

대 법 원

판 결

사 건 2011후3698 권리범위확인(상)
원고, 상고인 뉴우바란스아스레틱슈우 인코포레이티드
(NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.)
소송대리인 변리사 차윤근
피고, 피상고인 유니스타 주식회사
소송대리인 변리사 김영옥
원 심 판 결 특허법원 2011. 11. 4. 선고 2011허8242 판결
판 결 선 고 2014. 3. 20.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 확인대상표장의 특정(상고이유 제1점)에 관하여

상표권의 권리범위확인심판에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상표장은 그 표장의 구성과 그 표장이 사용된 상품을 등록상표와 대비할 수 있을 정도로 특정하면 충분하

고, 나아가 확인대상표장의 구체적 사용 실태나 확인대상표장을 부착하여 사용하는 상품의 형태까지 특정하여야 하는 것은 아니다.



[확인대상표장]

같은 취지에서 원심이, 사용상품을 '운동화'로 하고 오른쪽 윗부분과 같이 구성된 확인대상표장은 지정상품을 '우산, 지팡이, 부채, 운동화'로 하고 그 아랫부분과 같이 구성된 이 사건



[이 사건 등록상표]

등록상표(등록번호 생략)와 대비할 수 있으므로 적법하게 특정되었다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같은 확인대상표장의 특징에 관한 법리 오해 등의 위법은 없다.

2. 상표의 식별력 판단 기준 등(상고이유 제2점)에 관하여

가. 상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다(대법원 1992. 2. 25. 선고 91후691 판결 등 참조). 그리고 그 판단에서는 자타상품을 구별할 수 있게 하는 식별력의 유무와 강약이 주요한 고려요소가 된다 할 것인데, 상표의 식별력은 그 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이므로, 이는 상표의 유사 여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을 판단하여야 한다.

따라서 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사

여부를 판단하는 기준시인 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다. 그러므로 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였다고 하더라도 그 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결 시점에 이르러서는 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중심적 식별력을 가지게 된 경우에는, 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하여야 한다.

이와 달리 권리범위확인심판에서 상표의 유사 여부를 판단하면서 등록상표의 구성 중 등록결정 당시 식별력이 없던 부분은 심결 당시 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분이 될 수 없다는 취지로 판시한 대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경하기로 한다.

나. 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

원고는 1981. 5. 28. 지정상품을 '우산, 지팡이, 부채, 운동화'로 하는 이 사건 등록상표를 출원하여 1984. 9. 15. 등록결정을 받아 1984. 9. 21. 상표등록을 마쳤고, 2004. 7. 13. 2차 존속기간갱신등록까지 마쳤다. 원고는 1975년경부터 세계 각국에서 이 사건 등록상표의 형상과 같이 각종 운동화에 원고 회사 약칭(New Balance)의 첫 글자에서 따온 'NB'이라는 상표(이하 '실사용상표'라고 한다)를 부착하여 판매하였으며, 운동화 및 스포츠 의류 등의 국내 매출액이 2009년 약 344억 원, 2010년 약 1,619억 원 등 2004년부터 2010년까지 합계 약 2,820억 원에 달하였다. 또한, 원고 회사의 'New Balance' 상표가 어패럴뉴스사가 선정한 2009년 스포츠 부문 '베스트 브랜드' 및 '올해의 브랜드'로 각각 선정되기도 하였다.

다. 이러한 사정과 앞서 본 법리에 비추어, 사용상품을 '운동화'로 하는 확인대상표장이 지정상품이 '운동화'인 이 사건 등록상표와 유사한지를 살펴본다.

