

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2019허7740 등록무효(상)
원 고 주식회사 A

대표이사 B
소송대리인 변리사 박영순

피 고 C
미국
대표자 D
소송대리인 변리사 박지하

변 론 종 결 2020. 4. 24.

판 결 선 고 2020. 5. 15.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2019. 9. 3. 2019당1020호 사건에 관하여 한 심결 중 상표등록번호 제 1440395호의 지정상품 가운데 '우산, 비치파라솔'에 대한 부분을 취소한다(원고는 위 심결 전부의 취소를 구하다가 2020. 4. 24.자 청구취지정정신청을 통해 위와 같이 청구 취지를 감축하였다).

이 유

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록상표

1) 상표등록번호/ 출원일/ 등록일: 제1440395호/ 2017. 3. 10./ 2019. 1. 24.

VOGUE

2) 구 성: **보 그**

3) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 휴대용 화장품케이스(내용물이 없는 것), 모피, 인조모피, 가죽 및 모조가죽, 가방, 지갑, 가죽제 포장용기, 비치파라솔, 우산, 지팡이, 승마용 안장, 채찍, 가죽끈, 개용 의복, 가구용 가죽제 장식, 가죽제 라벨, 가죽제 커버, 어린이보호용 안전끈, 스케이트화용 가죽끈

4) 권리자: 피고

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고 및 'E.'는 2019. 3. 29. 특허심판원에 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로, "이 사건 등록상표는 출원일 당시 출원인이 상표 사용의사 없이 출원한 상표로 상표법 제3조 및 제117조 제1항 제1호에 해당하여 무효"라고 주장하면서 이 사건

등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2019당1020호로 심리한 후, 2019. 9. 3. "피고는 이 사건 등록상표를 패션산업 분야에서 사용하기 위하여 출원하여 등록받은 것으로 보여 이 사건 등록상표가 상표법 제3조 및 제117조 제1항 제1호에 해당한다고 보기 어렵다"라는 이유로 원고와 E.의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1~3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

아래와 같은 이유로 이 사건 등록상표는 출원인인 피고가 상표의 사용의사 없이 출원하여 등록받은 것으로 상표법 제3조 및 제117조 제1항 제1호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

1) 피고는 2001. 10. 26. 지정상품을 '우산, 비치파라솔' 등으로 정하여 출원하여 2003. 11. 10. 등록받은 'VOGUE GIRL' 상표(상표등록 제8622호, 이하 '선등록상표 1'이라 한다) 및 2013. 11. 8. '우산, 비치파라솔' 등을 지정상품으로 하여 출원하여 2014. 3. 13. 등록받은 'VOGUE' 상표(상표등록 제1027577호, 이하 '선등록상표 2'라 한다)를 그 지정상품인 '우산, 비치파라솔'에 사용하지 않아 각 불사용취소심판이 확정된 바 있다.

2) 피고는 선등록상표 2가 등록된 후 3년이 되어 불사용취소심판의 대상이 되는 시

기가 다가오자 선등록상표 2(**VOGUE**)와 유사한 이 사건 등록상표(**보 그**)를 출원하였다.

3) 피고는 2016. 12. 16. 원고에게 상표사용중지를 요청하는 내용증명우편을 보내는 등 원고 및 E가 'VOGUE' 표장을 우산에 사용하고 있음을 알고 있었다.

4) 이러한 사정에 비추어보면, 피고는 이 사건 등록상표를 '우산, 비치파라솔'에 사용할 의사 없이 오로지 원고가 우산 등에 'VOGUE' 표장을 사용하는 것을 막고 상표를 선점하려는 목적에서만 출원하여 등록받은 것이다.

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제3조, 제117조 제1항 제1호에 해당하는지 여부

1) 상표 사용의사에 관한 상표법의 규정 및 취지

가) 상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있으므로, 상표권은 등록에 의하여 발생하고, 실제로 이를 사용한 사실이 있는지 여부는 상표권 발생의 요건이 아니어서, 국내에서 상표를 현재 '사용하는 자'는 물론이고 장차 '사용하고자 하는 자'도 자기의 상표를 등록받을 수 있다(제3조 본문).

