

선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용 - 선출원 등록상표권의 침해 해당:

대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결



쟁점 및 대법원 전원합의체 판결요지 - 선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사

용은 선출원 등록상표권에 대한 침해에 해당함, 침해로 보지 않았던 종래의 대법원 판결

변경함

대법원 판결요지

상표권자가 상표등록출원일 전에 출원 등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일 유사한 상

표를 등록받아(이하 '후출원 등록상표'라고 한다) 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.

보충의견

서로 저촉하는 지식재산권 사이에서 선원이 우선한다는 법리를 채택하는 것은 다음과 같은 점에서 논리가 일관되고 명쾌하며 법적 안정성을 가져온다는 장점도 있다.

이 판결과 달리 후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용을 침해로 보지 않으면, 동일한 실시 또는 사용 행위에 대하여 등록 전후를 기준으로 침해 성립 여부에 관한 법률적 평가가 달라지는 불합리한 결과가 발생한다.

후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용 주장을 권리남용으로 보아 최종적으로 침해 책임을 부담시킨다고 하더라도 위와 같은 불합리함은 여전히 남게 된다.

예를 들어 동일한 상표 사용 의사에 따라 계속되고 있는 후출원 등록상표권자의 일련의 상표 사용 행위에 대하여 상표등록 전에는 침해가 성립하였다가, 상표등록 후에는 원칙적으로 침해가 성립하지 않으나 선출원 등록상표권자의 권리남용 재항변이 있는 경우 그 인용 여부에 따라 침해 책임 부담 여부가 결정되게 되는 것이다.

형사 사건의 경우에는 문제가 더 복잡하다. 후출원 등록상표권자의 계속된 동일한 상표 사용 행위에 대하여 고의가 인정될 경우 상표등록 전에는 침해죄가 성립하는데, 상표등록 후에는 침해죄의 성립이 부정된다.

상표등록무효 심결이 확정될 경우에는 다시 침해죄가 성립하는데, 이러한 경우라도 등록 후 등록무효 확정 전 행위에 대하여까지 등록무효 심결 확정의 소급효를 들어 침해죄의 성립을 인정하는 것은 행위 당시 처벌되지 않던 것을 소급하여 처벌하게 되는 문제가 있어 이를 허용하기도 어렵다.

첨부: 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com