

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2024후10504 등록취소(상)
원고, 피상고인 주식회사 ○○○
소송대리인 변호사 강인혁
피고, 상고인 주식회사 △△△
소송대리인 변호사 양영준 외 4인
원 심 판 결 특허법원 2024. 5. 9. 선고 2023허13971 판결
판 결 선 고 2026. 3. 12.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 사안의 개요

원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거에 따르면, 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

가. 원고는 2014년부터 '(상표 1 생략)' 및 '(상표 2 생략)' 상표(이하 '선사용상표'라 한다)를 사용하여 귀금속류 액세서리 판매 등 영업을 하였다.

나. 피고는 2017. 12. 6. 지정상품을 화장품 등으로 하고 표장을 '(상표 3 생략)'(등록번호 1 생략) 또는 '(상표 4 생략)'(등록번호 2 생략)로 하는 상표들(이하 '피고 상표들'이라 한다)을 등록받았다.

다. 원고는 2019. 1. 16. 지정상품을 화장품, 기능성 화장품 등으로 하고 표장을 '(상표 5 생략)'로 한 이 사건 등록상표를 출원하여 2019. 8. 26. 상표등록을 받았다(등록번호 3 생략).

라. 원고는 2019. 10. 8. 특허심판원에 피고를 상대로 피고 상표들이 선사용상표 등과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호 등의 등록무효 사유가 있다고 주장하며 피고 상표들에 대한 등록무효 심판을 청구하였다. 이후 이에 관한 심판 절차와 소송절차를 통해 최종적으로 피고 상표들을 무효로 하는 심결이 2023. 7. 27. 확정되었다.

마. 원고는 2022년 초부터 이 사건 등록상표 표장을 이용한 화장품 제품의 포장 디자인 등을 의뢰하고, 위탁 제조 및 수입 화장품을 유통·판매하는 영업에 관하여 화장품법 법령에 따른 화장품책임판매업등록을 마쳤으며, 화장품 제조 및 도소매업 업체와 이 사건 등록상표의 화장품에 관한 주문자상표부착 생산방식(OEM)에 의한 제조 및 유통사업 등과 관련하여 협의하고, 화장품책임판매관리자 교육을 수료하였다(이하 이를 통틀어 '이 사건 준비행위'라 한다).

바. 피고는 2022. 8. 29. 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 기능성 화장품, 눈 화장품, 립스틱, 스킨로션, 스킨용

화장품, 스킨크림, 식물성 화장품, 페이스 로션, 피부미백크림, 핸드크림, 화장용 마스크 팩, 화장용 세럼, 스킨케어로션, 화장용 크림, 화장용 파운데이션, 화장품(이하 '취소대상 지정상품'이라 한다)에 사용하지 않았음을 이유로 한 상표등록 취소심판(이하 '이 사건 취소심판'이라 한다)을 청구하였다.

2. 원심의 판단

원심은 다음과 같은 이유로, 원고에게는 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 취소대상 지정상품에 사용하지 못한 데 정당한 이유가 있다고 보아 그 등록이 취소되어서는 아니 된다고 판단하였다.

가. 원고가 이 사건 등록상표를 화장품류에 사용하는 것은 피고 상표들과 표장이 유사한 상표를 피고 상표들의 지정상품과 동일·유사한 지정상품에 사용하는 것이 되어 피고 상표들에 대한 상표권 침해에 해당할 가능성이 크다.

나. 원고는 이 사건 등록상표에 대한 상표등록을 받은 다음 2019. 10. 8. 피고 상표들에 대한 등록무효 심판을 청구하였는데, 피고 상표들에 대한 무효심결이 2023. 7. 27. 확정되기까지 피고 상표들의 등록이 무효가 될지 여부를 확실하게 예측할 수 없었다.

다. 원고로 하여금 이 사건 등록상표의 사용이 피고 상표들에 대한 상표권 침해행위가 된다는 점을 알면서도 이를 사용하도록 강제하는 것은 형사처벌의 위험 감수를 강요하는 것이고, 만약 원고가 이 사건 등록상표를 사용하였더라면 이는 일반 수요자 및 거래자로 하여금 출처의 혼동을 초래하는 결과가 되어 궁극적으로는 수요자의 보호라는 공익에도 반하는 결과가 된다.

라. 원고는 피고 상표들에 대한 등록무효 심판을 청구하고 이 사건 등록상표와 관련한 이 사건 준비행위를 하는 등 이 사건 등록상표에 대한 상표 사용의사를 표시하였다.

3. 대법원의 판단

가. 상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우를 상표등록 취소심판 사유의 하나로 들고 있다. 이 규정은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것으로, 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택한 데에 따른 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하려는 데에 그 취지가 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조).

