



【판시사항】

[1] 상표권의 적극적 권리범위확인심판에서 상표법 제57조의3에서 정한 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’의 존부에 대해서까지 심리·판단할 수 있는지 여부(소극)

[2] 등록상표 “ **SANGMOOSA** ”의 상표권자 갑이, 을이 사용하고 있는 확인대상표장 “ **SANG MOO SA** ”가 등록상표와 외관, 호칭이 동일·유사하고 지정상품도 동일하여 등록상표의 권리범위에 속한다며 적극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 을이 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’를 가지고 있다는 이유를 들어 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 본 원심판결에 법리를 오해한 위법이 있다고 한 사례

【판결요지】

[1] 상표권의 적극적 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장에 대하여 상표권의 효력이 미치는지를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 심결이 확정된 경우 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 그런데 적극적 권리범위확인 심판청구의 상대방이 확인대상표장에 관하여 상표법 제57조의3의 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’(이하 ‘선사용권’이라고 한다)를 가지고 있다는 것은 대인적(대인적)인 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 상표권 침해소송이 아닌 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리·판단하는 것은 허용되지 않는다.

[2] 등록상표 “ **SANGMOOSA** ”의 상표권자 갑이, 을이 사용하고 있는 확인대상표장 “ **SANG MOO SA** ”가 등록상표와 외관, 호칭이 동일·유사하고 지정상품도 동일하여 등록상표의 권리범위에 속한다며 적극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 적극적 권리범위확인심판에서는 상표법 제57조의3의 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’(이하 ‘선사용권’이라고 한다)의 존부까지 심리·판단할 수 없을 뿐 아니라 2007. 7. 1. 전에 출원·등록된 등록상표에 대해서는 위 규정이 적용되지 않는데도, 을이 선사용권을 가지고 있다는 이유를 들어 ‘태권도복’에 사용한 확인대상표장이 ‘검도복, 유도복, 체조복, 태권도복’ 등을 지정상품으로 한 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 본 원심판결에 법리를 오해한 위법이 있다고 한 사례.

【참조조문】

[1] 상표법 제57조의3, 제75조

[2] 상표법 제57조의3, 제75조, 부칙(2007. 1. 3.) 제7조

【참조판례】

[1] 대법원 1982. 10. 26. 선고 82후24 판결(공1983, 91)

대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결(공2011상, 146)

【전 문】

【원고(탈퇴)] 원고

【원고승계참가인, 상고인】 쿠라모리코리아 주식회사 (소송대리인 특허법인 세아 담당변리사 송윤기 외 3인)

【피고, 피상고인】 주식회사 파인트리상무사 (소송대리인 변리사 박대규)

【원심판결】 특허법원 2011. 11. 23. 선고 2011허6956 판결

【주 문】

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】

상고이유를 판단한다.

상표권의 적극적 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장에 대하여 상표권의 효력이 미치는가 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 그 심결이 확정된 경우 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 그런데 적극적 권리범위확인 심판청구의 상대방이 확인대상표장에 관하여 상표법 제57조의3의 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’(이하 ‘선사용권’이라고 한다)를 가지고 있다는 것은 대인적(대인적)인 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 상표권 침해소송이 아닌 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리·판단하는 것은 허용되지 아니한다. (대법원 1982. 10. 26. 선고 82후24 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결 등 참조).

원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고의 선사용권이 있음을 이유로 들어 ‘태권도복’에 사용한 확인대상표장 “**SANG MOO SA**”가 ‘검도복, 유도복, 체조복, 태권도복’ 등을 지정상품으로 한 이 사건 등록상표(출원일 2006. 3. 10., 등록번호 생략) “**SANGMOOSA**”의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다.

앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 판단에는 권리범위확인심판에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 나아가, 상표법은 2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정될 때 선사용권에 관한 제57조의3 규정이 신설되었고, 그 부칙 제7조는 “ 제57조의3의 개정규정은 2007. 7. 1. 이후 최초로 타인이 상표등록출원을 하여 등록되는 상표에 대하여 선사용자가 동 개정규정의 요건을 갖춘 경우부터 적용한다.”라고 정하고 있어, 2007. 7. 1. 전에 출원되어 등록된 이 사건 등록상표에 대하여는 위 규정이 적용되지 아니하므로, 위와 같은 원심의 판단에는 상표법 제57조의3의 적용시기에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

그러므로 나머지 상고이유의 주장에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 박보영(재판장) 박일환 신영철(주심) 민일영