

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2016허9745 등록취소(상)

원 고 A

피 고 B

변 론 종 결 2017. 6. 21.

판 결 선 고 2017. 7. 14.

주 문

1. 특허심판원이 2016. 11. 30. 2015당5038호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제811010호/ 2009. 1. 8./ 2010. 1. 8.

2) 표장:  BLUE MOUNTAIN

3) 상표권자: 원고

4) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 힙색(hipsack) 등 별지 기재와 같다.

나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2015. 10. 27. 원고를 상대로 특허심판원에 상표등록취소심판을 제기하여 이 사건 등록상표는 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 취소되어야 한다고 주장하였다.

2) 특허심판원은 이 사건을 2015당5038호로 심리한 다음 2016. 11. 30. 취소심판과 관련된 지정상품들 중 1개 이상의 상품에 대하여 이 사건 등록상표가 정당하게 사용되었음이 증명되지 않았다는 이유로 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 상표권자인 원고는 2014. 6. 18. C에게 이 사건 등록상표에 관하여 통상사용권을 설정하여 주었고, C은 그 무렵 인터넷 쇼핑몰에서 힙색을 판매하면서 이 사건 등록상표를 사용하였다.

2) 따라서 이 사건 등록상표는 그 통상사용권자에 의해 취소심판 청구일 전 3년 이내에 취소심판에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 정당하게 사용되었으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제4항에 따라 그 상표등록이 취소될 수 없는 경우에 해당한다.

3) 그럼에도 불구하고 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

1) 원고가 이 사건 등록상표를 사용하였음을 뒷받침한다고 제출한 인터넷쇼핑몰 사이트의 화면을 캡처한 사진(갑 제8호증)에는 위 화면을 수정한 일자가 위 취소심판 청구일 이후로 되어 있으므로 그 내용을 믿을 수 없고, 한줄상품평(갑 제9호증)에 나타난 내용만으로는 어떠한 상표가 실제로 사용되었는지를 확인할 수 없다.

2) 따라서 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표가 상표권자 또는 통상사용권자에 의해 위 취소심판 청구일 전 3년 이내에 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 정당하게 사용되었음이 증명되지 않으므로, 이 사건 등록상표에는 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 취소사유가 존재한다.

3) 따라서 이 사건 등록상표의 등록을 취소한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 이 법원의 판단

가. 관련 법리

구 상표법 제73조 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 '심판에 의하여 그 상표등록

을 취소할 수 있도록 규정하고 있고, 여기서 상표의 '사용'이라 함은 구 상표법 제2조 제1항 제7호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

2) 또한, 구 상표법 제73조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 등록상표에 대한 등록취소심판이 청구된 경우, 피청구인은 그 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 당해 상표를 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나, 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 당해 등록상표 중 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 대한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다. 이때 위와 같은 등록상표의 정당한 사용의 점 등은 피청구인이 이를 증명하여야 한다.

3) 이와 같이 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은, 일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 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 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 한 규정이다. 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 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(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조).

나. 구체적 검토

1) 통상사용권의 설정

갑 제6호증의 기재, 증인 C의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록상표권자인 원고는 2014. 6. 18. 니프코리아를 운영하던 C에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락함으로써 C에게 통상사용권을 설정하여 준 사실을 인정할 수 있다.

2) 심판청구일 전 3년 이내에 사용되었는지 여부

(가) 갑 제8, 9호증의 각 기재 및 영상, 증인 C의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 사실을 인정할 수 있다.

① C은 위와 같이 통상사용권을 설정받은 후 인터넷 쇼핑몰을 통해 아래에서 보는 실사용 표장이 부착된 힙색을 판매하였다. 그런데, 당시 C이 주로 판매한 상품은 등산스틱(위 취소심판과 관련된 지정상품이 아니다)이었고 힙색은 부수적으로 판매되는 상품이었다.

