

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2020허1779 등록취소(상)
원 고 주식회사 A

대표이사 B
소송대리인 법무법인(유한) 세종
담당변호사 노형래

피 고 C
미합중국
대표자 D
소송대리인 변호사 박민정

변 론 종 결 2020. 11. 3.

판 결 선 고 2020. 12. 10.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2019. 12. 24. 2018당3402 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

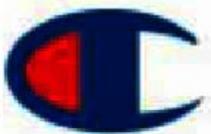
가. 원고의 이 사건 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 상표등록 제269155호/ 1992. 6. 23./ 1993. 7. 16./ 2013. 7. 19.

2) 구성: 

3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 단화, 편상화, 가죽신, 골프화, 등산화, 샌달, 축구화, 농구화, 구둣창, 신발갈창, 핸드볼화, 육상경기용화, 장화, 방안화, 복싱화, 부츠, 비치슈즈, 슬리퍼, 야구화, 체조화, 하키화, 낚시용화, 뒷축, 스키화, 신발갈창, 신발용철제장식, 운동화, 작업화, 태권도화, 조깅화, 신발안창

나. 원고의 실사용상표

1) 구성: 

2) 사용상품: 운동화, 슬리퍼

다. 피고의 대상상표

1) 구성:



2) 사용상품: 의류 및 패션잡화류, 운동화, 슬리퍼, 샌달 등 신발류 상품

라. 심결의 경위

1) 피고는 2018. 10. 23. 원고를 상대로 특허심판원 2018당3402로 원고의 이 사건 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제2호에 해당한다고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다.

2) 이에 대하여 특허심판원은 2019. 12. 24. '원고는 이 사건 등록상표의 상표권자로서 고의로 그 지정상품인 '슬리퍼, 샌달'에 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표를 사용함으로써 일반 거래자나 수요자로 하여금 피고의 대상상표와 관련된 상품과 오인·혼동을 생기게 하였으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다'는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고 주장의 요지

1) 이 사건 등록상표에는 다음과 같은 이유로 구 상표법 제73조 제1항 제2호의 취소 사유가 존재하지 않는다.

가) 실사용상표는 이 사건 등록상표의 색채만이 변형된 상표이니 이 사건 등록상표와 동일한 상표에 해당한다.

나) 실사용상표의 사용 역시 원고의 외주업체가 임의로 사용한 것일 뿐, 원고가 사용한 것이 아니다.

다) 설사 원고의 실사용상표 사용으로 인정된다고 하더라도, 원고는 위 외주업체의 임의 사용 사실을 인지한 후 곧바로 판매 중단 및 회수 조치를 취하였고, 사용기간도 매우 단기간이라는 점에서 원고에게 상표의 부정사용에 관한 고의가 인정될 수 없다.

2) 나아가 원고는 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 E의 상표 사용에 대한 상당한 주의의무를 다하였으므로, 이 사건 등록상표에는 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 의한 취소사유 역시 존재하지 않는다.

3) 그럼에도 불구하고 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하였으므로, 위 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

1) 주위적으로, 원고는 대상상표와 출처의 오인·혼동을 일으키기 위한 고의로 이 사건 등록상표를 그 동일성 범위에서 벗어나 대상상표와 유사하게 변형하는 방식으로 실사용상표를 사용하였으므로 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 의해 이 사건 등록상표의 상표등록이 취소되어야 한다.

2) 예비적으로, 설령 위와 같은 실사용상표의 사용 주체가 상표권자인 원고가 아닌 그 사용권자인 외주업체였다고 하더라도, 상표 사용권자인 외주업체에 의한 이 사건 등록상표의 부정사용 및 이에 대한 원고의 주의의무 위반으로 인해 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.

3) 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 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 영업상 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.

즉, 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 실사

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

나. 판단

1) 상표권자의 실사용상표 사용 여부

가) 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제3 내지 6호증, 을 제1, 7, 9 내지 11호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다) 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음 각 사실 또는 사정에 비추어 보면, 상표권자인 원고가 후술하는 'E' 및 중국 하청업체들을 통해 실사용상표가 부착된 원고의 슬리퍼, 운동화 등 상품들을 생산하고, 이들을 온라인 시장에서 판매함으로써 실사용상표를 사용하였음을 인정할 수 있다.

