

16 특허법원 2011. 9. 2. 선고 2011허5328 판결 [등록취소(상)] : 상고

[1] 국외에서 “” 등의 도형표장에 대하여 신발류 등을 지정상품으로 하여 상표등록을 받은 상표권자 甲 회사가 등록상표 “”의 상표권자인 乙 주식회사를 상대로 상표법 제73조 제1항 제3호, 제6항에 따라 상표등록취소심판을 청구한 사안에서, 甲 회사는 등록상표에 대해 상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 한 사례

[2] 甲 회사가 등록상표 “”의 상표권자인 乙 주식회사를 상대로 상표법 제73조 제1항 제3호, 제6항에 따라 상표등록취소심판을 청구한 사안에서, 등록상표와 乙 회사가 별도로 상표등록하여 운동화에 사용해온 실사용표장 “”은 거래 사회통념상 동일한 형태의 것이라고 볼 수 없다고 한 사례

【판결요지】

[1] 국외에서 “” 등의 도형표장에 대하여 신발류 등을 지정상품으로 하여 상표등록을 받은 상표권자 甲 회사가 등록상표 “”의 상표권자인 乙 주식회사를 상대로, 乙 회사가 등록상표를 지정상품에 대하여 상표등록심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않았다고 하여 상표법 제73조 제1항 제3호, 제6항에 따라 상표등록취소심판을 청구한 사안에서, 제반 사정에 비추어 甲 회사가 국외 상표에 관한 통상사용권자인 丙 회사를 통하여 상표등록취소심판청구 당시 국내에서 등록상표와 유사한 “”를 사용하여 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 제공하고 있었고, 甲 회사는 “” 도형표장에 대하여 신발류 등을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 하였다가 乙 회사의 선등록상표 “” 등과 유사하다는 이유로 상표등록 거절결정을 받은 적이 있어 국내에서 등록상표와 동일·유사한 상표를 동종의 지정상품에 대하여 현실적으

로 사용하려 했다고 보는 것이 타당하다는 이유로, 甲 회사는 등록상표에 대해 상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 한 사례.

[2] 甲 회사가 등록상표 “”의 상표권자인 乙 주식회사를 상대로, 乙 회사가 등록상표를 지정상품에 대해 상표등록심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않았다고 하여 상표법 제73조 제1항 제3호, 제6항에 따라 상표등록취소심판을 청구한 사안에서, 등록상표와 乙 회사가 별도로 상표등록하여 운동화에 사

용해온 실사용표장 “”을 대비하면, 양 표장 모두 2개의 선이 왼쪽에서 시작하여 오른쪽 아래로 내려와 다시 오른쪽 위로 올라가다가 1개의 직선으로 합류하여 위로 뻗어 있는 형상으로 구성되어 있는 점에서는 공통되나, 등록상표는 왼쪽 2개 선이 1개의 직선으로 합류하기까지 2개의 선 사이 공간이 가늘고 뾰족한 꼬리가 깊숙하게 패여 있는 형상을 나타내고 있는 반면 나머지 전체적인 선 외곽 구성은 완만한 곡선을 이루는 데 비하여, 실사용표장은 왼쪽 2개 선 사이 공간이 부드러운 ‘U’자 형상을 나타내고 있는 반면 나머지 전체적인 선 외곽 구성은 등록상표보다 좀 더 각진 형상을 이룬다는 점에서 차이가 있는데, 양 표장 모두 구성이 비교적 간단한 형태의 도형으로 이루어져 있어 시각적으로 외관상 차이를 쉽게 알 수 있는 점을 고려하면, 위와 같은 정도의 차이만으로도 표장의 전체적인 인상에 현저한 차이를 불러일으킨다고 할 것이므로, 양 표장은 거래 사회통념상 동일한 형태의 것으로 볼 수 없다는 이유로, 乙 회사가 심판청구일 전 3년 이내에 등록상표 또는 이와 거래 사회통념상 동일성 있는 상표를 지정상품에 대하여 국내에서 정당하게 사용하였다고 볼 수 없다고 한 사례.

【참조조문】 [1] 상표법 제7조 제1항 제7호, 제73조 제1항 제3호, 제6항 / [2] 상표법 제7조 제1항 제7호, 제73조 제1항 제3호, 제4항, 제6항

【원 고】 스페루가 트레이드마크 에스.에이. (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 이정은)

【피 고】 주식회사 엘에스네트웍스 (소송대리인 변리사 백덕열)

【변론종결】 2011. 8. 12.

【주 문】

1. 특허심판원이 2011. 5. 2. 2010당1377호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】

주문과 같다.

