

03

상표법

01 2024년 주요 개정법률

/ 상표법 /

2024. 8. 7. 개정

- ▶ 산업재산정보법 입법하면서 전자화업무 관련 규정 삭제 - 특허와 동일

구법	현행법
217(상표문서 전자화업무의 대행)	삭제
216①ii. 제217조의2제1항에 따른 특허문서 전자화업무의 위탁을 위하여 상표등록출원, 심사, 이의신청, 심판 또는 재심에 관한 서류 또는 상표원부를 반출하는 경우	216①ii. <u>산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률 제12조제1항에 따른 산업재산문서</u> 전자화업무의 위탁을 위하여 상표등록출원, 심사, 이의신청, 심판 또는 재심에 관한 서류 또는 상표원부를 반출하는 경우

02 2023년 주요 개정법률

/ 상표법 /

2023. 10. 31. 개정

- ▶ 상표공존동의제도 도입(상표법 제34조 제1항 제7호 단서, 제34조 제3항, 제35조 제6항, 제119조 제1항 제5호의2, 제122조 제2항)

구법	현행법
34①vii. 선출원에 의한 타인의 등록상표 (등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표	34①vii. 선출원에 의한 타인의 등록상표 (등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표. <u>다만, 그 타인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 상표등록을 받을 수 있다.</u>
-	35⑥ <u>제1항 및 제2항에도 불구하고 먼저 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인으로부터 상표등록에 대한 동의를 받은 경우(동일한 상표로서 그 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 상표에 대하여 동의를 받은 경우는 제외한다)에는 나중에 출원한 자 또는 협의·추첨에 의하여 정하여지거나 결정된 출원인이 아닌 출원인도 상표를 등록받을 수 있다.</u>

-	<p>119① v-2. 제34조제1항제7호 단서 또는 제35조제6항에 따라 등록된 상표의 권리자 또는 그 상표등록에 대한 동의를 한 자 중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우</p>
<p>122② 제119조제1항제1호·제2호·제5호, 제7호부터 제9호까지 및 제120조제1항에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 취소심판 및 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다.</p>	<p>122② 제119조제1항제1호·제2호·제5호·제5호의2, 제7호부터 제9호까지 및 제120조제1항에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 취소심판 및 전용사용권 또는 통상사용권 등록의 취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 3년이 지난 후에는 청구할 수 없다.</p>
<p>34③ 상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자는 제119조제1항제1호부터 제3호까지 및 제5호부터 제9호까지의 규정에 해당한다는 이유로 상표등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 상표와 동일·유사한 상표[동일·유사한 상품(지리적 표시 단체표장의 경우에는 동일하다고 인정되는 상품을 말한다)을 지정상품으로 하여 다시 등록받으려는 경우로 한정한다]에 대해서는 그 해당하게 된 날부터 3년이 지난 후에 출원해야만 상표등록을 받을 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 존속기간이 만료되어 상표권이 소멸한 경우 2. 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기한 경우 3. 상표등록 취소의 심결(審決)이 확정된 경우 	<p>34③ 상표권자 또는 그 상표권자의 상표를 사용하는 자는 제119조제1항제1호부터 제3호까지, 제5호, 제5호의2 및 제6호부터 제9호까지의 규정에 해당한다는 이유로 상표등록의 취소심판이 청구되고 그 청구일 이후에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 상표와 동일·유사한 상표[동일·유사한 상품(지리적 표시 단체표장의 경우에는 동일하다고 인정되는 상품을 말한다)을 지정상품으로 하여 다시 등록받으려는 경우로 한정한다]에 대해서는 그 청구일부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 날 이후 3년이 지나기 전에 출원하면 상표등록을 받을 수 없다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 존속기간이 만료되어 상표권이 소멸한 경우 2. 상표권자가 상표권 또는 지정상품의 일부를 포기한 경우 3. 상표등록 취소의 심결(審決)이 확정된 경우

▶ 사용에 의한 식별력 정비

구법	현행법
33② 제1항제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.	33② 제1항제3호부터 제7호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.

▶ 변경출원시 분할출원(제45조 제3항 내지 제5항)과 마찬가지로 원출원 side 절차 자동승계 규정 도입(제44조 제5항 내지 제7항)

구법	현행법
-	<p>44⑤ 변경출원의 기초가 된 출원이 제46조에 따라 우선권을 주장한 출원인 경우에는 제1항 및 제2항에 따라 변경출원을 한 때에 그 변경출원에 우선권 주장을 한 것으로 보며, 변경출원의 기초가 된 출원에 대하여 제46조에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 그 변경출원에 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다.</p> <p>⑥ 제5항에 따라 제46조에 따른 우선권 주장을 한 것으로 보는 변경출원에 대해서는 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다.</p> <p>⑦ 제47조에 따른 출원 시의 특례에 관하여는 제5항 및 제6항을 준용한다.</p>

▶ 직권보정범위 제한 - 특허와 동일

구법	현행법
-	59⑤ 직권보정이 제40조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

▶ 등록료 반환 사유 추가

구법	현행법
-	<p>79①viii. 제84조제2항 본문에 따라 존속기간 만료 전에 존속기간갱신등록신청을 하였으나 존속기간갱신등록의 효력발생일 전에 상표권의 전부 또는 일부가 소멸 또는 포기된 경우: 이미 낸 상표등록료에서 그 소멸 또는 포기된 상표권을 제외하여 산정한 상표등록료를 뺀 금액</p> <p>ix. 제72조제1항 후단에 따라 상표등록료를 분할납부한 경우로서 2회차 상표등록료를 납부하였으나 상표권의 설정등록일 또는 존속기간갱신등록일로부터 5년이 되기 전에 상표권의 전부 또는 일부가 소멸 또는 포기된 경우: 이미 낸 2회차 상표등록료에서 그 소멸 또는 포기된 상표권을 제외하여 산정한 2회차 상표등록료를 뺀 금액</p>

