

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2023허13971 등록취소(상)
원 고 주식회사 A

대표이사 B
소송대리인 변호사 강인혁

피 고 주식회사 C

공동대표이사 D, E
소송대리인 변호사 강경태
변리사 이준서, 유영재

변 론 종 결 2024. 4. 4.

판 결 선 고 2024. 5. 9.

주 문

1. 특허심판원이 2023. 9. 1. 2022당2403호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록상표(갑 제1, 2호증)

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2019. 1. 16./ 2019. 8. 26./ 상표등록 제1514207호



2) 표 장 : Tirr Lirr

3) 지정상품 :

- 상품류 구분 제3류의 화장품, 기능성 화장품, 식물성 화장품, 스킨용 화장품, 스킨 로션, 화장용 스킨케어로션, 화장용 크림, 피부미백크림, 화장용 파운데이션, 스킨크림, 핸드크림, 페이스 로션, 화장용 세럼, 눈 화장품, 립스틱, 화장용 마스크팩(이하 이들을 통틀어 '이 사건 취소대상 지정상품'이라 한다)¹⁾

- 상품류 구분 제9류의 선글라스, 안경, 3D안경, 광학안경, 돋보기안경, 레저용 안경, 보안경, 사이클용 안경, 산업용 안경, 골프용 고글, 스노우 고글, 수중안경, 스키용 고글, 스포츠용 고글, 스쿠버다이빙용 고글, 안경 케이스, 금속제 안경테, 선글라스 및 보호안경용 케이스, 선글라스 안경테, 안경 및 선글라스용 줄

1) 이 사건 등록상표는 등록일 당시를 기준으로 상품류 구분 제3류의 '미용비누, 화장비누, 샴푸' 및 '향료'도 지정상품으로 포함하고 있었는데, 피고는 2022. 8. 29. 위 지정상품들에 대하여 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다고 주장하면서 상표등록의 취소심판을 각 청구하였고, 특허심판원은 2023. 9. 1. 피고의 위 심판청구들을 인용하는 심결들(2022당2404, 2022당2405)을 하여, 해당 심결들은 그 무렵 확정되었다(갑 제38, 39호증). 따라서 이 사건 등록상표의 위 지정상품들은 위 취소심판청구일인 2022. 8. 29.에 소급하여 소멸하였다(상표법 제119조 제1항 제6항 단서 참조).

- 상품류 구분 제18류의 휴대용 화장품 케이스(내용물이 없는 것), 가방, 지갑, 학생 가방, 학생용 배낭, 핸드백, 명함케이스, 가죽제 가방, 서류가방, 보스턴백, 배낭, 등산용 배낭, 다목적 가방, 스포츠용 가방, 트렁크 및 여행가방, 캐리어백, 파우치백, 여행가방, 우산, 양산

- 상품류 구분 제26류의 머리장식용품, 머리 웨이브핀, 머리리본, 머리핀, 머리핀 및 헤어그립, 보비핀(머리핀), 의류용 버클, 의류용 스팅글, 의류장식품, 장식용 의류패치, 헤어그립, 헤어버클, 헤어용 리본, 휴대폰액세서리용 레이스, 비귀금속제 헤어그립, 비귀금속제 헤어버튼, 비귀금속제 헤어클립, 비귀금속제 헤어패스너, 비보석제 브로치, 비귀금속제 장식용 배지

나. 이 사건 심결의 경위(갑 제3호증)

1) 피고는 2022. 8. 29. 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로, '이 사건 등록상표는 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않고 있으므로 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.'라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다(이하 '이 사건 취소심판청구'라고 한다).

