

발 간 등 록 번 호

11-1430207-000043-10

<http://iipti.kipo.go.kr>

# 상표법

## 이론과 판례

TRADEMARK LAW ▾

특허청  
국제지식재산연수원  
INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY TRAINING INSTITUTE





## 상표법 이론과 판례

## 목 차 / Contents



TRADEMARK LAW

## 제 1 편

## 총 칙 • 3

1. 상표의 사용 .....	5
2. 서비스표 .....	17
3. 상표의 동일·유사 .....	23
4. 상표의 동일·유사와 관련된 식별력 .....	35

## 제 2 편

## 등록 요건 • 45

5. 제6조 제1항 .....	47
6. 제6조 제2항 .....	71
7. 제7조 제1항 제1호 내지 제6호 .....	82
8. 제7조 제1항 제7호, 제8호 .....	96
9. 제7조 제1항 제9호 내지 제12호 .....	101

## 제 3 편

## 상표권의 효력과 침해 • 117

10. 제51조 .....	119
11. 권리소진이론 및 진정상품병행수입 .....	133
12. 권리남용 .....	142
13. 손해배상 등 .....	148

제 4 편

상표법상의 심판/소송 • 155

14. 제73조 제1항 제2호의 취소심판	157
15. 제73조 제1항 제3호의 취소심판	163
16. 기타 취소심판	193
17. 권리범위확인심판	202

제 5 편

기 타 • 209

18. 도메인네임과 상표	211
19. 인터넷상의 문제(도메인 네임 제외)	220
20. 부정경쟁방지법 및 기타	228

제 1 편



TRADEMARK LAW

# 총 칙

http://ipti.kipo.go.kr



# 1 상표의 사용



TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

### 제2조 정의

① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 1995.12.29, 1997.8.22, 2004.12.31, 2007.1.3, 2011.12.2>

1. 내지 6. 생략

7. "상표의 사용"이라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위

나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위

다. 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위

② 제1항 제7호 가목부터 다목까지의 규정에 따른 상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하는 행위에는 상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰을 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 하는 것을 포함한다. <신설 1997.8.22, 2011.12.2>

## 2. 관련 이론

구 분	내 용
의의	상표란 상품에 관한 출처표시이므로 상표법상 상표의 사용에 해당하기 위하여 여는 i) 형식적으로는 2조 1항 7호에 해당하고 ii) 실질적으로는 상표의 기능이 발휘되도록 사용하여야 한다.
§ 2⑦ 표시행위 (가목)	(1) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위  (2) 한편, 본호 소정의 '표시'란 해당 상품에 대한 통상의 거래관행에 비추어 ‘거래시 수요자가 인식할 수 있음’이 전제되어야 한다. 따라서, 공산 품의 내부에 조립된 부품에 표시된 표장으로서 통상적인 거래행위에서

구 분	내 용
	는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 상품을 분해하여야만 거래자나 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없다.
<b>유통행위 (나목)</b>	상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 · 인도하거나 그 목적으로 전시 · 수출 또는 수입하는 행위
<b>광고행위 (다목)</b>	<p>(1) 상품에 관한 광고 · 정가표 · 거래서류 · 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위</p> <p>(2) 광고의 내용 및 형식은 상표법에 특별히 규정된 바 없으므로 상품에 관한 정보를 수요자에게 시각적으로 알리는 정도의 그림이나 글이면 광고에 해당하는 것이지 반드시 상품명이나 제조원이 표시되어야 하는 것은 아니며, ‘거래서류’인지 여부는 실제 거래에 있어서 제공되는 서류인지 여부를 기준으로 판단하여야 한다.</p> <p>(3) 광고행위는 표시 후 이를 전시 또는 반포하여야 비로소 상표의 사용행위에 해당한다.</p>
<b>침해에 있어서의 사용</b>	<p>(1) i ) 형식적으로는 2조 1항 7호에 해당하고 ii) 실질적으로는 상표의 기능이 발휘되도록 사용하여야 한다.</p> <p>(2) 특정 표장이 상표로서 기능이 발휘되는지 여부는 i ) 상품과의 관계, ii) 사용 태양, iii) 주지저명성 iv) 사용자의 의도 등을 종합하여 거래 실정상 판단한다.</p>
<b>제73조 제1항 제3호에 있어서의 사용</b>	<p>(1) 73조 1항 3호에서도 일반수요자나 거래자가 등록상표를 상품의 출처표시로서 인식함으로써 당해 상표가 거래계에서 식별표지로서 기능하여야 한다는 것이 과거의 전통적인 판례이었으나, 최근 대법원은 73조 1항 3호에서의 사용은 상표권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 ‘일반수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부’는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다고 판시하여 논란이 있음</p> <p>(2) 위의 논의와 무관하게 불사용취소심판에서는 ‘등록상표가 정당하게 사용’ 되어야 하므로 오로지 불사용 취소를 면하기 위한 형식적 사용이 아니어야 한다. 한편, 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 i ) 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 ii) 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다.</p>

### 3. 관련 판례

상표법위반

대법원 2005.6.10. 선고 2005도1637 판결

#### 【판결요지】

- [1] 상표는 특정한 영업 주체의 상품을 표장하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질 보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자의 이익도 보호하는 것이므로, 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이를 가리켜 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없을 것이다. 그리고 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 상품의 기능을 설명하거나 상품의 기능이 적용되는 기종을 밝히기 위한 것으로서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 것이라고 할 수 없을 것이다.
- [2] 원격조정기(리모콘)의 내부에 조립되어 기능하는 부품의 일종으로서 원격조정기의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 원격조정기를 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 내부회로기판 위에 표기된 'SONY' 표장을 가리켜 상표로서 사용된 상표라고 할 수 없으며, 원격조정기의 표면에 '만능eZ 소니전용'이라는 표장을 표기한 것은 여러 가지 기기에 손쉽게 사용될 수 있는 원격조정기로서 소니에서 나온 기기에 사용하기에 적합한 것이라는 정도의 의미로 받아들여질 수 있어 원격조정기의 용도를 표시하는 것으로 보일 수 있을 뿐, 등록상표 SONY와 동일한 상표를 사용한 것으로 볼 수는 없다.

권리범위확인(상)

대법원 2008.7.10. 선고 2006후2295 판결

#### 【판결요지】

상표권의 권리범위확인심판 사건에서 확인을 구하는 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 하려면 상표로 사용할 것이 전제되어야 할 것인바, 그 표장이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는



“ ” (사용상품 : 반사원단) (이하, ‘확인대상표장’이라 한다)은 빛을 비춘 상태에서 사용되는 상품인 ‘반사원단제품’을 일정한 각도로 기울여 살펴볼 때 식별할 수 있는 것으로 특정된 것인데, 그 사용상품은 빛이 반사되는 성질을 가지고 있어서 안전표지판이나 안전복 등 각종 안전용품의 원재료로 사용되는 것으로, 이러한 사용상품의 특성상 상표를 그 상품 자체에 표시할 경우에 상품의 반사기능을 해치지 않으면서 완제품의 외관에는 나타나지 않도록 상표를 표시할 것으로 보이고, 실제 거래계에서 사용상품의 수요자인 안전용품의 제조업자들은, 확인대상표장이 일반인이 쉽게 식별할 수 없도록 사용상품에 표시되었다 하더라도, 사용상품을 빛에 비추어 보는 방법 등을 통하여 그 표시된 표장을 자타상품의 출처표시로 사용하고 있다고 보는 것이 합리적이다.

그럼에도 원심이, 확인대상표장은 상표로 사용된 것이 아니어서 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 데에는 상표적 사용에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니한 잘못이 있다.

상표사용금지가처분

대법원 2002.11.13. 자 2000마4424 결정

### 【판결요지】

- [1] 타인의 등록상표와 동일, 유사한 상표를 등록상표권자의 허락 없이 그 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하면 그 등록상표권의 침해가 되는바, 여기서 상표의 '사용'이라 함은 상표법 제2조 제1항 제7호에서 규정하고 있는 (가) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, (나) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, (다) 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말한다 할 것인데, 다만 문리적으로는 상표법이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당한다 하더라도 자타 상품의 출처를 표시하는 태양으로 사용하지 않은 상표의 경우에는 원칙적으로 상표권의 침해를 구성하지 않는다 할 것이다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도 1424 판결, 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조). 또한, 상표법 제2조 제1항 제7호 (다)목의 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다.
- [2] 원심의 인정 사실에 의하면, 피신청인이 에머랄드를 판매하면서 자신의 명함 이면에 "바이런 에머랄드"라고 수기(수기)로 써서 구매자에게 교부하였다는 것인바, 이 경우 명함의 이면은 판매된 물품을 확인해주는 거래서류에 해당한다 할 것이므로 피신청인이 명함의 이면에 상표를 표시하고 이를 거래상대방에게 교부한 행위는 상표법 제2조 제1항 제7호 (다)목이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당한다 할 것이다.
- [3] 원심의 인정 사실에 의하면, 피신청인은 태국회사로부터 물품을 수입하면서 세관에 제출한 수입신고서의 상품란에 "CUT BIRON SYNTHETIC"이라고 기재하였다는 것인바, 세관에 제출하는 수입신고서는 거래당사자 간에 교부되는 거래서류라고 보기 어려우므로 수입신고서에 "BIRON" 상표를 표시하였다고 하여 상표법상 상표의 사용행위라고 할 수는 없다.

권리범위확인(상)

대법원 2003.2.14. 선고 2002후1324 판결

## 【판결요지】

- [1] 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다.
- [2] 가구용 문의 손잡이로 사용된 확인대상표장은 가구 전체의 디자인이나 장식무늬 등과의 조화를 고려하여 결정되는 의장적인 요소에 불과하여 상표로서 사용된 것이라고 할 수 없다.

상표법위반

대법원 2004.10.15. 선고 2004도5034 판결

## 【판결요지】

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것이고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 하며, 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채택 증거를 종합하여, 이 사건 금반지는 대량생산제품이 아닌 1회적 가공품으로서 보석류의 장신구라는 그 특성상 개인의 취향을 보다 많이 반영하여 제작되며 수요자들 또한 다른 무엇보다 반지에 사용된 디자인을 주로 고려하여 그 구매여부를 결정할 것이라는 점, 이 사건 금반지에 표시된 퓨마 문양은 금반지의 중앙부분에 양각으로 새겨져 있고 그 모습은 등록상표의 그것과는 달리 천천히 걸어가는 모습이며 그 크기 또한 "Puma" 문자 보다 상대적으로 크게 조각되어 있는 반면 "Puma" 문자는 반지의 하단 부분에 음각으로 새겨져 있고 역시 등록상표와는 달리 "P"자를 제외하고는 모두 소문자로 새겨져 있어, 일견하여 볼 때 이 사건 금반지는 퓨마라는 동물의 문양을 디자인하여 이를 강조함으로써 그 시각적, 심미적 효과를 통해 소비자의 구매 욕구를 자극하고 있음을 알 수 있는 점, "PUMA" 상표는 주로 스포츠웨어 및 그 유사상품에 사용되고 있는 상표이고 또 그러한

상표로서 널리 인식되어져 있으며 실제 거래계에서도 위 상표가 반지의 출처식별표지로서 사용되고 있는 않는 점, 이 사건 등록상표를 출처식별표지로서 사용하였는가의 여부가 문제되는 반지는 이 사건 금반지 한 개 외에는 없는 점 등을 모두 고려하여 보면, 이 사건 금반지에 새겨진 문자 및 문양은 의장적인 측면에서 개인의 취향을 발현하기 위하여 사용된 것으로서 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이라고 볼 수 없고, 나아가 피고인에게 상표권 침해의 고의도 인정하기 어렵다는 이유로 피고인에게 무죄를 선고한 제1심판결을 유지하였다. 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 주장과 같이 상표권에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다.

권리범위확인심판(상)

대법원 2004.10.28. 선고 2003후2027 판결

### 【판결요지】



[1] 원심은 “ ”로 구성된 피고의 이 사건 등록상표(등록번호 제501564호)와 원고가 침대의 머리 장식판에 사용하고 있는 표장(이하 '원고의 사용표장'이라고 한다)이 동일하고, 원고의 사용표장이 사용된 침대와 이 사건 등록상표의 지정상품도 동일하다고 한 다음, 원고의 사용표장은 장식적 기능과 함께 상품 출처의 표시 기능도 하고 있다는 이유로 원고의 사용표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 취지로 판단하였다.

[2] 그러나 원심의 위와 같은 판단은 수긍하기 어렵다. 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 2003. 2. 14. 선고 2002후1324 판결 등 참조).

사임당가구 이외의 다른 가구업체들도 "쌍학침대"라는 이름으로 이 사건 등록상표와 동일한 문양으로 장식한 침대를 제조, 판매하여 온 사실, 원고의 사용표장은 이 사건 등록상표의 상표권자가 독창적으로 창작한 것이 아니라 조선시대에 가구에 장식으로 사용되던 쌍학문을 거의 그대로 복원한 것이고, 나전칠기 등 전통가구에 학이나 거북, 대나무, 매화 등과 같은 자연물을 장식으로 널리 사용하고 있는 사실이 인정되고, 침대의 머리판 장식에 새겨진 문양이 상품출처로서의 기능을 전혀 하지 않는다고 단정할 수는 없지만, 가구를 생산, 판매하는 업체들은 대부분 자신의 상호를 상표로서 사용하면서 필요한 경우 별도로 가구에 상표를 부착하고 있을 뿐, 가구에 새겨진 문양 그 자체를 상품출처로 사용하는 경우가 드물고 그에 따라 특단의 사정이 없는 한 거래자나 일반인들이 가구에 새겨진 문양을 그 상품의 출처표시로서 인식하기는 어렵다고 보이므로, 침대의 머리판 장식에 새겨진 원고의 사용표장은 상품의 출처를 표시하는 것으로 사용된 것이라고 할 수 없다.

권리범위확인(상)

대법원 2005.10.7. 선고 2004후1458 판결

### 【판결요지】

- [1] 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 심결문에 당사자들이 제출한 증거, 당사자의 주장내용, 특히심판원 심판부가 이천시, 여주군 일원을 직접 현장 조사한 결과를 기초로 하여 인정된 것으로 기재된 사실들은 특허심판원이 직권으로 한 현장조사 결과에 의하지 않더라도 당사자 사이에 다툼이 없는 사실이거나 당사자가 제출한 서증 및 주장 전체의 취지에 의하여 충분히 인정되는 사실들로 보이고, 또한 그 인정 사실들에 대하여는 그 내용에 비추어 볼 때 실질적으로 당사자인 원고에게 심판절차를 통하여 의견을 진술할 기회가 주어졌다고 봄이 상당하다 할 것이어서, 이 사건 심결이 상표법 제77조에 의하여 준용되는 특허법 제157조 제5항[현행 상표법 제77조의20 제5항]을 위반하였다고 할 수 없다는 취지로 판단하였는바, 기록에 의하면, 원심의 위와 같은 인정 · 판단은 수긍할 만하고 거기에 위 법규정을 부당하게 해석, 적용하는 등의 위법이 없다.
- [2] 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다. 위 법리와 기록에 의하면, 확인대상 표장은 '척주동해비' 비석의 4면에 새겨진 전체비문을 그대로 모아 도자기에 새겨 놓은 것으로서, 확인 대상표장에 이 사건 등록상표와 동일한 표장이 포함되어 있고, 확인대상표장이 새겨진 도자기가 '척주 동해비' 도자기로 불리면서 판매된다고 하더라도 이 때 사용되는 '척주동해비'라는 표장은 장식적(의장적), 주술적 의미의 소재로서 그 도자기에 새겨진 비문의 내용을 나타내는 것일 뿐 상품의 출처표시로서 기능하는 것은 아니므로, 위와 같이 사용된 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다.

권리범위확인(상)

대법원 2005.11.25. 선고 2005후810 판결

### 【판결요지】

- [1] 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회 의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하므로(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 참조), 등록상 표 “11

[2] 그러나, 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 의장적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다 할 것인바(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 참조), 통상 접시 등의 그릇의 앞면 내지 표면의 무늬나 장식으로 각종 꽃이나 과일 등의 문양이 사실적으로 묘사된 도형이 사용되는 경우가 많고, 이러한 상품의 수요자들은 접시 등을 구입함에 있어서 물건 자체의 형상과 모양뿐만 아니라 접시에 표현되어 있는 이러한 장식 등의 미적인 가치를 평가하여 상품을 선택·구입하며, 접시 등을 생산·판매하는 자들도 그 제조업체를 그릇의 뒷면에 별도로 표시하는 것이 일반적이라고 할 것이므로, 위와 같이 접시 등의 제품에 표현된 도형은 특별한 사정이 없는 한 기본적으로 그릇의 일면을 이루는 디자인이나 장식용 의장에 불과할 뿐 상품 출처를 표시하기 위하여 사용되는 표장은 아니라고 봄이

상당하다. 그렇다면, 확인대상표장 “”이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 본 원심의 결론은 정당하다.

등록취소(상)

대법원 2009.5.14. 선고 2009후665 판결

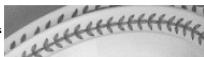
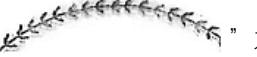
### 【판결요지】

#### [1] 상표적 사용여부

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 할 것이다(대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 참조). 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판시 받침접시 등의 상품에 표시된 실사용상표는 순전히 디자인이나 장식용 의장으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로서 상표의 사용으로 인정된다

#### [2] 등록상표와 동일한 상표를 사용하였는지 여부

(1) 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘상표권자 등’이라 한다) 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다고 할 것이다(대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결 참조).

(2) 실사용상표 “” 와 등록상표 “” 가 단순히 특정의 단위 구성요소가 동일한 방향으로 연속적으로 배열된 원형의 도형상표라는 사정만으로는 그 단위 구성요소의 형상과 모양의 차이 등으로 인하여 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 할 수 없다. (주 : 실제로는 실사용상표와 등록상표 모두 원형의 도형상표임) 또, 상표법 제91조의2 제1항은 제73조 제1항 제3호의 등록상표에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표를 포함한다고 규정하여 상표권자 등이 등록상표와 색채만 다른 상표를 사용한 경우에도 등록상표와 동일한 상표를 사용한 것으로 보고 있으나, 실사용상표가 이 사건 등록상표와 동일한 녹색 계통의 색채로 되어 있다는 사정을 더 고려한다고 하더라도, 양 상표가 동일한 상표에 해당하지 않는다고 본 앞서의 판단이 달라지는 것은 아니다.

등록취소(상)

대법원 2012.1.27. 선고 2011후3025 판결

### 【판결요지】

[1] 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 그 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 한다. 나아가 그와 같이 상표로서 사용되고 있는지 여부는 상품과의 관계, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 알려진 정도 및 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).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판시 실사용표장들은



(실사용표장 6)

‘속셔츠, 콤비네이션 내의’ 등 의류의 표면 전체에 걸쳐 반복적으로 ‘VICTORIA'S SECRET’, ‘Victoria's Secret’, ‘victoria's secret’ 등의 문자가 상당한 크기로 표시되어 있어 의류의 장식적 심미감을 느끼게 하는 기능도 하지만, 또 한편으로는 일반 수요자들은 의류 내부의 라벨을 확인하지 않고도 해당 상품의 출처를 쉽게 식별할 수 있고 원고도 그러한 의도로 실사용표장을 의류의 표면에 표기한 것으로 보이는 점 등 그 지정상품과의 관계, 상품에 표시된 위치, 크기 등 실사용표장들의 사용 태양, 원고가 실사용표장을 사용한 의도와 경위 등에 비추어 볼 때 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로서 상표로 사용되었다고 볼이 상당하다. 그럼에도 원심은 실사용표장들이 디자인적으로만 사용되었다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표적 사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유는 이유 있다.

[2] 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자 · 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 말하고 유사상표는 포함되지 않으나, 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우에는 동일한 상표의 범주에 포함된다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 실사용표장 6, 7이 표시된 사진들은 모델이 제품을 착용한 상태로 찍은 것이어서 인체의 굴곡에 따라 상표 전체의 구성이 보이지 않는 부분도 있고 재단에 의해 상표의 일부만 보이는 것도 있지만, 실사용표장 6, 7은 동일한 패턴으로 반복되어 있고 직물지의 특성까지 감안하여 볼 때, 실사용표장 6은 ‘VICTORIA’S SECRET’이라는 영문자가 상하 2단의 유사한 크기로 서로 엇갈려 색채를 달리하는 등으로 이루어져 있고, 실사용표장 7은 ‘Victoria’s Secret’과 ‘VICTORIA’S SECRET’이라는 영문자가 상하 2단으로

그 크기와 색채를 달리하는 등으로 이루어져 있음을 알 수 있다. 이 사건 등록상표  과 실사용표장 6, 7은 그 글자체, 알파벳 대 · 소문자 및 색채 등에서 다소 차이가 있는 하나, ‘VICTORIA’S SECRET’ 으로 된 영문자가 상하 2단으로 구성되어 있는 점에서 동일하여, 위와 같은 변형으로 인하여 실사용표장 6, 7이 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일성을 상실하기에 이르렀다고 할 수 없다. 그럼에도 원심은 실사용표장들은 이 사건 등록상표와 동일성이 없다면서 이 사건 등록상표에 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 등록취소사유가 있다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표의 동일성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유는 이유 있다.

권리범위확인(상)

대법원 2008.10.9. 선고 2007후2834 판결

### 【판결요지】

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 사정을 들어 ‘구두’ 를 사용상품으로 하고 “” 으로 이루어진 확인대상표장의 도형 부분이 자타상품의 출처를 표시하기 위한 표장으로도 사용되었다고 본 다음, 확인대상표장이 ‘가죽신, 부츠 등’ 을 지정상품으로 하고 “” 으로 이루어진 이 사건 등록상표 (등록번호 제479649호)와 표장 및 지정상품(사용상품)이 서로 유사하여 그 권리범위에 속한다고 판단하였음은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 표장의 상표적 사용 및 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

상표법위반

대법원 2013.2.14. 선고 2011도13441 판결

### 【판결요지】

[1] 디자인과 상표는 배타적·선택적 관계에 있지 아니하므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적 기능인 자타상품의 출처표시로서 기능하는 경우에는 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다.

[2] 피고인 갑 주식회사의 대표이사인 피고인 을이 피해자인 영국 병 회사(버버리 리미티드)의 등록상표 “”와 유사한 격자무늬가 사용된 남방셔츠를 판매목적으로 중국에서 수입하였다고 하여 상표법 위반으로 기소된 사안에서, 병 회사의 등록상표는 의류 등의 상품에 관하여 병 회사의 출처표시로서 널리 알려져 있는 점, 병 회사의 등록상표는 격자무늬를 형성하는 선들의 색상 및 개수·배열순서 등에 의하여 독특한 디자인적 특징을 가지고 있고 주로 의류 등 상품의 표면 또는 이면의 상당 부분에 표시되는 형태로 사용되어 그 상품을 장식함과 동시에 병 회사의 출처도 함께 표시하는 기능을 수행하여 오고 있는 점 등 제반 사정에 비추어 볼 때 피고인 갑 회사가 수입한 남방셔츠의 격자무늬는 상품의 출처를 표시하기 위하여 상표로서 사용되었다고 보아야 하고, 남방셔츠에 별도의 표장(SYMBIOSE)이 표시되어 있기는 하나, 하나의 상품에 둘 이상의 상표가 표시될 수 있는 점 등을 고려할 때 남방셔츠의 격자무늬가 디자인적으로만 사용되었다고 볼 수 없는데도, 이와 달리 보아 피고인들에게 무죄를 인정한 원심판결에 상표의 사용에 관한 법리 등을 오해한 위법이 있다고 한 사례.

상표법위반

대법원 2009.7.23. 선고 2009도310 판결

### 【판결요지】

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것이고(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 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 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 할 것이다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 참조).

원심은, 피고인의 제품인 ‘작업복’은 위 등록상표의 지정상품인 ‘직물, 직물제품, 침대커버, 테이블커버 등(제24류)’과 유사한 상품이 아니므로 피고인이 그 등록상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다는 이유로 이 부분 공소사실을

무죄로 인정한 제1심판결을 그대로 유지하였다. 그러나 위와 같은 원심의 판단은 수긍할 수 없다.

타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 타인의 등록상표권을 침해하는 것이다(상표법 제66조 제1항 제1호). 제1심 및 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하면, 피고인은 원심판결 별지2 기재 등록상표 “ice coolup”과 동일한 표장이 인쇄된 종이 태그를 피고인이 판매하는 “MENTIS” 상표의 작업복에 부착하여 판매하였음을 알 수 있는바, 그렇다면 피고인은 위 표장을 작업복의 출처표시로 사용한 것이 아니라 작업복의 재료가 되는 직물의 출처표시로서 사용하였다고 보는 것이 경험칙에 부합하고, 작업복의 재료인 직물은 위 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 해당함이 분명하므로, 피고인이 등록상표권을 침해하였다고 인정할 여지가 충분하다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다. 결국, 이 부분 원심판결에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있으므로 파기를 면할 수 없다.

# 2 서비스표



TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

### 제2조 정의

① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.〈개정 1995.12.29, 1997.8.22, 2004.12.31, 2007.1.3, 2011.12.2〉

1. 생략
2. "서비스표"라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말한다.
- ② 생략
- ③ 서비스표 · 단체표장 · 증명표장 및 업무표장에 관하여는 이 법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 이 법 중 상표에 관한 규정을 적용한다.

## 2. 관련 이론

구 분		내 용
서설	의의	서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장
	특징	전전유통이 불가하므로 출처표시기능과 품질보증기능의 분리가 일어나지 않고, 사용목적상으로도 광고선전기능에 중점이 있다.
등록요건 및 사용개념	등록요건	<p>(1) 상표에 관한 규정의 적용 상표법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 상표에 관한 규정 적용 한다(2조 3항).</p> <p>(2) 등록대상으로서의 서비스업</p> <p>① i ) 독립한 상거래의 대상이 되어야 하고, ii ) 타인의 이익을 위하여 제공되는 서비스업이어야 하며, iii ) 상품판매에 부수하는 서비스업이 아니어야 한다.</p>

구 분	내 용	
	<p>② 특허청은 과거 도소매업 등을 등록가능한 서비스업으로 보지 않아 거래 실정에 부합하지 못하고 많은 문제가 발생하였으나, 2007.1.1. 시행 상표법 시행규칙에서 도소매업을 등록가능한 서비스업으로 인정하여 서비스표등록을 허용함으로써 문제점 해소하였다.</p> <p>(3) 서비스업의 유사판단</p> <p>심사실무는 서비스업류에 의하지만 판례는 ‘서비스의 성질이나 내용, 제공수단, 제공장소, 서비스업의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 판단하여야 한다(성·내·수·장 / 제·수).’고 판시</p>	
사용개념	<p>(1) ① 서비스업에 관한 광고 · 정가표 · 거래서류 · 간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위, ② i) 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 ii) 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, ③ i) 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 ii) 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위</p> <p>(2) 요식업분야에 있어 ‘주문자의 1회성 주문에 따라 조리한 음식의 포장판매’는 상표적 사용이 아닌 서비스표적 사용으로 봄이 타당하며, 대법원은 ‘제과점업’에 대하여 서비스표 등록을 받은 자가 서비스표가 표시된 나무상자 등에 즉석으로 구운 빵을 담아 판매한 경우 이는 유통과정에 놓이는 것이 아니어서 상표법상의 상품에 해당하지 않고 따라서, 위와 같은 사용은 서비스표로 정당하게 사용한 것이지 상표로 사용한 것이라 볼 수 없다고 하였다.</p>	
상표와 서비스표 와의 관계	개요	원칙적으로 별개의 문제이나 최근의 거래실정상 출처의 혼동염려가 있을 수 있으므로 제도적 보완 필요하다.
	후출원 등록배제의 효력	<p>(1) 표장이 동일 · 유사하고 상품과 서비스업간에 동종성이 인정된다면 7조 1항 7호 또는 8조가 적용된다.</p> <p>(2) 동종성은 ‘당해 상품이 없으면 당해 서비스업이 존재할 수 없을 만큼 극히 밀접한 관계가 있는 경우’를 말하며, 판례는 동종성을 지나치게 광범위하게 인정하여서는 아니된다고 판시하였다.</p> <p>(3) 동종성의 구체적 판단은 ‘양자의 밀접한 관계 유무, 동일사업자에 의한 영위가 일반적인지 여부, 용도의 일치여부, 제공장소의 일치여부, 수요자 범위의 일치여부, 유사표장 사용시 출처혼동의 염려가 있는지 여부’를 따져 거래사회 통념상 판단한다.</p> <p>(4) 상표와 서비스표간에는 7조 1항 모두가 적용 가능</p>

구 분	내 용
등록 후 효력관계	<p>(1) 등록상표권과 등록서비스표권 서비스표의 상표적 사용은 서비스표의 권리범위를 넘는 것이므로, 등록서비스표권자가 선등록상표와 동일·유사한 자신의 서비스표를 선등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 상표적으로 사용하면 서비스표권의 무효여부와 상관 없이 상표권 침해에 해당된다.</p> <p>(2) 등록상표권과 미등록서비스표(또는 등록서비스표권과 미등록상표) 상품과 서비스의 제공이 동일업자에 의하는 경우가 많은 거래실정상 표장이 동일·유사하고 상품과 서비스업 사이에 동종성이 인정되는 경우 상표의 서비스표적 사용도 상표권의 침해에 해당될 수 있다.</p>

### 3. 관련 판례

등록취소(상)

대법원 2013.7.12. 선고 2012후3077 판결

#### 【판결요지】

[1] 상표법상 ‘서비스표’ 라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말하는데(상표법 제2조 제1항 제2호), 여기서 ‘서비스업’을 영위한다고 함은 독립하여 상거래의 대상이 되는 서비스를 타인의 이익을 위하여 제공하는 것을 업으로 영위한다는 의미이므로, 아무런 대가를 받지 아니하는 자원봉사나 단순한 호의에 의한 노무 또는 편익의 제공 등과 같이 상거래의 대상이 되지 아니하는 용역을 일정한 목적 아래 계속적·반복적으로 제공하였다고 하더라도 상표법상의 서비스업을 영위하였다고 할 수 없다.

[2] 원심은, ‘교육지도업, 문화적 및 교육적 목적의 전시회조직업, 회의준비 및 진행업’ 등을 지정서비스업으로 하고 와 같이 구성된 이 사건 등록서비스표가 ‘서울 WCO 오픈센터’의 운영 및 ‘WCO 북경대회’ 개최와 관련하여 ‘회의준비 및 진행, 문화적 및 교육적 목적의 전시회조직, 교육지도’ 등의 활동에 피고 주장과 같이 사용되었다고 하더라도, 피고는 미국 메릴랜드 주(주) 법에 따라 설립된 법인으로서 그 정관에 비영리기구임이 명시되어 있을 뿐만 아니라 위와 같은 활동에 대하여 아무런 대가도 지급되지 아니한 이상, 피고의 이러한 활동은 상거래의 대상이 되는 서비스의 제공을 업으로 영위한 것에 해당한다고 볼 수 없으므로, 그러한 사용을 들어 이 사건 등록서비스표가 상표법상 ‘서비스업’에 사용되었다고 할 수 없다는 취지로 판단하였다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 서비스업의 개념 및 서비스표 사용에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

등록취소(상)

대법원 2011.7.28. 선고 2010후3080 판결

### 【판결요지】

- [1] 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장의 대상으로 하는 것이므로 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 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 포함된다.
- [2] 甲이 乙 제과회사(서비스표권자)를 상대로 지정서비스업을 ‘제과점업’ 등으로 하는 등록서비스표 “木村屋” 이 등록 후 3년 이상 사용되지 않았음을 이유로 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록취소심판을 청구한 사안에서, 등록서비스표의 통상사용권자인 丙 주식회사가 백화점에서 제과점업을 영위하면서 판매대에 있는 등록서비스표가 표시되어 있는 나무상자 등에 구운 빵들을 담아 놓았고 주변에 빵의 종류·가격 등과 함께 등록서비스표가 표시된 나무판들을 놓았는데, 등록서비스표가 표시된 나무상자들은 제과점업이라는 서비스 제공시 수요자의 이용에 제공되는 물건에 해당할 뿐만 아니라 전면은 간판 기능도 하고 있고 나무판들은 서비스업에 대한 정가표라고 볼 수 있으므로, 등록서비스표가 나무상자들 및 나무판에 표시되어 서비스 제공이 이루어졌다는 이유로 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 본 원심판단을 수긍한 사례.

등록취소(상)

대법원 2011.12.8. 선고 2010후1121 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표법 제2조 제1항 제7호는, 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. 그런데 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장의 대상으로 하는 것이므로, 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건

또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 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(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 참조).

[2] 원심은, 피고가 대구 수성구 범어동에서 2006. 2. 15.경 ‘백남준 미술관’ 을 개관하고, 위 개관일부터 2006.

3. 14.경까지 개관 전시회를 개최하면서 그 방명록에 이 사건 등록상표서비스표 “**백남준 미술관**” Nam-June Paik Museum 를 표기하여 위 미술관을 방문한 관람객들이 열람할 수 있도록 한 사실을 인정하고, 위 사실관계에 의하면 이 사건 심판청구일(2008. 9. 12.) 전 3년 이내인 2006. 2. 15.경부터 같은 해 3. 14.경까지 이 사건 등록상표서비스표가 그 지정서비스업인 ‘미술관경영업’의 서비스 내용에 속하는 미술품 전시 서비스의 제공 시 그 수요자인 관람객의 이용에 공여되는 물건인 ‘방명록’에 표시되고 국내에서 사용되었으므로, 이 사건 등록상표서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 등록이 취소되어야 하는 것이라고 할 수 없다고 판단하였다. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있다.

등록무효(상)

대법원 2006.7.28. 선고 2004후1304 판결

### 【판결요지】

[1] 상표는 상품 그 자체를, 서비스표는 서비스의 출처를 식별시키기 위한 표장으로서 각자 수행하는 기능이 다르므로 상품과 서비스업 사이의 동종·유사성을 지나치게 광범위하게 인정하여서는 아니 되고, 따라서 상품과 서비스 사이의 동종·유사성은 서비스와 상품간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 인정하여야 한다.

[2] 등록상표 “LG TRAUM”의 지정상품인 ‘인조석재, 비금속제 창호시스템 유니트’ 등 건축자재의 제조·판매와 선등록서비스표 “**트라움하우스**” TRAUM HAUS”의 지정서비스업인 ‘아파트건축업, 오피스텔건축업’ 등 건축업의 제공이 일반적으로 동일한 사업자에 의하여 이루어진다고 볼 수 없고, 등록상표 지정상품의 판매장소와 선등록서비스표 지정서비스업의 제공장소, 수요자 등 거래실정이 서로 다르므로, 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업은 서로 동종·유사하다고 볼 수 없다.

등록취소(상)

대법원 2007.4.13. 선고 2005후650 판결

### 【판결요지】

지정서비스업을 ‘신발류판매대행업’으로 하고 영문자 ‘STORM’으로 구성된 이 사건 등록서비스표(등록번호 제27101호)의 권리자이면서 동시에 의류 혹은 신발류를 각 지정상품으로 하고 역시 영문자 ‘STORM’으로 구성된 각 상표의 권리자인 원고(甲)가 국내의 주식회사 스톰(乙)에게 그 각 상표를 부착한 의류 등을 제조·판매하는 등의 사용을 허락하여 이에 따라 주식회사 스톰(乙)이 국내에서 그 ‘STORM’ 상표가 부착된 제품의 판매를 위한 대리점 (이하 ‘스톰 대리점(丙)’이라 한다)을 모집하였으며, 그 스톰 대리점(丙)이 주식회사 스톰(乙)으로부터 공급받은 의류 등 상품을 판매하면서 매장 안팎에 영문자 ‘STORM’이 들어간 표장을 전시하여 온 사실은 인정되나, 상표법 시행규칙 제6조 제2항(현행 제40조 제2항) [별표 2] 서비스업류 구분에서 나누고 있는 지정서비스업 중 ‘판매대행업’이란, ‘타인의 상품을 대신 제3자에게 판매해 주는 서비스를 제공하고 그에 대한 수수료를 받는 서비스업’이라고 볼 것이므로, 스톰 대리점(丙)의 위와 같은 판매행위 및 ‘STORM’이 들어간 표장의 사용행위는, 주식회사 스톰의 입장(乙)에서 보면 자신이 제조한 상품의 ‘판매업’을 영위한 것에 불과할 뿐 타인의 상품에 관한 ‘판매대행업’을 행하였다고 할 수 없는데다가, 나아가 스톰 대리점(丙)의 입장에서 보면 스톰 대리점이 원고(甲)로부터 이 사건 등록서비스표의 전용사용권이나 통상사용권을 설정하였다고 볼 만한 아무런 증거가 없으므로, 어느 모로 보나 이 사건 등록서비스표가 그 등록취소심판 청구일 전 3년 이내에 적법한 사용권자에 의하여 정당하게 사용되었다고 할 수 없다. 따라서 이와 같은 취지로 이 사건 등록서비스표에 관하여 그 지정서비스업 중 ‘신발류판매대행업’에 대한 상표법 제73조 제1항 제3호, 제3항의 불사용 취소를 인정한 원심의 결론은 정당하고, 거기에 판결 결과에 영향을 미친 법리오해나 심리미진 등의 위법은 없다.

# 3 상표의 동일·유사



TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

없음

## 2. 관련 이론

구 분		내 용
상표의 동일	의의	물리적 동일뿐만 아니라 거래사회 통념상 동일한 상표라고 인식할 수 있는 상표를 포함한다.
	상표 동일여부의 구체적 판단	각 규정의 취지에 따라 상대적으로 판단되어야 하며, i) 6조 2항, ii) 우선권 주장 및 출원시 특례, iii) 요지변경 여부 등의 판단시는 엄격히 해석할 필요가 있으나, i) 73조 1항 3호의 불사용 취소심판, ii) 상표권의 적극적 효력범위, iii) 선사용권 등에 있어서는 다소 완화된 기준으로 해석할 필요가 있다.
상표의 유사	의의	외관·칭호·관념 중 어느 하나가 비슷하여 수요자로 하여금 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우를 말한다.
상표의 유사판단	원칙	양 상표의 외관·칭호·관념을 당해상품에 관한 수요자의 직관적 인식을 기준으로 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 상품출처의 혼동 염려가 있는지 여부에 따라 판단한다.
	유사판단의 3요소	(1) ① 외관유사 : 시각적 요인의 유사, ② 칭호유사 : 청각적 요인의 유사, ③ 관념유사 : 지각적 요인의 유사 3요소 중 어느 하나라도 유사하여 거래상 출처혼동의 염려가 있다면 전체로서 유사상표라 봄이 원칙이다. (2) 문자상표는 칭호가 가장 중요한 요소이며, 특히 첫음절의 비중이 가장 크다. 다만, 최근에는 외관도 중요하게 고려된다. 도형상표나 식별력 없는 표장이 문자인식력을 압도할 정도로 도안화 된 경우라면 외관의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 수 있다.

구 분	내 용
	(3) 외국어 상표의 호칭은 일반 수요자가 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이나(원어민의 대표적 호칭도 고려), 특정한 한국어 표기 등 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사정을 고려하여 결정하여야 한다. (단, 이러한 구체적 사정은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 함)
유사판단의 기준	<p>(1) 주체적 기준      ‘당해상품에 관한 일반수요자’의 보통의 주의력을 기준으로 판단한다. 따라서, 지정상품이 특수한 계층의 전문가에 의하여만 거래된다면 당해 전문가의 인식을 기준으로 판단하여야 한다.</p> <p>(2) 시기적 기준</p> <p>① 등록단계 및 무효심판</p> <p>가. 각 조문의 판단시점을 기준으로 판단. 따라서, 원칙적으로는 등록여부 결정시이나, 7조 1항 6호 내지 10호 및 12호의 경우에는 출원시를 기준으로 하며 7조 1항 16호 및 17호의 경우도 논란이 있을 수 있으나 실무상 출원시를 기준으로 한다. 한편, 출원시를 기준으로 유사여부를 판단하는 경우에는 상표유사판단의 전제로서 상표의 구성 중 일부가 식별력이 없는지 여부 또한 출원상표의 출원시를 기준으로 하여야 한다.</p> <p>나. 다만, 7조 1항 7호(7호의2) 및 8호(8호의2)의 경우는 예외적으로 § 73 ①③ 취소심판의 청구인과 출원인이 같고 청구일 이후에 i) 43조 2항 단서 경과, ii) 상표권 전부 또는 일부의 포기, iii) § 73①③ 취소심결이 확정된 경우에는 ‘상표등록여부결정시’를 기준으로 한다.</p> <p>② 권리범위확인심판 : 심결시, 침해금지청구 : 사실심변론종결시, 손해배상청구 : 침해시</p>
관찰방법	<p>개요</p> <p>전체적·객관적·이격적으로 관찰함이 원칙이되, 분리관찰 및 요부관찰을 병행할 수 있다.</p> <p>전체 관찰</p> <p>(1) 전체관찰의 의의</p> <p>① ‘상표의 구성’을 전체로서 관찰 (判 : 전체관찰을 전제하지 않고 그 구성요소의 각 부분만을 추출하여 비교하는 것은 원칙적으로는 허용되지 않음)</p> <p>② ‘유사판단의 3요소’를 전체로서 관찰 (判 : 원칙적으로 외관·칭호·관념 중 어느 하나가 유사하면 유사상표이나, 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처혼동을 피할 수 있는 경우에는 비유사)</p>

구 분		내 용
		<p>(2) 올바른 전체관찰을 유도하기 위한 수단으로서의 요부관찰</p> <p>① 요부가 아닌 부분을 제외하고 요부만을 대비하여 관찰한다.</p> <p>② 상표의 구성 중 식별력 없는 부분은 요부가 아니므로 일반수요자가 식별력이 없는 부분만으로 간략하게 호칭·관념하자는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 (전체가 일체불가분적으로 결합된 것이 아닌 한) 마찬가지이다.</p> <p>③ 상표전체가 식별력이 없는 표장으로 이루어진 경우에 있어서의 문제 대비대상이 되는 두 상표 중 하나가 자타 상품의 식별력이 없는 것이라면 양 상표의 표장 자체가 일부 유사한 점이 있다 하여도 일반수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 피할 수 있게 하는 가능성이 크다 할 것이므로, 오로지 기술적 표장만으로 된 상표와 다른 식별력 있는 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서도 상표의 식별력 유무는 고려대상이 되어야 한다.</p> <p>(3) 분리관찰</p> <p>① 전체관찰이 원칙이나 분리관찰이 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않는 한 일요부만을 분리하여 유사 판단을 할 수 있고 일요부가 동일·유사한 경우 전체로서 유사상표에 해당한다.</p> <p>② i) 분리관찰이 자연스럽지 못하거나 ii) 문자와 문자의 결합으로 독자적인 의미를 가지는 경우, iii) 당해 상표가 실제 거래사회에서 전체로서만 사용되고 인식된 경우에는 분리관찰이 허용되지 않는다. 다만, 위 iii)의 경우 ‘특정상품(즉, 실제로 사용한 상품)’에 대한 거래상황에서 분리되지 않음을 근거로 ‘그와 관련이 없는 상품’에 대한 거래상황에서도 항상 전체로서 인식된다고 볼 수는 없다.</p> <p>③ 다만, 상표의 유사판단에 있어서 관찰방법은 전체관찰이 원칙이므로 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다.</p>
	객관적 관찰	상표 자체의 구성을 기초로 하여 객관적으로 판단하여야 함을 말한다. 따라서, 상표 사용자의 주관적 사정은 원칙적으로 고려하지 않는다.
	이격적 관찰	상표의 유사판단은 ‘별도의 기회와 장소’에서 유사감을 불러일으킬 수 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다는 것을 말하며, 두 개의 상표를 같은 시간과 장소에서 나란히 놓고 대조하는 대비관찰은 허용되지 않는다.

구 분	내 용
구체적 출처혼동의 고려문제	(1) 상표법상의 출처혼동은 일반적 출처혼동을 의미하며 구체적 출처혼동은 고려하지 않음이 원칙이나, 실제적인 출처혼동 방지 및 구체적 사건에 있어서의 타당한 결론을 위해 합목적적으로 구체적 출처혼동유무를 고려할 수 있다. (2) 판례는 ‘양 상표가 일반적·추상적으로는 유사하다 하여도, i) 당해 상품의 거래실정 및 관계, ii) 상표의 주지도 등을 종합적으로 고려하여 구체적 출처혼동의 염려가 없을 때에는 공존이 가능하다’고 판시한바 있다.

### 3. 관련 판례

#### ③\_1 일반적 사안

##### 【 기본법리 】

- [1] 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관·호칭·관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다.
- [2] 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 칭호의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다.

#### ③\_2 외국어로 구성된 상표의 칭호 결정법

거절결정(상)

대법원 2005.11.10. 선고 2004후2093 판결

##### 【 판결요지 】

상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를

보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 우리나라의 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 한다.

"ZEUS"로 구성된 이 사건 출원상표와 "ZEISS"로 구성된 선등록상표 1, "ZEISS"로 구성된 선등록상표 2의 경우 선등록상표들의 문자부분 'ZEISS'는 독일의 광학기술자였던 Carl Zeiss(1816~1888)의 이름에서 유래하여 영한사전에도 등재된 단어로서, 영한사전의 발음기호에 따르면 '차이스' 내지 '자이스'로 발음이 되고, 그 단어의 뜻은 위 광학기술자, 그가 설립한 독일의 광학 정밀기기 제조회사 또는 그 상표라는 것이며, 'ZEISS'라는 상표가 부착된 광학 정밀기기제품을 국내에서 판매하는 회사의 이름은 '칼자이스 주식회사'로서, 그 홈페이지 및 카탈로그에도 'ZEISS'의 호칭을 '자이스'로 표기하고 있고, 카메라 등의 광학기기를 사용하는 수요자나 거래자가 위 상표를 '짜이스' 또는 '자이스'라고 부르고 있다는 점이 인정된다. 따라서, 원심이 위와 같은 사용실태를 고려하지 아니한 채 일부 영어 단어의 발음 사례만을 기초로 하여 'ZEISS'가 '제이스'로 호칭된다고 단정하여 양 상표가 칭호면에서 유사하여 서로 유사한 상표라고 한 것은 상표의 유사 판단에 관한 법리를 오해하고 심리를 제대로 하지 아니함으로써 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있다.

거절결정(상)

대법원 2006.9.8. 선고 2006후954 판결

### 【판결요지】

상표의 유사판단에 있어 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여야 할 것이되, 다만 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 실제로 그 외국어 상표를 특정한 발음으로 널리 호칭·인식하고 있다는 등의 구체적·개별적 사정이 있는 경우에는 이를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정할 수 있을 것이다. 그와 같은 구체적·개별적 사정은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 한다.

## ③\_3 분리관찰

### 【기본법리】

- [1] 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라, '각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한' 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나

관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 해야 할 것이며, 성명의 결합으로 이루어진 결합상표의 경우에도 그 이치는 마찬가지이다.

- [2] 두 개 이상의 기호 · 문자 · 도형 · 색채 등으로 이루어진 다른 결합상표의 경우에도, 상표의 구성 전체에서 생기는 외관, 호칭, 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 결합상표는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니고 그 구성부분 중 일부에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으나. 그러나, 이는 어디까지나 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 사회통념상 자연스러운 경우에 한하고 이를 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하거나, 문자와 문자의 결합으로 독자적인 의미를 가지는 경우 등에는 원칙으로 돌아가 전체로서 관찰하여 그 유사 여부를 판단하여야 할 것이다.
- [3] 둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 구성부분’, 즉 일부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 일부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결, 대법원 2007. 9. 21. 선고 2007후692 판결 등 참조). 어느 문자 부분이 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 구성부분인지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다.
- [4] 상표의 유사 여부를 판단함에 있어 문자와 문자 또는 문자와 도형이 결합된 상표의 경우에도 원칙적으로 상표의 구성 전체를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 그 상품의 출처에 대하여 오인·혼동할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있다고 보기 어렵거나 당해 상표가 실제 거래사회에서 전체로서만 사용되고 인식되어져 있어 일부만으로 상표의 동일성을 인식하기 어려운 경우에는 분리관찰이 적당하지 않다.
- [5] 상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다.

### 3\_4 요부관찰

#### 【기본법리】

- [1] 상표의 구성부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 대상 상표를 그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는

아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 전체가 일체불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 마찬가지이다.

- [2] 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지이다. 한편, 상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 ‘식별력 있는 요부’에 해당한다고 볼 수 없다.
- [3] 상표는 자타 상품을 식별시켜 상품출처의 오인·혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서 그 기능은 통상 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므로 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 호칭, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 하는 것이 원칙이라 할 것이나, 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌기 쉬운 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상표를 기능적으로 관찰하고, 그 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상품표지를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로 필요하다.

### ③\_5 기 타

거절결정(상)

대법원 2008.2.28. 선고 2006후4086 판결

#### 【판시사항】

- [1] 결합상표의 유사 여부에 관한 판단 기준
- [2] 출원상표서비스표 “DRAGON QUEST”는 ‘QUEST’ 부분만으로도 호칭·관념될 수 있으므로, 컴퓨터게임 소프트웨어와 관련된 지정상품의 거래상황에서 분리되지 않고 전체로서 인식되고 있음을 근거로 그와 관련 없는 지정상품의 거래상황에서도 항상 전체로서 인식된다고 볼 수는 없다고 한 사례

#### 【판결요지】

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것이다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결, 대법원 2007. 9. 21. 선고 2007후692 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, “**DRAGON QUEST**”로 이루어진 이 사건 출원상표서비스표(출원번호 2003-3626호)는 ‘DRAGON’과 ‘QUEST’ 부분이 서로 간격을 두고 떨어져 있고 호칭도 짧지 않아 이를 분리하여 관찰함에 특별한 어려움이 없고, 그 중 ‘QUEST’ 부분이 그 지정상품 내지 지정서비스업과 관련하여 독립하여 자타상품을 식별하는 기능을 충분히 할 수 있어서 이 사건 출원상표서비스표는 ‘QUEST’ 부분만으로도 호칭, 관념된다고 할 것이다. 원심은 이 사건 출원상표서비스표가 컴퓨터게임 소프트웨어와 관련된 지정상품의 거래상황에서 분리되지 않고 전체로서 인식되고 있음을 근거로 항상 전체로서 인식된다고 보았으나, 이 사건 출원상표서비스표의 지정상품에는 컴퓨터게임 소프트웨어와 관련이 없는 지정상품이 다수 포함되어 있을 뿐만 아니라, 원심 판시의 선등록상표 등과의 유사 여부가 문제로 되는 지정상품은 컴퓨터게임 소프트웨어와 관련이 없는 것들이어서, 이 사건 출원상표서비스표가 ‘컴퓨터게임 소프트웨어와 관련된 지정상품’의 거래상황에서 분리되지 않고 전체로서 인식되고 있음을 근거로 ‘그와 관련이 없는 지정상품이나 실제로 유사 여부가 문제로 되는 지정상품의 거래상황’에서도 항상 전체로서 인식된다고 볼 수는 없다.

그렇다면 이 사건 출원상표서비스표는 선등록상표 등과 동일·유사한 상품에 함께 사용되는 경우 ‘QUEST’ 부분을 모두 포함하고 있음으로 인하여 그 출처에 오인·혼동이 발생할 가능성이 있어서, 이 사건 출원상표서비스표와 선등록상표 등이 서로 유사하다고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 원심에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유에서의 주장은 이유 있다.

상표사용금지가처분이의

대법원 2004.11.12. 선고 2003다54315 판결

### 【판결요지】

간단하고 흔한 표장이라 할지라도 그 하나만으로는 식별력이 부족하여 등록받을 수 없다는 것에 그칠 뿐 다른 것과 결합하여 전체상표 중 일부로 되어 있는 경우에도 전혀 식별력을 가지지 못하는 것은 아니므로, 상표의 유사 여부를 판단함에 있어 이 부분을 무조건 식별력이 없다고 하여 비교대상에서 제외할 수 없다.

상표권침해금지등

대법원 2011.12.27. 선고 2010다20778 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및

사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적, 전체적으로 고려하여 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없어 그러한 상표 사용의 금지를 청구할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 가. 나.목에서 정한 상품표지, 영업표지에 있어서도 마찬가지이다.

- [2] 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고의 사용표지 중 ‘동부주택 브리앙뜨’는 ‘동부주택’과 ‘브리앙뜨’가 서로 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없으므로 그 구성부분의 일부인 ‘동부’ 또는 ‘동부주택’만으로 호칭·관념될 여지가 없지 않다.
- 그러나 기록에 의하면, 피고는 1984. 3. 14. ‘東部住宅建設株式會社’(동부주택건설주식회사)라는 상호로 설립등기를 마치고, 2002. 5. 7. 지정서비스업을 건물분양업 등으로 하여 문자부분이 ‘브리앙뜨’, ‘BRILLIANTE’와 같이 구성된 서비스표를 출원하여 2003. 11. 6. 등록번호 제92829호 및 제92830호로 각 서비스표등록을 받았는데, 원심 변론종결 당시에는 아파트 분양광고나 아파트 외벽 등에 그 시공사의 상호 또는 그 약칭과 상표·서비스표를 결합한 표지를 사용하는 것이 관행화되어 있었던 사실, 피고가 건축·분양한 아파트의 광고전단 및 아파트 출입구·외벽 등에는 ‘동부주택 브리앙뜨’와 같이 ‘동부주택’과 ‘브리앙뜨’가 연이어 기재된 형태로 표시되거나, ‘브리앙뜨’가 크게 기재된 위에 ‘동부주택’이 작게 기재되어 표시되어 있는 사실 등을 알 수 있다. 더욱이 피고의 표지가 사용된 아파트는 고가의 물건이어서 일반 수요자나 거래자들이 충분한 주의를 기울여 이를 거래하게 될 것으로 보이는바, 위와 같은 피고의 표지가 사용된 아파트 건축 및 분양 등을 둘러싼 일반적인 거래실정과 피고 표지의 사용상황 등을 종합적·전체적으로 고려하여 볼 때, 피고의 사용표지인 ‘동부주택 브리앙뜨’는 일반 수요자나 거래자 간에 원고의 이 사건 등록상표·서비스표(등록번호 제174522호 및 제9651호) “동부”, 원고의 상품표지·영업표지인 ‘동부’와 공통되는 ‘동부’나 ‘동부주택’ 부분만으로 분리인식될 가능성은 희박하고, 표지 전체인 ‘동부주택 브리앙뜨’ 또는 구성부분 중 표지 전체에서 차지하는 비중이 더 큰 ‘브리앙뜨’로 호칭·관념될 가능성이 높다고 할 것이다. 그렇다면 피고의 사용표지인 ‘동부주택 브리앙뜨’는 원고의 이 사건 등록상표·서비스표 및 상품표지·영업표지와 외관은 물론 호칭·관념에 있어서도 서로 달라 일반 수요자나 거래자에게 상품 또는 서비스나 영업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 할 것이고, 이는 원고의 상품표지·영업 표지 중 ‘동부 센트레빌’의 경우에 있어서도 마찬가지이다.

등록무효(상)

대법원 2012.2.23. 선고 2011후2275 판결

### 【판결요지】

- [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 ‘장원급제’ 전체로 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 제1항은 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판은 상표 등록일로부터 5년이 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다고 규정하고 있는데, 그 취지는 제척기간을 설정하여 등록상표권을 둘러싼 법률평가를 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 마찬가지이므로 허용되지 아니한다.

등록무효(상)

대법원 2013.1.16. 선고 2011후3322 판결

### 【판결요지】

선등록상표 ‘雪花’와 등록상표 ‘韓雪花’는 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 있어 양 상표는 서로 유사하다.

등록무효(상)

대법원 2012.7.26. 선고 2012후702 판결

### 【판결요지】

이 사건 등록상표  는 상단에 영문자 ‘MINE’과 ‘HOMME’가 영문자 ‘M’을 도안화한 ‘’을 중심으로 좌우로 외관상 명확하게 구분하여 표기되어 있고 하단에 상단 영문자의 한글발음인 ‘마인엠옴므’가 표기된 형태로 구성되어 있다. 그런데 ‘나의 것’이라는 등의 뜻을 가진 영어 단어와 그 한글발음인 ‘MINE’과 ‘마인’이 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은 의류 상품에 관하여 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자들은 위 영어 단어의 뜻을 쫓아 그 상품의 소유관계를 나타내는 것으로 인식하기보다는 소유관계를 포함한 상품에 관한 설명, 묘사나 그 품질·효능·용도 등의 성질에 대한 표시와는 아무런 관련이 없는 임의적인 것으로 인식한다고

봄이 거래사회의 실정 등에 비추어 타당하므로, ‘MINE’이나 ‘마인’은 이 사건 등록상표의 지정상품과의 관계에서 충분한 식별력을 가진다. 반면 ‘HOMME’와 ‘옴므’는 ‘남성’이라는 등의 뜻을 가진 프랑스어 단어 및 그 한글발음으로서 의류 상품과 관련하여 ‘남성용’을 의미하는 용어로 일반적으로 사용되는 단어이고, ‘’이나 ‘엠’은 간단하고 흔한 영문 알파벳 한 글자 또는 그 한글발음으로서 새로운 관념이나 식별력을 가질 정도로 특별하게 구성되어 있지 아니하므로, 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 각기 식별력이 없거나 미약한 부분에 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표에서 ‘독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분’, 즉 요부는 ‘MINE’ 및 ‘마인’ 부분이므로, 이 사건 등록상표는 ‘MINE’ 또는 ‘마인’ 만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있고, 이 경우 선등록상표 “**M I N E**”과 호칭·관념이 동일하여, 이 사건 등록상표와 선등록상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다. 결국 이들 상표는 서로 유사하다고 할 것이다.

등록무효(상)

대법원 1996.7.30. 선고 95후1821 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자로 하여금 상품의 출처의 동일성을 식별하게 하여 수요자가 요구하는 일정한 품질의 상품 구입을 가능하게 함으로써 수요자의 이익을 보호하려고 한다.
- [2] 비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다.
- [3] 등록상표 “*Rolens*”와 선출원된 인용상표를 비교하면 등록상표는 그 출원 당시에는 시계류의 국내 일반 거래계에서 수요자간에 널리 알려져 있었고, 다른 한편 등록상표의 상품들은 중저가의 상품이어서 거래자 및 일반 수요자는 일반적인 보통 수준의 사람들인데 반하여, 인용상표의 상품들은 세계적으로 유명한 고가, 고품질의 시계로서 그 주요 거래자는 재력이 있는 소수의 수요자에 불과하며, 양 상표의 지정상품들은 외형과 품위에 있어서 현저한 차이가 있고, 기록상 국내에 인용상표의 지정상품들을 판매하는 대리점이 있다는 자료도 없거니와 이들 상품들을

정식으로 수입하여 판매된 자료도 나타나 있지 아니하는 등 인용상표의 지정상품은 국내에서는 공항 등의 보세구역 면세점에서 극히 소량 거래되고 있을 뿐이고 외국 여행객을 통하여 극소수 반입되는 정도에 불과한바, 위와 같은 사정과 거래실정에 비추어 보면, 양 상표가 동일한 지정상품에 다같이 사용될 경우라도 거래자나 일반 수요자에게 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려는 없고, 이와 같이 등록상표가 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없는 상표에 해당한다면 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제10호, 제11호가 적용될 여지가 없다고 본 사례.

# 4 상표의 동일·유사와 관련된 식별력



TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

없음

## 2. 관련 이론

구 분		내 용
상표의 동일	의의	물리적 동일뿐만 아니라 거래사회 통념상 동일한 상표라고 인식할 수 있는 상표를 포함한다.
	상표 동일여부의 구체적 판단	각 규정의 취지에 따라 상대적으로 판단되어야 하며, i) 6조 2항, ii) 우선권 주장 및 출원시 특례, iii) 요지변경 여부 등의 판단시는 엄격히 해석할 필요가 있으나, i) 73조 1항 3호의 불사용 취소심판, ii) 상표권의 적극적 효력범위, iii) 선사용권 등에 있어서는 다소 완화된 기준으로 해석할 필요가 있다.
상표의 유사	의의	외관·칭호·관념 중 어느 하나가 비슷하여 수요자로 하여금 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우를 말한다.
상표의 유사판단	원칙	양 상표의 외관·칭호·관념을 당해상품에 관한 수요자의 직관적 인식을 기준으로 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 상품출처의 혼동 염려가 있는지 여부에 따라 판단한다.
	유사판단의 3요소	(1) ① 외관유사 : 시작적 요인의 유사, ② 칭호유사 : 청각적 요인의 유사, ③ 관념유사 : 지각적 요인의 유사 3요소 중 어느 하나라도 유사하여 거래상 출처혼동의 염려가 있다면 전체로서 유사상표라 봄이 원칙이다. (2) 문자상표는 칭호가 가장 중요한 요소이며, 특히 첫음절의 비중이 가장 크다. 다만, 최근에는 외관도 중요하게 고려된다. 도형상표나 식별력 없

구 분	내 용				
	<p>는 표장이 문자인식력을 압도할 정도로 도안화 된 경우라면 외관의 유사여부가 가장 중요한 요소라 할 수 있다.</p> <p>(3) 외국어 상표의 호칭은 일반 수요자가 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이나(원어민의 대표적 호칭도 고려), 특정한 한국어 표기 등 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사정을 고려하여 결정하여야 한다. (단, 이러한 구체적 사정은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 함)</p>				
유사판단의 기준	<p>(1) 주체적 기준  ‘당해상품에 관한 일반수요자’의 보통의 주의력을 기준으로 판단한다. 따라서, 지정상품이 특수한 계층의 전문가에 의하여만 거래된다면 당해 전문가의 인식을 기준으로 판단하여야 한다.</p> <p>(2) 시기적 기준  ① 등록단계 및 무효심판  가. 각 조문의 판단시점을 기준으로 판단. 따라서, 원칙적으로는 등록여부 결정시이나, 7조 1항 6호 내지 10호 및 12호의 경우에는 출원시를 기준으로 하며 7조 1항 16호 및 17호의 경우도 논란이 있을 수 있으나 실무상 출원시를 기준으로 한다. 한편, 출원시를 기준으로 유사여부를 판단하는 경우에는 상표유사판단의 전제로서 상표의 구성 중 일부가 식별력이 없는지 여부 또한 출원상표의 출원시를 기준으로 하여야 한다.  나. 다만, 7조 1항 7호(7호의2) 및 8호(8호의2)의 경우는 예외적으로 § 73 ① 3 취소심판의 청구인과 출원인이 같고 청구일 이후에 i) 43조 2항 단서 경과, ii) 상표권 전부 또는 일부의 포기, iii) § 73 ① 3 취소심결이 확정된 경우에는 ‘상표등록여부결정시’를 기준으로 한다.  ② 권리범위확인심판 : 심결시, 침해금지청구 : 사실심변론종결시, 손해배상청구 : 침해시</p>				
관찰방법	<table border="1"> <tr> <td>개요</td><td>전체적·객관적·이격적으로 관찰함이 원칙이되, 분리관찰 및 요부관찰을 병행할 수 있다.</td></tr> <tr> <td>전체 관찰</td><td> <p>(1) 전체관찰의 의의  ① ‘상표의 구성’ 을 전체로서 관찰 (判 : 전체관찰을 전제하지 않고 그 구성 요소의 각 부분만을 추출하여 비교하는 것은 원칙적으로는 허용되지 않음)  ② ‘유사판단의 3요소’ 를 전체로서 관찰 (判 : 원칙적으로 외관·칭호·관념</p> </td></tr> </table>	개요	전체적·객관적·이격적으로 관찰함이 원칙이되, 분리관찰 및 요부관찰을 병행할 수 있다.	전체 관찰	<p>(1) 전체관찰의 의의  ① ‘상표의 구성’ 을 전체로서 관찰 (判 : 전체관찰을 전제하지 않고 그 구성 요소의 각 부분만을 추출하여 비교하는 것은 원칙적으로는 허용되지 않음)  ② ‘유사판단의 3요소’ 를 전체로서 관찰 (判 : 원칙적으로 외관·칭호·관념</p>
개요	전체적·객관적·이격적으로 관찰함이 원칙이되, 분리관찰 및 요부관찰을 병행할 수 있다.				
전체 관찰	<p>(1) 전체관찰의 의의  ① ‘상표의 구성’ 을 전체로서 관찰 (判 : 전체관찰을 전제하지 않고 그 구성 요소의 각 부분만을 추출하여 비교하는 것은 원칙적으로는 허용되지 않음)  ② ‘유사판단의 3요소’ 를 전체로서 관찰 (判 : 원칙적으로 외관·칭호·관념</p>				

구 분	내 용
	<p>중 어느 하나가 유사하면 유사상표이나, 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처혼동을 피할 수 있는 경우에는 비유사)</p> <p>(2) 올바른 전체관찰을 유도하기 위한 수단으로서의 요부관찰</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 요부가 아닌 부분을 제외하고 요부만을 대비하여 관찰한다.</li> <li>② 상표의 구성 중 식별력 없는 부분은 요부가 아니므로 일반수요자가 식별력이 없는 부분만으로 간략하게 호칭·관념하자는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 (전체가 일체불가분적으로 결합된 것이 아닌 한) 마찬가지이다.</li> <li>③ 상표전체가 식별력이 없는 표장으로 이루어진 경우에 있어서의 문제 대비대상이 되는 두 상표 중 하나가 자타 상품의 식별력이 없는 것이라면 양 상표의 표장 자체가 일부 유사한 점이 있다 하여도 일반수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 피할 수 있게 하는 가능성이 크다 할 것이므로, 오로지 기술적 표장만으로 된 상표와 다른 식별력 있는 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서도 상표의 식별력 유무는 고려대상이 되어야 한다.</li> </ul> <p>(3) 분리관찰</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 전체관찰이 원칙이나 분리관찰이 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않는 한 일요부만을 분리하여 유사 판단을 할 수 있고 일요부가 동일·유사한 경우 전체로서 유사상표에 해당한다.</li> <li>② i) 분리관찰이 자연스럽지 못하거나 ii) 문자와 문자의 결합으로 독자적인 의미를 가지는 경우, iii) 당해 상표가 실제 거래사회에서 전체로서만 사용되고 인식된 경우에는 분리관찰이 허용되지 않는다. 다만, 위 iii)의 경우 ‘특정상품(즉, 실제로 사용한 상품)’에 대한 거래상황에서 분리되지 않음을 근거로 ‘그와 관련이 없는 상품’에 대한 거래상황에서도 항상 전체로서 인식된다고 볼 수는 없다.</li> <li>③ 다만, 상표의 유사판단에 있어서 관찰방법은 전체관찰이 원칙이므로 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다.</li> </ul>
객관적 관찰	상표 자체의 구성을 기초로 하여 객관적으로 판단하여야 함을 말한다. 따라서, 상표 사용자의 주관적 사정은 원칙적으로 고려하지 않는다.
이격적 관찰	상표의 유사판단은 ‘별도의 기회와 장소’에서 유사감을 불러일으킬 수 있는지 여부에 의하여 판단하여야 한다는 것을 말하며, 두 개의 상표를 같은 시간과 장소에서 나란히 놓고 대조하는 대비관찰은 허용되지 않는다.

