

[상표침해분쟁] 상표침해분쟁과 권리범위확인심판 + 구체적 거래실정을 고려한 상표권

권리범위판단 사례: 특허법원 2018. 5. 18. 선고 2018허1622 판결



1. 기초적 사실관계

가. 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2013. 11. 2./ 2015. 1. 20./ 제1082620호

2) 구성:



3) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 고행 비누, 고행화장비누, 목욕비누, 미용비누, 인체용 비누 등

4) 상표권자: 원고

나. 확인대상표장

1) 구성:



2) 사용상품: 인체용 비누

3) 사용자: 피고

2. 소극적 권리범위확인심판 2017다3328 심결: 양자는 비유사 + 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속하지 않음 + 청구인용 심결

3. 특허법원 판결: 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속함 + 심결취소

가. 구체적 거래실정





나. 특허법원 판결 중 법리 판시부분

4) 나아가 상표권의 권리범위 확인심판 및 그 취소소송에서 표장 유사 여부를 판단할 때에 해당 상품에 관한 "당사자의 구체적인 거래사정"까지 고려할 수 있다고 보는 것이 타당하다. 이는 다음의 점들에서 그러하다.

가) 상표권의 권리범위 확인심판제도는 확인대상표장이 등록상표권을 침해하는지 또는 확인대상표장에 관한 권리가 등록상표권과 저촉되는지를 미리 확인하게 함으로써 분쟁을 예방하고 등록상표권 침해에 대한 신속한 구제를 도모하는 데에 그 취지가 있다. 즉, 상표권의 권리범위 확인심판 청구는 단순히 그 상표권의 효력이 미치는 범위 자체를 확인하는 것이 아니라 그 효력범위를 기초로 하여 심판의 대상이 되는 확인대상표장이 상표권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지를 확인하는 것을 목적으로 하고(대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결, 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전

원합의체 판결, 2010. 12. 9. 선고 2010후289 판결, 1982. 10. 26. 선고 82후24 판결 등 참조), 그 심판에서 확인대상표장에 대하여 그 표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치는지를 거래상 상품출처의 오인·혼동의 염려가 있는지에 의하여 확정한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 참조).

나) 상표권의 권리범위 확인심판에서, 그 선결문제로 확인대상표장이 상표로 사용되었는지 또는 상표권의 효력이 제한되는 범위 내의 것인지를 판단할 때에는, 해당 상품에 관한 당사자의 구체적인 거래사정 내지 실제 사용태양을 종합적으로 고려한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결, 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결, 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결, 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결 등 참조). 그럼에도 동일한 상표권의 권리범위 확인심판에서 표장 유사 여부를 판단하는 단계에서는 그러한 구체적인 거래사정을 고려할 수 없다고 본다면, 확인대상표장이 상표권의 효력이 미치는 범위에 속하는지를 놓고 공방하는 당사자 간의 형평을 합리적인 이유 없이 무너뜨릴 수 있다.



다) 상표권 침해소송에서는 해당 상품에 관한 일반적·국소적 거래실정을 바탕으로 표장 유사 여부를 판단하면서, 상표권의 권리범위 확인심판 및 그 취소소송에서 그 표장 유사 여부를 판단할 때에는 당사자의 구체적인 거래사정을 일체 고려할 수 없다고 한다면, 양자의 국면에서 표장 유사 여부에 관한 판단이 서로 불일치하는 결과가 충분히 발생할 수 있고, 이는 신속한 권리구제를 도모한다는 앞서 본 권리범위 확인심판의 제도취지를 살리지 못하는 것이 된다. 표장의 유사 여부는 궁극적으로 거래자나 일반 수요자가 상품 출처에 관하여 오인·혼동할 우려가 있는지 여부를 기준으로 한다는 점에서 볼 때, 상표권 권리범위 확인심판에서 당사자의 구체적 거래사정을 일체 고려할


수 없다는 것은 상표를 둘러싼 거래현실과 피리된 결론에 이르고 나아가 권리범위 확인심판 제도가 실제의 분쟁과는 상이한 형태로 오용·남용되는 것을 그대로 방치하는 결과로 이어질 우려가 크다. 권리범위 확인심판제도가 여전히 유지되고 있는 현재 상황에서는 위와 같은 권리구제의 공백이나 제도의 오남용을 최대한 방지함이 마땅하다.

5) 이상을 종합하여 다음과 같은 법리로 정리할 수 있다.

상표권의 권리범위 확인심판에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 해당 상품의 거래에서 일반 수요자들이 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하되(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 등 참조), 해당 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 해당 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여야 하고(대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후2250 판결, 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결 등 참조), 해당 상품에 관한 당사자의 구체적인 거래사정을 아울러 고려할 수 있다.

다. 구체적 사안의 판단

①원고의 사용태양에 따른 " "이나 " " 등의 표장은, 등록상표와 대비할 때 도형부분의 위치 등에서 다소 차이가 있으나 이러한 변형으로 인하여 거래통념상 등록상표와 동일성을 상실하기에 이르렀다고 할 수 없는 것으로서 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태이다. ②피고는 다양한 과일 형상의 인체용 비누(이하 '피고 제품'이라 한다)에 확인대상표장을 사용하였다는 점에서 원고의 사용태양에 따른

인체용 비누(이하 '원고 제품'이라 한다)와 공통되고, 그 다양한 과일 형상들의 구체적인 모양에서도 원·피고 제품들은 거의 차이를 보이지 아니한다. 피고 제품은 띠로 둘러싸여 있다는 점에서 원고 제품과 공통되고, 그 띠의 상하 테두리 부분이 검은색 줄로 되어 있고 그 안의 녹색 면에 3열의 영문자가 흰색의 대문자로 배열되어 있는 점에서도 원·피고 제품은 차이가 없다. 피고 제품을 둘러싼 위 띠의 중앙에 "" 등의 확인대상표장을 표시한 타원형 스티커가 부착되어 있는 점에서 원고 제품과 공통되고, 위 스티커가 검은색 바탕의 것으로서 그 위에 과일 도형과 함께 확인대상표장이나 등록상표가 표시되어 있고 확인대상표장이나 등록상표의 문자부분 중 셋째 글자부터 과일 도형과 겹쳐 있는 점에서도 원·피고 제품은 차이를 보이지 아니한다. ③ 실제 인체용 비누라는 해당 상품에 관한 거래사회에서도 등록상표나 그 호칭과 확인대상표장이 명확한 구별이 없이 하나의 출처로 인식되고 있는 사례가 발견되는 실정이다.

결론: 확인대상표장과 등록상표가 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 것이어서 확인대상표장과 등록상표는 그 표장이 유사하다고 보아야 한다.

첨부: 특허법원 2018. 5. 18. 선고 2018허1622 판결

변리사 23년/변호사 15년, 심판소송, 상표/디자인/저작권/부정경쟁분쟁, One-Stop 대응

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com