▶ 존속기간갱신등록신청 주체적 요건 완화 - 공유자 중 1인 가능

구법	현행법
<p>84① 제83조제2항에 따라 존속기간갱신등록신청을 하고자 하는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 존속기간갱신등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.</p>	<p>84① 제83조제2항에 따라 존속기간갱신등록신청을 하고자 하는 상표권자(상표권이 공유인 경우 각 공유자도 상표권자로 본다. 이하 이 조에서 같다)는 다음 각 호의 사항을 적은 존속기간갱신등록신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다.</p>

▶ 상표권 소멸 사유 추가

구법	현행법
-	106② 상표권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 그 상표권은 소멸된다. ③ 청산절차가 진행 중인 법인의 상표권은 법인의 청산종결 등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결 등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다. 이하 이 항에서 같다)까지 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음 날에 소멸된다.

▶ 국제상표등록출원의 대체 관련하여 부분대체 도입

지정상품 일부만을 포함하는 경우에도 부분대체 인정(제183조 제1항 제3호 삭제)

구법	현행법
183①iii. 국내등록상표의 지정상품이 국제등록상표의 지정상품에 모두 포함되어 있을 것	삭제

▶ 국제상표등록출원 및 국제등록기초상표권의 분할 허용

구법	현행법
187 국제상표등록출원에 대해서는 <u>제 45조</u> 를 적용하지 아니한다.	187 국제상표등록출원에 대해서는 <u>제 45조제4항</u> 을 적용하지 아니한다.
200 국제등록기초상표권에 대해서는 <u>제 94조</u> 를 적용하지 아니한다.	삭제

▶ 국제상표등록출원 송달 관련 규정 정비

구법	현행법
-	193-3 국제상표등록출원에 대하여 제69조제2항을 적용할 경우 “상표등록여부결정”은 “상표등록여부결정(제54조 각 호 외의 부분 후단에 해당하는 경우에는 제외한다)”으로, “출원인에게”는 “국제사무국을 통하여 출원인에게”로 본다.
-	220① 재외자로서 상표관리인이 있으면 그 재외자에게 송달할 서류는 상표관리인에게 송달하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 심사관이 제190조에 따라 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 거절이유를 통지하는 경우 2. <u>심사관이 제193조의3에 따라 국제사무국을 통하여 국제상표등록출원인에게 상표등록여부결정의 등본을 송달하는 경우</u>

2023. 9. 14. 개정

▶ 심판청구서 직권보정 - 특허와 동일

보정할 사항이 경미하고 명확한 경우 심판장이 직권 보정 가능(제127조 제1항 단서 등)

구법	현행법
127① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다.	127① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다. <u>다만, 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우에는 직권으로 보정할 수 있다.</u>
-	④ 심판장은 제1항 단서에 따라 직권보정을 하려면 그 직권보정 사항을 청구인에게 통지하여야 한다.
-	⑤ 청구인은 제1항 단서에 따른 직권보정 사항을 받아들일 수 없으면 직권보정 사항의 통지를 받은 날부터 7일 이내에 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 심판장에게 제출하여야 한다.

-	⑥ 청구인이 제5항에 따라 의견서를 제출한 경우에는 해당 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 본다.
-	⑦ 제1항 단서에 따른 직권보정이 명백히 잘못된 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

▶ 참고인 의견서 제출 - 특허와 동일

심판장은 심리에 필요하다고 인정되는 경우 참고인에게 심판사건에 관한 의견서 제출하게 할 수 있음(제141조의2)

구법	현행법
-	<p>141-2① 심판장은 산업에 미치는 영향 등을 고려하여 사건 심리에 필요하다고 인정되는 경우 공공단체, 그 밖의 참고인에게 심판사건에 관한 의견서를 제출하게 할 수 있다.</p> <p>② 국가기관과 지방자치단체는 공익과 관련된 사항에 관하여 특허심판원에 심판사건에 관한 의견서를 제출할 수 있다.</p> <p>③ 심판장은 제1항 또는 제2항에 따라 참고인이 제출한 의견서에 대하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다.</p> <p>④ 제1항 또는 제2항에 따른 참고인의 선정 및 비용, 준수사항 등 참고인 의견서 제출에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.</p>

/ 상표법 시행령 /

2023. 12. 19. 개정

▶ 우선심사사유 정비

전문기관에 선행상표조사 의뢰한 경우에 대한 우선심사사유 삭제(상표법 시행령 제12조 제8호)

구법	현행법
12viii. 우선심사를 신청하려는 자가 상표등록출원된 상표에 관하여 특허청장이 정하여 고시하는 전문기관에 선행 상표의 조사를 의뢰한 경우로서 그 조사 결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 경우	삭제

04

상표판례

01 2024년 대법원 판례

1. 대법원 2023. 12. 28. 선고 2022다209079 판결 부당이득금

▶ 상표권에 대한 집행절차 종료된 후 상표등록 무효심결이 확정된 경우

다음과 같은 상표권의 발생 근거와 그 효력의 특수성, 상표권에 대한 집행절차의 내용과 성격, 집행절차의 안정적인 운영 필요성 등을 종합하여 보면, 상표권에 대한 집행절차에서 매수인 등이 상표권을 취득하고 그 집행절차가 종료되었는데 그 후 상표등록 무효심결이 확정됨에 따라 상표권을 소급적으로 상실하게 되더라도 상표권에 대한 집행절차의 효력이 무효로 된다고 할 수는 없다.

