

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2022허6464 등록취소(상)

원 고 A

소송대리인 변호사 명호인

피 고 B

소송대리인 모아특허법인

담당변리사 김진

변 론 종 결 2023. 4. 6.

판 결 선 고 2023. 5. 11.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 11. 29. 2020당3939 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

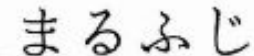
이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록상표(갑 제1호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 제702743호/ 2006. 7. 1./ 2007. 3. 19./ 2017. 3. 9.

Marufuji

2) 표장: 

3) 지정상품: 상품류 구분 제28류의 견지, 낚시그물, 낚시대, 낚시릴, 낚시바늘, 낚시 받침대, 낚시봉, 낚시용구케이스, 낚시용 인조미끼, 낚시의자, 낚시줄, 낚시찌, 낚시크릴 (Creels), 뜰채, 입질표시기

나. 대상상표(갑 제3호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제1019049호/ 2011. 11. 14./ 2014. 1. 21.



2) 구성:

3) 권리자: 가부시키가이샤 G(이하 '일본 G'라 한다)

4) 지정상품: 상품류 구분 제28류의 견지, 낚시 받침대, 낚시그물, 낚시대, 낚시대 케이스, 낚시도구, 낚시릴, 낚시바늘, 낚시봉, 낚시용 가자미끼, 낚시용 갈고리, 낚시용 인조

미끼, 낚시용구, 낚시용구케이스, 낚시줄, 낚시줄용 야잠사, 낚시찌, 낚시크릴(Creels), 뜰채, 입질표시기, 입질표시센서

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2020. 12. 31. 원고를 상대로 '① 상표권자인 원고가 고의로 이 사건 등록상표의 지정상품에 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되지 않는 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 하였으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제2호에 해당하고, ② 상표권자인 원고를 비롯하여 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누구도 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 않으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에도 해당하는바, 이 사건 등록상표는 그 등록이 취소되어야 한다.'고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 해당 심판청구를 2020당3939호로 심리한 다음, 2022. 11. 29. '이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 심판청구일 전 3년 이상 국내에서 정당하게 사용된 것이 증명되지 않으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다.'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증(각 가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고

다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호 및 제3호에 해당하지 않는다. 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 위법하다.

1) 원고는 2015년부터 현재까지 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 표장을 그 지정상품에 표시하여 사용하였다. 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

2) 원고는 피고와 상표권에 관한 분쟁을 겪은 2015년 이후로는 이 사건 등록상표 중 영문 부분에 해당하는 'Marufuji'와 대상상표를 결합한 표장과 같이 대상상표와의 관계에서 수요자에게 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 불러일으킬 만한 상표를 사용하지 않았다. 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하지 않는다.

나. 피고

다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호 및 제3호에 해당하므로 그 등록이 취소되어야 한다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

1) 원고는 이 사건 심판청구일 전 3년이 되는 2017. 12. 31. 이후로 이 사건 등록상표를 사용하지 않았고, 원고가 실제 사용하였다고 주장하는 상표들은 이 사건 등록상표와 거래통념상 동일한 상표로 볼 수 없다. 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다.

2) 원고는 고의로 이 사건 등록상표의 지정상품에 이 사건 등록상표를 대상상표와 유F게 변형한 표장을 표시하여 사용하였으므로, 이 사건 등록상표는 수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 생기게 할 염려가 있다. 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지에 관한 판단

다음과 같은 이유로 원고가 제출한 증거 및 을 제3에서 8호증만으로는 이 사건 등록상표가 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

1) 갑 제14호증은, 원고가 카카오톡 메신저를 이용하여 "C" 아이디를 쓰는 대화 상대방에게 대회 홍보포스터를 보냈다고 주장하는 증거이나, 그 해당증거만으로는 실제로 해당 홍보포스터가 대외적으로 게시되었다고 보기 부족하고, 해당 메시지를 언제 보냈는지도 명확하지 않다. 설령, 원고가 대회 홍보포스터를 게시하였다 하더라도, 해당 포스터에는 지정상품의 사진만 담겨 있을 뿐 지정상품을 알리는 광고성 문구가 없으므로, 해당 포스터를 게시한 행위가 지정상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위에 해당한다고 보기 어렵다.

