

[상표분쟁] 불사용취소심판 - 여러 요부를 가진 등록상표 중 그 중 일부만 사용한 경우

- 등록상표의 정당한 사용 불인정 판단: 특허법원 2019. 2. 15. 선고 2018허6580 판결



| 등록상표 | 실사용상표 | 비교대상상표 |
|---|---|--------|
|  | SUUM,  | SU:M |

특허법원 판결요지 - 불사용

구 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' 심판에 의하여 그 상표등록을 취소할 수

있도록 규정하고 있다. 등록상표를 사용한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, 동일한 상표에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 참조).

상표권자(원고)의 일부 제품에 "suum" 내지 "숨"가 표시되어 있는 사실은 인정되나,

이 사건 등록상표는 손으로 그린 듯한 불규칙한 형태의 동그라미 원을 무작위로 여러 번 겹친 모양의 특이한 "동그라미 형태의 도형"과 특이한 서체로 크게 쓰여진 한글 문자 "숨" 및 높낮이가 다르게 쓰여진 영문자 "SUUM" 세(3) 부분 모두가 독자적인 요부로서
기능할 수 있는 상표에 해당할 뿐 아니라 이 사건 등록상표의 전체적인 구성, 형태 등에
비추어 위 세 부분이 밀접하게 관련되어 전체적인 외관을 형성하여 식별력이 인정되는
것으로 보이는 점을 감안하면,

특이한 "동그라미 형태의 도형", 한글 문자 "숨" 또는 영문자 "SUUM" 중 일부만을 사용
하는 경우에는 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일성이 있는 상표의 사용이라고 볼 수
없다.

따라서 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.

첨부: 특허법원 2019. 2. 15. 선고 2018허6580 판결

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com