
등록 이후 사용에 의해 식별력을 취득한 상표 구성 부분의 법적 취급

- 대법원 2011후3698 전원합의체 판결의 의미와 전망을 중심으로 - *

박 영 규**

목 차

- I. 서론
- II. 상표의 유사 여부 판단의 원칙, 기준시점
 - 1. 개요
 - 2. 전체관찰 원칙하의 요부관찰, 분리관찰의 의미와 역할
 - 3. 요부의 결정 기준
 - 4. 식별력 없는 부분을 포함하는 상표의 유사 여부 판단
 - 5. 상표 유사 여부 판단의 기준시점
- III. 상표등록 후 사용에 의한 식별력 취득의 법적 효력
 - 1. 개요
 - 2. 대법원 2011후3698 사건의 개요, 원심판결의 요지
 - 3. 등록상표 전체로서는 식별력이 있고 단지 그 구성 중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우의 법적 효력
 - 4. 식별력이 없던 등록상표의 구성 전체가 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우의 법적 효력
- IV. 결론 - 향후 전망

* 이 논문은 2014년도 명지대학교 교내연구비 지원 사업에 의하여 연구되었음.

** 명지대학교 법과대학 부교수(Dr. jur.).

초록

등록 결정 당시 상표 구성 전체 또는 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 상표 유사 여부 판단에서 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 부분이 상표의 요부가 될 수 있는지 여부인데, 이에 대해서 학설은 물론 대법원 판례도 서로 대립하고 있었다. 이러한 상황 하에서, 대법원은 2011후3698 전원합의체 판결을 통해 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 한다는 취지로 판시하였다. 이에 따라 상표권의 권리범위 확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다.

설령, 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 판단할 수 있게 되었다. 향후 상표제도 전반에 미치는 대법원 2011후3698 전원합의체 판결의 영향은 매우 클 수밖에 없다는 점을 고려하여, 본고는 먼저 상표의 유사 여부 판단의 원칙, 기준시점 및 등록 결정 당시 상표 구성 전체 또는 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 부분이 상표 유사 여부 판단에서 상표의 요부가 될 수 있는지의 여부와 관련된 다양한 학설, 서로 대립되는 대법원 판례 등을 살펴본다. 아울러 등록상표의 구성 전체가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의해 식별력을 취득한 경우와 등록결정 당시 등록상표 전체로서는 식별력이 있고 단지 그 구성 중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 식별력 없던 부분이 사용에 의한 식별력을 취득한 경우로 구분하여, 그 법적 효력을 대법원 2011후3698 전원합의체 판결을 중심으로 고찰한다. 이를 통해 궁극적으로 대법원 2011후3698 전원합의체 판결이 향후 상표권 사건 처리에 미칠 영향을 결론 부분에서 제시한다.

주제어

식별력, 사용에 의한 식별력 취득, 상표 유사, 권리범위확인심판, 판단시점

I. 서론

상표란 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이므로 자기의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있게 해 주는 상표의 힘인 상표의 식별력(distinctiveness)은 상표의 등록요건에 해당한다. 그런데 우리 상표법은 제6조 제1항은 식별력 없는 상표들을 소극적 등록요건으로 규정하는 한편, 동조 제2항은 식별력 없는 상표 중에서도 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭, 흔히 있는 성 또는 명칭, 간단하고 흔한 표장의 경우에는 사용에 의한 식별력을 취득하면 상표로 등록받을 수 있도록 하고 있다. 또한 등록 결정 당시 상표 구성 전체가 식별력이 없음에도 불구하고 잘못하여 상표등록이 된 경우에 비록 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 그 상표는 제71조 제1항 제1호에 따라 등록무효로 될 수밖에 없고, 이때 그 상표의 식별력 유무는 등록결정시를 기준으로 결정하여야 한다는 것이 판례의 확고한 입장이다.¹⁾ 문제는 등록 결정 당시 상표 구성 전체 또는 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 상표 유사 여부 판단에서 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 부분이 상표의 요부가 될 수 있는지 여부인데, 이에 대해서 학설은 물론 대법원 판례도 서로 대립하고 있었다.

이러한 상황에서, 대법원은 2011후3698 전원합의체 판결을 통해 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 한다는 취지로 판시하였다. 이에 따라 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. 설령, 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없

1) 대법원 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결, 대법원 1992. 7. 28. 선고 92후278 판결, 대법원 1993. 6. 22. 선고 92후2038 판결, 대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결, 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결, 대법원 2001. 9. 28. 선고 99후2655 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등.

거나 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 판단할 수 있게 되었다.

향후 상표제도 전반에 미치는 대법원 2011후3698 전원합의체 판결의 영향은 매우 클 수밖에 없다는 점을 고려하여, 본고는 제II절에서 상표의 유사 여부 판단의 원칙, 기준시점 등에 대해, 제III절에서 등록 결정 당시 상표 구성 전체 또는 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 부분이 상표 유사 여부 판단에서 상표의 요부가 될 수 있는지의 여부와 관련된 다양한 학설, 서로 대립되는 대법원 판례 등을 고찰한다. 아울러 등록상표의 구성 전체가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의해 식별력을 취득한 경우와 등록결정 당시 등록상표 전체로서는 식별력이 있고 단지 그 구성 중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 식별력 없던 부분이 사용에 의한 식별력을 취득한 경우로 구분하여, 그 법적 효력을 대법원 2011후3698 전원합의체 판결을 중심으로 고찰한다. 이를 통해 궁극적으로 대법원 2011후3698 전원합의체 판결이 향후 사건 처리에 미치는 영향에 대한 전망을 제시한다.

II. 상표의 유사 여부 판단의 원칙, 기준시점

1. 개요

상표의 유사 여부 판단은 단순히 양 상표가 비슷한지를 판단하는 사실판단이 아니라 상표등록의 허부나 상표권 침해 여부를 결정하기 위한 목적으로 행하여지는 규범적 판단이고, 상표의 본질적 기능인 ‘출처의 혼동’을 고려한 법률적 평가에 해당한다. 상품출처의 혼동을 방지하고자 하는 상표법의 목적에 비추어 볼 때,²⁾ 상표의 유사 여부는 ‘상품출처의 혼동 여부’를 기준으로 판단해야 한

2) 상표법 제1조에서 상표에 관한 일반 공중의 이익보호를 목적의 하나로 삼고 있더라도 그런 이익보호를 상표사용자에게 적극적인 독점권을 부여하여 상표의 식별력 유지·향상을 상표권자에게 종용함으로써 달성

다. 이와 관련하여 대법원은 상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭, 관념을 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다는 입장을 견지하고 있다.³⁾ 다만 대법원은 위와 같은 기준에 더하여, 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여 상표의 유사 여부를 판단하고 있다.⁴⁾ 이와 같은 상표 유사 여부 판단에 관한 기준은 서비스표 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목, (나)목에서 정한 상품표지, 영업표지에도 마찬가지로 적용되고 있다.⁵⁾ 이하에서는 상표 유사 여부 판단의 일반론으로서, 전체관찰 원칙하의 요부관찰, 분리관찰의 의미와 역할, 요부의 결정 기준, 식별력 없는 부분을 포함하는 상표의 유사 여부 판단, 상표 유사 여부 판단 기준시점 등에 대해 살펴본다.

2. 전체관찰 원칙하의 요부관찰, 분리관찰의 의미와 역할

상표는 구성 전체에 의하여 타인의 상표와 식별되도록 고안된 것이므로 상표의 유사 여부 판단은 원칙적으로 상표의 구성 전체에서 느껴지는 일반 수요자의 심리를 기준으로 하는 전체관찰 방법에 의하여야 하고, 상표 구성요소 중 일부를 추출하여 그 부분만을 타인의 상표와 비교함으로써 상표의 유사 여부를 판단하는 것은 원칙적으로 허용되지 않고 있다. 이에 따라 외관, 호칭, 관념 중 어느

하고 있다는 내용에 대해서는 박준석, “특허·상표·저작권에 걸친 소진원칙의 통합적 분석 제언: 미국의 최근 동향을 중심으로,” 지식재산연구, 제9권 1호(2014), 1, 8면 참조.

3) 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009후4186 판결, 대법원 2009. 4. 9. 선고 2008후4783 판결, 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등.

4) 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결, 대법원 1996. 9. 24. 선고 96후153, 96후191 판결, 대법원 1997. 10. 10. 선고 97후594 판결, 대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후2250 판결 등.

5) 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결.

하나가 유사하더라도 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없고, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표로 인정될 수도 있을 것이다.⁶⁾ 다만 상표를 전체적으로 관찰하더라도 상표의 구성 중 일정 부분이 특히 수요자의 주의를 끌기 쉬우며, 그러한 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별력이 인정되는 경우에는 적절한 결론을 도출하기 위하여 그와 같은 중심적 식별력을 가진 부분, 즉 요부를 추출·대비하여 상표의 유사 여부를 판단하는 요부(要部)관찰이 필요할 수도 있다.⁷⁾ 그럼에도 불구하고 요부관찰은 전체관찰을 보완하는 수단이므로, 상표의 구성 전체가 식별력이 없는 경우에는 원칙으로 돌아가서 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다.⁸⁾

위에서 언급한 바와 같이 상표의 유사 여부는 원칙적으로 전체관찰로 판단하여야 하나, 때로는 상표의 일정한 구성 부분이 일반 수요자나 거래자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하는 등 독립하여 자타 상품의 출처표시기능을 수행하는 경우에는 그러한 구성 부분을 추출하여 그 외관, 호칭, 관념 등을 대비하는 분리관찰이 전체관찰을 보완하기 위하여 필요할 수도 있다.⁹⁾ 이에 따라, ‘문자와 문자’ 또는 ‘문자와 도형’ 등으로 구성된 결합상표가 ① 각 구성 부분으로 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽게 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있지 않아 그 구성 부분 중 일부만으로 간략하게 호칭·관념할 수 있는 경우, ② 결합상표를 각각의 구성 부분으로 분리하여 분리된 각 구성 부분들을 대비되는 대상 상표 전체나 그 요부와 비교하였을 때, 분리된 여러 구성 부분 중 일부가 대비되는 대상 상표 전체나 그 요부와 동일·유사하면, 다른 부분이 동일·유사하지 않더라도 결합상표와 대비되는 대상 상표는 서로 유사하다고 판단하는 분리관찰도 가능하다.

