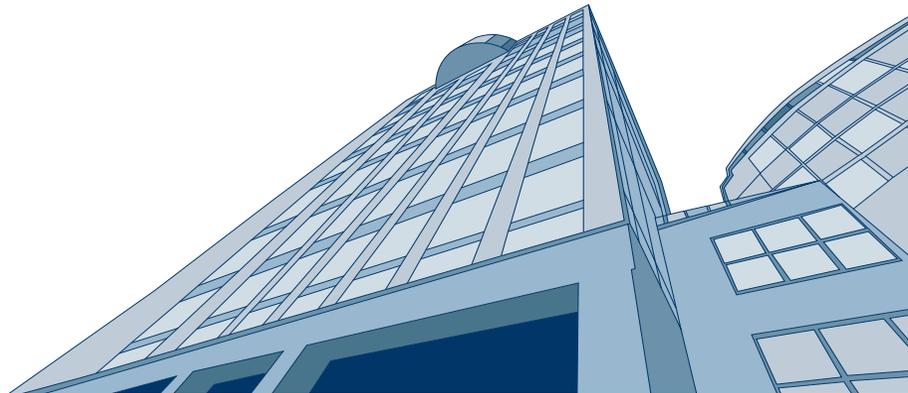




법무법인(유)  
율촌

# 상표권 및 디자인권 관련 사건을 의뢰받았을 때 유의사항

2017. 2. 28.  
변호사 김철환 (법무법인 율촌)  
Kim Cheol Hwan

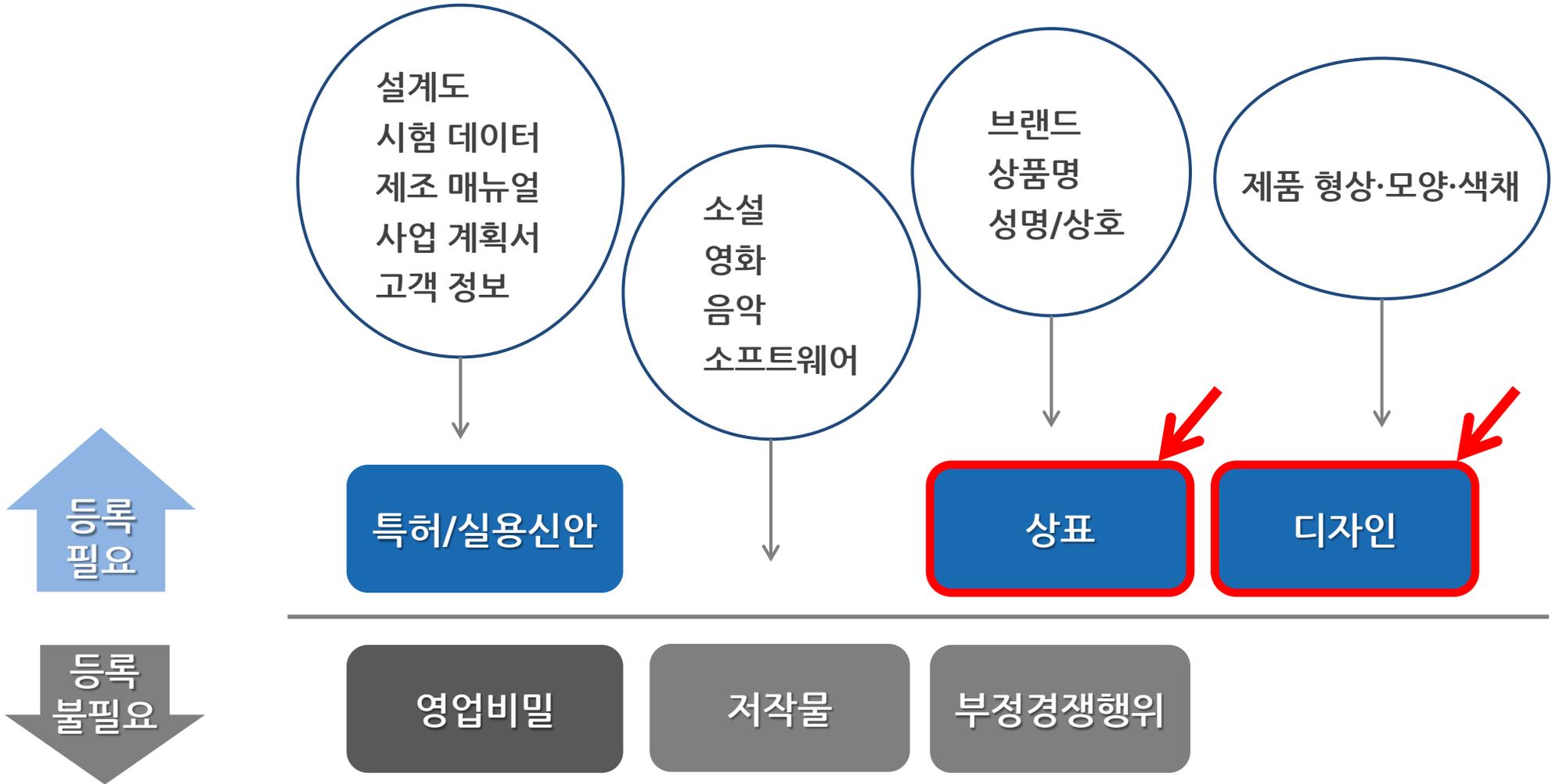


# 목차

1. 상표권/디자인권
2. 상표권/디자인권 소송절차
3. 상표권/디자인권 사건 수임시 체크사항
4. 상표권/디자인권 사건 수행시 유의사항

# 1. 상표권/디자인권

# 기업의 무형자산 중 “상표권” 및 “디자인권”



# 상표의 개념 및 종류

- 상품을 생산, 가공 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 **타인의 상품과 식별**되도록 하기 위하여 사용하는 표장으로서, (상표법 제2조 제1항 제1호)

가. **기호·문자·도형, 입체적 형상** 또는 이들을 결합하거나 이들에 색채를 결합한 것

- 상품 또는 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상은 등록 불가 (상표법 7조 1항 13호)

나. 다른 것과 결합하지 아니한 **색채** 또는 **색채의 조합, 홀로그램, 동작** 또는 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것 (2011. 12. 2. 개정)