1) 상표등록을 받으려는 자가 특허청장에게 상표등록출원을 하면, 특허청 심사관의 방식심사와 실체심사를 거쳐 상표등록출원에 대한 거절이유가 없는 경우 상표등록결정을 받게 되고, 그 후 상표등록료를 납부하면 특허청장의 상표권 설정등록에 의하여 상표권이 발생한다(상표법 제36조, 제68조, 제82조). 상표등록요건을 갖추지 못한 상표라고 하더라도 위와 같이 상표등록결정과 상표권 설정등록에 따라 발생한 상표권은 대세적으로 유효한 권리로 취급된다. 상표권은 이해관계인 또는 특허청 심사관이 특허심판원에 상표권자를 상대로 상표등록 무효심판을 청구하여 상표법 제117조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 따른 상표등록 무효심결이 확정된 경우에만 비로소 처음부터 없었던 것으로 보게 된다(상표법 제117조 제1항, 제3항 본문).

2) 상표권에 대한 집행절차에서 상표권 압류의 효력은 등록원부에 압류등록이 된 때에 발생하고(민사집행규칙 제175조 제1항, 제3항), 압류등록 당시 상표권이 집행채무자의 책임재산에 속하였고 독립된 재산으로서의 가치가 있었던 이상 상표권에 대한 압류명령은 유효하다. 다만, 상표권이 소멸하는 등으로 권리를 이전할 수 없는 사정이 명백하게 된 때에는 경매절차의 취소사유에 해당하는데(민사집행규칙 제175조 제5항, 민사집행법 제96조 제1항), 경매절차의 취소사유는 매각대금을 다 내기 전에 발생한 것이어야 한다.

3) 상표권은 사후적으로 이해관계인 등의 심판청구에 따른 특허심판원의 상표등록 무효심판을 통해 그 상표권이 처음부터 없었던 것으로 간주될 가능성을 내포하고 있고, 당사자 대립 구조를 가지는 상표등록 무효심판의 특성상 심판청구의 상대방인 상표권자의 적절한 대응 여하에 따라 무효심판의 결과가 좌우될 수도 있다. 따라서 상표권에 대한 집행절차에서 상표권을 취득하였는데 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결의 확정에 따라 그 상표권이 처음부터 없었던 것으로 간주되더라도, 집행절차를 무효로 하면서까지 상표권 매수인이나 양수인을 보호

할 필요성이 있다고 단정하기 어렵다.

▶ 사안의 경우

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 상표권에 대한 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결이 확정되었다더라도 이 사건 상표권에 대한 압류명령이나 이 사건 매각명령이 무효로 된다고 할 수 없으므로, 피고들이 이 사건 배당절차에서 각 배당받은 배당금을 법률상 원인 없이 얻은 이익이라고 볼 수는 없다.

그럼에도 원심은, 상표등록 무효심결이 확정된 경우에는 이 사건 상표권을 매각목적물로 하는 이 사건 매각명령이 무효가 된다는 이유로 피고들은 원고 1에게 위 배당금을 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표권에 대한 집행절차가 종료된 후에 상표등록 무효심결이 확정된 경우 그 집행절차의 효력에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 상고이유 주장은 이유 있다.

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

2. 대법원 2024. 1. 11. 선고 2023후11074 판결 등록무효

▶ 제33조 제1항 제3호, 제7호

어떤 상표가 상표법 제33조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호에서 규정한 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 일반 수요자의 인식을 기준으로 객관적으로 판단하여야 한다. 어떠한 상표가 지정상품의 품질·원재료·효능·용도 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자가 지정상품의 단순한 품질·원재료·효능·용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 상표법 제33조 제1항 제3호의 기술적 상표에 해당하지 않는다. 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정할 수 있고 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력 없는 상표에 해당하지 않는다.

▶ 식별력 판단 기준시점

상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는

시장의 성질, 거래 실태와 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성 및 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이고, 상표가 상표법 제33조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다. 따라서 상표가 과거 한 때 사용된 적이 있는 상품의 명칭 등으로 구성되었다는 사정만으로 곧바로 일반 수요자가 등록결정일 당시를 기준으로 그 상표를 상품의 성질을 표시하는 것으로 인식한다거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 부당하다고 단정할 것은 아니고, 상표등록 무효심판을 청구하는 당사자가 상표법 제33조 제1항 제3호 또는 같은 항 제7호의 사유에 해당하는 구체적 사실을 주장·증명할 책임을 진다.

▶사안의 경우

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 등록상표(서비스표 등록번호 생략)는 표
 장을 ‘**양탕국**’으로 하고 지정서비스업을 서비스업류 구분 제43류의 간
 이식당업, 다방업 등으로 하는데, 원심에서 제출된 증거만으로는 이 사건 등록상
 표를 구성하는 ‘양탕국’이라는 용어가 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2015. 6.
 9. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 서비스에 제공되는 물건 중인 커피의 옛 명칭
 으로 인식되었거나 지정서비스업의 성질을 커피에 관한 것으로 바로 느낄 수 있게
 하는 정도로 인식되었다는 점이 증명되었다고 보기 어렵고, 그러한 증거가 없는
 이상 공익상 특정인에게 그 표시를 독점시키는 것이 부당하다고 볼 수도 없어 이
 사건 등록상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당하지 않는다는 취지
 로 판단하였다.

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주
 장과 같이 상표법 제33조 제1항 제3호, 제7호의 상표등록 요건에 관한 법리를 오
 해하거나 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주
 의의 한계를 벗어나는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다. 그 밖의 상고이유
 주장은 원심의 부가적 판단에 관한 것으로서 앞서 본 원심의 판단에 잘못이 없는
 이상 이 부분 판단의 당부가 판결 결과에 영향을 미칠 수 없으므로 더 나아가 판단
 할 필요 없이 받아들이지 아니한다.

