

## 대법원판례 해설

### - “MSU” 상표 사건 -

#### 1. 사건의 표시

2012후1521 등록취소(상) 대법원 2013.12.26. 판결

#### 2. 판결이유의 요지

(1) 상표법 제73조 제1항 제2호에서 부정사용에 의한 상표등록취소심판을 규정하고 있고, 그 입법취지는

상표권자가 상표제도의 목적에 반하여 자기의 등록상표를 그 사용권의 범위(적극적 효력 범위 즉 '동일성의 범위'를 의미함)를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고,

타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익 보호는 물론,

다른 상표(즉, 대상상표를 말함)를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 아울러 보호하려는데 그 취지가 있다(2002후1225 전원합의체 판결참조).

(2) 이 때 그 대상상표가 주지·저명한 것임을 요하지 아니한다(89후2304 판결 등 참조).

(3) 첫째로, 피고가 사용한 별지 실사용 상표들은 피고의 이 사건 등록상표에서 도형부분을 생략하고, 글자 일부의 크기를 줄이고, 글자체도 특이한 모양으로 바꿔 변형하여 사용한 것인데 그 변형의 정도에 비추어 등록상표와 유사한 상표의 사용에 해당하고

둘째로, 위 실사용 상표들이 위 대상상표와 비교하여 그 외관이 근사하고 이 사건 심판청구 당시 위 대상상표가 일반 수요자에게 특징인의 상품 출처표지로서 어느 정도 알려져 있었으므로 수요자들이 상품 출처를 혼동할 우려가 있음이 인정되며

셋째로, 결국 원고와 피고와의 관계, 피고가 이 사건 등록상표 내지 위 실사용 상표들을 사용하게 된 경위 등에 의하면 피고는 고의로 이 사건 등록상표와 유사한 위 실사용 상표들을 그 지정 상품인 캐디백, 보스톤백에 사용함으로써 원고의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였고 이는 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록취소 사유에 해당한다.

#### 3. 판례해설

(1) 이 사건 대법원 판결은 상표법 제72조 제1항 제2호에서 규정하는 전형적인 부정사용에 의한 상표등록취소 사건입니다.

(2) 부정사용에 의한 상표등록취소의 요건은 첫째로, 상표권자의 고의, 둘째로 등록상표의 부정사용(정확히는 등록상표나 지정상품의 유사범위의 사용을 의미함), 셋째로 그 결과 타인 상품과 출처의 혼동야기 3가지 요건을 동시에 충족해야 합니다.

(3) 등록상표의 부정사용은 등록상표의 사용으로 인정되지 않으므로 불사용에 의한 등록취소사유에도 해당될 수 있음을 유의할 필요가 있습니다.

[별지] 등록상표, 실사용상표 및 대상상표