

특 허 법 원

제 4 - 1 부

판 결

사 건 2021허3192 등록취소(상)  
원 고 주식회사 A

대표이사 B  
소송대리인 변리사 서교준

피 고 주식회사 C

대표이사 D  
소송대리인 변리사 Q

변 론 종 결 2021. 10. 29.

판 결 선 고 2021. 11. 19.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2021. 3. 30. 2020당1871호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초적 사실관계

#### 가. 이 사건 등록상표

- 1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 상표등록 제784259호/ 2008. 1. 10./ 2009. 3. 31./ 2018. 11. 2.

#### 2) 구성: **Ergohuman**

- 3) 지정상품: 상품류 구분 제20류의 가구선반, 가구용 목제칸막이, 가구용 문, 가구용 플라스틱제 테두리, 가대(架臺){가구}, 가정용 난로올다리, 강관가구(鋼管家具), 강의 대, 거울, 거울틀, 걸상, 경대(鏡臺), 계단용 막대, 계산기용 받침대, 고급 목공가구, 금속제 가구, 금속제 걸상, 금속제 탁자 등<sup>1)</sup>

- 4) 권리자: 원고

- 5) 출원인: E

#### 나. 심결의 경위

- 1) 피고는 2020. 6. 19. 특허심판원에 '이 사건 등록상표는 상품류 구분 제20류의 가구선반 등 별지 2와 같은 일부 지정상품들(이하 '일부취소대상 지정상품'이라 한다)에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한

---

1) 전체 지정상품은 별지 1과 같다.

이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로 그 등록이 취소되어야 한다.'라고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 취소심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 위 사건을 2020당1871호로 심리하여 2021. 3. 30. '원고가 제출한 증거는 믿을 수 없거나 상표사용사실을 인정하기 부족하고, 원고가 주장하는 상표사용 실적은 불사용취소 심판청구를 예상한 명목적 사용행위이다. 이 사건 등록상표가 일부 취소대상 지정상품에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용된 사실이 증명되지 않으므로 이 사건 등록상표의 일부취소대상 지정상품은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호(현행 상표법 제119조 제1항 제3호와 실질적으로 같다)의 사유가 있어 그 등록이 취소되어야 한다.'라는 이유로 피고의 심판청구를 받아들여 이 사건 등록상표의 일부취소대상 지정상품에 대하여 등록을 취소하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 각 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

### 가. 원고 주장 심결취소사유의 요지

이 사건 등록상표는 상표권자 또는 사용권자인 원고와 B에 의해 일부취소대상 지정상품에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 아래와 같이 사용되었다(아래 각 실사용표장에 대한 사용행위를 통틀어 '각 사용행위'라 하고, 개별적으로는 순번에 따라 '제○ 사용행위'라 한다).<sup>2)</sup> 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 사유가 없다.

---

2) 원고는 2021. 10. 21.자 준비서면에서 상표사용행위에 관한 주장을 이와 같이 정리하였다.

이와 전제를 달리하는 이 사건 심결은 위법하다.

1) 원고는 2019. 1. 29.경 명함에 실사용표장 1 'Ergohuman' 을 표시하고 이를 널리 알렸다.

2) 원고는 2019. 4.경 실사용표장 2 'Ergohuman' 를 표시한 가구 상품을 원고 매장에 비치하여 전시, 광고하였다.

3) 원고는 2019. 4.경 실사용표장 3 'Ergohuman' 을 표시한 가구 상품을 판매하였다.

4) 원고는 2019. 12.경부터 2020. 5.경까지 아파트관리비 명세서의 광고란에 실사용표장 4 'Ergohuman' 을 표시하고 이를 널리 알렸다.

5) 원고는 2020. 5. 7.경 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보인 원고 온라인 쇼핑몰 "F"(https://www.F.com) 홈페이지에 실사용표장 5 'ergo human' 을 전자적 방법으로 표시하였다.

6) B는 2018. 5. 13.경 전기통신회선을 통하여 제공되는 정보인 블로그 게시물(https://G)에 실사용표장 6 'Ergohuman' 을 전자적 방법으로 표시하였다.

7) 원고는 2019. 9. 28.경 실사용표장 7 'Ergohuman FURNITURE' 을 표시한 가구를 판매하였다.

## 나. 상표법 제119조 제1항 제3호에 따른 정당한 사용이 인정되는지 여부

### 1) 관련 법리

가) 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 경우' 그 상표등록의 취소심판을

청구할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항 본문은 위와 같은 사유로 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하고 있다.<sup>3)</sup>

나) 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결, 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결 등 참조). 따라서, 상표를 그 지정상품에 표시하는 등으로 사용한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 통상적인 상거래를 통하여 유통되는 것을 전제로 한 것이 아니고 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 극히 소량의 상품에 상표를 표시한 정도라면 이는 이른바 명목상의 사용에 불과한 것으로서 상표법 제119조 제3항 소정의 정당한 사용이라고 할 수는 없다.

## 2) 인정 사실

3) 이 사건 심결은 적용법조에 관하여 구 상표법 제73조 제1항 제3호를 적용하였다. 그러나 개정 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정된 것)은 부칙 제2조 제2항 본문에서 '이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다.'라고 정하고 있다. 그리고 위 개정 상표법 제119조 제1항 제3호는 위와 같은 경우 '그 상표등록의 취소심판을 청구'할 수 있다고 규정하고 있어, 심판청구에 관한 개정규정임이 명백하다. 따라서 위 개정 상표법 시행 이후에 피고가 제기한 이 사건 심판청구에 관하여는 위 개정 상표법의 제119조 제1항 제3호, 제5항의 심판청구에 관한 개정규정을 적용하여야 한다.