2) 이에 특허심판원은 이 사건 취소심판청구를 2022당2403호 사건으로 심리하여, 2023. 9. 1. '이 사건 등록상표는 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 할 수 없고, 이를 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유가 있다고 인정할 수 없다.'라는 이유를 들어 피고의 이 사건 취소심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 38, 39호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 당사자들 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점

1) 원고 주장의 요지

원고는 이 사건 등록상표를 이 사건 취소대상 지정상품에 사용하기 위해 철저하게 준비하고 있었으나 이 사건 등록상표와 유사한 피고의 상표로 인해 원고와 피고 사이에 상표권 분쟁이 지속되어 이 사건 등록상표를 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여 사용할 수 없었다. 이 사건 등록상표를 사용함에 법률적 장애가 있는 이와 같은 상황에서는 원고가 이 사건 등록상표를 사용하지 못한 것에 정당한 이유가 있다고 보아야 한다. 그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제3항 단서에 해당하므로 같은 조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어서는 안 된다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

2) 피고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 이 사건 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하고, 원고가 주장하는 사유는 불사용의 정당한 이유가 될 수 없으므로 같은 조 제3항 단서에 해당하지 않는다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 취소되어야 하므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

3) 이 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 원고가 이 사건 등록상표를 이 사건 취소대상 지정상품에 사용하

지 않은 것에 정당한 사유가 있어 상표법 제119조 제3항 단서에 해당하는지 여부이다.

나. 상표법 제119조 제3항 단서 해당 여부

1) 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항은 불사용으로 인한 상표등록취소심판에 관하여 규정하고 있는바, 이는 상표의 사용을 촉진하는 한편 아울러 불사용 상표에 대한 제재적 의미도 포함하는 것이라고 해석된다. 이 때 상표불사용에 대한 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다(대법원 1982. 2. 23. 선고 80후70 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조).

2) 인정 사실

갑 제15 내지 18, 22 내지 37호증, 을 제3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실들이 인정된다.

가) 귀금속류에 대한 원고의 상표 사용

(1) 원고는 2014. 9. 11. 주식회사 F로부터 보석장식품 등을 지정상품으로 하는



'티르리르' 표장에 대한 등록상표(등록번호 제808094호, 이하 '선등록상표'라고 한다)와 귀금속 소매업, 선전홍보업 등을 지정서비스업으로 하는 같은 표장에 대한 등록서비스표(등록번호 제191917호, 이하 '선등록서비스표'라고 하고, 선등록상표와 선등록

록서비스표를 합하여 '선등록상표 등'이라고 한다) 및 관련 영업 일체를 대금 18억 4,250만 원에 양수하기로 하는 계약을 체결하고, 2014. 9. 22. 선등록상표 등에 관하여 권리이전등록을 받았다.

(2) 원고는 2014년부터 '**Tirr Lirr**', '**티르리르**' 등의 상표(이하 '선사용상표들'이라고 한다)을 사용하여 귀금속류 악세서리에 대한 영업을 하였는데, 2014년부터 2017년까지 선사용상표들과 관련한 광고비 및 판매촉진비로 합계 11억 원 상당을 지출하였다. 선사용상표들과 관련한 상품은 유명 연예인인 G, H, I 등을 통하여 PPL 형태로 홍보되었으며, 패션전문잡지 'J(J)', 'K(K)', 'L(L)', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q' 등에 수십 차례 소개되었으며, R쇼핑, T홈쇼핑, U홈쇼핑, V홈쇼핑 등의 TV홈쇼핑 채널을 통하여 수십 차례 판매되었다. T백화점, V백화점, W백화점, X백화점, Y백화점, Z 등에 원고의 선사용상표들을 사용하는 매장이 2017년을 기준으로 약 4~50개에 달하게 되었다.

나) 화장품류에 대한 피고의 상표 등록 및 상표 사용

(1) 피고는 2017. 12. 6. 화장품, 화장용 오일, 기능성 화장품 등의 화장품류에 대하여 '**Tirr Lirr**'(등록번호 제1310418호) 및 '**티르리르**'(등록번호 제1310429호) 상표(이하 '피고 상표들'이라고 한다)를 등록받았다.

(2) 피고는 2017. 3.경부터 '**Tirr Lirr**', '**티르리르**' 상표를 화장품류에 사용하여 인스타그램 등의 SNS를 통하여 홍보해왔고, 유명 연예인인 AA, 아이돌 그룹 AB의 AC 등을 모델로 다양한 광고를 진행하였으며, 이에 피고의 매출이 빠르게 성장하여 2020년에는 매출이 약 412억 원에 이르게 되었다.

다) 화장품류에 대한 원고의 상표 등록 및 피고 상표들에 대한 무효심판 경과



(1) 원고는 2019. 1. 16. 화장품류에 대하여 이 사건 등록상표 'Tirr Lirr'를 출원하여 2019. 8. 26. 상표등록을 받았다(등록번호 제1514207호).

