



## 저작자표시-비영리 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#) 

법학과 석사학위 논문

상표법상 불사용취소심판에  
있어서의 등록상표의 동일성 판단에  
관한 고찰

2014년 2월

서울대학교 대학원  
법학과 지식재산전공  
김남영

상표법상 불사용취소심판에  
있어서의 등록상표의 동일성 판단에  
관한 고찰

지도교수 정 상 조  
이 논문을 법학과 석사학위논문으로 제출함

2013년 11월

서울대학교 대학원  
법학과 지식재산전공  
김남영

법학과의 석사학위논문을 인준함  
2014년 1월

위 원 장 박준석 (인)

부 위 원 장 권영준 (인)

위 원 정상조 (인)

## 국문초록

한국상표법은 상표가 법정의 요건을 구비하는 경우에는 거래사회에서 실제로 사용되고 있는지의 여부를 불문하고 그 등록을 허용하는 등록주의를 원칙으로 하고 있지만, 상표법 전반에 걸쳐 사용주의적인 요소를 가미하는 여러 규정을 확인할 수 있다. 상표가 등록된 후라도 등록상표의 권리자에게 등록상표를 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용할 것을 요구하고 있는데, 이를 직접적으로 강제하는 의무 규정은 없지만, 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 상표로서 보호할 필요가 없으므로 불사용에 대하여 등록상표의 취소라는 제재를 가함으로써 성실한 상표 사용을 간접적으로 강제하고 있다.

상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 취소심판이 청구된 때에는 상표권자가 그 취소심판청구일로부터 3년 이내에 등록상표를 지정상품에 사용한 사실을 입증하여야 하는데, 입증이 필요한 상표 및 상품은 등록상표 및 지정상품과 동일한 것이어야 하고 등록상표와 유사한 상표 또는 지정상품과 유사한 지정상품을 사용한 것은 등록상표의 사용으로 인정받을 수 없다. 따라서, 불사용으로 인한 취소심판에 있어서 등록상표와 실사용상표 간의 동일성 판단이 쟁점이 된다.

상표권자에게 등록상표와 크기, 색상 등 모든 점에서 완전히 동일한 상표의 사용을 기대할 수는 없고, 어느 정도의 변형은 불가피하므로 등록상표와 동일한 상표의 범위를 등록상표와 완전히 동일한 경우만으로 한정하게 된다면 상표권자의 상표를 사용할 권리를 보호하고자 하는 상표법 본래의 목적에도 어긋나게 되므로, 상표법 제73조 제1항 제3호로 인한 취소심판에서 등록상표에는 등록상표 자체뿐만 아니라 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 상표까지 포함하여 다소 탄력적으로

해석하여야 할 것이다. 판례 역시 이와 같은 관점에서 동일성이라는 개념을 도입하여 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 범문상 정해진 등록상표에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한다고 분명히 밝히고 있다.

이러한 원칙에 입각하여, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 두고 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다고 판단하여 왔다. 따라서, 등록상표를 구성하는 도형의 경우에는 그 식별력의 정도가 높고 낮음에 크게 상관없이 이를 누락, 생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 보기 어렵다는 것이 원칙이나, 등록상표를 구성하는 문자의 경우에는 해당 문자가 식별력이 극히 약한 정도에 그친다면 이를 누락, 생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 인정하고, 식별력이 상표등록을 하여 받을 수 있는 정도의 높은 경우라면 이를 누락, 생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 그러하지 아니하다고 판단하였다.

그런데, 등록상표를 구성하는 문자부분 간에 동일한 칭호 또는 관념을 지니지만 이를 한글, 영문자, 한문 또는 일본어 등 다양한 문자로 표기하여 병기한 등록상표를 어느 한 문자만으로 사용한 때 또는 이들 문자 중 하나의 문자만으로 구성된 등록상표를 각기 다른 다양한 문자로 표기하여 사용한 때에, 이를 두고 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 볼 수 있는지에 관하여 그간 대법원 판례에서는 각 구성문자를 요부로 보아 어느 한 부분을 생략된 채 또는 각기 다른 문자로 사용한 때에는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용이 아니라는 취지로 일관되게 판시하여 왔다. 그러나, 이러한 법원의 태도는 등록상표의 동일성 범위를 극히 엄격하게 해석하

여 상표권자의 상표 사용의 자유를 제약하거나 거래사회통념상 일반 수요자들의 상표의 동일성 인식에 관한 신뢰를 보호함에 미흡해 왔던 바, 최근 2013년 대법원 전원합의체 판결을 통해 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범위에 대한 판단 기준을 변경함과 동시에 명확히 하였다.

2013년 대법원 전원합의체 판결을 통하여 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 영문자나 그 한글음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 명백히 밝혀 두었으나, 이로부터 영문자와 한글 간의 상호 변형하여 사용하는 것이 가능한 지, 영문자 외에 제2 외국문자, 즉 일본어문자, 한문, 독문자, 불문자 등 다양한 문자를 병기하거나 상호 변형하여 사용되는 경우에는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용인지 등에 관하여 명확하게 할 필요가 있을 것이다. 등록상표와 실사용상표 간의 동일성에 관한 판단 기준은 대법원 판례를 통하여 오랫동안 정립되어 그 기준이 명확히 하고 있긴 하나, 한국상표법에도 외국의 입법례 특히 일본의 입법례와 마찬가지로 상표의 변형사용을 어느 정도 인정해주는 입법적 보완이 필요하다고 생각된다.

**주요어** : 불사용취소심판, 등록상표의 정당 사용, 등록상표의 동일, 동일성의 범위, 등록상표의 변형 사용, 문자만으로 된 결합상표

**학 번** : 2010-21389

# 목차 (目次)

I. 서론.....	1
II. 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 취소심판의 규정.....	4
1. 상표법상의 규정 및 취지.....	4
(1) 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정.....	4
(2) 규정의 취지.....	4
2. 상표법 제73조 제1항 제3호 규정의 연혁.....	5
(1) 상표법 [시행 1974. 1. 1.] [법률 제2506호, 1973. 2. 8., 전부 개정].....	5
(2) 상표법 [시행 1990. 9. 1.] [법률 제4210호, 1990. 1. 13., 전부개정].....	6
3. 국제조약 상의 관련 규정.....	6
4. 불사용취소심판에 관한 외국 입법례.....	7
(1) 일본.....	7
(2) 중국.....	8
(3) 유럽공동체상표(Community Trade Mark) 및 유럽 내 주요개별국가.....	9
(4) 미국.....	10

### Ⅲ. 불사용으로 인한 상표등록취소의 요건 및 문제 제기.....11

1. 불사용으로 인한 상표등록취소의 구체적인 요건.....11
  - (1) 취소심판청구인 적격.....11
  - (2) 주체적 요건.....12
  - (3) 객체적 요건.....12
  - (4) 행위에 관한 사항.....14
2. 등록상표의 정당 사용에 관한 문제 제기.....17

### Ⅳ. 등록상표와 실사용상표의 동일성에 관한 고찰.....18

1. 상표의 동일 및 동일성의 의미.....18
2. 상표법 제73조 제1항 제3호 이외의 다른 취소사유와의 비교.....22
3. 실사용상표와 등록상표의 동일성 판단.....23
  - (1) 등록상표의 동일성 범주 내의 사용.....23
  - (2) 실사용상표와 등록상표의 동일성이 인정된 경우.....24
  - (3) 실사용상표와 등록상표의 동일성이 부정된 경우.....33

### Ⅴ. 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범주 내의 사용.....42

1. 문자만으로 결합된 등록상표에 대한 동일성의 판단 기준.....42

2. 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범주 내의 사용에 관한 기존의 판례.....	43
(1) 한글 및 영문으로 결합된 상표에서 그 중 하나를 생략하여 사용한 경우.....	43
(2) 한글, 한문 또는 일문으로 결합된 상표에서 그 중 하나 또는 그 이상을 생략하여 사용한 경우.....	46
(3) 한글 또는 영문 간을 교차하여 변형 사용한 경우.....	48
3. 2003년 대법원 전원합의체 판결.....	49
4. 등록상표의 동일성 범주에 관한 외국 입법례.....	52
(1) 일본.....	53
(2) 중국.....	53
(3) 유럽공동체상표 및 유럽 내 주요개별국가.....	54
(4) 미국.....	56
5. 등록상표의 동일성 범주에 관한 입법화 도입의 필요성.....	57
(1) 일본의 “등록상표의 사용의 인정에 관한 운용”.....	59
(2) 한국상표법 및 관련 정책에서의 적용.....	60
<b>VI. 결론.....</b>	<b>61</b>

## I. 서론

상표법에서는 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다고 규정함으로써(상표법 제41조 제1항) 등록주의를 명확히 천명하고 있다. 따라서, 상표가 법정의 요건을 구비하는 경우에는 거래사회에서 실제로 사용되고 있는지 여부를 불문하고 그 등록을 허용하는 입법주의이다. 그러나, 상표가 등록만 되어 있는 채 현실의 거래 사회에서 사용되고 있지 아니하다면 오히려 그 상표를 실제로 사용하고자 하는 타인의 상표 선택에 제한을 가하게 되고 저장 또는 방어의 목적만으로 무분별한 출원 건수가 증가에 따라 행정기관의 심사 적체를 초래할 뿐만 아니라 정당한 사용으로 취득한 주지·저명 상표를 보호하는 데 미흡할 수 있다.

따라서, 상표법이 등록주의를 원칙으로 하고 있지만, 사용주의적인 요소를 가미하는 규정들이 있다. 즉, 상표를 등록하기 위해서는 적어도 국내에서 그 상표를 사용하고 있거나 사용할 의사가 있어야 하며(상표법 제3조), 자타상품의 식별력이 약한 상표일지라도 사용에 의하여 사후 식별력을 취득하게 되면 예외적으로 상표등록을 허용하고 있으며(상표법 제6조 제2항), 비록 미등록의 상표라 할지라도 사용에 의하여 주지 또는 저명한 상표와 동일 또는 유사한 상표의 등록을 배제하고 있는 (상표법 제9호 또는 제10호) 등 상표법 전반에 걸쳐 이러한 사용주의적 요소를 확인할 수 있다..

또한 등록 후라도 등록상표의 권리자에게 등록상표를 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용할 것을 요구하고 있는데, 이를 직접적으로 강제하는 의무 규정은 없지만, 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 상표로서 보호할 필요가 없으므로 불사용에 대하여 제재를 가할 수 있도록 하고 있다. 또한 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품이 아닌 상품에 등록상표를 사용하여 수요자에게 혼동을 초래한 경우에는 그 부

정사용에 대하여도 제재를 가할 수 있게 된다. 이와 같은 등록상표의 불사용 또는 부정사용을 이유로 한 등록취소제도는 등록상표의 권리자에게 정당하고 성실하게 상표를 사용할 의무가 있음을 전제로 하는 것이며, 그 의무를 다하지 못한 때에는 상표권자에게 등록상표의 취소라는 제재를 가함으로써 성실한 상표 사용을 간접적으로 강제하고 있는 것이다.

즉, 상표법 제73조 제1항에서 다양한 취소사유로 인한 상표등록의 취소 심판을 규정하고 있다. 현행 상표법 제73조에서는 제2호부터 제13호 항목까지 다양한 취소사유를 두고 있으며, 이를 크게 분류하여 보면 i) 상표권자가 3년 동안 등록상표를 사용하지 않을 때 그 제재로 상표등록을 취소시키는 불사용으로 인한 취소 (제3호), ii) 등록상표를 변형하여 사용하거나 지정상품이 아닌 상품에 사용하여 일반 수요자에게 품질 오인 또는 출처 혼동을 일으킨 때 그 제재로 상표등록을 취소시키는 부정사용으로 인한 취소 (제2호, 제8호), iii) 공유인 상표권, 단체표장, 지리적 단체표장 또는 상표권의 이전으로 인하여 주체적인 통일성에 관한 혼동이 발생하거나 품질 오인이 문제되었을 때 상표등록을 취소시키는 경우 (제4호, 제5호, 제6호, 제9호 내지 제12호), iv) 상표등록이 외국권리자의 동의 없이 국내대리인 또는 대표자가 출원된 경우 (제7호), v) 증명표장권자가 정관 또는 규약을 위반한 경우 (제13호)와 같다. 이 중 불사용으로 인한 상표등록취소심판이 실무상으로 가장 활용도가 높고 상표법에서도 불사용으로 인한 상표등록취소제도의 실효성을 담보하기 위한 여러 규정이 있다.

상표권자는 상표법 제73조 제1항 제3호의 적용을 피하기 위하여 취소심판청구일로부터 3년 이내에 등록상표를 지정상품에 사용할 사실을 입증하여야 하며(상표법 제73조 제4항), 사용 입증이 충분치 아니하여 불사용으로 상표등록이 취소된 때에는 상표권자는 취소심결이 확정된 때로부터 3년 이내에는 재출원하여 등록받을 수 없으며,<sup>1)</sup> 심판청구인에게는 취

소심결이 확정된 때로부터 6개월 간 등록취소된 상표를 우선적으로 출원할 지위를 보장하고 있기 때문이다.<sup>2)</sup>

불사용으로 인한 취소심판이 청구된 때에는, 상표권자가 그 취소심판청구일로부터 3년 이내에 “등록상표”를 “지정상품”에 사용한 사실을 입증하여야 하는데, 입증이 필요한 상표 및 상품은 등록상표 및 지정상품과 동일한 것이어야 하고, 등록상표와 유사한 상표 또는 지정상품과 유사한 지정상품을 사용한 것은 등록상표의 사용으로 인정받을 수 없다. 따라서, 불사용으로 인한 취소심판에 있어서 등록상표와 실사용상표 간의 동일성 판단이 쟁점이 된다. 상표권자에게 등록상표와 크기, 색상 등 모든 점에서 완전히 동일한 상표의 사용을 기대할 수는 없고, 어느 정도의 변형은 불가피하므로, 동일한 상표의 범위를 등록상표와 문자 그대로 완전히 동일한 경우만으로 한정하게 되면 상표권자의 상표를 사용할 권리를 보호하고자 하는 상표법 본래의 목적에도 어긋나게 되므로, 등록상표의 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함하는 것으로 확대해석할 필요가 있다.

이하에서는 불사용으로 인한 취소심판에서 판단되는 실사용상표와 등록상표의 동일성의 의미, 그 동일성의 범위에 관한 판례의 입장, 특히 문자로만 결합된 등록상표에 대한 최근 대법원 전원합의체에서 나타난 취지를 고찰해 보고자 한다. 이어서 한국상표법과 가장 유사한 일본상표법, 미국상표법, 유럽상표법에서 등록상표의 정당한 사용범위에 관한 입법례를 검토해 보기로 한다.

---

1) 상표법 제7조 제5항.

2) 상표법 제8호 제5항. 동 규정은 2013. 4. 5. 일부 개정으로 삭제된 규정이다. 그러나, 개정된 상표법을 통하여 취소심판청구인에게 등록취소된 상표를 출원하여 등록받을 수 있는 권리를 더욱 보장하고 있다.

## II. 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 취소심판의 규정

### 1. 상표법상 규정 및 그 취지

#### (1) 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정

상표법 제73조 제1항은 다양한 상표등록취소사유를 규정하고 있다. 상표등록취소사유 중, 등록상표를 지정상품에 대하여 일정 기간 동안 사용하지 아니한 이유로 취소할 수 있는데, 즉 상표법 제73조 제1항 제3호에서 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니한 경우에는 그 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 이하에서는, 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 취소심판을 “불사용으로 인한 상표등록취소심판”이라 한다.