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

3. 대법원 2024. 7. 11. 선고 2023다216302 판결 부정경쟁행위중지등

▶ 상표권 소멸 후 상표 공유관계에 대한 해석

조합체를 구성하지 않는 여러 사람이 상표권 설정등록이 이루어지지 않은 주지표지를 공동으로 보유하는 경우 그 공동보유자가 타인에게 주지표지에 관한 사용권한을 부여하는 행위는 주지표지의 관리행위에 해당하므로, 공동보유자 사이에 특별한 약정이 없는 한 민법 제265조 본문을 유추적용하여 공동보유자의 지분의 과반수로서 이를 결정할 수 있다. 한때 상표권이 발생하였던 주지표지라고 하더라도 그 상표권이 소멸한 이상 그 표지의 사용허락에 상표법 제93조 제3항에서 규정한 공유자 전원의 동의가 필요하다고 볼 수는 없다.

4. 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023다280358 판결 기술료 등

▶ 사실관계

가. 소외인은 자연석 형상의 콘크리트 블록인 □□블류, □□뱅크, □□스텝(이하 통틀어 ‘□□ 블록 제품’이라 한다)에 관한 기술 노하우와 특허권[(등록번호 1 생략), (등록번호 2 생략), 이하 ‘322 특허권’, ‘449 특허권’이라 한다], 디자인권[(등록번호 3 생략), 이하 ‘449 디자인권’이라 한다], 상표권[(등록번호 4 생략), 이하 ‘468 상표권’이라 한다]을 보유하고 있었다.

나. 원고는 2003. 4.경 소외인과 사이에, 원고가 국내에서 □□ 블록 제품에 관한 기술 노하우와 322 특허권, 449 특허권, 449 디자인권 등(이하 통틀어 ‘□□ 블록 제품 관련기술 등’이라 한다)을 사용하여 □□ 블록 제품을 제조·판매할 수 있고, 국내의 제3자에게 □□ 블록 제품 관련기술 등의 사용을 재허락할 수 있도록 하는 내용의 이 사건 최초 라이선스 계약을 체결하였고, 2013. 5. 1. 계약기간을 연장하는 취지에서 같은 내용의 이 사건 라이선스 계약을 체결하였다.

다. 피고는 2005. 6. 6. 원고와 사이에 계약기간을 10년으로 하여, 피고가 국내에서 □□ 블록 제품 관련기술 등을 사용하여 □□ 블록 제품을 제조·판매하면서 원고에게 □□ 블록 제품의 ‘순매출액’에 제품별 기술료율을 곱하여 산정한 기술료를 지급하기로 하는 내용의 계약을 체결하였다. 피고는 2008. 6. 16. 원고와 사이에 계약기간만을 3년으로 단축하는 취지에서 같은 내용의 이 사건 계약을 체결하였다. 원고는 2015. 2. 10. 피고에게 기술료 미지급을 이유로 이 사건 계약의 해지를 통보하였다.

라. 피고는 2005. 6. 6.부터 2015. 2. 10.까지 사이에 □□ 블록 제품을 제조·판매하여 얻은 매출이익 중 일부를 원고에게 알리지 않았고, 2015. 2. 11.부터 2021. 10. 30.까지 사이에도 계속해서 □□ 블록 제품을 제조·판매하여 매출이익을 얻었다.

마. 한편 원고는 □□ 블록 제품과 관련하여 실용신안권[(등록번호 5 생략), 이하 ‘485 실용신안권’이라 한다]을 보유하고 있었고, 소외인으로부터 2013. 7. 29. 322 특허권과 449 특허권에 대한 전용실시권을, 2013. 7. 30. 449 디자인권에 대한 전용실시권과 468 상표권에 대한 전용사용권을 각 설정받았다.

▶ 독점적 통상실시권(사용권)

특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다. 이때 특허권자가 실시권자에 대하여 그 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 허락하지 않을 부작위 의무를 부담하는 경우 그 실시권자는 독점적 통상실시권을 가진다고 볼 수 있다(대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결 등 참조). 이러한 법리는 실용신안권, 디자인권, 상표권 등에 대하여도 동일하게 적용된다.

가) ‘독점적 통상실시권’이란 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 등에서 개별적으로 정의한 행위 태양인 실시(사용)를 전제로 하는 것으로 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등(이하 통틀어 ‘특허권 등’이라 한다) 중 어느 권리에 대한 것인지에 따라 독점적 통상실시(사용)권의 내용과 범위가 달라진다. 원고가 침해되었다고 주장하는 ‘독점적 통상실시권’을 ‘□□ 블록 제품에 관한 특허권 등’에 대한 권리로 파악한다면 이는 □□ 블록 제품에 관한 322 특허권, 449 특허권, 449 디자인권, 468 상표권 등에 대한 각각의 독점적 통상실시(사용)권을 의미하고 그 침해로 인한 손해배상청구도 각각의 독점적 통상실시(사용)권 침해에 따른 손해배상청구를 말하는 것이 된다.

나) ‘독점적 통상실시권’은 특허권 등을 대상으로 하는 권리일 뿐 특정 제품을 대상으로 하는 권리가 아니므로 특정 제품을 독점적으로 제조·판매할 수 있는 권리에 대하여 ‘독점적 통상실시권’이라는 표현을 사용하는 것은 부적절하다. 더욱이 원고와 소외인 사이에 체결된 이 사건 라이선스 계약에서는 □□ 블록 제품 관련기술 등을 ‘허락방법’으로 특정하면서, ‘허락방법’에 관한 실시허락 및 재실시허락 권한의 부여가 이 사건 라이선스 계약의 목적임을 분명히 하고 있다.

