

		대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후10504 등록취소(상) (가) 파기환송
제목	등록상표의 불사용에 정당한 이유가 있는지 여부가 문제된 사건	
판시사항	1. 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 단서의 '정당한 이유'의 의미 2. 등록상표를 사용할 수 있는 자에게 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적·내부적인 사유가 있다는 사정만으로 상표등록의 취소를 면할 수 있는지 여부(원칙적 소극)	
판결이유	<p>상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우를 상표등록 취소심판 사유의 하나로 들고 있다. 이 규정은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것으로, 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택한 데에 따른 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하려는 데에 그 취지가 있다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조).</p> <p>상표법 제119조 제3항은 상표등록 취소심판의 피청구인이 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없으나, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하는 경우에는 상표등록의 취소를 면할 수 있다고 규정하고 있다.</p> <p>이러한 정당한 이유가 인정되어 상표등록의 취소를 면하기 위해서는, 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이, 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다는 점을 상표등록 취소심판의 피청구인이 증명하여야 한다. 등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적·내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.</p>	

(1) 본 판례의 의의 및 취지

- 이 판례는 **상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 단서의 '정당한 이유'의 의미**를 실시한 판례이다.
- 이 판례는 불사용취소심판에서 **법적 분쟁의 우려 또는 타인의 상표권 침해 우려가 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유에 해당하는지 여부**를 판단한 사례이다.
- 대법원은 **등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적·내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다고** 판시하였다.
- 이 판례는 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등에서 실시한 불사용취소심판 제도의 취지, 즉 **등록주의를 채택한 데에 따른 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하려는 데에 그 취지가 있다**는 법리를 재확인하였다.
- 본 판례의 핵심 의의
 - **상표권 침해에 해당할 우려가 있어 등록상표를 사용하지 않은 것을 상표권자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 인한 것으로 볼 수 없다.**
 - **정당한 이유가 인정되기 위해서는 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유가 증명되어야 한다.**
 - **등록무효심판을 청구한 것을 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목의 상표의 사용 행위라고 할 수 없다.**
 - **등록상표를 사용하기 위한 준비행위를 하였더라도 그러한 사정만으로 등록상표를 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다고 볼 수 없다.**

(2) 사안개요
1. 사건 및 당사자

- 사건
 - 2024후10504 등록취소(상)
 - 대법원 2026. 3. 12. 선고
 - 원심판결: 특허법원 2024. 5. 9. 선고 2023허13971 판결
 - 대법원 결론: 파기환송
- 원고, 피상고인
 - 주식회사 ○○○
 - 이 사건 등록상표의 상표권자
- 피고, 상고인
 - 주식회사 △△△
 - 원고를 상대로 이 사건 등록상표에 대하여 불사용을 원인으로 한 상표등록취소심판을 청구한 자

2. 원고의 선사용상표 사용

- 원고는 2014년부터 '상표 1 생략' 및 '상표 2 생략' 상표를 사용하였다.
- 위 상표들을 이하 선사용상표라 한다.
- 원고는 선사용상표를 사용하여 귀금속류 액세서리 판매 등 영업을 하였다.

3. 피고 상표들의 등록

- 피고는 2017. 12. 6. 지정상품을 화장품 등으로 하고, 표장을 '**상표 3 생략' 또는 '상표 4 생략**'으로 하는 상표들을 등록받았다.
- 위 상표들을 이하 피고 상표들이라 한다.

4. 이 사건 등록상표

- 원고는 2019. 1. 16. 지정상품을 화장품, 기능성 화장품 등으로 하고, 표장을 '**상표 5 생략**'으로 한 이 사건 등록상표를 출원하였다.
- 원고는 2019. 8. 26. 이 사건 등록상표에 관하여 상표등록을 받았다.

5. 피고 상표들에 대한 등록무효심판

- 원고는 2019. 10. 8. 특허심판원에 피고를 상대로 피고 상표들에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
- 원고는 피고 상표들이 선사용상표 등과의 관계에서 다음 등록무효 사유가 있다고 주장하였다.
 - 상표법 제34조 제1항 제7호
 - 상표법 제34조 제1항 제12호
 - 상표법 제34조 제1항 제13호
- 이후 이에 관한 심판절차와 소송절차를 통해 최종적으로 피고 상표들을 무효로 하는 심결이 2023. 7. 27. 확정되었다.

