

[1] 상표법 제73조 제6항에서 정한 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 ‘이해관계인’의 의미 및 이해관계인의 해당 여부 판단 기준 시(=등록취소심판 심결시)

[2] 미국에서 설립되어 의류 등을 제조·판매하는 甲 회사가 인터넷 홈페이지 또는 인터넷 해외구매대행업체를 통해 의류, 신발 등의 상품에 등록상표와 유사한 ‘EAGLE’, ‘AE’ 등의 상표를 부착하여 국내에서 이를 판매한 사안에서, 甲 회사는 등록상표 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 자에 해당한다고 한 사례

【판결요지】

[1] 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 같은 조 제6항에서 정한 ‘이해관계인’이란 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자에게서 상표권의 대항을 받아 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 등록상표 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이해관계인에 해당하는지는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다.

[2] 미국에서 설립되어 의류 등을 제조·판매하는 甲 회사가 인터넷 홈페이지 또는 인터넷 해외구매대행업체를 통해 의류, 신발 등의 상품에 ‘EAGLE’, ‘AE’ 등의 상표를 부착하여 국내에서 이를 판매한 사안에서, 甲 회사는 등록취소심결 당시 국내에서 등록상표와 유사한 ‘EAGLE’, ‘AE’ 등의 상표를 사용하여 등록상표의 지정상품과 동종 상품을 제공하였고, 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자에게서 상표권의 대항을 받아

등록상표와 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하므로, 甲 회사는 등록상표 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 자에 해당한다고 한 사례.

【참조조문】 [1] 상표법 제73조 제1항 제3호, 제6항 / [2] 상표법 제73조 제1항 제3호, 제6항

【참조판례】 [1] 대법원 2000. 5. 30. 선고 98후2955 판결(공2000하, 1570), 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결(공2001상, 1278), 대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결(공2006하, 1764)

【원 고】 아메리칸 이글 아웃피터스, 인크

【피 고】 피고

【변론종결】 2011. 4. 21.

【주 문】

1. 특허심판원이 2010. 5. 20. 2009당1861호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】

주문과 같다.

【이 유】

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2005. 5. 31./ 2006. 8. 1./ 제672650호



2) 구성: **A & E**

3) 지정상품: [별지] 이 사건 등록상표의 지정상품과 같다.

4) 상표권자: 피고

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2009. 8. 3. 피고를 상대로 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였다는 것을 이유로 하여 그 등록의 취소를 구하는 상표등록취소심판(2009당1861호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2010. 5. 20. 원고가 상표법 제73조 제6항 소정의 상표등록취소심판을 청

구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.

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

2. 원고가 이 사건 상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당되는지 여부

가. 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 같은 조 제6항에 정한 ‘이해관계인’이라 함은 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이해관계인에 해당되는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결 참조).

나. 갑 제3 내지 9호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 1977년경 미국에서 설립된 의류 등을 제조·판매하는 회사로서, 1998년경부터 원고의 인터넷 홈페이지(www.ae.com) 또는 인터넷 해외구매대행업체를 통해 의류, 신발 등의 상품에 대하여 ‘EAGLE’, ‘AE’ 등의 상표를 부착하여 국내에서 계속하여 판매해온 사실을 인정할 수 있고, 반증이 없다.

위 기초 사실 및 인정 사실에 의하면, 원고는 이 사건 심결 당시 국내에서 이 사건 등록상표와 유사한 ‘EAGLE’, ‘AE’ 등의 상표를 사용하여 이 사건 등록상표의 지정상품과 동종상품을 제공하고 있는 자이므로, 이 사건 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자인 피고로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하다.

따라서 원고는 이 사건 등록상표의 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 자에 해당한다.

3. 결론

그렇다면 이와 달리 판단하여 원고의 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 인용한다.

판사 권택수(재판장) 박태일 염호준

[별 지] 이 사건 등록상표의 지정상품: 생략