

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2024허15431 등록취소(상)

원 고 A

소송대리인 특허법인 명장 담당변리사 한유신

피 고 B

소송대리인 변호사 장유진

변 론 종 결 2025. 4. 2.

판 결 선 고 2025. 4. 17.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2024. 10. 18. 2022당3319호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록상표 (갑 제2, 3호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록결정일/ 등록일: 상표서비스표등록 제54614호/ 2014. 1. 14./ 2015. 1. 5./ 2015. 3. 5.

2) 표장: **DoctorsNow**

3) 지정상품, 지정서비스업(이하 '이 사건 지정상품'이라 한다):

- 상품류 구분 제5류의 식이보충제, 물리적 장해치료용 약제, 미네랄보충식품, 의료용 또는 수의과용 진단제, 의료용 또는 수의과용 효소, 의료용 식이요법 식품, 의료용 식이요법용 설탕, 의료용 식이요법음료, 의료용 식이요법제, 의료용 아미노산, 의료용 알부민성 식품, 의료용 약제, 의료용 염류, 의료용 위생제, 의약품 스킨로션, 의약품 약초, 의약품 약초추출물, 의약품 오일, 의약품 진단시약
- 서비스업류 구분 제35류의 의료기기{치과용 제외} 판매대행업, 직업알선업(의료인 및 간병인에 한함), 화장품 판매알선업
- 서비스업류 구분 제41류의 교육업{의학, 영양보호, 의료상담, 간병인 교육에 한함}
- 서비스업류 구분 제42류의 백신과 약제 연구개발업, 생약연구업, 성인병연구업, 세균연구업, 암연구업, 약제개발업, 약제연구업, 약제평가업, 약학상담업, 의약품검사업, 의약품연구업, 의학연구업, 임상실험업

- 서비스업류 구분 제43류의 노인복지시설운영업, 실버타운운영업, 양로원업, 장애인복지시설운영업
- 서비스업류 구분 제44류의 원격의료서비스업, 의료업, 약조제자문업, 의약품정보제공업, 원격치의료서비스업, 치의료업, 가정방문 간호업, 건강관리업, 건강상담업, 건강진단업, 대체의학서비스업, 의료보건장비임대업, 의료상담업(치과업 제외), 의료정보제공업(치과업 제외), 한방의료업, 호스피스업, 심리검사업, 심리학자의 서비스업, 혈액은행업, 약물중독자재활서비스업
- 서비스업류 구분 제45류의 법률상담업, 법률자문업, 법률정보제공업, 장례업, 장의관련 정보제공업, 장의업(葬儀業), 결혼상담업.

나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 11. 28. 특허심판원에 '이 사건 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.'고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판'이라 한다).

2) 특허심판원은 이를 2022당3319호로 심리한 다음, 2024. 10. 18. '이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 지정상품에 관하여 사용된 사실이 없고, 불사용에 대한 정당한 이유가 인정되지 않는다.'는 이유로 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지¹⁾

피고가 이 사건 심판청구를 제기하기 전 3년 기간 중에 해당하는 2020. 12. 15. 이전까지는 법률상 비대면 진료를 허용하지 않았기 때문에 원고는 이 사건 지정상품 중 '원격의료서비스업, 원격치의료서비스업'에 대하여 이 사건 등록상표를 사용할 수 없었다. 이와 같이 원고가 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 지정상품 중 '원격의료서비스업, 원격치의료서비스업'에 사용하지 못한 데에는 정당한 이유가 있으므로 상표법 제119조 제3항 단서에 해당한다. 따라서 불사용을 이유로 상표의 등록을 취소한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

1) 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항은 불사용으로 인한 상표등록취소심판에 관하여 규정하고 있는바, 이는 상표의 사용을 촉진하는 한편 아울러 불사용 상표에 대한 제재적 의미도 포함하는 것이라고 해석된다. 이 때 상표불사용에 대한 '정당한 이유'라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적·정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다(대법원 1982. 2. 23. 선고 80후 70 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 등 참조).

2) 상표 출원일 이후 상표법이 개정된 경우, 그 상표에 대한 '불사용 취소' 여부를 판단할 때 상표의 출원일을 기준으로 당시 시행되던 구법을 적용할 것인지, 취소심판 청구 당시 시행 중인 신법을 적용할 것인지 문제된다. 살피건대, ① 위 상표등록의 취

1) 원고가 이 사건 등록상표를 이 사건 지정상품 중 '원격의료서비스업, 원격치의료서비스업'을 제외한 나머지 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용하지 않았다는 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다(2025. 3. 28.자 원고와 피고의 각 요약 쟁점정리 서면 참조).

소심판 사유는 상표 등록 후의 '불사용'이라는 후발적 사유를 이유로 한다는 점, ② 상표법 부칙 제14033호(2016. 2. 29.) 제2조 제2항 본문에서 이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판 청구한 경우부터 적용한다고 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 취소심판청구 당시 시행 중이던 현행 상표법 조항을 적용하는 것이 타당하다(다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 판단에 별다른 영향은 없다).

나. 상표법 제119조 제3항 단서 해당 여부

이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2019. 11. 28.부터 2022. 11. 27.까지 사이에 이 사건 지정상품 중 하나 이상에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 국내에서 사용되지 않은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있다.