(2) 원고는 2019. 10. 8. 특허심판원에 피고를 상대로 "피고 상표들은 선등록상표 등 및 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호 및 제13호에 해당하여 무효로 되어야 한다."라고 주장하면서 피고 상표들에 대하여 각 등록무효심판을 청구하였다(2019당3156, 2019당3157).

(3) 특허심판원은 2020. 12. 10. '피고 상표들은 선등록상표 등과 그 표장이 유사하고, 그 지정상품 중 "광고업, 홍보업, 마케팅서비스업"은 선등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사하므로 위 지정상품들은 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하나, 기능성 화장품 도매업 등 피고 상표들의 나머지 지정상품들은 선등록상표 등의 지정상품과 동일·유사하다고 볼 수 없으므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 않고, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 당시 또는 등록결정 당시 국내의 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로 인식되었다고 보기 어려워 피고 상표들은 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에 해당하지 아니한다.'는 이유로 원고의 청구를 일부 인용하는 각 심결을 하였다.

(4) 이에 원고가 특허법원에 위 각 심결 중 패소 부분의 취소를 구하는 소를 제기하였다(2021허1080, 2021허1097). 특허법원은 2021. 9. 10. 다음과 같은 이유로 원고의 청구를 받아들여 위 각 심결을 취소하는 각 판결을 하였다.

(가) 피고 상표들의 등록결정시인 2017. 11. 23. 당시를 기준으로 한 선사용상표들과 관련한 매출액 및 광고비 등 지출액의 각 규모, 유명 연예인이나 패션전문잡지,

패션쇼, TV홈쇼핑 채널 등을 통한 홍보 형태와 빈도수, SNS나 포털사이트를 통한 게시글 및 검색횟수, 백화점 등의 매장수 등을 종합하여 보면, 선사용상표들은 원고의 상품을 표시하는 상표로 인식될 정도로 알려져 있었다.

(나) 피고 상표들의 지정상품 중 '광고업, 홍보업, 마케팅서비스업'을 제외한 나머지 지정상품들은 선사용상표들이 사용되는 상품과 동일·유사한 상품에 못지않을 정도로 경제적 관련성이 인정된다고 판단된다. 따라서 피고 상표들이 위 지정상품들에 사용되는 경우에는 선사용상표들과의 관계에서 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다.

(다) ① 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 당시 원고의 상품을 표시하는 상표로 인식될 정도로 알려져 있었고, 피고 상표들은 선사용상표들과 유사한 점, ② 피고 상표들의 지정상품 중 '광고업, 홍보업, 마케팅서비스업'을 제외한 나머지 지정상품들은 선사용상표들이 사용되는 '귀금속제 액세서리 등'의 상품들과 서로 경제적 관련성이 인정되는 점, ③ 피고 상표들의 출원일인 2017. 5. 2. 이전부터 AD 블로그 등에서 선사용상표들을 'C'라고 기재한 글이 다수 존재하는데, 검색을 통하여 이를 쉽게 찾아볼 수 있고, 피고가 선사용상표들의 지정상품과 경제적 관련관계에 있는 상품을 판매하는 사정 등에 비추어 피고는 피고 상표들 출원시 선사용상표들의 존재를 알았을 것으로 보이는 점 등의 사정을 종합하면, 피고는 국내 수요자들 사이에 특정인의 출처표시로 알려진 선사용상표들을 모방함으로써 선사용상표들에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표들 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표들의 권리자에게 손해를 끼치려는 등의 부정한 목적이 있었다고 봄이 상당하다.

(라) 따라서 피고 상표들의 지정상품 중 '광고업, 홍보업, 마케팅서비스업'을 제외한 나머지 지정상품들은 피고 상표들이 선사용상표들이 사용되는 상품들과 같은 상품에 표기될 경우 일반 수요자들이 이를 원고 또는 원고와 특수관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되는 상품으로 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있을 뿐만 아니라, 그 출원 당시 국내 수요자들이나 거래자들에게 원고의 상품을 표시하는 것으로 알려진 선사용상표들과 유사한 상표로 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 권리자인 원고에게 손해를 입히려는 부정한 목적으로 사용되는 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에 해당한다.

