

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사	건	2010허2667 등록취소(상)
원	고	
		소송대리인 법무법인 광장
		담당변호사 장선, 김운호, 이은우, 안은지, 지영철
피	고	
		소송대리인 변호사 김수형, 박순성, 이회기, 차경수
		법무법인 태평양
		담당변호사 주기동
		특허법인 태평양
		담당변리사 이은경, 장원주
환송 전 판결		특허법원 2009. 8. 21. 선고 2009허2951 판결
환 송 판 결		대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결
변 론 종 결		2010. 7. 28.
판 결 선 고		2010. 11. 17.

주 문

1. 특허심판원이 2009. 3. 20. 2008당579호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 등록상표

(1) 구성 : 

(2) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : 1986. 2. 26. / 1987. 11. 19. /
2007. 10. 30. / 제147499호

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 방화피복 외 4종, 상품류 구분 제14류의 귀금속제 넥타이핀 외 6종, 상품류 구분 제24류의 직물제 손수건 외 1종, 상품류 구분 제25류의 티셔츠, 스포츠셔츠 외 42종, 상품류 구분 제26류의 단추 외 5종(구체적인 지정상품은 별지 기재와 같다. 이하, 피고의 등록상표를 ‘이 사건 등록상표’라 한다)

나. 원고의 대상상표

(1) 구성 : 

(2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 / 갱신등록일 : 1990. 4. 21. / 1991. 8. 1. / 제

217935호 / 2000. 12. 5.

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 커피스단추, 상품류 구분 제24류의 때밀이타월, 상품류 구분 제25류의 스포츠셔츠, 티셔츠 외 41종, 상품류 구분 제26류의 단추 외 3종(이하, 원고의 대상상표를 '이 사건 대상상표'라 한다)

(4) 전용사용권자의 실사용 행위 : 2005. 12. 1.부터 2010. 11. 30.까지 이 사건 대상상표에 대한 전용사용권자인 주식회사 동일드방레는 우리나라 전역에서 티

셔츠의 왼쪽 앞가슴 부분에 와 같은 상표(배경색은 옷의 색상이다) 등을 부착하여 이 사건 대상상표를 사용해 오고 있다.

다. 이 사건 등록상표의 통상사용권자들의 상표 사용행위

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 형지어패럴과 주식회사 던필드는

일부 티셔츠 상품의 왼쪽 앞가슴 부분에  또는  (배경색은

옷의 색상이다)와 같이 이 사건 등록상표 중 문자 부분인 은 배경색인 옷감의 색상과 매우 유사한 색상의 실로 자수를 하고, 악어 도형 부분은 옷감의 색상과 확연히 다른 색상의 실로 자수를 하여, 문자 부분은 눈에 잘 띄지 않고 악어 도형 부분만 눈에 잘 띄게 구성하고 그 악어 도형은 녹색계통의 색채를 가미하고 몸통의 비늘형태를 단순화 한 상표들을 사용하고 있다(이하, 통상사용권자들이 실제로 사용하고 있는 위 상표들을 '이 사건 실사용상표'라 하고, 통상사용권자들이 이 사건 실사용상표를 사용하고 있는 행위를 '이 사건 실사용상표 사용행위'라 한다).

라. 이 사건 심결과 환송 전 판결 및 환송판결의 경위

(1) 원고는 2008. 2. 27. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 통상사용권자들의 이 사건 실사용상표 사용행위는 수요자들로 하여금 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하는 것이므로, 상표법 제73조 제1항 제8호에 의하여 이 사건 등록상표의 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 등록취소 심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2008당579호로 심리 후, 2009. 3. 20. 이 사건 실사용상표 사용행위가 이 사건 대상상표와 사이에 품질오인이나 상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하지 않는다는 등의 이유로, 원고의 심판 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

(3) 이에 원고는 이 법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 이 법원은 이를 2009허2951호로 심리 후, 2009. 8. 21. 상표권자인 피고가 통상사용권자들의 이 사건 실사용상표 사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 환송 전 판결을 선고하였다.

(4) 피고는 환송 전 판결에 대하여 대법원에 상고하였고, 대법원은 이를 2009후3329호로 심리 후, 2010. 4. 15. 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권자들의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 보기 어려움에도 불구하고 이와 달리 판단한 환송 전 판결에는 상표법 제73조 제1항 제8호 소정의 상당한 주의의무에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다는 이유로 환송 전 판결을 파기하여 이 법원으로 환송하는 환송판결을 선고하였다.

