

# 상표법 판례집 제5판에 추가된 최신판례

(상표법 판례집 제5판 출간에 따른 추록)

합격자가 '너' 였으면 좋겠어

**DreamPlus** 변리사 – 산업재산권법 전문학원(Coming Soon)

## 상표법 판례집 제5판에 추가된 최신판례 LIST

상표법 제5판이 출간되면서 최신판례가 추가되었으며, 추가된 최신판례 LIST는 아래와 같습니다.  
최신판례 LIST 중에서 1번 ~ 4번은 변리사시험에 직접 관련이 있으며, 5번과 6번은 관련이 없습니다.  
다. 변리사시험과 직접 관련된, 1번 ~ 4번만 숙지하시기 바랍니다.

1. 대법원 2022. 12. 1. 선고 2020후11622 판결 [거절결정(상)]
2. 대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결 [등록무효(상)]
3. 대법원 2023. 5. 18. 선고 2022후10265 판결 [등록취소(상)]
4. 대법원 2023. 9. 21. 선고 2023도352 판결 [상표법위반]
5. 대법원 2022. 10. 14 선고 2020다268807 판결[부정경쟁행위금지 등의 청구의 소]
6. 대법원 2023. 5. 18 선고 2018두33005 판결[법인세등부과처분취소]

감사합니다.  
김영남 변리사 올림.

## 1. 제주일보

## 대법원 2022. 12. 1. 선고 2020 후 11622 판결 [거절결정(상)]

원고, 상고인	주식회사 제주일보방송
피고, 피상고인	특허청장
피고보조참가인	주식회사 제주일보
원심판결	특허법원 2020. 10. 23. 선고 2020허2024 판결
판결선고	2022. 12. 1.

## 【판시사항】

[1] 출원상표의 출원인에게 상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호에 규정된 '부정한 목적'이 있는지 판단하는 방법

[2] 출원인과 선사용상표를 사용해온 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인허가 또는 등록 등을 둘러싸고 여러 차례 민사소송이나 행정소송 등이 확정된 경우, 이러한 일련의 경위와 결과는 상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호의 '부정한 목적'의 해석에서 모순되지 않도록 고려되어야 하는지 여부(적극) 및 이때 위 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실이 유력한 증거가 되는지 여부(원칙적 적극)

## 【판결요지】

[1] 출원상표의 출원인에게 상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호에 규정된 부정한 목적이 있는지 판단함에 있어서는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

[2] 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.

상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호는 이미 특정인의 영업상 신용이나 명성이 체화된 상표를 모방하여 출원함으로써 선출원주의에 따른 상표제도를 악용하는 것을 방지하기 위한 규정으로, 그 요건인 '부정한 목적'의 해석·적용 역시 전체 법질서와 조화를 이루어야 한다.

출원인과 선사용상표를 사용해온 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인허가 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.

### 【주문】

상고를 기각한다.

상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

### 【이유】

상고이유를 판단한다.

#### 1. 제 1 상고이유에 관하여

상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호는, 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 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원일인 2015. 10. 7. 당시 제주 지역의 신문 독자층이나 거래자 사이에서 특정인인 주식회사 제주일보사(이하 '제주일보사'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 제 34 조 제 1 항 제 13 호의 '특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 관한 심리미진, 이유불비, 법리오해 등의 위법이 없다.

## 2. 제 2 상고이유에 관하여

가. 출원상표의 출원인에게 위 상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호에 규정된 부정한 목적이 있는지 판단함에 있어서는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013 후 1986 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 제 34 조 제 1 항 제 13 호는 이미 특정인의 영업상 신용이나 명성이 체화된 상표를 모방하여 출원함으로써 선출원주의에 따른 상표제도를 악용하는 것을 방지하기 위한 규정으로(앞서 본 대법원 2013 후 1986 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 인허가 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, 제주일보사의 경영위기와 '제주일보 비상대책위원회' 측에 의한 참가인의 설립, 제주일보사와 참가인 사이의 약정, 원심 판시 제주일보 등록상표들에 대한 무효심결의 확정, 제주일보사와 원고 사이의 제 1, 2 차 양도·양수계약이 관련 고소사건, 상표권침해금지사건, 신문사업자지위승계신고수리 무효확인소송 등에서 모두 무효로 판단된 내용 등 제주일보사, 참가인 등을 둘러싼 일련의 경위를 인정한 다음 이를 종합하면, 원고는 이 사건 출원상표를 출원할 당시 제주일보사 내지 참가인을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표의 명성과 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 제주일보사의 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 제 34 조 제 1 항 제 13 호의 '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.

**(원심) 특허법원 2020. 10. 23. 선고 2020 허 2024 판결**

원고	주식회사 제주일보방송
피고	특허청장
피고보조참가인	주식회사 제주일보
변론종결	2020. 9. 11.
판결선고	2022. 12. 1.

**【주 문】**

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 보조참가로 인한 비용을 포함하여 모두 원고가 부담한다.

**【청구취지】**

특허심판원이 2020. 1. 17. 2018 원 4791 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

**【이 유】**

**1. 기초 사실**

**가. 이 사건 출원상표**

- 1) 출원번호/ 출원일: (출원번호 생략)/ 2015. 10. 7.
- 2) 구 성: **제주일보**
- 3) 지정상품: 상품류 구분 제 16 류의 신문
- 4) 출원인: 원고

**나. 선사용상표**

- 1) 구성: 제주일보, 제주일보
- 2) 사용상품: 신문

3) 사용시기: 1996. 11. 1.부터

4) 사용자: 주식회사 제주일보사(이하 '제주일보사'라 한다)

#### 다. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 출원상표에 대한 이의결정 및 거절결정(갑 제 4, 5 호증)

가) 원고는 2015. 10. 7. 이 사건 출원상표를 출원하였고, 특허청 심사관은 2016. 11. 23. 이 사건 출원상표에 대하여 출원공고를 하였다. 피고 보조참가인(이하 '참가인'이라고만 한다)은 이에 "이 사건 상표등록출원은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033 호로 개정되기 전의 것) 제 6 조 제 1 항 제 4 호, 제 7 호 및 제 7 조 제 1 항 제 12 호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다."는 취지의 이의신청을 하였다(이의신청번호 제 40-2017-346 호).

나) 특허청 심사관은 2018. 10. 26. "원고의 대표이사 소외 1 은 선사용상표의 주지성을 잘 알면서 선사용상표권자 제주일보사의 대표이사인 소외 2(소외 1 의 형이다)와 도모하여 선사용상표에 관한 저작권 등 운영에 관한 모든 권리를 제주일보사의 이사회 의결 없이 무상으로 양수받은 자이고, 이 사건 출원상표는 원고 또는 소외 1 이 제주일보사의 표지로 인식되어 있는 선사용상표에 화체된 신용과 고객흡인력에 편승하거나 제주일보사 또는 이를 승계하고 있는 참가인에게 손해를 가하려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 상표라 할 것이므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033 호에 의하여 전부 개정되기 전의 것) 제 7 조 제 1 항 제 12 호에 해당하므로 위 이의신청은 이유 있다."라는 취지의 이의결정을 하였고, 같은 날 이의결정의 이유와 같은 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정(이하 '이 사건 거절결정'이라 한다)을 하였다.

2) 이 사건 심결의 요지(갑 제 1 호증)

원고는 이 사건 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 원고의 위 청구를 2018 원 4791 호로 심리하여 2020. 1. 17. "이 사건 출원상표는 비록 원고가 법원의 강제매각절차를 통해 취득한 상표권이 소멸되자 그와 실질적으로 동일한 상표를 출원한 것이라 하더라도, 원고에게 선사용상표를 표시한 신문을 발행할 수 있는 정당한 권원이 없는 상태에서 선사용상표에 축적된 주지성의 귀속주체인 제주일보사 또는 그를 승계한 참가인의 동의 없이 출원된 상표로서, 선사용상표의 명성과 신용에 편승하여 제주일보사 또는 참가인의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 출원된 상표이다. 따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법(2019. 1. 8. 법률 제 16205 호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제 34 조 제 1 항 제 13 호주 1) 에 따라 출원 당시 수요자간에 특정인의 상표로 인식된 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 출원된 상표에 해당한다."라는 이유로 원고의 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제 1~5 호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 원고 주장 심결취소사유의 요지

가. 이 사건 출원상표가 구 상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호의 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당하는지는 같은 법 제 34 조 제 2 항에 의하여 출원시를 기준으로 이를 판단하여야 하는데, 이 사건 심결은 출원상표의 출원일 이후에 발생한 사정들을 고려하여 이 사건 출원상표의 출원 당시 원고에게 부정한 목적이 있었다고 판단하였다.

나. 출원시를 기준으로 원고는 이 사건 출원상표와 표장·지정상품이 동일·유사한 제주일보사의 등록상표들을 적법하게 양수받은 상표권자의 지위에 있었기 때문에, 위 등록상표들과 실질적으로 동일한 이 사건 출원상표를 지정상품인 '신문'에 독점적으로 정당하게 사용할 권리를 가지고 있었을 뿐만 아니라 상표권자로서 그 등록상표권의 효력에 기하여 등록상표와 표장·지정상품이 동일·유사한 상표를 자유롭게 추가로 출원할 수 있었다.

다. 그렇다면, 원고에게 이 사건 출원상표의 출원 당시 부당한 이익을 얻거나 특정인에게 손해를 입히려는 부정한 목적이 있었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원상표는 구 상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호에 해당하지 아니한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

## 3. 이 사건 출원상표가 상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호에 해당하는지 여부

### 가. 관련 법리

상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 '모방대상상표'라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제 3 자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 출원상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 출원상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. 출원상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용한



사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 출원상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013 후 1986 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013 후 2460 판결, 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017 후 752 판결 등 참조).

#### 나. 이 사건 출원상표의 출원 당시 선사용상표가 특정인의 상표로 인식되어 있었는지 여부

##### 1) 인정 사실

가) 제주일보사는 1945. 10. 1. '제주신문'라는 제호의 신문을 창간한 이래, 1962. 11. 20.부터 '제주신문'이라는 제호로, 1996. 11. 1.부터는 선사용상표인 '제주일보', '제주일보'라는 제호로 신문을 발행하여 왔고, 2010. 12. 5. 지령 2 만호를 발행하였다.

나) 참가인은 2013. 9. 제주일보사로부터 사용허락을 받고 종래에 발행해오던 선사용상표의 제호와 지령을 이어받아 이 사건 출원상표의 출원시까지 그 사용을 계속하여 왔다.

다) 사단법인 한국 ABC 협회가 인증한 '제주일보'의 최근 4 년간의 발행부수는 2009. 7.부터 2009. 12.까지 6 개월간 20,113 부, 2010 년 21,430 부, 2011 년 24,839 부에 이른다(2013. 8. 기준 제주도 인구는 약 59 만 명이고, 세대수는 약 23 만 5 천 세대임을 감안하면 약 10%의 세대에서 '제주일보'를 구독하고 있었던 것으로 계산된다).

라) 2010 년의 경우, 제주지역에서 '제주일보'의 구독율과 열독률이 9.1%와 26.1%로 중앙지와 지방지를 통틀어 모두 1 위였다.

【인정 근거】 다툴 없는 사실, 갑 제 10, 11 호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을가 제 3 내지 5 호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

##### 2) 검토

이상을 종합하면 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원일인 2015. 10. 7. 당시 제주 지역의 신문 독자층이나 거래자 사이에서는 특정인인 제주일보사 내지 참가인의 신문 제호이자 상표로서 널리 인식되었던 것으로 인정된다.

#### 다. 이 사건 출원상표와 선사용상표의 표장의 유사 여부

1) 이 사건 출원상표 "**제주일보**"는 4 음절의 한글로 구성된 표장이다. 선사용상표 '제주일보'는 마찬가지로 4 음절의 한글로 구성된 표장이어서 글씨체의 차이가 있을 뿐 외관이 유사하고, 선사용상표 '제주일보'는 4 글자의 한자어로 그 외관이 동일하지 아니하다.

2) 이 사건 출원상표와 선사용상표 '제주일보'는 그 구성에 따라 '제주일보'로 호칭될 것이며, 국내의 한문 보급수준에 비추어 보면 일반 수요자나 거래자로서는 선사용상표 '제주일보'도 큰 어려움 없이 '제주일보'로 호칭할 것으로 보인다. 그리고 이 사건 출원상표와 선사용상표는 모두 '우리나라 가장 남쪽에 있는 섬인 제주도, 또는 그 섬으로 이루어진 특별자치도인

제주특별자치도'를 의미하는 현저한 지리적 명칭인 '제주'와, '매일매일 하는 보고나 보도, 일간신문(날마다 발행하는 신문)'을 의미하는 '일보'라는 보통명칭의 결합으로 인식되어 '제주특별자치도 내에서 발행되는 일간신문', '제주특별자치도에 관한 보고나 보도를 다루는 일간신문'과 같은 관념을 가질 것으로 보인다(갑 제 10 호증, 을가 제 1 호증).

3) 그렇다면 이 사건 출원상표와 선사용상표 '제주일보', '제주일보'는 글씨체나 문자의 종류만 다를 뿐 호칭과 관념이 동일하므로 표장이 동일 또는 유사하다(이러한 점에 대하여는 당사자 사이 다툼이 없다).

#### 라. 이 사건 출원상표의 출원 당시 원고에게 부정한 목적이 있었는지 여부

##### 1) 인정 사실

가) 제주일보사의 경영위기와 비상대책위원회, 참가인의 각 설립

(1) 제주일보사는 1945. 10. 1. '제주신보'라는 제호의 신문을 창간한 이래, 1962. 11. 20.부터는 '제주신문'이라는 제호로, 1996. 11. 1.부터는 선사용상표를 제호로 하는 신문 등을 발행하여



왔다. 제주일보사는 ' (등록일 1997. 9. 29./ (등록번호 1 생략), 이하 '제주일보 등록상표



1'이라 한다), ' (등록일 1997. 10. 31./ (등록번호 2 생략), 이하 '제주일보 등록상표 2'라




한다), ' (등록일 1991. 9. 27./ (등록번호 3 생략), 이하 '제주일보 등록상표 3'이라 한다)

등의 상표권을 보유하고 있었다(이하 위 등록상표들을 합쳐서 '제주일보 등록상표들'이라 한다).

(2) 제주일보사는 2012. 12.경 대표이사 소외 2 의 회사자금 134 억여 원에 대한 업무상 횡령으로 인하여 경영위기에 처하였다. 소외 2 는 2012. 12. 7. 제주일보사의 경영을 임직원 등에 위임하였고, 이에 다수의 임직원들은 같은 달 9. 회사 정상화 시점까지 '제주일보' 신문의 발간을 지속하기 위해 7 인의 공동대표로 구성된 제주일보 비상대책위원회(이하 '비상대책위원회'라 한다)를 설립하였다.

(3) 제주일보사는 2012. 12. 9. 비상대책위원회와, 제주일보사가 보유한 제주일보 등록상표들과 비상대책위원회의 해체 시까지 발행되는 제주일보 신문 및 제주일보 인터넷 뉴스에 관한 지적재산권을 비상대책위원회에 양도하는 계약을 체결하였고, 비상대책위원회 공동대표 7 인은

2013. 1. 24. 제주일보 등록상표들의 상표권 이전등록을 마쳤으며, 2013. 2. 5. 제주일보사의 이사회는 위 양도계약을 승인하였다.