6. 원고의 이 사건 준비행위

- 원고는 2022년 초부터 이 사건 등록상표 표장을 이용한 화장품 제품의 포장 디자인 등을 의뢰하였다.
- 원고는 위탁 제조 및 수입 화장품을 유통·판매하는 영업에 관하여 화장품법 법령에 따른 화장품책임판매업등록을 마쳤다.

- 원고는 화장품 제조 및 도소매업 업체와 이 사건 등록상표의 화장품에 관한 **주문자상표부착 생산방식, 즉 OEM에 의한 제조 및 유통사업** 등과 관련하여 협의하였다.
- 원고는 **화장품책임판매관리자 교육**을 수료하였다.
- 위 행위들을 통틀어 **이 사건 준비행위**라 한다.

7. 이 사건 취소심판 청구

- 피고는 2022. 8. 29. 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로 **상표등록 취소심판**을 청구하였다.
- 피고는 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 **기능성 화장품, 눈 화장품, 립스틱, 스킨로션, 스킨용 화장품, 스킨크림, 식물성 화장품, 페이스 로션, 피부미백크림, 핸드크림, 화장용 마스크팩, 화장용 세럼, 스킨케어로션, 화장용 크림, 화장용 파운데이션, 화장품**에 사용하지 않았음을 이유로 하였다.
- 위 지정상품들을 이하 **취소대상 지정상품**이라 한다.
- 위 심판을 이하 **이 사건 취소심판**이라 한다.

8. 심판 및 소송 경위

- 특허심판원은 피고의 취소심판청구를 인용하는 심결을 하였다.
- 원고는 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.
- 원심은 원고에게 **이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 취소대상 지정상품에 사용하지 못한 데 정당한 이유가 있다고 보았다.**
- 원심은 피고의 심판청구를 인용한 특허심판원 심결을 취소하였다.
- 대법원은 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하였다.

(3) 법리

1. 상표법 제119조 제1항 제3호의 내용

- 상표법 제119조 제1항 제3호는 상표등록 취소심판 사유의 하나로 다음 경우를 들고 있다.
- **상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우**

2. 불사용취소제도의 취지

- 대법원은 상표법 제119조 제1항 제3호의 취지를 다음과 같이 판시하였다.
- **이 규정은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것이다.**
- 그 취지는 다음과 같다.
- **일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택한 데에 따른 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하려는 데에 그 취지가 있다.**

3. 상표법 제119조 제3항의 증명책임

- 상표법 제119조 제3항은 다음과 같이 규정하고 있다.
- 상표등록 취소심판의 피청구인이 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 **그 심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면**, 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

- 다만, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하는 경우에는 상표등록의 취소를 면할 수 있다.

4. '정당한 이유'의 판단기준

- 대법원은 **정당한 이유**가 인정되기 위한 판단기준을 다음과 같이 판시하였다.
- **정당한 이유**가 인정되어 **상표등록의 취소를 면하기 위해서는**, 다음과 같은 경우와 같이 등록상표를 사용할 수 없는 상황이 지속되었다는 점을 증명하여야 한다.
- 인정 가능한 사유
 - 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우
 - 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우
- 일반 판단기준
 - 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다는 점을 상표등록 취소심판의 피청구인이 증명하여야 한다.

5. 주관적·내부적 요인의 배제

- 대법원은 다음과 같이 판시하였다.
- 등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적·내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

6. 상표 사용의사와 불사용의 정당한 이유의 구별

- 상표법 제3조 제1항은 다음과 같이 규정하고 있다.
- 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다.
- 대법원은 이 사건에서 다음과 같이 판단하였다.
- 상표 출원 시 상표 사용의사가 있었다는 것과 그 후 등록상표를 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다는 것은 전혀 별개로 평가되어야 할 사정이다.

7. 등록무효심판 청구 및 준비행위의 법적 의미

- 대법원은 등록무효심판 청구와 준비행위에 관하여 다음과 같이 판단하였다.
- 원고가 피고 상표들에 대해 등록무효 심판을 청구한 것을 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목의 상표의 사용 행위라고 할 수 없다.
- 또한 다음과 같이 판단하였다.
- 원고가 이 사건 등록상표를 사용하기 위하여 이 사건 준비행위를 하였더라도 그러한 사정만으로 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다고 볼 수 없다.

(4) 특허법원, 즉 원심법원 판단

1. 원심의 결론

- 원심은 원고에게는 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 취소대상 지정상품에 사용하지 못한 데 정당한 이유가 있다고 보아 그 등록이 취소되어서는 아니 된다고 판단하였다.

