

조세특례제한법 제7조의2의 적용대상인 ‘중소기업’과 적용기준이 일치하지도 않는다).

⑤ 특정매입거래의 경우, 납품업체의 입점 계약, 상품코드 등록, 판매방식과 판매가격 결정, 서비스 통제권 등이 원고에게 있고, 고객에게 발행하는 영수증도 원고 명의로 발급되며, 신용카드 수수료 또한 원고가 부담한다(갑 제3호증, 을 제7호증의 7).

따라서 특정매입거래를 단순한 위탁매매라고 볼 수도 없다.

3. 결론

제1심판결 중 원고 패소 부분을 취소한다. 이 사건 처분을 취소한다.

판사 김의환(재판장) 김태호 이형근

[별 지] 관계 법령: 생략

12 특허법원 2012. 2. 8. 선고 2011허9757 판결 [등록무효(상)] : 상고

甲 주식회사가 乙을 상대로 등록상표 “EMICRO”에 대한 등록무효심판을 청구한 사안에서, 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하므로 상표등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례

【판결요지】

甲 주식회사가 乙을 상대로 등록상표 “EMICRO”에 대한 등록무효심판을 청구한 사안에서, 甲 회사가 선사용상표들인 “(주)이마이프로, 이마이프로, emicro, emicro.co.ltd. www.emicro.co.kr”을 상품 또는 상품의 포장이나 광고에 표시한 행위와 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 그 목적으로 전시한 행위 등은 자신의 상품과 타인의 상품을 구별하기 위한 표장으로 사용한 것으로 ‘상표’로서 사용한 것이고, 선사용상표들이 등록상표의 등록결정 시에 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었으며, 등록상표는 선사용상표와 유사한 상표로서 등록상표의 지정상품인 ‘건축지, 고무지우개, 공책, 그림물감통, 나선철로 제본된 공책, 문방구용 녹말풀, 분도기(分度器), 사무용 바인더, 사무용 클립, 서류봉투, 서류상자, 스케치북, 필통, 회화용 솔’이 선사용상표들의 사용상품인 ‘샤프펜슬, 샤프심, 볼펜, 매직 등’과 유사하여 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이므로, 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당하므로 상표등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례.

【참조조문】 상표법 제2조 제1항 제1호, 제6호, 제7조 제1항 제6호, 제9호, 제10호, 제11

호, 제12호

【원 고】 주식회사 이마이크로

【피 고】 피고

【변론종결】 2011. 12. 28.

【주 문】

1. 특허심판원이 2011. 9. 8. 2010당2848호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】

주문과 같다.

【이 유】

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호/ 출원일/ 등록결정일/ 등록일: 상표등록 제842385호/ 2007. 11. 20./ 2010. 11. 1./ 2010. 11. 9.

(2) 구성: **EMICRO**

(3) 지정상품: 견출지, 고무지우개, 공책, 그림물감통, 나선철로 제본된 공책, 문방구용 녹말풀, 분도기(分度器), 사무용 바인더, 사무용 클립, 서류봉투, 서류상자, 스케치북, 필통, 회화용 솔

나. 선사용상표들

(1) 구성: (주)이마이크로, 이마이크로, emicro, emicro.co.ltd. www.emicro.co.kr

(2) 사용상품: 샤프펜슬, 샤프심, 볼펜, 매직 등

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고가 2010. 11. 15. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록상표는 타인의 지명한 명칭이며 수요자에게 특정인의 상표로 널리 알려진 선사용상표들을 모방하여 출원된 것으로서 상표법 제7조 제1항 제6호, 제9호, 제11호, 제12호에 각 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 위 심판청구를 2010당2848호로 심리 후 2011. 9. 8. 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 시에 특정인의 명칭 또는 약칭인 것으로 국내 수요자들 사이에서 현저하게 알려졌다고 할 수 없어 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하지 않고, 선사용상표들이 국내에서 특정인의 상표로 알려졌다고 볼 수 없으므로 이 사건 등록

상표는 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제12호에 해당한다고 할 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1, 2호증, 을 제1호증, 변론의 전 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 요지

① 이 사건 등록상표는 원고 회사의 설립 이후 ‘샤프펜슬, 볼펜, 메직펜, 샤프심’ 등을 포함한 필기구 등 문구류 제품의 활발한 제조 및 전국적인 판매, 그리고 국내 문구업계의 전문잡지 광고와 전시회 참가 등의 홍보활동을 통하여 국내의 거래자나 수요자들 사이에 널리 알려진 주지, 저명한 원고의 선사용상표를 등록한 것이고, ② 국내의 거래자 또는 수요자들 사이에 원고의 상호이자 특정인의 상품 및 영업출처표시로서 널리 알려진 선사용상표와 동일·유사하고 그 지정상품도 동일·유사하여 선사용상표와 함께 사용될 경우 상품품질 및 출처에 관한 오인·혼동을 초래함으로써 수요자를 기만할 염려가 크며, ③ 건전한 상거래질서와 상도이에 반하여 국내의 수요자 간에 특정인의 상품출처 표지로서 인식되어 있는 원고의 선사용상표에 축적된 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 원고 회사에 손해를 끼치려는 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제6호, 제9호, 제10호, 제11호, 제12호에 각 해당한다.