① 원고는 2017. 8.경 'E'라는 상호의 개인업체(대표자 F)와 사이에 원고 상품(신발)의 기획, 제조 및 온라인 유통에 관한 약정(이하 '이 사건 관련 약정'이라 한다)을 체결하면서, 그 구체적인 내용을 F이 원고에게 제출한 2017. 8. 3.자 제안서(갑 제3호증, 이하 '이 사건 관련 제안서'라 한다)에 기재된 내용과 같이 정하기로 합의하였는데, 이 사건 관련 제안서에 기재된 업무 분장 및 인건비 등 지급의 주요 내용은 다음과 같다.

- 기획팀 3명
- (성인, 아동)신규브랜드확보, 보유브랜드 기획
- 제조 관리팀 2명
- 국내 및 중국 생산 계획 및 관리
- 온라인판매팀 5명
- 오픈마켓(지마켓, 11번가, 옥션, 쿠팡 등), 홈쇼핑 판매 - 촬영 및 상세페이지
- 판매 관리팀(아티스 내부)
- CS 및 택배업무

<갑 제3호증, 제2쪽 참조>

I. 인건비 산출 내용

1. 1인 : 기준안
; 16개월 X 50,000천원 = 800,000천원

2. 1인 (단위 : 명, 천원)

구분	인원	월 인건비	월별 인건비 내역																				
			월합계	17년 9월	10월	11월	12월	18년 1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월				
기획, 디자인	팀장	1	6,000	96,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	팀원	2	3,500	56,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
생산	팀장	1	6,000	96,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	팀원	1	2,000	26,000			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
판매	팀장	1	6,000	96,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	팀원	4	10,000	120,000					10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
합 계	10	33,500	490,000	21,500	21,500	21,500	23,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500

II. 성과급(이익공여금) 내용

1. 1인 : 기준안 (매출이익 X 30%)
예) 매출이익 20억 달성시 공여 이익 : 2,000백만원 X 30% = 600백만원

2. 2인

매출이익	이익 구간	이익 공여율	금액
미니멈 이익	500 백만원 까지	0%	0 백만원
공여이익	1,000 백만원 까지	10%	100 백만원
	1,500 백만원 까지	20%	100 백만원
목표 이익	2,000 백만원 까지	30%	150 백만원
초과 이익	2,000 백만원 이후	50%	
20억까지의 목표달성시 공여금액			350 백만원

<갑 제3호증, 제10쪽 참조>

② 위와 같은 이 사건 관련 약정에 의하면, E는 원고 상품의 기획, 중국 등에서의 생산 계획 및 관리, 온라인 판매를 위한 촬영 및 상세 페이지 관련 업무를 이행하고, 원고는 고객 서비스 및 택배 등 판매 관리 업무를 이행하되, 원고는 E에게 해당 업무의 이행 대가로 고정 인건비 및 목표 매출액 달성시 매출액 대비 일정 비율의 성

과급을 지급하는 것으로 되어 있다[인건비 등 지급의 경우, 이 사건 관련 제안서에 2가지 안으로 기재되어 있기는 하나(갑 제3호증, 제10쪽), 이후 이 사건 관련 약정에 따라 실제 발부된 각 전자세금계산서의 내용(아래 ④항 기재 참조)에 비추어 이 사건 관련 제안서에 기재된 2가지 안 중 제2안에 따라 최종 합의된 것으로 보인다].

③ E는 이 사건 관련 약정에 따라 중국 소재 회사들(이하 '중국 하청업체들'라고 한다)에게 슬리퍼, 운동화 등 상품의 생산을 의뢰하였고, 원고는 중국 하청업체들을 위한 신용장을 개설하여 주었으며, 2018. 2.경 중국 하청업체들에 의해 생산된 제품 중 일부가 국내로 수입되어 네이버 스토어에서 원고 명의로 판매되기 시작하였다.

④ 한편, 이 사건 관련 약정에 따라 E의 인건비로 2017. 9.분 21,500,000원(세금 제외, 이하 같다. 갑 제4호증의 제1, 2쪽 각 전자세금계산서 참조), 2017. 10.분 21,500,000원(같은 호증의 제3쪽 전자세금계산서 참조), 2017. 11.분 21,500,000원(같은 호증의 제4쪽 전자세금계산서 참조), 2017. 12.분 21,500,000원(같은 호증의 제5쪽 전자세금계산서 참조), 2018. 1.분 33,500,000원(같은 호증의 제6쪽 전자세금계산서 참조), 2018. 2.분 33,500,000원(같은 호증의 제7쪽 전자세금계산서 참조)이 각 기재된 전자세금계산서가 발부되었다.

