

불사용취소심판에서 지정상품의 동일성 판단 - 화장품 원료와 완제품은 동일 상품 아님:

대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12100 판결



상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정상품은 그 상품의 기능, 용도, 재료, 구체적 거래실정 등을 기초로 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결 참조).

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않았을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정하고 있다.

여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 않은 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 않은 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다.

한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결 참조).

이 사건 등록상표의 지정상품인 '스킨케어용 화장품'은 '완제품으로서의 화장품'을 의미하는 것으로 해석한 다음, 원고의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '스킨케어용 화장품'은 원재료와 완성품의 관계로서 품질·형상·용도·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등에 차이가 있어서 거래사회의 통념상 동일성이 있는 상품으로 보기 어렵다.

첨부: 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019후12100 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