국민의 내일을 위한 정부혁신 보다나은 정부

보도자료

특허청

www.kipo.go.kr KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

문 의	특허심판원 제1심판부	심판장 김성관 심판관 심봉수	042-481-5820 042-481-8316

OPEN	2018년 6월 22일(금) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 6월 21일(목) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.

상표, 등록이 끝이 아니다!!

- '저장상표'에 대한 불사용취소심판청구 증가 -

- 실제 사용하는 상표는 지속적인 관리가 필수 -

□ 특허심판원(원장 고준호)은 지난 해 특허청(청장 성윤모)에 상표 등록을 해놓고 사용하지 않는 상표인 이른바 '저장상표' 2,172건에 대한 등록을 취소했다. 이는 2016년 1,207건보다 180% 증가한 수치인 것으로 나타났다.

○ 상표법은 상표의 사용을 촉진하기 위해 특허청에 등록된 상표라 할지라도 3년 이내의 기간 동안 사용하지 않은 경우 누구나 등록취소심판을 청구할 수 있다. 이 경우 상표권자가 그 사용을 증명하지 못하면 해당 상표의 등록을 취소하도록 하는 상표등록취소 심판제도를 규정(상표법 제119조 제1항 제3호)하고 있다.

○ 그런데 특허심판원에 따르면, 2013년 1,676건, 2014년 1,449건이던 등록상표에 대한 취소심판청구가 꾸준히 증가해 2016년 2,122건, 2017년에는 2,124건에 이르렀으며, 특허심판원은 심결을 통해 2016년에는 1,207건, 2017년에는 2,172건의 저장상표에 대한 등록을 취소했다.

○ 이러한 저장상표 등록취소 증가는 특허청이 타인의 상표선택권과 영업활동을 제한하는 저장상표의 문제점을 해소하기 위해 2016. 9. 1. 시행된 개정 상표법에서 기존에는 이해관계인만이 청구할 수 있도록 제한했던 취소심판을 누구나 청구할 수 있도록 허용함으로써

심판청구인의 이해관계 소명부담을 없앴다. 특허심판원은 이에 보조를 맞추어 2017년부터 상표권자가 사용증거를 제출하지 않은 경우 신속하게 처리하도록 하는 등 저장상표에 대한 심판처리를 중점적으로 관리한데 따른 것이다.

□ 한편, 등록상표가 저장상표로 판단되어 등록이 취소되는 구체적 유형을 보면,

○ 첫 번째, 상표권자가 해당 상표를 3년 이내에 사용했음을 증명하지 못하는 경우인데, 상표권자가 그 입증을 포기하거나 사용 증거가 미흡한 경우이며, 대부분의 등록취소 사유가 이에 속한다.

○ 두 번째는, 등록상표를 과도하게 변형해 사용한 경우인데, 등록상표를 구성하는 요소 중 중요 부분을 누락하거나 전체적인 외관을 과도하게 변형시켜 상표의 동일성을 훼손해 사용한 경우이다.

○ 세 번째는, 등록상표를 사용하기로 지정한 상품이 아닌 다른 상품에 사용한 경우로 예를 들면 '신발'을 지정상품으로 하여 등록받은 상표를 '의류' 등과 같이 '신발'이 아닌 상품에 사용한 경우 등이다.

□ 특허심판원 심판1부 김성관 심판장은, "저장상표는 그 상표를 사용하고자 하는 사람에게는 큰 피해를 입히는 결과를 가져오므로, 앞으로도 사용증거를 제출하지 않은 취소심판은 신속하게 처리해 나갈 것"이라고 밝혔다.

○ 이어서 그는 "그러나 실제로 등록상표를 문제없이 사용하고 있는 권리자들은, 이러한 등록취소 심판청구에 대비해 상표의 사용증거를 수시로 수집해 두는 것이 좋고, 등록상표를 과도하게 변형해 사용하기 보다는 세련되게 수정한 상표를 새로 등록하는 것이 바람직하며 새로운 상품을 취급하게 될 때에는 지정상품 추가등록을 하는 등 자신의 영업 상황에 맞추어 등록상표를 지속적으로 관리하는 것이 필요하다"고 덧붙였다.

붙임 1 등록상표에 대한 불사용 취소심판이란?

<불사용취소심판>

□ 의의

상표법은 「상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우」를 상표등록 취소사유로 규정하여 누구든지 취소심판을 청구할 수 있도록 하고 있다(제119조 제1항 제3호).

□ 취지

이는 상표권자의 상표사용을 촉진하는 한편 불사용 상표에 대한 제재적인 의미도 포함하고 있으며, 이로 인하여 등록주의의 폐단을 줄이고 타인의 상표선택의 기회를 확대하기 위한 것으로 이른바 사용주의적 요소를 가미한 것이다. 특허청에서 2013년 최근 5년간 1건 이상 상표를 출원·등록한 국내기업을 대상으로 조사한 결과 2012년 말을 기준으로 약 53.4%의 등록상표가 사용되고 있지 않다고 한다.

