

상표권 침해소송 실무와 주요 판례

법무법인(유) 로고스
변호사 신동환
dohshin@lawlogos.com



강의에 앞서.... - 공동소송대리권

이소영 의원 (산업통산자원중소벤처기업위원회, 2021. 11. 25.)

“그러니까 이 법의 쟁점은, 기술적인 전문성이 상대적으로 있고 그것에 대한 라이선스가 있는 변리사가 법정에서 변호사와 함께 직접 변론에 참여할 수 있는가라는 것이 이 법의 쟁점이고.

실제로는 어떤 풍경들이 펼쳐지냐면 제가 가장 최근에 생각나는 소송은 이런 겁니다. 특허침해소송이었는데 쟁점이 초음파 유속 측정기 PCR 계기기의 반도체 회로 동일성이었습니다. A회사 . B회사 중소기업 간의 다툼이었는데 반도체 회로를 베꼈다고 주장하는 겁니다. 이 회로가 동일하면 특허침해가 인정되는 것이고, 동일하지 않으면 특허침해가 인정 안 돼서 불법행위 인정 안 되겠지요.

그런데 변호사 자격만 있는 분이 이것에 대해서 적절한 변론을 할 수가 없는 겁니다. 상대방은 변호사. 변리사 자격을 둘 다 가지고 있는 분이었고요. 그래서 이 변호사는 상대방이 주장을 하는데 기술적인 것에 대한 답변을 즉석에서 할 수가 없어서 뒤에 방청석에 앉아 있는 변리사가 쪽지를 줍니다, 이것대로 읽으시라고.

그러니까 이런 쪽지 변론이 지금까지 특허침해소송에서, 변호사만이 특허소송을 하고 있는 이 상황에서 벌어지던 일이기 때문에 사실은 법률소비자의 입장에서 보면 본인의 선택에 따라서 그 비용 부담이 가능하다면 내가 이미 돈을 주고 선임한 변리사가 나한테 너무나 중요하고 수억, 수십억, 수백억의 어떤 영향이 있는 이 중요한 소송에서 내 이익을 위해서 변론에 참여할 수 있기를 바랄 수 있지 않겠습니까.”

상표권 침해 분쟁 사례

➤ 특허법원 2020. 7. 27. 선고 2018나2032 판결

원고 등록상표	피고 사용상표	피고 제품
高丽村 Gao Li Cun 高丽村 GAOLICUN		

상표권 침해 분쟁 사례 - 개요

➤ 원고

- ✓ 상표권자 : 중국 고량주 제조업자, 국내 전용사용권자에게 고량주 공급
- ✓ 전용사용권자 : 고량주 국내 유통업자, 전용사용권 **등록X**
- ✓ 高丽村 은 중국 저명상표

원고 등록상표	출원번호 (출원일)	등록번호 (등록일)	지정상품
高丽村 Gao Li Cun	402008008366 (2008. 2. 22.)	제 0849667 호 (2011. 1. 12.)	(33 류) 고량주(중국산에 한함), 중국 식 양조주(라오주, 중국산에 한함)
高丽村	4020090016036 (2009. 4. 7.)	제 0900790 호 (2012. 1. 25.)	(33 류) 고량주, 노주, 보명주 약용 주, 중국식 백주 등
GAOLICUN	4020090016037 (2009. 4. 7.)	제0900791호 (2012. 01. 25.)	(33 류) 고량주, 노주, 보명주 약용 주, 중국식 백주 등

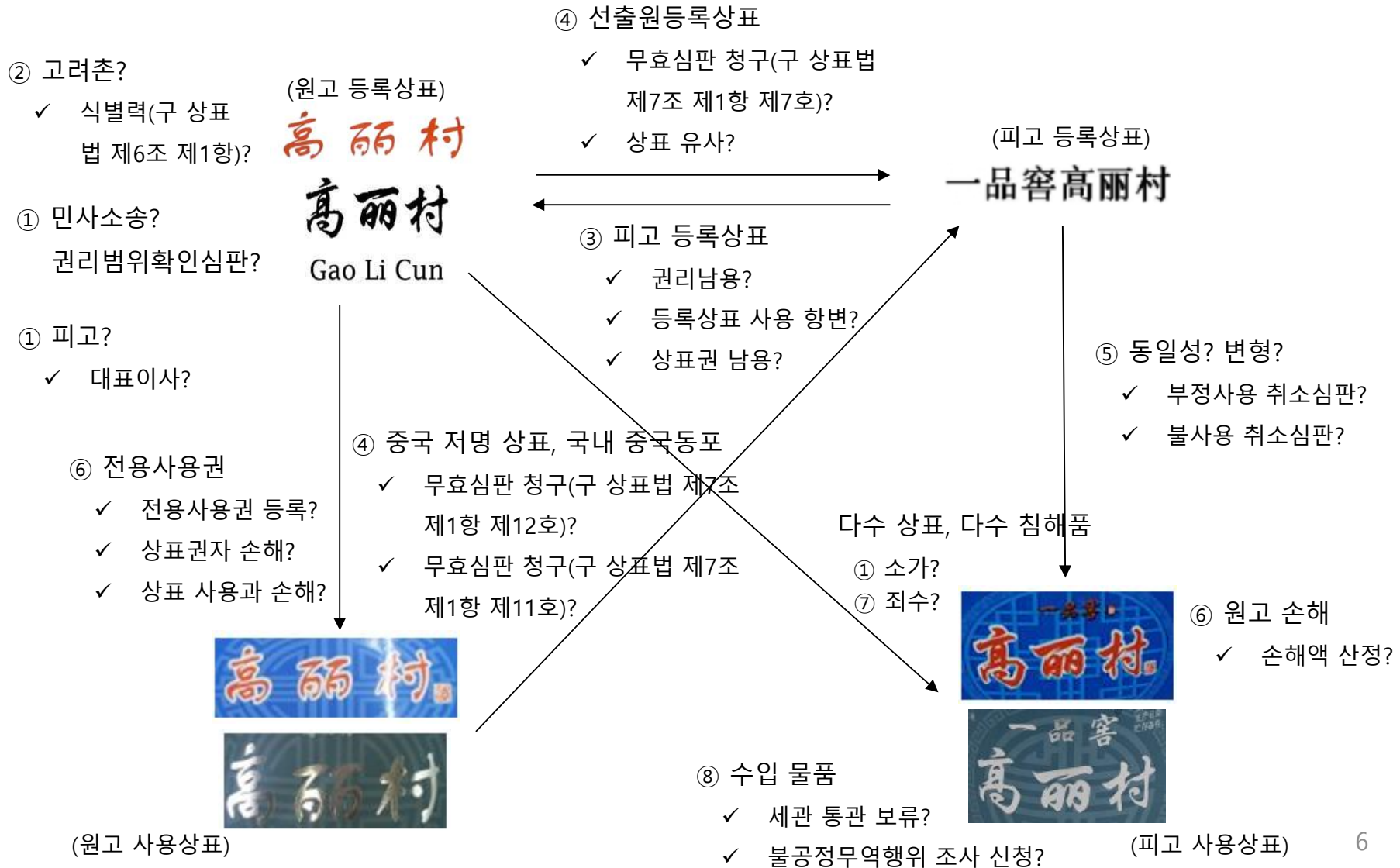
➤ 피고들(회사, 대표이사, 실질사주)

- ✓ 고량주 국내 유통업자, 유사 상표(一品窖高丽村, 지정상품: 고량주 등) 상표권자
- ✓ 과거 피고가 상표권자로부터 '고려촌' 제품을 수입하여 판매하다가 계약 종료 후 전용사
용권자가 새로운 계약을 체결하여 수입, 판매

사건의 쟁점

- 상표권침해 금지 청구
 - ✓ 소가 - 원고(외국 회사)의 소송비용 담보제공
 - ✓ 대표이사의 책임
 - ✓ 원고 상표의 무효 여부 (식별력)
 - ✓ 피고 상표의 무효, 취소 여부
 - ✓ 피고의 상표권 남용
- 손해배상 청구
 - ✓ 상표의 사용과 손해배상 청구
 - ✓ 전용사용권자가 있는 경우 상표권자의 손해 유무
 - ✓ 손해액 산정
- 형사
 - ✓ 죄수
- 세관 조치
 - ✓ 세관 통관 보류
 - ✓ 불공정무역행위 조사 신청

사건의 쟁점 파악



등록원부(제출용)

- 특허로(특허청), KIPRIS(한국특허정보원)
- [등록원부\(제출용\)](#), [KIPRIS 열람](#)
- 등록원부 발급(<https://www.patent.go.kr/smart/jsp/ka/oncert/ReqDocContent.do>)

rt/ReqDocContent.do

특허청바로가기 특허정보검색(KIPRIS) 바로가기

HOME | 로그인 | 특허고객등록 | 인증서관리

My특허로	신청/제출	조회/발급	수수료관리	고객지원
- 나의할일(To-Do) - 통지서/등록료안내 - 제출결과조회 - 특허고객정보관리 - 편의서비스 - 대리정보조회 - 포괄위임관련신청 - 변리사관련신청	- 국내출원 - 국제출원 - 심판청구 - 면담신청/정보제공 - WIPO접근코드 - 반도체배치설계권 - 국유특허통상실시권 - 기탁미생물정보	- 특허보관함 - 검색/확인 증명서발급 - 전자등록증 신청/확인 - 등록원부접수발급(비회원) - 서류철복사(비회원)	- 수수료정보안내 - 수수료납부 - 수수료반환신청 - 수수료정정신청 - 수수료자동납부 - 가상계좌정보 조회 - 지식재산포인트 - 키움리워드조회	- 공지사항 - 이용안내 - 참고자료 - 전자출원 - 상담지원 - 웹API

등록원부/등록서류복사	등록원부고부신청	발급신청
	등록원부기록사항고부신청	발급신청
	반도체등록원부고부신청	발급신청
	온라인등록증신청	발급신청
	거절서류철	발급신청

등록원부 (제출용)

➤ 등록원부(등본) 교부신청

등록원부교부신청

수신처	특허청장			
신청일자	2022.03.26			
신청인	* 특허고객번호	4 - - - 4		
	* 성명	신동환		
	* 전화번호	010 - -		
	포괄위임등록번호	- -		
신청대상의 표시	* 신청서류	등본 v 등록원부사본 신청 시에만 일괄신청이 가능합니다.		
	* 사건의 종류	등록번호 v		
	* 등록번호	40 - 0849667 - 00 - 00 권리구분안내 등록번호안내		
	* 주민(법인)번호 공개	비공개 (현재 공개기능 수정중)		
	* 신청부수	1 신청부수 입력 후 엔터키를 치시면 자동입력됩니다.		

선택	순번	(국제)출원번호	주민번호 공개	신청부수
신청대상을 추가해주세요.				

* 용도	제출용 v
* 수취방법	온라인수령 v
취지	[특허법] 제216조, [실용신안법] 제44조, [디자인보호법] 제206조 및 [상표법] 제215조의 규정에 의하여 위와 같이 신청서를 제출합니다.
수수료(원)	0

등록원부 (제출용)

- 등록원부 발급(<https://www.patent.go.kr/smart/jsp/ka/oncert/ReqDocContent.do>)

My특허로 신청/제출 조회/발급 수수료관리 고객지원

증명서수신함

증명서발급 증명서수신함

인쇄 ?

수신상태 ☐ 전체 ☐ 미수신(출력가능) ☐ 수신(출력완료)

출원번호 접수번호 - - - -

문서분류 전체

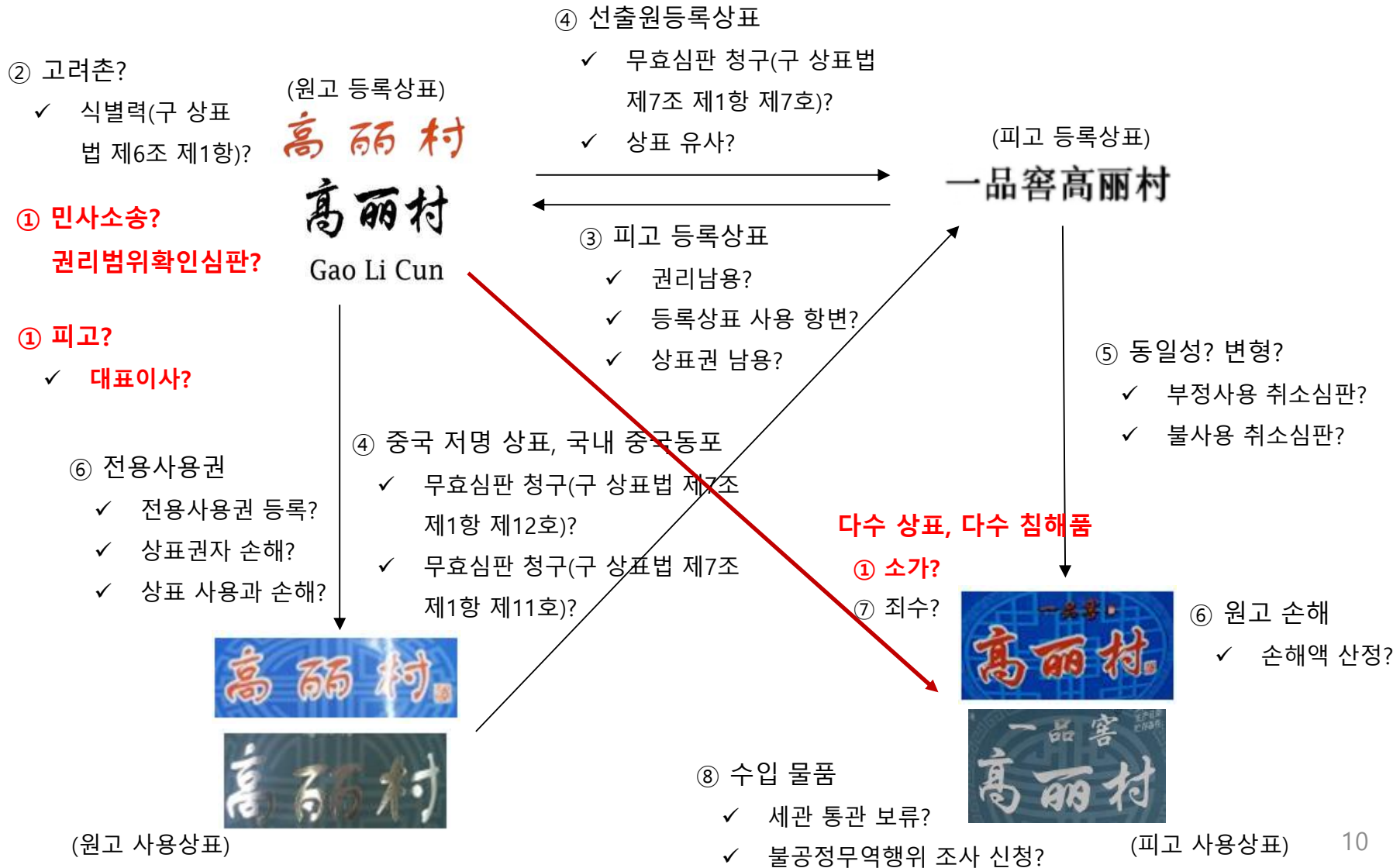
다운로드 형태 ☒ ZIP ☐ PDF

검색

전체 5건 | 페이지 1/1 5 GO

☐	발송번호	발송일자	접수번호	접수일자	서류명	사건번호	수신상태
	5-5-2022-015325350	2022.03.26	5-1-2022-0200814-63	2022.03.26	등록원부등본	4008496670000	수신 (출력완료)

