

특 허 법 원

제 5 - 2 부

판 결

사 건 2020허4419 등록취소(상)
원 고 A

소송대리인 법무법인 린
담당변호사 김용갑, 김정우

피 고 주식회사 B

대표자 사내이사 C

소송대리인 특허법인 AIP

담당변리사 이수완, 조진태, 이재웅, 윤종섭, 이성규, 정현수

소송복대리인 변호사 최서령, 정현재

변 론 종 결 2021. 4. 15.

판 결 선 고 2021. 5. 13.

주 문

1. 특허심판원이 2020. 5. 11. 2019당2435호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표(갑 제11호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 분할이전등록일/ 갱신등록일: 상표등록 제792638호 분
할이전번호 제1호/ 2008. 4. 30. /2009. 6. 18. /2019. 2. 21. /2019. 6. 18.



2) 구 성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제10류의 봉합사, 봉합재료, 수술용 봉합사, 외과용 봉합
사, 외과용 실, 의료용 봉합재료

4) 상표권자: 원고

나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2019. 7. 29. 특허심판원에 원고를 상대로, "이 사건 등록상표는 상표권자,
전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정상품에 대하여 취소
심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니하였으므로, 구 상표법
(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호1)에

해당한다."고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대하여 상표등록취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2019당2435호 사건으로 심리한 다음, 2020. 5. 11. "이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 원고, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실을 찾아 볼 수 없고 사용되지 않은 정당한 이유도 발견할 수 없으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다."는 이유로 피고의 위 등록취소 심판청구를 받아들이는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2, 11호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지

1) 원고로부터 이 사건 등록상표의 통상사용권을 설정받은 E은 의료기기 등을 제조하는 업체인 D 주식회사(이하 'D'이라 한다)에 OEM 주문생산을 요청하여 제조하는 방식으로 2019. 6. 27. 및 2019. 7. 23. 이 사건 등록상표가 각 표시된 봉합사 제품을 납품받고 같은 날 위 봉합사 제품을 F의원에 판매하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나에 이 사건 등록상표를 사용하였다. 그렇다면 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 등록취소 사유에 해당하지 않는다.

2) 예비적으로, 원고로부터 이 사건 등록상표에 관한 통상사용권을 설정받은 D은 2019. 6. 27. 및 2019. 7. 23. 이 사건 등록상표가 표시된 봉합사 제품을 E이 운영하는

1) 현행 상표법 제119조 제1항 제3호와 그 내용이 같다.

G에 판매함으로써 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나에 이 사건 등록상표를 사용하였다. 그렇다면 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 등록취소 사유에 해당하지 않는다.

3) 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

1) E이나 D은 모두 이 사건 등록상표의 통상사용권을 부여받았다고 보기 어렵다.

2) 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품에 사용된 적이 없다.

3) 설령 이 사건 등록상표가 사용되었다고 하더라도, 이 사건 등록상표가 사용된 제품은 실제로 판매되지도 않았고, 다른 상표가 부착되어있는 완제품에 스티커로 상표만을 덧붙인 것으로, 통상적인 상거래를 통하여 유통되는 것을 전제로 한다고 볼 수 없어 상표의 정당한 사용이라고 볼 수 없고, 단지 불사용취소심판을 면하기 위한 명목상에 사용에 불과하다.

4) 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 따라 그 상표등록이 취소되어야 하는바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

3. 이 사건 등록상표의 구 상표법 제73조 제1항 제3호 해당 여부

가. 인정사실

1) E은 원고의 처남의 배우자로서 2017. 8. 21. 'G'이라는 상호로 사업자등록을 받아 의료기기, 의료용품 도매 및 소매업 등을 영위하는 자이고, 원고는 2017. 9. 1.부터 'E'과 위 'G'을 공동으로 운영하여 왔다[피고는 원고와 E이 'G'을 공동으로 운영하여 왔다는 사실에 관하여 다투고 있으나, ① 원고와 E은 서로 시매부와 처남덕으로 가까운

