특 허 법 원

제 4 - 2 부

판 결

사 건	2022허4598 등록취소(상)
원 고	A
	독일
	송달장소
	대표자 B
	소송대리인 한양특허법인 담당변리사 이정연, 이승룡
피 고	주식회사 C
	대표자 사내이사 D
	소송대리인 변리사 남진우
변 론 종 결	2023. 2. 15.
판 결 선 고	2023. 3. 22.

주 문

1. 특허심판원이 2022. 6. 22. 2021당252 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초적 사실관계

가. 피고의 이 사건 등록상표

1) 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제1276288호/2016. 8. 16./2017. 8. 11.

2) 구성: RIMOWA

3) 지정상품: 상품류 구분 제7류의 가정용 과일 전기믹서, 가정용 로봇청소기, 가정용 스팀청소기, 가정용 식기세척기, 가정용 전기믹서, 가정용 전기식 거품기, 가정용 전기식 녹즙기, 가정용 전기식 두유제조기, 가정용 전기식 반죽기, 가정용 전기식 분쇄기, 가정용 전기식 블랜더, 가정용 전기식 빙수기, 가정용 전기식 스팀청소기, 가정용 전기식 식품가공기, 가정용 전기식 혼합기, 가정용 전기청소기, 주방용 전기식 그라인더[1)]

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 1. 27. 특허심판원에 이 사건 등록상표는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호에 의해

1) 특허심판원은 2023. 2. 6. 2022당2557호로 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '가정용 식기세척기, 가정용 전기식 스팀청소기, 가정용 로봇청소기, 가정용 스팀청소기, 가정용 전기식 녹즙기, 가정용 전기식 거품기, 가정용 전기식 두유제조기, 가정용 전기식 반죽기, 가정용 전기식 빙수기, 가정용 전기청소기'는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호 및 같은 조 제4항에 의하여 그 등록을 취소한다는 심결을 하였다(갑 제22호증).

그 등록이 취소되어야 한다고 주장하며 등록취소 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 2021당252호로 심리하여 2022. 6. 22. 이 사건 등록상표는 피고에 의하여 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품인 가정용 전기식 블렌더에 사용되었으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 받아들이지 않는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고의 주장

이 사건 등록상표는 다음과 같은 이유로 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의해 그 등록이 취소되어야 함에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

1) 피고가 제출한 증거에 의하더라도 피고가 중국에서 수입한 블렌더 제품(이하 '이 사건 제품'이라 한다)에 이 사건 등록상표가 표시되어 있었다고 인정하기 어렵다.

2) 설령 피고가 이 사건 제품을 이 사건 등록상표가 표시된 채로 수입하였다 하더라도, 피고는 관련 법령에 의한 인증이나 적합성평가를 받은 바 없는 등 해당 제품이 국내에서 정상적으로 유통되거나 유통될 것을 예정한 것으로 볼 수 없으므로, 그 수입행위를 상표의 정당한 사용으로 볼 수 없다.

3) 이 사건 등록상표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용되고 있지 아니하였다.

나. 피고의 주장[2)]

2) 피고는 당초 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 E(이하 'E'라 한다)가 2020. 12.경부터 이 사건 등록상표가 표시된 블렌더 제품을 E의 인터넷 판매 사이트를 통해 전시함으로써 이 사건 등록상표를 사용하였다는

피고는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 아래와 같이 정당하게 사용하였으므로, 이 사건 심결은 적법하다.

1) 피고는 2020. 5. 8. 이 사건 등록상표가 표시된 가정용 전기식 블렌더 제품 25개를 국내에서 양도 또는 인도할 목적으로 중국의 주문자상표부착생산(OEM) 업체로부터 수입하였다. 다만 피고는 블렌더 제품을 처음 취급하는 것이라 시장성을 알 수 없었고, 당시 중국에서 발생한 코로나-19로 인하여 국내외로 물류가 원활하지 못했던 사정 등을 감안하여 제품의 상품성, 판매가격의 적정성, 시장의 예상 수요 등 시장조사를 겸하여 피고의 자매회사인 E의 인터넷 사이트를 통해 판매할 목적으로 25개만을 수입하게 된 것이다.