검토할 쟁점



권리범위확인심판

- ❖ “권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 해당하는지 여부-상표의 동일성 여부를 중심으로-(이혜진, 판례해설 120호)”- 대법원 2018후11698 판결
- 원고가 피고를 상대로 적극적권리범위 확인 심판 청구?
 - ✓ 다른 사람의 ‘등록상표인 확인대상표장’에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후605 판결, 대법원 2014. 3. 27. 선고 2013후2316 판결)
 - ✓ 피고 사용표장()이 피고 등록상표(一品窩高麗村)와 동일성 범위 내의 표장이라면 권리범위확인심판은 부적법 (적법하다고 인정한 오래 전 일부 판결례가 있으나, 사실상 판례 변경으로 평가)
- 피고가 원고를 상대로 소극적권리범위 확인 심판 청구?
 - ✓ 후등록 특허권자가 선등록 특허권자를 상대로 제기하는 소극적 권리범위확인심판은 후등록 특허권자 스스로가 자신의 등록된 권리의 효력이 부인되는 위험을 감수하면서 타인의 등록된 권리의 범위에 속하는지 여부에 대한 판단을 구하는 것이어서 적법하다(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후2766 판결).

■ 침해금지 소송 - 소가

➤ 청구취지

- ✓ 상표권 침해 금지청구 및 손해배상(5,000만 원) 청구

➤ 소가

- ✓ 원고 주장 : 등록상표 3개 금지 청구는 선택적이므로, 소가는 1억5,000만 원
- ✓ 법원 판단 : 소가 3억5,000만 원

➤ 소송비용 담보제공

- ✓ **민사소송법 제117조(담보제공의무)** ① 원고가 대한민국에 주소·사무소와 영업소를 두지 아니한 때 또는 소장·준비서면, 그 밖의 소송기록에 의하여 청구가 이유 없음이 명백한 때 등 소송비용에 대한 담보제공이 필요하다고 판단되는 경우에 피고의 신청이 있으면 법원은 원고에게 소송비용에 대한 담보를 제공하도록 명하여야 한다. 담보가 부족한 경우에도 또한 같다.
- ✓ **1심, 2심, 3심 원고 패소시 변호사 보수 + 2심, 3심 인지, 송달료**
- ✓ "소송비용의 담보제공의무는 원칙적으로 판결절차에 적용되는 것이고 결정절차에는 적용이 없으나, 예외적으로 보전절차에서도 변론이나 심문을 거쳐 장시간 심리하거나, 감정 등이 필요하여 상당한 소송비용이 소요되리라고 예상되는 사건과 같은 경우에는 보전처분의 신청인에게 소송비용의 담보제공의무가 적용된다."(법원실무제요 민사소송 I)

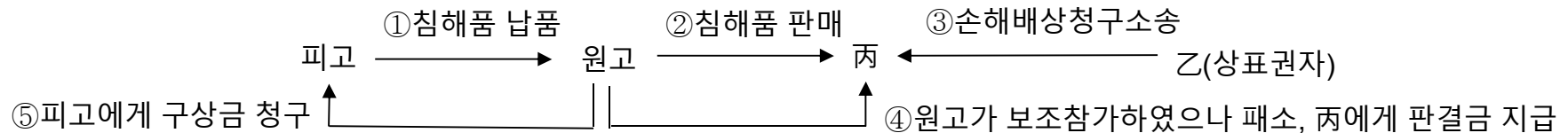
■ 피고 선택 - 대표이사의 책임

- 이 사건 원고는 침해 회사, 대표이사, 실질사주를 피고로 소제기
- ✓ “법인은 이사 기타 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 이 사 기타 대표자는 이로 인하여 자기의 손해배상책임을 면하지 못한다.”(민법 제35조 제1항)
- ✓ “대표이사가 그 업무집행으로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 회사는 그 대표이사와 연대하여 배상할 책임이 있다.”(상법 제389조 제3항, 제210조)
- ✓ 지적재산권 침해행위에 있어서 대표이사가 그 행위를 결정하고 실행하게 하였다면 그것이 대표이사의 직무로서 행한 것이라고 할지라도 대표이사 개인이 불법행위책임을 면할 수 없음(대법원 2011. 05. 13. 선고 2010 다 58728 판결, 대법원 2003. 03. 11. 선고 2000 다 48272 판결)

- 1심 판결(서울중앙지방법원 2018. 6. 20. 선고 2017가합532329 판결)
- ✓ “피고 3이 피고 1의 대표자 겸 사내이사인 점, 피고들이 자인하는 바와 같이 피고 1은 피고 3 외에 직원 1명으로 구성된 소규모 회사인 점에 비추어 보면, 피고 3은 피고 1의 대표자로서 피고 제품의 수입, 판매 행위를 주도하고 실행한 자라고 봄이 타당하므로, 피고 3도 피고 1과 함께 이 사건 제2, 제3상표에 관한 원고 1의 상표권을 침해하였다고 봄이 옳다.”

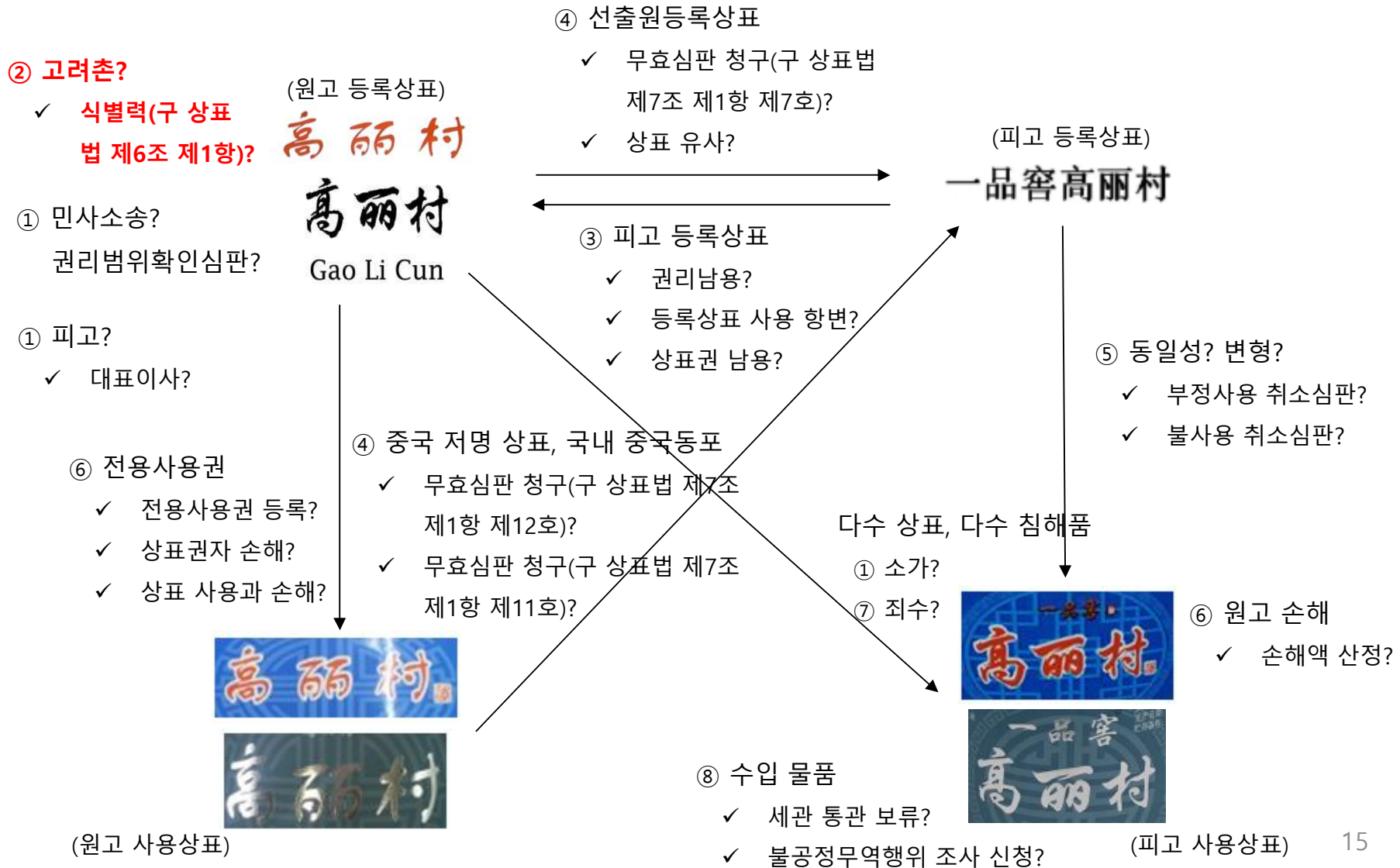
상표권 침해 공동불법행위와 구상 관계

- ❖ “상표권침해로 인한 공동불법행위자 상호 간의 구상금 청구에 관하여(김정아, 판례해설 114호)” - 대법원 2017다37096 판결



- ✓ 원심 판결 “㉑ 피고들이 乙에 대하여 직접적으로 고의·과실에 의한 상표권 침해에 따른 손해배상채무를 부담하는지 여부 및 ㉒ 원고와 피고들 사이의 과실비율 등이 확정되지 아니한 상태에서, 원고가 乙에 대한 판결금 채무를 대신 지급하였다고 하여, 원고가 피고들의 이익을 위하여 위 판결금 채무를 변제할 정당한 이익이 있는 자에 해당한다거나 위 판결금 전부에 대하여 피고들에게 구상권을 행사할 수 있다고 보기는 어렵다.”
- ✓ 상고심 판결 “이 사건 청구원인은 상표권침해로 인한 공동불법행위자 상호간의 내부분담비율에 따른 구상금을 청구하는 것으로 볼 수 있으므로, 원심으로서에는 이에 대하여 석명권을 행사하여 그 취지를 명백히 하여 피고들이 토니노 람보르기니 회사의 상표권을 침해한 공동불법행위자에 해당하는지 여부 및 피고들의 고의나 과실 정도를 심리하여 그 부담 부분을 정하여야 한다.”
- 주식회사 대표이사의 불법행위로 인한 타인의 손해에 대하여 공동면책을 얻게 한 다른 공동불법 행위자가 공동대표이사 중 한 사람을 상대로 구상권을 행사하는 경우, 그 공동대표이사가 응하여야 하는 구상의 범위는 주식회사의 부담부분 전체이며, 이 때 주식회사와 공동대표이사들 사이 또는 각 공동대표이사 사이의 내부적인 부담비율을 내세워 구상권자에게는 대항할 수 없음(대법원 2007. 5. 31. 선고 2005다55473 판결)

검토할 쟁점



■ 무효, 취소 사유(무효심판, 취소심판, 권리남용)

➤ 주요 상표등록무효 사유(상표법 제117조 제1항)

- ✓ 상표법 제33조(구 상표법 제6조)의 상표등록 요건(식별력)을 갖추지 못한 경우
- ✓ 상표법 제34조(구 상표법 제7조)에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표
- ✓ 제34조제1항 제6호부터 제10호까지 및 제16호, 제35조를 이유로 한 무효심판 청구는 상표등록일 등으로 **5년(제척기간)**이 지난 후에는 청구할 수 없음(상표법 제122조 제1항)

➤ 주요 상표등록취소 사유(상표법 제119조 제1항)

- ✓ 상표권자의 **부정사용***으로 인한 등록취소(제1호)
- ✓ 사용권자의 부정사용으로 인한 등록취소(제2호)
- ✓ 3년 불사용으로 인한 등록취소(제3호)
- ✓ 취소심결 확정시부터 상표권 소멸(단, **제3호의 경우 심판청구일에 소멸**)
- ✓ 제1호, 제2호를 이유로 한 취소심판은 취소사유에 해당하는 사실이 없어진 날부터 **3년(제척기간)**이 지난 후에는 청구할 수 없음(상표법 제122조 제2항)

*고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우

상표등록 요건 - 상표의 식별력

➤ 상표법 제33조 제1항(구상표법 제6조 제1항)(식별력 없는 상표) (제2항 사용에 의한 식별력)

1. **보통명칭**(그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표): Foundation(화장품)

2. **관용표장**(그 상품에 대하여 관용하는 상표): 오복채(장아찌)(2003후243)

✓ '관용표장'은 처음에는 특정인의 상표였던 것이 주지·저명한 상표로 되었다가 상표권자가 상표관리를 허술하게 함으로써 동업자들이 자유롭게 사용하게 된 상표(상표심사기준)

✓ 전국적으로 알려질 것을 요구하지 않음(2008허6710)

3. **기술적 표장**(그 상품에 산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 形狀을 포함한다)·가격·생산방법·가공방법·사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표)

4. **현저한 지리적 명칭**(현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표): 사리원 면옥(2017후1342)

5. **흔히 있는 성 또는 명칭**(흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표): 윤씨농방(특허법원 2000허2392)

6. **간단하고 흔히 있는 표장**(간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표);  (대법원 2006후3632)

“상표법 제6조 제1항 제6호 소정의 간단하고 흔히 있는 표장 여부 판단(박정희, 판례해설 69호)”

7. **기타 식별력 없는 표장**(제1호부터 제6호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표): 우리은행(2007후3301)