가) 이 사건 등록상표의 출원인 E는 'H'라는 상호로 가구 판매업을 영위하다가 2008. 1. 10. 이 사건 등록상표를 별지 3의 전체 408개 지정상품들에 대해 출원번호 제40-2008-1290호로 출원하였다. E의 위 상표출원에 대해 중국 I 소재 회사 'J'는 선사용상표 '**Ergohuman**'을 들어 이의신청을 하였으나(이의신청번호 제40-2008-3886호), 특허청 심사관이 2009. 3. 12. 이의신청을 받아들이지 아니하고 이 사건 등록상표를 등록하기로 결정하여, 이 사건 등록상표는 같은 달 31. 등록을 받았다.

나) E는 2009. 3. 31. 이 사건 등록상표의 등록을 받은 직후 B 앞으로 기간 2009. 4. 6.부터 2014. 4. 6.까지, 지정상품 제20류 전부, 대가금액 금 5,000만 원 및 매년 총 매출액의 5%로 하는 전용사용권을 설정해 주었고, 그 취지가 2009. 12. 22. 등록되었다. 이 사건 등록상표는 2018. 9. 6. B에게 권리의 일부이전등록이 마쳐졌고, 그 직후 161개 지정상품들에 관하여만 존속기간갱신등록이 이루어졌다. 그 후 2019. 1. 29. 원고가 대표이사를 B로 하여 설립되자, E는 2020. 4. 8., B는 2020. 6. 30. 각각 이 사건 등록상표의 권리지분 전부에 관하여 원고에게 이전등록절차를 마쳐 주었다.

다) 피고는 2016년 이래로 'K(K)'이라는 상표가 사용된 사무용 의자 제품(이하 위 의자 제품을 '피고 수입제품'이라 하고 그에 사용된 영문 표장을 '피고 상표'라 한다)을 중국 I 소재 제조사 'J'로부터 수입, 판매해 온 가구판매업체이다. 피고 수입제품은 사용자 체형에 맞추어 척추를 편안하게 지탱해 주고 메쉬소재로 이루어져 체열을 분산하는 특징이 있다는 취지로 홍보되었으며, 2016년 기준으로 세계 50개국 이상에 수출·판매되어 왔다. 이러한 점에 관하여는 '[2016 올해의 제품] C의 기능성 의자 'K''(2016. 12. 6.자 L 기사, 을 제1호증)과 같은 기사가 출간되기도 하였다.

라) B는 2018. 9. 1. 무렵 M시 N 전시관에서 개최된 '2018 O 가구 박람회(한국국제

가구 및 인테리어산업대전)에서 피고 측에게 '변호사 P 법률사무소 실장 B'라는 문구가 기재된 우측 사진의 명함을 교부하면서, 피고 상표가 표시된 피고 수입제품을 국내에 수입, 판매하는 행위는 이 사건 등록상표에 대한 침해



을 제2, 6호증

를 구성하므로 피고 상표를 사용하기 위해서는 라이선스 비용을 지급해야 한다는 취지로 이야기하였다.

마) 피고는 그 직후 인터넷검색포털 '네이버(Naver)', '구글(Google)'에 피고 상표의 'K'을 검색해 보았으나 피고 수입제품에 관한 글 외에는 원고의 상품, 영업 등에 관한 검색 결과가 전혀 나오지 않자 B의 위 요구를 무시하고 피고 수입제품을 계속해서 수입, 판매하였다. 이 사건 소가 제기된 이후인 2021. 6. 17.을 기준으로 인터넷검색포털 '네이버(Naver)'에 검색어 'K'을 검색해 보면, 피고 수입제품을 소개하거나 다른 유명 의자브랜드와 비교하는 등 취지의 블로그 게시글, 상품판매링크 등은 검색되지만 피고의 제품이나 영업에 관한 항목은 발견하기 어렵다.

바) 원고는 2020. 6. 2. 피고에게 상표사용 침해 중단을 요구하는 서한을 발송하였다. 그런데도 피고가 피고 상표를 계속 사용하자, 변호사 P은 2020. 6. 12. 피고에게 원고와 B를 대리하여 다음과 같은 내용의 '상표권 침해 행위에 대한 2차 최고서'(을 제 4호증)를 발송하였다. 그 내용은, '피고는 이 사건 등록상표의 침해행위를 중단하고, 2020. 6. 19.까지 피고 수입제품의 판매량 등을 밝힌 다음 손해를 배상해야 하며, 원고의 요구를 받아들이지 않을 시 상표법 위반 혐의로 피고를 형사고발할 것이고, 피고뿐만 아니라 해외공급자, 해외 경매대행업자, 구매대행업자, 온라인 쇼핑몰 운영자의 정보를 세관에 신고할 예정이며, 만약 피고가 피고 수입제품을 계속 판매하기를 원한다

면 원고에게 상표사용료를 지급하여야 할 뿐만 아니라 원고가 지정하는 업체와만 거래하여야 한다'는 것이었다.

사) 피고를 대리한 Q 변리사는 2020. 6. 22. 위 최고서에 대하여 원고 측의 요구를 받아들이지 아니하겠다는 취지의 답변서인 '상표권 제0784259호에 관한 건'(을 제6호증)을 변호사 P에게 발송하였다. 그 취지는, '원고나 B, E는 이 사건 등록상표를 출원해 등록받았을 뿐 사용한 실적이 발견되지 않아 등록취소사유가 있을 뿐만 아니라 피고의 표장사용행위로 어떠한 손해가 발생했다고도 볼 수 없다는 점, B가 2018. 9. 1. 피고 회사 양동현 이사에게 준 명함에 B가 "변호사 P 법률사무소 실장"이라고 기재된 점 등을 지적하며, 더 이상 피고의 영업을 방해하지 말라'는 것이었다.