[인정근거] 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1, 갑 제3호증의 1, 갑 제35호증의 1, 2, 갑 제38호증의 1, 을 제18호증의 1 내지 4, 을 제19호증의 1, 변론 전체의 취지

2. 원고의 등록취소심판 청구가 부적법하다는 피고의 주장에 대한 판단

피고는, 이 사건 등록상표를 우리나라에서 출원 및 등록하는 데 원고가 동의하였고, 나아가 원고와 피고 사이에 이 사건 등록상표에 대하여 심판청구 등 일체의 쟁송을 제기하지 않기로 하는 약정이 있었으므로, 이 사건 등록상표에 대한 원고의 등록취소심판 청구는 이러한 당사자 간의 상호공존합의, 금반언 및 신의성실의 원칙에 반하여 부적법하다고 주장한다.

살피건대, 을 제9호증의 기재에 의하면, 원고는 1983. 6. 17. 피고와 사이에, 적용 대상국을 대만, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아 및 브루나이의 5개국으로 하여, 그 당시 계속중이던 원·피고 간의 모든 소송, 법적 조치, 분쟁 및 청구를 종결하고, 둘 다 악어 도형 등으로 이루어진 원·피고의 상표가 관련시장에서 혼동 없이 공존할 수 있다는 데 동의하는 한편, 위 5개국 이외에 협력이 가능한 세계의 다른 모든 지역에서 원·피고가 서로 협력해 나가기로 하는 내용의 약정을 체결한 사실을 인정할 수 있다.

그런데 위 약정에 의하면, 그 적용 대상국에 우리나라가 포함되어 있지 않고(서로 협력해 나가기로 한 대상 지역도 세계 모든 지역이 아니라 ‘협력이 가능한’ 지역일 뿐이다), 그 내용도 원·피고의 상표가 혼동 없이 관련시장에서 공존할 수 있다는 데 동의하면서 그 당시 계속중이던 소송 등의 제반 분쟁을 종결하고, 향후 서로 협력해 나가자는 정도에 불과할 뿐, 더 나아가 이 사건 등록상표를 포함한 서로의 상표 등록에 대해 동의를 해주거나, 또는 서로의 상표에 대하여 일체의 쟁송을 제기하지 않기로 하는 내용을 포함한 것으로 볼 수는 없다.

한편 증인 탄 히안 친은 ‘1983년 원고와 피고 사이의 합의는 합의서에 기재된 5개국에 한정되지 않고 소송을 지양하고 원만한 합의로서 분쟁을 종결하겠다는 것이었고, 원고와 피고는 1985년 8월경 한국에서 각자의 악어 표장에 대한 상표출원에 동의하고

그에 대하여 이의신청, 무효 및 취소 심판 등 일체의 이의를 제기하지 않기로 하는 상호공존계약에 합의하였다'는 취지의 증언을 하였으나, 증인 탄 히안 친은 이 사건 등록 상표를 창안한 사람으로서 사실상 피고와 이해관계를 같이 하여 그 증언을 쉽게 믿기 어려울 뿐만 아니라, 증인 탄 히안 친의 증언에 의한다 하더라도, 한국에서의 피고의 이 사건 등록상표의 등록에 원고가 동의하고 상표 출원 당시의 사정에 기한 이의신청, 심판 등을 청구하지 않기로 하였다는 것 정도만 인정될 뿐, 원·피고가 이 사건과 같이 상표등록 이후 새로이 발생한 사정에 의한 취소 심판 청구에 대해서까지 일체의 쟁송을 제기하지 않기로 하는 법적인 구속력을 가진 약정을 하였다고 보기는 어렵다 할 것이다(즉, 가사 원고가 피고의 한국에서의 상표등록에 동의하고 이의신청, 심판 등을 청구하지 않기로 하였다고 하더라도, 그러한 동의·약정만으로는, 상표등록 이후 새로이 발생한 사정에 의한 취소 심판 청구에 대해서까지 쟁송을 제기하지 않기로 약정하였다고 볼 수는 없다).