#### (2) 규정의 취지

상표법은 등록주의를 취하고 있고 등록주의 하에서는 상표의 등록에 그 사용을 요건으로 하지 아니하나, 등록에 의한 상표권으로 보호되고 있는 상표가 전혀 사용되지 않는다는 것은 상표의 유통과정에 있어서 상표로서의 적극적인 역할을 하지 않음을 의미함은 물론 오히려 타인에 의한 동일 또는 유사한 상표의 사용에 의한 상품 유통을 방해하는 것으로 되기 때문에 그러한 상표까지 보호되지 않아야 함에 그 취지가 있겠다. 따라서, 동법 동조 동항 동호의 규정은 상표권자의 사용을 촉구하는 사용주의적 요소가 가미된 규정이라 할 수 있다.

## 2. 상표법 제73조 제1항 제3호 규정의 연혁

현행 상표법 제73조 제1항에서의 상표등록의 취소심판은 1974년 1월 1일자 시행된 구상표법에서 최초로 신설되어 여러 차례의 개정을 거쳐 현행 법 동조 동항에서 제2호 내지 제13호 마.목까지로 상당히 확대되었다. 현행 상표법 제73조 제1항에서의 상표등록의 취소심판 사유 중, 현행 상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용으로 인한 취소심판에 관한 연혁을 다음과 같이 살펴 보고자 한다.

(1) 상표법 [시행 1974. 1. 1.] [법률 제2506호, 1973. 2. 8., 전부개정]

현행 상표법의 규정은 1949년에 제정되어 1958년, 1963년에 일부 개정되었으나 당시 실정에 맞지 않는 점이 있을 뿐만 아니라 법체제의 미비 및 조문간의 불균형 등으로 법운용에 난점이 많아 이를 보완하려는 취지로 1973년 전부 개정됨에 이르렀다. 1973년 전부 개정을 통하여 구상표법 제45조 제1항 제3호에서, 상표권자가 정당한 이유 없이 국내에서 등록상표를 그 지정상품에 계속하여 1년 이상 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하여야 한다는 규정을 두었으며, 동조 동항 동호의 예외로 연합상표인 경우에는 등록상표 중 1 상표라도 사용하지 않았을 때 또는 등록상표의 지정상품 중 1 상품이라도 그 등록상표를 사용하지 않았을 때에는 취소되지 아니한다고 규정하였다.

1973년 전부 개정된 법에서는 상표권자가 등록상표를 그 지정상품에 사용하지 아니하였을 때라고 등록상표의 사용 주체를 '상표권자'로 한정하여 규정되어 있는데, 이는 1973년 전부 개정법에서 상표의 통상사용권을 최초로 인정하게 됨에 기인한 것이라 하겠다. 또한, 현행 상표법 규정과 달리, 불사용의 기간을 3년이 아닌 1년으로 기간이 비교적 짧았던 것으

로 보인다.

(2) 상표법 [시행 1990. 9. 1.] [법률 제4210호, 1990. 1. 13., 전부개정]

1973년 전부 개정된 상표법에서 불사용으로 인한 취소심판의 규정이 신설되어, 1990년 1월 13일 전부 개정된 상표법에서, 등록상표가 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하기에 이르렀다.

1990년 전부 개정된 법에서, 불사용의 기간이 3년으로 연장되게 되었으며, 등록상표가 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 어느 누구도 의하여 사용되지 아니한 경우라고 규정함으로써 상표권자에 의한 등록상표의 사용만으로 한정하지 아니하고 상표권자의 허락 또는 통제 하에서의 등록상표의 사용은 상표권자의 사용으로 볼 수 있다는 규정을 둔 것이다.

### 3. 국제조약 상의 관련 규정

WTO/TRIPS 협정의 제19조에서는 정당한 이유 없이 적어도 3년 이상 사용하지 않는 경우 그 등록을 취소할 수 있도록 하는 규정과 함께 '상표권자의 통제에 따르는 경우'에는 타인에 의한 상표의 사용은 등록을 유지하기 위한 상표의 사용으로 인정하도록 하는 규정을 두고 있다.<sup>3)</sup>

---

3) TRIPS [Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights] Section 2: Trademarks, Article 19: Requirement of Use

1. If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an

WTO/TRIPS 협정에 관한 논의 과정에서 선진국의 5년 안과 개발도상국의 1년 안을 절충하여 최소한 3년 이상이라는 상표의 불사용기간이 정해지게 된 것이다.

#### 4. 불사용취소심판에 관한 외국 입법례

##### (1) 일본

일본상표법 제50조 제1항에서, 계속하여 3년 이상 일본국 내에서 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 어느 누구도 각 지정상품 또는 지정서비스업에 대한 등록상표 (서체만에 변경을 가하여 동일한 문자로 되는 상표; 히라가나, 가타가나 및 로마자의 문자 표시를 상호간에 변경하는 것으로서 동일한 칭호 및 관념이 생기는 상표; 외관에서 동일하게 보이는 도형으로 되는 상표; 기타 당해 등록상표와 사회통념상 동일하다고 인정되는 상표를 포함한다. 이하, 동 조에서 또한 같다)가 사용되고 있지 아니한 때에는 누구라도 그 지정상품 또는 지정서비스업에 관한 상표등록을 취소하는 것에 대하여 심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 4)

---

uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use.

2. When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration.

#### 4) Article 50 (Cancellation trial)

(1) Where a registered trademark (including a trademark deemed identical from common sense perspective with the registered trademark, including a trademark consisting of characters identical with the registered trademark but in different fonts, a trademark that is written in different characters, Hiragana characters, Katakana characters, or Latin alphabetic

일본상표법 역시 한국상표법과 마찬가지로 불사용의 기간을 3년으로 규정하고 있으나, 다만 등록상표의 사용에 있어서 동일하게 볼 수 있는 상표의 형태를 명시적으로 명문화하고 있다. 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 상표의 형태에 관하여는 후술하고자 한다.

## (2) 중국

등록상표의 불사용에 관하여 중국상표법 제44조에서 등록상표의 사용이 1. 등록상표를 임의로 변경한 경우, 2. 등록상표의 등록인 명의·주소 또는 기타 등록사항을 임의로 변경한 경우, 3. 등록상표를 임의로 양도한 경우, 4. 연속하여 3년 간 사용하지 아니한 경우에 해당하는 경우에는, 상표국은 제한기간 내에 정정하도록 명령하거나 또는 당해 등록상표를 취소한다고 규정하고 있다.<sup>5)</sup>

---

characters, from the registered trademark but identical with the registered trademark in terms of pronunciation and concept, and a trademark consisting of figures that are considered identical in terms of appearance as those of the registered trademark: hereinafter the same shall apply in this article) has not been used in Japan in connection with any of the designated goods and designated services for three consecutive years or longer by the holder of trademark right, the exclusive right to use or non-exclusive right to use, any person may file a request for a trial for rescission of such trademark registration in connection with the relevant designated goods or designated services.

5) Article 44 Where a trademark registrant commits any of the following, the Trademark Office shall order it to rectify the situation by a specified time or cancel the registered trademark:

- 1) Altering the registered trademark without approval;
- 2) Altering the name, address, or other matters concerning the registrant without approval;
- 3) Assigning the trademark without approval; or
- 4) Ceasing to use the registered trademark for three consecutive years.

(3) 유럽공동체상표(Community Trade Mark) 및 유럽 내 주요개별국가

유럽공동체상표(CTM) 규정 제15조 제1항에서, 공동체상표권자가 공동체상표의 등록 후 5년 동안 공동체에서 공동체상표를 지정상품 또는 지정서비스업에 진정으로 사용하지 아니하거나 등록 후 5년 간 계속하여 진정한 사용이 유보된 때에는 불사용에 대한 정당한 사유를 입증하지 아니하는 한, 본 규정에 의한 제재를 받을 수 있는데, 동조 제3항에서 공동체상표권자의 동의 하에 유럽공동체상표의 사용은 공동체상표권자의 사용으로 볼 수 있다고 규정하고 있다.<sup>6)</sup>

이와 같은 유럽공동체상표의 사용 의무 규정과 함께, 유럽공동체상표 규정 제50조 제1항 제(a)호에서 공동상표권자의 권리는 5년 동안 계속하여 등록공동체상표가 정당한 사유 없이 지정상품 또는 지정서비스업에 대하여 공동체 내에서 실제로 사용되지 아니한 경우에는 상표청(OHIM)에 대한 청구 또는 법원의 침해소송에 대한 반소로써 취소된다고 규정하고 있다.<sup>7)</sup>

---

6) Community Trade Mark Regulations, TITLE II, Section 3: Use of Community Trade Marks, Article 15: Use of Community trade marks.

1. If, within a period of five years following registration, the proprietor has not put the Community trade mark to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the Community trade mark shall be subject to the sanctions provided for in this Regulation, unless there are proper reasons for non-use.

3. Use of the Community trade mark with the consent of the proprietor shall be deemed to constitute use by the proprietor.

7) Community Trade Mark Regulations, TITLE VI, Section 2: Grounds for revocation, Article 50: Grounds for revocation.

1. The rights of the proprietor of the Community trade mark shall be declared to be revoked on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:

유럽공동체상표 (CTM)에서도, 한국상표법과 달리, 상표권자, 허락에 의한 사용권자 어느 누구도 공동체상표를 5년 간 계속하여 사용하지 아니한 때에는 취소될 수 있는 것으로 규정하고 있는데, 한국 상표법이 불사용의 기간을 3년으로 둔 것과 차이가 날 뿐 상표권자의 사용을 강조하고 있다.

#### (4) 미국

대부분의 국가에서는 상표등록이나 등록의 유지를 위하여 상표의 실제 사용을 특허청에 별도의 절차를 통해 입증할 필요가 없으며, 등록 후 상표가 실제로 사용되지 아니할 경우에는, 상지에서 살펴본 바와 같이, 제3자가 불사용을 이유로 한 취소심판을 제기하여 상표권자가 사용사실을 입증하도록 하여 그 사용을 강제하도록 하는 제도를 취한다. 그러나, 예외적으로 상표의 사용을 등록 및 유지의 요건으로 하는 사용주의를 취하는 국가들이 있는데, 대표적으로 미국, 캐나다, 필리핀이다.

미국은 대표적인 사용주의 국가로서 출원인은 상표등록 전에 사용선서서 (Statement of Use) 및 사용증거를 제출해야 할 뿐만 아니라, 상표등록 후에도 그 등록권자는 5년마다 사용을 입증하기 위해 사용선서서 및 사용증거를 제출하여야 한다. 상표가 일정 기간 사용되지 않았음을 이유로 상표권이 포기에 의해 소멸되었는지가 다투어지는 경우<sup>8)</sup>, 해당 상표가

---

(a) if, within a continuous period of five years, the trade mark has not been put to genuine use in the Community in connection with the goods or services in respect of which it is registered, and there are no proper reasons for non-use;

8) 15 U.S.C. §1127 Abandonment of mark. A mark shall be deemed to be "abandoned" if either of the following occurs:

(1) When its use has been discontinued with intent not to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. Nonuse for 3 consecutive years shall be prima

최후로 사용된 날로부터 3년을 경과하지 않은 경우라면 청구인이 상표권자가 사용을 재개할 의사가 없었다는 것을 입증해야 하고, 당해 상표가 최후로 사용된 날로부터 3년 이상 경과한 경우에는 상표권자가 3년 이상 계속된 불사용에도 당해 상표를 포기할 의사가 없으며 장래 사용을 재개할 계획이었음을 적극적으로 입증하여야 한다.<sup>9)</sup>

### Ⅲ. 불사용으로 인한 상표등록취소의 요건 및 문제 제기

#### 1. 불사용으로 인한 상표등록취소의 구체적인 요건

##### (1) 취소심판청구인 적격

상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용으로 인한 상표등록취소심판은 그 등록상표에 관한 이해관계인에 한하여 청구할 수 있고,<sup>10)</sup> 이해관계인이 아닌 자에 의한 심판청구는 청구인적격이 없음을 이유로 부적법 각하된다. 여기서의 ‘이해관계인’이라 함은 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 권리의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나, 그 등록상표를 이유로 상표등록출원에 대한 거절결정을 받았거나, 그 등록상표의 지정상품과 동종의 업을 하는 자 등으로서 그 등록상표의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 자를 말한다.<sup>11)</sup>

---

facie evidence of abandonment. “Use” of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.

9) 김태운 외 4인, 미국 상표법·제도에 관한 분석 및 시사점(Analysis and Issues of the United States Trademark Law and System), 72면

10) 상표법 제73조 제6항, 한국 상표법과 달리, 일본 상표법에서는 불사용취소제도의 공익적 취지를 강화하기 위하여 누구라도 불사용으로 인한 상표등록취소심판을 청구할 수 있도록 법을 개정하였다. 현재 한국에서도 이에 관해 논의 중에 있다.

11) 대법원 1987. 10. 26. 선고 86후78,79,80 판결, 대법원 1989. 10. 10. 선고 88후1519 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조.

## (2) 주체적 요건

상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자 중 ‘어느 누구도’ 등록상표를 사용하지 않아야 하는 “불사용 (non-use)”의 상태가 있어야 한다. 따라서, 상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자 중 누구라도 등록상표를 사용하였다면 불사용으로 인한 등록의 취소를 면할 수 있게 된다.

상표법상 전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하나<sup>12)</sup>, 통상사용권은 설정등록을 하지 않더라도 당사자 간의 합의만 있으면 되고 그러한 합의는 묵시적으로도 가능하므로 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요거에 불과하다. 따라서, 상표권자와 전용사용계약을 체결하고 설정등록을 하지 않은 사람은 통상사용권자로서 상표사용권자에 포함되는 것으로 해석되고, 미등록된 통상사용권자에 의한 사용 역시 상표사용권자에 포함될 수 있다. 그러나, 통상사용권의 설정행위만 있고 그 통상사용권자가 그 등록상표를 사용하지 아니한 경우에는 통상사용권 설정행위 그 자체는 상표의 사용을 정의한 상표법 제2조 제1항 제7호 각.목과 제2조 제2항에서 규정하는 어느 행위에도 해당하지 아니하므로 불사용으로 인한 취소를 면할 수 없게 된다.<sup>13)</sup>

## (3) 객체적 요건

### 가. 취소심판이 청구된 등록상표에 대한 사용

불사용으로 인한 상표등록취소심판에 있어서 그 취소를 면하기 위해서는 취소심판의 청구대상이 되는 “등록상표”에 대한 사용이 있어야 한다. 여기서의 “등록상표”라 함은, 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하는 상

12) 상표법 제56조 제1항.

13) 대법원 1999. 8. 20. 선고 98후119 판결 참조.

표등록을 받은 상표를 의미하는 것으로 문리 해석상 “등록상표의 사용”은 “상표등록출원서에 기재한 상표” 그대로의 형태로 사용하는 것이어야 할 것이다. 따라서, 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표와 유사한 등록상표로만 사용하였다면 불사용으로 인한 등록의 취소를 면할 수 없게 된다.

그러나, 상표가 등록된 이후 현실적으로 사용될 때에는 등록상표와 물리적으로 동일하게 사용되는 경우는 많지 않으며 등록상표의 서체를 다소 변경하거나 간격을 조정하거나 색채를 추가하는 등 등록상표를 다소 변경하거나 수정하여 사용하는 것이 일반적이라 하겠다.

판례에서는 이러한 거래 현실과 불사용으로 인한 상표등록취소심판의 입법취지를 고려하여 등록상표의 사용이란 상표등록출원서상에 기재한 상표를 그대로 사용한 것에 한정되는 것이 아니라 사회 통념상 등록상표와 동일하다고 인정될 수 있는 형태의 사용도 등록상표의 사용으로 인정하고 있다. 이는 본 논문의 주제에 해당되는 사안으로, IV. 및 V.에서 자세히 검토하기로 한다.