아) 피고는 특허심판원에 이 사건 등록상표에 관하여, 2020. 6. 19. 심판청구일로부터 3년 내에 정당하게 사용된 사실이 없다고 주장하며 이 사건 심판청구를 하고(2020당1871호), 2020. 6. 22.에는 상표법 제34조 제1항 제13호의 등록무효사유가 있다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다(2020당1875호). 원고는 그 직후인 2020. 6. 24. 피고 거래처 롯데 하이마트의 담당자에게 피고 수입제품의 판매중단을 요구하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 을 제1~4, 6호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 따로 특정하지 않는 한 같다), 변론 전체의 취지

### 3) 판단

앞서 든 사실 및 앞서 든 증거에 의하여 알 수 있는 아래의 사정을 종합하면, 각 사용행위에 관하여 원고가 제출한 증거는 믿을 수 없거나 표장사용사실을 인정하기 부족하고, 일부 인정되는 사용사실도 불사용에 의한 상표등록의 취소를 면하기 위한 명목적 사용에 불과하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 정당한 사용이라 할 수 없다고



범이 타당하다.

가) 각 사용행위에 공통되는 사정

(1) B는 2018. 9. 1. 피고에게 이 사건 등록상표의 사용금지과 사용료 지급 등을 구하면서 '변호사 P 법률사무소 실장'이라는 직함이 기재된 명함을 교부하였다. 그 후 변호사 P은 2020. 6. 12. 원고 회사와 B의 대리인 자격으로 피고에게 통고장(을 제4호 증)을 발송하였다. B는 피고에게 사용료 지급 등을 요구한 직후인 2018. 9. 6. 이 사건 등록상표에 관한 일부이전등록을 받았다. 원고가 주장하는 제1~5, 7 상표사용행위는 모두 B가 피고에게 사용료 지급 등을 요구한 이후의 것들이고, 그 이전의 상표사용실적으로는 사후에도 수정이 가능한 '블로그 게시물'에 관한 제6 사용행위가 유일하다.

(2) E는 이 사건 등록상표를 별지 3과 같은 다수의 지정상품에 관해 출원하였다가 그 등록을 받은 직후 B에게 전용사용권을 설정하여 주었고, 상당히 장기간이 경과하여 B가 피고에게 접근한 이후 비로소 일부이전등록을 마쳐 주었으며, 다시 그 직후 기존의 과반에 미치지 아니하는 지정상품에 관하여만 존속기간갱신등록이 이루어졌다.

그런데 B가 이 사건 등록상표의 등록 이후 피고에게 권리를 주장하기까지의 장기간 동안 이 사건 등록상표를 사용하여 어떠한 영업을 하였다거나, E에게 전용사용권 설정에 대한 위 대가를 지급하였다는 등의 사정은 전혀 보이지 않는다. 피고가 내용증명 우편(을 제6호증)을 통해 원고 측의 상표 사용실적을 전혀 확인할 수 없다는 취지를 지적하였음에도 원고는 이 사건 심결을 거쳐 이 사건 소송에 이르기까지 납득할 수 있는 사용실적을 제시하지 못하였다.

(3) 원고는 이 사건 등록상표가 사용되었다고 주장하는 상품들, 특히 사무용 의자 상품의 판매량과 판매금액, 송장, 통관서류 등과 같은 구체적인 자료를 어렵지 않게 확

보할 수 있을 것임에도 불구하고 이 사건 심판절차를 거쳐 이 사건 소송에 이르기까지 그러한 증거를 전혀 제출하지 아니하였다. 그 외에도 원고나 E, B가 이 사건 등록상표를 사용한 영업으로 실질적인 매출을 올렸다는 아무런 객관적 증거가 없다.

(4) 원고는 2018. 9. 1. 이래로 피고에게 상표사용의 중단을 구하는 동시에 곧바로 다액의 상표사용료와 손해배상금의 지급을 구하였는데, 이 사건 등록상표를 사용하여 어떠한 영업을 어느 정도 규모로 영위하였는지, 혹은 피고 상표 사용행위에 의해 구체적으로 어떤 손해를 어느 정도로 입었는지 등에 관하여는 아무런 증거나 설명을 제시하지 아니하였다.

(5) 원고는 그가 취급한다고 주장하는 가구들 중에서, J의 사용 상품이자 피고의 취급품목인 '사무용 의자'만을 모델명을 붙여 관리하거나 광고·판매글에서 강조하는 등 독특하게 취급해 왔는데, 정작 사무용 의자 제품을 수입하거나 판매하였다는 증거는 제출되지 않았다. 그리고 원고가 전시, 판매하고 있다는 '사무용 의자' 제품은 피고 매장에 진열된 다른 상품들은 물론, 2003년 무렵 취급하였다고 주장하는 과거 제품들(갑 제30호증)과도 디자인의 심미감이 상이하다.

#### 나) 개별 사용행위에 관한 사정

##### (1) 제1 사용행위

(가) 원고는 2019. 1. 29. 무렵 'R'로부터 대표이사 B, 상무이사 T 명의의 명함 시안이 첨부된 전자우편(갑 제4호증)을 수령했는데, 전자우편 본문은 '오타 및 수정사항을 확인하고 연락 주면 인쇄를 진행하겠다.'라는 취지이다.

(나) 원고가 명함의 인쇄를 요구하였다거나 제작대금을 지급하였다는 사정은 전혀 보이지 아니하며, 원고가 제작하였다는 명함의 실물이나 사본이 제출되지도 않았다.

