

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2018허6580 등록취소(상)  
원 고 주식회사 어린농부

대표이사 A, B  
소송대리인 변리사 최한성  
피 고 주식회사 엘지생활건강

대표이사 미합중국인 C  
소송대리인 특허법인 무한  
담당변리사 구기완, 김예슬

변 론 종 결 2019. 1. 25.

판 결 선 고 2019. 2. 15.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2018. 6. 25. 2016당3694호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 이 사건 등록상표

- 1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 상표등록 제665960호/2005. 4. 15./2006. 6. 13./2016. 6. 13.

2) 구 성 :



3) 지정상품 : 상품류 구분 제18류의 모피, 원피(原皮), 원혁(原革), 가죽제 열쇠케이스, 등산백, 명함케이스, 배낭, 보스틴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 신용카드 케이스, 여행가방, 여행용 트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 포장용 가죽제포대, 양산, 우산, 피혁제 벨브

#### 나. 실사용상표

(1) 구 성 : SUUM,



(2) 사용상품 : 핸드백

(3) 사용자 : 원고

#### 다. 비교대상상표

(1) 구 성 : SU:M

(2) 사용상품 : 화장품

(3) 사용자 : 피고

#### 라. 심결의 경위(갑 제2호증)

1) 피고는 2016. 11. 23. 특허심판원에 2016당3694호로 원고를 상대로, '이 사건 등록상표는 그 지정상품 전부에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호<sup>1)</sup>의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다. 또한 원고가 고의로 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표를 사용함으로써, 수요자로 하여금 특정인의 상표로 알려진 피고의 비교대상상표와 오인·혼동을 초래하였으므로 구 상표법 제73조 제1항 제2호의 규정에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.'는 취지로 주장하면서 상표등록 취소심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 2018. 6. 25. '원고가 제출한 증거자료를 모두 보더라도 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품 중 어느 하나에 사용되었음을 증명하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다.'는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).


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


---

1) 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제2조 제1항, 제2항에서 이 법은 '이 법 시행 이후 출원한 상표등록 출원부터 적용하고, 심판청구에 관한 개정규정도 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다'고 규정하고, 이 사건 등록상표는 출원일이 개정된 상표법 시행 이전인 2005. 4. 15.이므로, 이 사건에는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호가 적용되어야 한다. 따라서 특허심판원이 이 사건에 현행 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하여 판단한 것은 잘못이나, 구 상표법 제73조 제1항 제3호와 현행 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정 내용이 실질적으로 동일하므로, 위와 같은 잘못이 심결의 결과에 영향을 미친 것은 아니다.

## 2. 원고 주장의 요지

상표권자인 원고가 이 사건 취소심판청구일인 2016. 11. 23. 전 3년 이내에 국내에

서 이 사건 등록상표 “”의 동일성을 해치지 않는 범위 내의 실사용상표

인 ‘SUUM’나 ‘’를 취소대상 지정상품인 ‘핸드백’ 등에 정당하게 사용하

였다. 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는데도 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.

## 3. 이 사건 심결의 적법 여부

### 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 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 여기서 상표의 ‘사용’이라 함은 구 상표법 제2조 제1항 제11호에서 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. 또한 등록상표를 사용한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, 동일한 상표에는 등록상표 그 자체뿐



만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 참조).


## 나. 판단

원고는 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음을 주장하면서, 갑 제3호증의 1 내지 8, 갑 제4, 5호증을 제출하였다.

그러나 우선, 갑 제3호증의 1 내지 8은 상품상세정보 표시에 '숨토티겍솔더PU 1S6A HB1003'이라고 기재되어 있고 그 아래 부분에 핸드백 사진이 나타난 컴퓨터 화면을 캡처 혹은 외부에게 사진기로 찍은 듯한 각 영상 및 기재인데, 피고는 사문서인 위 자료들에 대하여 부지로 다투고 있다. 그런데 원고가 추가로 제출한 갑 제4, 5호증 역시 같은 종류의 컴퓨터 화면 사진에 불과하여 갑 제3호증의 1 내지 8의 진정성립을 뒷받침할 수 있는 객관적인 자료라고 보기 어렵고(특히 갑 제3호증의 8의 1면에 표시된 품질표시 태그 사진은 "제조연월일; 201604"로 기재되어 있기는 하나, 제품과 무관하게 별도로 작성된 태그 사진이다), 그밖에 진정성립을 인정할 자료가 없으므로 결국 갑 제3호증의 1 내지 8만으로 이 사건 등록상표의 정당한 사용을 인정할 수 없다.

나아가 갑 제3호증의 1 내지 8의 각 기재 및 영상에 의하면 원고 일부 제품에

"" 내지 ""가 표시되어 있는 사실은 인정되나, 이 사건 등록상표

""은 손으로 그린 듯한 불규칙한 형태의 동그라미 원을 무작위로 여러 번

겹친 모양의 특이한 "동그라미 형태의 도형"과 특이한 서체로 크게 쓰여진 한글 문자

“숨” 및 높낮이가 다르게 쓰여진 영문자 “SUUM” 세부분 모두가 독자적인 요부로서 기능할 수 있는 상표에 해당할 뿐 아니라 이 사건 등록상표의 전체적인 구성, 형태 등에 비추어 위 세 부분이 밀접하게 관련되어 전체적인 외관을 형성하여 식별력이 인정되는 것으로 보이는 점을 감안하면, 특이한 “동그라미 형태의 도형”, 한글 문자 “숨” 또는 영문자 “SUUM” 중 일부만을 사용하는 경우에는 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일성이 있는 상표의 사용이라고 볼 수 없다.

그런데 원고가 제출한 증거자료를 모두 보더라도 이 사건 등록상표와 동일한 상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품 중 어느 하나에 사용되었음을 증명하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제 73조 제1항 제3호에 해당한다.

#### 다. 판단

그렇다면 이 사건 등록상표는 나머지 등록취소사유에 관하여 살필 필요 없이 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 해당하여 그 등록이 취소되어야 할 것이다.

#### 4. 결론

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

재판장      판사      이규홍

판사           우성엽

판사           이진희