

대법원 2010.6.10. 선고 2010도2536 판결 【상표법위반】

[공2010하,1395]

【판시사항】

- [1] 상표법 제51조 제1항 제2호의 ‘상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장’에 해당하는지 여부의 판단 기준
- [2] 갑 회사가 등록한 상표인 “족쌈”은 상표법 제51조 제1항 제2호가 적용되는 경우로서 ‘상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장’에 해당한다는 이유로, 상표법 위반의 공소사실을 무죄로 판단한 원심을 수긍한 사례

【판결요지】

- [1] 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정한 상표법 제51조 제1항 제2호가 적용되는 경우로서 ‘상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장’에 해당하는지 여부는 그 표장이 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하며, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질·원재료 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다.
- [2] ‘보쌈’ 체인사업을 운영하는 자가, 특허청에 상표등록을 마친 갑 회사의 “족쌈”과 동일한 상표가 부착된 포스터와 메뉴판을 제작하여 40여 개의 체인점에 게시하게 함으로써 갑 회사의 상표권을 침해하였다는 공소사실에 대하여, ‘족쌈’은 ‘족발’의 ‘족’ 부분과 ‘보쌈’의 ‘쌈’ 부분을 결합하여 만든 것으로서 사전에 등재되어 있지 아니한 조어이기는 하지만, 그 사용상품과 관련하여 볼 때 수요자에게 ‘족발을 김치와 함께 쌈으로 싸서 먹는 음식’ 또는 ‘족발을 보쌈김치와 함께 먹는 음식’ 등의 뜻으로 직감될 수 있다고 봄이 상당하고, 따라서 피고인이 사용한 ‘족쌈’은 비록 보통명칭화한 것이라고는 할 수 없다 하더라도 그 실제의 사용태양 등에 비추어 사용상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당하여 갑 회사의 상표권의 효력이 미치지 아니한다는 이유로, 위 공소사실을 무죄로 판단한 원심을 수긍한 사례.

【참조조문】

- [1] 상표법 제51조 제1항 제2호, 제93조 / [2] 상표법 제51조 제1항 제2호, 제93조

【참조판례】

- [1] 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결(공2004하, 1552), 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결,

대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결(공2010상, 1165)

【전 문】

【피 고 인】 피고인

【상 고 인】 검사

【원심판결】 서울동부지법 2010. 1. 28. 선고 2009노944 판결

【주 문】

상고를 기각한다.

【이 유】

상고이유를 판단한다.

상표법 제51조 제1항 제2호에 의하면, 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니한다. 위와 같이 상표법 제51조 제1항 제2호가 적용되는 경우로서 상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당하는지 여부는 그 표장이 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하며, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질·원재료 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다 (대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결 등 참조).

기록에 의하면, 고소인은 2005. 4. 29. ‘족쌈’으로 구성된 표장에 관하여 지정상품 또는 지정서비스업을 김치, 돼지고기, 간식당업 등으로 하여 상표서비스표등록(상표서비스표등록번호 제12418호)을 마친 사실, 피고인은 ‘원조 59년 왕십리할매보쌈’이란 상호로 프랜차이즈 사업을 실질적으로 운영하는 자로서 ‘족발을 김치와 함께 쌈으로 싸서 먹는 음식’을 찍은 사진 주위의 여백에 보통의 글씨체로 ‘족쌈’이라고 표시한 포스터와 메뉴판을 제작하여 40여 개의 가맹점에 게시하고 있는 사실 등을 알 수 있다.

이러한 사실을 앞서 본 법리에 비추어 보면, ‘족쌈’은 ‘족발’의 ‘족’ 부분과 ‘보쌈’의 ‘쌈’ 부분을 결합하여 만든 것으로서 사전에 등재되어 있지 아니한 조어이기는 하지만, 그 사용상품과 관련하여 볼 때 수요자에게 ‘족발을 김치와 함께 쌈으로 싸서 먹는 음식’ 또는 ‘족발을 보쌈김치와 함께 먹는 음식’ 등의 뜻으로 직감될 수 있다고 봄이 상당하다. 따라서 피고인이 사용한 ‘족쌈’은 비록 보통명칭화한 것이라고는 할 수 없다 하더라도 그 실제의 사용태양 등에 비추어 사용상품의 품질·원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당하여 이 사건 고소인의 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 할 것이다.

그렇다면 원심이 피고인의 행위가 위 상표권에 대한 침해행위에 해당하지 아니한다는 이유로 이 사건 공소사실

에 대하여 무죄로 판단한 제1심판결을 그대로 유지한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 상표법 제 51조 제1항 제2호의 해석·적용에 관한 법리 위반 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 김지형(재판장) 양승태 전수안 양창수(주심)