구 분	내 용
구체적 출처흔동의 고려문제	(1) 상표법상의 출처흔동은 일반적 출처흔동을 의미하며 구체적 출처흔동은 고려하지 않음이 원칙이나, 실제적인 출처흔동 방지 및 구체적 사건에 있어서의 타당한 결론을 위해 합목적적으로 구체적 출처흔동유무를 고려할 수 있다. (2) 판례는 ‘양 상표가 일반적·추상적으로는 유사하다 하여도, i) 당해 상품의 거래실정 및 관계, ii) 상표의 주지도 등을 종합적으로 고려하여 구체적 출처흔동의 염려가 없을 때에는 공존이 가능하다’고 판시한바 있다.

### 3. 관련 판례

권리범위확인(상)

대법원 2007.12.13. 선고 2005후728 판결

#### 【판결요지】

상표법 제41조 제1항에서는 “상표권은 설정등록에 의하여 발생한다.”라고 규정하여 일정한 요건과 절차를 거쳐서 특허청에 등록된 상표만을 보호하고 있고, 상표법 제52조 제1항에서는 “등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다.”라고 규정하여 등록상표의 보호범위를 정함에 있어서 상표가 실제로 사용되고 있는 태양은 고려하지 않고 있으므로, 등록상표의 구성 중 일부분이 등록결정 당시 식별력이 없었다면 그 부분은 상표법이 정한 일정한 요건과 절차를 거쳐 등록된 것이 아니어서 그 부분만을 분리하여 보호할 수 없고, 그 등록상표의 등록결정 이후 그 부분만을 분리하여 사용한 실태를 고려할 수 있는 것도 아니어서, 그 부분이 등록상표의 등록결정 이후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 그 부분을 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 소정의 주지표지로 보호하는 것은 별론으로 하고 식별력이 없던 부분이 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분으로 될 수 있는 것은 아니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, “**A6**” 와 같이 이루어져 있는 색채상표인 이 사건 등록상표(등록번호 제522330호)의 구성 중 “A6” 부분은 알파벳 첫 글자 ‘A’ 와 아라비아숫자 ‘6’ 을 단순 결합한 간단하고 흔히 있는 표장에 지나지 않아 중심적 식별력을 가진다고 보기 어려워서 “**A6**” 와 같이 이루어져 있는 확인대상 상표가 이와 동일한 구성을 가지고 있다고 하여 양 상표가 유사하다고 보기 어려운 반면에, 확인대상상표는 색채상표인 이 사건 등록상표의 색채를 가지고 있지 않고 그 도형의 모양에서도 많은 차이가 있어서 이 사건 등록상표와 전체적으로 유사하지 않다고 할 것이다. 그럼에도 불구하고, 이 사건 심결일 당시 “A6” 부분이 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 이유로 이 사건 등록상표의 구성 중 “A6” 부분의 중심적 식별력을 인정하여 확인대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단한 원심에는 등록상표의 권리범위에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유에서의 주장은 이유 있다.

권리범위확인(상)

대법원 2008.5.15. 선고 2005후2977 판결

### 【판시사항】

- [1] 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 ‘상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터’ 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 ‘사용된 상품에 관하여’ 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다.
- [2] 간단하고 흔히 있는 표장이라도 ‘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 왔다면 ‘그림물감’과 이와 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 ‘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 속한다.

【원심판결】 특허법원 2005. 9. 15. 선고 2005허124 판결

### 【주 문】

원심판결 중 확인대상표장의 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감”을 제외한 상품에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 나머지 상고를 기각한다.

### 【이 유】

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 자타상품의 식별기능을 하는 부분(요부)’에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념 등을 종합하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502판결 참조). 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 하는 바(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 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(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 등 참조).

상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 ‘상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전부터’ 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있으나, 그렇다고 하더라도 그 부분이 사용되지 아니한 상품에 대해서까지 당연히 식별력 있는 요부가 됨을 전제로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 없다.

2. 원심은 채용증거를 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 지정상품을 “그림물감” 등으로 하고,

“”로 구성된 원고의 이 사건 등록상표(등록번호 제38139호)와 대상상품을 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릴물감, 포스터칼라, 염색물감, 그림물감통, 목탄연필, 미술용 수채화 접시/ 칼라점토, 색종이, 색연필, 만년필, 볼펜, 사인펜” 등으로 하고 “”로 구성된 피고의 확인대상표장을 대비하여, “@”, “ALPHA” 또는 “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 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 속한다고 취지로 판단하였다.

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.

그러나, 원심이 확정한 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 대해서까

지 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, 아크리물감, 포스터칼라, 염색물감”을 제외한 다른 상품에 관해서도 “ALPHA” 또는 “알파” 부분이 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 부분에 해당한다고 잘못 단정하고, 이를 전제로 하여 확인대상표장이 “그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크리물감, 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, 아크리물감, 포스터칼라, 염색물감”을 제외한 상품에 관한 부분을 파기하고, 이 부분을 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하고, 나머지 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

권리범위확인(상)

대법원 2012.11.29. 선고 2011후774 판결

### 【판결요지】

[1] 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 ‘상표의 등록 또는 지정상품 추가등록 전’부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 ‘사용된 상품’에 관하여 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고, 그러한 부분은 상표법 제51조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 않는다.



[2] 甲이 등록상표 “SGF SUPERIOR”의 상표권자 乙 주식회사를 상대로 ‘골프화’를 사용상품의 하나로 한 확인대상표장 “SUPERIOR”가 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 소극적 권리범위확인심판청구를 한 사안에서, 乙 회사는 ‘골프화’가 등록상표의 지정상품으로 추가등록될 때까지 오랜 기간 (1) “SUPERIOR” 라



“SUPERIOR”, “슈퍼리어”

는 영문자로만 구성된 상표(이하 “SUPERIOR 문자상표”라 한다)와 (2) “SUPERIOR”, “슈퍼리어”, “SUPERIOR” 와 같이 월계관 도형과 “SUPERIOR” 문자가 결합된 상표(이하 “SUPERIOR 결합상표”라 한다) 및 (3) 등록상표를 ‘골프의류, 골프가방, 골프화 등 각종 골프 관련 상품’의 표장으로 사용하여왔고, 乙 주식회사가 “SUPERIOR 결합상표”뿐만 아니라 “SUPERIOR 문자 상표”도 장기간 사용하여왔던 점과 “SUPERIOR 결합상표”는 등록상표의 구성 중 “SUPERIOR” 문자부분과 동일성이 인정되는 “SUPERIOR” 문자부분을 포함하고 있으며, “SUPERIOR 결합상표” 및 등록상표 모두 “SUPERIOR”

라는 문자부분에 의해 호칭됨으로써, “SUPERIOR 결합상표” 및 등록상표의 사용은 등록상표의 구성 중 “**SUPERIOR**” 문자부분이 사용에 의한 식별력을 취득하는 데 도움이 되었을 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 등록상표의 구성 중 “**SUPERIOR**” 문자부분은 ‘골프화’가 등록상표의 지정상품으로 추가 등록결정된 2010.10.27.경 이미 ‘골프의류, 골프가방뿐만 아니라 골프화’에 관해서도 국내 수요자나 거래자에게 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있어 등록상표의 구성 중 “**SUPERIOR**” 문자부분은 지정상품으로 추가등록된 ‘골프화’에 관해서는 ‘독립하여 자타 상품의 식별기능을 하는 부분’ 즉 요부가 될 수 있다.

또한, 앞서 본 법리에 비추어 보면 등록상표의 구성 중 “**SUPERIOR**” 문자부분이 골프화에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득한 이상 그 이후에 지정상품으로 추가등록된 “골프화”와 관련하여서는 위 문자부분이 상표법 제51조 제1항 제2호에 의한 상표권 효력의 제한을 받지 아니하므로, “골프화”와 동일·유사한 상품에 “**SUPERIOR**” 문자부분과 동일·유사한 표장을 사용하는 것은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이다.

등록무효(상)

대법원 2008.9.25. 선고 2006후2288 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표법 제6조 제2항이 상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상품을 표시하는 상표인가 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3호 내지 제6호의 규정에 불구하고, 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용도록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것이지만, 상표의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산·판매량 및 시장점유율, 광고·선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다.
- [2] 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소라 할 것이다.
- [3] ‘**K2**’ 상표와 동일성이 인정되는 “K<sub>2</sub>, **K<sub>2</sub>**, K2” 등의 상표들을 장기간 사용하고 그 후 ‘**K2**’ 상표를 계속적·중점적으로 사용한 경우, ‘**K2**’ 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 있다.

등록무효(상)

대법원 2013.3.28. 선고 2011후835 판결

### 【판결요지】

- [1] 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지를 판단하는 기준시는 등록결정시이므로, 선사용상표가 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 ‘등록상표의 등록결정시’에 선사용상표의 구성 중 애초에는 식별력이 없었거나 미약하였던 부분이 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 선사용상표가 사용된 상품에 관하여 그 부분을 식별력 있는 요부로 보아 등록상표와 선사용상표 간의 상표 유사 여부를 살피고 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
- [2] 갑 외국회사가 을 주식회사의 등록상표 “coffee bean cantabile” 가 상표법 제7조 제1항 제11호 등에 위배된다며 상표등록무효심판을 청구한 사안에서, 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지를 판단할 때에는 선사용서비스표 1 “” 과 선사용서비스표 2 “ **The Coffee Bean**”의 구성 중 등록상표(coffee bean cantabile)의 등록결정시에 식별력을 취득한 ‘coffee bean’ 부분을 그 사용서비스업인 ‘커피전문점경영업, 커피전문점체인업’에 관하여 요부로 보아 상표의 유사 여부를 살피고 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지를 판단할 수 있음에도, 선사용서비스표들을 따로 살피지 아니하였고 선사용상표들의 구성 중 ‘Coffee Bean’ 부분이 등록상표의 등록결정시가 아니라 선사용상표들의 등록결정시에 식별력이 있던 부분이 아니어서 상표의 유사 판단에서 요부로 될 수 없다는 이유로 등록상표가 위 규정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하지 않는다고 본 원심판결에 심리미진 또는 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.



제 2 편



TRADEMARK LAW

http://ipti.kipo.go.kr

## 등록요건



# 5 제6조 제1항



TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

### 제6조(상표등록의 요건)

- ① 다음 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다. <개정 1997.8.22>
  - 1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
  - 2. 그 상품에 대하여 관용하는 상표
  - 3. 그 상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
  - 4. 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표
  - 5. 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
  - 6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표
  - 7. 제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표

## 2. 관련 이론

### (1) 제6조 제1항 제3호

구 분	내 용	
서설	의의	그 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.
	취지	자타상품식별력이 없고 독점적용성이 없기 때문이다.
적용요건	그 상품의 기술적 표장	법문상 ‘산지·품질·원재료 등’은 기술적 표장의 예시이며, 상품의 성질이나 특성을 표시하는 기술적 표장의 범주에 속하는 한 본호에 해당한다.

구 분		내 용
	보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장	(1) 그 상품의 성질 등을 직감 할 수 있는 표시를 말하며, 암시하는데 지나지 않거나 특수한 방법으로 표시한 표장은 이에 해당되지 않는다. (2) 따라서, 성질 등을 암시·강조하는 것에 불과하거나, 도형화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌만큼 문자 인식력을 압도하는 경우에는 보통으로 사용하는 방법에 해당되지 않는다.
	만으로 된 상표	단순히 부기적 표장이 결합된 경우도 만으로 보나, 식별력 있는 표장과 결합하여 전체로써 식별력이 있는 경우에는 해당되지 않는다.
판단	판단기준	(1) 당해 상품에 관한 일반 수요자의 직관적 인식. 따라서 지정상품이 특수한 계층의 전문가에 의하여 취급되는 경우에는 그 전문가를 기준으로 판단한다. (2) 등록여부결정시/ 국내
	구체적 판단	(1) 지정상품과의 관계를 고려하여야 하며, 본호 해당여부는 ‘상표의 의미, 지정상품과의 관계, 일반수요자의 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정’ 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. (2) 상표의 의미는 원칙적으로 일반 수요자가 이를 직감할 수 있어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려 대상이 되지 않는다. 또한, 어떠한 상표가 상품의 성질을 표시하는 것으로 일반 수요자가 직감할 수 있다면, 상표가 성질표시로서 실제로 쓰이고 있거나 장래 사용될 개연성이 있는지 여부는 고려의 대상이 되지 아니한다.
취급	상표등록 전	거절/정보/이의신청이유
	상표등록 후	(1) 제척기간 없는 무효사유/ 51조의 효력제한 사유 (2) 등록 후 후발적으로 본호에 해당하면 후발적 무효심판의 대상이 되며, 무효확정시 본호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 보되 이를 특정할 수 없는 경우에는 무효심판청구의 예고등록일부터 없었던 것으로 본다.
	지리적 표시 단체표장의 경우	지리적 표시 단체표장의 경우에는 그 특성상 지정상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 경우에도 등록이 가능하며, 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에도 그 효력이 미친다.
제6조 제2항 과의 관계	사용에 의한 식별력 취득	기술적 표장이라 할지라도 6조 2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 등록이 가능하다.
	§ 6② 의해 등록된 경우 효력 제한여부	기술적 표장이 6조 2항에 의하여 등록된 경우 51조의 효력제한을 받는지와 관련하여 학설상 다툼이 있으나 판례는 일관하여 6조 2항에 의하여 식별력을 취득한 상표(즉, 등록전 식별력을 취득한 상표)는 51조 1항 2호에 의한 상표권의 효력 제한을 받지 아니한다고 판시하고 있다.

## (2) 제6조 제1항 제7호

구 분		내 용
서설	의의	6조 제1항 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 식별할 수 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없다.
	취지	(1) 자타상품식별력이 없고 독점적응성이 없기 때문이다. (2) 식별력이 없는 상표를 유형화하여 이를 법문에 모두 나열하는 것은 불가능한 것이므로 6조 1항 1호 내지 6호를 보충하는 취지
성격	견해대립	(1) 1설 : 6조 1항 1호 내지 6호는 7호의 예시적 열거규정(동시적용 가능) (2) 2설 : 6조 1항 1호 내지 6호와 7호는 대등한 규정이고, 7호는 1호 내지 6호를 적용하기에 부적절한 경우를 대비한 보충적 규정(동시적용 불가)
	판례	6조 1항 7호는 1호 내지 6호에는 해당되지 않으나 그 각호의 취지로 보아 거절하는 것이 적당한 상표에 대하여 등록을 불허하는 취지의 보충적 규정이라 판시하여 2설을 지지 [단, 실무적으로는 거절이유를 1회에 통지한다는 차원에서 6조 1항 1호 내지 6호와 7호를 동시적용하는 경우가 종종 있음]
판단	판단기준	당해 상품에 관한 일반 수요자/ 등록여부결정시/ 국내
	구체적 판단 (적용범위)	(1) i ) 외관상 식별력이 없는 상표, ii ) 다수인이 사용하여 식별력이 없는 상표, iii ) 공익상 특정인의 독점이 불가한 상표 등 1호 내지 6호에는 해당되지 않으나 그 각호의 취지로 보아 거절하는 것이 적당한 상표로서 상표의 관념·지정상품과의 관계 및 거래실정을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. (2) 색채만의 상표라 하여 본호에 해당한다고 단정할 수 없으며 구체적 사안별로 개별적으로 판단할 문제이나, 소리·냄새상표는 실무상 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하는 한 원칙적으로 본호를 적용한다.
	구체적 예	(1) 심사기준에 따르면 i ) 일반적으로 쓰이는 구호, 인사말이나 인칭대명사 또는 유행어, ii ) 연도(年度)표시, iii ) 사람, 자연물 및 문화재 등의 사진이나 인쇄물, iv ) 상품의 집합·판매장소 등으로 사용되는 표장을 본호의 예로 들고 있다. (2) 다만, 위 i ) 과 관련하여 단순히 여러 단어로 이루어진 문장이라 하여 본호에 해당한다고 단정할 수 없고 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고문안 등 이를 특정인이 독점하는 것이 부적절한 경우라야 하며, 위

구 분	내 용
	<p>iii)과 관련하여 대법원은 도형상표가 자연물의 사진이거나 사진과 같이 사실적으로 묘사되어 있다는 사정만으로 지정상품과 관계없이 식별력이 없다고 단정하여서는 안된다고 판시한 바 있으므로, 표장의 구성, 지정 상품과의 관계, 거래계의 실정과 수요자의 인식 등을 종합적으로 고려하여 개별적으로 판단할 필요가 있다.</p> <p>(3) 지정상품의 외부 표면의 장식적 무늬를 표시한 경우나 지정상품의 원재료에 흔히 사용되는 무늬형상을 연상시키는 경우에는 식별력이 없으나, 간단하고 흔한 도형의 조합이 반복되는 표장이라도 흔히 사용될 수 있는 것이라고 볼 수 없고, 지정상품의 특성을 기술하지 않을 경우에는 식별력이 있는 것으로 본다.</p> <p>(4) 한편, 식별력 없는 표장 상호간의 결합으로 새로운 식별력이 인정되지 않은 경우로서 명백한 거절근거의 선택이 곤란한 경우에도 본호가 적용된다.</p>
취급	상표등록 전 거절/정보/이의신청이유
	(1) 제척기간 없는 무효사유/ 단, 51조의 효력제한 사유는 아님 (2) 등록 후 후발적으로 본호에 해당하면 후발적 무효심판의 대상이 되며, 무효확정시 본호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 보되 이를 특정할 수 없는 경우에는 무효심판청구의 예고등록일부터 없었던 것으로 본다.
제6조 제2항의 적용여부	본호는 6조 2항의 대상에서 제외되어 있으나, 객관적으로는 기타 식별력 없는 표장이라도 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 더 이상 본호 소정의 식별력 없는 표장이 아니므로 6조 2항의 규정과 무관하게 등록이 가능하다.

### 3. 관련 판례

등록무효(상)

대법원 2002.11.26. 선고 2001후2283 판결

#### 【판결요지】

상표법 제6조 제1항 제1호에서 규정하는 '상품의 보통명칭'이라 함은 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어져 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등을 뜻하고, 상품의 보통명칭에 해당하는지 여부는 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 1987. 12. 22. 선고 85후130 판결 참조).

기록에 의하면, “장미”를 지정상품으로 하는 이 사건 등록상표 "Red Sandra"는 이 사건 등록상표의 지정상품을 취급하는 거래계(생산자, 판매자 및 수요자)에서 장미의 한 품종의 일반적 명칭으로 사용되고 인식되어져 있어 결국, 이 사건 등록상표는 그 지정상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다 할 것이다(이 사건 등록상표의 지정상품은 장미꽃, 장미나무 이외에 나무, 화초 등도 있으나 서로 포함관계에 있거나 관련 상품으로서 이 사건 등록상표는 이들 상품 모두에 대하여 식별력이 없다고 봄이 상당하다). 또한, 그런 이상 상표등록사정일 이후의 상표관리실태는 이를 고려할 여지가 없다 할 것이다.

거절결정(상)

대법원 2004.9.24. 선고 2003후1314 판결

### 【판결요지】

종자산업법의 규정 내용에 따르면 같은 법 소정의 품종보호의 대상이 된 품종을 상품으로서 거래하는 경우에 거래계에서는 그 상품에 관하여 등록된 품종명칭 외의 다른 명칭으로 그 상품을 지칭할 수는 없고, 품종명칭으로 등록된 표장을 그 품종의 보통명칭으로 보지 않는다면, 누구든지 그 표장을 그 품종의 상표로 별도로 등록할 수 있게 되어, 등록상표와 품종명칭의 오인·혼동을 방지하려는 종자산업법 제109조 제9호의 취지에 위배되는 결과를 가져오게 되어 부당하므로, 같은 법에 의하여 품종의 명칭으로 등록된 표장은 등록이 됨과 동시에 그 품종을 대상으로 하는 상품에 대하여 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭으로 되었다고 봄이 상당하다.

위 법리와 기록에 의하면, "화랑"이라는 표장이 종자산업법에 의하여 사과품종의 명칭으로 등록된 이상, 이 사건 출원상표의 지정상품인 '사과, 사과묘목'의 거래계에서는 위 표장을 위 상품들의 보통명칭으로 인식한다고 봄이 상당함에도 불구하고, 원심이 이와 달리 판단한 것에는 상표법 제6조 제1항 제1호에 관한 법리를 오해한 위법이 있다.

등록무효(상)

대법원 2006.4.14. 선고 2004후2246 판결

### 【판결요지】

상표법 제6조 제1항 제1호가 규정하는 상품의 보통명칭은 그 동업자들만이 아니라 실제 거래상 일반 소비자들까지도 지정상품의 보통명칭으로서 그와 같은 명칭을 보통으로 사용하고 있는 것을 말하고, 같은 법 제6조 제1항 제2호가 규정하는 관용상표는 동업자들 사이에 자유롭고 관용적으로 사용하게 된 상표를 말한다.

등록무효(상)

대법원 2003.12.26. 선고 2003후243 판결

### 【판결요지】

상표법 제6조 제1항 제2호 소정의 ‘상품에 대하여 관용하는 상표’라고 함은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래계

에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용한 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리키는 것으로 인식되는 표장을 말한다.

등록무효(상)

대법원 2002.12.10. 선고 2000후3401 판결

### 【판결요지】

- [1] 등록상표 "Linux"는 그 지정상품 중 '컴퓨터 프로그램이 수록된 테이프, 컴퓨터 프로그램이 수록된 디스크, 컴퓨터 프로그램이 수록된 디스켓'에 대하여 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7조 제1항 제11호에 위배되어 무효이다.
- [2] 그러나, 등록상표의 지정상품 중 '모니터, 전자도난방지기, 전자회로학습기, 콤팩트디스크플레이어, 티브이게임 세트'에는 '리눅스' 프로그램이 설치되어 있다고 볼 수 있는 증거가 없고 또 일반 수요자가 위와 같은 상품을 거래할 때 그 상품의 내부에 그 움직임을 조절하는 운영체제 프로그램이 포함될 수 있고 그러한 프로그램으로 '리눅스' 프로그램이 사용될 수도 있다는 사정을 알고 있거나 알 수 있다고 볼 수 있는 증거도 없으므로 위 지정상품에 대하여는 등록상표가 지정상품의 용도, 효용 또는 사용방법 등을 표시하는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 볼 수 없고 또 일반 수요자로 하여금 그 상품이 '리눅스' 프로그램을 포함하고 있거나 관련이 있는 것으로 오인하게 할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수도 없다.

등록무효(상)

대법원 2005.10.28. 선고 2004후271 판결

### 【판결요지】

- [1] "나홀로"로 구성된 원고의 이 사건 등록서비스표(등록번호 제74030호)는 지정서비스업인 "공인노무사업, 법률 연구조사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업, 저작권관리업, 지적소유권라이선싱업, 지적소유권상담업, 특허이용업, 행정사업"에 대하여 전문직 종사자에게 업무를 위임하지 아니하고도 스스로 행할 수 있도록 도와주는 방식, 즉 위 지정서비스업의 서비스 제공의 하나의 방식을 보통으로 표시하는 표장만으로 된 서비스표에 해당하므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 따라 등록무효사유가 있다.
- [2] 상고이유에 대한 판단에 앞서 직권으로 보건대, 이 사건 등록서비스표는 2000. 6. 19. 출원된 것으로서, 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정된 상표법(이하 '개정 상표법'이라고 함)의 부칙 제4항에 의하여 그 등록무효심판에 관하여는 위 개정 전의 상표법(이하 '구 상표법'이라고 한다)이 적용되어야 하고, 구 상표법은 개정 상표법 제23 조 제1항 제4호의 '제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우'를

등록무효사유로 삼고 있지 아니하였으므로, 원심이 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 '변호사업, 공인 노무사업, 행정사업, 법무사업'에 개정 상표법을 적용하여 개정 상표법 제23조 제1항 제4호가 정한 등록무효사유가 있다고 판단한 것은 잘못이지만, 위 지정서비스업에 대하여 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 등록무효사유가 있음이 앞서 본 바와 같은 이상 원심의 위와 같은 잘못은 판결의 결론에 영향이 없다.

[3] 구 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는' 서비스 표라 함은 서비스표의 구성 자체 또는 그 서비스표가 지정서비스업에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 또는 고의로 저명한 타인의 상표 또는 서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 서비스표를 등록 사용하는 것처럼 그 서비스표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말하는 점(대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결, 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조), 원고가 '변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업'에 필요한 자격을 취득하는 것이 금지되어 있는 것도 아니고, 제3자에게 전용사용권이나 통상사용권을 설정하는 방식으로만 이 사건 등록서비스표를 사용하기 위해서 이 사건 등록서비스를 출원, 등록받았다고 볼 만한 자료도 없는 점을 종합하면, 원고가 이 사건 등록서비스표를 출원, 등록하는 것이 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 경우에 해당한다고 할 수는 없다. (\* 개정법에서도 당연히 제7조 제1항 제4호에 해당하지 않음)

거절결정(상)

대법원 2006.6.16. 선고 2005후636 판결

### 【판결요지】

기록에 비추어 살펴보면, 「」 와 같이 구성된 이 사건 출원서비스표(출원번호 41-2001-23320호)의 'e-' 부분은 '전자의, 인터넷의' 등을 뜻하는 영어단어로서 실생활에서도 그와 같은 의미로 널리 사용되고 있고, 이 사건 출원서비스표를 그 지정서비스업 중 '인터넷을 이용한 화상진료서비스업, 인터넷을 이용한 건강상담업'에 사용할 경우에는 'e-' 부분이 그러한 의미로 쉽게 연상되어 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 '인터넷을 이용하여 편하게 해주는 화상진료서비스업 내지 건강상담업' 등의 의미로 인식되어 그 지정서비스업의 사용방법 등의 성질을 직감시킨다고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표에는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 서비스표에 해당하는 등록거절사유가 있다.

한편, 특허청 심사관의 이 사건 출원서비스표에 대한 거절결정이유는 이 사건 출원서비스표가 '이(치아)를 편하게 해주는 병원' 등의 뜻을 가지고 있어서 그 지정서비스업인 '병원체인점경영업, 병원업, 인터넷을 이용한 화상진료서비스업, 인터넷을 이용한 건강상담업'에 사용할 경우 기술적 서비스표에 해당한다는 것이므로, 위에서 본

이 사건 출원서비스표가 기술적 서비스표에 해당하는 이유와 그 구체적인 내용에 있어서 일치하지는 아니한다. 그러나 특허청 심사관은 이 사건 출원서비스표가 ‘인터넷을 이용한 화상진료서비스업, 인터넷을 이용한 건강상담업’에 대한 관계에서도 기술적 서비스표라고 보았고, 원고도 특허심판원의 심판단계에서 이 사건 출원서비스표의 ‘e-’ 부분에서 ‘인터넷의’ 등의 의미가 우선적으로 느껴져 이 사건 출원서비스표가 전체적으로 위에서 본 바와 같은 의미로 인식된다고 주장을 한 바 있어서, 거절이유의 구체적인 내용에 있어서의 위와 같은 정도의 차이가 출원인에게 별도의 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는 새로운 거절이유에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 이와 다른 견해에서 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 서비스표에 해당하는 거절이유의 구체적인 내용을 위와 같이 달리 보는 것이 새로운 거절이유가 된다고 하여 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업과 관련하여 ‘이(지아)를 편하게 해주는 병원’ 등의 뜻을 직감시키는지 여부에 대하여만 심리한 다음 그러한 뜻을 직감시키지 않는다고 하여 심결을 취소한 원심에는 상표법 제81조 제3항 소정의 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는 새로운 거절이유에 대한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 잘못이 있다.

등록무효(상)

대법원 2006.7.28. 선고 2005후2786 판결

### 【판결요지】

어떤 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시하는 정도에 그치는 경우에는 그에 해당하지 아니한다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 참조).

원심판결 이유에 의하면, 원심은 와 같이 구성된 이 사건 등록상표(“STAR JEWELRY”)는 그 지정상품 중 ‘다이아몬드 원석, 다이아몬드, 에메랄드, 루비, 진주, 인조보석, 금, 금합금, 은, 은합금, 백금, 백금합금’에 관하여 볼 때, ‘JEWELRY’ 부분은 위 지정상품들의 보통명칭으로서 식별력이 없고, ‘STAR’ 부분은 일반 수요자나 거래자 사이에서 위 지정상품들의 성질을 암시하거나 강조하는 정도를 넘어 ‘별처럼 반짝이거나 귀한 보석’, ‘별과 같이 남들이 부러워하거나 우러르는 보석’의 의미를 직감하게 하므로, 결국 이 사건 등록상표는 위 지정상품들에 관하여 식별력이 없어 무효로 되어야 한다고 판단하였다. 그러나 이 사건 등록상표 중 ‘STAR’ 부분은 ‘별’이라는 본래의 의미와 나아가 이로부터 파생된 ‘인기연예인’이라는 의미이고, ‘JEWELRY’ 부분은 보석이라는 의미로서, 우리나라의 영어보급수준에 비추어 일반 수요자나 거래자들이 그 의미를 쉽게 알 수 있는 영어단어들인바, 이 사건 등록상표 중 ‘JEWELRY’ 부분은 위 지정상품들의 보통명칭에 지나지 않아 식별력이 없지만, ‘STAR’ 부분은 그 의미가 곧 위 지정상품들과 직접적으로 연관된 것이라기보다는 간접적으로 연상되는 정도라고 보이고, 거래사회에서의 사용실태도 그와 다르지 아니하여 위 지정상품들의 품질이나 성질을 암시한다고 할 수 있을지언정 이를 직감하도록 한다고는 할 수 없을 것이다.

등록무효(상)

대법원 2006.11.23. 선고 2005후1356 판결,  
2006.4.27. 선고 2004후3454 판결

## 【판결요지】

어떤 상표가 상품의 원재료를 표시하는 것인가의 여부는 그 상표의 관념, 지정상품과의 관계, 현실 거래사회의 실정 등에 비추어 객관적으로 판단하여야 할 것이므로, 그 상표가 상품의 원재료를 표시하는 것이라고 하기 위해서는 당해 상표가 뜻하는 물품이 지정상품의 원재료로서 현실로 사용되고 있는 경우라든가 또는 그 상품의 원재료로서 사용되는 것으로 일반수요자나 거래자가 인식하고 있는 경우이어야 할 것이다.

거절결정(상)

대법원 2003.5.13. 선고 2002후192 판결

## 【판결요지】

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 없다. 출원상표인 "KERATIN"은 '스크린크림, 샴푸, 헤어컨디셔너' 등에 대한 원재료 표시에 불과하여 상표등록을 받을 수 없다.

거절결정(상)

대법원 2007.4.27. 선고 2005후3031 판결

## 【판결요지】

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호의 상품의 품질 · 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인지 여부는 그 상표가 가지는 관념, 당해 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 이에 해당되지 아니하며, 이러한 판단도 그 지정상품이 전문가들에 의하여 수요되고 거래되는 특수한 상품이 아닌 한 평균적 일반 수요자나 거래자를 기준으로 판단하여야 한다.

등록무효(상)

대법원 2007.9.20. 선고 2007후1824 판결

## 【판결요지】

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 상품의 품질 · 효능 · 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로

표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하며, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

‘가사서비스업’에 대한 ‘파출박사’는 ‘사람(특히 파출부)을 보내어 집안일을 하는 데에 능통함’이라는 의미로 인식되어 가사서비스업의 품질·용도·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 표장에 해당한다고 봄이 상당하다.

거절결정(상)

대법원 2007.11.29. 선고 2007후3042 판결

### 【판결요지】

어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 상품의 품질·원재료·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회 의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원상표는 지정상품을 ‘가정/사무실용 물 분배기, 산업용 물 분배기, 냉수기, 음용수 디스펜서, 음용분수’로 하고, ‘WATER’와 ‘LINE’이 결합한 “WATERLINE”으로 구성된 상표 인바, ‘WATER’는 물을 뜻하는 단어이고, ‘LINE’은 선, 줄, 길, 도관 등을 뜻하는 단어로서 우리나라의 영어보급 수준 등을 고려하면 일반수요자나 거래자들이 그 지정상품인 ‘가정, 사무실용 물 분배기 등’과 관련하여 위 두 단어를 결합한 “WATERLINE”을 볼 때 원심 판시의 여러 사전적 의미 중 ‘물이 흐르는 통로 또는 도관(송수관)’의 의미로 인식할 것이어서, 그 지정상품의 주요 부품을 나타내거나 그 주된 기능의 하나인 도관을 따라 필요한 곳으로 물을 흐르게 하는 기능을 나타내고 있으므로, 이 사건 출원상표는 원재료, 효능, 용도 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 표장에 해당한다고 봄이 상당하다.

거절결정(상)

대법원 2007.3.15. 선고 2005후452 판결

### 【판결요지】

- [1] 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 지정상품의 품질, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2000. 4. 21. 선고 98후386 판결, 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 등 참조).

[2] ‘수성도료판매대행업, 페인트판매대행업’을 지정서비스업으로 한 출원서비스표 “**nofire**”는 ‘화재방지·예방의 성질·효능이 있는 수성도료, 페인트를 판매대행하는 업에 관한 것임을 직감’하게 할 개연성이 농후하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는 등록거절사유가 있다.

등록무효(상)

대법원 2007.6.1. 선고 2007후555 판결

### 【판결요지】

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, 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.

원심이 인정한 사실과 기록에 의하면, 지정상품을 ‘모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 보도판, 아스팔트타일, 콘크리트타일, 바닥재, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일’로 하고 “COLOR CON”으로 구성된 이 사건 등록상표의 등록결정일인 1996. 6. 10.경에는 콘크리트 업계 또는 건축 관련 업계에서 레미콘(Ready Mixed Concrete의 약칭), 아스콘(Aphalt Concrete의 약칭), 투수콘(투수 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 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, 이 사건 등록상표가 지정상품 중 ‘유채색’의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에 대하여 사용될 경우에는 상품의 성질을 나타낸 것으로 식별력이 없고, ‘무채색’의 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에 대하여 사용될 경우에는 이를 유채색의 콘크리트 제품으로 상품의 성질을 오인할 수 있으며, ‘모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 아스팔트타일’에 사용될 경우에는 이를 유채색의 콘크리트 제품으로 상품의 성질과 상품 자체 모두를 오인할 우려가 있다. 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.

거절결정(상)

대법원 2011.4.28. 선고 2011후33 판결

### 【판결요지】

- [1] 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 “상품의 품질 · 효능 · 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표”에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다.
- [2] 출원상표 “SPRINTER”는 지정상품인 “자동차(Automobiles)”에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들에게 ‘가속 성능이 우수한, 매우 빨리 달릴 수 있는’ 등의 의미로 쉽게 인식되므로, 지정상품의 품질 · 효능 · 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 기술적 상표에 해당한다.

거절결정(상)

대법원 2009.3.26. 선고 2008후4240 판결

### 【판결요지】

표장을 “**+less design**”으로 하는 출원상표는 그 지정상품인 ‘디지털 카메라’ 등과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 ‘다른 상품보다 작게 디자인된 디지털 카메라’ 등의 의미로 직감되지 않으므로 기술적 표장에 해당하지 않는다.

거절결정(상): 확정

특허법원 2010. 12. 1. 선고 2010허5895 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표법 제6조 제1항 제3호에는 「지정상품의 산지 · 품질 · 원재료 · 효능 · 용도 · 수량 · 형상(포장의 형상을 포함한다) · 가격 · 생산방법 · 가공방법 · 사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없다」고 규정되어 있는바, 그 규정의 취지는 위 제6조 제1항 제3호에 열거된 내용을 표시하는 표장은 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문이므로(대법원 2004. 6. 25. 선고 2002후710 판결 참고), 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다.

[2] 한편 입체상표의 경우 그 입체적 형상에 나타난 형상이나 모양이 거래사회에서 당해 지정상품(상품의 포장 또는 용기를 포함한다)의 일반적 형태를 나타내는 것으로 인식될 수 있는 때에는 위 규정에 해당한다고 할 것이고, 이는 그 입체적 형상이 당해 지정상품의 일반적인 형태에 일부 변형을 가하거나 추가적인 장식을 하였더라도 전체적인 형상이나 모양의 특징을 통하여 거래사회에서 통상적으로 채용할 수 있는 범위를 벗어나지 않은 것으로 인식될 수 있으면 마찬가지로 보아야 할 것이다.

따라서, 출원상표  는 ‘테이블게임용구’에 대하여 카지노 등에서 사용되는 카드분배기로 인식될 수 있어 제6조 제1항 제3호에 해당한다.

거절결정(상)

대법원 2012.4.13. 선고 2011후1142 판결

### 【판결요지】

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 출원상표나 서비스표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표나 서비스표에 대하여 등록 여부를 결정하는 ‘결정 시’이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 ‘심결 시’라고 할 것이다.

멕시코음식 전문레스토랑업(멕시코식 TACO 요리를 주메뉴로 하는 업종에 한함) 등을 지정서비스업으로 하는

甲의 출원서비스표 “”에 대해 특허청이 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 등록거절결정을 하자 이에 甲이 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나 특허심판원도 같은 이유로 이를 기각하는 심결을 한 사안에서, 출원서비스표는 ‘TOMATILLO’로 인식될 수 있는데, 심결 시 국내의 사전 등에 ‘토마틸로(Tomatillo)’가 ‘주로 멕시코와 미국 남부가 원산지인 가짓과 꽈리속의 1년 초로서 자주색 열매가 식용으로 사용되는 식물이고 멕시코요리에 즐겨 사용되는 식재료’라는 점이 나타나 있었고, 이 외에도 인터넷이나 국내에 시판된 서적 등을 통해 ‘토마틸로가 식용 열매로서 식재료로 사용된다’는 점이 국내에도 알려져 있었던 사정 등을 보면, 적어도 지정서비스업의 거래자들이 출원서비스표를 지정서비스업에서 제공되는 멕시코음식의 원재료를 뜻하는 ‘TOMATILLO’로 인식하고 있다고 봄이 타당하므로, 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 서비스

표등록을 받을 수 없는데도, 거절결정일 이전의 자료만으로 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.

거절결정(상)

대법원 2012.10.25. 선고 2012후2128 판결

### 【판결요지】

상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지 · 품질 · 효능 · 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 성질표시의 상표는 상품의 유통과정에서 통상 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 그 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념 · 지정상품과의 관계 및 거래 사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등 참조). 그리고 이러한 법리는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 한편 출원 상표나 서비스표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 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 2012. 4. 13. 선고 2011후1142 판결 등 참조).

원심판결 이유에 의하면 원심은 그 채용 증거에 의하여 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 이 사건 출원서비스표(출원번호 생략) “VIX”는 이 사건 심결 당시 각종 신문 · 논문 등에 ‘Volatility Index(변동성 지수)’의 약자로서 ‘S&P 500 지수 옵션과 관련하여 장래 30일간의 변동성에 대한 투자기대지수’ 또는 ‘공포지수’를 가리킨다고 소개되어 있기는 하나, 이는 다양한 변동성 지수 중 원고가 자신의 서비스업과 관련하여 독자적으로 창안하여 제공하는 특정 지수에 대한 고유 명칭일 뿐이라 할 것이므로, 그 무렵 ‘VIX’가 일반 수요자나 거래자들에게 원고가 제공하는 위와 같은 특정 지수보다 넓은 의미의 일반적인 경제용어로 ‘변동성 지수’를 지칭하는 것으로 인식되거나 사용되고 있다고 할 수 없다고 판단하였다. 또 원고로 하여금 이를 그 지정서비스업인 ‘시장변동성을 예측하고 전자매체 혹은 인쇄매체를 통하여 금융상품 거래에 관한 정보를 제공하는 서비스업’에 독점배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반하는 것이라고도 볼 수 없어, 결국 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업의 용도, 서비스 제공내용 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표에 해당하지 않는다고 판단하였다.

앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제6조 제1항 제3호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

등록무효(상)

대법원 2005.10.7. 선고 2004후1441 판결

## 【판결요지】

- [1] 우측 도면과 같이 구성된 이 사건 등록상표{등록번호 제541425호, "陝州東海碑"를 고전자체(古篆字體)로 표기한 것임}는 도자기의 품질, 효능 등을 표시한 표장이 아님은 명백하며, 이 사건 등록상표는 문화재인 "척주동해비"의 비문 제목을 그대로 복사하여 출원한 것인데, 우리 상표법이 문화재의 명칭으로 이루어진 상표를 상표부등록사유로 정하고 있지 않은 점 등에 비추어 이 사건 등록상표가 문화재인 비문의 제목을 복사한 상표라는 점만으로는 식별력이 없다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표에는 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제4호 및 제7호의 등록무효사유가 없다.
- [2] 특단의 사정이 없는 한 문화재의 명칭을 상표로 등록하는 것이 공서양속에 반한다고 할 수도 없을 뿐만 아니라, '척주동해비'란 표장이 문화재로 지정된 비석의 이름으로 널리 알려져 있다고 하더라도 위 표장이 도자기와 관련하여 품질을 표시하는 것이 아님이 앞서 본 바와 같으므로 이 사건 등록상표의 사용으로 인하여 수요자들로 하여금 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 할 수도 없다.

거절결정(상)

대법원 2010.6.24. 선고 2009후3916 판결

## 【판결요지】

지정서비스업을 냉면전문식당업 등으로 하고 “천진함흥냉면”과 같이 구성된 이 사건 출원서비스표의 구성 중 ‘천진’은 한자어 ‘天眞’의 한글 표기로 이해하면 ‘세파네 물들지 아니한 자연 그대로의 참됨’으로, 한자어 ‘天津’의 한글 표기로 이해하면 ‘백과사전 등에 중국의 3대 또는 4대 도시의 하나로 소개되어 있고, 우리나라 중등 사회 교과서에도 수록되어 있는 중국 허베이성 소재 중앙 직할시의 명칭’ 등으로 각 인식될 수 있는 **다의적인 문자이기는 하다**. 그러나 이 사건 출원서비스표에서는 ‘천진’이 ‘함흥냉면’과 함께 표기되어 있고, ‘함흥냉면’은 이 사건 거절결정시 이미 그 자체로 냉면의 한 종류를 가리키는 관용표장으로 되었다 할 것인데, 일반적으로 음식이름을 포함하는 표장에서는 지역 명칭을 함께 표기하는 경우가 흔히 있으므로, 비록 중국의 지명을 한글로 표기할 때 원칙적으로 중국어 표기법에 따르도록 되어 있는 외래어표기법에 의하면 ‘天津’을 중국식 발음인 ‘톈진’으로 표기한다 하더라도, **한자문화권인 우리의 언어관습상** 이 사건 출원서비스표의 ‘천진’ 부분은 일반 수요자나 거래자들에게 현저한 지리적 명칭인 중국의 도시명 ‘天津’의 한글 표기로 직감될 수 있다고 봄이 상당하다. 그렇다면 ‘함흥냉면’ 부분은 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 관련하여 볼 때 식별력이 없고, ‘천진’과의 결합에 의하여 새로운 관념을 낳는다거나 전혀 다른 새로운 조어가 되었다고 할 수도 없으므로, 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 상표법 제6조 제1항 제4호가 규정하는 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 해당한다.

거절결정(상)

대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결

### 【판결요지】

[1] 상표법 제6조 제1항 제4호는 현저한 지리적 명칭 · 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 그 규정의 취지가 있다. 이에 비추어 보면, 상표법 제6조 제1항 제4호의 규정은 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 표장에만 적용되는 것이 아니고, 현저한 지리적 명칭 등이 식별력 없는 기술적 표장 등과 결합되어 있는 경우라고 하더라도 그 결합에 의하여 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미 등을 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 것이 아니라면 지리적 명칭 등과 기술적 표장 등이 결합된 표장이라는 사정만으로 위 법조항의 적용이 배제된다고 할 수 없다. 한편 위 규정에서 말하는 현저한 지리적 명칭이란 단순히 지리적, 지역적 명칭을 말하는 것일 뿐 특정상품과 지리적 명칭을 연관하여 그 지방 특산물의 산지표시로서의 지리적 명칭임을 요하는 것은 아니라 할 것이다. 따라서 그 지리적 명칭이 현저하기만 하면 여기에 해당하고, 지정상품과 사이에 특수한 관계가 있음을 인식할 수 있어야만 하는 것은 아니다.



[2] 甲 외국회사가 출원상표 “GEORGIA”를 출원하였으나 특허청이 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제4호 등에 해당한다는 이유로 등록거절결정을 한 사안에서, 위 표장 중 문자부분 ‘GEORGIA’는 아시아 북서부에 있는 국가인 그루지야의 영문 명칭 또는 미국 남동부 주의 명칭으로서 일반 수요자들에게 널리 알려져 있으므로 현저한 지리적 명칭에 해당하고, 커피 원두 도형은 커피 원두의 형상과 모양을 그대로 표시한 것에 불과하며, 찻잔 도형은 다소 도안화가 되어 있으나 찻잔 형상의 기본적인 형태를 유지하고 있어 일반 수요자들이 이를 출원상표의 지정상품 중 커피의 원두와 그 음용의 용도에 쓰이는 찻잔의 형상으로 직감할 수 있으므로 이들 도형부분은 커피와 관련하여 볼 때 식별력이 없고, 위 문자부분과 도형부분의 결합에 의하여 출원상표가 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니므로, 위 출원상표는 전체적으로 보아 일반 수요자들 사이에 주로 현저한 지리적 명칭인 ‘GEORGIA’로 인식될 것이어서 상표법 제6조 제1항 제4호가 규정하는 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 해당된다고 한 사례.

등록무효(상)

대법원 2006.1.26. 선고 2004후1175 판결

### 【판결요지】

[1] 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로는 요부가 된다고 할 수 없고, 이는 일체 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 마찬가지이다.

[2] 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭 · 그 약어 또는 지도만으로 된 상표를 등록불가 사유로 규정한 취지는 이러한 표장은 누구나 사용할 수 있도록 보장하고 어느 특정인에게 현저한 지리적 명칭 등을 독점 · 배타적으로 사용하게 할 수 없다는 데에 있는 점, 구 상표법 제6조 제2항은 제1항 제3호, 제5호, 제6호에 해당하는 표장에 대하여만 그 사용의 결과 수요자 간에 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있는 것은 등록받을 수 있다고 규정하고 있을 뿐 제1항 제4호에서 정하는 현저한 지리적 명칭 등으로 된 표장에 대하여는 규정하고 있지 아니하므로, 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표의 경우에는 그 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있다고 하더라도 그것이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등에 의하여 보호받을 수 있음은 별론으로 하고 상표법상의 상표로는 등록받을 수 없을 뿐만 아니라, 설사 등록받았다 하더라도 그 등록상표권의 효력이 현저한 지리적 명칭 등으로 된 타인의 상표에 대하여는 미친다고 할 수 없는 점, 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되어 2001. 7. 1.부터 시행된 상표법(이하 ‘개정 상표법’이라 한다) 제6조 제2항은 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표의 경우에도 그 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는 것은 등록받을 수 있다고 규정하고 있으나, 개정 상표법 부칙 제4조는 개정 상표법 시행 전에 상표등록출원에 의한 등록상표의 심판 · 재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다고 규정함으로써 그 소급 적용을 배제하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 구 상표법하에서의 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 구성 중 현저한 지리적 명칭에 해당하는 부분은 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는지의 여부에 관계없이 자타상품을 식별할 수 있는 요부가 된다고 할 수 없다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 구 상표법 시행 당시에 출원된 ‘모자(caps), T-셔츠(T-shirts)’ 등을 지정상품으로 하고 “UNIVERSITY OF CAMBRIDGE”로 구성된 이 사건 등록상표와 ‘예복, 신사복’ 등

을 지정상품으로 하여 “”와 같이 구성된 선등록상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 선등록상표의 구성 중 현저한 지리적 명칭에 해당하는 ‘CAMBRIDGE’ 부분은 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는지의 여부에 관계없이 식별력 있는 요부로 볼 수 없음에도 불구하고, 원심은 선등록상표의 구성 중 ‘CAMBRIDGE’ 부분을 ‘사용에 의한 식별력 있는 요부’로 본 나머지 양 상표에 공통으로 포함되어 있는 ‘CAMBRIDGE’ 부분이 동일하다는 이유만으로 양 상표의 표장이 유사하다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 상표의 식별력 및 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

→ 대법원 2006.1.26. 선고 2003도3906 판결

### 【판결요지】

비록 현저한 지리적 명칭만으로된 상표나 서비스표이어서 상표법상 보호받지 못한다고 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들이 어떤 특정인의 영업을 표시하는 것으로서 널리 인식하게 된 경우에는 부정경

쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다)이 보호하는 영업표지에 해당한다고 할 것이고(대법원 1999. 4. 23. 선고 97도322 판결 참조), 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 상품표지의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상품표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 ‘구체적인 거래실정상’ 일반 수요자나 거래자가 상품표지에 대하여 느끼는 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 등이 결합한 상품표지에 있어서는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니고 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분하게 결합하여 있지 아니하는 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수도 있고, 상품표지를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌기 쉬운 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상품표지를 기능적으로 관찰하고 그 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상품표지를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로 필요하다(대법원 2001. 2. 23. 선고 98다63674 판결, 2005. 5. 27.자 2004마737 결정 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, ‘신사복’ 등의 상품에 사용된 피해자의 상품표지인 “캡브리지 멤버스, CAMBRIDGE MEMBERS” 및 그 구성 중 “캡브리지” 또는 “CAMBRIDGE” 부분은 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 일반 수요자나 거래자에게 피해자가 제조·판매하는 신사복 등 남성의류 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있고, 피해자의 상품표지와 ‘셔츠’ 등의 상품에 사용된 피고인들의 상품표지인 “캡브리지 유니버시티, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE”는 문자의 각 구성부분이 분리하여 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 만한 사정이 없으므로 문자의 각 구성부분만으로 분리되어 호칭·관념될 수 있고 그 중 “캡브리지” 또는 “CAMBRIDGE”만으로 분리되어 호칭·관념될 경우에는 양 상품표지는 그 호칭 및 관념이 동일하여 서로 유사하다고 봄이 상당하다.

(※ 부정경쟁방지법의 적용에 있어서는 ‘CAMBRIDGE’를 식별력 있는 요부로 보아 양 표장을 유시하다고 본 사안임)

거절결정(상)

대법원 2004.11.26. 선고 2003후2942 판결

#### 【판결요지】

등록출원한 상표가 상표법 제6조 제1항 제6호의 '간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표'에 해당하여 등록을 받을 수 없는지 여부는 거래의 실정, 그 표장에 대한 독점적인 사용이 허용되어도 좋은가 등의 사정을 참작하여 구체적으로 판단하여야 한다.

거절사정(상)

대법원 2003.5.27. 선고 2002후291 판결

#### 【판결요지】

[1] 알파벳 두 글자를 결합한 상표는 그 구성이 특별히 사람의 주의를 끌 정도이거나 새로운 관념이 형성되는

경우에는 그 상표를 구성하는 문자를 직감할 수 있다고 하더라도 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당한다고 할 수 없는 것인바, "CP"와 같이 구성된 이 사건 출원상표는 그 표장이 'C'와 'P'를 가로로 붙여 놓은 것으로 인식될 수도 있기는 하지만, 위 표장은 글자의 크기를 동일하게 하고 글자 사이에는 일정한 간격을 두는 알파벳의 일반적인 표기방법과 달리, 왼쪽의 곡선을 강조하기 위하여 'C'자의 폭을 'P'자보다 훨씬 넓게 표현하고 있으며, 오른쪽의 'P'는 세로선과 곡선부의 끝이 떨어지도록 하고 그 부위에 따라 선의 굵기를 달리하는 등으로 구성되어 있기 때문에 그 표장의 외관상 크기가 서로 다른 반원을 세로로 된 직선에 의하여 연결한 추상적인 도안으로 여겨질 정도이므로 위 표장은 그 구성 자체가 거래상 자타상품의 식별력이 있는 것이라고 할 것이다.

[2] 또한, 위 표장이 상표로 등록된다고 하더라도 (수요자 사이에 위 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기 전까지는) 그 권리범위가 위 표장과 동일·유사한 외관의 표장에만 미치고 그에 따라 일반 거래계에서 'CP'를 일반적인 알파벳 표기방법에 따라 표기하거나 그 호칭을 '씨피'로 하는 표장을 자유롭게 상표로 사용할 수 있으므로 이 사건 출원상표의 등록을 허용하는 것이 공익에 반한다고 할 수 없다. 그럼에도 불구하고, 원심이 이 사건 출원상표가 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표라고 판단한 것은 상표법 제6조 제1항 제6호에 관한 법리를 오해한 위법이 있고 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

거절결정(상)

대법원 2007.3.16. 선고 2006후3632 판결

### 【판결요지】

흔히 사용하는 도형을 도안화한 표장의 경우에는 그 도안화의 정도가 일반 수요자나 거래자에게 그 도형이 본래 가지고 있는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르러야 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하지 아니한다고 할 것인바, 이 사건 출원상표 “”의 표장은 흔히 볼 수 있는 마름모 내지 다이아몬드 도형과 비교하여 볼 때 다소 옆으로 누운 모양이기는 하나, 마름모 내지 다이아몬드 도형의 기본 형태를 유지하고 있고, 그 띠의 폭 또한 넓기는 하지만 같은 폭의 띠를 일정한 형태로 연결한 흔히 볼 수 있는 것이어서, 이러한 도안화의 정도만으로는 이 사건 출원상표의 표장이 일반 수요자나 거래자에게 마름모 내지 다이아몬드 도형이 가지는 의미 이상으로 인식되거나 특별한 주의를 끌 정도에 이르렀다고 보기 어려우며, 이는 마름모 내지 다이아몬드 도형을 그 크기를 달리하여 이중으로 배치하였다 하여 달리 볼 수 있는 것도 아니다.

거절결정(상)

대법원 2007.11.29. 선고 2005후2793 판결

### 【판결요지】

상표법 제6조 제1항은 제1호 내지 제6호에서 상표등록을 받을 수 없는 사유를 열거하고, 나아가 제7호에서 제1호

내지 제6호에 해당하지 않더라도 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 출원상표나 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하여 식별력이 없는지 여부는 그 지정상품이나 지정서비스업과의 관계에 있어서 일반수요자가 그 출처를 인식할 수 있느냐에 따라서 결정될 것인바(대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결 참조), 출원상표나 출원서비스표가 여러 개의 단어로 이루어진 문구 혹은 문장으로 구성되었다는 이유만으로 식별력이 없게 되어 제7호에 해당한다고 할 수는 없을 것이고, 나아가 지정상품이나 지정서비스업과 관련하여 볼 때에 그 출처를 표시한다고 하기보다는 거래사회에서 흔히 사용되는 구호나 광고문안으로 인식되는 등의 사정이 있어 이를 특정인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부적절하게 되는 경우에 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 거절되어야 할 것이다.

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고의 이 사건 출원상표/서비스표는 “engineering your competitive edge” 와 같이 4개의 영어단어가 한 데 어우러진 영어 문구로 구성된 것으로서 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자나 거래자가 그 의미를 직감할 수 있다고 하기 어려워 그 의미에 기하여 식별력을 부정하기 어렵고, 나아가 설령 일반 수요자나 거래자가 그 의미를 쉽게 인식할 수 있다고 하더라도 ‘당신의 경쟁력을 가공하여 (높여)준다’ 는 정도로 인식할 것으로 보이므로, 그 문구 내에 ‘날’이나 ‘모서리’를 의미하는 영어 단어 ‘edge’ 가 포함되어 있다고 하더라도 그 지정상품 중 ‘금속절단공구, 절단공구’나 지정서비스업 중 ‘도구 및 절단장치의 형상화와 관련한 기술 상담업’ 등과 관련하여 지정상품이나 지정서비스업의 품질, 용도, 형상 등을 나타내는 기술적인 표장이라거나 혹은 거래계에서 흔히 쓰일 수 있는 구호나 광고문안 정도로 인식될 것이라고 단정하기 어려워 지정상품이나 지정서비스업 등의 출처를 표시하지 못하는 사정이 있다고 하기는 어렵다고 할 것이다. 그럼에도 불구하고, 이와 다른 견해에 서서 이 사건 출원상표/서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 의하여 식별력이 부정되므로 그에 대한 거절결정이 정당하다고 판단한 원심판결에는 상표의 식별력에 관한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있고 이 점을 주장하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

거절결정(상)

대법원 2011.3.10. 선고 2010후3226 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표법 제6조 제1항 제7호가 규정한 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표” 라 함은 같은 조항의 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 식별력이 있는 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하고, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
- [2] 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, “호텔업(Hotels), 모텔업(Motels), 레스토랑업(Restaurants), 관광숙박업

(Tourist homes)" 등을 지정서비스업으로 한 이 사건 출원서비스표 "SUPER 8"은 영문자 'SUPER' 와 아라비아 숫자 '8'이 한 칸 띄어 결합한 형태로 구성되어 있는데, 그 중 'SUPER' 부분은 '최고급의 특등품의' 등의 뜻을 가진 영어 단어로서 지정서비스업과의 관계에서 그 우수성을 나타내는 것으로 직감되 므로 지정서비스업의 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없고, '8' 부분은 아라비아 숫자 한 글자에 불과하여 간단하고 흔히 있는 표장으로서 식별력이 있으며, 또한 이들 각 부분의 결합에 의하여 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니다. 그렇다면 이 사건 출원서비스표는 전체적으로 지정서비스업과의 관계에서 상표법 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당하여 서비스표 등록을 받을 수 없다고 할 것이다.

거절사정(상)

대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결

### 【판결요지】

상표법 제6조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 특별현저성이 없는 상표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다.

등록무효(상)

대법원 2006.5.12. 선고 2005후339 판결

【원고, 상고인 겸 피상고인】 에스케이텔레콤 주식회사

【피고, 피상고인 겸 상고인】 주식회사 케이티프리텔

【원심판결】 특허법원 2004. 12. 24. 선고 2004허3317 판결

### 【주 문】

상고를 모두 기각한다. 상고비용은 각자가 부담한다.

### 【이 유】

상고이유를 본다.

## 1. 원고의 상고이유에 대한 판단

### 가. 이 사건 등록서비스표의 식별력에 관하여

원심판결 이유에 의하면, 원심은 “SPEED 011”로 구성된 이 사건 등록서비스표(등록번호 제51365호)는 그 지정서비스업 중 ‘무선호출 서비스업, 전보통신업, 텔레ックス통신업, 팩시밀리통신업, 원격화면통신업, 컴퓨터통신업, 통신사업, 공중기업통신망 서비스업’(이하 ‘무선호출 서비스업 등’이라 한다)과 관련하여, ‘SPEED’ 부분은 통신의 전송속도 및 접속속도의 측면에서 서비스의 속성 및 품질을 의미하므로 식별력이 없고, ‘011’ 부분도 일반 수요자들에게는 통신서비스의 통신망 식별번호로 인식될 뿐 서비스를 식별하는 표장으로 인식된다고 보기 어려우며, 또한 위 식별력 없는 부분들이 결합되어 새로운 관념을 형성한다고 볼 수 없어 식별력을 인정받을 수 없다고 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표 중 ‘SPEED’ 부분은 무선호출 서비스업 등과의 관계에서 품질이나 효능의 우수성을 직접적으로 표시한 기술적 표장에 해당하므로 식별력이 인정될 수 없고, ‘011’ 부분 역시 그 구성이 일상생활에서 흔히 사용하거나 대하게 되는 이동전화의 통신망 식별번호와 동일하여 일반 수요자로서는 이를 통신망 식별번호 정도로 인식할 것이어서 자타 서비스업의 식별력이 인정된다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 시행되고 있던 구 전기통신사업법(1998. 9. 17. 법률 제5564 호로 개정되기 전의 것) 제1조, 제36조, 구 전기통신번호관리세칙(정보통신부고시 제1998-105호) 제1조, 제8조, 제19조 내지 제22조 등의 관련 규정에 비추어 보면, 통신망 식별번호는 국가의 소유관리에 속하는 유한한 자원으로서 이를 부여받은 이동전화사업자는 그 통신망 식별번호에 대하여 독점적이고 배타적인 권리를 취득하는 것이 아니라 위 관련 법규의 목적 달성을 위하여 필요한 경우에는 부여받은 통신망 식별번호를 회수변경 당할 수 있게 되어 있어, 이러한 통신망 식별번호를 특정 이동전화사업자의 등록서비스표로 허용하여 독점시킨다는 것은 공익상 적절하지 아니하며, 또한 위 ‘SPEED’ 부분과 위 ‘011’ 부분이 결합하여 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록서비스표는 무선호출 서비스업 등과의 관계에서 특별현저성을 인정하기 어렵다.