(5) 이에 피고가 대법원에 각 상고하였으나(2021후11018, 2021후11025), 대법원은 2022. 1. 27.자로 각 상고를 기각하여 위 각 심결취소판결이 확정되었다.

(6) 위 각 심결취소판결이 확정되자, 특허심판원은 각 환송사건을 2022당(취소판결)29 및 2022당(취소판결)28호로 심리한 다음, 2022. 8. 25. '각 심결취소판결이 확정된 이후 피고는 심결취소판결의 결론을 반복할만한 새로운 주장 및 증거를 제출하지 못하였으므로, 각 심결취소판결의 판단이유와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품 중 "광고업, 홍보업, 마케팅서비스업"을 제외한 부분은 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.'는 이유로 원고의 심판청구를 인용하는 각 심결을 하였다.

(7) 이에 피고는, 피고가 제출한 새로운 증거들은 심결취소판결의 판단을 반복하기에 충분한 증명력을 가지는 증거라고 주장하며 특허법원에 위 각 심결에 대하여 취소를 구하는 소를 각 제기하였으나(2022허5300, 2022허5294), 특허법원은 2023. 3. 10. 피고의 청구를 기각하는 판결을 각 선고하였다.

(8) 이에 피고가 다시 대법원에 각 상고하였으나(2023후10415, 2023후10408), 대법

원은 2023. 7. 27.자로 각 상고를 기각하여 최종적으로 피고 상표들을 무효로 하는 각 심결이 확정되었다.

라) 피고의 원고에 대한 형사고소 및 상표등록취소심판 경과

(1) 피고는 2020. 6.경 서울중앙지방법검찰청에 원고를 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반 및 업무방해 혐의로 고소하였다(2020형제104022). 피고의 고소취지는, 원고가 피고 상표들의 식별력이나 명성에 편승하여 온라인 쇼핑몰 사이트에서 "C"를 원고 제품의 상품의 출처로 표시하여 판매하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 다목에 해당하는 부정경쟁행위를 함과 동시에 위계로써 피고의 화장품 판매 영업 업무를 방해하였다는 것이다. 이에 대하여 서울중앙지방법검찰청은 2021. 1. 18. 혐의없음(증거불충분) 처분을 하였다.

(2) 피고는 2021. 3. 19. 특허심판원에 원고를 상대로, '원고는 주지·저명한 상표인



피고 상표들을 알면서, 선등록상표 ' **티르리르** ' 를 그와 유사한 실사용상표

'**티르티르**'로 변형하여 사용하였으므로, 선등록상표는 상표법 제119조 제1항 제1호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.'는 취지로 주장하며 선등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다(2021당893).

(3) 특허심판원은 2022. 1. 4. '원고가 선등록상표와 유사한 상표인 실사용상표를 유사한 상품에 사용한 사실은 인정되고, 대상상표와 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다고 볼 수는 있지만, 고의로 사용했다고 볼 수 없다.'는 이유로 피고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

(4) 이에 피고는 특허법원에 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 특허법원은 2023. 3. 10. 다음과 같은 이유로 피고의 청구를 기각하는 판결을 하였다.

(가) 실사용상표와 선등록상표의 유사성에 관하여 보면, 실사용상표 '티르티르'와



선등록상표 '티르리르'는 도형 부분, 영문 부분의 유무 등으로 외관이 다르고,

양 상표 모두 특별한 관념을 연상시키지 아니하여 관념을 대비할 수 없기는 하나, 실사용상표는 'C'로, 선등록상표는 '티르리르'로 호칭될 것이어서 호칭이 극히 유사하고, 이 사건 등록상표의 한글 부분과 실사용상표의 외관도 극히 유사하므로, 양 상표는 서로 유사하다고 할 것이다.

(나) 따라서 원고가 'AE', 'AD 파워링크 키워드'에 실사용상표를 선등록상표의 지정상품인 '보석목걸이', '귀걸이{귀금속제}' 등에 사용한 이상, 원고의 위와 같은 실사용상표 사용은 선등록상표의 지정상품에 그와 유사한 상표를 사용한 행위에 해당한다.

