

한국지적재산권변호사협회 월례강좌

상표등록요건 및 상표권의 효력

2017. 5. 23.

법무법인 휴텍
대표변호사 이 두 형

목차

I. 상표제도의 개요

II. 상표법의 보호대상

III. 상표등록요건

IV. 상표의 출원 및 심사

V. 상표권의 효력 및 권리범위

VI. 권리침해에 대한 구제

VII. 맺음말

I. 상표제도의 개요

1. 상표 및 상표권

상표의 정의	자기의 상품(서비스)을 타인의 상품(서비스)과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장
보호대상 (표장)	① 기호·문자·도형·입체적 형상·색채 ② 홀로그램·동작 등(시각적 인식 가능) ③ 소리·냄새 등{시각적 인식 불가; (종전) 시각적 방법에 의한 사실적(寫實的) 표현 가능 요건→ (개정) 법에서는 이 요건을 폐지하고, 시행령(제14조) 및 시행규칙(제28조)에서 등록공고사항 및 출원서 첨부자료 제출의무사항으로 규정함}
사례 (스마트폰)	전화기 제조회사가 자사제품의 신용을 유지하기 위해 제품이나 포장 등에 표시하는 표장 (iPhone, iPad, Galaxy S 등의 브랜드 명칭)
상표권의 발생 및 존속기간	상표권은 설정등록에 의하여 발생하고 상표권의 존속기간은 설정등록일로부터 10년 (갱신가능)

2. 상표법의 체제 및 주요내용(12장 237개 조문)

보호대상 (표장)	등록요건	출원 및 심사	상표권의 효력(보호범위)	심판 및 소송	권리구제
상표{ § 2①(2)호 } -기호·문자·도형·입체적 형상 -홀로그램·동작 -소리·냄새 ※특수 상표 -서비스표 -단체표장 -업무표장 -증명표장	상표등록요건 -적극적 요건(식별력; §33) ·보통명칭 ·관용표장 ·성질표시 ·현저한 지리적 명칭 ·흔히 있는 성·명칭 ·간단하고 흔히 있는 표장 -소극적 요건(부등록사유; §34) ·국기 등과 유사 ·공서양속을 해칠 우려 ·타인의 등록상표(주지·저명상표)와 유사 ·품질오인 또는 수요자기만 우려 ·물품기능확보에 불가결한 형상 ·포도주 산지표시 ·식물신품종의 품종명칭 ·국내외 지리적표시 ·신의치위반 출원	상표등록출원 -1상표 1출원 -사용할 상품의 지정 (지정상품) -지정상품추가등록출원 -존속기간갱신등록출원 -출원의 변경	보호기간(존속기간) -등록일로부터 10년 (갱신가능;§83) 보호범위(권리범위)(§91) -전용(독점사용)권:동일표장 (동일상품)(§ 89) -금지권:동일·유사표장 (동일·유사상품){ § 107, 108①(1)호 } 보호범위의 제한 -상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위 (§ 90) -저촉관계 (§ 92) -선사용권 (§ 99) 보호범위의 확장 -침해예비행위{ § 108①(2)내지(4)호 }	결정계 심판 -거절결정에 대한 심판(§116) 당사자계 심판 -등록무효심판 (§117) -권리범위확인심판(§121) 상표 고유 심판 (당사자계) -상표권존속기간갱신등록무효심판 (§118) -상품분류전환등록무효심판(§214) -상표등록취소심판(§119) -사용권등록취소심판(§120) 심결취소소송(§162) -특허법원 전속관할 -대법원 상고 가능	민사구제(제6장) -금지청구 (§107) -손해배상(§109, 110) 형사구제(제12장)

3.애플과 삼성의 지식재산권 분쟁(미국에서의 소송 내용 중 상표 관련 부분)

가. Trade Dress Right (트레이드드레스 : 제품 전체의 외관 또는 외장)

애플



v

삼성



v

* 2012. 7. 6. 배심원 심리대상으로 4개의 트레이드드레스로 조정{iPhone3G/Combination iPhone(미등록), iPad/iPad2(미등록), iPhone(등록)}

* 배심원 판결 : iPhone 트레이드드레스 침해(희석화) 인정, iPad 트레이드드레스 침해 부정

• CAFC 판결 : iPhone 트레이드드레스 침해(희석화) 부정{functionality(기능성) 판단기준}

나. Trademarks(상표: 8 icons 등)

* 2012. 7. 6. 배심원 심리대상에서 제외

애플



등록



등록

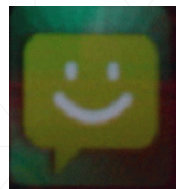


등록



등록

삼성



애플



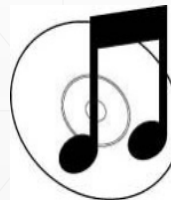
등록



등록



미등록



미등록

삼성



4. 버버리 상표 관련 분쟁

가. 관련 상표 : “Burberrys”, “



” 등(버버리표장)

나. 당사자

(1) 원고 1(영국 법인; 상표권자 및 수출자), 원고 2(국내 독점적 수입·판매 대리점)

(2) 피고 : 버버리제품의 국내 병행수입·판매업자

다. 사실관계 : 피고와 그 대리점들은 매장의 전면 간판, 내부의 벽에 부착된 포스터 및 광고물, 포장지, 쇼핑백, 직원들의 명함에 버버리 표장을 표시하여 소비자들은 원고 2의 독점판매대리점과 피고의 매장을 혼동함

라. 당사자들의 주장

(1) 원고들 : 피고의 행위는 상표권침해 또는 부정경쟁방지법의 영업주체혼동행위에 해당하므로 그 침해의 금지 또는 예방을 구함(제1심에서는 부정경쟁방지법위반만을 주장하였는데, 항소심에서 원고 1이 상표권침해를 선택적 청구원인으로 추가하였다가, 파기환송 후 항소심에서 원고 1이 그 주장을 철회함)

(2) 피고 : 진정상품의 병행수입이 허용되는 이상 병행수입품에 대한 선전·광고를 위하여 버버리표장을 사용하는 것은 허용되어야 함

마. 법원의 판단 : 명함, 외부간판에의 사용에 대한 부정경쟁방지법위반(영업주체혼동행위) 인정

(1) 제1심(서울지방법원 1998.5. 29. 선고 97가합32678 판결) : 원고들 전부 승소

- 부정경쟁방지법의 영업주체혼동행위에 해당
- 버버리표장의 선전광고물, 명함, 포장지, 쇼핑백, 내·외부 간판에의 사용금지 및 보관전시 중인 사용물 폐기

(2) 항소심{서울고등법원 1999.6. 22. 선고 98나35466 판결(피고 항소)} : 원고들 일부 승소

- 원고 1에 대해서는 상표권침해{※부정경쟁방지법 제15조 제1항에 의해 부정경쟁방지법은 적용 불가(상표법과 중복적용 가능하다는 대법원의 입장과 상이)}, 원고2에 대해서는 부정경쟁방지법위반 인정
- 금지의 범위 : 버버리표장의 명함, 외부 간판에의 사용(선전광고물, 포장지, 쇼핑백, 내부 간판에의 사용은 진정상품의 병행수입업자의 판매행위에 수반되는 행위로서 허용)

