

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2012허8812 등록취소(상)

원 고

소송대리인 변리사 강현석

피 고

소송대리인 변리사 윤재승

변 론 종 결 2013. 1. 18.

판 결 선 고 2013. 2. 1.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2012. 9. 5. 2012당1616호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/등록일/등록번호: 2006. 4. 3./2007. 6. 20./제714202호

2) 표장: 

3) 지정상품: 상품류 구분 제07류의 비수송기계기구용 라인필터

4) 상표권자: 원고

#### 나. 비교대상상표

1) 출원일/등록일/등록번호: 1998. 3. 2./1999. 7. 13./유럽연합 상표등록번호 제1910509호

2) 표장: 

3) 지정상품: 제7류의 Filters; filtering apparatus, instruments and devices; filter cartridges; filter elements; housings for filters, filter cartridges and filter elements; materials separation apparatus, instruments and devices; filters and filtering devices which also act as silencers; parts and fittings for all the aforesaid goods / 제9류의 Filters; filtering apparatus, instruments and devices; filter cartridges; filter elements; housings for filters, filter cartridges and filter

-er elements; materials separation apparatus, instruments and devices; apparatus, instruments and devices for use in the purification and sterilisation of liquids and gases; breathing apparatus, respiratory masks, filters and filtering devices; parts and fittings for all the aforesaid goods / 제11류의 Filters; filtering apparatus, instrument and devices; filter cartridges; pressure measurement devices; filter elements; housings for filters, filter cartridges and filter elements; materials separation apparatus, instruments and devices; filters and filtering devices which also act as silencers; apparatus, instruments and devices for use in the purification and sterilisation of liquids and gases; drying apparatus and installations; parts and fittings for all the aforesaid goods

- 4) 상표권자: 잔더 아우프베라이투스테크닉 게엠베하(Zander Aufbereitungstechnik GmbH)(독일회사로서 피고에게 합병되었다. 이하 '소외 회사'라고 한다)

다. 심결의 경위

1) 피고는 2012. 6. 12. 특허심판원에 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판(2012당1616)을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2012. 9. 5. "이 사건 등록상표는 그 출원 당시 조약당사국에 등록되어 있는 비교대상상표와 그 표장 및 지정상품이 동일, 유사하고, 원고가 비교대상상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인 또는 대표자임에도 불구하고 그 권리자의 동의를 받지 않는 등 정당한 이유 없이 출원한 상표이므로 상표법 제73조 제1항 제7호에

해당하여 그 등록이 취소되어야 한다."는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 9호증, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당하는지 여부

### 가. 상표법 규정 및 요건

[상표법 제73조 제1항] 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다. …… 7. 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는 상표가 등록된 경우에 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 당해 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우 ……

[상표법 제23조 제1항 제3호 본문] 조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우

위 규정들은 공업소유권의 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for Protection of Industrial Property, 이하 '조약'이라고만 한다) 제6조의7 규정의 취지를 상표법에 반영한 것으로서 외국 상표권자의 국내 대리점, 총판 등 대리인이나 대표자가 동일·유사한 상표를 무단으로 국내에서 등록하는 것을 방지하여 공정한 국제거래질서를 확립하기 위한 것이다. 상표법 제73조 제1항 제7호에 해당하기 위해서는 ① 취소심판 청구인의 상표(비교대상상표)가 심판대상인 등록상표의 출원 당시 조약당사국에 등록되어 있어야 하고, ② 등록상표와 비교대상상표의 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여야 하며, ③ 등록상표의 출원인이 출원 당시 또는 출원 전 1년 이내에 비교대상상표에

관한 권리를 가진 자의 대리인이거나 대표자이었어야 하고, ④ 등록상표의 출원인이 그 출원에 대하여 비교대상상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 않는 등 정당한 이유를 가지고 있지 않아야 하며, ⑤ 이 사건 등록상표의 등록일로부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우여야 한다.

아래에서는 이 사건 등록상표가 위 각 요건을 충족하는지 여부에 대하여 차례대로 살펴본다.

나. 상표법 제73조 제1항 제7호 요건의 충족 여부

1) 비교대상상표가 조약당사국에 등록된 상표인지 여부

위 1.의 나.항에서 본 바와 같이 비교대상상표는 이 사건 등록상표의 출원일(2006. 4. 3.) 이전인 1999. 7. 13. 조약당사국인 독일 등이 속한 유럽연합에 등록되었다.

2) 이 사건 등록상표와 비교대상상표의 표장 및 지정상품의 동일 또는 유사 여부

이 사건 등록상표인 과 비교대상상표인 은 색채만 상이할 뿐 그 도형 및 문자가 모두 동일하여 사회통념상 동일한 표장이라고 할 수 있다. 또한, 이 사건 등록상표의 지정상품인 '비수송기계기구용 라인필터'는 비교대상상표의 지정상품인 'Filters'에 속하는 것이어서 비교대상상표의 위 지정상품과 동일 또는 유사한 상품이다.