(다) 나아가, 피고가 위와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품에 그와 유사한 상표인 실사용상표를 사용한 것에 '고의'가 있는지를 보면, 아래와 같은 이유로 피고가 제출한 증거들만으로는 이를 인정하기 부족하다.

① 피고 상표들이 어느 정도 인지도가 있다고 볼 여지는 있으나, 피고 상표들이 주지·저명한 상표에 해당한다고 보기는 어렵다.

② 피고와 원고 사이의 상표를 둘러싼 분쟁의 경과를 보면, 원고가 수요자에게 상

품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 일으킬 고의로 실사용상표를 사용할 이유가 찾아지지 않는다.

③ 선등록상표 '티르리르'와 실사용상표 'C'는 상당한 주의를 기울이지 않으면 혼동하여 잘못 기재할 가능성이 있다. 실제로도, AD에서 검색기간을 '2010. 1. 1. ~ 2017. 3. 31.'로 하여 '티르리르 C' 또는 'C'로 검색하면, 원고의 상품을 'C'로 지칭하거나, '티르리르'와 혼용하는 게시글이 다수 검색된다. 결국 원고의 실사용상표 사용은 원고 또는 원고의 광고대행사의 과실로 인한 것이라고 봄이 상당하다.

(5) 이에 피고가 대법원에 상고하였으나(2023후10392), 대법원은 2023. 7. 27.자로 상고를 기각하여 위 판결이 확정되었다.

마) 원고의 화장품류에 관한 이 사건 등록상표 사용 준비



(1) 원고는 2022년 초부터 이 사건 등록상표 표장 'Tirr Lirr'의 리브랜딩을 준비하며 2022. 3.경 소외 AF에게 'Tirr Lirr' 표장을 이용한 화장품 제품의 포장 디자인 등을 의뢰하였다.

(2) 원고는 2022. 6. 9. 화장품책임판매업등록 신청을 하여 2022. 6. 15. ① 화장품제조업자에게 위탁하여 제조된 화장품을 유통·판매하는 영업, ② 수입된 화장품을 유통·판매하는 영업에 관하여 화장품법 제3조 및 화장품법 시행규칙 제4조 제4항에 따른 등록을 하였다.

(3) 원고는 2022. 7.경 화장품 제조 및 도소매업을 전문으로 하는 주식회사 AG와 'Tirr Lirr' 상표의 화장품에 관한 주문자상표부착 생산방식(OEM)에 의한 제조 및 유통

사업 등과 관련하여 협의하였다.

(4) 원고는 2022. 10. 13. 사단법인 AH에서 실시하는 화장품 책임판매관리자 교육을 수료하였다.

3) 구체적 판단

위 인정사실에 변론 전체의 취지를 보태어 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고에게는 이 사건 등록상표를 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 사용하지 못한 데에 대한 정당한 이유가 있다고 봄이 타당하다.

가) 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아(이하 '후출원 등록상표'라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다(대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 참조).



나) 원고의 이 사건 등록상표 'Tirr Lirr' '는 피고 상표들

'Tirr Lirr', '티르리르'과의 관계에서 후출원 등록상표에 해당하는데, 이 사건 등록상표와 피고 상표들은 그 표장이 서로 유사하므로, 원고가 이 사건 등록상표를 이 사건 취소대상 지정상품인 화장품류에 사용하는 것은 피고 상표들과 표장이 유사한 이 사건 등록상표를 피고 상표들의 지정상품과 동일·유사한 지정상품에 사용하는

것이 되어, 피고 상표들의 등록이 무효로 되지 않는 이상 이 사건 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 피고 상표들에 대한 침해에 해당할 가능성이 크다. 상표권 침해행위는 형사처벌의 대상이 되고(상표법 제230조), 위와 같은 상표법위반죄는 친고죄가 아니므로 피해자의 고소가 없는 경우에도 공소가 제기될 수 있다.