(3) 대법원{대법원 2002.9. 24. 선고 99다42322 판결(쌍방 상고)} : 일부 파기 환송(상표법과 부정경쟁방지법은 중복적용 가능)

- 피고의 원고1에 대한 상표권침해 부정(병행수입은 정당한 행위로서 허용되므로 버버리표장의 사용행위는 실질적으로 상표권침해의 위법성이 없음), 원고2에 대한 명함, 외부간판 부분의 부정경쟁방지법위반 인정(상품표지가 아닌 영업표지로 사용)

(4) 파기환송 후 항소심(서울고등법원 2003. 5. 14. 선고 2002나58732 판결): 피고의 원고 1에 대한 항소 기각(명함, 외부간판 부분) ※ 원고 1이 명함, 외부간판 부분에 대한 상표권침해 주장을 철회하였고, 이 부분에 대한 부정경쟁방지법위반은 인정(상품표지가 아닌 영업표지로 사용)

II. 상표법의 보호대상

1. 상표(Trademarks)

o 전형적 상표: 기호상표, 문자상표, 도형상표, 결합상표, 색채상표, 입체상표 (시각적 상표)

o 비전형적 상표

- 동작상표(홀로그램)(시각적 상표)

- 비시각적 상표: 소리상표(청각; '윈도우 시작음', '인텔 인사이드의 효과음', 'MGM의 사자울음' 등), 냄새상표(후각; '레이저프린터의 레몬향' 등)는 한·미 FTA로 도입

* 맛상표(미각)는 아직 미도입

o 광의의 상표 : 협의의 상표(서비스표 포함) + {단체표장, 업무표장, 증명표장(한·미 FTA로 도입)}

o 서비스표 : 서비스(광고업, 통신업, 은행업, 운송업, 요식업 등 용역의 제공업무)를 영위하는 자가 자기의 서비스를 타인의 서비스와 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장(개정 상표법에서는 상표와 서비스표를 구분하지 아니함)

o 단체표장 : 상품을 생산·판매 등을 하는 자 등이 공동으로 설립한 법인이 직접 사용하거나 그 소속 단체원에게 사용하게 하기 위한 표장

* 지리적 표시: 상품의 특정 품질·명성 또는 그 밖의 특성이 본질적으로 특정지역에서 비롯된 경우 그 지역에서 생산·제조 또는 가공된 상품임을 나타내는 표시(예: 한산-모시)

o 업무표장 : 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 표장(예: "YMCA", "보이스카웃" 등)

o 증명표장 : 상품의 품질, 원산지, 생산방법 등의 특성을 증명하는 표장(예 : Wool Mark, Cotton Mark 등)

2. 상품(Goods)

o 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품(유형)

※ 서비스(무형): 독립된 상거래의 대상이 되는 서비스를 타인의 이익을 위하여 제공하는 것을 업으로 영위하는 것
(개정 상표법에서는 상품과 서비스는 구분되지 아니하고 상품에는 서비스가 포함됨)

o 판단 사례

- 학원교재(인정)

- 유리병에 든 건강식품의 일부 성분 건본품(보리,옥수수 등)(불인정)

3. 상표의 사용

(1) 상표사용행위의 유형

(가) 일반적 유형(상표법 제2조 제1항 제11호)

- o 표시행위(가.목) : 상품 또는 상품의 포장에 직접 표시하는 행위
- o 유통행위(나.목) : 상표가 표시된 상품을 양도·인도·전시·수출·수입 등에 의해 유통하는 행위
- o 광고행위(다.목)

(나) 특수한 상표표시행위(상표법 제2조 제2항)

- o 포장의 형상으로 상표를 표시하는 행위(가.목 전단)
(예 : Toblerone 초콜렛형상, 코카콜라병, KFC 할아버지 인형 등)
- o 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위(가.목 후단)
(예 : ‘윈도우 시작음’ , ‘인텔 인사이드의 효과음’ , ‘MGM의 사자울음’ , 레이저프린터의 레몬향’ 등 을 상품이나 광고 등에 사용하는 행위)
- o 전자적 방법으로 상표를 표시하는 행위(나.목)
(예 : 인터넷 등을 통한 상표사용행위)

3. 상표의 사용

(1) 상표사용행위의 유형

(2) 판단기준

o 상품과의 관계, 표장의 사용 태양, 주지저명성, 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 종합적으로 판단

(3) 상표적 사용여부가 문제되는 경우

(가) 서비스표의 사용

o 인정사례 : “木村屋”(제과점업), “”(한식점경영업)

o 부정사례 : “개념원리 (중학)수학”(강좌명의 표시방법), “EBS”(교재의 내용 또는 용도)

(나) 상품을 식별시킬 목적이 없는 상표의 사용

1) 디자인적 사용

o 디자인적 사용 인정사례 : “”(목걸이용 펜던트), “”(법랑냄비)

o 상표적 사용 인정사례 : “”(가방, 지갑), “”(접시)

2) 상품 내부에의 표시

3) 기술적 표시 : “대장금”, “주몽” (드라마 형상화를 안내·설명)
“APTTOP” (아파트 수리용역 대상물품 지칭)

4) 서적의 제호 : 통설·판례

5) 상호로서의 사용

6) 도메인이름의 사용

III. 상표등록요건

1. 적극적 등록요건(상표의 식별력)(상표법 제33조)

가. 식별력이 없는 상표(상표법 제33조 제1항)

(1) 개관

(2) 식별력이 없는 상표의 유형

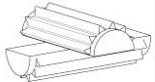
- ① 상품의 보통명칭{예 : 과자-호두 과자, 자동차-Car}
- ② 관용표장(예 : 과자류-깡, 청주-정종, 직물-Tex)
- ③ 성질표시적 상표(지정 상품의 산지, 품질·효능, 원재료, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 나타내는 상표)

◆ 성질표시로 인정한 사례(식별력 부정사례)

가 ‘예술의 전당’ (음악공연업 등)

나  (사무용고체 풀)

다 ‘나홀로’ (번호사업)

라  {블록쌓기(장난감) 도·소매업}

마 ‘七子餅茶(칠자병차)’, ‘보이차’(녹차 등)

바 ‘파출박사’(가사서비스업)

◆ 성질표시로 인정하지 아니한 사례(식별력 인정사례)

가 ‘PUREYOGA’ (요가교육업)

나 ‘STAR JEWELRY’ (보석류)

다 ‘’ (위치상표)(대법원 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 전원합의체 판결)

라 ‘’ (입체상표; 식별력 있는 영문자 ‘BIOLOX delta’ 결합)(지정상품: ‘인공 고관절용 볼’)

마 ‘알바천국’ (직업소개업 등)

가. 식별력이 없는 상표(상표법 제33조 제1항)