3) 이 사건 등록상표의 출원인이 비교대상상표 권리자의 대리인 또는 대표자인지 여부

가) '대리인 또는 대표자'의 의미

상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호의 입법 취지에 비추어 볼 때 상표

법 제23조 제1항 제3호에서 말하는 '대리인이나 대표자'라 함은 일반적으로 국외에 있는 상표에 관한 권리를 가진 자의 상품을 수입하여 판매·광고하는 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등을 가리킨다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후2146 판결 참조). 즉, 위 '대리인 또는 대표자'는 조약당사국에 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자로부터 단순히 해당 상품을 수입하여 판매·광고하는 자가 아니라 위 권리자와 사이에 형성된 계속적 계약관계나 특별한 신뢰관계에 기하여 상품을 수입하여 판매·광고하는 자를 의미한다고 할 수 있다.

#### 나) 사실관계

갑 제1, 5~8호증, 을 제1~9호증에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

(1) 주식회사 멘에어코리아는 2004년 12월경부터 소외 회사로부터 지속적으로 필터류 제품을 수입하여 국내에서 판매하였고, 소외 회사는 2004. 12. 6., 같은 달 16., 2005. 1. 27., 같은 해 2. 28., 같은 해 10. 13., 같은 해 12. 20. 주식회사 멘에어코리아가 주문한 필터류 제품과 관련하여 견적송장(proforma invoice) 또는 송장(invoice)을 위 회사에 발송하는 등 주식회사 멘에어코리아와 지속적인 거래관계를 유지하고 있었다.

(2) 원고는 2005. 12. 28. 주식회사 멘에어코리아의 대표이사로 취임한 후 2006. 4. 3. 원고 명의로 이 사건 등록상표를 출원하였다.

(3) 주식회사 멘에어코리아는 그 이후로도 소외 회사로부터 계속하여 필터류 제품을 수입하여 국내에서 판매하다가 2007. 7. 12. 소외 회사와 사이에 주식회사 멘에어코리아가 소외 회사 제품을 국내에서 판매할 권한을 가지는 것을 내용으로 하는 대

리점계약(계약기간 2007. 7. 1.부터 3년간)을 정식으로 체결하였다.

(4) 주식회사 맨에어코리아는 소외 회사가 2000년 3월, 2002년 3월, 2002년 7월 각 발행한 카탈로그를 번역하여 국내에서 발행하기도 하였다.

(5) 위 대리점계약은 그 계약기간이 만료된 이후에도 갱신되었으나, 소외 회사가 2011. 2. 22. 주식회사 맨에어코리아의 계약위반을 이유로 계약해지를 통지함에 따라 종료하였다.

#### 다) 판단

위 인정사실에 의하여 알 수 있는 사정, 즉 주식회사 맨에어코리아가 이 사건 등록상표의 출원일(2006. 4. 3.) 이전인 2004년 12월경부터 소외 회사로부터 필터류 제품을 지속적으로 수입하여 국내에서 판매하고 있었던 점, 주식회사 맨에어코리아가 위 출원일 이후로도 계속하여 소외 회사와 거래관계를 유지하다가 2007. 7. 12. 정식으로 소외 회사와 대리점계약을 체결한 점 등에 비추어 볼 때, 비록 정식으로 대리점계약이 체결되기 전이지만 주식회사 맨에어코리아는 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 4. 3. 당시 소외 회사로부터 필터류 제품을 일회성으로 구매하는 단순한 수입판매업자였다고 하기 보다는 계속적 거래관계를 통해 소외 회사와 특별한 신뢰관계를 형성한 지위에 있었다고 판단된다. 따라서 주식회사 맨에어코리아는 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 4. 3. 당시 위 상표법 규정에서 말하는 '조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자'에 해당한다.

한편, 이 사건 등록상표는 주식회사 맨에어코리아가 아닌 원고 명의로 출원 및 등록되기는 했으나, 원고가 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 위 회사의 대표이사이었고 위 출원일 이후 위 대리점계약을 체결한 것으로 보아 이 사건 등록상표의 출원일

당시 주식회사 멘에어코리아와 소외 회사의 거래관계를 알고 있었던 것으로 보이는 점, 이 사건 등록상표가 그 동일성에 비추어 비교대상상표를 모방한 상표라고 볼 수밖에 없는 점, 원고가 위 회사의 영업이 아닌 개인적 용도로 이 사건 등록상표를 출원한 것으로 볼 사정이 없는 점 등을 고려해 볼 때, 원고 명의로 이 사건 등록상표를 출원한 것은 주식회사 멘에어코리아가 위 상표법 규정의 적용을 부당하게 회피하기 위하여 편의적, 형식적으로 한 것에 불과하다고 할 수 있으므로, 위 상표법 규정의 '대리인 또는 대표자'에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 원고를 주식회사 멘에어코리아와 달리 보기 어렵다. 따라서 위 상표법 규정을 적용함에 있어서는 원고 역시 소외 회사와의 관계에서 위 '대리인 또는 대표자'에 해당한다고 할 수 있다.

#### 4) 정당한 이유의 유무

원고가 비교대상상표의 권리자인 소외 회사로부터 동의를 받지 않는 등 정당한 이유 없이 이 사건 등록상표를 출원하였다는 점에 대하여는 원고도 다투지 아니한다.

#### 5) 심판청구기간의 준수 여부

피고는 이 사건 등록상표의 등록일인 2007. 6. 20.부터 5년 이내인 2012. 6. 12. 이 사건 심판을 청구하였다.

#### 다. 소결론

결국, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제7호의 요건을 모두 충족하므로, 위 규정에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.

### 3. 결론

그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      문영화

              판사      김승곤

              판사      김 신