또한 을 제6, 7, 8호증은 원고가 피고의 상표권 침해 주장에 대응하여 서로의 상표가 혼동 없이 공존할 수 있음을 항변하면서, 소제기와 같은 소모적인 분쟁을 자제하는 한편 원고가 적절한 보상금을 피고에게 지급하고 서로 합의하자는 의견을 제시한 서신들에 불과하고, 을 제11, 13호증은 원고가 이 사건 등록상표가 아닌 다른 상표의 등록에 대해 동의해준 서면에 불과하다.

따라서 이들 증거만으로는 원고와 피고 사이에 이 사건 등록상표에 대하여 상표등록 이후 새로이 발생한 사정에 의한 취소 심판 청구까지 포함하여 일체의 쟁송을 제기하지 않기로 하는 법적인 구속력을 가진 약정이 있었음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

3. 상표법 제73조 제1항 제8호 해당 여부

가. 상표법 제73조 제1항 제8호의 요건

(1) 상표법 제73조 제1항 제8호는 ‘전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우’를 상표등록 취소사유 중 하나로 규정하면서, 다만 ‘상표권자가 상당한 주의를 한 경우’에는 상표등록을 취소할 수 없도록 규정하고 있다.

(2) 지정상품에 등록상표와 동일상표를 사용함으로써 인한 제3자와의 출처혼동

피고는, 사용권자가 지정상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우에는 실사용상표의 사용에 의하여 출처오인, 특히 상표권자가 아닌 제3자와의 출처혼동의 우려가 발생하였다고 하더라도 상표법 제73조 제1항 제8호의 적용대상이 되지 아니한다고 주장한다.

그러나 상표법 제73조 제1항 제8호는 “등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용”이라고 명시적으로 규정하고 있고, “타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동”이라고만 규정하여 “타인”에 관하여 아무런 한정도 하고 있지 않은바, 이와 같은 명시적인 법문의 규정에도 불구하고 사용권자가 지정상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용함으로써 제3자와의 출처혼동의 우려가 발생한 경우에 위 조항이 적용되지 아니한다고 볼 만한 특별한 근거가 없으므로, 상표법 제73조 제1항 제8호는 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용함으로써 제3자와의 출처혼동이 발생한 경우에도 적용된다고 봄이 타당하고, 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

(3) 따라서 위 규정에 따라 상표등록이 취소되기 위해서는, ① 전용사용권자 또는 통

상사용권자의 사용 행위일 것, ② 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용할 것, ③ 위 사용으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 할 것, ④ 상표권자가 상당한 주의를 하지 않았을 것 등의 요건이 충족되어야 한다.

나. 상표법 제73조 제1항 제8호 요건 충족 여부

(1) 전용사용권자 또는 통상사용권자의 사용행위인지 여부

이 사건 실사용상표를 사용한 주식회사 형지어패럴과 주식회사 던필드가 이 사건 등록상표의 통상사용권자임은 앞서 본 바와 같다.

(2) 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하였는지 여부

(가) 지정상품과의 동일·유사 여부

이 사건 실사용상표가 사용된 상품은 티셔츠로 이 사건 등록상표의 지정상품들 중 하나인 티셔츠와 동일한 상품이다.

(나) 이 사건 등록상표와의 동일·유사 여부

이 사건 실사용상표인  또는  과 이 사건 등록상표인  는 모두 악어 도형과 그 좌측 상단에  이란 문자가 결합한 문자와 도형의 결합상표로서, 문자 부분은 알파벳과 그 글씨체까지 동일하고, 악어 도형 부분은 양 상표 모두 머리가 왼쪽을 향하고 있는 악어의 모습을 측면에서 묘사한 것으로 전체적으로 자연계에 존재하는 일반적인 악어의 모습으로 인식되고, 꼬리가 머리 쪽을 향하여 위로 휘어져 있고, 몸통의 아래 옆쪽에 앞뒤로 두 개의 다리가 있으며,

머리 부위에는 한쪽 눈만 묘사되어 있고, 악어가 입을 약간 벌리고 있으며, 악어의 등과 꼬리, 배 부분의 형상을 상당히 구체적으로 표현하였다는 공통점이 있는바, 이들 상표는 그 외관이 유사하고, 호칭 및 관념에 있어서도 'Crocodile' 또는 '악어'로 서로 동일하다.