다. **소리·냄새** 등 시각적으로 인식할 수 없는 것 중 기호·문자·도형 또는 그 밖의 시각적인 방법으로 사실적으로 표현한 것 (2011. 12. 2. 개정)



입체상표의 예  
(상표등록 제40-539281호)

# 주지상표 → 등록 불필요

상품주체 혼동행위(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목)  
영업주체 혼동행위(부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목)



→ 자신의 상품에 관한 상표로 사용



국내에 널리 인식된 ... 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매 ...하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위(부경법 제2조 제1호 가목)

(주)GS생활건강

→ 자신의 상호로 사용

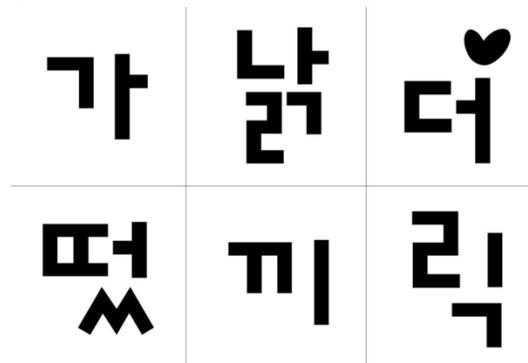
국내에 널리 인식된 ... 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위 (부경법 제2조 제1호 나목)

# 디자인의 개념 및 종류

물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것(디자인보호법 제2조 제1호)