(4) 제주일보사는 2013. 1. 24. 상표 "  "를 출원하여 같은 해 12. 9. 상표권 설정등록(등록번호 4 생략)을 받았고(이하 위 상표를 '제주일보 1945 등록상표'라 한다), 2013. 4. 11.에는 비상대책위원회로부터 다시 제주일보 등록상표들의 상표권을 양수하고 그에 관한 이전등록을 하였다.

(5) 비상대책위원회로부터 '제주일보'의 발간을 위한 새로운 법인의 설립을 요청받은 소외 3 은 2013. 8. 27. 참가인을 설립하였다. 참가인은 2013. 10.경 설립 당시 상호인 '주식회사 제주신문'에서 현재의 상호로 변경하였다.

(6) 제주일보사는 2013. 9.경 참가인과, 제주일보사가 참가인에게 제주일보 등록상표들을 공·경매 등에 의해 매각할 때까지 제주일보 등록상표들과 계약체결 당시 그 상표권들과 연관되어 등록되거나 출원 중인 상표 및 「신문 등의 진흥에 관한 법률」(이하 '신문법'이라 한다)에 의해 등록된 선사용상표에 관한 권리를 사용하도록 허락하고, 그 대가로 계약금 100 만 원, 월 사용료 50 만 원을 지급받기로 하는 내용의 계약을 체결하였다. 참가인은 위 계약에 따라 2013. 9. 24. 신문법에 따른 등록을 마친 후 선사용상표를 제호로 일반 일간신문을 발행하였고, 2013. 12. 9. 제주일보 등록상표들에 대한 전용사용권 설정등록을 하였다.

(7) 제주일보사는 2013. 10. 23. 제주세무서장에 의하여 폐업처리되었고, 2016. 12. 5. 상법 제 520 조의 2 제 1 항에 의한 해산등기가 되었는데, 당시 임원으로는 대표이사 소외 2 및 사내이사 2 인과 감사 1 인이 있었다. 한편, 제주일보사는 그 이후 2017. 4. 3. 회사계속의 결의가 이루어지고 같은 달 10. 그 취지가 등기됨에 따라 현재 유효한 회사로 존속하고 있다.

나) 원고가 제주일보 등록상표들을 취득한 경위와 그 무효심판의 확정 등

(1) 원고는 2011. 8. 4. 설립되어 '주식회사 대경케미칼'이라는 상호로 각종 재활용 제품 판매업 등을 영위하던 회사로, 소외 1 이 뒤에서 보는 바와 같이 제주일보 등록상표들을 강제집행절차에서 매수한 날과 동일한 날인 2014. 12. 23. 그 사업목적에 신문발행업과 방송사업 등을 새로이 추가하고 상호를 현재와 같이 변경하였으며, 2015. 7. 29. '뉴제주일보'로 신문법에 따른 등록을 하였다.

(2) 제주일보 등록상표들은 2013. 1. 24. 제주일보사로부터 소외 4, 소외 5, 소외 6, 소외 7, 소외 8, 소외 9, 소외 10 7 인 앞으로 양도를 원인으로 하는 각 전부이전등록이 이루어졌다가 다시 2013. 4. 11. 제주일보사에게 양도를 원인으로 하는 전부이전등록이 이루어졌고, 2013. 4. 11. 소외 11 등 41 인에게주 2) 피담보채무 1,264,919,414 원, 등록원인 설정계약으로 하는 접수 제 195518 호로 공동질권 설정등록이 마쳐졌으며, 그 후 2013. 5. 10. 채권자 주식회사

중앙일보의 신청에 의한 제주지방법원의 상표권압류명령 기입등록이 마쳐졌다. 그 이후 2013. 12. 9. 참가인 앞으로 전용사용권 설정등록이 각 마쳐진 점은 앞서 본 바와 같다.

(3) 제주일보사로부터 퇴직금 등을 지급받지 못한 소외 9 등 직원들이 제주일보 등록상표들에 대하여 2013. 7. 3. 강제집행을 신청함에 따라 법원에 의한 매각절차(제주지방법원 2013 타채 4178 호)가 진행되었다. 매각기일인 2014. 12. 23. 매수신고자 소외 1 과 참가인의 대리인들을 상대로 호가 경매가 진행되었는데, 매수가격으로 900,000,000 원을 신고한 소외 1 이 최고가매수인이 되어 매각허가를 받고 2015. 1. 19. 이전등록을 마쳤다. 위 낙찰대금 중 887,779,447 원은 2015. 2. 27. 2014 타기 626 호 배당절차에서 소외 9 등 제주일보사의 직원과 제주세무서에게 배당되었다. 이에 따라 제주일보 등록상표들에 대한 참가인의 전용사용권 설정등록은 2015. 7. 10. 제주지방법원의 촉탁에 의하여 직권 말소되었다. 한편 소외 1 은 2015. 3. 16. 원고의 대표이사로 취임하였다.

(4) 참가인은 제주일보사를 상대로 제주일보 등록상표 3 에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2014. 8. 1.자 2014 당 63 호 심결로 이를 인용하였다. 제주일보사가 이에 불복하여 제기한 심결취소의 소는 특허법원이 2015. 1. 16. 선고한 2014 허 6285 판결로 기각되었고, 제주일보사의 상고가 상고이유서 부제출에 따른 대법원 2015. 5. 1.자 선고 2015 후 413 판결로 기각되어 위 심결은 그 무렵 확정되었으며, 2015. 5. 13. 그 취지가 등록되었다.

(5) 한편 제주일보 등록상표 1, 2 에 관하여는 2015. 8. 6. 소외 1 로부터 원고 앞으로 양도를 원인으로 하는 전부이전등록이 각 마쳐졌다. 참가인은 2015. 8. 28. 제주일보 등록상표 1, 2 에 대하여 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 특허심판원 2015 당 4402 호, 2015 당 4403 호로 각 심리한 후 2016. 6. 16. 제주일보 등록상표 1, 2 를 무효로 하는 심결을 하였는데, 원고가 그 심결에 불복하여 심결취소소송을 제기하였지만 모두 소장각하명령을 받음으로써 위 각 무효심결은 2016. 8. 20. 확정되었다.

(6) 특허심판원이 2014 당 63 호, 2015 당 4402 호, 2015 당 4403 호 심판절차에서 제주일보 등록상표들이 각 무효로 되어야 한다고 판단한 이유는, 각 상표의 표장은 현저한 지리적 명칭인 '제주'와 지정상품의 보통명칭에 불과하여 식별력이 없는 '신문' 또는 '일보'가 단순 결합된 것으로 그 결합에 의하여 새로운 관념이나 식별력을 형성하는 것이 아니므로 전체적으로 현저한 지리적 명칭으로 된 상표에 해당하여, 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제 6414 호로 개정되기 전의 것) 제 6 조 제 1 항 제 4 호의 무효사유가 있다는 것이다.주 3)

다) 제 1, 2 차 양도·양수계약의 체결과 신문사업자지위승계신고수리 등

(1) 원고와 제주일보사는 2015. 8. 17. 제주일보사가 운영하던 지령, 신문발행, 판매 및 모든 영업에 관한 권리, 발행된 신문에 대한 저작권과 인터넷뉴스 및 도메인, 홈페이지 운영 등에 관한 권리를 원고에게 무상으로 양도하는 내용의 양도·양수계약을 체결하였고, 곧이어 2015. 9. 30.무렵 제주일보 1945 등록상표를 원고에게 무상으로 양도하는 내용의 상표권

양도·양수계약을 체결하였다(이하 위 두 계약을 합하여 '제 1 차 양도·양수계약'이라 한다). 원고는 2015. 10. 2. 제주일보 1945 등록상표에 대한 이전등록을 마쳤다.

(2) 퇴직금 등을 지급받지 못한 제주일보사의 채권자들은 제주지방법원 2015 가합 11393 호로 원고를 상대로 제 1 차 양도·양수계약은 사해행위로 취소되어야 하고 제주일보 1945 등록상표권에 관한 이전등록은 말소되어야 한다는 청구취지의 사해행위취소소송을 제기하였고, 위 법원은 2016. 11. 17. 위 채권자들의 청구를 전부 인용하는 판결을 선고하였으며, 위 판결은 원고의 항소취하로 2017. 5. 29. 확정되었다. 위 판결이 선고되자 소외 2 는 제주일보사의 대표이사 자격으로 원고와 사이에 2017. 3. 6. 제 1 차 양도·양수계약에 따라 원고가 양수한 신문발행, 판매 및 모든 영업에 관한 권리, 발행된 신문에 대한 저작권과 인터넷뉴스 및 도메인, 홈페이지 운영 등에 관한 권리 및 제주일보 1945 등록상표권을 다시 제주일보사에게 무상으로 양도하는 계약을 체결하였고, 2017. 4. 14. 제주일보 1945 등록상표권을 제주일보사 명의로 이전등록하였다. 한편, 소외 2 는 제 1 차 양도·양수계약 체결 이전인 2012. 12. 10. 이미 경영상 책임을 이유로 대표이사 사직원을 제출하였으나, 계약 체결 당시까지 사직원이 수리되지 않아 제주일보사의 대표이사로 등기되어 있었고, 제주일보사 자금을 횡령하였다는 등의 범죄사실로 법원에서 유죄판결을 선고받아 수감 중이었다.

(3) 소외 1 은 소외 2 와 제 1 차 양도·양수계약을 체결할 후인 2015. 10.경 참가인, 소외 12 및 참가인의 대표이사 소외 3 이 선사용상표를 사용하여 신문을 발행한다는 이유로 상표법위반, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반의 혐의로 제주지방검찰청에 고소하였다. 제주지방검찰청 담당 검사는 위 고소사건을 2016 년 형제 22818 호로 수사하여 2017. 4. 26. "① 고소인(소외 1)이 침해를 주장한 등록상표들에 관한 무효심결이 확정되었으므로 피의자들의 행위는 상표권 침해를 구성하지 아니하고, ② 피의자들은 신문을 발행할 당시 제주일보사의 영업과 주지성을 선의로 승계한 상태였던 점, 고소인이 신문을 발행한 시기는 이미 피의자들이 신문발행을 개시한 후로부터 약 2 년이 경과한 뒤이고 당시 고소인은 피의자들이 신문을 발행하던 사실을 알고 있었던 점 등의 사정에 비추어 보면 피의자들은 고소인의 영업과 부정하게 경쟁하였다고 보기 어렵다."라는 이유로 피의자들의 각 혐의는 모두 범죄로 인정되지 아니하여 혐의가 없다는 내용의 불기소처분을 하였다.

(4) 소외 2 는 2017. 4. 3. 해산간주된 제주일보사를 계속하기 위한 주주총회 결의와 2017. 4. 28. 이사회 결의가 있었음을 근거로 2017. 5. 1.경 원고와, 제주일보사가 위와 같이 다시 넘겨받은 신문발행, 판매 및 모든 영업에 관한 권리, 발행된 신문에 대한 저작권과 인터넷뉴스 및 도메인, 홈페이지 운영 등에 관한 권리 및 제주일보 1945 등록상표권을 원고에게 대금 500 만 원에 다시 양도하는 계약을 체결하였고(이하 '제 2 차 양도·양수계약'이라 한다), 그 다음 날 제주일보 1945 등록상표권에 관하여 원고 명의로 상표권 이전등록을 하였다.

(5) 원고는 2015. 9. 8. 제주일보사 대표이사 명의로 작성된 '제호사용 동의서'를 제출하여 신문의 명칭을 '뉴제주일보'에서 '제주일보'로 변경하는 등록을 하였고, 2015. 11. 16.부터

‘제주일보’라는 제호로 신문을 발행하였다. 제주일보사는 2015. 11. 2. 제주특별자치도지사에게 참가인의 ‘제주일보’ 명칭 무단 사용에 따른 등록취소·발행정지 등을 요청하는 공문을 발송하였고, 제주특별자치도지사는 2015. 11. 9. 참가인에게 ‘참가인의 ‘제주일보’ 명칭을 사용할 수 있는 기간은 제주일보사 등록상표들이 소외 1 에게 매각된 2014. 12. 23.까지이므로 ‘제주일보’ 명칭 사용을 중지하여야 하며, 이에 응하지 않을 경우 신문법에 의한 등록취소 등의 조치를 취하겠다.’는 취지의 공문을 발송하였다.

(6) 원고는 참가인을 상대로 제주지방법원에 상표권침해금지가처분 신청을 하였고(제주지방법원 2015 카합 286 호), 제주지방법원은 2015. 11. 30. 위 사건에 대하여 “참가인은 선사용상표를 신문 등에 사용하거나 위 표장을 사용한 신문 등의 발행·배포 등의 행위를 하여서는 아니된다.”라는 결정을 하였다. 위 가처분사건에서 원고는 소외 1 이 제주일보 등록상표들을 적법·유효하게 취득하였음을 전제로 소외 1 로부터 제주일보 등록상표들을 승계취득하였다고 주장하였고, 참가인은 제주일보 등록상표들의 등록이 무효이므로 그것이 유효임을 전제로 하는 원고의 주장은 이유 없다고 다투었다. 참가인은 원고와 분쟁이 시작되자, 2015. 12.경 명칭을 ‘제주일보’로 하는 기존 신문 및 온라인신문의 제호를 “jj 제주일보”로 변경하여 발행하다가, 다시 제호를 “제주신보”로 변경하여 일간신문을 발행하였다.

(7) 원고는 2016. 1. 11. 이 사건 제 1 차 양도·양수계약을 원인으로 하여 신문법 제 14 조에 따라 제주특별자치도지사에게 제주일보사의 사업자 지위승계를 신고하고 그에 따른 발행인·편집인 등의 등록사항 변경을 신청하였으며, 제주특별자치도지사는 2016. 1. 20. 원고의 위 신고를 수리하고 변경등록을 하였다. 참가인은 제주특별자치도지사가 2016. 1. 20. 원고에게 한 사업자 지위승계신고 수리와 신문사업변경등록 처분에 대한 무효확인 소를 제기하였다. 이에 대하여는 대법원의 파기환송(2019. 8. 30. 선고 2018 두 47189 판결)을 거친 환송 후 항소심에서, “제주일보사와 원고 사이에 체결된 제 1, 2 차 양도·양수계약은 모두 소외 2 가 제주일보사의 영리목적과 관계없이 제주일보사의 유일한 재산인 ‘제주일보’라는 명칭으로 신문을 발행할 수 있는 권리 등을 자기 또는 제 3 자의 이익을 도모할 목적으로 무상 또는 500 만원을 대가로 양도한 것은 그 권한을 남용한 행위에 해당하고, 원고도 이러한 사정을 잘 알고 있었다고 할 것이므로, 기본행위인 제 1, 2 차 양도·양수계약은 모두 무효이고, 그에 대한 사업양도·양수에 따른 허가관청의 지위승계신고의 수리도 수리대상인 사업양도·양수가 존재하지 아니하거나 무효여서 당연히 무효이다.”라는 이유로 위 처분이 무효임을 확인하는 광주고등법원 2020. 1. 10. 선고 (제주) 2019 누 1427 판결이 선고되었다. 이 판결은 원고가 당해사건 피고보조참가인으로서 제기한 상고가 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020 두 33206 판결로 심리불속행 기각됨으로써 확정되었다.

