특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건	2014허8380 등록취소(상)
원 고	개인
	소송대리인 변리사 김용대
피 고	외국회사
	소송대리인 변호사 이회기
변 론 종 결	2015. 3. 20.
판 결 선 고	2015. 4. 10.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2014. 10. 20. 2013당2202 사건에 관하여 한 심결 중 상표등록 제565102호 상표의 지정상품 가운데 「양말, 각반(脚絆), 남성양말, 땀흡수 스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 발목양말, 발싸개, 발한방지양말, 버선, 버선커버, 비전기식 보온

용 발싸개, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 양말커버, 양모양말, 각반용(脚絆用) 대님, 남성용 서스펜더 벨트, 대님, 바지용 대님, 스타킹 서스펜더, 양말서스펜더, 여성용 서스펜더 벨트」를 제외한 나머지 지정상품에 관한 부분을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/등록일/등록번호 : 2002. 8. 29./2003. 11. 11./제565102호

2) 구성 :

3) 지정상품 : 별지 "지정상품의 표시"

4) 상표권자 : 원고

나. 실사용상표들

1) 구성 :

(실사용상표 1),

(실사용상표 2)

2) 사용상품 : 양말

다. 대상상표들

1) 구성 : POLO(상표등록 제410770호, 대상상표 1), (상표등록 제76400호, 대상상표 2)

2) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 양말 등

라. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2013. 8. 22. 특허심판원에 원고를 상대로, '이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다'고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2013당2202 사건으로 심리한 결과, 2014. 10. 20. '이 사건 등록상표의 통상사용권자인 홍복득과 권승준이 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표들을 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품인 양말에 사용함으로써 대상상표들과의 관계에서 상품 출처의 오인·혼동을 생기게 하였고, 이러한 통상사용권자의 상표 부정사용행위에 대하여 상표권자인 원고가 감독의무를 다하였다고 볼 만한 증거도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다'는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

실사용상표들이 양말에 사용된 이상, 이 사건 등록상표 중 양말과 동일·유사한 지정상품에 관한 부분만 상표법 제73조 제1항 제8호 소정의 취소사유가 있다고 할 것이다. 또한, 원고는 이 사건 심결 이후인 2014. 11. 18. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 양말과 동일·유사한 청구취지 기재의 「양말, 각반(脚絆), 남성양말, 땀흡수 스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 발목양말, 발싸개, 발한방지양말, 버선, 버선커버, 비전기식

보온용 발싸개, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 양말커버, 양모양말, 각반용(脚絆用) 대님, 남성용 서스펜더 벨트, 대님, 바지용 대님, 스타킹 서스펜더, 양말서스펜더, 여성용 서스펜더 벨트」(이하 통틀어 '이 사건 지정상품')에 대한 상표권을 포기하는 신청을 하여 같은 날 그 말소등록을 마쳤다.

따라서 이 사건 등록상표 중 이 사건 지정상품 부분에만 상표법 제73조 제1항 제8호 소정의 취소사유가 있음에도 불구하고, 이 사건 심결은 이 사건 등록상표의 지정상품 전부를 취소하였으므로, 이 사건 심결 중 이 사건 지정상품을 제외한 나머지 지정상품 부분은 위법하다.

나. 피 고

상표법 제73조 제1항 제8호를 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우, 등록상표의 지정상품 중 일부에만 취소사유가 있더라도 그 지정상품 전부에 대한 상표등록을 취소하여야 한다. 또한, 상표권 포기의 법적 효과는 장래를 향하여 발생하므로, 원고가 이 사건 등록상표의 지정상품 중 취소사유를 가지는 일부 상품들에 관한 상표권을 포기하였다고 하더라도, 그러한 사정은 이 사건 등록상표에 상표법 제73조 제1항 제8호의 취소사유가 존재한다는 것에 어떠한 영향을 미칠 수 없다.

따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 보아 그 지정상품 전부를 취소한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법성 여부에 관한 판단

가. 먼저 상표법 제73조 제3항은 상표등록의 취소심판에 관하여, "제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있을

뿐, 상표법 제73조 제1항 제8호를 사유로 한 취소심판의 경우 지정상품 중 일부에 대하여 취소심판을 청구할 수 있다는 근거 규정이 없다.

또한, 상표법 제73조 제1항 제8호는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신, 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도 그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론, 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 보호하려는 데 목적이 있다. 따라서 비록 등록상표의 지정상품 중 일부에만 취소사유가 인정된다고 하더라도, 그 전부를 취소하는 것이 입법 취지에도 부합한다.

그렇다면 상표법 제73조 제1항 제8호의 취소심판은 등록상표의 지정상품 중 어느 하나에라도 같은 호에 정한 취소사유가 발생한 경우에는 그 상표등록 자체를 취소하여야 하고, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의해 상표가 사용된 지정상품이나 그와 유사한 상품에 대해서만 상표등록을 취소하는 것이 아니다.

