

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2022허5591 등록취소(상)
원 고 A

소송대리인 특허법인 알피엠, 담당변리사 신인모

소송대리인 변리사 조윤정

피 고 B(B, Inc.)

미합중국

대표이사 C(C)

소송대리인 특허법인 이지, 담당변리사 박상환

변 론 종 결 2023. 4. 13.

판 결 선 고 2023. 5. 11.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 9. 28. 2020당3916호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일: 서비스표등록 제242431호/ 2011. 9. 15./ 2012. 10. 17./ 2012. 9. 22.

2) 표장: **ULTHERA**

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제44류의 성형외과업, 병원업, 피부치료의료서비스업, 피부건강관리업, 피부미용상담업, 미용정보제공업, 의학영상서비스업

4) 서비스표권자: 피고

나. 관련 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일: 상표등록 제764357호/ 2007. 8. 14./ 2008. 10. 9./ 2008. 9. 22.

2) 표장: **ULTHERA**

3) 지정상품: 상품류 구분 제10류의 초음파치료장치, 의료용 초음파영상진단장치

4) 상표권자: 피고

다. 피고 기기 관련 계약관계

1) D(D,¹⁾ 이하 'D'라 한다)는 독일 프랑크푸르트에 본점을 둔 다국적 제약회사이다.

D 아시아 퍼시픽 피티이 엘티디(D Asia Pacific Pte. Ltd.²⁾, 이하 'D 아시아'라 한다)는 D의 아시아 지역 영업을 총괄하는 회사로 2010. 8. 20. 싱가포르 법을 준거법으로 하여 설립되었고, 서울에도 대한민국 내 영업을 담당하는 영업소를 두고 있다.

2) 피고는 2014년 6월경 D에 인수되어 D의 자회사가 되었다. D 아시아는 2014년 12월경 피고와 사이에, 피고로부터 '대한민국에서 피고의 초음파 피부 리프팅 시술 기기 등을 하위 유통업체 등을 통해 독점 판매할 권리', '위 기기 등 상품과 포장, 그에 관한 광고 등에 B, BPY³⁾ 등 피고의 표장을 사용할 권리' 등을 부여받는 내용의 유통계약(distribution agreement)을 체결하였다(계약서 전문, 1.4, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 13항 등 참조, 이하 '이 사건 유통계약'이라 한다).

3) D 아시아는 2018. 1. 26.경부터 서울에 있는 E피부과의원(F점), G(G)성형외과의원 등과 사이에, D 아시아가 공급하는 피고 기기와 관련하여 위 의원 등에 피고의 표장이 표시된 홍보물을 사용할 수 있는 권리를 부여하는 내용의 "울썸라 홍보물사용계약"을 체결하였다(이하 통틀어 '이 사건 각 사용계약'이라 한다).

라. 이 사건 심결 경위

1) 원고는 2020. 12. 29. 피고를 상대로 특허심판원에, '이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업 중 성형외과업, 병원업, 피부치료의료서비스업, 피부건강관리업, 의학영상서비스업(이하 '병원업 등'이라 한다)에 대하여 정당한 이유 없이 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 서비스표권자 등에 의해 사용되지 아니하였다'는 이유로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조

1) GmbH & Co. KGaA(Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Compagnie Kommanditgesellschaft auf Aktien)는 유한회사 겸 주식합자회사를 뜻한다.

2) Pte. Ltd.(Private Limited Company)는 사적 유한회사를 뜻한다.

3) 피고는 지정서비스업을 제44류의 미용성형외과업(상세 설명 생략) 등으로 하여 "BPY" 표장을 국제상표로 등록 받은 것으로 확인된다(국제등록번호/ 국제등록일: 제1169491호/ 2013. 6. 28.).

제1항 제3호에 따라 이 사건 등록서비스표 취소를 구하는 이 사건 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2022. 9. 28. '이 사건 등록서비스표는 심판 청구일 전 3년 안에 통상사용권자에 의해 피부치료의료서비스업, 피부건강관리업 등에 대하여 사용되었다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(2020당3916).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 19호증, 을 제1 내지 4, 10 내지 17호증(가지번호 있는 것은 특정하지 않는 한 각 가지번호 포함, 이하 같다) 각 기재 또는 영상, 이 법원에 현저한 사실, 변론 전체 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

관련 등록상표는 그 지정상품인 초음파치료장치 등에 대해 사용되었으나, 이 사건 등록서비스표는 서비스표권자인 피고를 포함하여 전용사용권자, 통상사용권자 중 어느 누구도 이 사건 심판 청구일 전 3년 이상 그 지정서비스업인 병원업 등에 대해 사용한 사실이 없고, 그 불사용에는 정당한 이유가 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 등록이 취소되어야 한다.