(1) 개관

(2) 식별력이 없는 상표의 유형

④ 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도(예 : 백두산, 뉴욕 등)

* 우리 대법원 판례상 “경남대학교”는 현저한 지리적 명칭에 해당하나, “서울대학교”는 해당하지 아니함
 (“서울”과 “대학교”가 불가분적으로 결합)

⑤ 흔한 성 또는 명칭(예 : 이씨, 김씨, 사장 등)

⑥ 간단하고 흔히 있는 표장(예 : 123, B 등)

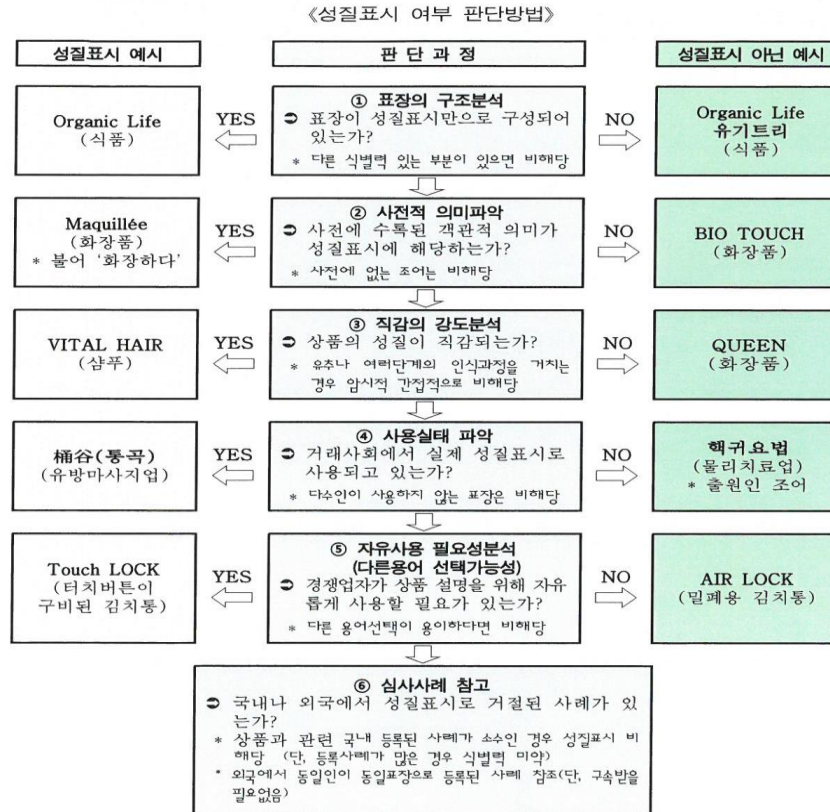
⑦ 기타 식별력이 없는 표장(예 : 일반적으로 쓰이는 구호, 표어, 인사말 등)

나. 사용에 의한 식별력(상표법 제33조 제2항)(예; “경남대학교”(교육 관련 서비스업)

※ 2014년 상표법개정으로 인정요건 완화 : “출원 전에 사용한 결과”(판단기준시점; 출원시) →
 “출원전부터 사용한 결과”(판단기준시점; 등록결정시)

다. 지리적 표시 단체 표장의 예외(상표법 제33조 제3항)

■ 성질표시 여부 판단방법(상표심사기준)



2. 소극적 등록요건(부등록사유)(상표법 제34조)

① 국가의 국기 및 국제기구의 기장 등과 동일·유사한 상표

㉡ 대한민국의 국기, 국장, 군기, 훈장, 포장, 기장 및 대한민국이나 공공기관의 인장·기호
{예 : 무궁화 도형, ‘’ (해군사관학교 사관생도의 견장) 등}

㉢ 파리협약 동맹국·세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체약국(‘동맹국 등’)의 국기

㉣ 국제적십자, 국제올림픽위원회, 저명한 국제기관의 명칭, 약칭, 표장(예 : WTO)

㉤ 동맹국 등의 문장(紋章), 기(旗), 훈장, 포장, 기장 등

㉦ 동맹국이나 그 공공기관의 인장·기호

② 국가·민족·공공단체·종교 또는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대하여 나쁜 평판을 받게할 염려가 있는 상표(예 : 양키, Negro 등)

③ 국가·공공단체 또는 공익법인의 비영리업무나 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일·유사한 상표(예 : YMCA, 적십자 등). 자기의 표장을 출원한 경우에는 등록 가능

2. 소극적 등록요건(부등록사유)(상표법 제34조)

④ **상표 그 자체가 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표**(예 : 외설적인 도형이나 문자, 사기꾼, 소매치기 등의 문자)

㉞ 모방상표

- 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제4호는 적용 가능
- 현행 상표법 제34조 제1항 제4호는 적용 불가

㉡ 기타 관련 사례

1) 우리은행

2)

3) 서비스의 제공에 특정한 자격을 필요로 하는 서비스업에 대하여 그러한 자격을 갖추지 못한 자가 서비스표를 출원·등록하는 경우 : 적용 불가

4) 자연인이 회사를 표시하는 문자(Ltd)를 포함하는 서비스표를 출원·등록한 경우 : 적용 불가

⑤ 정부 또는 외국정부가 개최하거나 정부 또는 외국정부의 승인을 받아 개최하는 박람회의 상패·상장 또는 포장과 동일 또는 유사한 표장이 있는 상표*수상자가 수상작품에 사용하는 경우 예외

⑥ **저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상 등을 포함하는 상표**(예 : 한전 등)*타인 : 현존(6호), 사망(2호)

* 타인의 승락을 얻은 경우 예외

2. 소극적 등록요건(부등록사유)(상표법 제34조)

⑦ 타인의 선등록상표와 동일·유사한 상표

A. 상표의 유사여부에 관한 일반적 판단기준

가. 판례

○ “상표의 유사여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다.”

나. 관찰대상(판단요소)

- (1) 외관(外觀) : 시각(視覺)
- (2) 호칭(呼稱) : 청각(聽覺)
- (3) 관념(觀念) : 지각(知覺)

다. 관찰방법

- (1) 객관적 관찰 : 관찰자 개인의 주관적 감정 배제
- (2) 전체적 관찰 : 상표의 구성 중 일부분만을 추출하여 비교하는 것은 원칙적으로 불허
(전체적 관찰 원칙의 보충수단으로서 요부관찰 및 분리관찰 병행은 허용)
- (3) 이격적 관찰 : 시차적 관찰
* 기타고려요소 : 구성부분의 식별력의 정도, 거래실정

라. 인적 판단기준 : 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식
(전체적 인상 : total impression)

마. 시적 판단기준 (상표법 제34조 제1항 제7호 해당여부) : 상표등록출원시 → 상표등록여부결정시
(상표법 제34조 제3항)

