

### 【판시사항】

- [1] 타인의 등록상표를 출처표시 외에 서적의 내용 등을 안내·설명하기 위하여 사용한 경우 상표권 침해로 볼 수 있는지 여부(소극) 및 그것이 상표로서 사용되고 있는지 여부의 판단 기준
- [2] 피고인이 발행한 “빈틈없는 쓰기·어휘·어법 I” 학원 교재의 앞표지와 세로표지에 표시되어 있는 “EBS” 표장은, EBS 방송강의의 교재로 사용되었다는 교재의 내용 또는 용도를 안내·설명하기 위한 것일 뿐 그 출처를 표시하는 상표로 사용된 것이라고 할 수 없어 상표권 침해가 아니라고 본 원심판단을 수긍한 사례
- [3] 원심이 피고인에 대한 상표법 위반의 공소사실을 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반으로 공소장 변경을 요구하지 아니하거나, 직권으로 위 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반죄의 성립 여부를 판단하지 않은 것이 위법하다는 검사의 상고이유 주장을 모두 배척한 사례

### 【판결요지】

- [1] 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 서적의 내용 등을 안내·설명하기 위하여 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지 여부를 판단하기 위해서는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.
- [2] 피고인이 한국교육개발원의 “**EBS**” 등록상표를 정당한 권한 없이 임의로 자신이 발행한 “빈틈 없는 쓰기·어휘·어법 I” 교재 표지에 부착하고 약 150부를 논술학원 수강생들에게 배포함으로써 타인의 상표권을 침해하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 위 학원 교재의 앞표지와 세로표지에 위 등록상표와 동일한 “EBS” 표장이 그 지정상품과 동일한 상품에 표시되어 있으나 그와 함께 피고인이 운영하는 학원 이름과 학원의 주소, 인터넷 주소, 전화번호 등도 기재되어 있어서 그 출처가 피고인 또는 피고인이 운영하는 학원으로 명확히 인식되는 점, 교재의 내용을 이루는 쓰기·어휘·어법 문제와 그에 대한 해설 등은 피고인이 EBS에서 방송강의를 하면서 제작·사용한 것들로서 교재의 첫 페이지에 이를 명시하고 있는 점, 피고인도 위 교재가 EBS 방송강의의 교재로 사용되었음을 나타내어 자신이 운영하는 학원 수강생들에게만 배포할 의도로 “EBS” 표장을 사용한 점

등 제반 사정들을 고려할 때, 위 “EBS” 표장은 EBS 방송강의의 교재로 사용되었다는 교재의 내용 또는 용도를 안내·설명하기 위한 것일 뿐 그 출처를 표시하는 상표로 사용된 것이라고 할 수 없어 위 등록상표에 관한 상표권을 침해하였다고 할 수 없다는 이유로, 위 상표법 위반의 공소사실에 대하여 무죄를 선고한 원심판단을 수긍한 사례.

[3] 원심이 피고인에 대한 상표법 위반의 공소사실을 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반으로 공소장 변경을 요구하지 아니하거나, 직권으로 위 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반죄의 성립 여부를 판단하지 않은 것이 위법하다는 검사의 상고이유 주장을 모두 배척한 사례.

### **【참조조문】**

[1] 상표법 제2조 제1항 제6호, 제66조 제1항 제1호, 제93조 / [2] 상표법 제2조 제1항 제6호, 제66조 제1항 제1호, 제93조 / [3] 상표법 제66조 제1항 제1호, 제93조, 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 (2007. 12. 21. 법률 제8767호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (가)목, 제18조 제3항 제1호, 형사소송법 제298조

### **【참조판례】**

[1] 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결(공2003상, 1218), 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002다63640 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2004도5034 판결, 대법원 2009. 7. 23. 선고 2009도310 판결 / [3] 대법원 1999. 12. 24. 선고 99도3003 판결(공2000상, 353), 대법원 2003. 5. 13. 선고 2003도1366 판결(공2003상, 1411), 대법원 2009. 5. 14. 선고 2007도616 판결, 대법원 2010. 4. 29. 선고 2010도2414 판결(공2010상, 1087)

### **【전 문】**

**【피 고 인】** 피고인

**【상 고 인】** 검사

**【변 호 인】** 변호사 최영동 외 1인

**【원심판결】** 서울중앙지법 2010. 4. 30. 선고 2010노239 판결

### **【주 문】**

상고를 기각한다.

## 【이유】

상고이유를 판단한다.

### 1. 상표법 위반의 점에 대한 주장에 관하여

가. 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 서적의 내용 등을 안내·설명하기 위하여 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고( 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002다63640 판결 등 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지 여부를 판단하기 위해서는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다( 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결 등 참조).