나. 한편, 갑 제3호증의 기재에 의하면, 원고의 주장과 같이 원고가 이 사건 심결 이후인 2014. 11. 18. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 양말과 동일·유사한 이 사건 지정상품에 관한 상표권을 포기하는 신청을 하여 같은 날 그 말소등록을 마친 사실은 인정된다. 그러나 상표법 제61조는 "상표권·전용사용권·통상사용권 및 질권의 포기가 있는 때에는 상표권·전용사용권·통상사용권 및 질권은 그때부터 소멸한다."고 하여 상표권 포기의 효력이 장래를 향해서만 발생함을 규정하고 있다. 따라서 원고가 이 사건 심결 후 이 사건 지정상품에 관한 상표권을 포기하였다는 사정은 이 사건 심결의 결론에 아무런 영향을 미칠 수 없는 것이다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 보아 그 지정상품 전부를 취소한 이 사건 심결은 적법하고, 그 심결의 일부 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

재판장 판사 이정석

판사 이 헌

판사 이호산

지정상품의 표시

상품류 구분 제25류의 가죽신, 등산화, 샌달, 축구화, 육상경기화, 농구화, 단화, 신사복, 잠바, 아동복, T셔츠, 코트, 청바지, 운동용유니폼, 모자, 혁대, 수영복, 양말, 방한용장갑, 스웨터, 양복바지, 원피스, 란제리, 와이셔츠, 속내의, 남방셔츠, 레인코트, 가죽코트, 사이클선수운동복, 테니스용바지, 조끼, 캐쥬얼셔츠, 카디건, 반코트, 소매없는티셔츠, 머플러, 스키바지, 골프용바지, 사파리, 유아복, 폴로셔츠, 블라우스, 해변용가운, 해변용자켓, 모자달린자켓스타일셔츠, 한복바지, 저고리, 넥타이, 스키복, 머니벨트(의류), 가죽제 슬리퍼, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구스니커즈, 덱슈즈, 뒷굽, 뒷축, 등산부츠, 럭비화, 레이스부츠, 모터사이클 선수용 부츠, 목욕용 샌들, 목욕용 슬리퍼, 뮬(Mules), 반부츠, 발레용 슬리퍼, 발레용 신발, 방한화, 배구화, 복싱화, 볼링화, 부츠, 부츠용 갑피, 비닐화, 비치슈즈, 사보[나막신], 사이클용 신발, 샌들나막신, 수선용 신발안창, 숙녀용 부츠, 스키화, 스포츠용 부츠, 스포츠화, 슬리퍼, 슬리퍼용 안창, 승마화, 신발, 신발 은못, 신발고정쇠, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 깔창, 신발용 대다리, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 신발의 부품 및 부속품, 앵글부츠, 야구화, 에스파토신발 또는 샌들, 여성용 신발, 오버슈즈, 운동화, 유아용 신발 및 부츠, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화용 바닥징, 테니스화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 수상스키복{전문선수용}, 스포츠용 낙하복[점프슈트], 스포츠전용 아노락, 스포츠전용 의류, 승마바지, 승마복, 승마코트, 아이스하키복{전문선수용}, 야구복, 에어로빅복{전문선수용}, 유도복, 체조복{전문선수용}, 축구복{전문선수용}, 태권도복, 테니스복{전문선수용}, 펜싱복,

핸드볼복{전문선수용}, 가면무도회복, 가죽옷, 가죽제 바지, 가죽제 슈트, 가죽팬츠, 간호사용 가운, 개버딘제 옷, 겉옷, 골프복, 골프용 스커트, 골프용 잠바, 교복, 그레이트코트, 기모노, 기성복, 낚시복, 낚시용 바지, 낚시용 재킷, 남성정장, 더스트코트, 데님제 코트, 드레스, 드레스슈트, 등산바지, 등산복, 롱재킷, 롱코트, 리버리(Liveries), 망토, 면제 코트, 모닝코트, 모직재킷, 모피제 의류, 무용복, 바람막이 재킷, 바람막이용 조끼, 반바지, 발레복, 발한용 바지, 방수용 재킷, 방한복, 방한재킷, 버뮤다 쇼츠, 블레이저, 블루존(Blouson), 사리(Saris), 사이클복, 숙녀용 바지, 숙녀용 슈트, 슈트, 스노보드복, 스노우보드 바지, 스노우보드 재킷, 스노우보드용 슈트, 스모킹재킷, 스목(Smocks), 스웨이드 재킷, 스커트, 스커트정장, 스케이트보드 바지, 스케이트보드복, 스케이트복, 스키 재킷, 스포츠외투, 스포츠재킷, 슬랙스(Slacks), 신생아용 옷, 아노락(Anorak){스포츠 전용은 제외}, 어부용 재킷, 여성용 예복, 예복, 오버롤(Overall), 오버코트, 오버트라우저, 외투{스포츠 전용 의류와 한복은 제외}, 웨딩가운, 웨딩드레스, 윈드코트, 유아용 바지, 의사용 가운, 이브닝드레스, 인라인스케이트복, 인조가죽옷, 작업복, 작업용 오버롤, 작업용 유니폼, 재킷, 종이옷, 채저블(Chasuables), 커버롤, 케이프(Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도(Tuxedo), 털재킷, 테니스반바지, 테니스복, 테니스용 스커트, 토가(Togas), 투피스, 튜닉(Tunic), 트렌치코트, 트윈세트, 파카(Parkas), 팬츠, 펠리스(Pelisses), 프록(Frocks), 피혁제 드레스, 헤비재킷, 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 한복, 한복속옷, 한복치마, 가운, 거들, 골프셔츠, 골프용 조끼, 긴팔셔츠, 나이트가운, 낚시용 조끼, 남성용 수영복, 내의[속옷], 네글리제, 농구복, 농구팬츠, 니커, 니트 속옷, 니트웨어, 드레스가운, 드레스셔츠, 드레싱가운, 등산용 조끼, 땀복, 땀흡수내의, 런닝복, 런닝셔츠, 레슬링복, 롬퍼즈, 리어타드, 마라톤복, 만틸라(Mantillas), 메리야스제품, 목욕가

