

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2018허3147 등록취소(상)

원 고 A

피 고 주식회사 엘지생활건강

변 론 종 결 2018. 7. 20.

판 결 선 고 2018. 8. 17.

주 문

1. 특허심판원이 2018. 1. 23. 2017당2260호 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) 등록번호 /출원일 /등록일: 상표등록 제1048442호 /2013. 10. 11. /2014. 7. 16.

2) 표장:  **Simius**

3) 지정상품: 상품류 구분 제3류의 화장품, 화장용 크림, 향수, 립스틱, 마스크라, 식품향미용 정유(精油), 표백제, 세탁용 풀, 향료, 화장용 마스크, 세제, 인체용 비누, 샴푸, 치약, 양치액(비의료용), 구두약, 광택제, 연마재

### 나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2017. 7. 17. 원고를 상대로 특허심판원 2017당2260호로 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 "상품류 구분 제3류의 화장품, 화장용 크림, 향수, 립스틱, 마스크라, 표백제, 세탁용 풀, 향료, 화장용 마스크, 세제, 인체용 비누, 샴푸, 치약, 양치액(비의료용)"에 관하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 정당한 이유 없이 사용되지 않았다는 이유로 그 상표등록의 취소를 구하는 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 1. 30. 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용한 사실이나 이를 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하였다는 이유로 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 자백간주(행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제150조 제3항, 제1항)

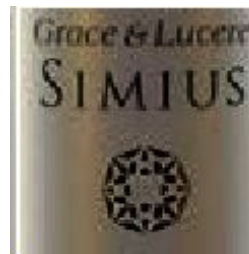
## 2. 이 사건 심결의 위법 여부

### 가. 주장의 요지

1) 원고는 다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 통상사용권자에 의하여 적어도 이 사건 지정상품 중 하나에 사용되었다고 주장한다.

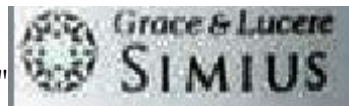
『원고는 원고의 처 B이 대표이사로서 화장품 제조 및 도소매업 등을 사업목적으로 하는 메비우스지앤엘 주식회사(2012. 1. 18. 설립되어 2016. 11. 4. 상호를 주식회사 제이에스엠솔루션으로 변경등기하였다. 이하 '메비우스지앤엘'이라 한다)에 이 사건 등록상표에 관하여 묵시적으로 통상사용권을 설정하여 주었다. 메비우스지앤엘은 2014년 경부터 계속하여 지정상품 중 '화장품, 화장용 크림'에 관하여 이 사건 등록상표를 사용하였다. 특히 메비우스지앤엘은 2016. 5. 16.과 2017. 7. 7. 자신이 운영하는 웹사이트

'www. gnlmall. com'에 자신이 판매하는 화장품에 "



" 포장(이하 '실

사용포장 1'이라 한다)과 "



" 포장(이하 '실사용포장 2'라 한다)을

부착한 홍보용 사진을 각 게시하였다. 위 화장품을 구입한 고객은 2017. 7. 7. 위 웹사이트에 상품사용후기를 올리면서 위 각 포장이 부착된 화장품 실물 사진을 게시하였다. 메비우스지앤엘 화장품을 구매한 소비자는 2014. 9. 23. 티스토리 블로그()에 상품사용후기를 올리면서 실사용포장 1이 표기된 화장품 사진을 게재하였다.』

2) 이에 대하여 피고는 공시송달에 의하지 아니한 적법한 송달을 받고도, 변론기일에 출석하지 아니하고, 답변서 기타 준비서면도 제출하지 아니하였으므로, 행정소송법

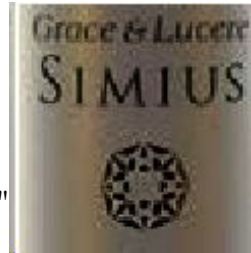
제8조 제2항, 민사소송법 제150조 제3항, 제1항에 의하여 피고는 원고의 위 주장 사실을 자백한 것으로 본다.


#### 나. 구체적 판단

1) 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 피해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호, 제4항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 않은 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 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). 또한, 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 '등록상표의 사용'에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다(대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결 등 참조).


2) 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 메비우스지앤엘이 사용한 실사용표장들이


이 사건 등록상표의 표장과 동일한지 여부에 관하여 본다.




실사용표장 1 "  "은 이 사건 등록상표인 " **Simius** "의


구성 영문자 중 소문자를 모두 대문자로 변경하고 그 상단에 'Grace & Lucere'를, 하단

에 도형인 "  " 부분을 각 추가한 표장이고, 실사용표장 2

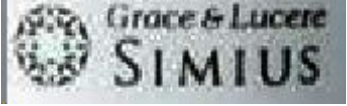

"  Grace & Lucere SIMIUS "는 실사용상표 1과 전체적으로 동일하되, 다만 도형인

"  " 부분이 'SIMIUS'의 하단이 아니라 좌측에 위치한 점이 다를 뿐이다.

그런데 구성 영문자가 대문자에서 소문자로 변형된 것만으로는 기존 표장의 기본적인 구성에 변경이 있거나 새로운 외관, 호칭이나 관념이 생긴 것으로 보기는 어렵고, 'Grace & Lucere' 부분은 'SIMIUS'의 상단에 작게 표시되어 전체 표장에서 차지하는 비

중이 작으며, 도형인 "  " 부분 또한 문자 부분과 뚜렷이 구별되어 인식되고, 위 도형과 문자가 일체불가분적으로 결합되어 있지 아니하여 그 결합으로 새로운 관념을 형성한다고 볼 수 없는 점 등을 고려하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 메비우스

지엔엘이 사용한 실사용표장 1 "  "과 실사용표장 2

"  "는 이 사건 등록상표인 "  "를 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도의 범위 내에서 변형한 것으로 볼 수 있고, 이 사건 등록상표가 다른 문자나 도형 부분과 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있으므로, 실사용상표들은 거래사회 통념상 이 사건 등록상표와 동일성 있는 상표에 포함된다.

또한, 상표의 사용에는 상품에 상표를 표시하는 행위를 포함하므로(구 상표법 제2조 제1항 제7호 가.목), 위와 같이 통상사용권자인 메비우스지엔엘이 이 사건 지정상품 중 하나인 화장품에 실사용표장을 표시한 것은 이 사건 등록상표의 정당한 사용에 해당한다.

따라서 이 사건 등록상표는 피고의 이 사건 취소심판청구일인 2017. 7. 17. 전 3년 이내에 국내에서 통상사용권자에 의하여 이 사건 지정상품 중 하나에 정당하게 사용되었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 등록취소사유에 해당하지 아니한다.

그러므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

### 3. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 한다.

재판장      판사      윤성식

                 판사      권순민

                 판사      정택수