

대 법 원

판 결

사 건 2012후2463 등록취소(상)
원고, 상고인 주식회사 에이스이십일
소송대리인 변리사 홍성일
피고, 피상고인 콘티넨탈 라이펜 도이치란트 게엠베하
(Continental Reifen Deutschland GmbH)
소송대리인 변리사 남상선 외 3인
원 심 판 결 특허법원 2012. 6. 21. 선고 2012허115 판결
판 결 선 고 2013. 9. 26.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경

우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 참조). 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다(대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결, 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조).

그런데 상품의 특성, 상품이 판매되는 시장, 시대의 변화 등에 따라 등록상표를 다소 변형하여 사용하기도 하는 것이 거래의 현실이어서, 영문자와 아울러 그에 대한 한글 발음을 옮긴 음역(音譯)이 결합된 상표를 등록한 후 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분을 생략한 채 사용하는 경우도 흔히 발생한다.

그리고 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 위와 같은 등록상표에서 그 한글 부분은 영문자의 발음을 그대로 표시한 것임을 일반 수요자나 거래자가 쉽게 알 수 있고, 호칭 내지 발음이 표시하는 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 한글 음역의 결합으로 인하여 새로운 관념은 생겨나지 않는 경우가 있을 수 있다.

이러한 경우에는 상표권자 또는 사용권자가 위 등록상표에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 형태의 상표를 사용하더라도, 일반 수요자나 거래자에게는 위 등록상표와 동일하게 호칭·관념되는 같은 상표가 사용된다고 인식되어 그에 대한 신뢰가 형성될 것이므로, 그 상표들 사이의 동일성을 부정한다면 일반 수요자나 거래자의 신뢰를 깨뜨리는 결과가 초래된다.

나아가 상표법이 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되면서 연합상표 제도를 폐지하

여, 연합등록된 상표들 가운데 어느 하나의 상표를 사용하는 것만으로 연합등록된 모든 상표에 대하여 불사용으로 인한 상표등록취소를 면할 수 있었던 특례가 없어졌음을 참작하면, 등록상표 사용으로 인정되는 범위를 다소 탄력적으로 해석하여 상표권자의 상표 사용의 자유 내지는 그 상표의 동일성 인식에 관한 일반 수요자의 신뢰를 보호할 필요도 있다.

앞서 본 법리와 이와 같은 여러 사정들에 비추어 보면, 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 아니한 것이라고 볼 수 없다.

이와 달리 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용이 아니라는 취지로 판시한 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결, 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후711 판결, 대법원 2002. 9. 27. 선고 2001후2542 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1437 판결, 대법원 2004. 8. 20. 선고 2003후1673 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

지정상품을 '고무브이벨트'로 하는 이 사건 등록상표(등록번호 생략)는 오른쪽 위와 같이 영문자 'CONTINENTAL'과 이를 단순히 음역한 한글 '콘티넨탈'이 이단으로 병기되어 있는 형태로 이루어져 있고, 원고가 '고무브이벨트'에 사용하고 있다고 하는 상표(이하 '실사용상표'라고 한다)는 오른쪽 아래와 같이 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만이 표시된 형태로 되어 있다.

CONTINENTAL
콘 티 넨 탈

[이 사건 등록상표]



[실사용상표]

그런데 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표의 상단 영문자 부분과 하단 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 '대륙(풍)의'라는 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지는 아니한다고 할 것이고, 또 영문자 부분 'CONTINENTAL'은 그 한글 음역 부분 '콘티넨탈'의 병기 없이도 '콘티넨탈'로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분만으로 된 실사용상표는 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표 그 자체와 동일한 호칭과 관념을 일으킨다고 할 것이다. 그렇다면 실사용상표의 사용은 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 봄이 타당하다.

그런데도 원심은 이 사건 등록상표 중 상단 영문자 부분만으로 된 실사용상표의 사용은 이 사건 등록상표와 유사한 상표의 사용에 해당함은 별론으로 하고, 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 상표의 동일성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법원장	양승태
-----	------	-----

	대법관	양창수
--	-----	-----

	대법관	신영철
--	-----	-----

	대법관	민일영
--	-----	-----

	대법관	이인복
--	-----	-----

	대법관	이상훈
--	-----	-----

	대법관	박병대
--	-----	-----

	대법관	김용덕
--	-----	-----

주 심 대법관 박보영

대법관 고영한

대법관 김창석

대법관 김 신

대법관 김소영