화상디자인

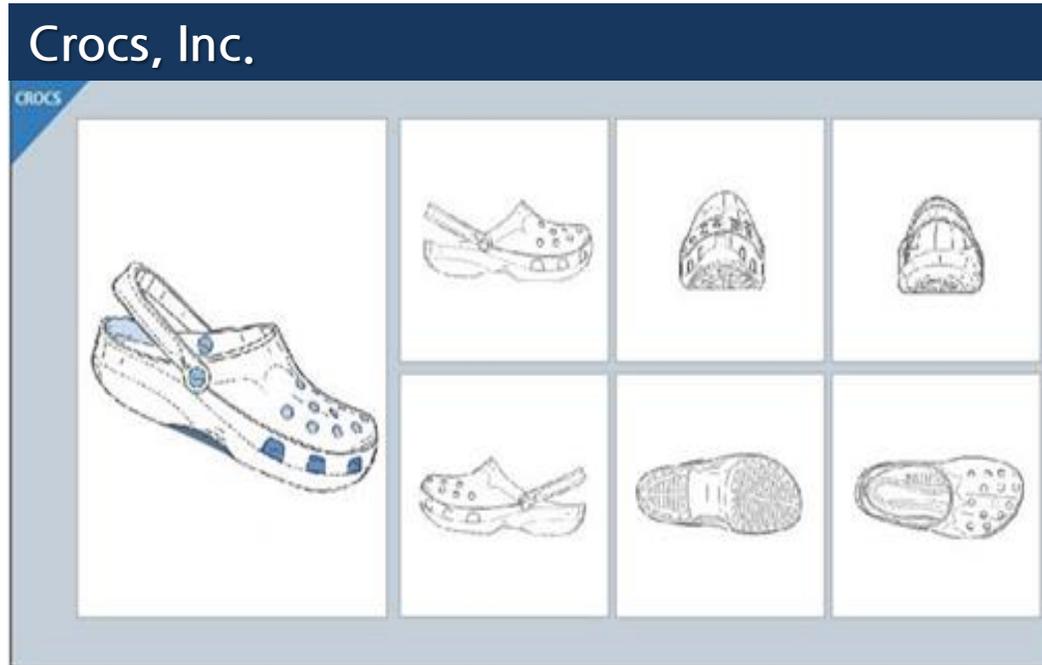


글자체디자인



입체디자인

# 디자인의 보호



- 특히, 영업비밀에 비해 침해가능성 높음
- 등록을 통한 독점적인 권리 부여
- 등록제도를 통해 경쟁자들의 Free-ride 방지

# 다양한 디자인 제도

## 디자인보호법에 특유한 제도들의 활용 검토

일반적인 디자인 제도



부분디자인 제도



유사디자인 제도



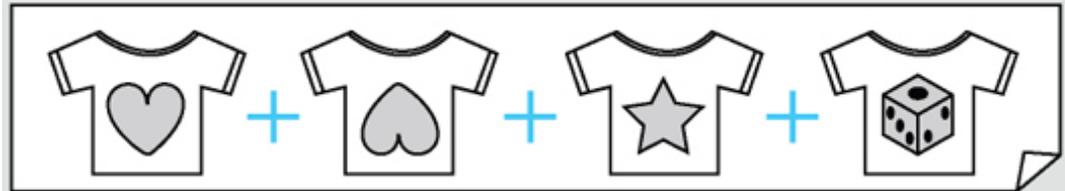
한벌물품디자인 제도



비밀디자인 제도



복수디자인 제도



특허청 DESIGN MAP([www.designmap.or.kr](http://www.designmap.or.kr)) 참조

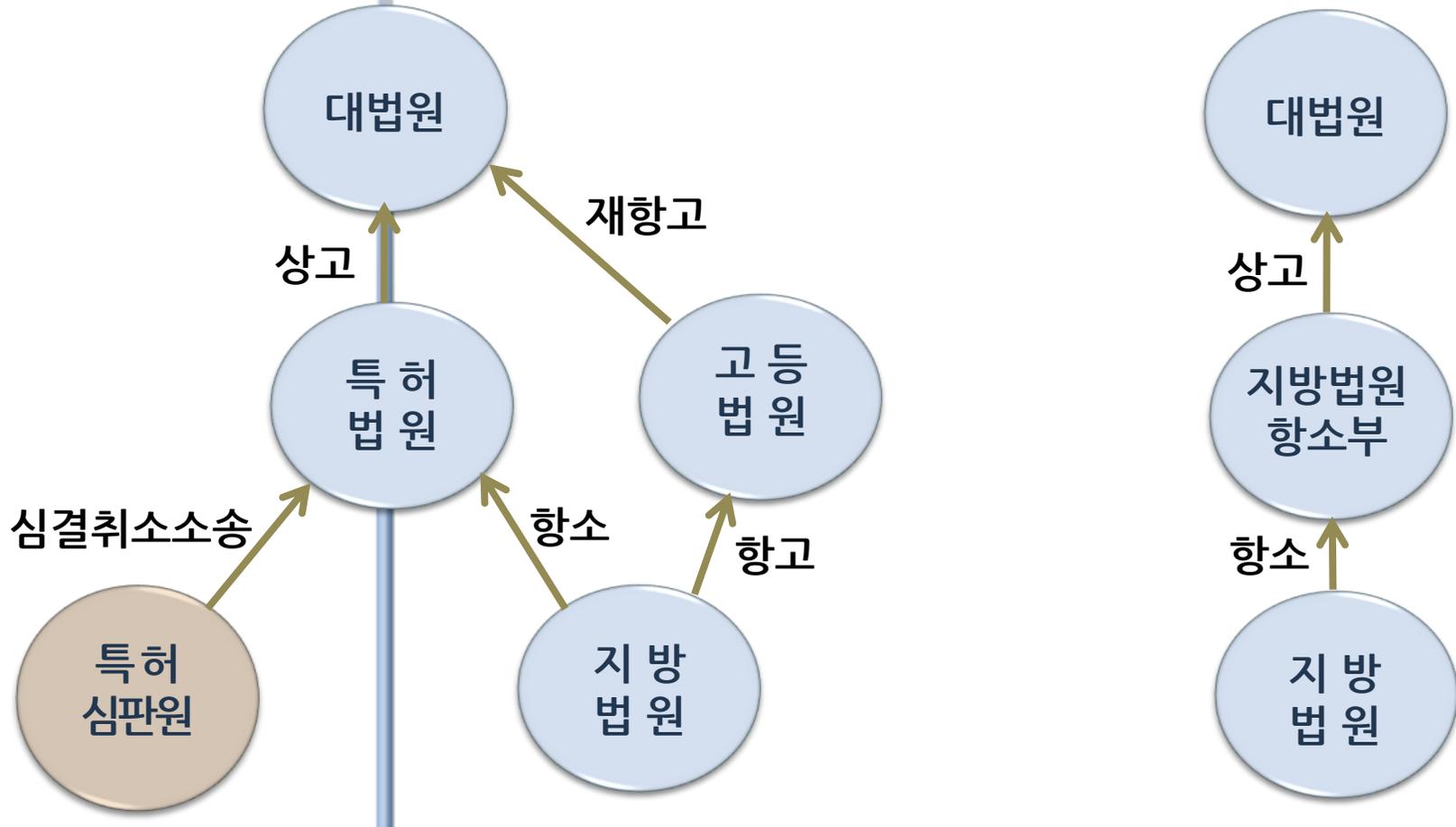
## 2. 상표권/디자인권 소송 절차

# 무효소송과 침해소송의 관할

무효 소송

침해 소송

형사 사건



# 특허/실용신안/상표/디자인 침해소송 관할 집중

## ◆ 적용(관할 집중) 대상

- 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 '특허권 등')에 관한 민사 본안사건에 한정됨
- 반도체집적회로의 배치설계권, 저작권, 영업비밀, 부정경쟁행위에 관한 민사 본안사건은 제외됨
- 민사 본안사건은 합의, 단독 모두 해당하고, 가처분은 제외됨

## ◆ 관할의 변경

### ● 제1심

- 전국 고법 소재지 5개 지방법원(서울중앙, 대전, 대구, 부산, 광주) 전속관할로 하되, 서울중앙지법에 선택적 중복관할을 인정