그리고 서비스표의 등록적격성의 유무는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고(대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후1436 판결 참조), 다른 서비스표의 등록례는 특정 서비스표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으므로(대법원 1997. 12. 26. 선고 97후1269 판결, 1999. 10. 26. 선고 97후2453 판결 등 참조), 통신망 식별번호 등으로 구성된 서비스표들이 국내외에 다수 등록되어 있다는 점만으로는 이 사건 등록서비스표가 무선호출 서비스업 등과의 관계에서 식별력이 인정되어야 한다고 볼 수 없다.

따라서 원심이 이 사건 등록서비스표가 무선호출 서비스업 등과의 관계에서 식별력이 인정되지 아니한다고 판단하였음은 정당한 것으로 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 서비스표의 식별력에 관한 법리오해, 채증법칙 위반, 심리미진 및 판단누락 등의 위법이 없다.

### 나. 이 사건 등록서비스표의 사용에 의한 식별력 취득에 관하여

특별현저성이 없는 것으로 보이는 표장이 사용된 결과 수요자나 거래자 사이에 서비스업의 출처를 표시하는

식별표지로 현저하게 인식되어 식별력을 가지게 되더라도, 사용에 의하여 식별력을 취득하는 것은 실제로 그 서비스표가 사용된 서비스업에 한하므로 그 서비스표는 당해 서비스업에 대해서만 등록을 받을 수 있고 그와 유사한 서비스업에 대하여는 등록을 받을 수 없다.

원심판결의 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 등록서비스표는 무선호출 서비스업 등과의 관계에서 일반 수요자간에 원고의 서비스업의 출처를 나타내는 식별표지로 인식하게 되었다고 볼 수 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 서비스표의 사용에 의한 식별력 취득에 관한 법리오해, 채증법칙 위반 및 심리미진 등의 위법이 없다.

## 2. 피고의 상고이유에 대한 판단

### 가. 이 사건 등록서비스표의 사용에 의한 식별력 취득에 관하여

상표법 제6조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 서비스표라도 특별현저성이 없는 상표는 등록받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정서비스업의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 특별현저성이 없는 서비스표에 해당하지 않게 되고, 그 결과 서비스표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 참조).

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 채용 증거들에 의하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 이 사건 등록서비스표는 그 구성 자체로는 식별력이 인정되지는 아니하지만, 그 지정서비스업 중 ‘전화통신업, 무선통신업’ (이하 ‘전화통신업 등’이라 한다)과의 관계에서 원고의 사용에 의하여 일반 수요자가 원고의 서비스업의 출처를 나타내는 식별표지로 현저하게 인식하게 됨으로써 식별력을 취득하였다고 판단하였음은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 서비스표의 사용에 의한 식별력 취득에 관한 법리오해, 채증법칙 위반 및 심리미진 등의 위법이 없다.

한편, 이 사건 등록서비스표가 전화통신업 등과의 관계에서 사용에 의한 식별력 취득이 인정된다고 하더라도, 이는 영어 문자 ‘SPEED’ 부분과 아라비아 숫자 ‘011’ 부분이 결합된 상태의 이 사건 등록서비스표 전체에 관하여 일체로서 식별력 취득이 인정된다는 것일 뿐, 그 구성요소인 ‘SPEED’ 부분이나 ‘011’ 부분에 대해서까지 독립하여 사용에 의한 식별력 취득이 인정된다는 것은 아니므로, 위와 같이 사용에 의한 식별력 취득을 인정하는 것에 의하여 통신망 식별번호인 ‘011’ 부분에 대해서까지 원고에게 독점적인 권리를 인정하고 타인의 자유로운 사용을 금지하는 결과를 낳게 되는 것이라고 볼 수 없다. 이 점에 관한 상고논지는 이유 없다.

### 나. 상표법 제7조 제1항 제1호, 제4호, 제11호에 관하여

원심은 이 사건 등록서비스표가 전화통신업 등에 사용되는 경우 국가의 공공기관이 사용하는 감독용이나

증명용 인장 또는 기호에 해당한다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록서비스표의 출원등록·사용이 국가정책과 정보통신질서를 무력화시켜 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있다거나, **통신망 식별번호가 특정인의 사유재산인 것처럼 인식되도록 수요자를 기만하여 지정서비스업에 관한 품질을 오인하게 할 염려가 있다고 볼 수 없다**는 취지로 판단하였는바, 관계 법령과 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제7조 제1항 제1호, 제4호, 제11호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

# 6 제6조 제2항



TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

### 제6조(상표등록의 요건)

① 생략

② 제1항제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 제9조의 규정에 의한 상표등록출원전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품(제10조제1항 및 제47조제2항제3호의 규정에 의하여 지정한 상품 및 추가로 지정한 상품을 말한다. 이하 같다)으로 하여 상표등록을 받을 수 있다. <개정 2001.2.3>

## 2. 관련 이론

구 분	내 용
서설	의의 6조 1항 3호 내지 6호에 해당하는 상표라도 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다.
	취지 독점적 사용에 의해 자타상품식별력 및 독점적용성을 취득한 것으로 상표등록을 허용하는 것이 상표법의 목적에 합치되기 때문
적용요건	§ 6①3호 내지 6호에 해당하는 상표 2001년 개정법은 6조 1항 4호를 포함하였으며, 6조 1항 1호·2호 및 7호는 견해대립이 있으나 특정인의 출처로서 식별력을 취득한 경우 6조 2항의 규정과 상관없이 등록이 가능하다고 봄이 타당하다(7호는 판례 존재).
	출원 전 사용결과 (1) 출원 전 상당기간에 걸쳐 독점적·계속적으로 사용하여야 하며, 상표의 기능이 발휘되게 사용되어야 한다.

구 분	내 용
특정인의 출처로 현저하게 인식	(2) 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 위하여는 출원 전 사용 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어야 한다(즉, 당해 상품의 거래자 및 일반수요자의 대다수가 당해 표장을 특정인의 출처로 인식하고 있는 상태를 의미). 다만, 특정인으로서 인식은 익명의 존재로서의 추상적 출처면 족하다. (3) 사용에 의한 식별력 취득은 이를 추정할 수 없고 구체적 증거에 의하여 명확하게 입증되어야 한다.
실제로 사용한 당해 상표와 상품에 대한 출원일 것	(1) 실제로 사용한 상표를 실제로 사용한 상품에 대하여 출원한 경우만 인정되며, 유사범위는 인정되지 않는다. (2) 다만, 식별력을 취득한 부분을 그대로 포함함으로써 그 이외의 구성 부분과의 결합으로 인하여 이미 취득한 식별력이 감쇄되지 않는 경우에는 동일한 상표로 볼 수 있다.
판단	판단의 원칙 본호는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 한다.
	(1) 주체적 기준 지정상품에 관한 일반거래자나 수요자들의 평균적인 인식
	(2) 시기적 기준 사용에 의한 식별력 취득의 판단시점과 관련하여 학설은 ‘출원시설’과 ‘결정시설’로 대립되나, 판례는 출원시를 기준으로 한다는 별도의 규정이 없는 이상 ‘결정시’를 기준으로 함
	(3) 지역적 기준 상표는 일단 등록이 되면 우리나라 전역에 그 효력이 미치는 것이므로 현저하게 인식되어 있는 범위는 전국적으로 걸쳐 있어야 한다.
구체적 판단	식별력 취득 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양, 광고량 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정상 판단한다. 한편, 식별력 취득은 실제로 사용한 상표에 한하여 인정되나, 실사용상표와 동일성 있는 상표의 장기간 사용은 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다.
식별력 취득의 귀속 주체와 사용실적 판단의 문제	사용에 의한 식별력을 취득한 경우 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것으로, 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 ‘출원인의 상표사용실적’을 기준으로 판단하여야 한다. 다만 경우에 따라서는 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 ‘그 상표에 관한 권리’를 양수할 수도

구 분	내 용
	있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 판단할 수 있다.
효과	<p><b>일반적 등록 요건의 총족</b></p> <p>6조 1항 3호 내지 6호의 규정에 해당하는 상표가 6조 2항의 요건을 만족한 경우라면 다른 거절이유가 없는 한 상표등록을 받을 수 있다.</p> <p><b>§ 6②에 의하여 등록된 상표권의 효력</b></p> <p>(1) 일반적 효력 통상의 등록상표와 마찬가지로 전용권은 상표와 상품의 동일범위, 금지권은 상표와 상품의 유사범위까지 인정</p> <p>(2) 상표유사판단에 있어서의 문제 최근 판례는 식별력 없는 표장이 (등록 전) 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 '사용상품 또는 그와 동일성 있는 상품'에 한하여 상표 유사판단시 요부가 될 수 있다고 판시한 바 있음</p> <p>(3) 제6조 제2항으로 등록된 경우 제51조의 적용이 있는지 여부 기술적 표장 등이 6조 2항에 의하여 등록된 경우 51조 1항 2호의 효력제한을 받는지와 관련하여 학설상 다툼이 있으나 판례는 일관하여 6조 2항에 의하여 식별력을 취득한 상표(즉, 등록전 식별력을 취득한 상표)는 51조 1항 2호에 의한 상표권의 효력 제한을 받지 아니한다고 판시하고 있다.</p>

### 3. 관련 판례

거절결정(상)

대법원 2003.5.16. 선고 2002후1768 판결

#### 【판결요지】

- [1] "NET2PHONE"으로 구성된 출원상표 · 서비스표를 그 지정상품인 '글로벌 컴퓨터 네트워크/통신시스템/네트워크를 통해 사용되는 PC 전화기' 또는 그 지정서비스업인 '인터넷전화 서비스업' 등에 사용할 경우, 영어의 보급 수준 및 인터넷이 생활화된 우리 나라의 실정에 비추어 볼 때 일반 수요자들은 "NET2PHONE"을 '인터넷 통신망에서의 전화로의 연결'이나 '인터넷 전화의 서비스업'이라는 의미로 직감하게 되므로, 위 출원상표 · 서비스표는 그 지정상품 · 지정서비스업의 효능이나 사용방법 등을 직접으로 표시하는 표장에 해당한다.
- [2] 상표 또는 서비스표의 등록적격성의 유무는 지정상품 또는 지정서비스업과의 관계에서 개별적으로 판단되어야 하고, 더욱이 출원상표 · 서비스표의 등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 그 지정상품 · 지정서비스업과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것이 아니다.

[3] 상표법 제6조 제2항은 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 · 적용되어야 할 것인바, 수요자간에 그 상표 · 서비스표가 누구의 상표 · 서비스표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표 · 서비스표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 · 서비스표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이며, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단되어야 한다.

등록무효(상)

대법원 2008.11.13. 선고 2006후3397,3403,3410,3427 판결

### 【판결요지】

[1] 구 상표법(1990. 1. 3. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제2항(현행 제6조 제2항)에서 서비스표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 서비스표가 누구의 서비스표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3, 5, 6호의 규정에도 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점 사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석 · 적용하여야 할 것인바, 수요자간에 그 서비스표가 누구의 서비스표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 서비스표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고, 구체적으로 그 상표 · 서비스표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하여야 하며, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 '등록결정시'를 기준으로 하여 판단하여야 한다. 그리고 위와 같은 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 업무표장에 대하여도 동일하게 적용된다.

[2] 등록서비스표와 등록업무표장인 “**예술의전당**”이 기술적 표장에 해당하고, 등록결정일(1989년경)에 상표법 제6조 제2항에 정한 사용에 의한 식별력을 구비하지 못하였으므로 상표등록과 업무표장등록은 무효로 되어야 한다.

[3] 이 사건 등록3표장들이 식별력이 없어 상표법에 규정한 등록무효사유를 가지고 있는지 여부는 그 등록결정일을 기준으로 판단하여야 하므로, 이 사건 등록표장들이 등록결정일 이후에 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의한 보호대상적격을 취득하였음을 내세워 피고들의 이 사건 각 심판청구가 신의성실의 원칙 내지 권리남용금지에 위배되어 부적법하다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

등록무효(상)

2012.12.27. 선고 2012후2951 판결

### 1. 쟁점

(1) 상표법 제6조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단할 때 누구의 사용실적을 고려하여야 하는지에 관한 문제

(2) 사용에 의한 식별력을 취득하였는지를 판단할 때 실사용표장의 사용이 등록상표의 사용으로 인정되기 위한 요건

## 2. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

(1) 등록결정일/ 설정등록일 : 1998. 10. 30./ 1998. 12. 31.

(2) 등록번호 : 제51732호(2008. 7. 31. 갱신등록)

(3) 구성 : **몬테소리**

(4) 지정서비스업

(가) ‘서적출판업, 서적편집업, DVD편집업’ (이하, ‘지정서비스업 1’ 이라 함)

(나) ‘개인교수업, 험스쿨교수업, 보육원업, 교육연구업, 교육정보제공업’ (이하, ‘지정서비스업 2’ 라 하며, ‘지정서비스업 2’ 는 2009. 4. 21. 지정서비스업추가등록결정이 되어 2009. 5. 18. 추가등록 되었음)

(5) 등록권리자 : 甲(대상판례의 ‘피고’ 임)

나. 사건의 경위

(1) 원고(주식회사 아가월드)는 2010.12.17. 특허심판원에 피고 甲을 상대로 이 사건 등록서비스표는 지정서비스업과 관련하여 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제3호, 제7호, 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제4호, 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제71조 제1항 제5호(후발적 무효)에 해당하여 그 등록이 무효라고 주장하면서 무효심판을 청구 하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2010년 3177호로 심리 후 2011. 12. 8. 이 사건 등록서비스표는 위 각 무효사유에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였고, 원고는 피고 甲을 상대로 심결취소소송을 제기하였다.

(3) 원심은 이를 2012년 146호로 심리 후 2012. 8. 10. 이 사건 등록서비스표가 ‘상표법 제6조 제1항 제7호’에 해당한다는 이유로 원고의 청구를 인용하여 특허심판원의 심결을 취소하는 판결을 하였고, 이에 피고 甲이 대법원에 상고한 것임

## 3. 대상판례의 판단

**【주문】** 상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

**【이유】**

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

1. 상고이유 제1점에 관하여

상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의

제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품의 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 자타상 품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다(대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결 등 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

기록에 의하면 ‘몬테소리’ 및 ‘MONTESSORI’라는 단어가 유아교육 관련 업계 종사자 및 거래자는 물론 일반 수요자들 사이에서도 특정 유아교육법 이론 내지 그 이론을 적용한 학습교재 · 교구를 지칭하는 것으로 널리 인식 · 사용되고 있음을 알 수 있다. 한편 이 사건 등록서비스표 “**몬테소리**”의 원심판시 이 사건 지정서비스업은 모두 유아교육이나 유아교육 교재 · 교구와 밀접한 관련이 있는 업종이다. 이러한 사정을 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 특별히 도안화되지 아니한 한글 “**몬테소리**”로만 구성된 이 사건 등록서비스표는 이 사건 지정서비스업과 관련하여 자타서비스업의 출처표시로서 식별력이 있다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 아니하므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표’에 해당한다.

따라서 원심이 같은 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 상표법 제6조 제1항 제7호에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

## 2. 상고이유 제2점에 관하여

가. 상표법 제6조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 것은 등록을 받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용 상태를 고려하지 아니하고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 식별력이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 식별력이 없는 상표에 해당하지 아니하게 되고, 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지장이 없다. 이는 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 아니하다는 사정만으로 달리 볼 것은 아니다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2863 판결 등 참조). 그런데 상표법 제6조 제2항에서 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 사이에서 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3, 5, 6호의 규정에도 불구하고 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적 · 독점적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준을 엄격하게 해석 · 적용하여야 한다. 따라서 그 상표가 어느 정도 선전 · 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 사정만으로는 그 상표가 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 볼 수 없고, 그 상표 자체가 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있다는 것을 증거에 의하여

알 수 있어야 하며, 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후3397 등 판결 등 참조). 한편 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 ‘기타 식별력 없는 상표’에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 상표가 그 상표등록결정 또는 지정상품추가등록결정 전에 해당 지정상품에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 경우에 그 효과는 실제 사용자에게 귀속되는 것이므로, 그러한 상표가 해당 지정상품에 관하여 등록결정 또는 지정상품추가등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 구비하였는지는 원칙적으로 출원인의 상표사용실적을 기준으로 판단하여야 한다. 다만 경우에 따라서는 출원인이 출원 전에 실제 사용자로부터 그 상표에 관한 권리를 양수할 수도 있는데, 그러한 경우에는 출원인 이외에 실제 사용자의 상표사용실적도 고려하여 출원상표가 사용에 의한 식별력을 구비하였는지를 판단할 수 있다. 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 피고 명의로 등록된 이 사건 등록서비스표의 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단할 때 주식회사 한국몬테소리(이하 ‘소외 회사’라 한다.)의 이 사건 등록서비스표 사용실적을 고려할 수 있는지에 관하여 본다.

(1) 원심판결 이유 및 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다. 소외 회사는 1992년경 설립된 이후 ‘한국몬테소리’, ‘몬테소리’, ‘MONTESSORI’ 등의 표장이나 이러한 문자 부분이 다른 문자나 도형들과 결합되어 있는 표장을 사용하여 유아교육 관련 서적의 출판·판매업 및 홈스쿨교수업 등을 영위하여 왔고, 피고는 그의 가족들과 함께 소외 회사의 발행주식 전부를 보유한 채 실질적으로 소외 회사를 경영하여 왔을 뿐 소외 회사 설립 이후 자기 명의로 직접 사업을 영위하지 아니하였다. 한편 피고는 1998. 10. 30.

그의 명의로 “편집업, 출판업” 등을 지정서비스업으로 하는 이 사건 등록서비스표 “**몬테소리**”의 등록결정을 받아 1998. 12. 31. 등록하였을 뿐만 아니라 2009. 4. 21. 원심판시 지정서비스업 2인 “개인교수업, 홈스쿨교수업, 보육원업, 교육연구업, 교육정보제공업” 등에 관하여 지정서비스업추가등록결정을 받아 2009. 5. 18. 등록하였으며, 2008. 11. 28. 최초등록결정 당시 지정서비스업이던 “편집업, 출판업”을 원심판시 지정서비스업 1인 “서적출판업, 서적편집업, DVD 편집업” 등으로 상품분류 전환등록을 하였다.

이러한 사정을 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표의 등록결정 또는 지정서비스업추가등록결정 이전에 이미 소외 회사가 이 사건 등록서비스표를 해당 지정서비스업에 상당 기간 사용하여 왔더라도, 그로 인한 효과는 실제 사용자인 소외 회사에 귀속된다. 다만 위에서 본 바와 같은 피고와 소외 회사의 관계 등에 비추어 피고가 출원 전에 이 사건 등록서비스표에 관한 권리를 소외 회사로부터 양수하였을 가능성을 배제할 수 없는 이상, 원심이 피고 명의로 이 사건 등록서비스표가 출원·등록되거나 지정서비스업이 추가등록된 경위에 관하여 심리하지도 아니한 채, 소외 회사의 이 사건 등록서비스표 사용실적을 사용에 의한 식별력 취득의 자료로 사용할 수 없다고 단정한 데에는 필요한 심리를 다하지 아니한 잘못이 있다.

(2) 한편 기록에 의하면, 소외 회사는 이 사건 등록서비스표에 관하여 원심판시 지정서비스업 2의 추가등록결정 일 이전부터 개인교수업 내지 홈스쿨교수업에 사용되는 교재·교구·서적 등의 일부와 그 광고 등에 이 사건 등록서비스표나 우측의 표장들(이하 ‘실사용표장들’이라 한다.)을 계속 사용하여 왔음을 알 수 있다.

그런데 소외 회사의 실사용표장들은 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 ‘몬테소리’라는 문자부분이 독립성을 유지한 채 다른 문자 부분 등과 결합되어 있는 것인데, 그와 같이 결합된 다른 문자부분은 피교습자의 나이나 교습내용을 표시하기 위해 흔히 쓰이는 표지에 불과하므로 그러한 결합으로 인하여 ‘몬테소리’라는 표장이 사용되었다고 볼 수 없을 정도의 새로운 관념이 형성되는 것도 아니어서, 실사용표장들은 그 구성 중 ‘몬테소리’라는 부분만으로 분리되어 인식될 수 있다. 따라서 소외 회사가 위와 같이 실사용표장을 사용한 것은 이 사건 등록서비스표와 실질적으로 동일한 ‘몬테소리’라는 표장을 개인교수업 내지 홈스쿨교수업에 사용한 것으로도 볼 수 있으므로, 개인교수업 및 홈스쿨교수업을 지정서비스업으로 추가등록결정 할 당시 이 사건 등록서비스표가 개인교수업 및 홈스쿨교수업에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였는지를 판단할 때 소외 회사의 실사용표장들에 관한 사용실적을 판단자료로 삼을 수 있다.

그럼에도 원심이, 이 사건 등록서비스표 사용과 관련하여 피고가 제출한 증거들 중 상당수는 ‘몬테소리’라는 구성 외에 다른 구성이 결합된 표장들로서 이 사건 등록서비스표와 동일하지 아니하므로 이를 근거로 피고 명의로 등록된 이 사건 등록서비스표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다고 판단한 데에는 상표의 사용에 관한 법리 등을 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니한 잘못이 있다.

(3) 그러나 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 등록서비스표가 최초등록결정시는 물론 지정서비스업추가등록 결정시에도 소외 회사의 사용으로 인하여 사용에 의한 식별력을 구비하였다고 볼 수 없어, 같은 취지의 원심 판단은 결과적으로 정당하므로, 거기에 판결에 영향을 미친 위법은 없다.

(가) 원심판시 지정서비스업 1(서적편집업, DVD 편집업, 서적출판업)에 관하여 본다.

기록에 의하면, 소외 회사는 ‘한국몬테소리’, “ 한국 몬테소리 KOREA”, ‘몬테소리’ 또 ‘MONTESSORI’ 등의 표장을 사용하여 영유아 학습교재 · 교구 등을 출판 · 제작 · 판매하면서 이 사건 등록서비스표의 최초등록 결정일인 1998. 10. 30.경까지 어느 정도의 광고 · 선전비를 지출하고, 상당한 매출을 올린 점을 알 수 있다. 반면 이 사건 등록서비스표의 최초등록결정 당시 몬테소리 교재 · 교구 시장에서는 소외 회사 이외에 다른 업체들도 ‘몬테소리’ 또는 ‘MONTESSORI’라는 문자부분이 포함된 표장을 사용하고 있었던 점도 알 수 있다. 이러한 사정을 위에서 본 법리에 비추어 보면, 피고가 주장하는 이 사건 등록서비스표 최초등록결정 당시까지 소외 회사의 광고실적 및 매출실적 등을 모두 고려하더라도 그것만으로는 특별히 도안화되지 아니한 한글 “**몬테소리**”로만 구성된 이 사건 등록서비스표가 최초등록결정 당시 지정서비스업 1에 관하여 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 할 수 없다.

**베이비 몬테소리 I**  
(표장 1)

**베이비 몬테소리 II**  
(표장 2)

**베이비 몬테소리**  
(표장 3)

**리틀 몬테소리**  
(표장 4)

**빅몬테소리**  
(표장 5)

**영어만세**  
(표장 6)

**\*몬테소리\* 영어만세!!**  
(표장 7)

**몬테소리 쓰기만세**  
(표장 8)

**몬테소리 흠 리틀수학**  
(표장 9)

(표장 10)

## (나) 원심판시 지정서비스업 2 중 교육연구업, 교육정보제공업, 보육원업에 관하여 본다.

기록에 의하면 피고는 물론 소외 회사가 이 사건 등록서비스표를 교육연구업, 교육정보제공업, 보육원업에 사용하였다고 볼 만한 자료가 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 위 각 지정서비스업에 관하여 그 지정서비스업 추가등록결정일인 2009. 4. 21.경 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 볼 수 없다.

## (다) 원심판시 지정서비스업 2 중 개인교수업, 홈스쿨교수업에 관하여 본다.



기록을 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, “**한국 몬테소리**” 또는 ‘한국몬테소리’ 등의 표장이 원래 식별력 있는 표장이거나 사용에 의한 식별력을 취득하였는지는 별론으로 하고, ‘몬테소리’ 또는 ‘MONTESSORI’라는 단어가 유아교육 관련 업계 종사자 및 거래자는 물론 일반 수요자들 사이에서도 특정 유아교육법 이론 내지 그 이론을 적용한 학습교재 · 교구를 지칭하는 것으로 널리 인식 · 사용되고 있는 이상, 다음과 같은 이유에서 개인교수업 및 홈스쿨교수업의 지정서비스업추가등록결정 당시 특별히 도안화되지 아니한 한글 “**몬테소리**”로만 구성된 이 사건 등록서비스표가 일반 수요자나 거래당사자들에게 특정 유아교육법 이론 내지 그 이론을 적용한 학습교재 · 교구를 지칭하는 의미를 넘어서 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 단정하기 어렵다.

즉 소외 회사는 1993년경부터 2009년경까지 16년간 약 304억 원 상당의 광고선전비를 지출하였고, 홈스쿨 교재 및 홈스쿨교수업 등과 관련하여 약 1,892억 원 상당의 매출을 올렸으며, 2004년, 2006년, 2008년 유아교육 부분에서 대한민국 교육브랜드 대상을 수상하는 등 이 사건 등록서비스표는 지정서비스업 2의 추가등록결정 당시 개인교수업 내지 홈스쿨교수업에 관하여 상당한 사용실적이 있었다. 그러나 이 사건 등록서비스표의 최초등록결정 당시는 물론 개인교수업 및 홈스쿨교수업의 지정서비스업 추가등록결정 당시까지도 유아용 교재 · 교구 시장에서 ‘몬테소리’ 또는 ‘MONTESSORI’라는 문자를 포함하는 표장을 사용하는 업체가 여럿 있었고, 다수의 어린이집이나 유치원 및 영유아교육 관련 단체도 ‘몬테소리’라는 문자를 그 명칭에 포함시켜 사용하고 있었던 점, 소외 회사가 개인교수업 내지 홈스쿨교수업과 관련하여 이 사건 등록서비스표를 사용한 것도 주로 영유아교육 부분인 점, 피고가 제출한 설문조사결과는 설문의 내용 등이 부적절하여 이 사건 등록서비스표의 사용에 의한 식별력 취득의 자료로 삼기 어려운 점 등 기록에서 알 수 있는 제반사정을 고려하면, 이 사건 등록서비스표가 개인교수업 내지 홈스쿨교수업에 관하여 위에서 본 바와 같은 상당한 사용실적이 있었다는 점만으로는 이 사건 등록서비스표가 개인교수업 및 홈스쿨교수업의 지정서비스업 추가등록결정 당시 수요자 사이에서 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다고 할 수 없다.

## 3. 결론

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

등록무효(상)

대법원 2012.11.15. 선고 2011후1982 판결

【원고, 피상고인】 경상대학교산학협력단

【피고, 상고인】 학교법인 한마학원

【원심판결】 특허법원 2011. 7. 8. 선고 2010허8191 판결

【판결선고】 2012. 11. 15.

### 【주문】

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

### 【이유】

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

#### 1. 등록무효심판의 이해관계인 해당 여부에 관하여

기록에 비추어 살펴보면, 피고는 원고를 상대로 원고의 등록서비스표 “경남국립대학교”에 대하여 이 사건 등록서비스표와 동일·유사하다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는데 이 사건 심결 당시 원고의 위 등록서비스표의 등록무효 여부가 다투어지고 있어서, 원고는 이 사건 등록서비스표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있다고 할 것이다. 따라서 원고는 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당 하므로, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 등록무효심판의 이해관계인에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

#### 2. 이 사건 등록서비스표의 사용에 의한 식별력 취득 여부에 관하여

등록상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록 전부터 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 그 부분은 사용된 상품에 관하여 식별력을 가지게 되므로(대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결 등 참조), 위와 같이 식별력을 취득한 부분을 그대로 포함함으로써 그 이외의 구성 부분과의 결합으로 인하여 이미 취득한 식별력이 감쇄되지 않는 경우에는 그 등록상표는 전체적으로 볼 때에도 그 사용된 상품에 관하여는 자타상품의 식별력이 없다고 할 수 없고, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용 된다고 할 것이다.

경남대학교

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표 “KYUNG NAM UNIVERSITY 慶南大學校”의 구성 중 ‘경남대학교’

부분은 그 자체로는 현저한 지리적 명칭인 ‘경상남도’의 약어인 ‘경남’과 보통명칭인 ‘대학교’를 표시한 것에 지나지 않아 식별력이 있다고 할 수 없으나, 오랜 기간 이 사건 지정서비스업에 사용된 결과 이 사건 등록결정일인 2005. 1. 7.경에는 수요자 사이에 그 표장이 피고의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게

인식되기에 이르렀으므로 그 표장이 사용된 이 사건 지정서비스업에 관하여 식별력을 가지게 되었다. 따라서 위와 같이 식별력을 취득한 ‘경남대학교’ 부분을 그대로 포함한 이 사건 등록서비스표는 영문자 부분인 ‘KYUNGNAM UNIVERSITY’ 및 한자 부분인 ‘慶南大學校’ 와의 결합으로 인하여 이미 취득한 식별력이 감쇄된다고 볼 수 없으므로 전체적으로 볼 때에도 그 지정서비스업에 대해서 자타서비스업의 식별력이 없다고 할 수 없다. 그런데 원심은 이 사건 등록결정일인 2005. 1. 7.경 “경남대학교” 등의 표장이 일반 수요자들에게 널리 알려져 있었음을 인정하면서도, 이 사건 등록서비스표는 실제 사용된 서비스표들과 동일한 서비스표라고 할 수 없다는 이유로 식별력이 없는 표장에 해당한다고 판단하였으니, 이러한 원심 판단에는 상표의 식별력 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유는 이유 있다.

## 7

제7조 제1항 제1호  
내지 제6호

TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

## 제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표는 제6조에도 불구하고 상표등록을 받을 수 없다.  
<개정 1993.12.10, 1997.8.22, 2001.2.3, 2004.12.31, 2007.1.3, 2010.1.27, 2011.6.30, 2011.12.2, 2012.6.1>
1. 대한민국의 국기(國旗), 국장(國章), 군기(軍旗), 훈장, 포장(褒章), 기장(記章), 대한민국 또는 공공기관의 감독용이나 증명용 인장(印章) 또는 기호와 동일하거나 이와 유사한 상표
  - 1의2. 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약」(이하 "파리협약"이라 한다) 동맹국, 세계무역기구 회원국 또는 「상표법조약」 체약국(이하 이 항에서 "동맹국등"이라 한다)의 국기와 동일하거나 이와 유사한 상표
  - 1의3. 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명한 국제기관의 명칭, 약칭, 표장과 동일하거나 이와 유사한 상표. 다만, 국제적십자, 국제올림픽위원회 또는 저명한 국제기관이 자기의 명칭, 약칭 또는 표장을 상표등록출원한 때에는 그러하지 아니하다.
  - 1의4. 파리협약 제6조의3에 따라 세계지적소유권기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 동맹국 등의 문장(紋章), 기(旗), 훈장, 포장, 기장 또는 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구의 명칭, 약칭, 문장, 기, 훈장, 포장, 기장과 동일하거나 이와 유사한 상표. 다만, 동맹국 또는 동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구가 자기의 명칭 · 약칭(동맹국등이 가입한 정부 간 국제기구에 한정한다), 표장을 상표등록출원한 때에는 그러하지 아니하다.
  - 1의5. 파리협약 제6조의3에 따라 세계지적소유권기구로부터 통지받아 특허청장이 지정한 동맹국 등 또는 그 공공기관의 감독용이나 증명용 인장 또는 기호와 동일하거나 유사한 상표로서 그 인장 또는 기호가 사용되고 있는 상품과 동일하거나 유사한 상품에 관하여 사용하는 것
  2. 국가 · 인종 · 민족 · 공공단체 · 종교 또는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대하여 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 상표

3. 국가 · 공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표. 다만, 국가 · 공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인 또는 공익사업체에서 자기의 표장을 상표등록출원한 때에는 그러하지 아니하다.
4. 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
5. 정부가 개최하거나 정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회 또는 외국정부가 개최하거나 외국정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회의 상패 · 상장 또는 포장과 동일 또는 유사한 표장이 있는 상표. 다만, 그 상패 · 상장 또는 포장을 받은 자가 당해 박람회에서 수상한 상품에 관하여 상표의 일부로서 그 표장을 사용할 때에는 그러하지 아니하다.
6. 저명한 타인의 성명 · 명칭 또는 상호 · 초상 · 서명 · 인장 · 아호 · 예명 · 필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표. 다만, 그 타인의 승낙을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다.
7. ~ 17. 생략

## 2. 관련 이론

### (1) 제7조 제1항 제4호

구 분		내 용
서설	의의	<p>(1) 상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미나 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나거나 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표는 등록 받을 수 없다.</p> <p>(2) 구법은 본호를 추상적이고 불명확하게 규정하여 모방상표에 대한 적용여부 등 그 적용범위와 관련하여 많은 논란이 있었으나, 2007년 개정법은 특히 주지 · 저명상표의 보호와 관련하여 본호가 중복하여 적용되지 않도록 하고 재량행위의 투명화를 위하여 그 적용범위를 명확히 하였다.</p>
	취지	선량한 풍속 및 공공의 질서를 보호하고자 하는 공익적 규정이다.
적용범위		<p>1. 상표 그 자체가 선량한 풍속 또는 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 경우</p> <p>(1) 상표 그 자체가 수요자에게 주는 의미나 내용 등이 선량한 풍속 등을 해칠 우려가 있는 경우를 말한다.</p> <p>(2) 자유민주주의 기본질서를 부정하는 내용의 상표, 음란한 도형이나 문자로 된 상표 등</p>

구 분	내 용
	<p>(3) 외국어 상표의 경우 그 의미가 공서양속에 반하는 상표라 하더라도 우리나라 국민의 일반적인 외국어 지식수준으로 보아 그러한 의미로 이해 할 수 없는 때에는 본호에 해당하지 않는다(심사기준).</p> <p>(4) 다른 법률에 의하여 사용이 금지되거나 당해 상표사용행위가 명백히 다른 법률에 위반되는 상표는 본호에 해당한다(심사기준).</p> <p>2. 상표가 상품에 사용되는 경우 선량한 풍속 또는 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 경우</p> <p>(1) 상표 자체는 문제가 없으나 상품과의 관계에서 그 의미나 내용 등이 선량한 풍속 등을 해칠 우려가 있는 경우를 말한다.</p> <p>(2) 부적을 표시한 표장이 의식주의 일부를 이루는 상품에 상표로 사용되어 미신 등을 조장할 염려가 있거나, 종종의 공동선조의 군호로 구성된 표장을 특정 종종원이 종종과 관련된 업무에 독점적으로 사용하고자 출원한 경우가 이에 해당(判)</p> <p>(3) 문화재 명칭으로 된 표장을 특정인이 상표로서 독점하고자 출원한 경우라도 본호에 해당되지 않는다.</p> <p>3. 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여된 경우</p> <p>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 한한다.</p>
부정경쟁 목적의 모방상표의 경우	<p>1. 구상표법상의 해석</p> <p>고의로 저명한 타인의 상표 등의 신용에 편승하는 부정경쟁 목적의 모방상표에 대하여는 2007년 개정전의 구상표법 7조 1항 4호를 적용할 수 있다는 것이 일반적이었다.</p> <p>2. 현행 상표법상의 해석</p> <p>i ) 상표법은 모인출원을 위법한 것으로 규정하고 있지 않고, ii ) 7조 1항 9호 내지 12호의 규정 및 iii) 2007년 개정 취지를 고려할 때 단순히 타인 상표나 상호 등의 신용과 명성에 편승하는 부정경쟁 목적의 모방상표라는 이유만으로 현행 상표법 7조 1항 4호가 적용되기는 어렵다고 본다.</p>

구 분		내 용
판단	판단기준	국내 일반수요자의 평균적 인식을 기준으로 등록여부결정시
	구체적 판단방법	상표의 요부인지 여부는 불문하며, 거래실정 및 도덕관념의 변화에 따라 상대적으로 상표법의 입장에서 독자적으로 판단하여야 한다.
취급	상표등록 전	거절/정보/이의신청이유
	상표등록 후	제척기간 없는 무효사유/ 단, 후발적 무효는 없음

## (2) 제7조 제1항 제6호

구 분		내 용
서설	의의	저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표는 등록 받을 수 없다. 다만, 그 타인의 승낙을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다.
	취지	공익적 취지에서의 출처혼동방지설과 사익적 취지에서의 인격권보호설로 대립되나 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록이 가능하며 5년의 제척기간이 적용된다는 점에서 인격권보호설이 통설적 견해이다.
적용요건		<p>1. 저명성</p> <p>(1) 본호의 저명성은 사안별로 구체적으로 판단할 문제이며,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i ) 타인의 성명·명칭 : 인격권의 훼손이 있다고 객관적으로 인정될 정도의 저명성이 필요</li> <li>ii ) 초상 : 인격권의 훼손의 염려가 크므로 저명성을 완화하여 볼 필요가 있음</li> <li>iii) 타인의 서명·인장·아호·예명·필명 및 약칭과 같은 2차적 명칭 : 성명 등 보다 더 높은 저명성이 요구</li> </ul> <p>(2) 상호의 경우는 7조 1항 9호 소정의 주지성보다 훨씬 주지도가 높고 오랜 전통 내지 명성을 지닌 경우를 말한다.</p> <p>(3) 본호의 저명성은 ‘타인’ 그 자체가 아닌 타인의 ‘성명·명칭·상호’ 등이 저명할 것을 요하는 것이다.</p> <p>2. 타인의 성명·명칭·상호 등이나 이들의 약칭을 포함하는 상표</p> <p>(1) 타인이라 함은 현존하는 자연인, 법인은 물론 법인격 없는 단체와 외국인도 포함한다.</p>

		(2) 타인의 성명이라 함은 특정인의 동일성을 인식할 수 있는 정도의 성과 명을 말하고, 약칭이란 국내 일반수요자 또는 관련 거래업계에서 그 타인으로 약칭되고 있으면 족하다. 한편, 본호는 이러한 성명 등을 ‘포함’ 하면 족하고 반드시 전체적으로 동일 또는 유사할 필요는 없다.
		3. 적용의 예외 (1) 본호에 해당하는 상표라도 그 타인의 승낙을 얻은 경우에는 예외적으로 본호를 적용하지 아니한다. (2) 한편, 본호 단서 규정에 의하여 타인의 승낙을 얻은 경우라도 저명한 타인의 성명 등이 상표로서도 인식된 경우로서 7조 1항 9호 내지 12호에 해당한다면 당연히 등록을 받을 수 없다.
판단	판단시점	출원시. 다만, 타인 여부는 결정시
	구체적 판단방법	저명한 상호인지 여부는 그 상호의 사용기간, 방법, 태양, 광고량 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정상 판단
취급	상표등록 전	거절/정보/이의신청이유
	상표등록 후	(1) 상표등록무효심판 및 제7조 제1항 제8호의 예외 5년의 제척기간이 적용되는 무효사유. 본호를 이유로 무효화정 후 정당한 출원인이 출원한 경우에는 7조 1항 8호의 예외에 해당 (2) 상표권의 효력제한 자기의 성명·명칭·상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 부정경쟁의 목적이 없는 한 상표권의 효력이 미치지 아니한다(51조).

### 3. 관련 판례

등록무효(상)

대법원 2010.7.29. 선고 2008후4721 판결

#### 【판결요지】

- [1] 구 상표법 제7조 제1항 제1호에 규정된 ‘기장’ 이란 공적을 기념하거나 신분, 직위 등을 표상하는 휘장 또는 표장을 의미하는 것으로서, 해군사관학교 사관생도의 견장 “86 상표법 이론과 판례



과 그 학년을 표상하므로 그 전체가 대한민국의 기장에 해당하고, 등록상표 “”는 닻줄을 휘감은 검은 색의 닻 모양의 도형만으로 구성되어 있는 반면 위 견장은 오각형 도형의 중앙 바로 윗부분에 닻줄이 없는 닻 모양의 도형과 오각형 도형의 아랫부분에 학년을 표시하는 띠 형상의 선 등을 포함하고 있는 차이가 있어서, 전체적으로 관찰하여 볼 때 위 등록상표와 위 견장은 그 외관이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제1호에 의해 등록을 받을 수 없는 상표에 해당하지 않는다.

[2] 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호에 “제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미인데, 어떤 상표가 식별력이 없는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하고, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 그 식별력이 없다.



[3] 등록상표 “”는 닻줄을 휘감은 닻 모양의 형상이 독특하게 도안화되어 있고, 스웨터, 원피스, 블라우스, 청바지 등이 그 지정상품으로 되어 있는 점에 비추어 볼 때 그 식별력을 쉽게 부정하기 어렵고, 위 등록상표의 등록결정일인 1985. 5. 16.경에는 달리 닻 모양만을 형상으로 한 해군의 계급장이 사용된 적이 없으며, 닻 도형은 항구를 표시하는 일반적 지도기호로 사용되는 등 바다와 관련이 있다는 암시를 주는 표장으로 알려졌을 뿐 해군의 각종 계급장, 군기 등으로 널리 알려졌다거나 닻 도형이 해군과의 특수한 관계가 있는 것으로 일반적으로 인식되었다고 보기 어려워 위 등록상표를 특정인이 독점적으로 사용하도록 하는 것이 적당하지 않다고 단정할 수 없으므로, 위 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제7호에서 정한 자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 없는 상표에 해당한다고 볼 수 없다.

등록무효(상)

대법원 2012.6.28. 선고 2011후1722 판결

### 【판결요지】

[1] 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 사용상품이 등록상표에 대한 등록결정 당시에 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 한다. 여기에서 선사용상표나 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이고, 선사용상표가 사용된 상품이 등록상표의 지정상품 중 특정의 재료 또는 용도 등의 것에 한정되는 경우라면 그와 같은 한정이 없는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여 선사용상표

가 그러한 한정이 없는 지정상품 전체의 상표등록을 배제할 수 있을 정도로 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있는지 판단하여야 한다.

- [2] 선사용상표 “**송석**” 의 사용자 甲 주식회사가 등록상표 “**송석**” 의 등록권리자 乙 주식회사를 상대로 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 등에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 등록상표의 지정상품인 ‘건축용 비금속제 타일, 벽돌(시멘트제는 제외), 비금속제 타일, 콘크리트타일’ 등은 일반적으로 널리 쓰이는 건축자재들이므로, 이와 대비되는 선사용상표나 사용상품이 등록결정 당시 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었는지를 판단하기 위해 선사용상표의 사용상품이 전체 시장에서 차지하는 비중을 참작할 때에는 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 아니라는 전제에서, 선사용상표를 사용한 상품의 판매 기간 및 방법, 매출액, 선사용상표의 사용상품이 전체 지정상품 등의 시장에서 차지하는 비중, 광고의 방법 및 횟수 등에 비주어 보면, 甲 회사의 선사용상표가 등록상표의 등록결정 당시 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있었다고 단정할 수 없으므로, 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기반할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다고 본 원심판단을 수긍한 사례.
- [3] 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 등록받았거나, 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, 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 선등록

되었다가 2004. 9. 27. 존속기간의 만료로 소멸등록되었는데, 그로부터 3년 7개월여가 지난 2008. 5. 14. 피고 乙 주식회사가 선사용상표와 그 표장 및 지정상품이 동일 · 유사한 등록상표를 출원하여 등록한 후, 소외 1로부터 소외 2를 거쳐 선사용상표에 대한 권리를 양수한 원고 甲 주식회사를 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.

- [4] 상표등록무효사유는 상표법에 법정되어 있어서 상고이유의 주장과 같이 이 사건 등록상표의 출원 · 등록 및 사용행위가 원고에 대한 관계에서 민법 제103조(선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효로 한다)에 위배된다는 사정만으로 등록상표가 등록무효로 될 수 있는 것은 아니므로, 등록상표에 민법 제103조에 반하는 등록무효사유가 있다는 상고이유의 주장 역시 받아들일 수 없다.

등록무효(상)

대법원 2006.9.14. 선고 2003후137 판결

### 【판결요지】

- [1] 라이선스계약을 체결한 주식회사의 대표이사가 계약 상대방의 상호를 자신의 서비스표의 구성의 일부로 출원 · 등록하였다고 하더라도 그 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 않는다.
- [2] 자연인이 출원 · 등록한 서비스표에 회사임을 표시하는 문자가 포함되었다는 사정만으로는 이를 상법 제20조에 위반한 것으로서 상표법 제7조 제1항 제4호의 등록무효사유에 해당한다고 할 수는 없다.

등록무효(상)

대법원 2009.5.28. 선고 2007후3325 판결

### 【판결요지】

- [1] 서비스표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 그 등록서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표를 동일 또는 유사한 지정서비스업에 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있는 자, 또는 등록된 서비스표의 지정서비스업과 동종의 서비스업을 영위하고 있음으로써 등록서비스표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 말하고, 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고와 동종의 서비스업을 영위하고 있는 원고들은 이 사건 등록서비스표에 대하여 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하고, 피고가 상고이유에서 주장하는 심결 이후의 사정은 고려할 수 없으므로, 원고들이 이 사건 등록서비스표에 대하여 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 본 원심은 정당하며, 거기에 피고가 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

[2] 특허심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자는 그 심결이 유효하게 존속하고 있는 이상, 그 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고들이 특허심판절차에서 받은 불리한 심결이 유효하게 존속하고 있고, 원고들이 원심단계에서 이 사건 등록서비스표를 사용할 의사가 없다고 명시적·반복적으로 진술한 것만으로는 당사자 간에 소송에 관한 합의가 이루어졌다고 볼 수도 없어서 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다고 보기도 어려우므로, 원고들은 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다. 따라서 같은 취지로 판단한 원심은 정당하고, 거기에 피고가 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

[3] 이 사건 등록서비스표의 기타 식별력 없는 서비스표 해당 여부

기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표 “ 우리은행”은 도형과 한글 ‘우리은행’이 결합된 서비스표인바, 그 문자 부분의 식별력을 인정하기 어렵다(주 : 대법원 2009.5.28. 선고 2007후3301 판결은 “우리은행”이라는 문자로 구성된 표장은 제6조 제1항 제7호에 해당하며, 해당 사건에서 ‘은행업 등’에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다고 판시함, 다만, 시험에서는 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 인정할 만한 사실관계가 주어지면 당연히 달리 판단할 수 있음). 그러나 위 도형은 간단하고 흔히 있는 형태도 아니어서 문자 부분과는 구별되는 독자적인 식별력을 가진다고 할 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 그 도형 부분의 식별력으로 인하여 상표법 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당하지 않는다.

[4] 구 상표법 제7조 제1항 제4호는 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 여기서 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표’라고 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우뿐만 아니라, 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우도 포함되며, 또한 그 상표의 사용이 사회 공공의 이익을 침해하는 것이라면 이는 공공의 질서에 위반되는 것으로서 허용될 수 없다고 보아야 할 것이다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표의 일부를 구성하고 있는 ‘우리’라는 단어는 일반인의 일상생활에서 지극히 빈번하고 광범위하게 사용되는 용어로서 우리 언어에 있어 가장 보편적이고 기본적인 인칭대명사로서, 만일 이 단어의 사용이 제한되거나 그 뜻에 혼란이 일어난다면 보편적, 일상적 생활에 지장을 받을 정도로 일반인에게 필수불가결한 단어이므로 ‘우리은행’을 포함하는 이 사건 등록서비스표의 사용은 위에서 본 사회 일반의 공익을 해하여 공공의 질서를 위반하는 것이라 하겠고, 나아가 그와 같은 서비스표의 등록을 허용한다면 지정된 업종에 관련된 사람이 모두 누려야 할 ‘우리’라는 용어에 대한 이익을 그 등록권자에게 독점시키거나 특별한 혜택을 줌으로써 공정한 서비스업의 유통질서에도 반하는 것으로 판단된다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 ‘구 상표법 제7조 제1항 제4호’에 해당하는 것으로서 등록을 받을 수 없는 서비스표에 해당한다고 보아야 할 것이다.

등록무효(상)

대법원 2010.7.22. 선고 2010후456 판결

## 【판결요지】

- [1] 상표등록요건에 관한 상표법의 규정이 개정되면서 그 부칙에서 개정 규정과 관련하여 별도의 경과규정을 두지 아니하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 개정 전에 출원하여 등록된 상표에 대한 심판 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의하여 형성된 상표법 질서의 안정을 손상시키지 않도록 하기 위하여 원칙적으로 종전의 규정이 적용되어야 하고, 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제4호에 관한 2007. 1. 3. 법률 제8190호의 상표법 개정은 그 규정 내용과 적용 범위를 종전의 규정에 비하여 구체적이고 명확하게 한정하고자 하는 취지에서 이루어진 것이기는 하지만, 위 제4호의 개정으로 인하여 달성하고자 하는 공익적 목적이 종전의 규정에 의하여 형성된 상표법 질서의 존속에 대한 제3자의 신뢰의 파괴를 정당화할 수 있는 특별한 사정도 없다. 그러므로 개정 상표법 시행일 전인 1999. 12. 10. 출원하여 등록된 등록상표서비스표의 심판 및 소송에 대하여는 종전의 규정인 구 상표법 제7조 제1항 제4호가 적용된다고 봄이 상당하다.
- [2] 구 상표법 제7조 제1항 제4호에서 '공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표'라고 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 뿐만 아니라, 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우도 포함된다(대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860, 877, 884 판결, 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결 등 참조). 또한 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부는 상표등록결정사를 기준으로 하여 판단하여야 한다. 기록에 비추어 살펴보면, 피고는 1999. 4. 경 대구 지역에서 '백남준 미술관'을 건립한다는 명분으로 '백남준 미술관 건립 추진위원회'를 조직하여 1999. 9. 경부터 그 기금을 마련하기 위한 전시회를 준비하는 과정에서, 백남준의 처인 구보타 시게코가 피고가 자금을 모집하여 '백남준 미술관'을 건립하는 것을 반대하고 현대갤러리 등도 피고와 별도로 '백남준 미술관'의 건립을 고려하자, 백남준 성명의 명성에 편승하여 자신만이 백남준 성명이 포함된 상표나 서비스표를 독점적으로 사용할 의도로, 1999. 12. 10. 지정상품 · 서비스업을 '미술관영업' 등으로 하는 이 사건 등록상표서비스표인 **‘백남준 미술관’**  
Nam-June Paik Museum 을 무단으로 출원하여 등록받았음을 알 수 있고, 한편 이 사건 등록상표서비스표의 등록결정일인 2000. 11. 29. 당시 백남준은 우리나라 일반 수요자들에게 저명한 비디오 아트 예술가의 성명으로 알려져 있었다.
- 이러한 이 사건 등록상표서비스표의 출원 경위 및 백남준 성명의 저명성 등에 비추어 보면, 피고가 고의로 저명한 백남준 성명의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 이 사건 등록상표서비스표를 출원 · 등록하여 사용하는 행위는 저명한 비디오 아트 예술가로서의 백남준의 명성을 떨어뜨려 그의 명예를 훼손시킬 우려가 있어 사회 일반인의 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 뿐만 아니라, 저명한 백남준 성명의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정한 상품유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표서비스표는 '구 상표법 제7조 제1항 제4호'에 해당하여 그 등록이 무효라고 봄이 상당하다.

확정

특허법원 2011.11.9. 선고 2011허7560 판결

### 【판결요지】

#### (1) 이 사건 등록서비스표

- 1) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 상표등록 제827203호/ 2009. 7. 10./ 2010. 6. 21.  
(.: 제7조 제1항 제4호의 적용에 있어 2007년 개정 후의 개정법이 적용되는 사안임)

2) 구성 : 허준本家

3) 지정상품 : 쌀, 차(茶) 등

#### (2) 대상판례의 판단

[1] 이 사건 등록상표 「**허준本家**」는 한글 「**허준**」과 한문 「**本家**」가 결합되어 이루어진 표장으로서, 저명한 고인인 「허준」의 본가를 의미하는 것으로 인식된다 할 것인데, 이 사건 등록상표의 등록권리자인 원고는 「허준」의 본가와 관련이 없으므로, 이 사건 등록상표는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제2호에 해당한다.

[2] 이 사건 등록상표 「**허준本家**」의 「허준」은 조선시대 한의학의 최고 권위자이자 한의서 동의보감의 저자인 저명한 고인으로서 양천허씨 20세손인데, 현재까지 그 후손들이 허준의 위덕과 업적을 기리기 위하여 제사를 봉행해오고 있고, 양천허씨 종중이나 허준기념사업회 등 문중종친들과 단체들이 그의 사상과 정신을 이어받아 한의학 발전 등에도 노력하면서 다양한 활동을 전개해오고 있음에도 불구하고, 허준의 문중종친들과 관련이 없는 자가 허준의 문중종친들과 밀접한 관련이 있는 것으로 인식되는 「**허준本家**」 상표를 독점적으로 사용할 의도로 무단으로 출원·등록하여 사용하는 것은 저명한 고인인 허준의 명성을 떨어뜨려 그의 명예를 훼손할 우려가 있어 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반할 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품들도 한의학과 적지 않은 관련이 있어 이 사건 등록상표는 허준의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정하고 신용 있는 상품의 유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다.

등록무효(상)

대법원 2012.10.25. 선고 2012후2104 판결

### 【판시사항】

- [1] 상표등록요건에 관한 상표법 규정이 개정되고 별도의 경과규정이 없는 경우, 개정규정 시행 전의 출원에 의하여 등록된 상표에 대하여 적용될 규정(=종전의 규정)

[2] 저명한 타인의 성명을 모방하여 무단으로 출원 · 등록한 상표가 구 상표법 제7조 제1항 제4호의 요건을 충족하는 경우, 그에 대해 같은 항 제6호 외에 제4호도 적용될 수 있는지 여부(적극)

【전 문】

【원고, 상고인】 원고

【피고, 피상고인】 재단법인 경기문화재단

【원심판결】

특허법원 2012. 5. 24. 선고 2011허6543 판결

【주 문】

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이 유】

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

1. 상고이유 제3점 및 제4점에 대하여

가. 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우에 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.

여기서의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실적 및 법적 판단이 정당하지 아니하다는 점에 관하여 발생한다. 따라서 그 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다. 이때 ‘새로운 증거’라고 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택 · 조사되지 아니한 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거이어야 한다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결 등 참조).

나. 피고는 원고를 피청구인으로 하여 특허심판원 2008당2985호로 청구한 이 사건 등록상표서비스표(등록번호 제2486호)의 등록무효심판사건에서, 2009. 5. 28. 특허심판원은 이 사건 등록상표서비스표는 고 소외인의 승낙을 얻어 정당하게 등록받은 상표로서 그 구성 자체 또는 지정상품 및 지정서비스에 사용되는 경우에 일반 수요자에 주는 의미나 내용이 공공의 질서에 위반하거나 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋난다고 볼 수 없어서 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제7조 제1항 제4호에 해당하지 아니한다는 등의 이유로 피고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘종전 심결’이라고 한다)을 하였다. 그러나 피고가 특허법원 2009허5028호로 제기한 종전 심결의 취소소송에서 특허법원은 2009. 12. 30. 이 사건 등록상표서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하여 등록무효로 되어야 한다는 이유로 종전 심결을 취소하는 판결(이하 ‘종전 심결취소판결’이라고 한다)을 선고하였다.

그에 대하여 원고가 대법원 2010후456호로 상고하였다. 대법원은 2010. 7. 22. 다음과 같은 사정을 들어 이 사건 등록상표서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하여 그 등록이 무효라고 볼 것이라는 이유로

원고의 상고를 기각하는 판결을 선고함에 따라 종전 심결을 취소한 위 특허법원 판결은 그대로 확정되었다. 즉, 이 사건 등록상표서비스표의 출원 경위 및 소외인 성명의 저명성 등을 고려하면 원고가 고의로 저명한 소외인 성명의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 이 사건 등록상표서비스표를 출원 · 등록하여 사용하는 행위는 저명한 비디오아트예술가로서의 소외인의 명성을 떨어뜨려 그의 명예를 훼손시킬 우려가 있어서 사회 일반인의 도덕관념인 선량한 풍속에 반한다. 뿐만 아니라 소외인의 명성에 편승하여 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로서 공정한 상품유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있다는 것이다.

그 후 특허심판원 2010당(취소판결)81호로 다시 진행된 심판절차에서 특허심판원은 2011. 5. 20. 확정된 종전 심결취소판결과 같은 이유로 이 사건 등록상표서비스표의 등록을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다. 그리고 원심은 종전 심결취소판결 이후 심리과정에서 새로 제출된 증거들은 확정된 종전 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지지 아니한다는 이유로 원고의 주장, 즉 이 사건 등록상표서비스표는 소외인의 승낙을 얻어 출원 · 등록한 것이라는 주장을 배척하고, 이 사건 등록상표서비스표의 출원 · 등록이 구 상표법 제7조 제1항 제4호의 “공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 경우”에 해당한다고 판단하였다.

다. 앞서 본 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 논리와 경험칙에 위배하여 사실을 인정하거나 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.

한편 확정된 종전 심결취소판결에서 이미 원고가 고의로 저명한 소외인 성명의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 이 사건 등록상표서비스표를 출원 · 등록하여 사용하였음이 인정된 이상 원고가 소외인의 승낙 없이 이 사건 등록상표서비스표를 출원 · 등록하였다는 점은 증명되었다고 할 것이고, 다만 이 사건에서 위와 같이 확정된 종전 심결취소판결의 기속력을 배제하려면 원고가 종전 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 정도의 증명력을 가진 새로운 증거를 제출하여야 할 것이다.

같은 취지에서 원심이 피고가 증명책임을 다하지 못하였다는 원고의 주장을 배척한 것은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 법리 오해 등의 위법이 없다.

## 2. 상고이유 제1점에 대하여

구 상표법 제7조 제1항 제4호는 “공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표”를 등록할 수 없는 것으로 정하고 있었는데, 2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정된 상표법(이하 ‘개정 상표법’이라 한다)은 위 법규정을 “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”로 개정하면서, 그 부칙에서 위 개정규정에 관하여 별도의 경과규정을 두고 있지 아니하다.

그러나 상표등록이 무효로 되면 소급하여 효력을 상실하는 것이므로, 상표등록요건에 관한 상표법의 규정이 개정되더라도 개정법의 부칙에서 별도의 경과규정을 두지 아니하는 한 그 개정규정이 시행되기 전의 출원에 의하여 등록된 상표에 대하여는 그 상표에 관하여 종전의 규정에 기초하여 형성된 상표법 질서의 안정을 유지하기 위하여 종전의 규정이 적용되어야 한다. 또한 제7조 제1항 제4호에 관한 앞서 본 바와 같은 개정은 그 규정내용과

적용범위를 종전의 규정에 비하여 구체적이고 명확하게 한정하는 것을 그 취지로 하여서, 종전의 규정에 기초하여 형성된 상표법 질서의 존속에 관한 제3자의 신뢰를 파괴하면서까지 위 개정규정 시행 전의 출원에 의하여 등록된 상표에 대하여 개정된 제4호를 적용하여야 할 특별한 사정도 없다.

따라서 위 개정 상표법이 시행되기 전인 1999. 12. 10. 출원하여 등록된 이 사건 등록상표서비스표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정인 구 상표법 제7조 제1항 제4호가 적용된다고 보아야 한다. 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 개정 상표법 제7조 제1항 제4호의 적용범위에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

원고가 상고이유에서 들고 있는 대법원 2006. 7. 13. 선고 2005후70 판결은 이 사건과 사안을 달리하여 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다. 또한 대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결 역시 개정 상표법 시행 일 이후에 출원된 상표에 관한 것으로서 이 사건과 사안을 달리하므로 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.

### 3. 상고이유 제2점에 대하여

구 상표법 제7조 제1항 제4호에서 상표등록을 받을 수 없다고 정하는 “공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표”라고 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미 또는 내용이 사회 공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 또는 고의로 저명한 타인의 상표 또는 서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 일반적으로 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말한다(대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결 등 참조).

반면 구 상표법 제7조 제1항 제6호는 “저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장·아호·예명·필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표”는 그 타인의 승낙 없이는 상표등록을 받을 수 없다고 정하는데, 그 입법취지는 저명한 타인의 성명권이나 초상권 등을 보호하려는 데 있다고 할 것이다.

이와 같이 구 상표법 제7조 제1항 제4호와 제6호는 보호하려는 이익 내지 법익 및 요건이 상이하고 구 상표법에 제7조 제1항 각 호의 적용순위에 관하여 특별한 규정을 두고 있지도 아니한 이상, 저명한 타인의 성명을 모방하여 무단으로 출원·등록한 상표라고 하더라도, 그 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회 공공의 질서나 선량한 풍속에 반하거나, 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 일반적으로 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되거나, 그 상표의 출원·등록과정에 사회적 타당성이 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 용인할 수 없는 경우와 같이 구 상표법 제7조 제1항 제4호의 요건을 충족하는 때에는 그 상표에 대하여 같은 항 제6호 외에 그 제4호도 아울러 적용될 수 있다고 봄이 상당하다.

따라서 같은 취지로 판단한 원심판결에 상고이유의 주장과 같은 법리오해 등의 위법이 없다. 구 상표법 제7조 제1항 제4호는 일반규정으로서 같은 항 소정의 다른 부등록사유가 적용되지 아니하는 범위 내에서 한정적·보충적으로만 적용됨을 전제로 저명한 타인의 성명을 무단으로 상표등록한 경우에는 특별규정인 구 상표법 제7조 제1항 제6호만이 적용되고 같은 항 제4호는 적용될 수 없다는 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.

## 8

제7조 제1항 제7호 및  
제8호

TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

## 제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표는 제6조에도 불구하고 상표등록을 받을 수 없다.  
<개정 1993.12.10, 1997.8.22, 2001.2.3, 2004.12.31, 2007.1.3, 2010.1.27, 2011.6.30, 2011.12.2, 2012.6.1>
1. ~ 6. 생략
  7. 선출원에 의한 타인의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표
  - 7의2. 선출원에 의한 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표
  8. 상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있은 경우에는 심결확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표
  - 8의2. 지리적 표시 단체표장권이 소멸한 날(단체표장등록을 무효로 한다는 심결이 있은 경우에는 심결확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 지리적 표시 등록단체표장과 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표
  9. ~ 17. 생략

## 2. 관련 이론

구 분		내 용
서설	의의	선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록 받을 수 없다.