나. 피고 주장의 요지

원고가 제출한 대부분의 증거들은 특정인의 상품을 표시하는 상표의 사용이라기보다는 원고의 상호와 도메인 내임을 그대로 사용한 것이고, 원고가 제출한 증거들도 이 사건과 관련이 없거나 이 사건 등록상표의 출원일 이후의 자료로서 그 사용실적도 매우 저조하여 원고의 선사용표장들은 특정인의 상표나 상품을 표시하는 것으로 인식될 정도로 알려지지 않았으며, 이 사건 등록상표 출원 당시 피고에게는 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적이 없었으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제6호, 제9호, 제10호, 제11호, 제12호에 각 해당하지 않는다.

3. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

가. 판단 기준

어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 표장이나 상품이라고 하면 곧 특정인의 표장이나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 표장이 사용되는 상품 사이의 경제적인 건련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지

않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 참조). 또한 어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표에 대한 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조).

나. 선사용상표들이 상표로서 사용되었는지 여부 및 알려진 정도

(1) 인정 사실

다음 각 사실은 갑 제3, 4, 6, 8, 10 내지 15, 30, 31, 33, 34, 37, 43, 44, 47호증(각 가지번호 포함) 및 변론의 전 취지에 의하여 인정된다.

(가) 원고 회사는 2001. 8. 8. 설립된 이래 ‘샤프펜슬, 샤프심, 볼펜, 매직펜’ 등의 필기구를 생산·판매해왔고(갑 제3호증), 2003. 4. 7. 한국인터넷정보원에 ‘emicro.co.kr’을 원고의 도메인 이름으로 등록하고 원고의 인터넷홈페이지 주소로 사용해왔으며(갑 제6호증), 원고의 인터넷 홈페이지에는 원고가 제조·판매하는 필기구의 소개 등과 함께 ‘필기구의 새로운 아이콘 주식회사 이마이크로’ 등의 문구가 큰 글씨로 강조되어 게재되어 있다(갑 제4호증의 1 내지 6).

(나) 원고의 샤프류 거래수량은 2003년 6,553,239개, 2004년 5,661,559개, 2005년(8, 9월 제외) 4,523,018개, 2006년 2,831,395개, 2007년 3,957,709개, 2008년(8월까지) 3,209,272개로 위 기간 동안 함께 26,736,192개의 매출을 기록하였는데(갑 제8, 34호증, 갑 제43호증의 1 내지 5), 이는 만약 위 샤프들이 모두 내수용으로 사용되었다고 가정 시 샤프의 주 수요자층인 10, 20대 젊은 층 인구수인 1,300여 명(2005년 기준, 갑 제47호증)을 기준으로 주 수요자들이 5년 6개월간 1인당 약 2개꼴로 원고가 생산한 샤프류를 매수하였다고 볼 정도의 개수이다.

(다) 원고의 샤프류 매출액은 2003년 2,837,539,947원, 2004년 2,583,373,261원, 2005년(8, 9월 제외) 1,366,005,156원, 2006년 1,515,537,412원, 2007년 1,872,032,610원, 2008년(8월까지) 1,209,598,511원으로 위 기간 동안 함께 11,384,086,897원의 매출액을 기록하였는데(갑 제8, 34호증, 갑 제43호증의 1 내지 5), 원고의 위 매출액이 국내 샤프류 생산총액에서 차지하는 점유율은 2003년 약 22%, 2004년 약 21%, 2005년 약 11%, 2006년 약 15%, 2007년 약 30%, 2008년 약 19%에 이르고, 위 기간 동안 국내 샤프류 생산업체의 평균 매출액은 연 880,640,000원인 반면 원고의 연 평균 샤프류 매출액은 1,897,347,816원으로 업체당 평균 매출액의 2배가 넘는다(갑 제44호증의 1 내지 6).

(라) 원고가 샤프류제품을 판매한 거래업체수는 2005년부터 2007년까지 468개 정도이고, 2008년에는 72업체가 추가되어 540개에 이르며, 위 업체들은 대부분 소매업자들에게 상품을 재판매하는 도매업자들로서 전국에 분포되어 있는데(갑 제43호증의 1 내지 5), 국내 문

구도매업체수는 2,782개로서(2009년 기준, 갑 제37호) 원고는 국내 총 문구도매업체의 약 1/5 과 직접 거래를 하였다.