#### 나. 취소심판이 청구된 지정상품 중 하나 이상의 상품에의 사용

불사용으로 인한 상표등록취소심판에 있어서 그 취소를 면하기 위해서는 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표의 “지정상품”에 대한 사용이 있어야 한다. 따라서, 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표의 지정상품과 유사한 상품에만 사용하였다면 불사용으로 인한 등록의 취소를 면할 수 없게 된다.

이와 관련하여서도 등록상표가 사용된 상품과 지정상품 간의 동일성 여부도 문제가 되는데, 그 의미에 관하여 판례는 “등록상표를 그 지정상품에

사용하고 있지 아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래 사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 의미하므로 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다”고 하며,<sup>14)</sup> 그 판단기준에 관하여 상품의 품질, 용도, 형상, 사용방법, 유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성 및 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다고 한다. 앞서 살펴본 상표의 경우에는 거래 실정에 맞추어 변경 사용할 필요성이 있어 등록상표와 실사용상표 간의 동일성 범위를 확대할 필요가 있겠지만, 지정상품에 관하여는 그러한 필요성이 상표만큼 크지 아니하므로 상표의 동일성 보다는 보다 더 엄격하게 해석해야 할 것이다.

또한, 불사용으로 인한 상표등록취소심판은 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 대해서도 청구할 수 있는데<sup>15)</sup>, 이 경우에는 상표권자는 상표등록취소심판이 청구된 지정상품 중 하나 이상에 대하여 등록상표를 사용한 사실을 입증하면 취소를 면할 수 있게 된다.<sup>16)</sup>

#### (4) 행위에 관한 사항

##### 가. 사용의 의미

상표의 사용이란 상표법 제2조 제1항 제7호 및 동조 제2항에서 규정하는 각 행위를 말한다. 즉, i) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(표시행위), ii) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도

14) 대법원 2008. 5. 29. 선고2006후2967 판결, 대법원 2001. 1. 19. 선고2000후3166 판결 등.

15) 상표법 제73조 제3항.

16) 상표법 제73조 제4항.

또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위(양도행위),  
iii) 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하  
고 전시 또는 반포하는 행위(광고행위), iv) 앞서 말한 i) 내지 iii)의  
규정에 따른 상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하  
는 행위에는 상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰을 포장의 형상이  
나 소리 또는 냄새로 하는 것을 포함한다.

이와 같은 등록상표의 사용은 진실한 의사에 기한 적법하고 정당한 사용  
(genuine use)이어야 하고, 취소를 모면하기 위한 명목적인 사용인 경우  
에는 사용의 의무를 다한 것이라고 볼 수 없다.<sup>17)</sup> 이와 관련하여 판례에  
의하면, 형식적으로는 상표법 제2조 제1항 제7호상의 '사용'의 태양으로  
보일지라도 등록상표의 지정상품이 다른 법률의 규정에 의하여 그 제조  
및 판매에 있어서 제조 및 품목 허가를 필요로 하는 경우 이러한 허가가  
없는 이상 그 허가 없는 해당 상품에 등록상표를 사용한 사실이 있다 하  
여도 이는 등록상표를 정당하게 영업에 사용한 것이라고 보지 않았으나,  
18) 산업자원부령에 의한 안전검사를 받지 않고 제조한 완구 또는 보온  
냉수통에 등록상표를 사용한 것은 정당한 사용이라고 판단한 바 있다.<sup>19)</sup>

#### 나. 불사용 기간의 요건

상표의 불사용이 취소심판청구일로부터 소급하여 3년간 계속되어야 등록  
취소의 대상이 된다. 상표법에서 '심판청구일 전 계속하여 3년 이상'으로  
규정하고 있으므로, 취소심판의 청구 당시까지 불사용상태가 진행될 것  
을 취소의 요건으로 한 것이라고 보아야 하므로, 취소심판청구 당시에  
사용하고 있었다면 과거에 3년 이상 사용하지 않았다고 하더라도 취소되

17) 대법원 2001. 4. 24. 선고2001후188 판결.

18) 대법원 1975. 1. 28. 선고74후14, 16 판결, 대법원 1990. 7. 10. 선고89후1240 판결 등.

19) 대법원 2006. 9. 22. 선고2005후3406 판결, 대법원 2007. 1. 26. 선고2005후179 판결 등.

지 않는다.<sup>20)</sup> 또한, 상표권이 이전된 경우 이전 권리자의 불사용기간도 통산된다고 본다.<sup>21)</sup>

#### 다. 지역적 요건으로서의 국내에서의 사용

상표의 사용은 국내에서 이루어져야 하며, 외국에서의 사용은 등록의 취소를 면치 못한다.

다만, 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 국내에 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다 하더라도, 그 상품이 정상적인 거래를 통하여 제3자에 의하여 국내에 수입되어 유통되는 경우에는 그 유통행위에 대하여 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 인정되고,<sup>22)</sup> 외국에서 발행된 신문, 잡지 등의 간행물에 상표의 광고가 게재되더라도 그 외국 간행물이 국내에 수입, 반포되어 국내 수요자가 그 외국 간행물을 접할 수 있으므로 이와 같은 외국에서 발행된 간행물을 통한 광고 행위도 국내에서의 광고행위로 인정된다.<sup>23)</sup>

#### 라. 불사용에 관한 정당한 이유

---

20) 현행법의 규정에 따르면 상표권자가 의도적으로 심판청구일 직전에 심판청구의 대상이 되는 등록상표를 사용하기 시작한 경우에도 상표등록의 취소를 면하게 되는 문제점이 있기 때문에 유럽공동체상표규정, 영국상표법, 일본상표법의 규정과 같이 일정한 기간 동안 등록상표를 사용하지 않았음에도 불구하고 심판청구 전 3월 이내에 취소심판이 청구될 것이라는 사실을 알고 등록상표를 사용하기 시작하거나 재사용하는 경우에도 당해 등록상표가 취소의 대상이 되도록 현행의 법규정을 개정하여야 한다는 주장이 있다.

21) 대법원 1982. 2. 23. 선고80후118 판결, 대법원 2000. 4. 25. 선고97후3920 판결 등.

22) 대법원 2003. 12. 26. 선고2002후2020 판결.

23) 대법원 1991. 12. 13. 선고91후356 판결.

상표의 불사용에 관하여 정당한 이유가 있는 때에는 상표등록이 취소되지 아니하는데, 여기서 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업할 수 없는 경우 뿐만 아니라 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우 등과 같이 상표권자의 귀책 사유로 인하지 아니한 이유여야 한다.<sup>24)</sup>

또한 정당한 이유가 취소심판이 청구된 지정상품 모두에 대해 존재하고 있어야 하는 지 아니면 지정상품 중 어느 하나에만 있으면 충분하지의 여부가 문제 될 수 있으나, 등록상표의 일부 지정상품에 대하여 불사용으로 인한 취소심판을 인정하고 있는 취지상 취소심판이 청구된 지정상품 모두에 대하여 이러한 정당한 이유가 있어야 할 것이다.

## 2. 등록상표의 정당 사용에 관한 문제 제기

상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용으로 인한 상표등록취소심판의 취지는 등록상표의 상표권자에게 행위 명령으로서 등록상표를 지정상품에 적극적으로 사용할 것을 요구하는 것으로, 결국 상표권자는 등록 취소를 면하기 위하여 취소심판청구일로부터 3년 내에 등록상표를 지정상품에 사용한 사실을 입증하여야 한다. 이러한 입증에 필요한 상표 및 상품은 등록상표 및 지정상품과 동일한 것이어야만 하고, 유사한 상표나 유사한 지정상품을 사용한 것은 등록상표의 정당한 사용으로 인정받을 수 없다.

그러나, 현실적으로 상표권자에게 등록상표와 크기, 등록상표를 구성하는 각 요소간의 비율, 색채 등 모든 점에서 완전히 동일한 상표의 사용을 기대할 수는 없고, 어느 정도의 변형은 불가피하다. 또한 상표법 제3조에 의하여 국내에서 상표를 사용하는 자는 물론이고 장래 사용하고자 하는

<sup>24)</sup> 대법원 1987. 7. 7. 선고86후14 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고2001후188 판결 등.

자도 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로, 상표의 출원 및 등록 절차를 진행하는 과정에서 상표의 출원 당시에는 출원상표와 같이 사용할 계획이었다가 등록 후 사용에 있어서는 약간의 변형이 가해지기도 한다. 더욱이 등록 후 동일한 상표의 범위를 등록상표와 완전히 동일한 경우만으로 한정하게 된다면 상표권자의 상표를 사용할 권리를 오히려 제한하는 결과를 초래하므로, 등록상표의 사용에는 등록상표 그대로의 사용은 물론이고 거래 통념상 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함하여 이를 확대 해석할 필요가 있다. 이러한 취지에서 그간 판례에서도 등록상표의 동일성이라는 개념을 도입하여 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 등록상표의 사용으로 인정되는 실사용상표는 “등록상표 그 자체만이 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사한 상표를 사용하는 경우는 포함되지 아니한다”고 판시하여 왔다.

이하에서는, 상표법에서 의미하는 상표의 동일에 관한 개념을 살펴보고, 불사용으로 인한 상표등록취소심판에 관한 여러 판례를 중심으로 어느 정도의 변형된 실사용상표가 사회통념상 등록상표와 동일성 범위 내로 인정될 수 있는 것인지 검토하고, 특히 한글 또는 영문자만으로 구성된 문자상표, 한글 및 영문자로 구성된 결합상표, 한글 및 영문자 외 다른 외국문자로 구성된 결합상표에 있어서 실사용상표와 등록상표 간의 동일성 인정 여부에 관하여 검토해 보고자 한다.

#### IV. 등록상표와 실사용상표의 동일성에 관한 고찰

##### 1. 상표의 동일 및 동일성의 의미

한국 상표법에는 “유사한 상표”와 비교되는 개념으로 “동일한 상표”가 무엇을 의미하는지에 관하여 명문의 정의가 없어 학설의 다툼이 있을 수

있는데, 한국과 법제가 유사한 일본에서의 논의<sup>25)</sup>를 참고하여 살펴보고자 한다.

일본에서의 제1설은, 등록상표 그 자체, 즉 등록상표의 구성요소인 기호, 문자, 도형 또는 이들의 결합과 완전히 일치하는 것만이 동일한 상표라는 입장으로, 이에 따르면 등록상표를 확대, 축소하는 수준의 표지만이 동일한 상표로 인정되고 등록상표와 상이한 서체이거나 부기된 도형, 문자를 삭제하는 것은 동일한 상표가 아니라 할 것이다.

제2설은 대비되는 두 개의 상표의 구성이 서로 같고, 표현방법, 사용방법만이 상이하면 두 상표를 서로 동일하다고 볼 수 있다는 입장이다. 이에 따르면, 두 상표가 서로 상사형(相似形)이거나 상표를 직물류에 직접 짜 넣은 형태처럼 표현방법만이 서로 다른 경우까지 동일한 상표로 볼 수 있다고 한다.

제3설은 동일한 상표란 원칙적으로 원 상표를 확대, 축소한 표지만 포함하는 것이 원칙이지만, 예외적으로 상표의 불사용을 이유로 한 등록취소를 청구당한 때 등에서는 널리 사회통념상 등록상표와 동일성이 있는 표지를 사용하였다면 형평상 등록상표의 사용으로 보아 줄 수도 있다는 입장으로, 유력한 설이다. 일본상표법에서 명문으로 등록상표란 상표등록을 받은 상표로서 그 범위는 출원서에 첨부한 서면에 표시한 상표를 근거로 정하여져야 하며 또한 색채만을 달리하는 유사상표에 한하여 등록상표로 간주한다는 규정을 두고 있으므로, 이를 제외한 상표는 등록상표와 비록 일견하여 근사하다고 하더라도 등록상표로 취급될 수 없고, 상표법상 문자도형의 대소(大小)에 관하여 규정이 없음을 감안할 때 오로지 상사형

---

25) 박준석, 관례상 상표의 동일·유사성 판단기준, 사법논집 제39집 (2004년), 법원도서관, 496~499면.

(相似形)만이 등록상표와 동일하게 취급될 수 있다는 논리이다. 다만, 예외로 일본상표법 제77조 제4항에 의하여 준용되는 특허법 제26조에 의하여 “조약에 의하여 별도의 규정이 있는 때에는 그 규정에 의한다”고 하고 있으므로 공업소유권보호를 위한 파리협약 제5조 (C)(3)가 일본에서도 효력을 가지는데, 그 조항에서 “상표의 식별력에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 구성부분에 변경을 가한 채 그 표지를 사용하는 경우에는 그 상표의 효력을 잃지 않으며 그 상표에 대하여 주어진 보호가 축소되지 않는다”고 규정하고 있으므로, 결국 식별력에 영향을 주지 않는 단순한 구성요소의 변경 후 사용, 즉 등록상표와 동일성이 있는 태양의 사용행위는 공업소유권보호를 위한 파리협약규정의 취지대로 가령 “불사용으로 인한 상표등록취소심판의 청구”를 당한 때에는 등록상표 자체를 사용한 것처럼 처리하여 등록상표에 주어진 보호를 축소하여서는 안 된다고 보는 것이다.

제3설의 근거에서 보는 바와 같이, 일본상표법에서의 등록상표의 정의 규정<sup>26)</sup>, 색채에 관한 등록상표와 유사한 상표 등에 대한 특칙 규정<sup>27)</sup>이 한국 상표법에도 규정화되어 있으며 한국 상표법과 파리협약의 조화로운 해석을 위하여 제3설이 타당하다.

제3설에 따라 한국 상표법에서의 각 조문을 살펴보면, 사용에 의한 사후 식별력 취득으로 인한 등록 허여(상표법 제6조 제2항)를 적용함에 있어서 등록상표의 동일 여부가 문제시 된다. 해당 규정은 원래 식별력이 없던 것을 사용에 의하여 제2차적인 의미를 취득한 경우에만 예외적으로 상표등록을 허여하는 만큼 사용에 의한 식별력을 취득한 상표와 출원상표 간에는 극히 제한적으로 해석하여 물리적으로 동일한 상표만을 동일한 상표로 보아야 할 것이다. 또한, 조약에 의한 우선권주장 요건(상표법

---

26) 한국상표법 제2조 제1항 제6호에 해당

27) 한국상표법 제92조의2 제1항에 해당

제20조), 출원시 특례(상표법 제21조) 규정 적용은 6개월 동안 선후원 판단에 있어서 타인의 출원보다 우선적 지위를 부여하기 때문에 이 역시 상표의 동일 개념을 제한적으로 해석하여야 한다. 또한 마드리드에 의한 국제등록출원절차에서 기초가 되는 출원 또는 등록이 되는 상표와 마드리드에 의한 국제출원서에 기재된 상표의 견본 간에도 물리적으로 극히 동일한 상표만을 동일한 상표로 보는 것이 한국 특허청의 심사정책이다. 상기에서 관련 규정 중 사용에 의한 사후 식별력 취득으로 인한 등록 허부 판단을 제외하고는, 상표의 출원 및 등록에 수반되는 절차상의 문제에서 기인하는 바, 이들 규정이 등록상표의 동일 여부가 극히 제한적으로 엄격히 적용하여야 함이 타당하다.