이 사건 등록상표의 등록결정 당시 이 사건 등록상표의 구성 중 구성 1과 같은 운동화 형상 부분은 지정상품인 '운동화'와 관련하여 그 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이어서 식별력이 없고, 구성 2와 같은 패치 부분은 간단하고 흔한 표장인 영문자 'N'을 평범한 서체로 사다리꼴 모양의 패치에 음각한 것에 지나지 아니



[구성 1]



[구성 2]

하여 식별력이 미약하였다. 그런데 위에서 본 사정들에 비추어 보면, 원고의 실사용상표 '☞'은 '운동화' 상품에 관하여 적어도 2009년경부터는 수요자 사이에서 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 수 있을 정도가 되었다고 보이고, 이 사건 등록상표에서 실사용상표와 동일한 '☞' 부분이 다른 구성들과 결합되어 있더라도 그 구성들은 지정상품인 '운동화'의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이거나 '☞'을 부각하는 배경에 불과하여 그 때문에 '☞' 부분의 식별력이 감쇄되지는 아니할 것으로 보인다. 따라서 이 사건 등록상표의 구성 중 '☞' 부분은 적어도 이 사건 심결 당시에는 수요자 사이에 상품의 출처를 인식할 수 있게 하는 중심적 식별력을 가진 것으로 보아야 할 것이다.

한편 확인대상표장은 알파벳 'N'을 보통의 서체로 약간 비스듬히 쓴 'N' 부분 하단에 보통의 서체로 작게 쓴 'UNISTAR'라는 문자 부분을 부가한 것에 불과하여 시각적으로 'UNISTAR' 부분보다 'N' 부분이 훨씬 두드러져 보일 뿐만 아니라, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 구성 중 '☞' 부분이 '운동화' 상품에 관하여 수요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되게 되었으므로, '운동

화'를 사용상품으로 하는 확인대상표장에서도 위 '☞' 부분과 동일성이 인정되는 'W' 부분이 수요자의 주의를 끄는 중심적 식별력을 가지는 부분이 된다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 다 같이 '운동화' 상품에 사용될 경우 각각 중심적 식별력을 가지는 '☞' 부분과 'W' 부분으로 호칭·관념될 수 있고, 그러한 경우 이들은 호칭·관념이 동일하여 일반 수요자로 하여금 '운동화' 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 유사한 상표라고 할 것이다.

이와 달리 판단한 원심판결에는 권리범위확인심판에서 등록상표의 식별력 및 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 이 판결에는 이 사건 심판청구가 적법한지에 대하여 대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대의견 및 대법관 박병대의 다수의견에 대한 보충의견, 대법관 신영철의 반대의견에 대한 보충의견이 있는 외에는 관여 법관의 의견이 일치되었다.

4. 대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대의견

가. 다수의견은 이 사건 심판청구가 적법함을 전제로 하여 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지를 판단하고 있다. 그러나 이러한 다수의견에는 다음과 같은 이유로 찬성할 수 없다.

나. 상표권의 권리범위확인심판은 상표등록이 유효함을 전제로 하여 등록상표의 권

리범위를 확인하는 심판절차이다. 상표권의 권리범위확인에 관한 청구는 현존하는 상표권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로 등록상표에 등록무효사유가 있어 상표법이 정한 상표등록의 무효심판절차를 거쳐 그 등록이 무효로 된 경우에는 그에 관한 권리범위확인심판을 청구할 이익이 소멸한다[대법원 2008. 12. 11. 선고 2006후3434, 2006후3441(병합), 2006후3458(병합), 2006후3465(병합) 판결, 대법원 2010. 7. 22. 선고 2010후982 판결 등 참조]. 이러한 법리는, 상표는 일단 등록된 이상 비록 등록무효사유가 있다고 하더라도 상표등록의 무효심판절차에서 상표등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되지 아니한다는 법리를 전제로 하고 있는 것으로 이해될 수 있고, 그 결과 등록무효의 심결이 확정되기 전에는 권리범위확인심판을 청구할 이익이 인정되는 것처럼 보인다.