인척 관계에 있는 자들로서(갑 제21호증, 갑 제27호증), ② E이 원고와 2017. 9. 1.경부터 동업 관계에서 'G'을 운영하여 왔다는 사실을 확인하고 있는 점(갑 제29호증), ③ D의 담당자인 H도 원고가 2018년 말부터 'G'의 이사로서 D 측과 물품공급계약을 체결하고 거래를 해 온 사실을 확인하고 있는 점(갑 제20, 32호증), ④ 원고와 D의 담당자인 H 사이의 2019. 6. 24.경부터 같은 해 7. 24.경 사이의 카카오톡 내용을 통해 원고가 'G'과 D 사이에서 기존에 거래하던 I(I) 봉합사 제품을 이 사건 등록상표가 사용된 봉합사 제품으로 변경하는 업무를 주도적으로 결정하고 처리한 사실을 확인할 수 있는 점(갑 제6 내지 9, 26호증) 등에 비추어, 원고가 E과 'G'을 공동 운영하였다는 사실을 인정할 수 있다].

2) E(G)은 2018. 11. 무렵 D과 물품공급계약(갑 제30호증)을 체결하였는바, 위 계약은 D은 E(G)에 봉합사 제품을 공급하고, 위 제품은 E(G)의 책임 하에 거래처에 본 제품을 판매 및 유통하는 업무를 수행하며(제1조), E이 본 제품의 상표(PDO 제품 : I 1, PP제품 : I 2) 등록과 관련된 모든 제반비용 제공은 물론 진행과정을 직접 수행하여야 하는 것(제3조 제2항) 등을 내용으로 한다.

3) 원고는 2019. 2. 21. 소외 J으로부터 이 사건 등록상표를 양도받아 원고 명의로 분할이전등록하였다(갑 제2, 3, 11호증).

4) 원고가 2019. 3. 1. 성형외과 병원인 F의원 측에 위 병원 홈페이지에 이 사건 등록상표의 표장을 사용한 성형시술과 관련된 정보를 추가하여 달라고 수정 요청하였고, 이에 따라 위 홈페이지에는 그 무렵부터 아래와 같이 이 사건 등록상표의 표장을 사용한 비절개코성형 시술법에 관한 광고가 게재되기 시작하였다(갑 제12호증).

| | | |
|------|---|------|
| 수정 전 | ⇒ | 수정 후 |
|------|---|------|



5) 'G'은 2019. 6. 21. D의 H에게 "I는 상표등록이 어려워 이 브랜드를 양도받았습니다. 에바코 - 식약처 등록해주시기 바랍니다. 제품포장지에는 ebaco / 상기로고 인쇄해 주시면 됩니다."라는 내용의 이메일을 발송하였다(갑 제31호증). D의 H은 이에 따라 2019. 6. 24. 식품의약품안전처에 의료기기 제조품목 "폴리프로필렌봉합사"(품목허가번호 : 제허14-1512호)의 제품명을 "MIS-T, I 2"에서 "MIS-T, ebaco"로, 의료기기 제조품목 "폴리디옥사논봉합사"(품목허가번호 : 제허11-1166호)의 제품명을 "MIS, I 1"에서 "MIS, ebaco 1"으로 각 변경하는 내용의 변경 보고를 조여찬 완료한 후, 같은 날 원고에게 위와 같이 제품명을 변경한 내역을 카카오톡 메시지로 전달하였다(갑 제5, 6, 14, 26, 32호증, 이 법원의 식품의약품안전처에 대한 사실조회회신결과)

6) 원고는 2019. 7. 4.에 D의 H에게 카카오톡 메시지로 "이 사건 등록상표를 상표대로 인쇄 가능한지" 등을 문의하였고, 2019. 7. 11. D 측에 "에바코 디자인 프린터가 가능한지"를 재차 문의하였다. 그 후 원고는 2019. 7. 22. D의 K 과장에게 카카오톡

메시지로 "에바코 로고 프린터 된 제품이 진행 중인지, 수요일²⁾ 전에 받을 수 있는 것인지"를 문의하였는바, D 측은 "수요일에 받을 수 있을 것"이라고 답하였다. 그리고 그 다음날인 2019. 7. 23. D 측은 카카오톡 메시지로 "에바코 로고를 보내달라"고 원고에게 요청하였고, 이에 원고는 이 사건 등록상표가 포함된 이미지를 D 측에 전송하였다. D 측은 그 다음날인 2019. 7. 24. 원고에게 "마음에 들었으면 좋겠다"는 내용의 카카오톡 메시지를 전송하였고, 원고는 이에 대하여 D 측에 "흡족하다"고 답변하였다(갑 제7, 8, 19, 26호증).