(8) 원고는 제주지방법원에 참가인을 상대로 상표사용금지의 소를 제기하였으나(제주지방법원 2016 가합 222 호), 위 법원은 2017. 1. 12. ‘제 1 차 양도·양수계약은 제주일보사 대표이사 소외 2 가 대표권을 남용한 행위로서 무효이다’라는 참가인의 주장을 받아들여 원고의 청구를

기각하는 판결을 선고하였다. 이에 불복하여 원고는 항소를 제기하였는데(특허법원 2017 나 1650 판결), 특허법원은 2018. 6. 21. “제 1 차 양도·양수계약뿐만 아니라 제주일보사가 2017. 5. 1. 원고와 다시 체결한 제 2 차 양도·양수계약 역시 대표권남용행위에 해당하여 무효이므로 원고는 제주일보사로부터 선사용상표의 주지성을 적법하게 승계하였다고 할 수 없다.”는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 위 특허법원 판결은 2018. 10. 25. 대법원의 상고기각 판결(2018 다 248213)로 확정되었다. 참가인은 위 본안사건에서도 제주일보 등록상표들의 등록이 무효이므로 그것이 유효임을 전제로 하는 원고의 주장은 이유 없다고 다투었다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제 6~15 호증, 을가 제 1~24 호증, 을나 제 1~6 호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2) 판단

가) 소외 1 은 제주일보 등록상표들에 대한 강제집행절차에서 이를 매수하여 그 상표권자의 지위를 취득한 사실, 원고는 다시 소외 1 로부터 제주일보 등록상표 1, 2 를 양수하여 이 사건 출원상표의 출원 당시 그 상표권자의 지위에 있었던 사실은 앞서 인정한 바와 같다. 제주일보 등록상표 1, 2 와 이 사건 출원상표는 세로쓰기·가로쓰기, 한글·한문의 차이로 인하여 그 외관이 일부 다르기는 하나 호칭·관념이 동일하여 표장이 지극히 유사하고 그 지정상품도 구 상품류 제 52 류의 서적, 신문, 잡지 등으로 동일하다. 그리고 제주일보 등록상표들에 대한 강제집행절차나 소외 1 이 그 절차에 참여하여 제주일보 등록상표들을 취득한 과정 자체에 위법이 있었다고 볼 만한 사정이 보이지 아니하기는 한다.

나) 그러나 앞서 인정한 사실로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 원고는 이 사건 출원상표를 출원한 2015. 10. 7. 당시 제주일보사 내지 참가인을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표의 명성과 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 제주일보사의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 있었던 것으로 넉넉히 인정할 수 있다.

(1) 제주일보 등록상표들은 모두 사각형의 간단한 도형 안에 ‘제주일보’, ‘제주일보’, ‘제주신문’과 같이 현저한 지리적 명칭에 해당하는 ‘제주’와 보통명칭인 ‘일보’ 또는 ‘신문’이 띄어쓰기 없이 세로로 기재되어 구성된 표장이어서 그 구성원리가 서로 동일하다.

위 상표들은 앞서 본 바와 같이 모두 현저한 지리적 명칭으로 된 상표에 해당한다는 이유로 그 등록이 무효로 확정되었는데, 제주일보 등록상표 3 에 대하여 위와 같은 무효사유가 있다는 취지의 무효심판이 확정된 2015. 5. 1. 이후, 원고로서는 제주일보 등록상표 1, 2 에 대한 무효심판절차에서도 같은 무효사유가 인정될 것으로 충분히 예상할 수 있었을 것으로 보인다.

이러한 사정을 앞서 본 제주일보 등록상표들과 이 사건 출원상표 사이의 유사성에 비추어 보면, 비록 이 사건 출원상표 출원일 당시 제주일보 등록상표 3 에 관한 무효심결만이 확정되었고 제주일보 등록상표 1, 2 에 관하여는 무효심판이 청구되어 있을 뿐 아직 그 심결이



내려지기 전이라고 하더라도, 원고는 그가 양수한 제주일보 등록상표 1, 2 가 무효로 될 것을 예상하고 그 효력을 유지하기 위한 방편으로 이 사건 출원상표의 출원에 나아간 것으로 보인다. 나아가 제주일보 등록상표 1, 2 에 대해서는 후에 등록무효가 확정됨으로써 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보아야 하므로, 이 사건 출원상표의 출원 당시에 원고가 적법한 상표권을 보유하고 있었다고 보기도 어렵다.

(2) 아래와 같은 이유로, 원고가 제주일보 등록상표 1, 2 를 양수 받은 이후 제 1, 2 차 양도·양수계약을 체결한 경위 등을 종합하여 보면, 원고는 결국 이 사건 출원상표의 출원일 당시 선사용상표를 사용하여 신문을 발행할 수 있는 정당한 권원을 취득하지 못하였다고 봄이 타당하다.

(가) 제주일보사의 대표이사인 소외 2 는 2012. 12. 10. 이미 경영상 책임을 이유로 대표이사 사직원을 제출하였으나 계약 체결 당시까지 사직원이 수리되지 않아 제주일보사의 대표이사로 등기되어 있을 뿐이었고, 제주일보사 자금을 횡령하였다는 등의 범죄사실로 법원에서 유죄판결을 선고받아 수감 중이었다. 한편 제주일보사의 대표이사인 소외 2 와 원고의 대표이사 소외 1 은 형제로서, 원고의 변경 전 상호는 주식회사 대경케미칼이고 설립 당시의 목적은 스티로폼 포장상자 및 내장재 제조·판매업 등으로 원고는 신문발행과는 전혀 무관한 회사이었는데, 소외 2 에 대한 형사재판이 진행 중인 2014. 12. 23.주 4) 상호를 현재의 상호로 변경하고 목적도 신문발행업 등으로 변경하였다. 위와 같은 사정과 함께 제주일보사의 대표이사인 소외 2 가 '제주일보' 명칭으로 신문을 발행할 수 있는 권리 등을 무상 또는 500 만원의 대가만을 받고 원고에게 양도한 것은 대표권 남용해위에 해당하고 원고도 이러한 사정을 잘 알고 있었다는 이유로 제 1, 2 차 양도·양수계약은 참가인 등에 대한 고소사건, 상표권침해금지사건, 신문사업자지위승계신고수리 무효확인소송 등의 관련사건에서 모두 무효로 판단되었다.

(나) 신문사업자 등이 그 사업을 양도한 때에는 그 양수인 등은 그 사업자의 지위를 승계하고, 그와 같은 이유로 신문사업자 등의 지위를 승계한 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 시·도지사에게 신고하여야 한다(신문법 제 14 조 제 1 항, 제 3 항). 위 사업양도·양수에 따른 허가관청의 지위승계신고의 수리는 적법한 사업의 양도·양수가 있었음을 전제로 하는 것이므로 그 수리대상인 신문사업의 사업양도·양수가 존재하지 아니하거나 무효인 때에는 그 지위승계의 수리를 하였다 하더라도 그 수리는 유효한 대상이 없는 것으로서 당연히 무효이다(대법원 2005. 12. 23. 선고 2005 두 3554 판결 참조).

신문사업 양도·양수에 관한 제 1, 2 차 양도·양수 계약이 모두 대표권남용으로 효력이 없다고 판단된 점은 앞서 본 바와 같으므로 제주특별도지사의 지위승계신고의 수리는 당연히무효이고, 결국 원고는 제주일보사로부터 신문사업자 등의 지위를 승계하지 못한 상태였다. 나아가, 그 당시 원고가 신문법 제 9 조 제 1 항에 따라 신문을 발행하려는 자로서 새로이 신문을 등록하려



하더라도, 같은 조 제 5 항에 의해 이미 등록이 되어 있었던 '제주일보'라는 명칭의 신문은 등록할 수 없었을 것으로 보인다.

(3) 이상의 사정들을 종합하면, 이 사건 출원상표의 출원 당시 제주일보사로부터 전용사용권을 설정받은 참가인이 선사용상표를 사용하여 신문을 발행하고 있었음에도, 원고는 출원일 전에 체결된 제 1 차 양도·양수 계약이 무효라는 사정을 알고 있었으므로 원고가 이 사건 출원상표를 사용하여 신문을 발행할 권한이 없음은 물론 그 당시 진행중이던 무효심판절차에서 선사용상표와 동일·유사한 제주일보 등록상표 1, 2 가 무효로 될 수 있다는 점 또한 충분히 알 수 있었고, 여기에 이 사건 출원상표는 제 1 차 양도·양수계약이 체결된 날(2018. 8. 17.) 및 제주일보 등록상표 1, 2 에 대한 무효심판이 청구된 날(2015. 8. 28.)로부터 불과 1 개월 남짓 경과한 시점에 출원(2015. 10. 7.)된 점까지 보태어 보면, 원고는 결국 제주일보 등록상표 1, 2 및 선사용상표에 대해 아무런 권한이 없다는 것을 잘 알고 있었음에도 참가인이 사용중인 선사용상표와 실질적으로 동일한 이 사건 출원상표를 출원한 것으로 봄이 타당하다.

### 3) 원고의 주장에 대한 검토

가) 원고는, 적법한 강제집행절차에 기해 제주일보 등록상표들을 매수한 소외 1 로부터 제주일보 등록상표 1, 2 를 다시 양수함으로써 제주일보 등록상표 1, 2 의 상표권과 함께 그에 화체된 주지성 및 영업상 신용, 나아가 '제주일보'라는 제호로 신문을 발행·판매하는 등의 권리도 취득하였으므로, 원고가 제주일보사와 체결한 제 1, 2 차 양도·양수 계약이 모두 대표권남용으로 무효로 되었다고 하더라도 원고가 '제주일보'라는 제호로 신문을 발행·판매할 권리를 양수한 지위에 있었던 이상 제 1, 2 차 양도·양수 계약은 이에 대한 확인적 의미가 있을 뿐이어서 원고의 위와 같은 권리 취득에 아무런 영향이 없고, 원고에 대한 신문법에 따른 신문사업자지위승계신고수리와 신문사업변경등록처분 또한 기본행위인 제 1, 2 차 양도·양수계약이 무효라는 이유로 관련 사건에서 그 처분이 무효로 되었지만 이는 단순한 행정절차에 불과하므로, 결국 원고는 출원일 당시 '제주일보'라는 제호로 신문을 발행·판매하는 등의 영업을 독점적으로 할 권리를 가진 자여서 선사용상표를 사용하여 신문을 발행할 수 있는 정당한 권원이 없는 상태였다고 볼 수 없고, 따라서 이 사건 출원상표의 출원에 부정한 목적이 있었다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

나) 상표권의 효력은 그 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다는 것이다(상표법 제 89 조 본문). 이는 등록상표권자 이외의 타인이 그 등록상표와 동일·유사한 표장을 동일·유사한 지정상품에 사용하여 영업할 수 없다는 배제적 효력을 가질 뿐이고, 등록상표권자가 실제로 그 등록상표를 지정상품에 사용하며 영업을 할 수 있는 권한을 취득하기 위해 필요한 관계 법령상의 요건이 있을 경우 이를 별도로 갖추어야 한다. 이 사건의 경우에는 제주일보 등록상표들을 사용하여 신문을 발행하기 위해서는 아래에서 보는 바와 같이 신문법에 따른 별도의 요건이 요구되는데, 이는 강제집행절차를 통해 취득한 제주일보 등록상표들의 상표권과는 구별되는 것으로 보아야 한다.

(1) 신문을 발행하려는 자는 신문의 명칭(‘제호’라는 용어를 사용하기도 한다) 등을 주사무소 소재지를 관할하는 시·도지사(이하 ‘등록관청’이라 한다)에게 등록하여야 하고, 등록을 하지 않고 신문을 발행한 자에게는 2 천만 원 이하의 과태료가 부과된다(신문법 제 9 조 제 1 항, 제 39 조 제 1 항 제 1 호). 따라서 등록관청이 하는 신문의 등록은 신문을 적법하게 발행할 수 있도록 하는 행정처분에 해당한다. 신문법 제 9 조 제 5 항은 ‘이미 등록된 신문의 명칭과 같은 명칭의 신문은 등록할 수 없다. 다만 해당 사업자가 명칭 사용을 허용하는 경우에는 그러하지 아니하다.’라고 정하고 있다. 이미 등록된 신문의 명칭을 보호하면서도 이미 등록된 신문의 사업자(이하 ‘기존사업자’라 한다)가 명칭 사용을 허락한 경우에는 새로운 신문사업자(이하 ‘신규사업자’라 한다)가 동일한 명칭을 등록하여 신문을 발행하는 것을 예외적으로 허용한 것이다. 따라서 특정한 명칭을 사용하는 신문은 하나의 사업자만 발행할 수 있고, 이를 통해 특정한 명칭으로 신문 등록을 마친 사업자의 언론 자유뿐만 아니라 영업의 자유나 재산권도 보호되며, 동시에 일반 독자가 신문발행 주체 등을 오인·혼동하는 것이 방지된다. 기존사업자가 신규사업자에게 신문의 명칭 사용을 허락하여 등록관청이 적법하게 신규사업자를 신문사업자로 등록한 경우에는 기존사업자는 더 이상 그 명칭으로 신문을 발행할 수 없게 된다. 이와 같은 신문법상 신문 등록의 법적 성격, 동일 명칭 이중등록 금지의 내용과 취지 등을 종합하면, 신문의 등록은 단순히 명칭 등을 공적 장부에 등재하여 일반에 공시하는 것에 그치는 것이 아니라 신문사업자에게 등록한 특정 명칭으로 신문을 발행할 수 있도록 하는 것이고, 이와 같이 신문법상 등록에 따라 인정되는 신문사업자의 지위는 사법상 권리인 ‘특정 명칭의 사용권’ 자체와는 구별된다(대법원 2019. 8. 30. 선고 2018 두 47189 판결 등 참조).

(2) 즉 신문을 발행하려는 자는 신문법 제 9 조 제 1 항에 따라 등록관청에 신문을 등록하기만 하면 그에 관한 상표를 보유하지 않더라도 그와 같이 등록을 받은 명칭으로 신문을 발행·판매하는 등의 영업을 할 수 있고, 다만 등록을 받은 제호가 타인의 등록상표와 동일·유사한 경우 그 제호를 신문에 사용함에 있어 타인의 등록상표의 효력에 의해 제한될 수 있을 뿐이다. 또한 신문을 지정상품으로 하는 상표를 등록받으려는 출원인은 상표사용의사가 부정되지 않는 한 그 등록을 받을 수 있고, 여기에는 신문업법상 신문을 등록하거나 현실로 신문을 발행하고 있을 것이 요구되지도 아니하므로, 제호에 관한 상표의 등록 여부는 이를 제호로 하는 신문을 발행할 권한과 직접적인 연관이 있다고도 볼 수 없다. 그렇다면, 신문을 발행하려는 자가 그 발행하려는 제호와 표장이 동일·유사한 등록상표를 보유하는 것은 타인이 유사한 제호의 신문을 발행하거나 등록상표를 선점하는 것을 방지하기 위한 수단일 뿐, 그가 신문을 발행할 수 있는 정당한 권원을 보유하고 있었는지 여부와는 별개의 문제로 봄이 타당하다.

