

특 허 법 원

제 5 - 2 부

판 결

사 건 2020허5009 등록취소(상)

원 고 A

미합중국

대표자 B

소송대리인 변호사 강경태, 서대현, 변리사 지민경

피 고 C

소송대리인 법무법인 연두 담당변호사 손보인

변 론 종 결 2021. 7. 20.

판 결 선 고 2021. 10. 12.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2020. 5. 19. 2019당1809호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제1, 2호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 상표등록 제1156726호/ 2015. 1. 15./ 2016. 1. 25.



2) 구 성: (일반상표)

3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 속옷, 목욕가운, 속셔츠, 속팬티, 셔츠, 티셔츠

나. 이 사건 심결의 경위(갑 제3호증)

1) 원고는 2019. 6. 5. 특허심판원에 피고를 상대로, "이 사건 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정상품 중 '속옷, 목욕가운, 속셔츠, 속팬티, 셔츠, 티셔츠'에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에 해당하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다."고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2019당1809호로 심리한 후, 2020. 5. 19. "이 사건 등록상표의 통상사용권자(주식회사 D, 이하 'D'라 한다)는 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일

하게 볼 수 있는 형태의 실사용상표 1, 2를 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '티셔츠'에 대하여 이 사건 심판청구일(2019. 6. 5.) 전 3년 이내에 사용한 사실이 있다고 봄이 타당하다. 따라서 피고가 이 사건 등록상표를 이 사건 취소심판청구에 관계되는 지정상품인 '속옷, 목욕가운, 속셔츠, 속팬티, 셔츠, 티셔츠' 중 하나 이상에 대하여 이 사건 심판청구일(2019. 6. 5.) 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하였다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호¹⁾에 해당하지 않고, 이에 반하는 원고의 주장은 이유 없다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다.), 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고의 주장

피고가 이 사건 등록상표의 사용사실을 증명하기 위하여 제출한 증거는 그대로 믿을 수 없거나, 위 증거만으로는 상표의 사용사실을 인정하기에 부족하므로, 이 사건 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정상품 중 '티셔츠'에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에 해당한다.

설령 실사용상표들의 사용사실이 인정된다고 하더라도 실사용상표들과 이 사건 등록상표는 거래통념상 동일성이 인정되지 아니하고, 특히 실사용상표 1, 3, 4의 사용은

1) 이 사건 심결에서는 이 사건 취소심판청구에 대해 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호를 적용하였으나, 위 구 상표법 부칙 제2조 제2항 본문에서 "이 법 중 심판청구에 관한 개정 규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다."고 정하고 있으므로, 위 법 시행 후 청구된 이 사건 취소심판청구에 대해서는 현행 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하여 판단하기로 한다(다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 판단에 별다른 영향은 없다).

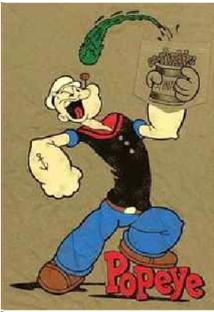
디자인적 사용에 불과하여 사용권자가 자타상품의 식별표지로 사용하려는 의사에 기하여 상표로서 사용한 표장으로 볼 수 없다.

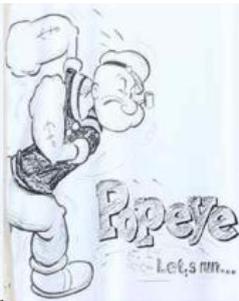
그렇다면 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 D는 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한

실사용상표 1() (을 제4, 8, 15호증), 실사용상표 2() (을 제4,

8호증), 실사용상표 3() (을 제10호증의 2), 실사용상표 4

() (을 제11호증의 2)를 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상

품 중 '티셔츠'에 사용하였으므로, 이 사건 등록상표에는 상표법 제119조 제1항 제3호 및 제3항의 취소사유가 있다고 볼 수 없다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법사유가 없다.

3. 상표법 제119조 제1항 제3호 해당 여부

가. 판단 기준

상표법 제119조 제1항 제3호에 따르면, '상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우'에 그 상표등록의 취소 심판이 청구될 수 있다고 정하고 있다. 이와 같은 경우에 해당하는 것을 사유로 취소 심판이 청구된 경우 피청구인이 해당 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 없고, 다만 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다(상표법 제119조 제3항).

