

2022년 상표법 최신판례

김영남 변리사

상표법 최신판례입니다. 시험범위는 2022년 12월 31일까지 선고된 판례입니다. 판례가 선고되는 날과 그 판례가 인터넷에 공개되는 날에는 시간차가 있습니다. 따라서 2022년 12월 31일까지의 판례가 1월에 공개될 수도 있습니다. 시험범위 내의 최신판례는 제가 매일 확인하여, 전달을 드릴 것입니다. 이 부분에 대해서는 신경쓰지 않으셔도 됩니다.

우선 2023년 1월 6일까지 공개된 대법원 최신판례(2022년 선고된 대법원 판례)를 수록 하였습니다.

1. 출제포인트에는 ★ 를 해두었습니다.
2. 공부할 필요가 없는 판례는 "버리세요"라고 하였습니다.
3. 판례에 대한 간략한 설명을 추가하였습니다.
4. 수업시간에 이미 다룬 판례이거나, 그 연장에 불과하기에 강의가 필요 없습니다. 자료만 제공합니다.
5. 혹여나 강의를 필요한 최신판례가 추가로 공개된다면, 무료특강으로 전달드립니다.

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2021도2180 가. 상표법위반

나. 업무상배임

피 고 인 피고인 1 외 1인

상 고 인 검사(피고인들 모두에 대하여)

원 심 판 결 서울서부지방법원 2021. 1. 21. 선고 2019노694 판결

판 결 선 고 2022. 3. 17.

주 문

원심판결 중 피고인 1에 대한 상표법위반 부분 및 피고인 2에 대한 부분을 각 파기하고, 이 부분 사건을 서울서부지방법원에 환송한다.

나머지 상고를 기각한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 피고인들에 대한 상표법 위반 부분

가. 상표법상 '상표의 사용'이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상

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

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

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

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

3) 피고인 2는 위 수건 중 200개 상당을 거래처인 '○○○ 수영복'의 운영자 공소외인에게 1개당 45,000원 상당에 판매하였고, 100개 상당을 다른 거래처에 사은품 내지 판촉용으로 제공하였다. 공소외인은 피고인 2로부터 구매한 위 수건을 다수의 소비자들에게 판매하였다.

4) 피고인 1은 2016. 11.경 위 수건이 상표권자의 허락 없이 임의로 제작된 것이라는 점을 알면서도 그 중 290개 상당을 거래처인 '△△△△△'에 제공하였다.

다. 위와 같은 이 사건 수건의 외관·품질 및 거래 현황 등을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 위 수건은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로 상품에 해당하고, 위 수건 중 일부가 사은품 또는 판촉물로서 무상으로 제공되었다고 하더라도 무상으로 제공된 부분만을 분리하여 그 상품성을 부정할 것은 아니다. 따라서 위 수건에 이 사건 상표를 표시하거나 이 사건 상표가 표시된 수건을 양도

하는 행위는 상표법상 상표의 사용에 해당한다.

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

2. 피고인 1에 대한 업무상배임 부분

원심은 판시와 같은 이유로 피고인 1에 대한 업무상배임의 점에 관하여 범죄의 증명이 없다고 보아 무죄를 선고한 제1심판결을 그대로 유지하였다. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 업무상배임에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 파기의 범위

원심이 경합범으로 공소제기된 수 개의 범죄사실 중 그 일부에 대하여 유죄, 일부에 대하여 무죄를 각 선고하고 무죄 부분에 대하여는 검사가 상고하였으나 유죄 부분에 대하여는 피고인과 검사 모두 상고하지 아니한 경우, 그 유죄 부분은 상소기간의 도과로 확정되는 것이므로 무죄 부분의 상고가 이유 있는 경우에도 그 무죄 부분만이 파기되어야 한다(대법원 1992. 1. 21. 선고 91도1402 전원합의체 판결, 대법원 2007. 6. 28. 선고 2005도7473 판결 등 참조). 다만, 피고인 2에 관한 사건의 경우 검사가 상고한 상표법위반 부분은 유죄가 인정된 상표법위반죄와 일죄의 관계에 있고, 또 위 유죄가

인정된 상표법위반죄는 유죄가 인정된 나머지 공소사실 부분과 형법 제37조 전단의 경합범 관계에 있어 하나의 형이 선고되었으므로, 원심판결 중 피고인 2에 관한 부분은 전부 파기하여야 한다(대법원 2009. 8. 20. 선고 2008도8034 판결 참조).

4. 결론

그러므로 원심판결 중 피고인 1에 대한 상표법위반 부분 및 피고인 2에 대한 부분을 각 파기하고 이 부분의 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며 나머지 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 안철상 _____

 대법관 김재형 _____

 대법관 노정희 _____

주 심 대법관 이흥구 _____

by

1.

"

2.

, wink 가 . wink "

3.

"

4.

, .

5.

1 " " " "

6.

가 .

7.

. .

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2022후10128 등록무효(상)
원고, 피상고인 주식회사 피플앤코
소송대리인 변리사 박수조
피고, 상고인 엔프라니 주식회사
소송대리인 변리사 한태근 외 1인
원 심 판 결 특허법원 2022. 1. 28. 선고 2021허3604 판결
판 결 선 고 2022. 6. 30.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제3호는 '상품의 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는

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

2. 위 법리 및 기록에 비추어 살펴본다.