다) 영업양도 등에 의해 주지 상품표지와 함께 그 상품에 관한 영업 일체가 함께 이전되는 경우에는 원칙적으로 상품표지의 주지성이 신영업주에게 승계된다고 볼 것이나(대법원 1996. 5. 31. 선고 96 도 197 판결 참조), 이와 달리 영업과 분리되어 표지만 이전되는 경우 등 그 표지에

화체되어 있던 종전 주체의 영업상의 신용이 함께 승계되는 것으로 평가할 수 없는 경우에는 상품표지의 주지성이 승계된다고 볼 수 없다. 따라서 강제집행절차를 통하여 제주일보 등록상표 1, 2의 상표권을 취득한 소외 1로부터 이를 양수한 원고는 아래에서 보는 바와 같이 선사용상표의 주지성을 당연히 승계한다고 볼 수 없다.

(1) 앞서 본 바와 같이 제주일보 등록상표들의 상표권에 대한 강제집행절차(제주지방법원 2013 타채 4178)는 민사집행법 제 251 조에 의한 '그 밖의 재산권에 대한 집행'으로서 그 대상은 '상표권'에 한정됨이 명백하므로, 특별한 사정이 없는 한 상표권에 관한 강제집행절차에 의해 해당 상표의 주지성이 함께 이전된다고 볼 수는 없다. 이는 앞서 본 바와 같이 신문법상 등록에 따라 인정되는 신문사업자의 지위가 사법상 권리인 '특정 명칭의 사용권' 자체와는 구별된다는 점에 비추어 보면 더욱 그러하다.

(2) 원고는 제주일보사와 사이에 제주일보사로부터 '제주일보'의 지령, 신문발행, 판매 및 모든 영업에 관한 권리, 발행된 신문에 대한 저작권과 인터넷뉴스 및 도메인, 홈페이지 운영 등에 관한 권리를 양수하는 내용의 제 1 차 양도·양수계약을 체결하였는데, 신문의 '지령'은 통상 신문이 창간된 이후로 발행한 호수를 이르는 것으로서 이와 함께 그 동안의 신문발행이나 판매 및 영업에 관한 권리를 양수하는 것은 결국 그 동안 제주일보사가 선사용상표를 사용하여 신문을 발행하면서 쌓아 온 주지성 내지 영업상의 신용을 이전받는다는 의미로 보아야 한다.

(3) 원고는 이와 같이 제 1 차 양도·양수계약을 체결한 이후 2015. 9. 8. 제주일보사 대표이사 명의로 작성된 '제호사용 동의서'를 제출하여 신문의 명칭을 '뉴제주일보'에서 '제주일보'로 변경하는 등록을 한 후 2015. 11. 16.부터 '제주일보'라는 제호로 신문을 발행하였고, 2016. 1. 11. 이 사건 제 1 양도·양수계약을 원인으로 하여 신문법 제 14 조에 따라 제주특별자치도지사에게 제주일보사의 사업자 지위승계를 신고하고 그에 따른 발행인·편집인 등의 등록사항 변경을 신청하였으며, 제주특별자치도지사는 2016. 1. 20. 원고의 위 신고를 수리하고 변경등록을 하였다. 이는 원고도 제주일보 등록상표 1,2 에 화체된 주지성의 취득 및 이를 사용하여 신문을 발행하기 위해서는 위 등록상표들의 상표권에 대한 강제집행절차 외에 이와 같은 신문법이 정한 변경등록절차를 거치는 것이 필요하다는 것을 인식하고 이를 위해 제 1 차 양도·양수계약을 체결하였음을 알 수 있다.

이에 대해 원고는 강제집행절차를 통해 제주일보사가 선사용상표에 관하여 가지고 있던 주지성은 물론 이를 제호로 신문을 발행할 권리도 취득하였으므로 제 1, 2 차 양도·양수 계약은 위 제호를 신문에 사용하기 위해 반드시 필요한 것은 아니고 위와 같은 권리 취득을 확인하는 의미가 있을 뿐이라고 주장하나, 이러한 원고의 주장은 앞서 본 법리에 어긋날 뿐만 아니라 확인적 의미에서 체결한 계약이라고 주장하면서도 이를 2 회에 걸쳐 체결한 점(특히 제 2 차 양도·양수 계약은 제 1 차 양도·양수 계약이 무상으로 체결한 것이 문제가 되자 그 대가를 500 만 원으로 정하기도 하였다) 등에 비추어 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

(4) 가사 원고 주장과 같이 원고가 제주일보 등록상표 1, 2 의 상표권에 대한 강제집행절차를 통해 상표권과 함께 그 주지성 및 영업상 신용과 선사용상표를 제호로 하는 신문을 발행할 권리를 취득하였다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 제주일보 등록상표들은 모두 그 등록이 무효로 확정되었는바, 상표권에 관한 강제집행절차에서 매수인이 대금을 완납하고 그 앞으로 이전등록을 마쳤으나 그 후 강제집행절차의 기초가 된 채무자 명의의 상표권의 등록이 무효로 된 경우 이와 같은 강제집행절차는 무효라고 할 것이므로(대법원 2004. 6. 24. 선고 2003 다 59259 판결 참조), 이와 같이 무효인 강제집행절차의 매수인인 소외 1 로부터 다시 그 권리를 양수한 원고는 그 상표권은 물론 이에 수반하는 주지성이나 이를 제호로 하여 신문을 발행할 권리 등 아무런 권리도 취득하지 못했다고 보아야 하므로, 이를 전제로 하는 원고의 위 주장 또한 받아들일 수 없다고 할 것이다.

#### 4) 소결

그렇다면 이 사건 출원상표는 비록 원고가 법원의 강제집행절차를 통해 제주일보 등록상표 1, 2 를 취득한 소외 1 로부터 이를 양수한 후 이에 대한 등록무효심판이 확정되기 전에 그와 실질적으로 동일한 상표를 출원한 것이라 하더라도, 제주일보사 및 참가인의 표장으로 알려진 선사용상표의 명성과 신용에 편승하여 제주일보사 및 참가인의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 출원된 상표라고 인정할 수 있다.

#### 마. 소결론

이상을 종합하면, 이 사건 출원상표는 그 출원 당시 국내에서 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 사용한 상표에 해당하므로, 상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호에 의하여 그 등록을 받을 수 없고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

#### 5. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 한다.

주 1) 특허심판원은 이 사건 출원상표는 2015. 10. 7. 출원되어 2016. 2. 29. 법률 제 14033 호에 의하여 전부 개정된 상표법 시행 이후인 2018. 10. 26. 거절결정이 이루어졌으므로, 이 사건 출원상표의 등록가부 판단에는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033 호에 의하여 전부 개정되기 전의 것) 제 7 조 제 1 항 제 12 호가 아닌 구 상표법(2019. 1. 8. 법률 제 16205 호로 개정되기 전의 것) 제 34 조 제 1 항 제 13 호가 적용되어야 한다는 취지로 적용법조를 바로잡았다. 그런데 현행 상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호는 2016. 2. 29. 법률 제 14033 호에 의하여 전부 개정된 이후로

개정되지 않았으므로, 이 사건 거절결정에 대한 불복심결시인 2020. 1. 17. 시행 중인 현행 상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호를 적용하기로 한다.

주 2) 각주 생략

주 3) 제주일보 등록상표들의 출원 당시의 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제 6414 호로 개정되기 전의 것) 제 6 조 제 2 항은 현저한 지리적 명칭에 대해 사용에 의한 식별력을 인정하지 않았으며, 제주일보 등록상표들의 출원·등록 이후 2001. 7. 1.부터 시행된 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제 6414 호로 개정된 것) 부칙 제 4 조는 “이 법 시행 전에 상표등록출원, 상표권의 존속기간 갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다.”라고 정하였기에 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제 6414 호로 개정된 것) 제 6 조 제 2 항의 사용에 의한 식별력 규정은 제주일보 등록상표들에 적용될 수 없었다.

주 4) 위 날짜는 앞서 본 바와 같이 소외 1 이 상표권 강제집행절차에서 매각허가를 받은 날이기도 하다.

## 2. masmi

## 대법원 2023. 3. 9. 선고 2022 후 10289 판결 [등록무효(상)]


원고, 상고인	주식회사 질경이
피고, 피상고인	코튼 하이 테크, 소씨에다드 리미타다 (COTTON HIGH TECH, S.L.)
원심판결	특허법원 2022. 4. 20. 선고 2021 허 2694 판결
판결선고	2023. 3. 9.

## 【판시사항】

[1] 상표법 제 150 조에서 정한 일사부재리의 효력이 미치는 범위

[2] 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호의 규정 취지 / 선사용상표에 관한 권리가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통해 선사용상표의 사용행위를 한 바 없더라도 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 선사용상표를 표시한 그대로 국내에서 유통되게 한 경우, 이를 수입하여 유통시킨 제 3 자와의 관계에서 선사용상표가 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호의 '타인이 사용한 상표'에 해당하는지 여부(적극)



[3] 갑 외국회사로부터 선사용상표 "  "가 포장지에 표기된 상품을 수입하여 국내에서 판매하여 오던 을 주식회사가 상표 "  "를 위 상품과 동일·유사한 상품에 출원하여 등록을 받았다가, 갑 회사가 제기한 등록무효심판청구에서 상표등록을 무효로 한다는 심결이 내려지자 을 회사가 심결취소를 구한 사안에서, 위 등록상표는 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례

## 【판결요지】

[1] 상표법 제 150 조에서 정한 일사부재리의 효력은 확정심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판청구를 하는 경우에 미치므로, 심판의 종류나 청구취지가 다른 경우에는 일사부재리의 효력이 미치지 아니한다.

[2] 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한

상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)임을 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

이때 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표법 제 2 조 제 1 항 제 11 호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제 3 자와의 관계에서 선사용상표는 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호의 '타인이 사용한 상표'에 해당한다.



[3] 갑 외국회사로부터 선사용상표 "masmi"가 포장지에 표기된 상품을 수입하여 국

내에서 판매하여 오던 을 주식회사가 상표 "masmi"를 위 상품과 동일·유사한 상품에 출원하여 등록을 받았다가, 갑 회사가 제기한 등록무효심판청구에서 상표등록을 무효로 한다는 심결이 내려지자 을 회사가 심결취소를 구한 사안에서, 을 회사가 상표 출원 전 갑 회사와 업무상 거래 관계에 있었던 점, 갑 회사는 국내에 유통될 것을 전제로 외국에서 선사용상표를 표시한 사용상품을 수출하였고 선사용상표를 표시한 그대로 수입업자인 을 회사를 통해 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 사용상품을 유통되게 하였던 점을 종합하면, 을 회사는 업무상 거래관계 등을 통해 선사용상표가 갑 회사에 의하여 국내에서 사용되는 상표임을 알면서도 신의성실의 원칙을 위반하여 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 등록받았다고 봄이 타당하므로, 위 등록상표는 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례.

### 【주문】

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

### 【이유】

이유

상고이유를 판단한다.

**1. 일사부재리 원칙의 위반 여부**

상표법 제 150 조에서 정한 일사부재리의 효력은 확정심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판청구를 하는 경우에 미치므로, 심판의 종류나 청구취지가 다른 경우에는 일사부재리의 효력이 미치지 아니한다.

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

**2. 이 사건 등록상표의 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호 해당 여부**

가. 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)임을 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019 후 10739 판결).

이때 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표법 제 2 조 제 1 항 제 11 호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제 3 자와의 관계에서 선사용상표는 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호의 '타인이 사용한 상표'에 해당한다.

나. 위 법리 및 기록에 비추어 살펴본다.



**masmi**

1) 이 사건 등록상표(상표번호 생략) " "의 출원인인 원고는 그 출

**masmi**  
NATURAL COTTON

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

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

3) 이러한 점을 종합하여 보면, 원고는 업무상 거래관계 등을 통해 선사용상표가 피고에 의하여 국내에서 사용되는 상표임을 알면서도 신의성실의 원칙을 위반하여 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원하여 등록받았다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호에 해당하므로 등록이 무효로 되어야 한다.

다. 원심의 이유설시에 다소 부적절한 부분이 있기는 하나, 이 사건 등록상표가 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다고 판단한 결론에 있어서 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호의 '타인이 사용하는 상표'의 의미, 상품 유사 여부에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

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

**(원심)특허법원 2022. 4. 20. 선고 2021 허 2694 판결**

원고	주식회사 질경이
피고	코튼 하이 테크, 소씨에타드 리미타다 (COTTON HIGH TECH, S.L.)
변론종결	2022. 3. 23.

**【주 문】**

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 【청구취지】

특허심판원이 2021. 3. 12. 2020 당 758 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 【이 유】

### 1. 기초 사실

#### 가. 원고의 이 사건 등록상표 (갑 제 1 호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일 : 상표등록 생략/ 2017. 9. 11./ 2019. 12. 24./ 2019. 12. 24.

**masmi**

2) 구성 : (이하 '이 사건 표장'이라 한다)

3) 지정상품: 상품류 구분 제 5 류의 생리대, 생리컵, 생리용니커즈, 생리용타월, 생리탐폰, 생리대용벨트, 생리용냅킨, 위생팬티, 의료용생리대, 팬티라이너, 살균티슈, 소독제, 소독용 비누, 의료용 여성청결제, 의료용 질세척제, 의료용 질세정제, 질 항진균제, 성인용기저귀, 약품처리된 물티슈, 의료용 채워진 주사기

#### 나. 피고의 선사용상표

**masmi**  
NATURAL COTTON

1) 구성 : (이하 '선사용상표'라 한다)

2) 사용상품 : 팬티라이너(pantyliners), 생리대(pads), 생리용 탐폰(tampons), 생리컵(menstrual cups), 살균 물티슈(wet wipes) 등

3) 스페인에 소재한 법인인 피고는 유기농법으로 생산한 면을 이용해 제조한 사용상품에 선사용상표를 표시하고 온라인 홈페이지 등을 통해 스페인 등에서 이를 판매해 왔다.

4) 피고는 2007. 11. 14. 선사용상표 '**masmi** NATURAL COTTON'를 '상품류 제 3 류의 향수 및 화장품(Perfumery and cosmetic products) 등, 제 5 류의 생리용 탐폰 및 생리대(menstruation tampons and pads), 생리용 팬티, 생리용냅킨, 흡수성 압박붕대, 살균거즈, 의료용 흡수솜 등'을 지정상품으로 하여 출원하였고, 2008. 10. 7. 등록을 받아 이를 기초로 아래와 같이 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록을 받았다.