그러나 이 사건 실사용상표의 경우 악어 도형이 이 사건 등록상표에 비하여 단순화되어 있는 점, 일부 실사용상표의 경우 이 사건 등록상표의 악어 도형에 비하여 악어의 등 부분이 불룩한 형태인 점, 이 사건 실사용상표는 악어 도형 부분은 옷감의 색상과 현저히 다른 색상인 연두색이나 초록색 등으로 자수를 하고 상표의 일부인 문자 부분만을 배경색인 옷감의 색상과 유사한 색상의 실로 자수를 하여 이 사건 등록상표와는 달리 전체적으로 악어 도형 부분만을 부각시킴으로써 다른 상표와의 출처혼동의 위험성이 높아진 점 등을 고려할 때, 이 사건 실사용상표는 적어도 부정사용의 관점에서는 이 사건 등록상표의 동일성의 범위를 벗어난 것으로 보이므로, 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표와 동일한 상표라고 할 수 없고 유사한 상표라고 할 것이다(설령 이 사건 등록상표가 색채상표로 등록된 것이 아니어서 그 색채의 결합으로 상표의 동일성에 영향을 크게 미치지 않고, 악어 도형부분의 단순화 등만으로는 이 사건 실사용상표가 등록상표와 동일성의 범위 내에 있다는 피고의 주장을 받아들이더라도, 앞서 본 바와 같이 상표법 제73조 제1항 제8호는 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용한 경우에 적용되므로, 뒤에서 보는 바와 같이 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였다면, 이 사건 실사용상표가 이 사건 등록상표와 동일한지 유사한지 여부에 따라 결론이 달라지는 것은 아니다).

(3) 실사용상표의 사용으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하는 지 여부

(가) 혼동을 생기게 하는 지 여부

1) 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표의 대비

이 사건 실사용상표인  또는  과 이 사건 대상

상표인  을 대비해 보면, 이 사건 실사용상표는 앞서 본 바와 같이 악어 도형과 그 좌측 상단의  이란 문자가 결합한 문자와 도형의 결합상표로서 색채가 포함되어 있는데 비하여, 이 사건 대상상표는 악어 도형만으로 이루어진 도형상표이고, 악어 도형에 있어서도, 악어의 방향이 좌우로 서로 반대로 되어 있고, 이 사건 실사용상표의 경우 옷감에 실로 자수된 것으로서 이 사건 대상상표에 비하여 그 모습이 좀 더 단순화되어 있고 입을 더 작게 벌리고 있으므로, 이들 상표는 그 외관에서는 다소 차이가 있다.

다음으로, 호칭 및 관념을 보건대, 이 사건 실사용상표의 경우 앞서 본 바와 같이, 문자 부분인  은 배경색인 옷감의 색상과 매우 유사한 색상의 실로 자수가 되어 있고, 악어 도형 부분은 옷감의 색상과 확연히 다른 색상인 연두색이나 초록색 등으로 자수가 되어 있음으로써, 문자 부분은 눈에 잘 띄지 않고 악어 도형 부분이 문자 부분보다 훨씬 눈에 잘 띄게 되어 있으므로, 악어 도형 부분이 그 요부에 해당하여 이 부분으로 호칭 및 관념된다고 할 것이고, 악어 도형만으로 이루어진 이 사건 대상상표는 그 악어 도형으로 호칭 및 관념된다고 할 것이다. 그런데 이 사건 실사용상표

중 요부인 악어 도형과 이 사건 대상상표의 악어 도형은 양 상표 모두 악어의 모습을 측면에서 묘사한 것으로 전체적으로 자연계에 존재하는 일반적인 악어의 모습이고, 꼬리가 머리 쪽을 향하여 위로 휘어져 있으며, 몸통의 아래 옆쪽에 앞뒤로 두 개의 다리가 있고, 머리 부위에는 한쪽 눈만 묘사되어 있으며, 악어가 입을 약간 벌리고 있고, 악어의 등과 꼬리 부분의 형상을 상당히 구체적으로 표현하였다는 공통점이 있는 한편, 양 표장의 악어를 좀 더 세분하여 구체적인 호칭 또는 관념으로 구분할 수 있는 별다른 특징적인 부분이 없으므로, 양 상표 모두 '악어'라는 동일한 호칭 및 관념을 가진다고 할 것이다. 따라서 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표는 호칭 및 관념이 동일하다.