⑤ 위 ③항 기재 네이버 스토어의 해당 제품 판매 페이지에는 원고의 메인 로고¹⁾가 상단에 표시되어 있었고, '상품정보 제공고시'의 '제조자'란에 원고의 종전 상호를 나타내는 '아티스'가, '교환/반품 안내'란에 원고의 종전 상호 명의의 계좌가 각 기재되어 있었으며, 그 외 '판매자정보'란의 상호명, 대표자명, 사업자등록번호, 사업장소재지, 대표전화, 이메일 등도 당시 원고의 해당 상태 그대로 각 표시되어 있었다.

1) 다툼 없는 사실이다.

나) 이에 대하여 원고는, 이 사건 관련 제안서의 업무 분장 기재와 달리 원고가 이 사건 관련 약정의 온라인 판매 사업에 실제 관여한 바가 없고, E가 위 사업 전 과정에 걸쳐 E의 책임 하에 사업을 진행하기로 약정하였으므로, 실사용상표의 사용은 원고로부터 상표 사용권을 허락받은 E의 독자적인 사업 영위에 따른 것일 뿐, 상표권자인 원고의 상표 사용으로 볼 수 없다는 취지로 주장한다²⁾.

살피건대, 갑 제4 내지 7호증의 각 기재에 의하면, 원고가 2018. 6. 30. 계약 해제를 수정사유로 하여 2019. 1.분 및 같은 해 2.분 각 전자세금계산서의 공급가액을 0원으로 수정한 사실, 원고가 2019. 3. 27. E의 대표자 F 등을 상대로 그 상세 청구원인을 확인할 수 없는 손해배상소송을 제기하였고, 이에 대해 F 등도 원고를 상대로 그 상세 청구원인을 확인할 수 없는 반소를 제기한 사실, 중국 하청업체들로 보이는 'G 유한공사', 'H 유한공사' 역시 원고를 상대로 2019. 9. 10., 2020. 1. 15. 각 상세 청구원인을 확인할 수 없는 손해배상소송을 제기한 사실, '판매 중인 상품이 없습니다.'라는 문구가 게시되어 있는 일자불상의 네이버 스토어의 원고 제품 판매 페이지가 존재하는 사실은 인정된다.

그러나 위 인정사실들에 의해서는 단지 이 사건 관련 약정에 따라 중국 하청업체들에 의해 생산된 제품들이 네이버 스토어를 통해 판매된 2018. 2.경 이후에 원고와 E 사이에 알 수 없는 이유로 분쟁이 발생하여 서로 상대방을 향해 본·반소의 형태로 민사소송을 제기하였고, 중국 하청업체들도 알 수 없는 이유로 원고에 대한 손해배상소송을 제기하였으며, 네이버 스토어에서의 원고 제품 판매 역시 일자불상의 날짜에 중지된 사정만을 알 수 있을 뿐이어서, 원고의 위 주장사실, 즉 원고가 이 사건 관

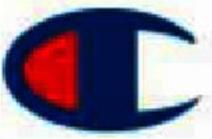
2) 원고의 2020. 9. 18.자 준비서면 제2, 3쪽 참조

런 약정의 온라인 판매 사업에 실제 관여한 바가 없거나 E가 위 사업 전 과정에 걸쳐 E의 책임 하에 사업을 진행하기로 약정하였다는 점이 증명된다고 볼 수 없고, 원고가 E 및 중국 하청업체들을 통해 실사용상표가 부착된 원고의 슬리퍼 등 상품들을 생산하고, 이들을 온라인 시장에서 판매하였다는 앞선 인정을 뒤집기에 부족하며, 달리 반증이 없다.

