

상표등록 불사용 취소심판 - 명목상 사용사실 BUT 정당한 사용 불인정: 특허법원 2021.

11. 19. 선고 2021허3192 판결



- (1) 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표 등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결, 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결 등 참조).

(2) 따라서, 상표를 그 지정상품에 표시하는 등으로 사용한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 통상적인 상거래를 통하여 유통되는 것을 전제로 한 것이 아니고 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 극히 소량의 상품에 상표를 표시한 정도라면 이는 이른바 명목상의 사용에 불과한 것으로서 상표법 제119조 제3항 소정의 정당한 사용이라고 할 수는 없다.

(3) 이 사건 등록상표가 사용되었다고 주장하는 상품들, 특히 사무용 의자 상품의 판매량과 판매금액, 송장, 통관서류 등과 같은 구체적인 자료를 어렵지 않게 확보할 수 있을 것임에도 불구하고 이 사건 심판절차를 거쳐 이 사건 소송에 이르기까지 그러한 증거를 전혀 제출하지 아니하였다. 그 외에도 이 사건 등록상표를 사용한 영업으로 실질적인 매출을 올렸다는 아무런 객관적 증거가 없다.

(4) 특허심판원 심결 - 상표권자가 제출한 증거는 믿을 수 없거나 상표사용사실을 인정하기 부족하고, 주장하는 상표사용 실적은 불사용취소 심판청구를 예상한 명목적 사용행위이다.

(5) 특허법원 판결 - 사용행위에 관하여 상표권자 원고가 제출한 증거는 믿을 수 없거나 표장사용사실을 인정하기 부족하고, 일부 인정되는 사용사실도 불사용에 의

한 상표등록의 취소를 면하기 위한 명목적 사용에 불과하여 상표법 제119조 제1

항 제3호의 정당한 사용이라 할 수 없다.

첨부: 특허법원 2021. 11. 19. 선고 2021허3192 판결

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

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)