

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2017허7548 등록취소(상)

원 고 주식회사 런던베이직

피 고 훌루, 엘엘씨 (HULU, LLC)

미국

변 론 종 결 2018. 4. 26.

판 결 선 고 2018. 5. 17.

주 문

1. 특허심판원이 2017. 9. 21. 2016당735호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표/서비스표 (이하 '이 사건 등록상표'라고만 한다)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 상표/서비스표등록 제20218호/ 2006. 5. 15./ 2007. 6. 12.

2) 구성: 

3) 지정상품/서비스업: [별지 1]과 같다.

4) 상표권자: 원고

나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2016. 3. 23. 특허심판원 2016당735호로 원고를 상대로 "이 사건 등록상표는 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 그 지정상품/서비스업 중 [별지 2] 기재 상품 및 서비스업에 관하여 국내에서 정당한 이유 없이 사용되지 아니하였으므로, 이 사건 등록상표는 [별지 2] 기재 상품 및 서비스업에 관하여 그 등록이 취소되어야 한다."라고 주장하면서 상표/서비스표 등록취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2017. 9. 21. "이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 [별지 2] 기재 상품 및 서비스업에 정당하게 사용되었음이 증명되지 아니하였다."는 이유로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호에 의하여 이 사건 등록상표의 [별지 2] 기재 상품 및 서비스업에 관한 등록을 취소하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 당사자의 주장

1) 원고의 주장 요지

원고는 2013년 내지 2014년경 이 사건 등록상표의 지정상품인 교복 셔츠, 블라우스 등을 교복판매점 등에 공급하고 발행한 전자세금계산서에 이 사건 등록상표를 표시하였다. 또한, 원고는 2014년 8월경 교복 셔츠, 블라우스에 관한 광고전단지 8,000부의 제작을 의뢰하면서 거래명세서에 이 사건 등록상표를 표시하였을 뿐만 아니라 광고전단지에 이 사건 등록상표를 표시하도록 하였고, 이 사건 등록상표가 표시된 광고전단을 100여 곳 이상의 교복판매점에 우편으로 발송하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품 중 하나에 사용되었다고 할 것임에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

2) 피고의 주장 요지

원고가 발급하거나 작성한 세금계산서나 거래명세서 또는 광고전단지는 실제 거래 관계를 정확히 반영하였다고 신뢰하기 어렵고, 거기에 사용된 표장은 이 사건 등록상표와 외관이 달라 동일성이 인정되는 표장이라고 할 수 없다. 설령 그 표장이 이 사건 등록상표와 동일성이 인정된다고 하더라도 이는 자타상품을 식별하기 위한 출처표시인 상표로서의 사용에 해당하지 아니한다. 따라서 이 사건 심결에는 위법이 없다.

나. 판단

1) 관련 법리

가) 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 상표등

록을 취소할 수 있도록 규정하고 있고, 여기서 상표의 사용이라 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. 또한, 구 상표법 제73조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 등록상표에 대한 등록취소심판이 청구된 경우, 피청구인은 그 청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 당해 상표를 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나, 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 당해 등록상표 중 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 대한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있고, 위와 같은 등록상표의 정당한 사용의 점 등은 피청구인이 이를 증명하여야 한다.



나) 한편, 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, '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 포함된다고 할 것이지만(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조), 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다

고 할 수 없다(대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결 참조).

2) 인정사실

갑 제1, 5호증, 갑 제6호증의 1, 2, 3, 갑 제8호증, 갑 제9호증의 1, 2, 갑 제10호증의 1, 갑 제14호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 아래 각 사실을 인정할 수 있다.

가) 원고는 2013년경부터 서울 성동구 A로 (A동2가)에서 '㈜런던베이직'이라는 상호로 학생복 셔츠, 블라우스 등 제조업을 영위하여 오면서 2013. 12. 31. 목포시 B동 81-9 소재 리베교복 판매점에 9,405,000원(부가가치세 포함, 이하 같다) 상당의 학생복을 공급하였고, 2014. 6. 30. 부천시 소사구 C로 소재 런던베이직 소사점에 1,919,500원 상당의 교복 등 의류를 공급하였으며, 2015. 12. 31. 전주시 덕진구 D로 소재 런던베이직 덕진점에 5,819,000원 상당의 셔츠 등 교복을 공급하였다. 원고는 위와 같은 물품의 공급에 관하여 위 각 공급일을 발행일자로 하는 전자세금계산서를 발행하였다.

나) 원고는 2014. 7. 31.경 인터넷 쇼핑몰호스팅서비스를 운영하는 "카페24(주)"에 "E"라는 계정ID로 가입하였고, 위 인터넷 사이트에 "F"을 주소로 하는 온라인 쇼핑몰을 개설하였다. 원고는 그 무렵부터 위 온라인 쇼핑몰에서 ,  등의 표장이 부착된 교복 셔츠, 블라우스 등의 사진을 게시하고 판매하였는데, 2016. 6. 17. 당시까지도 원고의 온라인 쇼핑몰 사이트(G)에는 위 표장이 부착된 여학생용 흰색 블라우스와 남학생용 흰색 와이셔츠가 게시되어 있었다.