【이 유】

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일(최종갱신등록일)/ 등록번호: 1984. 9. 14./ 1985. 9. 11.(2005. 11. 1.)/ 제 116523호



2) 구성:

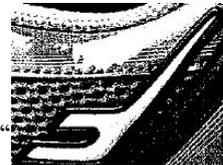
3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 “단화, 장화, 방한화, 야구화, 농구화, 육상경기용화, 테니스화, 등산화, 샌달”, 제26류의 “구두끈”

4) 상표권자: 피고

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2010. 5. 27. 특허심판원에 피고를 상대로 하여 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였다는 것을 이유로 그 등록의 취소를 구하는 상표등록취소심판(2010당1377호)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2011. 5. 2. 원고가 상표법 제73조 제6항 본문 소정의 상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에는 해당하나, ‘2007 PRO-SPECS COLLECTION



FALL&WINTER에 대한 카탈로그’에서 운동화에 사용된 실사용표장 “”이 이 사건 등록상표와 거래 사회통념상 동일한 형태의 것이라고 볼 수 있다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

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

2. 이 사건 쟁점

이 사건 쟁점은 ① 원고가 이 사건 상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당되는지 여부, ② 실사용표장을 거래 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일한 것으로 볼 수 있는지 여부이다.

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

가. 판단 기준

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 해당하는지 여부는 심결 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 인정 사실

갑 제3 내지 10, 12, 13, 14, 18, 19호증(가지번호를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래 각 사실을 인정할 수 있고, 달리 반증이 없다.

가) 원고는 국외에서 “SUPERGA”, “SUPERGA”,

“SUPERGA CENTURY”, “SUPERGA PEOPLE'S SHOES OF ITALY”, “” 및

“” 등 “SUPERGA” 및 그 약자를 포함하는 다양한 문자표장, 또

“”, “” 등의 도형표장에 대하여 신발류 등을 지정상품으로 하여 상표등록을 받은 상표권자이다.

나) 원고는 2004. 1.경 그의 모회사인 소외 베이직넷 에스피에이(BasicNet S.p.A., 이하 ‘베이직넷’이라 한다)에게 위 가)항의 상표들에 관하여 전 세계적으로 사용허락을 할 수 있는

권리를 부여하였고, 베이직넷은 2010. 3. 31. 대한민국 영역 내에서 “”,

“SUPERGA”, “” 등의 상표들을 부착한 제품의 유통 및 사용에 관한 권리를 소외 브랜드네트웍스 주식회사(이하 ‘브랜드네트웍스’라 한다)에게 부

여하였으며, 브랜드네트웍스는 그 무렵부터 “” 등의 상표들이 부착된 신발류 등 제품을 국내에 수입하여 판매해왔다.

다) 한편 원고는 국내에서 2010. 4. 2. “” 도형표장에 대하여 신발류 등을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 하였다가, 2011. 5. 16. 특허청 심사관으로부터 피

고의 선등록상표인 “” (상표등록 제102816호) 등과 유사하여 상표법 제 7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 받았다.

2) 판단

가) 앞서 본 사실관계에 의하면, 원고는 이 사건 상표등록취소심판청구 당시 ① 국내에서 이 사건 등록상표 “”와 유사한 “” 등의 상표를 사용하여 이 사건 등록상표의 지정상품과 동종 상품을 제공하고 있었고, ② 또 이 사건 등록상표와 유사한 “” 도형표장에 대하여 신발류 등을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 하였다가 이 사건 등록상표와 유사한 피고의 선등록상표 “”와 유사하다는 이유로 거절결정을 받은 바 있어, 국내에서 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 동종의 지정상품에 대하여 현실적으로 사용하려 했다고 봄이 상당하다.

따라서 원고는 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.

나) 이에 대하여, ① 먼저 피고는, 원고는 실제로 신발류를 제조·판매하는 업체가 아니라 베이직넷의 자회사로서 상표권을 포함한 지적재산권을 관리하는 업체에 불과하고, 베이직넷을 원고의 국외 상표의 사용권자로 인정할 수도 없으며, 브랜드네트웍스는 베이직넷의 제품을 단순히 수입하여 유통시킬 권한만 가질 뿐 직접 생산할 권한이 없는 자에 불과하므로, 원고가 국내에서 이 사건 등록상표와 동일·유사한 원고의 국외 상표를 동종의 상품에 대하여 현실적으로 사용하는 자라고 볼 수 없고, 따라서 원고는 이 사건 등록상표의 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계가 없다는 취지로 주장한다.

살피건대 상표의 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고, 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요는 없는 것이며, 또한 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없는 것인바(대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 등 참조), 앞서 본 사실관계에 의하면, 위 1)의 가)항의 국외 상표들의 상표권자인 원고는 그의 모회사인 베이직넷에게 위 국외 상표들에 관한 사용허락권을 부여하였고, 브랜드네트웍스는 이러한 베이직넷으로부터 이들 국외 상표의 사용권을 부여받았으니, 브랜드네트웍스는 적어도 위 국외 상표들에 대한 통상사용권자로서의 지위를 가진다고 봄이 상당하다.