운, 바디스, 박서쇼츠, 반팔 또는 긴팔 셔츠, 반팔셔츠, 배구복, 배드민턴복, 베이비돌파자마, 보디셔츠, 보디스[코르셋], 분리형 칼라, 브래지어, 블라우스, 비치웨어, 샤워캡, 셔어츠요크, 셔츠, 셔츠요크, 셔츠프런트, 소매없는 저지, 속바지, 속셔츠, 속치마, 속팬티, 수영모자, 수영팬츠, 슈미젯(Chemisettes), 슈미즈, 슈트용 셔츠, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 스포츠용 저지, 슬립(속옷), 어깨끈 없는 브래지어, 여성 수영복, 여성용 속옷, 오픈넥셔츠, 워밍업용 운동복, 유니타드, 의류용 칼라, 잠옷, 저지(Jerseys), 조깅 팬츠, 조깅슈트, 짜거나 뜬 속옷, 짧은소매 스포츠셔츠, 짧은조끼, 체조복, 칼라, 칼라보호대(Collar protectors), 칼라커프스, 커프스, 케미솔(Chamisoles), 코르셋(속옷), 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디(Teddies), 트랙슈트, 트레이닝복, 트레이닝슈트, 트리코제 파자마, 파레우, 파자마, 팬티, 팬티스타킹, 페티코트(Petticoats), 풀오버(Pullover), 피켓셔츠, 해변용 의류, 각반(脚絆), 기성복안감, 나비넥타이, 남성양말, 네커치프, 땀흡수 스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 머리띠{의복}, 머프(Muffs), 모피 머프, 모피스톨, 목도리, 반다나(Bandana)[목도리], 발목양말, 발싸개, 발한방지양말, 방한용 귀마개, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일(의복), 보아(모피목도리), 비전기식 보온용 발싸개, 비종이제 턱받이, 서라피(Serapes), 손목밴드, 숄, 숄 및 스톨, 숄더랩(Shoulder wraps), 숄더스카프, 수녀용 머리수건, 수대(手帶), 수면 안대[수면용 눈가리개], 스웨트밴드, 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 스톨(Stoles), 실크스카프, 애스콧타이(Ascots), 양말커버, 양모양말, 양복 장식용 손수건(Pocket squares), 에이프런, 여성용 모피목도리, 옷커버, 운동용 스타킹, 유아용 직물제 기저귀, 의류용 소맷부리, 의류용 장식띠, 의류용 호주머니, 의복용 장갑, 직물제 기저귀, 크라바트, 타이츠(Tights), 트리코제 숄, 파레오, 퍼러린(Pelerines), 헤드스카프(의복), 가죽제 모자, 골

프용 모자, 관(冠), 나이트캡, 남바위, 니트모자, 망건, 모자챙(Sun visors), 모자틀, 모피 모자, 베레모, 사교관(司敎冠), 야구모자, 양모제 모자, 어린이용 모자, 의류용 후드(두건), 종이 모자, 챙달린 모자, 터번, 테없는 모자, 톱햇(Top hat), 방한용 마스크, 방수용 피복, 가죽제 허리띠[혁대], 가터(Garters), 각반용(脚絆用) 대님, 남성용 서스펜더 벨트, 대님, 바지용 대님, 스타킹 서스펜더, 양말서스펜더, 여성용 서스펜더 벨트, 의류용 멜빵, 의류용 벨트, 의복용 벨트, 직물제 벨트, 턱시도 벨트, 허리끈, 스포츠용 오버유니폼(Sports overuniforms), 아노락(anoraks), 리어타드 및 타이즈(Leotards and tights), 운동용 저지및 바지(Sports jerseys and breeches for sports), 유니폼(Uniforms), 체육용 의류(clothing for gymnastics), 의류(Clothing) (끝)