그러나, 상표법 제73조 제1항 제3호로 인한 취소심판에서는 등록상표에는 등록상표 자체 뿐만 아니라 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 상표까지 포함하여 다소 탄력적으로 해석하여야 할 것인데, 그 근거로는 첫째 거래 현실에서 상표권자가 마케팅의 편의, 상품에 관한 거래 업계의 흐름에 편승하려는 목적 등을 위하여 변형을 가하여 사용하는 예가 빈번할 것인데, 이러한 경우까지 모두 물리적으로 등록상표와 동일하지 않다는 이유로 무조건 취소심판청구를 인용하는 것은 상표권자에게 지나치게 가혹한 결과로 이어진다. 또한, 불사용을 이유로 한 취소심판의 제도적 취지는 전혀 사용할 의사 없이 일단 상표등록만을 해 둔 후 이를 사용하지 않고 그대로 방치시킨다면 결과적으로 타인의 선택권까지 제한하는 결과를 방지하려는 데 있는데, 상기에서와 같이 상표권자가 등록상표와 거래사회통념상 동일한 상표를 사용하는 경우라도 취소심판의 제도적 취지에 반하는 행동이 아니라 될 것이다.

판례 역시 이와 같은 관점에서 동일성이라는 개념을 도입하여 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 법문상 정해진 등록상표에는 “등록상표 그 자체” 뿐만 아니라 “거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는

형태의 상표”를 포함한다고 분명히 밝히고 있다. 이하에서는, 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 어느 정도로 변형된 실사용상표의 사용이 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태, 즉 동일성 범위 내로 인정될 수 있는 것인지에 관하여 판단된 구체적인 사례들을 검토한다.

## 2. 상표법 제73조 제1항 제3호 이외의 다른 취소사유와의 비교

현행 상표법 제73조 제1항에서 상표등록의 취소사유를 제2호 내지 제13호 마목까지로 상당히 확대되어 있다. 상기에서 살펴본 바와 같이, 상표법 제73조 제1항 제3호는 상표권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무가 있음을 전제로 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 그 제재로 이해관계인으로 하여금 상표등록취소심판을 청구할 수 있도록 하고 있다. 그런데, 상표권자는 상표법 제50조에 의하여 등록상표를 지정상품에 대하여 사용할 권리를 독점하고, 상표법 제66조에 의하여 등록상표와 유사한 상표를 지정상품과 유사한 상품에 대하여 타인의 사용을 금지시킬 수 있는 금지권이 있으므로 등록상표와 유사한 상표 및 지정상품과 유사한 상표에 대하여도 사실상의 사용을 누릴 수 있게 된다.

그러나, 상표법에 보장되는 전용권 범위 내의 사용과 달리, 금지권 범위 내의 사용은 상표법에 의하여 보장되지 아니하고 권장되는 것도 아니라는 점에 큰 차이가 있다. 즉, 상표법 제73조 제1항 제2호에서 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 경우에는 그 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서, 상표권자에게 금지명령으로 등록상표 및 지정상품의 범위를 벗어나는 상표의 사용을 금하고 있는 것이다. 상표법 제73조 제1항

제2호가 적용되기 위해서는 (i) 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 경우, (ii) 지정상품과 유사한 상품에 등록상표를 사용하는 경우, (iii) 지정상품과 유사한 상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 경우와 같이 등록상표의 유사 범위까지 확대되는데, 여기서의 상표의 유사 판단은 상표법 전반에 걸쳐 의미하는 상표의 유사를 판단하는 기준 및 요건이 적용된다. 즉, 대비되는 상표가 유사한 지 여부는 동일 또는 유사한 상품에 사용되는 두 개의 상표를 놓고 그 외관·칭호·관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 거래상 상품 출처에 대하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단되는 것이다.

그렇다면, 상표법 제73조 제1항 제2호의 부정사용으로 인한 상표등록취소심판에 있어서는, 실사용상표가 등록상표 그 자체 또는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태로서의 사용이 적용되지 아니한다. 즉, 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 등록상표와 실사용상표의 표장의 동일성에 관한 일반적 기준이 부정사용으로 인한 상표등록취소심판에서의 유사 상표의 판단에도 원칙적으로 적용되는 것이다. 따라서, 대법원 또는 특허법원의 판례에서도 제3호의 불사용으로 취소심판과 관련하여 등록상표의 동일성 범위 내의 사용으로 인정되는 경우에는 그와 같은 상표의 사용은 제2호의 부정사용에서의 유사한 상표의 사용으로 볼 수 없다고 판단하고 있다.

### 3. 실사용상표와 등록상표의 동일성 판단

#### (1) 등록상표의 동일성 범주 내의 사용

불사용취소심판에 있어서 실사용상표와 등록상표의 동일 여부 판단이 쟁점이 되는데, 판례는 앞서 살펴본 바와 같이 동일성이라는 개념을 도입

하여, 등록상표 그 자체 뿐만 아니라 거래사회통념상 식별표지로서 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한다고 하여 “거래사회통념상 동일성을 해하지 아니하는 범위” 이내에 i) 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든지, ii) 그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적인 부분을 변형하여 사용하는 경우도 포함되고, iii) 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다 할 것이나 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 상표를 표지와 함께 등록상표가 표시되었다 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이라고 보는 것이 대법원의 입장이다. 이와 같은 실사용상표와 등록상표의 동일성이 인정된 경우를 유형 별로 대법원 판례를 중심으로 살펴보면 다음과 같다.

## (2) 실사용상표와 등록상표의 동일성이 인정된 경우

### 가. 등록상표의 색상, 글자체, 배치 등의 변경

등록상표를 구성하는 각 요소가 실사용상표에 모두 표현되어 있다면 그러한 구성요소의 색상이나 글자체를 변경하였거나, 글자체의 크기를 확대 또는 축소하거나, 이들의 배치를 달리한 경우라면 원칙적으로 등록상표의 동일성을 인정하는 편이다. 더욱이, 상표법 제91조의2 제1항은 상표법 제73조 제1항 제3호를 적용함에 있어 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 동일한 상표라고 인정되는 상표는 등록상표와 동일한 상표라고 명백히 규정되어 있으므로, 등록상표의 색상을 변경하여 사용하는 경우에는 동일성 범위 내의 사용임은 의심이 없다.

실제 판례에서 실사용상표와 등록상표가 동일성이 인정된 경우는 다음과 같다.

① 색상이나 서체의 차이, 문자의 도치 등 변경이 가해진 경우<sup>28)</sup>

등록상표	실사용상표
<p style="text-align: center;"><b>JAGUAR FOCUS</b>  자카-포-카스</p>	<p style="text-align: center;"></p>

실사용상표는 역(逆)사다리꼴의 도형 안에 녹색 바탕에 흰색 및 노란색의 활자로 표시하고 있고, 등록상표의 상단에 표시되어 있는 영문자 부분 “JAGUAR FOCUS”가 실사용상표상에는 하단에 작은 활자로 표시되고 국문자 부분이 상단에 글자꼴이 약간 변형되어 크게 표시되었으며 등록상표의 하단의 좌측에 “JAGUAR FOCUS”의 두문자(이니셜)만을 따서 이를 사각형 안에 약간 도형화시켜 배치시켰으나 위 카탈로그 상에는 이 도형부분이 빠져있고 대신 “JAGUAR FOCUS” 아래에 이와 거의 같은 크기의 활자로 “QUARTZ”라는 문자를 부기한 차이점이 있긴 하나, 등록상표의 도형부분 “JF”은 그 자체만으로 식별력이 있는 요부라고 할 수 없으며, 위 실사용상표가 부가된 “QUARTZ” 부분은 수정진동자(水晶振動子)를 이용한 시계임을 나타내는 것으로서 지정상품(시계)의 성질표시에 해당하여 이 또한 식별력이 있는 요부라고 할 수 없어 이러한 부분이 있고 없음은 단지 부기적인 변형에 불과하다고 할 것이므로, 거래통념상 색상이나 글자꼴의 차이, 문자의 도치, “JF”도형 대신 “QUARTZ”의 부기적인 표기 등에도 불구하고 위 실사용상표의 사용이 동일성을 벗어날 정도로 변형되어 사용된 것이라고는 말할 수 없다.

② 서체가 변경된 경우

<sup>28)</sup> 대법원 1994. 11. 8. 선고93후2059 판결

등록상표	실사용상표
<p><b>CHAMPION</b></p>	

실사용상표는 이를 구성하는 영문자 중 첫음절 "C"가 다소 디자인화되어 있고 나머지 철자들은 필기체로 되어 있으며, "C"자 형상의 도형이 위 영문자를 감싸고 있어 전체적인 외관에 있어서는 이 사건 등록상표와 다소 다른 점이 있으나, 그렇다고 하여 거래 사회통념상 이를 이 사건 등록상표와 동일성의 범위를 벗어난 사용으로 볼 것은 아니라 할 것이다.<sup>29)</sup>

#### 나. 등록상표의 구성요소를 누락 또는 생략

실사용상표가 등록상표와 동일성이 인정되기 위해서는, 앞서 살펴본 바와 같이, 등록상표의 각 구성요소가 실사용상표에 모두 구현되어야 함이 원칙이라고 봐야 하므로, 구성요소 중 일부가 누락, 생략 또는 삭제되는 경우라면 동일성 범주 내의 사용이라고 보기 어렵다. 다만, 등록상표 중 기술적 표장이거나 관용표장에 해당하는 부분 등과 같이 식별력이 없다는 보는 부분을 누락, 생략 또는 삭제한 실사용상표는 예외적으로 동일성 범주 내의 사용으로 인정될 수 있을 것이다.

앞서 살펴본 대법원 93후2059 판결에서도, 실사용상표가 등록상표의 구성요소를 색상, 서체를 변경하거나 문자를 도치시킨 것 뿐만 아니라, 등록상표의 구성요소 중 "JAGUAR FOCUS"의 두문자(이니셜)만을 딴 "JF"를 사각형 안에 약간 도형화시킨 도형부분은 식별력이 있는 요부라

<sup>29)</sup> 대법원 2001. 4. 24. 선고98후959 판결

고 할 수 없으므로 이를 제외하고 사용하더라도 그러한 실사용상표가 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 판단한 바 있다. 이 외에도 구체적인 판결례를 살펴보면 다음과 같다.

① 구성문자를 누락 또는 생략한 경우

등록상표	실사용상표
SCABAL TEX	SCABAL

등록상표 중 일부인 “SCABAL”을 사용한 것이지만 나머지 부분인 “TEX”는 양복지 등의 직물류에 사용되는 관용명칭이므로 “SCABAL”의 사용은 거래 사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용에 해당된다.<sup>30)</sup>

② 도형을 누락 또는 생략한 경우

등록상표	실사용상표
	컴퓨터월드

등록상표 중 도형부분은 통상 그 자체만으로 식별력이 없어 상표의 요부를 구성한다고 할 수 없는 경우가 많아 이를 제외한 문자부분만으로 잡지의 제호로 사용하였더라도 이는 등록상표의 요부가 아닌 부기적 부분을 변형하여 사용한 것에 지나지 아니하므로 등록상표와 동일한 상표를

30) 대법원 2000. 10. 24. 선고99후345 판결

사용한 것이라고 인정한다.<sup>31)</sup>

다. 등록상표에 새로운 구성요소를 부가

등록상표의 구성요소가 실사용에 모두 구현되어 있는 경우 새로운 구성이 병렬적으로 추가되었더라도 등록상표의 표장만을 분리 관찰할 수 있으므로 등록상표와 동일성 범주 내의 사용으로 보는 것이 원칙이다. 다만, 예외적으로 새로운 구성의 추가로 인하여 거래사회통념상 별개의 표장으로 인식될 수 있거나, 등록상표가 식별력이 약한 부분만으로 이루어져 있는데 식별력이 강한 새로운 표장이 추가될 경우와 같이 실사용상표가 등록상표와 별개의 상표로 인식될 여지가 있는 경우라면 동일성을 부정할 수 있을 것이다.

① 도형 또는 문자가 병렬적 추가인 경우

(i) 도형이 병렬적으로 추가되어 등록상표로서의 동일성 및 독립성이 인정

등록상표	실사용상표
경남모직공업주식회사 KYUNG NAM WOOL TEXTILE INDUSTRIAL CO., LTD.	 경남모직공업주식회사 KYUNG NAM WOOL TEXTILE INDUSTRIAL CO., LTD.

해당 판결은 구상표법 제20조 제2항 제2호의 등록상표준속기간 갱신출원

31) 대법원 1992. 11. 10. 선고 92후650 판결. 식별력이 없는 부분을 생략한 경우 예외적으로 동일성 범위 내의 사용으로 볼 수 있다는 판시에는 찬성하지만, 등록상표 중 도형이 식별력이 없는 것인지는 의문이 있다는 견해에 동의한다. 도형 부분이 알파벳 2자로 이루어져 있다는 점에서 간단하고 흔한 표장이라고 본 것이라고 생각된다. 원유석, 등록상표의 불사용취소와 부정사용취소의 실무적 재검토, 2009년 12월, 참고.

시 3년 이내에 등록상표의 사용이 없을 경우에는 출원거절이유가 된다는  
 건에 관한 것이지만 동 규정 역시 등록상표의 동일 여부를 판단하는 것  
 이므로 현행상표법 제73조 제1항 제3호에서도 적용할 수 있다. 즉, 등록  
 상표의 앞쪽에 도형(출원인의 별도의 상표로 보인다)이 부기되어 있으  
 나, 본건 등록상표가 사용하였다고 볼 수 있다.<sup>32)</sup>

(ii) 문자가 병렬적으로 추가되어 등록상표로서의 동일성 및 독립성이  
 인정

등록상표	실사용상표
	UNi SPORTS 

실사용상표는 ‘UNi SPORTS’라는 영문자를 상단에 표시하고 그 밑에 이  
 사건 등록상표를 표시한 것인바, 이들 부분은 일체 불가분적으로 결합되  
 어 있지 아니하고 그 결합으로 인하여 새로운 특정한 관념을 형성하는  
 것도 아니어서 분리 관찰될 수 있는 것이므로, 등록상표인 도형 부분은  
 위 영문자 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성이 유지되고 있다 할  
 것이어서, 이 사건 등록상표를 사용하였다고 할 것이다.<sup>33)</sup>

(iii) 도형 및 문자가 동시에 추가되어 등록상표로서의 동일성 및 독립성  
 이 인정

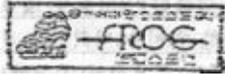
32) 대법원 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결.

33) 대법원 1996. 10. 11. 선고 96후92 판결.

등록상표	실사용상표
큐 티	

실사용상표는 이권 등록상표 "큐티"를 "리도"보다 훨씬 크게 하여 다른 글자꼴로 표시하였고, 셋째 단에는 "베이비"를, 맨 아랫단에는 "샴푸"를 표기하여 이들을 결합하여 사용한 것인바, 실사용상표 중 "베이비"와 "샴푸"는 그 지정상품의 성질을 표시하는 부분들로서 식별력이 있는 요부(要部)가 될 수 없으며, 나머지 도형 부분과 각 문자 부분들은 일체불가분적으로 결합되어 있지 아니하고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 분리 관찰될 수 있으며, 문자 부분 중 이 사건 등록상표인 "큐티"는 "리도"라는 문자와는 다른 형태의 글자꼴로 더 크게 표시된 것이어서 등록상표로서의 동일성과 독립성이 있고 따라서 그 식별력이 있다고 할 것이어서, 결국 이 사건 등록상표를 사용하였다.<sup>34)</sup>

② 식별력이 없거나 부족한 부분이 부가된 경우

등록상표	실사용상표
	

실사용상표의 윗부분의 "어떠한 스포츠에도 OK"는 일반적 구호이며 하단에 표기된 "스포츠"는 지정상품의 용도표시이므로 모두 식별력이 없는 부분이고 이를 제외한 나머지 부분은 이 사건 등록상표와 거의 동일하며 또한 위 운동용 유니폼 상·하의에 인쇄된 상표들이 등록상표와는 한글과

34) 대법원 1996. 7. 26. 선고 95후2077 판결.