2) 원고가 제출한 나머지 증거들은 원고가 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용하였는지 여부와 무관한 증거(갑 제1에서 9, 15에서 17호증¹⁾)이거나, 촬영 또는 작성 일자나 상표의 표시 여부 자체를 확인할 수 없는 증거(갑 제10에서 13호증)로 보인다.

3) 을 제3호증에 의하면, 원고가 실질적으로 운영한 것으로 보이는 "D"라는 업체의 홈페이지에 이 사건 등록상표의 지정상품에 속하고, 이 사건 등록상표의 영문 부분인 "Marufuji"를 이용한 표장이 표시된 상품이 게시되어 있는 사실, 해당 홈페이지의 하단 배너에 원고 측이 2020년경 E F구청장에게 통신판매업 신고를 한 것을 의미하는 "통신판매업 신고번호: 제2020-EF-00410호"라는 문구가 기재되어 있는 사실은 인정된다.

그러나 한편 해당 홈페이지에는 아래와 같이 이 사건 등록상표의 영문 부분인

1) 원고는, 피고 또는 일본 G와 사이에 법적 분쟁과 관련된 판결서, 소송서류, 합의서를 증거로 제출하였는데(갑 제4, 15, 16, 17호증), 해당 법적 분쟁은 원고가 2016년 이전까지 대상상표와 유사한 상표를 사용한 행위가 문제가 된 사안으로, 이는 원고가 심판청구일인 2020. 12. 31. 이전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용하였는지 여부와 관련이 있다고 보기 어렵다.

"Marufuji"와 대상상표를 결합한 표장이 표시된 상품이 다수 게시되어 있는데, 원고는 2015년 이후로는 이와 같은 표장을 사용하지 않았다고 자인하고 있다.

을 제3호증 참조		
		
		
		

나아가 일본 G는 원고와의 관련 소송(서울중앙지방법원 2020가합604965 상표권침해금지 등 청구의 소)에서도 이 사건에 제출된 영상과 같은 것으로 보이는 D의 홈페이지 캡처 영상을 증거로 제출하였는데, 이에 대하여 원고는 관련 소송에서 해당 홈페이지 영상은 배우자가 내부적으로 제작 중이던 홈페이지를 일본 G 측에서 캡처한 것으로, 해당 홈페이지는 2020년 말까지는 불특정 다수에게 공개될 것을 염두에 두지 않은 것이었다는 취지로 주장한 바 있다(갑 제16호증의 4 참조). 따라서 해당 홈페이지가 상품의 판매나 광고 등을 위하여 외부에 공개된 것인지 자체가 불분명하다.

4) 을 제4, 5호증에 의하면, 이 사건 등록상표의 영문 부분인 "Marufuji"를 이용한 표장이 표시된 상품이 인터넷에 게시되거나 판매점에 진열된 적이 있는 사실은 인정된다. 그런데 해당 실사용표장이 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는지 여부는 별론으로 하고, 해당 증거에는 상품을 인터넷에 게시하거나 판매점에 진열한 주체가 누구인지, 그 게시된 날짜 또는 촬영한 날짜를 확인할 수 있는 아무런 기재가 없다. 또한, 해당 증거에 나타난 대부분의 상품에도 이 사건 등록상표의 영문 부분인 "Marufuji"와 대상상표를 결합한 표장이 표시되어 있는데, 원고가 2015년 이후로는 위와 같은 표장을 사용하지 않았다

고 자인한 바 있다.

나. 소결론

이 사건 등록상표는 피고의 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품에 정당하게 사용된 사실이 증명되지 않으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다(상표법 제119조 제1항 제3호에 의하여 이 사건 등록상표서비스표의 등록을 취소하는 이상, 상표법 제119조 제1항 제2호의 취소 사유에 관하여는 판단하지 않는다).

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.

재판장 판사 이형근

판사 임경옥

판사 윤재필