구 分		내 용
		선등록상표권자의 이익보호라는 사익보호설과 출처흔동방지를 위한 공익보호설 및 양자를 모두 포함한다는 절충설이 있으나 절충설로 봄이 타당하다.
		<p>1. 선출원에 의한 타인의 등록상표</p> <p>(1) 선출원</p> <p>후출원상표의 출원시를 기준으로 선출원에 의한 타인의 등록상표만이 본호의 인용상표가 될 수 있다.</p> <p>(2) 타인</p> <p>타인이란 법률상 다른 주체를 의미한다. 따라서 계열회사 등도 서로 타인에 해당하며, 선등록 권리자가 2인 이상인 경우 구성원 전원이 일치하지 않는 때도 타인으로 취급한다. 한편, 동일인 간에는 적용이 없으나 동일인이 동일상표를 동일상품에 대하여 출원한 경우에는 10조 위반으로 거절된다.</p> <p>(3) 등록상표</p> <p>① 후출원상표의 출원시 인용상표가 상표등록 전이라면 8조가 적용된다.</p> <p>② 본호는 출원시를 기준으로 하므로 출원시 인용상표가 등록되어 있었다면 그 후 인용상표가 장래를 향하여 소멸한 경우도 7조 1항 8호가 아닌 본호가 적용된다. 또한, 인용상표가 소멸 전 1년 이상 불사용된 경우도 예외 없고, 인용상표에 불사용으로 인한 취소사유가 있음이 명백한 경우라도 심판 또는 판결에 의하여 그 등록이 취소되지 않는 한 본호의 인용상표가 될 수 있다.</p> <p>③ 다만, 인용상표가 § 73①③ 취소심판으로 취소확정된 경우로서 심판청구인과 출원상표의 출원인이 같은 경우에는 2013년 개정법 7조 3항에 따라 ‘상표등록여부결정시’를 기준으로 판단하므로 본호의 적용이 없을 뿐이다.</p> <p>(4) 지리적 표시 등록단체표장의 경우</p> <p>지리적 표시 등록단체표장은 7조 1항 7호의2에서 별도로 규정</p> <p>2. 상표의 동일·유사</p> <p>상표가 동일·유사한 경우에 한하여 적용</p> <p>3. 상품의 동일·유사</p> <p>상품이 동일·유사한 경우에 한하여 적용</p>
판단 방법	판단시점	(1) 원칙 ① 출원시. 다만, 타인 여부는 결정시(7조 2항 단서)

구 분	내 용
	<p>② 한편, 7조 2항 단서 규정에 따라 본호의 적용을 면하기 위하여는 심사 단계에서의 등록여부결정시 또는 거절결정불복심판에서의 심결시 이전에 인용상표에 대한 이전등록이 완료되어야 하고, 거절결정불복심판에 대한 심결취소소송이 제기된 후 비로소 이전등록이 마쳐진 경우에는 심결의 위법성에 대한 특허법원의 판단시점에 따라 7조 1항 7호의 거절 이유를 극복할 수 없음에 주의하여야 한다.</p> <p>(2) 선등록상표가 제73조 제1항 제3호에 의한 취소심판으로 소멸한 경우(제7조 제3항)</p> <p>§ 73①③ 취소심판의 청구인과 출원인이 같고 청구일 이후에 i) 43조 2항 단서 경과, ii) 상표권 전부 또는 일부의 포기, iii) § 73①③ 취소심결이 확정된 경우에는 ‘상표등록여부결정시’를 기준으로 한다. (2013.10.6. 이후 출원부터 적용)</p>
취급	상표등록 전 거절/정보/이의신청이유
	상표등록 후 5년의 제척기간이 적용되는 무효사유

### 3. 관련 판례

등록무효(상)

대법원 2006.12.8. 선고 2005후674 판결

#### 【판결요지】

서비스표의 구성 중 그 일부분이 지정서비스의 품질, 제공 물건, 제공방법 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 일반 수요자나 거래자가 지정서비스의 품질, 제공 물건, 제공방법 등을 표시하는 것으로 바로 인식할 수 없는 것은 그 식별력을 함부로 부정해서는 아니 될 것이다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결, 2006. 7. 28. 선고 2005후2786 판결 등 참조). 그리고 서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부의 판단 기준 시점은 서비스표 등록출원시이고(상표법 제7조 제3항), 이때 서비스표의 구성 중 일부분이 식별력이 있는지 여부의 판단 기준 시점도 이와 같다고 할 것이다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 “**홍초 불닭**”으로 구성된 이 사건 등록서비스표(등록번호 제93336호) 중 ‘불닭’ 부분이 ‘이 사건 등록서비스표의 출원 당시’를 기준으로 볼 때 그 지정서비스업인 ‘닭요리전문간 이식당업, 닭요리전문식당체인업 등’과 관련하여 ‘불을 이용한 닭요리’ 등으로 암시될 가능성은 있으나 그 지정서

비스업에서 제공되는 요리의 제조방법 및 가공방법 등을 직감시키는 것으로 보기 어려워 식별력이 없다고 할 수 있고, 따라서 이 사건 등록서비스표가 그 식별력 있는 ‘불닭’으로도 간략하게 호칭·관념될 수 있고 이 경우 이 사건 등록서비스표는 “**불 닭**”으로 구성된 선등록상표(등록번호 제2850호)와 호칭·관념이 동일하여, 이 사건 등록서비스표와 선등록상표를 전체적, 이격적, 객관적으로 관찰할 경우 서로 유사하다고 판단한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제6조 제1항 제3호에 관한 법리오해, 심리미진 등의 위법은 없다.

등록무효(상)

대법원 2012.10.25. 선고 2012후2470 판결

### 【판결요지】

[1] 상표법 제7조 제1항 제8호는 “상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있은 경우에는 심결확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표”는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항 제1호는 “등록상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이상 사용되지 아니한 경우”에는 위 제1항 제8호를 적용하지 아니한다고 규정하고 있는데, 위 제1항 제8호의 규정은 그 사용 당시 종전 상표권자 내지 정당한 사용권자(이하 ‘종전 상표권자 등’이라고 한다)가 자기 상품의 출처 표시로 등록상표를 사용함으로써 수요자 사이에 남아 있게 된 그 상표에 관한 기억과 신용으로부터 기인한 상품출처의 혼동을 방지함과 아울러 그 종전 상표권자에게 권리회복을 할 수 있는 기회를 주려는 데에 그 취지가 있다.

그런데 어떠한 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이내에 그 상표에 대하여 아무런 사용권한 없는 자가 이를 무단으로 사용한 경우에는, 그 상표와 동일 또는 유사한 후출원 상표의 등록을 허용하더라도 상표법 제7조 제1항 제8호가 방지하고자 하는 위와 같은 상품출처에 관한 혼동이 발생할 여지가 없고, 종전 상표권자에게 권리회복의 기회를 부여할 필요도 없는 것이므로, 위 제7조 제1항 제8호의 예외를 정하고 있는 같은 조 제4항 제1호의 등록상표의 ‘사용’이라고 함은 그 사용 당시 종전 상표권자 등이 자기 상품의 출처표시로 등록상표를 사용한 경우를 말하고, 아무런 상표사용권한 없는 자가 등록상표를 무단으로 사용한 경우는 포함하지 않는다고 할 것이다.



[2] 원심판결 이유에 의하면, 원래 비교대상상표 ‘**불이닭**’의 상표권자였던 소외 1이 2005. 6. 20. 사망하였는데, 소외 1의 상속인들이 그로부터 3년 이내에 상표권의 이전등록을 하지 않아 2008. 6. 21. 위 상표권이



소멸하였고, 그로부터 1년을 경과하지 아니한 2009. 5. 20. 이 사건 등록상표 ‘**불 닭**’(등록번호 제

874302호)가 출원된 사실, 소외 1은 2003. 9.경 피고 회사를 설립한 다음 누나 소외 2로 하여금 피고 회사의 대표이사로 취임하게 한 후 피고 회사를 실질적으로 운영한 사실, 피고 회사는 2004년경부터 비교대상상표와



실질적으로 동일한 실사용상표 이 표시된 표장용지를 사용한 비교대상상표의 지정상품들을 생산

· 판매하기 시작하여, 소외 1이 2005. 6. 20. 사망한 이후에도, 2011년 상반기까지 계속하여 상당한 규모로 실사용상표를 사용하여 비교대상상표의 지정상품들을 생산 · 판매한 사실 등을 알 수 있는바, 그렇다면 소외 1은 피고 회사에 무시적으로 비교대상상표에 대하여 통상사용권을 설정하였다고 볼이 상당하고, 위와 같은 소외 1의 통상사용권 설정계약상의 지위는 소외 1의 사망에 따라 그 상속인들에게 그대로 승계되었다고 할 것이다.

이를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 비교대상상표 사용 당시에 통상사용권자인 피고 회사가 자기 상품의 출처표시로 비교대상상표를 사용한 것은 상표법 제7조 제4항 제1호에서 규정하고 있는 등록상표의 ‘사용’에 해당한다고 할 것이다. 따라서 비교대상상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이내에 통상사용권자인 피고 회사에 의하여 사용된 이상, 이 사건에는 상표법 제7조 제4항 제1호가 적용될 여지가 없고, 위 상표권이 소멸한 날부터 1년이 경과되지 아니한 시점에서 등록 출원된 이 사건 등록상표는 같은 조 제1항 제8호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 그렇다면 원심이 상표법 제7조 제4항 제1호에서 규정하고 있는 등록 상표의 ‘사용’에 아무런 상표사용권한 없는 자가 등록상표를 무단으로 사용한 경우까지 포함된다고 판단한 것은 잘못이지만, 피고 회사에 의한 비교대상상표의 사용을 상표법 제7조 제4항 제1호에서 규정하고 있는 등록상표의 ‘사용’에 해당한다고 본 것은 그 결과에 있어서 정당하며, 이 부분 상고이유의 주장은 결국 이유 없다.

# 9 제7조 제1항 제9호 내지 제12호



TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

### 제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표는 제6조에도 불구하고 상표등록을 받을 수 없다.  
<개정 1993.12.10, 1997.8.22, 2001.2.3, 2004.12.31, 2007.1.3, 2010.1.27, 2011.6.30, 2011.12.2, 2012.6.1>
1. ~ 8. 생략
  9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표
  - 9의2. 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 지리적 표시와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표
  10. 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표
  11. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표
  12. 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표
  - 12의2. 국내 또는 외국의 수요자간에 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 지리적 표시와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표

## 2. 관련 이론

### (1) 제7조 제1항 제9호

구 분		내 용	
서설	의의	타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록 받을 수 없다.	
	취지	i ) 사익적 관점에서의 사용사실보호설과 ii ) 공익적 관점에서의 출처흔동방지설 및 iii) 절충설로 견해대립. 통설은 본호를 기본적으로 사용사실보호라는 사익적 취지가 더 강한 것으로 이해하고 있으나, 판례는 절충설을 따른다.	
적용요건		<p>1. 타인의 상품을 표시하는 것 타인이란 익명의 존재로서의 추상적 출처를 의미. 판례에 따르면 본호의 주지상표라 함은 반드시 수요자 또는 거래자가 그 상표사용인이 누구인가를 구체적으로 인식할 필요는 없다 하더라도 적어도 그 상표가 특정인의 상품에 사용되는 것임을 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있음을 필요로 한다고 한다.</p> <p>2. 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표</p> <p>(1) 주지성의 정도는 당해 상품에 관한 거래자 및 수요자의 대다수(압도적 다수)가 특정출처로 인식한 경우를 의미하며 등록여부는 불문한다.</p> <p>(2) 본호는 ‘상표’로서 주지될 것을 요건으로 하므로 캐릭터나 영화제명 등의 경우 캐릭터나 영화제명 등으로 주지하다는 사실만으로는 본호의 인용상표가 될 수 없고 상품화 사업 등을 통해 상표로서 주지된 경우라야 한다. 다만, 판례는 상호로서 주지성을 획득한 경우에는 본호의 보호를 받는 인용표장으로 보고 있다.</p> <p>(3) 지리적 표시는 7조 1항 9호의2에서 별도 규정</p> <p>3. 상표의 동일·유사 상표가 동일·유사한 경우에 한하여 적용</p> <p>4. 상품의 동일·유사 상품이 동일·유사한 경우에 한하여 적용</p>	
판단	판단 기준	주체	주지여부는 당해 상품에 관한 거래자 및 수요자의 인식을 기준으로 한다.

구 분		내 용
지역	‘국내’ 주지한 경우에 한하나, 외국의 주지상표가 국내에서 실제 유통된 적이 없다 하여도 외국에서의 주지성이 국내에 전파되어 국내의 수요자가 널리 인식하는 경우라면 본호의 주지상표라 할 수 있다.	
	시기 출원시. 다만, 타인 여부는 결정시(7조 2항 단서)	
판단방법	주지성의 취득 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양, 광고량 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정상 판단한다. 다만, 광고에 의하여 어느 상표가 주지되었는지 여부는 ‘광고 내용 그 자체’에 의하여 판단되어야 하므로, 외국상표권자의 국내 대리인이 대리인 자격으로 외국 상표권자의 상품에 대한 광고를 한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 이는 외국 상표권자의 출처로 인식된 것이라 할 수 있고, 광고의 비용을 국내 대리인이 부담하였다 하여도 마찬가지이다.	

## (2) 제7조 제1항 제10호

구 分		내 용
서설	의의	수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 등록 받을 수 없다.
	취지	저명상표 영업주를 보호함을 직접의 목적으로 하는 것이 아니고 부정경쟁을 방지하고 일반수요자의 이익을 보호하기 위한 공익적 규정이다.
적용요건	1. 수요자간에 현저하게 인식(저명성) 저명성의 정도는 이종상품 및 이종영업에 걸친 수요자의 대다수(압도적 다수)가 특정출처로 인식한 경우를 의미하며 등록여부는 불문한다. 2. 타인의 상품이나 영업 타인이란 익명의 존재로서의 추상적 출처를 의미하며, 업무표장의 주체도 포함한다. 3. 혼동의 염려가 있을 것 (1) 혼동의 개념 i ) 직접혼동 : 표장의 동일성에 대한 오인 ii) 간접혼동 : 출처의 동일성에 대한 오인 iii) 광의의 혼동 : 서로 다른 출처간에 존재하지 않는 견련관계의 오인 광의의 혼동이라도 신용 훼손이 있고 본호가 영업에 관한 혼동까지 규	

구 분		내 용
		<p>정하고 있다는 점에서 본호의 혼동은 광의의 혼동까지를 포함한다고 본다.</p> <p>(2) 일반적 출처혼동과 구체적 출처혼동</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i ) 일반적 출처혼동 : 상품의 유통을 가정하여 거래계의 경험칙에 따라 출처혼동을 판단</li> <li>ii ) 구체적 출처혼동 : 현실의 유통상품을 대상으로 구체적인 거래실정에 따라 출처혼동을 판단</li> </ul> <p>부등록사유로서의 본호의 혼동은 일반적 출처혼동을 의미하나 구체적 출처혼동이 명백히 입증된 경우에는 이를 고려할 수 있다.</p>
판단 기준	주체	저명성은 당해상품뿐 아니라 이종 상품을 포함한 거래자 및 수요자의 인식을 기준으로 한다.
	지역	<p>(1) ‘국내’ 저명한 경우에 한하나, 외국의 저명상표가 국내에서 실제 유통된 적이 없다 하여도 외국에서의 저명성이 국내에 전파되어 국내의 수요자가 널리 인식하는 경우라면 본호의 저명상표라 할 수 있다.</p> <p>(2) 주지성의 지역적 범위는 전국적이던 일정지역이던 불문한다.</p>
	시기	출원시. 다만, 타인 여부는 결정시(7조 2항 단서)
판단 기준	혼동가능성의 판단 (적용범위)	<p>(1) 본호는 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표 또는 서비스표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다.</p> <p>(2) 본호의 혼동에는 광의의 혼동을 포함하므로 저명상표와의 혼동가능성은 상표와 상품이 비유사한 경우라도 광의의 혼동이 있다면 발생할 수 있다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 상표 : 특정상표에서 타인의 저명상표가 용이하게 연상되거나 타인 상품과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 견련관계의 오인·혼동이 있다면 비유사한 경우에도 적용 가능하다.</li> <li>② 상품 : 양 상품 사이에 경업관계 내지 경제적 유연관계가 존재하여 견련관계의 오인·혼동이 있다면 비유사한 경우에도 적용 가능하다.</li> </ul>

## (3) 제7조 제1항 제11호

구 分		내 용
서설	의의	상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록 받을 수 없다.

구 분		내 용
	<b>취지</b>	상표의 품질보증기능 및 출처표시기능을 보호함으로써 일반수요자의 이익을 보호하고 건전한 상거래질서를 유지하기 위한 공익적 규정이다.
	<b>의의</b>	상표의 외관·칭호·관념 등으로 판단할 때 지정상품이 현실로 가지고 있는 품질과 상이한 것으로 일반수요자에게 오인될 염려가 있는 경우는 물론 상품 자체를 오인케 할 경우도 포함된다.
	<b>태양</b>	(1) 상품 자체의 오인 일반수요자로 하여금 다른 상품으로 오인케 할 가능성이 있는 경우 (2) 상품 품질의 오인 상표가 표창하는 품질이 지정상품의 현실적 품질과 상이하여 품질오인의 염려가 있는 경우
<b>품질 오인</b>	<b>판단방법</b>	(1) 판단의 시적기준 결정시 기준 (2) 구체적 판단방법 ① 상표자체의 구성에 의하여 전체적으로 관찰하되 요부인지 여부는 불문한다. 단, 단순한 품질의 우열이나 품질오인의 염려를 객관적으로 정할 수 없는 경우에는 적용 없다고 봄이 타당하다. ② 품질오인의 염려가 있기 위하여 당해 상표에 의하여 인식되는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품사이에 일정한 관련관계가 존재하여야 하며, 따라서 재료·용도·외관·제조방법·판매계통의 공통성이 인정됨으로써 상품특성에 관한 오인을 일으킬 정도의 관계가 인정되어야 한다. (NECTAR 사건) ③ 당해 상표가 품질 등을 직감시킬 수 있는 표장에 해당되지 아니한 경우라면 (통상의 경우) 품질오인의 염려가 있다고 보기 어렵다.
	<b>의의</b>	상품의 진정성에 대하여 수요자에게 착오를 일으키게 하거나 상품 출처의 혼동으로 인하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우를 말한다.
<b>수요자 기만</b>	<b>태양</b>	(1) 순수한 수요자 기만 ① 상표로 표시되는 상품의 진정성(眞正性)에 관하여 일반수요자에게 착오를 일으키게 하는 경우 ② 자연인이 법인 명의의 상표를 출원한 경우(심사기준), 개인 또는 일반법인이 공법상의 특수법인이나 공공연구기관명으로 오인 가능한 상표를 출원한 경우에는 본호에 해당 ③ 법인이 타법인명을 출원하였다는 사정만으로는 본호에 해당하지 않으나, 특정인의 상표로 알려진 타법인명을 출원한 경우에는 본호에 해당한다.

구 분	내 용
	<p>(2) 출처의 혼동으로 인한 수요자 기만</p> <p>① 국내 수요자에게 특정인의 상품표지로 인식되어 있을 것</p> <p>가. 특정인</p> <p>‘특정인’ 이란 추상적 출처로서 인식되면 충분하고 그 상표사용인이 누구인가를 구체적으로 인식할 필요는 없으며, 선사용상표의 권리자(특정인)는 출원인 이외의 타인을 말하는데, 선사용상표의 권리자가 누구인지는 선사용상표의 선택과 사용을 둘러싼 관련 당사자 사이의 구체적인 내부관계 등을 종합적으로 살펴 판단하여야 하고, 선사용상표의 사용자 외에 사용허락계약 등을 통하여 선사용상표 사용자의 상표사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자가 따로 있는 경우에는 그를 선사용상표의 권리자로 보아야하며 선사용상표 사용자를 권리자로 볼 것은 아니다.</p> <p>나. 특정인의 상품표지로 인식</p> <p>본호의 적용을 위하여 인용상표가 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니나 적어도 국내 수요자에게 특정인의 상품표지(출처)로 인식되어야 한다.</p> <p>② 상표의 동일·유사</p> <p>상표가 동일·유사한 경우에 한하여 적용된다.</p> <p>③ 상품의 범위</p> <p>거래실정 등에 비추어 당해상표가 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다면 상품이 비유사한 경우에도 적용이 가능하다.</p>
판단방법	<p>(1) 판단의 시적기준 결정시 기준</p> <p>(2) 선사용상표의 사용상품이 특정의 재료 또는 용도에 한정되는 경우 선사용상표나 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이고, 선사용상표가 사용된 상품이 등록상표의 지정상품 중 특정의 재료 또는 용도 등의 것에 한정되는 경우라면 그와 같은 한정이 없는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여 선사용상표가 그러한 한정이 없는 지정상품 전체의 상표등록을 배제할 수 있을 정도로 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있는지 판단하여야 한다.</p>

## (4) 제7조 제1항 제12호

구 분		내 용	
서설	의의	국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 등록 받을 수 없다.	
	취지	모방상표등록이라는 사회적 폐단과 속칭 상표브로커의 상표제도 악용현상에 대처하기 위한 것으로 진정한 상표사용자의 신용을 보호하고 공정한 경쟁질서를 확립하고자 함이다. (속지주의 원칙의 예외적 현상)	
적용요건		<p>1. 국내 또는 외국의 수요자 국내는 물론 외국에서만 특정인의 출처로 인식된 경우도 포함되며, 복수의 외국일 것을 요하지 않는다.</p> <p>2. 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표</p> <p>(1) 특정인이란 익명의 존재로서의 추상적 출처를 의미하며, 특정인의 상품표지로 인식되었다고 함은 당해 상품에 관한 거래자 및 수요자의 상당부분이 특정출처로 인식한 상태를 의미한다.</p> <p>(2) 2007년 개정법은 본호의 인식도를 ‘주지(현저하게 인식)’에서 ‘특정인의 출처로 인식’으로 완화</p> <p>(3) 지리적 표시는 7조 1항 12호의2에서 별도로 규정</p> <p>3. 상표 및 상품의 대상범위 상표는 동일·유사한 경우에 한하나, 상품의 경우 법문의 규정상 그 제한이 없다고 봄이 타당하다.</p> <p>4. 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표일 것</p> <p>(1) 법문상 부당한 이익을 얻으려 하거나 특정인에게 손해를 가하려고 하는 것은 부정한 목적의 예시로서, 상표제도를 악용하는 경우 등을 포함하고 영업상 경쟁관계에 있을 것을 요하는 것도 아니다.</p> <p>(2) i ) 상표제도를 악용하는 경우, ii ) 원상표권자의 국내시장 진입저지 등을 목적으로 한 경우 iii) 특정 상표의 신용에 편승하고자 하는 경우 iv) 희석화 목적의 출원인 경우는 본호의 부정한 목적이 있다.</p>	
판단	판단 기준	주체	특정인의 출처로 인식되었는지 여부는 당해 상품에 관한 거래자 및 수요자의 인식을 기준으로 한다.
		지역	국내뿐 아니라 외국만 인식된 경우에도 적용된다.

구 分		내 용
	시기	명문의 규정은 없으나 판례에 따를 때 출원시
판단방법		부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지성 또는 창작성의 정도, 상표의 유사정도, 양 당사자의 관계, 출원인의 사업 준비 정도, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

### 3. 관련 판례

등록무효(상)

대법원 2007.2.8. 선고 2006후3526 판결

#### 【판결요지】

상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 ‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업’은 저명상표 등을 말하고, 저명상표 등에 해당하는지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 한다.

거절결정(상)

대법원 2007.12.27. 선고 2006후664 판결

#### 【판결요지】

상표법 제7조 제1항 제10호에서 규정하는 부등록사유란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 출원상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 사용상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표권자의 사업다각화의 정도, 양 상표의 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 출원상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명상표나 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 혼동을 일으키게 되는 경우를 의미한다고 할 것이다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 지정서비스업을 성형외과업, 미용성형외과업, 피부과업, 의료업으로 하고,



“샤넬 CHANEL”로 구성된 원고의 이 사건 출원서비스표는 그 중심적 식별력을 가지는 ‘샤넬, Channel’ 부분의

호칭이 화장품 등에 사용되는 원심 판시의 저명상표 “CHANEL”과 동일하여 전체적으로 위 저명상표와 유사할

뿐만 아니라, 위 저명상표는 화장품류와 관련하여 널리 알려진 상표인 점, 그 저명상표권자는 화장품류 외 여성의류, 잡화 등 관련 사업을 점차 확장해 온 세계적인 기업인 점, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업은 미용에 관심이 많은 여성이 주된 수요자 층으로서 위 저명상표의 사용상품의 수요자 층과 상당부분 중복되는 점, 이 사건 출원서비스 표의 출원 당시에는 미용 목적의 진료가 주로 행해지는 일부 피부과 의원 등에서 그 진료에 부수하여 치료용 화장품의 제조 · 판매업을 겸하기도 하였던 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업의 수요자로 하여금 위 저명상표를 쉽게 연상하게 하여 타인의 영업과 혼동을 불러일으킨 경우에 해당한다고 할 것이므로, 여기에는 상표법 제7조 제1항 제10호의 부등록사유가 존재한다고 할 것이다.

(대법원 2010.5.27. 선고 2008후2510 판결 【등록무효(상)】은 같은 취지에서 등록상표 “토플러스” 가 수요자들이 선사용상표인 “TOEFL”이나 그에 관한 영업 또는 상품 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당한다고 판시함)

거절결정(상)

대법원 2005.5.12. 선고 2003후1192 판결

### 【판결요지】

[1] 출원서비스표의 지정서비스업인 ‘관현악단운영업, 관현악단공연업, 국악관현악단운영업, 국악관현악단공연업’ 이 선등록서비스표의 지정서비스업인 ‘영화제작업, 영화필름임대업, 쇼제작업, 무대장치임대업, 쇼장치임대업’과 유사하지 않다.

[2] 출원서비스표 “ 세종문화회관 서울시국악관현악단” 의 한글 부분의 요부는 ‘서울시립국악관현악단’ 이 아니라 ‘세종문화회관 서울시국악관현악단’ 이어서 단어의 뜻만으로 곧 서울특별시에서 설립·운영하는 국악관현악단이라고 인식된다고 단정하기 어렵고 오히려 ‘세종문화회관에서 운영하는 서울에 있는 국악관현악단’ 이라고 인식될 수 있는 한편, 재단법인 세종문화회관이 서울특별시와 매우 밀접한 관련을 가지고 있어 위 출원서비스표를 등록하여 사용함에 따라 일반 수요자들이 세종문화회관이 운영하는 관현악단이나 국악관현악단이 서울특별시와 밀접한 관련이 있다거나 혹은 서울특별시에서 운영에 어느 정도 관여하는 것으로 이해한다고 하더라도 이를 가리켜 수요자를 기만하는 것이라고 할 수 없으므로 위 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.

등록무효(상)

대법원 1997.3.14. 선고 96후412 판결

### 【판결요지】

[1] 어떤 상표가 저명한 인용상표와의 오인 · 혼동의 우려가 있다는 이유로 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210

호로 전문 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제10호(현행 제7조 제1항 제10호)의 규정을 적용함에 있어서 인용상표가 저명상표인지 여부를 판단하는 기준시는 그 상표의 등록출원시라고 보아야 하나, 같은 항 제11호 후단에서 규정하는 "수요자를 기만할 염려가 있는 상표"에 해당하는지 여부는 인용상표가 현저하게 인식되어 있는지의 여부를 불문하고 상표등록출원에 대하여 상표등록사정을 할 때를 기준으로 판단하여야 한다.

- [2] 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제11호(현행 제7조 제1항 제11호)에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위하여는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우에는 인용상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있다.
- [3] 인용상표가 그 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반 공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 인용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동케 하여 수요자를 기만할 염려가 있는 경우에 해당한다.
- [4] 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제11호의 규정 목적에 비추어 보면, 인용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 만일 어떤 상표가 인용상표와 동일 또는 유사하고, 인용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도, 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 끊지 않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보여지는 경우라면 비록 그것이 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다.
- [5] 여성용 의류에 인용상표 "MARZO, 마르조" 등을 사용하여 저명성 획득까지는 이르지 못하였으나 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있는 정도로는 알려진 상태에서, 핸드백 등을 지정상품으로 하는 유사 상표의 등록사정이 이루어져 그 유사 상표가 등록된 경우, 그 등록상표의 지정상품이 인용상표의 사용상품과 동일·유사하지는 아니하나 여성용 잡화류의 토텔패션화 경향 등에 비추어 그 등록상표는 "수요자를 기만할 염려가 있는 상표"에 해당한다고 본 사례.

등록무효(상)

대법원 2006.6.9. 선고 2004후3348 판결

## 【판결요지】

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래 실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 뜻지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다.

등록상표 “KEVLAR”의 지정상품들은 대부분 “보호용 특수장갑”인 반면에 선사용상표 “KEVLAR”的 사용상품은 “그 원재료에 해당하는 아라미드섬유”로서 양 상품이 동일하지는 않지만, 경제적 견련의 정도가 상당하므로, 등록상표가 그 지정상품에 사용되는 경우, 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 뜻지 아니할 정도로 그 출처의 오인·혼동을 초래할 염려가 있어, 상표법 제7조 제1항 제11호에 정한 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다.

등록무효(상)

대법원 2010.1.28. 선고 2009후3268 판결

## 【판결요지】

선사용상표 “A | S | K”, “ask”, “ASK JEANS”는 등록상표 “ASK”의 등록결정일 무렵 국내의 수요자나 거래자에게 최소한 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 봄이 상당하고(사용상품 : 의류), 등록상표와 선사용상표들의 표장은 그 외관·호칭 및 관념이 동일 또는 유사하여 전체적으로 유사한 상표이며, 등록상표의 지정상품 중 ‘선글라스, 스포츠용 고글’은 선사용상표들의 사용상품인 ‘의류’와 상품류 구분이 다르기는 하나 등록상표가 위 지정상품들에 사용된다면 의류와 유사한 상품에 사용된 경우에 뜻지않을 정도로 그것이 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있으므로, 등록상표는 선사용상표들과 출처의 오인·혼동을 불러 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다.

이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘방진안경, 보안용 챙, 보통안경, 선글라스, 손잡이안경, 수중안경, 스포츠용 고글, 안경알, 안경줄, 안경집, 안경테, 코안경, 코안경줄, 코안경테, 콘텍트렌즈, 콘텍트렌즈 세척기’ 가운데 ‘선글라스, 스포츠용 고글’은 선사용상표들의 사용상품인 의류와 상품류 구분이 다르기는 하나 그 수요자가 공통될 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 이미 거래사회에서는 어떤 기업이 특정 브랜드를 전문화시키고 이 브랜드를

적극 사용하여 의류, 선글라스, 스포츠용 고글, 기타 잡화류 등을 생산하거나 이들 제품을 한 점포에서 함께 진열, 판매하는 이른바 토텔패션의 경향이 일반화되어 있어, 이 사건 등록상표가 ‘선글라스, 스포츠용 고글’ 상품에 사용된다면 의류와 유사한 상품에 사용된 경우에 뜻지않을 정도로 그것이 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있으므로, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 출처의 오인·혼동을 불러 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 할 것이다.

(같은 취지로 대법원 2010.1.28. 선고 2009후3275 판결【등록무효(상)】은 ‘쾌증시계, 자동차용시계, 자명종, 전기시계, 전자시계, 제어용시계, 탁상시계, 팔목시계’ 가운데 ‘팔목시계’는 선사용상표의 사용상품인 ‘의류’와 비록 유사한 상품은 아니나 유사한 상품에 사용된 경우에 뜻지않을 정도로 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있다고 보아 제7조 제1항 제11호가 적용된다고 판시함)

등록무효(상)

대법원 2003.2.11. 선고 2001후2306 판결

### 【판결요지】

광고에 의하여 어떤 상표가 특정인의 상표로 널리 알려져 있는지 여부는 ‘광고내용 그 자체’에 의하여 판단되어야 할 것인바, 국내수입업자(甲)가 광고 비용을 부담하였다 하여도 그러한 광고의 내용이 외국본사(乙)의 상품에 대한 출처를 표시하는 것이라면 이들 광고가 甲의 비용부담으로 행하여졌다는 이유만으로 그러한 광고에 의하여 甲이 광고되는 제품의 출처로 인식되었다 할 수 없다.

(주 : 판례의 사실관계가 지나치게 복잡하여 간략하게 각색함; 비슷한 취지로 대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후 1884, 1891 판결은 “**甲이** 외국본사인 **乙**의 국내 대리인 자격으로 **乙**의 상표가 부착된 제품을 국내 판매하거나 그에 대한 광고를 하여 해당 상표가 국내 거래계에서 특정인의 상표로 인식이 되었다면, 이는 **甲** 자신의 것이 아니라 **甲** 통하여 해당 상표가 부착된 상품을 국내 생산공급한 **乙**의 출처로 인식된 것이다.” 와 같은 취지의 선고를 한 바 있음

등록무효(상)

대법원 2004.3.11. 선고 2001후3187 판결

### 【판결요지】

[1] 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표(이하 '기존의 상표'라고 한다)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 기존의 상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나 이에 뜻지 아니할 정도로 기존의 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수

요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 등 참조).

- [2] 한편, 위 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고, 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자 등에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 “객관적인 상태”를 말하는 것이며, 위 규정을 적용한 결과 기존의 상표가 사실상 보호받는 것처럼 보인다고 할지라도 그것은 일반수요자의 이익을 보호함에 따른 “간접적, 반사적 효과”에 지나지 아니하므로, 기존의 상표의 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록되어 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다고 하더라도 그 사정을 들어 위 규정의 적용을 배제할 수는 없다.

등록무효(상)

대법원 2007.6.28. 선고 2006후3113 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표법 제7조 제1항 제11호에서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 기존의 상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다.
- [2] ‘기존의 상표가 국내 수요자 등에게 특정인의 상표라고 알려져 있는지 여부를 판단함에 있어’, 기존의 상표 사용자가 그 상표와 동일 또는 유사한 제3의 상표가 이미 등록 또는 사용되고 있는 사실을 알면서 기존의 상표를 사용하였다거나 기존의 상표에 대한 등록취소 심판청구가 제기된 이후 비로소 그 사용행위를 개시하였다 는 것 등과 같은 주관적인 사정은 고려할 사항이 되지 못하고, ‘기존의 상표가 제3의 상표와 경합적으로 사용되었다거나 그 제3의 상표가 국내에서 알려진 정도 등과 같은 사정’은 기존의 상표의 알려진 정도를 판단함에 있어 고려해야 할 객관적인 거래실정의 한 측면이라 할 것이다. 그와 같은 사정이 존재한다는 것만으로 반드시 기존의 상표가 특정인의 상표로 알려질 수 없다고 단정할 수는 없으며, 한편 이와 같은 법리는 등록무효 심판청구의 대상이 서비스표인 경우에도 마찬가지라고 할 것이다.

거절결정(상)

대법원 2013.3.14. 선고 2011후1159 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있는 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 취지는 이미 특정인의 상표로 인식된 선사용상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에

대한 신뢰를 보호하려는 것이므로, 어떤 출원상표가 위 규정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다고 하기 위하여는 출원상표와 대비되는 선사용상표의 권리자는 출원인 이외의 타인이어야 한다. 여기서 선사용상표의 권리자가 누구인지는 선사용상표의 선택과 사용을 둘러싼 관련 당사자 사이의 구체적인 내부관계 등을 종합적으로 살펴 판단하여야 하고, 선사용상표의 사용자 외에 사용허락계약 등을 통하여 선사용상표 사용자의 상표사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자가 따로 있는 경우에는 그를 선사용상표의 권리자로 보아야 하며 선사용상표 사용자를 권리자로 볼 것은 아니다.

[2] 특허청 심사관이 지정상품을 ‘팔목시계’ 등으로 하고 “**SODA**”로 구성된 갑 주식회사의 상표출원에 대하여, 출원상표가 지정상품 중 ‘시계류 및 시계부속품’에 사용되는 경우 갑 회사와 상표사용계약을 체결하고 선사용상표 “**SODA**”를 사용하여 온을 주식회사에 의하여 사용된 것으로 오인, 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 거절결정을 한 사안에서, 선사용상표의 권리자는 선사용상표를 선택하고 상표사용계약을 통하여 온 회사의 상표 사용을 통제하고 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하는 권한을 가진 갑 회사라고 할 것이고 선사용상표 사용자인 온 회사를 권리자로 볼 것은 아니므로 출원상표는 선사용상표의 권리자에 의하여 출원된 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다고 할 수 없음에도, 선사용상표의 사용자인 온 회사를 권리자로 보아 출원상표가 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다고 본 원심판결에 법리를 오해한 위법이 있다고 한 사례.

등록무효(상)

대법원 2005.6.9. 선고 2003후649 판결

### 【판결요지】

지정상품을 '건과자, 비스켓, 비의료용추잉검, 캔디, 아이스크림, 초콜릿, 식빵, 떡, 곤물소시지, 과자용향미료'로 하여 등록된 '오리온 스타크래프트'와 'ORION STARCRAFT'가 2단으로 병기된 이 사건 등록상표는 '컴퓨터게임 소프트웨어'의 거래자나 일반 소비자들 사이에서 현저하게 알려진 저명상표 "STARCRAFT"의 식별력을 약화시키는 결과를 가져오고, 그에 따라 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 등록무효 사유가 있다

등록무효(상)

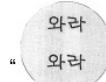
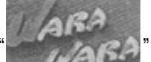
대법원 2012.6.28. 선고 2012후672 판결

### 【판결요지】

[1] 상표법 제7조 제1항 제12호는, ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

이 규정은 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 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 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표권자에게 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 하는데, (1) 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 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 여부, 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원시를 기준으로 하여야 한다.

[2] 선사용서비스표 “”, “WARAWARA”, “わらわら”의 사용자인 甲 외국회사가 등록상표 “WARAWARA”(지정상품: 냉동된 완두콩)의 등록상표권자 乙 주식회사를 상대로 등록상표가 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호 등에 해당한다는 이유로 등록무효심판

을 청구한 사안에서, 등록상표는 乙 회사가 자신의 선등록서비스표 “”, “WARA WARAWARA” 및 실 사용 표장 “WARAWARA”, “”, “”, “”, “”에 축적된 자신의 독자적인 영업상 신용 및 인지도에 기초하여 그 사업영역을 확장하기 위해 출원한 것으로 볼 수 있을지언정 甲 회사의 국내시장 진입을 저지하거나 대리점계약의 체결을 강제할 목적 또는 甲 회사의 선사용서비스표들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적 등 부정한 목적을 가지고 출원한 것이라고 단정할 수 없는데도 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.

등록무효(상): 확정

특허법원 2011.9.28. 선고 2011허2633 판결

#### 【판결요지】

[1] 일반적으로 상품의 형상이나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니라 할 것이다. 디자인과

상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것은 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것이라고 볼 수 있는 경우, 즉, 어떤 상품의 형상이나 모양 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에는 상표법상의 ‘상표’에 해당된다 할 것이다.



[2] 피고가 제작·판매한 선사용상표 ‘’와 같은 형상의 장남감(피규어) 또는 선사용상표와 같은 형상이 표기된 제품(가방, 티셔츠 등의 팬시제품)에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 선사용상표가 수년간 독점적·배타적으로 사용되어 온 점, 지속적인 선전광고와 상당한 매출액 규모의 판매 등을 통하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자와 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 점 등을



종합하여 볼 때, 선사용상표는 이 사건 등록상표 ‘’(지정상품 : 신발, 의류, 완구 등)의 출원일인 2007. 7. 20. 경에 이미 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되었다고 봄이 상당하다 할 것이므로, 선사용상표는 상표법상의 ‘상표’에 해당한다.

[3] 따라서, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다(기타 선사용상표의 인식도, 상표의 유사여부, 부정한 목적 등 제7조 제1항 제12호의 다른 논점은 생략함).

제 3 편



TRADEMARK LAW

<http://ipti.kipo.go.kr>

## 상표권의 효력과 침해



# 10 제51조



TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

### 제51조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위)

① 상표권(지리적 표시 단체표장권을 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다. <개정 1997.8.22, 2001.2.3, 2004.12.31, 2007.1.3, 2011.12.2, 2013.4.5>

1. 자기의 성명 · 명칭 또는 상호 · 초상 · 서명 · 인장 또는 저명한 아호 · 예명 · 필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표
2. 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭 · 산지 · 품질 · 원재료 · 효능 · 용도 · 수량 · 형상(포장의 형상을 포함한다) · 가격 또는 생산방법 · 가공방법 · 사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표
- 2의2. 제9조제2항의 규정에 따른 입체적 형상으로 된 등록상표에 있어서 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일하거나 유사한 형상으로 된 상표
3. 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표
4. 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표
- ② 지리적 표시 단체표장권은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다. <신설 2004.12.31, 2011.6.30>
  1. 제1항제1호 · 제2호(산지에 해당하는 경우를 제외한다) 또는 제4호에 해당하는 상표
  2. 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 상품에 대하여 관용하는 상표
  3. 지리적 표시 등록단체표장의 지정상품과 동일하거나 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 지리적 표시로서 당해 지역에서 그 상품을 생산 · 제조 또는 가공하는 것을 업으로 영위하는 자가 사용하는 지리적 표시 또는 동음이의어 지리적 표시

4. 선출원에 의한 등록상표가 지리적 표시 등록단체표장과 동일 또는 유사한 지리적 표시를 포함하고 있는 경우에 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품에 사용하는 등록상표  
 ③ 제1항제1호는 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다. <신설 2013.4.5>

## 2. 관련 이론

구 분	내 용
의의	자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니한다(§ 51①1). 다만, 상표권의 설정등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명·상호 등을 사용하는 경우에는 이를 적용하지 아니한다(§ 51③).
§ 51①1 적용요건	<p>1. 자기의 성명·명칭·상호 등과 저명한 아호 등 및 이들의 저명한 약칭</p> <p>(1) 자기의 성명·명칭·상호·초상·서명·인장은 저명할 것을 요구하지 않으나, 아호·예명·필명·약칭은 저명할 것이 요구된다.</p> <p>(2) 법인인 회사가 회사의 종류를 나타내는 부분을 생략한 경우에는 이는 단지 상호의 약칭에 불과하고 따라서 이러한 약칭은 상호의 약칭으로서 저명하다는 것이 전제되는 경우에만 본호의 적용을 받을 수 있다.</p> <p>2. 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표</p> <p>(1) 성명·명칭의 경우 특수하게 표시하는 방법이 아니고 단지 자기의 성명·명칭 등을 기재하는 방법으로 표시하는 상표를 의미한다.</p> <p>(2) 상호의 경우 도안화 등 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 그 표장을 보고 일반 수요자가 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다. 다만, 당해표장의 구성태양 및 사용태양에 비추어 거래통념상 자기의 상호 등을 나타내기 위하여 필요한 범위 내에 있어야 하며, ‘오로지 상표적 사용으로만 인식되는 경우’에는 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이라 보기 어렵다.</p> <p>3. 부정경쟁의 목적이 없을 것</p> <p>(1) 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우에는 본호의 적용이 없다(§ 51③).</p>

구 분	내 용
	<p>한편, 부정경쟁목적에 대항 입증책임은 상표권자에게 있으며, 설정등록 후 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우뿐 아니라 설정등록 전부터 부정경쟁의 목적으로 사용하여 등록 후 이를 계속하여 사용하는 경우에도 당연히 51조 3항의 적용이 있다.</p> <p>(2) 부정경쟁의 목적이란 ‘등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적’을 말하고 단지 등록상표라는 것을 알았다는 사실만으로는 부족하며, 상표 선정의 동기, 피침해상표의 인식여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 신용상태, 침해자 측의 현실의 사용상태 등 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다.</p> <p>(3) 한편, 51조 3항의 규정은 신용 내지 명성에 편승하려는 등의 목적으로 사용하는 것을 금지시키는데 그 취지가 있으므로, 등록된 상표가 신용을 얻게 된 경위는 문제로 되지 않으며 그 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 부정경쟁의 목적이 인정되는 것도 아니다.</p> <p>(4) 등록된 상표권자의 신용은 사용에 의하여 획득되는 것인데, 반드시 등록상표가 동일성을 유지하면서 사용된 경우에만 등록된 상표권자의 신용이 형성되는 것인지에 대하여는 견해 대립이 있으나, 판례는 ‘등록된 상표권자의 신용은 반드시 등록된 상표가 동일성을 유지하면서 그대로 사용되어 국내에 널리 인식되었을 때에만 형성되는 것으로 보아야 할 것은 아니다’라고 판시하여 동일사용불요설을 따른다.</p>
의의	등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
§ 51①2 적용요건	<p>1. 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭 또는 기술적 표장</p> <p>보통명칭 또는 기술적 표장은 6조 1항 1호 및 3호에서의 의미와 동일하며, 본호에의 해당여부는 심결시 또는 변론종결시를 기준으로 하여 판단한다.</p> <p>2. 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표</p> <p>(1) 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표라 함은 상표의 ‘구성태양 및 사용태양’에 비추어 상품의 보통명칭 또는 성질 등을 직감시키거나 강조하여 단순한 보통명칭 또는 성질을 표시하는 방법이라고 인식되는</p>

구 분	내 용
	<p>것을 말한다. 한편, 상표가 도안화되어 있더라도 그 도안화의 정도가 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못하여 성질 등을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 본호에 해당한다.</p> <p>(2) 본호는 상표의 구성태양뿐 아니라 구체적인 사용태양을 중심으로 하여 판단하여야 한다. 한편, 판례에 따르면 본호에의 해당여부는 상표의 관념, 사용상품과의 관계, 거래실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하되, 특히 수요자가 그 ‘사용상품’을 고려하여 성질표시로 직감할 수 있다면 이에 해당한다.</p> <p>(3) 또한, 수요자가 표장의 구체적인 의미를 직감하기 어렵다 하여도 사용상표의 전체적인 구성 및 사용태양에 비추어 그 부분이 ‘품질 등을 나타내는 기술적 표장’으로 사용되었음을 직감할 수 있다면 이에 해당할 수 있다.</p>
§ 51①2 호의2	의의
	적용요건
§ 51①3	의의
	적용요건

구 분	내 용
§ 51①4 의의	등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다.

### 3. 관련 판례

상표법위반

대법원 2005.10.14. 선고 2005도5358 판결

#### 【판결요지】

- [1] 상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 등록취소 사유가 있다 하더라도 심판에 의하여 취소가 확정되기까지는 등록상표로서의 권리를 보유하는 것이고, 상표등록무효심결이 확정된 때와는 달리 상표등록을 취소한다는 심결이 확정된 때에는 그 상표권은 확정된 때로부터 장래를 향하여서만 소멸하는 것이므로(상표법 제73조 제7항), 등록상표에 관하여 등록취소의 심결이 확정되었다고 하더라도 그 심결 확정 이전에 이루어진 침해행위에 관한 상표권침해죄의 성립 여부에는 영향을 미치지 못한다.
- [2] 어느 상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용하는 상표로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하며, 상표권자의 이익 및 상표에 화체되어 있는 영업상의 신용에 의한 일반수요자의 이익을 희생하면서까지 이를 인정해야 할 만한 예외적인 경우에 해당하는가를 고려하여 신중하게 판단하여야 한다.
- [3] 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 의하면, 자기의 상호 또는 그 상호의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권설정의 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는바, 여기에서 '상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다'는 함은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 그 표장을 보고 일반 수요자가 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다 할 것으로, 법인인 회사가 그 상호를 표시하면서 회사의 종류를 표시하는 부분을 생략한 경우에는 그것이 널리 알려져 있지 않은 이상 일반 수요자가 반드시 상호로 인식한다고 할 수 없어 이를 회사의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 볼 수 없고, 단지 상호의 약칭에 불과하다고 할 것이고, 이러한 약칭의 표기는 위 법규정에 따라 그것이 저명하지 않는 한 특수한 태양으로 표시되어 있지 않다고 하더라도 상표권의 효력이 미친다.

권리범위확인(상)

대법원 2002.11.13. 선고 2000후3807 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표법 제51조 제1호 본문은 자기의 성명, 명칭, 상호 등(이하 '상호 등'이라고만 한다)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는바, 위 규정은 자기의 상호 등은 자기의 인격과 동일성을 표시하기 위한 수단이기 때문에 상호 등이 상품에 관하여 사용되는 방법이 거래사회의 통념상 자기의 상호 등을 나타내기 위하여 필요한 범위 내에 있는 한 그 상호 등과 동일·유사한 타인의 등록상표의 효력이 위와 같이 사용된 상호 등에 미치지 않고, 이와 달리 상호 등의 표시방법으로 보아 타인의 상품과 식별되도록 하기 위한 표장으로 사용되었다고 볼 수밖에 없는 경우에는 그 표장에 타인의 등록상표권의 효력이 미친다는 취지라고 봄이 상당하다.
- [2] 또한, 사용된 상호 등의 표장이 외관상 일반인의 주의를 끌만한 특이한 서체나 도안으로 된 경우에는 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에 해당하지 않을 가능성이 많기는 하지만, 그러한 사정만으로 단정할 것은 아니고 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이며, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

기록에 의하면, '옥류관'과 같이 구성된 피고의 이 사건 등록서비스표(등록번호 제15902호)와 "

 (주) 평양 옥류관"과 같이 구성된 원고의 확인대상표장은 유사하고, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 확인대상표장이 사용된 북한냉면음식점업도 유사하며, 확인대상표장의 문자부분은 그 글자체가 일반인의 주의를 끌만큼 특이하게 도안화된 것은 아니지만, 원고의 등기된 상호를 문자부분으로 하여 사용된 확인대상표장은 봇글씨체의 문자부분 중 '(주)평양'과 '옥류관'의 글자 크기를 다르게 함으로써 '옥류관'이 돋보이는 형태로 되어 있고, 원고가 광고전단지에 '유명한 (주) 평양 옥류관 랭면 드디어 대청역에 개점', '(주) 평양 옥류관은 ... 「랭면 전문 음식점」입니다.'라는 형태로 확인대상표장을 사용하여 월을 뿐 아니라 원고를 포함하여 원고와 체인점 계약을 체결한 전국의 12개 북한냉면음식점이 확인대상표장 외에 다른 표장을 북한냉면음식점업의 식별표지로 사용하지 않고 있는 사실, 확인대상표장이 있는 광고전단지에 '이제는 랭면의 맛도 상표를 확인하고 먹는 시대입니다.'라는 문구가 사용되기도 한 사실이 인정되는바, 위 인정 사실에 음식점업과 같은 서비스업에 있어서 광고나 간판 등에 상호만을 사용하는 경우에는 일반수요자에게 그 상호가 곧바로 서비스표로 인식되기 쉬운 점 등을 종합하면, 확인대상표장은 상표법 제51조 제1호 본문의 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하지 아니한다고 봄이 상당하다.

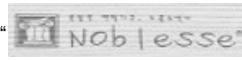
따라서, 원심이 확인대상표장의 결합형태나 글자체의 특이성만을 들어 확인대상표장이 상표법 제51조 제1호 본문의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당하지 않는다고 단정한 것은 적절하지 않지만, 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다는 취지로 판단한 것은 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 심리미진 내지 이유불비의 위법이 있다고 할 수 없다.

상표법위반

대법원 2011.1.27. 선고 2010도7352 판결

## 【판결요지】

[1] 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하면 그 등록상표권을 침해하는 행위가 되는바, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등 참조).

위 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 피고인은 가구 판매를 업으로 영위하는 사람으로서 테이블, 보석함 등을 판매하면서 그 가격표의 앞, 뒷면에 비교적 크게 “ Noblesse” 와 같은 표장(이하 ‘피고인의 사용표장’이라 한다)을 표시하였고, 위 가격표에는 피고인의 사용표장 외에는 상품의 출처를 나타내는 표지가 없어 피고인은 피고인의 사용표장을 상품의 출처 표시로 사용하였다고 보이고, 위 테이블 등을 구입하는 일반 수요자로서는 위 가격표에 표시된 피고인의 사용표장을 타인이 판매하는 상품과 구별하기 위하여 표시한 표장이라고 인식할 것이므로, 피고인의 사용표장은 상표로서 사용되었다고 봄이 상당하다.

[2] 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제51조 제1항 제1호에 의하면, 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는바, 여기에서 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다’는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 그 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다. 그러므로 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다.

위 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 피고인의 사용표장에는 피고인의 상호인 “노블레스”가 한글이 아닌 영문자의 평이하지 않은 서체로 표기되어 있고, 그 원쪽 옆에는 신전 기둥 모양의 도형이 그려져 있어 일반인의 주의를 끌기에 충분하도록 표시되어 있는 점, 위 영문자 끝부분에는 등록상표임을 표시하는 ‘®’을 함께 병기하고 있는 점, 그 밖에 피고인의 사용표장의 위치와 크기 등을 고려할 때, 일반 수요자가 피고인의 사용표장을 상호로 인식하지는 않을 것으로 보이고, 따라서 피고인의 사용표장이 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다고 할 수 없다. 따라서 피고인의 사용표장은 구 상표법 제51조 제1항 제1호에 해당한다고 할 수 없으므로, 같은 취지로 판단한 원심은 정당하고 거기에 법리오해의 잘못이 없다.

[3] 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭,

관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 대법원 2008. 11. 27. 선고 2008후101 판결 등 참조).



위 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 그 지정상품을 ‘침대, 식탁, 책상’ 등으로 하고 “노·불·레·스·제·구”로 이루어진 이 사건 등록상표(등록번호 제527907호)와 피고인의 사용표장은 그 외관이 서로 상이하나, 일반 수요자들은 이 사건 등록상표를 ‘노블레스’ 부분만으로, 피고인의 사용표장을 ‘NOblesse’ 부분만으로 호칭·관념할 수 있고, 이 경우 이 사건 등록상표와 피고인의 사용표장은 그 호칭·관념이 동일·유사하므로, 두 표장이 동일·유사한 상품에 함께 사용되는 경우 ‘노블레스’ 또는 ‘NOblesse’ 부분을 포함하고 있음으로 인하여 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있어 이 사건 등록상표와 피고인의 사용표장은 서로 유사하다고 보아야 한다.

#### 권리범위확인(상)

대법원 2012.5.10. 선고 2010후3387 판결

#### 【판결요지】

[1] 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 의하면, 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권설정 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 않는다. 여기에서 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다’는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 하므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 등 실제 사용 태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지를 판단해야 하며, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.



확인대상표장 “유화정철학원”은 피고의 상호인 ‘유화정철학원’을 세로로 표기한 문자표장으로서 다른 문구나 도형과 결합 없이 오직 상호만을 평이한 서체로 표시하고 있어 인터넷 포털사이트 내 개별 정보사이트에서의

사용태양을 감안하더라도 일반 수요자가 이를 보고 상호임을 인식할 수 있을 것으로 보이므로 확인대상표장은 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에 해당한다.

[2] 상표법 제51조 제1항 제1호 단서에서 말하는 ‘부정경쟁의 목적’ 이란 등록된 상표권자 또는 서비스표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표 또는 서비스표라는 것을 알고 있었다는 사정만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 아닌지 등 주관적 사정과 상표의 유사성, 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실 사용상태 등 객관적 사정을 고려하여 판단해야 한다.

피고는 ‘**유화정**’과 같이 구성된 원고의 이 사건 등록서비스표의 설정등록일인 2001.1.16. 보다 훨씬 이전인 1996.10.1. 경부터 안양시에서 ‘유화정철학원’이라는 상호로 운명감정업 등을 영위하여 웃음을 알 수 있는바, 비록 ‘유화정’이 원고의 아명이고 원고는 1984.2.15. 경부터 이미 서울 영등포구에서 ‘유화정철학원’이라는 상호로 운명감정업 등을 영위하여 왔다 하더라도, 피고가 자기의 상호를 사용하기 시작할 당시 또는 이 사건 등록서비스표의 설정등록이 있은 후에 위와 같은 원고의 아명상호 또는 이 사건 등록서비스표가 일반 수요자들이나 관련업계에 널리 인식되어 있었다고 보기 어렵고, 원고의 영업소가 위치한 서울 영등포구와 피고의 영업소가 위치한 안양시가 지역적으로 인접하여 있지도 않은 이상, 이와 같은 사정만으로는 피고에게 이 사건 등록서비스표의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적이 있었다고 단정할 수 없다.

권리범위확인(상)

대법원 2011.7.28. 선고 2011후538 판결

### 【판결요지】

#### (1) 기초사실

구 분	이 사건 등록상표	확인대상표장
구 성	<b>메디팜</b>	<b>미래메디팜 주식회사</b>
지정상품	감각기관용 약제, 대사성 약제 등 의 ‘완제의약품’	원료의약품(의약품 원재료)
상표권자 및 사용자	원고(메디팜 주식회사)	피고(미래메디팜 주식회사) ※ 피고의 상호는 원래 ‘동호약품 주식 회사’ 이었으나, 피고는 이 사건 등 록상표의 등록 이후 ‘미래메디팜 주 식회사’로 상호를 변경함

## (2) 대상판례의 판단

### 가. 상품의 유사 여부의 점에 관하여

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.

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 사람이나 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 거래자가 되기도 하므로, 이 사건 등록상표의 지정상품과 확인대상표장의 사용상품은 그 품질과 용도, 생산 및 판매 부문, 거래자 및 수요자의 범위 등을 종합적으로 고려하면, 거래통념상 동일유사한 표장을 위 상품들에 사용할 경우에 그 출처의 오인 혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 상품에 속한다고 할 것이다. 같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상품의 유사 여부에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

### 나. 주지성과 부정경쟁의 목적 여부의 점에 관하여

상표법 제51조 제1항 제1호 단서에 규정된 ‘부정경쟁의 목적’ 이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 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 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 1993. 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 금지시키는데 그 취지가 있으므로, 등록된 상표가 신용을 얻게 된 경위는 문제로 되지 않으며 그 지정상품에 대하여 주지성을 얻어야만 부정경쟁의 목적이 인정되는 것도 아니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표의 표장인 “**메디팜**”은 피고가 확인대상표장인 “**미래메디팜 주식회사**”로 상호를 변경할 당시 그 지정상품에 대하여는 주지성을 얻을 정도에 이르지 못하였다고 하더라도 국내 의약품 관련업계에서 원고의 상호 또는 서비스표로서는 이미 널리 알려져 있었고, 피고도 의약품의 제조·판매업을 하는 자로서 이를 잘 알고 있었던 것으로 보이는 점, 그럼에도 피고는 이 사건 등록상표의 등록 이후에 원래 사용하던 ‘동호약품 주식회사’에서 이 사건 등록상표의 표장이 포함된 ‘미래메디팜 주식회사’로 상호를 변경한 점, 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 조어로서 식별력이 있는 ‘메디팜’ 부분만으로 호칭될 수 있어서 전제적으로 서로 유사한 점, 원고와 피고는 의약품의 제조·판매업을 하는 자로서

그 영업에 상당한 관련성이 있는 점 등을 종합할 때, 피고는 이 사건 등록상표의 설정등록이 있은 후에 그 상표권자인 원고의 신용 내지 명성을 이용하여 부당한 이익을 얻을 부정경쟁의 목적으로 확인대상표장을 사용하고 있다고 봄이 상당하다. 같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 등록상표의 주지성이나 상표법 제51조 제1항 제1호 단서 소정의 부정경쟁의 목적 여부에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

상표법위반

대법원 2006.7.28. 선고 2004도4420 판결

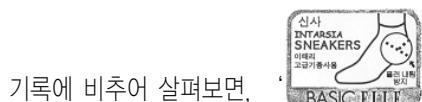
## 【판결요지】

상표법 제51조 제1항 제2호에서 말하는 상품의 ‘산지’ 라 함은 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하고 반드시 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것은 아니라고 할 것이며(대법원 1989. 9. 26. 선고 88후1137 판결 참조), ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’ 라 함은 상표의 외관상의 태양구성 뿐만 아니라 상품에 사용되는 그 사용방법 등이 통례에 비추어 산지표시로서 보통으로 사용되는 것을 의미한다 할 것이다.

권리범위확인(상)

대법원 2008.4.24. 선고 2006후1131 판결

## 【판결요지】



기록에 비추어 살펴보면, ‘**INTARSIA**’ 와 같이 이루어져 있는 원심 판시 확인대상표장의 ‘**INTARSIA**’

부분을 보고 수요자가 양말에 나타나 있는 기하학적 무늬, 패턴 및 문양 등의 의미를 직감한다고 보기는 어려우나, 확인대상표장의 전체적인 구성을 보면 맨 아래쪽에 굵은 글씨로 뚜렷하게 기재된 ‘**BASIC ELLE**’ 부분이 표장으로 인식되고, ‘**INTARSIA**’ 부분은 위 ‘**BASIC ELLE**’ 부분과 구분되어 양말의 수요자를 나타내는 ‘**신사**’, 양말이 발목 부분 아래까지만 편성되었음을 나타내는 ‘**SNEAKERS**’, 양말의 원자재를 나타내는 ‘**이태리 고급기  
종사용**’ 등의 양말의 품질 등을 나타내는 문구와 함께 사용되어 있어서 수요자가 ‘**INTARSIA**’ 부분의 구체적인 의미를 직감하지는 못한다고 하더라도 그 사용태양에 비추어 이 부분이 양말의 품질 등을 가리키는 것으로 사용되었음을 직감할 수는 있다. 한편, 권리범위확인심판은 심판청구인이 표장과 사용상품을 특정하여 대상물로 정한 확인대상표장에 등록상표의 효력이 미치는지 여부를 확정하는 것이어서 확인대상표장을 실제로 사용한 제품이 무엇인가는 고려할 바가 아니다.

따라서 확인대상표장의 ‘**INTARSIA**’ 부분은 양말의 품질 등을 가리키는 기술적 표장이어서, 확인대상표장이 **INTARSIA**  
이 사건 등록상표 ‘**인따르시아**’ 와 동일한 ‘**INTARSIA**’ 부분을 가지고 있다고 하더라도 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 본 원심은 정당하다.

상표권침해금지등

대법원 2010.5.13. 선고 2009다47340 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다.
- [2] 표장 “**핫골드윙**”은 전체적으로 ‘고급의 매운 닭 날개 요리’로 직감될 수 있고, 특히 사용상품인 ‘닭 날개 튀김’의 종류에 관하여 거래자 및 수요자에게 ‘고급의 매운 닭 날개 튀김’으로 직감될 개연성이 높으므로, 위 표장은 사용상품과 관련하여 그 품질, 원재료, 효능, 용도, 가공방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하여, 등록상표인 “” 및 “”의 효력이 위 표장에 미치지 않는다.  
(대법원 2010.5.13. 선고 2008후4585 판결 【권리범위확인(상)】도 같은 취지임)

상표법위반

대법원 2010.6.10. 선고 2010도2536 판결

### 【판결요지】

- [1] 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정한 상표법 제51조 제1항 제2호가 적용되는 경우로서 ‘상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장’에 해당하는지 여부는 그 표장이 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하며, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질·원재료 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다.
- [2] ‘보쌈’ 체인사업을 운영하는 피고인이 특허청에 상표등록을 마친 甲 회사의 “족쌈”과 동일한 상표가 부착된 포스터와 메뉴판을 제작하여 40여 개의 체인점에 게시한 경우, ‘족쌈’은 ‘족발’의 ‘족’ 부분과 ‘보쌈’의 ‘쌈’ 부분을 결합하여 만든 것으로서 사전에 등재되어 있지 아니한 조어이기는 하지만, 그 ‘사용상품’과 관련하여 볼 때 수요자에게 ‘족발을 김치와 함께 쌈으로 싸서 먹는 음식’ 또는 ‘족발을 보쌈김치와 함께 먹는 음식’ 등의 뜻으로 직감될 수 있다고 봄이 상당하고, 따라서 피고인이 사용한 ‘족쌈’은 비록 보통명칭화한 것이라고는 할 수 없다 하더라도 그 실제의 사용태양 등에 비추어 사용상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당하여 甲 회사의 상표권의 효력이 미치지 아니한다.