영문자의 상하 위치만 바뀌었을 뿐이어서\_이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 상표를 그 지정상품에 사용하여 온 사실이 인정된다.<sup>35)</sup>

라. 등록상표의 각 구성요소가 분리되어 표현된 경우

등록상표가 지정상품 또는 지정상품의 포장에 등록상표의 각 구성요소들이 함께 표시되어 있지 않고 여러 면에 걸쳐 표시된 경우라 하더라도, 등록상표의 각 구성요소가 전부 표시되어 있는 한, 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 본다.

① 지정상품의 포장지 각 면에 각 구성요소가 서로 가까이 표시된 경우

등록상표	실사용상표
<p>40-83-011893</p> <p>후라보노 FLAVONO</p>	<p>실사용상표 1. - 포장지 윗면: 후라보노</p> <p>실사용상표 2. - 윗면과 인접한 포장지 옆면: FLAVONO</p>

영문자와 그 발음을 그대로 표기한 한글의 결합상표인 등록상표가 비록 껌포장지의 같은 면에 두 부분이 함께 표시되지는 아니하였더라도 윗면과 옆면에 서로 가까이 표시되어 있고 상표의 요부는 모두 사용되었을 뿐만 아니라 껌포장지의 크기나 상표가 표시된 위치에 비추어 볼 때 보는 각도에 따라 한글과 영문자 부분이 한눈에 모두 들어오며 영문자 "FLAVONO"는 "후라보노"로 발음할 수도 있으나 "후라보노"로 발음할 수도 있으므로 등록상표가 한글 부분과 영문자 부분이 아주 가까이 결합된 상태로 사용되지 아니하였다거나 영문자 부분은 등록된 대로 사용되고 한글 부분만이 등록된 "후라보노"에서 "후라보노"로 변형 사용된 정

35) 대법원 1994. 12. 22. 선고 93후2066 판결.

도만으로 로는 거래사회통념상 동일성을 가진 사용의 범주에서 벗어났다고 보기는 어렵다.<sup>36)</sup>

즉, 등록상표의 각 구성요소가 지정상품 자체 또는 그 포장지 한 면에 함께 표시되어 있지 아니하고 각 구성요소가 지정상품 자체 또는 그 포장지 각 면에 떨어져 표시되어 있는 경우라도, 표시된 각 면이 인접하여 한 눈에 모두 들어와 인식되는 경우라면 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 보는 경우가 대법원의 주류적인 견해이다. 설령 등록상표의 구성요소가 각기 떨어져 표시되어 있더라도 수요자가 각 구성요소를 동일한 기회에 인식할 수 있을 때에는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 판단한 특허법원의 판례도 있다.

② 등록상표의 각 구성요소가 인접하게 표시되어 있지 아니하나, 동일한 기회에 인식할 수 있는 경우

등록상표	실사용상표
<p style="text-align: center;">BURTON 버-튼</p>	<p>실사용상표 1. - 사업장 외부 측면: 버-튼 양복점 실사용상표 2. - 사업장 전면: BURTON TAILOR</p>

영문자 'BURTON'과 그 아래에 위 발음을 그대로 표기한 국문자 '버-튼'의 2단병기 형태로 결합된 이 건 등록상표가 비록 동시에 표시되지는 아니하였더라도 영문자 및 국문자 부분이 사업장의 전면의 정면 및 측면에 서로 가까이 표시되어 있고 상표의 요부는 모두 사용되었을 뿐만 아니라 상표가 표시된 위치에 비추어 볼 때 보는 각도에 따라 영문자 및 국문자 부분이 한눈에 들어올 뿐 아니라 소비자가 위 양복점 사업장을 드나드는

36) 대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결.

과정에서 쉽게 영문자 부분과 국문자 부분을 동일한 기회에 인식할 수 있다 할 것인 바, 등록상표의 동일성을 가진 사용의 범주에서 벗어났다고 보기 어렵다.<sup>37)</sup>

### (3) 실사용상표와 등록상표의 동일성이 부정된 경우

실사용상표가 등록상표와 동일성이 인정되지 아니한 판례를 상기의 나. 실사용상표와 등록상표의 동일성이 인정된 경우에서의 각 유형별로 나누어 살펴보면 하기와 같다.

#### 가. 등록상표의 배치, 표현방법 등의 변형

상기에서 살펴본 바와 같이, 등록상표를 구성하는 각 요소가 실사용상표에 모두 표현되어 있다면 그러한 구성요소의 색상, 글자체, 크기 등을 변경하거나 이들의 배치를 달리한 경우라면 원칙적으로 등록상표의 동일성을 인정하였으나, 변형의 정도가 원래의 형태를 완전히 벗어나는 경우라면 예외적으로 동일성 범주 내의 사용으로 보기 어렵다 할 것이다.

등록상표가 문자상표일 경우, 실사용상표에서 상표의 동일·유사 판단의 3요소 중 칭호이나 관념이 동일하고, 또한 외관에 있어서 그 변형의 정도가 색상, 글차제, 크기 정도의 변형에 불과하다면 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 볼 가능성이 높다 할 것이다.

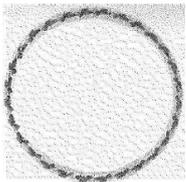
그러나, 등록상표가 도형상표일 경우라면, 칭호나 관념으로 동일성 여부를 따질 수 없는 경우가 대부분일 것이며, 또한 그 도형의 크기나 표현

---

37) 특허법원 1998. 10. 2. 선고 98허5534 판결. 동 판례에서 실사용사용 중 부가된 구성요소 “양복점” 및 “TAILOR”는 지정상품에 관하여 식별력이 없는 부분으로 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 인정하였다.

방법에 있어서의 변경이 등록상표의 원래 형태를 변형한 것으로까지 보여질 경우라면 예외적으로 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 보기 어렵다는 경우도 있다 하겠다.

실제 도형으로 이루어진 등록상표가 지정상품에 사용함에 있어서 그 표현방법을 달리하여 실사용상표가 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 인정되지 아니한 경우는 다음과 같다.

등록상표	실사용상표
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">                     (단위 구성요소:  )                 </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">                     (단위 구성요소:  )                 </div>

실사용상표는 잎맥이 드러나는 세 갈래 잎 형상의 단위 구성요소가 동일한 방향으로 연속적으로 배열됨으로써 전체적으로 세 갈래 잎이 일렬로 연결되어 원형을 이루는 도형상표인 반면, 이 사건 등록상표는 잎맥이 보이지 않는 겹잎 또는 삼지창 형상의 단위 구성요소가 동일한 방향으로 연속적으로 배열됨으로써 전체적으로 야구공의 봉합선 모양 또는 겹잎이 일렬로 연결되어 원형을 이루는 도형상표로서, 양 상표는 단위 구성요소의 형상과 모양 및 전체적인 인상에서 현저한 차이가 있을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 관하여 특정의 단위 구성요소가 연속적으로 배열된 원형의 도형을 공통으로 하면서 단위 구성요소의 형상과 모양만을 약간씩 변형한 도형상표가 다수 등록이 되어 있고, 특히 이 사건 등록상표의 상표권자는 실사용상표와 같은 세 갈래의 잎 형상을 단위 구성요소로 하는 원형의 도형상표에 대하여 이

사건 등록상표와 별개로 상표등록을 받은 점에 비추어 볼 때, 실사용상표와 이 사건 등록상표가 단순히 특정의 단위 구성요소가 동일한 방향으로 연속적으로 배열된 원형의 도형상표라는 사정만으로는 서로 동일한 형태의 표장이라고 단정하기 어렵다.<sup>38)</sup>

#### 나. 등록상표의 구성요소를 누락 또는 생략

등록상표와 동일성이 인정되는 실사용상표의 사용이 되기 위해서는 등록상표의 각 구성요소 모두가 나타나도록 표시하는 것이 원칙적이라 할 것이다. 따라서, 등록상표의 구성요소를 누락, 생략 또는 삭제한 경우라면 그러한 실사용상표는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 보기 어렵다. 상에서 살펴본 바와 같이, 등록상표의 구성요소 중 식별력이 없거나 약한 요소가 누락, 생략 또는 삭제한 경우라면 예외적으로 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 볼 여지가 있겠으나, 등록상표의 구성요소 중 일부가 누락, 생략 또는 삭제되어 사용된 때에는 대부분의 경우 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 인정되기 어렵다.

---

38) 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결. 동 판례에서 양 상표는 단위구성요소의 형상과 모양 및 전체적인 인상에서 현저한 차이가 있을 뿐만 아니라, 상표등록의 권리자가 실사용상표에 대하여 별도의 상표등록된 사실을 이유로 실사용상표가 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이 아니라고 판단하였다. 본 사안은 등록상표의 동일성 여부 외에도, 등록상표의 사용이 자타상품의 출처표시로서의 상표적 사용인지 또는 디자인적 사용에 불과한 지에 관하여도 쟁점이 된 사안 이었는데, 실사용상표가 디자인이나 장식용 의장으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로서 상표의 사용으로 인정된다고 판단하였다. 그러나, 실사용상표가 등록상표의 동일성 범주 내의 사용인지에 관하여는, 등록상표의 동일 여부를 지나치게 엄격하게 판단하여 상표의 동일 또는 유사 여부에 기초하기보다는 디자인의 동일 또는 유사 여부에 치우쳐 판단한 것이 아닌가 하는 다소의 의문이 든다. 상표등록의 권리자가 실사용상표에 대하여 별도의 상표등록을 보유한 사실은 별론으로 하고, 등록상표의 동일성 범주 내의 사용인지에 관한 판단에 관한 한, 실사용상표가 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 판단한 특허법원 (2008허9559 판결)의 판결에 지지한다.

① 구성문자를 누락 또는 생략한 경우

등록상표	실사용상표
GUESS BY MAURICE MARCIANO	<b>GUESS</b> By MACIANO

이 사건 등록상표는 그 구성 중 'MAURICE MARCIANO' 또는 'MAURICE'와 'MARCIANO' 각각이 'GUESS'와 동등하게 그 요부를 구성한다고 보아야 하고, 따라서 피고가 광고에 사용한 실사용상표는 이 사건 등록상표의 구성 중 하나의 요부에 해당하는 'MAURICE'가 생략된 것이어서 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표라고 할 수 없다.<sup>39)</sup>

본 유형에는 등록상표가 한글, 영문자, 한자, 일본어 등과 같이 문자만으로 구성된 결합상표일 경우가 문제시되는데, 후술하는 V. 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범주 내의 사용에서 별도로 살펴보고자 한다.

② 도형을 누락 또는 생략한 경우

등록상표	실사용상표
	1. 실사용상표 1:  2. 실사용상표 2: 

등록상표 및 실사용상표 1·2는 모두 'K2'를 도안화하였다고 보여지기는

39) 대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결.

하나 그 도안화의 방법과 그 정도가 상당히 상이한바, 'K2'는 외국어문자 1개와 아라비아 숫자 1개만으로 이루어진 간단하고 흔한 표장에 불과한 점 등을 감안하면, 이 사건 등록상표는 'K2'의 식별력으로 인하여 등록되었다기 보다는 그 도안의 특수성에 의하여 등록되었다고 봄이 상당하므로, 이 사건 등록상표와 도안의 형태를 현저히 달리하는 실사용상표 1·2는 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 들어간다고 보기 어렵다.<sup>40)</sup>

다. 등록상표에 새로운 구성요소를 추가

앞서 살펴본 바와 같이, 등록상표의 구성요소가 실사용에 모두 구현되었다면 새로운 구성이 병렬적으로 추가되었더라도 등록상표의 구성요소별로 분리 관찰할 수 있다면 등록상표와 동일성 범주 내의 사용으로 보는 것이 원칙이다. 그러나, 예외적으로 새로 추가된 구성이 등록상표의 표장과 결합하여 일체 불가분적으로 인식되어 등록상표와 별개의 표장으로 인식될 수 있거나, 등록상표가 비교적 식별력이 약한 부분만으로 이루어져 있는데 식별력이 강한 새로운 표장이 추가될 경우와 같이 실사용상표가 등록상표와 별개의 상표로 인식될 여지가 있는 경우라면 동일성을 부정해야 할 것이다.

① 식별력이 약한 구성이 부가되어 등록상표의 동일성이 부정되는 경우

(i) 문자가 추가되어 전체로 일체 불가분적으로 인식되는 경우

등록상표	실사용상표
<b>PO PO</b> <b>뽕 뽕</b>	<b>뽕뽕뽕</b>

40) 대법원 2000. 5.30. 선고 98후2955 판결.

이 사건 등록상표는 영문자로 "PoPo"라 횡서한 아래에 "뽀뽀"라 횡서하여 표시된 상표임을 알 수 있으므로 피심판청구인의 표시된 상표의 등록 후 위 상표 자체가 아닌 두개의 요부 중 영문자로 구성된 요부를 제외하고 단순히 "뽀뽀뽀"이라는 표장을 그 지정상품에 사용한 사실이 있다 하여도 그러한 사용을 두고 이 사건 상표의 사용이라고는 할 수 없으며, 식품위생법등 관계법령에 과자제조업은 제조품목마다 허가를 받아야 하고, 그 포장에는 허가받은 제품명칭을 표시하여야 한다고 규정하고 있고, 그 제품명은 한글만으로 표시하게끔 되어 있다 하더라도 지정상품에 그 허가받은 제품명의 표시 외에 상표표시가 금지되어 있는 것은 아니므로 품목명이 한글로 한정되었다 하여 지정상품에 이 사건 상표를 사용하지 아니한 정당한 이유가 있다고도 할 수 없다.<sup>41)</sup>

(ii) 문자가 추가된 구성이 상표권자의 별개의 등록상표로 공존하는 경우

등록상표	실사용상표
<b>POCA</b>	<b>POCACHIP</b>

실사용상표의 'CHIP' 부분은 '잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리'라는 뜻을 가지고 있어 그 자체만을 놓고 볼 때 그와 같은 과자류에 대한 관계에서 일반 수요자나 거래자의 주의를 끌기 어려운 면이 있으나, 실사용상표의 'POCA' 부분과 아무런 간격 없이 동일한 크기와 형태로 일체 불가분적

41) 대법원 1985. 5.28. 제2부 84후117 판결. 해당 판결에서의 등록상표는 영문자와 한글이 2단으로 병기된 결합상표로 영문자로 구성된 요부를 제외하고 사용된 점 역시 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이 아니라고 판단되었는데, 이는 후술하는 V. 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범주 내의 사용에서 자세히 살펴본다.