상표등록의 소극적요건

- 상표법 제34조 제1항(구상표법 제7조 제1항)(상표등록받을 수 없는 상표)
 - ✓ 제4호: 공서양속을 해칠 우려가 있는 상표, 우리은행(2007후3301) "현행 상표법 제7조 제1항 제4호의 적용 기준시와 구 상표법 제7조 제1항 제4호 및 같은 항 제6호의 중첩적용 가능 여부(김동규, 판례해설 94호)"
 - ✓ 제6호: 저명한 타인의 성명, 명칭 등을 포하는 상표, 2NE1(2012후1033)
 - ✓ 제7호: 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표
 - ✓ 제9호: 주지상표와 동일·유사한 상표
 - ✓ 제12호: 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만*할 염려가 있는 상표, CARROT(라벤더 유)(98후928)
 - *국내 수요자에게 특정인의 상품표지로 인식되어 있는 상표와 상품출처의 오인·혼동을 일으키는 경우
 - ✓ 제13호: 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표, 오리온 스타크래프트(2003후649)

■ 피고의 무효심판 청구 – 현저한 지리적 명칭

- 특허심판원 2016당2534 등록무효 (高麗村)
- 청구인의 주장
 - ✓ '高麗'는 한반도 일부를 지배하였던 국명인 '高麗'에서 '麗'를 간자체로 바꾸어 쓴 것
 - ✓ 마을을 뜻하는 '촌'은 식별력이 없고 부기적 또는 보조적으로 결합된 것
 - ✓ '고려촌(高麗村)'은 일본 사이타마현 히다카시에 위치한 '고려촌' 관광지 또는 고적지를 의미
- 심판원의 판단
 - ✓ "麗"은 국내에서 사용되는 한자가 아니어서 일반 수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표의 한자부분을 "高麗村"으로 의해 쉽게 인식한다고 보기 어려움
 - ✓ 고려는 삼국시대의 국호인 고구려, 신라, 백제와 함께 현존하지 않는 국가 명칭으로 구 상표법 제1항 제1호 내지 제6호의 식별력 없는 상표에 해당하지 않음(특허법원 2017허1908, "'조선'이라는 표장 자체가 구 상표법 제6조 제1항 제1호 내지 제6호의 식별력 상실사유를 갖고 있지는 않은 점")
 - ✓ 등록결정 시점에 "高麗村"이 우리나라의 일반 수요자들에게 일본 사이타마현 히다카시에 있는 관광지 또는 고적지로 널리 알려져 있었다고 볼 수 없음

상표의 식별력 – 현저한 지리적 명칭

- ❖ "현저한 지리적 명칭과 상표의 식별력(정택수, 판례해설 104호)" - 대법원 2014후2283 판결
- 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결
- ✓ (구상표법 제6조 제1항 제4호는) "현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 적용될 수 있다. 그러나 그러한 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다."



(제30류 커피 등)

- ✓ 문자부분 'GEORGIA'는 아시아 북서부에 있는 국가인 그루지야의 영문 명칭 또는 미국 남동부의 주의 명칭으로서 일반 수요자들에게 널리 알려져 있으므로 현저한 지리적 명칭에 해당
- ✓ 커피 원두 도형은 커피 원두의 형상과 모양을 그대로 표시한 것에 불과하고, 찻잔 도형은 다소 도안화가 되어 있으나 찻잔 형상의 기본적인 형태를 유지하고 있어, 일반 수요자들이 이를 이 사건 출원상표의 지정상품 중 커피의 원두와 그 음용의 용도에 쓰이는 찻잔의 형상으로 직감
- ✓ 위 문자부분과 도형부분의 결합에 의하여 이 사건 출원상표가 본래의 현저한 지리적 명칭이나 기술적 의미를 떠나 새로운 관념을 낳는다거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아니므로 이 사건 출원상표는 전체적으로 보아 일반 수요자들 사이에 주로 현저한 지리적 명칭인 'GEORGIA'로 인식될 것이어서 상표법 제6조 제1항 제4호가 규정하는 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장에 해당

상표의 식별력 – 현저한 지리적 명칭

➤ 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 전원합의체 판결

- ✓ “**AMERICAN UNIVERSITY**” 는 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 기술적 표장인 ‘UNIVERSITY’가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 나아가 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 해당하지 않는다.
- ✓ (다수의견) 현저한 지리적 명칭과 대학교라는 단어의 결합만으로 무조건 새로운 관념이나 식별력이 생긴다고 볼 수는 없음
- ✓ (별개의견) 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장이 실제 특정 대학교의 명칭으로 사용되고, 해당 대학교의 운영 주체가 그 명칭에 대하여 상표등록을 출원하는 경우에는 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않음

➤ 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결

- ✓ “**서울대학교**” 는 현저한 지리적 명칭인 ‘서울’과 흔히 있는 명칭인 ‘대학교’가 불가분적으로 결합됨에 따라, 단순히 ‘서울에 있는 대학교’라는 의미가 아니라 ‘서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교’라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성
- ✓ 개별적으로 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부를 별도로 따질 필요가 없음

심판 사건 기록 열람, 복사

- **상표법 제215조(서류의 열람 등)** 상표등록출원 및 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 상표원 부 및 서류의 열람 또는 복사를 원하는 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 서류의 열람 등의 허가를 신청할 수 있다.

처음아신가요
채팅상담
지식재산 탐구생활

[특허청바로가기](#)
[특허정보검색\(KIPRIS\) 바로가기](#)

[HOME](#) |
 [로그인](#) |
 [특허고객등록](#) |
 [인증서관리](#) |
 - +

My특허로	신청/제출	조회/발급	수수료관리	고객지원
나의할일(To-Do) 통지서/등록료안내 제출결과조회 특허고객정보관리 편의서비스 대리정보조회 포괄위임관련신청 변리사관련신청	국내출원 국제출원 심판청구 면담신청/정보제공 WIPO접근코드 반도체배치설계권 국유특허통상실시권 기탁미생물정보	특허보관함 검색/확인 증명서발급 전자등록증 신청/확인 등록원부접수발급(비회원) 서류철복사(비회원)	수수료정보안내 수수료납부 수수료반환신청 수수료정정신청 수수료자동납부 가상계좌정보 조회 지식재산포인트 킴리워드조회	공지사항 이용안내 참고자료 전자출원 상담지원 웹API

서류등 조본교부신청(서류사본)	거절서류철	발급신청
	등록서류철	발급신청
	심판서류철	발급신청
	PCT서류철	발급신청
	출원서류철	발급신청
	반도체서류철복사신청	발급신청

심판 사건 기록 열람, 복사

➤ 로그인 → 특허고객번호 발급

서류등초본교부신청

* 특허관련 증명서류와 사본 발급을 온라인에서 발급 신청할 수 있습니다.

수신처	특허심판원장
신청일자	2022.04.02
특허고객번호	- - -
*성명	신동환
*전화번호	010 - -
*사건과의 관계	이해관계인
*사건의 종류	심판(취소신청)번호 사건번호조회
*심판(취소신청)번호	2021 - (당(100)) - 000
안내내용	공개된 특허/실용신안 6종 서류(출원서, 보정서, 특허청보통 키프리스의 '통합행정정보'에서 로 키프리스 바로가기 키프리스 안내화면
*신청서류	찾아보기 상세찾아보기
*신청부수	1
*수취방법	(수취방법선택)
취지	[특허법] 제216조, [실용신안법] 제44조, [디자인보호법] 제206조 및 [상표법] 제215조의 규정에 의하여 위와 같이 신청서를 제출합니다.
수수료(원)	접수 완료 후 신청결과조회에서 수수료 금액을 확인하십시오.

특허로 - 개인 - Microsoft Edge
https://www.patent.go.kr/smart/jsp/ka/oncert/deungchobon/SearchDocComm.do

신청가능한 서류

☐	발급 가능 서류
☐	심판정구서(0080111)
☐	예고등록의뢰(0090252)
☐	심판(취소신청)번호및심판관지정통지서(0092161)
☐	심판정구서부본송달서(0092535)
☐	우선심판신청서(0080117)
☐	우선심판결정통지(승인)(0092154)
☐	구술심리기일지정통지서(0092506)
☐	정정정구서(0080165)
☐	증거물건제출서(0080179)

- ✓ 온라인 수령은 전자문서 형태의 당사자 제출서류만 가능
- ✓ 온라인 수령 zip파일은 통지서 열람기로 열람
- ✓ 심판원 발송서류는 온라인 수령X
- ✓ 당사자 제출 증거, 구술심리녹취록 등을 열람하려는 경우 우편 또는 방문 수령



통지서 열람기

상표의 식별력 – 기술적 표장

- ❖ “결합상표의 구 상표법 제6조 제1항 제3호 해당 여부 판단 기준(이한상, 판례해설 122호)” – 대법원 2016후526판결
- 상표법 제33조 제1항 제3호(구상표법 제6조 제1항 제3호) 규정의 취지
- ✓ 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상으로 타당하지 아니하다는 데에 있음
- 판단방법
- ✓ 어떤 상표가 위 규정에서 정한 상표에 해당하는지 여부는 등록여부 결정시를 기준으로 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단

암시 또는 강조(간접적 연상)		직감(인식)	
	의료용콧물흡입기		전기에너지
PUREYOGA	요가교육업	파출박사	가사서비스업
마사이워킹	신발	Color Wearing	립스틱
STAR JEWELRY	다이아몬드	PC DIRECT	컴퓨터하드웨어 수리업

상표의 식별력 -상표권의 효력이 미치지 않는 범위

- ❖ “상표법 제51조 제1항 제2호가 규정하고 있는 ‘상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’의 의미(유영선, 판례해설 88호)” – 대법원 2009후3572



녹차(캔음료)

➤ 상표법 제90조 제1항(구상표법 제51조 제1항)(상표권의 효력이 미치지 않는 범위)

1. 자기의 성명·상호 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표
2. 상품의 보통명칭, 기술적 표장을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표
3. 식별력 없는 입체적 형상과 동일·유사한 형상으로 된 상표
4. 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표
5. 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표

➤ 대법원 2014. 9. 25. 선고 2013후3289판결

홍삼을 주원료로 하는 건강기능식품

- ✓ “확인대상표장의 ‘홍삼정’은 보통명칭에 해당하고, ‘프리미엄’은 사용상품의 품질·효능·용도 등을 표시하고 있다고 직감할 수 있는 기술적 표장에 해당하며, 알파벳 한 글자에 불과한 간단하고 흔한 표장으로서 식별력이 없는 ‘G’와 그 한글음역으로 인식되는 ‘[지]’를 부가한 것만으로는 새로운 식별력이 생기지 아니하고, 확인대상표장의 전체적인 구성이나 문자의 서체 등이 새로운 식별력을 가질 정도로 도안화되었다고 할 수가 없으므로, 상표법 제51조 제1항 제2호에 규정된 상표에 해당”



상표의 식별력 - 사용에 의한 식별력

❖ "구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력에 관하여(김정아, 판례해설 114호)"

- 대법원 2015후2174 판결

➤ 상표법 제33조 제2항(구상표법 제6조 제2항)

✓ 제1항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특
정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여
상표등록을 받을 수 있다.

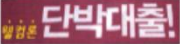
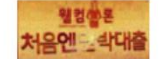
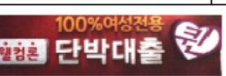
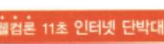
➤ 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결

✓ "사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사
용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대
하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와
동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사용은 위 식
별력 취득에 도움이 되는 요소"

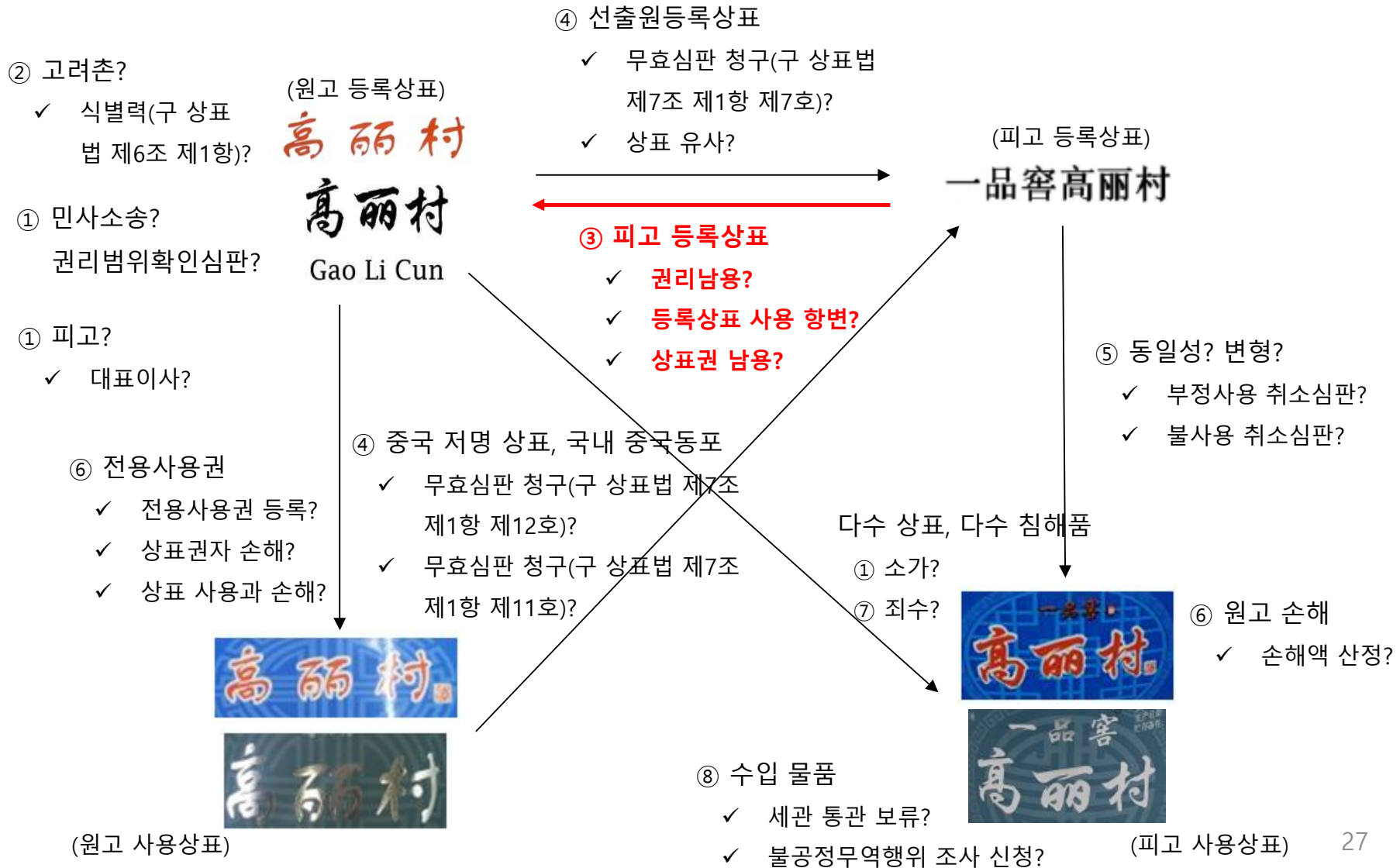
➤ 대법원 2017. 9. 12. 선고 2015후2174 판결

✓ 일부라도 출원상표 자체가 사용되어야 함

✓ 사용에 의한 식별력을 인정하는 사용실적은
출원상표와 동일한 상표일 필요는 없음

이 사건 출원서비스표	단박대출		
	구성	서비스업 구분 제36류의 대부업	
원심 판시 실사용표장들 1			
			
			
			
			
원심 판시 실사용표장들 2			

검토할 쟁점



피고의 대응방법

❖ 권리남용 항변

➤ 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 (무효사유가 있는 경우)

- ✓ "원고 상표들 또는 원고 서비스표(, 하이우드 는 그 지정상품 또는 지정서비스업 중 '목재'로 되어 있는 상품 또는 이러한 상품의 판매내행업, 판매알선업에 사용될 경우에는 지정상품 또는 지정서비스업의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하고, '목재'로 되어 있지 아니한 상품 또는 이러한 상품의 판매대행업, 판매알선업에 사용될 경우에는 그 지정상품이 '목재'로 되어 있거나 그 지정서비스업이 그러한 상품의 판매대행업, 판매알선업인 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 품질오인표장에 해당하여, 각 그 등록이 무효로 될 것임이 명백하다. 그러므로 원고 상표들에 관한 각 상표권 또는 원고 서비스표에 관한 서비스표권에 기초한 원고의 이 사건 침해금지, 침해제품의 폐기 및 손해배상 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다."

