


[1] 상표법 제51조 제1항 제1호의 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다’는 것의 의미와 판단 기준 및 이러한 법리가 서비스표에도 동일하게 적용되는지 여부(적극)

[2] 상표법 제51조 제1항 제1호 단서에서 말하는 ‘부정경쟁의 목적’의 의미와 판단 기준



[3] 확인대상표장 “”은 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에 해당하고, 확인대상표장의 실사용인 甲이 등록서비스표 “**유화정**”의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 확인대상표장을 사용한 것이 아니라고 본 원심판단을 정당하다고 한 사례


【판결요지】

[1] 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 의하면, 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권설정 등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 않는다. 여기에서 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다’는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 하므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 등 실제 사용 태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지를 판단해야 하며, 이러한 법리는 서

비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

[2] 상표법 제51조 제1항 제1호 단서에서 말하는 ‘부정경쟁의 목적’이란 등록된 상표권자 또는 서비스표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표 또는 서비스표라는 것을 알고 있었다는 사정만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 아닌지 등 주관적 사정과 상표의 유사성, 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실 사용상태 등 객관적 사정을 고려하여 판단해야 한다.



[3] 확인대상표장 “”은 등록서비스표 “유화정”의 상호인 ‘유화정철학원’을 세로로 표기한 문자표장으로서 다른 문구나 도형과 결합 없이 오직 상호만을 평이한 서체로 표시하고 있어 인터넷 포털사이트 내 개별 정보사이트에서의 사용태양을 감안 하더라도 일반 수요자가 이를 보고 상호임을 인식할 수 있을 것으로 보이므로 확인대상표장은 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에 해당하고, 확인대상표장의 실사용인 甲이 자기의 상호를 사용하기 시작할 당시 또는 등록서비스표의 설정등록이 있는 후 등록서비스표권자 乙의 아명·상호 또는 등록서비스표인 ‘유화정’이 일반 수요자들이나 관련업계에 널리 인식되어 있었다고 보기 어려우며, 乙의 영업소가 위치한 서울 영등포구와 甲의 영업소가 위치한 안양시가 지역적으로 인접하여 있지도 않은 이상, 甲이 등록서비스표의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 확인대상표장을 사용한 것이 아니라고 본 원심판단을 정당하다고 한 사례.

【참조조문】 [1] 상표법 제51조 제1항 제1호 / [2] 상표법 제51조 제1항 제1호 / [3] 상표법 제51조 제1항 제1호

【참조판례】 [1] 대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결(공2003상, 104), 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결(공2008하, 1435) / [2] 대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결(공2000상, 245), 대법원 2011. 7. 28. 선고 2011후538 판결(공2011하, 1859)

【원고, 상고인】 원고 (소송대리인 변리사 이영화)

【피고, 피상고인】 피고 (소송대리인 변호사(변리사) 전경환)

【원심판결】 특허법원 2010. 11. 3. 선고 2010허5000 판결

【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)에 대하여 판단한다.

1. 제1점에 대하여

상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 의하면, 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권설정 등록이 있는 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는바, 여기에서 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다’는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 그 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다 할 것이므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 할 것이며(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결 등 참조), 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 확인대상표장은 피고의 상호인 ‘유화정철학원’을 세로로 표기한 문자표장으로서 다른 문구나 도형과의 결합 없이 오직 위 상호만을 평이한 서체로 표시하고 있어 인터넷 포털사이트 내 개별 정보사이트에서의 사용태양을 감안하더라도 일반 수요자가 이를 보고 상호임을 인식할 수 있을 것으로 보이므로, 확인대상표장은 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표에 해당한다 할 것이다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 서비스표’에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

2. 제2점에 대하여

상표법 제51조 제1항 제1호 단서에서 말하는 ‘부정경쟁의 목적’이란 등록된 상표권자 또는 서비스표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고, 단지 등록된 상표 또는 서비스표라는 것을 알고 있었다는 사정만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성, 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 1999. 12. 7. 선고 99도3997 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고는 “**유화정**”과 같이 구성된 원고의 이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)의 설정등록일인 2001. 1. 16. 보다 훨씬 이전인 1996. 10. 1. 경부터 안양시에서 ‘유화정철학원’이라는 상호로 운명감정업 등을 영위하여 왔음을 알 수

있는데, 비록 ‘유화정’이 원고의 아명이고 원고는 1984. 2. 15.경부터 이미 서울 영등포구에서 ‘유화정철학원’이라는 상호로 운명감정업 등을 영위하여 왔다 하더라도, 피고가 자기의 상호를 사용하기 시작할 당시 또는 이 사건 등록서비스표의 설정등록이 있는 후에 위와 같은 원고의 아명·상호 또는 이 사건 등록서비스표가 일반 수요자들이나 관련업계에 널리 인식되어 있었다고 보기 어렵고, 원고의 영업소가 위치한 서울 영등포구와 피고의 영업소가 위치한 안양시가 지역적으로 인접하여 있지도 않은 이상, 이와 같은 사정만으로는 피고에게 이 사건 등록서비스표의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적이 있었다고 단정할 수 없다.

따라서 원심이 피고가 부정경쟁의 목적으로 확인대상표장을 사용하였다고 볼 수 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 부정경쟁의 목적에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.