권리법위확인(상)

대법원 2011.5.26. 선고 2009후3572 판결

## 【판결요지】

[1] 상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘상품의 품질 · 효능 · 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에 이르지 못하여 일반 수요자나 거래자들이 사용상품을 고려하였을 때 품질 · 효능 · 용도 등을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 상표법 제51조 제1항 제2호의 상표에 해당한다.

[2] 확인대상표장 “”은 우리나라의 국어교육 수준을 참작할 때 ‘촘’은 ‘참’의 고어로 일반인들에게 어렵지 않게 인식될 것으로 보이고, 전체적으로 볼 때 위와 같은 도안화의 정도만으로는 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에 이르렀다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들에게 ‘참 맑은’이라는 문자로서 인식된다고 할 것이고, ‘참 맑은’은 확인대상표장의 사용상품인 ‘녹차(캔음료), 과실음료(캔음료), 식혜(캔음료)’ 등에 사용될 경우에 일반 수요자나 거래자들에게 ‘매우 깨끗한, 잡스럽거나 더러운 것이 전혀 섞이지 않은’과 같이 사용상품의 품질 등을 나타내는 의미로 직감될 것으로 보이므로 위 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제2호의 상표에 해당하여

지정상품을 ‘과일주스, 비알콜성 음료’ 등으로 하는 등록상표 “” 와의 동일 · 유사 여부를 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다.

권리법위확인(상)

대법원 2011.2.24. 선고 2010후3264 판결

## 【판결요지】

[1] 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 품질 · 효능 · 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 대하여는 상표권의 효력이 미친다고 할 수 없는바, 어떤 표장이 상품의 품질 · 효능 · 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것인가의 여부는 그 표장이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하며, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[2] 확인대상표장 “”은 ‘S’가 ‘COP’에 비하여 2배 정도 크게 구성되어 있을 뿐만 아니라 ‘S’ 부분에만 “”과 같은 붉은색 사선이 그어져 있고, ‘S’와 달리 ‘COP’ 부분은 다소 도안화

되어 있으며, 그 결합으로 새로운 관념이 생긴다고 보기도 어려우므로, 일반 수요자들은 확인대상표장을 ‘S’ 와 ‘COP’ 으로 구분하여 인식함이 통상적이라고 할 것이다. 그런데 ‘COP’ 은 ‘경찰관’ , ‘범인을 잡다’ 등의 뜻을 가지는 영어 단어로서 우리나라의 영어 보급 수준 및 그 사용 실태 등에 비추어 보면 확인대상표장의 사용서비스업인 ‘보안서비스업’ 과 관련하여 국내 일반 수요자들에게 그 품질, 용도 등을 직감하게 하고, ‘S’ 는 알파벳 한 글자에 불과한 간단하고 흔한 표장으로 별다른 식별력이 인정되지 않으며, 나아가 확인대상표장의 전체적인 구성이나 문자를 표현한 서체 등도 특별히 보는 사람의 주의를 끌어 문자 부분의 관념을 상쇄, 흡수하는 별도의 식별력을 인정할 정도로 도안화되었다고 보기도 어려우므로, **확인대상표장은 전체적으로 볼 때 그 사용서비스업의 품질, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 기술적 표장에 해당한다고 할 것이어서 이 사건 등록서비스표권의 효력이 미치지 아니한다.** 그럼에도 원심은 확인대상표장이 단순한 영문자 4글자로 이루어져 있어 새로운 조어로 인식된다는 전제에서 확인대상표장은 전체로서 식별력이 인정되므로 기술적 표장에 해당하지 않는다고 판단하였다. 위와 같은 원심판단에는 상표법 제51조 제1항 제2호 해당 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

## 11 권리소진이론 및 진정상품병행수입



TRADEMARK LAW

### 1. 관련 법규정

없음

### 2. 관련 이론

#### (1) 권리소진이론

구 분	내 용
의의	상표권자 등 당해 상표에 대한 정당한 권한을 가진 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용·양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다.
권리소진이론이 인정되지 않는 경우	<p>(1) 권리소진이론은 상표권자 등에 의하여 적법하게 양도된 ‘당해 상품’에 한하여 상표권이 소진된다는 것이므로, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리가 침해되는 것이 된다.</p> <p>(2) 한편, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는 가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단한다.</p>
후지필름 판례	1회용 카메라의 성능이나 품질면에서 중요하고도 본질적인 부분인 필름을 후지필름이 아닌 타회사 제품으로 갈아 끼우고 새로운 포장을 한 경우, 이러한 행위는 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당된다 할 것이고 이는 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 상표권자인 후지필름은 여전히 상표권을 행사할 수 있다고 보아야 할 것이다.

## (2) 진정상품병행수입

구 분	내 용	
서설	진정상품병행수입이라 함은 국내·외에 동일한 상표권을 소유하고 있는 상표권자에 의해 어느 1국에서 적법하게 상표가 부착되어 유통된 상품(진정상품)을 권원 없는 제3자가 타국으로 그 국가의 상표권자 또는 전용사용권자의 허락 없이 수입하여 판매하는 행위를 말한다.	
문제의 소재	속지주의 원칙상 진정상품병행수입은 원칙적으로 수입국에서의 침해를 구성할 수 있으나, 이를 무조건적으로 침해라 보기는 어려우므로 최근의 자유무역증대 및 수요자 선택권 등을 고려하여 어느 조건 및 범위에 있어 허용할 것인가가 문제된다.	
허용 여부에 대한 견해	학설	허용론과 금지론으로 대립
	국제조약	파리협약은 속지주의 원칙을 규정하고 있으나, WTO/TRIPs는 각 회원국이 병행수입 허용 여부를 자국의 입법·판례 등에 따라 자유롭게 결정할 수 있음을 원칙으로 한다.
우리법의 해석	상표법의 태도	상표법은 진정상품병행수입의 허용여부에 대한 명문의 규정이 없다.
	판례	판례에 따르면 진정상품병행수입이 허용되기 위하여는 “i) 수입품이 진정상품이어야 하고, ii) 국내외 상표권자가 동일인 또는 법률적·경제적으로 밀접한 관계에 있는 등으로 출처의 동일성이 만족되어야 하며, iii) 제품 자체의 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 한다.”고 판시한바 있다.
판례에 따른 허용요건 상세	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수입품이 진정상품일 것 병행수입품은 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자에 의하여 적법하게 상표를 부착한 진정상품이어야 한다.</li> <li>2. 국내외 상표권자가 동일인 또는 법률적·경제적으로 밀접한 관계에 있는 등 출처의 동일성이 만족될 것            (1) 국내외 상표권자가 동일인이거나, 국내 상표권자가 외국 상표권자의 국내 총대리점, 독점적 판매업자 또는 계열회사 관계에 있는 등 양자 간에 법률적·경제적으로 밀접한 관계가 있어 병행수입품과 국내유통품에 부착된 상표가 국내 수요자에게 동일한 출처를 표시하는 것으로 인식될 수 있어야 한다.</li> </ol>	

구 분	내 용
	<p>(2) 한편, 병행수입품이 판매지 제한 약정에 위반되어 수입된 경우라도 그러한 사정만으로 출처가 달라지는 것이 아니므로 병행수입이 불허되는 것은 아니다.</p> <p>3. 제품 자체의 품질에 있어 실질적인 차이가 없을 것 병행수입품과 국내유통품 사이에 품질에 있어서 실질적인 차이가 없어야 하나, 이는 제품 자체의 품질의 차이가 없을 것을 의미하며, 부수적 서비스의 차이는 무방하다.</p>
광고 선전의 허용여부	<p>상표권 침해여부</p> <p>판례는 진정상품수입행위가 허용되는 사안에서는 광고선전으로 인하여 상표의 기능을 손상한 바 없으므로 침해가 아니라 본다.</p>
	<p>부정경쟁 방지법 위반여부</p> <p>(1) 병행수입업자의 광고선전행위가 그 사용태양 등에 비추어 영업표지로서의 기능을 갖는다면 일반 수요자에게 병행수입업자를 외국 상표권자의 국내 공인 대리점 등으로 오인케 할 우려가 있으므로, 부정경쟁방지법 2조 1호 나목의 영업주체혼동행위에 해당할 수 있다.</p> <p>(2) 판례는 i) ‘매장 내부 간판, 포장지 및 쇼핑백, 선전광고물’은 영업 표지로서의 기능을 갖는다 보기 어렵다는 이유로 영업주체혼동행위에 해당하지 않는다 하였으나, ii) ‘사무소, 영업소, 매장의 외부 간판 및 명함’은 영업표지로서의 기능을 갖는 것으로 보아 부정경쟁방지법 2조 1호 나목 소정의 영업주체혼동행위에 해당한다고 보았다.</p>
상품의 소분행위가 허용되는지 여부	<p>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 이를 양도하였다며 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. 따라서, 상표권자 등이 아닌 병행수입업자가 진정상품인 물감을 보다 작은 용량의 용기에 재병입하여 등록상표를 표시하여 판매한 것은 상표권자의 권리를 침해한 것이라고 할 것이다.</p>

### 3. 관련 판례

상표법위반 · 부정경쟁방지및영업비밀  
보호에관한법률위반

대법원 2003.4.11. 선고 2002도3445 판결

#### 【판결요지】

[1] 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 할 것이고(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결 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 할 것이다.

기록에 비추어 살펴보면, 일본국 후지사진필름 주식회사(이하 '후지필름'이라 한다)는 우리 나라 특허청에 필름, 렌즈, 프로세서 카메라 등을 지정상품으로 하여 'FUJIFILM'이라는 상표를 등록한 사실, 후지필름은 1988. 경 필름업계 최초로 1회용 카메라 "퀵스냅"을 개발하였고, 1989. 4.경 이를 국내에 도입하여 판매하였으며, 이후 대대적인 광고를 통하여 "퀵스냅"이 1회용 카메라의 고유명사가 될 정도로 소비자 인지도가 높은 상황이었고, 1990.부터는 타사 상품이 나오기는 하였으나 1993.까지 1회용 카메라 시장의 70% 이상을 점유한 사실, 후지필름에서 'Quick Snap Super' 또는 'Quick Snap Superia'라는 명칭으로 생산된 1회용 카메라의 몸체에는 렌즈의 좌측에 가로 20mm, 세로 3mm 정도의 비교적 큰 글씨로 1번, 렌즈의 둘레에 가로 8mm, 세로 1mm 정도의 작은 글씨로 3번, 플래쉬 부분에 가로 10mm, 세로 2mm 정도의 작은 글씨로 1번, 잔여 필름 표시 부분에 작은 글씨로 1번 각 'FUJIFILM'이라는 상표가 새겨져 있고, 그 외에 상품명을 표시하는 'QuickSnap Super', 'QuickSnap SUPERIA'의 표시가 종이상자에 여러 군데 기재되어 있는 사실, 피고인은 후지필름에서 생산되었다가 사용 후 회수된 1회용 카메라 몸체의 렌즈 둘레와 플래쉬 부분에 위와 같이 'FUJIFILM'이라는 상표가 새겨져 있음을 알면서도 이를 제거하거나 가리지 아니한 상태에서(일부 제품에는 렌즈 좌측부분의 상표만을 가림) 그 몸체 부분을 'Miracle'이라는 상표가 기재된 포장지로 감싼 후 새로운 1회용 카메라를 생산하여 이를 판매한 사실, "miracle"라는 의미는 "기적, 불가사의한(놀랄 만한) 사물(사람)"을 나타내는 말로 그 자체로 상품의 출처를 나타내는 기능은 없고, 그것이 주지 저명한 것도 아니어서 피고인의 상품임을 나타낸다고 볼 수도 없는 사실을 인정할 수 있는바, 사정이 이와 같다면, 비록 'Miracle'이라는 상표를 별도로 표시하였다거나 'FUJIFILM'이라는 상표가 'Miracle'이라는 상표보다 작거나 색상면에서 식별이 용이하지 아니하다고 할지라도 피고인은 그가 제작·판매하는 이 사건 1회용 카메라에 후지필름의 '이 사건 등록상표를 상표로서 사용하였다고 보아야 할 것' 이고, 또한, 이 사건 1회용 카메라는 후지필름에서 생산되는 'Quicksnap'과 마찬가지로 후지필름에서 생산되는 상품의 일종인 'Miracle'이라고 혼동할 염려가 있고 이는 상품주체의 혼동을 야기하

는 행위라고 할 것이므로, 같은 취지에서 피고인이 이 사건 등록상표를 침해하고 혼동을 일으키게 하였다고 본 원심의 판단은 정당하다.

[2] 특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다고 할 것이나, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이다. 그리고 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 할 것이다.

기록에 비추어 살펴보면, 후지필름이 제조한 1회용 카메라는 1회 사용을 전제로 하여 촬영이 끝난 후 현상소에 맡겨져 카메라의 봉인을 뜯고 이미 사용한 필름을 제거하여 이를 현상함으로써 그 수명을 다하게 되며, 이에 따라 그 카메라 포장지에도 현상 후 그 물체는 반환되지 아니한다고 기재되어 있는 사실, 피고인이 이미 수명이 다하여 더 이상 상품으로서 아무런 가치가 남아 있지 아니한 카메라 물체를 이용하여 1회용 카메라의 성능이나 품질면에서 중요하고도 본질적인 부분인 새로운 필름(후지필름이 아닌 타회사 제품) 등을 갈아 끼우고 새로운 포장을 한 사실을 인정할 수 있는바, 피고인의 이러한 행위는 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당된다 할 것이고 이는 실질적으로 새로운 생산행위에 해당한다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표의 상표권자인 후지필름은 여전히 상표권을 행사할 수 있다고 보아야 할 것이다.

의료기기법위반 · 상표법위반

대법원 2009.10.15. 선고 2009도3929 판결

### 【판결요지】

상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성하여 소진되므로, 양수인 등이 당해 상품을 사용·양도 또는 대여하는 행위 등에는 상표권의 효력이 미치지 않는다. 다만, 양수인 등이 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 때에는 실질적으로는 생산행위를 하는 것과 마찬가지이어서 새로 생성된 제품에 종전 상품에 표시된 상표를 그대로 유지하게 되면 상품의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 해치게 되므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리가 침해된다고 보아야 하는바, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선에 해당하는지 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정 취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다.

타인의 등록상표가 인쇄된 트럼프 카드를 구입한 후 그 카드의 뒷면에 특수염료로 무늬와 숫자를 인쇄하여 색약보정용 콘택트렌즈 또는 적외선 필터를 사용하면 식별할 수 있지만 육안으로는 식별이 불가능한 카드를 제조·판매하였다 하더라도, 피고인들의 이 사건 카드 제조·판매행위가 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선이라고

평가되지 않는 한 원래의 트럼프 카드에 사용된 상표권은 상표권자 등이 위와 같이 카드를 양도함으로써 소진되었다 할 것인데, 비록 피고인들이 카드의 뒷면에 특수염료로 무늬와 숫자를 인쇄하였다 하더라도 육안으로는 그 무늬와 숫자를 식별하기 불가능하여 이를 특수한 목적을 가진 사람이 특수한 방법으로 사용하지 않는 이상 여전히 그 본래의 용도대로 사용될 수 있고, 이 사건 카드를 다시 사용·양도 또는 판매하는 경우에도 이를 알고서 취득하는 수요자로서는 그 원래 상품의 출처를 혼동할 염려가 없으며 이를 모르고 취득하는 수요자들로서도 상표권자가 제조한 그대로의 상품을 취득한 것으로 인식하여 그 본래의 기능에 따라 사용하게 될 것이므로, 피고인들의 위와 같은 이 사건 카드 제조·판매행위를 가리켜 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공·수선이라고 하거나 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 침해하였다고 하기 어렵다. (권리소진이론이 적용되어 침해부정)

가처분이의

대법원 2005.6.9. 선고 2002다61965 판결

### 【판결요지】

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 등록상표권자 사이에 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계가 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 할 것이며, 한편 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 상표를 부착한 이후 거래 당사자 사이의 판매지 제한 약정에 위반하여 다른 지역으로 그 상품이 판매 내지 수출되었더라도 그러한 사정만으로 그 상품의 출처가 변하는 것은 아니라고 할 것이어서 그러한 약정 위반만으로 외국 상표권자가 정당하게 부착한 상표가 위법한 것으로 되는 것은 아니다.

판매등

대법원 2006.10.13. 선고 2006다40423 판결

### 【판결요지】

국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, ① 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, ② 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 한다. ③ 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 하고, 여기에서 품질의 차이란 제품 자체의 성능, 내구성 등의 차이를 의미하는 것이지 그에 부수되는 서비스로서의 고객지원, 무상수리, 부품교체 등의 유무에 따른 차이를 말하는 것이 아니다.

상표법위반

대법원 2010.5.27. 선고 2010도790 판결

## 【판결요지】

- [1] 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.
- [2] ‘지적재산권 보호를 위한 수출입통관 사무처리’는 행정청 나름의 기준을 설정한 것으로서 상표권 등 지적재산권 침해 여부나 병행수입의 허용 여부에 관한 법원의 사법적 판단을 기속한다고 볼 수는 없고, 다만 지적재산권 침해 여부에 관한 실체법적인 판단 기준을 설정함에 있어서 참고할 수 있는 사항일 뿐이다.
- [3] ‘케이 스위스 인크’라는 미국 법인이 ‘슬리퍼’를 지정상품으로 하여 국내 및 외국에 등록한 상표인 ‘K · SWISS’에 대하여 우리나라에서는 ‘주식회사 화승’(이하 ‘화승’이라고 한다)이 전용사용권을 설정등록하였는데(전용사용권자인 화승은 국내에서 독자적으로 ‘K · SWISS’가 표시될 상품에 대한 디자인을 하여 제조 한 후 이에 대한 광고판매 등을 하였다), 피고인이 ‘케이 스위스 인크’가 외국에서 실제 제조하여 판매한 진정상품을 수입한 사안에서, “화승은 자체 디자인팀에서 이 사건 상표가 표시될 상품에 대한 디자인을 만든 뒤 미국 본사와 협의를 거쳐 상품을 생산하고 있으며, 화승은 주로 신문을 통해 국내에서 판매되는 이 사건 상표 표시 상품에 대한 종합적인 광고를 하고 있다. 그렇다면, 이 사건 슬리퍼(피고인이 수입한 상품)에 표시된 이 사건 상표가 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 부착한 것이라고 하더라도, 화승은 케이 스위스 인크와 별도로 이 사건 상표를 표시한 상품을 제작하여 이를 판매하면서 그 제품에 대한 선전·광고를 하는 등 그 자신을 상품의 출처로 삼는 행위를 하고 있다고 할 것이므로, 이 사건 상표의 상표권자인 케이 스위스 인크와 국내 전용사용권자인 화승 사이에 어떠한 법적, 경제적인 관계가 있다거나 그 밖의 다른 사정에 의하여 피고인이 수입한 이 사건 슬리퍼의 출처가 국내의 전용사용권자와 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 사정이 있다고 할 수 없다. 따라서 피고인이 이 사건 슬리퍼를 수입하는 행위는 화승의 전용사용권을 침해하는 행위라고 할 것이다.” 고 한 사례

상표법위반

대법원 2008.11.27. 선고 2006도2650 판결

## 【판결요지】

- [1] ‘카매트, 차량용 시트커버 및 방석’ 등과 ‘방석, 이불, 요, 베개, 의자커버’ 등은 그 형상, 용도와 판매처 및 수요자의 범위 등이 일치 또는 중복되므로 서로 유사한 상품이다.

[2] 외국상표권자와 국내상표권자가 법적 또는 경제적으로 아무런 관계가 없어 그 제조·판매의 출처가 전혀 다르다면 이러한 경우에는 피고인의 이 사건 상품 수입행위가 이른바 진정상품의 병행수입에 해당한다고 하더라도 국내 상표권을 침해하는 것으로서 허용되지 않는다.

상표법위반

대법원 2012.4.26. 선고 2011도17524 판결

### 【판결요지】

[1] 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.

[2] 원심판결 이유에 의하면, 뉴질랜드국의 甲 회사(이하 ‘피해회사’라고 한다)는 국내에 ‘SUPER TEMPERA’에 관하여 지정상품을 그림물감으로 하여 상표등록을 하였고, 위 상표에 관한 전용사용권이 乙 명의로 2010. 1. 18. 등록된 사실, 피고인이 2009. 12.경 호주국에 있는 丙회사로부터 피해회사의 진정상품인 그림물감 ‘FAS SUPER TEMPERA PAINT-CLASSIC SET 8 × 2LT’를 수입하여 위 물감을 250ml 내지 500ml 용기로 나누어 담으면서 임의로 제작한 ‘SUPER TEMPERA’ 표장을 위 물감을 담은 용기에 부착한 사실, 피고인은 적어도 乙이 ‘SUPER TEMPERA’ 상표에 관하여 전용사용권을 설정등록한 뒤인 2010. 3월경까지 인터넷 홈페이지를 통하여 위와 같이 ‘SUPER TEMPERA’ 표장을 부착한 제품을 판매한 사실 등을 알 수 있다. 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. 같은 취지에서 원심이 피고인을 유죄로 인정한 제1심판결을 유지한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같은 상표법에 관한 법리오해나 채증법칙 위배 등의 위법이 없다.

### 평석

대상판례는 권리소진 또는 진정상품병행수입에 있어서 이른바 ‘상품의 소분(小分) 행위’는 상표의 기능(특히, 품질보증기능)을 손상할 염려가 있으므로 특별한 사정이 없는 한 허용되지 않는다는 것이다. 다만 대상판례의 범리는 위 사례와 같이 이미 완제품 형태로 유통된 상품(물감이나 화장품, 맥주 등)을 다시 소량으로 나누어 재병입하는 등 상표의 기능을 해칠 염려가 있는 경우에 적용되는 것으로 보아야 하고, 예컨대 뉴질랜드산 제스프리 키위를 대량으로 수입해 10개 단위로 소량으로 포장하여 해당 상표를 부착하여 판매하는 경우 등 유통편의상 완제품 형태의 개별 상품을 대량으로 수입하여 이들 완제품을 단순히 소량으로 포장하여 판매하는 것과 같이 단지 유통과정에서의 편의를 위한 것으로 상표의 기능을 전혀 손상할 염려가 없다면 허용될 수 있다고 할 것이다.

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률  
위반 · 저작권법위반

대법원 2009.1.30. 선고 2008도7462 판결

### 【판결요지】

병행수입자가 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 병행수입자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있으므로, 이러한 사용행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 나목 소정의 영업주체 혼동행위에 해당되어 허용될 수 없는 것이다(대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결 참조). 원심은, 피고인들이 공소외 1과 함께 위 판매점의 외부에 설치된 현수막 등에 공소사실 기재와 같이 국내에 널리 인식된 나이키의 표장을 사용하여 영업한 것은 위 표장의 상표권자로부터 전용사용권을 부여받아 영업을 하는 주식회사 나이키스포츠의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 것이라고 판단하고 있는바, 앞서 본 법리에 비추어 보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 영업주체 혼동행위에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다.

# 12 권리남용



TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

없음

## 2. 관련 이론

구 분	내 용
의의	권리의 행사가 주관적으로 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고, 객관적으로 사회질서에 위반된다고 볼 수 있으면, 그 권리의 행사는 권리남용으로서 허용되지 아니한다.
상표권의 행사가 상표제도의 근본 목적이나 기능을 일탈한 경우	(1) 자타상품식별의사가 아닌 타인 상표의 신용에 편승할 목적으로 형식상 상표권을 취득한 경우라면 권리남용에 해당한다. (2) 상표권의 행사가 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 법적으로 보호 받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는 주관적 요건을 불문하고 권리남용에 해당한다.
등록상표권에 무효사유가 명백한 경우의 문제	등록상표가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않고, 침해소송을 담당하는 법원도 권리남용의 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다(전합).
침해시의 등록상표권에 취소사유가 명백한 경우의 문제	상표등록취소심판의 효력은 장래를 향하는 것이므로 단지 취소사유가 명백하는 사정만으로 권리남용에 해당한다고 보기는 어렵다.

### 3. 관련 판례

부정경쟁방지법 위반

대법원 1993.1.19. 선고 92도2054 판결

#### 【판결요지】

- [1] 구 부정경쟁방지법(1991.12.31. 법률 제4478호로 개정되기 전의 것) 제9조의 규정(현행 제15조)은 위 법률이 시행되기 전의 구 부정경쟁방지법(1986.12.31. 법률 제3897호로 개정되기 전의 것) 제7조가 상표법 등에 의하여 권리를 행사하는 행위에 대하여는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니한다고 규정하던 것과는 달리, 상표법, 상법 중 상호에 관한 규정 등에 부정경쟁방지법의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의하도록 한 것에 지나지 아니하므로, 상표법 등 다른 법률에 의하여 보호되는 권리일지라도 그 법에 저촉되지 아니하는 범위 안에서는 부정경쟁방지법을 적용할 수 있다.
- [2] 상표의 등록이나 상표권의 양수가 자기의 상품을 타업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고, 국내에 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표가 상표등록이 되어 있지 아니함을 알고, 그와 동일 또는 유사한 상표나 상호, 표지 등을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원이나 상표권의 양수 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 적용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로, 위 부정경쟁방지법 제9조(현행 제15조)에 해당하여 같은 법 제2조의 적용이 배제된다고 할 수 없다.

상표권침해금지기처분

대법원 2006.2.24. 선고 2004마101 결정

#### 【판결요지】



기록에 의하면, 원심이 그 판시事實을 인정한 다음, “”로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제543908호)는 신청외 1이 채무자의 대표이사로 재직하면서 신청외 인디펜던트리퀴 리미티드로부터 수입·판매하던 제품(이하 ‘KGB 제품’이라고 한다)에 사용된 상표(이하 ‘채무자 사용상표’라 한다)를 모방한 것으로, 이 사건 등록상표의 출원이 그 상표를 이용한 제품을 판매·생산함으로써 자신의 상품과 다른 업자의 상품의 식별력을 가지게 하기 위한 것이 아니라 KGB 제품의 독점적 수입판매권을 부여받는 내용의 계약을 강제하거나 그러한 계약을 맺는 과정에서 유리한 입지를 확보하여 부당한 이익을 얻기 위한 부정한 의도하에 출원한 것으로 보이고, 또한 신청외 1로서는 신청외 2에게 채무자 사용상표가 붙은 KGB 제품에 관한 독점수입판매권과 함께 영업을 양도하였으므로 적어도 신청외 회사와 맺은 계약기간 동안에는 위 제품에 대한 독점적인 수입판매권이 유지·보장될 수 있도록 협력하고

이를 방해하여서는 아니 되며, 채무자에 대하여 영업양도인으로서 일정한 기간 동안 동종영업에 관한 경업금지의무를 부담한다고 할 것인데,

위와 같은 의도로 채무자 사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원·등록하는 것은 비록 그것이 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 부정경쟁행위에는 해당하지 않는다고 하더라도 신의칙 내지 사회질서에 반하는 것으로서, 그러한 상표권의 행사는 채무자에게 손해를 가하거나 고통을 주기 위한 권리의 행사에 해당하고, 채권자도 신청의 위와 같은 부정한 의도에 공동으로 가담한 것으로 보이므로, 채권자의 채무자에 대한 이 사건 가치분 신청은 사회질서에 반하는 것으로서 상표권을 남용한 권리의 행사로서 허용될 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 재항고이유로 주장하는 바와 같이 상표권 남용에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

상표권침해금지등

대법원 2007.2.22. 선고 2005다39099 판결

### 【판결요지】

- [1] 이 사건 등록상표들(등록상표 1 : **ACM π WATER**, 등록상표 2 : , 등록상표 3 : 에이씨엠파이워터)은 그 구성 중 “π WATER” 또는 “파이워터”는 “인간뿐만 아니라 모든 생물들에게 존재하고 있는 생체수로서 건강을 유지할 수 있도록 도와주는 신비한 물” 등의 의미로 일반 수요자에게 인식될 것이므로 지정상품인 가정용 정수기 등과 관련하여 식별력이 미약해 이 사건 등록상표들의 요부는 ‘ACM’ 또는 ‘에이씨엠’이라 할 것이고, 이 사건 도메인 이름은 “www.acmbnb.com” 중 ‘www’ 나 ‘.com’은 일반적으로 사용되는 최상위 도메인이나 2단계 도메인을 나타내는 표시로서 식별력이 미약하므로 그 요부는 ‘acmbnb’ 라 할 것인바(‘acmbnb’는 일련불가분적으로 연결되어 있고 ‘acm’이 특별한 관념을 형성하거나 주지·저명한 표장이라고 보기도 어려워 위 문자가 ‘acm’과 ‘bnb’로 분리 관찰된다고 보기 어렵다). 이 사건 등록상표가 ‘ACM’ 또는 ‘에이씨엠’으로 요부 관찰되고, 이 사건 도메인 이름이 ‘acmbnb’로 요부 관찰될 경우 양 표장은 외관, 호칭이 서로 다르고 관념에 있어 서로 대비되지 아니하므로 전체적으로 유사하다고 보기 어렵다.
- [2] 상표권자가 당해 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리 를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결 참조).

원심이 확정한 사실관계 및 기록에 의하면, 원고는 상호 변경 전 ‘ACM’이라는 상표를 부착한 정수기 등을 판매하는 일본국 법인인 소외 ACM사의 국내 총판대리점 관계에 있었는데, 그 총판대리점 관계에 있던 기간 중 이 사건 등록상표들을 출원·등록한 사실, 원고는 위 ACM사와의 총판대리점계약이 종료된 후 최근 2, 3년 동안은 이 사건 등록상표들을 사용하여 정수기 등을 제조, 판매한 적은 없는 사실, 피고는 정수기 등을 제조, 판매하기 위하여 위 ACM사가 출자하여 국내에 설립한 법인인 사실을 알 수 있다.

위 사실관계에 의하면 원고는 위 ACM사의 국내 총판대리점 관계에 있던 회사로서 위 ACM사가 국내에 상표등록을 하고 있지 않음을 기화로 이 사건 등록상표들(‘ACM’, ‘ACM B&B’, ‘에이씨엠’)을 출원·등록해 놓았다가, 위 ACM사와의 총판대리점관계가 종료된 후, 이 사건 등록상표들을 실제 상품에 사용하지도 아니하면서 위 ACM사의 국내 출자 법인인 피고를 상대로 이 사건 등록상표권을 행사하여 그동안 피고가 정당하게 사용해 오던 ‘ACM’이나 이를 포함한 표장을 피고의 인터넷 도메인 이름 또는 전자우편주소로 사용하거나 피고의 인터넷 홈페이지에서 사용하는 것을 금지해달라고 청구하는 것임을 알 수 있는바, 이는 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래 질서를 어지럽히고 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 행위이어서 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되므로, 비록 원고의 이 사건 상표권 행사가 권리행사라는 외형을 갖추었다 하더라도 이 사건 등록상표권을 남용하는 것으로서 허용될 수 없다.

상표권불침해확인등·상표권침해금지  
청구등

대법원 2008.7.24. 선고 2006다40461, 40478 판결

### 【판결요지】

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 상거래질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 때에는, 그 상표권의 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 이 경우 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다.

위 법리와 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉, 원고(반소피고, 이하 ‘원고’라고 한다)들이 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 오피스 소프트웨어에 사용하리라는 것을 피고(반소원고, 이하 ‘피고’라고 한다)가 이 사건 등록상표의 출원 전에 알고 있었던 것으로 보이는 점, 피고가 이 사건 등록상표를 사용한 영업을 한 바 없고 그와 같은 영업을 할 것으로 보이지도 않는 점, 피고가 원고들이 이 사건 등록상표와 동일한

표장을 계속 사용하여 왔음에도 곧바로 이를 문제로 삼지 않고 있다가 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 사용한 원고들의 영업활동이 활발해진 시점에서 이를 문제로 삼고, 상당한 돈을 양도대가로 요구한 점 등에 비추어 보면, 피고의 원고들에 대한 이 사건 등록상표권의 행사는 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래질서를 어지럽히는 것이어서 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없다 할 것이다.

손해배상및상표침해금지(전합)

대법원 2012.10.18. 선고 2010다103000 판결

### 【판결요지】

[1] 상표법은 등록상표가 일정한 사유에 해당하는 경우 별도로 마련한 상표등록의 무효심판절차를 거쳐 등록을 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 상표는 일단 등록된 이상 비록 등록무효사유가 있다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다. 그런데 상표등록에 관한 상표법의 제반 규정을 만족하지 못하여 등록을 받을 수 없는 상표에 대해 잘못하여 상표등록이 이루어져 있거나 상표등록이 된 후에 상표법이 규정하고 있는 등록무효사유가 발생하였으나 상표 등록만은 형식적으로 유지되고 있을 뿐임에도 그에 관한 상표권을 별다른 제한 없이 독점·배타적으로 행사할 수 있도록 하는 것은 상표의 사용과 관련된 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적에도 배치되는 것이다. 또한 상표권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하여 법적으로 보호받을 만한 가치가 없음에도 형식적으로 상표등록이 되어 있음을 기화로 그 상표를 사용하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 상표권자에게 부당한 이익을 주고 그 상표를 사용하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다. 이러한 점들에 비추어 보면, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 상표권침해소송을 담당하는 법원으로서도 상표권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이며, 이러한 범리는 서비스표권의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

이와 달리 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정되기 전에는 법원이 상표권침해소송 등에서 등록상표의 권리범위를 부정할 수는 없다는 취지로 판시한 대법원 1991. 4. 30.자 90마851 결정, 대법원 1995. 5. 9. 선고 94도3052 판결 및 대법원 1995. 7. 28. 선고 95도702 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

[2] 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 ‘상품의 품질 · 효능 · 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 설정 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다. 또한 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 ‘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 말하고, 어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지는 일반 수요자를 표준으로 하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다. 그리고 이러한 법리들은 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

[3] “**HI WOOD**” , “**HI WOOD**” , “**하이우드**” 와 같이 구성된 등록상표(지정상품 : 건축용 비금속제문틀/창틀 등) 또는 등록서비스표(지정서비스업 : 건축용 문틀 판매대행업, 건축용 창틀 판매대행업 등)의 상표권자인 甲 주식회사가 乙 주식회사를 상대로 상표권 등 침해금지 및 손해배상 등을 구한 사안에서, 위 상표 또는 서비스표가 일반 수요자나 거래자들에게 ‘고급 목재, 좋은 목재’ 등의 의미로 직감되므로(등록상표의 구성 중 도형부분은 이들 상표 또는 서비스표의 부수적 또는 보조적 부분에 불과하여 그 문자 부분의 의미를 상쇄, 흡수할 만한 새로운 식별력을 가진다고 볼 수 없다). 그 지정상품 또는 지정서비스업 중 ‘목재’로 되어 있는 상품 또는 이러한 상품의 판매대행업, 판매알선업에 사용될 경우에는 지정상품 또는 지정서비스업의 품질 · 효능 · 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하고, ‘목재’로 되어 있지 아니한 상품 또는 이러한 상품의 판매대행업, 판매알선업에 사용될 경우에는 지정상품이 ‘목재’로 되어 있거나 지정서비스업이 그러한 상품의 판매대행업, 판매알선업인 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 품질오인표장에 해당하여 그 등록이 무효로 될 것임이 명백하므로, 위 상표권 등에 기초한 甲 회사의 침해금지, 침해제품의 폐기 및 손해배상 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 한 사례.

# 13 손해배상 등



TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

### 제67조(손해액의 추정등)

- ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용 사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도한 때에는 그 상품의 양도수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 상표권자 또는 전용사용권자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 상표권자 또는 전용사용권자가 당해 침해행위외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다. <신설 2001.2.3>
- ② 상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.
- ③ 상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ 제3항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다. <개정 2001.2.3>
- ⑤ 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. <신설 2001.2.3>

## 2. 관련 이론

구 분	내 용
의의	상표권의 침해에 의하여 손해를 입은 자는 민법 750조에 근거한 손해배상 청구를 할 수 있다.
요건	i ) 제3자의 위법한 침해행위, ii) 고의 또는 과실, iii) 손해발생, iv) 상당 인과관계가 있어야 하며, 등록상표임을 표시한 타인의 상표권을 침해한 자는 고의가 추정된다. 한편, 손해배상청구의 인정여부는 침해행위 당시를 기준으로 한다.
당사자	상표권자 및 전용사용권자. 공유상표권은 공유자 중 1인이 자신의 지분에 관한 손해배상청구를 할 수는 있으나 공유자 전체에 대한 손해배상청구를 할 수는 없다.
손해액의 산정	<p>(1) 손해액 추정의 필요성 손해액은 청구인이 입증하여야 함이 원칙이나, 상표권 침해의 경우 손해액의 입증이 극히 곤란한 경우가 많으므로 67조에서 손해액 추정 규정을 두고 있다.</p> <p>(2) 침해자의 양도이익에 의한 손해계산(제67조 제1항) 상표권자가 손해배상청구를 하는 경우 침해자의 양도수량에 상표권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 상표권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매상품의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 상표권자가 당해 침해행위외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.</p> <p>(3) 손해액의 추정(제67조 제2항)</p> <p>① 규정 상표권자가 손해배상청구를 하는 경우에는 침해자의 이익액을 손해액으로 추정한다.</p> <p>② 성격 손해액의 추정(손해발생의 추정이 아님)</p> <p>③ 판례 가. 67조 2항은 침해자의 이익액을 손해액으로 추정하는 규정에 불과하고 손해발생까지를 추정하는 것은 아니므로 상표권자 스스로 손해발생을</p>

구 분	내 용
	<p>입증하여야 하나, 그 규정의 취지상 이는 손해발생의 염려 내지 개연성의 존재를 입증하는 것으로 죽하고 따라서 상표권자가 ‘등록상표를 사용하여 침해자와 동종영업을 영위한 것’을 증명한 경우라면 손해발생이 사실상 추정된다.</p> <p>나. 따라서, 본항에 따라 손해배상청구를 하는 경우 상표권자는 업으로 ‘등록상표를 사용’ 하고 있음을 입증하여야 하는데, 등록상표를 사용하고 있는 경우라 함은 등록상표를 지정상품 또는 그와 동일성 있는 상품에 사용한 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다.</p> <p>다. 또한, 판례는 제67조 제2항에 의한 손해배상청구를 하는 경우 상표권자는 침해자가 취득한 이익을 입증하면 되고 그 밖에 침해행위와 손해 발생 간의 인과관계에 대하여는 입증할 필요가 없다고 판시하였다.</p> <p>라. 다만, 본 규정은 ‘손해액의 추정’에 불과하므로 침해자의 이익액이 상표권자의 실손해액을 초과하는 것을 침해자가 입증한 경우 또는 침해자가 자기가 얻은 이익과 침해행위 사이에 인과관계가 없다는 것을 입증한 경우에는 추정이 복멸되어 손해배상액이 감액될 수 있고, 반대로 상표권자가 실제로 입은 손해가 침해자가 받은 이익액을 초과하였음을 상표권자가 입증할 수 있다면 실제 손해액의 배상을 청구할 수 있다.</p> <p>(4) 통상사용료 상당액의 청구(제67조 제3항 및 제4항)</p> <p>① 규정</p> <p>상표권자가 손해배상청구를 하는 경우에는 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 손해액으로 하여 청구할 수 있다. 다만, 손해액이 통상 받을 수 있는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있고 침해자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우에는 법원은 손해배상액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.</p> <p>② 성격</p> <p>손해액간주설(손해발생까지를 간주하는 것은 아니므로 침해자에게 손해불발생의 항변이 협용된다)</p> <p>③ 판례</p> <p>67조 3항은 손해발생이 없는 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니므로, (상표권자는 손해발생사실에 관하여 구체적으로 주장·입증할 필요는 없고 침해사실과 통상 받을 수 있는 금액을</p>

구 분	내 용
	<p>주장 · 입증하면 죽하지만) 침해자도 손해발생이 있을 수 없다는 것을 주장 · 입증하여 손해배상책임을 면할 수 있다.</p> <p>(5) 법원의 재량에 의한 손해액 산정(제67조 제5항) 법원은 상표권 손해배상청구소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액의 입증이 극히 곤란한 경우에는 변론의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.</p>

### 3. 관련 판례

손해배상(기)

대법원 2009.10.29. 선고 2007다22514,22521 판결

#### 【판결요지】

- [1] 상표법 제67조 제2항, 제5항은 같은 조 제1항과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장 · 입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니므로, 상표권 침해행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되었음을 이유로 위 규정에 따라 영업상 손해의 배상을 구하는 상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있음을 주장 · 입증할 필요가 있으며, 여기에서 등록상표를 사용하고 있는 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용한 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다.
- [2] 상표권자가 등록상표를 그 지정상품인 '의류용 합성세제, 화장비누, 크림비누 등' 과 유사한 상품인 '화장품'에만 사용하였을 뿐 지정상품 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하여 제품을 생산 · 판매하는 등의 영업활동을 하지 아니한 경우, 상표권 침해자가 상표권자의 등록상표와 유사한 상표를 '화장품'에 사용하여 상표권자의 등록상표를 침해하였다 하여도 상표권의 침해로 인하여 상표권자에게 영업상의 손해가 있었다고 보기 어렵다.

손해배상(기)

대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결

#### 【판결요지】

- [1] 상표법 제67조 제2항, 제3항, 제5항 은 같은 조 제1항과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서

손해에 관한 피해자의 주장 · 입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니라 할 것이므로 상표권의 침해행위에도 불구하고 상표권자에게 손해의 발생이 없다는 점이 밝혀지면 침해자는 그 손해배상책임을 면할 수 있는 것으로 해석함이 상당하다 할 것이고, 위와 같이 상표권자에게 손해의 발생이 인정되지 아니하는 경우에는 민법 제750조에 기한 손해배상청구권 역시 인정될 수 없다 할 것이다.

[2] 침해자가 얻은 이익액을 상표권자가 입은 손해액으로 추정하는 근거가 되는 상표법 제67조 제2항은 상표권자가 직접 상표를 사용하고 있는 경우에 적용된다고 할 것이므로 상표권자가 등록상표를 대한민국 국내에서 사용하고 있지 않는 이상 위 손해액 추정규정은 적용되지 않는다. (제67조 제3항의 경우도 특별한 사정이 없는 한 마찬가지로 해석하여야 함)

손해배상(지)등

대법원 2004.9.24. 선고 2002다58594 판결

### 【판결요지】

상표법 제67조 제2항이나 제5항 모두 상표권 침해가 있음을 전제로 그 손해액을 산정하기 위한 규정으로서, 상표법 제66조 제1호는 '타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위'를, 같은조 제2호는 '타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로 교부 또는 판매하거나 위치, 모조 또는 소지하는 행위'를 상표권을 침해하는 행위로 보고 있는데, 상표권자의 승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위는 상표법 제2조 제1항 제7호에서 규정하고 있는 상표의 사용에 해당하지 아니하고(대법원 1999.8.20. 선고98후119 판결 참조), 상표법 제66조제2호의 '교부 또는 판매'의 대상이 되는 것은 상표 그 자체가 아니라 상표를 표시한 물건을 의미한다고 봄이 상당하므로, 서브 라이선스의 금지를 약정한 전용사용권자가 제3자에게 등록상표를 사용하게 한 행위는 전용사용권 계약의 해지 여부에 관계없이 상표법 제66조 제1호나 제2호 소정의 상표권 침해행위에 해당한다고 할 수 없다.

손해배상(기)

대법원 2008.3.27. 선고 2005다75002 판결

### 【판결요지】

[1] 상표법 제67조 제2항은 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 권리자가 받은 손해의 액으로 추정한다고 규정하고, 같은 조 제3항은 침해된 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 권리자가 받은 손해의 액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있으므로, 상표권자 혹은 전용사용권자로서는 침해자의 이익액을 손해액으로 삼아 손해배상을 청구하거나 혹은

상표권자가 다른 사람에게 침해기간, 침해수량 등에 상응하는 상표의 사용을 허락하는 데 대한 통상적인 대가를 손해배상액으로 청구할 수 있다. 그러나 한편 위 규정이 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우에까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니므로, 침해자도 권리자가 동종의 영업에 종사하지 않는다는 등으로 손해의 발생이 있을 수 없다는 것을 주장·입증하여 손해배상책임을 면하거나 또는 적어도 그와 같은 금액을 얻을 수 없었음을 주장·입증하여 위 규정의 적용으로부터 벗어날 수 있다고 할 것이다.

- [2] 상표법 제67조 제2항은 침해행위에 의하여 침해자가 받은 이익의 액으로 권리자가 받은 손해액을 추정하는 것으로서, 침해자의 상품 또는 서비스의 품질, 기술, 의장 상표 또는 서비스표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 침해된 상표 또는 서비스표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있는 경우에는 위 추정과 달리 인정될 수가 있고, 이러한 특별한 사정에 침해자가 침해한 상표 또는 서비스표 이외의 다른 상표 또는 서비스표를 사용하여 이익을 얻었다는 점이 포함될 수 있으나, 그에 관한 입증책임은 침해자에게 있다고 할 것이다.

전용사용권말소등

대법원 2008.11.13. 선고 2006다22722 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표법 제41조 제1항과 제56조 제1항 제1호의 규정에 비추어 보면 상표법상 상표권자라 함은 상표등록원부상의 등록권리자로 기재되어 있는 자를 말하고, 한편 상표법 제65조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 ‘사실심 변론종결 당시’를 기준으로 하여야 한다. (따라서, 침해금지청구가 인용되기 위하여는 원고가 소제기시가 아닌 ‘사실심 변론종결당시’ 상표등록원부상에 등록권리자로 기재된 자이어야 함)
- [2] ‘A’라는 상표에 대하여 전용사용권을 설정받은 자가 유사한 상표 A’를 사용하는 경우 전용사용권의 효력이 A’에까지 미친다고 볼 수 없으므로 등록상표권의 침해행위에 해당한다.
- [3] 상표법 제67조에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지의 판단은 ‘침해행위 당시’를 기준으로 하여야 한다. 따라서, 甲으로부터 乙에게 상표권이 이전등록된 날 이전에는 甲이 상표권자라고 할 것이므로 甲으로부터 乙에게 상표권이 이전등록된 날 이전에 丙이 등록상표와 유사한 상표를 사용한 행위는 乙의 상표권을 침해한 행위에 해당한다고 볼 수 없고, 따라서 丙은 甲으로부터 乙에게 상표권이 이전등록된 날 이전에 등록상표와 유사한 상표를 사용한 행위에 대하여 乙에게 손해배상책임을 지지 않는다.
- [4] 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되기 전의 것) 제14조의2 제2항은 같은 조 제1항과 마찬가지로 부정경쟁행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니므로, 부정경쟁행위에도 불구하고 당해 상품표지의 주체 등에게 손해의 발생이 없다는 점이 밝혀지면 침해자는 그 손해배상책임을 면한다. 따라서, 부정경쟁행위가 인정된다고 하더라도 당해

상품표지의 주체가 침해자의 상표 사용기간 동안 대한민국 내에서 해당 상표를 부착한 제품의 생산·판매 등 영업활동을 하지 아니하였다면 그에 따른 영업상 손해도 없었다 할 것이다.

[5] 상표권 또는 전용사용권의 침해행위나 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 상품주체의 혼동행위가 있었다고 하여도 그것만으로 상표권자 또는 전용사용권자나 상품주체의 영업상의 신용이 당연히 침해되었다고 단언하기 어려우므로, 그와 같은 경우 **상표법 제69조** 또는 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제6조에 정한 신용회복을 위해 필요한 조치를 명하기 위하여는 상표권 또는 전용사용권의 침해행위나 상품주체 혼동행위가 있었다는 것 외에 그와 같은 행위에 의하여 상표권자 또는 전용사용권자나 상품주체의 영업상의 신용이 실추되었음이 인정되어야 한다. 따라서, 침해자가 비록 침해행위를 하였다 하여도 침해자가 판매한 상품의 품질이 조작하여 거래계에서 상표권자가 제조·판매한 상품의 신용이 손상되었다는 등의 특별한 사정이 있었음을 인정할 수 없다면 상표권자의 영업상 신용이 실추되었음을 추인하기는 어렵다고 할 것이다.

상표법위반

대법원 2011.7.14. 선고 2009도10759 판결

### 【판결요지】

[1] 수개의 등록상표에 대하여 상표법 제93조 소정의 상표권침해 행위가 계속하여 행하여진 경우에는 ‘각 등록 상표 1개’마다 포괄하여 ‘1개의 범죄’가 성립하므로, 특별한 사정이 없는 한 상표권자 및 표장이 동일하다는 이유로 등록상표를 달리하는 수개의 상표권침해 행위를 포괄하여 하나의 죄가 성립하는 것으로 볼 수 없다.

[2] 甲은 “A”라는 상표를 ‘핸드백’에 대하여 등록(등록상표 1)받고, 같은 표장의 상표를 ‘샌들화’에 대하여 등록(등록상표 2)받았다. 한편, 乙은 이미 ‘등록상표 1’을 침해하였다는 이유로 상표법 위반죄로 징역 8월에 집행유예 2년을 선고받아 그 판결이 확정되었는데 다시 ‘등록상표 2’를 침해하였다는 내용으로 기소된 경우, 이미 유죄판결이 확정된 ‘등록상표 1’에 대한 상표권침해죄 범죄사실과 공소사실 중 ‘등록상표 2’에 대한 상표권 침해 부분은 침해 대상이 되는 등록상표를 달리하여 각 별개의 상표권침해죄를 구성한다고 할 것이므로, 비록 그 상표권자 및 표장이 같다고 하더라도 위 공소사실과 위 확정판결의 범죄사실을 포괄하여 하나의 죄가 성립하는 것으로 볼 수 없다.

제 4 편

<http://ipti.kipo.go.kr>



TRADEMARK LAW

## 상표법상의 심판/소송



**14****제73조 제1항 제2호의  
취소심판**

TRADEMARK LAW

**1. 관련 법규정****제73조(상표등록의 취소심판)**

- ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. <개정 1997.8.22, 2004.12.31, 2011.12.2>
1. 삭제 <1997.8.22>
  2. 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우
  3. 내지 13. <생략>

**제76조(제척기간)**

- ① <생략>
- ② 제73조제1항제2호 · 제5호 · 제6호, 제8호부터 제13호까지 및 제74조제1항에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 취소심판 및 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 지난 후에는 이를 청구할 수 없다.

**2. 관련 이론**

구 분		내 용
서설	의의	상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수

구 분	내 용
	<p>요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우</p>
취지	<p>등록상표의 정당사용을 담보하여 거래자와 수요자의 이익 및 다른 상표권자의 신용을 보호하고자 함이다.</p>
적용요건	<p>1. 상표권자에 의한 사용일 것            (1) 본호는 상표권자의 부정사용에 대하여 적용되며, 공유자 중 1인만의 부정사용으로도 해당 상표권이 취소될 수 있다. 또한, 상표권의 이전이 있는 경우 이전 전(前) 양도인의 부정사용의 책임은 이전 후 양수인에게 그대로 승계되므로 비록 양수인 스스로 부정사용을 하지 않았다 하여도 본호에 따라 취소될 수 있다.            (2) 다만, 상표권자가 직접 변형한 경우 뿐 아니라 상표권자가 변형 사용을 적극 희망하여 변형이 용이하게 상표를 부착하고 변형 방법을 주지시킴으로서 실제로 대상상표와 유사하게 변형사용이 되었다면 본호의 적용이 가능하다.</p> <p>2. 고의에 의한 사용일 것            본호의 고의에 대하여 i ) 대상상표의 존재에 대한 인식만으로 충분하다는 견해와 ii ) 부정사용의 결과 오인·혼동의 가능성성이 있다는 것을 인식하여야 한다는 견해로 대립되나, 주류 판례는 본호의 고의는 대상상표의 존재에 대한 인식만으로 충분하며 나아가 그 대상상표가 주지·저명상표인 경우에는 고의의 존재가 추정된다고 본다.</p> <p>3. 등록상표의 유사범위내 사용일 것            본호는 등록상표의 유사범위에 속하는 상표를 사용한 경우에 한하여 적용되며, 전용권의 범위나 비유사의 영역에서 상표를 사용하는 경우에는 적용되지 않는다.</p> <p>4. 수요자로 하여금 품질오인 또는 출처혼동이 생기게 하였을 것            (1) 품질오인            유사범위 내에서의 사용으로 수요자로 하여금 품질오인을 초래할 염려가 객관적으로 존재하여야 하며, 전용권 영역에서의 사용인 한 설령 품질오인이 있다하여도 본호의 적용이 없다.            (2) 출처혼동            ① 본호에 있어서의 혼동의 의미            일부 다툼이 있으나 광의의 혼동까지를 포함한다고 볼이 일반적 견해이다.</p>

구 분	내 용
	<p>② 대상상표의 존재 및 적격성 문제</p> <p>가. 출처혼동이 있다고 보기 위하여 대상상표가 존재하여야 한다. 다만, 대상상표는 등록여부 또는 선등록여부를 묻지 않으며 주지·저명할 것도 요하지 않는다.</p> <p>나. 한편, 대상상표가 등록상표의 권리범위에 속하는 것으로서 미등록이거나 등록상표보다 후에 등록된 경우라도 본호가 공익적 규정이라는 점, 법문이 별도로 대상상표를 한정하지 않는다는 점에 비추어 본호의 대상상표가 될 수 있다는 것이 판례이다.</p> <p>③ 대상상표가 기술적 표장인 경우</p> <p>대상상표가 기술적 표장에 불과하여 자타상품식별력이 없다면 실사용 상표와 대상상표가 표장 자체로서는 서로 유사하다고 하더라도 출처혼동의 염려가 없어 본호의 적용이 없다.</p> <p>(3) 오인·혼동의 염려</p> <p>오인 또는 혼동은 현실적으로 생긴 경우는 물론 오인·혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재하면 족하다.</p>

### 3. 관련 판례

등록취소(상)(전합)

대법원 2005.6.16. 선고 2002후1225 판결

#### 【판결요지】

[1] 상표법 제73조 제1항 제2호는 상표권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있는 것으로(대법원 1987. 6. 9. 선고 86후51, 52 판결, 1999. 9. 17. 선고 98후423 판결 참조), i ) 누구든지 그 규정에 의한 취소심판을 청구할 수 있는 공익적 규정이며(같은 조 제6항 단서), ii ) 위 제73조 제1항 제2호는 '수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우'라고 규정하고 있을 뿐, 상표권자가 실제로 사용하는 상표(이하 '실사용 상표'라 한다)와의 혼동의 대상이 되는 타인의 상표를 특별히 한정하고 있지도 아니하다. 이러한 점에 비추어 보면, 위 규정 소정의 실사용 상표와 타인의 상표 사이의 혼동 유무는 당해 실사용 상표의 사용으로 인하여 수요자로 하여금 그 타인의 상표의 상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적

으로 존재하는가의 여부에 따라 결정하면 충분하므로, 그 타인의 상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다.

이와 달리 상표법 제73조 제1항 제2호에 정한 오인·혼동 판단의 대상상표인지 여부가 문제된 타인의 상표가 등록상표의 권리범위에 속하는 것으로서 미등록 또는 등록상표보다 후에 등록된 것이라거나, 이미 그 상표 등록무효 심결이 확정된 것이라면, 그 사정만으로 위의 오인·혼동 판단의 대상상표로 삼을 수 없다는 취지로 판시한 대법원 1988. 5. 10. 선고 87후87, 88 판결과 1997. 8. 22. 선고 97후68 판결은 이와 저촉되는 범위 내에서 변경하기로 한다.

원심은 피고 등이 사용하는 "ROOTS" 상표(이하 '이 사건 대상상표'라 한다)가 국내에서 상표등록을

받지 아니한 상표로서 이 사건 등록상표 "ROOTS"의 권리범위에 속한다고 볼 여지가 있다고 하더라도, 위 규정을 적용함에 있어서 상표권자가 실제로 사용하는 상표와의 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있다는 취지로 판단하였는바, 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 원심의 이러한 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제2호의 규정에 관한 법리오해의 위법이 있다고 볼 수 없다.

[2] 원심은 이 사건 등록상표의 종전 상표권자인 주식회사 한서엔터프라이즈가 실제로 사용한 상표인

"**ROOT & PORT**"(이하 '이 사건 실사용 상표'라 한다)와 이 사건 대상상표 사이의 혼동 여부에 관하여, 수요자들이 이 사건 실사용 상표를 보고 'ROOTS'와 'SPORT'가 축약된 것이라는 인식을 가지기 매우 쉬운 점과 이 사건 실사용 상표를 사용할 당시 국내에서 이 사건 대상상표가 알려진 정도에 비하여 이 사건 등록상표에 대한 인식은 미미하였던 점 등을 고려하면, 이 사건 실사용 상표가 사용됨으로써 수요자로 하여금 이 사건 대상상표의 사용상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 일으키게 할 우려가 있었다는 취지로 판단하였는바, 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제2호의 규정에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니한 위법이 없다.

등록취소(상)

대법원 2009.7.23. 선고 2009후1231 판결

### 【판결요지】

지정상품이 '작업화, 방한화'인 이 사건 등록상표 "SUPERIOR"의 상표권자(원고)가 '트레킹화, 등산화'에 대하여 실사용상표 "SUPERIOR"를 사용하는 경우, 신발의 경우 그 용도에 따라 세분화되어 제조·판매되는 것이 일반적이어서 양 상품들이 거래사회의 통념상 동일하게 볼 수 있는 상품이라고 보기 어려우므로 지정상품과 유사한 상품에 등록상표를 사용하는 행위에 해당하고, 피고의 대상상표인 "SUPERIOR" , "SUPERIOR" ,

“ **SUPERIOR®**” 가 미등록이거나 이 사건 등록상표 등보다 후에 등록되었더라도 실사용상표와의 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있으므로 원고의 실사용상표의 사용은 수요자로 하여금 피고의 대상상표의 사용상품인 ‘골프화’ 등과 혼동을 생기게 하는 행위(제73조 제1항 제2호)에 해당한다.

등록취소(상)

대법원 2012.10.11. 선고 2012후2227 판결

### 【판결요지】

[1] 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 상표등록취소 사유의 하나인, 상표권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적 · 전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 상표의 사용으로 타인의 상표의 상품과 사이에 상품 출처의 오인 · 혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 두어야 할 것이다.

원심은 이 사건 등록상표(등록번호 제283342호) “**sisley**” 의 상표권자인 피고가 실제로 사용한 상

표인 “”, “”, “

하는 “”, “

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면 이러한 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제73조 제1항 제2호의 ‘타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

[2] 상표권자가 오인 · 혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일 · 유사한 실사용상표를 사용하면 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지 · 저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 고의의 존재를 추정할 수

있다(대법원 2004. 11. 12. 선고 2003다54315 판결 등 참조). 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 대상상표들의 주지·저명성에 비추어 대상상표들과 유사한 피고의 실사용상표들의 사용행위에는 상품출처의 오인·혼동을 야기시키려는 고의가 있는 것으로 추정되고, 피고가 대상상표들의 존재를 인식하지 못하였다고 볼 만한 사정도 인정되지 아니한다.

**15****제73조 제1항 제3호의  
취소심판**

TRADEMARK LAW

**1. 관련 법규정****제73조(상표등록의 취소심판)**

- ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. <개정 1997.8.22, 2004.12.31, 2011.12.2>
1. 삭제 <1997.8.22>
  2. <생략>
  3. 상표권자 · 전용사용권자 또는 통상사용권자중 어느 누구도 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정 상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우
  4. 내지 13. <생략>

**제76조(제척기간)**

- ① <생략>
- ② 제73조제1항제2호 · 제5호 · 제6호, 제8호부터 제13호까지 및 제74조제1항에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 취소심판 및 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 지난 후에는 이를 청구할 수 없다.

**2. 관련 이론**

구 분		내 용
서설	의의	
		상표권자 · 전용사용권자 또는 통상사용권자중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

구 분	내 용
취지	<p>불사용상표에 대한 제재적 의미로 등록주의의 폐단을 줄이고 타인 상표선택의 기회를 확대하기 위한 것이다.</p>
적용요건	<p>1. 상표권자와 사용권자 중 어느 누구도 등록상표를 사용하지 않았을 것</p> <p>(1) 상표권자·사용권자 중 어느 누구도 사용하지 않아야 한다. 공유상표권의 경우 공유자 중 1인만의 정당사용이라도 무방하다. 미등록 전용 사용권자 또는 통상사용권자도 포함되나, 미등록 사용권자의 경우 등록상표의 양수인이 사용중지를 촉구한 이후의 사용은 본호 소정의 정당 사용이 아니다. 또한, 사용권설정행위 자체는 본호의 사용이 아니며 법정통상사용권자는 포함되지 않는다.</p> <p>(2) 자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출의 경우 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 상표법 73조 1항 3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단하면서는 특별한 사정이 없는 한 ‘주문자인 상표권자나 사용권자’ 가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다.</p> <p>(3) 제3자의 사용효과와 관련하여 판례는 ‘제3자의 유통행위에 의하여 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 상표권자의 사용으로 볼 수 있다.’고 판시한바 있고, 나아가 최근 대법원은 ‘이러한 법리는 외국에서 상표사용권자가 등록상표를 상품에 표시하고 그 상품이 우리나라로 수입되어 유통되는 경우에도 마찬가지로 적용된다.’고 하였다.</p> <p>2. 상표의 불사용에 정당한 이유가 없을 것</p> <p>(1) 정당한 이유란 상표권자의 의사와는 관계없이 발생한 상표 사용에 대한 제한을 의미하며 상표권자에게 귀책사유가 없어야 한다. (질병 기타 천재지변, 법률에 의한 규제, 판매금지, 국가의 수입제한조치 등)</p> <p>(2) 상표권의 이전이 있는 경우에는 이전등록 이전의 정당한 이유를 고려하여야 한다.</p> <p>3. 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용하지 않았을 것</p> <p>(1) 등록상표</p> <p>① 등록상표와 유사한 상표의 사용만으로는 등록상표의 사용이 아니나, 동</p>

구 분	내 용
	<p>일상표라 함은 등록상표와 동일한 상표뿐만 아니라 거래사회 통념상 동일한 형태의 상표를 포함한다.</p> <p>(2) 지정상품</p> <p>지정상품과 동일한 상품에 사용을 하여야 한다. 다만, 취소심판이 청구된 지정상품 중 어느 하나만이라도 사용한 사실을 입증하면 전부에 대한 취소를 면할 수 있다.</p> <p>4. 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우일 것</p> <p>(1) 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 불사용하였을 것</p> <p>① 심판청구일 현재 계속하여 3년 이상 불사용 상태가 진행 중이어야 하며, 과거에 3년간 불사용한 경우 또는 심판청구 후 심리 도중에 3년의 기간이 완성된 경우일지라도 본호에 해당되지 않는다.</p> <p>② 상표권의 이전이 있는 경우에는 전권리자인 양도인의 불사용기간을 산입하여야 한다.</p> <p>(2) 국내에서 사용하지 아니하였을 것</p> <p>상표의 사용은 국내에서의 사용에 한정되나, 상표의 광고가 게재된 외국간행물의 국내반포가 입증되는 경우, OEM방식에 의한 수출의 경우, 수출자유지역 내에서 수출 목적만으로 상품을 제조한 경우 등은 국내에서의 사용으로 인정된다. 다만, 치외법권 지역내의 사용은 국내 사용으로 보지 아니한다.</p> <p>(3) 정당하게 사용하지 아니하였을 것</p> <p>① 본호의 정당한 사용에 해당하기 위하여는 그 사용이 ‘불사용취소심판을 면하기 위한 형식적 사용이 아니어야’ 하며, 정당한 사용인지 여부는 i) 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 ii) 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다.</p> <p>② 따라서, 불사용취소심판에서 선전·광고행위가 정당사용에 해당하기 위하여는 그 지정상품이 현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정하고 있어야 한다.</p> <p>③ 행정법규에 위반하여 상품이 유통된 경우라도 이를 들어 정당 사용이 아니라고 단정할 수 없고 i) 행정법규의 목적, ii) 상품의 성질 및 iii) 수요자의 인식 등을 고려하여 개별적으로 판단하여야 한다.</p> <p>④ 다만, 등록상표의 사용이 타인의 저작권을 침해하는 경우라도 저작권 침해를 별론으로 하고 본호 소정의 정당사용에 해당한다.</p>

### 3. 관련 판례

등록취소(상)

대법원 2003.12.12. 선고 2002후2273 판결

#### 【판결요지】

상표법 제73조 제1항 제3호에서 불사용에 의한 상표등록취소제도를 마련하고 있는 것은 사용되지 아니하는 상표를 권리자에게 독점시켜 두는 경우 다른 사람의 상표 선택의 자유를 부당하게 제한하는 결과로 되므로 이를 방지하고자 하는 데에 주된 목적이 있는 점을 고려하면, 국내의 수입업자가 외국에서 등록상표가 부착된 상품을 수입하여 국내에 정상적인 방법으로 유통시킨 경우에는 외국에서 상표를 부착한 상표권자(외국법인으로서 국내 상표등록을 받은 자)의 국내 상표 사용으로 보아야 한다.

