

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2023허12 등록취소(상)

원 고 A

피 고 B

미합중국

대표자 C

소송대리인 변호사 박민정, 변리사 김성남, 유영재

변 론 종 결 2023. 8. 24.

판 결 선 고 2023. 10. 19.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 11. 30. 2020당3638호 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'

이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표(갑 제4호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일/ 갱신등록일: 상표등록 제0875433호/
2010. 7. 8./ 2011. 8. 5./ 2011. 8. 1./ 2021. 12. 23.

2) 구성:

mercury

3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 가죽신, 가죽제 슬리퍼, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구스니커즈, 농구화, 단화, 텍슈즈, 뒷굽, 뒷축, 등산부츠, 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 모터사이클 선수용 부츠, 목욕용 샌들, 목욕용 슬리퍼, 물(Mules), 반부츠, 발레용 슬리퍼, 발레용 신발, 방한화, 배구화, 복싱화, 볼링화, 부츠, 부츠용 갑피, 비닐화, 비치슈즈, 사보[나막신], 사이클용 신발, 샌들, 샌들 나막신, 수선용 신발안창, 숙녀용 부츠, 스키화, 스포츠용 부츠, 스포츠화, 슬리퍼, 슬리퍼용 안창, 승마화, 신발, 신발 은못, 신발고정쇠, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 깔창, 신발용 대다리, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 신발의 부품 및 부속품, 앵글부츠, 야구화, 에스파토신발 또는 샌들, 여성용 신발, 오버슈즈, 운동화, 유아용 신발 및 부츠, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 축구화용 바닥징, 테니스화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 가면무도회복, 가죽옷, 가죽제 바지, 가죽제 슈트, 가죽팬츠, 간호사용 가운, 개버딘제 옷, 겹옷, 골프바지, 골

프복, 골프용 스커트, 골프용 잠바, 교복, 그레이트코트, 기모노, 기성복, 낚시복, 낚시
 용 바지, 낚시용 재킷, 남성정장, 더스트코트, 데님제 코트, 드레스, 드레스슈트, 등산바
 지, 등산복, 레인코트, 롱재킷, 롱코트, 리버리(Liveries), 망토, 면제 코트, 모닝코트, 모
 직재킷, 모피제 의류, 무용복, 바람막이 재킷, 바람막이용 조끼, 반바지, 반코트, 발레
 복, 발한용 바지, 방수용 재킷, 방한복, 방한재킷, 버뮤다 쇼츠, 블레이저, 블루존
 (Blouzon), 사리(Saris), 사이클복, 사과리, 숙녀용 바지, 숙녀용 슈트, 슈트, 스노보드복,
 스노우보드 바지, 스노우보드 재킷, 스노우보드용 슈트, 스모킹재킷, 스모크(Smocks), 스
 웨이드 재킷, 스커트, 스커트정장, 스케이트보드 바지, 스케이트보드복, 스케이트복, 스
 키 재킷, 스키복, 스키용 바지, 스포츠외투, 스포츠재킷, 슬랙스(Slacks), 신사복, 신생아
 용 옷, 아노락(Anorak){스포츠 전용은 제외}, 아동복, 양복바지, 어부용 재킷, 여성용 예
 복, 예복, 오버롤(Overall), 오버코트, 오버트라우저, 외투{스포츠 전용 의류와 한복은
 제외}, 원피스, 웨딩가운, 웨딩드레스, 윈드코트, 유아복, 유아용 바지, 의사용 가운, 이
 브닝드레스, 인라인스케이트복, 인조가죽옷, 작업복, 작업용 오버롤, 작업용 유니폼, 잠
 바[점퍼], 재킷, 종이옷, 채저블(Chasubles), 청바지, 커버롤, 케이프(Cape), 코트, 콤비,
 탑코트, 텍시도(Tuxedo), 털재킷, 테니스반바지, 테니스복, 테니스용 스커트, 토가
 (Togas), 투피스, 튜닉(Tunic), 트렌치코트, 트윈세트, 파카(Parkas), 팬츠, 펠리스
 (Pelisses), 프록(Frocks), 피혁제 드레스, 헤비재킷, 가운, 거들, 골프셔츠, 골프용 조끼,
 긴팔셔츠, 나이트가운, 낚시용 조끼, 남방셔츠, 남성용 수영복, 내의[속옷], 네글리제, 농
 구복, 농구팬츠, 니커, 니트 속옷, 니트웨어, 드레스가운, 드레스셔츠, 드레싱가운, 등산
 용 조끼, 땀복, 땀흡수내의, 런닝복, 런닝셔츠, 레슬링복, 롬퍼즈, 리어타드, 마라톤복,
 만틸라(Mantillas), 메리야스제품, 목욕가운, 바디스, 박서쇼츠, 반팔 또는 긴팔 셔츠, 반

팔셔츠, 배구복, 배드민턴복, 베이비돌파자마, 보디셔츠, 보디스[코르셋], 분리형 칼라, 브래지어, 블라우스, 비치웨어, 샤워캡, 셔어츠요크, 셔츠, 셔츠요크, 셔츠프런트, 소매 없는 저지, 속내의[속옷], 속바지, 속셔츠, 속치마, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯(Chemisettes), 슈미즈, 슈트용 셔츠, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 스포츠용 저지, 슬립(속옷), 어깨끈 없는 브래지어, 여성 수영복, 여성용 속옷, 오픈 넥셔츠, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 워밍업용 운동복, 유니타드, 의류용 칼라, 잠옷, 저지(Jerseys), 조깅 팬츠, 조깅슈트, 조끼, 짜거나 뜯 속옷, 짧은소매 스포츠셔츠, 짧은조끼, 체조복, 카디건, 칼라, 칼라보호대(Collar protectors), 칼라커프스, 커프스, 케미솔(Chamisoles), 코르셋(속옷), 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디(Teddies), 트랙슈트, 트레이닝복, 트레이닝슈트, 트리코제 파자마, 티셔츠, 파레우, 파자마, 팬티, 팬티스타킹, 페티코트(Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버(Pullover), 피켓셔츠, 해변용 의류.