➤ 대법원 1998. 5. 22. 선고 97다36262 판결 (취소사유가 있는 경우)

- ✓ 적법하게 출원·등록된 상표인 이상 비록 등록취소사유가 있다 하더라도 그 등록취소심결 등에 의하여 그 취소가 확정될 때까지는 여전히 유효한 권리로서 보호받을 수 있는 것이고, 권리 행사가 권리남용에 해당하려면 주관적으로 그 권리 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데에 있을 뿐 그 권리를 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없으며, 또한 객관적으로 그 권리가 인정되는 사회적 목적에 위반된다고 볼 수 있어야 하는데, 그에 관한 아무런 증거가 없다는 취지로 피고의 권리남용 항변을 배척
- ✓ 권리남용 항변 인정해야 한다는 견해(박태일, "불사용취소로 될 것임이 명백한 상표권의 행사와 권리남용 항변", 사법논집, 64집, 2017)

피고의 대응방법

❖ 등록상표권 사용 항변

➤ 특허법

- ✓ 제94조(특허권의 효력) ① 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.
- ✓ 제98조(타인의 특허발명 등과의 관계) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.

➤ 상표법

- ✓ 제89조(상표권의 효력) 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다.
- ✓ 제92조(타인의 디자인권 등과의 관계) ① 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 저작권자의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다.
- ✓ 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

피고의 대응방법

❖ 등록상표권 사용 항변

➤ 대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결 (판례 변경)

- ✓ “후출원등록상표에 의한 선출원등록상표의 침해는 후출원등록상표가 적법한 절차에 따라 등록무효의 심결이 확정되었음에도 불구하고 그 후 후출원등록상표권자가 선출원등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상표가 동일 또는 유사한 상표에 사용한 때 성립한다고 할 것이다. 왜냐하면 상표법에 의하여 등록된 상표는 그것이 무효이거나 취소되기까지는 다 같이 보호받아야 할 것이기 때문이다.”

➤ 이 사건 1심(서울중앙지방법원 2018. 7. 27. 선고 2017가합532329 판결)

- ✓ (후출원등록상표의 사용은 원칙적으로 선출원등록상표에 대한 침해가 부정된다는 전제에서) “상대방에 대한 상표권의 행사가 (중략) 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고(대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결), 이는 상표권자가 상대방에 대하여 침해금지 청구 등의 방법으로 상표권을 행사하는 경우 뿐만 아니라, 다른 상표권자(선출원등록상표권자)의 침해금지 청구에 대하여 자신(후출원등록상표권자)의 등록상표를 사용할 권리를 주장하는 경우에도 마찬가지이다.”

1.1 피고의 대응방법

❖ 등록상표권 사용 항변

➤ 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결

- ✓ 원고의 소 제기 후 소송 계속 중 피고가 원고 등록상표와 유사한 상표를 출원하여 등록받고 등록상표 사용 항변을 한 사안
- ✓ "상표법은 저촉되는 지식재산권 상호 간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 '후출원 등록상표'라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다."

➤ 전원합의체 판결에 관하여 생각해볼 문제

- ✓ 등록상표사용 항변이 불가능해진 것인가?
- ✓ 선출원 등록상표권자와 후출원 등록상표권자가 상호 공존하며 사용해왔던 경우는?
- ✓ 후출원 등록상표에 대한 무효심판 청구 제척기간이 지난 경우는?
- ✓ 복수의 유사 상표 중 일부만 제3자에게 이전된 경우 후출원 유사상표권자는 사용 못하나?
- ✓ 상표법이 정한 물권을 입법에 의하지 않고 판결로 권리를 부정하는 것이 타당한가?

상표법에서 권리남용 또는 상표권 남용의 법리

- ❖ “등록상표권자의 상표권 행사가 권리남용에 해당한다고 한 사례(박정희, 판례해설 78호)” – 대법원 2006다40461, 40478 판결
- ❖ 부정경쟁행위와 상표권 남용 (원고의 저명상표에 대한 피고의 상표권 남용)
 - 대법원 2000. 5. 12. 선고 98다49142 판결
 - ✓ 구 부정경쟁방지법 제15조는 상표법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 규정하고 있으나, 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로 이러한 경우에는 구 부정경쟁방지법 제15조의 적용이 배제된다고 할 것이다(대법원 1993. 1. 19. 선고 92도2054 판결, 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결 등 참조).
 - ✓ “원심이 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음 1988. 3. 30.경 안정식의 상표등록출원 당시 원고 회사의 위 상표들이 일반 수요자나 거래자 사이에 원고 회사의 상표라고 인식될 정도로 널리 알려져 있었고 안정식의 상표등록출원은 원고 회사 상표의 주지·저명성에 무단 편승하여 이를 부당히 이용할 의도로 이루어진 것이므로, 안정식이나 피고 회사가 사용하고 있는 상표가 등록상표라고 하더라도 그 사용은 상표권의 남용에 해당한다는 이유로 상표법상 상표권자로서 보호받을 수 없다고 판단한 것은 정당”

상표법에서 권리남용 또는 상표권 남용의 법리

❖ 부정경쟁행위와 상표권 남용 (원고의 주지상표에 대한 피고의 상표권 남용)

➤ 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003다54315 판결

GIORDANO

- ✓ "상표권자가 자신의 등록상표가 타인의 상표와 동일·유사하게 변형사용되는 것을 적극적으로 희망하여 의도적으로 그 변형이 용이하도록 상표를 제작·부착하고, 그 상표가 부착된 상품의 판매자나 수요자에게 그 상표의 변형 방법을 주지시키고, 이로 말미암아 실제로 등록상표가 상표권자의 의도대로 상품의 판매자나 수요자들에 의하여 인용상표들과 동일·유사하게 변형되어 유통·사용되었다면, 이는 상표권자가 직접 등록상표에 변형을 가한 경우와 마찬가지로 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 부정경쟁의 목적으로 등록상표의 사용권의 범위를 넘어 등록상표를 부정하게 사용한 경우로서 상표법 제73조 제1항 제2호* 소정의 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 해당한다고 봄이 상당하다(대법원 1999. 9. 17. 선고 98후423 판결 참조)." *현재 상표법 제119조 제1항 제1호 (상표권자의 부정사용으로 인한 취소사유)
- ✓ "위 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 채무자 1이 상표권을 가지고 있는 영문 'GIORDANO'와 그 아래에 한글 '지오다노'를 두 줄로 횡서한 "  " 상표(이하 '이 사건 2줄 상표'라 한다)는 영문과 국문이 결합되어 있는 것임에도, 채무자들이 사용한 제1 도형표장 및 제2 도형표장에는 영문만이 사용되고 있어 이 사건 2줄 상표와 동일성이 인정되는 변형이라고 보기 어려울 뿐만 아니라, 동일성이 인정된다고 하더라도 주지상표인 제1 도형표장과 혼동을 일으킬 정도의 변형에 해당하므로 적법한 상표권의 행사라고 할 수 없는 것"

상표법에서 권리남용 또는 상표권 남용의 법리

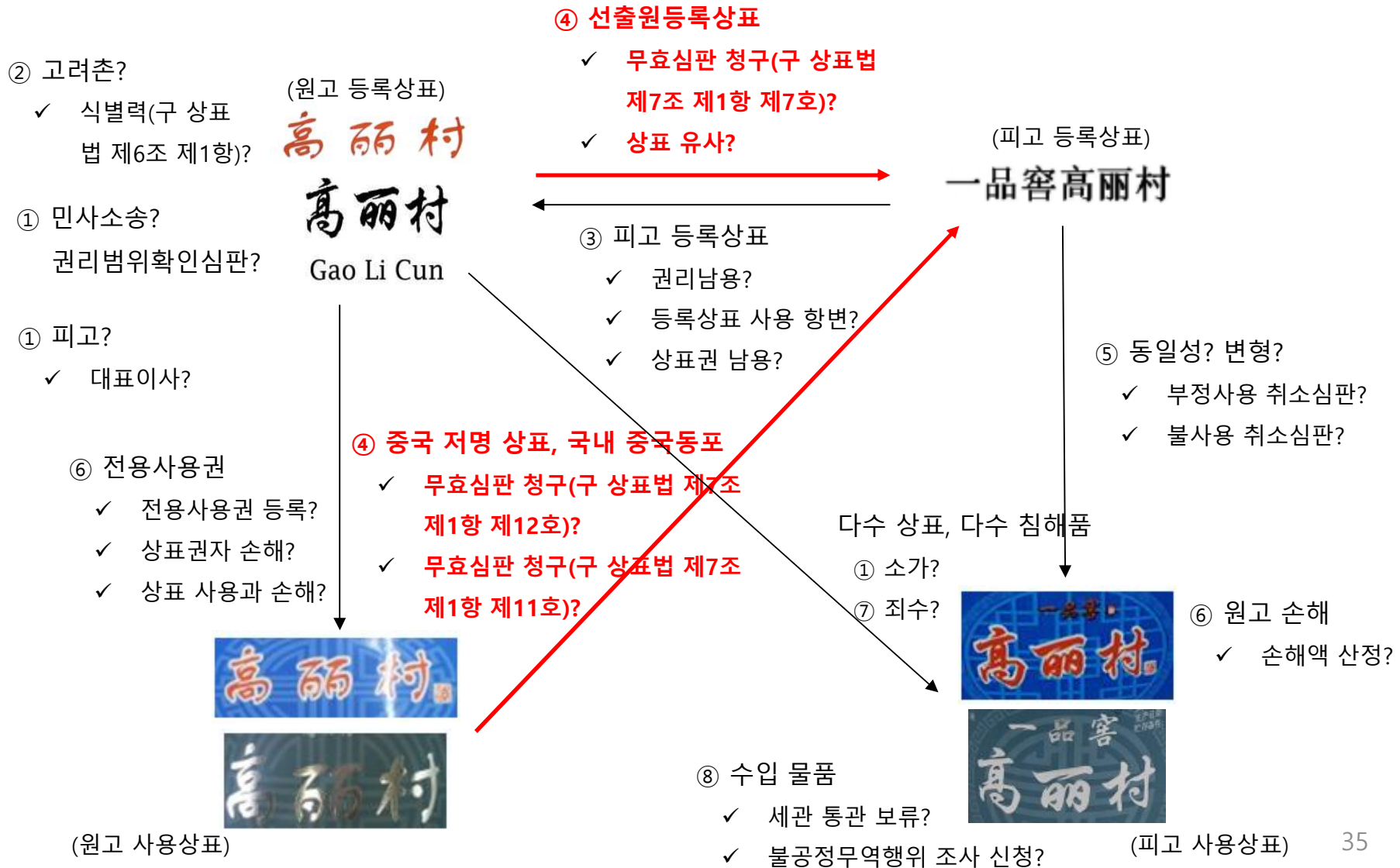
❖ 원고의 신의칙 위반 상표권 남용(부정경쟁행위임을 요하지 않음, 원고 상표권 남용)

➤ 대법원 2006. 2. 24.자 2004마101 결정

- ✓ “이 사건 등록상표의 출원이 그 상표를 이용한 제품을 판매·생산함으로써 자신의 상품과 다른 업자의 상품의 식별력을 가지게 하기 위한 것이 아니라 KGB 제품의 독점적 수입판매권을 부여받는 내용의 계약을 강제하거나 그러한 계약을 맺는 과정에서 유리한 입지를 확보하여 부당한 이익을 얻기 위한 부정한 의도하에 출원한 것으로 보이고, (중략), 채무자에 대하여 영업양도인으로서 일정한 기간 동안 동종영업에 관한 경업금지 의무를 부담한다고 할 것인데, 위와 같은 의도로 채무자 사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 출원·등록하는 것은 비록 그것이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상의 부정경쟁행위에는 해당하지 않는다고 하더라도 신의칙 내지 사회질서에 반하는 것으로서, 그러한 상표권의 행사는 채무자에게 손해를 가하거나 고통을 주기 위한 권리의 행사에 해당하고, 채권자도 신청외 1의 위와 같은 부정한 의도에 공동으로 가담한 것으로 보이므로, 채권자의 채무자에 대한 이 사건 가처분 신청은 사회질서에 반하는 것으로서 상표권을 남용한 권리의 행사로서 허용될 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당”

- ✓ 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결(진한커피)은 부정경쟁행위가 되지 않는 등록상표권의 행사도 권리남용이 될 수 있음을 일반론으로 실시하였고, 대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다39099 판결(ACM)도 같은 취지