으로 결합되어 사용되고 있고, 그 결합으로 인한 음절수도 비교적 짧은 3음절에 불과하여 실사용 상표들은 일반 수요자나 거래자에 의하여 ‘포카’와 ‘칩’ 부분으로 분리 호칭·관념되기보다는 ‘포카칩’ 전체로 호칭·관념될 것으로 보이며, 피고 스스로도 실사용상표 “POCACHIP” 내지 ‘POCACHIP’ 부분과 그에 한글음역에 해당하는 상표를 이 사건 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록하여 사용하여 오고 있는 점 등을 종합하여 볼 때, 실사용 상표들은 ‘CHIP’ 부분의 결합으로 인하여 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념을 형성하고 있다고 할 것이다. 따라서 피고가 실사용 상표를 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용한 사실이 있다 하더라도 이를 가리켜 이 사건 등록상표와 동일한 형태의 표장의 사용이라고 할 수 없다.<sup>42)</sup>

(iii) 도형이 추가된 구성이 상표권자의 별개의 등록상표로 공존하는 경우

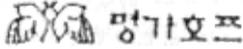
등록상표	실사용상표
<b>교 연</b>	 <b>교연</b>

실사용표장 중 도형부분은 구성이 특이하여 문자부분 못지않게 일반 소비자들의 주의를 끌고 문자부분과 거의 같은 크기로 연속적으로 이어져 있어서 실사용표장 전체에서 차지하는 비중이 상당하므로 문자부분의 단순한 부기적인 부분에 불과하다고 할 수 없다. 또한, 상표권자는 이 사건 등록서비스표를 출원하여 사용하기 이전에 실사용표장과 동일한 표장이 이 사건 등록서비스표와는 별개의 독립된 서비스표임을 전제로 특허청에 출원하여 등록(등록번호 제31979호)하였고, 실사용표장 중 도형부분에

42) 대법원 2006. 10. 26. 선고 2005후2939 판결.

대하여도 이 사건 등록서비스표와는 별개의 독립된 서비스표임을 전제로 특허청에 출원하여 등록(등록번호 39770호)한 점 등을 종합하여 볼 때 실사용표장은 그 중 도형부분의 식별력이 부정될 수 없어 일반수요자나 거래자에게 이 사건 등록서비스표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식될 것이므로, 위 표장의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장의 사용이라고 할 수 없다.<sup>43)</sup>

② 식별력이 강한 새로운 표장이 추가될 경우

등록상표	실사용상표
<p>명가</p>	

상표권자 발행의 거래명세표에 표시된 실사용상표는 그 중 도형의 식별력을 부정할 수 없으므로 그 상표의 사용으로써 이 사건 등록상표 “명가”를 사용하였다고 볼 수 없고, 달리 이 사건 등록상표를 사용하였다고 인정할 만한 증거가 없다.<sup>44)</sup>

해당 판결은, 상기에서 살펴본 89후759 판결에서 등록상표의 앞쪽에 도형(출원인의 별도의 상표)이 부기되었음에도 등록상표 자체의 독립성이 유지된다고 보아, 도형과 결합된 실사용상표는 취소심판의 대상이 되는 등록상표와 동일성 범주 내의 사용으로 본다고 판단한 바와 대비된다. 해당 판결의 경우에는 등록상표 자체에 식별력이 강하다고 볼 수 없어 식별력의 정도가 높은 도형이 부가되어 양 상표가 전혀 새로운 상표로 인식될 수 있다는 취지로 이해될 수 있겠다.

43) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2008후507 판결.

44) 대법원 1993. 5. 25. 선고 92후1950 판결.

라. 등록상표의 각 구성요소가 분리되어 수요자가 한번에 인식이 어려운 경우

등록상표가 지정상품 또는 지정상품의 포장에 등록상표를 이루는 각 구성요소들이 여러 면에 걸쳐 표시된 경우라 하더라도, 구성요소들이 표시된 각 면이 인접하여 수요자들이 한눈에 인식할 수 있거나 또는 구성요소들이 표시된 각 면이 떨어져 있더라도 수요자들이 동일한 기회에 인식할 수 있다면, 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 본다.

그러나, 등록상표의 각 구성요소가 지정상품 또는 지정상품의 포장에 전부 표시되어 있더라도, 수요자들이 등록상표의 구성을 인식하기 어려운 경우라면 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 보지 아니한다.

등록상표	실사용상표
	실사용상표 1. - 핸드백의 외부 표면: 캥가루도형 실사용상표 2. - 핸드백의 내부 표면: 캥가루 /KangaRoos

등록상표는 캥가루 도형부분과 한글 및 영문의 문자부분으로 구성되어 있음에 비하여, 을 제1호증에 나타난 상표는 문자부분만으로 구성되어 있고, 을 제3호증에 나타난 상표는 캥가루 도형은 지정상품인 핸드백의 외부 표면에, 문자 부분은 핸드백 제품의 내부에 각 분리 표기되어 있어, 이들 증거자료로는 등록상표와 동일성이 인정되는 범위 내에서 정당하게 사용된 상표라고 할 수 없다.<sup>45)</sup>

45) 대법원 1997. 10. 12. 선고 97후2521 판결.

## V. 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범주 내의 사용

### 1. 문자만으로 결합된 등록상표에 대한 동일성의 판단 기준

불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 “등록상표의 사용”이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하지만 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 아니한다는 것이 일관된 법원 및 학설의 입장이다.

이러한 원칙에 입각하여, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 두고 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다고 판단해 오고 있다.

따라서, 등록상표를 구성하는 도형의 경우에는 그 식별력의 정도가 높고 낮음에 크게 상관없이 이를 누락, 생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 보기 어렵다는 것이 원칙이다. 그러나, 등록상표를 구성하는 문자의 경우에는 해당 문자가 식별력이 극히 약한 정도에 그친다면 이를 누락, 생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 인정하고, 식별력이 상표등록을 허여 받을 수 있는 정도의 높은 경우라면 이를 누락, 생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 그러하지 아니함에는 의심이 없다.

그런데, 등록상표를 구성하는 문자부분 간에 동일한 외관, 칭호 또는 관념을 지니지만 이를 한글, 영문자, 한문 또는 일본어 등 다양한 문자로 표기하여 병기한 등록상표를 어느 한 문자만으로 사용한 때 또는 이들 문자 중 하나의 문자만으로 구성된 등록상표를 각기 다른 다양한 문자로

표기하여 사용한 때에, 이를 두고 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 볼 수 있는지에 관해 기존의 판례에서는 각 구성문자를 요부로 보아 어느 한 부분을 생략된 채 또는 각기 다른 문자로 사용한 때에는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용이 아니라는 취지로 일관되게 판시하여 왔다. 그러나, 이러한 법원의 태도는 등록상표의 동일성 범위를 극히 엄격하게 해석하여 상표권자의 상표 사용의 자유를 제약하거나 거래사회통념상 일반 수요자들의 상표의 동일성 인식에 관한 신뢰를 보호함에 미흡해 왔던 바, 최근 대법원 전원합의체 판결을 통해 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범위에 대한 판단 기준을 변경함과 동시에 명확히 하였다고 생각된다. 이하에서는, 문자만으로 결합된 등록상표에 대한 상표권자의 정당 사용 범위, 즉 등록상표의 동일성 범주 내의 사용 범위에 관한 기존 판례의 입장, 그간의 대법원의 입장을 변경한 최근 전원합의체 판례를 자세히 살펴본 후, 외국입법례를 통해 한국상표법에 이를 도입할 필요성에 관해 살펴 보고자 한다.

## 2. 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범주 내의 사용에 관한 기존의 판례

### (1) 한글 및 영문으로 결합된 상표에서 그 중 하나를 생략하여 사용한 경우

등록상표와 동일성이 인정되는 실사용상표의 사용이 되기 위해서는, 등록상표의 구성요소 전부가 실사용상표에 구현되어야 함이 원칙이라 할 것이고 구성요소 중 일부가 누락, 생략 또는 삭제되었다면 이는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이 아님은 상기에서 이미 살펴 본 바와 같다. 그렇다면, 한글 및 영문이 병기된 결합상표의 경우 그 병기된 순서나 위치를 도치시키는 정도에 그칠 뿐 상표를 구성하는 전(全) 구성요소가

표시된 때에는 등록상표의 동일성을 해하지 아니하겠으나, 한글 부분이나 영문 부분 중 하나가 생략되고 나머지 한 부분만이 사용된 때는 유사상표의 사용에 불과하다고 보아 그러한 사용은 등록상표의 동일성 범주내의 사용이라 할 수 없다.

실제 판례에서 실사용상표와 등록상표가 동일성이 부정된 경우는 다음과 같다.

① 한글 및 그에 해당하는 칭호를 가지는 영문자가 결합된 상표

등록상표	실사용상표
	

이 사건 등록상표에 한글과 영문자로 된 각 부분 모두가 상표의 요부를 구성하고 있다고 할 것이므로 그 중 한글로 된 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이 사건 상표를 정당하게 사용한 경우에 해당된다고 할 수 없다. 46)

② 식별력이 강한 도형에 영문 및 그에 해당하는 한글 음역이 결합된 상표

등록상표	실사용상표
	

46) 대법원 1992. 12. 22. 선고 92후698 판결.

도형과 문자들이 각각 상표의 요부를 형성한 결합상표인데, 피심판청구인은 그 요부의 하나인 한글자 "낫소"를 제외한 상표로 사용한 사실이 있을 뿐이어서 그와 같은 사용은 이 사건 상표의 사용이라고 볼 수 없으므로 원심이 위와 같은 취지에서 피심판청구인이 이 사건 등록상표의 등록 후 정당한 이유 없이 지정상품에 계속하여 1년 이상 사용하지 아니함으로써 이 사건 등록상표는 취소를 면할 수 없다.<sup>47)</sup>

상기에서 언급된 판례 외에도, 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에 있어서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략 또는 누락된 채 사용되는 때에는 등록상표의 사용이 아니며 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용이 아니라는 취지로 92후711 판결, 2001후2542 판결, 2003후1437 판결, 2003후1673 판결 등 다수의 판례에서 일관되게 판단되어 왔다. 나아가 상기 86후100 판결에서 보는 바와 같이, 식별력이 강한 도형에 영문자 및 이를 단순히 음역한 한글이 결합되어 있는 상표에서, 영문자 및 이를 단순히 음역한 한글부분이 상표 전체에 차지하는 비중이 현저히 작고 특히 영문자를 단순히 음역한 한글 부분을 상표의 요부라고 보기 어려운 경우라 하더라도 이를 생략 또는 누락한 채 사용되는 때에는 등록상표의 사용이 아니라고 판단하였다. 이와 같이 판례의 태도와 대비되는 하기와 같은 특허법원의 판결도 예외적으로 있었다.

③ 식별력이 강한 도형에 영문 및 그에 해당하는 한글 음역이 결합된 상표에서 등록성이 예외적으로 인정된 경우

---

47) 대법원 1987. 3. 24. 선고 86후100 판결, 1990. 1. 13. 전부 개정된 구상표법에서는 연합상표제도가 있었으며, 취소심판의 요건 중 불사용기간이 1년이었다.

등록상표	실사용상표
	

도형과 영문자 및 한글이 결합된 상표의 경우에 한글 부분이 영문자로 이루어진 단어의 한글음역에 불과하여 그와 같은 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지도 않고, 결합되어 있는 영문자 단어가 우리나라 사람들에게 의하여 그에 병기되어 있는 한글 없이도 그 한글부분과 동일하게 호칭되는 경우가 통상적이라면 그와 같은 결합상표에 있어서는 단순한 한글음역에 해당하는 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 사회통념상 동일한 상표로서 인식된다고 보아야 할 것인바, 이 사건 등록상표에 있어서는 영문자의 조합 “AQuam”이 영어로서는 특별한 의미가 없는 단어이고,

다른 외국어로서는 어떤 의미를 갖고 있는지 알기 어려운 단어인 점에 비추어 볼 때 우리나라 사람들이 이를 “아쿠엠”으로 발음할 것임은 경험칙상 명백하므로 사용표장이 한글음역의 기재가 생략되었다는 이유만으로 이 사건 등록상표와 동일성이 없다고 할 수는 없다.<sup>48)</sup>

(2) 한글, 한문 또는 일문으로 결합된 상표에서 그 중 하나 또는 그 이상을 생략하여 사용한 경우

등록상표가 문자상표일 때 상표를 구성하는 문자를 영문자 외에도 한문 및 일문으로 표기하여 병기하는 경우가 있다. 이와 같이 한글, 한문 또는 일문이 병기된 결합상표의 경우에도 상표를 구성하는 구성요소 전부가 표시된 때에는 등록상표의 동일성을 해하지 아니한다고 하겠으나, 한글

48) 특허법원 2002. 1. 31. 선고 2001허3149 판결.

부분이나 한문 또는 일문 부분 중 하나가 생략되고 나머지 한 부분만이 사용된 때에는 유사상표의 사용에 불과하다고 보아 그러한 사용은 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라 할 수 없다.

실제 판례에서 실사용상표와 등록상표가 동일성이 부정된 경우는 다음과 같다.

① 영문, 그에 해당하는 한글 음역 및 일본어문자가 결합된 상표

등록상표	실사용상표
JELLIA <i>Jellia</i> 젤리아 저리아	

등록상표는 영문자의 인쇄체와 필기체, 일본글자 및 한글의 4줄로 병기되어 이루어진 결합상표인데, 이 사건 등록상표의 사용에 관하여는 이 사건 등록상표의 통상사용권자가 영문자의 필기체만을 그 지정상품의 제품포장에 사용한 사실만이 있을 뿐임을 알 수 있는바, 이 사건 등록상표는 그 구성으로 보아 4개의 문자 부분이 모두 요부라 할 것이므로 위와 같은 영문자의 필기체만을 표시한 표장을 사용한 것을 들어 위 등록상표와 동일한 상표를 사용한 것으로 볼 수는 없다.<sup>49)</sup>

② 한글 및 그에 해당하는 한문이 결합된 상표

등록상표	실사용상표
기천(氣天)	기천

49) 대법원 1996. 4. 26. 선고 95후1555 판결.

이 사건 등록서비스표는 한글부분과 한자부분이 결합된 문자표장이어서 한글부분과 한자부분이 모두 각기 서비스표의 요부를 구성한다 할 것인 바, 그 요부인 한자부분을 제외하고 한글부분만으로 사용한 것은 이 사건 등록서비스표를 동일성의 범위 내에서 사용한 것으로도 볼 수 없다.<sup>50)</sup>

(3) 한글 또는 영문 간을 교차하여 변형 사용한 경우

한편, 상기와 같이 한글, 영문, 한문 또는 일본 글자가 병기된 결합상표 뿐만 아니라 이들 문자 중 단일의 문자로만 구성된 등록상표를 칭호나 관념이 동일하더라도 그 표시되는 문자를 변형하여 사용한 경우에도 등록상표의 동일성 범주 내의 사용임을 부정한 바 있다. 즉 하기의 판례에서 보시는 바와 같이, 한글로만 이루어진 등록상표를 그 음역에 해당하는 영문자로 사용한 경우 뿐만 아니라, 영어로만 이루어진 등록상표를 그 음역에 해당하는 한글로 사용한 경우 모두에 대해 등록상표의 동일성이 부정되었다.

등록상표	실사용상표
<b>허벌 에센스</b>	<b>Herbal Essences</b>

실사용 상표인 영문 “Herbal Essences”가 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 범위 내의 변형 사용에 해당하는지에 대하여 살피건대, 원고 주장대로 이 사건 등록상표가 주지·저명한 상표이고, 일반수요자들이 영문 “Herbal Essences”를 이 사건 등록상표 “허벌 에센스”와 동일한

50) 특허법원 2005. 6. 10. 선고 2005허1011 판결 (대법원 2005후1745, 상고기각)

상표로 인식한다 할지라도 이 사건 등록상표 “허벌 에센스“와 영문 “Herbal Essences“ 는 한글과 영문의 차이로 인하여 유사상표에 불과할 뿐 동일성이 인정되는 상표로 보기는 어렵다.<sup>51)</sup>

### 3. 2003년 대법원 전원합의체 판결

상기에서 살펴 본 바와 같이 대법원은 영문자와 한글을 병기한 상표에 있어서 영문자 부분 또는 한글로 표기된 부분 중 어느 한 부분을 누락, 삭제 또는 생략하여 일부분만을 독립적으로 사용한 경우에는 거의 예외 없이 동일한 상표의 사용으로 보고 있지 않았다. 이는 과거 국내에 유통되는 국산제품이 영문자만으로 된 상표를 부착한 상태 또는 영문자와 한글의 결합상표 중 영문자만을 기재하여 유통될 경우에는 일반수요자로 하여금 외국 수입품으로 오인케 할 염려가 있다는 이유로 내국인에 있어서는 영문상표의 경우는 가급적 한글을 병기하도록 권장한데서 기인된 판례로 보인다.