6) 대법원 1998. 4. 24. 선고 97후1146 판결, 대법원 2008. 10. 9. 선고 2008후1395 판결 등.

7) 대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결, 대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후2895 판결 등.

8) 대법원 2001. 4. 27. 선고 2000후2453 판결, 2001. 6. 26. 선고 99후1485 판결, 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1078 판결 등.

9) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결 등 참조.

3. 요부의 결정 기준

상표에서 요부(要部)란 상표의 구성 부분 중 ‘특히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인정’¹⁰⁾되는 부분을 의미하고, 따라서 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로는 요부가 될 수 없고, 이는 일체 불가분하게 결합한 것이 아닌 한 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우에도 마찬가지이다.¹¹⁾ 여기에서 상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회 통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 식별력 있는 요부에 해당한다고 할 수 없다.¹²⁾ 일반적으로 상품의 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭, 업종표시, 흔히 있는 성 또는 명칭, 간단하고 흔히 있는 표장 등은 식별력이 없으므로 요부가 될 수 없을 것이다.

다만, 식별력이 없거나 미약한 부분이 다른 부분과 결합하여 일체로 인식되고 관념되는 경우, 즉 식별력 없는 부분이 다른 부분과 결합하여 이를 구성하는 각 단어의 본래 의미를 떠나 새로운 관념을 낳거나 전혀 새로운 조어가 되는 경우에는 결합한 부분 전체가 하나의 식별력을 갖춘 것으로 볼 수도 있을 것이다. 또한, 도형과 문자 부분 또는 둘 이상 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표가 그 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 또는 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고,¹³⁾ 이때 결합상표 각각의 구성 부분이 모두 식별력이 있는 경우에는 각 구성 부분 모두 요부가 될 수 있다.¹⁴⁾

10) 대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결 등.

11) 대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2004후1175 판결 등.

12) 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결.

13) 대법원 2008. 3. 27. 선고 2006후3335 판결, 대법원 2007. 9. 21. 선고 2007후692 판결 등 참조.

14) 대법원 2008. 3. 27. 선고 2006후3335 판결.

4. 식별력 없는 부분을 포함하는 상표의 유사 여부 판단

1) 식별력의 의미, 판단기준 및 법적 효과

상표란 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장(상표법 제2조 제1항 제1호)이므로, 상표가 등록될 수 있으려면 식별력이 있어야 한다는 점에서 식별력은 상표의 등록요건이다. 여기에서, 상표의 식별력(distinctiveness)이란 자기의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있게 해주는 상표의 힘을 의미하는데, 이러한 식별력의 유무와 강약은 상표 구성 자체의 외관·호칭·관념뿐만 아니라 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정, 일반 수요자나 거래자의 인식 정도 등에 따라 변화할 수 있다는 점에서 상대적·동태적 개념으로 이해된다.¹⁵⁾ 즉, 식별력이라 함은 추상적·객관적·절대적으로 고정된 개념에는 해당하지 않는다.¹⁶⁾ 상표법 제6조 제2항에서 식별력 없는 상표의 사용에 의한 식별력 취득이 인정되는 것은 식별력의 여부 및 강약이 유동적임을 전제로 한 것이고, 또한 상표법 제71조 제1항 제5호가 상표등록이 된 후에 그 등록상표가 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우(제6조 제2항에 해당하게 된 경우를 제외한다)를 등록상표의 후발적 등록무효사유로 규정한 것 역시 마찬가지의 취지로 해석된다.

상표의 식별력 여부 및 사용에 의한 식별력 취득 여부의 판단 기준시에 관하여는 출원시점, 등록결정시점 및 사실심 변론종결시점으로 구분할 수 있는데,¹⁷⁾ 대법원은 상표의 식별력 여부 및 사용에 의한 식별력 취득 여부는 당해 상표의 등록무효사건에서는 등록결정시를 기준으로, 거절결정에 대한 불복심판에 대한 심결취소소송의 경우에는 거절결정시를 기준으로 판단하고 있다.¹⁸⁾ 사용에 의

15) 특허법원 지식재산소송실무연구회, 지식재산소송실무, 박영사, 2010, 490면; 강동세, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력”, 법조, 통권 제609호(2007. 6), 102, 112면.

16) 대법원 1997. 2. 28. 선고 96후979 판결, 대법원 2010. 7. 29. 선고 2008후4721 판결, 대법원 1994. 9. 27. 선고 94후906 판결, 대법원 1991. 12. 24. 선고 91후455 판결, 대법원 1996. 3. 8. 선고 95후1081 판결.

17) 광영목, “식별력 없는 상표의 ‘사용에 의한 식별력 취득’ 요건과 그 판단 시점 - 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 -”, 지식재산21, 제107호(2009. 4), 131, 141, 142면.

18) 대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결, 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결, 대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후3397, 3403, 3410, 3427 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3318 판결 등.

한 식별력을 취득한 경우, 실제 사용한 상표 그 자체와 그 상표가 사용된 상품에 한하는 것인지 아니면 유사상표나 유사상품도 포함되는 것인지에 관하여 다툼이 있는데, 대법원은 사용에 의한 식별력을 취득한 것은 원칙적으로는 실제로 사용된 상표로 한정되고, 다만 사용에 의한 식별력을 취득한 부분이 그대로 포함된 상표라면 등록될 수 있다는 입장을 견지하고 있다.¹⁹⁾ 또한, 사용에 의한 식별력을 취득한 상표도 상표법 제51조에 의하여 상표권 효력이 제한되는지의 여부와 관련하여 긍정하는 판례²⁰⁾와 부정하는 판례로 나누어지기는 하지만, 대법원은 사용에 의한 식별력을 취득하여 상표법 제6조 제2항에 따라 등록된 상표에는 상표법 제51조의 적용이 배제된다는 입장을 취하고 있는 것으로 여겨진다.²¹⁾

2) 상표의 유사 여부 판단

식별력 없는 부분을 포함하는 상표의 유사 판단과 관련하여, 대법원 판례는 크게 ① 식별력 없는 부분은 요부가 될 수 없다는 취지로만 판시한 경우, ② 식별력 없는 부분을 제외하고 대비하여야 한다는 취지로 판시한 경우, ③ 식별력 없는 부분도 비교대상에서 제외하여서는 안 된다는 취지로 판시한 경우로 나누어지고 있다. 먼저, 대법원은 등록상표 “칼라2중주, 우린소중하잖아요”와 인용상표 “로레알, 전 소중하니까요.”의 유사 여부가 쟁점인 사안에서,²²⁾ “등록상표의 구성 중 ‘우린소중하잖아요’ 부분과 인용상표의 구성 중 ‘전 소중하니까요.’ 부분은 식별력이 없거나 미약하여 요부에 해당한다고 볼 수 없고, 등록상표에서

19) 대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3318 판결, 대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후1356 판결 등.

20) 대법원 1987. 6. 23. 선고 86후4 판결.

21) 대법원 1996. 5. 13. 자 96마217 결정, 대법원 1997. 5. 30. 선고 96다56382 판결 등; 강경호, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력 - 특허법원 2009. 1. 9. 선고 2008하9696 판결 -”, 지식재산21, 제110호(2010. 1), 103, 115면; 김대원, “사용에 의한 식별력 판단기준과 이에 의해 등록된 상표권의 효력”, 창작과 권리, 제28호(2002년 겨울호), 62, 91면; 최성준, “사용에 의한 식별력 취득에 관하여”, LAW & TECHNOLOGY, 제2권 제6호, 132, 140면.

22) 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결. 같은 입장으로는 대법원 2006. 4. 27. 선고 2004후3454 판결, 대법원 2005. 1. 28. 선고 2003후236 판결, 대법원 1998. 10. 13. 선고 97후2804 판결, 대법원 1999. 4. 23. 선고 98후867 판결, 대법원 1999. 4. 23. 선고 98후874 판결, 대법원 1996. 3. 22. 선고 95후1500 판결 등이 있음.

‘우린소중하잖아요’ 부분을 제외한 ‘칼라2중주’ 부분이 식별력 있는 요부에 해당하고, 인용상표에서 ‘전 소중하니까요.’ 부분을 제외한 ‘로레알’ 부분이 식별력 있는 요부에 해당한다고 봄이 상당하므로, 양 상표는 외관이 상이하고, 등록상표는 ‘칼라2중주, 우린소중하잖아요’ 또는 ‘칼라2중주’로 호칭·관념되는 반면, 인용상표는 ‘로레알, 전 소중하니까요.’ 또는 ‘로레알’로 호칭·관념되어 호칭 및 관념 또한 서로 다르므로, 양 상표가 동일·유사한 상품에 함께 사용되더라도 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기 어렵다.”고 판시하여 ① 유형을 따르고 있다.