- 원심은 피고의 심판청구를 인용한 특허심판원 심결을 취소하였다.

2. 피고 상표들에 대한 상표권 침해 가능성

- 원심은 다음과 같이 보았다.
- 원고가 이 사건 등록상표를 화장품류에 사용하는 것은 피고 상표들과 표장이 유사한 상표를 피고 상표들의 지정 상품과 동일·유사한 지정상품에 사용하는 것이 되어 피고 상표들에 대한 상표권 침해에 해당할 가능성이 크다.

3. 피고 상표들의 무효 여부 예측 가능성

- 원심은 다음과 같이 보았다.
- 원고는 이 사건 등록상표에 대한 상표등록을 받은 다음 2019. 10. 8. 피고 상표들에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
- 그러나 피고 상표들에 대한 무효심결이 2023. 7. 27. 확정되기까지 피고 상표들의 등록이 무효가 될지 여부를 확실하게 예측할 수 없었다.

4. 형사처벌 위험 및 수요자 보호

- 원심은 다음과 같이 판단하였다.
- 원고로 하여금 이 사건 등록상표의 사용이 피고 상표들에 대한 상표권 침해행위가 된다는 점을 알면서도 이를 사용하도록 강제하는 것은 형사처벌의 위험 감수를 강요하는 것이다.
- 또한 원심은 다음과 같이 보았다.
- 만약 원고가 이 사건 등록상표를 사용하였다면 이는 일반 수요자 및 거래자로 하여금 출처의 혼동을 초래하는 결과가 되어 궁극적으로는 수요자의 보호라는 공익에도 반하는 결과가 된다.

5. 상표 사용의사 표시

- 원심은 다음과 같이 보았다.
- 원고는 피고 상표들에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
- 원고는 이 사건 등록상표와 관련한 이 사건 준비행위를 하였다.
- 원심은 이를 근거로 원고가 이 사건 등록상표에 대한 상표 사용의사를 표시하였다고 보았다.

(5) 대법원 판단

1. 상표법 제119조 제1항 제3호 및 제3항 법리

- 대법원은 상표법 제119조 제1항 제3호의 법리를 다음과 같이 실시하였다.
- 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우는 상표등록 취소심판 사유의 하나이다.
- 위 규정의 취지는 다음과 같다.
- 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것이다.
- 또한 등록주의를 채택한 데에 따른 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하려는 데에 그 취지가 있다.
- 대법원은 상표법 제119조 제3항에 관하여 다음과 같이 판시하였다.

- 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하는 경우에는 상표등록의 취소를 면할 수 있다.

2. '정당한 이유'에 관한 대법원 법리

- 대법원은 다음과 같이 판시하였다.
- 정당한 이유가 인정되어 상표등록의 취소를 면하기 위해서는, 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이, 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다는 점을 상표등록 취소심판의 피청구인이 증명하여야 한다.
- 대법원은 또한 다음과 같이 판시하였다.
- 등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적·내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

3. 원심 판단에 대한 대법원의 기본 입장

- 대법원은 다음과 같이 판단하였다.
- 위 법리에 비추어 원심판결 이유를 살펴보면, 원심의 판단은 아래와 같은 이유로 받아들이기 어렵다.

4. 상표 사용의사와 불사용의 정당한 이유

- 대법원은 상표법 제3조 제1항을 언급하였다.
- 상표법 제3조 제1항은 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다고 규정하고 있다.
- 피고 상표들은 2017. 12. 6. 등록되었다.
- 원고는 피고 상표들이 등록되어 있음에도 불구하고 2019. 1. 16. 이 사건 등록상표를 출원하였다.
- 대법원은 이를 다음과 같이 보았다.
- 이는 장래에 이 사건 등록상표를 사용할 의사에 따른 것으로 볼 수 있다.
- 그러나 대법원은 다음과 같이 판단하였다.
- 상표 출원 시 상표 사용의사가 있었다는 것과 그 후 등록상표를 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다는 것은 전혀 별개로 평가되어야 할 사정이다.