(마) 원고가 제조·판매한 샤프류는 2008. 8. 27.경 인터넷쇼핑몰인 Daum 쇼핑하우, YAHOO! 쇼핑, Gmarket, 롯데마트 인터넷 쇼핑몰, 홈플러스 인터넷 쇼핑몰에서 ‘이마이크로 프로젝트2 제도샤프’, ‘이마이크로 1000 제도샤프’, ‘이마이크로 MIT3000 제도샤프’, ‘이마이크로 0.5mm 제도샤프’, ‘이마이크로 메탈제도샤프’, ‘이마이크로 5000제도 샤프’, ‘이마이크로 포르테 볼펜’, ‘2000 이마이크로 제도샤프’, ‘이마이크로 제도샤프 2000’, ‘이마이크로 파스텔제도’ 등의 상품명으로 판매되고 있었고, 상품 포장에 ‘emicro’, ‘(주)이마이크로’ 등이 표시되어 있거나 브랜드 설명란에 ‘이마이크로’로 게시되어 있기도 하였다(갑 제10, 11호증).

(바) 원고는 전국 1만 7천3백여 곳의 문구점과 문구생산업체 등 2만 9천여 곳에 배포되는 ‘월간 문구와 사무기’라는 잡지의 2006년 4월호부터 2007년 6월호까지와 2008년 7, 8월호 및 ‘한국문구’라는 잡지의 2006년 11월호와 2007년 7월호에 샤프류와 볼펜 등에 관한 광고를 게재하였는데, 위 광고들은 대부분 ‘(주)이마이크로, www.emicro.co.kr’ 문구가 광고의 가장 상단에 눈에 잘 띄도록 배치되어 있었고, 대부분의 광고에 실린 샤프 사진에는 샤프 클립부분에 ‘emicro’와 ‘co.,LTD’가 상하병기되어 표시되어 있었으며, 일부 광고에는 위 클립에 표시된 ‘emicro’와 ‘co.,LTD’ 부분이 어두운 바탕색과 달리 밝은색 원 안에 배치되어 특히 눈에 잘 띄도록 되어 있었다(갑 제13 내지 15호증).

(사) 원고는 2003년과 2006년에 한국문구공업협동조합이 주최하여 코엑스에서 열리고 수만 명이 관람한 서울국제문구전시회(SISFAIR)에 참가하였고(갑 제12호증의 1 내지 3), ‘한국문구’ 잡지 2006년 5월호부터 2008년 7월호까지 사이에 수회 ‘전국 유명문구 제조업체’로 등재되었다(갑 제15호증의 1 내지 14).

(아) 원고가 제조·판매한 샤프류의 대부분에는 클립이나 축 등 샤프 자체나 포장지 등에 선사용상표가 표시되어 있었다(갑 제30호증의 1 내지 6, 갑 제31, 33호증).

(2) 상표로서 사용되었는지 여부

위 인정 사실에 의하면, 원고는 제조·판매한 대부분 샤프류의 상품이나 포장지 등에 선사용상표를 표시하였고, 선사용상표를 사용하여 광고하였으며, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도하거나 양도의 목적으로 전시하였다.

그런데 상표법 제2조 제1항 제1호에 의하면, ‘상표’는 ‘상품을 생산·가공·증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 것으로서 시각적으로 인식할 수 있는 것’을 의미하고, 같은 항 제6호에 의하면, ‘상표의 사용’이라 함은 ‘가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 다. 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰

에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위' 중 1에 해당하는 행위를 의미하므로, 원고가 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이더라도 자기의 상호 등으로 구성된 선사용상표들을 상품 또는 상품의 포장이나 그 광고에 표시하는 행위와 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 그 목적으로 전시하는 행위 등은 자신의 상품과 타인의 상품을 구별하기 위한 표장으로서 사용한 것이라 할 것이므로 원고는 선사용상표들을 단순히 상호로서만 사용한 것이 아니라 상표로서 사용한 것으로 보아야 할 것이다(대법원 1993. 12. 21. 선고 92후1844 판결, 대법원 1995. 9. 29. 선고 94다31365, 31372 판결 참조).