그리고 위 시안 중 T 명함 이면 영문본에는 휴대전화번호가 B의 번호로 잘못 기재되어 있다.

(다) 원고가 주장하는 위 명함 제작의뢰 일시는 B가 피고에게 사용료 지급 등을 요구하고 이 사건 등록상표의 일부이전등록을 받은 이후이다.

(2) 제2 사용행위

(가) 갑 제3호증(피청구인의 매장 전면 사진)에는 이 사건 등록상표가 전혀 나타나 있지 않다. 갑 제5호증(가구 제품의 네임택 및 라벨)은 이 사건 심판청구 이전에 촬영된 것이 아니므로, 이 사건 심판청구일 이전 사용 증거가 될 수 없다.<sup>4)</sup>



갑 제5호증

(나) 갑 제5호증을 보면, 실사용표장 2가 표시된 네임택은 '사무용 의자' 외에도 '6인용 식탁, 콘솔, 액자, 서랍장, 식탁, 벤치의자, 수납장, 장식장, 키친 수납장, 의자, 원목 진열장, 커피테이블, 협탁' 등 다양한 상품들 옆에 함께 배치되어 있는데, 그중 피고 수입 제품과 동종인 '사무용 의자'에만 유독 'B20, K20, K20 PRO, S120'와 같이 영문자와 숫자로 구성된 품목명이 함께 표시되어 있다.

(다) 원고의 사무용 의자 제품들(B20, K20, K20 PRO, S120)은 무채색 합성섬유와 금속재로 이루어져 비교적 심플하고 산업적인 느낌을 주는 디자인인 반면, 갑 제5호증의 다른 제품들(6인용식탁, 콘솔, 액자, 서랍장, 식탁, 벤치의자, 수납장, 장식장, 키친 수

4) 원고도 갑 제5호증의 사진이 심판청구 이후 촬영된 것임을 인정하였다(원고 소장 5쪽 참조).

납장, 의자, 원목 진열장, 커피테이블, 협탁)은 목재와 황동, 대리석 등의 재질로 만들어졌으며 밝은 색감의 유채색이 사용된 점에서, 그 디자인의 주된 모티프나 심미감이 상이하다. 나아가, 원고가 실제로 이러한 사무용 의자 제품을 수입, 판매하였다고 볼 만한 아무런 증거도 없다.

(라) 그렇다면 갑 제5호증의 영상만으로는 원고가 이 사건 심판청구일 이전에 실사용표장 2를 표시한 가구 상품을 원고 매장에 비치하여 전시, 광고한 사실을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 실사용표장 2가 표시된 네임택, 라벨 등은 각인과 같이 영구적이고 견고한 방식으로 제품에 표시된 것이 아니어서 간이하게 부착, 제거가 가능할 것으로 보이는 점에 비추어 보더라도 더욱 그러하다.

### (3) 제3, 7 사용행위

(가) 원고로부터 '식탁'과 '패브릭 의자'를 구매하였다는 취지의 소비자 구매확인서(갑 제17, 18호증)는 이 사건 심판청구일 이후 작성된 확인서인데, 사실확인인의 주소가 상이함에도 같은 날 작성되었고, 표제와 체제가 거의 동일하며, 하단의 성명, 주소, 연락처 란을 제외한 주요부분이 모두 워드프로세서로 작성되어 있다. 원고는 각 견적서(을 제13, 14호증)를 이 사건 심판단계에서 제출했다가 이 사건 소송에는 제출하지 않았는데, 여기에는 단가와 공급가액만 기재되어 있을 뿐 부가가치세법에 따른 10%의 세액이 명시되어 있지 않고(부가가치세가 부가되지 않은 금액만을 납입했다는 취지는 위 각 소비자 구매확인서도 같다) 원고 직인만이 날인되어 있다. 위와 같은 확인서, 견적서는 원고가 직접 작성할 수 있는 서류이고, 그 외에 원고의 주장을 뒷받침할 만한 객관적 증거가 없다. 원고는 위와 같은 상품들의 수입, 판매 내역이나 경위 등을 밝히지 아니할 뿐만 아니라 주문서, 수입관계서류, 견적서, 장부, 세무자료 등의 자료도 제

출하지 않고 있다.

(나) 설사 원고가 주장하는 거래사실을 인정한다 하더라도, 이는 이미 B가 피고에게 사용료 지급 등을 요구하여 이 사건 등록상표에 관한 분쟁이 현실화된 시점 이후에 이루어진 것일 뿐만 아니라, 원고가 주장하는 판매 실적이 3건에 불과하여 수량과 매출이 지극히 미미한 점을 고려하면, 명목적 사용행위에 불과한 것으로 보인다.

(다) 원고는 'U, V, W' 등 다양한 브랜드의 제품들을 취급하고 있었으므로, 스티커 관련 세금계산서(갑 제6호증)가 구체적으로 어떤 브랜드에 관한 것인지도 알 수 없다.

#### (4) 제4 사용행위

(가) 갑 제10호증에는, 실사용상표 4를 포함  
합한 'K 사무용 의자 특가판매중'이라는 문구가  
표시되어 있기는 하다.

#### 갑 제10호증

(나) 원고가 주장하는 광고 일시는 B가 피고에게 사용료 지급 등을 요구하여 이 사건 등록상표에 관한 분쟁이 현실화된 직후부터 피고의 이 사건 심판청구일 무렵까지 6개월에 불과하다.

(다) 갑 제10호증의 광고에는 피고 수입제품과 같은 '사무용의자'만이 특가 판매 제품으로 강조되어 있는데, 앞서 본 바와 같이 원고가 '사무용 의자'를 실제로 수입하거나 판매하였다는 증거도 없다. 더욱이 아래에서 보는 바와 같이 원고 온라인 쇼핑몰에 게시된 상품정보 사진은 'K 스타일 사무실 의자'에 관한 중국의 가품 판매 사이트의 상품소개 이미지와 동일하다.