그런데 상표등록에 관하여 상표법이 정한 요건을 충족하지 못하여 등록을 받을 수 없는 상표에 대하여 잘못하여 상표등록이 이루어지는 경우가 있다. 그러한 상표는 등록상표의 외양을 하고 있을 뿐 등록무효사유가 있어 상표법에 의한 보호를 받을 자격이 없고 그 실체가 인정될 여지도 없어 애당초 그 상표권의 권리범위를 상정할 수가 없다. 그러한 상표에 대하여 상표등록의 무효심판절차를 거쳐 그 등록이 무효로 되지 아니하였다는 사정만으로 별다른 제한 없이 권리범위확인심판을 허용하게 되면, 상표등록이 형식적으로 유지되고 있다는 사정만으로 실체 없는 상표권을 마치 온전한 상표권인 양 그 권리범위를 확인해 주는 것이 되어 부당하다. 권리범위는 인정할 수 있지만 정작 그 권리는 부정된다고 하는 결론이 나오더라도 이를 수용하여야 한다고 하는 것은 건전한 상식과 법감정이 납득할 수 있는 한계를 벗어난다.

대법원은 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다는 법리를 선언한 바 있다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 참조). 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우라면 상표권의 침해가 인정될 수 없다는 것이 위 전원합의체 판결의 취지이고, 이러한 논리를 상표권의 권리범위확인심판에 대하여 적용하면 상표권의 침해 여부를 판단하기 위한 선결문제로서의 의미를 갖는 권리범위의 확인을 청구할 이익도 부정된다고 보아야 한다. 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하여 상표권 침해가 인정될 여지가 없음에도 이를 도외시한 채 상표권의 권리범위에 관하여 심판하는 것은 무효임이 명백한 상표권의 행사를 허용하는 것이나 다름없기 때문이다. 상표등록이 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권의 행사가 허용되지 아니한다는 법리가 침해금지 또는 손해배상 등의 청구에서만 존중되어야 하고 권리범위확인심판에서는 그럴 필요가 없다고 볼 납득할 만한 이유를 찾을 수 없다.

이와 같이 상표등록이 무효로 될 것임이 명백함에도 권리범위확인심판을 허용하는 것은 상표권에 관한 분쟁을 실효적으로 해결하는 데 도움이 되지 아니하고 당사자로서 하여금 아무런 이익이 되지 않는 심판절차에 시간과 비용을 낭비하도록 하는 결과를 초래하며, 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호하려는 상표법의 목적을 달성하기 위하여 권리범위확인심판 제도를 마련한 취지에도 부합하지 않는다. 등록상표에 대한 무효심판이나 권리범위확인심

판은 모두 특허심판원이 담당하므로 권리범위확인심판 절차에서 등록상표의 무효사유에 관하여 판단하는 것은 그 판단 주체의 면에서 보아 문제될 것이 없다. 오히려 권리범위확인심판에서 상표등록이 무효로 될 것임이 명백하다는 이유로 상표권의 권리범위 확인을 거절하게 되면, 권리범위확인심판에서는 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속한다는 심결을 하여 확인대상표장이 상표권을 침해한다는 듯한 판단을 하면서 등록무효심판에서는 상표등록이 무효라는 심결을 하여 확인대상표장의 상표권 침해를 부정하는 듯한 판단을 함으로써 상호 모순되는 심결을 한 것과 같은 외관이 작출되는 불합리를 방지할 수 있다. 보다 근본적으로는 권리범위확인심판이 상표등록이 유효함을 전제로 하여서만 의미를 가질 수 있는 절차이므로 그 심판절차에서는 등록상표의 무효사유가 있는지를 선결문제로서 심리한 다음 그 무효사유가 부정되는 경우에 한하여 등록상표의 권리범위에 관하여 나아가 심리·판단하도록 그 심판구조를 바꿀 필요가 있다.

이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 적어도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우라면 그러한 상표등록을 근거로 하여 적극적 또는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다.

다. 위와 같은 법리를 토대로 하여 이 사건 등록상표에 관하여 권리범위확인심판을 청구할 이익이 인정되는지에 관하여 살펴본다.