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

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

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

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

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

3. 그럼에도 원심은, 이 사건 등록상표가 지정상품의 원재료에 '로열젤리'나 '꿀'을 사용하고 있음을 직감케 하여 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제6조 제1항 제3호의

'상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표'에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

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

재판장 대법관 조재연

 대법관 민유숙

주 심 대법관 이동원

 대법관 천대엽

by

1. "Royal Bee"가
2. 33 1 3 . ,

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2020후11622 거절결정(상)
원고, 상고인	주식회사 ○○일보방송 소송대리인 특허법인 에이아이피 담당변리사 이수완 외 5인
피고, 피상고인	특허청장
피고보조참가인	주식회사 ○○일보
원 심 판 결	특허법원 2020. 10. 23. 선고 2020허2024 판결
판 결 선 고	2022. 12. 1.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 제1 상고이유에 관하여

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

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

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

2. 제2 상고이유에 관하여

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

나. 1) 상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여

산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 입법 목적으로 하여 상표권 등록과 사용, 관련 쟁송 등을 규정하고 있다. 위와 같은 상표법 등 지식재산권 관련 법령은 전체 법질서 안에서 조화롭게 해석·적용되어야 한다.

2) 상표법 제34조 제1항 제13호는 이미 특정인의 영업상 신용이나 명성이 체화된 상표를 모방하여 출원함으로써 선출원주의에 따른 상표제도를 악용하는 것을 방지하기 위한 규정으로(앞서 본 대법원 2013후1986 판결 등 참조), 그 요건인 '부정한 목적'의 해석·적용 역시 전체 법질서와 조화를 이루어야 한다.

3) 출원인과 선사용상표를 사용해온 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인·허가 또는 등록 등을 둘러싸고 여러 차례 민사소송이나 행정소송 등이 확정되었다면 이러한 일련의 경위와 결과는 '부정한 목적'의 해석에서 모순되지 않도록 고려되어야 하며, 위 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다.

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

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

3. 결론

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

재판장 대법관 천대엽

 대법관 조재연

주 심 대법관 민유숙

 대법관 이동원

by

1. 34 1 13 " " " , " " "
2. " 34 1 13 . , .

by

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2020다268807 부정경쟁행위금지 등 청구의 소
원고, 상고인 주식회사 지마켓(변경 전 상호: 이베이코리아 유한책임회사)
소송대리인 법무법인 청우 담당변호사 강자영 외 3인
피고, 피상고인 에스케이플래닛 주식회사의 소송수계인 십일번가 주식회사
소송대리인 법무법인(유한) 세종 담당변호사 문용호 외 2인
원 심 판 결 서울고등법원 2020. 8. 20. 선고 2019나2044768 판결
판 결 선 고 2022. 10. 14.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(2021. 12. 7. 법률 제18548호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (카)목[이하 '(카)목'이라고 한다]은 그 보호대상인 '성과

등'의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. '성과 등'을 판단할 때에는 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다. 또한 이러한 성과 등이 '상당한 투자나 노력으로 만들어진 것'인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다.

나아가 (카)목이 정하는 '공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용'한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용 및 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결, 대법원 2020. 3. 26. 자 2019마6525 결정 등 참조).

2. 원심은 다음과 같은 이유로 피고의 행위는 (카)목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하였다.

가. 온라인쇼핑몰인 'G마켓(www.gmarket.co.kr)'과 '옥션(www.auction.co.kr)'을 운영하는 원고는 온라인쇼핑몰 운영자가 아닌 개별 판매자와 구매자 사이에 상품 거래가

이루어지도록 하는 전자거래 시스템인 오픈마켓을 제공하여 왔다. 그런데 온라인쇼핑몰이 여러 상품을 한 화면에 광고하면서 최초 화면에는 가장 저렴한 상품의 가격만을 표시하던 광고관행이 소비자로 하여금 모든 상품이 그와 같은 가격에 판매되는 것으로 오인하도록 할 우려가 있는 이른바 '온라인쇼핑몰의 기만적 가격표시'로 문제되자, 원고는 공정거래위원회가 제안한 4가지 대안 중 하나인 '최초 화면에 개별상품별로 광고하는 방안'을 수용하여 상품등록 단위를 개별상품으로 전환하고 판매자가 함께 진열하고 싶은 상품들을 그룹으로 묶어 웹페이지에 개별상품과 함께 현출시킬 수 있는 '그룹핑 서비스'기능을 담고 있는 상품 등록시스템인 '상품 2.0'을 공개하였다.

나. 그런데 '개별상품 단위로의 등록구조 전환'이라는 아이디어는 위 대안을 선택할 경우 가장 직관적으로 예상되는 조치이고, 상품등록구조를 전환하게 되면 발생할 수 있는 판매자들의 이탈 문제를 방지하기 위하여 유사 상품을 묶어 하나의 웹페이지에 현출시키고자 하는 '그룹핑 서비스'의 아이디어 자체는 전통적인 판매방식을 온라인에서 구현한 것에 불과할 뿐만 아니라 피고도 이미 인식하고 있던 것이어서 특별히 독창적이라고 보이지 않으며, 이를 구현하는 기술적 수단 역시 기술적으로 보호할 가치가 있을 만큼 고도화되었거나 독창적인 것이라고 보기 어렵다. 결국 개별상품 단위 등록을 전제로 한 '그룹핑 서비스'는 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 보호가치 있는 성과에 해당하지 않는다.

다. 설령 '상품 2.0'이나 '그룹핑 서비스'가 원고의 성과 등으로 인정된다고 하더라도, 피고가 단일상품 로드맵 등 자체 연구 성과 및 기존 오픈마켓 운영 경험을 바탕으로 독자적으로 현재의 단일상품 서비스를 구축한 것으로 보인다는 점 등을 고려할 때 피고가 원고의 성과를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 사

용한 것으로 볼 수 없다.

3. 원심판결 이유를 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 (카)목의 성립과 관련하여 성과 등이나 무단사용에 대한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

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

재판장 대법관 이흥구

 대법관 안철상

주 심 대법관 노정희