

2023년 주요 판례 정리(2) - 상표

March 14, 2024

법무법인(유) 세종 IP그룹은 지적재산권 분야의 주요 판결과 법령을 지속적으로 모니터링하여 소개해 드리고 있습니다. 이번에는 2023년도에 선고된 판결 중 1) IP 공통 및 특허 2) 상표 3) 저작권 4) 부정경쟁행위 및 영업비밀 분야에서 법리적으로 의미가 있는 판결을 선정하여 그 내용과 의의를 분석하는 한편, 지적재산권 분야의 최근 주요 제·개정 법령을 소개하는 뉴스레터를 총 5회에 걸쳐 보내드리고자 하며, 금번 뉴스레터는 그 2회차입니다.

[상표]

4. 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표 사용을 하지 않았더라도, 국내 유통을 전제로 외국에서 상표를 표시한 상품을 한국으로 수출하여 국내에 유통되게 한 경우 상표법 제34조 제1항 제20호의 '선사용상표'에 해당한다고 본 판결(대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결)
5. 의약품류 '레고캠파마'가 저명상표 '레고'의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당한다고 본 판결(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결)
6. 루이비통 가방 리폼 행위가 상표법 위반에 해당한다고 본 판결(서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결, 항소심 계속 중)

[상표]

1. [상표법 제34조 제1항 제20호의 ‘타인이 사용하는 상표’의 의미] 선사용상표에 관한 권리자가 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표 사용을 하지 않았더라도, 국내 유통을 전제로 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하고 이를 한국에 수출하여 국내에 유통되게 한 경우 상표법 제34조 제1항 제20호의 ‘선사용상표’에 해당한다고 본 판결 (대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결)

■ 판시 내용¹

- 상표법 제34조 제1항 제20호는 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표(이하 '선사용상표'라고 한다)임을 알게 된 자가 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.
- 이 때 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하는데, 선사용상표에 관한 권리자가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 상표의 사용행위를 한 바 없다고 하더라도, 국내에 유통될 것을 전제로 선사용상표가 표시된 상품을 한국에 수출하고 그 상품을 선사용상표가 표시된 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 '타인이 사용한 상표'에 해당한다.

■ 본 판결의 해석

- 상표법 제34조 제1항 제20호의 권리자의 선사용상표는 속지주의에 따라 원칙적으로 ‘국내에서 사용 또는 사용을 준비 중인 상표’여야 합니다. 그런데 이 사건에서 선사용상표는 해외 권리자인 A에 의하여 ‘외국에서’ 사용되었고, 국내에서는 권리자 A가 아닌 업무상 거래관계에 있는 B가 이 상품을 수입하여 판매하던 중에 B가 해당 상품의 상표를 출원하여 등록받은 것이었습니다. 이러한 경우 A와 B 간에 상표법 제34조 제1항 제20호의 ‘업무상 거래관계’는 인정되지만, A가 직접 국내에서 상표를 사용 내지 사용을 준비하고 있는 경우는 아니었으므로 과연 이러한 경우에도 상표법 제34조 제1항 제20호의 ‘타인이 사용한 상표’에 해당한다고 보아 B의 상표등록을 저지할 수 있는지가 문제되었습니다.
- 대법원은 이와 같이 A가 외국에서 선사용상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에서 직접 또는 대리인을 통하여 상표 사용을 하지 않았더라도, ‘국내에 유통될 것을 전제로 선사용상표가 표시된 상품을 한국에 수출하고 그 상품을 선사용상표가 표시된 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통’되게 하였다면 이를 수입하여

¹ 판결의 취지를 보다 명확하게 전달하기 위해 판례요지 중 일부를 수정하였습니다.

유통시킨 제3자인 B와의 관계에서 보호되어야 한다고 보았습니다. 즉, 상표법 제34조 제1항 제20호에서 보호되는 ‘타인의 선사용상표’는 ‘타인이 업무관계 등을 통하여 국내에서 유통시킨 선사용상표’까지 포함된다고 본 것입니다.

- **[판결의 의의]** 본 판결은 상표법의 여러 국면에서 문제가 될 수 있는 ‘상표의 사용’과 관련하여 상표법 제34조 제1항 제20호의 입법취지에 맞게 상표 사용의 의미를 밝힘으로써 상표법 제34조 제1항 제20호의 적용 범위를 명확히 하였습니다. 동시에 본 판결은 외국에서 상표를 표시하여 국내로 수출한 경우 이것이 국내의 거래 상대방과의 관계에서 선사용으로 인정될 수 있는지 여부에 대하여 구체적으로 판단한 첫 판결이라는 점에 의미가 있습니다.
- **[실무적 시사점]** 외국의 상품을 그대로 국내에 수입하여 유통하는 등의 국제적 거래가 계속 늘어나는 상황에서 향후 상품의 수입 판매 및 상표 사용 계약을 체결할 때에도 참고가 될 것으로 보입니다.

