

**불사용취소와 관련된 상표사용 최신판례**

**1. 배경**

우리나라에서는 상표를 사용하고 있지 않더라도 사용하고자 하는 자도 원하는 상표를 출원하여 등록 받을 수 있도록 하고 있다(상표법 제3조). 이러한 제도 하에서는 사용되고 있지 않는 다수의 상표가 등록됨으로써 상표를 선택할 수 있는 선택의 폭이 좁아지게 되는 단점이 있다고 할 수 있다. 따라서 이를 보완하기 위하여 일정 기간(3년) 동안 사용되지 않고 있는 상표에 대해서는 이해관계가 있는 사람의 심판청구에 의하여 등록된 상표를 취소시킬 수 있는 불사용 취소심판 제도를 두고 있다.

일반적으로 상표의 사용이라고 함은 등록된 것과 동일성이 있는 범위 내에서 사용되어야 하는데(상표의 정당 사용), 여기서 등록된 상표가 한글 및 영문으로 구성되는데, 실제 사용은 그 중에서 어느 하나(영문 또는 한글)만을 사용한 경우가 그 동안 문제시 되어 왔다. 즉 지금까지의 선례에 의하면, 영문자 및 국문자로 구성되는 상표에서 어느 하나만을 사용한 경우에는 상표의 정당 사용이라고 인정되지 않고 있었다.

**2. 판결이유의 요지**

불사용으로 인한 상표등록취소에 있어서 '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다(대법원 2009.05.14. 선고 2009후665 판결 등 참조).



(이건 사건 상표등록)



[실사용상표]

영문자 'CONTINENTAL'과 한글음역 "콘티넨탈"이 2단으로 병기된 등록상표에 있어서 영문자 부분과 한글음역 부분이 모두 "대륙(풍)의"라는 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 또한 영문자 부분 "CONTINENTAL"은 한글음역 부분 "콘티넨탈"의 병기 없이도 "콘티넨탈"로 동일하게 호칭되므로 실사용상표 "CONTINENTAL"의 사용은 이 사건 등록상표의 사용에 해당한다. 따라서, 이와 반대의 견지에서 실사용상표는 등록상표의 사용으로 볼 수 없다는 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송한다.

종래 영문자와 한글 음역이 결합된 등록상표를 영문자 또는 한글음역 부분만으로 실제 사용한 경우 (예컨대 "POPO+뽀뽀" → "뽀뽀", "TIFANY+티파니" → "TIFANY"로 각각 사용한 경우) 등록상표의 사용으로 볼 수 없다는 다수 대법원판례(92후 698 판결, 2001후 2542판결등)

**3. 판례 해석 및 유의점**

- (1) 이 사건 2012후 2463호 등록취소 대법원 판결은 전원합의체 판결로서 영문자와 한글음역이 결합된 등록상표의 사용으로 인정되는 범위, 즉 동일성의 범위를 넓게 해석한 점에 의의가 있습니다. 이 사건 판결은 상표권자의 과중한 사용의무부담을 경감함과 동시에 영문자와 한글음역이 결합된 등록상표의 경우 실제로 영문자 또는 한글음역 부분만으로 사용되는 경우가 많고 이 경우 일반수요자도 등록상표와 동일한 상표라고 인식하고 있는 현실의 거래실정을 반영한 취지의 판결입니다.
- (2) 그러나 예컨대 식별력 있는 도형과 영문자가 결합된 경우 또는 영문자와 한글번역(예컨대 GIANT+거인)이 결합된 2개의 요부로 구성된 등록상표의 경우 그 일부인 영문자 부분만으로 사용한 경우에는 상기 판례와 달리 여전히 등록상표의 사용으로 인정될 수 없다는 점에 유의할 필요가 있습니다.

2012후 2463 상표등록(불사용)취소(대법원 2013.09.30. 선고 전원합의체 판결)

[서울사무소]  
 특허법인 우린  
 소재지 : 서울시 강남구 도곡로 133 (역삼동,정호빌딩3층)  
 TEL. : 022-565-2300 (대)  
 FAX : 02-565-7337  
 Homepage : www.withpatent.com

[창원사무소]  
 특허법인 우린  
 소재지 : 경남 창원시 성산구 용지로 27  
 TEL. : 055-287-3399  
 FAX : 055-275-4644  
 e-mail : woorincw@naver.com