

NEWSLETTER

April 2021

지식재산권 그룹
Intellectual Property Group

CONTACT



변호사 김운호

T: 02.772.4695
E: unho.kim@leeko.com

변호사 이현

T: 02.6386.0720
E: heon.lee@leeko.com

변호사 이은우

T: 02.772.4334
E: eunwoo.lee@leeko.com

변호사곽재우

T: 02.772.4985
E: jaewoo.kwak@leeko.com**대법원, 후출원 등록된 유사 상표 사용시 등록 무효 전이라도
상표권 침해가 성립할 수 있음을 인정**

최근 대법원은 전원합의체 판결에서, 먼저 출원된 등록상표(선출원 등록상표)와 유사한 상표(후출원 등록상표)를 사용하는 경우에는 사용되는 해당 유사 상표 역시 등록되었고 그 등록이 무효로 확정된바 없더라도 선출원 상표권에 대한 침해가 성립한다는 입장을 선언하면서, 이와 달리 보았던 기존 대법원 판례를 변경하였습니다(대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결). 또한 대법원은 저촉되는 지식재산권 상호간에 먼저 발생한 권리가 우선한다는 위 법리가 특허권과, 실용신안권, 디자인권에도 그대로 적용된다고 표명하였습니다.

**1. 등록상표의 사용이 선출원 등록상표권에 대한 상표권 침해가 성립될 수 있는지 여부가 쟁점이 된
본건 분쟁**

‘DATA FACTORY’라는 상표를 등록하여 소프트웨어 개발·공급 사업을 하고 있던 A는 자신의 상표와 유사한 표장을 사용하고 있는 B를 상대로 상표권 침해 금지 및 손해배상 소송을 제기하였는데, 소송 계속 중 B는 A의 등록상표와 유사한 표장에 관하여 상표출원을 하여 등록을 받았습니다.

원심인 특허법원은, A의 등록상표와 B의 사용표장의 표장 및 서비스업이 모두 유사하다고 보아 상표권 침해를 인정하였습니다. 위 소송에서 B는 자신의 표장이 상표로 등록된 이후부터는 등록상표를 정당하게 사용한 것이므로 상표권 침해가 성립하지 않는다는 취지로 주장하였으나, 특허법원은 이러한 B의 주장을 배척하였습니다.

이에, 상고심에서 주된 쟁점은 상표로 등록된 B의 표장이 상표로 등록된 이후에는 **등록상표의 사용으로서 선출원 등록상표권에 대한 상표권 침해가 성립될 수 있는지 여부**였습니다.

2. 대법원 전원합의체 판결의 요지

대법원은 “상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면, **후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다**”고 대법관 전원 일치 의견으로 판시하고, 이에 저촉되는 기존 대법원 판결을 모두 폐기하였습니다.

나아가 “특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호·장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급·보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다”고 판시하였습니다.

또한, 이 판결에는 “특허법과 실용신안법, 디자인보호법에 관하여 좀 더 구체적으로 보더라도, 저촉하는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출되고, 이 판결의 법리와 모순되는 규정이 없으며, 이 판결의 입장은 시간적 순서에 따라 선원이 우선함을 근간으로 구축되어 온 지식재산권법의 기본 원칙과 국제적 입법례에 부합할 뿐 아니라, 논리가 일관되고 명쾌하며 법적 안정성을 가져오는 장점이 있다”는 취지의 보충의견도 있었습니다.

3. 판결의 의의 및 시사점

종래 대법원은, 후출원 등록상표의 사용이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되는지 여부와 관련하여, “후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자의 유사상표 사용행위는 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다”는 입장을 견지하여 왔습니다.

이러한 대법원의 기존 입장은 상표법에 상표권과 상표권이 서로 저촉되는 경우를 규율하는 명시적인 규정이 없다는 점,¹⁾ 상표법에 의하여 등록된 상표는 그것이 무효심판에 의하여 무효로 확정되기 전까지는 유효한 상표로 보호받아야 한다는 점 등을 그 이론적 근거로 하였습니다.

그런데 이번 대법원 전원합의체 판결은, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있고(선원우위의 원칙), 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 하면서, 후출원 등록상표권자가 자신의 등록상표를 사용하는 것이라도 그 사용이 선출원 등록상표권자의 동의 없이 사용하는 경우라면, 상표권의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다고 보았습니다.

특히, 이번 대법원 판결은 상표권 뿐만 아니라, 특허권 등 지식재산권 전반에 선원 우위의 원칙이 적용된다는 점을 분명히 하였다는 점에서 큰 의미가 있습니다.

기존 하급심 실무에서는 후출원 권리자가 등록 권리의 사용이라는 항변을 제출하는 경우, 기존 대법원 판결에 따라 권리 침해 책임을 부정하거나, 구체적 타당성을 도모하기 위하여 이러한 항변을 권리 남용으로 보고서 침해 책임을 인정하기도 하는 등 상반되고도 다양한 실무례가 존재하여 왔으나, 앞으로는 이번 전원합의체 대법원 판결에서 제시한 법리에 따라 시간적으로 뒤에 성립한 등록 권리의 경우에는 선원이 우선한다는 기본 원칙에 따라 먼저 성립한 등록 권리에 대한 침해 책임이 인정될 것이 명확하게 되었습니다.

선행하는 지식재산권의 권리자는 후행하는 권리자에 대한 침해 주장이 용이해져 보다 적극적인 권리행사가 가능해진 반면, 후행 권리자는 향후 등록된 권리의 사용이라는 이유로 침해책임이 없다는 항변을 더 이상 유효하게 할 수 없게 되었으므로, 다른 비침해 주장에 보다 집중할 필요성이 커졌다고 하겠습니다.

1) 상표법 제92조 제1항은 “상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자는 그 등록상표를 사용할 경우에 그 사용상태에 따라 그 상표등록출원일 전에 출원된 타인의 특허권·실용신안권·디자인권 또는 그 상표등록출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는 경우에는 지정상품 중 저촉되는 지정상품에 대한 상표의 사용은 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 저작권자의 동의를 받지 아니하고는 그 등록상표를 사용할 수 없다”고 규정하여 선출원 특허권 등과 상표권이 서로 저촉되는 경우만을 규율하고 있을 뿐, 상표권과 상표권이 서로 저촉되는 경우에 대해서는 규율하고 있지 않습니다.

법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹은 국내 최대 규모의 지식재산권 침해소송 사건을 비롯하여 다수의 특허무효 및 침해소송에서 많은 경험과 노하우를 쌓아왔습니다. 또한 지식재산권 분야에서 선례적인 법리와 판례를 앞장서 개척해 나가고 있습니다.

이 뉴스레터의 내용에 대해 궁금한 사항이 있으시거나, 지식재산권 관련 분쟁 또는 컴플라이언스에 관하여 안내를 원하시는 경우 언제든지 상단 연락처로 연락 주시기 바랍니다.

이 뉴스레터는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 발행된 것으로서, 법무법인(유) 광장의 공식적인 견해나 법률의견이 아님을 알려드립니다. 법무법인(유) 광장에서 발송하는 뉴스레터를 원하지 않으시면 [수신거부](#)를 클릭해 주십시오.

**Lee
& KO** 법무법인(유) 광장

뉴스레터 더 보기

COVID-19 자료실

서울 중구 남대문로 63 한진빌딩(우 04532) | Tel: 02-772-4000 | Fax: 02-772-4001/2 | www.leeko.com