2. [저명상표의 식별력 손상] 의약품류 ‘레고켄파마’가 저명상표 ‘레고’의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당한다고 본 판결(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결)

■ 판시 내용

- 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지는 출처의 오인·혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객 흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다. 여기에서 말하는 ‘식별력을 손상시킬 염려’는 ‘타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려’를 의미한다. 상표등록 무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지는 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지, 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 등을 종합하여 판단하여야 한다.
- 지정상품을 ‘의약품류’로 하는 갑 주식회사의 등록상표 “**LEGOCHEMPHARMA**”가 완구류 등에 사용되어 온 을 외국회사의 선사용상표 1 “”와 선사용상표 2 “**레고**”의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 문제 된 사안에서, 선사용상표들은 등록상표의 출원 당시 수요자들에게 을 외국회사의 출처를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당하는 점, 등록상표 중 ‘CHEM’ 부분과 ‘PHARMA’ 부분은 지정상품인 의약품류의 원재료, 효능, 용도 등을 기술하는 것으로서 식별력이 없거나 미미하므로, 등록상표 중 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행할 수 있는 요부는 ‘LEGO’ 부분인데, 등록상표의 요부가 선사용상표 1과 외관 및 호칭이 서로 같고, 선사용상표 2와 호칭이 서로 같으므로 등록상표는 선사용상표들과 유사한 점, 선사용상표들은 높은 인지도와 강한 식별력을 가지고 있는 등 갑 주식회사가 선사용상표들과 연상 작용을 의도하고 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크고, ‘LEGO’ 부분은 수요자들에게 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하므로, 등록상표와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보이는 점을 종합하면 등록상표가 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다.

■ 본 판결의 해석

- 상표법은 저명상표(著名商標), 즉 상품이나 영업의 수요자 중 압도적 다수에게 상표의 존재와 품질의 우수성 등이 널리 알려진 상표의 경우에는 이중 상품 내지 영업에서도 해당 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 불허하고 있습니다(상표법 제34조 제1항 제11호, 2014년 신설).
- 이 사건에서는 세계적으로 저명한 장난감 회사로서 ‘완구류’ 등에 선사용상표들(LEGO, 레고)을 사용해 온 원고가 ‘의약품류’ 등을 지정상품으로 한 등록상표(LEGOCHEMPHARMA)의 등록무효를 구하였는데, 구체적인 쟁점으로는 의약품류를 지정상품으로 하는 ‘LEGOCHEMPHARMA’가 완구류를 지정상품으로 하는 ‘LEGO’ 내지 ‘레고’의 식별력을 희석시키는지가 문제되었습니다.
- 대법원은 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는지에 관해 위에서 실시한 판단요소별로 아래와 같이 판단하면서 등록상표가 지정상품인 의약품류에 사용되더라도 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력, 즉 **단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고** 보아 등록무효사유에 해당한다고 보았습니다.

✓ **[등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도]** ‘CHEM’은 화학물질을 뜻하는 ‘Chemistry’, ‘Chemical’의 약칭이고, ‘PHARMA’는 약학을 뜻하는 ‘Pharmacy’, ‘Pharmaceutical’의 약칭으로서 지정상품과의 관계에서 각각 식별력이 없거나 미미하므로, 독립적인 출처표시기능을 발휘하는 요부는 ‘LEGO’ 부분이라고 보았습니다. 또한 이는 선사용상표 1인 ‘LEGO’와는 외관 및 호칭이, 선사용상표 2인 ‘레고’와는 호칭이 각각 같으므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 유사하다고 보았습니다.

✓ **[저명상표의 인지도와 식별력의 정도, 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지]** ‘LEGO’가 높은 인지도와 강한 식별력을 가지고 있음에 비추어 ‘LEGOCHEMPHARMA’는 연상 작용을 의도하고 등록상표를 출원한 것이라고 볼 여지가 크다고 보았습니다.

✓ **[실제 연상 작용이 발생하는지]** ‘LEGO’ 부분은 수요자들에게 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하므로, 등록상표와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 보았습니다.

