

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2020후11622 거절결정(상)  
원고, 상고인 주식회사 ○○일보방송  
소송대리인 특허법인 에이아이피  
담당변리사 이수완 외 5인  
피고, 피상고인 특허청장  
피고보조참가인 주식회사 ○○일보  
원 심 판 결 특허법원 2020. 10. 23. 선고 2020허2024 판결  
판 결 선 고 2022. 12. 1.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 제1 상고이유에 관하여

상표법 제34조 제1항 제13호는, 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려 하고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다.

원심은, 판시와 같은 이유로 원심 판시 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원일인 2015. 10. 7. 당시 제주 지역의 신문 독자층이나 거래자 사이에서 특정인인 주식회사 ○○일보사(이하 '○○일보사'라 한다) 내지 피고 보조참가인(이하 '참가인'이라 한다)의 신문 제호이자 상표로서 널리 인식되었다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법 제34조 제1항 제13호의 '특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표'에 관한 심리미진, 이유불비, 법리오해 등의 위법이 없다.

## 2. 제2 상고이유에 관하여

가. 출원상표의 출원인에게 위 상표법 제34조 제1항 제13호에 규정된 부정한 목적이 있는지 판단함에 있어서는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결 등 참조). 원심도 위 법리를 원용하였다.

나. 1) 상표법은 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여

산업발전에 이바지하고 수요자의 이익을 보호함을 입법 목적으로 하여 상표권 등록과 사용, 관련 쟁송 등을 규정하고 있다. 위와 같은 상표법 등 지식재산권 관련 법령은 전체 법질서 안에서 조화롭게 해석·적용되어야 한다.

2) 상표법 제34조 제1항 제13호는 이미 특정인의 영업상 신용이나 명성이 체화된 상표를 모방하여 출원함으로써 선출원주의에 따른 상표제도를 악용하는 것을 방지하기 위한 규정으로(앞서 본 대법원 2013후1986 판결 등 참조), 그 요건인 '부정한 목적'의 해석·적용 역시 전체 법질서와 조화를 이루어야 한다.

3) 출원인과 선사용상표를 사용해온 특정인 사이에 그 상표 및 상표를 기반으로 한 사업체, 관련 행정상의 인·허가 또는 등록 등을 둘러싸고 여러 차례 민사소송이나 행정소송 등이 확정되었다면 이러한 일련의 경위와 결과는 '부정한 목적'의 해석에서 모순되지 않도록 고려되어야 하며, 위 확정된 민사소송 등의 판결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거가 된다.

다. 원심은 그 판시와 같이, ○○일보사의 경영위기와 '○○일보 비상대책위원회' 측에 의한 참가인의 설립, ○○일보사와 참가인 사이의 약정, 원심 판시 ○○일보 등록상표들에 대한 무효심결의 확정, ○○일보사와 원고 사이의 제1, 2차 양도·양수계약이 관련 고소사건, 상표권침해금지사건, 신문사업자지위승계신고수리 무효확인소송 등에서 모두 무효로 판단된 내용 등 ○○일보사, 참가인 등을 둘러싼 일련의 경위를 인정한다. 다음 이를 종합하면, 원고는 이 사건 출원상표를 출원할 당시 ○○일보사 내지 참가인을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표의 명성과 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 ○○일보사의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 있었다고 판단하였다.

라. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법 제34조 제1항 제13호의 '부정한 목적'에 관한 심리미진, 이유불비, 법리오해 등의 위법이 없다.

### 3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	천대엽
	대법관	조재연
주 심	대법관	민유숙
	대법관	이동원