다) 원고는 2019. 8. 26. 이 사건 등록상표에 대한 상표등록을 받았고, 그로부터 불과 2개월도 지나지 않은 2019. 10. 8. 피고 상표들에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 위 등록무효심판의 경과를 보면, 피고 상표들의 지정상품 중 이 사건 취소대상 지정상품인 화장품류와 동일·유사한 지정상품에 대한 무효심판 부분을 기각한 최초 특허심판원의 심결이 특허법원에 의해 취소되었고, 2022. 1. 27.자 대법원의 판결로 위 심결취소판결이 확정된 이후에도 피고가 새로운 증거들을 제출하며 심결취소판결의 판단이 번복되어야 한다고 주장하였기에 피고 상표들에 대한 최종적인 무효심결은 최초 등록무효심판 청구일로부터 4년 가까이 경과한 2023. 7. 27.자로 확정되었는바, 위 등록무효심결이 확정되기까지 원고가 피고 상표들이 등록무효에 해당하는지 여부를 확실하게 예측할 수 있었다고 보기는 어렵다.

라) 피고 상표들에 대한 무효심판이 진행 중이던 위 기간 동안 원고가 이 사건 등록상표를 사용하는 것이 법률에 의해 절대적으로 금지되는 행위라고 볼 수는 없다. 원고가 이 사건 등록상표를 화장품류에 사용하는 행위에 대하여 피고가 피고 상표들에 대한 상표권 침해를 주장하며 민사소송을 제기하거나 상표법 위반죄로 기소되더라도, 피고 상표들의 등록무효 사유를 근거로 권리남용 항변 등을 제출하여 상표권 침해 책임을 피할 수 있는 가능성도 있기 때문이다.

마) 그러나 대법원이 상표법 제119조 제3항 단서의 상표불사용에 대한 '정당한 이유'

의 하나로 예시하고 있는 '법률에 의한 규제 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우(대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후 188 판결 등 참조)'를 반드시 법률에 의해 절대적으로 금지되는 경우만으로 한정하여 볼 것은 아니다. 상표권자가 자신의 후출원 등록상표와 동일·유사한 선출원 등록상표에 대한 무효심결이 확정되기 전에 후출원 등록상표를 사용할 경우, 후출원 등록상표의 침해에 대한 민·형사상 침해 책임을 지게 될 위험이 있다. 이러한 위험이 현존하는 상황에서 상표권자에게 후출원 등록상표의 사용을 강요하는 것은 불사용취소심판 제도의 취지인 등록상표의 사용 촉진 및 불사용의 제재라는 목적 달성에 필요한 정도를 넘는 것으로서, 상표법의 목적인 수요자의 이익 보호(상표법 제1조)에도 부합하지 않는다. 즉, 후출원 등록상표의 상표권자로 하여금 그 등록상표의 사용이 타인의 선출원 등록상표와 표장 및 상품이 동일·유사하여 그 타인의 상표권 침해행위가 된다는 점을 알면서도 이를 사용하도록 강제하는 것은 등록상표의 불사용 소멸 혹은 형사처벌의 위험 감수라는 양자택일을 강요하는 것일 뿐만 아니라, 만약 상표권자가 등록상표의 사용을 택하였다면 이는 일반 수요자 및 거래자로 하여금 출처의 혼동을 초래하는 결과가 되어 궁극적으로는 수요자의 보호라는 공익에도 반하는 결과가 되기 때문이다.

바) 나아가 이 사건에서 원고는, 이 사건 등록상표의 사용이 피고 상표들에 대한 침해가 될 수 있다는 추상적·잠재적 가능성만을 고려하여 만연히 등록상표의 사용을 분류하고 있었던 것이 아니라, 이 사건 등록상표의 등록 이후 2개월도 지나지 않은 상황에서 피고 상표들에 대한 등록무효심판을 청구하는 등 신속하고 적극적으로 근본적인 해결방안을 강구하였다. 이는 만연히 이 사건 등록상표를 화장품류에 먼저 사용한 다음 피고가 피고 상표들 침해를 이유로 하는 민사소송을 제기할 것을 기다려 피고 상표

