



상표의 '사용'이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시 수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고 정가표 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

주문자상표 부착 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 상표의 사용은 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단함에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야

한다(대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결 등 참조).

어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 '정당하게' 사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결 등 참조)

구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항의 규정들에 비추어 보면, 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록 취소심판청구를 한 경우 심판청구 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 경우에는 그 취소심판청구는 전체로서 인용될 수 없고, 이와 달리 그 사용이 증명된 지정상품에 대한 청구만 기각하고 나머지 지정상품에 대한 청구를 인용할 것은 아니다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2021. 5. 13. 선고 2020허4419 판결

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

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com