구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것)은 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우를 상표등록 거절사유에 열거하고 있지 않았다(제23조 제1항 제1호). 그 후 위 법이 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정됨에 따라 '제2조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 표장의 정의에 합치하지 아니하는 경우'가 상표등록 거절사유로 추가되었고(제23조 제1항 제4호), 다시 2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정됨에 따라 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우도 상표등록 거절사유로 인정되게 되었다. 상표등록 무효사유도 마찬가지로 구 상표법 제71조(상표등록의 무효심판) 제1항 제1호는 제3조 단서의 경우만 등록무효사유로 규정하고 있었으나

2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정됨에 따라 제3조 본문에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우도 상표등록 무효사유로 인정되게 되었다.

이렇게 볼 때, 상표 등록을 받고자 하는 자는 적어도 '사용하고자 하는' 의사는 있어야만 상표법 제3조에 따라 자기의 상표를 등록받을 수 있고, 이러한 상표 사용의사가 없는 경우에는 상표법 제54조에 따라 이를 등록받을 수 없고, 등록받았다고 하더라도 상표법 제117조 제1항 제1호에 따라 무효라고 해석하여야 한다.

한편 상표법 제1조는 '이 법은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다'라고 규정하여 상표법은 상표의 사용을 통해 그 상표에 화체된 업무상 신용을 보호하는 것임을 전제로 한다. 그렇지만 동시에 상표법 제82조 제1항은 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다고 규정하여 이른바 등록주의를 취하고 있다. 이러한 점을 고려할 때, 위 법 개정은 등록주의를 채용한 우리 법제에서 상표를 사용하려는 의사 없이 오로지 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 목적으로 자신의 본래의 업무와 아무런 관계도 없는 상표를 수집·등록하는 이른바 상표브로커 등에 의한 상표권 남용을 방지하기 위한 취지에서 이루어진 것으로 보인다. 그런데 상표에 대한 사용의사는 상표 출원인의 주관적, 내면적인 의사에 해당하므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 함이 마땅하고, 이를 지나치게 엄격하게 요구하면 등록주의의 근간을 손상시킬 수 있다는 점을 고려하여야 한다.

나) 나아가, 상표법 제36조는 상표등록출원서에 상표 사용의사에 관하여 이를 기재하거나 입증하는 서면을 첨부하도록 요구하고 있지 않은 점, 상표법 제68조는 '심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 상표등록결정을 하여야

한다.'라고 규정하고 있는 점, 상표법 제119조 제1항 제3호가 '상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우'를 등록취소사유로 규정하여 상표등록 후 상표의 사용을 간접적으로 강제하고 있는 외에는 상표법이 상표등록 이후의 상표 불사용에 대하여 상표등록을 무효로 하는 별도의 규정을 두고 있지 아니한 점 등에 비추어 보면, 등록상표가 출원인의 상표 사용의사 없이 출원되어 등록되었다는 점은 설불리 추정되어서는 아니 되고, 객관적인 증거에 기반하여 엄격하고 신중하게 인정되어야 함이 마땅하다.

2) 구체적 검토

앞서 든 사실관계 및 증거와 을 제6~8, 11, 14~19, 21호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 의하면, 피고가 이 사건 등록상표를 출원할 당시 상표를 사용하고자 하는 의사가 있었다고 판단된다.

① 피고는 120여 년의 전통을 지닌 패션과 라이프스타일 등에 관한 전문 잡지 'VOGUE'를 발행하는 회사로서, 위 잡지는 이 사건 등록상표 출원일 당시 전 세계 21개국에서 여러 언어로 출판되어 패션계에 세계적인 영향력을 미치고 있었다.