7) D이 작성한 "G 관리대장"에는 D이 2019. 6. 27. "에바코 ko 50B1" 제품 650개를, 2019. 7. 23. "에바코 JU 50B0 제품" 3개를 G에 각 납품한 것으로 기록되어 있고(을 제2호증), D이 G 측에 납품한 폴리프로필렌 봉합사(품목허가번호 : 제허 제14-1512호)

제품에는 이 사건 등록상표()가 부착되어 있다(갑 제4호증).

8) 2019. 7. 24.자 F의원의 홈페이지에는 비절개코성형 시술법과 관련하여 다음과 같이 이 사건 등록상표의 표장이 표시된 시술법 광고가 게시되어 있다(갑 제9호증)

| |
|-----------------------------------|
| 2019. 7. 24.자 F의원의 홈페이지 광고 |
|-----------------------------------|

2) 해당 메시지의 '수요일'은 2019. 7. 24.로 보인다.

흡수성 소재와 에바코·폴리코·이엔텍스코 코끝 높이 비교



| 제조사별·브랜드 | 사술명 | 성분 | 분해기간 | 지지력 | 코끝모양 |
|----------|-----|---------|-----------|-------------------|------|
| | 하이코 | 얇은PDO | 3개월전후로분해 | ★ Poor | 미흡 |
| | 미스코 | 굵은PDO | 12개월전후로분해 | ★★ Good | 보통 |
| | 스탠코 | 굵은PDO | 12개월전후로분해 | ★★★ Very Good | 우수 |
| | 라틱코 | PLA+PDO | 30개월전후로분해 | ★★★ Very Good | 우수 |
| | 폴리코 | Polymer | 3~40년 | ★★★★ Excellent | 우수 |

나. E이 원고로부터 이 사건 등록상표의 통상사용권을 설정받았는지 여부

1) 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 취소사유에 해당하려면 "상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자 중 어느 누구도" 등록상표를 사용하지 않았어야 하고, 상표법상 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자간의 합의 만에 의하여 발생

하며, 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건으로 되어 있을 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요는 없다(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후 1602 판결 등 참조). 또한 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야 한다고 할 수 없고, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다.

2) 앞에서 살펴본 바와 같이, E는 원고의 처남의 배우자로 가까운 인척관계에서 'G'을 공동으로 운영하는 자로서 'G'은 D과의 물품공급계약에 따라 해당 제품에 관한 상표권 등록의 진행과 비용에 관한 책임을 모두 부담하고 있는 사실, 원고가 'G'의 이사로서 D의 H에게 이 사건 등록상표에 관한 디자인이미지 파일을 보내주면서 G을 위해 식약처 등록과 제품 포장지의 인쇄를 요청하였던 사실(갑 제26호증) 등을 종합해 보면, 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고는 E에게 묵시적으로 이 사건 등록상표에 대하여 통상사용권을 설정하였다고 봄이 상당하다.

다. 원고 측이 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용하였는지 여부

1) 관련 규정과 법리

가) 상표의 '사용'이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

나) 주문자상표 부착 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 상표의 사용은 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단함에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한

것으로 보아야 한다(대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결 등 참조).

다) 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 '정당하게' 사용되었는지 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결 등 참조).

2) 구체적 검토

앞서 살펴본 증거, 갑 제13, 15, 16, 23호증의 각 기재 및 인정사실에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정을 고려하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 E은 '에바코'라는 명칭의 성형기술에 실제로 사용하거나 적어도 사용할 계획이 있었던 F의 원에 납품하기 위하여 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2019. 6. 27.경 또는 늦어도 2019. 7. 23.경 그 지정상품 중 하나인 봉합사 제품의 포장에 표시함으로써 정당하게 사용하였다고 볼 수 있다.