다) 그런데 원고는 독점적 통상실시권을 위와 같은 각각의 특허권 등에 관한 권리가 아닌 하나의 권리라는 전제에서 ‘독점적 통상실시권’의 침해에 따른 손해배상청구를 ‘□□ 블록 제품에 관한 특허권 등의 전용실시권’ 침해로 인한 손해배상청구 등과 단순병합 형태로 청구하면서, 자신이 침해받았다는 ‘독점적 통상실시권’을 ‘322 특허권에 대한 전용실시권, 468 상표권에 대한 전용사용권 외에 원고가 이 사건 라이선스 계약으로부터 취득한 권리로서, 원고가 국내에서 소외인의 영업비밀, 노하우, 특허권, 상표권 등을 사용하여 □□ 블록 제품을 독점적으로 제조·판매할 수 있는 채권적 권리’라고 설명한다. 그러나 원고가 침해받았다는 ‘독점적 통상실시권’이 일반적인 의미의 독점적 통상실시권으로 ‘□□ 블록 제품에

관한 특허권 등을 독점적으로 실시할 수 있는 권리'를 말하는 것인지, 아니면 이와 성격이 다른 별개의 권리를 말하는 것인지 알기 어렵다.

라) 설령 원고가 침해받았다는 독점적 통상실시권을 '□□ 블록 제품에 관한 특허권 등을 독점적으로 실시할 수 있는 권리'라고 이해하더라도 원고가 그러한 독점적 통상실시권을 가지고 있는지도 불분명하다. 이 사건 라이선스 계약 제3조 제1항에서는 '소외인은 원고가 □□ 블록 제품의 특허·의장 및 기술 노하우를 사용하여 □□ 블록 제품을 제조·판매하는 것에 관한 라이선스를 허락한다.'는 취지로 규정하고 있을 뿐이므로 원고와 소외인 사이에서 소외인이 국내에서 원고를 제외한 다른 사람에게 □□ 블록 제품의 특허권 등에 관한 통상실시권을 허락할 수 없다는 내용까지 포함하여 계약을 하였다고 단정할 수 없고, 소외인이 원고에게 특허권 등에 관한 독점적 통상실시권을 묵시적으로 허락하였다고 볼만한 사정도 찾기 어렵기 때문이다.

3) 그렇다면 원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 원고가 침해받았다고 주장하는 '독점적 통상실시권'의 의미가 무엇인지를 밝히도록 한 다음, 그러한 원고의 주장을 바탕으로 원고가 주장하는 권리를 소외인으로부터 부여받았는지 심리하여 손해배상청구권 인정 여부를 판단하였어야 했다. 그런데도 원심은 별다른 심리 없이 원고가 '□□ 블록 제품에 관한 독점적 통상실시권'을 보유하고 있다고 판단하고 피고가 원고의 독점적 통상실시권을 침해하였다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 독점적 통상실시권에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 않음으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

▶ 상표권 전용사용권 침해에 관한 손해배상액 산정

가. 원심의 판단

원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다. 피고는 이 사건 계약이 해지된 이후에도 □□ 블록 제품을 제조·판매하면서 원고의 449 디자인권 전용실시권, 468 상표권 전용사용권, 독점적 통상실시권을 침해하였다. 468 상표권 전용사용권 침해에 따른 손해액은 상표법 제110조 제6항을 적용하여 산정하여야 하는데, 피고가 침해제품을 판매하여 얻은 이익 중 468 상표권 전용사용권 침해와 무관한 부분이 있다는 특별한 사정 등에 관하여 주장·증명하지 않은 이상 468 상표권 전용사용권 침해에 따른 손해액은 침해제품의 순매출액에 이 사건 계약 제6조에서 정한 기술료율을 적용하여 산정한 원고 청구금액을 초과한다고 볼 수 있다. 468 상표권 전용사용권 침해에 따른 손해배상액 인정 금액만으로 이 사건 계약 해지 이후 피고의 □□ 블록 제품 제조·판매행위와 관련한 원고의 손해배상청구금액을 모두 만족하므로 449 디자인권 전용실시권, 독점적 통상실시권 침해에 따른 손해배상액의 범위에 관하여는 나아가 살피지 않는다.

나. 대법원의 판단

위와 같은 원심의 판단은 그대로 받아들이기 어렵다.

1) 가) 상표법 제110조 제6항은 “법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”라고 규정한다. 위 규정은 자유심증주의하에서 손해의 발생 사실은 증명되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 증명이 곤란한 경우 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니다. 따라서 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단할 때에는 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수궁할 수 있는 손해액을 산정해야 한다.

나) 채권자가 동일한 채무자에 대하여 수개의 손해배상채권을 가지고 있다고 하더라도 그 손해배상채권들이 발생시기와 발생원인 등을 달리하는 별개의 채권인 이상 이는 별개의 소송물에 해당하고, 그 손해배상채권들은 각각 소멸시효의 기산일이나 채무자가 주장할 수 있는 항변들이 다를 수도 있으므로, 이를 소로써 구하는 채권자로서는 손해배상채권별로 청구금액을 특정하여야 하며, 법원도 이에 따라 손해배상채권별로 인용금액을 특정하여야 하고, 이러한 법리는 채권자가 수개의 손해배상채권들 중 일부만을 청구하고 있는 경우에도 마찬가지이다.

2) 원심판결의 이유를 위와 같은 법리에 비추어 살펴본다.