나. 피고

이 사건 등록서비스표의 통상사용권자가 이 사건 심판 청구일 전 3년 안에 위 등록서비스표를 지정서비스업에 대해 사용하였으므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.

3. 판단

가. 관련 법리

1) 구 상표법 제2조 제1항 제7호는, "상표의 사용"이라 함은 상품 또는 상품의 포장

에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 서비스표에 관하여는 특별한 규정이 없는 한 상표에 관한 규정을 적용한다고 규정하고 있다. 그런데 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 포장의 대상으로 하는 것이므로 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 해당 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 참조).

2) 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항은 불사용으로 인한 상표등록취소심판에 관하여 규정하고 있다. 여기서 '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 아니하나, '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다(대법원 1998. 12. 22. 선고 97후3319, 3326 판결, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조).

3) 구 상표법은 제73조 제1항 제3호에서 등록상표를 취소심판 청구일 전 계속하여 3

년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니함을 이유로 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고, 제3항에서는 그때 등록상표의 지정상품이 둘 이상 있는 경우는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있으나, 제4항에서는 3년 이상 불사용을 사유로 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 안에 국내에서 정당하게 사용했음을 증명하지 않는 한 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하고 있다. 이러한 규정으로 미루어 볼 때 동시에 여러 개 지정상품에 대하여 심판청구를 한 경우에는 심판청구 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급해 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중 하나에 대한 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체가 인용될 수 없고, 사용이 증명된 지정상품에 관한 심판청구만 기각하고 나머지 지정상품에 관한 심판청구를 인용할 것은 아니다. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 따라 서비스표에 관하여도 적용된다 (대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후2916 판결 참조).

나. 구체적 판단

앞서 인정한 사실, 앞서 든 증거, 을 제5 내지 9호증 각 기재와 변론 전체 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표는 이 사건 심판청구일 전 3년 안에 통상사용권자인 E피부과의원 등에 의해 적어도 피부치료의료서비스업에 대하여 사용되었다고 인정된다.


1) 피고는 이 사건 유통계약을 통해 D 아시아에 "B", "BPY" 등 피고 표장을 사용할 권리를 부여했고, 그로써 D 아시아에 관련 등록상표와 이 사건 등록서비스표 등에 관하여 위 유통계약으로 정한 범위에서 독점적 통상사용권을 설정했다고 봄이 타당하

다(구 상표법 제57조, 대법원 2004. 9. 23. 선고 2003후1468 판결 참조). 즉, D 아시아는 이 사건 유통계약의 효력이 존속하는 동안, 대한민국 내에서, 계약서 Schedule A에 열거된 피고 기기 및 이를 이용한 서비스업에 대하여 관련 등록상표, 이 사건 등록서비스표 등을 독점적으로 사용할 권리를 가진다(앞의 기초사실에서 열거한 계약서 조항 외에 계약서 1.5, 1.6, 8.1항 등도 참조).

나아가 D 아시아는 이 사건 유통계약의 범위 내에서 체결된 이 사건 각 사용계약으로 국내 병·의원에, 관련 등록상표와 이 사건 등록서비스표 등 피고 표장이 표시된 홍보물을 사용할 권리를 부여하였는바, E피부과의원 등 해당 병·의원도 그 범위 내에서는 이 사건 등록서비스표 등에 관한 통상사용권자라고 봄이 타당하다.

2) E피부과의원은 그 웹페이지에서 피고 기기를 이용한 피부 리프팅 기술 등 의료서비스를 홍보하면서, 'ULTHERA', 'Ulthera Program', 'Ulthera',

'ULTHERA PORTFOLIO PROTOCOL', 'LEADERS CUSTOMIZING ULTHERA', 'LEADERS ULTHERA SOLUTION', 'Ulthera Golden Award',

 등 표장을 사용하였다.⁴⁾ 위 웹페이지는 2008년 4월 "미국 울쎄라 본사",

즉 피고 본점을 방문하여 설명회에 참석한 후 2009년 9월, 당시 식품의약품안전청의 KFDA 승인과 동시에 국내에 위 기술법을 도입했다는 점, 기술 전에는 기기에 부착된 "Amplify II 인증마크"를 확인하고 기술 후에는 "정품인증번호 스티커가 부착된 정품

4) <https://H> (을 제4호증).

인증서"를 발급받는 방법으로 정품을 이용한 시술임을 확인하는 것이 중요하다는 점, D 아시아의 국내 영업소인 'D 코리아'로부터 "울쎄라 우수병원" 내지 "자문의"로 선정되고 "골든 레코드 어워즈", 감사패를 받았다는 점, 아시아 지역의 "울쎄라 리프팅 시술법" 교육을 담당하고 있다는 점 등을 강조하고 있다.