구성	국제등록번호	국제등록일	지정국가	등록상표권자	상품류
<b>masmi</b> NATURAL COTTON	등록번호 1 생략	2010. 11. 30.	모로코, 터키	피고 <sup>1)</sup>	제3류,
	등록번호 2 생략	2011. 11. 17.	러시아, 우크라이나	피고 <sup>2)</sup>	
	등록번호 3 생략	2013. 4. 9.	미국	피고의 대표이사 등 <sup>3)</sup>	제5류

**다. 이 사건 등록상표의 등록경위**

- 1) 원고가 2017. 9. 11. 이 사건 등록상표를 출원하자 피고는 특허청 심사관에게 '원고의 출원상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호, 제 21 호에 해당한다'는 취지의 정보제출서를 제출하였다.
- 2) 특허청 심사관은 2018. 2. 1. '이 사건 등록상표는 피고의 선사용상표와의 관계에서 상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호, 제 20 호의 거절사유가 있다'는 취지의 의견제출통지서를 발송하였다. 원고는 2018. 6. 29.과 2018. 7. 2. 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2018. 8. 29. 위 거절사유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다.
- 3) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2018 원 3986 호로 심리한 다음, 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제 34 조 제 1 항 제 13 호, 제 20 호의 거절사유가 없다는 이유로 2019. 9. 25. 위 거절결정을 취소하고 다시 심사에 부치기 위해 특허청 심사국으로 환송하는 심결(이하 '환송심결'이라 한다)을 하였다. 그 무렵 확정된 환송심결에 따라 개시된 심사절차에서 이 사건 등록상표는 2019. 12. 24. 등록되었다.

**라. 이 사건 심결의 경위**

- 1) 피고는 2020. 3. 9. 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호, 제 21 호에 해당한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다(이하 '이 사건 무효심판 청구'라 한다).
- 2) 특허심판원은 위 사건을 2020 당 758 호로 심리하여 2021. 3. 12. "이 사건 무효심판청구는 거절결정에 대한 불복심판인 환송심결(2018 원 3986)과의 관계에서 일사부재리 원칙에 위배되지 않는다. 이 사건 등록상표는 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다"는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제 1 내지 8 호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제 3 내지 5 호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

**2. 원고 주장의 요지**

이 사건 심결에는 다음과 같은 위법이 있으므로 취소되어야 한다.

가. 이 사건 무효심판 청구는 확정된 환송심결(2018 원 3986)과 동일사실, 동일증거에 의한 심판청구로서 확정된 환송심결의 일사부재리 효력이 핵심적인 쟁점이 동일한 이 사건 무효심판 청구에도 미친다. 따라서 이 사건 무효심판 청구는 부적법하여 각하되었어야 한다.

나. 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호는 타인의 국내에서의 상표 사용 또는 사용의 준비를 전제로 하고, 여기서의 '타인'은 출원인과의 관계에서 특정한 신의관계가 형성된 자이므로 위

‘타인’에는 ‘출원인’이 포함되지 않는다. 그런데 이 사건 등록상표의 출원 시까지 원고만이 선사용상표를 국내에서 사용하였을 뿐 피고가 사용한 적이 없고, 원고의 사용을 ‘타인’인 피고의 사용으로 볼 수도 없으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호에 해당하지 않는다.

### 3. 이 사건 무효심판 청구가 일사부재리에 위배되어 부적법한 것인지 여부

가. 상표법 제 150 조는 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 경우에는 그 사건에 대해서는 누구든지 같은 사실 및 같은 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하 심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하고 있다. 여기서 “다시 심판을 청구할 수 없다”는 부분에서 일컫는 ‘심판’이란 ‘확정된 심결’과 청구취지가 동일한 심판, 즉 청구취지의 대상이 되어 있는 권리가 동일하고 종류가 동일한 심판을 의미한다.

이 사건의 환송심결(2018 원 3986)과 이 사건 무효심판 청구는 그 청구취지 및 심판의 종류가 다르다. 즉 환송심결의 청구취지는 ‘원결정을 취소하고, 이 사건 출원을 특허청 심사관에게 보내어 다시 심사에 부친다’는 것인 반면, 이 사건 무효심판 청구의 청구취지는 ‘이 사건 등록상표의 등록을 무효로 한다.’는 것이다.

또한 상표법 제 116 조가 정하는 거절결정에 대한 심판은 심사관의 상표등록거절결정에 대한 출원인의 불복수단으로서 당사자 대립구조를 전제로 하지 않는 사건인 반면, 상표등록의 무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 상표등록 등이 제 117 조 제 1 항 각호의 사유를 주장하며 상표권자 등을 상대로 등록무효를 구하는 사건이다.

따라서, 청구취지와 심판의 종류가 다른 환송심결이 확정되었더라도 그 일사부재리의 효력이 이 사건 무효심판 절차에까지 미치지 않으므로, 이 사건 무효심판 청구는 일사부재리에 위배되지 않는다.

나. 이에 대하여 원고는, 거절결정 불복심판과 등록무효심판의 분쟁의 실체가 동일하고, 이해관계인이 정보제출이나 이의신청 등의 방법으로 절차적 권리를 행사한 경우 등에는 심판의 종류 및 청구취지에 얽매이지 않고 분쟁의 실체를 중심으로 판단해야 하므로 법적 안정성의 견지에서 일사부재리 원칙이 적용되어야 한다는 취지로 주장한다.

원고의 주장과 같이 환송심결과 이 사건 무효심판 청구의 쟁점과 제출된 증거가 동일하다는 이유로 확정된 환송심결의 일사부재리의 효력이 이 사건 무효심판 절차에도 미친다고 본다면 환송심결과 같이 거절결정불복심판절차에서 출원인의 심판청구가 받아들여지는 경우에는 당해 심결에서 판단된 내용 및 자료와 관련하여서는 장차 어느 누구도 등록무효심판 자체를 청구할 수 없게 되는 부당한 결론에 이르게 된다. 또한, 상표법 제 150 조가 정하는 일사부재리의 효력은 대세효가 있으므로 심판청구인이 상표권자와 어떠한 관계가 있는지 혹은 출원 단계에서 이의신청을 하였는지와 같은 개별적 사정에 따라 효력의 발생 여부가 달라져서는 안 된다. 따라서 어느 모로 보나 원고의 위 주장은 이유 없다.

#### 4. 이 사건 등록상표가 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호에 해당하는지 여부

##### 가. 판단 기준

상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는, 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019 후 10739 판결 참조).

한편, 상표의 사용은 상표법 제 2 조 제 1 항 제 11 호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 그런데, 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 제 3 자에 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 2003. 12. 26. 선고 2002 후 2020 판결 참조).

이러한 법리는 상표의 불사용취소에서 '상표의 사용 여부' 판단에만 한정되는 것이 아니고, 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호의 '타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표'를 판단하는 경우 달리 적용할 이유가 없다. 따라서 제 3 자가 계약 체결 등을 통해 국내에 등록되지 않은 외국의 상표가 그대로 부착된 제품을 수입하여, 외국 상표권자의 공식수입판매원임을 밝힌 상태로 국내에서 게시, 판매하는 경우, 위 제 3 자의 행위를 외국상표권자의 국내 사용 행위로 볼 수 있다. 그러므로 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호의 '타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 행위'에 해당하고, '거래관계 등에서 준수하여야 할 신의성실의 원칙을 위반한 출원'을 배제하는 입법취지에 비추어 볼 때 제 3 자가 출원인이라고 하여 달리 볼 것도 아니다.

다만, 상표의 불사용취소에서 '상표의 사용 여부 판단' 시 '상표권자 또는 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 더 잡아 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지


여부'를 중요하게 고려하는 것(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012 후 3206 판결 등)과는 달리, 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호는 앞서 살펴 본 입법 취지를 고려하여 거래관계 등에서 준수하여야 할 신의성실의 원칙을 위반한 것인지 여부에 중점을 두어 판단하되 속지주의와 선출원주의를 근간으로 하는 상표법 전반의 질서에 비추어 지나치게 확대 해석되지 않도록 '출처표시로서의 사용에 관한 수요자의 인식가능성' 여부를 중심으로 판단해야 할 것이다.


## 나. 판단


### 1) 이 사건 등록상표가 피고의 선사용상표와 동일·유사한지 여부


다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 피고의 선사용상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하다.



#### 가) 표장의 유사 여부



이 사건 표장  '는 의미가 없는 알파벳 다섯글자인 'masmi'가 가로로 나열된 고딕체의 한 줄 표장이다.

선사용상표  '의 상단은, 의미가 없는 알파벳 다섯글자인 'masmi'가 가로로 나열되되, 마지막 영문자 'i' 중 '.' 부분이 네 개의 꽃잎 모양의 도형으로 대체되어 있다.

선사용상표  의 하단은, '자연의' 의미를 가진 영어단어 'NATURAL'과 '면(면)'의 의미를 가진 영어단어 'COTTON'이 결합되어 있다.

그런데 선사용상표 하단의  부분은 '자연에서 자란 면'의 의미를 가지는데, 이는 위 표장이 사용된 생리대, 위생용품 등의 관계에 비추어 '인공적으로 합성한 재료로 만든' 것이 아닌 '자연에서 자란 면'을 재료로 만든 위생용품 등과 같은 의미를 직감시키므로

사용상품의 종류에 비추어 식별력이 없거나 약하다. 반면, 상단의  '는 특별한 관념이 없는 조어로 영어 알파벳 'i'가 꽃잎 모양으로 도안화된  '가 포함되어 있고, 하단에 비해 문자가 크고 굵어 식별력 있는 요부가 된다.

이 사건 표장  와 선사용상표 중  부분은 서체 및 일부 영문알파벳의 도안화 정도의 차이가 있고 조어로 관념을 대비할 수는 없으나, 같은 영문알파벳 다섯글자로 구성되어 있고 호칭이 '마스미'로 동일하므로, 두 표장은 전체적으로 유사하다.

#### 나) 상품의 동일·유사 여부

이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표가 사용된 상품은 모두 생리대 등 위생용품 내지 의약외품으로, 섬유나 고무 등으로 제작되고 개인의 위생과 건강을 도모하기 위해 사용되고,

생활용품점이나 약국 등에서 판매되며, 여성을 주된 수요자로 하는 점에서, 상품의 속성 및 용도, 생산자 및 판매자 부문, 수요자 층이 서로 중첩된다. 따라서 상품은 전체적으로 동일·유사하다.

## 2) 선사용상표가 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표에 해당하는지

### 가) 인정 사실

(1) 피고는 스페인에 설립된 법인으로 인터넷 홈페이지 등을 통해 선사용상표가 부착된 팬티라이너, 생리대, 생리용 탐폰, 생리컵, 살균물티슈 등을 제조하여 외국에서 판매해 왔다. 피고의 홈페이지 및 제품 카달로그에는 선사용상표가 포장에 표시된 다음과 같은 상품들이 게시되어 있다.

을 제1호증 (피고 홈페이지 화면)	을 제2호증(제품 카달로그)
	

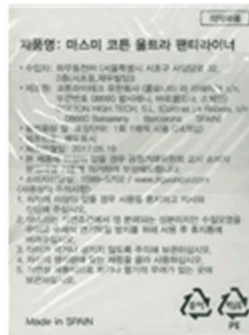
(2) 원고는 2016 년부터 피고로부터 생리대, 위생용품 등 완제품을 국내로 수입하기 위해 여러 차례 이메일을 주고 받는 등 피고와 교섭을 벌였다. 원고는 2016. 5. 31. 피고에게 식품의약품안전처 수입신고에 필요하다는 이유로 제품의 카탈로그 파일과 소비자 광고 전단 이미지 파일을, 2016. 6. 2. 수입품목허가신청을 위한 안전성 관련 자료를 각 요청하였고, 피고는 제품의 브로슈어, 광고 전단과 기술자료 등을 원고에게 보냈다.

(3) 또한 원고는 2016. 5. 31. 피고에게 유통업체상표(private label) 방식으로 수입하되 선사용상표를 출처표시로서 함께 사용하자는 제안을 하였으나, 피고는 2016. 6. 22. 위 제안을 거절하며, 선사용상표를 그대로 사용한 제품을 판매하되 연간 구매액에 따른 할인을 제공하겠다는 취지로 답하였다. 특히 피고는 2016. 6. 29. 원고에게, “원고가 제안한 유통업체상표 방식 제의는 받아들일 수 없지만 피고의 ‘마스미(Masmi)’ 브랜드를 사용하여 보다 저렴한 가격에 납품할 수 있으며 선사용상표를 그대로 사용할 경우에는 피고가 포장 인쇄를 하므로 원고가 별도로 인쇄 비용을 부담하지 않을 것이고, 선사용상표가 사용된 제품들은 전 세계 36 개국 이상에서 판매되고 있으며, 차후 수입 물품의 종류를 같은 브랜드의 다른 상품으로 쉽게 넓힐 수 있고, 선사용상표가 표기된 제품에 관한 영문 브로슈어나 판촉물 등을 제공받을 수 있는 장점이 있다”고 설명하였다.

(4) 원고는 2017. 7. 25. 피고에게 대한민국으로 수입 및 판매될 “MASMI 제품”을 위한 포장재 최종 디자인을 송부하면서, 제조 기간을 단축할 수 있도록 포장재를 직접 생산하여 제품에



사용할 것을 요청하였다. 원고는 피고로부터 여러 차례에 걸쳐 'MASMI 생리대', 'MASMI 팬티라이너' 등을 수입하였다. 피고는 원고에게 송장 및 비용청구서를 발송하였다.



을 제11호증

(5) 2017 년경 원고가 피고로부터 수입한 선사용상표가 표시된 '마스미 코튼 울트라 팬티라이너' 상품의 포장에는 오른쪽 사진과 같은 '사용설명 및 원산지표시 스티커'가 부착되어 있었는데, 여기에는 '수입자'가 원고, '제조원'이 피고로 기재되어 있었다.

(6) 원고는 2017 년 11 월경부터 선사용상표가 포장지에 표시된 생리대 제품 등을 국내의 원고



홈페이지에 게시하여 판매하였는데, [공식수입처] 과 같은 표식 및 "[공식수입처] 마스미 코튼 울트라 데이"와 같은 설명을 기재하는 등의 방식으로 원고가 해당 제품의 '공식수입처'임을 표시하였다.

을 제10호증 (원고 홈페이지 화면)



【인정 근거】 다툼 없는 사실, 을 제 6 내지 12 호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지 나) 판단

먼저 위 인정사실에 의하면, 원고가 이 사건 등록상표를 출원하기 전 피고로부터 선사용상표가 포장지에 표기된 사용상품을 수입하여 국내에서 판매하기로 하고, 피고는 제품을 생산하고



원고를 위해 원산지 증명서, 송장 및 대금청구서를 발급하였으므로 원고와 피고는 업무상 거래 관계에 있었던 것으로 보이고, 이에 대해 당사자 사이에 다툼도 없다.

나아가 위 인정사실에 아래와 같은 사정들을 종합해 보면, 피고가 외국에서 선사용상표를 사용상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 선사용상표를 표시한 상품을 전시·양도하는 등의 행위를 한 바는 없지만, 그 상품이 원고에 의하여 국내로 수입되어 선사용상표를 표시한 상태 그대로 국내의 정상적인 거래에서 전시·양도되는 등의 방법으로 유통되었고, 특히 원고가 피고의 공식수입원임을 강조하여 판매되었으므로 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 선사용상표가 피고의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식된 경우에 해당한다. 따라서 피고가 국내에서 선사용상표를 사용한 것으로 보는 것이 타당하므로 이 사건 등록상표는 원고가 업무상 거래관계 등을 통해 피고가 사용하는 상표임을 알면서 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 것으로, 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호에 해당한다.

① 원고는 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 피고가 생산한 생리대 등을 수입하기로 하면서 피고에게 원고의 상표를 사용한 유통업체상표 방식으로 납품을 제의하였으나 피고는 이를 명확히 거절하였다. 이후 원고와 피고는 선사용상표를 포장지에 그대로 표시한 생리대 등을 판매하기로 하고, 그 과정에서 원고는 선사용상표가 표시된 포장지 도안을 피고에게 제공하고 피고는 이를 사용한 제품을 원고에게 여러 차례 납품하였다.