여기에서 말하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일성 범위 내에 있는 상표를 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 바와 같이 '상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위', '상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그와 같은 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위', '상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위' 중의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 그리고 상표법 제225조 제1항에 의하면 상표법 제119조 제1항 제3호에 규정된 '등록상표'에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록

상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표도 포함된다.

한편 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 규정하는 '등록상표의 사용' 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표지로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다 (대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 등 참조).

나. 인정사실

1) D는 2016. 7. 13. 설립되어 토탈의류 제조 및 판매업 등을 영위하는 법인이다. 피고는 2017. 12. 1. D와, D에게 이 사건 등록상표를 포함한 원고의 등록상표에 관하여 사용기간은 3년(계약종료 통지 없을 시 1년씩 자동 연장), 사용지역은 대한민국 전역, 상표사용료는 계약 체결 이후 2년이 경과하기 전까지는 무상으로, 그 다음부터 계약품의 제조·판매로 발생된 총매출액의 3%이고, 계약품은 위 각 등록상표의 지정상품에 포함된 상품 전부로 하는 내용의 비독점적 통상실시권을 허락하는 내용의 계약을 체결하였다(을 제1, 2호증).



2) D는 2019. 1. 22. 그 매장에 실사용상표 1이 표시된 티셔츠('')를 포함하여, 아래와 같이 뽀빠이 캐릭터가 그려진 3개의 티셔츠를 전시하여 판매하고 있었다(을 제15호증).

2019. 1. 22.자 D 판매매장 사진



3) D는 도소매업자들의 B2B 플랫폼인 "E" 웹사이트에 판매글을 게시하여 아래와 같이 실사용상표 3 및 4가 표시된 각 티셔츠를 판매하였고, 각 판매 게시글에는 2019. 5. 15.경부터 "[자동덧글] 이 상품 째했어요~!"와 같은 다수의 댓글이 게시되었다(을 제 10, 11호증).

D가 'E'에 게시한 판매글에 표시된 티셔츠 사진



다. 판단

1) 통상사용권자에 의하여 실사용상표 1를 지정상품에 사용하였는지 여부

앞에서 살펴본 사실 및 거시 증거에 의하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 D는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2019. 1. 22. 무렵 '티셔츠' 상품에 실사용상표 1을 표시하고 이를 양도, 전시하여 사용하였고, D가 그 무렵 전후로 이 사건 등록상표의 포장의 명칭에 해당하는 'POPEYE', '뽀빠이'가 상품명으로 기재된 전표나 영수증 등을 이용하여 거래하였고, 세금계산서의 내역도 이에 부합하는 점 등에 비추어 D는 실사용상표 1를 지정상품에 상표로서 표시하여 사용한 것으로 봄이 타당하다.

원고는 실사용상표 1이 단순히 디자인적으로만 사용된 것이라는 취지로 주장하나, ① 위 티셔츠에 실사용상표 1의 통용 명칭에 해당하는 'POPEYE' 문자 외에는 그 상품의 출처를 표시할만한 다른 문자나 도형이 표시되어 있지 않은 점, ② 캐릭터 상표는 티셔츠 등 의류의 전면에서 크게 표시하는 방식으로 흔히 사용되고, 해당 캐릭터가 그 캐릭터로 식별되도록 하는 기본적 특징을 유지한 채로 일부 구성만을 추가·변형시킨 상표를 사용하는 것은 의류 업계에서는 비교적 흔하다고 볼 수 있는 점, ③ 이와 같은 형태로 부착된 포장이 디자인적인 기능 외에도 수요자들에게 상품의 출처표시로서의 기능도 함께 하게 되는 점, ④ 특히 상표의 사용권자가 이미 등록된 상표를 위와 같은 방식으로 표시하는 경우라면 해당 상표를 디자인적으로만 사용하려는 의사라고 보기는 어려운 점 등을 종합하면, 실사용상표 1은 위와 같은 티셔츠의 양도, 전시 등에서 상표적으로 사용되었다고 봄이 타당하다.