(라) 원고가 주장하는 제4 사용행위는 명목상 사용에 불과한 것으로 보인다.

#### (5) 제5, 6 사용행위

(가) 원고는 실사용표장 5(ergo human)의 로고를 2019. 6.에 제작하였다고 주장하는데, 이러한 로고가 사용된 증거는 갑 제14호증(원고 온라인 쇼핑몰 F)이 유일하다. 그런데 위 온라인 쇼핑몰의 게시판 '공지사항' 란에는 '몰 오픈을 축하합니다'라는 하나의 게시글 외에는 아무런 사항이 등재되어 있지 않고, '가구' 란에는 원고가 취급하는 다양한 브랜드(U, V, W, X, A, Y) 중 'K' 제품 2종(천연대리석 식탁, 식탁의자)만이 확인될 뿐만 아니라, 제품 수를 보더라도 원고가 판매하는 다양한 제품들 중 단 10건만이 등록되어 있다. 그리고 위 2건 중 '식탁의자' 제품은 2020. 5. 7., '천연대리석 식탁' 제품은 2020. 5. 14. 등록된 것인바(갑 제15호증), 위 시기는 원고가 2020. 6. 2. 피고에게 상표사용 침해 중단을 요구하는 서한을 발송하기 직전이다.

(나) 원고가 위 온라인 쇼핑몰에 게시한 상품판매글 '[K K20' 상품판매글(을 제9호증)은 '바로 구매하기' 버튼이 비활성화되어 있을 뿐만 아니라, 그 상품정보 사진도 우측에서 보는 바와 같이 'K 스타일 사무실 의자'에 관한 중국의 가품 판매 사이트(을 제10호증)의 상품소개 이미지와 동일하다.



을 제9호증

을 제10호증

(다) 원고 대표이사가 운영하는 블로그(<https://G>, 갑 제16호증)에는 'K/가구' 카테고리 'K Dining Room Series(2018. 5. 13.자)' 등 게시글이 게시되어 있었는데, 위 카테고리에 수록된 제품들을 원고가 실제로 수입, 판매한 사실을 인정할 증거도 없다.

더욱이 위 카테고리 게시글 중 일부에는 외국의 가구 판매업체가 운영하는 사이

트(<https://Z>)의 가구 이미지(을 제11호증의 1, 2)와 동일한 사진이 게시되어 있기도 하다.



갑 제16호증의 12쪽



을 제11호증의 1



을 제11호증의 2

(라) 따라서 위 제5, 6 사용행위에 관한 주장사실이 인정되지 않을 뿐만 아니라, 설사 일부 사용행위가 있었다 하더라도 이는 명목적 사용에 불과하다고 보인다.

#### 4) 소결론

결국 이 사건 등록상표가 일부취소대상 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용된 사실이 인정되지 않으므로, 이 사건 등록상표의 일부취소대상 지정상품 부분은 상표법 제119조 제1항 제3호의 사유가 있어 그 등록이 취소되어야 한다.

### 3. 결론

이 사건 등록상표 중 일부취소대상 지정상품 부분은 상표법 제119조 제1항 제3호의 사유가 있으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 같은 취지의 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 있다고 할 수 없다. 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.

재판장      판사      문주형

                 판사      권순민

                 판사      정택수



[별지 1] 이 사건 등록상표의 지정상품

- 상품류 구분 제20류의 가구선반, 가구용 목제칸막이, 가구용 문, 가구용 플라스틱 제 테두리, 가대(架臺)(가구), 가정용 난로울타리, 강관가구(鋼管家具), 강의대, 거울, 거울틀, 걸상, 경대(鏡臺), 계단용 막대, 계산기용 받침대, 고급 목공가구, 금속제 가구, 금속제 걸상, 금속제 탁자, 기울어진 선반, 난로울타리, 다이벤[긴의자], 도마테이블, 도서관용 서가, 동양식 단일패널칸막이, 동양식 접이식 칸막이 스크린, 라운지용 의자, 로커(Lockers), 머리받침대, 모자걸이, 목제 침대, 목제 침대틀, 반사경 캐비닛, 발판, 벤치, 병원용 침대, 병을 놓아두는 선반, 보관용 선반, 보관용 의복커버[옷장], 붙박이찬장, 비귀금속제 보석상자, 비금속제 가구바퀴, 비금속제 가구부속품, 비금속제 고정식 타월디스펜서, 비금속제 문 및 창문 스크린, 비금속제 수납상자, 비금속제 육류찬장, 비금속제 침대부속품, 비금속제 코트훅, 비의료용 물침대, 비휴대용 거울, 사무용 가구, 사무용 의자, 사무용 책상, 사무용 탁자, 삼면경대, 상품진열케이스, 색인캐비닛, 샤워용 의자, 서가, 서류캐비닛, 서류캐비닛용 선반, 선반, 세면대(가구), 세티[긴의자], 소파, 솔걸이(가구), 수건보관함(가구), 수납상자(장롱), 수은칠한 유리(거울), 식사운반용 웨건(가구), 식탁, 식탁용 의자, 신문진열대, 신장, 실험대, 안락의자, 양복걸이, 열쇠걸이판(가구), 오디오랙(가구), 옷걸이, 옷걸이용 비금속제 고리, 옷장, 완구용 수납상자, 우산걸이, 유아용 높은의자, 음식서빙용 트롤리(가구), 의복걸이대, 의복진열대, 의복커버(옷장), 의약품캐비닛, 의자, 의자(가구), 이미용품보관대, 잡지걸이 선반, 장(長)의자, 장롱, 접는 간이침대, 접이식 선반, 접이식 침대, 정원용 플라스틱제 가구, 진열대, 진열용 선반, 진열장, 진열케이스, 진열테이블, 진열판, 차용 탁자, 차운반용 카트(가구), 차운반용 트롤리(가구), 찬장, 찻장, 책꽂이, 책상, 책장, 체경(體鏡), 침대, 침대겸용 소파, 침대

