

[상표분쟁] 등록상표 불사용취소심판 - 상표적 사용 여부 판단: 특허법원 2018. 9. 14. 선

고 2017허7180 판결



원고는 2015년경부터 2016년경까지 사이에 이 사건 등록상표

인 **STRIPE** 를 ① 원고의 매니큐어 제품에 관한 광고에 해당하는 인터넷 홈페이지에 이를 표시하고 널리 알렸고, ② 원고의 매니큐어 제품용기에 이를 표시하였으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 주장한다.

상표법 제119조 제1항 제3호의 상표사용은 '상품출처의 표시'라는 상표의 본질적 기능으로서 상표가 사용되어야만 인정된다. 이처럼 '상표로서' 사용되고 있는지 여부는 상품과의 관계, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 알려진 정도 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여, 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상

품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다.

원고의 위 인터넷 홈페이지 화면에서 실사용 표장1이 표시된 위치와 크기 등은 원고가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사로 위 표장을 사용하였다고 보기에는 매우 비중이 떨어지는 형태이다. 이는 위 표장이 수요자가 'No.121'에 해당 색상을 선택하여야만 비로소 'Selected'라는 표시와 함께 나타날 뿐만 아니라 그것도 제품의 가격표시나 용량 표시 및 판매처표시보다도 아래쪽에 상대적으로 작은 글씨체로 나타나는 점 등에서 그러하다. 더욱이 위 인터넷 홈페이지 화면에는 '뉴스트라이프'(No.121)라는 표기가 8개의 신규 제품들 중 하나의 색상을 소개하는 문구로 사용되거나, 무려 121개에 이르는 원고의 매니큐어 제품의 색상들에 관한 안내 내용 중 하나로서 게재되어 있을 뿐만 아니라, 이처럼 다수의 색상들 중 하나를 표시하고 있는 것은 '네이비스트라이프'(No.88)라는 표기도 마찬가지이므로, 이러한 점들을 모두 고려할 때 원고가 위 인터넷 홈페이지 화면에서 'No.121 New Stripe'라는 실사용 표장1을 등록상표에 대하여 사용하였다고 보기는 도저히 어려운 것이다.

무엇보다도 위 인터넷 홈페이지 화면의 광고문구나 실사용 표장들이 표기된 원고의 매니큐어 제품들에는 비교적 수요자의 눈에 잘 보이는 부분에 '모디'라는 표장이 표시되어 있

을 뿐만 아니라, 위 인터넷 홈페이지 화면에는 'ARITAUM'이라는 원고의 널리 알려진 표장이 아울러 표시되어 있으므로, 만약 원고가 실사용 표장들을 자타상품의 식별 표지로서 사용하려 하였다면 위와 같은 다른 식별력 있는 표장들의 병존에도 불구하고 실사용 표장들이 하위 브랜드 등으로서 기능할 수 있도록 그 사용 위치나 크기를 설정하여야 할 것인데, 앞서 본 원고의 사용 태양에서는 그러한 점이 발견되지 아니한다. 앞서 본 주문서의 기재와 블로그 게재(포스팅) 등에 비추어 볼 때, 원고의 매니큐어 제품에 관한 거래자나 수요자들도 실사용 표장들을 색상표시 정도로 인식하고 있다고 보이는데, 이는 결국 원고가 위와 같은 태양으로 실사용 표장들을 사용한 결과라고 볼 수밖에 없다.

첨부: 특허법원 2018. 9. 14. 선고 2017허7180 판결

변리사23년/변호사15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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