

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2013허4923 등록취소(상)  
원 고  
소송대리인 특허법인 무한  
담당변리사 구기완  
피 고  
소송대리인 특허법인 세림  
담당변리사 이병균  
변 론 종 결 2013. 10. 24.  
판 결 선 고 2013. 11. 7.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2013. 4. 19. 2012당1996호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

# 이 유

## 1. 기초적 사실관계

### 가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1999. 4. 20./ 2000. 4. 17./ 제468238호

2) 구성: **Mule**

3) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것), 모피, 원피, 스펀지 레더, 의혁지, 인조 모피, 폴리우레탄 레더, 가죽제 열쇠 케이스, 기저귀가방, 등산 백, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 슈트케이스, 여행가방, 여행용 트렁크, 포리백, 학생가방, 핸드백, 비치파라솔, 양산, 우산, 우산커버.

4) 등록권리자: 피고

### 나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2012. 7. 20. 피고를 상대로, 이 사건 등록상표가 지정상품 '휴대용화장품 케이스(내용물이 채워지지 않은 것)'에 대하여 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였으므로 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 따라 위 지정상품에 관하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 상표등록 취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2012당1996호로 심리한 다음, 2013. 4. 19. 피고의 상표사용 주장을 받아들여 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제7호증, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

### 가. 당사자 주장의 요지

#### 1) 피고

피고는 상표권자로서 국내에서 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 지정상품 '휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것)'에 해당하는 '내부수납용 파우치'에 이 사건 등록상표를 표시한 것을 제3자에게 양도함으로써 이 사건 등록상표를 정당하게 사용하였다. 이와 결론을 같이하여 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니한 이 사건 심결은 정당하다.

#### 2) 원고

피고가 주장하는 사용대상상품 '내부수납용 파우치'는 이 사건 등록상표의 지정상품 '휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것)'에 해당한다고 볼 수 없는바, 이 사건 등록상표는 결국 위 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당하게 사용되지 아니한 것으로서 위 지정상품에 관하여 그 등록이 취소되어야 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

### 나. 관련 규정

상표법 제73조 제1항 제3호는 '상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록 상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우' 그 상표 등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 취소 심판이 청구된 경우 피청구인이 당해 등록 상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품

중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표 등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있으며, 여기서 상표의 '사용'이라 함은 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것.<sup>1)</sup> 이하 같다) 제2조 제1항 제6호에서 규정하고 있는 '① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목), ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위(나목), ③ 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위(다목)' 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

#### 다. 인정되는 사실관계

피고<sup>2)</sup>는 2011년 11월경 주식회사 우리홈쇼핑이 운영하는 '롯데아이몰'이라는 명칭의 인터넷통신판매 사이트를 통하여 참고도 1과 같이 'MULE'이라는 포장(이하 '실사용 상표'라고 한다)이 표시된 핸드백(가로 35.5cm, 세로 25cm 및 폭 16.5cm의 것)과 참고도 2와 같이 마찬가지로 실사용 상표가 표시된 '내부수납용 파우치'라는 명칭의 물품(가로 16.5cm 및 세로 11.5cm의 것. 이하 '실사용 상품'이라고 한다) 등을 일체로 구성하여 판매하였다.



참고도 1



참고도 2

[① 위 인터넷통신판매 사이트의 일부 화면(을 제6호증의 4)에는 참고도 3과 같은 사진이 게재되어 있는바, 위 사진 중 핸드백 왼쪽 아래에 놓인 상품이 같은 인터넷통신판매 사이트의 일부 화면(을 제6호증의 2)에 게재된 '구성품명: 내부수납용파우치'라는 기재에서 파악되는 '내부수납용 파우치'라는 명칭의 것으로서 2011년 11월경 판매

1) 위 개정법률 부칙 제2조, 제7조에 의하여 이 사건의 경우는 그 개정 전의 종전의 규정이 적용된다.

2) 당시 피고의 상호는 '주식회사 제미유통'이었고, 2012년경 현재의 상호로 변경되었다.

된 실사용 상품이고, 실사용 상품에 표시된 실사용 상표가 위 핸드백에 표시된 표장과 동일한 'MULE'이라는 구성인 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

② 또한 참고도 1, 2는 원고가 변론기일에서 위 핸드백과 실사용 상품의 실물로 제시한 것을 촬영한 참고도 4와 같은 사진(갑 제7호증의 1)에서 각 발췌한 것인데, 참고도 3의 사진과 참고도 4의 사진에 각 게재된 상품들이 모두 동일하게 위 핸드백과 실사용 상품을 보여주고 있다는 점에 관하여도 당사자 사이에 다툼이 없다.]<sup>3)</sup>



참고도 4



참고도 3

**【인정 근거】** 다툼 없는 사실, 을 제6호증의 1~6, 갑 제7호증의 1~4, 변론 전체의 취지

## 라. 판단

위 인정사실과 그로부터 파악되는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고가 지정상품인 '휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것)'에 이 사건 등록상표를 표시한 것을 제3자에게 양도함으로써, 이 사건 등록상표는 상표권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일(2012. 7. 20.) 전 3년 이내에 국내에서 위 지정상품에 대하여 정당하게 사용되었다고 할 것이다.

### 1) 상품의 동일성

가) 무릇 상표법 제73조 제1항 제3호에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지

3) 이 사건 제1차 변론기일조서 참조.

아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말하고, 위와 같은 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3622 판결 등 참조).