2) 피고는 이 사건 제품을 수입하면서 전기용품 및 생활용품 안전관리법 상의 안전인증 및 전파법 상의 적합성평가를 면제받았으므로, 피고의 수입행위는 이 사건 등록상표의 정당한 사용이라고 보아야 한다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단

가. 관련 법리

1) 상표법 제119조 제1항 제3호[3]는 '상표권자・전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우' 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 같은 조 제3항 본문은 위와 같은 사유로 취소심

취지로도 주장하였으나, 해당 제품이 전기용품 및 생활용품 안전관리법 상의 안전인증 및 전파법 상의 적합성평가를 받지 않은 채 전시되었으므로 정당한 사용으로 볼 수 없다는 원고의 지적에 따라, 위 전시행위로써 사용하였다는 주장은 철회하였다(제1회 변론조서 참조).

3) 이 사건 심결은 이 사건 등록상표의 출원일(2016. 8. 16.)을 기준으로 당시 시행되던 구 상표법 제73조 제1항 제3호를 적용한 것으로 보이나, 구 상표법 부칙 제2조 제2항 본문(이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다)의 내용 등을 고려하여, 현행 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하여 판단한다(다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 판단에 별다른 영향은 없다).

판이 청구된 경우 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하여, 상표의 정당한 사용에 관한 증명책임을 상표권자에게 두고 있다.

2) 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결, 대법원 2017. 6. 29. 선고 2015후2006 판결 등 참조). 이러한 법리는 상품에 상표를 표시한 것을 수입하는 행위에 대하여도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.

3) 상표법 제2조 제1항 제11호는 '상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위'를 상표의 사용 중 하나로 정의하고 있다. 따라서 '상품의 수입행위'가 '상표의 사용'에 해당하기 위해서는, ① '해당 상표가 표시된 상품'이 수입의 대상이어야 하고, ② '해당 상품의 양도·인도 또는 전기통신회선을 통하여 제공하려는 것'을 수입의 목적으로 하여야 한다. 따라서 상표를 그 지정상품에 표시한 것을 수입하는 등으로 사용한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 통상적인 상거래를

통하여 유통되는 것을 전제로 한 것이 아니고 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 극히 소량의 상품에 상표를 표시한 것을 수입한 정도라면 이는 이른바 명목상의 사용에 불과한 것으로서 상표법 제119조 제3항 소정의 정당한 사용이라고 할 수 없다.

4) 등록상표가 지정상품에 사용되었다고 하려면 그 지정 상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있어야 할 것이되, 관련 행정법규가 그 지정상품의 제조·판매 등의 허가 또는 안전검사·품질검사 등을 받지 아니하거나 일정한 기준이나 규격에 미달하는 등의 경우에 그 제조·판매 등을 금지하고 있는 때에는, 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하고 일반수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표법의 목적과 제품 등의 품질, 유효성 및 안전성을 확보하고 적절한 규제를 통하여 행정목적을 실현하고자 하는 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아니므로, 상표권자 등이 위와 같은 행정법규에 위반하여 특정 상품을 제조·판매하였거나 그러한 행정법규상의 의무를 이행하지 않은 상태에서 상품에 관한 광고, 선전행위를 하였다고 하더라도 그러한 사정만으로 그 상품이 국내에서 정상적으로 유통되지 아니하거나 유통될 것을 예정하고 있지 않은 경우에 해당한다고 일률적으로 말할 수는 없고, 그 상품의 제조·판매를 규율하는 행정법규의 목적, 특성, 그 상품의 용도, 성질 및 판매형태, 거래실정상 거래자나 일반수요자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등 여러 사정을 참작하여, 상표제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결, 대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후179 판결 등 참조).

나. 이 사건 제품에 이 사건 등록상표가 표시되어 있었는지 여부

1) 이 사건 제품의 수입

을 제3, 9, 10호증의 각 기재에 의하면, 피고가 2019. 9.경부터 무역중개상을 통해 블렌더 제품의 수입을 협의한 끝에, 2020. 5. 8. 홍콩의 F사로부터 중국의 생산업체인 G CO., H사가 생산한 모델명이 "VK-1803", "VK-1803A", "VK-1807", "VK-1809A" 및 "VK-9846"인 블렌더 제품을 모델별로 5개씩 총 25개를 수입한 사실은 인정된다.

2) 이 사건 제품에의 이 사건 등록상표의 표시 여부

국내 수입 당시 이 사건 제품에 이 사건 등록상표가 표시되어 있었다는 주장에 부합하는 듯한 증거로는 을 제 4, 9, 11, 13, 14, 15호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)이 있다.