들이 무효라는 권리남용 항변을 제기하는 것보다 더욱 공격적이고 선제적인 상표 사용의사의 표시라고 볼 수 있다. 더구나 원고는 2022. 1. 27.자 대법원 판결 이후 피고 상표들의 등록무효 가능성이 높아지자 이 사건 등록상표와 관련한 화장품 상품 포장 디자인 의뢰, 화장품책임판매 등록, 화장품 제조 위탁 업체 물색 등 화장품류에 관하여 이 사건 등록상표를 사용하기 위한 구체적인 준비를 순차적으로 진행하여 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표의 사용의사를 명백하게 표시하였다(그러나 원고는 이 사건 취소심판 청구일 전에 실제로 이 사건 등록상표를 화장품류에 사용하지는 아니하였는데, 이는 아직 피고 상표들의 등록무효 심결이 확정되기 전이라는 점 및 피고가 원고를 상대로 제기한 상표의 부정사용 등을 이유로 한 상표등록취소심판 및 관련 소송이 진행 중이라는 점 등을 고려하여 상표권과 관련한 분쟁을 명확하게 마무리한 다음 상표를 사용하기 위한 취지였던 것으로 보인다).

사) 이에 대하여 피고는, 피고가 원고를 상대로 피고 상표들의 상표권 침해를 주장할 가능성은 전혀 없었던 점(피고는 피고 상표들과 원고의 선등록상표 등이 포장 및 지정상품이 비유사하여 공존할 수 있다는 입장이었음), 원고가 주장하는 피고 상표들의 상표권 침해 주장은 가정적인 상황에 불과하여 이 사건 취소심판청구 이후에 비로소 만들어진 사후적 변명에 불과한 것으로 보이는 점, 원고가 주장하는 원고와 피고 사이의 상표권 분쟁은 원고의 심판청구에 의하여 발생한 것이므로 이는 법률에 의한 규제 등 법률상 장애사유가 아니라 원고가 자초한 자발적, 사업적 선택에 불과한 점 등을 고려하면, 원고 주장의 사유는 불사용의 정당한 이유가 될 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 피고가 실제로 이 사건 등록상표의 포장과 피고 상표들의 포장이 비유사하다는 입장을 가지고 있고, 원고에게 피고 상표들의 침해를 이유로 하는 상표권 침해 주

장을 할 계획이 전혀 없었다고 하더라도, 피고의 주관적 의사와는 무관하게 원고가 이 사건 등록상표를 이 사건 취소대상 지정상품인 화장품류에 사용하는 것은 피고 상표들과 표장이 유사한 이 사건 등록상표를 피고 상표들의 지정상품과 동일·유사한 지정상품에 사용하는 것이 되어, 피고 상표들에 대한 침해에 해당할 가능성이 크고, 상표권 침해로 인한 상표법위반죄는 상표권자의 고소 없이도 처벌받을 수 있는 범죄라는 점에서 이 사건에서 원고가 부담하고 있었던 법률적 위험은 구체적이고 현실적인 것이라고 봄이 타당하다. 또한 원고가 피고 상표들에 대해 무효심판을 청구한 시기, 무효심판에 대한 심결 및 소송 경과, 원고가 화장품 제조 위탁 업체 물색 등 화장품류에 관하여 이 사건 등록상표를 사용하기 위한 구체적인 준비를 시기 등을 종합적으로 고려해 보았을 때, 원고는 피고 상표들에 대한 침해 가능성 등을 우려하여 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 것으로 봄이 타당하고, 이와 같은 원고 주장을 이 사건 취소심판청구 이후 사후적으로 만들어낸 변명에 불과한 것으로 보기는 어렵다. 나아가 원고와 피고 사이의 상표 분쟁이 원고의 피고 상표들에 대한 무효심판청구에 의해 본격적으로 시작된 것은 사실이나, 이는 원고 스스로 자초한 법률적 위기라기보다는 표장이 유사한 상표들이 공존함으로 인해 발생하는 불확실성 또는 이미 존재하는 상표권 침해의 법률적 위험을 극복하기 위한 선제적 조치라고 봄이 타당하다. 즉, 원고의 무효심판청구로 인해 상표 분쟁이 구체화되었다고 하더라도 그와 같은 이유만으로 상표법 제119조 제3항 단서의 '정당한 이유'에 해당하지 않는다고 볼 수는 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

다. 소결론

이 사건 등록상표는 원고가 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여 사용하지 아니한

데에 대하여 정당한 이유가 있다고 봄이 타당하므로, 상표법 제119조 제3항 단서에 해당하여 같은 조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어서는 아니 된다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 임영우

 판사 김기수

 판사 윤정운