이 점은 특히, 원고가 제조·판매한 샤프류에 선사용상표들 외에 표시된 '제도샤프 1000', '0.5mm 제도샤프', '메탈제도샤프' 등의 표장이 대부분 상품의 용도, 가격, 원재료, 형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 것으로서('제도'는 '기계·건축물·공작물 등의 도면이나 도안을 그려 만드는 일'을 의미하고, '제도용 연필'에 관한 백과사전의 설명 중에는 '굵은 선, 가는 선 등의 선을 재빠르게 그리기 위한 도구로서 가는 선이나 굵은 선용의 심이 들어 있는 샤프펜슬이 널리 쓰이고 있다.'라는 기재가 있다. 네이버 백과사전 참조) 상품의 출처표시로서의 식별력이 없거나 미약하므로 원고가 제조·판매한 상품이나 포장 등에 표시된 선사용상표들이 식별력 있는 출처표시로서의 기능을 하었다고 봄이 상당하다는 점에서 더욱 그러하다.

(3) 선사용상표들이 알려진 정도

위 인정 사실에 의하여 인정되는, 선사용상표들이 사용된 샤프류의 판매개수, 매출액 및 시장점유율이 높은 점(피고는 원고의 매출액이 크지 않다고 주장하나 선사용상표들이 사용된 상품이 샤프펜슬이나 샤프심, 볼펜 등으로서 단가가 매우 낮은 점을 고려할 때 원고의 매출액은 적다고 볼 수 없다), 판매기간이 상당히 긴 점, 전국적으로 고루 판매되었고 다수의 대형 인터넷쇼핑몰에서도 판매된 점, 상당 기간 광고된 점, 원고가 대규모 전시회에도 참가하였으며 잡지에 수회 유명 문구 제조업체로 등재된 점 등을 종합하여 보면, 비록 원고가 제조·판매한 일부 샤프류 등에 선사용상표들이 사용되지 않았을 수 있다는 점을 감안하더라도, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 표장이나 상품이라고 하면 곧 특정인의 표장이나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 할 것이다.

다. 양 표장의 동일·유사 여부

이 사건 등록상표 '**EMICRO**'는 선사용상표들의 요부인 '이마이크로' 및 'emicro'와 호칭·관념이 동일 내지 유사하므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 서로 유사하다.

라. 지정상품과 사용상품의 유사 내지 경제적 관련성 여부

이 사건 등록상표의 지정상품인 '견출지, 고무지우개, 공책, 그림물감통, 나선철로 제본된 공책, 문방구용 녹말풀, 분도기(分度器), 사무용 바인더, 사무용 클립, 서류봉투, 서류상자,

스케치북, 필통, 회화용 솔'은 모두 문구류로서 선사용상표들의 사용상품인 '샤프펜슬, 샤프심, 볼펜, 매직 등'과 용도, 수요자, 거래자, 판매처 등이 대부분 일치하므로, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 지정상품은 유사하다.

마. 소결론

따라서 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시에 국내 수요자나 거래자에게 그 표장이라고 하면 곧 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고, 이 사건 등록상표는 그러한 선사용상표와 유사한 상표로서, 그 지정상품이 선사용상표의 사용상품과 유사하므로, 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만한 염려가 있다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당된다.

4. 결론

그렇다면 나머지 점에 관하여 더 나아가 판단할 필요 없이, 이 사건 등록상표에 대한 상표등록은 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 변현철(재판장) 박창수 박민정

13

수원지법 2011. 12. 8. 선고 2011노4304 판결 [명예훼손·업무방해] : 확정

피고인들의 모(母) 甲이 안과병원 원장 乙에게서 백내장 수술을 받은 후 실명 확정 판정을 받자, 피고인들을 비롯한 甲의 가족들이 병원 건물 1층 출입구 앞에서 그와 같은 내용이 적힌 피켓을 들고 교대로 1인 시위를 벌였다고 하여 피고인들이 업무방해로 기소된 사안에서, 제반 사정을 고려할 때 피고인들의 행위가 업무방해죄의 구성요건인 '위력'에 해당한다고 보기 어렵다고 한 사례

【판결요지】

피고인들의 모(母) 甲이 안과병원 원장 乙에게서 백내장 수술을 받은 후 안내염으로 실명 확정 판정을 받자, 피고인들을 비롯한 甲의 가족들이 병원 건물 1층 출입구 앞에서 '원장 乙에게 수술을 했는데 실명되었습니다. 매우 후회스럽습니다'라는 글이 적힌 피켓을 들고 교대로 1인 시위를 벌였다고 하여 피고인들이 업무방해로 기소된 사안에서, 시위를 벌인 사람의 수, 주위 상황, 피고인들과 乙의 관계 등을 고려할 때, 피고인들이 건물 출입객들의 통행을 방해하거나 확산기를 사용하여 소음을 일으키지 않았던 교대로 피켓만을 들고 건물 출입구 한 쪽에서 1인 시위를 벌인 것만으로는 업무