

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2022허2554 등록취소(상)  
원 고 A

송달장소

소송대리인 변호사 정현령

피 고 B

이탈리아

대표자 C

소송대리인 변리사 박윤원

변 론 종 결 2023. 3. 17.

판 결 선 고 2023. 4. 7.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2022. 1. 21. 2020당134호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초 사실

#### 가. 이 사건 등록상표

1) 국제등록일/ 사후지정일/ 상표권등록일/ 갱신등록일/ 국제등록번호: 2006. 4. 10./ 2009. 11. 12./ 2011. 3. 2./ 2016. 5. 27./ 제882523호

2) 구성: **L.B.M. 1 9 1 1.**

3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 Clothing, in particular ready-made clothing, clothing, jackets, breeches, overcoats, coats, raincoats, blousons; hosiery; shirts; underwear; clothing accessories such as socks, neckties, sashes for wear, scarves, gloves, belts; headgear.

#### 나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2020. 1. 14. 특허심판원에 피고를 상대로 "이 사건 등록상표는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호에 의해 그 등록이 취소되어야 한다."라고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록 취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 원고의 위 심판청구를 2020당134호로 심리한 다음, 2022. 1. 21. "이 사건 등록상표는 취소심판의 대상 상품 중 1 이상에 대하여 이 사건 심판청구

일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다 할 것이므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다."라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 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. 당사자 주장의 요지

### 가. 원고

1) 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되지 않았으므로 그 등록이 취소되어야 한다.

2) 피고가 제출한 증거들은 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내의 것이 아니거나 진정성립을 인정할 수 없다. 또한 피고가 제출한 다른 증거에 의하더라도 이 사건 등록상표가 사용되었다고 볼 수 없거나, 정당한 권리자가 이를 사용한 것이라고 할 수 없다.

### 나. 피고

피고는 이 사건 등록상표가 사용된 상품을 국내에 수출하였고, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 피고 상품의 수입업자가 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용하였다.

## 3. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호<sup>1)</sup>에 해당하는지 여부

### 가. 인정 사실

을 제1, 2호증, 을 제3호증의 4, 5, 6, 11, 13, 14, 을 제9, 11, 13 내지 18호증(가

---

1) 이 사건 심결은 이 사건 심판청구에 대해 구 상표법 제73조 제1항 제3호를 적용하였으나, 2016년 개정 상표법(2017. 3. 21. 법률 제14689호로 일부개정되기 전의 것) 부칙 제2조 제2항 본문에서 "이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다."라고 정하고 있으므로, 위 법 시행 후 청구된 이 사건 심판청구에 대해서는 현행 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하여 판단한다. 다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 결론에 있어 차이는 없다.

지번호 있는 것은 별도로 특정하지 않는 한 각 가지번호 포함, 이하 같다. 위 각 증거들은 증인 E의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하여 진정성립이 인정된다)의 각 기재 및 영상, 증인 E의 증언, 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사실을 각 인정할 수 있다.

1) 피고는 2017년부터 2019년경까지 한국에 위치한 '주식회사 D(D CO. LTD, 이하 'D'라고만 한다)' 및 'F(F CO. LTD)' 등에게 이 사건 등록상표가 사용된 자켓(Jackets), 조끼(Vests), 바지(Pants), 정장(Suits), 가방(Bags) 등 제품을 수출하였다.

2) D는 편집샵 'I.M.Z', 'COEVO' 등을 운영하면서 2018. 3.경부터 10.경 패션잡지 'LEON', 'LUEL', 'COSMOPOLITAN' 등에 아래와 같이 이 사건 등록상표를 표시하여 광고하면서 피고로부터 수입한 물품을 판매하였고, 위 광고와 관련된 자료들을 피고에게 송부하였다.


을 제3호증의 4	을 제3호증의 13



#### 나. 판단

앞서 본 바와 같이, 피고가 D 등과 장기간 계약을 통해 이 사건 등록상표가 사용된 제품이 국내에 수입, 판매되도록 하고, 수입업자인 D가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대한 광고에 표시하고 이를 전시하거나 널리 알리는 등의 행위를 하였는바, 그렇다면 D는 피고로부터 이 사건 등록상표에 대하여 국내에서 적어도 묵시적 통상사용권을 설정받았다고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건 등록상표는 통상사용권자인 D에 의해 이 사건 심판청구일(2020. 1. 14.)로부터 3년 이내에 그 지정상품에 대하여 사용되었다고 할 것이다.

#### 다. 원고의 주장에 대한 판단

1) 원고는 을 제3호증의 잡지 광고에는 다른 상표인 '  '가 가장 크게 표시되어 있어 이 사건 등록상표가 사용된 것으로 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

2) 그러나 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 규정하는 '등록상표의 사용'에 있어 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없고(대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결 등 참조), 위 광고에서 이 사건 등록상표가 다른 상표와 구별되어 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있는바, 원고의 위 주장은 이유 없다.

#### 라. 소결

그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.

#### 4. 결론

이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            구자현

                  판사            이혜진

                  판사            김영기