※ 결합상표의 유사여부 판단의 전제로서의 식별력 유무 판단도 동일한 시적 판단기준 적용

바. 구체적 판단사례

(1) 유사라고 본 사례

◆ ‘雪花’ ≍ ‘韓雪花’ 『관념 유사』

◆ ‘카바메이트(COVERMATE)’ 및 ‘카바맥스(COVERMAX)’ ≍ ‘카바마크(COVERMARK)’
『외관 및 호칭 유사』

◆ ‘APLYXAR’ ≍ ‘PRIXAR’ 『호칭 유사』

◆ ‘NuBra’ ≍ ‘NOBRA’ 『호칭 유사』

◆ ‘설매’ ≍ ‘설중매’(지정상품 : 매화음료 등) 『호칭 및 관념 유사』

◆ ‘메가박스’ : ‘메가맥스’ 『호칭 유사』

◆ ‘Ipum’ ≍ ‘Ipsum’ 『외관 유사』

◆ ‘리엔’, ‘REEn’, ‘, ‘’ ≠ ‘리엔케이’ 또는 ‘리:엔케이’

{ 설문조사결과(혼동가능성: 원고측조사 80%, 피고측조사 30%) 기준 등을 이유로 상표의 유사성 인정}

(2) 비유사라고 본 사례

- ◆  , ≠  , 『외관 비유사』
- ◆  , ≠ ‘장원급제’ (‘장원급제’는 전체로 호칭되어 양 상표는 그 외관, 호칭 및 관념이 상이함)
- ◆  , (해군사관학교 사관생도의 견장) ≠  , 『외관 비유사』
- ◆ ‘동부’ , ‘동부 센트레빌’ ≠ ‘동부주택 브리앙뜨’ (‘동부주택 브리앙뜨’는 ‘동부’나 ‘동부주택’부분만으로 분리인식될 가능성은 희박함)
- ◆ ‘LEMON’ ≠ ‘LemonBall’ (Lemon만으로 호칭되거나 관념되지 아니함)
- ◆ ‘UNITED COREA’ ≠  , (“United Korea”부분만에 의하여 분리되어 호칭·관념된다고 할 수 없으므로 전체적으로 외관, 호칭 및 관념이 상이함)
- ◆ ‘A & F’ ≠ ‘AFNY’ (외관, 호칭 및 관념이 상이함)

B. 상표의 유사여부 판단에 있어서 요부관찰

가. 중심적 식별력을 가진 부분(요부)

- o 요부 : 상표의 구성부분 중 “특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정되는 부분”
- o 요부만을 대비의 대상으로 함
 - 비요부는 다른 구성부분과 일련불가분적으로 결합되어 있지 않는 한 대비의 대상에서 제외

나. 상표의 구성부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우

- o 요부가 없으므로 요부관찰 불가
- o 원칙으로 돌아가 전체적 관찰에 의하여 유사여부 판단

다. 간단하고 흔히 있는 표장이 포함된 경우

- o 종전의 판례 : 대비대상에 포함(요부 인정)
- o 현재의 판례 : 독립적 대비대상으로 불인정(요부 불인정)

라. 분리관찰 가능성 필요여부

- o 대법원 : 불필요
 - ◆ “POSFIBER” ≍ “POS”
- o 특허법원 : 필요
 - ◆ “LOGITECH” ≠ “LOGI”

B. 상표의 유사여부 판단에 있어서 요부관찰

마. 사용에 의한 식별력을 취득하여 등록된 상표의 요부 판단

o 사용에 의한 식별력을 취득한 부분도 **요부로 인정**

o 요부 인정의 객관적 범위 : 실제로 사용된 상표(상품)과 **동일한 상표(상품)**

o 요부 인정의 시적 범위 : 권리범위확인심판의 심결시

(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결; 종전에는 등록 상표의 **등록결정시**까지 식별력을 취득한 부분만 요부로 인정하였으나, 등록결정 이후 식별력을 취득한 부분도 요부로 인정)



바. 다수 등록례가 있는 표장이 포함된 상표의 요부 판단

o 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 표장은 **요부로 불인정**

- 그 자체로서 식별력 부인의 독자적 근거는 되지 아니함
- 상표법 제33조 제1항 각호의 보충적, 부가적 식별력 판단사유

C. 결합상표의 유사여부 판단기준(분리관찰 가능성)

가. 분리관찰 인정사례

◆ “Evening Flower” ≒ “Evening”

나. 분리관찰 부정사례(일련불가분적으로 결합된 조어 등)

◆ “LOGITECH” ≠ “LOGI”

D. 지정상품의 유사여부

가. 지정상품의 유사여부 판단기준

o 상품 v. 상품

- “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 판단 하여야 한다.”

o 상품 v. 서비스업

- “상표는 상품 그 자체를, 서비스표는 서비스의 출처를 식별시키기 위한 표장으로서 각자 수행하는 기능이 다르므로 상품과 서비스업 사이의 동종·유사성을 지나치게 광범위하게 인정하여서는 아니 되고, 따라서 상품과 서비스 사이의 동종·유사성은 서비스와 상품간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조·판매와 서비스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소가 일치하는가, 수요자의 범위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 인정하여야 한다.”

나. 지정상품의 유사여부 판단사례

1) 유사하다고 본 사례

- * ‘냅킨용지, 골판지상자, 치킨전용 종이상자박스, 치킨전용 포장백, 종이상자, 닭고기’ ≍ ‘치킨식당체인업’
- * ‘고추’ ≍ ‘고추가루’
- * ‘인터넷홈페이지제작업, 컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터소프트웨어유지관리업, 컴퓨터프로그래밍업’ ≍ ‘비디오테이프편집업, 뉴스공급업, 정보의 데이터베이스가공편집업’
- * ‘휴대전화 충전기’ ≍ ‘전기, 전자제품’
- * ‘녹차, 과실액, 커피, 코코아, 사과주스, 오렌지주스’ ≍ ‘두유’
- * ‘의류, 신발류’ ≍ ‘의류판매대행업, 신발판매대행업’
- * ‘단무지’ ≍ ‘돈까스, 생선묵, 만두피, 만두, 고추장’

2) 유사하지 아니하다고 본 사례

* '향수' ≠ '자동차용방향제'

* '건축자재' ≠ '건축업'

* '가정용 감압 상처치료기기' ≠ '의료용 온도계', '인공항문환자/요실금환자용 웨이퍼 부착 플랜지, 인공항문환자요실금환자용 클립 등'

* '가죽신, 고무신, 골프화, 단화, 등산화, 방한화, 샌달, 슬리퍼, 스키화, 축구화, 육상경기용화, 작업화, 편상화, 신발깎창, 수출대행업, 스포츠신발판매대행업, 스포츠용품판매대행업, 스포츠신발판매알선업, 스포츠용품판매알선업' ≠ '스포츠셔츠, 유니폼, 양말완구판매대행업, 완구판매알선업'

* '고추' ≠ '간장, 고추장, 된장'

* '혈당측정기' ≠ '외과용 임플란트수술기구'

• '발광다이오드, 반도체, 영상 및 디스플레이하부조직, 전자 액정디스플레이' ≠ '컴팩트디스크 플레이어, 음향녹음장치, 콤팩트디스크 컴퓨터 소프트웨어, 기록된 컴퓨터프로그램, 녹음된 테이프, 광디스크'