다) 원고는 2014. 8. 21. 서울 중구 H가에서 SD글로벌이라는 상호로 인쇄업을 운영하는 I에게 아래 그림과 같이 원고가 제조·판매하는 셔츠, 블라우스 등 교복을 광고하기 위한 홍보전단지의 제작을 의뢰하였고, 같은 달 31.경 그 제작비용으로 136,000원

(부가가치세 제외)을 지불하였다.

<전면>

SHIRT & BLOUSE
교복 유통의 새로운 혁신

새로운 학교주관구매제도에 따른 업체들의 고민이 많은 전환기입니다.
품질은 물론 단가의 경쟁력이 있어야 하는 생산의 고민!
㈜한민텍이직은 2015년 학생복 편색 셔츠와 블라우스를 생산 유통사업을 시작하였습니다.

이제 단가걱정! 품질걱정! ... 주문 한번으로 해결이세요

[문의 및 구입처] 서울 성동구 금오로 78-1번지 3층 Tel: (02)941-7450
www.hur-shop.com

<후면>

HUR[후르] Shirt & Blouse

최고의 원단과 생산을 통해 흰색 남학생 셔츠와 여학생 블라우스 유통을 시작하게 되었습니다. 이제 저렴한 가격과 최고의 제품으로 소비자 만족도를 느껴보시기 바랍니다.

■ **Product Features [특징]** ■

  **FITI** FITI 시험연구원
FITI Testing & Research Institute

원단 품질 인증

Silver Gase(실버가이아) 원단 사용
표면의 오염방지 효과(발수) 및 살균 효과(은나노), 습기 방지 원단 사용
복합드, 카우스 안축면등.. 100% 고품리티 셔츠 원단 사용
십지 및 부자재까지 세심한 원단과 부자재 사용으로 최고 품질을 자랑합니다.

제품 부담과 생산 소요경비까지, 원가계산 해 보셨나요?

■ 브랜드 걱정 NO
■ 제품 품질 걱정 NO
■ 가격 걱정 NO
■ 리오더 및 유통 걱정 NO

₩12,000 (VAT별도)
500장 이하 주문시 : ₩15,000원
500장 이상 주문시 : ₩13,000원
1,000장 이상 주문시 : ₩12,000원


[구매 안내]

1. 제품의 품질과 실제 영물-상함이 필요하시면 사진 문의 주세요.
2. 일할 생품도 구매 가능합니다.
3. 사업자분들을 위한 전문 판매이므로 구매권 필히 사업자 인증이 필요합니다.
4. 구입에 대한 문의 사항은 www.hur-shop의 질문 게시판(Q&A)으로 문의 주세요.

HUR
VIVID DREAM REALIZATION
HUR(후르)는 (주)원더베이지가 새롭게 만든 캐주얼 브랜드입니다.

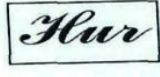
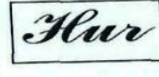
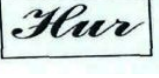
hur
www.hur-shop.com

라) 원고는 교복 셔츠, 블라우스 등을 광고하기 위하여 위 홍보전단지를 전국에 있는 교복판매점에 우편으로 발송하였다.

마) 한편, 원고는 이 사건 등록상표의 출원일에 이 사건 등록상표의 지정상품/서비스업과 동일한 지정상품/서비스업에 관하여 "  "을 표장으로 하는 상표도 출원하였고, 이 사건 등록상표의 등록일과 같은 날 위 상표를 등록하였다.

3) 이 사건 등록상표의 정당한 사용 여부

가) 살피건대, 위 인정사실을 종합하면 원고는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에

이 사건 등록상표의 지정상품인 셔츠, 블라우스 등 교복에 관한 광고지의 상단에 원고가 제조·판매하는 셔츠, 블라우스 등에 관하여 "**HUR[후르]**"라고 표시하고, 하단에는 "HUR(후르)는 (주)런던베이직이 새롭게 만든 캐주얼 브랜드입니다"라고 기재하여 이를 반포하였음을 알 수 있는데, 이 사건 등록상표와 "" 상표의 상표권자가 원고로 동일하고, 이 사건 등록상표와 "" 상표 모두 셔츠, 블라우스 등 교복을 지정상품으로 하고 있으며, 원고가 위 두 상표 모두 원고 운영업체의 브랜드라고 광고하고 있는 점에 비추어 보면 위 광고지에 표기된 "**HUR[후르]**"는 원고가 제조·판매하는 셔츠, 블라우스 등에 관하여 "" 상표와 이 사건 등록상표를 함께 나란히 표시한 것이라고 볼 수 있다. 따라서 위 광고지에 표기된 "**HUR[후르]**" 중에서 한글로 된 "**후르**" 부분은 원고가 제조·판매하는 셔츠, 블라우스 등 지정상품의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이라고 봄이 타당하다.