② 원고는 피고로부터 선사용상표가 포장지에 표시된 생리대 등을 국내로 수입한 후 사용설명 및 원산지표시 스티커를 부착하는 외에는 아무런 변경을 가하지 않은 채 그대로 판매하였다. 위 사용설명 및 원산지표시 스티커에는 사용상품이 피고가 스페인에서 제조한 것으로서 원고가 수입하였다는 내용이 기재되었을 뿐이다.

③ 원고는 이 사건 등록상표의 출원일 이후에도 자신의 국내 인터넷 홈페이지에 선사용상표가 표시된 생리대 등 제품의 사진들을 판매를 위해 게시하면서, 해당 제품이 '공식수입' 품이고, 원고가 공식수입원임을 강조하였는데, 이는 수입품의 정품 출처표시로서 피고의 선사용상표가 사용되고 있음을 전제로 한다.

④ 피고의 선사용상표가 표시된 생리대 등은 모두 피고가 외국에서 개발하여 생산한 것으로, 원고는 피고로부터 안전성 자료를 제출받아 국내에 수입품목허가를 신청하였을 뿐인데, 이는 피고의 선사용상표가 표기된 제품이 전적으로 피고에 의해 품질관리가 되고 있었음을 보여준다.

다) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호의 '타인'에는 '출원인'이 포함되지 않는데, 선사용상표를 국내에서 사용한 자는 출원인인 원고일 뿐이고 원고에 의한 수입, 판매행위는 타인의 상표 사용에 해당하지 않으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호에 해당하지 않는다고 주장한다.

앞서 살펴 본 바와 같이 피고가 직접 또는 대리인을 통해 국내에서 선사용상표를 사용하지는 않았지만 원고와 피고의 수출입 계약 체결 과정, 원고의 자체개발 상표 사용 제안을 피고가 거절하며 선사용상표를 그대로 사용하기로 합의한 점, 원고가 국내의 홈페이지에서 선사용상표가 표기된 사용상품을 판매를 위해 게시하면서 피고의 공식수입원임을 강조한 점, 원고는 피고로부터 제공받은 안전성 및 품질에 관한 자료를 바탕으로 수입품목허가를 받은 점 등을 종합해 보면, 원고가 선사용상표를 표시한 생리대 등을 국내로 수입하고, 이를 판매를 위해 홈페이지에 게시한 것은 모두 피고의 출처표시로서 피고를 위하여 선사용상표를 사용한 것에 해당한다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

##### 5. 결론

이 사건 등록상표는 상표법 제 34 조 제 1 항 제 20 호의 사유가 있어 등록이 무효로 되어야 하므로 이와 같은 전제에 선 이 사건 심결은 적법하다.

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 정택수(재판장) 이숙연 이지영

주1) 을 제3호증의 1의 번역문에는 등록상표권자가 “루이스 코로미나스 파둘레스, 라몬 벤드렐 빌라”로 기재되어 있으나, 을 제3호증 1 원문의 “Name and address of the holder of the registration”에는 “COTTON HIGH TECH, S.L.”로 “Name and address of the representative”에는 “Jose Fernando Gallego Jimenez, INGENIAS”로 기재되어 있다.

주2) 을 제3호증의 2의 번역문에는 등록상표권자가 “루이스 코로미나스 파둘레스, 라몬 벤드렐 빌라”로 기재되어 있으나, 을 제3호증 2 원문의 “Name and address of the holder of the registration”에는 “COTTON HIGH TECH, S.L.”로 “Name and address of the representative”에는 “Jose Fernando Gallego Jimenez”로 기재되어 있다.

주3) 을 제3호증의 3의 번역문에는 등록상표권자가 “루이스 코로미나스 파둘레스, 라몬 벤드렐 빌라”로 기재되어 있으나, 을 제3호증의 3 원문의 “Name and address of the holder of the registration”에는 “Corominas Padulles, Lluís, Vendrell Vila, Ramon”으로, “Name and address of the representative”에는 “Jose Fernando Gallego Jimenez”로 기재되어 있다.

## 3. CONTOUR COIL

**대법원 2023. 5. 18. 선고 2022 후 10265 판결 [등록취소(상)]**

원고, 상고인	원고
피고, 피상고인	반얀 라이선싱 엘.엘.씨. (Banyan Licensing L.L.C.)
원심판결	특허법원 2022. 4. 28. 선고 2021 허 5259 판결
판결선고	2023. 5. 18.

**【판시사항】**

[1] 상표법 제 2 조 제 1 항 제 11 호 (다)목에서 정한 '거래서류'의 의미 및 상품의 판매업자가 지정상품과의 구체적인 관계에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 이를 교부한 경우, 상표법 제 2 조 제 1 항 제 11 호 (다)목에서 정한 '상표의 사용'에 해당하는지 여부(원칙적 적극)

[2] 지정상품을 침대 및 매트리스 등으로 하는 갑의 등록상표에 대하여 상표법 제 119 조 제 1 항 제 3 호의 등록취소사유가 존재하는지 문제 된 사안에서, 등록상표의 통상사용권자들이 거래상대방에게 매트리스를 공급하는 과정에서 거래서류에 등록상표와 거래통념상 동일한 상표인 실사용표장을 표시하여 교부한 행위와 상품 광고에 실사용표장을 표시하고 전시한 행위는 상표법 제 2 조 제 1 항 제 11 호에서 정한 상표의 사용에 해당한다고 본 원심판단을 수긍한 사례

**【판결요지】**

[1] 상표법은 '상표'에 관하여 '자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(표장)을 말한다.'고 규정하는 한편(제 2 조 제 1 항 제 1 호), '상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위'를 '상표의 사용'으로 규정하고 있다[제 2 조 제 1 항 제 11 호 (다)목, 이하 '(다)목'이라 한다]. (다)목의 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다.

상품의 판매업자가 지정상품과의 구체적인 관계에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대

방에게 이를 교부하였다면, 그러한 행위를 통해 그 거래서류를 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 행위는 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 널리 알리는 행위로서 (다)목이 규정하고 있는 상표의 사용에 해당한다.

[2] 지정상품을 침대 및 매트리스 등으로 하는 갑의 등록상표에 대하여 상표법 제 119 조 제 1 항 제 3 호의 등록취소사유가 존재하는지 문제 된 사안에서, 등록상표의 통상사용권자들이 거래상대방에게 매트리스를 공급하는 과정에서 견적서나 거래명세서와 같은 거래서류에 등록상표와 거래통념상 동일한 상표인 실사용표장을 표시하고 이를 거래상대방에게 교부한 행위와 매트리스, 침대 제품의 판매를 위한 인터넷 사이트와 매장에서 매트리스 등 상품에 관한 광고에 위 실사용표장을 표시하고 전시한 행위는 상표법 제 2 조 제 1 항 제 11 호에서 정한 상표의 사용에 해당한다고 본 원심판단을 수긍한 사례.

### 【주문】

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

### 【이유】

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 상표법은 '상표'에 관하여 '자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다'고 규정하는 한편(제 2 조 제 1 항 제 1 호), '상품에 관한 광고 · 정가표 · 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위'를 '상표의 사용'으로 규정하고 있다[제 2 조 제 1 항 제 11 호 (다)목, 이하 '(다)목'이라 한다]. (다)목의 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다(대법원 2002. 11. 13.자 2000 마 4424 결정 참조).

상품의 판매업자가 지정상품과의 구체적인 관계에서 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 상품거래과정에서 일반 공중에 속하는 거래상대방에게 이를 교부하였다면, 그러한 행위를 통해 그 거래서류를 일반 공중이 인식할 수 있는 상태에 두었다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 행위는 상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 널리 알리는 행위로서(다)목이 규정하고 있는 상표의 사용에 해당한다.

2. 가. 원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다.

1) 이 사건 등록상표(등록번호: 제 1134224 호)의 통상사용권자 주식회사 아모스가 거래상대방인 소외인, 주식회사 가구스토어에 매트리스를 공급하는 과정에서 견적서나 거래명세서와 같은 거래서류에 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한 상표인 원심 판시 실사용표장을 표시하고 이를 위 거래상대방에게 교부한 행위와, 통상사용권자 지큐브스페이스 주식회사가 매트리스, 침대 제품의 판매를 위한 인터넷 사이트와 매장에서 매트리스 등 상품에 관한 광고에 위 실사용표장을 표시하고 전시한 행위는 상표법 제 2 조 제 1 항 제 11 호에서 정한 상표의 사용에 해당한다.

2) 이 사건 등록상표의 통상사용권자들은 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 계속하여 3 년 이상 국내에서 정당하게 사용하였다.

나. 원심판결의 이유를 앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법상 상표의 사용이나 상표등록의 취소사유에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

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

**(원심)특허법원 2022. 4. 28. 선고 2021 허 5259 판결**

원고	원고
피고	반얀 라이선싱 엘.엘.씨.(Banyan Licensing L.L.C.)
변론종결	2022. 4. 5.

**【주 문】**

1. 특허심판원이 2021. 8. 2. 2020 당 2900 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

**【청구취지】**

주문과 같다.

## 【이 유】

## 1. 기초사실

## 가. 원고의 이 사건 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: (등록번호 생략)/ 2015. 1. 29./ 2015. 10. 6.

**컨투어 코일**  
**CONTOUR COIL**

2) 구 성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제 20 류의 침대 및 매트리스, 애완동물용 침대, 가구, 비금속제 가구부속품, 소파, 의자, 침대겸용 소파, 병원용 침대, 금속제 가구, 책상, 화장대, 탁자, 비의료용 물침대, 안마대, 베개, 방석, 쿠션, 요람, 침구(직물제는 제외), 캠핑용 침낭

## 나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2020. 9. 21. 특허심판원에 원고를 상대로, “이 사건 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정상품 중 ‘방석, 베개, 침구(직물제는 제외), 침대 및 매트리스, 쿠션’에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3 년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에 해당하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033 호로 전부 개정되기 전의 것) 제 73 조 제 1 항 제 3 호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.”고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2020 당 2900 호로 심리한 후, 2021. 8. 2. “이 사건 등록상표가취소심판청구일 전 3 년 이내에 국내에서 ‘방석, 베개, 침구(직물제는 제외), 침대 및 매트리스, 쿠션’에 정당하게 사용되었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제 73 조 제 1 항 제 3 호, 같은 조 제 4 항의 규정주 1) 에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.”는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제 1, 2 호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자 주장의 요지

## 가. 원고

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 아모스(이하 ‘아모스’라 한다), 지큐브스페이스 주식회사(이하 ‘지큐브스페이스’라 한다)는 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한 표장들을 심판청구일 전 3 년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 ‘매트리스, 침대’에 사용하였으므로, 이 사건 등록상표에는 구 상표법 제 73 조 제 1 항 제 3 호, 같은 조 제 4 항의 등록취소사유가 있다고 볼 수 없다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

**나. 피고**

원고가 이 사건 등록상표의 사용사실을 증명하기 위하여 제출한 증거는 그대로 믿을 수 없거나, 위 증거만으로는 상표의 사용사실을 인정하기에 부족하다.

원고가 제출한 증거들에 표시된 표장들은 사용권자가 자타상품의 식별표지로 사용하려는 의사에 기하여 상표로서 사용한 표장으로 볼 수 없다.

**3. 상표법 제 119 조 제 1 항 제 3 호 해당 여부****가. 판단 기준**

상표법 제 119 조 제 1 항 제 3 호에 따르면, '상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3 년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우'에 그 상표등록의 취소심판이 청구될 수 있다고 정하고 있다. 이와 같은 경우에 해당하는 것을 사유로 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3 년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없고, 다만 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다(상표법 제 119 조 제 3 항).

여기에서 말하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일성 범위 내에 있는 상표를 상표법 제 2 조 제 1 항 제 11 호에서 정한 바와 같이 '상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위', '상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그와 같은 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위', '상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위' 중의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

**나. 인정사실**

1) 아모스, 지큐브스페이스는 이 사건 등록상표의 통상사용권자이다(주 2) .

2) 아모스는 2016. 7. 4. 소외인(상호: 샤르망 침대)과 매트리스 공급 거래를 위한 물품공급계약을 체결하였는데, 위 계약서에는 "본 계약의 품목 범위는 컨투어코일(Countour Coil) 매트리스와 프레임, 그리고 이에 해당하는 부분품으로 한다."고 명시되어 있다(갑 제 4 호증의 2, 제 4 조 제 1 항).

위 공급계약에 따라 아모스는 소외인에게 매트리스를 공급하였고, 그 과정에서 2018. 1. 2. 견적서를, 2018. 6. 7., 2018. 6. 20., 2018. 8. 8., 2018. 8. 23. 각 거래명세서를 작성하여 교부하였다. 위 견적서와 거래명세서의 품목(품목명) 란에는 '컨투어코일 매트리스', '컨투어코일 쿼 매트리스', '컨투어코일 슈퍼싱글 매트리스' 등이 기재되어 있다(갑 제 5, 6 호증, 각 가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다).

- 3) 아모스는 2018. 1. 31. 주식회사 가구스토어와 매트리스 공급 거래를 위한 물품공급계약을 체결하였는데, 위 계약서에는 “본 계약의 품목 범위는 컨투어코일(Countour Coil) 매트리스와 프레임, 그리고 이에 해당하는 부분품으로 한다.”고 명시되어 있다(갑 제 11 호증, 제 4 조 제 1 항). 위 공급계약에 따라 아모스는 주식회사 가구스토어에 매트리스를 공급하였고, 그 과정에서 2018. 1. 31. 견적서를, 2018. 7. 5., 2019. 5. 7., 2019. 4. 10. 각 거래명세서를 작성하여 교부하였다. 위 견적서와 거래명세서의 품목(품목명) 란에는 ‘컨투어코일 매트리스’, ‘컨투어코일 더블 매트리스’, ‘컨투어코일 킹 매트리스’, ‘컨투어코일 싱글 매트리스’ 등이 기재되어 있다(갑 제 12, 14 호증).
- 4) 지큐브스페이스는 2016. 9.부터 2019. 6.까지 온라인 쇼핑사이트 ‘위메프’를 통하여 매트리스 및 침대를 판매하였는데, 위 사이트에는 ‘CONTOUR COIL’, ‘컨투어코일’ 표장이 아래 영상과 같이 표시되어 있다(갑 제 22, 23 호증).



[갑 제 22 호증 8 면 발췌]





## [갑 제 22 호증 10 면 발췌]

5) 2017. 5. 29. 동아일보에는 지큐브스페이스가 판매하는 침대 매트리스에 관한 연구 내용을 소개하는, '[중소·중견기업/지큐브스페이스(주)] "지지력 강한 침대매트리스가 숙면에 도움" 서울대병원 연구결과'라는 제목의 기사가 게재되었다(갑 제 25 호증). 위 기사에는 아래와 같이 '컨투어코일 매트리스 Z8B' 제품이 그 제품명과 함께 소개되어 있고, "컨투어코일 매트리스에서 잠든 경우 수면 잠복기가 평균 1 분 54 초 감소한 것으로 확인됐다.", "일반 매트리스와 신체 지지력을 향상시킨 '컨투어코일 매트리스' 두 개 제품을 놓고 수면검사 등을 통해 비교분석했다.", "단순히 스프링으로만 이뤄진 일반 매트리스에 비해 스프링과 고밀도 폼을 교차해서 배치해 몸을 폭신하면서도 탄탄하게 받쳐주는 컨투어코일 매트리스가 숙면에 더 도움이 된다는 점도 확인됐다."는 내용이 포함되어 있다.