또한, 대법원은 등록서비스표 ‘ MR·PIZZA’와 인용서비스표 ‘’,

의 유사 여부가 쟁점인 사안에서,²³⁾ “등록서비스표나 인용서비스표의 문자 부분 중 ‘MR.’나 ‘Mister’ 부분은 누구나 사용하는 호칭 내지 일반인의 호칭에 덧붙여 사용하는 단어에 불과하여 식별력이 있다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 이들이 ‘PIZZA’와 결합된 ‘MR. PIZZA’나 ‘Mister PIZZA’도 그 결합으로 새로운 관념을 형성한다고 보기도 어렵고 굳이 그 관념을 상정해 보더라도 ‘피자를 파는 사람’, ‘피자를 만드는 사람’, ‘피자를 배달하는 사람’ 등으로 관념될 뿐이어서 각 그 지정서비스업과 관련하여 새로운 식별력을 형성한다고 볼 수 없으므로 결국 식별력이 없다고 봄이 상당하고, 이러한 식별력 없는 부분은 양 서비스표의 유사 판단에서 제외하여야 한다.”라고 판시하여 ② 유형을 따르고 있다. 마지막으로,

대법원은 등록상표 ‘’과 선등록상표 ‘’, ‘’

의 유사 여부가 쟁점인 사안에서,²⁴⁾ “양 상표의 ‘LG’ 부분이 다소 특이한 형태

23) 대법원 2000. 1. 28. 선고 97후3272 판결(동 판결에 대한 자세한 내용으로는 이장호, “식별력이 없는 부분을 포함하는 상표의 유사 여부 판단”, 창작과 권리, 제20호(2000년 가을호), 102면 참조. 같은 입장으로는 대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3111 판결, 대법원 1999. 7. 23. 선고 98후2382 판결, 대법원 1997. 11. 28. 선고 97후37 판결, 대법원 1996. 12. 10. 선고 95후2008, 2015 판결, 대법원 1995. 7. 25. 선고 95후255 판결, 대법원 1995. 3. 3. 선고 94후1886 판결, 대법원 1994. 1. 28. 선고 93후1254 판결, 대법원 1993. 6. 29. 선고 93후84 판결, 대법원 1992. 9. 14. 선고 91후1250 판결 등이 있음.

24) 대법원 1995. 3. 17. 선고 94후2070 판결. 같은 입장으로는 대법원 1995. 2. 24. 선고 94후1893 판결, 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003다54315 판결 등이 있음.

로 도안화 되어 있어 이를 간단하고도 혼한 표장이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라 간단하고 혼한 표장이라 할지라도 그 하나만으로는 식별력이 부족하여 등록받을 수 없다는 것에 그칠 뿐 다른 것과 결합하여 전체상표 중 일부로 되어 있는 경우에도 전혀 식별력을 가지지 못하는 것은 아니므로 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 이 부분은 무조건 식별력이 없다고 하여 비교대상에서 제외할 수는 없다.”고 판시하여 ③ 유형을 따르고 있다.

이러한 대법원 판례와 관련하여, 유형 ②의 판례들은 수요자의 주의를 끌기 쉬운 식별력 있는 요부를 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다는 점에서는 타당하지만 식별력이 없는 부분이 다른 구성과 결합하여 일체성을 가지는 경우에는 식별력이 없는 부분도 그 구성의 한 요소로서 역할을 할 수 있으므로, 식별력 없는 부분을 무조건 비교대상에서 제외하는 것은 바람직하지 않은 것으로 여겨진다. 결과적으로, 식별력이 없는 부분이 다른 구성과 결합하여 일체성을 가지는 경우에는 식별력이 없는 부분도 그 구성의 한 요소로서 역할을 할 수 있으므로 식별력 없는 부분을 무조건 비교대상에서 제외하는 것은 바람직하지 않다는 취지로 판시한 유형 ③의 판례들이 타당한 것으로 여겨진다. 다만, 식별력 없는 부분이 요부로 인정되어서는 안 될 것이다.²⁵⁾

5. 상표 유사 여부 판단의 기준시점

1) 상표등록 국면

상표가 출원된 경우 또는 상표법 제7조 제1항 각호에 해당함을 이유로 상표 등록무효심판이 제기된 경우에 그 출원상표 또는 등록상표에 상표 부등록사유가 존재하는지는 원칙적으로 등록 여부 결정시를 기준으로 판단하여야 한다. 따라서 출원상표 또는 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단 소정의 ‘수요자 기만 상표’에 해당하는지 역시 등록 여부 결정시를 기준으로 판단하여야 하는데, ‘수요자 기만 상표’에 해당하는지의 판단 요소에는 출원상표 또는 등록상

25) 식별력 없는 부분을 사실상 요부로 인정하고 있는 판례로는 대법원 1995. 3. 17. 선고 94후2070 판결, 대법원 1995. 2. 24. 선고 94후1893 판결 등이 있음.

표와 선사용상표 간의 유사 여부도 포함되므로, 출원상표 또는 등록상표와 선사용상표 간의 유사 여부 역시 ‘등록 여부 결정시’를 기준으로 판단하여야 한다. 대법원도 출원상표 또는 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 수요자 기만상표에 해당하는지는 그 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다고 판시하였다.²⁶⁾

다만, 상표법은 제7조 제2항 및 제3항은 제7조 제1항 제6호 내지 제10호 소정의 상표부등록사유에 해당하는지의 여부는 출원상표 또는 등록상표의 출원시를 기준으로 판단하여야 하고, 사용상표 또는 선등록상표의 타인성은 등록 여부 결정시 또는 심결시를 기준으로 판단해야 하는 것으로 규정하고 있다. 이에 따라, 상표법 제7조 제1항 제6호 내지 제10호의 적용시 상표의 유사 여부도 그 ‘출원상표 또는 등록상표의 출원시’를 기준으로 판단하여야 한다. 대법원도 “상표법 제7조 제3항에 의하면 같은 법 제7조 제1항 제7호 및 제8호의 규정은 상표등록출원시에 이에 해당하는 것에 대하여 이를 적용한다고 규정하고 있으므로, 위 제7호 소정의 유사 상표 여부는 어디까지나 상표등록출원시를 기준으로 판단되어야 하며, 따라서 그 지정상품의 유사 여부의 판단도 출원시를 기준으로 하여야 하고, 이는 상표등록 후 일부 지정상품에 대하여 말소등록이 이루어졌다 하여 달라지지 아니한다.”고 판시하여 이를 확인하고 있다.²⁷⁾

2) 상표 침해 국면

권리범위확인사건에서 상표 유사 여부 판단 기준시점에 대해 명시적으로 판단한 대법원 판례는 없으나, “상표권의 권리범위확인심판에 있어서 등록상표가 관용상표에 해당하는지의 판단시점은 심결시로 보아야 한다.”는 판례²⁸⁾ 등에 비추어 볼 때, 대법원도 권리범위확인사건에서 상표 유사 여부의 판단은 심결시

26) 대법원 1992. 7. 28. 선고 92후278 판결, 대법원 1993. 6. 22. 선고 92후2038 판결, 대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결, 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후843 판결, 대법원 2001. 9. 28. 선고 99후2655 판결, 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등도 같은 취지임.

27) 대법원 1996. 3. 12. 선고 95후1401 판결, 대법원 1995. 9. 29. 선고 95후484 판결, 대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3265 판결.

28) 대법원 1999. 11. 12. 선고 99후24 판결.

를 기준으로 하여야 한다는 태도를 견지하고 있는 것으로 여겨진다.²⁹⁾ 마찬가지로, 상표권 침해사건에서 상표 유사 여부의 판단 기준시점에 대한 대법원의 명시적 판단은 없다. 그러나, 대법원이 상표권 침해사건에서 상표의 유사 여부를 판단할 때 당해 상품이나 서비스를 둘러싼 일반적 거래실정도 함께 고려하여야 한다고 판시한 점, 상표법 제65조에 의한 금지청구를 인정할 것인지의 판단은 사실심 변론종결 당시를 기준으로 하여야 한다고 판시한 점³⁰⁾ 등에 비추어 보면, 대법원은 상표권 침해사건에서 상표의 유사 여부 판단을 원칙적으로 사실심 변론종결시를 기준으로 하는 것으로 여겨진다. 다만, 대법원이 부정경쟁방지법 제5조에 의한 손해배상청구를 인정할 것인지의 여부 및 동법 제6조에 의한 신용회복청구를 인정할 것인지의 여부의 판단은 침해행위 당시를 기준으로 하여야 한다고 판시하고 있다는 점에서,³¹⁾ 상표권 침해로 인한 손해배상청구소송이나 신용회복청구소송에서 상표 유사 여부의 판단 역시 침해행위 당시인 확인대상 표장의 사용 시점을 기준으로 함이 타당한 것으로 여겨진다.³²⁾

III. 상표등록 후 사용에 의한 식별력 취득의 법적 효력

1. 개요

상표등록 후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 그 효력의 문제는, ① 등록 상표의 구성 전체가 식별력이 없었으나 등록(특허청의 잘못 등의 이유) 이후 사

29) 김종석, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 관한 몇 가지 문제”, 특허법원 지적재산소송 실무연구회 2011년 10월 발표문, 21면.