구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전부 개정되기 전의 것) 제8조 제2항은 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인

식되어 있을 경우 같은 조 제1항 제3, 5, 6호의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정하고 있다. 이와 같은 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부는 등록결정 시를 기준으로 하여 판단하여야 하고(대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3318 판결 등 참조), 등록결정 시에 식별력이 없어 등록을 받을 수 없었음에도 불구하고 잘못하여 상표등록이 이루어진 경우에는 비록 그 등록 후의 사용에 의하여 식별력을 취득하였더라도 등록무효의 하자가 치유되지 아니한다.

이 사건 등록상표는 구성 1과 같은 운동화 형상에 구성 2와 같은 사다리꼴 패치 도형이 결합된 상표인데, 그 등록결정 당시 구성 1은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 운동화에 관하여는 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이어서 식별력이 없고, 구성 2는 간단하고 흔한 표장인 영문자 'N'을 평범한 서체로 사다리꼴 모양의 패치에 음각한 것에 지나지 아니하여 식별력이 없다고 보아야 한다. 원심도 이와 같은 취지로 판단하였고, 다수의견도 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 이 사건 등록상표에 식별력이 없었다는 점은 부인하지 않고 있다.

따라서 이 사건 등록상표는 지정상품 중 운동화에 관하여는 구 상표법 제8조 제1항 제7호를 위반하여 등록된 것으로서 무효심판에 의하여 그 등록이 무효로 될 것이 명백하다고 볼 여지가 충분하고, 비록 등록결정 이후의 사용에 의하여 식별력을 취득하였다 하더라도 이와 달리 볼 수는 없으므로, 원심로서는 이 사건 등록상표의 등록결정 당시를 기준으로 등록무효사유가 있는지 여부를 좀 더 심리하여 보고, 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백하다면 이를 근거로 하여 이 사건 권리범위 확인심판을 청구할 이익이 없다는 이유로 이 사건 심결을 취소하여야 했다.

그럼에도 원심은, 이 사건 심결을 취소하지 아니한 채 확인대상표장이 이 사건 등

특상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 이 사건 심결이 적법하다고 판단하였는바, 이는 권리범위확인심판에서 심판청구의 이익에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 것이다. 따라서 원심판결은 파기되어야 한다.

라. 이러한 의견은 원심판결이 파기되어야 한다는 점에서는 다수의견과 차이가 없으나, 사건을 환송받은 법원이 판결로써 이 사건 심결을 취소할 경우 그 취소의 기본이 된 이유에 기속되는 특허심판원으로서 이 사건 권리범위확인심판 청구를 각하하여야 한다는 최종적인 결론에 있어서는 다수의견과 입장을 달리한다.

이상의 이유로 다수의견에 찬성할 수 없음을 밝힌다.

5. 다수의견에 대한 대법관 박병대의 보충의견

가. 상표법은 등록상표의 효력에 관한 쟁송방법으로 상표등록의 효력 자체를 근원적으로 소멸시키기 위한 등록무효심판 제도를 두고서도 이와 별도로 어떤 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다거나 속하지 아니한다는 확인을 구하는 권리범위확인심판 제도를 두고 있다. 그 중 권리범위확인심판은 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 상품출처의 오인·혼동을 초래할 만한 동일·유사성이 있는지 여부 또는 상표법 제51조 제1항 각 호의 상표권의 효력 제한 사유의 유무 등을 심리하여 확인대상표장이 등록상표의 상표권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인해 주는 절차로서, 그 심결이 확정되면 누구든지 같은 사실 및 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는 일사부재리의 효력이 생긴다(상표법 제77조의26). 그러나 이는 그 확인대상표장이 당해 등록상표에 관한 상표권의 효력이 미치는 객관적 범위에 속하는지 여부만을 확정하는 것일 뿐 거기에서 나아가 그 등록상표가 유효한지 여부 또는 상표권의 침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 확정하는 의미를 가지는 것은 아니다. 또한 권리

범위확인심판에서의 판단은 상표권침해소송이나 등록무효심판에 기속력을 미치지도 않는다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결 등 참조). 결국 상표법은 권리범위확인심판 제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 등록상표의 권리범위를 확인해 주는 한정적 기능을 수행할 뿐이고, 등록상표의 등록무효 여부에 대한 최종적인 확정은 등록무효심판 절차에서, 상표권침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 상표권침해소송에서 각각 다루어지도록 한 것이 상표법의 기본 구도라고 할 수 있다.