G성형외과의원은 그 웹페이지에서 피고 기기를 이용한 피부 리프팅 시술 등의 료서비스를 홍보하면서, 'ULTHERA', 'Ulthera Tuner', 'Total Ulthera',



등 표장을 사용하였다.⁵⁾ 위 웹페이지도 "B AUTHENTIC"이라는 문자가 포함된 표장을 거듭 표시함으로써 정품을 이용한 시술을 하고 있음을 강조하고 있다.

E피부과의원과 G성형외과의원은 2018년경 D 아시아와 이 사건 각 사용계약을 체결한 이래 지금까지도 웹페이지에서 위와 같은 표장을 사용하고 있고, 이는 피고 기기를 이용한 피부치료의료서비스에 관한 광고에 그 표장을 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위에 해당한다. 또한 위 각 표장의 "B" 또는 "B" 부분은 이 사건 등록서비스표(ULTHERA)와 글자체, 색상, 배열, 대소문자 구별 등의 측면에서 차이가 있는 하나, 거래통념상 동일한 형태라고 봄에 무리가 없다.





그렇다면 이 사건 등록서비스표는 통상사용권자인 E피부과의원 등에 의해 이 사건 심판 청구일 전 3년 안에 피부치료의료서비스업에 대하여 사용되었다.

3) 이에 대하여 원고는, "E피부과의원 등은 'B'를 초음파 피부 리프팅 시술의 종류

5) <https://l> (을 제3호증).

를 가리키는 명칭으로 사용했을 뿐 서비스업의 출처 표시로 사용하지 아니하였다."라고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 E피부과의원과 G성형외과의원은 웹페이지에서 그 서비스가 피고의 정품 기기를 이용하여 제공된다는 점을 강조하고 있는바, E피부과의원 등이 사용한 "B" 또는 "B" 표장이 시술 종류를 일반적으로 가리키는 보통명칭이나 관용표장으로 사용되었다고 볼 수 없다.

원고가 제출한 웹페이지 증거들을 보더라도, "원장이 '미국 애리조나주에 위치한 울셰라 본사', 즉 피고로부터 '울셰라 시술 권위자'이자 '울셰라 시술 우수병원'으로 인정받아 국내 최초로 '울셰라 시술 인증서'를 받았고 시술법 교육을 위한 '키 닥터(Key Opinion Leader)'로 지정되었다."라거나(갑 제19호증의 1), "정품 울셰라와 정품 팁"을 사용한다거나(갑 제19호증의 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 등), '의료진 이름을 걸고 정품임을 인증하며 정품임을 끝까지 책임진다'(갑 제19호증의 12)라는 등으로 그 피부치료의료서비스가 피고의 정품 기기로 제공되고 피고가 인증한 방법으로 시술됨을 강조하고 있는바, 이를 위해 사용된 "B"나 "B"를 포함한 표장들이 출처 표시가 아니라고는 말할 수 없다. 용법이 부정확한 것도 있으나, 그중에는

, , , 와 같이, 표장 오른쪽 위에 "®" 또는 "TM" 표시를 포함시킨 웹페이지도 여럿 있다(갑 제19호증의 2, 5, 18, 19 등). 그렇다면 원고가 주장하는 것처럼 '내시경 검사' 소비자들은 그 의료서비스가 어떤 기기로 제공되는지에 특별히 관심 갖지 않을 수 있다고 보더라도, 초음파 피부 리프팅 시술을 받고자 하는 소비자들은 여러 병·의원 등이 웹페이지 등에서 거듭 강조한 대로, "B", "B" 또는 "울셰라"라는 이름을 내걸고 제공되는 피부치료 의료서비스가 과연 피고 정품 기기를 이용하여 제공되는지, 피고가 우수하다고 인정한

의료진에 의하여 제공되는지, 그 '출처'를 확인하려 할 것으로 보인다.

따라서 원고가 제출한 증거만으로는 "B"가 초음파 피부 리프팅 기술의 종류를 가리키는 보통명칭 또는 관용표장이 되었다고 보기에 부족하다.

4) 원고는 '피고와 같은 의료기기 제조·판매업체가 업종을 확장해 병원업 등 의료서비스업에 진출하는 것이 일반적이라거나 의료기기 수요자와 의료서비스업 수요자의 범위가 일치한다고 볼 수 없기 때문에, E피부과의원 등이 피고 상품과 관련 등록상표의 사용을 허락받아 이를 홍보한 것만으로는 이 사건 등록서비스표가 지정서비스업에 대하여 사용되었다고 볼 수 없다'고도 주장한다[이는 "B"가 출처 표시로 사용되지 아니하였다고 하는, 위 3)에서 본 원고 주장과는 배치되는 주장이다].