나) 살피건대, 이 사건 등록상표의 지정상품 '휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것)'는 휴대할 수 있고 화장품을 채울 수 있는 용도의 '케이스'를 의미한다 할 것이고, 위 '케이스(Case)'는 상자, 용기, 통, 주머니 등을 통칭하는 용어라고 봄이 타당하다. 그리고 실사용 상품도 '내부수납용 파우치'라는 명칭 중 '가죽 등으로 만든 주머니'를 의미하는 '파우치(Pouch)'라는 표현에서 보듯이 휴대가 가능하고 화장품 등의 소지품을 채울 수 있는 용도의 용기 내지 주머니에 해당한다 할 것이다[위 인터넷통신판매 사이트의 일부 화면(을 제6호증의 2)에 '구성품명'에 관한 기재로서 핸드백과 실사용 상품이 병기되어 있고, 같은 화면에는 '상품특성'에 관한 기재로서 '내부에 탈부착이 가능한 파우치백이 들어 있어 중요한 소지품의 수납이 가능하다.'라는 내용이 아울러 발견된다]. 여기에다 실사용 상품이나 그와 일체로 판매된 핸드백은 모두 이 사건 등록상표의 위 지정상품과 마찬가지로 여성층을 주된 수요자로 한다 할 것인 점까지 보태어 볼 때, 실사용 상품은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 '휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것)'과 동일성이 있는 상품에 해당한다고 봄이 타당하다.

다) 이에 대하여 원고는, 특허청이 제공하는 상품해설집에 '휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것)'에 관하여 '상자형으로 내부에는 칸막이가 되어 있어 화장용

구를 구분해서 넣을 수 있으며 뚜껑 안쪽에는 거울이 부착되어 있는 것을 특징으로 한다.'라는 내용으로 기재되어 있을 뿐만 아니라, 인터넷 포털사이트에도 '화장품케이스'에 관하여 같은 내용으로 게시되어 있고, 한편 인터넷 포털사이트에 '파우치'에 관하여는 '가죽제 지갑, 다목적 지갑' 등으로 게시되어 있다는 사유를 들어, 실사용 상품은 이 사건 등록상표의 위 지정상품과 동일성이 없다는 취지로 주장한다.

그러나 원고가 지적하는 특허청 상품해설집의 기재나 인터넷 포털사이트의 게시는 모두 '휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것)', '화장품케이스' 및 '파우치' 등의 용어사용에 관한 예시로 볼 수 있을 뿐이어서, 이에 근거한 원고의 위 주장사유는 앞서 본 바와 같은 실사용 상품과 이 사건 등록상표의 위 지정상품 간의 동일성 판단에 어떠한 장애가 된다고 보기 어려우므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

## 2) 상표의 동일성

가) 무릇 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 상표법 제73조 제1항 제3호에서 '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조).

나) 위와 같은 법리에 비추어 보건대, 'MULE'이라는 표장의 실사용 상표는 이 사건 등록상표 'Mule'과 대비하여 그 전체 문자의 구성이 동일하고, 다만 왼쪽의 알파벳 대문자 'M'을 제외한 나머지 'ule' 부분까지 대문자로 구성하고 서체를 다소 달리한 정도에 불과하므로, 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태

의 상표라고 할 것이다(이러한 점에 관하여 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다).

#### 마. 원고의 그 밖의 주장에 관한 판단

1) 원고는 또, 실사용 상품이 사용자의 수납공간을 넓히기 위하여 핸드백에 연결되어 사용되는 주된 용도 외에 간단한 소지품의 수납을 위하여 핸드백과 분리하여 사용되거나 별도로 보관되는 용도에 따라 참고도 4에서 보는 바와 같이 연결용 끈에 의하여 핸드백과 탈부착이 가능한 상태로 제공되는 것에 불과하다는 사유를 들어, 실사용 상품은 그 자체가 교환가치를 가지고 거래시장에서 유통될 가능성이 있는 독립된 상거래의 목적물이 될 수 없는 것이어서 구 상표법 제2조 제1항 제6호에서 정한 '상품'에 해당하지 아니한다는 취지로 주장한다.



참고도 4

2) 살피건대 원고가 지적하는 바와 같이 구 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하고 있는 '상품'은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미하는 것이기는 하다(대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후1466 판결, 대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후123 판결 및 대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결 등 참조). 그러나 앞서 본 바와 같이 실사용 상품은 비록 핸드백과 일체로 구성되어 판매되기는 하였으나 그 구성 물품 중 하나인 핸드백과는 구별되는 또 다른 하나의 구성 물품으로서 판매된 이상 핸드백과 마찬가지로 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품에 해당한다고 봄이 타당하고, 이와 달리 원고가 지적하는 연결용 끈이 존재한다는 사정만으로 실사용 상품이 핸드백의 일부 구성요소에 불과하다고 볼 수는 없다 할 것이다. 또한 원고의 나머지 주장사유는 결국 실사용 상품이 사용되는 구체적인 태



양에 불과한 것이어서, 그러한 사정을 들어 실사용 상품이 그 자체로서 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되지 못한다거나 장래에 거래시장에서 유통될 가능성 또는 개연성이 배제된다고 보기도 어려운 것이다. 따라서 실사용 상품의 상품성을 다투는 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

#### **바. 소결**

이상을 종합하면, 이 사건 등록상표는 상표권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 지정상품인 '휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것)'에 대하여 정당하게 사용됨으로써 위 지정상품에 관하여 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다 할 것이고, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다.

#### **3. 결론**

따라서, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            김우진

                  판사            정택수

                  판사            박정훈