- **[판결의 의의]** 본 판결은 우리나라 상표법에 저명상표에 대한 희석화 방지 조항이 도입된 2014년 이후 저명상표의 식별력 손상에 관한 판단기준을 구체적으로 제시하고 등록무효를 인정한 첫 대법원 판결로서 의미가 있습니다. 본 판결에서는 저명상표의 ‘식별력을 손상시킬 염려’라는 것은 저명상표가 가지는 **‘단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려’를 의미**한다는 점을 명확히 하면서 그에 관한 구체적인 판단요소와 판단기준을 제시하였습니다.
- **[실무적 시사점]** 본 판결에서 판시한 것처럼, 저명상표와는 지정상품이 전혀 다르며 경제적 관련관계도 없는 상품에 대해 저명상표와 유사한 상표를 출원·등록하는 경우에는 위 판단기준에 따라 상표 등록이 무효화될 수 있다는 점 등에 유의하여 상표 관리를 할 필요가 있을 것으로 보입니다.

3. [가방 리폼 행위와 관련한 상표권 소진 및 상표적 사용] 루이비통 가방 리폼 행위가 상표법 위반에 해당한다고 본 판결(서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결, 항소심 계속 중)

■ 판시 내용

- (상표권 소진 여부) 피고는 리폼 과정에서 원고 가방의 부품, 원단 등을 분해한 다음 재단, 염색, 부품의 부착 등의 과정을 거쳤고, 이에 따라 만들어진 이 사건 각 리폼 제품은 크기, 형태, 용도 등이 원고 가방과 다른 사실을 인정할 수 있다(심지어 별지 3과 같이 가방으로 지갑 등을 만든 경우도 있다). 이러한 행위는 단순한 가공이나 수리의 범위를 넘어 상품의 동일성을 해할 정도로 본래의 품질이나 형상에 변경을 가한 경우에 해당하므로, 이는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이다 따라서 원고의 상품이 소비자에게 양도된 이후라고 하더라도, 이 사건 각 상표의 상표권자인 원고는 피고의 이 사건 리폼 행위에 대하여 여전히 상표권의 효력을 주장할 수 있다고 보아야 한다.
- (상표적 사용 여부) 피고는 이 사건 각 리폼 제품을 가방 소유자 이외의 제3자에게 판매할 목적이 있었던 것으로 보이지 않는다. 가방 소유자(즉, 피고에게 리폼을 의뢰한 사람)는 피고로부터 이 사건 각 리폼 제품을 받더라도 원고가 직접 제작·판매한 것으로 오인하지는 않을 것으로 보인다. 그러나 가방 소유자로부터 이 사건 각 리폼 제품을 양수하거나 가방 소유자가 지니고 있는 이 사건 각 리폼 제품을 본 제3자가 그 출처를 혼동할 우려가 있는 등 일반 소비자의 관점에서는 그 출처를 혼동할 우려가 있음은 분명하다.
- 따라서 피고가 원고 가방을 리폼하여 이 사건 각 리폼 제품을 생산하고 가방 소유자에게 돌려준 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목에서 말하는 '상품에 상표를 표시하는 행위' 및 (나)목에서 말하는 '상품의 인도'로서 이 사건 각 상표를 사용한 행위로 평가된다. 이 사건 각 리폼 제품은 가방 및 지갑으로서 이 사건 각 상표의 지정 상품과 동일·유사하므로, 피고의 위와 같은 리폼 행위 등은 이 사건 각 상표에 관한 상표권을 침해한다

■ 본 판결의 해석

- **[권리소진]** 이 사건은 명품 리폼과 관련하여 큰 화제가 되었던 사건입니다. 상표권의 경우 권리소진{Exhaustion of rights, 미국법상 '최초 판매 원칙'(First Sale Doctrine)}이 인정되는데, 권리소진이란 적법하게 대가를 지급하여 상품을 구매한 경우 최초의 상표권은 소진된 것으로 볼 수 있고, 이후 양수인의 상품 처분이나 이용에는 상표권의 효력이 미치지 않는다는 것입니다. 그러나 법원은 이러한 경우에도 '원래의 상품과 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우'에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지로 보아 상표권을 행사할 수 있다고 보고 있습니다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등). 상표권에 출처 표시와 품질 보증의 기능이 있음을 고려하여, 원 상품을 크게 변경하여 실질적으로 생산에 가까운 행위를 하게 되면, 이후 품질을 신뢰할 수 없게 되는 경우가 생기므로, '동일성을 해하는 가공이나 수선'의 경우에는 원 상표권자의 권리 행사가 여전히 가능하다고 보는 것입니다.
- 이 사건에서 리폼업자는 소유자의 의뢰에 따라 원래 토트백 형태이던 가방을 해당 원단과 부품을 이용하여 크로스백 내지 미니백으로 리폼하거나, 숄더백 형태이던 가방을 장지갑, 카드지갑 등으로 변형하였습니다. 법원은 이러한 행위는 원래의 상품과 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선이라 볼 수 있어, 판례의 법리에 따라 상표권 소진의 예외, 즉