2) 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표의 실사용상표의 대비

이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표의 실사용상표를 대비하여 보면, 위 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 대상상표에 대한 전용사용권자인 주식회사 동일드방레는 티셔츠의 왼쪽 앞가슴 부분에 와 같은 상표 등을 부착하여 이 사건 대상상표를 사용해 오고 있는바, 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표의 실사용상표가 사용되고 있는 상품은 티셔츠로 동일하고, 이들 상표의 부착위치도 티셔츠의 왼쪽 앞가슴 부분으로 같으며, 양 상표 모두 옷감에 초록색 내지 연두색 실로 악어 도형을 자수를 하였다는 점도 동일하다.

3) 또한, 갑 제8호증의 4 내지 6호증에 의하면, 실제로 거래계에서 일부 수요자들 사이에 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표 사이에 혼동이 발생하고 있음을 인정할 수 있다.

4) 그리고 갑 제4호증, 갑 제5호증의 7, 갑 제6, 18, 19, 22, 23, 24호증, 을 제 31호증과 변론 전체의 취지에 의하면, ① 원고 회사는 1933년 프랑스의 유명 테니스선수인 르네 라코스트(René Lacoste)의 이름을 따서 설립된 회사로, 그의 별명인 악어를 도형화한 이 사건 대상상표와 같은 모양의 악어 도형을 상표(이하 ‘원고의 악어 도형상표’라 한다)로 하여 의류사업 등을 영위해 오고 있는데, 2008년 말경을 기준으로 전세계 113개국에서 약 15억 유로의 매출을 올린 사실, ② 우리나라에는 1985년 주식회사 서광에 의해 원고의 악어 도형상표가 처음 도입되었는데, 2008년을 기준으로 전국 103개 매장에서 약 880억 원의 매출을 올린 사실, ③ 원고의 악어 도형상표는 우리나라에서 유명 연예인 협찬광고, 옥외광고, 잡지광고 등을 통해 광고되고 있는데, 2009년 1월부터 5월까지 사이에 잡지와 온라인 광고비용으로 약 5억 3,000만 원이 지출된 사실, ④ 2009년 3월경 국가브랜드경쟁력지수 조사결과 고급캐주얼 분야에서 ‘빈폴’, ‘폴로’ 브랜드에 이어 3위를 차지한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실들을 종합해 보면 이 사건 대상상표는 이 사건 실사용상표를 사용할 당시 국내에서 이미 상품표지로서 널리 알려지게 되었거나 적어도 일정 범위의 수요자들 사이에서 특정 출처의 상표로 인식되어 있었다고 할 것이다.

5) 위에서 인정한 사실에 의하면, 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표는 그 외관에 있어서는 다소 차이가 있으나 호칭 및 관념이 동일하고, 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표가 사용된 상품이 티셔츠로 동일하며 그 부착위치도 왼쪽 가슴 부분으로 같고 그 부착방법도 양 상표 모두 옷감에 초록색 내지 연두색 실로 악어 도형을 자수를 한 것으로 동일하며, 실제 거래계에서도 일부 수요자들이 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표를 혼동하고 있고, 이 사건 대상상표는 이 사건 실사용상표를

사용할 당시 국내에서 이미 상품표지로서 널리 알려지게 되었거나 적어도 일정 범위의 수요자들 사이에서 특정 출처의 상표로 인식되어 있었다고 할 것이어서, 이 사건 실사용상표를 접한 수요자들로서는 이를 이 사건 대상상표와 연결하여 인식할 가능성이 상당히 존재한다 할 것이므로, 이 사건 실사용상표 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 발생하거나 적어도 혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재한다고 할 것이다.

(나) 피고의 주장에 대한 판단

1) 피고는, 이 사건 등록상표의 통상사용권자들이 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판에 반드시 이 사건 등록상표를 부착하여 영업을 하고 있으므로, 이 사건 실사용상표의 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않는다고 주장한다.

