

[상표분쟁] 불사용취소심판 - 실사용상표와 등록상표의 동일성 불인정 + 사용사실 인정

불가 + 등록상표 취소: 특허법원 2018. 7. 26. 선고 2018허2151 판결



## 1. 기초사실

### 가. 원고의 이 사건 등록상표

(1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2007. 12. 3./ 2008. 11. 4./ 상표등록 제767672호



(3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 내려받기 가능한 전자 출판물, 내려받기 가능한 전자서적, 내려받기 가능한 전자신문, 내려받기 가능한 전자학습지

### 나. 원고의 실사용상표들



(2) 사용상품 : 학습지 등

## 2. 특허법원 판결요지

구 상표법 제73조 제1항 제3호 해당 여부를 본다. 위 각 구성 부분들 중 영문자 부분 및 도형 부분은 그 배치 및 도안화의 특이성, 표장 전체에서 차지하는 비중 등을 고려할 때 이 사건 등록상표의 요부라고 할 수 있다.

그런데 실사용상표 중 12를 보면 이 사건 등록상표의 위 각 구성 부분들 중 요부에 해당하는 도형 부분을 아예 생략한 것일 뿐만 아니라, 한글 부분인 '두뇌로'에 가장 큰 비중을 두어 사용된 것으로서 영문자 부분에 가장 큰 비중을 두고 있는 이 사건 등록상표와는 확연히 다르고, 테두리에 영문자 부분 'DUNOERO'의 기재가 있기는 하지만 그 배치 등에 있어 한글 부분과 일체로 결합된 것으로 인식되지도 않는다.

또한 실사용 상표 중 34은, 전체적인 형상이 이 사건 등록상표의 도형 부분과 유사한 도형 부분을 포함하고 있기는 하지만, 그 도형 부분이 문자 부분의 하단에 위치하는 등 이 사건 등록상표와 그 배치에 있어 큰 차이가 있고, 도형 부분 자체 내에서의 색채의 조합도 다를 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 위 각 구성 부분들 중 요부에 해당하는 영문자 부분을 아예 생략한 것이다.

나머지 실사용상표들인 5, 6, 7은, 이 사건 등록상표의 요부에 해당하는 영문자 부분 및 도형 부분을 모두 생략한 채, 한글 부분 '두뇌로'만을, 그것도 이 사건 등록상표의 한글 부분과는 다른 형태로 사용하고 있을 뿐이다.

따라서 실사용상표들은 모두 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있다고 볼 수 없다.

결국 이 사건 등록상표는 구 상표법 73조 4항, 1항 3호에 따른 취소를 면할 수 없다.

첨부: 특허법원 2018. 7. 26. 선고 2018허2151 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)