상표법 제119조 제3항은 상표등록 취소심판의 피청구인이 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없으나, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하는 경우에는 상표등록의 취소를 면할 수 있다고 규정하고 있다.

이러한 정당한 이유가 인정되어 상표등록의 취소를 면하기 위해서는, 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, 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다는 점을 상표등록 취소심판의 피청구인이 증명하여

야 한다. 등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적·내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

나. 위 법리에 비추어 원심판결 이유를 살펴보면, 원심의 판단은 아래와 같은 이유로 받아들이기 어렵다.

1) 상표법 제3조 제1항은 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다고 규정하고 있다. 피고 상표들은 2017. 12. 6. 등록되었다. 원고는 피고 상표들이 등록되어 있음에도 불구하고 2019. 1. 16. 이 사건 등록상표를 출원하였는데, 이는 장래에 이 사건 등록상표를 사용할 의사에 따른 것으로 볼 수 있다. 그러나 상표 출원 시 상표 사용의사가 있었다는 것과 그 후 등록상표를 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다는 것은 전혀 별개로 평가되어야 할 사정이다.

2) 이 사건 등록상표와 피고 상표들은 모두 조어(造語) 상표로 아무런 관념이 연상되지 아니하여 서로 관념을 대비하기 어렵고, 외관도 유사하지 않다. 다만 이 사건 등록상표는 '□□□'로 호칭되는 반면, 피고 상표들은 '◇◇◇'로 호칭되어 서로 호칭이 유사하다. 이 사건 등록상표와 피고 상표들은 일반 수요자나 거래자가 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있어 유사한 상표에 해당하기는 한다.

그러나 다음과 같이 원고가 상표권 침해에 해당할 우려가 있어 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 것을 원고가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 인한 것으로 볼 수 없다.

가) 이 사건 등록상표는 출원 후 특허청 심사관의 심사절차를 거쳐 선출원에 의한

타인의 등록상표와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표라는 등의 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하지 않는다고 판단되어 등록되었다.

나) 상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있고, 업으로서 상표를 사용하거나 사용하려는 사업자는 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부담한다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결 참조). 원고는 화장품 분야 영업을 위해 이 사건 준비행위를 하였으므로, 위와 같은 주의의무를 부담한다고 볼 수 있고 이 사건 등록상표를 사용할 것인지 여부를 스스로 결정할 수 있다. 원고가 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 데에 따라 발생할 수 있는 결과를 감수하고 이 사건 등록상표를 사용하지 않았다면, 그 책임 역시 원고에게 귀속된다고 보아야 한다.

다) 원고는 이 사건 등록상표의 사용이 피고 상표들의 상표권을 침해하는 행위인지가 소송 등에서 다투어질 경우, 피고 상표들의 등록무효 사유를 근거로 권리남용 항변을 하거나 피고 상표들에 대한 별도의 등록무효 심판을 청구하는 등 상표권 침해에 따른 책임에 관하여 객관적인 법적 판단을 받아볼 수 있다.

라) 피고 상표들에 대한 등록무효 사건의 판결이나 심결에서 판단한 내용은 피고 상표들 자체에 등록무효 사유가 있는지에 관한 것이므로, 이를 가지고 곧바로 이 사건 등록상표의 사용이 피고 상표들의 상표권을 침해한다는 법원이나 특허심판원의 구체적 판단이 있었다거나 원고에게 이 사건 등록상표를 사용하지 않아야 할 부작위 의무가 존재하였던 것으로 볼 수 없다.

마) 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하지 않은 것이, 질병 기타 천재

등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없었기 때문이라거나, 법률의 규제 등에 의해 그 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없었기 때문이라고 볼 만한 사정도 없다.

3) 만약 어떤 상표를 사용하지 않은 것에 대하여 다른 상표의 상표권을 침해할 우려가 있다는 점을 정당한 이유로 인정한다면, 그 상표가 실제 사용되지 않으면서 등록이 유지되는 결과가 되므로 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지에 반할 수 있다.

4) 원고가 피고 상표들에 대해 등록무효 심판을 청구한 것을 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목의 상표의 사용 행위라고 할 수 없고(대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조), 원고가 이 사건 등록상표를 사용하기 위하여 이 사건 준비행위를 하였더라도 그러한 사정만으로 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다고 볼 수 없다(대법원 2000. 4. 25. 선고 97후3920 판결 등 참조).

다. 그런데도 원심은 판시와 같은 이유만으로 원고가 이 사건 등록상표를 사용하지 아니한 데 정당한 이유가 있다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 단서의 '정당한 이유'에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

4. 결론

원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이숙연

 대법관 이흥구

주 심 대법관 오석준

 대법관 노경필