권을 침해하였다
고 할 수 없다.

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

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

[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 위해서는 피고들이 이 사건 상표들을 자신의 상품출처를 표시하는 것으로 사용하여야 하는바, 이에 관한 원심의 판단은 기록에 나타난 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

첫째, 피고들이 개설한 웹사이트에서 '비아그라 관련 정보'라는 제목 아래 비아그라에 관한 국내 신문기사와 원고 화이자 프로덕츠 인크의 발표내용을 인용하면서 "제작사인 화이자(PFIZER)사에 따르면 비아그라(viagra)는 ..."이라는 표현을 사용한 것은, 이 사건 상표들을 원고들이 생산·공급하는 제품을 가리키는 것으로 사용한 것일 뿐, 피고들이 인터넷으로 판매하는 제품의 출처표시로서 사용한 것이 아니고, 둘째

피고들이 생침즙, 침수를 판매한다는 내용을 게재한 웹페이지에 사용한 "  "와 같은 형태의 표장은, 위 표장이 화면 우측 모서리 윗부분에 작은 크기로 위치하고 있고, 위 웹페이지에서 판매하는 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 기제가 명확하게 되어 있는 점, 이 사건 상표들로 저명해진 발기기능장애 치료제는 약국에서 의사의 처방전이 있어야만 구입가능한 제품인 데다가, 이러한 치료제를 생산·판매하는 외국의 제약업체가 생침즙이나 침수를 생산·판매하리라고는 예상하기 어려운 점 등을 종합하면, "Viagra"가 위와 같은 형태로 사용된 피고들의 웹페이지를 접하는 사람들이 위 표장을 그 웹페이지에서 광고, 판매하고 있는 제품의 출처표시로 인식한다고 할 수는 없으며, 셋째 피고들이 'viagra.co.kr'이라는 도메인 이름 아래 생침즙, 재첩국, 건강보조식품의 판매 영업을 하기는 하였지만, 도메인 이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식·기억하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업을 표지로서 사용할 목적으로 한 것이 아니었으므로, 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없는 것인데, 피고들이 이 사건 도메인 이름으로 개설한 웹사이트에서 판매하고 있는 제품에는 별도의 상품표지가 부착되어 있고, 그 제품을 판매하는 웹페이지의 내용에서는 이 사건 도메인 이름이 별도의 상품표지로서 사용되고 있지 않으며, 달리 이 사건 도메인 이름이 피고들이 판매하는 상품의 출처표시로 인식된다고 볼 만한 사정도 없으므로, 이 사건 도메인 이름이 피고들이 취급하는 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수도 없다.

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

...(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 제7호
에서 제1호 내지 제6호에 해당하지 않더라도 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를
식별할 수 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 출원상표나 출원서비스표가상표법 제
10 6조 제1항 제7호에 해당하여 식별력이 없는지 여부는 그 지정상품이나 지정서비스업과의 관계에 있어서
일반수요자가 그 출처를 인식할 수 있느냐에 따라서 결정될 것인바(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979
판결참조), 출원상표나 출원서비스표가 여러 개의 단어로 이루어진 문구 혹은 문장으로 구성되었다는 이
15 유만으로 식별력이 없게 되어 제7호에 해당한다고 할 수는 없을 것이고, 나아가 지정상품이나 지정서비
스업과 관련하여 볼 때에 그 출처를 표시한다고 하기보다는 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고문
안으로 인식되는 등의 사정이 있어 이를 특징인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부적절하게 되는 경
우에상표법 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 있다
고 하기 어렵고 그 의미에 기하여 식별력을 부정하기 어렵고, 나아가 설령 일반 수요자나 거래자가 그
20 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 상
담업’ 등과 관련하여 지정상품이나 지정서비스업의 품질, 용도, 형상 등을 나타내는 기술적인 표장이라거
나 혹은 거래계에서 흔히 쓰일 수 있는 구호나 광고문안 정도로 인식될 것이라고 단정하기 어렵고 지정
25 상품이나 지정서비스업 등의 출처를 표시하지 못하는 사정이 있다고 하기는 어렵다고 할 것이다.

그럼에도 불구하고, 이와 다른 견해에 서서 이 사건 출원상표/서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호에
의하여 식별력이 부정되므로 그에 대한 거절결정이 정당하다고 판단한 원심판결에는 상표의 식별력에 관
한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있고 이 점을 주장하는 상고이유의 주장은 이유
30 있다.

따라서 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관
여 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 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



“포카칩 Photo”을 대비하여 보면, 실사용 상표들의 ‘CHIP’ 부분은 ‘잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리’라는 뜻을 가지고 있어 그 자체만을 놓고 볼 때 그와 같은 과자류에 대한 관계에서 일반 수요자나 거래자의 주의를 끌기 어려운 면이 있으나, 실사용 상표들의 ‘POCA’ 부분과 아무런 간격 없이 동일한 크기와 형태로 일체 불가분적으로 결합되어 사용되고 있고, 그 결합으로 인한 음절수도 비교적 짧은 3음절에 불과하여 실사용 상표들은 일반 수요자나 거래자에 의하여 ‘포카’와 ‘칩’ 부분으로 분리 호칭·관념되기보다는 ‘포카칩’ 전체로 호칭·관념될 것으로 보이며, 피고 스스로도 실사용 상표 “POCACHIP” 내지



25 “포카칩” 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·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.

30 같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표의 사용에 관한 법리오해 및 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 상고이유에서 들고 있는 대법원 판례들은 이 사건과 사안을 달리하는 것들로서 이 사건에 원용하기에 적절하지 않다.

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

[2588-2588 핀례] ★★★

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 뺏는 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 제2

항, 제3항), 전기통신사업자는 전기통신번호를 이용자에게 판매하여서는 아니되는 점(구 전기통신번호관리세칙 제19조 제3항) 등을 고려할 때, 전기통신번호 이용자는 전기통신사업자가 국가에 신청하여 부여 받은 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 서비스표이므로구 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 짝짝 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 제7조 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 범위에서)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.