* '관현악단운영업, 관현악단공연업, 국악관현악단운영업, 국악관현악단공연업'

≠ '영화제작업, 영화필름임대업, 쇼제작업, 무대장치임대업, 쇼장치임대업'

* '피부과 전문병원업, 피부과 전문의료업, 피부과 전문의원업, 성형외과업' ≠ '건강진단업'

* '두발건조기' ≠ 'TV게임세트'

2. 소극적 등록요건(부등록사유)(상표법 제34조)

- ⑧ 타인의 선등록 지리적 표시 단체표장과 동일·유사한 상표
- ⑨ 주지상표와 동일·유사한 상표
- ⑩ 주지의 지리적 표시와 동일·유사한 상표
- ⑪ 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표
{상표의 희석화 방지조항(14); “현대”(대법원 2015. 1. 29. 선고 2012후3657 판결; 기업그룹이 분리된 경우 중심적 역할 담당 여부에 따라 선사용표장의 권리자 결정)}
- ⑫ 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표

1) 상품의 품질오인

◆ 인정사례 : “ 맥시칸양념통닭 ”

◆ 부정사례 : “ 주식회사 세종문화회관 서울시국악관현악단 ”

2) 상품출처의 오인·혼동

◆ 인정사례 : ① “*coffee bean cantabile*” v. (≒) “”, “ *Coffee Bean*”
(등록서비스표) (선사용서비스표)

② “**KEVLAR**” v. (≒) “KEVLAR”
(등록상표; 특수장갑) (선사용상표; 아라미드섬유)

③ “” v. (≒) “”, “” v. (≒) “KATANA”
(선행 등록상표 A) (후발 선사용상표 B) (후행 등록상표 A')

* 상표권자 및 사용자(A, A'는 싱가포르회사, B는 일본회사)

* B는 A에 대한 상표권 침해

* A'는 B에 의해 상표등록 무효화

④ “소녀시대”(등록상표서비스표)(면제 코트, 화장 서비스업) v. (≒)
“소녀시대”(선사용상표 및 서비스표)(음반, 가수공연업 등)

2) 상품출처의 오인·혼동



v.(≠)



(등록상표 A; 서류가방, 지갑) (선사용상표 B; 탁구라켓, 스포츠용 가방)

* 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1921 판결

(특허법원 2014. 8. 28. 선고 2014허 2535 판결은 수요자 기만 우려 인정)

* 관련 형사사건에서는 B의 A에 대한상표권침해 인정(서울동부지법 2012노1492)

② “ 송석 ”

v.(≠)

“ 송석 ”

(등록상표; 벽돌, 타일)

(선사용상표)

* 선사용상표의 사용상품은 ‘화산석 송이로 제조되는 벽돌이나 타일’로 한정해석 불가

③ “ GODA ”

v.(≠)

“ GODA ”

(출원상표 ; 권리자 갑)

(선사용상표 ; 사용자)(시계류)

* 갑과 을 사이의 상표사용계약 체결)

2. 소극적 등록요건(부등록사유)(상표법 제34조)

⑬ 주지성 상표(특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 상표)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표

◆ 인정사례 : ① “ BUTTERFLY 버터플라이 ”(등록상표) v.(≒) “  , “  Butterfly ”(선사용상표)
(신발류, 의류) (탁구용품)

(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결)

② “ 빼빼로 ”(등록상표; 과자류) v.(≒) “ 빼빼로 ”(선사용상표;과자류)

③ “ Whotel ”(등록서비스표) v.(≒) “ W Hotel ”, “  ”(선사용서비스표)

◆ 부정사례 : “ WARAWARA ” v.(≠) “  , “  , “ 笑 笑 ”, “ WARAWARA ”, “ わらわら ”
(등록상표; 냉동된 완두콩) (선사용상표; 일본식 주점의 프랜차이즈업)

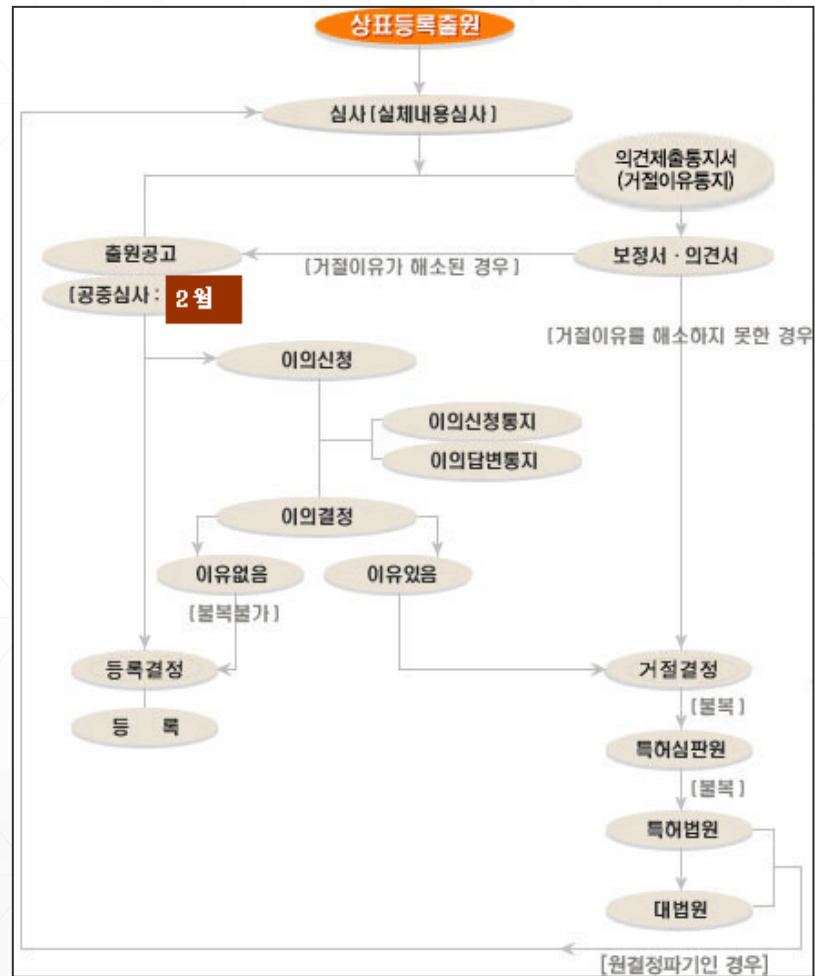
2. 소극적 등록요건(부등록사유)(상표법 제34조)

- ⑭ 주지성 지리적 표시와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표
- ⑮ 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상(97)· 색채(07)· 소리· 냄새(11)만으로 된 상표
- ⑯ 세계무역기구(WTO) 회원국내의 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 동 표시를 포함하는 상표로서 포도주·증류주 또는 이와 유사한 상품에 사용하고자 하는 상표(다만, 지리적 표시의 정당한 사용자가 지리적 표시 단체 표장등록출원을 한 경우는 예외)
- ⑰ 식물신품종의 품종명칭(10)
- ⑱ 우리나라에 등록된 지리적 표시(11)
- ⑲ 우리나라에서 보호되는 외국의 지리적 표시(11)
- ⑳ 신의칙 위반 출원상표(14)
 - 계약관계(동업·고용)·거래관계등을 통하여 타인이 사용(준비) 중인 상표임을 알면서 출원한 상표