가) 원고는 이 사건 등록상표를 분할이전등록받은 날로부터 약 10일 후인 2019. 3. 1.경 F의원으로 하여금 그 홈페이지에 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 사용한 비절개코성형 기술법을 홍보하도록 하였다.

나) E(G)은 원고가 이 사건 등록상표를 이전받은 후 2019. 6. 21.경부터 D 측과 이 사건 등록상표가 표시된 폴리프로필렌 봉합사 제품의 식약처 등록과 제품 포장지의 인쇄 등을 요청하였고, 이에 따라 D에서는 이 사건 등록상표가 표시된 스티커가 부착된 폴리프로필렌 봉합사 제품에 제조하여 2019. 6. 27.경 650개를, 2019. 7. 23.경 3개를 E(G)에게 납품하였다[피고는, 원고가 이 사건 심판청구일 이후에 생산된 제품에 제조

일만 앞당겨 인쇄한 제품 정보 스티커를 부착하여 위 제품을 제조하였을 가능성을 배제할 수 없으므로, 이 사건 등록상표를 사용한 봉합사 제품의 제조일자 기재 내용을 그대로 믿을 수 없다는 취지로 주장한다. 그러나 이 사건 등록상표가 표시된 제품의 제조일자, 제품명 등 제조정보는 원고와 D 사이의 카카오톡 대화 내용, D에서 작성한 문서인 "G 관리대장"(을 제2호증)의 내용과 부합하는 점, 유효기간이 정해져 있는 의료기기인 봉합사 제품의 제조일자를 허위로 기재할 것으로 보이지는 않는 점 등에 비추어 보면, 위 제품은 2019. 7. 22.에 제조된 것으로 보이고, 달리 위 제조일자 등이 사후적으로 기재된 것으로 볼 만한 증거가 없다].

다) 봉합사를 사용한 비절개코성형 시술 방법의 명칭은 제조사별 봉합사와의 관계에서 정해지는 것이 일반적인 거래 실정으로 보이는데, F의원은 현재까지도 이 사건 등록상표와 동일한 포장의 성형시술법을 홍보하고 있을 뿐만 아니라, 이 사건 변론종결일 현재 이 사건 등록상표가 표시된 봉합사 제품을 G 측으로부터 공급받아 다수 보관하고 있는 것으로 보인다(갑 제23호증)[이 사건 등록상표가 표시된 원고의 '폴리프로필렌 봉합사' 제품은 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 국내에서 정상적으로 유통될 것을 예상하고 있었으므로 정당하게 사용된 것으로 보이고, 원고가 해당 제품에 박스 포장을 하지 않고 스티커를 이용하여 해당 제품의 포장에 상표를 표시하였다는 사정만으로는 위 인정을 뒤집기에 부족하다(오히려 G 측은 이 사건 등록상표를 사용하기 전에 다른 상표를 사용한 제품에 관해서 D에 생산 의뢰한 봉합사 제품을 별도의 박스 포장 없이도 공급받았던 것으로 보인다)].

라) 원고의 실사용상표의 사용상품인 폴리프로필렌 봉합사는 이 사건 등록상표의 지정

상품 중 하나인 봉합사와 동일하다.

라. 검토 결과의 정리

1) 앞에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 E은 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나인 '봉합사'에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용한 사실이 인정되므로, 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

2) 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항의 규정들에 비추어 보면, 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록 취소심판청구를 한 경우 심판청구 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 경우에는 그 취소심판청구는 전체로서 인용될 수 없고, 이와 달리 그 사용이 증명된 지정상품에 대한 청구만 기각하고 나머지 지정상품에 대한 청구를 인용할 것은 아니다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 등 참조). 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 이상, 이 사건 심판청구는 그 전체가 기각되어야 하고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김동규

판사 우성엽

판사 이형근