( 갑 제 25 호증 발췌 내역 생략 )

6) 지큐브스페이스는 위 2017. 5. 29.자 동아일보 기사 내용이 담긴 아래와 같은 게시물(갑 제 26 호증, 이하 '이 사건 게시물'이라 한다)을 만들어 2020. 2.경 무렵주 3) 매트리스, 침대 등 제품의 판매, 전시를 위한 매장의 벽면에 전시하였다(갑 제 33, 34 호증).

( 갑 제 26 호증 게시물 생략 )

#### 다. 판단

##### 1) 상표 사용 여부

앞에서 살펴본 사실 및 거시 증거에 의하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 아모스, 지큐브스페이스는 이 사건 심판청구일(2020. 9. 21.) 전 3 년 이내에, ① 매트리스 공급거래의 상대방인 소외인, 주식회사 가구스토어에게 '컨투어코일(Countour Coil)', '컨투어코일'이 표시된 거래서류(물품공급계약서, 견적서, 거래명세서)를 교부하고, ② 매트리스, 침대 제품의 판매, 광고를 위한 인터넷 사이트와 매장의 벽면 등에 게시된 광고물에 'COUNTOUR COIL', '컨투어코일'을 표시하고 전시하는 등의 방법으로 '컨투어코일(Countour Coil)'(이하 '실사용표장 1'이라 한다), '컨투어코일'(이하 '실사용표장 2'라 한다), 'COUNTOUR COIL'(이하 '실사용표장 3'이라 한다)을 사용하였다고 할 것이다.

##### 2) 표장의 동일성 인정 여부

###### 가) 관련 법리

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 상표, 즉 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다.

영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 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 않은 것이라고 볼 수 없다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012 후 2463 전원합의체 판결, 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004 후 622 판결 등 참조).

나) 검토

### 컨투어 코일 CONTOUR COIL

(1) 이 사건 등록상표 ‘CONTOUR COIL’와 실사용표장 1 ‘컨투어코일(Countour Coil)’을 비교해 보면, 이 사건 등록상표는 대문자만으로 구성된 영문자 ‘CONTOUR COIL’ 부분의 상단에 그 한글 음역 부분인 ‘컨투어코일’ 부분이 병기되어 있는 형태로 이루어져 있는 반면, 실사용표장 1은 대문자와 소문자로 구성된 영문자 ‘Contour Coil’ 부분이 그 한글 음역 부분인 ‘컨투어코일’의 우측 괄호 안에 병기되어 있는 형태로 이루어져 있는 점에서 차이가 있으나, 위와 같은 차이만으로는 거래통념상 식별표지로서 이 사건 등록상표의 동일성을 해치는 정도로 변형하여 사용한 것으로 볼 수 없다.

(2) 실사용표장 2는 이 사건 등록상표 중 영문자 ‘CONTOUR COIL’ 부분이 생략되어 있고, 실사용표장 3은 이 사건 등록상표 중 한글 음역 부분인 ‘컨투어코일’ 부분이 생략된 점에서 이 사건 등록상표와 차이가 있다. 그러나 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표의 상단 영문 부분과 하단 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘윤곽 용수철’, 또는 ‘굴곡진 용수철’과 같은 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지는 아니하고, 그 중 어느 부분만을 사용하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 이 사건 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 실사용표장 2, 3은 모두 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당한다.

(3) 따라서 원고가 사용한 실사용표장들은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일한 상표에 해당한다.

3) 피고의 주장에 대한 판단

가) 피고는, 실사용표장들이 표시된 물품공급계약서, 견적서, 거래명세서 등 거래서류가 불특정다수인이 볼 수 있도록 전시되거나 보급된 바 없으므로, 상표의 사용에 해당하지 않는다고 주장한다.


그러나 앞서 본 바와 같이 통상사용권자인 아모스는 매트리스에 대한 물품공급계약의 상대방인 소외인, 주식회사 가구스토어에 수차례 매트리스를 공급하고 그 과정에서 견적서, 거래명세서와 같은 거래서류들에 실사용표장을 표시하여 교부하였으며, 위 거래서류를 제공받은 자들은


매트리스 제품을 공급받은 수요자에 불과할 뿐 이 사건 등록상표의 상표권자 또는 사용권자들과의 사이에서 비밀유지의무를 부담한다고 볼 만한 사정도 없다. 따라서 매트리스를 공급하는 과정에서 그 거래와 관련된 각종 서류들에 지속적으로 실사용표장들을 표시하고 이를 거래상대방에 교부하는 아모스의 행위는 '상품에 관한 거래서류에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위'로서 상표법 제 2 조 제 1 항 제 11 호 소정의 '상표의 사용'에 해당한다고 할 것이다.

나) 피고는, 실사용표장들은 매트리스의 출처표시로 사용된 것이 아니라 매트리스에 적용되는 스프링이 컨투어코일이라는 것을 설명하기 위한 용도로 사용된 것에 불과하다고 주장하나, 피고의 주장은 다음의 이유로 받아들이지 아니한다.

(1) 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, 그 등록상표의 '사용' 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012 후 3206 판결 등 참조).

(2) 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 아모스는 매트리스 공급 거래와 관련하여 지속적이고 일관되게 매트리스의 품목(명)을 '매트리스'와 '컨투어코일'을 결합한 '컨투어코일 매트리스' 등으로 표시하여 왔다.

(3) 지큐브스페이스는 매트리스, 침대 등의 판매, 광고를 위한 온라인 쇼핑사이트와 매장의 벽면 등에  '을 표시하는 등 실사용표장 3 의 우측 상단에 'TM'을 부기하여 위 표장이 제품의 출처를 표시하는 상표로서 사용되는 것임을 분명하게 표시하였다.

(4) 이 사건 게시물의 정면 중앙에는  '이 가장 굵고 큰 글씨로 강조하여 표시되어 있고, "단순히 스프링으로만 이뤄진 일반 매트리스에 비해 스프링과 고밀도 폼을 교차해서 배치해 몸을 폭신하면서도 탄탄하게 받쳐주는 컨투어 코일 매트리스"라고 설명되어 있다.

위와 같은 표시 및 설명의 내용과 형식에 비추어 보더라도, '컨투어 코일', 'CONTOUR COIL'은 지큐브스페이스가 판매하는 제품의 출처를 타인이 제조, 판매하는 제품의 출처와 구별하기 위한 용도로 사용되었다고 보는 것이 타당하고, 매트리에스 적용되는 '스프링'을 지칭하는 용어로 사용된 것으로 볼 수 없다.

(5) 앞서 든 증거들과 변론 전체의 취지에 의하면, '컨투어 코일', 'CONTOUR COIL'은 이 사건 등록상표의 상표권자 및 통상사용권자들에 의하여 제조, 판매되는 매트리스의 판매나 광고를

위하여 사용되고 있는 것으로 보이고, 달리 위 표장들이 그 외의 일반적인 매트리스나 그 부속품인 스프링을 지칭하는 용도로 사용되고 있다고 볼 만한 자료가 제출된 바도 없다.

(6) 'contour'의 사전적인 의미는 '윤곽, 곡선, 둘레, 굴곡' 등인바, 'contour coil'이 그 자체로 매트리스에 적용되는 스프링의 특징 내지 품질 등을 직감하게 하는 의미를 갖는다고도 볼 수 없다.

(7) 위에서 본 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자는 매트리스와 침대를 판매하면서 그 상품명에 이 사건 등록상표와 동일한 명칭을 사용하고, 제품의 판매, 광고를 위한 온라인 사이트와 매장 등에 'CONTOUR COIL'을 표시하면서 위 표장이 상표(TM)로서 사용되는 것임을 표시하고, 홍보물의 정면 중앙부에 굵고 큰 글씨로 강조하여 표시하는 등의 방법으로 이 사건 등록상표를 사용하여 왔는바, 이는 이 사건 등록상표의 사용권자가 이 사건 등록상표를 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터잡아 사용한 것임을 명확히 보여주는 것이라 할 것이고, 앞서 본 이 사건 등록상표의 사용 태양, 표시 방법 등을 비롯한 제반 사정에 비추어 보더라도 일반 수요자들이 이 사건 등록상표의 표시를 제품의 출처표지로서 인식할 것이라고 보는 것이 타당하다.

#### 라. 소결

따라서 이 사건 등록상표는 사용권자에 의하여 그 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었으므로, 이 사건 등록상표에 대하여 상표법 제 119 조 제 1 항 제 3 호의 등록취소사유가 존재하지 아니한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

#### 4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용한다.

주 1) 이 사건 심결에서는 이 사건 취소심판청구에 대해 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033 호로 개정되기 전의 것) 제 73 조 제 1 항 제 3 호를 적용하였으나, 위 구 상표법 부칙 제 2 조 제 2 항 본문에서 "이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다."고 정하고 있으므로, 위 법 시행 후 청구된 이 사건 취소심판청구에 대해서는 현행 상표법 제 119 조 제 1 항 제 3 호를 적용하여 판단하기로 한다(다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 판단에 별다른 영향은 없다).

주 2) 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고는 위 각 회사의 대표자이다. 위 각 회사가 이 사건 등록상표의 통상사용권자라는 점에 관하여 원고와 피고 사이에 다툼이 없다.

주 3) 갑 제 33 호증의 네이버 블로그 게시글은 2020. 2. 12., 갑 제 34 호증의 네이버 블로그 게시글은 2020. 2. 25. 각 게시되었다.

## 4. BURN FITNESS

## 대법원 2023. 9. 21. 선고 2023 도 352 판결 [상표법위반]

피고인	피고인
상고인	검사
원심판결	창원지방법원 2022. 12. 22. 선고 2022노1587 판결
판결선고	2023. 9. 21.

## 【주문】

원심판결을 파기하고, 사건을 창원지방법원에 환송한다.


## 【이유】

상고이유를 판단한다.

## 1. 공소사실의 요지

피고인은 창원시에서 (상호 생략)이라는 상호의 헬스클럽을 운영하는 사람이다.

피고인은 2020. 2. 말경부터 2021. 8. 12.경까지 사이에 위 업소, 홈페이지, 인스타그램 사이트 등에 피해자 공소외인이 2020. 2. 13. 설정등록한 상표 ' **BURN FITNESS** ' (상표등록번호 생략,

이하 '이 사건 등록상표'라 한다)와 동일, 유사한 상표인 '  ' (이하 '사용상표 1'이라 한다)과 ' **BURN FITNESS** ' (이하 '사용상표 2'라 한다)라는 표기를 하였다.

이로써 피고인은 타인의 정당하게 등록된 상표권을 침해하였다.

## 2. 사용상표 1의 사용으로 인한 상표법위반 부분

가. 원심은 이 사건 등록상표의 요부를 ' **BURN** ' 부분이라고 볼 수 없어 전체관찰을 하면 이 사건 등록상표와 사용상표 1은 유사하지 않다는 이유로, 이 부분 공소사실을 무죄로 판단한 제 1 심판결을 그대로 유지하였다.

나. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 그대로 수긍하기 어렵다.

1) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에

게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015 후 1690 판결 등 참조).

2) 원심판결 이유와 적법하게 채택된 증거에 따르면, 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

가) 이 사건 등록상표 '**BURN FITNESS**'는 영문자로 구성된 표장으로, 그 지정상품은 '헬스클럽경영업 등'이다. 사용상표 1 '**BURN**'은 영문자 'BUR'과 일부 도안화된 영문자 'N'이 일렬로 구성된 표장으로, 그 사용상품은 '헬스클럽경영업'이다.

나) 이 사건 등록상표를 구성하는 '**BURN**' 부분과 '**FITNESS**' 부분은 띄어쓰기로 서로 구분되어 있다. 이 사건 등록상표의 '**FITNESS**' 부분은 그 지정상품의 효능이나 용도를 표시하는 것으로서 그 식별력이 없다. 반면, 이 사건 등록상표의 '**BURN**' 부분은 식별력이 없는 '**FITNESS**' 부분에 비하여 상대적으로 일반 수요자에게 강한 인상을 주고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 낮지 않다.

다) '**BURN**' 부분은 지정상품과의 관계를 고려하였을 때 '운동을 통해 체지방 또는 칼로리, 스트레스 등을 태우다'는 의미를 암시한다고 볼 수는 있어도 그 지정상품의 효능이나 용도, 성질 등을 직감하게 하는 것이라고 단정할 수 없고, 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시라고 할 수도 없어 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우에 해당한다고 보기도 어렵다.

라) 이처럼 '**BURN**' 부분은 '**FITNESS**' 부분에 비하여 상대적으로 식별력이 높고, 달리 '**FITNESS**' 부분과 결합한 일체로서만 식별표지로 기능한다고 볼 수는 없다.

3) 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 이 사건 등록상표의 '**BURN**' 부분은 독립하여 상표의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수 있으므로 요부에 해당한다. 이 사건 등록상표의 '**BURN**' 부분과 사용상표 1은, 글자체 및 도안화의 정도에 있어 다소 차이가 있으나 그와 같은 차이가 일반 수요자 내지 거래자의 특별한 주의를 끈다고 보기 어려워 외관이 유사하고, 모두 '번'으로 호칭되고 관념이 동일하므로, 양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사

용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다. 따라서 사용상표 1은 이 사건 등록상표와 유사하다.

4) 한편 상표법 제 90조 제 1항 제 1호는 자기의 상호 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는데, 사용상표 1은 피고인의 상호인 '번피트니스' 자체를 사용한 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표권의 효력은 사용상표 1에 미친다.

5) 그런데도 원심은 판시와 같은 이유만으로 피고인이 헬스클럽경영업에 사용상표 1을 사용한 행위가 이 사건 등록상표권을 침해한 행위에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표권 침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 검사의 상고이유 주장은 이유 있다.

### 3. 사용상표 2의 사용으로 인한 상표법위반 부분

원심은 판시와 같은 이유로, 사용상표 2는 피고인이 자기의 상호인 '번피트니스'를 영문으로 표기한 것으로서 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표이므로 이 사건 등록상표권의 효력이 사용상표 2에 미치지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표권의 효력 제한에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

### 4. 파기의 범위

그렇다면 원심판결 중 사용상표 1의 사용으로 인한 상표법위반 부분은 파기되어야 하는데, 이 부분 공소사실과 무죄로 인정된 나머지 공소사실은 포괄일죄의 관계에 있으므로, 결국 원심판결은 전부 파기되어야 한다.

### 5. 결론

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



## 5. 온라인 쇼핑몰 플랫폼 모방행위

**대법원 2022. 10. 14 선고 2020다268807 판결(부정경쟁행위금지 등의 청구의 소)**

원고, 상고인	주식회사 A(변경 전 상호: B 유한책임회사)
피고, 피상고인	C 주식회사의 소송수계인 D 주식회사
원심판결	서울고등법원 2020. 8. 20. 선고 2019나2044768 판결
판결선고	2022. 10. 14

### 【주문】

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

### 【이유】

상고이유를 판단한다.