### ● 제2심

- 특허법원 전속관할로 함 (제1심 사건이 합의사건이든 단독사건이든 불문)

## ◆ 시행 시점

### ● 제1심 관할 집중

- 2016. 1. 1. 이후 소장이 접수되는 사건부터 적용

### ● 제2심 관할 집중

- 2016. 1. 1. 이후 1심 판결이 선고된 사건부터 적용

# 3. 상표권/디자인권 사건 수임시 체크사항

# 상표 사건 수임시 체크사항

1. 등록 여부 및 권리자 등 확인
2. 표장 및 지정상품(지정서비스업) 확인
3. 침해제품과 표장의 동일, 유사성
4. 침해제품과 지정상품/지정서비스업의 동일, 유사성
5. 침해자의 상표 사용 여부
6. 상표권의 무효 가능성 검토
7. 상표권의 취소 가능성 검토

# 등록여부/권리자/표장/지정상품 등 확인

상표등록원부/상표등록공보

특허정보넷 키프리스 (<http://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp>)

# 상표 표장의 동일, 유사성

대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결

[1]상표의 유사 여부는 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 지정상품 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없어 그러한 상표 사용의 금지를 청구할 수 없다. 그리고 이러한 법리는 서비스표 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목, (나)목 에서 정한 상품표지, 영업표지에도 마찬가지로 적용된다.