② 국내에서도 1969년 이전부터 피고가 발행한 잡지가 국내에 반입되어 시중에 유통되었고, 1996년경부터는 한국어판 잡지가 출간되어 국내 패션계에도 영향력을 미치고 있다.

③ 피고가 출간하는 잡지의 제호로 사용된 'VOGUE'는 이 사건 등록상표 출원일 이전에 이미 피고의 출처표시로서 국내 일반 수요자들에게 인식되었다.

④ 피고는 이 사건 등록상표 출원 이전인 2016. 9. 1.부터 2016. 9. 22.까지 보



그 코리아 창간 20주년 특별전을 개최하여 아래와 같이 'VOGUE'가 표시된 패션아이템인 의류, 가방, 향초, 액세서리 등을 판매하였다.

⑤ 피고는 이 사건 등록상표의 출원 이후에도 국내 라이선시인 두산매거진(보그 코리아)을 통하여 'VOGUE'가 표시된 에코백, 모자, 후드 티셔츠 등 패션 관련 상품을 제조, 판매하였고, 그 외에도 패션 브랜드 등과 협업을 통해 한정된 기간 동안 입점하는 매장인 '팝업스토어' 방식으로 패션 관련 상품을 출시하였다.

⑥ 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '우산, 비치파라솔'은 다른 지정상품인 가방, 의류 등과 함께 패션아이템에 속하는 것으로서, 앞서 든 ①~⑤의 사정을 고려할 때 피고의 패션 및 라이프스타일에 관한 잡지 발행 및 이와 관련된 상품 판매 업무와 밀접한 관계에 있고, 이와 관련하여 피고에게 이 사건 등록상표를 사용할 사회적, 경제적 필요성도 합리적으로 인정된다.¹⁾

⑦ 한편 피고가 2001. 10. 26. 지정상품을 '우산, 비치파라솔' 등으로 정하여 선등록상표 1(VOGUE GIRL)을 출원하여 2003. 11. 10. 상표등록 제8622호로 등록

1) 원고는 변론종결 후 제출한 2020. 4. 27.자 참고서면을 통해, 피고가 사용한 '가방', '모자' 등은 '우산, 비치파라솔'과 유사군코드가 달라 지정상품이 상이하고 영업상 건련관계도 없으므로 '우산, 비치파라솔'에 대한 사용의사는 인정될 수 없다고 주장하나, 상품의 유사군코드는 특허청에서 등록업무의 편의를 도모하기 위해 만들어 둔 것에 불과하므로 이를 가지고 지정상품이 상이하다거나 경제적 건련 여부를 좌우할 기준으로 삼을 수 없다. 따라서 이와 전제를 달리하는 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

받은 사실, 2013. 11. 8. '우산, 비치파라솔' 등을 지정상품으로 하여 선등록상표 2 (VOGUE)를 출원하여 2014. 3. 13. 상표등록 제1027577호로 등록받은 사실, 피고가 2017. 3. 10. 이 사건 등록상표(보 ^{VOGUE} 그)를 출원한 사실, 2017. 9. 5. 선등록상표들의 지정상품 중 '우산, 비치파라솔' 등에 대하여 불사용취소심판이 확정된 사실이 인정되나 (앞서 든 증거 및 갑 제5, 6호증), 상표법의 규정 및 취지와 앞서 든 사정에 비추어 볼 때 이러한 사실만으로는 출원인이 이 사건 등록상표 출원 당시에 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '우산, 비치파라솔'에 대하여 장차 상표를 사용하고자 하는 의사 없이 오로지 상표를 선점하려는 목적에서 출원하였다고 단정하기 부족하다.

다. 소결론

이상을 종합하면, 이 사건 등록상표가 출원인의 상표 사용의사 없이 출원, 등록된 것으로서 상표법 제3조 및 제117조 제1항 제1호에 위배되어 무효인 경우라고 보기 어렵다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결 론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 한다.

재판장 판사 윤성식

 판사 권순민

판사 정택수