

등록무효(상)

[특허법원 2022. 4. 20. 2021허2694]



【전문】

【원 고】 주식회사 질경이 (변경 전 상호 주식회사 하우동천) (소송대리인 변리사 권두상)

【피 고】 코튼 하이 테크, 소씨에타드 리미타다 (COTTON HIGH TECH, S.L.) (소송대리인 특허법인 정특 담당변리사 민병호)

【변론종결】2022. 3. 23.

【주문】

】

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지】특허심판원이 2021. 3. 12. 2020당758 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

【이유】

】1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 등록상표 (갑 제1호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일 : 상표등록 생략/ 2017. 9. 11./ 2019. 12. 24./ 2019. 12. 24.

2) 구성 : (이하 '이 사건 표장'이라 한다)

3) 지정상품: 상품류 구분 제5류의 생리대, 생리컵, 생리용니커즈, 생리용타월, 생리탐폰, 생리대용벨트, 생리용냅킨, 위생팬티, 의료용생리대, 팬티라이너, 살균티슈, 소독제, 소독용 비누, 의료용 여성청결제, 의료용 질세척제, 의료용 질세정제, 질 향진균제, 성인용기저귀, 약품처리된 물티슈, 의료용 채워진 주사기

나. 피고의 선사용상표

1) 구성 : (이하 '선사용상표'라 한다)

2) 사용상품 : 팬티라이너(pantyliners), 생리대(pads), 생리용 탐폰(tampons), 생리컵(menstrual cups), 살균 물티슈(wet wipes) 등

3) 스페인에 소재한 법인인 피고는 유기농법으로 생산한 면을 이용해 제조한 사용상품에 선사용상표를 표시하고 온라인 홈페이지 등을 통해 스페인 등에서 이를 판매해 왔다.

4) 피고는 2007. 11. 14. 선사용상표 "를 '상품류 제3류의 향수 및 화장품(Perfumery and cosmetic products) 등, 제5류의 생리용 탐폰 및 생리대(menstruation tampons and pads), 생리용 팬티, 생리용냅킨, 흡수성 압박붕대, 살균거즈, 의료용 흡수솜 등'을 지정상품으로 하여 출원하였고, 2008. 10. 7. 등록을 받아 이를 기초로 아래와 같이 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록을 받았다.

다.

이 사건 등록상표의 등록경위

1) 원고가 2017. 9. 11. 이 사건 등록상표를 출원하자 피고는 특허청 심사관에게 '원고의 출원상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호, 제21호에 해당한다'는 취지의 정보제출서를 제출하였다.

2) 특허청 심사관은 2018. 2. 1. '이 사건 등록상표는 피고의 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호, 제20호의 거절사유가 있다'는 취지의 의견제출통지서를 발송하였다.

원고는 2018. 6. 29.과 2018. 7. 2. 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2018. 8. 29. 위 거절사유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다.

3) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2018원3986호로 심리한 다음, 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호, 제20호의 거절사유가 없다는 이유로 2019. 9. 25. 위 거절결정을 취소하고 다시 심사에 부치기 위해 특허청 심사국으로 환송하는 심결(이하 '환송심결'이라 한다)을 하였다.

그 무렵 확정된 환송심결에 따라 개시된 심사절차에서 이 사건 등록상표는 2019. 12. 24. 등록되었다.

라. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2020. 3. 9. 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호, 제21호에 해당한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다(이하 '이 사건 무효심판 청구'라 한다).

2) 특허심판원은 위 사건을 2020당758호로 심리하여 2021. 3. 12. "이 사건 무효심판청구는 거절결정에 대한 불복심판인 환송심결(2018원3986)과의 관계에서 일사부재리 원칙에 위배되지 않는다.

이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다"는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【이유】

】1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 등록상표 (갑 제1호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일 : 상표등록 생략/ 2017. 9. 11./ 2019. 12. 24./ 2019. 12. 24.

2) 구성 : (이하 '이 사건 표장'이라 한다)

3) 지정상품: 상품류 구분 제5류의 생리대, 생리컵, 생리용니커즈, 생리용타월, 생리탐폰, 생리대용벨트, 생리용냅킨, 위생팬티, 의료용생리대, 팬티라이너, 살균티슈, 소독제, 소독용 비누, 의료용 여성청결제, 의료용 질세척제, 의료용 질세정제, 질 항진균제, 성인용기저귀, 약품처리된 물티슈, 의료용 채워진 주사기

나. 피고의 선사용상표

1) 구성 : (이하 '선사용상표'라 한다)

2) 사용상품 : 팬티라이너(pantyliners), 생리대(pads), 생리용 탐폰(tampons), 생리컵(menstrual cups), 살균 물티슈(wet wipes) 등

3) 스페인에 소재한 법인인 피고는 유기농법으로 생산한 면을 이용해 제조한 사용상품에 선사용상표를 표시하고 온라인 홈페이지 등을 통해 스페인 등에서 이를 판매해 왔다.

