

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2017후2178 등록취소(상)
원고, 상고인	원고 소송대리인 변호사 박경환
피고, 피상고인	피고 소송대리인 법무법인 해냄 담당변호사 유주상 외 4인
원 심 판 결	특허법원 2017. 8. 24. 선고 2017허2628 판결
판 결 선 고	2020. 2. 13.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 대하여

가. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조

제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 '사용권자'라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다 (대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결 등 참조).

구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 사용권자가 실제로 사용하는 상표(이하 '실사용상표'라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 할 것이다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결 등 참조). 그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다. 이

때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제65조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(구 상표법 제50조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 할 것이다.

나. 원심판결 이유와 원심이 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정들을 알 수 있다.

1) 소외인은 2006. 2. 24. 흥해에프앤디 주식회사(이하 '흥해에프앤디'라고 한다)를

설립하였고, 흥해에프앤디는 대상상표들(

)을

사용하여 조미김 등을 제조·판매해왔다.

2) 이 사건 등록상표(삼부자)의 지정상품은 상품류 구분 제29류의 '김, 미역, 튀각'이고 그 상표권은 원래 타인이 갖고 있었는데, 소외인은 2012. 8. 29. 이 사건 등록상표의 상표권에 관하여 이전등록을 마쳤다. 또한 소외인은 2012. 7. 25. 지정서비스업을 서비스업류 구분 제35류의 '조미김 판매대행업, 조미김 판매알선업' 등으로 하

는 이 사건 유사서비스표(

)를 출원하여 2013. 7. 25. 등록을 마쳤다.

3) 피고는 인천지방법원의 상표권압류명령(2011타채32281호)에 따라 진행된 상표권 환가절차에서 이 사건 등록상표를 매수하고 2013. 9. 23. 이 사건 등록상표의 상표

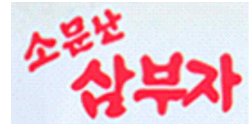
권에 관하여 이전등록을 마친 후, 주식회사 삼부자와 주식회사 효성푸드에게 이 사건 등록상표에 대한 사용을 허락하였다.

4) 위 회사들(이하 '이 사건 등록상표의 사용권자들'이라 한다)은 종전에는 '삼부자'



라는 포장과 '삼부자 김'과 같은 포장지를 사용하다가 2014. 7. 이후부터

이 사건 등록상표에 '소문난'을 부가한 실사용상표들(



)과 '삼부자 김'과 같은 포장지를 '조미김, 도시락김' 등의 상품에 사



용해왔다.

5) 피고가 2013. 9. 23. 이 사건 등록상표를 취득하였음에도 사용권자인 주식회사 삼부자는 홈페이지의 '회사 연혁'란 등에 소외 회사 설립 이전인 1980년에 '삼부자김 판매 시작', 1990년에 흥해에프앤디의 전신인 '흥해식품 설립'이라고 기재하였고, 사용권자인 주식회사 효성푸드는 원심 변론종결일까지 홈페이지에 흥해에프앤디의 캐릭터



()를 그대로 사용하였다.

다. 이러한 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

이 사건 등록상표의 사용권자들은 이 사건 등록상표의 상표권이 피고에게 이전된

후 이 사건 등록상표를 그대로 사용하지 않고 흥해에프앤디가 사용해 온 표장과 동일하게 변경한 실사용상표들을 사용하였고, 이와 같이 변경된 실사용상표들의 표장과 사용상품(조미김, 도시락김)은 소외인이 보유하고 있는 이 사건 유사서비스표의 표장 및 지정서비스업(조미김 판매대행업, 조미김 판매알선업 등)과 대비하여 볼 때에도 동일·유사하여, 수요자들로 하여금 '흥해에프앤디'와 동일하거나 그 업무를 승계한 회사라는 인식을 갖게 할 가능성이 높다.

따라서 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 구체적인 사용태양은 흥해에프앤디의 대상상표들과의 관계에서 상표 및 지정상품 자체의 동일성 또는 유사성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사회통념상 등록상표의 부정행위라고 평가할 수 있는 정도로 볼 여지가 있다.

라. 그럼에도 원심은 위와 같은 사정들을 제대로 심리·판단하지 아니한 채, 상표권이 이전되는 경우 현재 상표권자와 종전 상표권자 상호간에 출처의 혼동이 발생하는 것은 처음부터 예정된 것이어서 이로 인하여 출처의 혼동이 발생하더라도 부정사용이라고 할 수 없다는 등의 이유로 이 사건 등록상표의 상표권을 이전받은 피고로부터 사용승낙을 받은 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 것은 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하지 않는다는 취지로 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제73조 제1항 제8호가 규정하는 사용권자의 부정사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

2. 상고이유 제2점에 관하여

가. 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자

에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 등 참조). 다만 위 조항은 '수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우'라고 규정하고 있을 뿐, '대상상표'나 '타인'의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조), 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 '타인'에 포함된다고 보아야 한다.

나. 앞서 살펴본 사정들을 이러한 법리에 비추어 본다.

이 사건 등록상표의 사용권자들과 대상상표들의 사용자인 홍해에프앤디는 별개의 법인격을 가지고 있는 법인이다. 만일 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용함으로써 수요자로 하여금 대상상표들의 상품과의 사이에 품질의 오인 또는 상품 출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적으로 존재한다면, 이는 이 사건 등록상표의 사용권자들이 상표제도의 본래의 목적에 반하여 이 사건 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하는 것이므로, 수요자의 이익 등을 보호하기 위하여 이러한 행위를 방지할 필요성이 있다. 따라서 홍해에프앤디의 대상상표들은 구 상표법 제73조 제1항 제8호에서 규정하는 타인의 상표에 해당한다고 보아야 한다. 대상상표들이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하거나, 대상상표들의 사용자인 홍해에프앤디가 종전 상표권자인 소외인으로부터 이 사건 등록상표에 대한 사용을 허락받았던 사정은 이러한 결론에 영향을 미치지 아니한다.

다. 그럼에도 원심이 위 규정에서 말하는 '타인'에는 대상상표들의 사용자인 홍해에

프앤디가 포함되지 않는다는 등의 이유로 이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표를 사용한 것은 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 볼 수 없다는 취지로 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제73조 제1항 제8호가 규정하는 타인에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장도 이유 있다.

3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대하여 판단할 필요 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	조희대
	대법관	김재형
주 심	대법관	민유숙
	대법관	이동원