

[별 지] 관계 법령: 생략

**10** 특허법원 2017. 3. 24. 선고 2016허2379 판결 [등록취소(상)] : 확정

甲 등이 신발 등을 지정상품으로 하는 등록상표 “**SABRINA**  
**사브리나**”의 상표권자 乙을 상대로 등록상표가 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 상표등록 취소심판을 청구한 사안에서, 거래통념상 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는 “**sabrina**” 표장이 乙에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 사용되었다는 이유로 등록상표가 위 조항에 해당하지 않는다고 한 사례

## 【판결요지】

甲 등이 신발 등을 지정상품으로 하는 등록상표 “**SABRINA**  
**사브리나**”의 상표권자 乙을 상대로 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14003호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 상표등록 취소심판을 청구한 사안에서, 등록상표는 영문자 “SABRINA”와 단순히 음역한 한글 “사브리나”가 이단으로 병기되어 있는 문자 상표인데, 乙이 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 실제 사용하였던 “**sabrina**” 표장은 등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 형태라는 점에서는 차이를 보이나, 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면 등록상표 중 상단의 영문자 부분과 하단의 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘서양 여자 이름’ 정도로 관념될 뿐 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 등록상표의 영문자 부분 “SABRINA”는 굳이 한글 음역 부분이 없어도 “사브리나”로 호칭될 것이며 소문자로 사용되더라도 마찬가지로 될 것이어서 등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 위 표장 역시 국내 일반 수요자나 거래자에게 등록상표 그 자체와 동일한 호칭 및 관념으로 받아들여질 것이므로 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 표장이 사용되었다고 보기에 충분하고, 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는 표장이 乙에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 사용되었음이 인정되는 이상 등록상표가 같은 법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 한 사례.

**【참조조문】** 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14003호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호(현행 제119조 제1항 제3호 참조), 제4항(현행 제119조 제3항 참조)

---

**【원 고】** 원고 (소송대리인 특허법인 부경 담당변리사 구성진)

**【피 고】** 피고 1 외 1인

**【변론종결】** 2017. 3. 10.

**【주 문】**

1. 특허심판원이 2016. 3. 18. 2014당3316 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

**【청구취지】**

주문과 같다.

**【이 유】**

1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 등록상표(갑1호증)

1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 1996. 3. 18./ 1997. 8. 20./ 2007. 12. 13./ 제 372771호

**SABRINA**  
사브리나

2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 신발, 신발의 부품 및 부속품, 가죽신, 가죽제 슬리퍼, 고무신, 골프화, 깔창, 단화, 등산화, 레이스부츠, 목욕용 슬리퍼, 반부츠, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌들, 숙녀용 부츠, 슬리퍼, 신발용 철제장식, 앵글부츠, 운동화, 유아용 신발 및 부츠  
나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고들은 2014. 12. 23. 특허심판원에 원고를 상대로, “이 사건 등록상표는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14003호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제73조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.”고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대하여 상표등록의 취소심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2014당3316 사건으로 심리하여, 2016. 3. 18. “원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 어느 하나에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 못하였고, 이를 사용하지 않은 데에 정당한 이유가 있었음을 증명하지도 않았으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.”는 이유를 들어 피고들의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결(갑3호증)을 하였다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

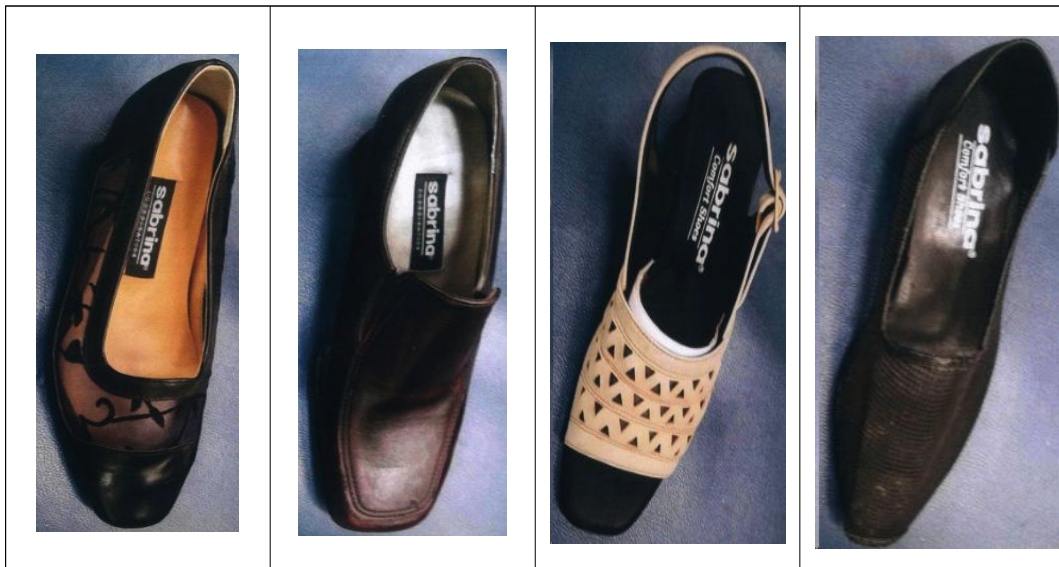
가. 원고의 주장 요지

원고는 이 사건 취소심판청구일인 2014. 12. 23.부터 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 표시하여 사용한 사실이 있으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

나. 판단

1) 인정 사실

갑4~14호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 2014. 1. 9.부터 5. 30.까지 사이에 신발 제품에다가 아래 사진과 같이 굵은 글씨로 된 “sabrina”와 그 아래 “Comfort Shoes”라고 표시하여 아래 표와 같이 판매한 사실을 인정할 수 있다.





