

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2024도8174 상표법위반
피 고 인	피고인 1 외 1인
상 고 인	검사
변 호 인	법무법인(유한) 린 담당변호사 김용갑 외 1인
원 심 판 결	서울중앙지방법원 2024. 5. 10. 선고 2023노607 판결
판 결 선 고	2025. 11. 20.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 서울중앙지방법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 공소사실의 요지

피고인 1은 피고인 2 회사의 대표이사이고, 피고인 2 회사는 화장품 제조판매업 등을 영위하는 법인이다.

가. 피고인 1

피고인 1은 2020. 2. 29.경부터 2020. 3.경까지 피고인 2 회사 사무실에서, 피해자 주식회사 ○○○(이하 '피해 회사'라 한다)가 2018. 10. 19. 화장품류(제03류)로 상표등록한 이 사건 등록상표인 '**누디즘 NUDISM**'(상표등록번호 생략)과 유사한 '누디즘 홀릭 매트 립스틱'이라는 상표가 기재된 립스틱을 11번가 등 오픈마켓을 통해 'CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick'으로 광고하면서 불상량을 판매, 보관하여 피해 회사의 상표권을 침해하였다.

나. 피고인 2 회사

피고인 2 회사는 위 가.항과 같은 일시, 장소에서, 대표자인 피고인 1이 위와 같이 피고인 2 회사의 업무에 대하여 위반행위를 하였다.

2. 원심의 판단

원심은 판시와 같은 이유로, 피고인들이 사용한 상표는 '누디즘 홀릭 매트 립스틱'이 아닌 'CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick'(이하 '이 사건 사용상표'라 한다)으로 특정되어야 하고, 이 사건 사용상표의 요부(要部)는 'Nudism'이 아니라 'CATALIC'이며, 'CATALIC'을 가지고 이 사건 등록상표와 대비하면 이 사건 사용상표는 이 사건 등록상표와 유사하지 않으므로 공소사실에 대하여 범죄의 증명이 없다고 보아, 이를 유죄로 판단한 제1심판결을 파기하고 무죄를 선고하였다.

3. 대법원의 판단

원심의 판단은 다음과 같은 이유로 받아들이기 어렵다.

가. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다('전체관찰

의 원칙'). 그런데 상표의 구성 부분 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 이끌어내기 위해서는 먼저 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다('요부의 대비'). 상표의 어느 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 고려하여야 한다. 이러한 요부라고 할 만한 것이 없다면 전체관찰의 원칙에 따라 상표를 전체로서 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다('전체의 대비')(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결, 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결 등 참조).

나. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거 등에 따르면, 다음 사정을 알 수 있다.

1) 이 사건 등록상표의 표장은 '**누디즘 NUDISM**'이고 지정상품은 립스틱, 마스크라 등이다. 원심이 피고인들의 사용상표로 특정한 이 사건 사용상표의 표장은 'CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick'이고 사용상품은 립스틱이다.

2) 이 사건 사용상표의 구성 부분 중 'CATALIC'은 특별한 의미를 관념할 수 없는 조어(造語)이고, 'Narcisse'는 수선화 또는 그리스 로마 신화에 등장하는 미소년을 뜻하는 프랑스어이며, 'Nudism'은 나체주의라는 의미의 영어이다. 한편 이 사건 사용상표의 나머지 구성 부분 중 'Matte', 'Lipstick'은 광택이 나지 않는 립스틱이라는 사용상품

의 성질(질감)을 직감하게 하고 'Holic'은 영어의 접미사로 그 앞의 'Nudism'을 강조하는 것 이외에 새로운 관념을 형성하는 것으로 볼 수 없어 상대적으로 식별력이 없거나 미약하다.

3) '누드'라는 용어가 립스틱과 같은 색조 화장품에 사용되는 경우 '피부색'을 직감하게 하여 식별력이 낮은 것과는 달리, 이 사건 사용상표의 구성 부분 중 '누디즘'으로 발음되는 영어 단어인 'Nudism'은 '누드'와는 구분되는 용어로서 일상적으로 사용하는 용어가 아니고, 일반 수요자가 그 의미를 쉽게 관념할 수 없다. 'Nudism'이 립스틱 등 색조 화장품의 품질, 효능, 용도 등을 직감하게 한다거나 거래실정상 화장품 업계에서 흔히 사용하는 용어라고 단정할 수 없고, 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시라고 보기도 어렵다. 따라서 이 사건 사용상표의 구성 부분 중 'Nudism' 부분은 사용상품과의 관계에서 식별력을 가진다.

4) 이 사건 사용상표의 구성 부분 중 'CATALIC', 'Narcisse' 부분 역시 사용상품의 품질, 효능, 용도 등을 직감하게 한다거나 거래실정상 흔히 사용하는 용어라고 볼 수 없어 이들 역시 사용상품과의 관계에서 식별력을 가진다.

5) 피고인 2 회사가 이 사건 사용상표를 표시하여 립스틱 상품을 광고하면서 원심 별지 피고인들 상표표장1 기재와 같이 립스틱 상품의 사진과 함께 이 사건 사용상표를 4단의 행으로 분리하여 'Narcisse', 'Nudism Holic', 'Matte Lipstick', 'CATALIC'을 표시하고 있는 것을 보면, 이 사건 사용상표 중 'CATALIC', 'Narcisse' 'Nudism'이 서로 결합한 일체로서만 식별표지로 기능한다고 할 수는 없다. 한편 문자상표의 유사 여부 판단에서는 호칭이 중요하므로, 'CATALIC' 부분이 대문자로 표기되어 있다는 등의 사정만으로는 'Narcisse' 부분이나 'Nudism' 부분이 있음에도 오직 'CATALIC' 부분만이 일

반 수요자에게 강한 인상을 주게 한다고 단정하기도 어렵다.

다. 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

1) 이 사건 사용상표 'CATALIC' 부분, 'Narcisse' 부분, 'Nudism' 부분은 각각 일반 수요자에게 이 사건 사용상표에 관한 인상을 심어주는 등 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수 있으므로, 모두 이 사건 사용상표의 요부에 해당한다.

2) 이 사건 등록상표인 '**누디즘 NUDISM**'과 이 사건 사용상표의 요부 중 하나인 'Nudism' 부분을 서로 대비하면, 이들은 글자체 등에 다소 차이가 있을 뿐 영문 부분의 철자가 동일하여 외관이 유사하고 그 호칭이 모두 '누디즘'으로 동일하다. 따라서 이 사건 등록상표와 이 사건 사용상표는 표장이 유사하다.

3) 이 사건 등록상표의 지정상품인 립스틱 등과 이 사건 사용상표의 사용상품인 립스틱은 상품이 동일·유사하므로, 이 사건 등록상표와 표장이 유사한 이 사건 사용상표를 립스틱에 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다.

라. 그런데도 원심은 판시와 같은 이유만으로 피고인들의 이 사건 사용상표가 피해 회사의 이 사건 등록상표와 유사하지 않다고 보아 피고인 1의 상표권 침해행위에 관한 고의 여부 등에 대하여 나아가 심리하지 않은 채 피고인들이 피해자의 상표권을 침해하지 않았다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표권 침해에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

4. 결론

원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여,

관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 노경필 _____

주 심 대법관 이흥구 _____

 대법관 오석준 _____

 대법관 이숙연 _____