용 비금속제 바퀴, 카운터 테이블, 컴퓨터용 손수레{가구}, 코트걸이대, 큰 체경(體鏡), 타자기용 책상, 탁자, 트롤리(Trolleys){가구}, 팔걸이안락의자, 팔걸이의자, 필기용 책상, 학교용 가구, 화분받침대{가구}, 화장대, 휴대용 간이의자, 흔들의자, 실내창용 블라인드, 사진틀, 액자용 가로대, 액자용 받침대[액자용 가로대], 액자용 장식테두리, 공기팽창식 베개, 덧베개(의료용은 제외), 매트리스, 목받침용 베개, 목받침쿠션{비의료용}, 밀집제 매트리스, 방석, 방석{비의료용}, 베개, 베개{비의료용}, 비의료용 공기베개, 비의료용 공기쿠션, 비의료용 에어매트리스, 스프링매트리스, 씽크대용 탈착식 매트, 침구{직물제는 제외}, 쿠션, 쿠션{비의료용}, 털쿠션, 커튼용 고리{비금속제}, 비금속제 경첩, 유아용 보행기. 끝.

[별지 2] 일부취소대상 지정상품

- 상품류 구분 제20류의 가구선반, 가구용 목제칸막이, 가구용 문, 가구용 플라스틱 제 테두리, 가대(架臺)(가구), 가정용 난로울타리, 강관가구(鋼管家具), 강의대, 거울, 거울틀, 걸상, 경대(鏡臺), 계단용 막대, 계산기용 받침대, 고급 목공가구, 금속제 가구, 금속제 걸상, 금속제 탁자, 기울어진 선반, 난로울타리, 다이벤[긴의자], 도마테이블, 도서관용 서가, 동양식 단일패널칸막이, 동양식 접이식 칸막이 스크린, 라운지용 의자, 로커(Lockers), 머리받침대, 모자걸이, 목제 침대, 목제 침대틀, 반사경 캐비닛, 발판, 벤치, 병원용 침대, 병을 놓아두는 선반, 보관용 선반, 보관용 의복커버[옷장], 붙박이찬장, 비귀금속제 보석상자, 비금속제 가구바퀴, 비금속제 가구부속품, 비금속제 고정식 타월디스펜서, 비금속제 수납상자, 비금속제 육류찬장, 비금속제 침대부속품, 비금속제 코트훅, 비의료용 물침대, 비휴대용 거울, 사무용 가구, 사무용 의자, 사무용 책상, 사무용 탁자, 삼면경대, 상품진열케이스, 색인캐비닛, 샤워용 의자, 서가, 서류캐비닛, 서류캐비닛용 선반, 선반, 세면대(가구), 세티[긴의자], 소파, 술걸이(가구), 수건보관함(가구), 수납상자(장롱), 수은칠한 유리(거울), 식사운반용 웨건(가구), 식탁, 식탁용 의자, 신문진열대, 신장, 실험대, 안락의자, 양복걸이, 열쇠걸이판(가구), 오디오랙(가구), 옷걸이, 옷걸이용 비금속제 고리, 옷장, 완구용 수납상자, 우산걸이, 유아용 높은의자, 음식서빙용 트롤리(가구), 의복걸이대, 의복진열대, 의복커버(옷장), 의약품캐비닛, 의자, 의자(가구), 이미용품보관대, 잡지걸이 선반, 장(長)의자, 장롱, 접는 간이침대, 접이식 선반, 접이식 침대, 정원용 플라스틱제 가구, 진열대, 진열용 선반, 진열장, 진열케이스, 진열테이블, 진열판, 차용 탁자, 차운반용 카트(가구), 차운반용 트롤리(가구), 찬장, 찻장, 책꽂이, 책꽂이, 책상, 책장, 체경(體鏡), 침대, 침대겸용 소파, 침대용 비금속제 바퀴, 카운터 테이블

블, 컴퓨터용 손수레{가구}, 코트걸이대, 큰 체경(體鏡), 타자기용 책상, 탁자, 트롤리 (Trolleys){가구}, 팔걸이안락의자, 팔걸이의자, 필기용 책상, 학교용 가구, 화분받침대 {가구}, 화장대, 휴대용 간이의자, 흔들의자, 실내창용 블라인드, 사진틀, 액자용 가로대, 액자용 받침대[액자용 가로대], 액자용 장식테두리, 공기팽창식 베개, 덧베개{의료용은 제외}, 매트리스, 목받침용 베개, 목받침쿠션{비의료용}, 밀집제 매트리스, 방석, 방석(비 의료용), 베개, 베개(비의료용), 비의료용 공기베개, 비의료용 공기쿠션, 비의료용 에어 매트리스, 스프링매트리스, 썩크대용 탈착식 매트, 침구{직물체는 제외}, 쿠션, 쿠션(비 의료용), 털쿠션, 커튼용 고리{비금속제}, 비금속제 경첩, 유아용 보행기. 끝.

