SHIN&KIM
법무법인(유) 세종

‘까탈릭 나르시스 누디즘 홀릭 매트 립스틱’(CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick)에서 ‘CATALIC’, ‘Narcisse’, ‘Nudism’이 모두 상표의 요부에 해당하여 등록상표인 ‘누디즘 NUDISM’과 유사하다고 본 판결(대법원 2025. 11. 20. 선고 2024도8174 판결)

■ 판시 내용

- 상표의 어느 구성 부분이 요부인지 여부는 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 고려하여야 한다. 이러한 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다.
- 이 사건 사용상표의 'CATALIC' 부분, 'Narcisse' 부분, 'Nudism' 부분은 각각 일반 수요자에게 이 사건 사용상표에 관한 인상을 심어주는 등 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수 있으므로, 모두 이 사건 사용상표의 요부에 해당한다.
- 이 사건 등록상표인 '누디즘 NUDISM'과 이 사건 사용상표의 요부 중 하나인 'Nudism' 부분을 서로 대비하면, 이들은 글자체 등에 다소 차이가 있을 뿐 영문 부분의 철자가 동일하여 외관이 유사하고 그 호칭이 모두 '누디즘'으로 동일하다. 따라서 이 사건 등록상표와 이 사건 사용상표는 표장이 유사하다

■ 본 판결의 해석

[사건의 배경]

피고인들은 화장품 제조·판매업 등을 영위하는 회사 및 그 대표이사로, 립스틱 상품 광고에 ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick’ 표장을 사용하고 해당 상품을 판매, 보관하였습니다.

피해 회사는 립스틱, 마스카라 등을 지정상품으로 한 등록상표 '누디즘 NUDISM'의 상표권자인데, 피고인들이 등록상표와 유사한 위 표장을 사용하여 피해 회사의 상표권을 침해하였다는 이유로 기소되었습니다.

[본 판결의 쟁점 및 판단]

이 사건의 핵심 쟁점은 결합상표(사용상표)의 요부를 어떻게 확정하여 등록상표와 유사 여부를 판단할 것인지였습니다.

- 원심은 피고인들의 사용상표 'CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick'의 요부는 'Nudism'이 아니라 'CATALIC'이므로 피고인들의 사용상표는 이 사건 등록상표와 유사하지 않다고 보았습니다.
- 그러나 대법원은 'CATALIC', 'Narcisse' 부분은 사용상품의 품질, 효능, 용도 등을 직감하게 한다거나 거래실정상 흔히 사용하는 용어라 볼 수 없어 식별력이 있고, 'Nudism' 역시 '누드'와 구분되는 용어로서 일상적으로 사용되지 않고 일반 수요자가 그 의미를 쉽게 관념할 수 없으며, 사용상품의 품질, 효능, 용도 등을 직감하게 하지도 않아 식별력을 가진다고 하면서, 결론적으로 'CATALIC' 부분, 'Narcisse' 부분, 'Nudism' 부분이 모두 이 사건 사용상표의 요부에 해당한다고 보았습니다. 이에 따라 'Nudism' 부분과 등록상표 '누디즘 NUDISM'을 대비하면 외관·호칭이 동일하여 표장이 유사할 뿐만 아니라 상품도 동일·유사하여 출처 혼동 우려가 있다고 보았습니다.
- 이에 대법원은 원심이 오직 'CATALIC'만을 요부로 단정하여 양 표장이 유사하지 않다고 본 것은 상표 유사 및 침해 법리를 오해한 것이라고 하여 원심 판결을 파기·환송하였습니다.

■ 본 판결의 의의

상표의 유사 여부는 그 구성 부분 전체의 외관·호칭·관념을 기준으로 판단하되, 상표 중 식별력이 강해 독립된 식별표지로 기능하는 부분인 '요부'(要部)가 있으면 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로서 그 요부를 중심으로 대비·관찰할 수 있습니다. 요부 판단 시, 법원은 일반 수요자의 인상이나 기억 등 거래 실정을 고려하여 표장을 구성하는 일부분을 요부로 특정한 뒤 그 부분을 대비하는 방식을 주로 활용하여 왔습니다. 본 판결은 하나의 결합상표 안에 독립적 출처표시기능을 수행하는 부분 3개가 병렬적으로 존재하는 경우 그 각각이 전부 요부가 될 수 있음을 분명히 하였다는 점에 특징이 있습니다. 특히 이 사건에서 대법원은 복수의 요부를 전제한 뒤, 이를 등록상표와 단계적으로 대비하여 '요부 중 하나와의 유사성만으로도 전체적으로 유사성이 인정될 수 있다'는 결론에 이른 것이어서, 이는 향후 결합상표의 유사성 판단 기준에서 중요한 시사점이 될 것으로 예상됩니다.

■ 실무적 시사점

향후 상표 출원 및 사용과 관련하여, 상품명을 여러 단어로 구성하였을 때, 사업자가 그중 특정 단어를 브랜드의 중심적 식별력을 갖는 부분으로 의도하였더라도 거래의 실정상 특정 단어 외에 다른 단어도 소비자에게 식별력을 가질 수 있다면, 해당 단어들이 각각 요부로 판단될 수 있고, 이러한 경우 선행 상표와의 관계에서 상표권 침해가 성립될 가능성이 높아질 수 있다는 점을 유의할 필요가 있습니다. 이를 고려하면 상표 출원이나 사용상표 선정 시 선행 상표 검토 단계에서 (i) 출원 상표나 사용하고자 하는 상표에서 식별력이 있는 구성요소를 별도로 특정하고, (ii) 각각의 구성요소별로 선행 상표와의 유사성이 인정될 수 있는지 여부를 체계적으로 검토하는 작업이 더욱 중요해질 것입니다.

관련구성원

임보경
변호사

02-316-4041
bklim@shinkim.com

윤주탁
변호사

02-316-4404
jtyoon@shinkim.com

이진희
변호사

02-316-4328
jhelee@shinkim.com

김우균
변호사

02-316-4083
wgkim@shinkim.com

김충녕
변호사

02-316-4092
cnykim@shinkim.com

주석호
변호사

02-316-1759
shjoo@shinkim.com

황지원
변호사

02-316-1799
jwhwang@shinkim.com

유예지
변호사

02-316-7282
yjyu@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.