검토할 쟁점



원고의 무효심판 청구

- 특허심판원 2016당3524 등록무효 (一品窖高丽村)
- 청구인의 주장
 - ✓ 제7호: 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표
 - ✓ 제12호: 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 (특정인의 상품표지로 인식된 상표와 상품출처의 오인·혼동) "수요자 기만상표에서 선사용상표의 권리자(김병식, 판례해설 96호)" - 대법원 2011후1159 판결, "상표법 제7조 제1항 제4호 및 제11호의 판단기준(전지원, 판례해설 92호)" - 대법원 2011후1722 판결, "어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 '수요자 기만상표'에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 그 대비대상이 되는 '특정인의 상표'에 해당하기 위한 요건(이회기, 판례해설 69호)" - 대법원 2006후3113 판결,
 - ✓ 제13호: 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표, "구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부 판단기준(이한상, 판례해설 122호)" - 대법원 2017후752 판결, "상표법 제7조 제1항 제12호가 정한 '부정한 목적' 판단에서 '경제적 견련관계'의 고려 정도(유영선, 판례해설 100호)", "상표법 제7조 제1항 제12호의 적용요건(박태일, 판례해설 96호)" - 대법원 2011후3896 판결, "상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 부정한 목적의 존부(김동규, 판례해설 92호)" - 대법원 2012후672 판결 (WARAWARA)

➤ 심판원의 판단

*현재 상표법 제34조 제1항 제13호

- ✓상표의 유사성, 피청구인의 부정한 목적 인정 → 구 상표법 제7조 제1항 제12호* 해당

상표의 유사

- “표장 및 지정상품의 유사 여부가 문제된 사안(이경은, 판례해설 126호)” – 대법원 2020후10957 판결, “관념이 유사한 두 상표의 유사 판단 기준(김기수, 판례해설 124호)” – 대법원 2019후11121 판결, “결합상표의 유사 여부 판단에서의 요부관찰과 전체관찰(구민승, 판례해설 118호)” – 대법원 2017후981 판결, “결합상표에서 유사 여부 판단 기준 - ‘DRAGONFLY OPTIS’ vs. ‘OPTease’ - (이혜진, 판례해설 116호)” – 대법원 2016후1109 판결, “상표침해소송에서 거래실정을 고려한 상표 유사 판단(구민승, 판례해설 106호)” – 대법원 2014다216522 판결, “도형상표의 유사 판단 기준(김정아, 판례해설 110호)” – 대법원 2015후1348, “도형으로 된 서비스표의 유사 판단(박태일, 판례해설 100호)” – 대법원 2013후1900, “도형상표의 유사(김병식, 판례해설 98호)” – 대법원 2011후1548 판결
- 상표의 유사에 관한 심판원의 판단
 - ✓ “一品窖高丽村”와 “高丽村”의 외관은 비유사
 - ✓ “一品窖高丽村”의 요부*는 “高丽村”
 - ✓ “一品窖高丽村”의 요부 “高丽村”와 “高丽村”은 호칭이 ‘고려촌’으로 동일하고 관념도 ‘고려인의 마을’로 동일함
 - ✓ 양 상표는 유사 (“두 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 경우 일반 수요자들로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다.”)

* 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분

상표의 유사

- 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 (원심 파기 환송)

자 생
선등록서비스표 자생한의원
자생한방병원

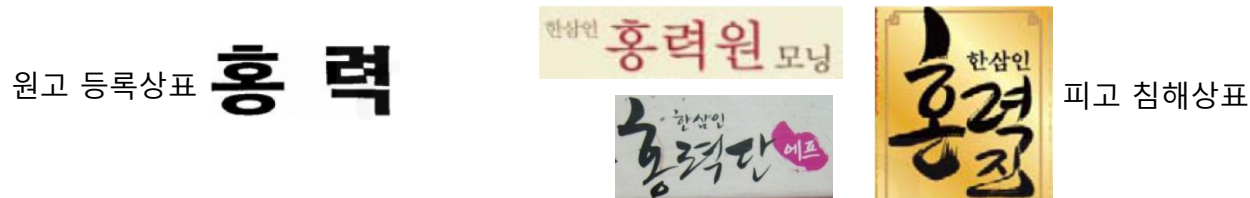
자생초

이 사건 등록서비스표

- ✓ 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.
- ✓ 상표의 구성 부분이 요부인지는 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.
- ✓ 이 사건 등록서비스표의 문자 부분 중 '자생' 부분은 이 사건 선등록서비스표 등의 요부와 동일하여 마찬가지로 강한 식별력을 가지는 반면에 '초' 부분은 약초나 건초 등과 같이 '풀'을 의미하는 한자어로 많이 사용되어 그 지정서비스업과 관련하여 약의 재료나 원료 등을 연상시킨다는 점에서 식별력이 높지 않다고 보일 뿐만 아니라, 강한 식별력을 가지는 '자생' 부분과 비교하여 볼 때 상대적인 식별력도 미약하다. 나아가 '자생초'가 '스스로 자라나는 풀' 등의 의미를 가진다고 하더라도 이는 사전에 등재되어 있지 아니한 단어로서 '자생'과 '초' 각각의 의미를 결합한 것 이상의 새로운 의미가 형성되는 것도 아니라는 점 등까지 보태어 보면, 이 사건 등록서비스표의 문자 부분 중 '자생'이 '초'와 결합한 일체로서만 식별표지 기능을 발휘한다고 보기는 어렵다. 또한 이 사건 등록서비스표 중 네모 도형은 별다른 특징이 없는 부분으로서 문자 부분과의 결합상태와 정도 등에 비추어 위와 같은 판단에 아무런 영향을 줄 수 없다. 이러한 사정 등을 종합하여 보면 이 사건 등록서비스표에서는 '자생' 부분이 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부라고 할 수 있다.

상표의 유사

- 대전고등법원 2015. 6. 5. 선고 2013나11773 판결



- ✓ '홍력'은 일상 생활에 거의 사용되지 않는 단어
- ✓ 모닝, 에프 등은 식별력 없음
- ✓ '단', '진', '원'은 식별력이 없거나 미약함 (거래계에서 끝음절로 사용되고 있음)
- ✓ 피고 침해상표는 "그 요부인 '홍력'만으로 호칭·관념될 수 있는바, 원고 등록상표 '홍력'과 요부가 동일하여 결국 상표가 유사하다."

- 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결 (원심 파기 환송)



- ✓ 'MOU'가 수요자들에게 'Memorandum Of Understanding'의 약어로 인식되었다고 보기 어려움
- ✓ 선등록상표의 각 부분은 식별력이 있으나 주지, 저명하지 않고, 각 부분들 간의 식별력 우열도 없음
- ✓ 출원일 무렵 인터넷쇼핑몰에 한글로 '무존존'으로 표기되는 경우 많고, '엠오유'나 '엠오유존존'으로 호칭된다는 자료 없으므로, MOU 부분이 JON-JON 이나 JON 부분 보다 비중이 높다고 볼 수 없음
- ✓ 선등록상표에서 MOU 부분만이 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수 없음

도형 상표의 유사

출원(등록)상표	선등록(확인대상)상표	선등록례(유사 모티브)	특허법원	대법원
등록상표 	확인대상표장 		비유사	유사 (대법원 2011 후1548 판결)
출원서비스표 	선등록서비스표 	 (같은 류) (다른 류)	비유사	유사 (대법원 2013 후1900 판결)
출원상표 	선등록상표 		비유사	유사 (대법원 2015 후1348 판결)

원고 등록상표	피고 침해상표
	

“다수의 상표등록 및 출원공고 사례와 상표의 식별력(김창권, 판례해설 112호)” – 대법원 2015후932
MONMSTERENERGY, 요부로 기능할 수 있는 식별력 판단에 동일·유사 상품에 다수 등록, 출원공고된 사정을 고려할 수 있음

■ 상품의 유사

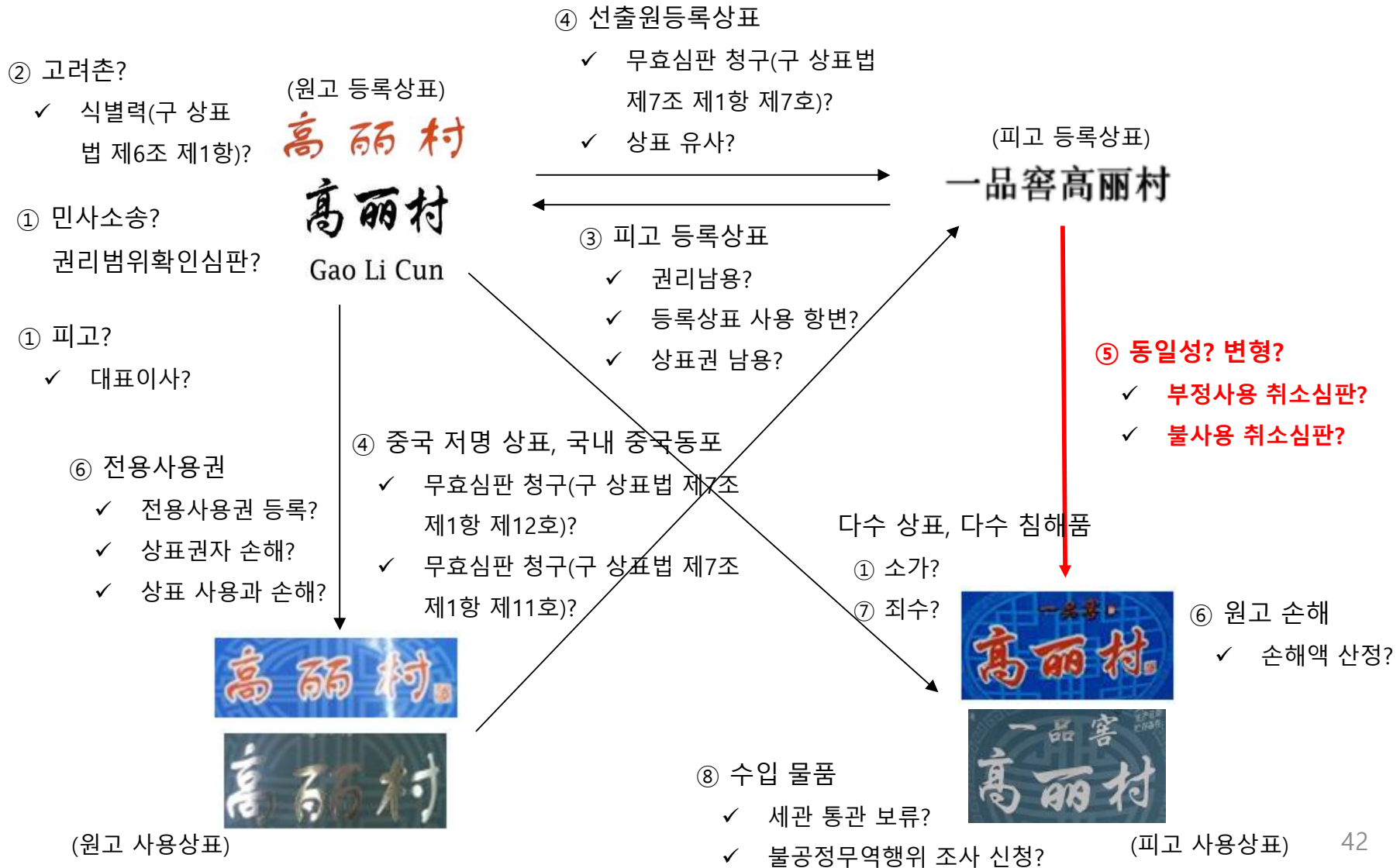
- ❖ “표장 및 지정상품의 유사 여부가 문제된 사안(이경은, 판례해설 126호)” – 대법원 2020후10957 판결,
“‘완제의약품’과 ‘원료의약품’의 상품의 유사 여부 및 상표법 제51조 제1항 제1호 단서에 규정
된 ‘부정경쟁의 목적’의 의미 및 판단 기준(김종석, 판례해설 90호)” – 대법원 2011후538 판결, “꽃꽃
이의 지지물로 사용되는 스펀지체’와 ‘플라스틱판 등’의 지정상품 유사 여부(소극)(윤태식, 판례
해설 76호)” – 대법원 2006후794 판결

➤ 상품과 서비스 사이의 유사성도 인정될 수 있음

- ✓ “서비스 중에서 상품과 관계있는 서비스에 대해서는 어느 상품에 사용되는 표장과 동일 또는 유사한 표장을
그 상품과 밀접한 관련이 있는 서비스업에 사용할 경우 일반 수요자가 그 서비스의 제공자를 상품의 제조·판
매자와 동일인인 것처럼 서비스의 출처에 대하여 혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이고, 특히 거래사회의 실
정으로 보아 서비스의 제공과 상품의 제조·판매가 동일한 업자에 의하여 이루어지는 때가 많고 일반인들 또
한 그렇게 생각하는 경향이 있는 경우에는 그와 같은 혼동의 우려는 더욱 많아진다고 할 것이므로, 그 서비스
표의 등록은 구 상표법 제9조 제1항 제7호의 취지에 따라 거절되어야 하고, 일단 등록이 되었다 하더라도 무
효로 된다(대법원 1999.02.23. 선고 98후1587 판결)”
- ✓ 대법원 2007. 12. 27. 선고 2006후664 판결(성형외과업, 피부과업 VS 화장품)
- ✓ **고봉** (김밥, 우동)과  (간이식당업)은 일반 수요자들로 하여금 출처의 오인,

혼동 우려가 있음(서울고등법원 2015나2050116 판결*) *대법원 2016다223876 판결 심불기각)

검토할 쟁점



원고의 취소심판 청구 가부 검토 – 부정사용 취소심판

➤ 상표법 제119조 제1항 (취소심판 청구 사유)

✓상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우(제1호)

원고 제품 및 사용표장	피고 제품 및 사용표장	피고 등록상표
 	 	一品窖高丽村
 	 	

- ✓ 등록상표: 취소되는 상표
- ✓ 실사용상표: 등록상표권자의 실제 사용상표
- ✓ 대상상표: 혼동의 대상이 되는 상표
- ✓ '고의'는 오인·혼동을 일으킬 수 있는 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하는 경우 부정사용의 고의가 인정되고, 대상상표가 주지·저명한 상표인 경우 고의가 추정됨(대법원 2004. 11. 12. 선고 2003다54315 판결)
- ✓ 대상상표는 주지·저명한 상표임을 요하지 아니하나, 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 함

부정사용 취소심판

❖ “미등록 사용상표의 계속 사용과 상표의 부정사용(구민승, 판례해설 110호)” – 대법원
2016후663 판결

➤ 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결

✓“실사용상표가 등록상표를 대상상표와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이며, 이때 그 대상상표가 주지·저명한 것임을 요하지는 아니한다.”