[별지 3] 이 사건 등록상표의 출원 당시 지정상품

상품류 제20류의 비금속제 빗자루손잡이, 우산꽃이통, 미가공 산호, 미가공 해포석, 미가공 호박, 산호(미가공 또는 부분 가공품), 인조호박봉, 인조호박판, 해포석(海泡石), 호박(琥珀)(원석), 계란꽃이, 광주리, 비금속제 바구니, 음료용 빨대, 제빵용 빵바구니, 공기팽창식 광고물, 목제 또는 플라스틱제 간판, 목제 또는 플라스틱제 게시판, 목제 또는 플라스틱제 입간판, 목제 리본, 병원용 비금속제 식별팔찌, 비금속제 감찰, 비금속제 기관번호표시용 표찰, 비금속제 등록판, 비금속제 명패, 비금속제 문패, 비금속제 번호판, 비금속제 비발광식 가옥번호판, 비금속제 식별표, 비금속제 조작방법표시용 표찰, 비금속제 표찰, 깃대, 깃봉, 목제 깃대, 비금속제 깃대, 비금속제 기념컵, 비금속제 기념패, 초목용 지지목, 개집(구조물이 아닌 것), M이용 굽는 기둥, 등지(구조물이 아닌 것), 애완동물용 등지(새장은 제외), 애완동물용 집(구조물과 새장은 제외), 애완동물용 침대, 애완동물용 쿠션, 목제 또는 플라스틱제 사다리, 비금속제 벽사다리, 서고용 비금속제 사다리, 승객용 비금속제 이동식 탑승계단, 뜨개틀, 목제 실패, 수틀, 갈대, 갈대(미가공 또는 부분가공 재료), 밀짚, 밀짚장식테두리, 벗짚, 보릿짚, 엮은 밀짚(매트는 제외), 왕골, 비건축용 대나무[비건축용 죽재], 고리버들, 고리버들세공품, 덩굴, 등(藤)(미가공 또는 부분 가공재), 등나무 줄기, 목피(木皮), 버들, 죽피(竹皮)(미가공 또는 부분 가공재), 거북 등, 고래수염, 굴 껍질, 동물 발굽, 동물 뼈(미가공 또는 부분가공 재료), 동물발톱, 동물뿔, 미가공 또는 반가공 나전(螺鈿), 미가공 또는 반가공 뿔, 사슴뿔, 상아(미가공 또는 반가공품), 식물상아(Corozo), 인조거북등, 인조동물뿔, 치아, 패각, 가스보온통(금속제/석제는 제외), 가축사료용기(금속제/석제는 제외), 고가물탱크(금속제/석제는 제외), 고압가스용기(금속제/석제는 제외), 모르타르혼합용 비금속제 반죽통, 방

향제용기{금속제/석제는 제외}, 보관/운반용 비금속제 용기{석제는 제외}, 비금속제 또는 비석제 급수조(給水槽), 비금속제 부유콘테이너, 비금속제 통지지대, 비금속제 통데, 액체가스용기{금속제/석제는 제외}, 액체비료저장용기{금속제/석제는 제외}, 액체연료용 비금속제 용기{석제는 제외}, 오일저장통{금속제/석제는 제외}, 와인을 따르기 위한 나무통, 운반물탱크{금속제/석제는 제외}, 운반분뇨탱크{금속제/석제는 제외}, 운반유류탱크{금속제/석제는 제외}, 운반화공물탱크{금속제/석제는 제외}, 저장탱크{금속제/석제는 제외}, 탱크{금속제/석제는 제외}, 목제 또는 플라스틱제 상자, 병용 목제 상자, 크레이트(나무상자), 플라스틱제 포장용기, 목제 또는 플라스틱제 밀봉캡, 목제 또는 플라스틱제 병뚜껑, 목제 또는 플라스틱제 병마개, 목제 또는 플라스틱제 포장용 뚜껑, 목제 또는 플라스틱제 포장용 마개, 병용 코르크마개, 비금속제 밀봉마개, 비금속제 벽플러그, 비금속제 병마개, 비금속제 용기마개, 비금속제 통꼭지마개, 비금속제 통마개, 코르크마개, 코르크밴드, 가구선반, 가구용 목제칸막이, 가구용 문, 가구용 플라스틱제 테두리, 가대(架臺)(가구), 가정용 난로울타리, 강관가구(鋼管家具), 강의대, 거울, 거울틀, 걸상, 경대(鏡臺), 계단용 막대, 계산기용 받침대, 고급 목공가구, 금속제 가구, 금속제 걸상, 금속제 탁자, 기울어진 선반, 난로울타리, 다이벤[긴의자], 도마테이블, 도서관용 서가, 동양식 단일패널칸막이, 동양식 접이식 칸막이 스크린, 뒤주, 라운지용 의자, 로커(Lockers), 머리받침대, 모자걸이, 목제 침대, 목제 침대틀, 반사경 캐비닛, 발판, 벤치, 병원용 침대, 병을 놓아두는 선반, 병풍, 보관용 선반, 보관용 의복커버[옷장], 불박이찬장, 비귀금속제 보석상자, 비금속제 가구바퀴, 비금속제 가구부속품, 비금속제 고정식 타월디스펜서, 비금속제 문 및 창문 스크린, 비금속제 수납상자, 비금속제 육류찬장, 비금속제 침대부속품, 비금속제 코트훅, 비의료용 물침대, 비휴대용 거울, 사무용 가구,

