

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2023도352 상표법위반
피 고 인 피고인
상 고 인 검사
원 심 판 결 창원지방법원 2022. 12. 22. 선고 2022노1587 판결
판 결 선 고 2023. 9. 21.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 창원지방법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 공소사실의 요지

피고인은 창원시에서 (상호 생략)이라는 상호의 헬스클럽을 운영하는 사람이다.

피고인은 2020. 2. 말경부터 2021. 8. 12.경까지 사이에 위 업소, 홈페이지, 인스타그램 사이트 등에 피해자 공소외인이 2020. 2. 13. 설정등록한 상표 '**BURN FITNESS**'(상표등록번호 생략, 이하 '이 사건 등록상표'라 한다)와 동일, 유사한 상표인 '**BURN**'(이

하 '사용상표 1'이라 한다)과 'BURN FITNESS'(이하 '사용상표 2'라 한다)라는 표기를 하였다.

이로써 피고인은 타인의 정당하게 등록된 상표권을 침해하였다.

2. 사용상표 1의 사용으로 인한 상표법위반 부분

가. 원심은 이 사건 등록상표의 요부를 '**BURN**' 부분이라고 볼 수 없어 전체관찰을 하면 이 사건 등록상표와 사용상표 1은 유사하지 않다는 이유로, 이 부분 공소사실을 무죄로 판단한 제1심판결을 그대로 유지하였다.

나. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 그대로 수긍하기 어렵다.

1) 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

2) 원심판결 이유와 적법하게 채택된 증거에 따르면, 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

가) 이 사건 등록상표 '**BURN FITNESS**'는 영문자로 구성된 표장으로, 그 지정상품은 '헬스클럽경영업 등'이다. 사용상표 1 '**BURN**'은 영문자 'BUR'과 일부 도안화된 영문자 'N'이 일렬로 구성된 표장으로, 그 사용상품은 '헬스클럽경영업'이다.

나) 이 사건 등록상표를 구성하는 '**BURN**' 부분과 '**FITNESS**' 부분은 띄어쓰기로 서로 구분되어 있다. 이 사건 등록상표의 '**FITNESS**' 부분은 그 지정상품의 효능이나 용도를 표시하는 것으로서 그 식별력이 없다. 반면, 이 사건 등록상표의 '**BURN**' 부분은 식별력이 없는 '**FITNESS**' 부분에 비하여 상대적으로 일반 수요자에게 강한 인상을 주고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 낮지 않다.

다) '**BURN**' 부분은 지정상품과의 관계를 고려하였을 때 '운동을 통해 체지방 또는 칼로리, 스트레스 등을 태우다'는 의미를 암시한다고 볼 수는 있어도 그 지정상품의 효능이나 용도, 성질 등을 직감하게 하는 것이라고 단정할 수 없고, 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시라고 할 수도 없어 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우에 해당한다고 보기도 어렵다.

라) 이처럼 '**BURN**' 부분은 '**FITNESS**' 부분에 비하여 상대적으로 식별력이 높고, 달리 '**FITNESS**' 부분과 결합한 일체로서만 식별표지로 기능한다고 볼 수는 없다.

3) 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 이 사건 등록상표의 '**BURN**' 부분은 독립하여 상표의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수 있으므로 요부에 해당한다. 이 사건 등록상표의 '**BURN**' 부분과 사용상표 1은, 글자체 및 도안화의 정도에 있어 다소 차이가 있으나 그와 같은 차이가 일반 수요자 내지 거래자의 특별한 주의를 끈다고 보기 어려워 외관이 유사하고, 모두 '번'으로 호칭되고 관념이 동일하므로,

양 상표를 동일·유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다. 따라서 사용상표 1은 이 사건 등록상표와 유사하다.

4) 한편 상표법 제90조 제1항 제1호는 자기의 상호 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는데, 사용상표 1은 피고인의 상호인 '번피트니스' 자체를 사용한 것으로 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표권의 효력은 사용상표 1에 미친다.

5) 그런데도 원심은 판시와 같은 이유만으로 피고인이 헬스클럽경영업에 사용상표 1을 사용한 행위가 이 사건 등록상표권을 침해한 행위에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표권 침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 취지의 검사의 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 사용상표 2의 사용으로 인한 상표법위반 부분

원심은 판시와 같은 이유로, 사용상표 2는 피고인이 자기의 상호인 '번피트니스'를 영문으로 표기한 것으로서 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표이므로 이 사건 등록상표권의 효력이 사용상표 2에 미치지 않는다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표권의 효력 제한에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

4. 파기의 범위

그렇다면 원심판결 중 사용상표 1의 사용으로 인한 상표법위반 부분은 파기되어야 하는데, 이 부분 공소사실과 무죄로 인정된 나머지 공소사실은 포괄일죄의 관계에 있

으므로, 결국 원심판결은 전부 파기되어야 한다.

5. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 오경미 _____

주 심 대법관 김선수 _____

 대법관 노태약 _____

 대법관 서경환 _____