원고는, 비대면 진료에 관한 법률적 규제에 인하여 이 사건 등록상표를 이 사건 지정상품 중 '원격의료서비스업, 원격치의료서비스업'에 대하여 사용하지 못한 데에 상표법 제119조 제3항의 '정당한 이유'가 있다고 주장한다. 그러나, 갑 제5호증, 을 제3, 4호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합해 보면, 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 지정상품 중 '원격의료서비스업, 원격치의료서비스업'에 대하여 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 것에 대한 정당한 이유를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

1) 보건복지부는 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률' 제49조의3 시행일인 2020. 12. 15.부터 코로나-19 감염병 위기대응 심각단계의 위기경보 발령 기간 동안 한시적으로 비대면 진료에 참여하고자 하는 전국 의료기관을 대상으로 의사의 판단에 따라

안전성 확보가 가능한 경우에는 환자가 의료기관을 직접 방문하지 않고도 비대면 진료를 받을 수 있도록 허용하였다. 따라서 적어도 비대면 진료에 대한 법률적 규제가 한시적으로 풀리기 시작한 2020. 12. 15.부터는 이 사건 등록상표를 '원격의료서비스업, 원격치의료서비스업'에 사용하는데 별다른 법률상 장애가 있었다거나 상표권자의 귀책 사유로 인하지 않은 상표 불사용의 사정이 있었다고 보기는 어렵다.

2) 오히려 '비대면 진료 서비스를 받은 환자의 수는 2020년 2월부터 2022년 1월까지 꾸준히 증가하였고 비대면 진료 서비스를 제공하는 어플리케이션은 20여개에 이른다.'는 취지의 2022. 3. 14.경 신문기사(을 제3호증)에 비추어 보면, 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 충분히 '원격의료서비스업, 원격치의료서비스업'과 관련한 서비스를 제공할 수 있었던 것으로 보인다.

3) 원고는 2025. 4. 2. 제1회 변론기일에서 "이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2020년경 코로나-19를 계기로 비대면 진료가 한시적으로 허용되었으나 원고는 의료인으로서 코로나-19 대응에 정신이 없었고 비대면 진료에 관한 제도가 완비된 후에 이 사건 등록상표를 사용할 생각으로 그 당시 이 사건 등록상표의 사용을 준비하거나 이 사건 등록상표를 사용하지는 않았다."라고 진술하였다(2025. 4. 2.자 제1회 변론조서 참조). 그러나 이는 원고의 주관적인 사정에 불과할 뿐이고, 앞서 살펴본 바와 같이 비대면 진료에 대한 법률적 제한이 풀리고, 이에 따른 비대면 진료 서비스의 이용이 증대되던 당시의 상황에 비추어 보면 위와 같은 원고의 개인적인 사정을 들어 상표불사용에 정당한 이유가 있다고 볼 수도 없다.

다. 원고의 나머지 주장에 대한 판단

원고는, 법률상 비대면 진료를 허용하지 않았던 기간 동안에는 원고가 정당한 이

유 없이 상표를 사용하지 않은 경우에 해당하지 않는 점, 코로나-19 바이러스의 창궐로 인해 2020. 12. 15.부터 한시적으로 비대면 진료가 허용되었다고 하더라도 그 때부터 이 사건 심판청구일인 2022. 11. 28.까지는 '이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상'에 미치지 않는 점에 비추어 보면 상표의 불사용 취소의 요건을 충족하지 않으므로, 이 사건 등록상표는 그 상표등록이 취소되어서는 안 된다고 주장한다.

상표법 제119조 제1항 제1호는 심판청구일로부터 소급하여 3년 동안 정당한 이유 없이 등록상표를 지정상품에 사용하지 않은 경우를 상표등록의 취소사유 중 하나로 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 불사용에 정당한 사유가 있는 경우에 한하여 예외를 인정한다. 상표불사용으로 인한 등록취소 제도는 일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위한 것으로(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결, 대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 등 참조) 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있게 한 것이다.

이와 같은 상표법 제119조 규정의 내용 및 체계, 불사용상표 등록취소제도의 취지에 비추어 보면, 3년 전체 기간을 기준으로 그 전부 또는 실질적인 상당 기간에 걸쳐 상표를 사용할 수 없었던 불가항력적인 사정이 객관적으로 존재하였다고 볼 수 있을 만한 경우에 한하여 정당한 사유가 있다고 보아야 하고, 단지 일부 기간 동안 상표 사용이 제한되었을 뿐 나머지 상당한 기간 동안 사용이 가능하였음에도 불구하고 사용하지 않았다면 3년의 전체 기간 동안 불사용의 정당한 사유가 있었다고 단정할 수는

없다.

따라서 원고의 주장과 같이 불사용상표 등록취소 심판청구일로부터 역산한 3년 중 일부 기간 동안 상표 사용이 어려웠다고 하더라도 원고가 나머지 기간 동안 충분히 사용이 가능한 상태에 있었던 이상 불사용에 정당한 이유가 있었다고 볼 수는 없다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

라. 소결론

이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품에 대하여 사용되지 않았고 불사용에 정당한 이유도 없으므로 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항 본문에 따라 그 등록이 취소되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 위법하지 아니하다.

4. 결론

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

재판장 판사 우성엽

판사 이지영

판사 임현화