먼저, 을 제4, 15호증의 각 영상에 관하여 본다. 피고는 위 각 영상은 모두 피고의 사무실에서 촬영한 사진으로, 을 제4호증은 2020. 5.경 이 사건 제품의 통관 직후에 피고의 직원인 K 차장에 의해 촬영되었고, 을 제15호증은 2023. 2.경 촬영된 것이라고 주장한다. 그러나 을 제4호증은 촬영일자를 확인할 수 없어 피고의 주장대로 수입 직후 수입된 상태 그대로 촬영된 사진이라고 인정하기 어렵고, 이 사건 심판청구일 이후 촬영된 을 제15호증(VK-1809 모델의 사진)의 영상만으로는 이 사건 제품의 수입 당시에도 이 사건 등록상표가 위 제품에 표시되어 있었다고 인정하기에 부족하다.

한편, 을 제9, 11, 13, 14호증[이 사건 제품을 수입하기 위해 무역중개상과 나눈 위챗(WeChat) 메시지 및 이메일]의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 위 K가 무역중개상인 I(J)에게 중국 업체로부터 블렌더 제품의 '샘플'을 구입할 때 '리모와 로고'를 부착하여 받을 수 있는지 문의한 사실, 이후 I이 샘플 준비하겠다고 답변하면

서 K에게 '리모와 로고'를 전달해달라고 요청한 사실, I이 '블렌더 로고 위치와 크기, 색상 확인 부탁드립니다'라는 말과 함께 K에게 이 사건 등록상표가 표시된 블렌더 제품 이미지 파일을 전달한 사실은 인정된다. 그러나 위와 같이 제출된 대화내역에, I이 K에게 '샘플에 로고를 부착하여 받는 것이 가능하며 로고가 부착된 제품을 보내도록 하겠다'는 명시적 답변은 나타나 있지 않다는 점에서, 앞서 인정한 사실만으로는 이 사건 제품의 수입 당시 이 사건 등록상표가 표시되어 있었음을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

오히려 을 제3호증의 기재에 의하면, 이 사건 제품에 대한 수입신고필증의 '상표'란에는 'NO'라고 기재된 사실을 알 수 있는데, 「수입통관 사무처리에 관한 고시」(관세청고시) [별지 1의2] 수입신고서 작성요령(제12조 제1항 관련)에 의하면 해당 항목은 '상표가 있는 경우에는 실제 사용하는 상표명(한글 또는 영문)을 기재하고 상표가 없는 경우에는 "NO"로 기재', '상표는 지식재산권 확인, 원산지 확인, 가격심사 등에 필수적인 기재요소로서 상표가 있는 물품을 "없음"으로 기재하는 것은 불가함'이 원칙이므로, 이 사건 제품이 수입될 당시 별다른 상표 표시가 없었다고 봄이 자연스럽다.

다. 피고의 수입행위가 상표의 정당한 사용인지 여부

설령 이 사건 제품에 이 사건 등록상표가 표시된 채로 수입되었다 하더라도, 앞서 든 증거 및 갑 제7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어, 이 사건 제품을 국내에서 정상적으로 유통시킬 목적 없이 단순히 이 사건 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 수입한 것에 불과하다고 보이므로, 피고가 이 사건 등록상표를 정당하게 사용하였다고 보기 어렵다.

1) 이 사건 제품은 '주방용 전동기기(주서믹서기, 후드믹서 등)'로서, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제2조 제10호 가.목의 '안전인증대상전기용품'에 해당하며 그 수입업자는 동법 제5조 제1항에 따라 안전인증기관의 안전인증을 받아야 한다. 이에 위반하여 안전인증을 받지 아니하고 이를 수입하거나 안전인증표시 등이 없는 안전인증대상제품을 판매·대여하거나 판매·대여할 목적으로 수입·진열 또는 보관한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다(같은 법 제49조 제4, 11호). 또한 이 사건 제품은 전파법 제58조의2 제1항의 '방송통신기기자재 등'[4]에 해당하며 이를 수입하려는 자는 해당 기자재에 대하여 적합성성평가를 받아야 한다. 적합성평가를 받지 아니한 기자재를 판매하거나 판매할 목적으로 제조·수입한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금의 대상이 된다(전파법 제84조 제5호).