따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

2) 실사용상표와 이 사건 등록상표의 표장 유사 및 상품 동일·유사 여부

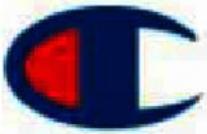
가) 양 표장의 유사 여부

(1) 실사용상표는 '  '로 이루어진 도형 및 색채의 결합상표이고, 이

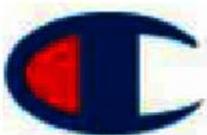
사건 등록상표는 '  '로 이루어진 도형 상표로서, 실사용상표와 이 사건 등록상표는 모양을 구성하는 선 도형의 굵기에 미세한 차이가 있고, 구성 좌측 부분의 안쪽 공간이 붉은 색으로 채워져 있는지 여부에 차이가 있을 뿐 외관의 면에서 서로 유사하며, 그 외 위 각 표장 구성으로부터 도출되는 특정한 관념 또는 호칭이 존재하지 아니한바, 전체적으로 실사용상표와 이 사건 등록상표는 서로 유사하다.

(2) 이에 대하여 원고는, 실사용상표가 이 사건 등록상표와 일부 색채만 달리 사용되었을 뿐이어서 서로 유사한 것이 아니라 동일성의 범위 내에 있는 상표에 해당한다고 보아야 하고, 이는 1995년 개정 상표법(법률 제5083호, 1995. 12. 29. 일부개정된 것, 이하 '1995년 개정 상표법'이라 한다) 제91조의2 규정³⁾의 신설 취지상 위 규정이

그 신설 이전에 출원·등록된 이 사건 등록상표에도 그대로 적용되어야 하며, 이 사건 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 이 사건 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 실사용상표의 경우 이 사건 등록상표와 유사한 상표에 포함되지 아니할 것이므로, 결국 실사용상표는 이 사건 등록상표와 동일한 상표로서 부정사용된 상표로 볼 수 없게 된다는 사정으로도 뒷받침될 수 있다는 취지로 주장한다.

살피건대, 앞서 본 실사용상표()와 대상상표()의

각 구성 외관은 서로를 구분할 수 없을 정도로 동일하다고 할 것인데, 위와 같은 실사용상표와 대상상표의 동일성은 이 사건 등록상표의 구성을 구성 좌측 부분의 내부 빈 공간에 붉은 색이 채워지도록 변경시킴으로써 발생된 것인바, 이를 앞서 본 관련 법리에 비추어 보면, 실사용상표가 이 사건 등록상표를 대상상표와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 이 사건 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 된 사정에 해당하므로, 구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상

표등록취소심판에서는 실사용상표()의 사용을 이 사건 등록상표

()의 동일성 범위를 벗어난 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다.

3) 1995년 개정 상표법 제91조의2 제2항(제66조 제1호 및 제73조 제1항 제2호에 규정된 "등록상표와 유사한 상표"에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표를 포함하지 아니하는 것으로 한다) 참조(위 '제73조 제1항 제2호'는 구 상표법 제73조 제1항 제2호의 내용과 동일함)

나아가 1995년 개정 상표법 제91조의2 규정의 적용과 관련하여, 위 규정이 해당 규정의 신설 전 출원·등록된 이 사건 등록상표에서 일부 색채가 변경되어 결과적으로 대상상표와 오인·혼동을 야기하게 된 경우의 표장 유사 판단에 적용된다고 볼 근거도 없다.

따라서 원고의 위 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.

나) 양 상품의 동일·유사 여부

실사용상표의 사용상품(운동화, 슬리퍼 등)은 이 사건 등록상표의 지정상품(상품류 구분 제25류의 운동화, 슬리퍼 등)과 동일하다(을 제1, 2호증).

3) 실사용상표와 대상상표의 오인·혼동 우려 여부

을 제1, 4, 5, 7 내지 11호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 실사용상표와 대상상표의 각 표장 및 상품의 동일성, 대상상표가 알려진 정도, 실사용상표와 대상상표의 실제 사용태양 등에 의하면, 원고의 실사용상표 사용으로 인해 대상상표들과의 관계에서 일반 수요자로 하여금 피고의 대상상표의 상품과 사이에 상품 출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재한다고 봄이 타당하다.

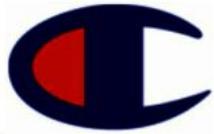
가) 실사용상표와 대상상표의 각 표장 및 상품의 동일성

실사용상표와 대상상표의 각 표장이 서로를 구분할 수 없을 정도로 동일하다는 점, 실사용상표와 대상상표의 각 상품이 슬리퍼, 운동화 등 신발류 상품으로 동일하다는 점은 앞서 본 바와 같다.