IV. 상표의 출원 및 심사

1. 국내상표등록출원

가. 심사절차



IV. 상표의 출원 및 심사

1. 국내상표등록출원

가. 심사절차

나. 1상표1출원주의 원칙

다. 상표를 사용할 상품의 지정: 34개류의 상품류구분과 11개류의 서비스업류구분

라. 지정상품추가등록출원

마. 상표권의 존속기간갱신등록출원: 상표권의 존속기간은 설정등록일로부터 10년이나 10년간씩 계속 갱신 가능

바. 출원의 변경(지리적 표시 단체표장 및 증명표장 제외, 업무표장은 불가)

(1) 상표 → 단체표장, 증명표장

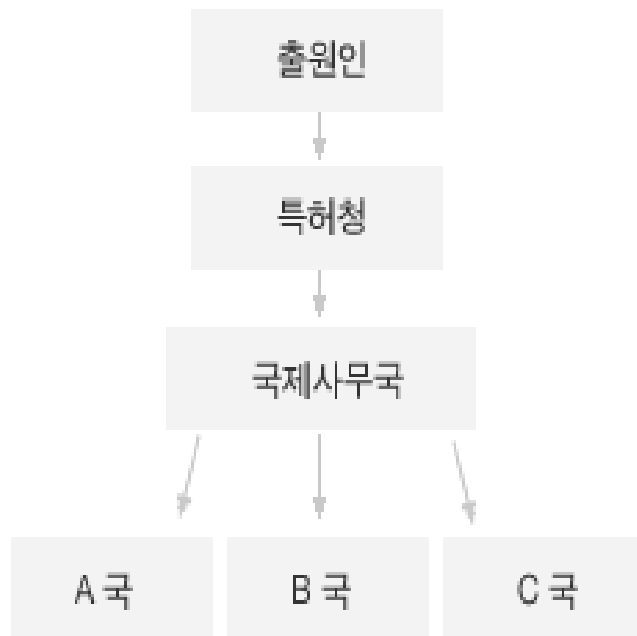
(2) 단체표장 → 상표, 증명표장

(3) 증명표장 → 상표, 단체표장

사. 출원의 분할 : 둘 이상의 상품을 지정상품으로 하는 하나의 상표등록출원 →
둘 이상의 상표등록출원으로 분할

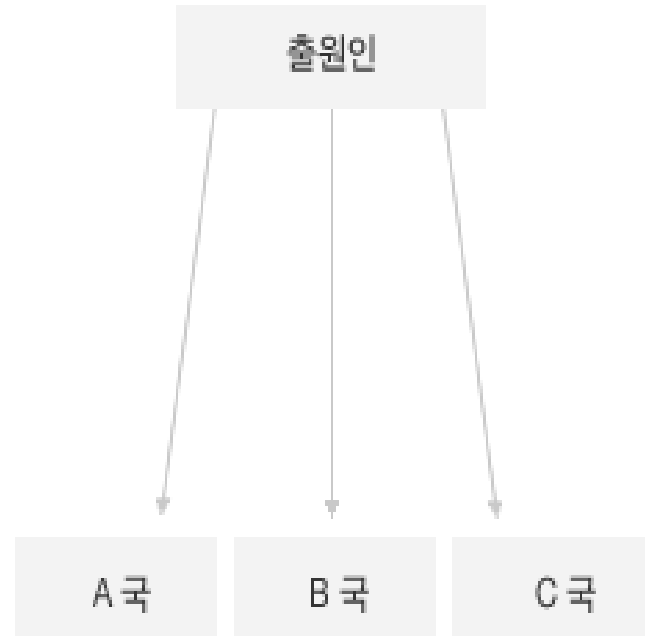
2. 국제상표등록출원

○ 마드리드 의정서에 의한 절차



- 영어 불어 또는 스페인어로 작성
- 1의 절차

○ 통상의 출원절차



- 각국별 언어로 작성
- 각국별 절차

V. 상표권의 효력 및 권리범위

가. 상표권의 효력

나. 상표법 제89조 내지 제92조, 제107조 및 제108조의 관계

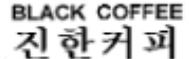
다. 상표권의 권리범위와 상표의 유사여부의 관계

구분	권리의 내용 및 범위 (상표법 규정)		권리범위(금지권)와 유사 범위의 관계
원칙적 권리범위	• 전용(독점 사용)권 • 동일 표장 사용 (제89조, 제91조)	• 금지권 (직접침해) • 동일·유사 표장 사용 (제107조, 제108조 제1 항 제1호)	• 권리범위 = 유사범위
권리범위의 제한	저촉관계 (제92조)	• 상표권의 효력이 미치 지 아니하는 범위 (제90조)	• 권리범위 < 유사범위
권리범위의 확장		• 침해예비행위 (간접침해) (제108조 제1항 제2호 내 지 제4호)	• 권리범위 = 유사범위(표장기준) • 권리범위 = 직접침해 + 간접침해 (행위기준)

라. 상표권의 효력(권리범위)의 제한의 법리적 체계

(1) 적극적 제한(등록상표의 권리 자체의 제한; 권리남용의 항변)

(가) 신의칙에 반하여 상표등록을 한 경우

- ① 국내에 널리 인식된 타인의 상표 "  "와 유사한 "  " 문양을 디자인등록 받은 사안
- ② 시리즈 편집음반의 "  "라는 제명이 자타상품의 식별표지로서 기능하고 있음에도 불구하고 위 제명의 선사용자인 음반제작·판매자의 동의나 허락없이 "  "와 같이 구성된 등록상표를 출원·등록한 다음 그 상표권에 기하여 위 음반제작·판매자가 '진한커피' 제명을 사용하여 출시한 음반의 제작·판매 금지 등을 청구한 사안

(나) 상표등록 무효사유가 명백한 경우 : "  " , "  " , "  " 와 같이 구성된 등록상표 또는 등록서비스표의 상표권자인 갑 주식회사가 을 주식회사를 상대로 상표권 등 침해금지 및 손해배상 등을 구한 사안

(2) 소극적 제한

(가) 특정 비교대상상표에 대한 권리행사 제한(상표법 제90조)

(나) 선사용권에 의한 제한 (상표법 제99조)

- 1) 제1항의 선사용권 : 부정경쟁목적의 부존재 + 상표의 주지성
- 2) 제2항의 선사용권 : 부정경쟁목적의 부존재(상표의 주지성은 불필요)
 - 2013년 개정 상표법은 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상표로 사용하는 자가 부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 해당 상표를 사용하여 온 경우에는 그 상표를 계속 사용할 수 있도록 하는 선사용권 인정