나) 나아가 위 광고지에 표기된 "**후르**" 부분이 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당하는지 여부에 관하여 살피건대, 이 사건 등록상표와 위 표장은 모두 굵은 고딕체의 한글 2글자인 "후르"로 이루어져 있는 점에서 호칭이 완전히 동일하고 외관이 매우 유사하다. 다만, 이 사건 등록상표는 한글 "후르"가 검정색 실선의 직사각형 내에 배치되어 있는 형상이기는 하지만, 한글 "후르" 주위를 둘러싸고 있는 직사각형 도형은 별다른 관념을 갖고 있지 않고, 그 식별력이 한글

"후르"에 비하여 극히 미미하다고 할 수 있으므로, 식별력이 극히 미약한 직사각형 도형이 결합되어 있는 점만으로는 이 사건 등록상표와 위 광고지에 표기된 표장이 거래 통념상 동일성이 인정되지 않는다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등록상표와 위 광고지에 표기된 표장은 거래통념상 동일한 상표로 봄이 타당하므로, 이와 다른 취지의 피고의 주장은 받아들이지 아니한다.

다) 이에 대하여 피고는, 이 사건 등록상표는 원고가 제조·판매한 셔츠, 블라우스 등 상품에는 전혀 사용된 바 없이 광고에만 표시되었을 뿐이므로 이는 자타상품을 식별하기 위한 출처표시인 상표로서의 사용에 해당하지 아니한다고 주장한다.

살피건대, 앞서 인정한 바와 같이 원고의 위와 같은 광고행위 당시 그 지정상품인 셔츠, 블라우스 등 교복이 국내에서 정상적으로 유통되고 있었다고 할 것이므로, 원고의 위 광고행위는 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 이루어진 것에 불과하다고 보기 어렵고, 이 사건 등록상표가 셔츠, 블라우스 등 지정상품에 직접 부착된 바 없다는 점만으로는 위 광고에 표시되어 있는, 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일성이 인정되는 상표가 셔츠, 블라우스 등 지정상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니라고 단정할 수 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

라) 이상과 같은 제반사정을 종합하면, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품 중 [별지 2] 기재 상품 및 서비스업에 관한 광고에 정당하게 사용되었다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 [별지 2] 기재 상품 및 서비스업에 관하여 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다. 그러므로 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결론

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

재판장 판사 김경란

 판사 진현섭

 판사 김광남

[별지 1]

이 사건 등록상표의 지정상품/서비스업

- 상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 가죽신, 골프화, 구둣창, 농구화, 단화, 등산화, 반부츠, 부츠, 샌달, 스키화, 신발깎창, 신발용 갑피, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 철제장식, 야구화, 운동화, 축구화, 교복, 레인코트, 롱코트, 망토, 반바지, 반코트, 블르존, 사파리, 슈트, 스커트, 슬랙스, 신사복, 아노락(운동용은 제외한다), 아동복, 양복바지, 예복, 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 청바지, 케이프, 텍시도, 투피스, 토카, 튜닉, 파카, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트까운, 남방셔츠, 네글리제, 브레지어, 블라우스, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미즈, 스웨터, 스웨터셔츠, 스웨터팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 조끼, 가디건, 칼라커프스, 팬티스타킹, 폴로셔츠, 티셔츠, 각반, 넥타이, 목도리, 방한용 장갑, 병어리장갑, 솔, 스타킹, 스카프, 양말, 양말커버, 모자, 베레모, 의류용 후드, 방수피복, 의류용 멜빵, 혁대

- 서비스업류 구분 제45류의 묘석청소대행업, 묘지관리업, 장의업, 화장업(火葬業), 야회복대여업, 의류관리서비스업, 의복대여업, 의상상담업, 가사서비스업, 개인경호업, 결혼중개업, 경비업, 경호상담업, 귀중품운송경호업, 보안점검서비스업, 사교시중안내업(Chaperoning), 사설탐정업, 소방업, 쇼핑대행업, 시간통보업, 실종자조사업, 심부름대행업, 예식장경영업, 운명감정업, 이성(異性)소개업, 입양소개업, 자물쇠개봉업, 작명업, 점성업, 종교모임조직업, 통역업

[별지 2]

취소심판 대상 지정상품/서비스업

- 머니벨트(의류), 가죽신, 골프화, 구둣창, 농구화, 단화, 등산화, 반부츠, 부츠, 샌달, 스키화, 신발갈창, 신발용 갑피, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 철제장식, 야구화, 운동화, 축구화, 교복, 레인코트, 롱코트, 망토, 반바지, 반코트, 블르존, 사파리, 슈트, 스커트, 슬랙스, 신사복, 아노락(운동용은 제외한다), 아동복, 양복바지, 예복, 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 청바지, 케이프, 텍시도, 투피스, 토카, 튜닉, 파카, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트까운, 남방셔츠, 네글리제, 브레지어, 블라우스, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미즈, 스웨터, 스웨터셔츠, 스웨터팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 조끼, 가디건, 칼라커프스, 팬티스타킹, 폴로셔츠, 티셔츠, 각반, 넥타이, 목도리, 방한용 장갑, 병어리장갑, 솔, 스타킹, 스카프, 양말, 양말커버, 모자, 베레모, 의류용 후드, 방수피복, 의류용 멜빵, 혁대
- 야회복대여업, 의류관리서비스업, 의복대여업, 의상상담업