<http://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsViewAction.work?seqnum=137&gubun=43&cbub_code=&scode_kname=특허법원 연구회 자료&searchWord=식별력¤tPage=0>, 방문일: 2014. 4. 15; 강동세, 앞의 논문, 102, 134-135면.

30) 대법원 2008. 11. 13. 선고 2006다22722 판결.

31) 대법원 2008. 2. 29. 선고 2006다22043 판결.

32) 다만 대법원 2008. 2. 29. 선고 2006다22043 판결은 주지성 취득 여부 등의 판단은 침해행위 당시를 기준으로 하여야 한다고 판시한 것이지, 상표의 유사 여부 판단까지 침해행위 당시, 즉 확인대상표장의 사용시점을 기준으로 하여야 한다는 것을 명시적으로 밝힌 것은 아님.

용에 의해 식별력을 취득한 경우와 ② 등록결정 당시 등록상표 전체로서는 식별력이 있고 단지 그 구성 중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 식별력 없던 부분이 사용에 의한 식별력을 취득한 경우(대법원 2011후3698 사건이 이에 해당함)로 구분할 수 있다. ① 유형의 경우에는 권리범위확인사건 및 상표권 침해사건에서 상표 유사 여부 판단시 등록 이후 식별력을 취득한 부분을 등록상표의 요부로 인정할 것인지 뿐만 아니라 등록무효사건 및 상표권 침해사건에서 등록상표의 등록무효사유가 치유된 것으로 볼 수 있는지의 여부, ② 유형의 경우에는 등록상표가 전체적으로는 식별력이 있어 등록무효사유가 존재하지 아니하므로, 주로 권리범위확인사건 및 상표권 침해사건에서 상표의 유사 여부 판단시 등록 이후 식별력을 취득한 부분을 등록상표의 요부로 인정할 수 있는지의 여부가 다투어질 것이다.

이하에서는 ‘등록결정 당시 상표 전체로서 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우’는 물론 ‘등록결정 당시 상표 전체로서는 식별력이 있고 단지 구성 중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 그러한 부분이 사용에 의한 식별력을 취득한 경우’에도 상표 유사 여부 판단시 ‘등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 부분’은 모두 등록상표의 요부로 인정될 수 있는지의 여부 등에 대해 대법원 2011후3698 전원합의체 판결을 중심으로 살펴본다. 편의상 원심판결의 요지 등에 대해 먼저 살펴보고, 이어서 등록결정 당시 등록상표 전체로서는 식별력이 있고 단지 그 구성 중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 식별력 없던 부분이 사용에 의한 식별력을 취득한 경우, 등록상표의 구성 전체가 식별력이 없었으나 등록(특허청의 잘못 등의 이유) 이후 사용에 의해 식별력을 취득한 경우의 순으로 고찰한다.

2. 대법원 2011후3698 사건의 개요, 원심판결의 요지

이 사건 등록상표는 점선으로 표시한 운동화 형상 ‘’과 도형 ‘’이 결합한 상표로서, 운동화 형상은 지정상품 중 하나인 ‘운동화’를 형상화한 것이어서 별다른 식별력이 없고, ‘’은 간단하고 흔한 표장인 영문자 ‘N’

을 견고딕이나 헤드라인체로 하여 사다리꼴 패치 속에 음각한 것에 지나지 않아서 식별력이 없거나 미약하고, 마찬가지로 확인대상표장 ‘’은 영문자 ‘N’과 ‘UNISTAR’라는 문자 부분이 결합한 표장으로서, 그 중 ‘’ 부분 역시 간단하고 흔한 표장인 영문자 ‘N’을 견고딕이나 헤드라인체로 약간 비스듬히 쓴 것이어서 식별력이 없거나 미약하다.³³⁾ 또한, 원고의 ‘’자 로고가 최근 국내 일반 수요자와 거래자에게 널리 알려졌음은 별론으로 하고 이 사건 등록상표의 등록결정일인 1984. 9. 15.경에 국내 일반 수요자와 거래자에게 널리 알려졌음이 인정되지 아니하므로,³⁴⁾ ‘’을 이 사건 등록상표의 요부로 볼 수 없어 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 ‘’이나 ‘’만으로 요부관찰 된다고 할 수 없다고 원심은 판시하였다.³⁵⁾

또한, 이 사건 등록상표는 식별력이 없는 부분만으로 구성되어 있으므로 상표 전체를 기준으로 확인대상표장과 유사 여부를 판단하여야 하는데, 양 상표는 점선 모양의 운동화와 사다리꼴 패치의 유무, ‘N’자 밑에 ‘UNISTAR’의 유무 등에서 외관이 다르고, 이 사건 등록상표는 미약하나마 운동화보다 상대적으로 식별력이 있는 ‘N’에 의하여 ‘엔’으로 호칭될 것이나, 확인대상표장은 식별력이 있는 ‘UNISTAR’에 의하여 ‘유니스타’로 호칭될 것이어서 호칭도 다르며, 이 사건 등록상표는 ‘N이 부착된 운동화’로 관념되나, 확인대상표장은 ‘UNISTAR’로 관념되므로 관념도 서로 다르다. 결국, 양 상표는 일부 유사한 점이 있으나, 외관, 호칭, 관념이 서로 달라 동일·유사한 상품에 사용되더라도 일반 수요자와 거래자가 오인·혼동할 염려가 있다고 보기 어려우므로, 서로 유사하지 않고 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아

33) 피고는 2011. 3. 15. 피고의 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판 청구하였는데, 특허심판원은 양 표장에서 일부 유사한 부분(‘N’ 부분)이 있다 하더라도 이는 간단하고 흔한 표장으로 식별력이 없어서 요부가 될 수 없고, 양 표장을 전체적으로 관찰하여 보면 그 외관, 호칭, 관념이 서로 달라 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니하는 것으로 결정하였다(특허심판원 2011. 7. 27.자 2011당564 심결).

34) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결(A6 사건)을 근거로 함.

35) 특허법원 2011. 11. 4. 선고 2011하8242 판결.

니하는 것으로 원심은 판단하였다.

3. 등록상표 전체로서는 식별력이 있고 단지 그 구성 중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우의 법적 효력

1) 학 설

등록결정 당시 등록상표 전체로서는 식별력이 있고 단지 그 구성 중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우의 법적 효력과 관련하여 다양한 견해가 서로 대립하고 있다. 먼저, 등록결정 당시 상표 전체가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우는 물론 등록결정 당시 상표 전체로서는 식별력이 있고 단지 구성 중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 그러한 부분이 사용에 의한 식별력을 취득한 경우, 사용에 의한 식별력을 취득한 부분은 상표 유사 여부 판단시 등록상표의 요부가 될 수 없다는 입장이 있다.³⁶⁾ 동 견해에 따르는 경우, 당해 등록상표는 당연히 상표법 제52조 제1항에 의하여 상표권의 효력이 제한된다. 다음으로, 등록결정 당시 상표 전체가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 사용에 의한 식별력을 취득한 부분은 상표 유사 여부 판단시 등록상표의 요부가 될 수 없으나, 등록결정 당시 상표 전체로서는 식별력이 있고 단지 구성 중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 그러한 부분이 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 사용에 의한 식별력을 취득한 부분은 상표 유사 여부 판단시 등록상표의 요부가 될 수가 있다는 입장도 있다.³⁷⁾

이와는 반대로, 등록결정 당시 상표 전체가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 사용에 의한 식별력을 취득한 부분은 상표 유사 여부 판단시 등록상표의 요부가 될 수 있으나, 등록결정 당시 상표 전체로

36) 이혜완, “사용에 의하여 식별력을 취득한 상표에 관한 주요 쟁점 연구”, 성균관법학, 제23권 제1호(2011. 4.), 585, 613-614면.

37) 강동세, 앞의 논문, 102, 133-134면.

서는 식별력이 있고 단지 구성 중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 그러한 부분이 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 사용에 의한 식별력을 취득한 부분은 상표 유사 여부 판단시 등록상표의 요부가 될 수가 없다는 견해도 있다.³⁸⁾ 마지막으로 등록결정 당시 상표 전체가 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우는 물론 등록결정 당시 상표 전체로서는 식별력이 있고 단지 구성 중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 그러한 부분이 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에도 모두 사용에 의한 식별력을 취득한 부분은 상표 유사 여부 판단시 등록상표의 요부가 될 수 있다는 입장도 있을 수 있다.

2) 판례

(1) 요부가 될 수 있다는 판례

대법원은 재능교육 사건³⁹⁾에서, “기술적 표장이 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 그러한 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 그러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 상표법 제51조 제2호⁴⁰⁾ 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 하므로, 그 상표권자는 상표법 제51조 제2호의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있고, 이는 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 봄이 상당하다.”고 판시하여 요부가 될 수 있다는 입장을 따르고 있다. 동 사건에서 대법원은, 상표등록 이후에 상표법 제6조 제2항의 특별현저성을 취득한 경우라면 사용에 의한 특별현저성을 미리 취득한 후 등록이 된 경우와 실질에 있어서는 아무런 차이가 없는 점, 주지·저명상표의 경우에는 등록이 안 되어 있어도 그

38) 김원오, “등록 후 비로소 사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 대한 법적 취급”, 특별소송실무연구회 (2013. 4. 1.) 발표논문, 21면.

39) 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정.

40) 현행 상표법 제51조 제1항 제2호.