5. 이 사건 등록상표와 피고 상표들의 유사성

- 대법원은 이 사건 등록상표와 피고 상표들에 관하여 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 등록상표와 피고 상표들은 모두 조어 상표로 아무런 관념이 연상되지 아니하여 서로 관념을 대비하기 어렵다.
- 외관도 유사하지 않다.
- 다만 다음과 같이 보았다.
- 이 사건 등록상표는 'OOO'로 호칭되는 반면, 피고 상표들은 '◇◇◇'로 호칭되어 서로 호칭이 유사하다.
- 따라서 대법원은 다음과 같이 판단하였다.
- 이 사건 등록상표와 피고 상표들은 일반 수요자나 거래자가 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있어 유사한 상표에 해당하기는 한다.

6. 상표권 침해 우려가 객관적·외부적 불가피한 사유인지 여부

- 대법원은 다음과 같이 판단하였다.
- 그러나 다음과 같이 원고가 상표권 침해에 해당할 우려가 있어 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 것을 원고가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 인한 것으로 볼 수 없다.

7. 이 사건 등록상표는 심사절차를 거쳐 등록됨

- 대법원은 다음과 같이 보았다.
- 이 사건 등록상표는 출원 후 특허청 심사관의 심사절차를 거쳐 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표로서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표라는 등의 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하지 않는다고 판단되어 등록되었다.

8. 사업자의 주의의무 및 사용 여부의 자기결정

- 대법원은 다음과 같이 판시하였다.
- 상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있다.
- 또한 다음과 같이 판시하였다.
- 업으로서 상표를 사용하거나 사용하려는 사업자는 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부담한다.
- 원고는 화장품 분야 영업을 위해 이 사건 준비행위를 하였다.
- 따라서 대법원은 다음과 같이 보았다.
- 원고는 위와 같은 주의의무를 부담한다고 볼 수 있고 이 사건 등록상표를 사용할 것인지 여부를 스스로 결정할 수 있다.
- 대법원은 다음과 같이 판단하였다.
- 원고가 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 데에 따라 발생할 수 있는 결과를 감수하고 이 사건 등록상표를 사용하지 않았다면, 그 책임 역시 원고에게 귀속된다고 보아야 한다.

9. 권리남용 항변 또는 등록무효심판 등 가능

- 대법원은 다음과 같이 판단하였다.
- 원고는 이 사건 등록상표의 사용이 피고 상표들의 상표권을 침해하는 행위인지가 소송 등에서 다투어질 경우, 피고 상표들의 등록무효 사유를 근거로 권리남용 항변을 하거나 피고 상표들에 대한 별도의 등록무효 심판을 청구하는 등 상표권 침해에 따른 책임에 관하여 객관적인 법적 판단을 받아볼 수 있다.

10. 피고 상표들에 대한 등록무효 판단의 의미

- 대법원은 다음과 같이 판단하였다.
- 피고 상표들에 대한 등록무효 사건의 판결이나 심결에서 판단한 내용은 피고 상표들 자체에 등록무효 사유가 있는지에 관한 것이다.
- 따라서 다음과 같이 볼 수 없다고 판단하였다.
- 이를 가지고 곧바로 이 사건 등록상표의 사용이 피고 상표들의 상표권을 침해한다는 법원이나 특허심판원의 구체적 판단이 있었다거나 원고에게 이 사건 등록상표를 사용하지 않아야 할 부작위 의무가 존재하였던 것으로 볼 수 없다.

11. 불가항력 또는 법률 규제 등 사정 부존재

- 대법원은 다음과 같이 판단하였다.
- 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하지 않은 것이, 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없었기 때문이라거나, 법률의 규제 등에 의해 그 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없었기 때문이라고 볼 만한 사정도 없다.

12. 다른 상표권 침해 우려를 정당한 이유로 인정할 경우의 문제

- 대법원은 다음과 같이 판시하였다.
- 만약 어떤 상표를 사용하지 않은 것에 대하여 다른 상표의 상표권을 침해할 우려가 있다는 점을 정당한 이유로 인정한다면, 그 상표가 실제 사용되지 않으면서 등록이 유지되는 결과가 된다.
- 이는 다음과 같은 결과가 될 수 있다.
- 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지에 반할 수 있다.

13. 등록무효심판 청구 및 준비행위에 관한 판단

- 대법원은 다음과 같이 판단하였다.
- 원고가 피고 상표들에 대해 등록무효 심판을 청구한 것을 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목의 상표의 사용 행위라고 할 수 없다.
- 또한 다음과 같이 판단하였다.
- 원고가 이 사건 등록상표를 사용하기 위하여 이 사건 준비행위를 하였더라도 그러한 사정만으로 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다고 볼 수 없다.