마. 상표법 제90조의 해석과 적용

(1) 상표법 제90조에 의한 상표권의 효력(권리범위) 제한의 범위

- (가) 자기의 성명·명칭·상호 등(예외; 상표등록 후 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우)
- (나) 상품의 보통명칭 또는 품질 등을 보통으로 표시하는 상표
- (다) 관용상표·현저한 지리적 명칭 등
- (라) 지정상품의 기능 등 확보를 위해 불가결한 형상, 색채 및 색채의 조합, 소리, 냄새

(2) 상표법 제90조의 적용사례

(가) 핫골드윙(Hot Gold Wina) 사건(대법원 2010. 5. 13. 선고 2009다47340 판결)



(원고의 등록상표)

(피고의 사용상표)

(나) 예술의 전당 사건 {특허법원 2006. 10. 11. 선고 2006허1834, 1803, 1827, 1858(병합) 판결}

○ 확인대상표장 “대전문화예술의전당”, “청주예술의전당”, “의정부예술의전당”은 기술적 표장이므로, 등록표장 “예술의 전당”은 그 효력이 위 확인대상표장들에게 미치지 아니함{대법원(2006후3434)은 등록표장에 대한 무효심결이 확정(대법원 2006후3397 등: 사용에 의한 식별력 취득 주장 배척) 되었으므로 확인의 이익이 없다는 이유로 소를 각하하였고, 관련 민사사건에서는 1심에는 피고들의 상표법 제90조(구 상표법 제51조)의 적용 주장을 배척하였고, 항소심에는 부정경쟁방지법에 의한 청구가 선택적으로 추가되어 이 청구만을 인용하였으나, 대법원(2007다4899)에서는 부정경쟁행위에도 해당하지 않는다고 하였음}

(3) 사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 대한 상표법 제90조의 적용 여부

(가) 학설

- 1) 적용설(禁止的 效力 制限 肯定說)
- 2) 적용배제설(禁止的 效力 制限 否定說)
- 3) 절충설
 - 가) 禁止的 效力 外觀 限定說
 - 나) 상표법 제90조 제1항 제1호 단서 적용설

(나) 판례 : 적용배제설(禁止的 效力 制限 否定說)

3. 부정경쟁방지법과 상표법 등 다른 법률과의 관계

가. 부정경쟁방지법 및 상표법의 관련 규정

(1) 부정경쟁방지법 제15조

특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 함

(2) 상표법 제92조 제2항(2014년 개정 상표법에 의해 등록상표의 사용권 제한 규정신설)

등록상표의 사용이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목의 부정경쟁행위(타인의 성과 등 무단사용행위)에 해당하는 경우 그 등록상표의 사용을 제한함

- 타인의 성과물에 대한 권리 및 이익과 등록상표의 상표권 사이의 저촉관계 해결규정

나. 부정경쟁방지법 제15조의 성격 및 해석

(1) 학설

(가) 중복적용설

(나) 저촉관계해결설

(다) 특별법(상표법)우선적용설

나. 부정경쟁방지법 제15조의 성격 및 해석

(1) 학설

(2) 판례 : 하급심 판례 중에는 특별법(상표법)우선적용설 적용사례도 있으나, 대법원은 **중복적용설**(일방이 양 권리 보유)과 **저촉관계해결설**(쌍방이 각각 다른 권리 보유)을 적용.

※ 대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결



: 피고인이, 피해자 갑이 등록출원한 도형상표 “”와 유사한 “” 문양의 피고인 사용표장이 부착된 가방과 지갑을 판매하거나 판매 목적으로 전시함으로써 갑의 상표권을 침해하였고, 부정경쟁방지법을 위반하였다는 내용으로 기소된 사안에서, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제15조 제1항은 디자인보호법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법 제2조 등과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 규정하고 있으나, 디자인보호법상 디자인은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것이고(디자인보호법 제2조 제1호 참조), 디자인보호법의 입법 목적은 이러한 디자인의 보호 및 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함에 있으므로(디자인보호법 제1조 참조), 디자인의 등록이 대상물품에 미감을 불러일으키는 자신의 디자인의 보호를 위한 것이 아니고, 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 디자인을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 디자인권을 취득하는 것이라면, 그 디자인의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 디자인보호법을 악용하거나 남용한 것이 되어 디자인보호법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으니, 이러한 경우에는 부정경쟁방지법 제15조 제1항에 따라 같은 법 제2조의 적용이 배제된다고 할 수 없다.”고 함

※ 원고의 주장(청구원인) : 피고의 부정경쟁방지법 위반

피고의 항변 : 피고의 상표권 또는 디자인권 등을 부정경쟁방지법 제15조를 항변사유로 주장

원고의 재항변 : 피고의 상표권 또는 디자인권 행사가 권리남용에 해당한다는 주장

VI. 권리침해에 대한 구제

1. 민사적 구제

가. 침해금지 및 예방청구(상표법 제107조)

나. 손해배상청구(상표법 제109조, 제110조, 제111조)

(1) 위법한 침해행위

(2) 고의 또는 과실(① 고의 추정 : 상표법 제112조, ② 과실 추정 : 대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결)

(3) 손해발생 및 손해액

(가) 손해액 추정

- 상표권자의 일실판매이익(제110조 제1항, 제2항)

- 침해자의 이익액(제110조 제3항)

- 통상 사용료(로열티)(제110조 제4항)

(나) 상표권 침해로 인한 손해배상 청구에 있어 침해자가 받은 이익액의 산출 방법 및 그것이 상표권자의 손해액으로 추정되는지 여부(적극)

(다) 상표법 제110조 각항의 적용·판단 순서 : 중첩적 및 선택적

(라) 상표법 제110조 각항에 대한 변론주의의 적용 여부 : 원칙적 적용, 제110조 제6항은 예외

(4) 법정손해배상청구(제111조) : 5,000만원 이하

다. 상표권의 권리남용(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다10300 전원합의체 판결)

○ 등록상표 또는 등록서비스표에 대한 등록무효심결 확정되기 전이라도 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우, 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 원칙적으로 권리남용에 해당함

○ 이 경우 상표권 또는 서비스표권 침해소송을 담당하는 법원이 상표등록 등의 무효 여부에 대하여 심리·판단할 수 있음

○ “”, “”, “”와 같이 구성된 등록상표 또는 등록서비스표의 상표권자인 갑 주식회사가 을 주식회사를 상대로 상표권 등 침해금지 및 손해배상 등을 구한 사안에서, 위 상표 또는 서비스표는 상표법 제6조(현행 상표법 제33조) 제1항 제3호의 기술적 표장 또는 상표법 제7조 제1항 제11호(현행 상표법 제34조 제1항 제12호) 전단의 품질오인표장에 해당하여 등록이 무효로 될 것이 명백하므로, 위 상표권 등에 기초한 갑 회사의 침해금지, 침해제품의 폐기 및 손해배상 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 함