일 자	판매처	판매품목	수 량(개)	판매가액(원)
2014. 1. 9.	소외인(○○상회)	사브리나워커	80	800,000
2014. 1. 31.	소외인(○○상회)	사브리나벨크로	200	2,000,000
2014. 1. 31.	소외인(○○상회)	사브리나워커	180	1,800,000
2014. 3. 31.	소외인(○○상회)	사브리나오픈	200	2,000,000
2014. 3. 31.	소외인(○○상회)	사브리나플랫	220	1,980,000
2014. 5. 30.	소외인(○○상회)	사브리나포시즌	200	2,000,000
2014. 5. 30.	소외인(○○상회)	사브리나샌들	200	2,000,000
합 계			1,280	12,580,000

2) 구체적인 검토

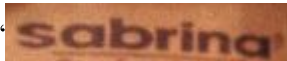
가) 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 않은 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위와 같은 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다. 특히 영문자와 이를

단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 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 않은 것이라고 볼 수 없다.

나) 그런데 위 인정 사실에 의하면, 이 사건 등록상표는 “**SABRINA**”와

**사브리나**”와

같이 영문자 “**SABRINA**”와 이를 단순히 음역한 한글 “사브리나”가 이단으로 병기되어 있는 문자 상표인데, 원고가 이 사건 취소심판청구일인 2014. 12. 23. 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 실제 사용하였던 표장은

“”와 같이 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표

시한 형태라는 점에서는 다소 차이를 보이고 있다. 그러나 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분과 하단의 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘서양 여자 이름’ 정도로 관념될 뿐, 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 이 사건 등록상표의 영문자 부분 “**SABRINA**”는 굳이 그 한글 음역 부분이 없어도 “사브리나”로 호칭될 것이며, 이는 이 사건 등록상표의 영문자 부분이 소문자로 사용되더라도 마찬가지일 것이다. 그 결과 이 사건 등록상표 중 상단의 영문자 부분을 소문자로 표시한 위 표장 역시 국내 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표 그 자체와 동일한 호칭 및 관념으로 받아들여질 것이어서, 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 표장이 사용되었다고 보기에 충분하다.

다) 한편 등록상표의 일부 지정상품들에 대한 등록취소심판 청구가 있는 경우, 해당 지정상품은 불가분의 일체로 취급되어 전체가 하나의 청구로 간주되고, 상표권자는 취소심판이 청구된 복수의 지정상품 중 어느 하나에 대하여만 사용을 입증하면 된다. 따라서 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 등록상표와 동일하다고 볼 수 있는 표장이 상표권자인 원고에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 하나인 ‘신발’에 사용되었음이 인정되는 이상, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 보아야 한다.

### 3. 결론

그렇다면 이 사건 등록상표가 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다고 본 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 피고들에 대한 청구는 이유 있다.

판사   이정석(재판장)   김부한   이진희

**11**    의정부지법 2017. 4. 5. 선고 2016고합460 판결 [공직선거법위반] : 확정

지역구 국회의원인 피고인이 차기 국회의원선거를 1년여 앞둔 시기에 중앙도시계획위원회의 개발제한구역 조건부 해제의결만으로는 지역구인 시(市)에서 추진해 온 역점 사업에 관한 개발제한구역이 해제되지 아니함에도 시내 주요 도로 12곳에 “그린벨트 해제!”라는 내용이 기재된 현수막을 게첩하는 방법으로 피고인의 행위 등에 관하여 허위사실을 공표하였다고 하여 공직선거법 위반으로 기소된 사안에서, 피고인에게 유죄를 선고한 사례

**【판결요지】**

지역구 국회의원인 피고인이 차기 국회의원선거를 1년여 앞둔 시기에 중앙도시계획위원회의 개발제한구역 조건부 해제의결만으로는 지역구인 시(市)에서 추진해 온 역점 사업에 관한 개발제한구역이 해제되지 아니함에도 시내 주요 도로 12곳에 “그린벨트 해제!”라는 내용이 기재된 현수막(이하 ‘현수막’이라고 한다)을 게첩하는 방법으로 피고인의 행위 등에 관하여 허위사실을 공표하였다고 하여 공직선거법 위반으로 기소된 사안에서, 현수막은 피고인이 비서관 등을 통해 위 사업과 관련한 피고인의 활동을 홍보하기 위해 제작·게첩한 것으로, 현수막 게첩 일시가 차기 국회의원선거를 약 1년 정도 앞둔 시점이었던지라도 해당 선거구 선거인들에게는 피고인이 선거에 입후보할 의사를 확정적으로 표출하였거나 그러한 의사를 가진 것을 객관적으로 인식할 수 있을 정도에 이르러 ‘후보자가 되려고 하는 자’에 해당하고, 피고인에게 당선될 목적이 있었으며, 현수막에 기재된 내용에는 사업 추진을 위하여 피고인이 행한 노력 등이 포함되어 있을 뿐 아니라, 개발제한구역의 단순 해제의결과 일정한 조건이 이행될 것을 전제로 하는 조건부 의결은 법적 효과와 의미 등이 전혀 달라 다소 과장된 표현이라거나 진실과 약간 차이가 나는 정도에 불과하다고 볼 수 없어 조건부 의결을 해제의결의 한 형태로 보기 어려우므로 현수막에 기재된 ‘그린벨트 해제!’라는 표현은 허위사실에 해당하고, 피고인은 현수막에 기재된 내용이 허위라는 사실(단순 해제가 아닌 조건부 해제라는 점)을 알고 있었다는 이유로 피고인에게 유죄를 선고한 사례.

**【참조조문】**    구 공직선거법(2015. 12. 24. 법률 제13617호로 개정되기 전의 것) 제250조 제1항