가) 원심은 상표법 제110조 제6항을 적용하여 손해액을 인정할 때 468 상표권 전용사용권 침해행위에 따른 원고의 □□ 블록 제품의 매출 감소 또는 실시료 감소, □□ 블록 제품 판매에 따른 한계이익 등을 고려하면서도, 피고가 피고 침해제품의 판매이익 중 468 상표권 전용사용권 침해와 무관한 부분이 있음을 주장·증명하지 않았다는 사정을 근거로 원고의 손해액은 피고 침해제품의 순매출액에 이 사건 계약 제6조에서 정한 기술료율을 적용한 금액인 원고의 청구금액을 초과한다고 판단하였다. 그러나 이러한 산정방법은 468 상표권 전용사용권 침해에 따른 손해에 대한 정당한 산정방법이라 보기 어렵다. 피고 침해제품 판매로 인한 원고의 손해, 즉 □□ 블록 제품의 매출 감소 또는 실시료 감소 등에는 468 상표권 전용사용권 침해뿐만 아니라 449 디자인권 전용실시권 침해에 따른 손해도 포함되었다고 볼 수 있으므로, 원고의 손해가 전적으로 468 상표권 전용사용권 침해로 인한 것이라고 단정할 수는 없다. 원심으로서서는 피고의 468 상표권 전용사용권 침해행위가 원고의 □□ 블록 제품의 매출 감소 또는 실시료 감소에 얼마나 기여하였는지에 관한 간접사실들을 탐색하고 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평

가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해배상액을 인정하였어야 했다. 한편 원심이 원용한 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결, 대법원 2023. 6. 1. 선고 2020다238639, 238646 판결은 상표법 제110조 제3항에 따라 손해액이 추정되는 사안에서 추정을 뒤집기 위한 사유와 범위를 침해자가 주장·증명을 해야 한다고 판시한 것으로 상표법 제110조 제6항에 따라 손해액을 산정한 이 사건과는 사안이 달라 원용하기에는 적절하지 않다.

나) 원고는 이 사건 계약 해지 이후 피고의 □□ 블록 제품을 제조·판매한 행위에 관하여 ① 영업비밀 침해, ② 322 특허권 전용실시권 침해, ③ 449 특허권 전용실시권 침해, ④ 449 디자인권 전용실시권 침해, ⑤ 468 상표권 전용사용권 침해, ⑥ 독점적 통상실시권 침해에 관한 손해배상청구를 하였다. 그러나 손해배상액에 관하여는 위 ①부터 ⑥까지의 손해배상채권의 각 손해액의 합계 중 일부를 청구하였을 뿐 각 손해배상청구권별로 청구금액이 얼마인지 특정하지는 않았다. 원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 각 침해행위에 관한 손해배상청구권별로 청구금액을 구체적으로 특정하도록 한 다음 각 손해배상청구권에 관한 구체적인 근거를 심리하여 각 손해배상청구권이 인정되는지 여부와 인정될 경우 각 손해배상청구권의 손해배상액이 얼마인지를 산정하고 판단하였어야 했다. 그런데도 원심은 그러한 심리·판단 없이 468 상표권 전용사용권 침해행위로 인정되는 손해배상액이 원고의 청구금액을 초과한다는 이유만으로 468 상표권 전용사용권 침해행위를 제외한 나머지 침해행위에 대한 손해배상액은 구체적으로 산정하지도 않았다. 더구나 원심은 원고의 독점적 통상실시권에 관한 피고의 침해에 관해서는 막연히 피고가 원고의 독점적 통상실시권을 침해하였다고 인정하고 있을 뿐 구체적으로 어떤 권리에 관한 독점적 통상실시권을 침해하였는지도 밝히지 않고 있다.

3) 이러한 원심의 판단에는 상표법 제110조 제6항에 따른 손해액 인정, 손해배상채권별 청구금액 특정과 산정 등에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하고 석명권을 행사하지 않음으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

▶ 파기 범위

원심판결의 피고 패소 부분 중 이 사건 계약에 따른 기술료청구 부분, 이 사건 계약 종료 후 손해배상청구 부분에는 앞에서 본 파기사유가 있다. 기록에 의하면, 원고는 피고를 상대로 이 사건 계약에 따른 기술료청구 부분 중 2011. 6. 16.부터 2015. 2. 10.까지의 부분에 대하여 예비적으로 485 실용신안권 침해로 인한 손해배상청구를 구하고, 이 사건 계약 종료 후 손해배상청구와 선택적으로 위약금청구를 구하고 있다. 따라서 위 기술료청구 부분, 손해배상청구 부분을 파기하는 이상, 위 기술료청구 부분과 예비적 병합관계에 있는 485 실용신안권 침해로 인한 손해배상청구 부분, 위 손해배상청구 부분과 선택적 병합관계에 있는 위약금청구 부분

도 함께 파기의 대상이 된다.

나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

5. 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결 거절결정

▶ 제34조 제1항 제7호

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다(‘전체관찰의 원칙’). 그런데 상표의 구성 부분 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부(要部)가 있는 경우, 적절한 전체관찰의 결론을 이끌어내기 위해서는 먼저 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(‘요부의 대비’). 상표의 어느 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여야 한다. 이러한 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다(‘전체의 대비’)

▶ 사안의 경우 -



vs VITTORIA (유사)

위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.



1) 이 사건 출원상표의 표장은 ‘’이고 지정상품은 ‘탄산수’이다. 위 표장은 ① ‘VICTORIA’ 부분(이하 ‘△△△ 부분’이라 한다), ② ‘빅토



리아’ 부분(이하 ‘□□□ 부분’이라 한다) 및 ③ ‘’ 부분(이하 ‘도형 부분’이라 한다)으로 구성되어 있다.