그러므로 등록상표에 등록무효사유가 존재한다고 하더라도 등록무효심결이 확정되지 아니한 이상 등록상표로서의 효력은 여전히 유지된다고 보아야 한다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 참조). 판례가, 등록무효사유가 있는 등록상표라 하더라도 등록무효심결이 확정되기 전까지는 선등록상표의 등록무효를 주장하거나 선등록상표로서의 지위를 부인하여 그와 유사한 상표의 등록을 허용할 수는 없다고 한 것은 그 당연한 논리적 귀결이고(대법원 2000. 3. 23. 선고 97후2323 판결 등 참조), 이러한 법리는 권리범위확인심판 절차에서도 마찬가지로 관철되어야 일관성이 있다. 따라서 권리범위확인심판 절차에서는 등록무효심결이 확정되기까지는 등록상표에 등록무효사유가 존재하는지 여부를 고려할 필요 없이 단지 확인대상표장이 그 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부에 관해서만 심리·판단하는 것이 맞다. 반대의견처럼 권리범위확인심판 절차에서 권리범위에 속하는지 여부의 본안 판단을 하기에 앞서 등록무효사유의 존부를 선결문제로 심리하도록 하는 것은 등록무효심판 제도와 권리범위확인심판 제도를 목적과 기능을 달리하는 별개의 절차로 병치시켜 둔 상표법의 기본 구조 및 확립된 판례의 흐름에 배치된다.

나. 한편 대법원은 등록상표의 상표권에 근거하여 타인이 사용하고 있는 표장의 사용금지나 그 사용으로 인한 손해의 배상을 구하는 상표권침해소송에서, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 상표권에 기초한 침해금지 등의 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 함으로써(위 2010다103000 전원합의체 판결), 등록무효심판 절차가 아닌 절차에서도 등록무효사유의 존부를 판단할 수 있는 길을 열어 두었다.

그러나 위와 같이 상표권침해소송에서 명백한 등록무효사유가 존재한다고 인정되어 권리남용의 항변이 받아들여지더라도, 이는 권리의 부존재나 무효를 확인하거나 확정하는 것이 아니다. 단지 그 사건의 분쟁 당사자 사이에 권리행사의 제한사유가 존재한다는 것을 인정하는 의미를 가질 뿐이고, 그 판결의 효력도 그 소송 당사자 사이에서만 미치므로, 다른 제3자는 그 상표등록에 명백한 무효사유가 존재하지 아니한다고 주장하여 다투는 것이 불가능하지 않다. 반면 권리범위확인심판은 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치는 대세적 효력을 가진다는 점에서 결정적 차이가 있다.

결국 상표권침해소송에서는 권리남용의 항변으로 등록무효사유의 주장을 인정하더라도 이는 그 당사자 사이에 상대적 효력만을 가질 뿐이어서, 등록상표의 대세적 효력은 등록무효심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 상표법의 기본 구조와 상충되는 바가 없다. 그러나 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인심판에서 상표등록의 무효사유 주장을 인정하게 되면 이는 위와 같은 상표법의 근본 구조를 깨트리는 것이 되므로 상표권침해소송과는 법적 성격과 차원을 달리하는 것이다. 이렇게 보면, 등록무효사유

가 존재하는 동일한 등록상표에 근거한 권리 주장에 대하여, 권리범위확인심판에서는 권리범위를 확인하면서도 상표권침해소송에서는 그 상표권의 행사가 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다고 함으로써 마치 상반되는 듯한 결론이 내려지는 경우가 있다고 하더라도, 이는 각 제도의 본래 목적과 기능에 따른 것으로서 상호 모순된다고 할 수 없다.