그러나, 오늘날의 경우는 국산상품에 대하여 영문자만으로 된 상표를 부착하였다 하여 이를 외국제품으로 오인할 수요자도 없고 더욱이 상표등록허부에 대한 심사에 있어서도 이를 거절이유로 삼고 있지도 아니하다. 또한, 연합상표제도가 유지되던 1998. 3. 1 이전의 경우는 연합상표 중 하나만 사용하더라도 불사용을 이유로 등록이 취소되지 아니한 반면, 현

---

51) 특허법원 2005. 5. 27. 선고 2005허1967 판결 (대법원 2005후1585, 상고 기각) 동 판례에서 취소심판의 대상이 되는 등록상표가 표시된 해외 잡지 등의 간행물이 국내에 수입·반포되었고 인터넷을 통하여 상표권자의 상품이 판매된 바 있어 등록상표가 일반 수요자들에게 주지·저명한 상표로 알려져 있다고 판단되었다. 물론 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 상표의 사용 여부 판단에 있어서 상표의 주지·저명성은 그 판단 요건이 아니고, 또한 취소심판의 제도적 취지가 상표권자에게 등록상표의 정당 사용을 강제함에 있다 하더라도, 해당 등록상표가 일반 수요자들에게 어느 정도 알려져 있음을 고려해 볼 때 그러한 수요자들의 인식이나 신뢰를 깨뜨리면서까지 등록상표를 취소시켜야 하는지 의문이 든다.

재는 연합상표제도의 폐지로 인하여 상표사용자의 상표사용의 자유가 크게 제한되는 면도 있다. 더욱이 상표권자 또는 사용권자가 등록상표를 거래사회에서 사용함에 있어서 영문자나 그 한글 음역 중 어느 한 부분이 생략된 채로 사용하더라도, 일반 수요자나 거래자에게는 그 등록상표와 실사용상표 간에 그들의 칭호나 관념이 동일하게 인식되는 한 양 상표가 동일하다고 인식하고 그 상표에 대한 신뢰가 형성될 수 있다.

따라서, 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 인정되는 범위를 탄력적으로 해석하여, 상표권자의 다소 자유로운 상표 사용을 보장하고 일반 수요자의 상표의 동일성 인식에 관한 신뢰를 보호할 필요가 있다는 점에서 대법원 판례의 변경이 검토해 볼 필요성이 끊임없이 대두되어 왔다. 이에 2013. 9. 26.자로 대법원 전원합의체 판결을 통해 기존의 판례를 변경하기에 이르렀다.<sup>52)</sup> 해당 전원합의체 판결의 구체적인 내용은 다음과 같다.

등록상표	실사용상표
	

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

52) 대법원 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결

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 폐지하여, 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.

상기에서 보는 바와 같이, 상표권자는 상표를 사용함에 있어 수요자의 유형이나 관련 법의 요청에 따라 자신의 상표를 영문으로 또는 한글로 자유롭게 사용하고자 하거나 필요가 있을 것이며, 상표사용자의 상표 사용의 자유를 허용할 수 있는 방향으로 변경된 최근 대법원 전원합의체 판결은 일응 합리적이고 타당하다고 생각된다. 또한, 등록상표와 실사용상표가 외관은 상이하더라도 동일한 칭호 및 관념이 생긴다면 거래사회통념상 동일한 상표로 인식될 수 있는 일반 수요자들의 신뢰를 보호하는 차원에서도 최근 대법원 전원합의체 판결에 지지한다.

그러나, 동 판결에서 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표의 불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 영문자나 그 한글음역 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되는 경우 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 명백히 밝혀 두었으나, 이로부터 영문자와 한글 간의 상호 변형하여 사용하는 것이 가능한 지, 영문자 외에 제2외국문자, 즉 일문자, 한문, 독문, 불문 등 다양한 문자를 병기하거나 상호 변형하여 사용되는 경우에는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용인지 등에 관하여 명확하게 할 필요가 있을 것이다. 이하에서는, 등록상표의 동일성 범주에 관한 외국 입법례를 먼저 살펴본 후, 한국상표법에 명문화될 필요성에 관해 논의해 보고자 한다.

#### 4. 등록상표의 동일성 범주에 관한 외국 입법례

한국과 달리, 외국에서는 등록상표의 사용 개념, 특히 변형된 상표의 사용과 등록상표의 동일성 여부에 대한 판단 기준을 상표법에서 명문화하는 경우가 대부분이다. 주요 외국 국가의 입법례를 살펴보면 다음과 같다.

## (1) 일본

일본에서도 일본법 제50조 제1항에서, 계속해서 3년 이상 일본국 내에서 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자의 모두가 각 지정상품 또는 지정서비스업에 관하여 등록상표를 사용하지 않았을 때에는 어느 누구도 그 지정상품 또는 지정서비스업에 관한 상표등록에 대하여 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하여 불사용으로 인한 상표등록취소심판을 두어 상표권자의 사용을 강제하고 있다. 한국상표법에서는 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 취소심판을 이해관계인에 한하여 청구할 수 있도록 한 반면, 일본상표법에서는 누구든지 청구할 수 있는 것으로 한 점에서 차이가 있다.

한편, 일본법 제50조 제1항에서도 상표권자의 등록상표를 사용할 때에는 등록상표와 동일한 상표만을 사용하도록 규정하고 있는데, 2005년 상표법 개정에서 상일본법 제50조 제1항에서 의미하는 “등록상표”라 함은, (i) 서체에만 변경을 가하여 동일한 문자로 되는 상표, ii) 히라가나, 가타가나 및 로마자의 문자 표시를 상호 간에 변경하는 것으로서, 동일한 칭호 및 관념이 생기는 상표, iii) 외관에서 동일하게 보이는 도형으로 구성된 상표, iv) 기타 해당 등록상표와 사회 통념상 동일하다고 인정되는 상표를 포함한다고 괄호 규정으로 조문상 명확하게 하였다.

## (2) 중국

상기에서 살펴본 바와 같이, 중국상표법 제44조 제4호에서, 연속하여 3년간 등록상표를 사용하지 아니한 경우에 해당하는 때에는 상표국은 일정기간 내에 정정하도록 명령하거나 또는 해당 등록상표를 취소할 수 있다고 규정하고 있다. 한국상표법과 마찬가지로, 불사용으로 인한 상표등록취소심판은 두고 있으나 등록상표의 동일성 범위에 관하여 별다른 규정

을 두고 있지 않다.

### (3) 유럽공동체상표 및 유럽 내 주요개별국가

유럽공동체(CTM)상표법 규정 제50조 제1항 제(a)호에서 공동상표권자의 권리는 5년 동안 계속하여 등록된 공동체상표가 정당한 사유 없이 지정상품 또는 지정서비스업에 대하여 공동체 내에서 실제로 사용되지 아니한 경우에는 유럽상표청 (OHIM)에 대한 청구 또는 법원의 침해소송에 대한 반소로써 취소된다고 하여 5년의 불사용으로 인한 상표등록취소 심판을 두어 상표권자의 등록상표 사용을 의무화하고 있다.

한편, 유럽공동체상표법 규정 제15조 제1항에서, 공동체상표권자가 공동체상표의 등록 후 5년 동안 공동체에서 공동체상표를 지정상품 또는 지정서비스업에 진정으로 사용하지 아니하거나 등록 후 5년 간 계속하여 진정한 사용이 유보된 때에는 불사용에 대한 정당한 사유를 입증하지 아니하는 한, 본 규정에 의한 제재를 받을 수 있다고 상표권자의 사용 의무를 일반 규정으로 명문화하고 있다. 이와 함께, 유럽공동체상표법 규정 제15조 제2항에서, 상표권자의 등록상표에 대한 정당한 사용의 범위를 (a) 공동체상표를 등록될 당시 포장의 식별력을 변경하지 아니한 범위 내에서 구성요소의 일부를 변형시켜 사용하는 경우, (b) 수출 목적으로만 공동체 안에서 상품이나 상품의 포장에 상표를 부착하는 행위로 명시적으로 규정하고 있다.<sup>53)</sup> 즉, 유럽공동체상표법 규정에서도 상표권자의

---

53) Community Trade Mark Regulations, TITLE II, Section 3: Use of Community Trade Marks, Article 15. 2. The following shall also constitute use within the meaning of the first subparagraph:

(a) use of the Community trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered;

(b) affixing of the Community trade mark to goods or to the packaging thereof in the Community solely for export purposes.

등록상표에 대한 사용 의무를 명시화 하고 있는데, 그러한 상표권자의 등록상표의 사용은 등록상표 자체의 사용이어야 하지만, 등록상표의 식별력을 변경하지 아니한 범위 내에서 구성요소의 일부를 변형하여 사용하는 것 역시 등록상표의 사용으로 볼 수 있다고 하여 등록상표의 동일성 범위에 관하여 명문화하고 있다.

한편, 유럽공동체 (EU)내 주요개별국가, 영국, 프랑스, 독일에서도 유럽공동체상표법과 극히 유사한 법 규정을 두고 있다.

#### ① 영국

영국상표법 제46조 제1항에서 5년의 불사용으로 인한 상표등록취소심판을 규정하고 있는데, 동조 제2항에서 등록상표의 식별력이 있는 부분을 변경하지 않으면서 일부 요소가 다른 형태로 사용되는 경우에도 등록상표의 사용으로 인정하고 있다.<sup>54)</sup>

#### ② 프랑스

프랑스지식재산권법 L.714-5에서 5년의 불사용으로 인한 상표등록취소심판을 규정하고 있으며, 해당 규정에서 등록상표의 식별력을 변경시키지 않는 변형된 형태의 상표 사용은 등록상표의 사용으로 본다고 명문으로 규정하고 있다.<sup>55)</sup>

---

54) Article 46. - (2) For the purpose of subsection (1) use of a trade mark includes use in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered, and use in the United Kingdom includes affixing the trade mark to goods or to the packaging of goods in the United Kingdom solely for export purposes.

55) According to Article L.714-5 of the French Intellectual Property Law : "An owner who has not put his mark to genuine use in connection with the goods or services referred to in the registration during an uninterrupted period of five years, without good reason, shall be liable to revocation of his rights".

The following shall be assimilated to such use:

a) Use made with the consent of the owner of the mark or, in the case of collective marks,

### ③ 독일

독일상표법 제26조에서 5년의 불사용으로 인한 상표등록취소심판을 규정하고 있는데, 동조 제3항에서 상표권자가 등록상표와 동일하지는 않지만 상표의 표시적 특성을 변화시키지 않는 상표의 사용도 등록상표의 사용에 포함한다고 명문으로 규정하고 있다.<sup>56)</sup>

### (4) 미국

상기에서 살펴본 주요 국가와 달리, 미국은 대표적인 사용주의 국가로서, 출원인이 상표등록 전에 미국특허청에 사용선서서 및 사용증거를 제출해

---

in compliance with theregulations; b) Use of the mark in a modified form which does not alter its distinctive nature; c) Affixing of the mark on goods or their packaging exclusively for export.

56) Sec. 26 Use of a Trade Mark

- (1) Insofar as the assertion of claims resulting from a registered trade mark or the maintenance of the registration depends on the use of the trade mark, the proprietor must have put the trade mark to genuine use in this country in connection with the goods and services in respect of which it is registered, unless there are proper reasons for non-use.
- (2) Use of the trade mark with the consent of the proprietor shall be deemed to constitute use by the proprietor.
- (3) Use of the trade mark in a form differing from the form in which it was registered shall also be deemed to constitute use of a registered trade mark, provided that the differing elements do not alter the distinctive character of the trade mark. Sentence 1 shall also apply if the trade mark is also registered in the form in which it has been put to use.
- (4) Affixing of the trade mark to goods or to their packaging or wrapping in this country solely for export purposes shall also be deemed to constitute use of the trade mark in this country.
- (5) Where use within five years from the date of registration is required, the date of registration shall be replaced by the date of the conclusion of the opposition proceedings in the cases in which opposition to registration has been lodged.

야 할 뿐만 아니라, 상표등록 후에도 그 등록권자는 5년마다 사용을 입증하기 위해 미국특허청에 사용선서서 및 사용증거를 제출하여야 한다. 상표권자가 등록상표를 사용하고 있지 아니하여 제3자 또는 이해관계인의 청구로 그 등록을 취소시키는 것이 아니라, 상표권자에게 등록상표의 사용을 적극적으로 신고 또는 선서할 것을 요청하고 있다. 상표권자가 등록상표를 사용하고 있다고 선서할 때 제출되는 사용증거 역시 등록상표와 동일할 것을 요청하고 있다. 미국의 특허청이나 법원에서는 등록상표를 수정 또는 변경하여 사용하더라도 수정 또는 변경 전후의 상표가 계속하여 동일한 영향력을 가지고 있으며 동일한 상업적 인상을 줄 정도로 수정 또는 변경에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용한 것으로 취급하고 있다.

#### 5. 등록상표의 동일성 범주에 관한 입법화 도입의 필요성

상기에서 보는 바와 같이 주요 외국의 경우 등록상표의 사용의 개념, 특히 변형되어 사용된 실사용상표와 등록상표의 동일성 여부에 대한 판단 기준을 명확하게 하기 위하여 이를 법률로 명문화하고 있는 경향을 볼 수 있다.

상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 취소심판이 상표권자에게 등록상표의 사용을 강제하도록 하는 규정이지만, 상표권자에게 등록상표와 크기, 색상 등 모든 점에서 완전히 동일한 상표의 사용을 기대할 수는 없고 어느 정도의 변형은 불가피하다. 따라서, 판례는 동일성이라는 개념을 도입하여 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 취소심판에서 등록상표의 사용으로 인정되는 실사용상표는 등록상표 그 자체만이 아니라 거래 사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다고 판시하면서 등록상표의 동일성 범위를 극히 엄격하게 해석하여 왔다.

도형만으로 이루어진 상표 또는 도형과 문자만으로 이루어진 상표인 경우에는 상표를 이루는 구성요소의 전부가 표시되어 있어야만 등록상표 또는 그와 동일하게 볼 수 있는 등록상표라 하여 등록상표의 정당한 사용으로 판단하여 왔다. 특히 문자만으로 이루어진 상표의 경우 특히, 한글 및 그에 해당하는 영문자와의 결합, 영문자 및 그의 한글 음역과의 결합, 한글 및 그에 해당하는 한문과의 결합 등과 같이 여러 문자부분이 병기된 등록상표의 경우에도 상표를 구성하는 각 요소들은 요부이므로 칭호나 관념이 동일하더라도 그 외관이 다르다는 이유로 이들 중 어느 한 부분을 삭제, 누락 또는 생략하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 볼 수 없다는 것이 판례의 일관된 입장이었다.