2) ① △△△ 부분은 주변이 어두운 푸른색 바탕에 다소 도안화된 흰색의 굵은 글자체로 쓰여 있어 일반 수요자에게 강한 인상을 주고, 전체 상표에서 차지하는 비중이 낮지 않으며, 여성의 이름 정도로 관념할 수 있어 지정상품과의 관계에서 식별력을 가진다. 제출된 자료만으로 ‘△△△’가 일반 수요자에게 즉각적으로 ‘□□□ 폭포’를 직감하게 할 정도로 널리 알려진 현저한 지리적 명칭에 해당한다거나 ‘△△△’ 부분을 포함하는 상표가 이 사건 출원상표의 지정상품인 탄산수와 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록 또는 출원공고되어 있다고 볼 수 없어, △△△ 부분의 식별력이 없거나 미약하다고 할 수 없다. ② 도형 부분은 주변이 어두운 푸른색 바탕에 흰색의 물줄기 또는 폭포 등을 독특하게 형상화한 부분이 서로 대비를 이루어 일반 수요자에게 강한 인상을 주고, 전체 상표에서 차지하는 비중이 상당히 높으며, 물줄기 또는 폭포가 공기방울 및 거품과 함께 나타나 있는 정도로 관념할 수 있을 뿐 지정상품의 용도나 성질 등을 직감하게 하는 것으로 단정할 수 없어, 도형 부분 역시 지정상품과의 관계에서 식별력을 가진다. ③ □□□ 부분은 회색의 작은 글자체로 쉽게 눈에 띄지 않게 쓰여 있고 전체 상표에서 차지하는 비중이 낮아, 지정상품과의 관계를 고려하더라도 △△△ 부분과 도형 부분에 비해 일반 수요자에게 강한 인상을 주지 못한다. ④ 한편 △△△ 부분, 도형 부분은 각각 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분으로서 모두 이 사건 출원상표의 요부에 해당한다. 이들이 결합한 일체로서만 식별표지로 기능한다고 보기 어렵고 각각의 식별력이 상대적으로 우위에 있다고 볼 수도 없다.

3) 원심 판시 선등록상표 1의 표장은 ‘VITTORIA’이고 지정상품은 ‘탄산수 등’이다. 이 사건 출원상표의 요부 중 △△△ 부분과 선등록상표 1을 대비하면, 양 상표는 글자체, 색상, 도안화의 정도, 철자의 구성 등에 차이가 있지만, 모두 굵은 글자체로 되어 있고 전체 글자 중 세 번째 글자만이 ‘C’와 ‘T’로 달라 외관의 차이가 크지 않다. △△△ 부분은 ‘□□□’로 호칭되고, 선등록상표 1은 ‘비토리아’ 또는 ‘빗토리아’로 호칭될 것이어서, 양 상표는 네 음절 중 첫음절에서 다소 차이가

있을 뿐 전체적으로 호칭이 유사하다. △△△ 부분은 여성의 이름 정도로 관념할 수 있고 선등록상표 1은 일반 수요자에게 별다른 관념을 형성할 것으로 보이지 않아 양 상표의 관념을 대비할 수는 없다. 그러나 호칭이 유사한 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 이 사건 출원상표와 선등록상표 1은 표장이 서로 유사하다. 나아가 이 사건 출원상표의 지정상품과 선등록상표 1의 지정상품은 모두 ‘탄산수 등’으로 동일·유사하다.

4) 결국 이 사건 출원상표는 선등록상표 1과 표장이 유사하고 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는 상표이므로 상표등록을 받을 수 없다.

원심은 이 사건 출원상표와 원심 판시 선등록상표들을 전체로서 대비한 뒤 도형과 색상의 유무, 글꼴 등 외관상 큰 차이가 있고 관념은 서로 대비할 수 없거나 유사하지 않다고 하면서도 호칭이 유사하다는 이유로 유사한 상표에 해당한다고 판단하였다. 원심이 든 대법원 97후3050 판결과 대법원 2004후2628 판결은 문자상표의 유사 여부를 판단하는 기준에 관한 것으로서, 문자와 도형이 결합된 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하면서 원용하기에 적절하지 않고 원심의 이유 설시에도 다소 미흡한 부분이 있으나, 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 원심의 결론은 정당하다. 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 결합상표 등 상표의 유사 판단, 결합상표와 문자상표의 구분, 다수 등록·출원된 상표의 식별력, 현저한 지리적 명칭의 판단 등에 관한 법리를 오해하고 판례를 위반하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

▶ 수요자 설문조사 결과에 대한 취급

상표의 유사 등에 관하여 수요자 인식에 대한 설문조사 결과의 증명력 판단은 법관의 자유심증에 맡겨져 있는 것으로, 법관은 설문조사의 설계·실시 등이 그 설문조사의 해당 분야에서 통상적으로 허용되는 객관적 절차와 기준에 맞게 수행되었는지를 살펴 그 증명력을 판단할 수 있다. 이때 법관은 모집단이 적절하게 설정되고 모집단을 대표할 수 있는 표본이 추출되는 등 조사 대상자가 합리적으로 선정되었는지, 응답자의 태도에 따른 오차를 줄이기 위한 적절한 통제가 이루어졌는지, 조사 문항의 형태 및 상표 등 제시물이 제시된 방식이 적절한지, 조사 문항의 내용이 편향되거나 특정 응답을 유도하는 방식으로 구성되지는 않았는지, 설문조사를 실시할 때 조사 장소와 시기가 적절한지, 응답자에 대한 질문 태도가 적절한지 등을 고려할 수 있다. 비록 수요자 인식에 대한 설문조사 결과에는 실제 수요자의 인식을 완벽하게 반영할 수 없다는 한계가 있지만, 그 설문조사의 설계·실시 등이 이러한 객관적인 절차와 기준에 맞

게 수행되었다면 설문조사 결과의 신뢰성 자체를 부정하는 것에는 신중할 필요가 있다.