또한 권리범위확인심판은 권리의 범위를 심판하는 것일 뿐 권리의 존재 자체를 확정짓는 것이 아니므로, 권리범위확인심판에서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단했다고 해서 그 후 등록무효심판에서 그 등록상표의 상표등록이 무효라고 판단하는 것이 반대의견에서 지적하는 것처럼 서로 모순된다고 할 것도 물론 아니다.

다. 권리범위확인심판 청구의 이익이 있는지는 직권조사사항이다. 따라서 반대의견과 같이 등록상표가 무효로 될 것임이 명백한 경우에 그에 관한 권리범위확인심판 청구의 이익이 없다고 본다면, 등록상표에 등록무효사유가 존재하는지 여부는 당사자의 주장이 없더라도 직권으로 먼저 심리하여야 한다. 그러나 이는 권리범위확인심판 사건의 심리에 과도한 부담을 주게 될 뿐 아니라 당사자의 권리구제 측면에서도 반드시 바람직하다고 할 수 없다. 즉, 반대의견처럼 권리범위확인심판에서 등록무효 여부를 판단할 수 있도록 하더라도 그 판단이 등록무효심판이나 상표권침해소송에 어떠한 기속력도 가지지 못하는 이상 그 판단에 불복하는 당사자는 위와 같은 별도의 절차를 통하여 계속 다룰 수 있으므로, 결국 그 당사자들은 궁극적인 분쟁해결에 도움도 되지 아니하는 절차에 시간과 노력을 낭비하게 될 수 있다. 등록상표에 등록무효사유가 있다고 다투어지는 경우, 그 권리가 유효하다고 주장하는 당사자로서는 적극적 권리범위확인심판

을 구하기보다는 차라리 상표권 침해금지의 소를 제기하는 것이 확인대상표장의 계속 사용을 직접적으로 저지할 수 있는 실효적 수단이 될 것이고, 반대로 등록상표의 효력을 부정하는 당사자로서는 소극적 권리범위확인심판을 구하느니 곧바로 등록무효심판을 제기하는 것이 효과적이다. 이러한 점들에 비추어 볼 때 권리범위확인심판 제도는 그 제도의 본래 목적 범위에 한정하여 심리범위를 제한하는 것이 옳고, 반대의견처럼 거기에서 심리할 대상을 등록무효사유의 존부에까지 확장하는 것은 법리적 근거도 없고 현실적 필요도 없다.

라. 위와 같은 점들을 종합하여 보면, 반대의견과 같이 등록상표가 무효로 될 것임이 명백한 경우라도 그에 관한 권리범위확인심판 청구가 심판청구의 이익이 없어 부적법하다고 볼 수는 없다.

이상과 같이 다수의견에 대한 보충의견을 밝힌다.

6. 반대의견에 대한 대법관 신영철의 보충의견

다수의견에 대한 보충의견이 지적하는 것처럼 상표법은 상표등록의 효력을 소멸시키기 위한 등록무효심판 제도를 두고 있으므로, 등록상표에 등록무효사유가 있더라도 등록무효심결이 확정되지 않는 한 상표등록이 무효로 되는 것이 아니다. 그렇다고 하여 그 등록상표에 대하여 예외 없이 등록무효사유가 없는 등록상표와 동일한 법적 지위나 효력을 부여하여야 하는 것은 아니다. 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 등의 청구가 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 판시한 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결이 바로 그러한 예외가 인정될 수 있음을 보여주는 예이다. 위 전원합의체 판결은 권리남용의 법리를 적용하여 상표권에 기초한 침해금지 등의 청구를 배척함으로써 마

치 상표등록이 무효로 된 것이나 다름없는 효과를 내고 있다. 마찬가지로 권리범위확인심판에서도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 확인을 거부하여 위 전원합의체 판결이 추구하는 소송경제와 효율성을 권리범위확인심판에도 보완적용하자는 것이 반대의견의 기본취지이다.