것과 동일·유사한 상표의 등록이 금지되고 있다는 점, 아울러 등록되어 있지 않아도 부정경쟁방지법에 의하여 주지·저명상표와 동일·유사한 상표의 사용이 금지(부정경쟁방지법 제2조 제1호)되고 있는 사정을 감안할 때 우리의 지적재산권법 체계 전체의 입장에서 보아 실질적으로 주지·저명상표에 대하여 배타적 사용권이 인정되고 있다는 점 등을 고려하여, 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록이 된 경우와 마찬가지로 상표법 제51조 제1항 제2호의 적용이 배제된다는 취지로 판시한 것으로 여겨진다.

(2) 요부가 될 수 없다는 판례

대법원은 A6() 사건⁴¹⁾에서, “등록상표의 구성 중 일부분이 등록결정 당시 식별력이 없었다면 그 부분은 상표법이 정한 일정한 요건과 절차를 거쳐 등록된 것이 아니어서 그 부분만을 분리하여 보호할 수 없고, 그 등록상표의 등록결정 이후 그 부분만을 분리하여 사용한 실태를 고려할 수 있는 것도 아니어서, 식별력이 없던 부분은 등록상표의 등록결정 이후 사용에 의한 식별력을 취득하였더라도 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분이 될 수 없다.”고 판시하여 요부가 될 수 없다는 입장을 따르고 있다. 동 사건에서 등록상표권자인 원고는 ‘A6’ 브랜드의 의류를 제조함에 있어 위 등록상표를 라벨로 만들어 의류의 외부에 부착하여 사용하는 대신 ‘A6’, ‘A6 JEANS’, ‘A6 JN’ 등과 같이 주로 위 등록상표 중 도형 부분을 제외한 나머지 문자 부분 ‘A6’을 크게 형상화하여 의류의 전면 또는 후면에 사용하였다. 이와 관련하여, 대법원은 원고가 등록상표의 구성 중 식별력 없는 부분을 따로 떼어내어 등록상표와 별개로 사용함으로써 상표등록 이후에 사용에 의한 식별력을 취득하였더라도 그 부분은 등록상표의 요부가 될 수 없다고 판시하였다.

동 판결은, 등록상표의 구성 중 등록결정 당시에 식별력이 없던 부분은 그 이후 사용에 의한 식별력을 취득하였더라도 그 부분이 일정한 요건과 절차를 거쳐서 특허청에 등록된 것은 아니므로 상표법에 의한 보호를 받기는 어렵다는 점, 우

41) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2005후728 판결.

리 상표법에는 등록상표의 구성 중 식별력이 없던 일부분이 나중에 식별력을 취득한 경우 이를 공시할 수 있는 아무런 제도적 장치가 없어서 등록상표의 구성 중 식별력이 없던 일부분이 사용에 의한 식별력을 취득하여 요부가 된다고 보는 경우에는 상표등록출원서에 기재된 상표를 기준으로 상표권 침해 여부를 판단한 제3자에게 예측하지 못한 침해의 책임을 묻게 될 위험성이 있다는 점, 등록상표의 구성 중 일부분이 어느 지정상품과 관련하여서는 사용에 의한 식별력을 취득하여 요부이고, 어느 지정상품과 관련하여서는 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하여 요부가 아니라고 인정하는 것 또한 제3자에 대한 관계에서 상표의 보호범위를 예측불가능하게 할 수 있다는 점, 등록상표의 구성 중 일부분이 등록결정 당시에는 식별력이 없다가 그 부분이 분리되어 사용된 결과 그 이후 사용에 의하여 식별력을 취득한 경우에는 그 부분만을 따로 상표등록을 출원하여 등록받을 수 있고, 상표로 등록되기 전이라도 사용에 의한 식별력을 취득하여 주지성을 획득하게 되면 그때부터는 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 수 있다는 점 등을 고려하여, 식별력이 없던 부분은 등록상표의 등록결정 이후 사용에 의한 식별력을 취득하였더라도 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 요부가 될 수 없다고 판시한 것으로 여겨진다.⁴²⁾

3) 양 판결의 저촉 및 전원합의체 판결

(1) 양 판결의 저촉

재능교육 사건에서는 등록상표들이 전체로서 사용됨에 따라 그 구성 중 기술적 표장이어서 식별력이 없던 ‘재능교육’이라는 부분이 등록 이후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우, ‘재능교육’ 부분이 등록상표들의 요부가 됨으로써 상표법 제51조 제1항 제2호의 적용이 배제된다는 취지이다. 반대로, ‘A6’ 사건에서는 등록상표의 구성 중 간단하고 흔히 있는 표장이어서 식별력이 없던 “A6”라는 부분을 등록상표에서 떼어내어 독립적으로 사용함에 따라 “A6”라는 표장

42) 박정희, “상표등록 당시 식별력이 미약하였던 부분이 그 후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우, 식별력 있는 요부가 될 수 있는지 여부”, 대법원 판례해설 74호(2007년 하반기), 법원도서관, 38-41면.

이 등록상표의 등록 이후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우, 등록상표의 구성 중 “A6”라는 부분은 등록상표의 요부가 될 수 없다는 취지의 판시이므로, 양 판결은 사안을 달리한다고 볼 수도 있을 것이다. 그러나 사용에 의한 식별력 취득의 경위에 차이점이 있더라도, 등록상표의 구성 중 식별력이 없던 부분이 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 그 부분이 등록상표의 요부가 될 수 있는지에 관하여 재능교육 사건에서는 긍정되었고, A6 사건에서는 부정되었다는 점에서 양 판결은 서로 저촉되는 것으로 여겨진다.

(2) 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 상표 구성 부분이 요부가 될 수 있는지의 여부, 식별력 판단 시점

① 전원합의체 판결의 내용

상표의 유사 여부는 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 판단하여야 하는데 상표의 식별력 유무 및 강약은 수요자의 위와 같은 직관적 인식에 큰 영향을 주는 것이어서 상표 유사 여부 판단의 주요한 고려요소 중 하나에 해당한다. 또한, 상표의 식별력 역시 지정상품 또는 사용상품에 관한 거래사회에서 ‘일반 수요자와 거래자의 인식’을 기준으로 판단하여야 하므로 상표의 유사 여부 판단 국면에서 상표의 식별력 유무와 강약은 상표 유사 여부 판단기준시를 기준으로 판단하는 것이 타당하다. 만약, 상표의 유사 여부를 판단할 때 등록상표의 식별력 유무 판단기준시를 등록결정시로 한다면, 등록결정 당시와 상표 유사 판단기준시 사이에 등록상표의 식별력에 변화가 생긴 경우에 상표 유사 여부 판단의 고려요소 중 다른 것들은 모두 상표 유사 판단기준시를 기준으로 판단하면서 등록상표의 식별력만은 등록결정시를 기준으로 판단하게 된다는 점에서 상표 유사 여부 판단이 제대로 이루어질 수 없을 것이다.

이와 같은 취지 및 선등록상표의 식별력은 등록결정 당시 상태로 고정되어 있지 않고 상대적·동태적이라는 점을 고려하여, 대법원은 2011후3698 전원합의체 판결에서 “상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식

별력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결시를 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.”고 판시하였다.

② 전원합의체 판결의 의미

등록상표인 선사용상표가 등록결정 당시에는 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에, 주지상표와의 유사 여부가 문제되는 상표법 제7조 제1항 제9호를 적용할 때에는 후출원상표의 출원 당시 선사용상표의 식별력을 기준으로 선사용상표와 후출원상표의 유사 여부를 판단하여야 한다. 이러한 기준에 따라 후출원상표가 선사용상표와 유사하다고 판단되는 경우라 할지라도, 만약 선등록상표와의 유사 여부가 문제되는 상표법 제7조 제1항 제7호를 적용할 때에는 선등록상표의 등록결정 당시 식별력을 기준으로 상표 유사 여부를 판단하여야 한다면 후출원상표가 선등록상표와 유사하지 않게 되어 동일한 상표들 사이의 유사 여부 판단에 일관성이 없게 된다. 오히려 상표법 제7조 제1항 제7호를 적용할 때 후출원상표의 출원 당시 선등록상표의 식별력을 기준으로 하여 후출원상표가 선등록상표와 유사하다고 판단하는 것이 상표 유사 여부 판단에 일관성도 있을 뿐만 아니라 등록무효사유가 있는 선등록상표라고 하더라도 등록무효심결이 확정되기 전까지는 제7호 소정의 선등록상표의 지위가 인정된다는 대법원 판례⁴³⁾와도 부합한다.

43) 대법원 1991. 11. 8. 선고 91후868 판결 등.

또한, 상표법상 상표 유사 여부의 판단 기준 및 방법은 부정경쟁방지법상 표지의 유사 여부 판단에도 마찬가지로 적용됨에도,⁴⁴⁾ 상표법상 유사 여부 판단에서는 등록상표의 식별력을 등록결정시를 기준으로 하고, 부정경쟁방지법상 표지의 유사 여부 판단에서는 주지상표의 식별력을 사실심 변론종결시 또는 침해행위를 기준으로 한다면, 등록상표인 선사용상표가 등록결정 당시에는 식별력이 없었으나 등록 이후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 동일한 상표들 사이의 유사 여부에 관한 상표법상 판단결과와 부정경쟁방지법상 판단결과가 배치되게 된다. 실례로 A6 사건의 경우 등록상표의 권리범위확인사건에서는 등록상표의 구성 중 'A6' 부분의 식별력이 부정되어 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단되었음에도 불구하고, 'A6' 표장에 관한 부정경쟁방지법위반 형사사건에서는 'A6' 표장의 식별력이 인정되어 결국 부정경쟁행위로 판단되기도 하였다.⁴⁵⁾ 결국 상표 유사 여부 판단에서는 상표 유사 여부 판단기준시의 등록상표 식별력을 고려하여야 등록상표가 주지상표인 경우에도 등록상표로서의 유사 여부 판단과 주지상표로서의 유사 여부 판단 사이의 모순을 제거할 수 있다. 이러한 점에서, 대법원 2011후3698 전원합의체 판결은 타당하고 아울러 커다란 의미를 지닌다 할 것이다.