2. 형사적 구제

가. 관련 규정의 내용

- 침해죄(제230조), 위증죄(제232조), 거짓 표시의 죄(제233조), 거짓 행위의 죄(제234조) 및 양벌규정(제235조)
- 상표권침해죄는 성립요건으로 침해자의 고의를 필요로 하고, 비친고죄임

나. 상표권 관련 형사법적 문제

(1) 상표권침해 여부 관련

(가) 주문자 상표부착방식

(나) 상표등록 무효 및 취소

- 상표등록 무효심결 확정 시 상표권 침해죄 불성립
- 상표등록 취소심결 확정 시 그 심결 확정 이전에 이루어진 침해행위에 관한

상표권침해죄의 성립 여부에는 영향을 미치지 아니함

(다) 후출원등록상표의 사용과 선출원등록상표의 침해 여부

(라) 상표권의 소진

◦ 소진 인정 사례 : 타인의 등록상표가 인쇄된 트럼프 카드를 구입한 후 그 카드의 뒷면에 특수염료로 무늬와 숫자를 인쇄하여 색약보정용 콘택트렌즈 또는 적외선 필터를 사용하면 식별할 수 있지만 육안으로는 식별이 불가능한 카드를 제조·판매한 사안

◦ 소진 부정 사례 : 상표권자 등에 의해 등록상표가 표시된 상품을 양수 또는 수입한 자가 임의로 상품을 소량으로 나누어 새로운 용기에 담는 방식으로 포장한 후 등록상표를 표시하거나 위와 같이 등록상표를 표시한 것을 양도한 사안

(2) 상표권침해 형사소송 관련

(가) 공소사실의 특징(대법원 2007. 8. 23. 선고 2005도5847 판결)

- **침해의 대상** : **등록번호** 등을 기재하거나 침해의 대상이 된 등록상표(서비스표)의 구성과 지정상품(서비스업) 등에 의하여 침해의 대상이 된 등록상표(서비스표)를 특정
- **침해의 태양** : 침해의 대상이 된 등록상표(서비스표) 별로 **피고인이 사용한 표지** 등이 상표권을 침해하였는지 여부를 알 수 있을 정도로 기재

(나) 상표권침해죄의 죄수 관계

- 상표권침해 행위가 계속하여 행하여진 경우에는 **각 등록상표 1개마다 포괄하여 1개의 범죄 성립**(대법원 2011. 7. 14. 선고 2009도10759 판결, 대법원 2013. 7. 25. 선고 2013도12482 판결)
- **주지·저명한 타인의 등록상표를 사용하여 타인의 상품이나 영업과 혼동하게 하는 경우** **상표권침해죄와 부정경쟁방지법위반죄가 성립하고 양자는 상상적 경합범관계**(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결)
- 상표권에 관하여 전용사용권이 설정된 경우 전용사용권침해죄와 상표권침해죄 모두 성립(대법원 2006. 9. 8. 선고 2006도1580 판결)

(다) 상표권침해죄 판단에 있어서 상표법 제108조(침해로 보는 행위)의 적용 여부(적극)

- 상표법 제108조 제1항 제1호는 직접침해행위에 해당하고, 같은 항 제2호 내지 제4호는 간접침해행위에 해당하여 구별될 수 있는데, 실무상으로는 이를 구별하지 아니하고 상표권침해죄를 인정
- 이에 대하여는 본래의 침해의 예비행위에 해당하는 성격을 갖는 위 간접침해행위에 대하여 기수의 죄책을 지우는 것은 죄형법정주의에 반하는 확장해석이므로 상표법 제230조의 상표권침해죄를 곧바로 인정하기 어렵다는 반론이 있음
- 실무상으로는 판매목적으로 보관(소지)하는 행위가 주로 문제되고, 이는 1997년 상표법 개정으로 신설된 상표법 제108조 제1항 제4호에 해당하는데, 이 규정 신설 전에는 판매목적 보관 행위는 상표권침해행위에 해당한다고 보기 어려웠음

(라) 상표권침해죄의 고의의 인정 여부

○ **상표권침해행위에 대한 고의 추정(상표법 제112조)** : 제222조의 규정에 의하여 등록상표임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정(특허법 제130조는 특허권침해행위에 대한 과실을 추정)

○ **형사소송에서의 상표법 제112조 적용 여부(소극)** : 상표권침해죄가 성립하기 위해서는 침해자에게 고의가 있어야 하고(적어도 미필적 고의가 필요함), 민사소송에서와는 달리 과실은 문제되지 않으며, 형사소송에서는 상표법 제112조가 적용되지 않아 고의가 추정되지 않음

○ 비록 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한다고 하더라도 타인의 등록상표임을 인식하지 못한 경우에는 상표권침해죄 불성립

○ 상표권자 등 권리자가 침해자에게 **경고장**을 발송함으로써 고의에 대한 증거 확보 가능

○ 침해자가 권리자와 함께 일했거나 업계에서 경쟁관계로 서로 각축하거나, 상표가 등록상표임을 표시하는 등의 조치를 취하였음에도 그 등록상표를 모방하는 등 특별한 사정이 있으면 경고장의 발송이 없어도 침해자의 고의 인정 가능

○ 상표권침해가 제3자의 행위가 개입되거나 제3자가 상표권침해물품을 생산한 경우 상표권침해죄의 고의를 판단함에 있어서는 제3자의 절도범행 등의 결과물인 장물을 취득한 자에 대하여 장물취득죄의 고의를 인정할 수 있는지를 판단하는 방법과 유사한 구조를 갖게 됨

- 인정사례: 서울동부지방법원 2013. 8. 13. 선고 2012노1250 판결(피고인들의 전과 등 경력 관계, 수입과정, 수입 및 판매 가격, 수입대금 지급방법 등 고려하여 고의 인정(상고기각); 1심은 고의 부정)

※ 관련 심판 및 재판이 상표권침해죄의 고의 여부 판단에 미치는 영향

○ 행위자가 특허심판원 또는 특허법원 등에서 상표권자의 상표등록이 무효라는 심결 또는 판결을 하여 이를 믿고 그 상표를 사용하였는데, 그 후 후속 절차가 진행되어 결국 그 상표등록이 유효로 확정된 경우 또는 행위자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표에 대하여 상표등록 또는 디자인등록을 받아 이를 사용하는 경우(모방상표), 그 행위자에 대하여 상표권 침해죄의 고의를 인정할 수 있는지 여부가 문제됨

○ 아직 학설 및 판례상으로 분명한 법리가 정립되지 않았으며, 실무상으로는 여러 가지 증거관계 및 간접사실을 종합하여 구체적인 사안에 따라 고의를 인정하거나 부정함

○ 인정 사례

① 대장금 핸드폰 줄 사건{1, 2, 3심(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010도7433 판결), 모두 고의 인정}

② 피고인이 자신의 부인이 타인의 등록상표를 모방하여 디자인등록을 받은 디자인을 자신의 표장으로 사용한 사안(대법원 2013. 3. 14. 선고 2010도15512 판결)

VII. 맺음말

감사합니다.

수고하셨습니다.

여러분의 건승을 기원합니다.