□ 적용요건

① 상표권자와 사용권자 중 어느 누구도 등록상표를 사용하지 않았을 것, ② 상표를 사용하지 않은 정당한 이유가 없을 것, ③ 등록상표를 그 지정상품에 사용하지 않았을 것, ④심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우일 것

□ 사용사실에 대한 입증책임

불사용 취소심판의 경우 상표사용사실에 대한 입증책임은 상표권자(피청구인)에게 있다. 다만, 입증책임의 전환에 따른 형평의 원칙상 상표권자(피청구인)는 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 어느 하나에라도 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 등록상표를 사용한 사실을 입증하면 심판청구에 관련된 지정상품 전부에 대한 취소를 면할 수 있다(제119조 제3항).

□ 상표의 사용이란

상표는 '상품'에 관하여 '사용'되는 것으로 '상표의 사용'이란 상품의 출처표시로 사용되는 모든 태양을 말하며, 상표법은 제2조 제1항 제11호 및 동조 제2항에서 일정한

표시행위, 유통행위, 광고행위 등을 상표 사용의 한 유형으로 열거하고 있다.

□ 상표의 사용 예시 규정(상표법 제2조)

① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

11. "상표의 사용"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위

나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위

다. 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위

② 제1항 제11호 각 목에 따른 상표를 표시하는 행위에는 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 표시하는 행위가 포함된다.

1. 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위
2. 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위

□ 등록상표와 동일성을 훼손하여 실사용상표를 사용한 경우(변형사용)

○ 특허법원 2015. 11. 13. 선고 2015허3061 판결(대법원 상고 기각)

- 이 사건 등록상표 : X-Gear CooLMaX Wear

- 실사용상표 : X-Gear

- 판결요지 : 실사용상표 "X-Gear"와 이 사건 등록상표인 "X-Gear CooLMaX Wear"를 대비하여 보면, 양 상표는 글자체나 도안 형태 등에서 차이가 있고, 우측 아래 "CooLMaX Wear" 부분이 생략되어 있다. 그런데 위 "CooLMaX Wear" 부분이 이 사건 등록상표의 지정상품과의 관계에서 식별력이 없는 부분이라고 단정할 수 없는데다가, 원고는 "X-Gear" 등과 같이 위 "CooLMaX Wear" 부분이 누락된 형태의 상표에 대해서도 다수 출원·등록을 받은 바 있는 점 등을 고려할 때, 위 속옷 제품에 실제 표시되어 있던 표장이 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 것이라고 보기도 어렵다.

○ **특허법원 2015. 9. 24. 선고 2015허79 판결(확정)**

- 이 사건 등록상표 :

- 실사용상표 :

- 판결요지 : 이 사건 등록상표 "

"는 영문자와 도형이 결합된 상표로서 두 부분 모두가 독자적인 요부로서 기능을 한다고 할 것인데, 원고가 실제 사용하였다고 주장하는 상표 "

"는 영문으로만 되어 있고 도형 부분이 사용되지 않아, 양 상표는 거래 사회통념상 유사상표에 불과할 뿐 동일성이 있는 상표로 보기 어렵다.

○ **특허법원 2017. 6. 2. 선고 2016허6999 판결(대법원 상고 기각)**

- 이 사건 등록상표 :

- 실사용상표 :

- 판결요지 : 이 사건 등록상표와 실사용상표의 외관을 비교해 볼 때, 비록 전체적으로 두 상표 모두 모자를 쓴 남자가 한쪽 손을 든 채 걸어가는 모습을 형상화한 도형 부분과 그 아래 "암펠만", "앰펠만" 등으로 읽히는 영문자가 대문자 또는 소문자로 기재된 문자 부분이 결합되어 있다는 점에서는 공통된다. 그러나 실사용상표의 경우 이 사건 등록상표의 도형 부분 중 특징적인 구성이라고 할 수 있는 모자를 쓴 채 걸어가는 남자의 진행 방향이 반대이고, 원형의 테두리 부분도 생략되어 있다는 점에서는 차이를 보이고 있다. 이와 같이 실사용상표에서 이 사건 등록상표의 외관을 형성하는 특징적인 구성 중 일부가 변경, 삭제된 이상, 실사용상표와 이 사건 등록상표는 거래통념상 동일성이 인정되는 표장이라고 볼 수 없다.

붙임 2 연도별 상표취소심판 청구 및 처리 현황('13~'17)

1. 상표 취소심판청구 현황

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
취소심판청구(건) (증가율)	1,676 (21.5%)	1,449 (-13.5%)	1,903 (31.3%)	2,122 (11.5%)	2,124 (0.1%)

2. 상표 불사용 취소심판의 심결 현황

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
청구인용(등록취소*) (인용율)	1,043 (83.9%)	970 (86.1%)	1,124 (86.3%)	1,207 (85.1%)	2,172 (90.2%)
청구기각(등록유지)	200	156	179	212	236
취소심결 합계	**1,243**	**1,126**	**1,303**	**1,419**	**2,408**

* 취소심판은 청구취지에 따라 지정상품 전부에 대한 취소심판과 일부 지정상품에 대한 취소심판이 있음. 따라서, 일부취소심판 청구인 경우에는 일부 지정상품에 대한 취소임