등록취소(상)

대법원 2012.7.12. 선고 2012후740 판결

#### 【판결요지】

[1] 상표법 제2조 제1항 제1호는 “상표”란 상품을 생산·가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.”라고 규정하고 있는데, 자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출의 경우 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단하면서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다.

[2] 甲 등이 등록상표 “”의 등록권리자 乙을 상대로 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한



다는 이유로 상표등록취소심판청구를 한 사안에서, 실사용상표 “”를 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표로 볼 경우 등록상표가 통상사용권자인 丙 주식회사에 의하여 정당하게 사용되었다고 볼 여지가 충분한데도, 주문자상표부착생산 방식에 의한 수출에서 주문자인 丙 회사가 등록상표의 통상사용권자에 해당하는지에 관하여 아무런 심리도 하지 아니한 채 수출자인 丁 주식회사가 통상사용권자에 해당하지 않는다는 이유로 등록상표에 취소사유가 있다고 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.

등록취소(상)

대법원 2003.12.26. 선고 2002후2020 판결

### 【판결요지】

[1] 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리 나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리 나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다.



[2] 국내의 수입업자가 외국에서 등록상표 “**Manhattan Passage**” 가 부착된 가방을 수입하여 국내에 유통한 것이 외국에서 위 등록상표를 부착한 상표권자의 국내에서의 상표 사용으로 인정된다고 한 사례.

**【원고,상고인】** 가부시키가이샤 레저프로덕츠 (レジャープロダクツ)

**【피고,피상고인】** 최경림

**【원심판결】** 특허법원 2002. 8. 23. 선고 2002허2419 판결

### 【주문】

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

### 【이유】

#### 1. 원심의 판단

원심은, “**Manhattan Passage**”로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제415718호)의 상표권자인 원고가 일본국내에서

이 사건 등록상표를 표시한 가방을 제작하여 2001. 7. 10.경 대한민국에 있는 '트레비엥'사를 운영하는 윤철에게 낸신 항공화물 코포레이션을 통하여 항공편으로 그 가방 제품 등을 수출하여 판매한 사실을 인정한 다음, 원고가 이 사건 등록상표의 지정상품의 하나인 가방에 이 사건 등록상표를 표시한 행위 및 이 사건 등록상표를 표시한 가방에 관한 권리를 타인에게 이전하거나, 그 상품에 대한 지배를 현실적으로 이전한 행위는 모두 일본국내에서 이루어진 것이므로 이를 들어 원고가 국내에서 상품 또는 상품의 포장에 이 사건 등록상표를 표시하였다거나 상품 또는 상품의 포장에 이 사건 등록상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하였다고 볼 수 없고, 위 상품의 수입행위의 주체는 원고가 아니라 윤철인데, 윤철이 이 사건 등록상표의 전용사용권자나 통상사용권자임을 인정할 증거는 없으며, 원고와 윤철 사이에 윤철에 의한 이 사건 등록상표의 사용의 법적 효과를 그대로 상표권자인 원고에게 귀속시킬 만한 관계가 있음을 인정할 증거도 없어, 윤철이 설령 국내의 다른 업자에게 위 가방을 정상적인 거래

형태로 판매하였다고 하더라도, 그와 같은 윤철의 수입 및 판매행위에 의한 이 사건 등록상표의 사용의 법적 효과를 원고에게 귀속시킬 수 없으므로, 원고가 일본국에서 이 사건 등록상표를 표시한 가방을 대한민국 내 윤철에게 판매한 행위는 어느 모로 보나 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 말하는 상표권자 등이 국내에서 이 사건 등록상표를 사용한 것이라고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다.

## 2. 이 법원의 판단

그러나 원심의 위와 같은 판단은 수긍하기 어렵다.

- 가. 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 98후751 판결 참조).
- 나. 위 법리와 기록에 의하면, 윤철이 원고에 의하여 이 사건 등록상표가 표시된 가방을 원고로부터 직접 수입하여 그 상표가 표시된 그대로 국내의 다른 판매업자에게 양도한 것은 정상적인 거래행위에 해당하고, 이와 같은 “상품의 수입, 양도행위가 불사용을 이유로 하는 상표등록취소를 회피하기 위하여 형식적으로 이루어진 것이라고 보기는 어려우므로”, 일본국에서 이 사건 등록상표를 표시한 원고는 국내에서도 이 사건 등록상표의 지정상품에 이 사건 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고 봄이 상당하다.

그럼에도 불구하고 원심이, 이와 달리 원고의 국내에서의 상표 사용을 인정하지 아니한 것에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다.

등록취소(상)

대법원 2012.4.12. 선고 2012후177 판결

### 【판시사항】

선글라스 수입판매업을 영위하는 甲이 선글라스 등을 지정상품으로 하는 등록상표 “SHISEIDO”의 통상 사용권자 아오야마안경 주식회사(일본국 법인이며, 이하 ‘乙’이라 함) 주식회사로부터 등록상표가 부착된 선글라스 제품을 수입하여 등록상표를 표시한 그대로 유통시킨 사안에서, 등록상표는 통상사용권자인 乙 회사에 의하여 국내에서 지정상품 중 하나인 ‘선글라스’에 정당하게 사용되었다고 한 사례

### 【전문】

【원고, 상고인】 원고

【피고, 피상고인】 가부시키가이샤 시세이도 (丙)

**【원심판결】**

특허법원 2011. 12. 16. 선고 2011허8877 판결

**【주 문】**

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

**【이 유】**

상고이유를 판단한다.

1. 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되고, 그에 따라 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 사회통념상 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 하는바(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후 2020 판결 참조), 이러한 법리는 외국에서 상표사용권자가 등록상표를 상품에 표시하고 그 상품이 우리나라로 수입되어 유통되는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 한편 상표법상 통상사용권은 (2012년 개정 전의 구법상의) 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자간의 합의만에 의하여 발생하기는 하나, 상표법 제57조 제1항에 의하면 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있을 뿐이고 통상사용권자가 다시 이를 설정하여 줄 수는 없다.
  2. 원심판결 이유에 의하면, ① 씨앤씨엔터프라이즈라는 상호로 선글라스 수입판매업을 영위하던 소외인 甲은 2007. 4. 21.경 및 2008. 3. 12.경 일본국 회사인 乙로부터 지정상품을 ‘선글라스’ 등으로 하는 피고 丙의 이 사건 등록상표 “SHISEIDO” 가 부착된 선글라스를 수입한 후 2007. 10. 5.경 ‘아이비전’이라는 안경 소매업체 등에 이를 그대로 판매한 사실, ② 乙이 독일, 한국, 미국, 중국 등에 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스, 안경제품 등을 판매하는 것에 대하여 피고 丙이 아무런 문제제기를 하지 않고 있는 사실, ③ 피고 丙의 자회사인 주식회사 시세이도 아메리티 굿즈도 ‘乙이 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스 제품에 관한 라이선스를 가지고 있으며 일본을 제외한 35개국에 판매할 권리가 있다’고 확인하여 준 사실, ④ 乙이 위 회사에게 ‘한국에서의 SHISEIDO 2009년분 안경·선글라스 등에 관한 판매보고서’를 송부한 사실 등을 알 수 있다.
- 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 乙은 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스 제품 등의 한국 내 판매와 관련하여 정당한 통상사용권자에 해당한다 할 것이고, 피고 丙과 乙 사이에 ‘乙이 이 사건 등록상표를 부착한 안경테, 선글라스, 안경집, 안경닦이 수건을 제조하여 시세이도쇼파즈 주식회사에게 전량 매도한다’라는 내용의 거래기본계약이 체결된 바 있다고 하여 이를 달리 볼 것은 아니다.

그렇다면 소외인 甲이 乙로부터 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스 제품을 수입하여 등록상표를 표시한 그대로 국내의 안경 소매업체에게 양도하는 방법으로 이를 유통시킴으로써 국내의 거래자나 수요자에게는 이 사건 등록상표가 그 상표를 표시한 통상사용권자인 乙의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 사회통념상 인식되었다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 그 상표를 표시한 통상사용권자인 乙에 의하여 국내에서 그 지정상품 중 하나인 ‘선글라스’에 정당하게 사용되었다고 보아야 한다.

원심이 소외인 甲이 통상사용권자인 乙로부터 상표사용권을 설정받았으므로 통상사용권자에 해당하고 이 사건 등록상표가 통상사용권자인 소외인 甲에 의해 사용되었다고 판단한 부분은 잘못이지만, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 그 통상사용권자인 乙에 의하여 사용되었다고 보는 이상, 원심의 위 잘못은 판결 결과에 영향이 없으므로, 이 점에 관한 상고이유는 받아들이지 아니한다.

등록취소(상)

대법원 2011.1.27. 선고 2010후2407 판결

### 【판결요지】

상표법 제73조 제1항 제3호는 상표권자 또는 전용사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 등록상표의 사용을 촉진함과 동시에 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240, 89후1257 판결 참조). 한편 채권자가 사해행위의 취소와 함께 수익자 또는 전득자로부터 책임재산의 회복을 명하는 사해행위취소의 판결을 받은 경우 그 취소의 효과는 채권자와 수익자 또는 전득자 사이에만 미치므로, 수익자 또는 전득자가 채권자에 대하여 사해행위의 취소로 인한 원상회복 의무를 부담하게 될 뿐, 채무자와 사이에서 그 취소로 인한 법률관계가 형성되거나 취소의 효력이 소급하여 채무자의 책임재산으로 회복되는 것은 아니다(대법원 2007. 4. 12. 선고 2005다1407 판결 참조). 위와 같은 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정 취지 및 사해행위취소의 효력 등에 비추어 볼 때, 상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 상표등록의 취소심판이 청구된 이후 상표권 양수인 또는 전용사용권자를 수익자로 하여 그 상표권 양도계약 또는 전용사용권 설정계약이 사해행위임을 이유로 이를 취소하는 판결이 확정되었다고 하더라도 그 사해행위취소판결의 확정 전 상표권 양수인 또는 전용사용권자의 등록상표의 사용을 위 법조 소정의 상표권자 또는 전용사용권자로서의 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다.

등록취소(상)

대법원 2010.10.28. 선고 2010후1435 판결

### 【판결요지】

[1] 기록에 의하면, 피고(심판청구인)가 이 사건 등록상표(등록번호 제285848호)의 지정상품인 ‘김’ 등을 제조판매하는 영업에 종사하는 자임을 알 수 있으나, 피고가 이 사건 상표권의 공유자 중 1인인 소외 1의 지배 아래에

있는 사이어서 이 사건 상표권의 대항을 받을 염려가 없다고 볼 자료는 없다. 따라서 피고는 상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 이 사건 등록상표의 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 볼 것이다.

[2] 민법 제406조의 채권자취소권의 행사로 인한 사해행위의 취소와 일탈재산의 원상회복은 채권자와 수익자 또는 전득자에 대한 관계에 있어서만 그 효력이 발생할 뿐이고 채무자가 직접 권리를 취득하는 것이 아니다. 따라서 원고 [주 : 원고는 피고(심판청구인)가 제기한 불사용 취소심판에서 상표권자인 피청구인(아래 소외2 및 소외1임) 측에 참가한 보조참가인으로서 해당 심판에 대한 인용심결에 불복하여 심결취소소송을 제기한 것이며, 동시에 사해행위취소 청구소송에서의 채권자임] 가 소외 2 및 소외 1 [주 : 소외 2 및 소외 1은 심판청구 당시의 상표권자(피청구인)임과 동시에 사해행위취소 청구소송에서의 수익자임] 을 상대로 한 사해행위취소 청구 소송에서 승소확정판결을 받고 이 사건 소송이 대법원에 계속된 후에 그 판결을 집행함에 따라 소외 2 및 소외 1의 이 사건 상표등록이 말소되었다고 하더라도 그 효력은 피고(심판청구인)에게 미치지 아니하여 피고에 대한 관계에서는 소외 2 및 소외 1이 여전히 상표권자로서 이 사건 등록취소심판의 피청구인 적격을 가진다고 할 것이다.

[3] 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록상표는 “**상부자**”로 구성되어 있고, 원고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 상표권자 등에 의하여 사용된 사실이 있다고 주장하는 상표들(이하 ‘이 사건 실사용 상표들’ 이라고 한다)은 “**소문난 상부자**”, “**상부자**”으로 각 구성되어 있다. 이 사건 실사용 상표들은 이 사건 등록상표에 ‘소문난’이라는 문자 부분이 부가된 것인데, 부가된 문자 부분은 이 사건 등록상표 부분보다 글자 크기가 작고, 그 상단에 위치하거나 일정한 간격을 두고 그 좌측에 경사지게 결합되어 있으며, 이 사건 실사용 상표들 중 일부에서는 이 사건 등록상표 부분과 색깔에 차이가 있는 등 그 사용 태양자체로 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보인다. 나아가 ‘소문난’은 ‘사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음’을 뜻하는 것으로 이 사건 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과하다고 할 것이므로 이 사건 등록상표와 결합하여 이 사건 등록상표와는 다른 새로운 관념이 형성된다고 볼 수도 없다. 따라서 이 사건 실사용 상표들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다고 할 것이다.

등록취소(상)

대법원 2004.8.20. 선고 2003후1437 판결

### 【판결요지】

영문자와 한글이 2단으로 구성된 등록상표의 영문자 부분만을 2단으로 변형하여 사용한 것은 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표의 사용이라고 할 수 없다.

등록취소(상)

대법원 2005.7.15. 선고 2004후1588 판결

### 【판결요지】

상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으며, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다.

"GUESS BY MAURICE MARCIANO"로 구성된 등록상표는 그 구성 중 'MAURICE MARCIANO' 또는 'MAURICE'와 'MARCiano' 각각이 'GUESS'와 동등하게 그 요부를 구성한다고 보아야 하므로, 그 구성 중 하나의 요부에 해당하는 'MAURICE'가 생략된 표장인 "GUESS  
BY MARCIANO"를 사용한 것이 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품에 정당하게 사용한 것으로 볼 수 없다.

등록취소(상)

대법원 2005.9.29. 선고 2004후622 판결

### 【판결요지】

상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자 · 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않고, 위 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다.

'새나라'와 'SAE NA RA'가 상하 2단으로 병기된 등록서비스표의 전용사용권자가 포장상자에 "SEENARA CHICKEN"과

"seenara chicken" 두 표장을 사용한 것은 그 배열위치와 글자체의 차이에도 불구하고 거래통념상 등록서비스표 전체와 동일성이 있는 서비스표를 사용한 것으로 볼 수 있다.

등록취소(상)

대법원 2007.6.14. 선고 2005후1905 판결

## 【판결요지】

- [1] 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정서비스업은 그 서비스의 목적, 성질은 물론 구체적 거래실정 등 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다.
- [2] 등록서비스표가 상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용 취소사유에 해당되지 아니하려면 그 소정 기간 내 국내에서 등록서비스표와 동일한 표장을 사용하였어야 하는데, 여기서의 ‘동일함’ 이란 등록서비스표 그 자체뿐만 아니라 거래사회 통념상 식별표지로서 서비스표의 동일성을 해치지 아니할 정도로 변형하는 경우도 포함된다.

“**뉴스공급업**”을 지정서비스업으로 한 등록서비스표 “**CARLIFE**”의 서비스표권자가 특정 회사에 자신의 ‘자동차생활’ 월간지에 게재된 기사를 쿼크 파일(Quark file)의 형태로 CD에 저장하여 제공하면서 그 CD를 포장한 상자 옆 부분에는 한글 ‘자동차생활’을, 윗 면에는 영문자 ‘Car Life’를 각 기재한 것은 등록서비스표 “**뉴스공급업**” “**CARLIFE**”와 동일한 범주 내에 속한다.

등록취소(상)

대법원 2012.12.26. 선고 2012후2658 판결

## 【판결요지】

- [1] 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다(대법원 1998. 6. 9. 선고 97후2118 판결 등 참조).

- [2] 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고의 이 사건 등록상표 “**몬테소리**”의 통상사용권자인 주식회사 한국몬테소리(이하 ‘소외 회사’라 한다)가 그 지정상품 중 세트완구에 실제로 사용한 원심 판시 실사용상표

1, 8은 “**베이비 몬테소리**”, “**몬테소리**”와 같이 ‘몬테소리’의 좌측이나 상단에 ‘베이비’ 부분이 결합된 것이다. 그런데 ‘베이비’ 부분은 지정상품인 세트완구에 흔히 쓰이는 표지일 뿐만 아니라 ‘몬테소리’ 부분과는 바탕색을 달리 하는 사각형 내에 배치되어 있어, ‘몬테소리’ 부분은 위 ‘베이비’ 부분과 일체불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 그 부분만으로 분리인식될 수 있다. 또한 이 사건 등록상표와 실사용상표 1, 8에서의 ‘몬테소리’ 부분은

그 글자체에 약간 차이가 있으나 이는 거래사회 통념상 서로 동일하게 볼 수 있는 정도이다. 결국 실사용상표 1, 8에는 이 사건 등록상표인 ‘몬테소리’에 ‘베이비’ 부분이 결합되어 있지만, ‘몬테소리’ 부분은 ‘베이비’ 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있으므로, 위 실사용상표들은 거래사회 통념상 이 사건 등록상표와 동일성 있는 상표에 포함된다고 할 것이다. 그렇다면 통상사용권자인 소외 회사는 실사용상표 1, 8을 사용함으로써 이 사건 등록상표를 사용하였다고 할 것이다.

[3] 한편 이 사건 등록상표가 해당초식별력 없는 상표인지 여부는 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다. 또한 비록 피고가 실사용상표 1, 8과 역시 동일하게 볼 수 있는 형태의 “베이비 몬테소리”를 이 사건 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록하여 그에 관하여도 통상사용권을 설정받은 소외 회사가 이를 사용하고 있다 하더라도, 실사용상표 1, 8에 이 사건 등록상표가 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있어 위 실사용표장들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 상표로만 인식된다고 볼 수 없는 이상, 그와 같은 사정 역시 위와 같은 판단에 장애사유가 되지 아니한다. 그럼에도 원심은 이 사건 등록상표는 식별력이 없는 상표이고 피고가 실사용상표 1, 8과 동일한 상표를 이 사건 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록하여 소외 회사가 이를 사용하고 있는 사정 등에 비추어 위 실사용상표들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다는 이유로 위 실사용상표들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표의 동일성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유는 이유 있다.

등록취소(상)

대법원 2008.9.25. 선고 2008후507 판결

### 【판결요지】

기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표(등록번호 제44034호)는 지정서비스업을 출판업 등으로 하여 “교연”으로 구성되고, ‘출판업’에 실제로 사용된 실사용표장은 “ 교연”으로 구성되어 있는데, 실사용표장 중 위  부분은 구성이 특이하여 문자부분 뜻지않게 일반 소비자들의 주의를 끌고 ‘교연’ 부분과 거의 같은 크기로 연속적으로 이어져 있어서 실사용표장 전체에서 차지하는 비중이 상당하므로 문자부분의 단순한 부기적인 부분에 불과하다고 할 수 없다. 또한, 주식회사 교연컨설팅은 이 사건 등록서비스표를 출원하여 사용하기 이전에 실사용표장과 동일한 표장을 이 사건 등록서비스표와는 별개의 독립된 서비스표임을 전제로 특허청에 출원하여 등록(등록번호 제31979호)하였고, 실사용표장 중  부분에 대하여도 이 사건 등록서비스표와는 별개의 독립된 서비스표임을 전제로 특허청에 출원하여 등록(등록번호 39770호)한 점 등을 종합하여 볼 때 실사용표장은 그 중  부분의 식별력이 부정될 수 없어 일반수요자나 거래자에게 이 사건 등록서비스표와 구별되는

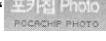
별개의 독립된 표장으로 인식될 것이므로, 위 표장의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장의 사용이라고 할 수 없다.

등록취소(상)

대법원 2006.10.26. 선고 2005후2939 판결

### 【판결요지】

상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정한 ‘등록상표의 사용’은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 여기서 ‘동일한 상표’는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하는 것인바, 상표권자 등이 등록상표에 식별력이 없거나 미약한 부분을 결합하여 상표로 사용한 경우, 그 결합된 부분이 실제 사용된 상표에서 차지하는 비중, 등록상표와 결합되어 있는 정도, 위치 및 형태와 실사용 상표의 전체적인 구성, 형태, 음절수, 문법적 결합 및 그에 따른 일반 수요자나 거래자의 인식이나 언어습관 등 여러 사정에 의하여 거래사회의 통념상 그 결합 전의 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념이 실사용 상표에 형성될 수 있으므로, 그 결합된 부분이 단순히 식별력이 없거나 미약하다고 하여 실사용 상표가 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장이라고 단정할 수 없다.

지정상품을 ‘건과자, 비스킷’ 등으로 하고, “POCA”로 구성된 등록상표와 ‘감자스낵’ 제품에 실제로 사용된 실사용 상표 “POCCHIP” 및 “”을 대비하면, 실사용 상표들의 ‘CHIP’ 부분은 그 자체만으로는 일반 수요자나 거래자의 주의를 끌기 어렵지만 실사용 상표들의 ‘POCA’ 부분과 아무런 간격 없이 동일한 크기와 형태로 일체 불가분적으로 결합되어 사용하고 있고, 그 결합으로 인한 음절수도 비교적 짧은 3음절에 불과하여 실사용 상표들은 일반 수요자나 거래자에 의하여 ‘포카’와 ‘칩’ 부분으로 분리 호칭·관념되며 보다는 ‘포카칩’ 전체로 호칭·관념되어, 실사용 상표들은 ‘CHIP’ 부분의 결합으로 거래사회의 통념상 “POCA”로 구성된 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념을 형성하고 있으므로, 실사용 상표들을 등록상표의 지정상품에 사용한 사실이 있다 하더라도 등록상표와 동일한 형태의 표장의 사용이라고 할 수 없다.

등록취소(상)(전합)

대법원 2013.9.26. 선고 2012후2463 판결

### 【판결요지】

- [1] 일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 참조). 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘등록상표를 사용’

한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다(대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결, 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조).

- [2] 그런데 상품의 특성, 상품이 판매되는 시장, 시대의 변화 등에 따라 등록상표를 다소 변형하여 사용하기도 하는 것이 거래의 현실이어서, 영문자와 아울러 그에 대한 한글 발음을 옮긴 음역(音譯)이 결합된 상표를 등록한 후 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분을 생략한 채 사용하는 경우도 흔히 발생한다. 그리고 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 위와 같은 등록상표에서 그 한글 부분은 영문자의 발음을 그대로 표시한 것임을 일반 수요자나 거래자가 쉽게 알 수 있고, 호칭 내지 발음이 표시하는 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글 음역의 결합으로 인하여 새로운 관념은 생겨나지 않는 경우가 있을 수 있다. 이러한 경우에는 상표권자 또는 사용권자가 위 등록상표에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 형태의 상표를 사용하더라도, 일반 수요자나 거래자에게는 위 등록상표와 동일하게 호칭?관념되는 같은 상표가 사용된다고 인식되어 그에 대한 신뢰가 형성될 것이므로, 그 상표들 사이의 동일성을 부정한다면 일반 수요자나 거래자의 신뢰를 깨뜨리는 결과가 초래된다. 나아가 상표법이 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되면서 연합상표 제도를 폐지하여, 연합등록된 상표들 가운데 어느 하나의 상표를 사용하는 것만으로 연합등록된 모든 상표에 대하여 불사용으로 인한 상표등록취소를 면할 수 있었던 특례가 없어졌음을 참작하면, 등록상표 사용으로 인정되는 범위를 다소 탄력적으로 해석하여 상표권자의 상표 사용의 자유 내지는 그 상표의 동일성 인식에 관한 일반 수요자의 신뢰를 보호할 필요도 있다.
- [3] 앞서 본 법리와 이와 같은 여러 사정들에 비추어 보면, 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 아니한 것이라고 볼 수 없다. 이와 달리 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용이 아니라는 취지로 판시한 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결, 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후711 판결, 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후2542 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1673 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

- [4] 지정상품을 ‘고무브이벨트’로 하는 이 사건 등록상표는 “*CONTINENTAL* 콘티넨탈”과 같이 영문자 ‘CONTINENTAL’과

이를 단순히 음역한 한글 ‘콘티넨탈’이 이단으로 병기되어 있는 형태로 이루어져 있고, 원고가 ‘고무브이밸트’에 사용하고 있다고 하는 상표(이하 ‘실사용상표’라고 한다)는 “”와 같이 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만이 표시된 형태로 되어 있다.

그런데 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표의 상단 영문자 부분과 하단 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘대륙(풍)의’라는 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지는 아니한다고 할 것이고, 또 영문자 부분 ‘CONTINENTAL’은 그 한글 음역 부분 ‘콘티넨탈’의 병기 없이도 ‘콘티넨탈’로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만으로 된 실사용상표는 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표 그 자체와 동일한 호칭과 관념을 일으킨다고 할 것이다. 그렇다면 실사용상표의 사용은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 봄이 타당하다.

등록취소(상)

대법원 2004.5.28. 선고 2002후123 판결

### 【판결요지】

상표법 제2조 제1항 제7호에 의하면 '상표의 사용'이라 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 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말하며, 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결 참조).

원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용 증거들을 종합하여 이 사건 등록상표(등록번호 제320471호)는 ‘보리, 수수, 옥수수’ 등을 곡물마다 별도로 담은 조그만 유리병 용기(용기)들에 표시되어 있는데 그 용기에 부착된 붙임딱지(스티커)에는 이 사건 등록상표 외에 그 내용물의 이름과 “제조연월일 1999. 4. 7.” 및 “대리점 배포용 견본”이라는 문구가 기재되어 있는 사실, 원고의 대리점들은 그 곡물이 담긴 용기들을 원고로부터 무상으로 교부받아 그 상태대로 2년 가까이 매장에 전시하여 두고 실제로는 여러 가지 곡물 또는 야채 등의 분말을 일정한 비율로 혼합한 이른바 즉석 건조 건강식품을 일반 수요자들에게 판매하여 온 사실을 인정하고, 위와 같이 유리병에 담아둔 곡물들은 원고의 대리점에서 판매되는 즉석 건조 건강식품의 원재료가 무엇인지 일반 수요자들에게 보여 주기 위한 견본(견본)에 해당하여 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 정당하게 사용되었다고 할 수 없고, 그 밖에 원고가 제출한 증거들에 의하더라도 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다는 취지로 판단하였다.

앞에서 본 법리 및 기록에 비추어 보면, 이 사건 등록상표가 표시된 유리병에 든 '보리, 수수, 옥수수' 등은 판매용 물품이 아니라 원고의 대리점에서 거래되는 즉석 건조 건강식품을 이루는 일부 성분의 견본에 불과하며, 성분의

구성 및 비율에 특징이 있는 그 즉석 건조 건강식품과 거래통념상 동일성의 범위 내에 있는 상품도 아니므로, 원고와 그 대리점들과의 관계에서나 원고의 대리점들과 일반 수요자들과의 관계에 있어서 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없어 상표법상 상품에 해당하지 아니하고, 따라서 그 견본에 이 사건 등록상표를 표시하는 행위를 비롯하여 원고가 그 견본에 이 사건 등록상표를 표시한 것을 원고의 대리점에 인도한 행위 및 원고의 대리점 매장에 이를 전시한 행위는 모두 상표법 제2조 제1항 제7호에서 정한 상표의 사용에 해당한다고 볼 수 없으므로, 이와 같은 취지의 원심의 판단은 수긍이 되고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표법상 상표의 사용에 관한 법리오해의 위법이 없다.

등록취소(상)

대법원 1999.6.25. 선고 98후58 판결

### 【판결요지】

상표법상 '상표의 사용'이라고 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 의미하고(상표법 제2조 제6호 각 목 참조), 여기에서 말하는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다 할 것이므로, 상품의 선전광고나 판매촉진 또는 고객에 대한 서비스 제공 등의 목적으로 그 상품과 함께 또는 이와 별도로 고객에게 무상으로 배부되어 거래시장에서 유통될 가능성이 없는 이른바 '광고매체가 되는 물품'은 비록 그 물품에 상표가 표시되어 있다고 하더라도, 물품에 표시된 상표 이외의 다른 문자나 도형 등에 의하여 광고하고자 하는 상품의 출처표시로 사용된 것으로 인식할 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없고, 따라서 이러한 물품에 상표를 표시한 것은 상표의 사용이라고 할 수 없다.

등록취소(상)

대법원 2008.5.29. 선고 2006후2967 판결

### 【판결요지】

상표법 제73조 제1항 제3호에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다(대법원 2001. 1. 19. 선고 2000후3166 판결 참조). 한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질 · 용도 · 형상 · 사용방법 · 유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다.

원심이 적법하게 인정한 사실에 의하면, 원고가 2005. 5. 30. 이 사건 등록상표(등록번호 제347101호)의 지정상품 중 '금강석, 홍옥, 단백석, 진주, 수정, 산호' 등에 대하여 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 제기한 상표등록취소심

판에서, 피고는 산호 반지 1개 및 진주 반지 1개를 판매하였음을 알 수 있다. 그런데 이 사건 등록상표의 지정상품의 하나인 ‘진주, 산호’는 보석의 원석에 해당하는 원재료이거나 또는 이를 가공처리한 것을 말하므로 그 공급자는 ‘진주, 산호’의 채집자 또는 보석가공업자이고 그 수요자는 보석가공업자 또는 귀금속판매상인 반면, 실사용표장이 사용된 ‘진주 반지, 산호 반지’는 위와 같이 가공처리한 ‘진주, 산호’를 디자인된 반지들과 결합하여 심미감을 갖는 보석 장신구로 만든 것으로서 그 공급자는 귀금속판매상이고 그 수요자는 일반소비자이다. 그렇다면 ‘진주, 산호’와 ‘진주 반지, 산호 반지’는 양 상품의 품질 · 용도 · 형상 및 사용방법이 다르고, 그 공급자 및 수요자가 다르다고 할 것이고, 위와 같은 양 상품의 속성과 거래의 실정을 고려하면, 피고가 보석 장신구인 ‘진주 반지, 산호 반지’에 이 사건 등록상표를 사용한 것은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘진주, 산호’와 동일성 있는 물품에 대하여 등록상표를 사용한 것이라고 할 수 없다.

등록취소(상)

대법원 2013.4.25. 선고 2012후3718 판결

### 【판결요지】

구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호 (다)목은 ‘상품에 관한 광고 · 정가표 · 거래서류 · 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’를 상표사용행위의 하나로 규정하고 있는바, 비록 위 (다)목의 ‘광고’에 등록상표가 표시되어 있다고 하더라도, 그 등록상표가 거래사회의 통념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없는 경우에는 위 (다)목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 주식회사 화신이 2009년 2월과 7월, 2010년 3월, 2011년 9월에 각 발행한 카탈로그(이하 ‘이 사건 카탈로그들’이라고 한다)의 뒤표지 중간에 그 지정상품을 ‘배전함’ 등으로 하는 이

사건 등록상표 ‘HS HI-BOX’ (등록번호: 제430807호)가 와 같은 형태

로 표시되어 있다 하더라도, 이 사건 카탈로그들 앞표지의 제목은 ‘HSBOX’로 되어 있고, 약 60여 페이지로 구성된 이 사건 카탈로그들의 본문에는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘배전함’과 동일한 ‘분전함’에 관한 내용이 모두 ‘HSBOX’(등록번호: 제774443호)라는 원고의 또 다른 등록상표 아래 기재되어 있으며, 이 사건 카탈로그들의 뒤표지 중간에 나열된 상표 중에는 이 사건 카탈로그들 본문에 실린 상품들과 전혀 관련이

없는 상품(피부성형기구 등)들을 지정상품으로 하는 등록상표 ‘Hi-BOX’(등록번호: 제265351호)와 영문자 부분이 동일한 ‘Hi-Box’ 표장도 포함되어 있으므로, 이 사건 등록상표는 주식회사 화신이 사용하고 있는 여러 상표 중 하나로서 단순히 나열된 것으로 보이고 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘배전함’과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없다 할 것이어서, 위 (다)목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수

없다. 그럼에도 원심은 주식회사 화신의 위와 같은 행위가 위 (다)목의 ‘상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 반포하는 행위’에 해당하여 이 사건 등록상표가 통상 사용권자에 의하여 정당하게 사용되었다고 판단하였으니, 원심판결에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

권리범위확인(상)

대법원 2013.2.28. 선고 2012후3206 판결

### 1. 대상판례

대법원 2013.2.28. 선고. 2012후3206 판결 【권리범위확인(상)】

(관련판례 : 대법원 2012.5.9. 선고 2011후4004 판결 【등록취소(상)】 )

### 2. 쟁점

상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에 있어서 ‘일반수요자나 거래자가 등록상표를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있어야 하는지 여부

### 3. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 상표등록 제619251호/ 2004. 1. 30./ 2005. 5. 26.



(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제21류의 ‘법랑냄비, 비전기식 가열냄비, 사발’ 등

(4) 등록권리자 : 甲

#### 나. 확인대상표장



(1) 구성 :

(2) 사용상품 : 법랑냄비

(3) 사용자 : 乙

#### 다. 甲과 乙의 사용태양

(1) 甲의 등록상표의 사용태양



## (2)乙의 확인대상표장의 사용태양



## 라. 사건의 경위

## (1) 권리범위확인심판의 경위 ('대상판례'의 경위임)

## ① 권리범위확인심판의 청구와 특허심판원의 판단

甲은 2010. 6. 7. 특허심판원에 乙을 상대로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하면서 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2010당1562호로 심리 후 2012. 3. 27. 확인대상표장은 상품의 장식을 위하여 디자인적으로 사용된 것으로서 출처를 나타내기 위한 상표로 사용된 것이 아니므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 甲의 심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.

## ② 특허법원(원심)의 판단

이에, 甲은 심결취소송을 제기하였으나 특허법원은 “확인대상표장은 체코어로 ‘양파꽃’이라는 의미가 있는 ‘쯔비벨무스터(Zwiebelmuster)’라고 불리는 문양으로, 각종 주방용품의 표면에 널리 사용되고 있으며 특히 법랑제품에 많이 사용되는 문양이고, 확인대상표장과 매우 유사하게 구성된 다양한 종류의 문양들이 사용된 각종 주방용품이 ‘쯔비멜무스터 법랑’ 등과 같은 명칭으로 다수 거래되고 있으며, ‘쯔비멜무스터’라는 단어가 이러한 문양이 사용된 각종 주방용품을 통칭하는 보통명사로도 사용되고 있는 점, 확인대상표장이 법랑냄비의 한쪽 손잡이 부분에서부터 다른 한쪽 손잡이 부분에 이르기까지 옆면 거의 전체에 넓게 배치되어 사용되는 점,

· ALLIN ·

피고가 제품의 출처표시를 위하여 법랑냄비의 밑면에 과 같이 구성된 표장을 별도로 사용하고 있는 점, 접시나 냄비 등 주방용품의 경우 출처표시를 위한 표장은 사용시 눈에 잘 띄지 않는 밑면 등에 작게 표기하는 것이 일반적인 점, 수요자들은 ‘쯔비벨무스터’ 문양이 사용된 냄비 등 주방용품의 출처를 ‘쯔비벨무스터’ 문양이 아니라 주방용품의 밑면 등에 별도로 표시된 제조 또는 판매자의 표장을 통하여 인식할 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 확인대상표장은 냄비의 일면을 이루는 디자인이나 장식용 디자인에 불과할 뿐 상품 출처를 표시하기 위하여 사용되는 표장은 아니라고 봄이 상당하다 할 것이다.” 고 판시하면서 甲의 청구를 기각함  
→ [甲은 상고를 제기하였으며 대법원은 사건번호 2012후3206 (대상판례)로 심리]

## (2) 불사용취소심판의 경위 ('관련판례'의 경위임)

## ① 불사용취소심판의 청구와 특허심판원의 판단

乙은 2010. 7. 21. 특허심판원에 甲을 상대로 이 사건 등록상표는 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 사용되지 않았으므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2010당1877호로 심리 후 2011. 4. 15. 이 사건 등록상표는 제품 외관의 미적 가치를 높이기 위한 디자인적 사용에 불과하다는 이유로 乙의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

## ② 특허법원의 판단

이에, 甲은 심결취소소송을 제기하였고 특허법원은 “상표법 제2조 제1항 제7호는 그 크기나 위치에 관하여 한정하고 있지 아니한 점, 이 사건 등록상표가 양파 무늬를 사실적으로 표현한 것이라 하더라도 그 지정상품과 관계없이 자타상품의 출처표시기능이 없다고 단정할 만한 아무런 근거가 없고, 이 사건 등록상표의 사용이 디자인적 요소를 나타낸다고 하여 상품 식별표지로서의 기능을 하지 않는 것이라고 볼 수는 없는 점, 일반 거래계에서 문자상표나 도형 상표를 각종 옷이나 타월 등에 크게 표시하여 사용하는 경우가 많아 상표로서의 기능과 디자인으로서의 기능을 동시에 가지는 경우가 적지 않으므로, 상표가 크게 표시되었다거나 디자인으로서의 기능을 가진다고 하여 상표적 사용이 아니라고 단정할 수는 없는 점, 상표법 제73조 제1항 제3호는 업무상의 신용이 없으면서 상표등록만을 하였다는 사실만으로 독점권을 가지면서 타인의 상표 선택의 자유를 침해하는 경우와 같이, 상표 등록주의의 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그 제재로서 등록취소심판을 청구할 수 있도록함에 그 입법취지가 있는바, 원고가 실제 이 사건 등록상표와 동일한 양파 무늬를 표시한 법랑냄비 등을 수입하여 판매한 이상, 원고의 상표등록이 업무상의 신용이 없으면서 상표등록만이 되어 있음을 근거로 독점권을 가지고 타인의 상표 선택의 자유를 침해하는 경우에 해당한다고 보기 어려운 점 등의 사정을 종합적으로 고려해 보면, 원고가 위 법랑냄비, 주전자 등에 이 사건 등록상표와 동일한 양파 무늬를 사용한 것은 자타 상품의 식별표지인 상표로서 이 사건 등록상표를 사용한 것에 해당한다.”고 판시하면서 甲의 청구를 인용하여 심결의 취소하였다. (특히, 특허법원은 甲 제품 외에도 다양한 무늬의 끄비벨무스터가 사용된 식기가 시중에 수입되어 판매되고, 甲이 수입 판매하는 법랑냄비 등에 양파 무늬와 별개로 제조국, 제조회사 등이 표시되어 있다고 하여도 이 사건 등록상표의 사용을 순전한 디자인적 사용으로 볼 수 없다고 봄)

## ③ 대법원(2011후4004 판결)의 판단(관련판례)

乙은 대법원에 상고하였으나 대법원은 “디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인 이 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 할 것이다.”라는 전제아래 乙의 상고를 기각하여 최초 乙이 청구를 인용한 심결은 취소되고, 甲의 상표권은 불사용 취소를 면하게 되었다(등록상표의 사용 인정).

## 4. 대상판례의 판단

### 【판결요지】

불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 목적이 있으므로, (1) 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에서는 상표권자 또는 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터 잡아 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지가 문제될 뿐 일반수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다. (2) 반면에 상표권의 권리범위확인심판에서는 확인대상표장에 대하여 그 표장과

동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치는가를 거래상 상품출처의 오인·혼동의 염려가 있는지에 의하여 확정하는 것이므로, 해당초 일반수요자나 거래자가 확인대상표장을 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처표시로서 인식하기 어렵다면 확인대상표장이 상표로서 사용된 것이라고 볼 수 없다.

**【주문】** 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

**【이유】**

상고이유를 판단한다.

1. 원심은 그 판시의 법령범위에 표시된 확인대상표장은 일반수요자나 거래자가 이를 보고 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처를 표시하는 것으로 인식하기 어려워 피고가 이를 상표로서 사용한 것이라고 할 수 없으므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표(상표등록번호생략)의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 상표권의 권리범위판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 없다.
2. 한편 상고이유에서 원심판결이 이에 상반되는 판결을 하였다고 지적한 대법원 2012.5.9. 선고 2011후4004 판결은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 사건에 관한 것인바, 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록 상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다. 반면에 상표권의 권리범위확인심판에서는 확인대상표장에 대하여 그 표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치는가 여부를 거래상 상품출처의 오인·혼동의 염려가 있는지 여부에 의하여 확정하는 것으로, 해당초 일반수요자나 거래자가 확인대상표장을 장식용 디자인으로 인식할 뿐 상품의 출처표시로서 인식하기 어렵다면 확인대상표장이 상표로서 사용된 것이라고 볼 수 없다. 따라서 불사용으로 인한 상표등록취소심판사건에 관한 위 대법원판결(주: 사건번호 2011후4004의 관련판례를 말함)은 이와 같이 상표 사용 여부의 판단방법을 달리하는 상표권의 권리범위확인심판에 관한 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하므로, 원심판결이 대법원 판례에 상반되는 판결을 하였다고 할 수 없다.
3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

#### 4. 검토

##### 가. 문제의 소재

제73조 제1항 제3호에 있어서 등록상표의 사용여부 판단시 ‘일반수요자나 거래자가 등록상표를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있어야 하는지 여부’가 문제된다.

##### 나. 판례의 태도

과거 전통적인 판례의 태도는 비록 명시적인 판시는 없었으나 제73조 제1항 제3호 또한 침해 또는 권리범위확인

심판에서의 사용과 마찬가지로 형식상으로는 제2조 제1항 제7호 소정에 해당하고 실질적으로는 출처표시기능과 같은 상표의 기능이 발휘되어 거래계에서 이를 출처표시로 인식할 수 있어야 한다는 전제에 있었다.

그러나, 대상판례는 “상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 ‘일반수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부’는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다.”고 판시하여 일부 선해의 가능성에 불구하고 결과적으로는 권리범위확인심판이나 침해사건과 달리 제73조 제1항 제3호에서의 등록상표의 사용여부 판단에 있어서는 주관적으로 상표권자에게 자타상품의 식별표지로 사용하고자 하는 의사만 있다면, 객관적으로 일반수요자가 이를 거래계에서 출처표시로 인식할 수 있는지 여부는 고려할 필요가 없다고 본 것이다.

#### 다. 소결

- (a) 판례가 인정하는 바와 같이 제73조 제1항 제3호의 취지는 1차적으로 등록상표의 사용을 촉진하는 데에 있는데, 상표란 거래상 자타상품의 식별표지를 말하므로 상표권자의 사용의무로서의 불사용취소심판에 있어 서도 등록상표의 사용여부는 실제 거래계에서 일반수요자나 거래자의 인식을 기준으로 식별표지로 사용되고 있는지 여부에 중점을 두어야 한다고 본다. 즉, 등록상표의 사용여부에 대한 판단은 물론 ‘주관적’으로는 사용자의 식별표지로서의 사용의사도 고려하여야 할 것이나, ‘객관적’으로는 식별표지로서의 상표의 본질을 생각할 때 일반수요자나 거래자가 거래현실에 있어 이를 상품의 출처표시로 인식할 수 있어야 할 것이다. 따라서, 위 판례의 법리는 i) 거래계의 식별표지라는 상표의 본질에 맞지 아니하고 ii) 판단의 객관성을 담보할 수 없으며, iii) 등록상표의 사용을 촉진하여 이른바 공권(空權)에 의한 폐해를 막고자 하는 불사용취소심판의 제도적 취지에 부합하지 못한다고 생각된다.
- (b) 결론적으로 제73조 제1항 제3호에 있어서도 등록상표가 사용이 되었는지 여부에 대한 판단은 거래계에서 일반수요자나 거래자의 인식을 기준으로 등록상표가 상표의 본래 기능을 발휘하여 출처표시로서 인식될 수 있는지를 주된 기준으로 하되, 다만 침해사건 등과 달리 그 사용여부에 대한 판단에 있어 상표권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 사용한 것인지를 보다 적극적으로 고려하면 족하다고 보며, 위 판례도 이러한 선상에서 이해될 필요가 있지 않을까 생각된다. 향후 추가적인 판례의 축적과 법리적 발전이 필요하다.

부연하자면, 불사용취소심판에서는 많은 경우 출처표시로서의 인식여부와 별도로 ‘등록상표의 취소를 면하기 위한 형식적 사용이 아닌 상표권자의 진실한 사용의사에 의한 정당한 사용인지 여부’가 별개로 문제되는 바, 특히 대상판례에서 그 기준으로 제시하고 있는 ‘상표권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 사용한 것인지’는 ‘등록상표의 정당한 사용인지’ 여부에서 충분히 별도로 판단될 수 있으므로 (불사용 취소를 면하기 위한 형식적 사용으로 보기는 어려운 사안에 있어서) 단순히 등록상표의 사용여부를 논하는 문제라면 상표권자의 주관적 사용의사보다는 거래계에서의 수요자의 인식상 출처표시로 인식되는지가 더 중요한 부분이라고 보인다.

### 참고 – 불사용 취소심판에 있어 ‘상표의 사용’ 개념에 대한 일본의 학설보총

불사용취소심판에 있어 ‘상표의 사용’ 개념에 대하여 일본은 크게 ① 사용시에는 출처표시로 인식된다고 보기 어려운 경우라도 그 후 거래사회에서 출처표시로 인식될 수 있어 등록상표가 지정상품에 사용되고 있는 이상 곧바로 불사용 취소를 인정하는 것은 상표사용자의 신용유지라는 상표법의 목적에 맞지 않고, 불사용취소심판에서의 상표권자의 불이익을 고려할 필요가 있다는 점 등을 근거로 하여 ‘상표법 제2조 제3항(우리법 제2조 제1항 제7호)에 규정된 문언대로의 사용이라면 불사용 취소를 면할 수 있다.’는 견해(1설)와 ② 거래계에서 식별표시로서 기능하고 있지 않는 이상 상표권을 유지하여 타인의 상표 선택의 자유를 제약할 필요가 없기 때문에 ‘불사용 취소심판에서의 사용도 침해 등에 있어서와 마찬가지로 출처표시기능을 발휘하는 사용이어야 한다.’는 견해(2설)로 대립되며, 2설의 견해가 일본에서의 학설 판례의 다수설이다. 한편, 대상판례가 일본에서도 소수설의 입장에 있는 1설의 견해를 직접적으로 취한 것인지는 불분명한 점이 있으나 적어도 1설에 가까운 판시임을 부정하기는 어려워 보인다.

등록취소(상)

대법원 2011.6.30. 선고 2011후354 판결

#### 【판결요지】

- [1] 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항 본문은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있는데, 그 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 불사용에 대하여 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 취지에 비추어 볼 때, 등록상표를 지정상품에 관하여 광고한 사실이 있다고 하더라도 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것이 예정되어 있는 것이 아니고, 단순히 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다.
- [2] 위 법리와 기록에 비추어 보건대, 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가 이 사건 심판청구일 전인 2008. 11. 14부터 2008. 12. 12까지 주 1회씩 총 5회에 걸쳐 서울 구로구, 금천구 및 광명시 일대에 배포되는 생활정보지 ‘벼룩시장’의 광고란에 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 탁구대, 야구용 배트와 관련하여 광고한 사실이 인정되기는 한다. 그러나 기록에 의하면, 원고는 별건 등록상표에 관하여 2008. 10. 23. 소외 주식회사 삼익스포츠로부터 불사용으로 인한 상표등록취소심판이 청구되자 그 무렵 이 사건 등록상표에 관하여 단발적으로 위와 같이 광고를 하였고, 원고가 위 광고 당시 판매하고 남은 ‘야구용 배트’의 사진이라고 주장하는 증거자료는 그 촬영일자 및 사진 속 ‘야구용 배트’의 제조일자를 전혀 알 수 없는 것들이며, 원고는 위 ‘야구용 배트’ 등의 제조·판매 및 납세 등과 관련한 자료는 물론, 원고의 기본적인 회사 운영과 관련한 어떠한 자료도 전혀 제출하고 있지 아니하였을 뿐만 아니라 2003. 10. 21. 설립된 원고는 2009. 12. 1. 이른바

휴면회사의 해산간주 규정인 상법 제520조의2 제1항에 의하여 해산간주 되었다가 이 사건 심판이 청구된 이후인 2010. 2. 8.에야 회사계속등기를 경료하였음을 알 수 있다.

위와 같은 사정에 비추어 보면, 원고의 위와 같은 광고행위 당시 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되었거나 유통될 것이 예정되어 있었다고 보기는 어렵고, 따라서 원고의 위와 같은 광고행위는 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 이루어진 것에 불과하다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 없다.

등록취소(상): 확정

특허법원 2010.10.21. 선고 2010허1480 판결

### 【판결요지】

#### (1) 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

1) 구성 : **Sea World**

2) 지정서비스업 : 돌고래쇼공연업, 동물공연업 등

3) 상표권자 : 甲(피고)

나. 이 사건 심결의 경위

원고(乙)는 피고 甲의 등록서비스표에 대하여 제73조 제1항 제3호를 이유로한 취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 사건을 2009당189호로 심리한 다음 이 사건 등록서비스표가 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다는 이유로 이를 기각하는 심결을 하였다. (이에 원고(乙)은 심결취소소송을 제기함)

#### (2) 대상판례의 판단

[1] 2008. 11. 17. 서울 조선호텔에서 열린 캘리포니아 관광청 한국사무소 개소식에서 위 한국사무소가 캘리포니아 관광청 발간의 ‘2009 캘리포니아 방문객을 위한 공식 여행안내서 California’라는 제목의 여행안내서를 참석자들에게 배포한 사실, 위 한국사무소는 이와 별도로 2008. 11.경 위 여행안내서를 국내의 다수 여행사에 배포한 사실, 위 여행안내서 6면에는 캘리포니아 샌디에이고 지역의 관광명소들 중의 하나로 피고 운영의 테마파크인 ‘씨월드(Sea World)’를 소개하는 글이 실려 있고, 7면에는 아래와 같은 그 광고 사진이 한 면의 절반 정도를 차지하는 크기로 실려 있는 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 캘리포니아 관광청이 발간한 위 여행안내서에 실린 ‘씨월드(Sea World)’의 광고 사진은 그 내용



상 피고 또는 그 관계회사가 돌고래쇼 등을 보여 주는 피고 운영의 테마파크를 광고하기 위하여 제작한 것으로 보이고, 캘리포니아 관광청은 피고의 의사에 따라 위 광고 사진을 위 여행안내서에 게재한 것으로 보인다. 그리고 위 여행안내서는 국내에서 공개적인 행사 등을 통하여 다수의 거래자 또는 수요자에게 배포된 것이어서 반포되었다고 할 수 있다. 그렇다면, 피고는 국내에서 반포된 위 여행안내서를 통하여 돌고래쇼공연업 등에 관한 광고를 하였다고 봄이 상당하다.

[2] 원고는, 위와 같은 이 사건 등록서비스표에 의한 광고행위는 그 지정서비스업이 국내에서 현실적으로 운영되거나 적어도 운영을 준비하고 있는 상태에서 행하여진 것이 아니기 때문에 이 사건 등록서비스표는 국내에서 사용된 것으로 볼 수 없다고 주장한다. 살피건대, 피고가 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업을 국내에서 현실적으로 영위하거나 그 준비를 하고 있다고 인정할 만한 증거가 없음은 원고의 주장과 같다.

그러나 장소적 제약 없이 유통되는 상품과 달리 서비스는 통상 그 제공에 필요한 시설이 있는 곳에서만 이를 제공할 수 있는 장소적 제약이 있다. 그럼에도 불구하고 근래에 들어서 전 세계적으로 교통의 발달과 외국 여행의 자유화 등으로 인해 자국에서 제공되는 서비스에 대한 외국 수요자들을 유치하기 위하여 외국에서 광고, 입장권 판매 등의 영업활동을 펼치는 경우가 점점 더 빈번해지고 있다. 이러한 점들을 고려할 때, 원고의 주장과 같이, 등록서비스표의 지정서비스업이 반드시 국내에서 운영되거나 운영 준비 중이어야만 국내에서의 등록서비스표를 이용한 광고행위가 등록서비스표의 사용으로 인정받을 수 있다고 해석하는 것은 거래 현실에 맞지 않는 지나치게 편협한 해석이라 하지 않을 수 없다. 만약 그와 같이 해석한다면 외국의 서비스업자는 국내에서의 서비스 제공이 없는 한 국내 수요자들에 대한 영업활동을 하더라도 사실상 그 서비스표를 보호받을 방법이 없게 되는 결과가 되어 불합리하고 불평등할 뿐만 아니라, 외국 서비스업자의 서비스표 등록이 없는 틈을 타 국내에서 제3자가 동일·유사한 서비스표로 비슷한 영업을 할 경우 출처 오인·혼동의 위험이 발생할 염려도 있다. 따라서 피고와 같이, 비록 등록서비스표의 지정서비스업을 국내에서 영위하지 않더라도 국내 수요자들을 유치하기 위하여 국내에서 등록서비스표를 이용하여 그 지정서비스업에 관하여 광고행위를 한 이상 국내에서 등록서비스표를 사용한 것으로 보는 것이 타당하다.

## 평 석

다만, 과거 특허법원 2000. 4. 6. 선고 99허6428 판결은 ‘미용업’에 대하여 ‘VIDAL SASSOON’이라는 서비스표를 등록 받은 자가 해당 표장을 ‘샴푸’ 등의 상품에 사용하고, 나아가 해당 표장을 사용하여 국내 미용실을 대상으로 ‘미용기술 또는 정보를 제공하는 서비스’를 영위한 사안에서,

(1) 이 사건 등록서비스표와 동일한 표장을 샴푸 등의 상품에 사용한 사실이 인정되나 이는 지정서비스업에 대한 사용이 아니고, 나아가 ‘미용기술 또는 정보 등을 제공하는 서비스’는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘미용업’ 등과는 구별되는 ‘미용기술지도업’에 속한다고 보아야 할 것이므로, 서비스표권자는 이 사건 등록서비스표를 지정서비스업에 사용한 바 없다.

(2) 또한, 설사 이 사건 등록서비스표를 ‘미용업’에 대하여 선전·광고 한 것이라 하더라도 그 지정 서비스업이 국내에서 일반적, 정상적으로 유통(주 : 서비스업은 유통의 대상이 될 수 없음이 명백하므로, 본 판결문상의 ‘유통’ 이란 ‘영위 또는 운영’ 등을 의미함)되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하는 것을 전제로 선전·광고행위가 있어야 서비스표의 사용이 있었던 것으로 볼 수 있는 것인바, 공중위생법에 의하면 미용업 등을 하고자 하는 경우에는 시장, 군수, 구청장에게 신고하도록 하고 있는데도, 원고가 국내에서 미용업 등을 하기 위하여 필요한 신고를 하였거나 그 영업을 위한 시설을 갖추는 등 미용업을 하기 위하여 준비하고 있었음을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업인 ‘미용업’ 등에 법률상 정당하게 사용한 것이라고 볼 수 없다.

는 취지로 판시한바 있으며, 이러한 판례의 태도가 원칙적인 모습이다. 즉, 불사용취소심판에서의 선전광고행위는 상품이던 서비스업이던 ‘국내에서 정상적으로 유통(영위)되고 있거나 적어도 유통(영위)을 예정’하고 있어야 상표의 사용이 있었던 것으로 볼 수 있음이 원칙이다. 그러나, 위 특허법원 2010.10.21. 선고 2010허1480 판결(Sea World 사건)은 ‘등록서비스표의 지정서비스업을 국내에서 영위하지 않고 외국에서만 영위하더라도 국내 수요자들을 유치하기 위하여 국내에서 등록서비스표를 이용하여 그 지정서비스업에 관하여 광고행위를 한 이상’ 국내에서 등록서비스표를 사용한 것으로 보는 것이 타당하다고 판시하여 기존의 전통적인 판례와는 다른 전향적인 태도를 보이고 있는 것이다. 결과적으로는 그러한 사용(광고)이 ‘불사용을 이유로 하는 상표등록취소를 회피하기 위하여 형식적으로 이루어진 것인지’ 여부에 주목하여 판단할 필요가 있다고 본다.

등록취소(상)

대법원 2006.9.22. 선고 2005후3406 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항 본문의 규정은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 그 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있는바, 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 할 것이되.
- [2] 관련 행정법규가 제조·판매 등의 허가 또는 안전검사·품질검사 등을 받지 아니하거나 일정한 기준이나 규격에 미달하는 제품 등에 관하여 그 제조·판매 등을 금지하고 있는 경우, 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하고 일반수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적과 제품 등의 품질, 유효성 및

안전성을 확보하고 적절한 규제를 통하여 행정목적을 실현하려는 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아니므로, 상표권자 등이 위와 같은 행정법규에 위반하여 특정 상품을 제조·판매하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 그 상품이 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니한 경우에 해당한다고 일률적으로 결정할 수는 없고, 그 상품의 제조·판매를 규율하는 행정법규의 목적, 특성, 그 상품의 용도, 성질 및 판매형태, 거래실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등 여러 사정을 참작하여, 상표제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여야 한다.

원심판결 이유와 기록에 의하면, 이 사건 등록상표(등록번호 제230242호)의 권리자인 피고는 1993. 8.경 '(상호 생략)'이라는 상호로 사업자등록을 마치고 오락용품제조·판매업을 영위하여 오던 중 2002. 7. 31.경 '(상호 생략)'라는 상호로 동종·유사 업종에 종사하는 소외인과 완구제품에 대한 물품제조판매계약을 체결하고 그 이후 이 사건 등록상표가 부착된 레이싱카완구, 팽이완구 등을 대량 제조하여 소외인에게 계속적으로 판매하여 온 사실, 위 레이싱카완구 및 팽이완구 등의 포장용기에는 제품명, 사용연령, 재질, 제조원의 상호, 소재지 및 전화번호, 판매원의 상호, 주소, 전화번호 및 제조연월일 등이 기재되어 있는 사실을 알 수 있으므로, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 플라스틱제완구, 세트완구에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 할 것이다.

그리고 피고가 레이싱카완구에 대하여 품질경영 및 공산품안전관리법(2004. 10. 22. 법률 제7237호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙(2004. 6. 9. 산업자원부령 제235호로 개정되기 전의 것) 제4조 [별표 2]에서 규정하는 안전검사를 받지 아니한 사실이 있다고 하더라도, 그러한 사정만으로 레이싱카완구가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않거나 국내에서 정상적으로 유통되지 아니하였다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표가 레이싱카완구에 대하여 정당하게 사용되었음을 인정하는데 아무런 장애가 되지 아니한다.

등록취소(상)

대법원 2007.1.26. 선고 2005후179 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항 본문은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 그 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있는바, 여기서 등록상표가 지정상품에 사용되었다고 하려면 그 지정 상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있어야 할 것이되, 관련 행정법규가 그 지정상품의 제조·판매 등의 허가 또는 안전검사·품질검사 등을 받지 아니하거나 일정한 기준이나 규격에 미달하는 등의 경우에 그 제조·판매 등을 금지하고 있는 때에는, 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하고 일반수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적과 제품 등의 품질, 유효성

및 안전성을 확보하고 적절한 규제를 통하여 행정목적을 실현하고자 하는 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아니므로, 상표권자 등이 위와 같은 행정법규에 위반하여 특정 상품을 제조·판매하였거나 그러한 행정법규상의 의무를 이행하지 않은 상태에서 상품에 관한 광고, 선전행위를 하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 그 상품이 국내에서 정상적으로 유통되지 아니하거나 유통될 것을 예정하고 있지 않은 경우에 해당한다고 일률적으로 말할 수는 없고, 그 상품의 제조·판매를 규율하는 행정법규의 목적, 특성, 그 상품의 용도, 성질 및 판매형태, 거래실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등 여러 사정을 참작하여, 상표제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여야 한다.

- [2] 상표법 제2조 제1항 제7호 (다)목에서 말하는 '광고'에는 신문잡지, 팜플릿, 카탈로그, 전단지, 달력, 간판, 가두네온사인, TV 등에 의한 시각으로 인식할 수 있는 것이 포함되며, 그 '광고'의 내용 및 형식에 관하여 상표법이 특별히 규정하는 바가 없으므로, 상품에 관한 정보를 일반소비자에게 시각적으로 알리는 정도의 그림이나 글이면 위 '광고'로서의 요건을 충족하고, 반드시 상품명이나 제조원이 표시되어야만 하는 것이라고는 할 수 없다.
- [3] 구 품질경영 및 공산품안전관리법 제9조 및 같은 법 시행규칙에 의하면 이 사건 '보온냉수통'은 2002. 1. 1.부터 2004. 12. 9.까지 사이에 위 법규에서 지정하는 안전검사대상품목에 해당하기는 하였으나, 위 제품이 위와 같이 안전검사대상품목으로 지정되기 이전에는 사후검사품목에 해당한 적도 있었으며, 아예 안전검사대상품목에서 제외된 적도 있었고, 한편 실제 거래사회에서 제조업체들 사이에 위 제품에 관하여 안전검사를 받아야 한다는 인식이 일반화되어 있었다거나 일반 소비자들이 위 제품을 안전검사 없이는 유통될 수 없는 품목이라고 일반적으로 인식하고 있었다고 보기 어렵고, 위 제품 자체가 소비자의 생명·신체상에 치명적인 위해를 가할 가능성이 높은 물품이라고 보기도 어려운 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 '보온냉수통'은 위 행정법규에서 요구하는 안전검사를 받았는지 여부에 관계없이 시장에서 일반적, 정상적으로 유통되어 왔거나 유통될 수 있는 제품이라 할 것이고, 따라서 그 안전검사의 이행 여부가 이 사건 등록상표의 사용 여부를 결정하는 데에 장애가 된다고 할 수 없다.

