

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2016후663 등록취소(상)
원고, 상고인 원고
소송대리인 변리사 안영길
피고, 피상고인 디스커버리 커뮤니케이션즈, 엘엘씨
(Discovery Communications, LLC)
미국 메릴랜드주 20910 실버 스프링 (이하 생략)
소송대리인 변호사 이회기, 변리사 송영주
원 심 판 결 특허법원 2016. 4. 8. 선고 2015허7940 판결
판 결 선 고 2016. 8. 18.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유에 대하여 판단한다.

1. 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제2호는 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록의 취소를 구할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하기 위한 것으로서, 수요자의 이익은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데에 그 취지가 있다(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조).

이와 같은 위 조항의 문언과 취지에 비추어 보면, 복수의 유사 상표를 사용하다가 그 중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용하는 경우에도, 그로 인하여 타인의 상표와의 관계에서 등록상표만을 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 이러한 사용도 위 조항에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다. 또한 위 조항에서 정한 상표등록 취소 사유에 해당하기 위하여 등록상표가 혼동의 대상이 되는 타인의 상표와 반드시 유사할 필요는 없다고 할 것이다.

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음의 사정을 알 수 있다.

가. 피고는 2012. 7.경부터 의류 제품 등에 대상상표들(,

, )을 사용하고 있다.

나. 원고는 2013. 1.경부터 의류 제품 등에 이 사건 등록상표·서비스표

(**'DICOVERY'**, 이하 '이 사건 등록상표'라 한다)와 실사용상표들

(**'DICOVERY'**, **'DICOVERY'**, **'Di DICOVERY'**)을 함께 사용해 오다가 2013.

3. 27. 그 중 대상상표들과 비교적 덜 유사한 이 사건 등록상표를 출원하여 2014. 10.

15. 상표 등록을 받았다.

다. 대상상표들은 이 사건 등록상표가 등록된 당시 국내에 널리 인식되어 있었고, 원고는 대상상표들의 존재를 알면서 이 사건 등록상표의 등록 이후에도 실사용상표들을 계속 사용하였다.

3. 그렇다면 원고가 이 사건 등록상표와 실사용상표들을 사용함으로써 대상상표들과의 관계에서 이 사건 등록상표만을 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다고 할 것이어서, 앞서 본 법리에 비추어 보면 이러한 사용도 상표법 제73조 제1항 제2호에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 보아야 하고, 이 사건 등록상표와 대상상표들의 유사 여부는 위 조항에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소 해당 여부와 관계가 없으므로, 이 사건 등록상표에는 상표법 제73조 제1항 제2호의 등록취소사유가 있다고 할 것이다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표법 제73조 제1항 제2호의 해석·적용에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김소영

주 심 대법관 이인복

 대법관 김용덕

 대법관 이기택