2) 상표의 동일성 인정 여부



이 사건 등록상표(' ')는 왼쪽 눈을 윙크하면서 웃는 '뽀빠이' 캐릭터의



얼굴 형상을 주제로 하는 도형만으로 이루어진 표장이고, 실사용상표 1(' ')은 왼쪽 눈을 윙크하면서 웃는 '뽀빠이' 캐릭터의 얼굴 형상을 주제로 하는 도형 위에 시금치 도형이 포함된 생각풍선을 주제로 하는 도형과, 하단에 영문자 'PoPEYE'가 다소 도안화된 문자로 구성된 표장이다.

그런데 실사용상표 1의 '뽀빠이' 캐릭터의 얼굴 형상 부분과 생각풍선 부분 및 문자 부분은 일체불가분적으로 결합되어 있지 아니하고 그 결합으로 인하여 새로운 특정한 관념을 형성하는 것도 아니며, 도형 부분은 문자 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성이 유지되고 있다. 실사용상표 1의 '뽀빠이' 캐릭터의 얼굴 형상 부분은 그 크기, 위치, 사용태양 등에 비추어 독립적인 출처표시에 해당할 수 있다.

그리고 이 사건 등록상표의 도형과 실사용상표 1의 '뽀빠이' 캐릭터 얼굴 형상 부분은 모자, 코, 얼굴 주름, 입의 형상 등에서 세부적인 차이가 있으나, 이는 자세히 보아야만 알 수 있는 극히 미세한 차이에 불과하고, 위와 같은 변형으로 인하여 위 실사용상표가 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일성을 상실하기에 이르렀다고 할 수도 없다.

따라서 이 사건 등록상표와 실사용상표 1는 거래통념상 동일성이 인정되는 상표에 해당한다.

3) 원고의 주장에 관한 판단

원고는 을 제15호증에 표시된 사진 파일 속성의 '찍은 날짜' 등의 정보는 모두 손쉽게 변경이 가능한 항목인 점 등을 고려하면, 을 제15호증의 사진 자료는 이 사건 심판청구일 이후 촬영된 다음 그 사진 파일 속성의 '찍은 날짜'에 관한 정보를 수정하였을 가능성을 배제할 수 없어, 을 제15호증에 표시된 사진이 2019. 1. 22.에 촬영되었다는 점을 그대로 믿을 수 없다는 취지로 주장한다.

그러나 설령 사진 파일 속성의 '찍은 날짜' 등의 정보를 손쉽게 수정이 가능하다고 하더라도, 피고 측에서 을 제15호증에 표시된 사진 파일 속성의 '만든 날짜'나 '수정한 날짜'를 별도의 프로그램을 활용하여 수정하였다고 볼 만한 자료가 없는 반면, 앞서 살펴본 바와 같이 피고 측에서 통상사용권자인 D를 통해 이 사건 등록상표의 표장과 동일한 '뽀빠이' 캐릭터, 캐릭터의 통용 명칭에 해당하는 'POPEYE', '뽀빠이'가 상품명으로 포함된 다수의 티셔츠 제품을 계속하여 생산, 판매하여 온 점 등에 비추어 을 제15호증에 표시된 사진은 2019. 1. 22.에 촬영된 것으로 볼 수 있고, 위 증거가 위조 또는 조작된 것이라고 볼만한 증거가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

라. 검토결과 정리

1) 앞에서 살펴본 바와 같이, 피고가 통상사용권자인 D를 통해 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 '티셔츠'에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용한 사실이 인정되므로, 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

2) 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 규정들에 비추어 보면, 동시에 수 개의

지정상품에 대하여 상표등록 취소심판청구를 한 경우 심판청구 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 경우에는 그 취소심판청구는 전체로서 인용될 수 없고, 이와 달리 그 사용이 증명된 지정상품에 대한 청구만 기각하고 나머지 지정상품에 대한 청구를 인용할 것은 아니다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 등 참조). 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 이상, 이 사건 심판 청구는 그 전체가 기각되어야 하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법 사유가 있다고 볼 수 없다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김동규

 판사 우성엽

 판사 이형근