나. 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면, 피고인이 발행한 “빈틈없는 쓰기·어휘·어법 I” 교재(이하 ‘이 사건 책’이라 한다)의 앞표지에는 중앙 부분 위 아래로 “EBS” 및 “개념 총집합 쓰기·어휘·어법 I”이라는 문자가 기재되어 있고 그 세로표지에도 “EBS 빈틈없는 쓰기·어휘·어법 I”이라는 문자가 기재되어 있어, 지정상품을 “서적, 학습지” 등으로 하는 등록상표 “**EBS**”(등록번호 제268188호)와 동일한 “EBS” 표장(이하 ‘이 사건 표장’이라 한다)이 그 지정상품과 동일한 상품에 표시되어 있음을 알 수 있다. 그러나 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 책의 앞표지와 세로표지 및 뒤표지의 하단부에는 피고인이 운영하는 학원 이름인 “○○○국어논술전문학원” 등이 ‘산’ 글자를 도형화한 표장 및 학원의 주소, 인터넷 주소, 전화번호 등과 함께 기재되어 있고, 책의 각 페이지마다 상단에는 피고인의 영문 이름인 “△△△ △△△△△ △△△△”이, 하단에는 ‘산’ 글자를 도형화한 표장 및 학원의 인터넷 주소와 함께 학원 이름 “○○○국어논술전문학원”이 각 기재되어 있으므로, 전체적으로 이 사건 책의 출처가 피고인 또는 피고인이 운영하는 “○○○국어논술전문학원”인 것으로 명확히 인식된다고 할 것이다. 또한 기록에 의하면, 이 사건 책의 내용을 이루는 쓰기·어휘·어법 문제와 그에 대한 해설 등은 피고인이 EBS에서 방송강의를 하면서 제작·사용한 것들인데, 책의 첫 페이지에 “이 책은 EBS에서 방송하고 있는 <빈틈없는 쓰기 어휘 어법> 강의 교재입니다.”라고 하여 이를 명시하고 있고, 피고인도 이 사건 책이 EBS 방송강의의 교재로 사용되었음을 나타내어 자신이 운영하는 학원의 수강생들에게만 배포할 의도로 이 사건 표장을 위에서 본 바와 같이 사용한 점 등도 알 수 있다. 이와 같은 제반 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 종합적으로 고려해 보면, 이 사건 표장은 EBS 방송강의의 교재로 사용되었다는 이 사건 책의 내용 또는 용도를 안내·설명하기 위한 것일 뿐 그 출처를 표시하는 상표로 사용된 것이라고 할 수는 없으므로, 위 등록상표에 관한 상표권을 침해하였다고 할 수 없다.

같은 취지에서 피고인의 상표법 위반의 점에 대하여 무죄를 선고한 원심판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 사용에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

## 2. 공소장변경 요구를 하지 않은 위법이 있다는 주장에 관하여

법원이 검사에게 공소장 변경을 요구할 것인지 여부는 재량에 속하는 것이므로, 법원이 검사에게 공소장의 변경을 요구하지 아니하였다고 하여 위법하다고 할 수 없다( 대법원 1999. 12. 24. 선고 99도3003 판결 등 참조).

따라서 원심이 이 사건 상표법 위반죄의 공소사실을 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 위반죄로 공소장 변경을 요구하지 아니한 것이 위법하다는 상고이유의 주장은 받아들여지지 아니한다.

## 3. 부정경쟁방지법 위반죄를 직권으로 판단했어야 한다는 주장에 관하여

법원이 공소장의 변경 없이 직권으로 공소장에 기재된 공소사실과 다른 범죄사실을 인정하기 위해서는 공소사실의 동일성이 인정되는 범위 내이어야 할 뿐더러 또한 피고인의 방어권 행사에 실질적 불이익을 초래할 염려가 없어야 한다( 대법원 2010. 4. 29. 선고 2010도2414 판결 등 참조).

그런데 상표법 위반의 이 사건 공소사실과 검사 주장의 부정경쟁방지법 위반의 범죄사실은 그 범죄행위의 내용 내지 태양이 서로 달라 이에 대응할 피고인의 방어행위 역시 달라질 수밖에 없어, 공소장 변경 없이 검사 주장과 같은 범죄사실을 인정하는 경우에는 피고인의 방어권 행사에 실질적인 불이익을 초래할 염려가 있다 할 것이므로, 그와 같은 범죄사실을 인정할 증거가 있는지 여부에 관하여 판단할 필요도 없이 이 부분 상고이유의 주장도 받아들여지지 아니한다.

## 4. 결론

그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 민일영(재판장) 이홍훈(주심) 김능환 이인복