4. 식별력이 없던 등록상표의 구성 전체가 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우의 법적 효력

1) 개요

이미 앞에서 언급한 대법원은 2011후3698 전원합의체 판결에도 불구하고, 권리범위확인사건에서 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 부분을 등록상표의 요부로 보아 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단되고, 반대로 상표권 침해사건에서는 등록결정 당시 하자에 기한 권리남용 항변에 기하여 상표권 침해가 부정될 수 있다. 즉, 권리범위확인사건의 결론과 상표권 침

44) 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20778 판결.

45) 대법원 2006. 5. 25. 선고 2006도577 판결.

해사건의 결론이 외견상 배치되는 문제점은 여전히 남아 있다. 이하에서는 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우의 효력 문제 및 권리범위확인심판 사건의 결론과 상표권 침해사건의 결론이 외견상 배치되는 문제점에 대해 살펴본다.

2) 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우의 효력 문제

(1) 학설

① 등록유효설(= 하자치유설)

등록유효설은 등록결정 당시 식별력 취득 요건을 충족하지 못하여 무효사유가 있더라도 사후적으로 사용에 의한 식별력을 취득한 이상 그 하자는 치유되었으므로 그때부터 상표등록이 유효하게 되었다고 보는 입장에 해당한다.⁴⁶⁾ 다만, 이러한 견해도 상표권 침해와 관련하여 하자의 치유를 인정하는 것은 등록 결정 당시 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였음에도 이를 취득하였다고 주장하며 상표법 제6조 제2항을 근거로 출원하여 등록된 상표에 한하고, 사용에 의한 식별력 취득의 주장도 없이 상표법 제6조 제1항 각호를 위반하여 등록된 상표에 대해서는 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도 하자의 치유는 인정되지 않는다는 입장을 견지하고 있다. 등록유효설은 상표가 구체적으로 언제부터 식별력을 취득하였는지를 의미하는 ‘식별력 취득 시점’과 이를 확인하는 ‘식별력 취득 여부의 판단시점’을 구분하여 출원심사 단계에서는 등록 여부 결정시를, 상표권 침해 단계에서는 사실심 변론 종결시를, 등록 무효 심판 단계에서는 사실심 변론 종결시 내지 적어도 심결시를 각각 기준으로 하여야 한다고 주장한다. 동 견해에 따르면, 등록상표가 등록결정 당시 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 그 상표권은 식별력을 취득한 시점부터는 하자가 치유되어 유효하므로 그 이후의 침해행위는 상표권 침해로 인정되고, 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 상표법 제51조 제1항 소정의 상표권 제한 규정이 적용되지 않게 된다.⁴⁷⁾

46) 김원오, 앞의 논문, 1, 15-18, 35-36면.

47) 김원오, “등록 후 사용에 의해 비로소 식별력을 취득한 상표의 법적취급 - 하자치유의 인정과 무효심판 청구 제한의 필요성을 중심으로 -”, 산업재산권, 제40호(2013. 4), 261면.

② 등록무효설

우리 상표법상 상표등록을 받으려면 상표가 식별력이 있어야 하는데, 출원상표의 식별력 유무 판단 기준시는 등록 여부 결정시이므로 등록결정 당시 식별력이 없던 상표는 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 현행 상표법 제71조 제1항 제1호에 따라 등록무효로 될 수밖에 없다는 등록무효설이 국내에서는 다수설⁴⁸⁾의 지위를 차지하고 있다. 등록무효설은 등록무효심판이 있기 전이라도 등록상표권의 침해는 부정되고,⁴⁹⁾ 다만 상표가 사용에 의한 식별력을 취득한 이후에 주지표지로서 상표법이나 부정경쟁방지법으로 보호되는 것은 별개의 문제라는 입장을 견지하고 있다. 또한, 상표 구성 전체가 등록결정 당시 식별력이 없던 상표는 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도 상표의 효력을 부정하여야 하므로, 비록 등록무효심판이 있기 전이라도 상표법 제51조에 의하여 상표권 효력이 제한된다는 입장이다.⁵⁰⁾

(2) 판례

대법원은 등록무효사건에서 상표의 식별력 여부 및 사용에 의한 식별력 취득 여부는 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다는 견해를 취하고 있다. 이러한 전제에서, 등록결정 당시에는 식별력이 없었으나 등록 이후에 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 보이는 등록서비스표의 등록무효 여부가 쟁점인 예술의 전당 사건⁵¹⁾에서, 등록결정일 당시 식별력이 없었다는 이유로 그 서비스표의 등록이 무효라고 판단하였다. 즉, 대법원은 원심 변론종결일인 2006. 9. 6.경 등록서비스표 “**예술의전당**”이 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 여지가 있음에도 등록결정 당시 사용에 의한 식별력이 없었음을 이유로 위 등록서비스표가 등록무효라고 판단한 것이므로, 위 판결은 등록결정 당시 상표 전체가 식

48) 이해완, 앞의 논문, 585, 611-614면; 강동세, 앞의 논문, 102, 122-123면; 송영식 외 6인 공저, 송영식 지적소유권법, 제2판(하권), 육법사, 2013, 107면.

49) 강동세, 앞의 논문, 102, 131-132면.

50) 강동세, 앞의 논문, 102, 130-133면.

51) 대법원 2008. 11. 13. 선고 2006후3397, 3403, 3410, 3427 판결.

별력이 없는 경우에는 비록 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 그 상표는 등록무효를 면할 수 없다는 등록무효설의 입장을 취하고 있는 것으로 여겨진다.

(3) 검토

대법원은 “이해관계인 또는 심사관은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 상표법 제6조를 위반하여 등록된 경우 무효심판을 청구할 수 있다.”고 상표법 제71조 제1항 제1호가 규정하고 있는 점을 고려하여, 등록무효사건에서 등록상표의 식별력 구비 여부는 등록결정시를 기준으로 판단하고 있다. 따라서 등록결정 당시 상표 전체가 식별력이 없었던 경우에는 비록 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득하더라도, 우리 상표법의 해석상 상표등록이 무효로 될 수밖에 없는 것으로 여겨진다. 또한, 등록무효심결이 확정됨에 따라 등록상표가 등록무효로 되면 그 상표권은 소급하여 처음부터 없었던 것으로 되고(상표법 제71조 제3항), 이러한 사유는 판결의 기초가 된 행정처분(상표등록)이 그 후의 행정처분(등록무효심결)으로 소급적으로 변경된 것으로서 민사소송법 제451조 제1항 제8호⁵²⁾ 소정의 재심사유에 해당하므로, 설령 침해소송에서 하자의 치유를 인정하여 상표권 침해를 인정하더라도 결국은 재심절차에서 상표권 침해가 부정될 수밖에 없다. 결국, 상표권 침해사건에서 등록상표의 등록결정 당시 하자의 치유를 인정할 실익이 없다는 점에서, 등록유효설은 타당하지 않은 것으로 여겨진다. 물론 등록무효설에 의한 경우 상표권자로서는 등록상표를 포기하거나 등록상표의 무효심결 확정 후에 다시 상표법 제6조 제2항에 따라 동일한 상표를 출원·등록하여야 하는 번거로움이 있으나, 이는 애초에 상표권자가 식별력 없는 상표를 출원·등록하였기 때문이므로 상표권자로 하여금 그러한 번거로움을 감

52) 민사소송법 제451조(재심사유)

① 다음 각 호 가운데 어느 하나에 해당하면 확정된 종국판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다. 다만, 당사자가 상소에 의하여 그 사유를 주장하였거나, 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.

8. 판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀔 때

수하게 하더라도 부당하다고 할 수는 없을 것이다.

나아가, 사용에 의해 식별력을 취득한 상표는 통상 부정경쟁방지법 소정의 주지표지에 해당하여 상표권자로서는 부정경쟁방지법에 의하여 상표법상의 보호와 유사한 보호를 받을 수 있으므로, 상표권자의 보호를 위하여 현행 상표법의 해석 범위를 넘어서 무리하게 등록결정 당시 하자의 치유를 인정할 현실적 필요성도 없다는 점, 우리 상표법상 등록결정 당시 식별력이 없었음에도 등록된 상표에 대해서는 등록무효심판청구의 제척기간이 적용되지 않아,⁵³⁾ 결국 등록 이후에 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 등록무효를 면할 수 없다는 점에서도 등록유효설은 타당하지 않은 것으로 여겨진다. 현행 유럽공동체 상표규칙 제52조⁵⁴⁾는 식별력 없는 상표가 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 하자의 치유를 인정하여 등록무효를 청구할 수 없도록 규정하고 있다.⁵⁵⁾⁵⁶⁾ 하지만, 이와 같은 명시적 규정이 없는 현행 우리나라 상표법의 해석을 통해 등록 이

53) 상표법 제76조 제1항은 제7조 제1항 제6호 내지 제9호의2 및 제14호, 제8조, 제72조의2 제1항 제3호에 해당하는 사유에 대해서만 5년의 제척기간을 규정하고 있음.

54) COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark Art. 52 Absolute grounds for invalidity

2. Where the Community trade mark has been registered in breach of the provisions of Article 7(1)(b), (c) or (d), it may nevertheless not be declared invalid if, in consequence of the use which has been made of it, it has after registration acquired a distinctive character in relation to the goods or services for which it is registered.

55) 유럽 입법자는 한 사업자의 상품이나 서비스를 다른 사업자의 것과 식별할 수 있도록 하는 모든 표지를 상표의 개념에 포함시키기 위하여(Eisenführ, "Die graphische Darstellbarkeit der Marke in der deutschen und europäischen Praxis – Eine Bestandsaufnahme", Mitt. 2006(Heft 9–10), S. 413), 유럽공동체 상표지침(Richtlinie des Rates der EG 89/104(1988,12,21), Sonderheft PMZ 1994, S. 146)상의 상표를 식별표지로서의 적격성을 갖추고 시각적으로 표현·재현될 수 있는 모든 형태의 표지로 정의하고 있다. 다만, '시각적 표시가능성' 있는 표지에는 해당하지 않지만 예를 들어 사용을 통해 식별력을 취득한 경우 등은 유럽공동체 상표지침이 규율하고자 했던 대상에 해당하지 않는다(이에 대해서는 Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, C.H.Beck, 2006, Rdn. 248 ; Ströbele, Die Eintragungsfähigkeit neuer Markenformen, GRUR 1999, S. 1041).

56) 유럽공동체 상표규칙(COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark) 제6조에 의해 공동체 상표는 등록을 통해 발생하고, 사용을 통해 발생하는 공동체 상표는 존재하지 않는다. 따라서 유럽공동체 상표지침의 대상은 출원되거나 등록된 상표에 한한다. 하지만 유럽공동체 상표지침은 공동체 회원국이 사용을 통해 발생한 상표권을 계속하여 보호하는 것을 명백히 허용하고 있고, 아울러 사용상표의 등록상표에 대한 관계에 대해서도 규정하고 있다. 이러한 점을 고려하여, 유럽공동체 상표규칙 제52조는 식별력 없는 상표가 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 하자의 치유를 인정하여 등록무효를 청구할 수 없도록 규정하고 있는 것으로 여겨진다.

후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 하자의 치유를 인정하는 것은 다소 무리가 있는 것으로 여겨진다.⁵⁷⁾ 즉, 식별력이 없는 상표에 대하여 상표등록을 한 것은 내용상 하자에 해당함에도 불구하고 그러한 상표를 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 이유로 하자 치유를 인정하는 것은, 유사 표지를 사용하던 제3자에게 예측하지 못한 불이익을 줄 수 있다는 점에서 타당하지 않는 것으로 여겨진다. 이에 따라, 등록결정 당시 상표 전체가 식별력이 없었던 경우에는 비록 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 우리 상표법의 해석상 상표등록이 무효로 될 수밖에 없으므로, 그러한 등록상표에 기한 상표권 행사는 권리남용에 해당하고 결국 상표권 침해는 부정될 수밖에 없을 것이다.⁵⁸⁾

3) 권리범위확인심판과 상표권 침해사건의 배치 문제

(1) 문제점

상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표권을 중심으로 어느 특정 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지를 확인하는 심판으로서, 상표권의 권리범위를 명확히 하고 등록상표의 효력이 확인대상표장에 미치는지를 판단하여 저촉관계 또는 침해의 구성 여부를 미리 확인하게 함으로써 분쟁을 예방하고 침해시 신속한 구제를 도모하기 위한 제도이다.⁵⁹⁾⁶⁰⁾ 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 각호에 규정된 상표권의 효력이 미치지 아니하는 상표에 해당하는 경우에는 등록상표의 권리범위에 속하지 아니하므로, 상표권의 권리범위확인심판에서 그러한 주장이 있는 경우에는 그에 관하여 심리·판단하여야 한다.⁶¹⁾ 그러나 상표권의 권리범위확인심판은 등록상표의 구성을 기초로 하여 상표의 권리범위를 확정하는 절차에 불과하므로 상표권의 권리범위확인심판에서는 당해

57) 김원오, 앞의 논문, 18면.

58) 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결.

59) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 앞의 책, 701면.

60) 대법원 1987. 4. 28. 선고 84후21 판결, 대법원 1987. 8. 25. 선고 84후49 판결, 대법원 1995. 4. 14. 선고 94후227 판결 등도 같은 취지임.

61) 대법원 1982. 10. 26. 선고 82후24 판결.

등록상표에 등록무효 사유가 있음을 들어 그 권리범위를 부정할 수 없다는 것이 실무의 관행이고 판례의 태도이다.⁶²⁾⁶³⁾ 다만, 권리범위확인사건에서 심결시를 기준으로 등록상표의 식별력을 판단하는 경우에 등록상표에 등록무효 사유가 있음을 들어 그 권리범위를 부정할 수 없으므로 확인대상표장이 등록상표와 유사하다면 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단할 수밖에 없고, 반대로 상표권 침해사건에서는 확인대상표장이 등록상표와 유사하더라도 등록무효사유에 관한 권리남용항변이나 기타 인적 항변이 있고 이러한 항변이 수용되어 확인대상 표장의 사용이 상표권 침해에 해당하지 않는 것으로 판단될 수도 있다. 대법원 2011후3698 전원합의체 판결에서 다수의견과 반대의견으로 나누어지는 것도 이러한 문제점에 기초하고 있다.

(2) 전원합의체 판결의 내용

상표법은 등록상표의 효력에 관한 쟁송방법으로 상표등록의 효력 자체를 근본적으로 소멸시키기 위한 등록무효심판 제도를 두고 있고, 이와 별도로 어떤 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다거나 속하지 아니한다는 확인을 구하는 권리범위확인심판 제도를 두고 있다. 그 중 권리범위확인심판은 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 상품 출처의 오인·혼동을 초래할 만한 동일·유사성이 있는지 여부 또는 상표법 제51조 제1항 각 호의 상표권의 효력 제한 사유의 유무 등을 심리하여 확인대상표장이 등록상표의 상표권 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

62) 대법원 1989. 3. 28. 선고 87후139 판결.

63) 상표권의 권리범위확인심판은, 특허발명 명세서의 기재가 불비하여 그 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235 판결 등), 특허발명 실시가 불가능한 경우(대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결 등), 특허발명이 선원주의에 위반되는 경우(대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후 2827 판결) 등에는 특허발명의 권리제한 사유를 판단할 수 있도록 하고 있는 특허권의 권리범위확인심판과 다소 차이가 있다.

거기에서 나아가 그 등록상표가 유효한지 여부 또는 상표권의 침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 확정하는 의미를 가지는 것은 아니다. 또한 권리범위확인심판에서의 판단은 상표권침해소송이나 등록무효심판에 기속력을 미치지도 않는다.⁶⁴⁾ 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.⁶⁵⁾

대법원 2011후3698 전원합의체 판결에서 다수의견은 등록 결정 시에 식별력이 없어 등록을 받을 수 없었음에도 불구하고 잘못하여 상표등록이 이루어진 경우에 비록 그 등록 후의 사용에 의하여 식별력을 취득하였더라도 등록무효의 하자가 치유되지 않음에도 불구하고, 권리범위확인심판청구는 적법하다는 입장이다. 즉, 무효사유가 있는 경우에도 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부에 대해 권리범위확인심판을 청구하는 것은 적법하다는 입장이다. 이에 대해 반대의견은, “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 실제 없는 상표권을 마치 온전한 상표권인 양 그 권리범위를 확인해 주는 것이 되어 부당하다.”는 입장이다. 즉, 반대의견의 요지는, 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

64) 대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결.

65) 대법원 2011후3698 전원합의체 판결(다수의견에 대한 보충의견).

하고 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다는 입장이다.

(3) 전원합의체 판결의 의미

등록결정시의 식별력 여부 및 정도를 기준으로 상표의 권리범위를 확정하게 되면 사실상 등록결정 당시 식별력이 없어 등록무효라는 사유를 들어 등록상표의 권리범위를 부정하는 결과가 되므로, 이러한 점에서도 권리범위확인심판에서는 상표의 식별력 여부 및 정도를 심결시를 기준으로 판단하는 것이 타당한 것으로 해석된다. 이러한 점에서, 대법원 2011후3698 전원합의체 판결은 커다란 의미를 지닌다 할 것이다. 또한, 상표권 침해는 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용함으로써 거래실정에 비추어 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있어야 인정되는데, 등록상표의 상표권 침해 여부 판단에는 사실심 변론종결시 또는 침해행위시까지의 거래실정을 고려하여야 하고 이러한 거래실정에는 그 당시 등록상표의 식별력도 포함되므로, 상표권 침해사건에서도 등록상표의 식별력을 사실심 변론종결시 또는 침해행위시를 기준으로 판단하는 것이 타당한 것으로 여겨진다.