나) 대상상표가 알려진 정도

아래 인정된 사실 또는 사정에 의하면, 대상상표는 실사용상표의 사용 당시 신

발류 상품과 관련하여 국내에서 적어도 주지성을 획득한 상표라고 봄이 타당하다.

① 대상상표() 및 그 표장 구성을 전체 구성의 일부로 포함하는

관련 상표(, 이하 '피고 관련 상표'라 한다)는 미국에서 1965년 양말에, 1986년 신발에, 1992년 속옷 및 속셔츠에 각 처음 사용된 이후 현재까지 계속하여 사용되고 있고, 현재 300개가 넘는 국가에서 I.(I., 이하 'I'사라 한다)의 완전 자회사들로서 상표 관리를 맡고 있는 피고, J.(J) 및 K.(K) 등 3개 자회사의 등록 상표로 관리되고 있는, I.사의 대표적 상표들이다.

② I.사는 2018년 현재 미국에 11개, 유럽에 166개, 한국에 6개, 일본에 26개, 중국에 11개 매장을 보유하고 있다.

③ I.사의 2017년도 대상상표 및 피고 관련 상표()가 부착된 상품의 매출액은 32억 달러(한화 약 3조 6,000억 원)이고, I.사가 최근 6년간 대상

상표 및 피고 관련 상표()가 부착된 상품을 위해 지출한 홍보비는 5,000만 달러(한화 약 560억 원)를 초과한다.

④ 한편, 실사용상표()가 표시된 원고 상품(신발)의 판매를 위한

네이버 스토어의 온라인 판매 페이지에는 '작통티 너무나요. 애들 안 신고 다녀서 그냥 있어요.', '(전략) 배송받고 신자마자 발볼 부분 우지직 뜯어져서 지금 걸레짝 마냥

구석지에 쳐 박아 놓았습니다. 절대 사지 마세요. 이상한 가루도 묻어나고 제가 보기엔 짝퉁임', '(전략) 신자마자 발볼 왼쪽 부분 우지직 뜯어지고 본드로도 안 붙어 실리콘으로도 안 붙고 이거 공식 정품 인증 스토어 아닌거 같은데 (후략)' 등의 소비자 리뷰 내용과 함께, 'Q&A'란에 '정품인가요'라는 소비자 질문이 게시되어 있는데, 위와 같은 리뷰 및 질문의 각 내용에 비추어 보면, 위 원고 상품의 판매 당시 일반 수요자들은 신발류 상품과 관련하여 이미 원고의 상품과 다른 별개의 '정품' 출처로서의 피고를 확실히 인식하고 있었던 것으로 보인다.

다) 실사용상표와 대상상표의 실제 사용 태양

① 원고는 실사용상표를 ''와 같은 태양으로 사용

하였고(을 제1호증), 피고는 대상상표를 ''와 같은 태양으로 사용하였는바(을 제2호증), 실사용상표와 대상상표가 실제 사용된 각 슬리퍼의 제품 형태 및 상표 부착 태양이 서로 매우 흡사하다.

② 원고는 실사용상표를 주로 '' 표장과 함께 신발류 상품에 부착하거나 원고 상품(신발)의 온라인 판매 페이지 또는 홈페이지를 통해 광고하였는데(을 제7호증), 위 '' 표장은 실사용상표와 마찬가지로 피고의 모회사인 I사의 대표적 상표 중 하나인 피고 관련 상표⁴⁾와 유사한 표장에 해당한다.

4) 위 '나' 대상상표가 알려진 정도'의 기재 내용 참조

4) 부정사용의 고의 여부

가) 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.

나) 이에 대하여 원고는 ① 실사용상표는 원고의 의사와 무관하게 외부업체가 임의로 원고의 검수조차 받지 않고 반입한 제품에 사용된 것으로서, 단지 수개월 동안 특정 제품에 한정하여 사용되었고, 그마저도 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.

살피건대, 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 의

사와 무관하게 외부업체가 임의로 원고의 검수조차 받지 않고 반입한 제품에 사용되었다거나, 원고가 실사용상표의 사용 사실을 인지한 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.

따라서 원고의 위 주장은 모두 이유 없다.

5) 검토 결과의 정리

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.

다. 소결

결국 이 사건 등록상표는 당사자의 나머지 주장에 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하여 상표등록이 취소되어야 한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로

하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이제정

 판사 김광남

 판사 정희영