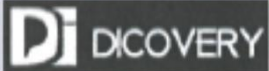
대상상표	등록상표	실사용상표
		

부정사용 취소심판

➤ 대법원 2016. 8. 18. 선고 2016후663 판결

✓ “복수의 유사 상표를 사용하다가 그중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용하는 경우에도, 그로 인하여 타인의 상표와의 관계에서 등록상표만을 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 이러한 사용도 위 조항에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다. 또한 위 조항에서 정한 상표등록 취소사유에 해당하기 위하여 등록상표가 혼동의 대상이 되는 타인의 상표와 반드시 유사할 필요는 없다고 할 것이다.”

✓ 피고(대상상표 사용자)는 원고의 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당한다는 이유로 무효심판 청구하였으나, 비유사한 표장이라는 이유로 기각 후 심결 확정

대상상표	등록상표	실사용상표
  		  

부정사용 취소심판

➤ 사용권자의 부정사용

✓전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우. 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우는 제외한다.(제2호)

➤ 특허법원 2013. 9. 5. 선고 2013허2590 판결 (대법원 2013후2433 심리불속행 기각 확정)

- 1) 피고 2009. 2. 5. '고봉김밥人' 운영시작
 - 2) 2009. 7. 21.  (식당체인업 등) 상표출원 2012. 2. 10. 등록
 - 3) **피고** 가맹점 매장의 간판으로 등록상표 사용 
 - 4) 2010. 6. '고봉김밥人' 가맹사업 시작 후 1년만에 가맹점 28개
 - 5) 가맹점주인 원고가 제3자로부터  (식당체인업 등, 2009. 1. 20. 출원) 상표 양수
 - 6) 원고가 피고를 상대로 무효심판(선출원 위반) 청구하여 피고 등록상표는 무효 확정
 - 7) 원고가 새로운 가맹사업('고봉김밥') 시작하자 피고 가맹점 중 일부가 원고 가맹점으로 이동하고 원고에게 사용료 지급(=통상사용권자)
 - 8) 원고 가맹점으로 이동한 가맹점주들이 위 3)항의 기존의 간판을 그대로 사용
- ✓ 상표권 이전과 사용권자의 부정사용에 관해서는 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결(삼부자 김 사건) 참조

불사용 취소심판

➤ 상표법 제119조 제1항 (취소심판 청구 사유)

✓상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우(제3호)

➤ 상표법 제119조 제4항

✓제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다. - 대법원 2012.01.27. 선고 2011후2916 판결

- ❖ “불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 상표의 명목상 사용(박병민, 판례해설 88호)” - 대법원 2011후 354, “실사용상표 ‘소문난 삼부자’의 사용이 등록상표 ‘삼부자’와 거래사회 통념상 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당하는지 여부(박병민, 판례해설 86호)” - 대법원 2010후1435 판결, “등록상표권자의 상표사용이 상표불사용으로 인한 등록취소를 면하기 위한 등록상표의 동일성 범위 내에서의 사용이 아니라고 한 사례(이회기, 판례해설 65호)” - 대법원 2005후1172 판결, “상표법 제73조 제1항 제3호의 등록상표의 불사용취소심판청구와 관련하여 실사용상표 “292513STORM”과 등록상표 “STORM”의 사용이 거래사회통념상 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용에 해당하는지 여부(오영준, 판례해설 62호)” - 대법원 2004후2703, “불사용의 상태가 상당기간 계속된 등록상표나 등록서비스표의 이전이 있는 경우, 그 불사용에 대한 ‘정당한 이유’를 판단함에 있어 그 이전등록 이전의 계속된 불사용의 사용을 고려하여야 하는지 여부(권택수, 판례해설 34호)” - 대법원 97후3920 판결

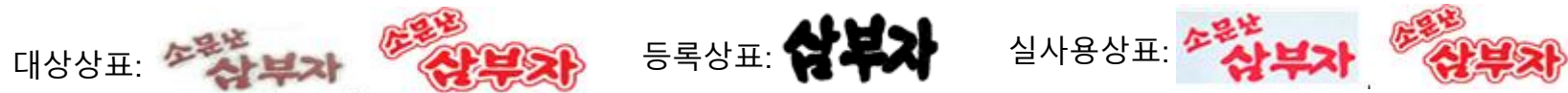
불사용 취소심판

- 대법원 2010. 10. 28. 선고 2010후1435 판결



- ✓ 실사용상표들의 사용은 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다.

- 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결



- ✓ 부정사용 부정한 원심 판결 파기 → 등록상표와 실사용상표의 동일성 부정 평가*

*손천우, "상표권의 이전과 사용권자의 부정사용에 의한 상표등록취소제도에 대한 고찰", 사법 54호, 사법발전재단, 2020"

- 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12100 판결

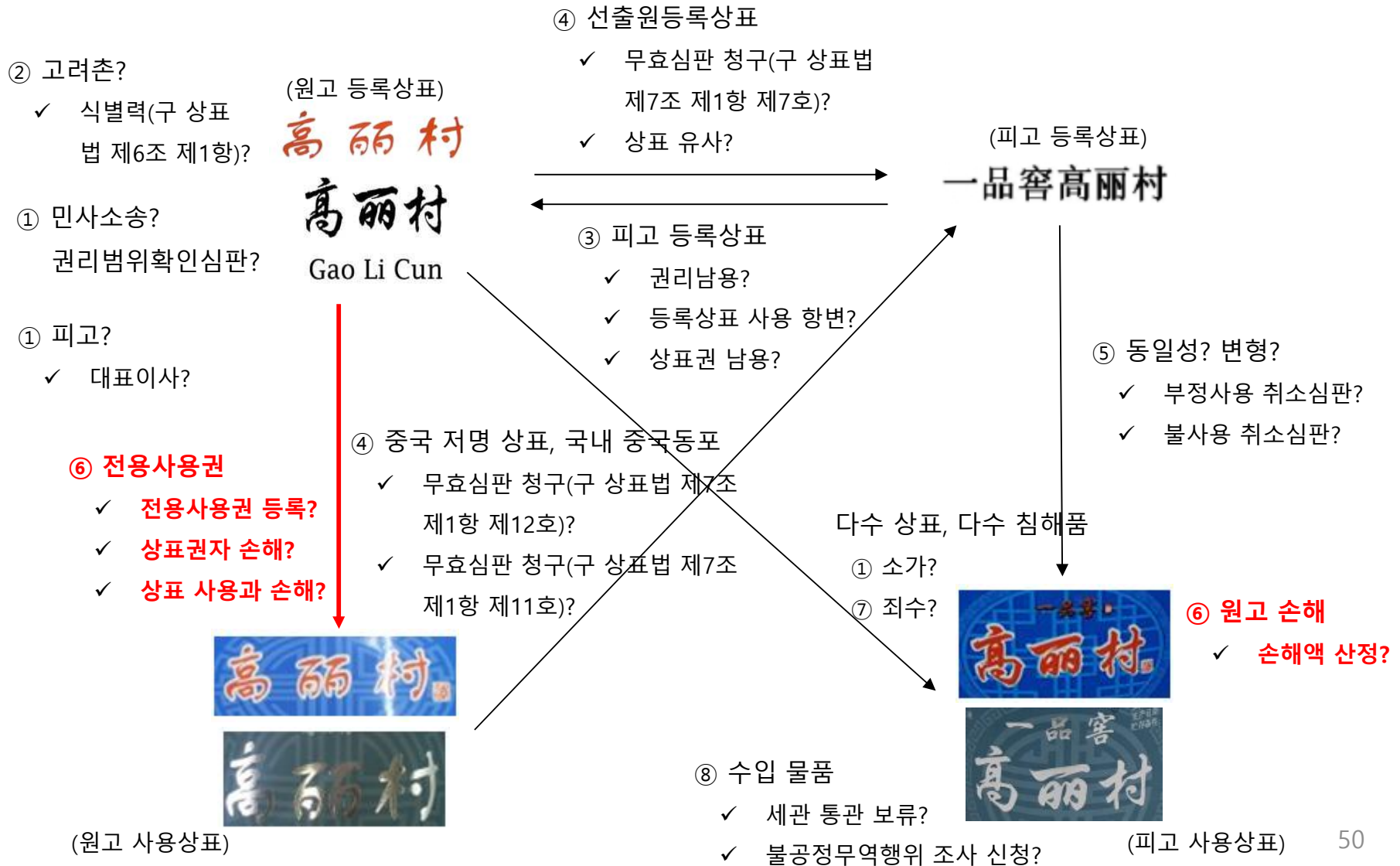
- ✓ 화장품의 원료 제품과 화장품은 거래사회의 통념상 동일시 있는 상품이라고 보기 어려움
- ✓ 지정상품과 유사상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없음

불사용 취소심판

➤ 판례의 유형

- 1) 등록상표(상품)와 실사용상표(상품)의 동일성 (거래사회의 통념상 동일성)
- 2) 관련 규제법률의 허가 없이 지정상품이 유통된 경우(유통의 불법성): 대법원 2005후179 판결, 대법원 2005후3406 판결(안전검사 받지 않은 경우 정당한 사용O), 대법원 89후1240, 1257 판결, 대법원 74후16 판결(허가 요구되는 경우 정당한 사용X)
- 3) 등록상표의 사용이 타인의 저작권을 침해하는 경우: 대법원 98후2962 판결 (정당한 사용O)
- 4) 명목상 사용: 대법원 2015후2006 판결(광고지 여백에 표시되었을 뿐 지정상품의 출처표시로 사용되지 않으면 정당한 사용X), 대법원 2011후354, 대법원 89후1240, 1257 판결(선전, 광고 있었다고 하더라도 국내에 정상 유통이 전제되어야 정당한 사용)
- 5) 상표의 사용에 해당하는지 여부: 대법원 98후119 판결(통상사용권 설정해준 것만으로는 상표 사용X)
- 6) OEM 방식에 의한 수출에 있어서 상표사용 주체: 대법원 2012후740 판결(해외 주문자가 등록상표권을 보유하고 국내 OEM 수출업자 상표 표시된 상품을 수출하는 경우: 주문자), 대법원 98후959 판결(국내 OEM 수출업자가 국내에 등록상표권을 보유하고 해외 주문자에게 수출한 경우: 국내 상표권자)

검토할 쟁점



손해액 산정

➤ 손해액의 추정

제110조(손해액의 추정 등) ① 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 상표권자 또는 전용사용권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

1. 그 상품의 양도수량(상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘지 아니하는 수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액
2. 그 상품의 양도수량 중 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(상표권자 또는 전용사용권자가 그 상표권자의 상표권에 대한 전용사용권의 설정, 통상사용권의 허락 또는 그 전용사용권자의 전용사용권에 대한 통상사용권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 아니하는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 상표등록을 받은 상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액
- ③ 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 경우에는 그 이익액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다.
- ④ 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑤ 제4항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 규정된 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.
- ⑥ 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.
- ⑦ 법원은 고의적으로 상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 제109조에도 불구하고 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

➤ 침해행위 과실 추정(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다2166 판결)

손해액 산정

- 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514 판결
 - ✓ “전용사용권을 부여함으로써 위 전용사용권이 미치는 범위 내에서는 이 사건 상표를 사용할 수 없는 점에 비추어 보면, 피고의 이 사건 상표 사용으로 인하여 전용사용권자인 소외인에게 영업상의 손해가 발생하였는지 여부는 별론으로 하고, 상표권자인 원고에게 손해가 발생하였다고는 볼 수 없으므로, 피고가 이 사건 상표를 사용함으로써 원고에게 손해가 발생하였음을 전제로 한 원고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다고 판단하고 있는바, 위에서 본 법리와 기록에 비추어 보면 원심의 위와 같은 판단은 그 설시에 있어서 다소 적절하지 못한 점이 없지 아니하나 원심이, 원고가 이 사건 상표를 사용하여 수건 제조업 또는 판매업을 하고 있지 않거나 전용사용권을 설정함으로써 그 범위 내에서는 피고의 이 사건 상표 사용으로 인하여 원고에게 손해가 발생하였다고 볼 수 없다는 이유로 원고의 청구를 배척한 것은 결론에 있어서 정당한 것으로 수긍할 수 있고”
- 이 사건 1심(서울중앙지방법원 2018. 7. 27. 선고 2017가합532329 판결
 - ✓ ““살피건대, **상표권자가 전용사용권자로부터 판매량에 따른 사용료를 받는다면 판매량 감소에 따른 손해액에 대하여 전용사용권자와 별도로 침해자에 대해 손해배상을 청구할 수 있다고 볼 만한 특별한 사정이 있다고 볼 여지도 있다고 할 것이지만, 원고들이 제출한 증거만으로는 원고 엠벤 비안첸이 원고 에이피 트레이딩으로부터 정액의 사용료가 아닌 판매량에 따른 사용료를 받는다는 점을 인정하기 부족**”

손해액 산정

- ❖ “불사용 서비스표와 손해배상책임 인정 여부(김정아, 판례해설 110호)” – 대법원 2014다59712, 59729 판결, “상표권 침해로 인한 영업상 손해의 배상을 구하기 위한 전제조건인 상표권자의 ‘등록상표 사용’의 의미(전지원, 판례해설 81호)” – 대법원 2007다22514, 22521 판결
- 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514 판결
 - ✓ 상표법 제67조 제2항, 제5항은 같은 조 제1항과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니라 할 것이므로, 상표권 침해행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되었음을 이유로 위 규정에 따라 영업상 손해의 배상을 구하는 상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있음을 주장·입증할 필요가 있으며, 여기에서 등록상표를 사용하고 있는 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다.
- 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002판결
 - ✓ 상표법 제110조 제3항은 침해행위에 의하여 침해자가 받은 이익의 액으로 권리자가 받은 손해액을 추정하는 것으로서, 침해자의 상품 또는 서비스의 품질, 기술, 의장 상표 또는 서비스표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 침해된 상표 또는 서비스표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있는 경우에는 위 추정과 달리 인정될 수가 있고, 이러한 특별한 사정에 침해자가 침해한 상표 또는 서비스표 이외의 다른 상표 또는 서비스표를 사용하여 이익을 얻었다는 점이 포함될 수 있으나, 그에 관한 입증책임을 침해자에게 있음

