

대법원 2009.10.15.선고 2009도3929 판결

【의료기기법위반·상표법위반】 , [공2009하,1912]

【판시사항】

- [1] 등록상표가 표시된 상품의 양수인 등이 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하여 상표권자의 권리를 침해하였는지 여부의 판단 기준
- [2] 타인의 등록상표가 인쇄된 트럼프 카드의 뒷면에 특수염료로 무늬와 숫자를 인쇄하여 색약보정용 콘택트렌즈를 착용하면 식별할 수 있는 카드를 제조·판매한 사안에서, 상표법 위반죄의 성립을 부정한 사례

【판결요지】

- [1] 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 마찬가지로 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.
- [2] 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·판매한 사안에서, 그 제조·판매 행위가 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공·수선이라고 하거나 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능을 침해하였다고 볼 수 없다는 이유로 상표법 위반죄의 성립을 부정한 사례.

【참조조문】

- [1] 상표법 제50조 , 제66조 제1항 제1호 , 제93조 / [2] 상표법 제50조 , 제66조 제1항 제1호 , 제93조

【참조판례】

- [1] 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 (공2003상, 1218)

【전문】

【피 고 인】 피고인 1외 1인

【상 고 인】 피고인들

【변 호 인】 변호사 권성연외 3인

【대상판결】

【원심판결】 서울중앙지법 2009. 4. 17. 선고 2008노4518 판결

【주문】

원심판결 중 피고인들에 대한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울중앙지방법원 합의부에 환송한다.

【이유】

1. 피고인 2의 상고이유에 관한 판단 및 피고인 1에 대한 직권판단

가. 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 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다 (대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등 참조).

나. 그런데 피고인 2에 대한 공소사실 및 피고인 1에 대한 상표법 위반 부분 공소사실의 요지는, 피고인들이 타인의 등록상표가 인쇄된 트럼프 카드의 뒷면에 특수염료로 무늬와 숫자를 인쇄하여 색약보정용 콘택트렌즈를 착용하면 식별할 수 있는 이 사건 카드를 제조·판매함으로써 상표권자의 상표권을 각 침해하였다는 것이고, 원심판결 이유와 기록에 의하면, 이 사건 카드의 제조에 사용된 트럼프 카드는 모두 그 상표권자 등으로부터 적법하게 구입한 것인 사실, 이 사건 카드의 뒷면에 특수염료로 인쇄된 무늬와 숫자는 적외선 카메라 필터로만 식별이 가능할 뿐 육안으로는 식별이 불가능한 사실을 알 수 있다.

이를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 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.

그럼에도 원심은, 그 판시와 같은 가공행위만으로 피고인들이 원래의 카드와 동일성이 없는 새로운 카드를 생산하였다고 단정하여 피고인 2의 공소사실과 피고인 1의 상표법위반 부분 공소사실을 모두 유죄로 판단하였는바, 이와 같은 원심의 판단에는 상표권의 침해에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이는 판결결과에 영향을 미쳤음이 분명하다. 이 점을 지적하는 피고인 2의 상고이유는 이유 있고, 피고인 1의 상표법 위반 부분에 대하여도 법률의 적용에 관한 공통되는 위법이 있어 그와 형법 제37조 전단의 경합범 관계에 있는 피고인 1의 의료기기법 위반 부분과 함께 파기하기로 한다.

2. 결론

그러므로 피고인 1의 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고인들에 대한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 양승태(재판장) 김지형 전수안(주심) 양창수