4) 상표권자: 원고(D는 2011. 8. 5. 이 사건 등록상표에 관하여 상표등록을 하였다가 2021. 12. 23. 원고에게 권리의 전부이전등록을 마쳐 주었다)

나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2020. 12. 4. 원고를 상대로 특허심판원 2020당3638호로 '이 사건 등록상표의 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용하지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2022. 11. 30. "원고가 제출한 자료만으로는 이 사건 등록상표를 지정상품 중 하나 이상에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하였다고 인

정하기에 부족하다. 원고가 이 사건 등록상표를 지정상품에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하지 않았고, 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유도 없으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호, 같은 조 제3항에 따라 이 사건 등록상표의 등록이 취소되어야 한다."라는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제3, 4호증, 을 제1호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

이 사건 등록상표의 상표권자인 원고는 아래와 같이 이 사건 등록상표를 지정상품 중 의류, 신발에 대하여 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용하였다.

가. 원고는 2018. 7. 16. E로부터 'mercury' 브랜드 테니스화 3,400족을 수입한 후 판매하였다.

나. 원고는 2007. 7. 12.부터 2020. 7. 1.까지 상가를 임차한 후 'Mercury' 매장을 운영하였다.

3. 이 사건 등록상표를 사용하였는지 여부

가. 관련 법리

일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 '등록상표를 사용'한다고

함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조). 상표법 제119조 제1항 제3호에서 상표의 '사용'이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하는 (가) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, (나) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, (다) 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

나. 판단

1) 갑 제1호증에 의하면, F은 2015. 4. 27. G라는 상호로 사업자등록을 마친 후 의류, 신발 등 도매 및 소매업을 하었는데, 2018. 7. 10. E로부터 신발을 수입한 사실, E가 작성한 검사 확인서, 인보이스 및 H가 발행한 선하증권에는 물품명으로 'MERCURY TENNIS SPORTS SHOES'라고 기재되어 있는 사실, F은 2018. 9. 3. 관세 1,601,360원, 부가가치세 1,391,950원을 납부한 사실, 의류 등을 판매하는 매장의 간판에 'Mercury'라고 표시되어 있는 사실은 인정된다. 그러나 E로부터 수입한 물품에 이 사건 등록상표가 표시되어 있는지 여부를 알 수 없는 이상 I가 수출을 하면서 작성한 검사 확인서 및 인보이스, 선박회사가 발행한 선하증권에 물품명으로 'MERCURY TENNIS SPORTS SHOES'라고 기재한 것만으로 상표권자·사용권자¹⁾가 이 사건 등록상표를 사용한 것이라고 볼 수 없고, F의 납부영수증서, 수입세금계산서, 정산서, 사업자등록증에는 이 사

1) 이 사건 심판청구일 전 3년 이내 상표권자는 D였다.

건 등록상표가 사용되지 않았다(정산서, 사업자등록증에 'mercury'라고 수기로 기재한 것은 원고 등이 이 사건에서 서류를 제출하면서 작성한 것으로 보여 이 사건 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 없다). 또한 이 사건 등록상표의 상표권자·사용권자가 심판청구일 전 3년 이내에 간판에 'Mercury'라고 표시하고 지정상품을 판매하는 매장을 운영하였는지 여부를 알 수 없어 의류 등을 판매하는 매장의 간판에 'Mercury'라고 표시되어 있다는 사정만으로 상표권자·사용권자가 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용하였다고 보기 부족하다.

2) 갑 제2호증, 을 제2호증에 의하면, 원고는 2007. 7. 12. J과 K K진구 L중 일부를 임차하는 내용의 임대차계약을 체결하였고, 2014년 M과 그 중 일부를 전대하는 내용의 전대차계약을 체결하였으며, 임대차계약은 그 기간이 만료된 후에도 갱신되어 존속하다가 원고와 J은 2020. 7. 1. 임대차계약서를 작성한 사실, 원고가 차임을 지급하지 않자 J은 2021. 1. 21. 원고를 상대로 K지방법원 2021가단302472호로 건물인도 청구의 소를 제기하였고, 당시 J이 제출한 '임대차 정산내역'에 '머큐리'라고 기재되어 있는 사실은 인정된다. 그러나 임대인인 J이 원고로부터 지급받은 차임을 정리하면서 작성한 내역에 부동산을 특정하기 위하여 머큐리라고 기재한 것만으로는 상표권자·사용권자가 지정상품에 이 사건 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다.

다. 소결론

이 사건 등록상표의 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 이 사건 등록상표를 지정상품에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하지 않았고, 사용하지 않은 것에 대한 정당한 이유를 주장하고 있지도 않으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호, 같은 조 제3항에 따라 이 사건 등록상표의 등록이 취소되어야 한

다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

재판장 판사 이형근

판사 임경옥

판사 윤재필