‘원래의 상표권자가 상표권을 행사할 수 있는 경우’에 해당한다고 본 것입니다.

- **[상표적 사용]** 문제는 리폼 제품이 ‘상품’에 해당하는지 및 이를 소유자에게 돌려준 것이 ‘상표의 사용’에 해당하는지 여부였습니다. 상표법은 상표의 사용을 ‘상품 또는 상품 포장에 상표를 표시하는 행위’를 비롯하여 ‘상표를 표시한 것을 양도, 인도, 제공하거나 이를 목적으로 전시, 수출 수입하는 행위’, ‘상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류 등에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’로 제한적으로 열거하고 있기 때문입니다(상표법 제2조 제1항 제11호 가 내지 다목).
- 법원은 리폼 제품 자체로도 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되므로 ‘상품’에 해당하고, 이러한 상품에 상표를 ‘표시’하고 원 소유자에게 ‘인도’하는 행위는 ‘상표의 사용’이 된다고 보았습니다. 이러한 경우 가방 소유자는 출처를 혼동하지 않겠지만, 가방 소유자로부터 이 사건 각 리폼 제품을 양수하거나 가방 소유자가 지니고 있는 이 사건 각 리폼 제품을 본 제3자가 그 출처를 혼동할 우려가 있는 등 일반 소비자의 관점에서는 그 출처를 혼동할 우려가 있다고 본 것입니다.
- 이에 대하여는 소유자의 의뢰로 리폼 후 이를 소유자에게 다시 되돌려주는 경우는 대량으로 리폼 제품을 생산하여 유통시키는 일반적인 리폼업자의 행위와는 달리 보아야 하고, 소유자가 이를 반환받아 간 이상 출처 혼동의 우려도 없다고 보아야 한다는 의견이 있습니다.²
- 그런데 상표법 제2조 제1항 제11호에서는 상표의 사용을 ‘시장에 유통’하는 것이 아니라 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’로 규정하고 있어 반드시 거래계에서 유통에 제공되는 것을 요구하고 있지는 아니합니다. 본 판결에서는 이 사건 각 리폼 제품은 지갑 및 가방으로서 당연히 교환가치가 있고 시장에 유통될 가능성도 충분해 보이므로 현실적으로 유통되지 않았다고 하더라도 상표법상 ‘상품’에 해당한다고 볼 수 있다고 판단하였습니다.
- 또한 법원은 침해행위 자체가 양산성까지 갖추어야 한다고 볼 수 없으며, 가방 소유자로부터 이 사건 각 리폼 제품을 양수하거나 이를 본 제3자가 그 출처를 혼동할 우려가 있는 등 일반 소비자의 관점에서는 그 출처를 혼동할 우려가 있음은 분명하다고 판단하여, 상표 침해를 인정하였습니다.
- 여러 쟁점과 화제성을 남긴 본 판결은 현재 항소심 계속 중이므로 향후 상급심 법원의 판단 역시 주목할 필요가 있을 것으로 보입니다.

2 https://www.law-lin.com/news/news_sub01_view.html?idx=491

법무법인(유) 세종 IP그룹

- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| • 윤주탁 변호사 | T. 02-316-4404 E. jtyoon@shinkim.com |
| • 이진희 변호사 | T. 02-316-4328 E. jhelee@shinkim.com |
| • 주식호 변호사 | T. 02-316-1759 E. shjoo@shinkim.com |
| • 황지원 변호사 | T. 02-316-1799 E. jwhwang@shinkim.com |

SHIN & KIM
법무법인(유) 세종

법무법인(유) 세종 뉴스레터의 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 이에 수록된 내용은 법무법인(유) 세종의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법률의견이 아님을 알려드립니다.

The content and opinions expressed within Shin & Kim LLC's newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter.

서울시 종로구 종로3길 17 디타워 D2 23층 (우)03155 T. 02-316-4114 <https://www.shinkim.com>