2) 이에 따라 블렌더 제품을 판매하는 인터넷 판매자들은 모두 전기용품 안전인증 및 방송통신기자재 적합성경가를 받았음을 인터넷 판매 사이트에 표시하고 있는 것으로 보인다. 그런데 피고는 이러한 안전인증 및 적합성평가를 받지 않고서 이 사건 제품을 수입하였고, 그 이후에도 안전인증이나 적합성평가를 받기 위한 절차를 실제로 취한 바 없다[5].

3) 이에 대해 피고는, 수입 당시에는 안전인증 및 적합성평가를 면제받았으며, 안전인증이나 적합성평가의 대상인 줄 모르고 수입한 것이므로 수입행위 자체는 상표의 정당한 사용이었다는 취지로 주장한다.

살피건대, 을 제3호증(수입신고필증)의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 제품에 관한 수입신고필증의 '수입요건확인'란에는 이 사건 제품이 전파법에

4) '방송통신기자재와 전자파장해를 주거나 전자파로부터 영향을 받는 기자재'를 위와 같이 줄여쓴다.
5) 제1회 변론조서 참조

따른 적합성평가 면제 확인을 받았고, 모델별로 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따른 안전인증도 면제받았다는 취지로 기재된 사실, 위 수입신고필증의 '거래구분'란에는 '87 견품 및 광고용품'이, '모델·규격'란의 각 모델명 옆에는 '(N.C.V)', 즉 'NO COMMERCIAL VALUE'라는 취지가 각 기재된 사실이 인정된다. 위 인정사실에 의하면, 안전인증 및 적합성평가를 면제받은 사유는 이 사건 제품이 '제품의 연구 및 기술개발 등에 사용하기 위한 기자재'라는 것으로, 결국 통상적으로 유통시킬 목적으로 수입한 것이 아니라는 점을 소명하여 관련 절차를 면제받은 것으로 보인다. 또한, 을 제9호증의 기재에 의하면, 피고는 당초부터 '샘플'을 구입하여 살펴보고 싶다는 명목으로 최소 주문량이 모델당 3,000개인 제품에 대해 모델당 5개씩 총 25개의 소량을 구입할 수 있었음을 알 수 있다.

이러한 사정에 비추어, 피고는 블렌더 제품을 판매 목적이 아닌 견본품으로 수입한 사실을 인정할 수 있는바, 이를 두고 해당 제품이 국내에서 일반적, 정상적으로 유통될 것을 예정한 수입행위로서 정당한 사용이라고는 보기 어렵다.[6)]

4) 실제로 이 사건 제품은 단 한 개도 판매되지 않았는데, 원고가 E 사이트에서 해당 블렌더 제품을 주문하였을 때에도 E는 수급이 원활하지 않다는 이유로 주문을 취소하고 환불하여 준 뒤, 블렌더 제품을 모두 품절상태로 변경하였다.

5) 피고가 블렌더 제품을 중국 업체로부터 주문자상표부착제조방식으로 제작하여 수입할 것을 처음 타진한 2019년 9월경은 원고가 피고를 상대로 특허심판원에 이

6) 뿐만 아니라, 적어도 피고가 위와 같은 통관절차를 완료한 시점에는 해당 블렌더 제품의 국내 판매를 위해서 안전인증이나 적합성평가를 받아야 한다는 사실을 알게 되었다고 볼 수 있으므로, 이후 피고가 E의 인터넷 판매 사이트에 위 제품에 관한 판매글을 게시한 것은, 판매가 엄격하게 금지되어 있음을 알면서도 게시한 것으로 실제로 판매할 의사로 게시한 것이 아니라 단지 불사용취소를 면할 목적으로 명목상 게시한 것임을 뒷받침한다. 피고가 상품에 관한 광고, 전시행위를 통해 상표를 사용하였다는 주장을 철회하였으므로, 이 부분의 판단은 각주로만 기재한다.

사건 등록상표에 관한 별도의 등록무효심판(2019당2765)을 청구한 2019. 8. 28. 이후라는 점 역시 피고가 등록무효심판이 제기된 사실을 알고 추후 불사용취소심판이 청구될 것을 예견하고 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 해당 제품을 수입하였다는 점을 뒷받침한다.

라. 소결론

그렇다면 이 사건 등록상표가 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일(2021. 1. 27.) 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용된 사실이 인정되지 않으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.

4. 결론

이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다. 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 정택수

판사 이숙연

판사 이지영