등록취소(상)

대법원 2012.1.27. 선고 2011후2916 판결

### 【판결요지】

상표법은 제73조 제1항 제3호에서 등록상표를 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니함을 이유로 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고, 제3항에서는 그 때 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있으나, 한편 제4항에서는 3년 이상 불사용하였음을 이유로 상표등록취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하고 있다. 이러한 규정으로 미루어

볼 때 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 심판청구를 한 경우에는 그 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대하여 사용이 입증되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없다고 할 것이고, 사용이 입증된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지 지정상품에 관한 심판청구를 인용할 것은 아니다(대법원 1993. 12. 28. 선고 93후718, 725, 732, 749 판결 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

위 법리와 기록에 의하면, 원심이 이 사건 등록서비스표에 대한 취소심판청구의 대상인 서비스업류 구분 제36류, 제42류의 지정서비스업 전부를 불가분 일체로 취급하여 그 지정서비스업 중 하나인 제42류의 ‘패션정보제공업’에 대한 사용이 입증된 결과 이 사건 심판청구는 전체로서 인용될 수 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제3호, 제3항, 제4항의 서비스표 사용 여부에 관한 판단누락 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

등록취소(상)

대법원 2013.2.15. 선고 2012후3220 판결

### 【판결요지】

[1] 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록취소심판청구를 한 경우에는 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대하여 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없을 뿐 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니며, 사용이 증명된 지정상품만에 대한 심판청구의 일부 취하가 허용되는 것도 아니다. 그렇다면 먼저 청구한 상표등록취소심판이 계속 중이라 하더라도 심판청구인으로서는 등록취소 요건의 일부를 이루는 상표 불사용 기간의 역산 기산점이 되는 심판청구일이나 등록취소를 구하는 지정상품의 범위를 달리하여 다시 상표등록취소심판을 청구할 이익이 있으므로, 이 경우 공통으로 포함된 일부 지정상품에 관하여는 상표권자에게 중복하여 그 사용사실에 대한 증명책임을 부담시키는 것이 된다고 하더라도 상표권자 역시 후에 청구된 등록취소심판에서도 지정상품 중의 하나에 대하여 사용을 증명하면 그 심판청구의 대상인 지정상품 전체에 관하여 상표등록의 취소를 면할 수 있는 이상 그러한 정도의 증명책임 부담만으로 후에 청구된 취소심판이 상표법 제73조 제4항의 입법 취지에 반하는 것으로서 부적법하다고 할 수 없다.

[2] 상표법 제73조 제3항은 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 동일·유사 지정상품군 단위로 등록취소심판을 청구하여야 한다는 규정을 별도로 두고 있지 아니하다. 이러한 규정 내용에, 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위해 구분한 것으로서 상품의 유사범위를 정한 것은 아니므로 상품구분표의 같은 유별에 속한다고 하여 바로 유사상품이라고 단정할 수 없는 점, 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 입법 목적이 있고

이러한 불사용에 대한 제재의 실효성을 강화하기 위해 일부 지정상품에 대한 취소심판제도가 도입된 점 등을 아울러 고려해 보면, 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우 이해관계인은 취소를 필요로 하는 지정상품의 범위를 임의로 정하여 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있고, 등록상표의 지정상품 중 유사범위에 속하는 지정상품을 모두 포함하여 취소심판을 청구하지 않으면 심판청구가 인용되어도 심판청구인이 후에 유사상품에 관하여 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하거나 그 상표등록을 받을 수 없다는 사정을 들어 유사범위에 속하는 일부 지정상품만에 대한 등록취소심판을 청구할 이익이 없다고 할 수 없다.

등록취소(상)

대법원 2010.9.9. 선고 2010후1213 판결

### 【판결요지】

[1] 원심판결 이유에 의하면 원심은, 피고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 “” (이하 ‘실사

용상표’ 라 한다)를 골프클럽에 사용하였는데, 실사용상표는 이 사건 등록상표 “” 와 마찬가지로 ‘’ 도형과 영문자 ‘KATANA’ 및 ‘GOLF’ 를 모두 포함하고 단지 도형과 영문자가 2단 배열에서 3단 배열로 변형된 정도에 불과하여 이들 상표는 거래사회의 통념상 동일한 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 상표권자인 피고에 의하여 그 지정상품인 골프클럽에 사용되었다 할 것이어서 상표법 제73조 제1항 제3호의 상표등록 취소사유가 없다고 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제3호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

[2] ‘상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록취소 심판청구는 등록상표의 지정상품 전체에 대하여만 할 수 있고 그 일부에 대한 청구는 허용되지 않으므로’, 심판절차에서 등록상표 중 ‘일부 지정상품에 대하여’ 상표법 제73조 제1항 제3호의 상표등록 취소사유를 주장하였다가 그 후의 심결취소소송 절차에서 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수는 없다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 같은 취지에서, 이 사건 심판절차에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 일부인 상품류 구분 제28류의 지정상품에 대하여만 상표법 제73조 제1항 제3호의 상표등록취소심판을 청구하였다가 이 사건 심결취소소송에 이르러 비로소 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수는 없다는 이유로, 이 사건 등록상표에 위 제2호의 취소사유가 있다는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제2호에 관한 법리오해의 위법이 없다.

# 16 기타 취소심판



TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

### 제73조(상표등록의 취소심판)

① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. <개정 1997.8.22, 2004.12.31, 2011.12.2>

1. 내지 6. <생략>
7. 제23조제1항제3호 본문에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 당해 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우
8. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다.
9. 내지 13. <생략>

### 제76조(제척기간)

① <생략>

② 제73조제1항제2호 · 제5호 · 제6호, 제8호부터 제13호까지 및 제74조제1항에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 취소심판 및 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 지난 후에는 이를 청구할 수 없다.

## 2. 관련 이론

### (1) 제73조 제1항 제7호

구 분		내 용
서설	의의	23조 1항 3호 본문에 해당하는 상표가 등록된 경우 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 당해 상표등록일부터 5년 이내에 청구하는 심판
	취지	파리협약의 규정을 준수하고 공정한 국제거래를 확립하기 위한 것으로 속지주의의 예외적 현상에 해당한다.
적용요건		<p>1. 조약당사국에 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표일 것   조약당사국의 조약이란 상표권자의 권리가 서로 동등하게 인정해 주는 조약을 의미하며(파리협약뿐 아니라 기타 다자간 또는 쌍무적인 조약이 모두 포함됨), 법문상 ‘조약당사국에 등록된 상표’ 이어야 하나 파리 협약의 취지상 ‘사용주의 국가의 선사용 상표’ 까지를 포함한다. 한편, 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표인 경우에 한하여 적용된다.</p> <p>2. 상표등록출원일 현재 또는 출원일전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자의 출원일 것</p> <p>(1) 본호 소정의 대리인이나 대표자는 특약점, 대리점, 위탁판매업자 등 네리 해외에 있는 수입선인 상표권자의 상품을 수입하여 판매·광고하는 자를 모두 포함하는 넓은 의미로 해석된다. 한편, 최근 특히법원은 조약당사국에 등록된 상표권자와 계속적 거래관계를 통해 특별한 신뢰관계를 형성하였다며 대리점계약 체결전이라 하여도 본호 소정의 대리인·대표자라고 판시한 바 있다.</p> <p>(2) 다만, 계약당사자가 본호의 적용을 회피하기 위하여 법인을 편의상·형식상 설립하였다는 특별한 사정이 없는 한 별개의 법인격을 가지는 회사가 계약 당사자의 실질적 지배를 받는다는 사정만으로 그 회사를 계약 당사자와 동일시하여 본호 소정의 대리인으로서의 지위를 갖게 된다고 할 수는 없다.</p> <p>3. 정당한 이유가 없을 것 상표에 관한 권리를 가진 자가 상표등록에 동의를 하거나 우리나라에서 상표등록을 받을 의사가 없음을 표명한 경우에는 정당한 이유가 있는 것으로 볼 수 있다.</p>

구 분	내 용
	<p>4. 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록받았을 것 조약당사국에 등록된 상품과 동일·유사한 상품인 경우에 한하여 적용된다.</p> <p>5. 조약당사국의 정당한 권리자가 설정등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구하였을 것</p>

## (2) 제73조 제1항 제8호

구 분	내 용
서설	<p><b>의의</b></p> <p>전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록 상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 상표등록취소를 면할 수 있다.</p>
	<p><b>취지</b></p> <p>사용권자의 정당사용의무 및 상표권자의 사용권자에 대한 감독의무를 명확히 하여 부정경쟁의 방지와 일반 수요자의 이익을 보호하고자 함이다.</p>
적용요건	<p>1. 사용권자에 의한 상표사용일 것 사용권자에 의한 사용이어야 하며, 사용권자가 2인 이상인 경우에는 1인에 의한 사용에도 본호가 적용</p> <p>2. 등록상표의 동일·유사 범위에 속하는 상표 및 상품을 사용하였을 것 본호는 유사범위뿐 아니라 등록상표를 지정상품에 사용하는 경우(전용권 범위)에도 적용될 수 있다.</p> <p>3. 수요자로 하여금 품질오인 또는 출처혼동이 생기게 하였을 것</p> <p>(1) 품질오인 타인 상품의 품질과 오인을 생기게 한 경우뿐 아니라, 그 실사용상표의 구성으로부터 그 지정상품의 본래 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 오인케 할 염려가 있는 경우도 포함된다.</p> <p>(2) 출처혼동 타인의 상품과 혼동을 생기게 한 경우를 말하며, 타인에는 상표권자는 물론 다른 사용권자도 포함된다.</p> <p>(3) 오인·혼동의 염려 오인 또는 혼동은 현실적으로 생긴 경우는 물론 오인·혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재하면 족하다.</p>

구 분	내 용
	<p>4. 상표권자가 상당한 주의를 하지 아니하였을 것</p> <p>상당한 주의라 함은 단순한 주의·경고만으로는 미흡하고, 정기적으로 보고를 받거나 상품의 품질을 검사하는 등 실질적으로 사용권자를 그 지배 하에 두고 있는 것과 같은 관계의 유지를 말한다. 따라서, 사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청하였다는 사정만으로는 본호 소정의 상당한 주의를 하였다 할 수 없다. 한편, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 74조의 사용권등록취소심판만이 문제된다.</p>

### 3. 관련 판례

등록취소(상)

대법원 2003.4.8. 선고 2001후2146 판결

#### 【판결요지】

- [1] 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호의 입법 취지에 비추어 볼 때 상표법 제23조 제1항 제3호에서 말하는 '대리인이나 대표자'라 함은 일반적으로 국외에 있는 상표에 관한 권리를 가진 자의 그 상품을 수입하여 판매·광고하는 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등을 가리키는 것이고, 대리점 등 계약의 당사자가 자신과 법인격은 다르지만 그 소유와 경영을 실질적으로 지배하고 있는 자회사의 명의로 상표등록을 하면 대리점 등이 스스로 상표를 등록한 것과 동일한 결과가 초래되어 위 규정을 잠탈하는 행위를 방지할 수 없게 되고, 나아가 공정한 국제 상거래 질서를 확보하고 수요자 사이에 혼동을 방지하고자 하는 입법 목적을 달성할 수 없는 문제가 있지만, 그렇다고 하더라도 계약 등에 의하여 대리인이 된 자가 위 상표법 규정의 적용을 회피하기 위하여 법인을 편의상, 형식적으로 설립하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 별개의 법인격을 가지는 회사가 계약 당사자의 실질적 지배를 받는 관계에 있다는 사정만으로 그 회사를 계약 당사자와 동일시하여 당연히 그 회사가 상표소유권자의 대리인으로서의 지위를 갖게 된다고 할 수는 없다.
- [2] 대리점 계약 당사자인 모회사와 자회사와의 관계 및 영업형태, 상표사용계약의 체결경위 등을 종합하여 위 자회사를 상표법 제23조 제1항 제3호 소정의 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인으로 인정한 사례.

#### 【전문】

【원고,상고인】 주식회사 타임아이엔씨

【피고,피상고인】 프레쉬 에 피스 어쏘시에(FRECHE ET FILS ASSOCIES)

【원심판결】 특허법원 2001. 6. 8. 선고 2000허7458 판결

**【주문】**

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

**【이유】**

- 가. 원심은, 상표법 제23조 제1항 제3호에서 말하는 '대리인이나 대표자'에는 대리점 등 계약에 의하여 직접 대리인 이 된 계약당사자뿐만 아니라 그 소유와 경영에 있어서 계약 당사자의 실질적 지배를 받는 회사도 포함되는데, 주식회사 한섬(다음부터는 '한섬'이라고 한다)은 "LOFT design by ..."와 같이 구성된 상표를 조약당사국인 프랑스에 등록한 피고와의 상표사용계약에 의하여 그 국내 대리인이 되었고, 그 뒤 "LOFT"와 같이 구성된 이 사건 등록상표를 등록한 원고는 그 소유와 경영에 있어서 한섬의 실질적인 지배를 받는 자회사이므로 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제7호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다는 취지로 판단하였다.
- 나. 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호의 입법 취지에 비추어 볼 때 상표법 제23조 제1항 제3호에서 말하는 '대리인이나 대표자'라 함은 일반적으로 국외에 있는 상표에 관한 권리를 가진 자의 그 상품을 수입하여 판매 · 광고하는 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등을 가리킨다(대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1241 판결 참조). 그리고 대리점 등 계약의 당사자가 자신과 법인격은 다르지만 그 소유와 경영을 실질적으로 지배하고 있는 자회사의 명의로 상표등록을 하면 대리점 등이 스스로 상표를 등록한 것과 동일한 결과가 초래되어 위 규정을 잠탈하는 행위를 방지할 수 없게 되고, 나아가 공정한 국제 상거래 질서를 확보하고 수요자 사이에 혼동을 방지하고자 하는 입법 목적을 달성할 수 없는 문제가 있는 것은 원심이 판시한 바와 같지만, 그렇다고 하더라도 계약 등에 의하여 대리인이 된 자가 위 상표법 규정의 적용을 회피하기 위하여 법인을 편의상, 형식적으로 설립하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 별개의 법인격을 가지는 회사가 계약 당사자의 실질적 지배를 받는 관계에 있다는 사정만으로 그 회사를 계약 당사자와 동일시하여 당연히 상표소유권자의 대리인으로서의 지위를 갖게 된다고 할 수는 없다. 따라서 이 사건에서 한섬이 위 상표법 규정의 적용을 회피하려고 원고를 형식적으로 설립하였다고 보기는 어려우므로 원심이 원고가 한섬의 실질적인 지배를 받는 회사라는 이유만으로 원고가 피고의 대리인으로서의 지위에 있었다고 본 것은 잘못이다.
- 다. 그러나 이 사건에서 보면, 한섬은 1987. 5. 25. 컴퓨터 도소매 및 프로그램 개발 용역업, 직물의 제조 · 판매업 및 디자인 개발용역업 등을 목적으로 하여 설립된 회사이고, 원고는 1994. 1. 18. 의류, 구두 및 장신구의 제조 · 도소매업 등을 목적으로 하여 설립된 회사로서, 두 회사는 본점 소재지, 전화번호, 팩스번호 등이 서로 같고, 한섬 명의로 피고와 사이에 1995. 2. 2. 체결된 독점적 상표계약서에 정재봉 또는 문미숙이 한섬을 대표할 권한이 있다고 기재되어 있는데, 정재봉은 이 사건 상표사용계약의 체결에 앞서 1994. 9. 12. 피고에게 보낸 한섬을 소개하는 내용의 서신에서 한섬은 매 시즌마다 각기 다양한 제품을 선보이는 3개의 자회사로 구성되어 있다고 기재하면서, 한섬뿐만 아니라 원고, 주식회사 마인에스에이 등의 설립 시기, 매출액, 직원 수, 대표이사, 이사에 관한 사항을 기재한 '한섬패션그룹(HANDSOME FASHION GROUP)'의 현황을 알리는 자료를 보낸 후 한섬이 계약서상의 상표사용권자가 되어 1995. 2. 2. 피고와 사이에 계약기간을 5년간으로 하여 한섬이 국제 상품 분류 제25류에 속하는 상품에 관하여 피고의 위 상표를 국내에서 독점 사용할 수

있는 권한과 그 상표가 부착된 상품을 배타적으로 공급받을 수 있는 권한 등을 부여받고, 그에 대한 사용료를 지급하기로 하는 내용의 독점적인 상표사용계약을 체결한 사실, 위 계약체결일 무렵 원고, 한섬, 주식회사 마인에스에이가 각각 '타임', '시스템' 및 '마인'이라는 상표로 의류 제품을 제조·판매하여 오고 있었음에도, 그 상표가 부착된 상품을 모두 한섬이 제조·판매하는 것처럼 일반인들에게 소개되고 있었고, 위 계약을 체결한 후 1996. 12. 27.에 이르러 한섬이 'TIME(원고를 가리킨다)' 명의로 "LOFT"를 상표등록하여 두는 것이 한국에서의 장기적인 "LOFT" 영업에 도움이 될 것이라는 내용의 팩스를 피고에게 보내면서 한섬이 아닌 '원고'를 상표등록 명의자로 하고자 하는 이유를 별도로 설명한 바 없고, 이에 대하여 피고는 '원고'가 상표등록의 당사자로 지정된 것에 대하여는 별다른 의문을 제기하지 아니한 채(그에 대하여 동의하는 의사표시한 것은 아니다) 원고나 한섬이 이와 같은 결정을 함께 있어 피고와 상의를 하지 아니한 것에 대한 놀라움을 표시한 사실 등이 인정된다. 이와 같은 사실 등에 나타난 한섬과 원고의 관계 및 영업형태, 위 상표사용계약의 체결경위 및 그 뒤의 경과 등 이 사건 상표사용계약과 관련된 모든 사정을 종합하면 그 계약 당시 이미 국내에서 이른바 한섬패션그룹의 일원으로서 의류 등을 제조·판매하고 있었던 원고나 한섬의 다른 자회사도 피고와 사이에 위 계약내용에 따라 한국 내에서 피고의 상표를 사용하거나 피고의 상표가 부착된 제품을 수입·판매하도록 하는 합의가 있었다고 보기에 충분하고, 그렇다면 원고 또한 피고에 대한 관계에서는 위 계약서에 당사자로 표기된 한섬과 마찬가지로 위 법조항의 대리인이 해당하게 된다.

따라서 원심이 이 사건 등록상표의 등록 당시 원고가 위 법조항의 대리인이었다는 이유로 이 사건 등록상표에 등록취소사유가 있다고 판단한 것은 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유로 든 주장과 같은 잘못이 없다.

등록취소(상)

대법원 2003.7.11. 선고 2002후2457 판결

### 【판결요지】

상표법 제73조 제1항 제8호에서는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하여 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에는 그 등록상표를 취소하도록 규정하고 있는데, 상표등록취소에 관한 그 요건들 중의 하나인, '상품의 품질의 오인을 생기게 한 경우'라 함은 전용사용권자 또는 통상사용권자가 실제로 사용하는 상표로 인하여 혼동의 대상이 되는 상표를 부착한 타인의 상품의 품질과 오인을 생기게 하는 경우 외에도 그 실사용상표의 구성 등으로부터 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 경우도 포함한다고 할 것이고, 여기에는 상품의 품질, 원재료, 효능, 용도 등의 오인뿐만 아니라 상품의 산지의 오인도 포함된다. 등록상표의 통상사용권자가 등록상표에 "포천" 및 "막걸리" 등의 문자를 병기한 실사용상표를 등록상표의 지정상품과 유사한 상품인 막걸리 제품에 사용함으로써 일반 수요자나 거래자는 실사용상표가 사용된 그 막걸리 제품이 경기 포천군 일동면 지역에서 생산되는 것으로 상품의 산지 등 품질을 오인하였거나 오인할 염려가 있다.

등록취소(상)

대법원 2010.4.15. 선고 2009후3329 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표법 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 상표등록취소사유의 하나로 들면서, 다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도 그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, **상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다고 보아야 한다.**
- [2] 원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고(상표권자)가 이 사건 등록상표에서 문자 부분이 빠져 있는 도형 상표를 별도로 등록하였고, (통상사용권자들의) 실사용상표가 위 도형 상표에 가까운 점, 통상사용권자들이 제품 라벨 등에 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 부착한 점, 피고가 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청한 점 등을 근거로 피고가 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권자들의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 다하였다고 판단하였다. 그러나 위 법리에 비추어 볼 때, **통상사용권자들이 등록상표와 동일한 표장을 사용하더라도 그것이 부정사용에 해당한다면 위 규정에 의한 상표등록취소사유에 해당하므로**, 통상사용권자들이 이 사건 등록상표에서 문자 부분이 빠져 있는 피고가 별도로 등록한 도형 상표에 가까운 상표를 사용하였다는 것이 피고의 사용감독의무 이행 여부를 판단하는 데 고려할 요소가 된다고 볼 수 없고, 통상사용권자들이 대상상표와 혼동을 초래하게 실사용상표를 사용한 이상 제품 라벨 등에 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 부착하였다고 하여 대상상표와 혼동이 생길 염려가 없어졌다고 볼 것도 아니며, **통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청하였다는 사정만으로는 상표사용에 관하여 그들을 실질적으로 지배하에 두고 감독하고 있었다고 보기는 어렵다고 할 것이므로**, 원심판결에는 상표법 제73조 제1항 제8호 소정의 상당한 주의의무에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

등록취소(상)

대법원 2011.5.26. 선고 2010후3462 판결

### 【판결요지】

#### (1) 기초사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록일/등록번호 : 1987. 11. 19./ 제40-147499호

(2) 표장 : 

(3) 지정상품 : 방화피복, 귀금속제 넥타이핀, 직물제 손수건, 티셔츠, 스포츠셔츠 등

(4) 상표권자 : 피고(크로커다일)

나. 이 사건 실사용상표



[사용태양에 있어 티셔츠 등의 왼쪽 앞가슴에 사용, 문자부분의 색상은 배경색인 옷감 색상과 동일하여 눈에 잘 띄지 않고 악어도형만이 부각됨. 한편, 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표의 통상사용권자 등에 의하여 사용됨]

다. 대상상표



[티셔츠 등을 지정상품으로 하여 등록된 원고(라코스테) 소유의 등록상표임]

라. 사건의 경위

- (1) 원고는 피고를 상대로 특허심판원에, 이 사건 등록상표인 피고의 통상사용권자가 이 사건 실사용상표를 사용하여 대상상표와의 관계에서 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 하고 있고, 피고는 통상사용권자의 사용에 상당한 주의를 한 바 없으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야한다고 주장하면서 취소심판을 청구함
- (2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 심리한 다음, [대상상표와의 관계에서 혼동이 없다는 이유로]원고의 청구를 기각하는 기각심결을 하였으나, 특허법원은 [혼동의 염려 있으며, 상표권자가 상당한 주의를 하지 않았다는 이유]로 심결취소소송을 인용하는 판결을 하였고(아래 4번의 원심), 이에 대하여 피고가 상고하였으나 대상판례에 의하여 상고기각됨

#### (2) 원심(특허법원 2010. 11. 17. 선고 2010허2667 판결)의 주요부분

가. 제73조 제1항 제8호의 적용요건(일반론)

제73조 제1항 제8호의 규정에 따라 상표등록이 취소되기 위해서는, ① 전용사용권자 또는 통상사용권자의 사용행위일 것, ② 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용할 것, ③ 위 사용으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 할 것, ④ 상표권자가 상당한 주의를 하지 않았을 것 등의 요건이 총족되어야 한다.

#### 나. 이 사건 등록상표와 실사용상표의 유사여부

이 사건 실사용상표의 경우 악어 도형이 이 사건 등록상표에 비하여 단순화되어 있는 점, 이 사건 실사용상표는 ‘악어 도형 부분’은 옷감의 색상과 현저히 다른 색상인 연두색이나 초록색 등으로 자수를 하고 ‘상표의 일부인 문자 부분만’을 배경색인 옷감의 색상과 유사한 색상의 실로 자수를 하여 이 사건 등록상표와는 달리 전체적으로 ‘악어 도형 부분만’을 부각시킴으로써 다른 상표와의 출처혼동의 위험성이 높아진 점 등을 고려할 때, 이 사건 실사용상표는 적어도 부정사용의 관점에서는 이 사건 등록상표의 동일성의 범위를 벗어난 것으로 보이므로, 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표와 동일한 상표라고 할 수 없고 유사한 상표라고 할 것이다.

#### 다. 이 사건 실사용상표의 사용으로 대상상표와의 관계에서 혼동의 염려가 있는지 여부

이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표는 그 외관에 있어서는 다소 차이가 있으나 호칭 및 관념이 동일하고, 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표가 사용된 상품이 티셔츠로 동일하며 그 부착위치도 왼쪽 가슴부분으로 같고 그 부착방법도 양 상표 모두 옷감에 초록색 내지 연두색 실로 악어 도형을 자수를 한 것으로 동일하며(특히, 이 사건 실사용상표는 악어부분만이 부각됨), 실제 거래계에서도 일부 수요자들이 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표를 혼동하고 있고, 이 사건 대상상표는 이 사건 실사용상표를 사용할 당시 국내에서 이미 상품표지로서 널리 알려지게 되어 있었다고 할 것이어서, 이 사건 실사용상표 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 발생하거나 적어도 혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재한다고 할 것이다.

#### 라. 상표권자가 상당한 주의를 하였는지 여부

본호의 취지에 비추어 볼 때, 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다고 보아야 한다.

따라서, 비록 피고가 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청하였고, 이 사건 실사용상표의 사용이 원고와 피고 사이에 문제되기 시작하면서부터 피고가 통상사용권자들에게 문자 부분을 뚜렷하게 보이게 하라고 얘기하였다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로는 상표권자인 피고가 상표 사용에 관하여 통상사용권자들을 실질적으로 지배하에 두고 감독하고 있었다고 보기는 어렵다고 할 것이고, 달리 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 이 사건 실사용상표 사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다는 점을 인정할 만한 증거가 없다.

#### 마. 결론

그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

### (3) 대상판례의 태도

원심과 거의 동일한 취지로 선고로 상고기각함

## 17

## 권리범위확인심판



TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

## 제75조(권리범위 확인심판)

상표권자 · 전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리 범위 확인심판을 청구할 수 있다.

## 2. 관련 이론

구 분		내 용
서설	의의	등록된 상표권을 중심으로 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 심판을 말한다.
	취지	분쟁을 예방하고 침해시 신속한 구제를 도모하고자 함이다.
	종류 적극적	상표권자(또는 전용사용권자)가 제3자의 사용상표인 확인대상표장이 자기의 등록상표권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판
	소극적	이해관계인이 자기의 사용상표(또는 사용예정상표)인 확인대상표장이 상표권자의 등록상표의 권리범위 속하지 않는다는 확인을 구하는 심판
성질 및 침해소송 과의 관계	성질 및 판단대상	<p>(1) 권리범위확인심판은 단순히 상표자체의 기술적 범위를 확인하는 사실확인을 목적으로 한 것이 아니라 확인대상표장에 등록상표권의 효력이 미치는 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이나, 침해에 대한 직접적인 판단은 아니다.</p> <p>(2) 따라서, 상표적 사용여부, 상표와 상품의 유사여부, 51조 해당여부는 판단대상이나, 진정상품병행수입, 선사용권(허락에 의한 사용권), 권리남용 등은 판단대상이 아니다.</p>

구 분		내 용
	침해소송과의 관계	일반 민형사법원은 권리범위확인심판의 심결에 기속되지 않는다. 다만, 권리범위확인심판의 확정심결은 침해소송에서 유력한 증거자료가 된다.
절차	심판의 청구	<p>(1) 청구인</p> <p>① 적극적 권리범위확인심판의 경우에는 상표권자 또는 전용사용권자(명문의 규정 有)가 청구인이 된다.</p> <p>② 소극적 권리범위확인심판에서는 이해관계인이 청구인이 되며, 권리범위확인심판의 이해관계인이라 함은 등록상표와 동일·유사한 상표를 현재 사용하고 있는 자 또는 사용하리라 추측이 가는 자등 당해 상표권의 권리관계와 관련하여 직접적인 이해관계가 있는 자를 말한다. 즉, 소극적 권리범위확인심판에서는 장래 사용예정인 상표를 확인대상표장으로 특정한 경우도 적법한 청구로 인정된다. 다만, 확인대상표장을 사용한 바도 없고 앞으로도 사용하지 아니할 것이라면 이에 대한 소극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법 각하된다.</p> <p>(2) 피청구인</p> <p>적극적 권리범위확인심판의 경우에는 확인대상표장을 사용하고 있는 자가, 소극적 권리범위확인심판에서는 상표권자가 피청구인이 된다.</p> <p>(3) 청구기간</p> <p>판례는 일관하여 권리범위확인심판 청구는 현존하는 상표권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로 상표권 소멸후에는 소급 소멸인지 장래소멸인지를 묻지 않고 확인의 이익이 없어 심판청구를 할 수 없다고 판시하고 있다. 따라서, 심결 전 상표권이 소멸한 경우에는 심결각하를, 심결취소소송 계속 중 상표권이 소멸한 경우에는 소의 이익이 부정되므로 소를 각하하여야 한다.</p> <p>(4) 확인대상 표장의 구체적 특정</p> <p>① 권리범위확인심판에서는 확인대상표장이 구체적으로 특정되어야 하므로 확인대상표장이 특정되지 않은 경우에는 확인대상표장의 설명서에 대한 보정을 명하거나 심판청구를 각하하여야 하지 그대로 심리를 진행하여서는 안된다.</p> <p>② 한편, 적극적 권리범위확인심판에서 피청구인이 확인대상표장이 자신이 사용하는 표장과 다르다고 주장하는 경우에는 확인대상표장을 피청구인이 주장하는 것과 동일하도록 보정하는 것은 요지변경이 되더라도 허용된다.</p>

구 분	내 용						
심리시 특이점	<p>(1) 확인의 이익 유무에 대한 심리</p> <p>권리범위확인심판은 확인의 이익을 필요로 하므로 만일 확인의 이익이 없으면 부적법한 심판청구로서 심결각하를 하여야 하며, 이는 직권조사사항으로서 심판에서의 확인의 이익 유무는 심결시를 기준으로 하여야 한다.</p> <p>(2) 확인대상표장의 보정</p> <p>① 확인대상표장은 청구취지의 일부를 구성하므로 그 변경은 청구취지의 변경에 해당하게 된다. 따라서, 확인대상표장은 상표법 77조의2에서 규정하는 예외(적극적 권리범위확인심판에서 피청구인이 확인대상표장이 자신이 사용하는 표장과 다르다고 주장하는 경우)를 제외하고는 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 확인대상표장의 동일성이 유지되는 범위(요지변경이 아닌 범위)에서만 인정된다.</p> <p>② 다만, 위와 같은 확인대상표장의 보정은 심판절차에서만 가능할 뿐 심결취소소송은 심결의 위법 여부만을 판단하는 것으로 소송단계에 이르러서는 단순히 명백한 오기를 정정하는 경우 등을 제외하고는 확인대상표장의 보정이 허용되지 않는다.</p>						
심결 및 불복	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">심리종결통지</td> <td>특이사항 : 권리범위확인심판청구에도 당사자 처분권주의가 적용되므로 소극적 권리범위확인심판청구에 있어서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하면 심판청구를 기각하여야 하지 권리범위에 속한다는 심결은 할 수 없다.</td> </tr> <tr> <td>심결</td> <td></td> </tr> <tr> <td>심결에 대한 불복</td> <td></td> </tr> </table>	심리종결통지	특이사항 : 권리범위확인심판청구에도 당사자 처분권주의가 적용되므로 소극적 권리범위확인심판청구에 있어서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하면 심판청구를 기각하여야 하지 권리범위에 속한다는 심결은 할 수 없다.	심결		심결에 대한 불복	
심리종결통지	특이사항 : 권리범위확인심판청구에도 당사자 처분권주의가 적용되므로 소극적 권리범위확인심판청구에 있어서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하면 심판청구를 기각하여야 하지 권리범위에 속한다는 심결은 할 수 없다.						
심결							
심결에 대한 불복							
심결 확정의 효과	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">권리범위의 공적 확인</td> <td>확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부가 공적으로 확인되나, 일반법원을 기속하는 것은 아니다.</td> </tr> <tr> <td>일사부재리의 적용</td> <td>심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다.</td> </tr> </table>	권리범위의 공적 확인	확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부가 공적으로 확인되나, 일반법원을 기속하는 것은 아니다.	일사부재리의 적용	심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다.		
권리범위의 공적 확인	확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부가 공적으로 확인되나, 일반법원을 기속하는 것은 아니다.						
일사부재리의 적용	심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다.						

### 3. 관련 판례

권리범위확인(상)

대법원 2012.3.15. 선고 2011후3872 판결

#### 【판결요지】

[1] 상표권의 적극적 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장에 대하여

상표권의 효력이 미치는지를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 심결이 확정된 경우 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 그런데 적극적 권리범위확인 심판청구의 상대방이 확인대상표장에 관하여 상표법 제57조의3의 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’(이하 ‘선사용권’이라고 한다)를 가지고 있다는 것은 대인적인 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 상표권 침해소송이 아닌 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리·판단하는 것은 허용되지 않는다.

[2] 등록상표 “**SANGMOOSA**”의 상표권자 甲이, 乙이 사용하고 있는 확인대상표장 “**SANG MOO SA**”가 등록상표와 외관, 호칭이 동일·유사하고 지정상품도 동일하여 등록상표의 권리범위에 속한다며 적극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 적극적 권리범위확인심판에서는 상표법 제57조의3의 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’(이하 ‘선사용권’이라고 한다)의 존부까지 심리·판단할 수 없을 뿐 아니라 2007. 7. 1. 전에 출원·등록된 등록상표에 대해서는 위 규정이 적용되지 않는데도, 乙이 선사용권을 가지고 있다는 이유를 들어 ‘태권도복’에 사용한 확인대상표장이 ‘검도복, 유도복, 체조복, 태권도복’ 등을 지정상품으로 한 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 본 원심판결에 법리를 오해한 위법이 있다고 한 사례.

### 참 고

대법원은 과거 디자인권 관련 사건에서 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부를 고려할 수 없다고 판시한바 있으나 이에 대하여는 여전히 실무상 논란이 있었다. 그러나 대상판례는 상표법상 선사용권의 존부는 ‘대인적 상표권 행사의 제한사유’ 일 뿐이므로 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과 무관하고, 따라서 권리범위확인심판에서 그 판단대상이 아님을 분명히 하였는데 의의가 있다.

권리범위확인(상)

대법원 2006.2.9. 선고 2003후2690 판결

### 【판결요지】

#### 1. 원고의 사용상표에 관하여

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유로 원고는 원심판시의 (가)호 표장(이하 ‘확인대상상표’라 한다)을 ‘링클커버 리프텐션 화장품’의 출처를 나타내기 위한 식별표지로 사용하였으므로, 확인대상상표에 대한 피고의 이 사건 심판청구는 적법하다는 취지로 판단하였음은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 심리미진 등의 위법이 없다. 원고가 들고 있는 대법원판결은 이 사건과 그 사안을 달리하므로 이 사건에 원용하기에 적절하지 않다.

#### 2. 상표권의 소멸에 관하여

가. 상표권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 상표권의 범위를 확정하려는 데에 그 목적이 있으므로, 일단

적법하게 발생한 상표권이라 할지라도 그 상표권이 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익은 없어진다(대법원 2002. 2. 22. 선고 2001후2474 판결, 2002. 4. 23. 선고 2000후2439 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 다음과 같이 판단된다.

- (1) ‘의류용 합성세제, 세액, 클렌저, 물비누, 의류용린스, 변기세정제, 유리용 세정제, 칫솔, 화장비누, 크림비누’ 를 지정상품으로 하고 “IASO”로 구성된 피고의 이 사건 등록상표(등록번호 제325122호)에 대한 권리범위확인심판에서, 이 사건 등록상표의 표장과 확인대상상표의 표장이 유사하고 확인대상상표의 사용상품인 ‘링클 커버 리프텐션 화장품’과 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘화장비누, 크림비누’ 등이 유사하다는 이유로 확인대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 심결이 이루어지고, 그 심결의 취소를 구하는 이 사건 소에서 같은 이유로 원고의 청구를 기각한 원심판결에 대하여 상고가 제기되었다.
- (2) 그런데 이 사건 소가 상고심에 계속중이던 2004. 7. 12.경 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘화장비누, 크림비누’ 부분에 대하여 등록취소심결이 확정되어 그에 대한 권리가 소멸하였으므로, 이 사건 등록상표의 권리가 그 지정상품 중 ‘화장비누, 크림비누’에 대하여 존재함을 전제로 하는 이 사건 심판의 심결의 취소를 구할 확인의 이익은 없게 되었고, 그 결과 이 사건 심판의 심결의 당부를 판단하기 위해서는 확인대상상표가 이 사건 등록상표의 ‘화장비누, 크림비누를 제외한 나머지 상품’에 대한 권리범위에 속하는지 여부가 판단되지 않을 수 없게 되었는데, 이 부분에 대한 심리판단을 하지 아니한 채 원고의 청구를 기각한 원심판결은 결과적으로 필요한 심리를 다하지 아니한 위법이 있게 되었다. 따라서 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

권리범위확인(상)

대법원 2008.2.28. 선고 2007후685 판결

### 【판결요지】

상표권의 권리범위확인에 관한 청구는 현존하는 상표권의 권리범위를 확정하려는데 그 목적이 있으므로 일단 적법하게 발생한 상표권이라 할지라도 그 상표권이 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위의 확인을 구할 이익은 없어진다.

기록에 의하면, ‘골프채’ 등을 지정상품으로 하고 ‘XTOUR’로 구성된 피고의 이 사건 등록상표(등록번호 제536881호)에 대한 권리범위확인심판(이하, ‘이 사건 심판’이라 한다)에서, 원심 판시 원고의 확인대상표장이 그 권리범위에 속한다는 심결이 이루어지고 그 심결의 취소를 구하는 이 사건 소에서 원고의 청구가 인용되어 이 사건이 상고심에 계속되어 있던 중, 원고가 피고를 상대로 이 사건 등록상표에 대하여 제기한 별도의 상표등록취소심판에서 특허심판원 2007당(취소판결)69호로 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당함을 이유로 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는 심결이 내려지고, 위 심결이 2007. 6. 30. 확정되었음을 알 수 있다. 그렇다면 이 사건 등록상표에 대한 권리는 소멸하였고, 그로 인하여 이 사건 심판의 심결 취소를 구할 법률상 이익도 없게 되었으므로, 이 사건 소는 부적법하게 되었다. 그러므로 원심판결을 파기하고, 이 사건을 이 법원이 직접 심판하기로 하여 이 사건 소를 각하하며, 소송총비용은 각자가 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

권리범위확인(상)

대법원 2010.7.22. 선고 2010후982 판결

상표권의 권리범위확인에 관한 청구는 현존하는 상표권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로 상표등록이 무효로 되었다면 그에 대한 권리범위확인심판을 청구할 이익은 물론 그 심결의 취소를 구할 소의 이익도 소멸된다. 기록에 의하면, 이 사건 등록상표는 이 사건 소가 상고심에 계속 중 그 등록이 무효로 확정되었으므로, 이 사건 상표권은 처음부터 없었던 것으로 되었고, 따라서 이 사건 심판의 심결은 결과적으로 존속하지 않는 상표권을 대상으로 판단한 셈이 되어 위법한 것이라 하겠으나, 한편 이 사건 상표권이 소멸된 결과 이 사건 심판의 심결 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 할 것이어서 이 사건 소 자체가 부적법하게 되었다. 그러므로 원심판결을 파기하고, 이 법원이 직접 재판하기로 하여 이 사건 소를 각하한다.

권리범위확인(상)

대법원 2011.2.24. 선고 2008후4486 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표에 관한 권리범위확인심판의 심결이 확정된 경우 그 심결이 민사·형사 등 침해소송을 담당하는 법원을 기속하지는 못한다고 하더라도, **상표법 제75조**가 “상표권자·전용사용권자 또는 이해관계인은 등록상표의 권리 범위를 확인하기 위하여 상표권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다”고 규정하고, **상표법 제86조 제2항**에 의하여 준용되는 특허법 제186조 제2항[현행 상표법 제85조의3 제2항]은 ‘심결에 대한 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기할 수 있다’고 규정하여 권리범위확인심판과 그 심결취소소송을 명문으로 인정하고 있는 이상, 상표에 관한 권리범위확인심판 절차에서 불리한 심결을 받은 당사자가 유효하게 존속하고 있는 심결에 불복하여 심결의 취소를 구하는 것은 위 상표법의 규정에 근거한 것으로서, ‘상표권이 소멸되거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸하는 등 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 특별한 사정이 없는 한’ 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3325 판결 참조).
- [2] 甲이 乙을 상대로 특허심판원에 상표권에 관한 소극적 권리범위확인심판을 제기하였으나 특허심판원이 확인대상 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 청구를 기각하는 심결을 하였는데, 이후 乙이 위 등록상표의 상표권 침해와 관련하여 제기한 민사소송에서 甲의 승소판결이 선고되었고, 심결취소소송의 상고심 계속 중 위 민사판결이 그대로 확정된 사안에서, 확정된 위 민사판결은 위 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 甲은 자신에게 불리한 위 심결을 취소할 법률상 이익이 있고, 달리 위 심결 이후 위 등록상표의 상표권이 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 위 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하므로, 甲에게 위 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다.



제 5 편



TRADEMARK LAW

기  
타



# 18 도메인네임과 상표



TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

없음

## 2. 관련 이론

구 분	내 용
서설	의의 도메인이라는 인터넷상에 연결되어 있는 컴퓨터의 IP주소를 사람들이 기억하기 쉽게 문자나 숫자 등으로 표현한 것을 말한다.
	문제의 소재 최근 전자상거래 등의 발달로 인하여 도메인이라는 거래실정상 해당 웹사이트에서 판매하는 상품 또는 제공 서비스업의 출처표시로서도 가능할 수 있다. 이에 도메인이라는 상표의 저촉 등에 관한 문제가 다수 발생하게 되었고, 이에 대한 합리적 해결책의 도출이 필요하다.
상표법상 취급	타인의 도메인이라는 상표로 출원한 경우의 취급 현행 법제하에서는 타인의 도메인이라는 표장을 상표로서 출원한 경우라도 상표법상의 등록요건을 구비하고 있는 한 상표등록을 받는데 아무런 문제가 없다. 다만, 타인의 도메인이라는 도메인이라는 자체로서 뿐만 아니라 상표 또는 서비스표로서도 주지·저명하다면 7조 1항 9호 내지 12호의 적용이 있을 수 있다.
	타인의 등록상표를 도메인이라는 으로 사용한 경우의 취급 (1) 개요 도메인이라는 단순히 등록·보유한 것에 불과한 경우나 해당 도메인이라는 을 사용한 웹사이트에서 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하지 않는다면 당연히 상표권 침해가 아니나, 도메인이라는 사용한 웹사이트에서 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하는 경우 상표권 침해가 성립될 수 있는지 문제되며, 이 경우 논의의 초점은 도메인이라는 상표(서비스표)적 사용에 해당하는지 여부이다.

구 분	내 용	
	(2) 도메인 이름의 사용이 상표의 사용으로 인정될 수 있는지 여부 상표의 사용이란 형식적으로는 2조 1항 7호에 해당하고 실질적으로는 상표의 기능이 발휘되도록 사용하여야 하는데, 도메인 이름이 상표로서 기능하는지 여부는 i) 별도의 식별표지 유무, ii) 도메인 이름의 사용 태양, iii) 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 거래 통념상 상품의 출처표시로서 인식되는지를 기준으로 판단한다. (판례 : 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 일반 인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다 고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 가능한 다고 할 수는 없다.)	
부경법상 취급	§ 2조 1호 가목 내지 다목	일반론 그대로 (다만, 도메인 이름이 단순히 IP주소로 사용된 것에 불과하다 면 그 적용이 있기 어렵다)
	§ 2조 1호 아목	국내 널리 인식된 타인의 상표 등과 동일·유사한 도메인 이름을 부정한 목적 으로 등록·보유·이전·사용하는 행위를 말하며, 특히 본 규정은 도메인 이 름 하에 운영되는 웹사이트에서 상품의 판매 등이 전혀 없는 경우라도 적용 이 있을 수 있다는 점에 그 실익이 있다.
도메인 이름의 말소청구가 가능한지 여부	2004년 개정 부정경쟁방지법은 동법 4조 2항에서 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인 이름의 등록말소를 청구할 수 있음을 명문으로 규정함	

### 3. 관련 판례

상표권침해 및 부정경쟁행위 금지 등 → 대법원 2004.2.13. 선고 2001다57709 판결

#### 【판결요지】

- [1] 도메인 이름 하에 운영되는 웹사이트에서 등록상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 등록서비스  
표의 지정서비스업과 동일·유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없다면 위 웹사이트를 통해 등록상표권을 침해하였거나  
나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고, 등록상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 사용한 것만으로는 상표법  
제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다.

[2] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목의 상품주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '상품에 관련된 일체의 사용행위'를, 같은 호 (나)목의 영업주체 혼동행위에 해당하는 표지의 사용은 '영업에 관련된 일체의 사용행위'를, 비상업적 사용을 그 적용대상에서 제외하고 있는 같은 호 (다)목의 식별력이나 명성 손상행위에 해당하는 표지의 사용은 '상업적 사용'을, 각 의미하는 것으로 해석하여야 할 것이고, 도메인 이름의 양도에 대한 대가로 금원 등을 요구하는 행위는 도메인 이름을 상품 또는 영업임을 표시하는 표지로 사용한 것이라고는 할 수 없어서, 같은 법 제2조 제1호 (가)목, (나)목의 혼동행위나 같은 호 (다)목 소정의 식별력 또는 명성의 손상행위에 해당하지 아니한다.

상표권침해및부정경쟁행위금지등

대법원 2004.5.14. 선고 2002다13782 판결

### 【판결요지】

- [1] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라고만 한다) 제4조에 의한 금지청구에 있어서 제2조 제1호 (가)목 소정의 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 사실심변론종결시를 기준으로 판단하여야 하며, 제2조 제1호 (다)목의 경우에도 마찬가지라고 할 것이다.
- [2] 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, 칡수를 판매한다는 내용을 게재한 웹페이지에 사용한 "Viagra"와 같은 형태의 표장은, 위 표장이 화면 우측 모서리 윗부분에 작은 크기로 위치하고 있고, 위 웹페이지에서 판매하는 제품인 생침즙, 칡수에는 '산에 산에'라는 독자적인 상표가 부착되어 있으며, 그 웹페이지 아래 부분에는 "산에 산에"는 월유봉의 맑은 물을 상징하는 韓一綜合食品(주)의 고유브랜드입니다."라는 기재가 명확하게 되어 있는 점, 이 사건 상표들로 저명해진 발기기능장애 치료제는 약국에서 의사의 처방전이 있어야만 구입 가능한 제품인 데다가, 이러한 치료제를 생산판매하는 외국의 제약업체가 생침즙이나 칡수를 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 연결되

어 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 영업의 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 법리를 오해한 위법이 있다.

[3] 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목은 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사용하고 있는 '국내에 널리 인식된'이라는 용어는 '주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것을, '식별력의 손상'은 '특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것'을 의미하는 것으로 해석함이 상당하며, 이러한 식별력의 손상은 저명한 상품표지가 다른 사람에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 생긴다.

피고들이 이 사건 상표들을 상품표지로 사용하였다고 볼 수 없음은 앞서 본 바와 같으므로, 원심이 피고들이 이 사건 상표들을 자신들의 상품표지로 사용함으로써 이 사건 상표들의 식별력을 손상하였다고 판단한 것은 잘못이나, 기록에 의하면, 피고들이 이 사건 도메인 이름으로 개설한 웹사이트에서 생침증, 재첩국, 건강보조식품 등을 인터넷상으로 판매하는 행위를 한 것은, 원고들의 저명상표와 유사한 표지를 영업표지로 사용한 것에 해당하고, 이처럼 피고들이 위 상표들을 영업표지로 사용함에 의하여 위 상표들의 상품표지로서의 출처표시기능을 손상하였다고 할 것이며, 원심 또한 피고들이 이 사건 도메인 이름을 사용하여 생침증 판매 등의 영업을 한 것을 식별력 손상행위 중의 하나로 들고 있으므로, 피고들의 행위가 위 법률 제2조 제1호 (다)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 본 원심은 그 결론에 있어서 정당하다.

[4] 위 법률 제2조 제1호 (다)목이 "(가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에..."라고 규정하고 있기는 하지만, 위 (다)목의 입법 과정에 비추어 볼 때 위 법률 제2조 제1호 (가)목의 혼동행위와 (다)목의 식별력 손상행위는 상반된 관계에 있는 것이 아니라, 별개의 근거로 위 법률에 규정된 것이므로, 위 규정은 "(가)목 또는 (나)목의 규정에 의한 혼동이 발생하지 않더라도"라는 취지로 해석함이 상당하고, 그에 따라 특정한 표지의 사용이 위 법률 제2조 제1호 (다)목과 같은 호 (가)목, (나)목에 모두 해당할 수도 있으므로, 원심이 피고들의 행위가 위 (가)목과 (다)목에 모두 해당하는 것으로 판단한 것에 이유모순의 위법이 있다고 할 수 없다.

[5] 기록에 의하더라도, 원고 한국화이자제약 주식회사가 원고 화이자 프로덕츠 인크의 자회사라고 인정할 자료가

없고, 원고 화이자 프로덕츠 인크가 국내에 주소를 두지 않고 있기 때문에 '.kr' 도메인 이름을 자신 명의로 등록할 수 없기는 하지만, 원고 화이자 프로덕츠 인크는 부정경쟁방지법 제4조 제2항에 따라 "부정경쟁행위를 조성한 물건의 폐기, 부정경쟁행위에 제공된 설비의 제거 기타 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치"로서 도메인 이름의 등록말소를 구하는 것이고, 피고들이 도메인 이름을 사용한 것이 식별력 손상의 부정경쟁행위에 해당하는 이상, 그 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위한 유효적절한 수단은 그 도메인 이름의 등록말소이므로(원심 변론종결 후인 2004. 1. 20. 법률 제7095호로 개정 공포된 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률은 제4조 제2항의 "제거 기타"를 "제거, 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인 이름의 등록말소 그 밖에"로 개정함으로써 이러한 취지를 분명하게 하고 있다.), 이 사건 도메인 이름의 일부로 사용된 'viagra' 상표의 보유자인 원고 화이자 프로덕츠 인크는 자신 명의로 '.kr' 도메인 이름을 등록할 적격이 있는지 여부에 관계없이 이 사건 도메인 이름의 등록말소청구를 할 수 있다.

인터넷주소이름사용금지등

대법원 2007.10.11. 선고 2007다11958 판결

### 【판결요지】

- 피고들과 인수참가인에 대한 'jang0u, Jjang0u, JJANGOU, 이상의 문자를 포함한 문자'의 사용금지청구 부분 및 인수참가인에 대한 도메인아이디(jang0u.net)의 등록말소청구 부분에 대한 판단

기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 사정을 들어 지정서비스업을 '인터넷상에서 포털사이트운영업, 인터넷상에서의 각종 주제별 커뮤니티사이트제공업' 등으로 하고, 'jang0u'로 이루어진 원고의 이 사건 등록서비스표(등록번호 제127576호)는 기술적 표장에 해당하지 아니하고, 피고들과 인수참가인이 'jang0u.net'이라는 도메인아이디를 등록하고 그 웹사이트에서 게임, 영화, 유트리티 등의 파일공유를 할 수 있게 하고 유머와 사진 등을 제공하고 거기에 'jang0u', 'Jjang0u', 'JJANGOU' 등의 표장을 사용하는 행위는 이 사건 등록서비스표권을 침해하는 것에 해당한다는 취지로 판단하였음은 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표권의 효력에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

- 피고들과 인수참가인에 대한 '짱공유, 짱공유닷컴, 짱공유닷넷, 이상의 문자를 포함한 문자'의 사용금지청구 부분 및 인수참가인에 대한 한글인터넷주소(짱공유, 짱공유닷컴, 짱공유닷넷)의 등록말소청구 부분에 대한 판단

등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 대하여는 상표권의 효력이 미친다고 할 수 없는바(상표법 제51조 제1항 제2호 참조), 어떤 표장이 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것인가의 여부는 그 표장이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하며, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고들과 인수참가인이 사용한 표장 중 '짱공유'는 비록 사전에 등재되어 있지 않은 조어이기는 하지만 '짱'은 '최고'를 뜻하는 의미로 사람들에게 널리 사용되고 있으므로, 게임,

영화, 유티리티 등 파일을 공유할 수 있도록 하고 유머와 사진 등을 제공하는 웹사이트 운영업무와 관련하여 볼 때, 그 수요자들로서는 ‘짱공유’라는 표장으로부터 ‘최고의 파일공유’라는 관념을 직감할 수 있을 것이라고 봄이 상당하다. 그렇다면 피고들과 인수참가인들의 표장 중 ‘짱공유, 짱공유닷컴, 짱공유닷넷’ 등 한글표장은 제공되는 서비스업의 품질·효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 불과하다 할 것이므로, 이러한 표장을 사용하는 행위는 이 사건 등록서비스표권을 침해한다고 할 수 없다.

그럼에도 불구하고, 원심은 피고들 및 인수참가인이 사용하는 표장 중 위 한글표장에 대하여 이 사건 등록서비스표권의 효력이 미치는지 여부에 관하여 면밀히 살펴보지 아니한 채 ‘짱공유’가 이 사건 등록서비스표와 동일·유사하다는 이유만으로, 피고들과 인수참가인이 위 한글표장을 사용하는 행위가 이 사건 등록서비스표권을 침해하는 것에 해당한다고 판단하고 말았으니, 이러한 원심판결에는 상표권의 효력 범위에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이고, 이러한 위법이 판결에 영향을 미쳤음을 분명하다.

상표법위반

대법원 2011.8.25. 선고 2010도7088 판결

### 【판결요지】

- [1] 상표권 침해가 인정될 수 있으려면 상표의 사용이 전제되어야 하고, 상표법상 ‘상표의 사용’ 이란 상표법 제2조 제1항 제7호 각 목에서 정한 행위를 의미하는데, 도메인이름의 사용이 여기에 해당하기 위해서는 도메인이름의 사용태양 및 도메인이름으로 연결되는 웹사이트 화면 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 볼 때 거래통념 상 상품의 출처표시로 기능하고 있어야 하고, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
- [2] 피고인은 ‘www.mahamall.com’, ‘www.mahamall.net’, ‘마하몰.kr’, ‘마하몰.com’이라는 도메인이름과 ‘마하몰’이라는 한글인터넷도메인이름을 등록하고(이하 이를 도메인이름을 합쳐 ‘이 사건 각 도메인이름’이라고 한다), 인터넷 사용자가 웹브라우저의 주소창에 이를 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 입력하는 순간에만 잠시 나타나 있다가 ‘사찰넷’ 웹사이트로 연결되는 과정에서 사라져버리고, 나아가 ‘사찰몰’ 웹사이트에 접속하기 위해서는 ‘사찰넷’ 홈페이지의 링크 부분을 다시 클릭해야 하며, 이에 따라 ‘사찰넷’과 ‘사찰몰’ 웹사이트의 주소창에는 각각의 도메인이름인 ‘www.sachal.net’과 ‘www.sachalmall.com’이 표시될 뿐 이 사건 각 도메인이름은 나타나지 아니하는 반면, 각 웹사이트의 화면 좌측 상단에는 “**사찰넷**”과 “**사찰몰**”로 된 표장이 별도로 표시되어 피고인이 제공하는 불교용품 판매업 등 서비스업의 출처를 표시하는 기능을 하고 있으므로 이 사건 각 도메인이름이 위 각 웹사이트를 통해 제공되는 불교용품 판매업 등 서비스업의 출처표시로 기능하고 있다고 보기 어렵다.

따라서, 피고인은 지정서비스업을 ‘불교용품 판매대행업, 불교용품 판매알선업’ 등으로 하는 타인의 등록서비스표 “**마 하**” 및 지정서비스업을 ‘컴퓨터네트워크상의 온라인 불교용조각 판매대행업 등’으로 하는

타인의 등록서비스표 “**마하몰**” **MAHAMALL**”에 관한 서비스표권을 침해하였다고 할 수 없다.

인터넷주소등록말소

대법원 2007.10.12. 선고 2007다31174 판결

### 【판결요지】

- [1] 서비스표의 침해가 인정될 수 있으려면 서비스표의 사용이 전제되어야 할 것인데, 상표법상 ‘상표의 사용’ 이라 함은 상표법 제2조 제1항 제7호 각 목 소정의 행위를 의미하는 것인바, 어떤 표지의 사용이 여기에 해당하기 위해서는 사회통념상 수요자에게 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있어야 하고, 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.
- [2] 원심판결 이유에 의하면 원심은 그 채용 증거를 종합하여, 피고가 2003. 6. 10. 주식회사 넷피아닷컴에 “파출박사”라는 한글인터넷도메인이름(이하 ‘이 사건 한글인터넷도메인이름’이라 한다)을 등록하고 2006. 4. 6. 이를 피고 개설의 웹사이트([www.pachulpaksa.com](http://www.pachulpaksa.com))에 연결되도록 하여 그 웹사이트에서 직업정보 제공 등의 서비스를 제공한 사실을 인정한 다음, 피고가 이 사건 한글인터넷도메인이름을 서비스표적으로 사용하고 있다는 취지로 판단하였다.

그러나 도메인이름의 사용이 사용태양 등 구체적 사정에 따라 서비스의 출처를 표시하는 서비스표의 사용에 해당하는 때가 있음을 부정할 수 없다 하더라도,

도메인이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP)를 사람들이 인식하기 쉽도록 숫자·문자·기호 또는 이들을 결합하여 만들어진 것으로서 상품이나 서비스의 출처표시로 사용할 목적으로 만들어진 것은 아닌 점, 이 사건 한글인터넷도메인이름은 최상위 도메인이름 등을 입력할 필요 없이 단순히 한글 등의 키워드를 인터넷주소창에 입력하여 원하는 웹사이트에 접속할 수 있도록 만든 인터넷주소로서, 인터넷주소창에 도메인이름을 입력하여 실행하면 그 웹사이트의 주소창에 도메인이름이 표시되는 일반적인 도메인이름과 달리 접속단계에서 피고 개설의 웹사이트에 연결하기 위하여 사용되고 있을 뿐이고 이 사건 한글인터넷도메인이름을 인터넷주소창에 입력하고 실행하여 연결되는 피고 개설의 웹사이트 화면에는 이 사건 한글인터넷도메인이름이 표시되지 아니하는 점, 피고가 개설한 웹사이트의 화면

좌측 윗부분에는 “”로 된 표장이 별도로 표시되어 피고가 제공하는 직업정보 제공 등 서비스의 출처표시 기능을 하고 있는 점 등 기록에 나타난 여러 사정을 고려하여 볼 때, 원심이 인정한 위와 같은 사실만으로는 이 사건 한글인터넷도메인이름이 서비스의 출처표시로 기능하고 있다고 보기 어렵다.

그럼에도 불구하고 원심은 ‘서비스표의 사용’의 의미를 잘못 이해한 나머지 이 사건 한글인터넷도메인이름이 직업정보 제공 등의 서비스의 출처표시로 기능하고 있는지 여부에 관하여 면밀히 살펴보지 아니한 채, 피고가 이 사건 한글인터넷도메인이름을 서비스표로 사용하고 있다고 단정하고 피고가 원고의 이 사건 등록서비스표권(등록번호 제75985호, 제75986호)을 침해하였다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 서비스표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다.

(대법원은 다른 판결에서 “파출박사”는 “가사서비스업”에 대하여 제6조 제1항 제3호에 해당한다고 판시하였음)

한글인터넷주소사용중지등

대법원 2008.9.25. 선고 2006다51577 판결

### 【판결요지】

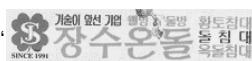
1. 상표권 침해로 인한 한글인터넷주소 “장수온돌”(이하 ‘이 사건 한글인터넷주소’라 한다)의 사용금지 및 이 전등록 청구 부분에 대하여

상표법 제66조 제1항 제1호 소정의 상표권 침해가 인정될 수 있으려면 상표의 사용이 전제되어야 할 것인데, 도메인 이름의 경우에는 도메인 이름의 사용태양 및 그 도메인 이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 거래통념상 상품의 출처를 표시하고 자기의 업무에 관계된 상품과 타인의 업무에 관계된 상품을 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때에는 상표의 사용으로 볼 수 있다(대법원 2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결 참조).

한편, 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 의하면, 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권 설정 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는 바, 여기에서 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다’는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 그 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다 할 것이므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고가 한글인터넷주소 서비스를 제공하는 주식회사 넷피아닷컴에 이 사건 한글인터넷주소를 등록하고, 인터넷 사용자가 웹브라우저의 주소창에 이 사건 한글인터넷주소를 입력하여 연결되는 피고 개설의 웹사이트([www.jangsuondol.com](http://www.jangsuondol.com))에서 전기침대 등 상품에 관한 정보를 제공하고 판매하는 쇼핑몰을 운영하는 행위는 상표의 사용에 해당하므로, 이 사건 한글인터넷주소와 이 사건 등록상표(등록번호 제524178호)의 표장 및 사용상품이 동일·유사한 이상, 이 사건 한글인터넷주소의 등록·사용은 상표법 제66조 제1항 제1호 소정의 상표권 침해행위에 해당한다.

