

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2015허5364 등록취소(상)  
 원 고 외국회사  
 피 고 주식회사

변 론 종 결 2015. 12. 18.  
 판 결 선 고 2016. 1. 15.

주 문

1. 특허심판원이 2015. 7. 21. 2013당2589 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2003. 11. 6./ 2005. 2. 17./ 제608773호



3) 지정상품 : 상품류 구분 제5류의 심장혈관용 약제(cardiovascular preparations), 성기능장애 치료용 약제(pharmaceutical preparations for the treatment of sexual dysfunction)

4) 상표권자 : 원고




나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2013. 9. 30. 특허심판원에 원고를 상대로, 「이 사건 등록상표는 심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정상품에 대하여 사용된 사실이 없으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.」 고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2013당2589 사건으로 심리하여, 2015. 7.

21. 「이 사건 등록상표는 '  '와 같이 마름모꼴의 입체적 형상에 연한 푸른색의 색채가 결합된 상표이나, 원고가 이 사건 등록상표의 지정상품에 대하여

1) 이하 차례로 '사시도', '평면도', '측면도'라 하고, 그중 평면도의 형상을 '정면'이라고 호칭한다.

실제 그 제조, 판매 등에 사용한 포장들(이하 통틀어 '실사용상표')은 , , 와 같다. 그런데 실사용상표는 그 제품 표면의 "Pfizer"나 "VGR" 등의 문자 부분으로 말미암아 이 사건 등록상표의 동일성 범위 내에서 사용된 상표라고 할 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 취소심판청구일 전 3년 이상 국내에서 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용되었다고 볼 수 없으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.»는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 위법성 여부에 관한 판단




### 가. 원고의 주장 요지

원고는 이 사건 등록상표의 지정상품인 "비아그라(Viagra)" 제품을 출시한 이래 현재까지 실사용상표인 , , 와 같은 형태로만 이를 제조, 판매 및 광고하여 왔는데, 실사용상표에는 이 사건 등록상표와 같은 푸른색 마름모꼴의 입체적 형상뿐만 아니라, 원고의 상호인 "PFIZER"의 약자인 "pfizer"나 상품명인 "Viagra"의 약자인 "VGR"과 같은 문자들이 음각되어 있기는 하나, 그 입체적 형상 역시 문자 부분과는 구별되어 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있다고 보아야 한다.



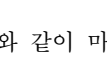



따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 대하여 계속 사용되어 음에 따라 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수

없는데도, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

### 나. 상표법 제73조 제1항 제3호 해당 여부

1) 원고가 의약품 개발을 주목적으로 하는 미국 법인으로서, 1997년 말경 성기능 장애 치료용 약제인 "비아그라(Viagra)"를 개발하여 1998. 3. 27. 미국 식품의약국의 판매 승인 후, 1998. 4. 7.경부터 시판하기 시작하였고, 국내에서도 1999. 10.경 식품의약품안전청의 판매 승인을 받은 이래 현재까지 , , 와 같이 푸른색의 마름모형 육면체인 알약의 형상예다가, 그 정면에 원고의 상호인 "PFIZER"의 약자인 "pfizer"나 상품명인 "Viagra"의 약자인 "VGR" 등의 문자와 제품의 용량을 의미하는 "100" 또는 "50"이라는 숫자가 음각의 방식으로 함께 표시된 채로만 유통, 판매 및 홍보되어 온 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.

따라서 원고는 이 사건 취소심판청구일인 2013. 9. 30. 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표의 지정상품에 대하여 이 사건 등록상표 그 자체가 아니라 실사용상표를 사용하였던 것인 만큼, 이를 두고 원고가 이 사건 등록상표를 사용한 것이라고 할 수 있는지가 문제된다.

2) 먼저 이 사건 등록상표는 , , 와 같이 마름모꼴의 입체적 형상에 푸른색의 색채가 결합된 데 비하여, 실사용상표는 , , 와 같이 연한 푸른색 마름모꼴 형태의 알약 형상 외에, "pfizer"나 "VGR" 등의 문자가 음각의 방식으로 결합되어 있어, 모두 푸른색의 색채와 마름모꼴의 형상을 띠고 있다는 점에서는 공통되나, 정면에 위와 같은 문자 부분이 존재하는지 여부에서 차이를

보임을 알 수 있다.

나아가 실사용상표에서 위 문자 부분은 모두 별도의 색상 처리나 특별한 도안화 과정을 거치지 않은 일반적인 글씨체로 음각된 것에 불과하여 일반 수요자나 거래자가 알약 자체의 형태에는 관심을 갖지 않을 정도로 강렬한 인상의 외관을 지닌다고 보기는 어렵고, 마름모꼴 알약 제품과 어떠한 연결 관계도 없이 단지 상하좌우에 일정 여백을 남기고 중앙에 위치시킨 것으로서 입체적 형상과 불가분하게 결합되어 있다거나, 그와 같은 결합에 의하여 새로운 관념을 형성한다고 볼 수도 없다.

다) 따라서 실사용상표들에는 푸른색 마름모꼴 입체적 형상에 "pfizer"나 "VGR" 등과 같은 문자들이 추가되어 있기는 하지만, 입체적 형상과 문자 부분이 일반 수요자나 거래자에게 충분히 분리 인식될 수 있는 것으로 보이는 이상, 입체적 형상은 문자 부분과 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있다고 봄이 마땅하다.

또한, 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 '등록상표의 사용'에는 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 등록된 상표를 변형하여 사용하는 경우도 포함되고, 이때 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유도 없어, 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없으므로, 결국 원고는 거래 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품에 대하여 이 사건 등록상표와 동일성 범위 내에 있는 실사용상표를 사용함으로써 이 사건 등록상표를 사용한 것이라고 보아야 한다.

다. 이 부분 피고의 주장에 관한 판단

이에 대하여 피고는, 원고가 이 사건 등록 상표 자체를 그 지정상품에 대하여 전혀 사용되지 않는다는 것은 지정상품의 유통과정에 상표로서 적극적인 역할을 하지 않음을 의미함은 물론, 처음부터 이 사건 등록상표를 그대로 사용할 의사 없이 실사용상표 대신 이 사건 등록상표를 등록받아 부당하게 광범위한 독점권을 행사하는 것이므로, 상표의 사용을 촉진함과 아울러, 불사용 상표에 대한 제재를 가한다는 상표의 불사용 취소 제도의 취지에 따라 이 사건 등록상표는 그 등록이 취소되어야 한다는 취지로 주장하고 있다.

그러나 앞서 본 바와 같이 실사용상표의 경우, 이 사건 등록상표와 같은 푸른색 마름모꼴의 입체적 형상이 "pfizer"나 "VGR" 등의 문자 부분과 구별되어 동일성 및 독립성을 유지하면서 그 지정상품에 사용되고 있는 이상, 피고의 지적과 같이 원고가 처음부터 이 사건 등록상표를 사용할 의사가 없음에도 이 사건 등록상표를 등록받아 부당하게 광범위한 독점권을 행사하는 것이라고 볼 수는 없으므로, 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

### 3. 결 론

그렇다면 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 하나인 성기능장애 치료용 약제에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되어 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 하겠고, 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표 등록 취소심판청구를 한 경우 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용이 입증된 때에는 그 전체 취소심판청구를 기각하여야 하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.

재판장    판사    이정석

          판사    이   현

          판사    이호산