▶ 사안의 경우

원심은 그 판시와 같은 이유로, 원고가 제출한 2021년 수요자 인식 설문조사 결과(갑 제31호증)와 2022년 수요자 인식 설문조사 결과(갑 제30호증)(이하 모두 ‘이 사건 설문조사’라 한다)는 조사 대상자 선정의 타당성에 의문이 있고 조사 문항의 상표 제시 방식이나 구성 또한 적절하지 않아 신뢰성이 떨어지므로 증거로서 채용하기 어렵다고 판단하였다.

원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

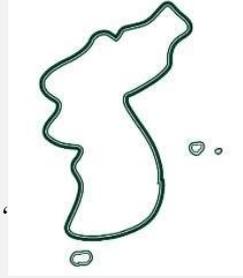
원심의 이유설시 중 조사 대상자 선정이 타당하지 않다거나 이 사건 설문조사의 2022년 조사 문항이 특정 응답을 유도하는 방식으로 구성되었다고 판단한 일부 근거 부분은 적절해 보이지 않는다. 그러나 이 사건 설문조사의 2022년 조사 문항 중 A2부터 A5까지의 문항이 두 상표를 동시에 제시하면서 상표의 유사 여부를 직접 질문하는 방식을 채용한 것은 이격적 관찰의 측면에서 적절하지 않고, 문항 별로 조사 대상자가 고를 수 있는 선택지의 내용이나 순서에 차이를 두지 않아 응답이 특정 방향으로 유도될 수 있는 등 그 조사 문항의 형태나 내용이 설문조사 결과의 신뢰성을 높일 수 있도록 구성되었다고 보기는 어렵다. 결국 이 사건 수요자 인식 설문조사 결과에 대한 원심의 증명력 판단이나 이에 기초한 사실인정이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어났다고 할 수 없다. 원심의 결론은 정당하고 상고이유 주장과 같이 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

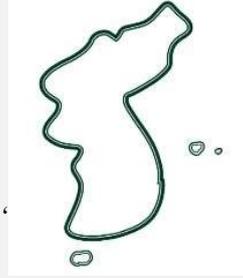
6. 대법원 2024. 10. 31. 선고 2023후10453 판결 거절결정

▶ 제33조 제1항 제4호

상표법 제33조 제1항 제4호에 의하면 ‘지도만으로 된 상표’는 상표등록을 받을 수 없는데, 정확한 지도나 이에 준하는 형태가 아니더라도 일반 수요자가 사회통념상 지도임을 인식할 수 있는 정도의 형태를 갖추었다면 위 규정에서 말하는 ‘지도’에 해당한다.

▶ 사안의 경우



원심은 판시와 같은 이유로 이 사건 출원상표 ‘’은 일반 수요자에게 사회통념상 대한민국 지도로 인식되어 상표법 제33조 제1항 제4호의 ‘지도만으로 된 상표’에 해당한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 ‘지도만으로 된 상표’의 해석 및 판단, 상표의 식별력 판단 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

▶ 제33조 제2항

상표법 제33조 제1항 제4호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다(상표법 제33조 제2항). 상표법 제33조 제2항에서 규정한 ‘그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우’에 해당하는지는 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 고려하여 판단하여야 한다.

사용에 의한 식별력을 취득하는 출원상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 출원상표와 동일성이 인정되는 상표의 장기간 사용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소이다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 등 참조). 한편 출원상표와 동일하거나 동일성이 인정되는 부분이 그 부분만으로 독립성을 유지하면서 분리 인식될 수 있다면 다른 표장과 함께 사용되었더라도 그 사용실적을 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 판단하는 자료로 삼을 수 있다.

▶ 사안의 경우

원심은 다음과 같은 이유로 이 사건 출원상표가 원심 판시 실사용상표들과 별개로

독립하여 수요자 사이에서 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기는 어려워 상표법 제33조 제2항에 해당하지 않는다고 판단하였다.

1) 원고가 이 사건 심결 시를 기준으로 1994년경부터 약 25년 이상 조미김, 자



반 김, 도시락 김, 건조된 김에 실사용상표 1 ‘’, 실사용상표 2



실사용상표 3 ‘’을 사용하여 왔고, 관련 상품이 언론에 다수 소개되

었으며, 그 판매량과 시장점유율도 상당한 정도에 이른 사실은 인정된다.

2) 원고가 이 사건 출원상표를 단독으로 그 지정상품에 사용하여 구이김 등의 상품을 제조·판매한 실적은 찾기 어렵고, 실사용상표들은 모두 대한민국 지도 모양의 도형인 이 사건 출원상표 부분 외에 적어도 1개 이상의 문자 부분이 결합한 표장으로서 도형만으로 구성된 이 사건 출원상표와 동일한 표장이라고 볼 수 없다.

3) 실사용상표 1, 2에 부가된 구성인 세로로 나열된 문자 부분은 전체 표장에서 차지하는 비중이 상당하고 실사용상표 2, 3에 부가된 ‘지도표’, ‘성경’ 문자 부분은 독립하여 출처표시로 기능할 수 있어, 실사용상표들 중 일반 수요자에게 사회통념상 대한민국 지도로 인식되는 이 사건 출원상표 부분이 분리 인식될 수 있다고 보기 어렵다. 실사용상표들을 접한 일반 수요자는 문자 부분을 포함한 실사용상표 전체 혹은 실사용상표 2, 3 중 ‘지도표’, ‘성경’ 부분을 그 출처표시로서 인식할 것이고, 이 사건 출원상표 부분을 원고 상품의 주요한 출처표시로서 인식한다고는 보이지 않으므로, 원고가 실사용상표들을 사용하여 판매한 실적을 이 사건 출원상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단하는 자료로 삼을 수 없다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 사용에 의한 식별력 취득의 요건, 출원상표와 실사용상표의

동일성 판단 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.