다만, 권리범위확인심판 사건에서 심결시를 기준으로 등록상표의 식별력을 판단하는 경우에 등록상표에 등록무효 사유가 있음을 들어 그 권리범위를 부정할 수 없으므로 확인대상표장이 등록상표와 유사하다면 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단할 수밖에 없고, 반대로 상표권 침해사건에서는 확인대상표장이 등록상표와 유사하더라도 등록무효사유에 관한 권리남용항변이나 기타 인적 항변이 있고 이러한 항변이 수용되어 확인대상표장의 사용이 상표권 침해에 해당하지 않는다고 판단될 수도 있다.⁶⁶⁾ 이처럼 권리범위확인심판 사건의 판단과 상표권 침해사건의 판단이 외견상 배치되는 것으로 보일 수도 있지만, 이러한 결과는 ① 등록무효사유나 인적항변을 주장하여 다룰 수 있는지에 관한 절차적 특성에 기인한다는 점, ② 권리범위확인심판에서 등록무효사유를 주장할 수 없고, 심결시를 기준으로 등록상표가 사용에 의한 식별력을 취득한 이상 확인대상표

66) 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결.

장이 상표법 제51조 제1항 각호에 해당하여 상표권의 효력이 미치지 아니한다는 주장이 배척된다는 점 등으로부터 유래한다. 따라서 심결시를 기준으로 등록상표의 식별력을 권리범위확인심판 사건에서 판단하는 것은 타당한 것으로 해석된다.

결국, ‘등록결정 당시 상표 전체로서 식별력이 없었으나 등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우’는 물론 ‘등록결정 당시 상표 전체로서는 식별력이 있고 단지 구성 중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 그러한 부분이 사용에 의한 식별력을 취득한 경우’에 ‘등록 이후 사용에 의한 식별력을 취득한 부분’도 식별력을 취득한 때부터는 등록상표의 요부가 될 수 있다고 보는 것이 일반 수요자의 관념이나 거래실정에 부합할 뿐만 아니라 상품 출처에 관한 오인·혼동을 막으려는 상표법의 취지에도 부합한다는 점에서, 대법원 2011후3698 전원합의체 판결은 타당하고 아울러 커다란 의미를 지닌다 할 것이다.

IV. 결론 - 향후 전망

등록상표 전체가 등록결정 당시 식별력이 없었으나 등록 이후 상표 전체 또는 그 구성 중 일부가 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에 등록상표의 등록무효사건에서는 등록상표의 식별력 유무의 판단기준시가 등록결정시이므로, 등록결정 당시 사용에 의한 식별력을 취득하지 못한 이상 그 이후 사용에 의한 식별력을 취득하더라도 대법원 전원합의체 판결에 의해 여전히 등록무효사유가 존속하게 되어 등록무효로 될 수밖에 없다. 또한, 상표법 제7조 제1항 제7호 위반을 이유로 하는 후출원상표의 등록거절사건이나 등록무효사건에서는 상표의 유사 여부 판단기준시가 후출원상표의 출원시이므로, 당해 등록상표의 식별력 유무 역시 후출원상표의 등록출원시를 기준으로 판단될 것이다. 따라서 당해 등록상표가 무효로 되지 아니하고 여전히 존속하는 한 여전히 선출원등록상표로서 지위가 인정되므로, 후출원상표의 등록출원 당시 당해 등록상표 자체 또는 그 구성 중 일부가 사용에 의한 식별력을 취득한 이상 당해 등록상표의 구성 중 사용에 의한 식별력을 취득한 부분은 당해 등록상표와 후출원상표 간의 유사 여부

판단에서 당해 등록상표의 요부가 될 수 있으며, 그에 대해서는 상표법 제51조의 적용이 배제된다.

나아가, 권리범위확인사건에서 상표의 유사 여부 판단기준시는 대법원 전원 합의체 판결에 의해 심결시이므로 등록상표의 식별력 유무도 심결시를 기준으로 판단될 것이다. 이에 따라 당해 등록상표에 관한 권리범위확인사건의 심결시 당해 등록상표 자체 또는 그 구성 중 일부가 사용에 의한 식별력을 취득한 이상, 당해 등록상표의 구성 중 사용에 의한 식별력을 취득한 부분은 당해 등록상표와 확인대상표장 간의 유사 여부 판단에서 당해 등록상표의 요부가 될 수 있으며, 그에 대해서는 상표법 제51조의 적용이 배제된다. 마찬가지로 상표권 침해사건 중 손해배상청구 및 신용회복청구, 상표권침해 형사사건에서 상표의 유사 여부 판단기준시는 침해행위시이고, 금지청구에서 상표의 유사 여부 판단기준시는 사실심 변론종결시이므로, 등록상표의 식별력 유무 역시 침해행위시 또는 사실심 변론종결시를 기준으로 판단될 것으로 예상된다. 이에 따라 당해 등록상표의 상표권 침해사건에서 침해행위시 또는 사실심 변론종결시 당해 등록상표 자체 또는 그 구성 중 일부가 사용에 의한 식별력을 취득한 이상, 당해 등록상표의 구성 중 사용에 의한 식별력을 취득한 부분은 당해 등록상표와 침해표장 간의 유사 여부 판단에서 당해 등록상표의 요부가 될 수 있으며, 그에 대해서는 상표법 제51조의 적용이 배제될 것이다. 마지막으로 등록결정 당시 등록상표 전체로서는 식별력이 있고 그 구성 중 일부가 식별력이 없었으나 등록 이후 등록상표 또는 그 구성 중 식별력 없는 부분을 사용하여 식별력을 취득한 경우, 등록상표에 등록무효사유가 존재하지 아니하므로 당해 등록상표가 등록무효로 되거나 당해 등록상표에 관한 상표권 침해사건에서 권리남용 항변이 인정될 여지는 없는 것으로 여겨진다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 강경호, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력 - 특허법원 2009. 1. 9. 선고 2008허9696 판결 -”, 지식재산21, 제110호(2010. 1).
- 강동세, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표의 효력”, 법조, 통권 제609호 (2007. 6).
- 곽영목, “식별력 없는 상표의 ‘사용에 의한 식별력 취득’ 요건과 그 판단 시점 - 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결 -”, 지식재산21, 제107호(2009. 4).
- 김대원, “사용에 의한 식별력 판단기준과 이에 의해 등록된 상표권의 효력”, 창작과 권리, 제28호(2002년 겨울호).
- 김원오, “등록 후 비로소 사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 대한 법적 취급”, 특별소송실무연구회(2013. 4. 1) 발표논문.
- _____, “등록 후 사용에 의해 비로소 식별력을 취득한 상표의 법적취급 - 하자치유의 인정과 무효심판 청구 제한의 필요성을 중심으로 -”, 산업재산권, 제40호(2013. 4).
- 김종석, “사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 관한 몇 가지 문제”, 특허법원 지적재산소송 실무연구회 2011년 10월 발표문.
- 박정희, “상표등록 당시 식별력이 미약하였던 부분이 그 후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우, 식별력 있는 요부가 될 수 있는지 여부”, 대법원 판례해설 74호(2007년 하반기), 법원도서관.
- 박준석, “특허·상표·저작권에 걸친 소진원칙의 통합적 분석 제안: 미국의 최근 동향을 중심으로”, 지식재산연구, 제9권 제1호(2014).
- 송영식 외 6인 공저, 송영식 지적소유권법, 제2판(하권), 육법사, 2013.
- 이장호, “식별력이 없는 부분을 포함하는 상표의 유사 여부 판단”, 창작과 권리, 제20호(2000년 가을호).
- 이해완, “사용에 의하여 식별력을 취득한 상표에 관한 주요 쟁점 연구”, 성균관법학, 제23권 제1호(2011. 4).
- 최성준, “사용에 의한 식별력 취득에 관하여”, LAW & TECHNOLOGY, 제2권 제6호.
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2010.

〈외국 문헌〉

Eisenführ, “Die graphische Darstellbarkeit der Marke in der deutschen und europäischen Praxis - Eine Bestandsaufnahme”, *Mitt*, 2006(Heft 9-10), S. 413.

Lange, *Marken- und Kennzeichenrecht*, C.H.Beck, 2006.

Ströbele, *Die Eintragungsfähigkeit neuer Markenformen*, GRUR 1999, S. 1041.

Legal Position of the Trademark Acquired Distinctiveness by its Use After Registration

Young-Gyu Park

Abstract

It does not permit the registration of a non distinctive trademark. An inherently non distinctive trademark, however, may deserve protection as a trademark and exceptionally permitted to be registered in view of the elements of the prior use principle. The prior use principle states that if the mark has been used by a particular person as a mark for his goods for a long enough period of time and thereby acquired distinctiveness as a trademark indicating the source among traders and/or consumers (Art. 6 (2)). In case, the trademark having no distinctiveness at the time of decision whether to register and finally acquired a degree of distinctiveness required by Art. 6 (2) after registration by its use, how such a registered trademark should be treated?

Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark Art. 52(2) provides an exception to the absolute grounds for invalidity: Where the Community trade mark has been registered..., it may nevertheless not be declared invalid if, in consequence of the use which has been made of it, it has after registration acquired a distinctive character in relation to the goods or services for which it is registered. However, in accordance with Supreme Court ruling on March 20, 2014, 2011hu3698, the trademark acquired distinctiveness by its use after registration should be

invalidated by trial. Furthermore, in trial to confirm scope of right, the time of judgment whether a trademark acquired distinctiveness by its use should be by the time of trial decision.

Keywords

distinctiveness, acquired distinctiveness through use, trademark similarity, trial to confirm scope of right, the time of judgment