손해액 산정

손익계산서

제 6 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

제 5 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (주)성림

(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액				
상 품 매 출				
II. 매출원가				
상 품 매 출 원 가				
기 초 상 품 재 고 액				
당 기 상 품 매 입 액				
기 말 상 품 재 고 액				
III. 매출총이익				
IV. 판매비와관리비				
직 원 급 여				
복 리 후 생 비				
여 비 교 통 비				
통 신 비				
수 도 광 열 비				
전 력 비				
세 글 과 공 과 금				
값 가 상 각 비				
지 금 임 차 료				
보 험 료				
차 량 유 지 비				
운 반 비				
소 모 품 비				
지 금 수 수 료				
보 관 료				
4 대 보 험 료				
통 관 수 료				
V. 영업이익				
VI. 영업외수익				
이 자 수 익				
유 형 자 산 처 분 이 익				
잡 이 익				
VII. 영업외비용				
유 형 자 산 처 분 손 실				
VIII. 법인세차감전이익				
IX. 법인세				

- 전용사용권자는 신설 법인으로 사업 초기여서 이익율이 낮으므로, 피고가 얻은 이익을 원고의 손해로 주장
- 원고의 문서제출명령신청에 대해 피고는 손익계산서만 제출
- 피고의 주장
 - ✓ (피고 상표권 침해행위로 얻은 이익) = (순이익)x(피고의 침해품 수입신고액)/(피고의 총 수입신고액) = 약5천만 원
 - ✓ 침해품 수입신고액은 관세청에 대한 과세정보제출명령신청을 통해 확인
 - ✓ 피고는 총 수입신고액에 관한 자료 제출X

손해액 산정

➤ 과세정보제출명령 신청

✓ 제출대상 정보

2016. 7. 20.부터 현재까지 위 제출대상 명의인이 국외 기업들로부터 수입한
제품으로서 제품명에 ‘일품교고려촌’ 또는 ‘고려촌’ (한자로
‘一品窰高麗村’ 또는 ‘高麗村’)이 포함된 제품들의 수입상대방 및
수입상대방별 수입제품의 수량, 수입제품의 금액, 수입일자

- ✓ 관세청은 수입신고번호, 수리일자, 납세의무자, 해외거래처상호, 신고품명, 모델규격명, 신고수량, 단위, 신고금액(USD) 등을 수리일자별로 정리하여 회신

➤ 수입신고 금액을 기초로 해당 수입제품에 상응하는 매출원가 산정

- ✓ 수입신고 금액(각 수리일자의 환율 적용)에 관세(25.5%), 주세(72%), 교육세(주세의 30%), 부가가치세(수입신고금액에 관세, 주세, 교육세를 더한 금액의 10%)를 더하면 손익계산서의 매출원가 중 침해품 수입액 부분의 매출원가
- ✓ 손해액 = (총 **한계이익**)x(침해품 수입액 부분의 매출원가)/(총 매출원가)

손해액 산정

IV. 판매비와관리비				
직원급여				
복리후생비				
여비교통비				
통신비				
수도광열비				
전력비				
세금과공과금				
감가상각비				
지급임차료				
보험료				
차량유지비				
운반비				
소모품비				
지급수수료				
보관료				
4대보험료				
통관수수료				
V. 영업이익				
VI. 영업외수익				
이자수익				
유형자산처분이익				
잡이익				
VII. 영업외비용				
유형자산처분손실				

➤ 한계이익

- ✓ 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 판매를 위하여 추가로 들어가는 비용(변동비용)을 공제한 금액

➤ 판매관리비에서 제외해야 할 고정비용

- ✓ 감가상각, 임차료, 소모품비, 영업외 비용

➤ 이 사건 1심(서울중앙지방법원 2018. 7. 27. 선고 2017가합532329 판결

- ✓ 감가상각비, 임차료, 소모품비는 특별한 사정이 없는 한 피고 제품의 추가적인 수입. 판매와는 상관없이 지출하는 고정경비에 해당

손해액 감정

➤ 손해액 감정 신청

✓ 공정한 감정을 위해 한국공인회계사회에 감정인 추천 의뢰하는 방식 가능

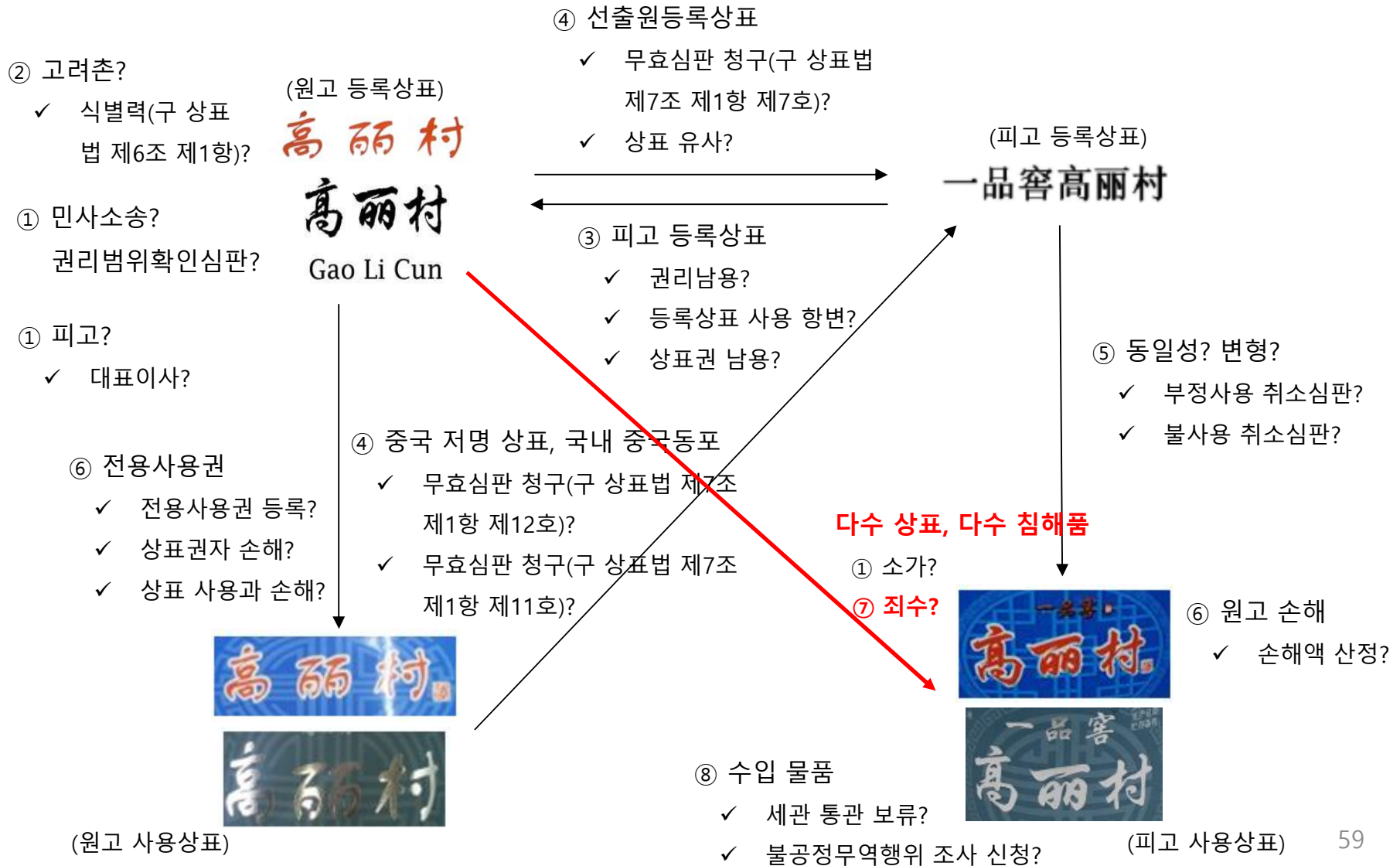
- 1) 감정신청서(감정인 추천 의뢰기관으로 한국공인회계사 기재) 제출 (한국저작권 위원회에 대한 저작권 관련 감정촉탁과 구별)
- 2) 법원이 감정 한국공인회계사에 감정인추천의뢰서 발송
- 3) 한국공인회계사에서 감정인 추천서 회신
- 4) 법원이 감정인 지정
- 5) 감정인의 예상 감정료 회신
- 6) 예상 감정료 납부
- 7) 감정인 신문기일 진행, "감정인에게 피고가 이 사건 상표권 침해행위로 얻은 이익액과 관련하여, 2016. 5. 19. ~ 2017. 2. 27.까지 판매한 "침해 제품" 매출액에서 해당 제품의 제조·판매에 들어간 변동비용을 공제한 금액(즉, 한계이익)을 감정하여, 조속한 시일 내에 감정서를 제출할 것을 명."
- 8) 감정인의 감정
- 9) 감정평가서 회신 및 감정료 청구

손해액 감정

➤ 매출 약16억 원, 감정료 800만 원

목 차	
한계이익 산정보고서	2
I. 한계이익산정의 요약	
1. 산정의 목적 및 범위	3
2. 산정결과의 요약	3
II. 한계이익산정의 한계	
1. 산정에 사용된 자료의 한계	4
2. 사용목적의 한계	5
III. 각 항목별 금액 산정	
1. 매출액 산정내역	5
2. 원재료비 산정내역	9
3. 부재료비 산정내역	11
4. 기타제조경비 산정내역	12
5. 기타변동비 산정내역	17
IV. 한계이익 산정결과	
1. 한계이익 산정내역	18

검토할 쟁점



형사 - 상표권 침해 죄수

- “상표권침해죄의 죄수판단과 상고심의 심판범위(박태일, 판례해설 98호)”- 대법원 2011도12482 판결, “수개의 등록상표에 대한 상표권침해행위가 계속하여 행하여진 경우, 상표권침해죄의 죄수 관계(박병민, 판례해설 90호)” – 대법원 2009도10759 판결
- 대법원 2011. 7. 14. 선고 2009도10759 판결
 - ✓ 수개의 등록상표에 대하여 상표법 제93조 소정의 상표권침해 행위가 계속하여 행하여진 경우에는 각 등록상표 1개마다 포괄하여 1개의 범죄가 성립하므로, 특별한 사정이 없는 한 상표권자 및 표장이 동일하다는 이유로 등록상표를 달리하는 수개의 상표권침해 행위를 포괄하여 하나의 죄가 성립하는 것으로 볼 수 없다.
 - ✓ 상표권침해죄로 판결 확정되었다고 하더라도 다른 지정상품 침해하면 별개의 상표권 침해죄
 - ✓ 등록상표를 달리하는 수개의 상표권침해 행위는 형법 제37조 전단의 경합범 관계(대법원 2013. 07. 25. 선고 2011도12482 판결, 표장이 다른 경우)

형사 - 상표권 침해 죄수

- "하나의 유사상표 사용행위로 수 개의 등록상표를 동시에 침해한 경우의 죄수관계(김기수, 판례해설 126호)" - 대법원 2019도11688 판결
- ✓ 대법원 2020. 11. 12. 선고 2019도11688 판결

피해자의 이 사건 제1, 2 등록상표	피고인들의 이 사건 제1, 2 사용상표 ²⁾
	
의료용 콧물흡입기, 의료용 콧물제거기, 의료용 분무기 등	코 세정기

- ✓ 이 사건 제1 등록상표 ≒ 이 사건 제1 사용상표 ≒ 이 사건 제2 사용상표
- ✓ 이 사건 제2 등록상표 ≒ 이 사건 제1 사용상표 ≒ 이 사건 제2 사용상표

형사 - 상표권 침해 죄수

- 이 사건 제1, 2 사용상표로 이 사건 제1 등록상표를 침해한 행위
 - ✓ 동일한 피고인이 단일한 범의로 상표권 침해행위를 계속적으로 반복한 경우 전체로서 포괄하여 일죄가 성립(대법원 1960. 10. 26. 선고 4293형상326 판결)
 - ✓ 수 개의 서로 다른 형태의 유사상표를 사용하여 하나의 등록상표를 침해는 경우 (유사상표의 형태를 변형하는 과정에서 범의의 갱신이 이루어졌다고 볼 만한 사정이 없다면) 포괄일죄
- 이 사건 제1 사용상표 사용행위로 인한 이 사건 제1, 2 등록상표 침해 행위
 - ✓ 1개의 행위로 상표법 위반죄와 부정경쟁방지법 위반죄를 범한 경우 형법 제40조 소정의 상상적 경합(대법원 2013.03.14. 선고 2010도15512 판결)
 - ✓ 하나의 행위로 수 개의 등록상표를 침해한 경우 상상적 경합
- 이 사건 제1, 2 사용상표로 이 사건 제1 등록상표를 침해한 포괄일죄와 이 사건 제1, 2 사용상표로 이 사건 제2 등록상표를 침해한 포괄일죄는 **상상적경합**

형사

➤ 수사권 조정에 따른 문제

SANG 상아제약

상 아

상아김밥

○ '상아김밥'의 로고와 도형 상표들은 '상아제약'의 로고와는 전혀 다르게 보이고, 도형 상표들에 있어서 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로(대판2010도15512) 일반 수요자의 관점에서 '상아김밥'의 표식을 보고 '상아제약'이 출처인 제품으로 혼동할 가능성이 매우 적다고 판단된다. (로고비교자료 기록 제465쪽)