상표권의 권리범위확인심판은 권리범위확인 대상이 되는 상표권이 존재함을 당연한 논리적 전제로 하고 있다. 상표법이 권리범위확인심판 제도와는 별개로 등록무효심판 제도를 두고 있다고 하여 이러한 논리적 전제가 부정될 수는 없다. 이를 무시하면 서까지 실체가 없는 상표권에 관하여도 형식적이거나 권리범위확인심판을 허용하는 것이 두 제도를 병치시켜 둔 상표법의 취지라고 볼 수는 없다.

등록상표에 등록무효사유가 있음이 명백함에도 이러한 사정을 등록무효심판 절차에 미루어 둔 채 확인대상표장이 그 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부에 관한 심결을 하게 되면, 심판의 당사자는 물론 제3자조차 등록무효로 되어야 할 상표에 일정한 권리범위가 존재한다거나 상표법의 보호를 받을 수 있다는 그릇된 인식을 하고 이를 토대로 새로운 법률관계를 형성할 수 있어 바람직하지 아니하다. 또한 권리범위확인심판은 심판의 당사자 이외의 제3자에게 일사부재리의 효력이 미치므로(대법원 2012. 3. 15. 선고 2011후3872 판결 참조), 등록상표에 무효사유가 있음이 명백한지를 심리한 후에 그 권리확정에 나아감이 타당하다. 그렇지 아니하면 심판의 당사자는 물론 제3자조차 일사부재리의 효력이 미치는 범위 내에서 권리범위확인심판 청구를 봉쇄당하게 되어 일반 제3자의 이익을 해치게 된다.

다수의견에 대한 보충의견은, 상표권의 권리범위확인심판에서 상표등록이 무효로 될

것이 명백한지를 살펴야 한다면 특허심판원이나 법원에 과도한 심리의 부담을 주게 되고 당사자의 권리구제 측면에서도 바람직하지 않다고 주장한다. 그러나 심판청구의 이익의 유무는 직권조사사항이므로, 권리범위확인심판 사건에서 특허심판원이나 법원은 당사자의 주장 여부와 관계없이 언제나 등록상표에 무효사유가 있음이 명백한지를 심리·판단하여야 한다. 심판청구의 이익이 있는지를 심리하는 데 부담이 따른다고 하여 그 심리를 생략한 채 아무런 이익도 없는 심판청구를 허용할 수는 없으므로, 그러한 부담을 우려하여 권리범위확인심판에서는 등록무효사유에 관한 심리를 하는 것이 부적절하다고 하는 것은 본말이 전도되었다는 비판을 면할 수 없다. 오히려 등록무효심판과 권리범위확인심판을 준별하여 권리범위확인심판 절차에서는 상표등록의 등록무효 여부를 판단할 수 없도록 하는 것이야말로 단일한 분쟁을 여러 개의 소송사건으로 만들 수 있도록 허용하는 것으로서, 그 자체로 시간과 비용의 낭비와 당사자의 불편을 초래하고 특허심판원이나 법원의 부담을 가중시키는 것이 된다.

대법원은 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부는 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 한다는 입장을 취하고 있고(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3318 판결 등 참조), 상표법 제71조 제1항 제1호의 규정도 같은 논리를 전제하고 있는 것으로 보인다. 그렇다면 등록결정 당시를 기준으로 식별력이 없던 상표가 등록 이후의 왕성한 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 하여 등록무효사유가 치유되는 것은 아니므로, 그와 같은 상표등록을 받은 사람은 불편을 감수하고서라도 다시 동일한 상표를 출원하여 등록을 받아야 하고, 그 이후에나 상표권의 권리범위확인심판을 받든가 유사한 표장에 대하여 침해금지 등을 청구할 수 있다. 이것이 우리 상표법이 취하고 있는 기본 입장이라고 보아야 한다.

이상과 같이 반대의견에 대한 보충의견을 밝혀 둔다.

재판장	대법원장	양승태
	대법관	양창수
	대법관	신영철
	대법관	민일영
	대법관	이인복
	대법관	이상훈
주 심	대법관	박병대 전보로 인하여 서명날인 불능
		재판장 대법원장
	대법관	김용덕

대법관 박보영

대법관 고영한

대법관 김창석

대법관 김 신

대법관 김소영