② C은 위 통상사용권 설정받은 후 초기에는 의 표장(이하 '실사용 표장'이라 한다)이 부착된 힙색만을 판매하다가, 그 후로는 위 실사용 표장이 부착되지 않은 힙색도 위 실사용 표장이 부착된 힙색과 함께 판매하게 되었다.¹⁾

1) 원고가 2017. 7. 12. 제출한 참고자료에 의하면, 인터넷 쇼핑몰 웹사이트 화면 중 2015. 9. 19.자 품평 상품평은 '니프코리아 힙색'이라는 제목으로 작성되어 있고 위 상품평 상의 제품 사진에는 표장이 전혀 부착되지 않은 힙색이 나타나 있는데, 이와 같이 표장이 부착되지 않은 힙색을 '니프코리아 힙색'이라고 하였던 것으로 보인다. 그런데 같은 화면에서 확인되는 한줄상품평에는 '블루마운틴 6L힙색 - 그린'이라는 제목으로 상품평이 2014. 11. 14. 및 그 이전의 일자에 총 3개가 작성된 것으로 나타나는 데, 위 한줄상품평들 중 '니프코리아 힙색-블랙'이라는 제목의 상품평이 작성된 시점은 2015. 7. 3. 이

③ C이 등산스틱과 힙색을 판매한 인터넷 쇼핑몰의 화면에는 실사용 표장이 부착된 힙색이 판매상품 중 하나로 올려져 있고(갑 제8호증 7면), 위 쇼핑몰 화면의 2014. 8. 23.자 한줄상품평(갑 제9호증)은 '블루마운틴 6L 힙색-그린'이라는 제목으로 구매자가 구매한 상품에 만족한다는 내용으로 작성되어 있다.²⁾



④ 갑 제8호증의 최종정보수정일이 심판청구일 후인 2016. 4. 7.로 되어 있기는 하나(갑 제8호증의 1면 하단), 인터넷 쇼핑몰의 화면의 상품표시는 시간이 경과함에 따라 판매되는 상품의 종류, 가격 등의 정보를 계속 수정할 필요가 있는 것으로 보이고, 따라서 원고가 주장하는 바와 같이 상표가 사용된 외관을 허위로 만들기 위해서가 아니라, 위와 같은 정상적인 정보의 수정과정을 통해 그 내용이 수정되었을 가능성도 배제하기 어렵다.

(나) 위 인정사실 등을 종합하면, C은 위 심판청구일부터 3년 이내인 2014. 8. 23. 무렵 실사용 표장을 힙색에 부착하는 등의 방법으로 표시하거나 위 상품을 광고·판매함으로써 실사용 표장을 사용하였다고 봄이 옳다.

3) 동일한 상표가 사용되었는지 여부

가) 앞서 본 바와 같이 실사용 표장은 이 사건 등록상표와 대비할 때 외관면에서 다음과 같은 차이가 있다.

후임을 알 수 있다. 이러한 내용은 처음에는 실사용 표장이 부착된 힙색(이른바 블루마운틴 힙색)을 판매하다가 그후 표장이 부착되지 않은 힙색(이른바 니프코리아 힙색)을 함께 판매하였다는 증인 C의 증언과 부합하는 것이다.

2) 원고가 2017. 7. 4. 제출한 참고자료에 의하면, 위 상품평을 작성한 구매자는 등산스틱과 힙색을 모두 구매하였음을 알 수 있는데, '블루마운틴 6L 힙색-그린'이라는 위 상품평의 제목을 고려하면, 위 힙색에는 실사용 표장이 표시되어 있었던 것으로 보인다.



이 사건 등록상표의 표장에서는 산(山)을 형상화한 도형과 'BLUE' 및 'MOUNTAIN' 부분이 위 순서대로 황으로 1열로 배치되어 있고, 문자 부분은 검은색의 단색으로 모두 대문자로 씌어 있다.