그러나 E피부과의원 등이 이 사건 유통계약 및 이 사건 각 사용계약을 통해 허락받은 것은 피고 기기를 이용한 피부 리프팅 기술, 즉 피부치료의료서비스 제공과 그 사실의 홍보이고, 피고 기기 자체의 판매가 아니다. E피부과의원 등이 '관련 등록상표를 지정상품인 초음파치료장치, 의료용 초음파영상진단장치 또는 그 포장에 표시하여, 이를 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하고, 초음파치료장치 등에 관한 광고 등에 표시하고 전시 또는 반포하는 행위'를 허락받은 것도 아니다(구 상표법 제2조 제1항 제7호).

이 사건 유통계약에도 D 아시아가 '피고 상품의 소비자'에게 피고가 추천하는 시술법을 '훈련'시켜야 한다는 조항이 있고(계약서 6.3항, 특히 "Physician Instructions for Use" 부분), 이는 피고 기기가 양도만 되고 그치는 것이 아니라 궁극적으로는 의사(피고 상품의 소비자)들에 의해 피고 표장을 표시한 의료서비스가 제공됨을 전제한 것이다. 위 조항에 따라 피고와 D 아시라는 의사들에게 시술 지침과 가이드북을 배포하

였는데, 그 내용은 단순히 피고 기기 작동법에 그치지 않는 전문적 시술방법을 담고 있다(을 제17호증). E피부과의원도 피고와 D가 배포하는 '국내 의료진을 위한 시술 프로토콜 및 가이드라인(GOLD STANDARD)' 개발·집필에 참여했음을 홍보하고 있다(웹

페이지의 'THE MERZ PORTEFOLIO PROTOCOL', 'THE GOLD STANDARD for nonsurgical lifting and skin tightening'에 피고와 D의 표장이 포함되어



있음). 나아가 피고와 D 아시아는 피고 기기를 이용한 시술법에 관한 연구 활동을 권장하면서 "우수병원", "키 닥터" 등을 선정해 시술법을 교육하였는바, 이는 피고 기기를 이용하여 피고 표장을 표시한 채로 제공되는 의료서비스의 품질을 관리·통제하기 위한 조치라고 볼 수 있다(을 제7호증 "Noblesse" 잡지 기사 참조).

그렇다면 피고가 단지 상품만 판매했다고는 볼 수 없다. 피고는 국내 병·의원이 피고나 D 아시아로부터 "울썬라 시술 우수병원" 인증, "키 닥터" 선정을 받았음을 홍보할 수 있게 허용함으로써,⁶⁾ 피고 기기를 이용한 피부치료의료서비스가 피고와의 직·간접적 관련하에서, 때로는 더 밀접한 관련성을 갖고 제공된다는 점이 표시되게 하였고, 이는 이 사건 등록서비스표가 사용된 것이라고 보아야 한다. E피부과의원 등도 피고 기기를 이용한 피부치료의료서비스를 제공함에 있어 위와 같은 홍보를 통해 자신들의 서비스는 피고 기기를 사용하는 다른 병·의원들보다 피고로부터 제공되는 정식 서비스에 더 가깝다는 점을 소비자(환자)들에게 인식시키려 한 것이고, 이 사건 등록서비스표를 사용한 것이라고 보아야 한다.⁷⁾

6) 이 사건 유통계약에는, 피고 표장의 가치와 이를 통한 영업권을 지키기 위하여, D가 피고 표장 사용에 관한 피고의 지침을 준수하여야 하고, 피고가 그 표장이 사용된 D 측 홍보물을 검사할 수 있으며, 피고와 D가 피고 표장 침해에 대해 공동으로 대응한다고 규정되어 있다[계약서 13.3 (b), 13.5항 등 참조].

7) 원고가 들고 있는 대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결은, 원고에 인수된 외국 회사의 네일 케어 제품을

다. 소결론

이 사건 등록서비스표의 통상사용권자가 이 사건 심판 청구일 전 3년 안에 위 등록 서비스표를 심판청구에 관계된 지정서비스업 중 하나 이상에 대해 사용하였다고 인정되는 이상, 원고의 심판청구는 이유 없다(구 상표법 제73조 제4항).

4. 결론

원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하므로, 이 사건 심결 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.

재판장 판사 문주형

판사 권보원

판사 한지윤

국내에 수입하여 네일 슝 등에 공급하는 피고가, 위 제품의 브랜드로 알려진 표장을 서비스표로 등록한 사안에 관한 것으로, 이 사건과는 차이가 있다.