

상표권자의 등록상표 부정사용으로 인한 등록취소 및 부정사용의 고의 추정 복멸 여부

판단: 특허법원 2020. 12. 10. 선고 2020허1779 판결



부정사용 취소사유 판단 법리

구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업

상 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다.

반면 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 상표권자 또는 전용사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 등록상표의 사용을 촉진함과 동시에 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데 그 취지가 있다.

따라서 구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 구 상표법 제73조 제1항 제2호의 앞서 본 바와 같은 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다.

실사용상표가 등록상표를 타인의 대상상표와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을

등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이며, 이때 그 대상상표가 주지저명한 것임을 요하지는 아니한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 등 참조).

부정사용의 고의 여부 판단기준 법리

상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하는 한 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정되는데(대법원 2004. 11. 12. 선고 2003다54315 판결 등 참조),

앞서 본 바와 같이 피고의 대상상표는 실사용상표의 사용 당시 신발류 상품과 관련하여 적어도 국내에 널리 알려진 주지상표인 점이 인정되므로, 원고의 부정사용에 대한 고의는 추정된다.

상표권자의 부정사용 고의 부정 주장요지

① 실사용상표는 원고의 의사와 무관하게 외부업체가 임의로 원고의 검수조차 받지 않고 반입한 제품에 사용된 것으로서, 단지 수개월 동안 특정 제품에 한정하여 사용되었고, 그 마저도 원고가 실사용상표의 사용 사실을 인지한 즉시 그 사용을 중단하였을 뿐만 아니라 해당 제품을 모두 회수 폐기하였으며, ② 원고가 이 사건 등록상표를 20년이 넘는 기간 동안 운동화 등에 사용함으로써 이 사건 등록상표에 지정상품인 운동화 등에 관한 국내 수요자의 신뢰가 어느 정도 형성되어 있는 사정에 비추어 볼 때 원고의 상표 부정사용에 대한 고의가 인정될 수 없다는 취지로 주장한다.

특허법원의 판단 - 부정사용의 고의 인정

① 상표권자인 원고가 'E' 및 중국 하청업체들을 통해 실사용상표가 부착된 원고의 슬리퍼, 운동화 등 상품들을 생산하고, 이들을 온라인 시장에서 판매함으로써 실사용상표를 사용하였음은 앞서 인정한 바와 같고, 상표 부정사용의 기간이 수개월에 불과하다는 사정은 원고의 상표 부정사용에 대한 고의 인정 여부에 아무런 영향을 줄 수 없다. 또한 갑 제4 내지 7호증의 각 기재만으로는 실사용상표가 원고의 의사와 무관하게 외부업체가 임의로 원고의 검수조차 받지 않고 반입한 제품에 사용되었다거나 원고가 실사용상표

의 사용 사실을 인정한 즉시 그 사용을 중단하면서 해당 제품을 모두 회수·폐기하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거도 없다.

나아가 ② 원고의 이 사건 등록상표에 국내 수요자의 신뢰가 형성되어 있다는 점 역시 이를 인정할 아무런 구체적 증거가 없고, 설령 이 사건 등록상표에 원고 주장과 같은 신뢰가 형성되어 있다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 이 사건 등록상표를 변형하여 사용한 상표권자인 원고의 고의 추정이 복멸된다고 볼 수도 없다.

특허법원 판결요지

이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가, 이 사건 등록상표와 유사하고 대상상표와 실질적으로 동일한 실사용상표를 이 사건 등록상표의 지정상품에 포함되는 슬리퍼, 운동화 등에 사용함으로써 일반 수요자들이 대상상표와의 관계에서 이 사건 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 상품들의 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커졌으며, 이에 대한 원고의 고의도 인정되므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다.

첨부: 특허법원 2020. 12. 10. 선고 2020허1779 판결

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

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