



대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후1101 판결
[권리범위확인(상)][공2013상,511]

【판시사항】

소극적 권리범위 확인심판의 청구인이 확인대상표장과 피심판청구인의 등록상표가 표장 및 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 않은 채, 대인적(대인적)인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 경우, 확인의 이익이 있는지 여부(소극) 및 권리범위 확인심판에서 확인의 이익 유무가 직권조사사항인지 여부(적극)

【판결요지】

상표권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 표장(이하 '확인대상표장'이라 한다)에 대하여 상표권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 심결이 확정된 경우 각하심결이 아닌 한 심판의 당사자뿐 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 따라서 소극적 권리범위 확인심판의 청구인이 확인대상표장과 피심판청구인의 등록상표가 표장 및 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 않은 채, 다만 자신은 상표법 제57조의3의 '선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리'(이하 '선사용권'이라고 한다)를 가지고 있다가, 피심판청구인의 상표등록출원 행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 등의 대인적(대인적)인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과 무관하므로 확인의 이익이 없어 부적법하다. 한편 권리범위 확인심판에서 확인의 이익의 유무는 직권조사사항이므로 당사자의 주장 여부에 관계없이 특허심판원이나 법원이 직권으로 판단하여야 한다.

【참조조문】

상표법 제57조의3, 제75조

【참조판례】

대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결(공2012상, 601)

【전문】

【원고, 상고인】 주식회사 제주스코텍

【피고, 피상고인】 주식회사 송이산업

【원심판결】 특허법원 2012. 2. 23. 선고 2011허10382 판결

【주 문】

원심판결을 파기한다. 특허심판원이 2011. 10. 6. 2010당769호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 소송총비용은 원고가 부담한다.

【이 유】

직권으로 판단한다.

1. 상표권의 권리범위 확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 표장(이하 ‘확인대상표장’이라 한다)에 대하여 상표권의 효력이 미치는가 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 그 심결이 확정된 경우 각하심결이 아닌 한 심판의 당사자뿐 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 따라서 소극적 권리범위 확인심판의 청구인이 확인대상표장과 피심판청구인의 등록상표가 표장 및 그 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 아니한 채, 다만 자신은 상표법 제57조의3의 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’(이하 ‘선사용권’이라고 한다)를 가지고 있다거나, 피심판청구인의 상표등록출원 행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 등의 대인적(대인적)인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 그 확인의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다 (대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결 등 참조). 한편 권리범위 확인심판에서 확인의 이익의 유무는 직권조사 사항이므로 당사자의 주장 여부에 관계없이 특허심판원이나 법원이 직권으로 판단하여야 한다.

2. 기록에 의하면, 원고는 사용상품을 송석타일 등으로 하고 “**송석**”과 같이 구성된 확인대상표장이 지정상품을 건축용 비금속제 타일 등으로 하고 “**송석**”과 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 번호 생략)와 표장 및 그 사용(지정)상품이 동일·유사하다는 점은 다투지 아니한 채, 다만 자신에게 선사용권이 있음을 이유로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였음을 알 수 있다.

앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 위와 같은 사유는 대인적인 상표권 행사의 제한사유에 불과할 뿐 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 이 사건 권리범위 확인심판 청구는 그 확인의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다. 그렇다면 특허심판원로서는 당사자의 명시적인 주장이 없더라도 확인의 이익 유무를 직권으로 조사하여 이 사건 심판청구를 각하하여야 마땅한 데도 본안으로 나아가 이 사건 심판청구를 기각하는 심결에 이른 잘못이 있고, 원심 역시 이를 간과한 채 본안에 관하여 판단하였으니, 원심판결에는 소극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다. 한편 원고는 당시에 이르러 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니하는 사유 중의 하나로 피고의 이 사건 등록상표에 대한 등록출원행위가 원고에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 주장을 추가하였으나, 위와 같은 사유에 기한 권리범위 확인심판 청구 역시 확인의 이익이 없어 부적법함은 마찬가지이다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하되, 이 사건은 이 법원이 직접 재판하기에 충분하므로 이 법원이 직접 판결하기로 하여, 특허심판원이 2011. 10. 6. 2010당769호 사건에 관하여 한 심결을 취소하고, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제99조를 적용하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 이인복(재판장) 민일영 박보영 김신(주심)