

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2012후1521 등록취소(상)
원고, 피상고인 주식회사 엠유스포츠
소송대리인 법무법인(유한) 태평양
담당변호사 이후동 외 2인
피고, 상고인 주식회사 엠유에스앤씨
원 심 판 결 특허법원 2012. 4. 18. 선고 2011허11439 판결
판 결 선 고 2013. 12. 26.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 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(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 참조). 반면 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(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후2407 판결 등 참조). 따라서 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 상표법 제73조 제1항 제2호의 앞서 본 바와 같은 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다.

즉, 실제 사용된 상표(이하 '실사용상표'라 한다)가 등록상표를 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다)와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한

상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이며, 이때 그 대상상표가 주지·저명한 것임을 요하지는 아니한다(대법원 1990. 9. 11. 선고 89후2304 판결 등 참조).

2. 원심은 판시와 같은 이유를 들어, (1) 피고가 사용한 별지 실사용상표 2, 3, 4는 피고의 별지 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략)에서 도형부분을 생략하고, 글자 일부의 크기를 줄이고 글자체도 특이한 모양으로 바꾸며, 글자를 세로 또는 가로로 지그재그 모양으로 불규칙하게 배치하는 방식으로 변형하여 사용된 것인데, 이는 원고가 사용한 별지 대상상표 3과 동일한 형태에 가까운 방향으로 변형된 것으로서 그 변형의 정도에 비추어 상표법 제73조 제1항 제2호가 정한 등록상표와 유사한 상표의 사용에 해당하고, (2) 위 실사용상표들이 위 대상상표와 비교하여 그 외관이 근사하고 그 호칭이나 관념은 이러한 외관 유사를 극복할 수 있을 정도로 현저하게 다르지 않고, 이 사건 심판청구 당시 위 대상상표가 일반 수요자들에게 특정인의 상품 출처표지로서 어느 정도 알려져 있었으므로, 피고가 이 사건 등록상표를 위 실사용상표들과 같이 변경하여 원고가 위 대상상표를 사용한 캐디백, 보스톤백에 사용함에 따라 수요자들이 상품 출처를 혼동할 우려가 있음이 인정되며, (3) 원심 판시 원고와 피고와의 관계, 피고가 이 사건 등록상표 내지 위 실사용상표들을 사용하게 된 경위 등에 의하면 피고는 위와 같은 우려가 있음을 인식하였던 것으로 보이므로, (4) 결국 피고는 고의로 이 사건 등록상표와 유사한 위 실사용상표들을 그 지정상품인 캐디백, 보스톤백에 사용함으로써 수요자로 하여금 원고의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였고, 이는 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록취소 사유에 해당한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 위 법리와 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 상표의 동일성 및 유사성에 관한 판단, 상표법

제73조 제1항 제2호에서 정한 상표등록취소 사유에 관한 법리 등을 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하고 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	신영철
	대법관	이상훈
주 심	대법관	김용덕
	대법관	김소영

별 지

[이 사건 등록상표]



[실사용상표 2]



[실사용상표 3]



[실사용상표 4]



[대상상표 3]