1. 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(2021. 12. 7. 법률 제 18548 호로 개정되기 전의 것) 제 2 조 제 1 호 (가)목[이하 '(가)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 (가)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 2016 다 276467 판결, 대법원 2020. 3. 26. 자 2019 마 6525 결정 등 참조).

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

가. 온라인쇼핑몰인 'E(인터넷주소 1 생략)'와 'F(인터넷주소 2 생략)'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 소비자로서 하여금 모든 상품이 그와 같은 가격에 판매되는 것으로 오인하도록 할 우려가 있는 이른바 '온라인쇼핑몰의 기만적 가격표시'로 문제되자, 원고는 공정거래위원회가 제안한 4 가지 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 'G' 기능을 담고 있는 상품 등록시스템인 'H'를 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 'G'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 'G'는 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 보호가치 있는 성과에 해당하지 않는다.

다. 설령 'H'이나 'G'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 사용한 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.

6. MBC 아카데미

**대법원 2023. 5. 18 선고 2018두33005 판결(법인세등부과처분취소)**

원고, 상고인	주식회사 문화방송
피고, 피상고인	영등포세무서장
원심판결	서울고등법원 2017. 12. 13선고 2016누75946 판결
판결선고	2023. 5. 18

**【주문】**

원심판결 중 2009년 제1기 부가가치세(가산세 포함) 부과처분 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다.

원고의 나머지 상고를 기각한다.

**【이유】**

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

**1. 사안의 개요**

가. 원고는 방송사업 등을 영위하는 내국법인 사업자이다.

나. 피고는 2013. 1. 2. 원고에게 2007 사업연도부터 2011 사업연도까지의 법인세(가산세 포함, 이하 같다)와 2007년 제2기, 2008년 제1기 및 2009년 제1기 부가가치세를 증액경정·고지하였다가 조세심판원의 결정 등에 따라 그 일부를 감액경정·고지하였다(당초 각 처분 중 위와 같이 감액되고 남은 부분을 세목별로 구분하여 '이 사건 법인 세 부과처분', '이 사건 부가가치세 부과처분'이라 한다).

**2. 이 사건 법인세 부과처분에 관한 판단**


1) 구 법인세법(2011. 12. 31. 법률 제11128호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제52조에서 정한 부당행위계산 부인이란, 법인이 특수관계에 있는 자와 거래할 때 정상적인 경제인의 합리적인 방법에 의하지 아니하고 구 법인세법 시행령(2012. 2. 2. 대통령령 제23589호로 개정되기 전의 것) 제88조 제1항 각호에 열거된 여러 거래형태를 빙자하여 남용함으로써 조세부담을 부당하게

회피하거나 경감시켰다고 하는 경우에 과세권자가 이를 부인하고 법령에 정하는 방법에 의하여 객관적이고 타당하다고 보이는 소득이 있는 것으로 의제하는 제도로써, 경제인의 입장에서 볼 때 부자연스럽고 불합리한 행위계산을 함으로써 경제적 합리성을 무시하였다고 인정되는 경우에 한하여 적용되는 것이다. 경제적 합리성의 유무에 대한 판단은 거래행위의 여러 사정을 구체적으로 고려하여 과연 그 거래행위가 건전한 사회통념이나 상관행에 비추어 경제적 합리성을 결한 비정상적인 것인지의 여부에 따라 판단하되 거래 당시의 특별한 사정 등도 고려하여야 한다(대법원 2019. 5. 30. 선고 2016두54213 판결 참조).

상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장으로, 상표제도는 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다. 상표에 화체된 업무상의 신용이나 고객흡인력 등 무형의 가치는 상표권자나 상표 사용자가 상표의 사용과 관련하여 투여한 자본과 노력 등에 의하여 획득되고 상표 사용의 정도, 거래사회의 실정, 상표의 인지도 등에 따라 변동될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표 사용자로부터 상표권 사용료를 지급받지 않았다는 이유만으로 곧바로 그 행위가 경제적 합리성을 결여하였다고 단정할 것은 아니고, 상표권 사용의 법률상·계약상 근거와 그 내용, 상표권자와 상표 사용자의 관계, 양 당사자가 상표의 개발, 상표 가치의 향상, 유지, 보호 및 활용 과 관련하여 수행한 기능 및 그 기능을 수행하면서 투여한 자본과 노력 등의 규모, 양 당사자가 수행한 기능이 상표를 통한 수익 창출에 기여하였는지 여부 및 그 정도, 해당 상표에 대한 일반 수요자들의 인식, 그 밖에 상표의 등록·사용을 둘러싼 제반 사정 등을 종합적으로 고려하여 상표권자가 상표권 사용료를 지급받지 않은 행위가 과연 경제적 합리성을 결여한 비정상적인 것인지 여부를 판단하여야 한다.

2) 원심판결 이유와 기록에 따르면 다음 사실을 알 수 있다.

가) 원고는  상표 및  상표(이하 '이 사건 상표'라 한다)를 등록한 상표권자이다.

나) 원고의 자회사인 주식회사 엠비씨아카데미(이하 '엠비씨아카데미'라 한다)는 2007 년부터 2011 년까지(이하 '이 사건 과세기간'이라 한다)  상표를 문화사업 및 방송교육사업 등에 사용하였고, 'MBC 아카데미 뷰티스쿨'이라는 상호를 제 3 자에게 사용하게 하고 그 대가로 상호사용료를 지급받았다. 그럼에도 원고는 엠비씨아카데미로부터 상표권 사용료를 지급받지 않았다.

다) 피고는 원고가 이 사건 상표의 상표권자임에도 이 사건 과세기간 동안 엠비씨아카데미로부터 상표권 사용료를 지급받지 않은 것이 구 법인세법 제 52 조의 부당행위계산 부인 대상에 해당한다고 보고, 엠비씨아카데미가 제 3 자로부터 지급받은 상호사용료와 엠비씨아카데미의 문화사업 및 방송교육사업 매출액을 기준으로 산정한

3,541,998,489 원을 익금에 산입하여 법인세를 부과하였다가, 위 상표권 사용료에 대한 원심 감정인의 시가 감정가액인 1,583,739,000 원만 익금산입 대상으로 보아 원고의 2007 사업연도부터 2011 사업연도까지의 법인세를 감액경정하였다.

3) 원심은, 엠비씨아카데미가 사용한 상표는 이 사건 상표의 일부이거나 유사한 상표에 해당하고 엠비씨아카데미가 상표권 사용료의 가치를 넘어서는 만큼 이 사건 상표의 가치 상승에 기여하였다고 볼 수도 없다는 등 그 판시와 같은 사정을 들어, 원고가 엠비씨아카데미로부터 상표권 사용료를 지급받지 않은 것은 경제적 합리성을 결여한 비정상적인 거래행위에 해당한다고 판단한 다음, 이 사건 상표권 사용료에 대한 객관적 교환가치 또는 일반적 거래가격이 존재하지 않거나 불분명한 경우에 해당하는 등 그 판시와 같은 사정에 비추어 피고가 원심 감정인의 감정가액을 이 사건 상표권 사용료의 시가로 보아 원고의 2007 사업연도부터 2011 사업연도까지의 익금에 산입한 것은 적법하다고 판단하였다.

4) 앞서 본 사실관계를 관련 법리와 기록에 따라 살펴보면, 원심의 이러한 판단에 상고이유 주장과 같이 부당행위계산 부인에서의 경제적 합리성, 상표권 사용료의 산정 방법 및 감정 결과의 신빙성 판단에 대한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

나. 국가보조금의 손금산입에 대한 제 3 상고이유에 관하여

1) 구 법인세법 제 36 조 제 1 항은 내국법인이 「보조금 관리에 관한 법률」, 「지방재정법」, 그 밖에 대통령령으로 정하는 법률에 따라 보조금 등의 자산(이하 '국고보조금 등'이라 한다)을 지급받아 그 지급받은 사업연도의 종료일까지 대통령령으로 정하는 사업용자산(이하 '사업용자산'이라 한다)을 취득·개량하는 데에 사용한 경우 등에는 해당 사업용자산의 가액 중 그 사업용자산의 취득 또는 개량에 사용된 국고보조금 등에 상당하는 금액은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입할 수 있다고 규정하고, 그 위임에 따른 구 법인세법 시행령(2014. 2. 21. 대통령령 제 25194 호로 개정되기 전의 것) 제 64 조 제 3 항은 '감가상각자산의 경우 구 법인세법 제 36 조 제 1 항에 의하여 손금에 산입하는 국고보조금 등에 상당하는 금액은 일시상각충당금으로 계상하여야 한다.'고 규정하고 있다. 또한 구 법인세법 제 36 조 제 5 항은 '제 1 항을 적용받으려는 내국법인은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국고보조금 등과 국고보조금 등으로 취득한 사업용자산의 명세서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.'고 규정하고 있다.

2) 원심은 그 판시와 같은 이유를 들어, 사업용자산을 취득하는 데 사용된 국고보조금 상당액을 일시상각하여 손금에 산입하기 위해서는 위 각 규정에서 정한 바에 따라 국고보조금을 지급받은 사업연도에 이를 익금에 산입하고 일시상각충당금을 손금으로 계상하여 법인세 신고를 하여야 하고 이러한 절차상 의무를 이행하지 않은 때에는 일시상각을 할 수 없으며, 원고가 지급받은 국고보조금 상당액을 선수금 명목으로 계상하였다고 하여 위와 같은 절차상 의무를 이행한 것으로 볼 수 없어 일시상각충당금의 손금산입요건을 충족하지 못하였다는 취지로 판단하였다.

3) 관련 규정과 법리에 따라 살펴보면, 원심의 이러한 판단에 상고이유 주장과 같이 국가보조금의 손금산입에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

다. 대손금의 손금산입 요건에 관한 제 6 상고이유에 관하여

원심은 그 판시와 같은 이유로, 원고가 스토리허브로부터 선급금을 회수하지 못한 것은 채권의 임의포기에 불과하여 그 선급금 채권액을 대손금으로 손금에 산입할 수 없다는 취지로 판단하였다.

관련 법리에 따라 기록을 살펴보면, 원심의 이러한 판단에 상고이유 주장과 같이 대손금의 손금산입 요건에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

### 3. 이 사건 부가가치세 부과처분에 관한 판단

가. 부가가치세법상 사업의 포괄적 양도에 대한 제 4 상고이유에 관하여

원심은 그 판시와 같은 이유로, 원고가 멕시코 본사로부터 취득한 어린이 직업체험 테마파크인 '○○○○'의 국내 라이선스를 주식회사 엠비씨플레이비에 양도한 것은 부가가치세법상 사업의 포괄적 양도로 볼 수 없고, 부가가치세 과세대상 거래인 재화의 공급이라는 취지로 판단하였다.

관련 법리와 기록에 따라 살펴보면, 원심의 이러한 판단에 상고이유 주장과 같이 부가가치세법상 사업의 포괄적 양도에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

나. 부가가치세 과세대상에 대한 제 5 상고이유에 관하여

1) 수탁자가 위탁자로부터 이전받은 신탁재산을 관리·처분하면서 재화를 공급하는 경우 수탁자 자신이 신탁재산에 대한 권리와 의무의 귀속주체로서 계약당사자가 되어 신탁업무를 처리한 것이므로, 이때의 부가가치세 납세의무자는 재화의 공급이라는 거래행위를 통하여 그 재화를 사용·소비할 수 있는 권한을 거래상대방에게 이전한 수탁자로 보아야 하고, 그 신탁재산의 관리·처분 등으로 발생한 이익과 비용이 거래상대방과 직접적인 법률관계를 형성한 바 없는 위탁자나 수익자에게 최종적으로 귀속된다는 사정만으로 달리 볼 것은 아니다(대법원 2017. 5. 18. 선고 2012 두 22485 전원합의체 판결 참조).

2) 원심판결 이유와 기록에 따르면 다음 사실을 알 수 있다.

가) 원고는 2004. 3. 19. 에스케이건설 주식회사(이하 'SK 건설'이라 한다), 주식회사 한국토지신탁(이하 '한국토지신탁'이라 한다)과 원고를 위탁자 겸 수익자, 한국토지신탁을 수탁자로 하여 원고가 한국토지신탁에 고양시 △△동에 있는 부지를 이전하고, SK 건설이 그 지상에 방송제작시설과 수익시설을 신축한 후 원고에게 방송제작시설을 이전하며, 수익시설을 분양한 후 그 수익을 정산하되 수익시설의 분양업무는 SK 건설이 대행하기로 하는 내용의 신탁계약(이하 '이 사건 신탁계약'이라 한다)을 체결하였다.

나) SK 건설은 수익시설 중 상업시설 부분(이하 '이 사건 상업시설'이라 한다)을 일괄매각하기로 하는 분양계획을 추진하면서 원고에게 일괄매각에 동의하는 대가로 이 사건 상업시설 중 약 300 평을 무상으로 제공하겠다고 제안하였다.

다) 원고의 동의 절차를 거쳐 한국토지신탁은 민주산업개발 주식회사(이하 '민주산업개발'이라 한다)에 이 사건 상업시설을 일괄매각하였고, 원고는 SK 건설로부터 무상으로 제공받기로 한 이 사건 상업시설 중 약 300 평 대신 30 억 원(이하 '이 사건 금원'이라 한다)을 지급받았다.

라) 피고는 이 사건 금원이 수익시설 분양대금에 부수하여 추가로 지급받은 금원에 해당한다고 보아 원고에게 2009 년 제 1 기 부가가치세를 경정·고지하였다.

3) 이러한 사실관계를 앞서 본 법리와 기록에 따라 살펴보면, 원고는 이 사건 상업시설 분양에 따른 수익의 일부로 이 사건 금원을 취득한 주체일 뿐 이 사건 상업시설 분양계약의 당사자는 수탁자인 한국토지신탁이므로, 이 사건 상업시설이 민주산업개발에 공급됨에 따라 발생하는 부가가치세 납세의무는 원칙적으로 수탁자인 한국토지신탁이 부담한다. 따라서 2009 년 제 1 기 부가가치세 부과처분 중 원고가 이 사건 상업시설을 공급하였음을 전제로 이 사건 금원에 대해 부가가치세를 부과한 부분은 위법하다.

4) 원심은 원고가 지급받은 이 사건 금원의 성격을 이 사건 상업시설 분양에 따른 수익의 일부로 보면서도, 위탁자 겸 수익자인 원고에게 신탁재산의 공급에 따른 부가가치세 납세의무가 있음을 전제로 하여 이 사건 금원에 대해 원고에게 부가가치세를 부과한 것이 적법하다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 신탁법률관계의 부가가치세 납세의무자 등에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

다. 2007 년 제 2 기, 2008 년 제 1 기 각 부가가치세 부과처분에 관하여

이 사건 상고장에는 원심판결 중 2007 년 제 2 기, 2008 년 제 1 기 각 부가가치세 부과처분 부분도 상고대상으로 기재되어 있으나 상고장이나 상고이유서에 그에 관한 적법한 상고이유의 기재가 없다.

#### 4. 결론

그러므로 원심판결 중 2009년 제1기 부가가치세 부과처분 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며, 원고의 나머지 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.