그러나, 거래사회통념상 문자상표의 경우에는 외관보다는 칭호에 의해 사용되는 경향이 매우 높고 또한 외관보다는 관념에 의해 인식되어 등록상표에 신용을 화체되는 경향이 매우 높다. 따라서, 여러 문자를 병기된 등록상표 중 어느 한 부분을 삭제, 누락 또는 생략하여 사용하였다더라도 거래 사회에게 등록상표가 노출되어 있는 한 일반 수요자들에게는 그 등록상표가 사용되고 있음이 인식되어 그에 대한 신뢰가 형성되어 있을 것이므로, 그 등록상표를 불사용으로 취소시킴으로써 제3자에게 그 등록을 허여하는 것은 오히려 상표권자와 일반 수요자의 보호에 역행하는 결과를 초래한다. 이러한 점을 고려하여 영문자 부분 및 그의 한글 음역으로 병기된 등록상표의 사용에 관한 기존의 판례를 변경한 최근 대법원 전원 합의체 판결에 지지한다. 다만, 영문자 부분 및 그의 한글 음역으로 병기된 등록상표의 경우에는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용인지 여부가 명확해 졌다고 하지만, 일본 문자 및 그의 한글 음역으로 병기되거나, 한문 및 그의 한글 음역으로 병기된 상표의 경우에도 적용될 수 있는지는 의문이 남는다.

한국상표법과 가장 유사한 일본상표법은 2005년 상표법을 개정하여 등록 상표로 볼 수 있는 형태의 사용을 명문 규정으로 명확히 하였다. 개정된 일본상표법 하에서 운용되고 있는 “등록상표의 사용의 인정에 관한 운용” 기준을 살펴 보고자 한다.

### (1) 일본의 “등록상표의 사용의 인정에 관한 운용”

2005년 개정 일본상표법 제50조 제1항에서 의미하는 “등록상표”라 함은, (i) 서체에만 변경을 가하여 동일한 문자로 되는 상표, ii) 히라가나, 가타가나 및 로마자의 문자 표시를 상호 간에 변경하는 것으로서, 동일한 칭호 및 관념이 생기는 상표, iii) 외관에서 동일하게 보이는 도형으로 구성된 상표, iv) 기타 해당 등록상표와 사회 통념상 동일하다고 인정되는 상표를 포함한다고 명문으로 규정되어 있다. 이와 같이 등록상표와 동일하다고 인정되는 상표의 예시를 일본에서 운용하고 있는 “등록상표의 사용의 인정에 관한 운용지침”을 통해 알아보하고자 한다.<sup>57)</sup>

#### ① 서체에만 변경을 가하여 동일한 문자로 되는 상표

활자체에 의한 서체 상호 간의 사용, 필기체에 의한 서체 상호 간의 사용, 활자체에 의한 서체와 필기체에 의한 서체 상호 간의 사용, 한자의 정자와 약자 상호 간의 사용 (예를 들면, 學藝 ↔ 学芸), 로마자의 대문자와 소문자 상호 간의 사용은 등록상표와 동일한 상표로 본다.

#### ② 히라가나, 가타가나 및 로마자의 문자 표시를 상호 간에 변경하는 것으로서, 동일한 칭호 및 관념이 생기는 상표

---

57) 변훈석, 자료조사연구보고서, 특허청, 2002년

히라가나와 가타가나 상호 간의 사용 (わんぱく↔ ワンパク), 히라가나 및 가타가나와 로마자 상호 간의 사용 (ラブ(らぶ) ↔ love(愛))와 같은 경우에도 등록상표와 동일한 상표로 본다.

③ 외관에서 동일하게 보이는 도형으로 구성된 상표

주로 도형상표의 동일 여부를 판단 시에 고려되는 사항으로, 육안으로 도형이 동일하게 보이는 때에는 등록상표와 동일한 상표로 본다.

④ 기타 해당 등록상표와 사회 통념상 동일하다고 인정되는 상표

해당 규정으로 인하여, 칭호 및 관념이 동일한 경우 히라가나 및 가타가나와 한자 상호 간의 사용 (はつゆめ↔初夢), 등록상표가 2단 병기 등의 구성으로 된 경우에 상단 및 하단의 각 부분의 관념이 동일한 때, 그 어느 한 쪽을 사용한 경우, 중서로 표시된 상표를 횡서로 표시하거나 그 반대인 경우에는 거래 사회 통념상 동일하다고 인정된다.

그러나, i) 히라가나와 가타가나 상호 간의 사용이라 하더라도 상호 변경 사용으로 인하여 특정의 관념이 상실되어 별도의 관념이 생기거나, ii) 동일한 칭호이더라도 히라가나 및 가타가나와 로마자의 어느 것에 다른 관념이 포함될 때의 상호 간의 변경 사용이거나, iii) 칭호가 서로 다른 경우의 한자와 로마자 상호 간의 사용은 등록상표의 사용으로 인정될 수 없는 것으로 규정하고 있다.

(2) 한국상표법 및 관련 정책에서의 적용

상기에서 보는 바와 같이, 동일한 문자를 서체에만 변경을 가하여 사용한 경우에는 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용임은 한국 법

원의 일관된 입장이며, 등록상표의 동일성 범주 내의 사용임은 의문이 없다.

그러나, 영문자로 이루어진 상표를 그의 음역을 한글로 표시할 때 외국어로 된 문자상표의 발음 경향은 시대에 따라 변할 수 있으며, 이를 한글로 옮겨질 때에 표기법이 외래어표기법에 따라 달라질 수 있으며 또한 사용자에게 따라서도 달라질 수 있다. 나아가 영문자뿐만 아니라, 프랑스어나 독일어 등 다양한 제3 외국어의 경우에도 이를 한글로 표기되어 사용될 때에 다양한 형태의 한글로 표기될 수 있다.

반면, 일본에서는 히라가나, 가타가나, 한자, 그의 약어 등 사용하는 문자가 다양하므로, 이에 관한 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태로서의 표기가 세분되어 명확히 하고 있다. 따라서, 한국 상표법은 등록상표의 “정당한 사용”에 대하여 규정하고 있지 아니하므로, 등록상표의 동일성 범주 내의 사용인지의 여부에 관해 대법원 및 특허법원의 판례를 참고하고 있을 뿐이다. 상표권자의 등록상표의 사용에 대한 동일성 범위를 명확하기 위해 한국상표법에도 외국의 입법례 특히 일본의 입법례와 마찬가지로 상표의 변형사용을 어느 정도 인정해주는 입법적 보완이 필요하다고 본다. 법제화되기 이전에라도, 특허청의 심사나 특허심판원의 심판 운용에 마련됨이 예측가능성 및 분쟁이 사전 예방을 위해서라도 필요할 것이다.

## VI. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이, 상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용으로 인한 상표등록취소제도는 상표권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 것을 요구하여 3년 간 상표 사용의 사실이 없을 경우에는 그 제재로 상표등록을 취소시키도록 하여 상표권자의 사용 의무를 강제하고 있다. 상

표권자가 불사용으로 인한 상표등록의 취소를 면하기 위해서는 상표권자 스스로가 취소심판청구일로부터 3년 이내에 등록상표를 취소심판이 청구된 지정상품 중 하나 이상의 지정상품에 사용한 사실을 적극적으로 입증하여야 한다. 따라서, 불사용으로 인한 상표등록의 취소에서는 지정상품의 동일 뿐만 아니라 등록상표의 동일이 쟁점이 된다.

상표권자가 실제 사용한 상표는 등록상표와 크기, 서체, 글자체, 색상 등 모든 면에서 완전히 동일한 상표만을 강제한다는 것은 상표법의 목적 및 취소심판의 제도적 취지에 전면적으로 배치되며, 어느 정도의 변형이 있더라도 거래 사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라면 등록상표의 사용으로 충분하다고 학설 및 판례에서 일관되게 판단하여 왔다. 즉 등록상표를 구성하는 각 요소가 실사용상표에 모두 표현되어 있다면 그러한 구성요소의 색상이나 글자체를 변경하였거나, 서체의 크기를 확대 또는 축소하거나 이들의 배치를 달리한 경우라면 원칙적으로 등록상표의 동일성을 인정하는 것이 원칙이다.

그러나, 문자만으로 이루어진 상표의 경우, 특히 한글 및 그의 칭호에 해당하는 영문자와의 결합, 영문자 및 그의 한글 음역과의 결합, 한글 및 그에 해당하는 한문과의 결합 등과 같이 여러 문자부분이 병기된 등록상표의 경우에는 상표를 구성하는 요소들은 각각 요부이므로 칭호나 관념이 동일하더라도 그 외관이 다르다는 이유로 이들 중 어느 한 부분을 삭제, 누락 또는 생략하여 사용한 때에는 등록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 볼 수 없다는 것이 기존의 판례이었다. 그러나, 최근 전원합의체 판결에 의하여 등록상표의 동일성 범주 내의 사용을 더욱 탄력적으로 해석함으로써 비로소 등록상표의 동일성 범주 내의 사용임을 인정받게 되었다.

한국상표법 체계와 가장 유사한 일본상표법에서는 2005년 상표법 개정을 통하여 등록상표로 볼 수 있는 형태의 상표를 관호 규정에 예시함으로써 등록상표의 사용에 대한 동일성의 범위를 입법화하여 명확히 하였다. 이는 실사용상표와 등록상표의 동일성 판단에서 나타나는 문제점을 고려하여 상표법이 법원의 취지에 맞게 포섭한 것이라고 해석된다. 실사용상표와 등록상표의 동일성에 관한 판단 기준은 대법원 판례를 통하여 오랫동안 정립되어 왔으나, 한국상표법에도 외국의 입법례 특히 일본의 입법례와 마찬가지로 상표의 변형사용을 어느 정도 인정해주는 입법적 보완이 필요하다고 본다.

## 참고문헌

### 【단행본】

- 최덕규, 상표법, 세창출판사, 1999년.  
문삼섭, 제2판 상표법, 세창출판사, 2004년.  
송영식·이상정·황중환·이대희·김병일·박영규·신재호 공저, 송영식지적소  
유권법(하), 육법사, 2008년  
최성우·정태호, OVA 상표법, 한국특허아카데미, 2012년  
심판편람 제10판, 특허심판원, 2011년  
손영식, 미국의 상표제도, 특허청, 2008년  
변훈석, 자료조사연구보고서, 특허심판원, 2002년  
특허청, TM5 (한·미·일·OHIM·중국) 상표법 및 디자인보호법 비교고찰,  
2012년

### 【논문】

- 박준석, 판례상 상표의 동일·유사성 판단기준, 사법논집 제39집, 2004년  
원유석, 등록상표의 불사용취소와 부정사용취소의 실무적 재검토, 사법논  
집 제49집, 2009년  
엄일상, 불사용상표 취소심판제도에 관한 연구, 배재대학교 법무대학원  
석사학위논문, 2001년  
김연환, 상표불사용취소심판제도 개선방안에 관한 소고, 지식재산 21 제  
71호, 2002년

### 【해외자료】

World Trade Organization (WTO) - Agreement on Trade-Related  
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)

([http://www.wipo.int/wipolex/en/other\\_\\_treaties/details.jsp?gro](http://www.wipo.int/wipolex/en/other__treaties/details.jsp?gro))

up\_\_id=22&treaty\_\_id=231)

Japanese Law Translation, Trademark Act

(<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=45&vm=04&re=02>)

State Administration for Industry & Commerce of the People's Republic of China, Trademark Law of the People's Republic of China

([http://www.saic.gov.cn/english../LawsRegulations/Laws/200602/t20060225\\_\\_55246.html](http://www.saic.gov.cn/english../LawsRegulations/Laws/200602/t20060225__55246.html))

Guo Shoukang and Huang Hui, China Trademark Laws & Cases, IPR2, 2011

Official Journal of the European Union, 2009. 3. 24.

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:en:PDF>)

Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition

Law and Policy, Wolters Kluwer law & business, 2010

United Kingdom, Trade Marks Act, 1994

(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/46>)

France Intellectual Property Code

([http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_\\_id=180336](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file__id=180336))

Ralph Beier, German Trademark Act

([http://www.ip-firm.de/markeng\\_\\_e.pdf](http://www.ip-firm.de/markeng__e.pdf))

## Abstract

Study on use of a registered trademark in a modified form in  
cancellation based non-use under the Trademark Laws

Nam Young, Kim  
College of Law  
The Graduate School  
Seoul National University

Under the Korean Trademark Act, rights to a trademark can be acquired by being the first to register the mark with the Korean Intellectual Property, assuming that a trademark qualifies for protection, regardless of actual use in the course of trade and thus use of a trademark is not a prerequisite for registration of a trademark. However, use of a registered mark is required in order to maintain the exclusive rights to the mark and especially to prevent the mark from being vulnerable to a cancellation action. According to Article 73(1) (iii) of the Korean Trademark Act, if, without justifiable reason, a registered trademark is not used by the registrant or a licensee for at least three (3) years, an interested party may initiate an action for cancellation of the trademark. Generally, cancellation action based non-use serves to ( i ) prevent unfairly limiting new proprietors' freedom to choose a mark and ( ii ) force the trademark registrant to use the registered mark under the registration system.

If cancellation actions based on non-use is filed, the registrant will have the burden of proving that it used the mark in question as registered sometime during the three-year period immediately preceding the filing date of the cancellation action. The trademark registrant must prove that they have genuinely used the mark in its original form or in a form which is identical to the representation of the registered mark with respect to one of the specified goods against which the non-use cancellation action is filed. Thus, the question is whether the use of the mark in a form is identical to its registered form and what is the threshold acceptable by the Korean courts for use of registered marks in its identical forms.

If the trademark registrant would be constrained from using the possible options of the registered mark in the actual market, it would inevitably fail to protect the trademark registrant's right to use of the trademark. Thus, the system should provide some flexibility for the trademark registrant when using the mark in commercial activities.

In principle, the use of the mark must be identical to the representation on the registration certificate. In line with the foregoing, the Korean courts allow the trademark registrant to use a slightly stylized and/or modified trademark and if the mark used is considered identical by the consumer, this would be deemed as genuine use. Considering hundreds of cases regarding the acceptable range of identity of the mark, the Korean courts has tended to be rather strict.

According to the Korean court precedents, the use of a slightly stylized and/or modified trademark is regarded as genuine use and addition or omission of other elements in the actual market may be permitted, as long as such a element is considered as not being the main part of the trademark. In general, if an element of a trademark is a device, addition or omission of the element based on the actual usage is not deemed to be identical to the registered mark, regardless of the degree of the distinctiveness of the element. However, if an element of a trademark is a word and the element lacks distinctiveness, addition or omission of the element based on the actual usage is deemed to be identical to the registered mark. Further, if a word element of a trademark has the distinctive character of the mark, addition or omission of the element based on the actual usage may not be permitted.

If a registered mark is composed of foreign letters and its Korean transliteration, the Korean Court has denied that addition or omission of the element or alteration to another foreign letters could be deemed as genuine use of the registered mark, even if the pronunciation and meaning are identical to each other. In other words, the Korean Court has tended to be adamant and strict on decision of the genuine use regarding the word trademarks that consists of foreign letters and its Korean transliteration.

However, such a tendency of the Korean court precedents has imposed restrictions on the right of proper use of a registered mark and is contrary to perception of general consumers regarding identity between a registered mark and the mark used. In light of

the evolving era of consumerism, the Supreme Court has recently issued a rulings on the genuine use of the combined trademarks consisting of foreign letters and its Korean transliteration based on its merits that now supercedes older precedents. Accordingly, in case of combined marks consisting of foreign letter and its Korean transliteration, the use of addition or omission of the element in the actual market can be permitted, as long as the mark used is considered identical by the consumer. Therefore, consistent decisions rendered by the courts and guidelines by the administrative body on the extent of genuine use of the registered trademark would be required in order to ensure that trademark registrants are reliable for third parties while maintaining flexibility for the trademark registrant.

**Keywords** : cancellation action based on non-use, genuine use of a registered trademark, use of a mark identical to a registered mark, the acceptable range identity regarding use of a registered mark, use of a mark in modified form, combined marks consisting of the letters

**Student Number** : 2010-21389