14. 원심판결에 대한 대법원의 판단

- 대법원은 다음과 같이 판단하였다.
- 그런데도 원심은 판시와 같은 이유만으로 원고가 이 사건 등록상표를 사용하지 아니한 데 정당한 이유가 있다고 판단하였다.
- 따라서 대법원은 다음과 같이 판시하였다.
- 이러한 원심의 판단에는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 단서의 '정당한 이유'에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

(6) 결론

- 대법원은 원심판결을 파기하였다.
- 대법원은 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원인 특허법원에 환송하였다.
- 정리하면 다음과 같다.
 - 원고가 피고 상표들의 상표권 침해에 해당할 우려가 있어 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 것은 원고가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 볼 수 없다.
 - 이 사건 등록상표의 불사용에 정당한 이유가 있다고 보기 어렵다.
 - 원심에는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 단서의 '정당한 이유'에 관한 법리오해가 있다.

(7) 한줄 키워드 요약

- 등록상표 불사용의 정당한 이유가 인정되기 위해서는 상표등록 취소심판의 피청구인이 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유를 증명하여야 하고, 다른 상표권 침해 우려나 법적 분쟁의 우려 등 주관적·내부적 요인만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

(8) 추가 정리 포인트

1. 불사용취소심판의 기본 요건

- 상표법 제119조 제1항 제3호의 검토 순서
 - 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도
 - 정당한 이유 없이
 - 등록상표를 그 지정상품에 대하여
 - 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상
 - 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

2. 정당한 이유의 판단기준

- 정당한 이유가 인정되어 상표등록의 취소를 면하기 위해서는, 다음 사정이 필요하다.
- 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다는 점
- 위 점은 상표등록 취소심판의 피청구인이 증명하여야 한다.

3. 정당한 이유가 인정될 수 있는 사유

- 대법원이 예시한 사유
 - 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우
 - 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우

4. 정당한 이유가 원칙적으로 부정되는 사유

- 등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적·내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.
- 이 사건에서 대법원은 다음과 같이 보았다.
- 원고가 상표권 침해에 해당할 우려가 있어 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 것을 원고가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 인한 것으로 볼 수 없다.

5. 피고 상표들에 대한 등록무효 판단의 한계

- 피고 상표들에 대한 등록무효 사건의 판결이나 심결에서 판단한 내용은 피고 상표들 자체에 등록무효 사유가 있는지에 관한 것이다.
- 따라서 이를 가지고 곧바로 이 사건 등록상표의 사용이 피고 상표들의 상표권을 침해한다는 법원이나 특허심판원의 구체적 판단이 있었다거나 원고에게 이 사건 등록상표를 사용하지 않아야 할 부작위 의무가 존재하였던 것으로 볼 수 없다.

6. 상표 사용의사와 정당한 이유의 구별

- 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다.
- 그러나 대법원은 다음과 같이 판단하였다.
- 상표 출원 시 상표 사용의사가 있었다는 것과 그 후 등록상표를 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다는 것은 전혀 별개로 평가되어야 할 사정이다.

7. 상표권 침해 우려와 자기책임

- 상표권의 존재 및 그 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 알 수 있다.
- 업으로서 상표를 사용하거나 사용하려는 사업자는 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부담한다.
- 원고는 화장품 분야 영업을 위해 이 사건 준비행위를 하였으므로 위와 같은 주의의무를 부담한다고 볼 수 있다.
- 대법원은 다음과 같이 판단하였다.
- 원고는 이 사건 등록상표를 사용할 것인지 여부를 스스로 결정할 수 있다.
- 원고가 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 데에 따라 발생할 수 있는 결과를 감수하고 이 사건 등록상표를 사용하지 않았다면, 그 책임 역시 원고에게 귀속된다고 보아야 한다.

8. 등록무효심판 청구 및 준비행위

- 원고가 피고 상표들에 대해 등록무효 심판을 청구한 것을 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목의 상표의 사용 행위라고 할 수 없다.
- 원고가 이 사건 등록상표를 사용하기 위하여 이 사건 준비행위를 하였더라도 그러한 사정만으로 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다고 볼 수 없다.

9. 불사용 등록 유지와 제도 취지

- 만약 어떤 상표를 사용하지 않은 것에 대하여 다른 상표의 상표권을 침해할 우려가 있다는 점을 정당한 이유로 인정한다면, 그 상표가 실제 사용되지 않으면서 등록이 유지되는 결과가 된다.
- 이는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지에 반할 수 있다.