

회원사를 위한 지식재산권 기고문 LACOSTE 사건 - 상표권자의 상당한 주의

LACOSTE 사건 - 상표권자의 상당한 주의

- 대법원 2010.04.15 선고 2009 후 3329 판결(등록취소(상))

우리나라 상표법은 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으키게 한 경우 상표등록취소를 할 수 있도록 규정하고 있다(현행 상표법 제 119 조 제 1 항 제 2 호). 이는 사용권자의 정당사용의무 및 상표권자의 사용권자에 대한 감독의무를 명확히 하여 출처의 오인혼동을 방지하고 품질의 동일성을 유지함으로써, 부정경쟁의 방지와 일반 수요자의 이익을 보호하기 위함이다.

본 판례는, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하였을 때, 상표권자가 상당한 주의를 한 것으로 인정하지 않았던 사건이다.

판례는, "구 상표법 제 73 조 제 1 항 제 8 호(현행 상표법 제 119 조 제 1 항 제 2 호)는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 상표등록취소사유의 하나로 들면서, 다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도 그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다"고 언급하면서,

"상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는

주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다고 보아야 한다.”고 판시하였다.

본 사안에서는 피고인 크로코다일 인터내셔널 프라이비트 리미티드 사의 통상사용권자가 원고의 상표와 혼동가능성 있는 상표를 사용하였고, 상표권자인 피고가 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청한 사실이 있었다. 그러나 이러한 시정을 요청하였다는 사정만으로는 통상사용권자들을 실질적으로 지배하에 두고 감독하였다고 보기 어렵다고 법원은 판단했다. 즉, 상표권자가 사용권자들을 감독할 의무를 소홀히 하여 그에 대한 패널티로 상표권이 취소될 수 있는 것이다. 이러한 상표권의 취소는 또한 수요자의 오인혼동을 방지하기 위한 공익적 취지가 반영된 결과인 것이다.

작성자 : 청운국제특허법인 함영석 변리사