따라서 통상사용권자인 브랜드네트웍스가 2010. 3. 31.경부터 이 사건 등록상표 와 유사한  등의 원고의 국외 상표가 부착된 신발류 등 제품을 국내에 수입하여 판매한 이상, 원고는 (브랜드네트웍스를 통하여) 이 사건 상표등록취소심판청구 당시 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품(신발류)을 제공하고 있는 자에 해당한다고 볼 수 있으므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

② 다음 피고는, 원고가 등록출원한 상표가 이 사건 등록상표 자체와 유사하다는 이유로 거절결정을 받은 것이 아니므로, 이 사건 등록상표에 대하여 불사용에 의한 상표등록취소심판청구를 할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다.

그러나 심판청구인이 아래 ③에서 보는 바와 같이 이 사건 상표등록취소심판청구대상의 등록상표가 아니더라도 그와 유사한 다른 등록상표와 동일·유사한 상표를 동종 지정상품에 관하여 출원하여 거절결정을 받았다면, 특별한 사정이 없는 한 심판청구인은 상표등록취소심판청구의 대상인 등록상표와 동일·유사한 상표를 동종 지정상품에 현실적으로 사용하려는 자로서 등록상표의 소멸에 대하여 직접적이고 현실적인 이해관계가 있다고 봄이 상당하므로, 피고의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

③ 끝으로 피고는, 이 사건 전에 베이직넷이 상표등록출원하였으나 피고의 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 의견제출통지를 받자, 원고가 특허심판원에 피고의 선등록상표들에 대하여 불사용에 의한 상표등록취소심판청구를 하였다가 이해관계가 부정되어 심판청구가 각하된 바 있는데도, 이후 원고가 위 1)의 다)항과 같이 다시 동일한 표장을 상표등록출원을 하여 거절결정을 받은 것이므로, 이는 명백히 거절결정을 예상하면서 단지 이 사건 등록상표에 대한 상표등록취소심판청구에 필요한 이해관계를 만들기 위한 행위에 불과하니, 원고는 이 사건 등록상표에 대한 상표등록취소심판청구의 이해관계가 없다는 취지로 주장한다.

살피건대 을 제1, 2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 베이직넷은 2007. 2. 23.  도형표장에 대하여 신발류 및 의류 등을 지정상품으로 하여

상표등록출원을 하였다가, 신발류에 대하여는 피고의 선등록상표 와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 이유로 의견제출통지를 받고 그 지정상품 중 신발류를 삭제하는 보정을 한 사실, ② 이에 원고는 2008. 11. 27. 특허심판원에 피고

의  (이 사건 등록상표),  (상표등록 제91728호),  (상표등록 제102816호) 및  (상표등록 제

118077호)에 대하여 불사용에 의한 상표등록취소심판청구(2008당3644, 2008당3645, 2008당3646, 2008당3647)를 하였는데, 특허심판원은 2009. 10. 7. 원고가 베이직넷과 법률상 별개의 회사로서 상표등록취소심판청구의 대상인 등록상표의 존부에 현실적이고 직접적인 이해관계가 있는 자라고 인정할 만한 근거를 확인할 수 없다는 이유로 위 심판청구를 모두 각하하는 심결을 하였고, 이는 그대로 확정된 사실을 인정할 수 있다.

그러나 위 인정 사실 및 그 이후 위 1)의 다)항에서 본 바와 같이 원고가 이 사건 등록상표와 유사한 “” 도형표장에 대하여 신발류 등을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 하였다가 이 사건 등록상표와 유사한 피고의 선등록상표

“”와 유사하다는 이유로 거절결정을 받은 사정 등을 종합하여 보면, 원고는 스스로 또는 그의 모회사인 베이직넷을 통하여 원고의 국외 상표들 중 이 사건 등록상표와 유사한 표장에 대하여 국내에서 상표권을 취득하려고 부단히 노력하여 온 것으로 보이고, 따라서 원고에게 장차 국내에서 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 의사가 있음이 강하게 추단된다고 할 것이니, 이 점에서도 원고는 이 사건 등록상표의 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 자에 해당한다고 봄이 상당하므로, 피고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

다. 소결론

결국 원고는 이 사건 등록상표의 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 자라고 할 것이므로, 이 사건 상표등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당된다.

4. 실사용표장을 거래 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일한 것으로 볼 수 있는지 여부 가. 판단 기준

상표법 제73조 제1항 제3호는 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’ 그 상표를 취소할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있으며, 여기서 상표의 ‘사용’이라 함은 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말한다.

