

프랜차이즈 가맹사업과 상표분쟁 사례 - 불사용취소심판 특허법원 2015. 6. 26. 선고

2015허1560 판결



프랜차이즈 사업에서 가맹사업법도 중요하지만 상표 및 서비스표 분쟁의 해결 역시 필수적입니다. 새롭게 프랜차이즈 사업을 하는 경우에는 동종업계에서 이미 사용 중인 상표를 피하여 상표를 사용해야 합니다. 그리고 이미 프랜차이즈 사업을 영위하고 있는 경우에는 경쟁 업체가 유사한 상표를 사용하는 것은 아닌지 항상 확인해야 합니다. 이와 같은 프랜차이즈 사업 상표 분쟁에서 상표법상 불사용취소심판이 용이할 수 있습니다.

상표법 제119조 제1항에 의하면, 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 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있습니다.

따라서 프랜차이즈 회사 설립시 사용하기로 계획한 상표와 유사한 상표를 발견한 경우에는 불사용취소심판을 청구하여 상대방 회사의 상표를 취소시키고 이를 사용할 수 있습니다. 반대로, 프랜차이즈 사업을 영위 중에 상대방이 상표침해소송을 제기하여 오는 경우, 만약 상대방 회사가 그 상표를 사용하지 않고 있으면 역시 불사용취소심판을 제기하여 취소시킬 수 있습니다.

다만 불사용취소심판을 청구하기 위해서는 등록상표를 3년간 사용하지 않은 사실이 있어야 합니다. 이때 등록상표와 유사한 상표의 사용은 등록상표의 사용으로 볼 수 없으나, 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용은 등록상표의 사용으로 보고 있는 것이 현재 대법원의 태도입니다(**대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결**).

이와 같이 상표권자가 자신의 등록상표를 사용하였는지 여부와 관련하여 다음과 같은 특허법원 판결을 소개합니다. 이 사건 상표권자의 등록상표는 "삼부자"인데 반하여, 상표권자는 '소문난'을 부가하는 등으로 실제로 사용하였습니다.

등록 상표	실사용상표
	

특허법원은 “상표권자의 실사용표장은 이 사건 등록상표에 ‘소문난’이라는 문자를 부가한 것인데, 부가된 문자 부분이 이 사건 등록상표 부분보다 글자 크기가 작고 상단에 위치하거나 좌측에 경사지게 위치해 있는 등 그 사용 태양 자체로 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보일 뿐만 아니라 ‘소문난’은 ‘사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음’을 뜻하는 것으로 이 사건 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과하므로, 위 각 표장들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다고 볼 수 없고, 위 각 표장들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다(특허법원 2015. 6. 26. 선고 2015허1560 판결)”고 판시하였습니다.

즉, 특허법원은 등록상표에 ‘소문난’을 부가하였더라도, 사용 태양 자체가 수요자에게 부기적인 부분으로 인식되고, 그 의미 역시 부기적인 표현에 불과하므로, 실사용상표가 등록상표와 구별되는 별개의 표장으로 인식된다고 볼 수 없으므로, 거래 사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있다고 판단하였습니다. 그러므로 상표분쟁의 불사용취소심판에

있어서 실사용상표와의 비교는 중요한 쟁점입니다.

이와 같이 프랜차이즈 사업 영위 시에 경쟁사의 상표를 불사용취소심판을 통해 취소시킬 수도 있고, 반대로 프랜차이즈 사업 개시 시에 이미 등록된 상표를 취소시킬 수도 있습니다. 저의 가산종합법률사무소는 프랜차이즈 가맹사의 법률 자문 및 소송을 진행한 경험을 바탕으로, 가맹사업법상 프랜차이즈 회사 설립부터 상표권 등 지식재산권 분쟁까지 원스탑 토탈 서비스를 제공할 수 있는 로펌입니다. 이와 관련하여 앞으로도 프랜차이즈 가맹사업에 대한 법률 쟁점을 지속적으로 소개하겠습니다.

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

변리사/변호사, 특허심판소송, 상표/디자인/저작권/부정경쟁분쟁 One-Stop 대응

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