한편, 실사용 표장에서는 문자 부분은 대문자가 아니라 'Blue'와 'Mountain'으로 맨 앞의 철자만이 대문자로, 그 외의 부분은 모두 소문자로 씌어 있고, 그 배열 역시 1열이 아닌 윗줄과 아랫줄 등 2열로 배치되어 있으며, 산을 형상화한 도형 부분은 표장의 맨 왼쪽이 아니라 'Blue' 부분의 오른쪽에 배치되어 있다. 또한 문자부분이 검은색의 단색으로 씌어 있지 않고, 'Blue' 부분의 'B'는 빨간색으로, 그 외의 문자 부분은 모두 흰색에 가까운 밝은색으로 표현되어 있다.

나) 그러나 일반 수요자의 주의력을 기준으로 할 때, 이 사건 등록상표의 표장과 실사용 표장은 모두 '블루 마운틴'으로 동일하게 호칭될 것으로 보이고, 그 관념 역시 동일하게 '푸른 산'을 의미하는 것으로 인식될 것이다.

여기에 양 표장 모두 산을 형상화한 도형 부분과 'Blue'와 'Mountain'의 문자부분으로 이루어져 있다는 점에서 공통된다는 점을 종합하여 보면, 실사용 표장은 이 사건 등록상표의 표장과 대비할 때 외관면에서는 다소 차이가 있지만, 그 표장을 구성하는 요소가 동일하고, 호칭 및 관념이 동일하여, 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태로 사용된 것이라고 봄이 타당하다.

4) 종합

이상과 같은 제반 사정을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 통상사용권자에

의하여 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상의 상품에 관하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 정당하게 사용되었다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표에는 구상표법 제73조 제4항에 따라 같은 조 제1항 제3호의 취소사유가 존재하지 않는다 할 것이다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 박형준

 판사 진현섭

 판사 김병국

별지

제18류 : 가방, 지갑, 가죽제 공구주머니{빈 것}, 가죽제 및 인조가죽제 가방, 가죽제 서류가방, 가죽제 쇼핑가방, 가죽제 어깨걸이벨트, 가죽제 여행가방, 가죽제 여행용 케이스, 가죽제 열쇠지갑 [가죽제 열쇠케이스], 가죽제 지갑, 가죽제 핸드백, 그물망지갑, 글래드스턴형 여행가방, 기저귀가방, 남성용 작은가방, 남성용 핸드백, 다목적 지갑, 단기숙박용 여행가방, 더플백, 등산용 가방, 등산용 배낭, 란도셀, 명함지갑[명함케이스], 바퀴 달린 쇼핑백, 배낭, 벤둘리어(어깨벨트), 벨트백, 보스턴백, 붐백(bumbag), 비치백, 사냥감주머니, 서류가방, 서류용 손가방, 소형 손지갑, 손에드는 여행용 소형가방, 쇼핑백(가방), 쇼핑용 그물가방, 쇼핑용 그물백, 솔더백, 슈트케이스, 슈트케이스용 손잡이, 스포츠용 가방, 악보용 케이스(악보용 가방), 어린이운반용 백프레임, 여행가방, 여행용 더플백, 여행용 옷가방, 여행용 트렁크, 오페라백, 웨이스트백, 유아를 업기위한 멜빵주머니, 유아용 멜빵, 유아운반용 가방, 의류용 신축성 가방, 이브닝 핸드백, 작은 배낭, 작은 슈트케이스, 작은 장식용 가방, 작은지갑, 잡낭, 접이식 서류가방, 지갑 틀, 카드 지갑 [카드케이스], 캠핑용 가방, 티켓지갑[티켓케이스], 포켓용 소형지갑, 피혁제 어깨걸이벨트, 하이킹용 가방, 하이킹용 배낭, 학생가방, 학생용 배낭, 핸드백, 핸드백프레임, 힙색(hipsack), 등산지팡이, 걷기용 지팡이, 양산, 어린이용 우산, 종이우산[지우산], 골프용 우산, 파라솔, 비치파라솔

끝.