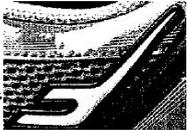
또한 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한

경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으며, 그 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

갑 제15, 16, 17호증, 을 제5호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피

고(피고의 전신인 국제상사 주식회사)는 1984. 12. 7. 특허청에 “” 도형 표장에 대하여 신발류 등을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 하고, 1986. 1. 4. 상표등록

을 받아 그 무렵부터 현재에 이르기까지 위 상표를 운동화에 표시하여 “”와 같은 형태(실사용표장)로 사용해오고 있는 사실을 인정할 수 있고, 달리 반증이 없다.

살피건대 이 사건 등록상표 “”와 실사용표장 “”을

대비하면, 양 표장 모두 2개의 선이 왼쪽에서 시작하여 오른쪽 아래로 내려와 다시 오른쪽 위로 올라가다가 1개의 직선으로 합류하여 위로 뻗어 있는 형상으로 구성되어 있는 점에서는 공통되나, 이 사건 등록상표는 왼쪽의 2개의 선이 1개의 직선으로 합류하기까지 그 2개의 선 사이 공간이 가늘고 뾰족한 꼬리가 깊숙하게 패여 있는 형상을 나타내고 있는 반면에 나머지 전체적인 선의 외곽 구성은 완만한 곡선을 이루는 데 비하여, 실사용표장은 왼쪽 2개의 선 사이의 공간이 부드러운 ‘U’자 형상을 나타내고 있는 반면에 나머지 전체적인 선의 외곽 구성은 이 사건 등록상표보다 좀 더 각진 형상을 이룬다는 점에서 서로 차이가 있는바, 양 표장 모두 그 구성이 비교적 간단한 형태의 도형으로 이루어져 있어 시각적으로 그 외관상의 차이를 쉽게 알 수 있다는 점 등을 감안하면, 위와 같은 정도의 차이만으로도 표장의 전체적인 인상에 (현저한) 차이를 불러일으킨다고 할 것이고, 나아가 위에서 본 바와 같이 실사용표장은 이 사건 등록상표와 별개로 상표등록되어 있는 것이다.

따라서 실사용표장이 이 사건 등록상표와 유사한 것인지 여부는 별론으로 하고, 거래 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일한 형태의 것이라고 볼 수 없으니, 이는 이 사건 등록상표(또는 이와 동일성 있는 상표)의 사용이라고 보기 어렵다.

다. 소결론

결국 피고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표 또는 이와 거래 사회

통념상 동일성 있는 상표를 그 지정상품에 대하여 국내에서 정당하게 사용하였다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.

5. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론이 달라 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 인용한다.

판사 권택수(재판장) 박태일 염호준

17

서울북부지법 2011. 8. 16. 선고 2011노445 판결 [전자금융거래법위반] : 확정

[1] 전자금융거래법 제49조 제4항 제1호의 처벌대상인 접근매체 ‘양도’의 의미 및 대가 없는 접근매체 교부행위로서 기간 제한이 있어 배타적 이용가능성이 확정적으로 이전되지 않은 경우도 여기에 포함되는지 여부(소극)

[2] 피고인이, 대출업자를 가장한 성명불상자 甲에게 속아 피고인 명의 계좌의 전자금융거래 접근매체 등을 넘겨주고 대출이 실행되면 돌려받기로 하였는데, 위 계좌가 甲의 ‘보이스 피싱’ 사기 범행에 이용되어 전자금융거래법 위반으로 기소된 사안에서, 피고인의 행위가 같은 법 제49조 제4항 제1호에서 말하는 접근매체를 ‘양도’한 경우에 해당한다고 보기 어려울뿐더러, 피고인에게 행위 당시 ‘접근매체를 양도’한다는 범의가 있었다고 보기도 어렵다고 한 사례

【판결요지】

[1] 전자금융거래법 제49조 제4항 제1호에서 말하는 ‘양도’는, 양수인만이 당해 계좌 관련 접근매체에 대한 ‘기간 제한이 없는 배타적 이용’을 할 수 있다는 의미의 승낙과 그에 따른 수단의 제공, 즉 접근매체에 관한 배타적 이용가능성의 확정적 이전을 말한다(접근매체 중에는 물건뿐 아니라 전자적 정보, 이용자번호, 생체정보, 비밀번호 등 각종의 정보도 포함된다는 점에서 위 제49조 제4항 제1호의 ‘양도’를 일반적인 물건이나 권리의 소유권 또는 처분권을 이전하는 양도와 동일한 개념으로 해석할 수는 없다). 따라서 대가 없이 접근매체를 교부한 행위 중 기간 제한이 있어 배타적 이용가능성이 확정적으로 이전되지 아니한 경우에는 ‘무상대여’나 ‘사용을 위한 위임’의 개념에 포함되는 것은 별론으로 하더라도 적어도 전자금융거래법 제49조 제4항 제1호에 규정된 ‘양도’의 개념으로 포섭할 수는 없다.

[2] 피고인이, 대출업자를 가장한 성명불상자 甲이 대출을 해주겠다는 말에 속아 피