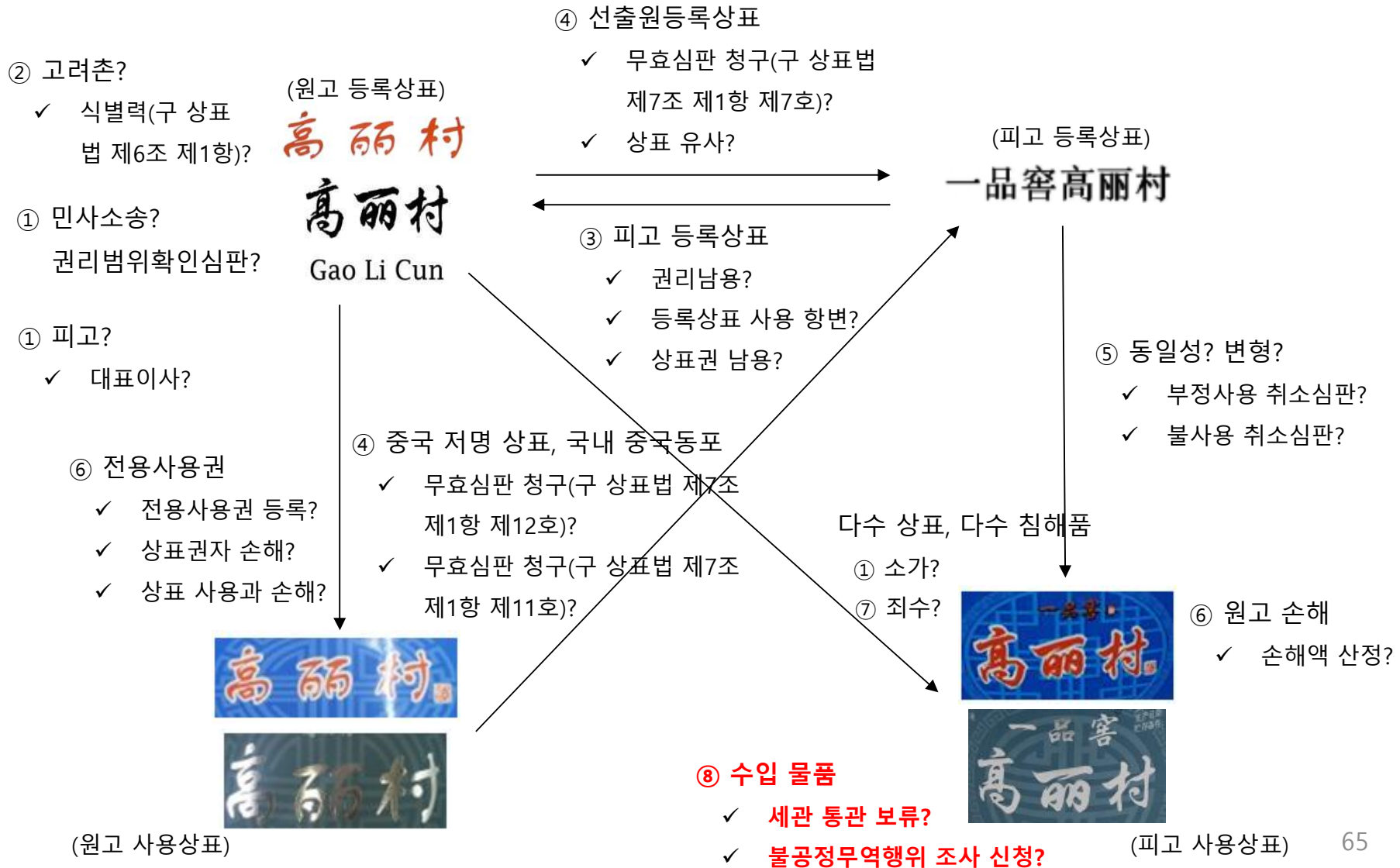
형사

➤ 수사권 조정에 따른 문제

HERMOSA HERMOSA

판례를 참고하면, 본건은 피해제품과 침해제품이 모두 의료기기로 동일하다는 점은 고려될 수 있으나 의료기기는 그 사용자가 '의사'에만 한정되어 있고 Soft, Mild, Hard와 Forte, Superb로 각 모델이 나뉘어져 있는 점, 겉면 디자인이 매우 달라 사용자인 의사가 이를 보고 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기 어렵고, 'HERMOSA'라는 단어는 스페인어로 보통명칭에 가까워 독점력을 인정할 만큼의 창작성이 있다고 볼 수 없습니다. 또한 피의자 뷰티풀코리아의 업체명 자체가 '아름다운'이라는 뜻을 가지고 있고 이미 'LAHERMOSA'라는 등록상표를 보유하고(133쪽) 있었던 사실 등으로 보아 피의자 이 고소인 등록상표를 침해하였다고 보기 어렵습니다.

검토할 쟁점

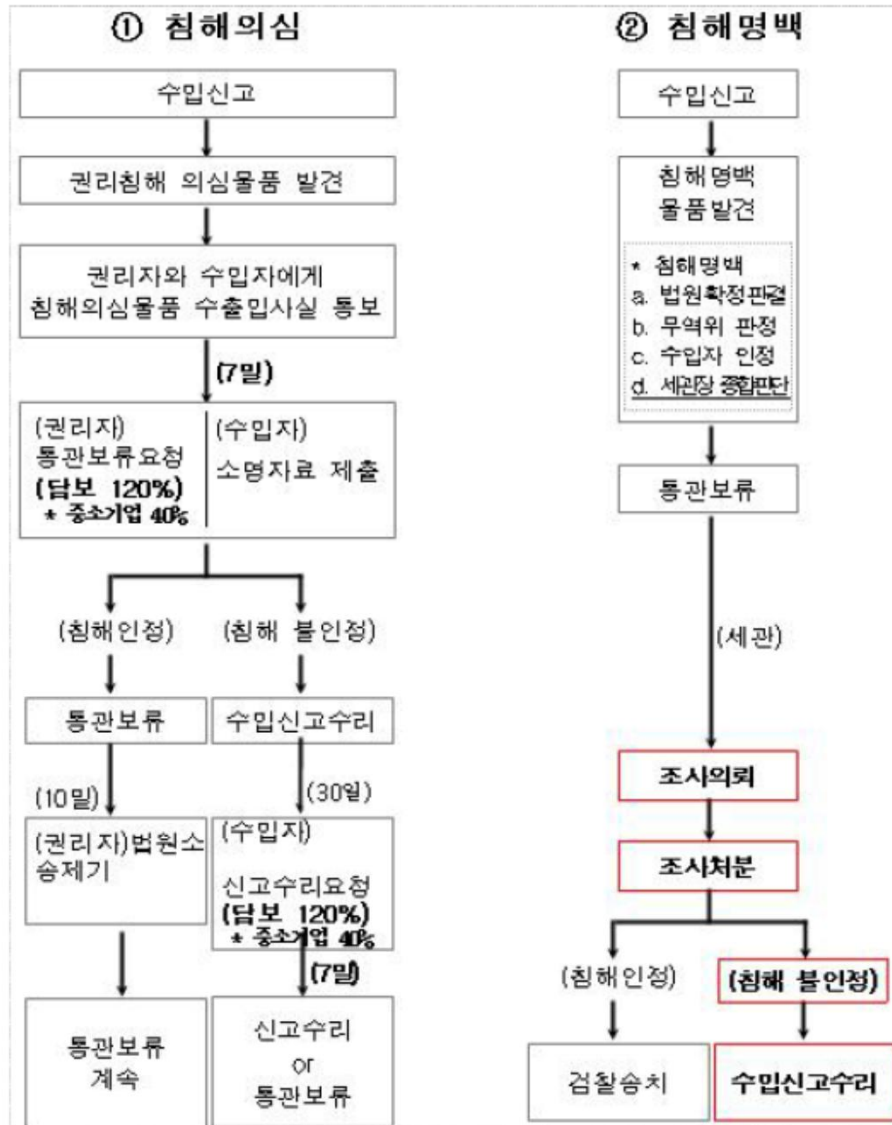


세관 통관 보류

➤ 관세법 제235조

- ① 상표권, 저작권, 품종보호권, 지리적표시권, 특허권, 디자인권
- ② 지식재산권에 관한 사항 신고하게 할 수 있음(「[지식재산권 보호를 위한 수출입통과 사무처리에 관한 고시](#)」 [별지 4] 상표권 신고서)
- ③ 세관장은 수출입 신고된 물품 등이 제2항의 신고된 지식재산권을 침해하였다고 인정될 때는 지식재산권을 신고한 자에게 수출입신고 등의 사실을 통보, 통보받은 자는 통관 보류나 유치 요청
- ④ 지식재산권을 보호받으려는 자는 세관장에게 담보(과세가격 120%, 조세 특례제한법 중소기업 40%)를 제공하고 통관보류나 유치 요청 (고시 [별지 14] 지식재산권 침해물품 통관보류등 요청서)
- ⑤ 제3항 또는 제4항의 요청을 받은 세관장은 특별한 사유가 없으면 통관보류 또는 유치. 단, 수출입신고등을 한 자가 담보를 제공하고 해제를 요청하는 경우는 해제할 수 있음
- ⑥ 필요한 사항은 시행령(제237조 내지 243조)으로 정함
- ⑦ 지식재산권 침해하였음이 명백한 경우 세관장은 직권으로 통관 보류, 유치

세관 통관 보류



✓ **시행령 제239조 ③** 세관장은 통관보류등을 요청한 자가 제2항에 따라 해당 물품에 대한 통관보류등의 사실을 통보받은 후 10일(휴일 및 공휴일을 제외한다. 이하 이 항에서 같다) 이내에 법원에의 제소사실 또는 무역위원회에의 조사신청사실을 입증하였을 때에는 해당 통관보류등을 계속할 수 있다.

✓ **고시 제30조 ③** 세관장은 제2항의 통보를 받은 지식재산권 권리자등 또는 수출입자등이 통보를 받은 날부터 10일 이내에 담보 제공자를 상대로 손해배상청구에 관한 소송을 법원에 제기하였다는 사실을 입증하는 자료를 세관장에게 제출하는 경우에는 제공받은 담보를 반환할 수 없다. 다만, 부득이한 사유로 세관장에게 기간연장 요청을 한 경우 세관장은 10일 이내의 기간을 정하여 제출기간을 연장할 수 있다.

불공정무역행위 조사 신청

➤ 불공정무역조사법

- ✓ 제4조(불공정무역행위 금지) ① 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(이하 "불공정무역행위"라 한다)를 하여서는 아니 된다.

1. 대한민국의 법령이나 대한민국이 당사자인 조약에 따라 보호되는 특허권·실용신안권·디자인권·상표권·저작권·저작인접권·출판권, 데이터베이스 제작자의 권리 및 반도체집적회로의 배치설계권이나 지리적 표시 및 지리적 표시권 또는 영업 비밀을 침해하는 물품등(이하 "지식재산권침해물품등"이라 한다)에 관한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

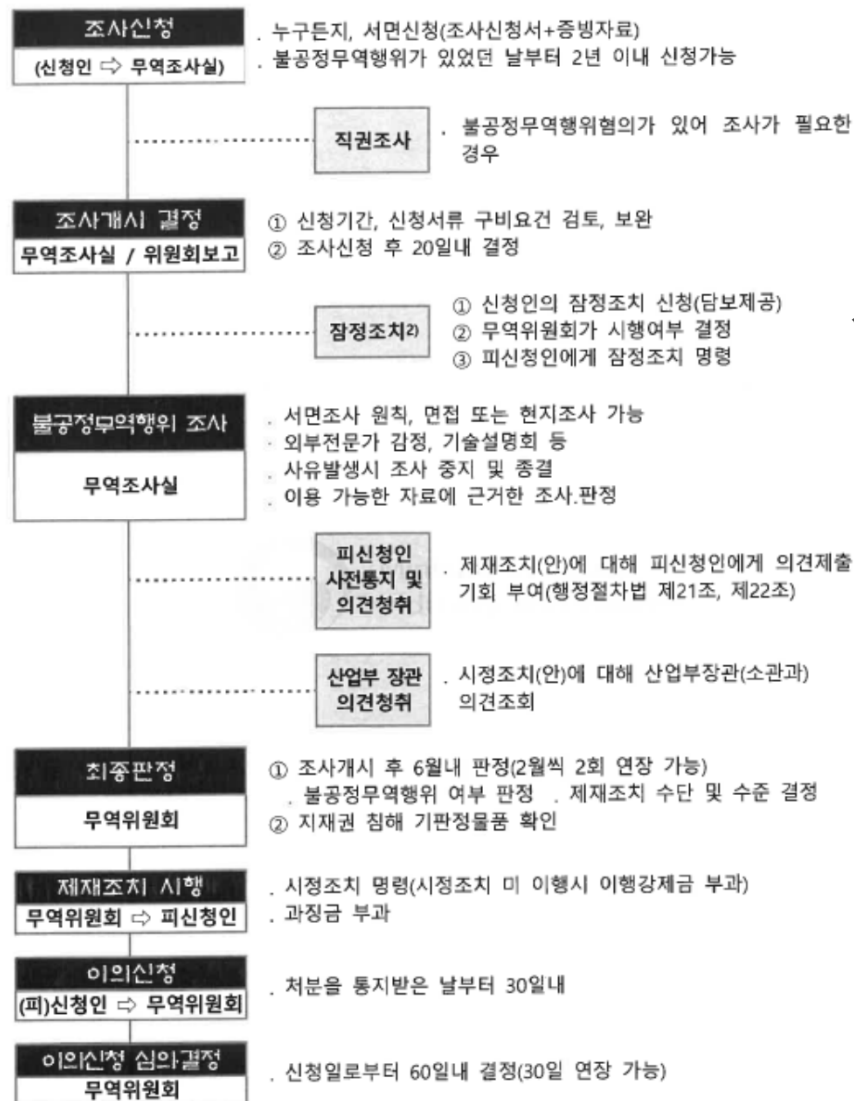
가. 해외에서 지식재산권침해물품등을 국내에 공급하는 행위 또는 지식재산권침해물품등을 수입하거나 수입된 지식재산권침해물품등을 국내에서 판매하는 행위

나. 지식재산권침해물품등을 수출하거나 수출을 목적으로 국내에서 제조하는 행위

- ✓ 제5조(불공정무역행위의 조사신청 및 조사개시 결정) ① 누구든지 불공정무역행위의 사실이 있다고 인정하면 이를 조사하여 줄 것을 무역위원회에 서면으로 신청할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 조사신청은 불공정무역행위가 있었던 날부터 2년 이내에 하여야 한다

불공정무역행위 조사 신청

<불공정무역행위 조사 절차 개요>



- ✓ **불공정무역행위조사법 시행령 제4조 ⑤** 무역위원회는 불공정무역행위의 조사기간 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 그 조사를 종결할 수 있다.

1. 신청인이 신청을 철회하는 경우

- ✓ **불공정무역행위 조사절차등에 관한 규정 제18조(조사신청의 철회)** ①영 제4조제5항제1호에 따라 조사신청을 철회하고자 하는 자는 철회사유를 기재한 철회서 및 관련 자료를 위원회에 제출하여야 한다. ② 위원회는 조사를 진행 중인 사건에 대해 신청인이 조사신청을 철회하는 경우, 다음 각 호의 사항들을 종합적으로 고려하여 조사를 종결할 수 있다. 이 때 위원회는 조사 종결여부 결정에 참고하기 위해 피신청인의 의견을 들을 수 있다.

- 당사자 또는 이해관계인간의 담합 등 자유경쟁을 부당하게 저해하는 행위에 의해 철회를 한다는 정황이 있는지 여부
- 신청인이 조사신청 및 철회를 반복하는 등 부당하게 불공정무역행위 조사제도를 남용한다는 정황이 있는지 여부
- 철회서 제출이 조사절차진행을 심히 저해하는 시기에 이루어졌는지 여부

- 그 밖에 철회에 따른 조사종결이 부당하다고 인정되는지 여부

The END

감사합니다 !