4) 피고는 2007. 11. 14. 선사용상표 "를 '상품류 제3류의 향수 및 화장품(Perfumery and cosmetic products) 등, 제5류의 생리용 탐폰 및 생리대(menstruation tampons and pads), 생리용 팬티, 생리용냅킨, 흡수성 압박붕대, 살균거즈, 의료용 흡수솜 등'을 지정상품으로 하여 출원하였고, 2008. 10. 7. 등록을 받아 이를 기초로 아래와 같이 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록을 받았다.

다.

이 사건 등록상표의 등록경위

1) 원고가 2017. 9. 11. 이 사건 등록상표를 출원하자 피고는 특허청 심사관에게 '원고의 출원상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호, 제21호에 해당한다'는 취지의 정보제출서를 제출하였다.

2) 특허청 심사관은 2018. 2. 1. '이 사건 등록상표는 피고의 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호, 제20호의 거절사유가 있다'는 취지의 의견제출통지서를 발송하였다.

원고는 2018. 6. 29.과 2018. 7. 2. 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2018. 8. 29. 위 거절사유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다.

3) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2018원3986호로 심리한 다음, 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호, 제20호의 거절사유가 없다는 이유로 2019. 9. 25. 위 거절결정을 취소하고 다시 심사에 부치기 위해 특허청 심사국으로 환송하는 심결(이하 '환송심결'이라 한다)을 하였다.

그 무렵 확정된 환송심결에 따라 개시된 심사절차에서 이 사건 등록상표는 2019. 12. 24. 등록되었다.

라. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2020. 3. 9. 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호, 제21호에 해당한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다(이하 '이 사건 무효심판 청구'라 한다).

2) 특허심판원은 위 사건을 2020당758호로 심리하여 2021. 3. 12. "이 사건 무효심판청구는 거절결정에 대한 불복심판인 환송심결(2018원3986)과의 관계에서 일사부재리 원칙에 위배되지 않는다.

이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다"는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【이유】

】1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 등록상표 (갑 제1호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일 : 상표등록 생략/ 2017. 9. 11./ 2019. 12. 24./ 2019. 12. 24.

2) 구성 : (이하 '이 사건 표장'이라 한다)

3) 지정상품: 상품류 구분 제5류의 생리대, 생리컵, 생리용니커즈, 생리용타월, 생리탐폰, 생리대용벨트, 생리용냅킨, 위생팬티, 의료용생리대, 팬티라이너, 살균티슈, 소독제, 소독용 비누, 의료용 여성청결제, 의료용 질세척제, 의료용 질세정제, 질 향진균제, 성인용기저귀, 약품처리된 물티슈, 의료용 채워진 주사기

나. 피고의 선사용상표

- 1) 구성 : (이하 '선사용상표'라 한다)
- 2) 사용상품 : 팬티라이너(pantyliners), 생리대(pads), 생리용 탐폰(tampons), 생리컵(menstrual cups), 살균 물티슈(wet wipes) 등
- 3) 스페인에 소재한 법인인 피고는 유기농법으로 생산한 면을 이용해 제조한 사용상품에 선사용상표를 표시하고 온라인 홈페이지 등을 통해 스페인 등에서 이를 판매해 왔다.
- 4) 피고는 2007. 11. 14. 선사용상표 "를 '상품류 제3류의 향수 및 화장품(Perfumery and cosmetic products) 등, 제5류의 생리용 탐폰 및 생리대(menstruation tampons and pads), 생리용 팬티, 생리용냅킨, 흡수성 압박붕대, 살균거즈, 의료용 흡수솜 등'을 지정상품으로 하여 출원하였고, 2008. 10. 7. 등록을 받아 이를 기초로 아래와 같이 마드리드 의정서에 의한 국제상표등록을 받았다.

다.

이 사건 등록상표의 등록경위

- 1) 원고가 2017. 9. 11. 이 사건 등록상표를 출원하자 피고는 특허청 심사관에게 '원고의 출원상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호, 제21호에 해당한다'는 취지의 정보제출서를 제출하였다.
- 2) 특허청 심사관은 2018. 2. 1. '이 사건 등록상표는 피고의 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호, 제20호의 거절사유가 있다'는 취지의 의견제출통지서를 발송하였다.
- 원고는 2018. 6. 29.과 2018. 7. 2. 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2018. 8. 29. 위 거절사유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다.
- 3) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2018원3986호로 심리한 다음, 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호, 제20호의 거절사유가 없다는 이유로 2019. 9. 25. 위 거절결정을 취소하고 다시 심사에 부치기 위해 특허청 심사국으로 환송하는 심결(이하 '환송심결'이라 한다)을 하였다.

그 무렵 확정된 환송심결에 따라 개시된 심사절차에서 이 사건 등록상표는 2019. 12. 24. 등록되었다.

라. 이 사건 심결의 경위

- 1) 피고는 2020. 3. 9. 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제20호, 제21호에 해당한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였다(이하 '이 사건 무효심판 청구'라 한다).
 - 2) 특허심판원은 위 사건을 2020당758호로 심리하여 2021. 3. 12. "이 사건 무효심판청구는 거절결정에 대한 불복심판인 환송심결(2018원3986)과의 관계에서 일사부재리 원칙에 위배되지 않는다.
- 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다"는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.