살피건대, 을 제18, 20, 22, 23호증(각 가지번호 포함)에 의하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자들이 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판에 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 부착하여 영업을 하고 있는 사실을 인정할 수 있다. 그러나 ① 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판 등은 제품에 계속 부착되어 있을 수 없거나 제품의 외관에 잘 드러나지 않는 것들로서, 이 사건 실사용상표와 같이 티셔츠의 왼쪽 가슴 부분에 부착되어 있는 표장에 비해서는 상품을 구매하고자 하는 수요자들의 주의를 덜 끌 것으로 보이는 점, ② 현재 의류 등의 거래실태로 볼 때, 이 사건 실사용상표가 부착된 티셔츠의 유통경로는 전용 매장을 통한 것 이외에도 온라인 판매나 TV 홈쇼핑 판매, 여러 상표의 의류를 함께 판매하는 상점에서의 판매 등 여러 가지가 있을 수 있고, 이 경우 비록 대부분의 경우 브랜드명은 표시될 것으로는 보이지만 제품 라

벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판 등은 그 거래에 반드시 수반되지 않는 점, ③ 제품 라벨, 태그, 쇼핑백, 옷걸이 및 상점 간판에 이 사건 등록상표와 동일한 표장이 부착되어 있다고 하더라도, 악어 도형 부분만이 뚜렷하게 부착되어 있는 이 사건 실사용상표를 접한 일반 수요자들로서는 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표 사이에 어떠한 인적, 물적, 경제적인 관계가 있다고 혼동할 가능성이 여전히 남아 있는 점 등을 고려할 때, 위 인정사실만으로는 이 사건 실사용상표의 사용행위로 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않는다고 할 수 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

2) 피고는 또한, 이 사건 실사용상표가 우리나라에서 주지성을 획득하였으므로 이 사건 실사용상표 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않는다고 주장한다.

살피건대, 을 제1, 26 내지 30, 32, 33 내지 65호중(각 가지번호 포함)과 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 피고 회사는 1947년 싱가포르에서 설립된 회사인데, 주식회사

보인양행이 1989년경 피고로부터 ‘’ 상표에 대한 사용허락을 받아 이를 상표로 하여 의류 등의 사업을 시작함으로써 피고의 위 상표가 우리나라에 도입된 사

실, ② 그 후, 피고의 ‘’, ‘Crocodile’ 및 ‘크로커다일’ 상표(이하, 이들 상표를 합하여 ‘피고 브랜드’라 한다)의 사용권자로서, 주식회사 던필드가 1995년경부터 남성복에 관하여, 주식회사 형지어패럴이 1996년경부터 여성복에 관하여, 피고 브랜드를 상표로 하여 우리나라에서 의류사업을 해 오고 있는 사실, ③ 피고 브랜드의 여성복은 2009년 1월경을 기준으로 전국에 걸쳐 420여 개 유통망을 확보하면서 여성복

단일 브랜드로는 최대 매출액인 3,000억 원이 넘는 연간 매출을 기록하였고, 피고 브랜드의 남성복은 2007년경을 기준으로 하여 전국 약 280개 매장에서 약 490억 원의 매출을 기록한 사실, ④ 피고 브랜드에 대한 광고 내역을 보면, 2003년경부터 2007년경까지 TV, 라디오 광고비, 버스 외부와 옥외 광고비, 광고 모델료 등으로 약 127억 원이 지출되었고, 2002년경부터 2007년경까지 신문과 잡지에 약 150회 이상 광고가 실렸으며, 2009년 5월경의 한 인지도 조사에서는 피고 브랜드가 95.1%로 1위에 오르기도 한 사실, ⑤ 피고 브랜드의 여성복의 경우 2001년부터 2007년경까지 약 48회의 수상경력이 있고, 피고 브랜드의 남성복의 경우 2002년부터 2007년경까지 약 9회의 수상경력이 있는 사실을 인정할 수 있다.

그러나 ① 위 인정사실들은 문자 부분은 눈에 잘 띄지 않고 악어 도형 부분만이 눈에 잘 띄게 되어 있는 이 사건 실사용상표에 관한 것이 아니라, 피고 브랜드와 같이 악어 도형과 'Crocodile'이란 문자가 병렬적으로 구성되어 이들 각 부분이 눈에 띄는 정도가 비슷한  상표나 문자만으로 이루어져 있는 'Crocodile' 또는 '크로커다일' 상표에 관한 것들일 뿐이므로, 이러한 사실들만으로는 피고 브랜드가 주지성을 획득하였는지 여부는 별론으로 하고, 악어 도형 부분만이 부각되어 있어 이 부분을 요부로 하는 이 사건 실사용상표가 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않을 정도의 독자적인 식별력을 취득하였다고 할 수는 없으므로, 이 사건 실사용상표의 사용행위로 인하여 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동이 생기지 않는다고 할 수는 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(4) 상표권자가 상당한 주의를 하였는지 여부

상표법 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또

는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 상표등록취소사유의 하나로 들면서, 다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도 그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다고 보아야 한다.