나아가 이 사건 한글인터넷주소는 영어로 구성된 웹사이트의 도메인이름 대신 기억하기 쉬운 한글을 사용하는 인터넷주소로서 그 특성상 숫자·문자·기호 등의 결합으로 구성되면서 계층적 구조를 가지는 일반적인 도메인이름보다 상품의 출처표시 내지 광고선전 기능이 더 강한 점, 이 사건 한글인터넷주소로 연결되는 웹사이트의 좌측 상단에는



장수온돌  
황도침대  
목동침대

와 같이 이 사건 한글인터넷주소와 동일한 문자부분 “장수온돌”이 다른 문자에 비하여 돋보이는 글자체로 변형되어 빨간색의 큰 글씨로 획서된 채로 그 왼쪽의 도형과 결합된 일체로서 표시되어 있을 뿐만 아니라, 그 웹사이트 화면의 중앙에는 상품의 명칭으로 “장수온돌침대Queen, 장수온돌침대Double”이라고 표기되어 있는 점, 서비스표인 위 도형과 문자부분 이외에는 상품 자체의 식별표지로 인식될 만한 다른 표장을 찾아볼 수 없는 점 등의 여러 사정을 종합하여 볼 때, 이 사건 한글인터넷주소는 일반 수요자에게 상호라기보다는 주로 상표로서 사용되고 있다고 인식될 것이므로, 이 사건 한글인터넷주소는 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다고 볼 수 없다. 이와 달리 이 사건 한글인터넷주소가 상표적 사용에 해당한다고 하더라도 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당한다고 판단한 원심의 판단에는 상표권의 효력에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

다만, 상표법 제65조 제2항의 ‘침해의 예방에 필요한 조치’에는 ‘도메이이름의 사용금지 또는 말소등록’ 등의 범위를 넘어서 도메이이름의 이전등록까지 당연히 포함된다고 볼 수 없으므로, 원심판결 중 이 사건 한글인터넷주소의 이전등록 청구를 배척한 부분은 결과적으로 정당하다. (즉, 상표권을 침해하는 도메이이름의 ‘이전등록’을 명하는 것은 상표권 침해의 예방에 필요한 조치에 포함되지 아니하므로 상표법상 허용되지 아니함)

## 2. 결 론

그러므로 원심판결 중 상표권 침해로 인한 이 사건 한글인터넷주소의 사용금지 청구 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며, 원고의 나머지 상고는 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

## 19

인터넷상의 문제  
(도메인 네임 제외)

TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

없 음

## 2. 관련 이론

## (1) 인터넷 키워드 광고의 문제

구 분		내 용
VSP 판례	판결요지	인터넷 포털사이트 운영자로부터 특정 단어나 문구(이하 ‘키워드’라 한다)의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 그 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 그 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스마트폰이나 홈페이지 주소 등이 나타나는 경우에, 그 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면, 이는 상표권의 권리범위확인심판의 전제가 되는 ‘상표로서의 사용’에 해당한다 할 것이다. 그리고 상표로서의 사용의 일종인 상품의 ‘광고’에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV 등 뿐 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다고 할 것이다.
	주의점	키워드 검색결과 화면을 통하여 연결되는 키워드 구입자(광고주)의 실제 홈페이지에는 키워드 구입자의 독자적인 상표가 부착되어 있고 타인의 등록상표는 표시된 바 없으나 도메인 이름과 달리 키워드 검색광고는 그 자체가 이미 상표적 사용으로 볼 수 있는 경우로서 키워드 구입자의 실제 홈페이지에 비록 독자적인 상표가 부착되어 있다 하여도 이는 키워드 검색결과 화면 자체에서 이미 상표로 사용된 이후의 사정에 불과하므로 이러한 사정을 들어 단순히 인터넷 사용자를 유인하는 역할에 불과하다고 본 원심의 견해는 적절치 않다고 보았음에 주의할 필요가 있다.

구 분	내 용
키워드광고의 개념	키워드 광고란 ‘포털사이트(검색사이트)에서 인터넷 이용자가 특정한 검색어를 입력하면 검색 결과가 나오는 화면에 키워드 구입자(광고주)의 홈페이지나 관련광고 등이 노출되도록 하는 광고기법’을 말한다.
키워드광고를 상표적 사용으로 볼 수 있는지 여부	(1) 해당 키워드 검색결과 화면에 타인의 등록상표가 직접 표시된 경우 i ) 해당 키워드 검색결과 화면에 타인의 등록상표가 직접 표시된 경우 통상적으로 그 화면에는 사용상품의 명칭도 동시에 표시되어 있는 것이 일반적이므로 이는 상품에 관하여 타인의 등록상표를 사용한 것에 해당하고, ii ) 이러한 키워드 검색결과 화면 내용 및 전체적인 형식에 비추어 볼 때 이는 상품에 관한 정보를 일반 수요자에게 시각적으로 알리는 데에 충분하다 할 것이므로 결국 2조 1항 7호 다목 소정의 광고 행위로서의 상표의 사용으로 볼 수 있다.  (2) 해당 키워드 검색결과 화면에 타인의 등록상표가 표시되지 않은 경우 해당 키워드 검색결과 화면에 타인의 등록상표가 표시되지 않고 단순히 특정 키워드에 의한 검색에 대응하여 광고주의 광고가 나타나는 것에 불과한 경우( 이를 일반적으로 ‘순수한 키워드 광고’라 함)에는 학설상 다툼이 있으며, 우리나라에는 아직 이와 관련된 직접적인 판례는 없고 향후 추가적인 법리검토가 필요하다.

## (2) 오픈마켓운영자의 책임

구 분	내 용
서설	의의 오픈마켓이라 함은 ‘온라인서비스제공자가 직접 판매자가 되는 것이 아니라 개별 판매자와 불특정 다수의 구매자들간에 상품거래가 이루어질 수 있는 인터넷상의 장터를 제공하고 판매수수료를 받는 형태의 온라인 쇼핑몰’을 말한다.
	문제의 소재 오픈마켓에서 상표권 침해행위가 있는 경우 이에 대한 오픈마켓 운영자의 법적 책임과 오픈마켓 운영자의 면책을 위한 주의의무 등을 명확히 하여 상표권자의 보호와 전자상거래의 활성화라는 두 가지 목적이 모두 달성될 수 있는 합리적인 해결방안의 도출이 필요하다.
우리법의 태도	저작권법과 달리 상표법 등 산업재산권법에서는 어떠한 관련 규정도 존재하지 않고, 정보통신망법 등 일부 특별법에 관련 규정이 있으나 이 또한 상표

구 분	내 용
	권 등에 관한 내용이 아니므로 상표권 침해시의 오픈마켓 운영자의 법적 책임 및 그 면책범위를 직접적으로 법정한 규정은 없다.
판례의 태도	<p>(1) 최근 대법원은 현행법상 오픈마켓 운영자에게 정보통신망법 등 기타 법률에 의하여 상표권 침해행위를 적극적으로 방지하여야 할 의무가 부과된 것으로 볼 수는 없고, 따라서 비록 오픈마켓에서 상표권 침해가 있다하여도 곧바로 운영자에게 상표권 침해에 대한 불법행위책임을 물을 수는 없으며, 다만 i) 침해의 위법성이 명백하고, ii) 오픈마켓 운영자에게 침해에 대한 구체적 인식이 있으며, iii) 기술적·경제적으로 통제의 가능성이 있는 경우 오픈마켓 운영자는 상표권 침해 방지를 위한 조치를 취하여야 하고, 이를 위반한 경우 침해행위에 대하여 부작위에 의한 방조자로서 공동불법행위 책임(민법 760조 3항 소정의 방조책임)이 성립된다고 판시하였다.</p> <p>(2) 그러나, 이러한 경우에도 오픈마켓 운영자에게 요구되는 조치의무에 타인의 상표권을 침해하는 것으로 의심되는 게시물을 게시한 판매자의 신원정보 및 판매정보를 오픈마켓 운영자가 임의로 상표권자에게 제공할 의무까지 포함되는 것은 아니다.</p>

### 3. 관련 판례

권리범위확인(상)

대법원 2012.5.24. 선고 2010후3073 판결

#### 【판결요지】

##### 1. 상표적 사용 여부에 대하여

[1] 인터넷 포털사이트 운영자로부터 특정 단어나 문구(이하 ‘키워드’라 한다)의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 그 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 그 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스마트링크나 홈페이지 주소 등이 나타나는 경우에, 그 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있다면, 이는 상표권의 권리범위확인심판의 전제가 되는 ‘상표로서의 사용’에 해당한다 할 것이다. 그리고 상표로서의 사용의 일종인 상품의 ‘광고’에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV 등 뿐 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다고 할 것이다.

[2] 원심판결 이유에 의하면, 피고는 인터넷 포털사이트인 ‘다음(daum)’ (그 도메인 이름은 www.daum.net이다)으로부터 “VSP”라는 키워드를 구입하여, 인터넷 사용자가 그 포털사이트의 검색창에 “VSP”를 입력하면 검색결과 화면에 ‘스폰서링크’로서 “VSP 엔티씨”라는 표제가 나타나고 그 아래 줄에 “서지보호기, 순간정전보상기, 뇌보호시스템”이라는 상품의 종류가 표시되며[서지보호기는 급격한 과전압, 즉 서지(surge)가 생긴 경우 전류 변화를 억제하는 기계를 말하고, 순간정전보상기(Voltage Sag Protector) 및 뇌(雷)보호시스템은 낙뢰 등에 의한 순간 정전으로부터 피해를 방지하기 위한 장치이다], 그 다음 줄에 피고가 운영하는 회사(이하 ‘피고회사’)의 홈페이지 주소인 “http://www.dipfree.com”이 나타나고, 그 검색결과 화면에서 다시 “VSP 엔티씨”나 홈페이지 주소 부분을 클릭하면 피고 회사의 홈페이지로 이동하는 방식으로 되어 있는 인터넷 키워드 검색광고를 한 사실, 그런데 원고는 지정상품을 “전압급승압 방지기, 전압안정장치, 차단기” 등으로 하여 상표권 등록을 한 이 사건 등록상표 “VSP”의 상표권자인 사실을 알 수 있는바, 이 사건에서 피고는 위와 같은 방식의 인터넷 키워드 검색광고 중 그 검색결과 화면에 표시되는 “VSP 엔티씨”(이하 ‘이 사건 표장’이라 한다)가 원고의 위 등록상표에 의한 상표권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하였다.

앞에서 본 법리에 비추어 이 사건 표장이 표시된 인터넷 키워드 검색결과 화면의 내용과 피고 회사 홈페이지로 연결되는 전체적인 화면 구조 등을 살펴보면, 위 인터넷 키워드 검색결과 화면은 이 사건 표장을 붙여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알림으로써 광고한 것으로 보기에 충분하다 할 것이다. 따라서 피고가 위와 같이 인터넷 키워드 검색결과 화면에서 이 사건 표장을 표시하여 한 광고행위는 상표법 제2조 제1항 제7호 (다)목이 정한 ‘상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시하는 행위’에 해당한다 할 것이니, 이 사건 표장은 자타상품의 출처를 표시하는 상표로 사용되었다고 할 것이다.

한편 원심판결 이유에 의하면, 인터넷 사용자가 검색결과 화면에서 다시 이 사건 표장이나 홈페이지 주소 부분을 클릭하면 이동하게 되는 피고회사의 홈페이지에는 피고 등이 등록한 “논트립(Nontrip)”, “딥프리(dipfree)”, “새그프리(Sag Free)” 등의 상표가 사용된 제품만 표시되어 있고 이 사건 표장이 붙은 상품은 표시된 것이 없음을 알 수 있다. 그러나 이는 위에서 본 바와 같이 이 사건 표장이 키워드 검색결과 화면 자체에서 이미 상표로 사용된 이후의 사정일 뿐이므로, 이와 같은 사정을 들어 이 사건 표장이 상표로 사용되지 않았다고 볼 수는 없다.

따라서 원심이, 이 사건 표장은 인터넷 사용자들을 피고 회사의 홈페이지로 유인하는 일반적인 ‘스폰서링크’로서 기능할 뿐 자타상품의 출처를 표시하는 상표로 사용 된 것은 아니라고 보아, 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 데에는 상표 사용에 관한 법리를 오해한 위법이 있다. 그러나 아래 2항의 상고이유 주장에 관한 판단에서 보는 바와 같이 이 사건 표장은 등록상표와 표장이 유사하지 아니하여 그 권리범위에 속하지 않는다고 한 원심판단의 결론은 정당하므로, 이 부분 원심판결에 판결 결과에 영향을 미친 위법은 없다.

## 2. 상표의 유사여부에 대하여

상표의 유사 여부는 그 상품의 거래에서 일반적인 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 상품의 출처에 대하여 오인·혼동의 우려가 있지 여부에 따라 판단하여야 하므로 두 상표 사이에 유사한 부분

이 있다고 하더라도 그 요부를 이루는 부분이 서로 달라 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 1997. 6. 24. 선고 96후2258 판결 등 참조). 그리고 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로는 요부가 된다고 할 수 없고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 마찬가지이다(대법원 2006. 1. 26. 선고 2004후1175판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, “VSP”는 관련 상품들의 거래계에서 ‘순간정전보상장치(Voltage Sag Protector)’의 영문약어로 통용되고 있음을 알 수 있으므로, 이 사건 표장의 “VSP” 부분은 사용상품들과의 관계에서 그 효능이나 용도를 표시하는 것으로서 식별력이 미약하여 요부가 될 수 없고, 식별력이 있어 그 요부를 이루는 “엔티씨” 부분은 이 사건 등록상표 “VSP” 와 외관, 호칭 및 관념에서 뚜렷한 차이가 있다. 따라서, 이 사건 등록상표와 이 사건 표장을 동일·유사한 상품에 사용하더라도 일반 수요자가 거래자로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로, 이 사건 표장은 이 사건 등록상표와 유사하지 않아 그 권리범위에 속하지 아니한다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 위법이 없다.

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률  
위반

대법원 2010.9.30. 선고 2009도12238 판결

### 【판결요지】

[1] 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 나목이 규정하고 있는 부정경쟁행위는 등록 여부와 관계없이 사실상 국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 일체의 행위를 의미하는 것이다(대법원 1999. 4. 23. 선고 97도322 판결 등 참조). 따라서 여기서 영업표지를 사용하는 방법 및 형태 등에는 특별한 제한이 없으므로, 인터넷 웹페이지상의 팝업광고 행위가 팝업창 자체의 출처표시 유무, 웹페이지 내에서의 팝업 창의 형태 및 구성, 웹페이지의 운영목적과 내용, 팝업창의 출현 과정과 방식 등에 비추어 웹페이지상에 표시된 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지를 그 팝업광고의 출처표시로 사용한 것으로 인식되고 이로써 팝업광고의 영업 활동이 타인의 광고영업 활동인 것처럼 혼동하게하는 경우에는 위 법조 소정의 부정경쟁행위에 해당한다고 할 것이다.

[2] 이 사건 영업표지(“NAVER” 및 “”)는 인터넷 포털사이트인 네이버를 통한 피해자 회사의 광고영업을 표시하는 표지로서 국내에 널리 인식되었다고 할 것인데, 피고인들은 “업링크 솔루션”이라는 프로그램(이하 ‘이 사건 프로그램’이라 한다)을 불특정 다수의 인터넷 이용자들에게 배포하여 그 설치에 동의한 이용人们的 컴퓨터에 설치되도록 한 사실, 이 사건 프로그램이 설치된 컴퓨터로 네이버에 접속할 경우 네이버 화면에

피해자 회사의 광고가 나타나는 것이 아니라, 피해자 회사의 배너광고를 같은 크기의 피고인들의 배너광고로 대체하는 방식(이른바 ‘대체광고 방식’), 화면의 여백에 피고인들의 배너광고를 노출시키는 방식(이른바 ‘여백광고 방식’), 검색창에 키워드를 입력하면 검색결과 화면의 최상단에 위치한 검색창과 피해자 회사의 키워드 광고 사이에 피고인들의 키워드 광고를 삽입하는 방식(이른바 ‘키워드삽입광고 방식’)에 의하여 피고인들의 광고가 대체 혹은 삽입된 형태로 나타나는 사실, 피고인들의 위 광고는 그 둘레에 별도의 테두리가 없는 이른바 레이어 팝업(Layer Pop-up)의 형태로 나타나고, 이 사건 프로그램이 위와 같이 동작하는 과정에서 피고인들의 광고 자체에는 그 출처가 전혀 표시되지 아니하는 사실 등을 알 수 있다. 이러한 사정들에 의하면, **피고인들은** 이 사건 프로그램이 설치되어 있는 컴퓨터 화면상에 그들이 제공하는 광고를 이 사건 영업표지가 표시되어 있는 네이버 화면의 일부로 끼워 넣어 그 화면에 흡착되고 일체화된 형태로 나타나도록 함으로써 네이버 화면에 있는 이 사건 영업표지의 식별력에 기대어 이를 피고인들 광고의 출처를 표시하는 영업표지로 ‘사용’ 하였다 할 것이고, 이로써 피고인들의 광고가 마치 피해자 회사에 의해 제공된 것처럼 오인하게 하여 피해자 회사의 광고영업 활동과 혼동을 하게 하였다고 할 것이다.

[3] 한편 기록에 의하면, 네이버 화면에 원래의 광고가 나타난 다음 약간의 시간 간격을 두고 피고인들의 광고가 나타난 점, 대체광고와 여백광고의 한쪽 모서리에 작은 ‘X’ 모양의 닫기 버튼을 두어 이용자가 이를 클릭하면 해당 광고가 화면에서 사라지면서 네이버의 원래 광고가 보이도록 한 점을 알 수 있으나, 이것만으로는 피해자 회사의 광고영업 활동과의 혼동이 방지되지 않는다. 또한 앞서 본 바와 같이 피고인들의 광고는 이 사건 프로그램이 설치된 컴퓨터 화면에만 나타남을 알 수 있으나, 그렇다고 하더라도 피고인들의 광고가 반드시 이 사건 프로그램의 설치자한테만 노출되지는 않을 것으로 보일 뿐만 아니라, 앞서 본 바와 같이 피고인들의 광고는 네이버 화면에 흡착되고 일체화된 형태로 나타난 이상 이 사건 프로그램의 설치 당사자도 피고인들의 광고를 피해자 회사가 제공한 광고와 구분하여 인식하기가 쉽지 않아 보이므로, 이러한 사정에도 불구하고 피해자 회사의 광고영업 활동과의 혼동은 여전히 존재한다고 할것이다. 따라서 피고인들의 이 사건 프로그램에 의한 광고행위는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목이 규정하고 있는 부정경쟁행위에 해당한다. 그런데도 **원심은** 피고인들이 이 사건 프로그램에 의한 광고를 하면서 이 사건 영업표지를 ‘사용’ 하지 않았다는 이유를 들어 피고인들의 광고행위가 위 법조항 소정의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하였으므로, 원심의 위와 같은 판단에는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 부정경쟁행위에 관한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있다.

상표권침해금지가처분

대법원 2012.12.4. 자 2010마817 결정

### 【판결요지】

[1] 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(이하 ‘정보통신망법’이라고 한다) 제44조 제1항은 “이용자는 사생활 침해 또는 명예훼손 등 타인의 권리를 침해하는 정보를 정보통신망에 유통시켜서는 아니 된다”고

규정하고, 같은 조 제2항은 “정보통신서비스제공자는 자신이 운영관리하는 정보통신망에 제1항에 따른 정보가 유통되지 아니하도록 노력하여야 한다”고 규정하고 있다. 그런데 위 규정은 정보통신서비스 이용자 수의 증가와 함께 정보통신망에서 유통되는 정보의 영향력이 매우 커지고 있고, 이에 따라 개인정보의 침해나 각종 명예훼손성 정보의 유통 등으로 인한 사회적 피해도 커지고 있음을 고려하여 이에 대처한다는 취지에서 입법된 것으로서, 일반적으로 “등”이라는 표현은 그 앞에 구체적으로 열거된 단어와 유사한 것을 포괄하는 의미로 사용되는 바, 그럼에도 위 규정 중 “등 타인의 권리”라는 문언에 집착하여 이를 제한없이 ‘타인의 모든 권리’라고 해석할 경우에는 과연 위 조문이 의미하는 “타인의 권리를 침해하는 정보”의 범위가 어디까지인지 매우 불명확하게 되고, 그 결과 이렇듯 불명확한 정보의 유통을 방지하기 위하여 정보통신서비스 제공자가 어느 정도의 노력을 기울여야 하는지 또한 모호하게 되어 정보통신서비스 제공자에게 지나치게 과중한 부담을 지우게 된다. 이런 점을 고려할 때, 위 법 제44조 제1항의 “사생활 침해 또는 명예훼손 등 타인의 권리를 침해하는 정보”는 ‘사생활을 침해하는 정보’나 ‘명예를 훼손하는 정보’ 및 ‘이에 준하는 타인의 권리를 침해하는 정보’만을 의미할 뿐, 거기에서 더 나아가 ‘타인의 상표권을 침해하는 정보’까지 포함하지는 않는다고 보는 것이 합리적이다.

이 사건에서 원심이, 정보통신망법 제44조 제2항이 채무자(주식회사 이베이코리아)와 같은 정보통신서비스 제공자에게 상표권 침해행위를 적극적으로 방지하여야 할 작위의무를 부과하고 있는 것으로 볼 수는 없고, 달리 채무자에게 그와 같은 작위의무가 있음을 인정할 법률상 근거가 없으므로, 채무자에게 조리상 일정한 범위 내에서의 작위의무가 있음을 별론으로 하고 법률상 상표권 침해행위를 적극적으로 방지하여야 할 작위의무가 있음을 전제로 한 방조책임은 인정되지 아니한다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 정보통신망법의 해석에 관한 법리오해 등의 잘못이 없다.

[2] 온라인 쇼핑몰 운영자가 판매자로서 직접 소비자들에게 상품을 판매하는 형태가 아니라, 판매자와 구매자 사이에 거래가 이루어질 수 있는 전자거래 시스템을 제공하고 그 대가로 판매자로부터 서비스 이용료를 받을 뿐 판매자와 구매자 사이의 구체적 거래에는 관여하지 않는 이른바 오픈마켓(Open Market)에서는, 운영자가 제공한 인터넷 게시공간에 타인의 상표권을 침해하는 상품판매정보가 게시되고 그 전자거래 시스템을 통하여 판매자와 구매자 사이에 이러한 상품에 대한 거래가 이루어진다 하더라도, 그러한 사정만으로 곧바로 운영자에게 상표권 침해 게시물에 대한 불법행위책임을 지울 수는 없다.

다만 상표권 침해 게시물이 게시된 목적, 내용, 게시기간과 방법, 그로 인한 피해의 정도, 게시자와 피해자의 관계, 삭제 요구의 유무 등 게시에 관련한 쌍방의 대응태도, 관련 인터넷 기술의 발전 수준, 기술적 수단의 도입에 따른 경제적 비용 등에 비추어 볼 때, ① 오픈마켓 운영자가 제공하는 인터넷 게시공간에 게시된 상표권 침해 게시물의 불법성이 명백하고, ② 오픈마켓 운영자가 위와 같은 게시물로 인하여 상표권을 침해당한 피해자로부터 구체적·개별적인 게시물의 삭제 및 차단 요구를 받거나, 피해자로부터 직접적인 요구를 받지 않았다 하더라도 그 게시물이 게시된 사정을 구체적으로 인식하였거나 그 게시물의 존재를 인식할 수 있었음이 외관상 명백히 드러나고, ③ 나아가 기술적, 경제적으로 그 게시물에 대한 관리·통제가 가능한 경우에는, 오픈마켓 운영자에게 그 게시물을 삭제하고 향후 해당 판매자가 위 인터넷 게시공간에서 해당 상품을 판매할

수 없도록 하는 등의 적절한 조치를 취할 것이 요구되며(대법원 2009. 4. 16. 선고 2008다53812 전원합의체 판결 등 참조), 오픈마켓 운영자가 이를 게을리하여 게시자의 상표권 침해를 용이하게 하였을 때에는 위 게시물을 직접 게시한 자의 행위에 대하여 부작위에 의한 방조자로서 공동불법행위책임을 진다고 할 것이다(대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다4343 판결 참조). 그러나 이러한 경우에도 오픈마켓 운영자에게 요구되는 조치 의무에, 타인의 상표권을 침해하는 것으로 의심되는 게시물을 게시한 판매자의 신원정보 및 판매정보를 오픈 마켓 운영자가 임의로 상표권자에게 제공할 의무까지 포함된다고 할 것은 아니다.

원심결정 이유에 의하면, 원심은, 오픈마켓 운영자인 채무자가 판매회원약관에서 판매회원에게 이 사건 쇼핑몰에서 상표권 침해상품을 판매하지 아니할 의무를 부과하고 있고, 지적재산권 침해 또는 부정판매자를 배제하기 위한 장치로 권리침해신고제도, 상표보호프로그램(Brand Protection Program, BPP)을 시행하고 있으며, 그 밖에도 판매자관리프로그램(Gmarket sales manager, GSM)상 경고 또는 계도공지문 게시, 이상 거래 블랙리스트에 대한 상시감시(모니터링) 제도까지 운영하고 있는 점 등에 비추어, 이 사건 쇼핑몰에서 이 사건 상표권을 침해하거나 침해할 개연성이 있는 상품이 판매되고 있다는 사정만으로 채무자가 고의 또는 과실로 개별적·구체적 사후방지 의무를 게을리하였다고 보기 어렵고, 채무자가 채권자(아디다스 코리아 주식회사 등)들의 상표권 내지 전용사용권을 침해하는 것으로 의심되는 상품판매정보를 직접 게시한 판매자 신원정보 및 판매정보를 채권자들에게 제공하여야 할 의무가 있다고 볼 수도 없으므로, 채무자가 그의 의무를 위반하여 그 판매자의 불법행위에 도움을 주었다는 채권자들의 주장은 이유 없다고 판단하였다. 원심결정 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 방조책임에 관한 법리오해 등 의 잘못이 없다.

## 20

부정경쟁방지법 및  
기타

TRADEMARK LAW

## 1. 관련 법규정

## 제2조 정의

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2011.12.2>

1. "부정경쟁행위"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
  - 가. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기 · 포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 · 반포(頒布) 또는 수입 · 수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위
  - 나. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위
  - 다. 가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기 · 포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 · 반포 또는 수입 · 수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위
  - 라. 상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에 거짓의 원산지의 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매 · 반포 또는 수입 · 수출하여 원산지를 오인(誤認)하게 하는 행위
  - 마. 상품이나 그 광고에 의하여 또는 공중이 알 수 있는 방법으로 거래상의 서류 또는 통신에 그 상품이 생산 · 제조 또는 가공된 지역 외의 곳에서 생산 또는 가공된 듯이 오인하게 하는 표지를 하거나 이러한 표지를 한 상품을 판매 · 반포 또는 수입 · 수출하는 행위
  - 바. 타인의 상품을 사칭(詐稱)하거나 상품 또는 그 광고에 상품의 품질, 내용, 제조방법, 용도 또는 수량을 오인하게 하는 선전 또는 표지를 하거나 이러한 방법이나 표지로써 상품을 판매 · 반포 또는 수입 · 수출하는 행위
  - 사. 다음의 어느 하나의 나라에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 그 행위일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 정당한 사유 없이 해당 상표를 그 상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하거나 그 상표를 사용한 상품을 판매 · 반포 또는 수입 · 수출하는 행위

- (1) 「공업소유권의 보호를 위한 파리협약」(이하 "파리협약"이라 한다) 당사국  
 (2) 세계무역기구 회원국  
 (3) 「상표법 조약」의 체약국(締約國)
- 아. 정당한 권원이 없는 자가 다음의 어느 하나의 목적으로 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 그 밖의 표지와 동일하거나 유사한 도메인 이름을 등록 · 보유 · 이전 또는 사용하는 행위  
 (1) 상표 등 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게 판매하거나 대여할 목적  
 (2) 정당한 권원이 있는 자의 도메인 이름의 등록 및 사용을 방해할 목적  
 (3) 그 밖에 상업적 이익을 얻을 목적
- 자. 타인이 제작한 상품의 형태(형상 · 모양 · 색채 · 광택 또는 이들을 결합한 것을 말하며, 시제품 또는 상품소개서상의 형태를 포함한다. 이하 같다)를 모방한 상품을 양도 · 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입 · 수출하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.  
 (1) 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품을 양도 · 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입 · 수출하는 행위  
 (2) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품을 양도 · 대여 또는 이를 위한 전시를 하거나 수입 · 수출하는 행위

## 2. 관련 이론

구 분	내 용	
서설	우리나라의 경우 '부정경쟁방지법'이라는 특별법을 제정하여 부정경쟁행위를 규제하는데, 다만 부정경쟁행위를 전반적으로 규제할 수 있는 일반조항은 두지 않고 단지 일정한 유형의 행위를 부정경쟁행위로 규율하고 있다.	
부정경쟁 행위의 유형 (제2조)	상품주체 혼동행위 (§ 2조 1호 가목)	<p>(1) 의의 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일·유사한 표지를 사용하여 상품주체의 혼동염려가 있는 경우</p> <p>(2) 적용요건 i ) 국내 주지된 상품표지와 ii ) 동일 또는 유사한 표지를 사용하여, iii ) 상품주체의 혼동을 일으킬 것</p> <p>① 국내 주지된 상품표지 가. 부정경쟁방지법상 보호를 받기 위하여는 국내 '주지성'을 획득하여야 하나, 반드시 국내 전역에 걸쳐 주지되어야 하는 것은 아니고 일정한 지역적 범위에서 인식된 것으로 족하다.</p>

구 분	내 용
	<p>나. 국내 주지된 ‘상품표지’ 이어야 하므로, 캐릭터 등의 경우 캐릭터로 주지하다는 사실만으로는 본호의 인용상표가 될 수 없고 상품화 사업 등을 통해 상품표지로서 주지되어야 한다. 또한, 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받기 위하여는 자타상품식별력이 있어야 하나, 식별력 없는 표장이라도 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 부정경쟁방지법이 보호하는 상품표지에 해당한다.</p> <p>② 동일 또는 유사한 표지의 사용</p> <p>가. 유사판단의 방법에 있어서는 상표법상의 유사판단과 크게 다르지 않으나 상표법상의 유사판단에 비하여 구체적 출처혼동의 유무가 적극적으로 고려된다는 점에서 차이가 있다.</p> <p>나. 본 규정 소정의 이른바 ‘상품주체 혼동행위’에 해당하기 위하여는 사용자가 국내 널리 인식된 타인의 상품표지를 자신의 상품출처를 표시하는 것으로 사용하여야 한다.</p> <p>③ 상품주체의 혼동</p> <p>상품주체의 혼동은 견련관계의 오인인 광의의 혼동을 포함하며, 혼동의 위험이 있는 경우까지도 포함된다. 또한, 판매 당시에는 혼동이 없었다 하여도 판매 후 혼동의 염려가 있다면 본호가 적용된다.</p> <p>(3) 선의의 선사용자 문제</p> <p>부정경쟁행위에 있어서는 악의 등과 같은 사용자의 주관적 의사를 요건으로 하지 않고 선의의 선사용자를 예외로 보는 명문의 규정이 있으므로, 타인 상표가 주지성을 획득하기 전부터 그 존재를 알지 못한 채 해당 표장을 사용해 왔어도 타인 상표가 주지성을 획득하고 이로 인하여 혼동의 위험이 존재한다면 부정경쟁행위에 해당한다.</p>
영업주체 혼동행위 ( <u>§ 2조 1호 나목</u> )	<p>(1) 의의</p> <p>국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일·유사한 표지를 사용하여 영업주체의 혼동염려가 있는 경우</p> <p>(2) 적용요건</p> <p>i ) 국내 주지된 영업표지와 ii ) 동일 또는 유사한 표지를 사용하여, iii ) 영업주체의 혼동을 일으킬 것을 요건으로 한다. (2조 1호 가목과 기본적으로 동일함)</p>
저명상표 희석화행위 ( <u>§ 2조 1호</u> )	<p>(1) 의의</p> <p>국내에 널리 인식된 타인의 상품표지 또는 영업표지와 동일·유사한 표지를 사용하여 타인 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위</p>

구 분	내 용
다목)	<p>(2) 적용요건</p> <p>① i ) 국내 저명한 상품표지 또는 영업표지와 ii) 동일 또는 유사한 표지를 사용하여, iii) 타인 표지의 식별력이나 명성을 손상시킬 것을 요건으로 한다. 특히, 본 규정은 그 입법 취지상 저명한 표지에 한하여 적용된다.</p> <p>② ‘식별력의 손상’ 이란 특정표지의 출처표시기능을 손상하는 경우를 말하는데, 이는 타인의 저명상표를 영업표지로 사용하는 경우에도 생길 수 있고, ‘명성의 손상’ 이란 부정적 이미지의 상품에 사용하여 양질의 이미지를 손상하는 경우를 말한다.</p> <p>(3) 적용의 예외</p> <p>본 규정은 표현의 자유 등을 보장하기 위하여 동법 시행령에서 비상업적 사용 등 정당한 사용에 대한 예외를 인정하고 있다.</p> <p>(4) 가목 및 나목과의 중복적용 문제</p> <p>회석화 행위가 반드시 상품간 혼동이 없는 경우에만 적용되는 것은 아니므로 가목 및 나목과 중복적으로 적용될 수 있다.</p>
원산지 허위표시행위 ( <u>§ 2조 1호</u> 라목)	상품이나 광고 등에 원산지를 허위로 표시 하는 경우 등을 말하며, 본호의 적용은 기본적으로 ‘허위’의 ‘원산지’ 표시를 한 경우에 적용되므로, 2조 1호 마목의 ‘출처지 오인야기 행위’ 보다 좁은 개념이라 할 수 있다.
출처지 오인야기행위 ( <u>§ 2조 1호</u> 마목)	상품이나 광고 등에 출처지의 오인을 야기할 수 있는 표시를 하는 경우 등을 말하며, 본호는 원산지뿐 아니라 가공지 등의 출처지를 포함하고 허위표시가 아니라도 오인을 일으키게 하면 족하다.
대리인 등의 부당한 사용행위 ( <u>§ 2조 1호</u> 사목)	조약당사국의 등록상표와 동일·유사한 상표에 관한 권리를 가진자의 대리인·대표자 또는 그 행위일로부터 1년 이내에 대리인·대표자이었던자가 정당한 사유 없이 해당 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 행위를 말한다.
도메인이름 무단점유행위 ( <u>§ 2조 1호</u> 아목)	국내 널리 인식된 타인의 상표 등과 동일·유사한 도메인이름을 부정한 목적으로 등록·보유·이전·사용하는 행위를 말하며, 특히 본 규정은 도메인 이름 하에 운영되는 웹사이트에서 상품의 판매 등이 전혀 없는 경우라도 적용이 있을 수 있다는 점에 그 실익이 있다.

구 분	내 용
상품형태 모방행위 (§ 2조 1호 자목)	타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여 또는 전시 하는 행위는 i) 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 경과된 경우 ii) 타인이 제작한 상품과 동종의 상품이 통상적으로 갖는 형태를 모방한 경우를 제외하고는 부정경쟁행위에 해당한다.

### 3. 관련 판례

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률  
위반 · 상표법위반

대법원 2007.4.27. 선고 2006도8459 판결

#### 【판결요지】

- [1] 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목 소정의 ‘타인의 상품과 혼동을 하게 하는’ 의미는 상품의 출처가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반수요자나 거래자로 하여금 ‘당해 상품표지의 주체와 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있지 않을까’ 라고 오신하게 하는 경우도 포함하며, 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지 여부는 상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용 태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다.
- [2] 각종 “캐주얼의류 및 스포츠 의류” 등에 관하여 국내에 널리 인식된 피해자 회사의 상품표지인 “BANG BANG, 뱅뱅”과 동일·유사한 “BAENG, BAENG, 뱅뱅”, “BANG BANG, 뱅뱅” 등의 표장을 부착한 악력기, 스템퍼, 줄넘기, 훌라후프 등을 제조하여 판매한 행위는 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 부정경쟁행위에 해당한다.

부정경쟁방지법위반

대법원 2012.12.13. 선고 2011도6797 판결

#### 【판결요지】

「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (가)목 소정의 ‘타인의 상품과 혼동하게 하는 행위’에는 현실적으로 상품의 출처에 관한 혼동을 초래하는 행위뿐만 아니라 혼동을 초래할 우려가 있는 행위도 포함되며, 그에 해당하는지 여부는 상품표지의 주지성과 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 사용 태양, 상품의 유사 및 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부, 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2007. 4.27. 선고 2006도8459 판결 등 참조). 따라서 비록

상품의 품질과 가격, 판매장소, 판매방법이나 광고 등 판매 당시의 구체적 사정 때문에 그 당시 구매자는 상품의 출처를 혼동하지 아니하였다고 하더라도, 구매자로부터 상품을 양수하거나 구매자가 지니고 있는 상품을 본 제3자가 그 상품에 부착된 상품표지 때문에 상품의 출처를 혼동할 우려가 있는 등 일반 수요자의 관점에서 상품의 출처에 관한 혼동의 우려가 있다면 그러한 상품표지를 사용하거나 그 상품표지를 사용한 상품을 판매하는 등의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 ‘타인의 상품과 혼동하게 하는 행위’에 해당한다.

원심과 제1심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들에 의하면, 피고인이 판매한 이 사건 모조품 가방에는 피해자

 공소외 회사의 상품표지 “ ” 와 거의 동일한 표장이 부착되어 있는 점, 피해자도 위와 같은 상품표지를 가방이나 핸드백 등에 사용하여 온 점, 피고인 스스로 그의 인터넷 쇼핑몰에 “이번에 야심차게 준비한 신상 ○○○○○○○○ 디자인의 솔더백이야” 라고 상품 설명을 기재하는 등 피고인도 이 사건 모조품 가방이 피해자 상품의 모조품임을 알고 있었던 점 등을 알 수 있다. 이러한 사정을 위와 같은 법리에 비추어 보면, 비록 원심판결에서 설시한 사정 때문에 피고인으로부터 이 사건 모조품 가방을 구매한 구매자들은 그 출처를 혼동할 우려가 없다고 하더라도, 구매자로부터 이 사건 모조품 가방을 양수하거나 구매자가 지니고 있는 이 사건 모조품 가방을 본 제3자가 그 출처를 혼동할 우려가 있는 등 일반 소비자의 관점에서는 그 출처를 혼동할 우려가 있으므로, 피고인이 이 사건 모조품 가방을 판매한 것은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 ‘타인의 상품과 혼동하게 하는 행위’에 해당한다.

그럼에도 원심이 그 판시와 같은 사정 때문에 구매자가 상품의 출처를 혼동할 우려가 없다는 이유로 피고인에게 무죄를 선고한 제1심판결을 유지한 조치에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 ‘타인의 상품과 혼동하게 하는 행위’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

## 평석

대상판례는 상품의 판매 당시 구매자는 그 출처를 혼동하지 않았으나 구매자로부터 상품을 양수하거나 구매자가 지니고 있는 상품을 본 제3자 등 일반 수요자의 관점에서 혼동할 우려가 있는 경우, 즉 판매 후 혼동이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 혼동에 포함됨을 분명히 한 최초의 판례로 의의가 있음

부정경쟁행위중지

대법원 2004.3.25. 선고 2002다9011 판결

### 【판결요지】

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위에 있어서는 '부정경쟁행위자의 악의' 또는 '부정경쟁행위자의 부정경쟁의 목적' 등 부정경쟁행위자의 주관적 의사를 그 요건으로 하고 있지 아니할 뿐더러 부정경쟁방지법상 선의의 선사용자의 행위를 부정경쟁행위에서 배제하는 명문의 규정이 없으므로, 가령 원고가 그 상호에 관한 주지성을 획득하기 이전부터 피고가 원고의 상호의 존재를 알지 못한 채 또는 부정경쟁의 목적이 없는 상태에서 당해 상호를

사용하여 왔다고 하더라도 원고의 상호가 주지성을 획득한 상품의 표지가 되었고, 피고의 그 상표가 주지된 원고의 상호와 혼동될 위험이 존재한다고 인정되는 이 사건에서는 피고의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위를 구성한다.

손해배상(기)등

대법원 2005.5.27. 선고 2004다60584 판결

#### 【판결요지】

자기의 상호를 보통으로 표시하는 방법으로 사용하는 경우라 하더라도 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우에는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호에 정한 부정경쟁행위를 구성한다.

저작권법위반 · 부정경쟁방지및영업비밀  
보호에관한법률위반

대법원 2005.4.29. 선고 2005도70 판결

#### 【판결요지】

만화, 텔레비전, 영화, 신문, 잡지 등 대중이 접하는 매체를 통하여 등장하는 가공적인 또는 실재하는 인물, 동물 등의 형상과 명칭을 뜻하는 이른바 캐릭터는 그것이 가지고 있는 고객흡인력때문에 이를 상품에 이용하는 상품화(이른바 캐릭터 머천다이징(character merchandising))가 이루어지게 되는 것이고 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 그 본질적인 기능으로 하는 것은 아니어서 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다고 하더라도 그것이 상품화된 경우에 곧바로 타인의 상품임을 표시한 표지로 되거나 그러한 표지로서도 널리 알려진 상태에 이르게 되는 것은 아니라고 할 것이므로, 캐릭터가 상품화되어 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에 규정된 '국내에 널리 인식된 타인의 상품임을 표시한 표지'가 되기 위하여는 캐릭터 자체가 국내에 널리 알려져 있는 것만으로는 부족하고, 그 캐릭터에 대한 상품화 사업이 이루어지고 이에 대한 지속적인 선전, 광고 및 품질관리 등으로 그 캐릭터가 이를 상품화할 수 있는 권리를 가진 자의 상품표지이거나 위 상품화권자와 그로부터 상품화 계약에 따라 캐릭터사용허락을 받은 사용권자 및 재사용권자 등 그 캐릭터에 관한 상품화 사업을 영위하는 집단(group)의 상품표지로서 수요자들에게 널리 인식되어 있을 것을 요한다.

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률  
위반

대법원 2007.6.14. 선고 2006도8958 판결

#### 【판결요지】

[1] 기록에 비추어 살펴보면, 비록 상표권자가 2000. 5. 25. 출원하여 2002. 5. 8. 등록받은 상표를 피고인들이 그 승낙을 받아 사용하였다고 하더라도, 원심판결 이유에 나타난 피해자의 상표의 주지성의 획득시기 및 그 과정, 피고인들의 의도 및 행위태양, 위 등록상표의 출원경위 및 과정 등을 고려하여 보면, 피고인들은 자기의

상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 피해자의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 수요자로 하여금 피해자의 상품과 혼동을 하게 하여 피해자의 상표의 이미지와 고객흡인력에 무상으로 편승하여 이익을 얻을 목적으로 하는 것으로서, 설사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 공정한 거래질서를 해치는 것으로서 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로 이러한 경우에는 부정경쟁방지법 제15조의 적용이 배제된다. 따라서 원심이 피고인들의 상표사용행위는 국내에 널리 알려진 피해자의 인지도에 편승하여 이익을 얻으려고 상표법을 악용 내지 남용한 것이어서 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다고 판단하였음은 정당한 것으로 수긍이 간다.

- [2] 부정경쟁방지법 제15조의 규정은 상표법 등에 부정경쟁방지법의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의하도록 한 것에 지나지 아니하고, 비록 상표법상 등록받지 못하는 상표라 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들이 어떤 특정인의 상품을 표시하는 것으로서 널리 인식하게 된 경우에는 부정경쟁방지법이 보호하는 상품표지에 해당될 수 있다.

부정경쟁행위금지기처분

대법원 2008.9.11. 자 2007마1569 결정

#### 【판결요지】

- [1] 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니라 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다.
- [2] 비록 간단하고 흔히 있는 표장만으로 구성된 상표라 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들에게 어떤 특정인의 상품을 표시하는 것으로 널리 알려져 인식되게 된 경우에는 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다)이 보호하는 상품표지에 해당한다.
- [3] 신청인 회사는 “K2, **K2**, K2” 등 **K2** 상표와 동일성 범위 내에 있는 상표들을 20여 년 이상 등산화 등의 상품과 그에 대한 광고에 사용하여 피신청인의 등록상표 1 ‘K-2 **X**’ (이하, ‘제1상표’라 한다)와 등록상표 2 ‘’ (이하, ‘제2상표’라 한다)의 출원일인 2004. 4. 30.경 무렵 이미 등산화, 안전화 및 등산용품 등에 관하여 대다수의 수요자에게 **K2** 상표가 신청인 회사의 상품표지로 인식되기에 이르렀다고 할 것이어서 그 식별력과 주지성의 취득을 인정할 수 있다. 그런데, 피신청인의 제1, 2 상표의 각 ‘K-2’

부분은 다른 구성부분과 쉽게 분리하여 인식할 수 있고, ‘**K2**’ 상표가 식별력을 취득한 거래실정상 자연스럽게 자타 상품 식별력을 가지는 요부가 되었다고 할 것이므로, ‘**K2**’ 상표와 외관, 호칭, 관념이 극히 유사한 ‘K-2’ 부분을 포함한 제1, 2 상표를 등산화, 등산의류 등의 등산용품에 사용할 경우에는 일반 수요자들로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 혼동을 일으키게 할 염려가 있다. 따라서 ‘**K2**’ 상표와 유사한 제1, 2 상표를 등록출원하는 행위는 자기의 상품을 다른 업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니라 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 부정한 이익을 얻을 것을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라고 할 것이고, 그렇다면 피신청인의 제1, 2 상표의 등록출원행위 및 그 사용행위는 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위에 해당한다.

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률  
위반

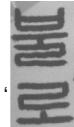
대법원 2012.5.9. 선고 2010도6187 판결

### 【판결요지】

[1] 일반적으로 상품의 용기나 포장이 상품 출처를 표시하는 것은 아니나, 어떤 용기나 포장의 형상과 구조 또는 문양과 색상 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 형상과 구조 또는 색상 등이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (가)목 소정의 “타인의 상품임을 표시한 표지(標識)”에 해당한다. 또한 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장과 같이 일반적으로 식별력이 없는 표지라 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들이 어떤 특정인의 상품임을 표시하는 것으로 널리 알려져 인식하게 된 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 “타인의 상품임을 표시한 표지(標識)”에 해당한다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2006도577 판결 등 참조). 한편 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 타인의 상품임을 표시한 표지가 ‘국내에 널리 인식되었다’는 의미는 국내 전역에 걸쳐 모든 사람에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고, 국내의 일정한 지역범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 족하며(대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결 등 참조), 널리 알려진 상표 등인지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 일응의 기준이 된다.

[2] 원심이 적법하게 채택한 증거들에 의하면, 피해자 측인 대구탁주합동제1공장이 1990. 3. 12.경부터 “不老酒”라는 막걸리 제품을 생산·판매하기 시작하였으며, 광고비로 2002년부터 2008년까지 매년 계속 1억 1,000여만 원 정도를 지출하여 온 사실, 피해자 측의 2007년 매출액이 119억 6,800여만 원에 이르고 그 대부분이 “불로” 막걸리의 매출액인 사실, 피해자 측 막걸리의 출고량이 2008년도에 국내 막걸리 소비량의 약 9.6%를 차지하였고,

피해자 측 “불로” 막걸리 제품이 대구 지역 막걸리 시장의 대부분을 점유하고 있는 사실, 피해자 측이 적어도



2005년경부터는 용기의 전면에 ‘**막걸리**’ 표지를, 후면에는 ‘**불로**’ 표지를 포함하여 문자, 도형,

색채, 바탕 무늬 등이 함께 표시되어 있는 막걸리 제품 용기를 사용하여 온 사실 및 경향신문 사이트에 피해자 측 “불로” 막걸리 제품이 대구 지역에서 유명하며 1994년경부터 일본에 수출한다는 내용의 2005. 10. 5.자 인터넷 기사가, 한겨례신문 사이트에 피해자 측 막걸리 제품이 대구 지역 택주 생산량의 90% 정도를 차지한다는 2006. 10. 16.자 인터넷 기사가 각각 게재된 사실 등을 알 수 있다.



이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 보면, 비록 ‘**막걸리**’ 표지 및 ‘**불로**’ 표지가 막걸리 등 주류에 사용되는 경우 “늙지 않도록 해 주는 술” 정도의 의미로 직감되어 사용상품의 품질, 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 하더라도, 피고인이 그의 등록상표를 출원한 2007. 6. 28.경은 물론 그의 등록상표 또는 그의 상품표지를 사용하여 대구 지역에서 막걸리 제품을 생산판매하기 시작한 2008년



7월경에는 이미 ‘**막걸리**’ 표지와 ‘**불로**’ 표지는 물론 이를 포함하여 피해자 측의 막걸리 제품 용기에 있는 문자, 도형, 색채 등 여러 요소가 결합한 전체적 외양(이하 ‘이 사건 상품표지’ 라 한다)도 대구와 그 인근 지역 일반 수요자들에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되어 자타 상품의 식별기능을 가지는 상품표지로서 널리 알려져 있었다고 봄이 상당하다. 또한 이 사건 상품표지가 사용된 상품인 ‘막걸리’는 통상 그 유통범위가 일정한 지역 내로 제한되는 점과 우리나라 국토면적 및 인구에서 대구와 그 인근 지역이 차지하는 비중 등에 비추어 볼 때 이 사건 상품표지가 대구와 그 인근 지역에서만 널리 인식되어 있었다고 하더라도 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 국내에 ‘널리 인식된 타인의 상품임을 표시하는 표지’에 해당한다고 할 것이다.

- [3] 한편 피고인의 등록상표 출원 당시 이미 피해자 측의 이 사건 상품표지가 대구와 그 인근 지역에서 피해자 측의 상품표지로 인식될 정도로 널리 알려져 있었던 이상, 피고인의 상표등록출원은 피해자 측 상품표지의 주지성에 무단 편승하여 이를 부당히 이용할 의도로 이루어진 것으로 보이므로, 원심 판시 피고인 사용의 상품표지가 피고인의 등록상표와 실질적으로 동일한 것이어서 피고인이 그의 등록상표를 사용한 것에 해당하더라도, 피고인이 이 사건 상품표지가 주지성을 획득한 대구와 그 인근 지역에서 그의 상품표지를 사용하는 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다고 보는 데 장애가 되지 아니한다. (이는 이른바 ‘사임당 또는 비제바노’ 사건의 법리와 같은 내용임)

그럼에도 원심은 이 사건 상품표지가 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나 지속적인 선전·광고

등에 의하여 국내에서 일반 수요자들에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되고 우월적 지위를 획득할 정도에 이르렀다고 인정할 만한 뚜렷한 자료가 없다는 전제에서 이 사건 상품표지가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 ‘국내에서 널리 인식된 타인의 상품임을 표시하는 표지’에 해당하지 아니한다고 판단하여 이 사건 공소사실에 대하여 무죄를 선고하였다. 이러한 원심의 판단에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 ‘국내에서 널리 인식된 타인의 상품임을 표시하는 표지’에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

신용회복청구

대법원 2008.2.29. 선고 2006다22043 판결

#### 【판결요지】

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 (나)목에서 타인의 영업임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 영업범위 등과 그 영업의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되고(대법원 2001. 9. 14. 선고 99도691 판결, 대법원 2005. 11. 25. 선고 2005도6834 판결 등 참조), 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하며, 부정경쟁방지법 제5조에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지 및 같은 법 제6조에 의한 신용회복청구를 인정할 것인지의 판단은 침해행위 당시를 기준으로 하여야 한다.

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률  
위반

대법원 2007.7.13. 선고 2006도1157 판결

#### 【판결요지】

상품의 형태는 디자인권이나 특허권 등에 의하여 보호되지 않는 한 원칙적으로 이를 모방하여 제작하는 것이 허용되며, 다만 예외적으로 어떤 상품의 형태가 2차적으로 상품출처표시기능을 획득하고 나아가 주지성까지 획득하는 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 “기타 타인의 상품임을 표시한 표지”에 해당하여 같은 법에 의한 보호를 받을 수 있다. 그리고 이 때 상품의 형태가 출처표시기능을 가지고 아울러 주지성을 획득하기 위해서는, 상품의 형태가 다른 유사상품과 비교하여, 수요자의 감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있어야 하고, 일반수요자가 일견하여 특정의 영업주체의 상품이라는 것을 인식할 수 있는 정도의 식별력을 갖추고 있어야 하며, 나아가 당해 상품의 형태가 장기간에 걸쳐 특정의 영업주체의 상품으로 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나, 또는 단기간이라도 강력한 선전·광고가 이루어짐으로써 그 상품형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 일반수요자에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화된 정도에 이르러야 한다.

대법원 2008.5.29. 선고 2007도10914 판결

### 【판결요지】

상표법상 등록하지 못하는 상표 또는 서비스표라 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 소유자들에게 어떤 특정인의 영업을 표시하는 것으로 널리 알려진 경우에는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이 보호하는 영업표지에 해당하고, 같은 법 제2조 제1호 (나)목 소정의 영업표지의 유사 여부는 동종의 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 **구체적인 거래실정상 일반 수요자나 거래자가 그 영업의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에** 의하여 판별되어야 한다.

피해자의 상호 내지 영업표지인 ‘컴닥터119’ 가 전체로서 주지성을 획득한 이상, 컴퓨터수리업체를 운영하는 피고인이 위 ‘컴닥터119’에 ‘컴퓨터서비스’를 추가한 ‘컴닥터119컴퓨터서비스’를 상호로 사용하였다 하더라도, 컴퓨터수리에 있어 거래자나 수요자로 하여금 피고인이 운영하는 컴퓨터수리업체가 그 시설이나 활동에 있어서 피해자와 영업상·조직상·재정상 또는 계약상 밀접한 관계가 있는 것으로 혼동케 할 우려가 있다.

상표법위반(인정된죄명 : 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에관한법률위반)

대법원 2008.9.11. 선고 2007도10562 판결

### 【판결요지】

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목은 ‘국내에 널리 인식된’ 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위를 ‘부정경쟁행위’의 하나로 규정하고, 같은 법 제18조 제3항 제1호는 제2조 제1호에 따른 부정경쟁행위를 한 자를 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있는바, 같은 법 제2조 제1호 (가)목에서 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준이 되고, 단순한 문자나 숫자의 결합으로 이루어졌거나 상품의 성질을 표시한 것에 불과하여 식별력이 없거나 미약한 상표 또는 상품표지가 사용된 결과 국내에 널리 인식되기에 이를 경우에는 원래 독점시킬 수 없는 표지에 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 하며 같은 법 ‘제18조 제3항 제1호에 의한 부정경쟁 방지법 위반죄’에 있어서 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지의 여부는 ‘침해행위 당시’를 기준으로 판단하여야 한다.

(주 : 형사사건이므로 ‘침해행위 당시’를 기준으로 하는 것이며, 민사사건에서는 부정경쟁방지법 제4조에 의한 부정경쟁행위금지청구에서는 ‘사실심변론종결시’, 부정경쟁방지법 제5조에 의한 손해배상청구 및 제6조 의한 신용 회복청구에서는 ‘침해행위 당시’를 기준으로 함)

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률  
위반

대법원 2006.5.25. 선고 2006도577 판결

### 【판결요지】

- [1] 비록 간단하고 흔히 있는 표장만으로 구성된 상표라 하더라도 그것이 오랫동안 사용됨으로써 거래자나 일반 수요자들이 어떤 특정인의 영업을 표시하는 것으로 널리 알려져 인식하게 된 경우에는 부정경쟁방지 및 영업 비밀보호에 관한 법률이 보호하는 영업표지에 해당한다.
- [2] 피고인이 자신의 등록상표 중 피해자의 상품 표지와 동일한 부분을 부각시키고 다른 부분에 대한 주의력을 약화시켜 부각된 부분만이 상표라고 직감되도록 한 경우, 소비자로 하여금 피해자의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위로서 부정경쟁행위에 해당한다. 따라서, 피고인이 'A6' 옆에 'A6' 보다 작은 글씨로 'CITY SPIRIT' 을 기재한 메인라벨과 'A6' 아래에 'A6' 보다 작은 글씨로 'CITY SPIRIT' 을 기재한 보증서 등 부자재를 제작·판매하여 부자재가 부착된 의류를 제조·판매한 경우, 피고인이 'A6' 부분을 부각시키고 'CITY SPIRIT' 부분에 대한 주의력을 약화시켜 'A6' 부분만이 상표라고 직감하게 되도록 한 행위는 이 사건 등록상표 <sup>A6</sup> "CITY SPIRIT" 와의 관계에 비추어 볼 때 피고인의 등록상표를 그 등록된 형태 그대로 또는 그 동일성을 유지하는 범위 내에서 사용한 것이라고 볼 수 없고, 소비자로 하여금 피고인이 판매하는 상품이 피해자 회사의 상품인 것으로 혼동을 일으키게 하는 행위로서 부정경쟁행위에 해당한다.

상표권침해및부정경쟁행위중지등가처분

대법원 2010.4.15. 자 2010마260 결정

### 【판결요지】

채무자 甲이 채권자 乙과의 가맹계약이 해지되었음에도 '구·원할머니보쌈' 과 같이 구성된 상표서비스표를 '원조 할매보쌈·족발' 이라는 상호 우측에 작은 글자로 기재한 표장을 종전과 동일한 점포 앞 입간판 등에 표시하여 판매하는 영업을 한 사안에서, 국내에 널리 인식된 '보쌈의 원조 원할머니보쌈' 등과 같이 구성된 상표서비스표와 호칭 및 관념이 동일 또는 유사하여 양 표지는 서로 유사하다고 할 것이므로, 이러한 표장을 종전과 동일한 점포 앞 입간판 등에 표시하여 채권자의 주력상품과 동일한 상품 등을 판매하는 영업을 할 경우 일반수요자들로 하여금 채무자가 채권자와 어떤 영업상·조직상·재정상 또는 계약상의 관계나 특수한 인적관계가 있는 것으로 혼동케 할 우려가 있다.

상호금지및말소청구

대법원 2011.12.22. 선고 2011다9822 판결

### 【판결요지】

- [1] 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (나)목 소정의 '국내에 널리 인식된 타인의 영업임을

표시하는 표지'는 국내 전역 또는 일정한 범위에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정 영업을 다른 영업과 구별하여 널리 인식하는 경우를 말하는 것으로서 '국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지'인지는 사용 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 일응의 기준이 되고, '영업표지의 유사' 여부는 동종 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자나 거래자가 영업 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지에 의하여 판별되어야 한다. 한편 '타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위'는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다.

[2] 한국교직원공제회가 대한교직원공제회 주식회사를 상대로 상호사용금지 등을 구한 사안에서, '한국교직원공제회'라는 명칭은 전국적으로 교직원들 사이에 알려져 있어 주지성이 인정되고, '대한교직원공제회 주식회사'라는 상호는 '한국교직원공제회'라는 명칭과 실질적으로 동일성이나 유사성이 인정되며, 한국교직원공제회가 자회사를 설립하여 상조사업을 시작할 무렵 대한교직원공제회 주식회사가 자신을 '교직원공제회'로 표현하면서 상조사업을 하는 등 한국교직원공제회의 활동과 혼동을 초래하였음이 인정되므로, '대한교직원공제회 주식회사'라는 상호를 사용하는 행위가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (나)목의 영업주체 혼동행위에 해당한다.

거절결정(상)(전합)

대법원 2012.12.20. 선고 2010후2339 판결

【원고, 피상고인】 아디다스 악티엔게젤샤프트

【피고, 상고인】 특허청장

【원심판결】 특허법원 2010. 7. 14. 선고 2010허364 판결

【판결선고】 2012. 12. 20.

### 【주문】

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

### 【이유】

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

1. 상표법상 상표의 정의 규정은 1949. 11. 28. 법률 제71호로 제정된 상표법 제1조 제1항에서부터 이 사건 출원상표에 대하여 적용되는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제1호에 이르기까지 여러 차례 개정되어 왔으나, '자기의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는

기호 · 문자 · 도형 또는 그 결합' 을 상표로 보는 취지는 공통적으로 포함되어 있다. 이러한 상표의 정의 규정은 기호 · 문자 · 도형 또는 그 결합을 사용하여 시각적으로 인식할 수 있도록 구성하는 모든 형태의 표장을 상표의 범위로 포섭하고 있다고 할 것이다. 따라서 이러한 규정에 따르면, '기호 · 문자 · 도형 각각 또는 그 결합이 일정한 형상이나 모양을 이루고, 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 표장' 도 상표의 한 가지로서 인정될 수 있다(이러한 표장을 이하 '위치상표' 라고 한다).

위치상표에서는 지정상품에 일정한 형상이나 모양 등이 부착되는 특정 위치를 설명하기 위하여 지정상품의 형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 된다. 이때 표장의 전체적인 구성, 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 출원인의 의사가 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 위와 같은 설명의 의미를 부여한 것뿐임을 쉽사리 알 수 있는 한 이 부분은 위치상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 파악하여야 한다. 그에 있어서는 출원인이 심사과정 중에 특허청 심사관에게 위와 같은 의사를 의견제출통지에 대한 의견서 제출 등의 방법으로 밝힌 바가 있는지 등의 사정도 고려되어야 할 것이다. 한편 현재 우리나라에서 상표의 출원 및 그 심사의 과정에서 출원인이 위치상표라는 취지를 별도로 밝히는 상표설명서를 제출하는 절차 또는 위 지정상품의 형상 표시는 상표권이 행사되지 아니하는 부분임을 미리 밝히는 권리불요구 절차 등에 관한 규정이 마련되어 있지 아니하다는 사유는 위와 같은 위치상표의 인정에 방해가 되지 아니한다고 할 것이다.

또한 위치상표는 비록 일정한 형상이나 모양 등이 그 자체로는 식별력을 가지지 아니하더라도 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 당해 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면, 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받아 상표로서 등록될 수 있다.

이와 달리 표장에 표시된 지정상품의 형상 부분의 구체적인 의미를 따져보지 아니하고 일률적으로 위 부분이 표장 자체의 외형을 이루는 도형이라고 보고, 이를 포함하는 상표는 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다는 취지로 판시한 대법원 1990. 9. 25. 선고 90후168 판결, 대법원 2004. 7. 8. 선고 2003후1970 판결, 대법원 2004. 7. 8. 선고 2003후1987 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

## 2. 위 법리에 비추어 살펴본다.

원심 판시 이 사건 출원상표는 우측의 그림과 같이 실선이 아닌 일점쇄선으로 표시된 상의 형상의 옆구리에서 허리까지의 위치에 실선으로 표시된 세 개의 굵은 선이 부착되어 있는 형태의 표장으로 이루어져 그 표장 중 상의 형상 부분과 세 개의 굵은 선 부분이 서로 확연하게 구분되어 있다. 또한 그 지정상품은 '스포츠셔츠, 스포츠재킷, 풀오버' 로서 모두 상의류에 속하므로 실제 상품들의 옆구리에서 허리까지의 위치에 위 표장에 도시된 바와 같은 형태로 일정한 형상이나 모양이 부착될 수 있다. 위와 같은 표장의 전체적인 구성 및 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표를 출원한 원고의 의사는 위와 같이 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 위 세 개의 굵은 선이 부착되는 위치를 나타내기 위한



설명의 의미를 부여한 것뿐임을 쉽사리 알 수 있다고 할 것이다. 뿐만 아니라 기록에 의하면, 원고는 이 사건 출원상표의 심사과정에 이 사건 출원상표의 표장 중 점선(원고는 일점쇄선을 점선으로 표현하고 있다)으로 표시한 상의 형상은 세 개의 굵은선이 정확히 어디에 표시되는지를 나타내기 위한 부분이라는 취지를 밝힌 바도 있었던 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원상표는 위 세 개의 굵은 선이 지정상품의 옆구리에서 허리까지의 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 위치상표이고, 위 일점쇄선 부분은 이 사건 출원상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 봄이 상당하다.

원심은, 이 사건 출원상표는 점선(원심은 일점쇄선을 점선으로 표현하고 있다)으로 표시된 운동복 상의 모양의 형상에 옆구리에서 허리까지 연결된 세 개의 굵은 선이 결합된 도형상표로서, 점선으로 표시된 운동복 상의 모양의 형상은 그 지정상품의 일반적인 형상을 나타낸 것에 지나지 아니하여 자타상품의 식별력이 있다고 할 수 없고 또 ‘옆구리에서 허리까지 연결된 세 개의 굵은 선’ 부분도 독립적인 하나의 식별력 있는 도형이라기보다는 상품을 장식하기 위한 무늬의 하나 정도로 인식될 뿐이어서 식별력이 인정되지 아니하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 기술적 표장 및 같은 항 제7호에서 정한 기타 식별력 없는 표장에 해당한다는 취지로 판단하였다. 나아가 원심은 이러한 상표의 구성 파악을 바탕으로 하여 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제2항에서 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 수 없다는 취지로 판단하였다.

이와 같이 원심은 이 사건 출원상표의 일점쇄선으로 표시된 운동복 상의 형상 부분이 표장 자체의 외형을 이루는 도형이라고 보는 잘못된 전제에서 이 사건 출원상표의 식별력 유무 및 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단하였다. 이러한 원심의 조치에는 상표의 식별력 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

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