[2]甲주식회사가 乙주식회사를 상대로 상표권침해금지 등을 구한 사안에서, 乙회사 표지가 ○○아파트는 고가의 물건이어서 일반 수요자나 거래자들이 충분한 주의를 기울여 이를 거래하게 될 것으로 보이는데, 乙회사 표지가 ○○아파트 건축 및 분양 등을 둘러싼 일반적인 거래실정과 乙회사 표지의 사용상황 등을 종합적·전체적으로 고려하여 볼 때, 乙회사의 사용표지인 '동부주택 브리앙뜨'는 일반 수요자나 거래자 간에 甲회사의 등록상표·서비스표인 "", 甲회사의 상품표지·영업표지인 '동부'와 공통되는 '동부'나 '동부주택'부분만으로 분리인식될 가능성은 희박하고, 표지 전체인 '동부주택 브리앙뜨' 또는 구성부분 중 표지 전체에서 차지하는 비중이 더 큰 '브리앙뜨'로 호칭·관념될 가능성이 높다고 할 것이므로, 乙회사의 사용표지인 '동부주택 브리앙뜨'는 甲회사의 등록상표·서비스표 및 상품표지·영업표지와 외관은 물론 호칭·관념도 서로 달라 일반 수요자나 거래자에게 상품 또는 서비스나 영업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없고, 甲회사의 상품표지·영업표지 중 '동부 센트레빌'의 경우에도 마찬가지로 한 사례.

# 상표 표장의 유사 여부 판단방법

1. 전체관찰(원칙)
2. 요부관찰
3. 분리관찰

이 사건 등록서비스표
<b>자생초</b>
선등록서비스표 1
<b>자 생</b>
선등록서비스표 2
<b>자생한의원</b>
선등록서비스표 3
<b>자생한방병원</b>
선사용서비스표
<b>자생한방병원</b>

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 수요자에게 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(대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결, 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결, 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결 등 참조).

상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다.

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 2015후1690 판결

# 상품/서비스업의 유사 여부

## 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후2773 판결

지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가의 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다.

## 대법원 2005. 5. 12. 선고 2003후1192 판결

지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 수단, 제공 장소, 서비스업의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다.

# 침해자의 상표 사용 여부

## 상표법 제108조 (침해로 보는 행위)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다) 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다.
1. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위
  2. 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하거나 사용하게 할 목적으로 교부·판매·위조·모조 또는 소지하는 행위
  3. 타인의 등록상표를 위조 또는 모조하거나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위
  4. 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일·유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위

## 상표법 제2조 제1항 제11호

11. "상표의 사용"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
- 가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위
  - 나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위
  - 다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위

# 디자인 사건 수임시 체크사항

- 등록 여부 및 권리자 확인
- 물품 및 디자인의 동일, 유사성
- 실시 해당 여부
- 무효 가능성 검토
- 침해 가능성 검토
- 자유실시디자인 가능성 확인
- 실용신안권/저작권/부정경쟁방지법과의 관계

# 등록여부/권리자/물품/디자인 확인

디자인등록원부/디자인등록공보

특허정보넷 키프리스 (<http://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp>)

# 4. 상표권/디자인권 사건 수행시 유의사항

# 상표권/디자인 사건 수행시 유의사항

## 권리자/침해자 공통 사항

- PPT 자료를 통한 시각적 자료 활용
- 실물을 통한 변론
- 실제 출원 및 등록(거절) 사례 활용
- 실제 수요자들의 반응 확인
- 무효(취소)심판/권리범위확인심판 사건과의 관계
- 변리사들의 관여/역할 분담