사무용 의자, 사무용 책상, 사무용 탁자, 삼면경대, 상품진열케이스, 색인캐비닛, 샤워용 의자, 서가, 서류캐비닛, 서류캐비닛용 선반, 선반, 세면대(가구), 세티[긴의자], 소파, 슬 걸이(가구), 수건보관함(가구), 수납상자(장롱), 수은칠한 유리(거울), 식사운반용 웨건 (가구), 식탁, 식탁용 의자, 신문진열대, 신장, 실험대, 안락의자, 안마대, 양복걸이, 열쇠 걸이판(가구), 오디오랙(가구), 옷걸이, 옷걸이용 비금속제 고리, 옷장, 완구용 수납상자, 우산걸이, 유아용 높은의자, 음식서빙용 트롤리(가구), 의복걸이대, 의복진열대, 의복커 버(옷장), 의약품캐비닛, 의자, 의자(가구), 이미용품보관대, 작업대(benches), 잡지걸이 선반, 장(長)의자, 장롱, 접는 간이침대, 접시세우개, 접이식 선반, 접이식 침대, 정원용 플라스틱제 가구, 진열대, 진열용 선반, 진열장, 진열케이스, 진열테이블, 진열판, 차용 탁자, 차운반용 카트(가구), 차운반용 트롤리(가구), 찬장, 찻장, 책패, 책꽂이, 책상, 책 장, 천칭용 봉(棒), 체경(體鏡), 침대, 침대겸용 소파, 침대스프링, 침대용 막대, 침대용 비금속제 바퀴, 카운터 테이블, 칸막이, 컴퓨터용 손수레(가구), 코트걸이대, 큰 체경(體 鏡), 타자기용 선반, 타자기용 책상, 탁자, 테이블탑, 테이블꽃이, 트롤리(Trolleys)(가 구), 팔걸이안락의자, 팔걸이의자, 피아노의자, 펠기용 책상, 학교용 가구, 화분받침대 (가구), 화장대, 화장실용 손잡이거울, 휴대용 간이의자, 흔들의자, 대나무제(竹製) 커튼 [죽재 커튼], 동물박제, 목제 블라인드, 미늘창살을 이용한 블라인드, 발, 블라인드용 플 라스틱제 도르레, 비직물제 벽면장식, 새(鳥)박제, 식품용 플라스틱제 장식품, 실내용 베니치아풍 블라인드, 실내용 블라인드, 실내창용 블라인드, 장식용 주렴, 커튼용 장식 띠, 사진틀, 액자용 가로대, 액자용 받침대[액자용 가로대], 액자용 장식테두리, 비금속 제 바람개비, 비금속제 장식품향계, 옥외장식용 윈드차임, 우편함(금속제/석제는 제외), 장식용 모빌, 정원장식용 비금속제 바람개비, 풍경(風磬), 공기팽창식 목보조용 쿠션,

공기팽창식 베개, 덧베개{의료용은 제외}, 매트리스, 목받침용 베개, 목받침쿠션(비의료  
 용), 밀집제 매트리스, 방석, 방석(비의료용), 베개, 베개(비의료용), 비의료용 공기베개,  
 비의료용 공기쿠션, 비의료용 에어매트리스, 스프링매트리스, 썬크대용 탈착식 매트, 요  
 램, 침구{직물제는 제외}, 쿠션, 쿠션(비의료용), 털쿠션, 관(棺), 납골단지, 납관용품, 비  
 금속제 관(棺) 부속품, 상여, 위패, 비전기식 부채, 접이식 부채, 비금속제 걸쇠, 비금속  
 제 나사, 비금속제 나사못, 비금속제 너트, 비금속제 대갈못, 비금속제 리벳(rivet), 비  
 금속제 못, 비금속제 볼트, 비금속제 쟁기, 비금속제 장부축, 비금속제 좌금{고무제/경  
 화섬유제는 제외}, 비금속제 케이블결합나사, 비금속제 케이블클립, 비금속제 핀, 비금  
 속제 비전기식 자물쇠, 비금속제 자물쇠{전기식은 제외}, 비직물제 커튼홀더, 수송기계  
 기구용 비금속제 자물쇠, 옷걸이레일용 비금속제 고리, 커튼용 고리, 커튼용 고리(비금  
 속제), 커튼용 레일, 커튼용 롤러, 커튼용 링, 커튼용 막대, 커튼용 훅, 비금속제 칼자  
 루, 비금속제 공구손잡이, 톱질모탕, 비금속제 경첩, 비금속제 문부속품, 비금속제 문손  
 잡이, 비금속제 창문부속품, 비금속제 플로어힌지, 플라스틱제 경첩{건축물용}, 반사경  
 타일, 제도대(製圖臺), 이미용 의자, 운송용 비금속제 팔레트, 하역용 비금속제 팔레트,  
 화차용 비금속제 하역계측봉, 비금속제 계선부표, 비금속제 바이스작업대, 비금속제 낫  
 자루, 사료선반, 과종대, 파관, 벌통, 벌통용 목제 칸막이, 벌통용 벌집재료, 인조벌집,  
 배수용 플라스틱제 트랩(밸브), 비금속제 밸브{기계부품은 제외}, 수도관용 플라스틱제  
 밸브, 신축호스용 비금속제 릴{비기계용}, 플라스틱제 배수용 밸브{기계부품은 제외},  
 플라스틱제 수도관용 밸브{기계부품은 제외}, 플라스틱제 케이블 또는 파이프클립, 플  
 라스틱제 케이블 또는 파이프클립{기계부품은 제외}, 플라스틱제 콕{기계부품은 제외},  
 유아 놀이틀용 깔개, 유아용 놀이틀, 유아용 보행기, 비금속제 텐트 펍, 캠핑용 침낭,



납시바구니, 납시의자, 플라스틱제 비자기식 열쇠카드, 목제/밀랍제/석고제/플라스틱제 조각품, 목제 상(像), 밀랍제 상(像), 목제조각, 밀랍제 조각, 석고제 상(像), 석고제 조각, 플라스틱제 상(像), 플라스틱제 조각, 마네킹, 식품건본모형, 양복용 인체모형, 재단용 인체모형. 끝.