그런데 갑 제36호증의 2, 3, 갑 제37호증의 1, 2에 의하면, 원고가 2007. 8. 10.경과 2007. 9. 14.경 피고에게, 이 사건 실사용상표 사용행위가 이 사건 대상상표 등과 상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하므로 이 사건 실사용상표 사용행위를 중지하고 이 사건 등록상표와 같은 형태로 상표를 사용하라고 요구하였음에도 피고는 2007. 8. 28.경과 2007. 9. 27.경 이 사건 실사용상표 사용행위가 정당한 상표 사용임을 주장하면서 원고의 요구에 응하지 않았던 사실이 인정되는바, 위 인정사실에 의하면 비록 피고가 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청

하였고(을 제74호증의 1, 2, 을 제75호증의 1 내지 18), 이 사건 실사용상표의 사용이 원고와 피고 사이에 문제되기 시작하면서부터 피고가 통상사용권자들에게 문자 부분을 뚜렷하게 보이게 하라고 얘기하였다고(증인 서순희의 증언) 하더라도, 그와 같은 사정만으로는 상표권자인 피고가 상표사용에 관하여 통상사용권자들을 실질적으로 지배하에 두고 감독하고 있었다고 보기는 어렵다고 할 것이고, 달리 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 이 사건 실사용상표 사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다는 점을 인정할 만한 증거가 없다.

(5) 악어도형만으로 이루어진 상표의 사용으로 볼 수 있는 지 여부

피고는, 이 사건 실사용상표 사용행위는 별도로 등록되었을 뿐만 아니라 이 사건 통상사용권자들에게 사용권이 부여된 피고의 또 다른 상표인 ‘’ 상표(등록번호 제589438호, 2009. 12. 10. 무효 심결 확정됨)의 적법한 사용으로 볼 수 있으므로, 이 사건 실사용상표의 사용행위를 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 할 수 없다고 주장한다.

그러나, 이 사건 실사용상표는 악어도형 ‘’과 ‘’이라는 문자부분을 결합한 것인바, 위와 같은 ‘’이라는 문자부분의 추가로 인해 이 사건 실사용상표는 피고가 주장하는 악어도형만으로 된 상표와는 거래통념상 별개의 표장으로 인식된다 할 것이므로, 이 사건 실사용상표가 피고의 ‘’ 상표와 동일한 상표임을 전제로 한 피고의 위 주장은 더 나아가 판단할 필요 없이 이유 없다.

다. 소결론

결국, 이 사건 등록상표의 통상사용권자들의 이 사건 실사용상표 사용행위는, 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자들로 하여금 이 사건 대상상표와 사이에 상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하였고, 위 사용행위에 대해 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 상당한 주의를 하였다고 할 수 없으며, 이 사건 실사용상표의 사용행위를 피고의 별개의 상표의 적법한 사용이라 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

4. 결론

그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 변현철 _____

 판사 김용덕 출장으로 서명날인 불능

 재판장 _____

 판사 박민정 _____

이 사건 등록상표의 지정상품

제09류 : 방화피복, 보호마스크, 용접마스크, 방독마스크, 방진마스크

제14류 : 귀금속제 넥타이핀, 커프스단추, 귀금속제 벨트장식, 귀금속제 목걸이, 귀금속제 귀걸이, 귀금속제 반지, 보석브로치

제24류 : 직물제 손수건, 직물제 수건

제25류 : 이브닝드레스, 슈트, 스커트, 야외용자켓, 콤비네이션내의, 잠바, 야외용바지, 와이셔츠, 블라우스, T셔츠, 스포츠셔츠, 스웨터, 속팬티, 방한용장갑, 양말, 스카프, 스

타킹, 혁대, 모자, 나이트캡, 신사복, 작업복, 양복바지, 수영복, 넥타이, 아동복, 브레지어, 파자마, 유아복, 코르셋, 목도리, 의류용 멜빵, 조끼, 반코트, 오버코트, 원피스, 투피스, 자켓, 반바지, 콤비, 사과리, 청바지, 카디건, 속셔츠

제26류 : 단추, 슬라이드 파스너, 비귀금속제 벨트장식, 의류액세서리용 비귀금속제 브로치, 의류액세서리용 비귀금속제 버클, 머리핀, 끝.