# 상표권/디자인 사건 수행시 유의사항

## 권리자인 경우

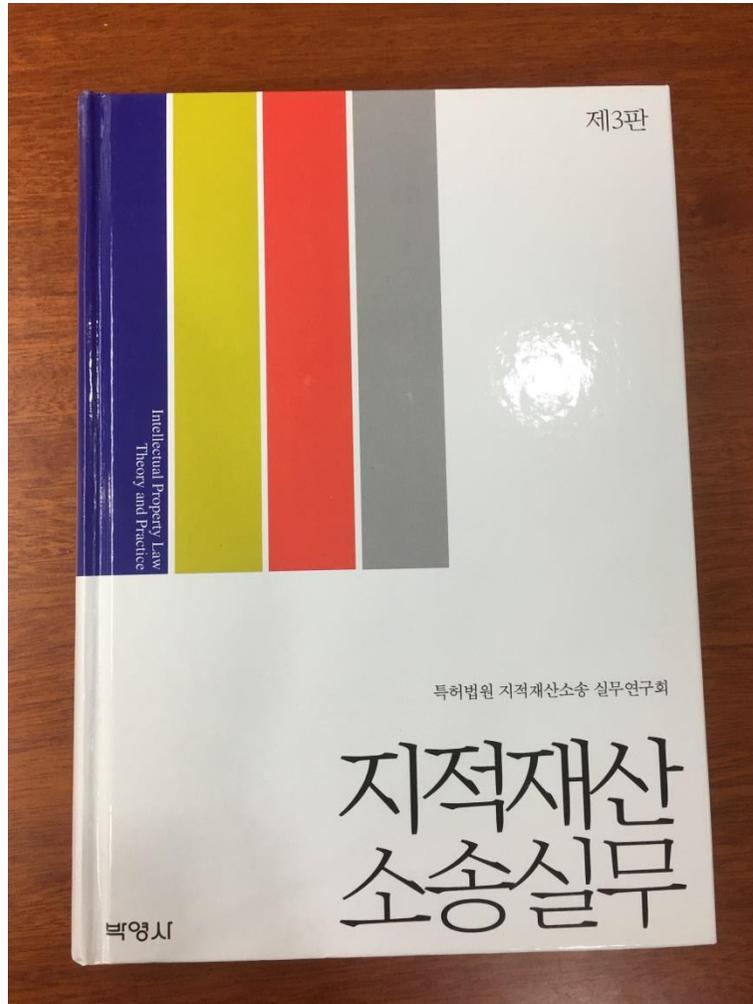
- 권리의 무효(취소) 가능성 검토 및 사전 대비
- 법적 조치방법의 고려 (본안소송, 가처분, 적극적 권리범위확인 심판)
- 사전 경고장(내용증명)을 통한 합의 가능성
- 형사 고소의 필요성 검토 (심리적 압박, 강제수사를 통한 증거자료 확보)
- 손해배상액 산정을 위한 자료제출명령 활용

# 상표권/디자인 사건 수행시 유의사항

## 침해자인 경우

- 비침해 주장 (상표의 경우 표장 또는 지정상품 비유사, 디자인의 경우 물품 또는 디자인 비유사)
- 소극적 권리범위확인 심판
- 무효사유를 이유로 한 권리범위남용 항변
- 디자인의 경우, 자유실시디자인 항변

# 참고자료 소개



# 감사합니다



**김철환** 변호사

Tel: +82-2-528-5575

E-mail: [chkim@yulchon.com](mailto:chkim@yulchon.com)



서울특별시 강남구 테헤란로 518, 12층 (대치동)

Tel: 02-528-5200

Fax: 02-528-5228

<http://www.yulchon.com>



법무법인(유)  
율촌

**법무법인(유) 율촌**  
**(서울 사무소)**

서울특별시 강남구  
테헤란로 518, 12층(대치동)  
Tel: 02-528-5200  
Fax: 02-528-5228  
E-mail: mail@yulchon.com

**베트남**  
**(호치민 사무소)**

Unit 1611, 16th F, Saigon Trade Center,  
37 Ton Duc Thang Street, District 1,  
Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel: +84 8 3911 0225  
Fax: +84 8 3911 0230  
E-mail: eyang@yulchon.com

**베트남**  
**(하노이 사무소)**

Suite 2502, Keangnam Hanoi  
Landmark Tower, Pham Hung  
Street, Tu Liem District,  
Hanoi, Vietnam  
Tel: +84-4-3837-8200  
FAX: +84-4-3837-8230  
E-mail: eyang@yulchon.com

**중국**  
**(북경 사무소)**

9F, SK Tower, 6A  
Jianguomenwai Avenue,  
Chaoyang District, Beijing  
100022, P.R. China  
Tel: +86-10-8567-0828  
Fax: +86-10-8567-0738  
E-mail: Beijing@yulchon.com