

등록무효(상)

[특허법원 2019. 9. 6. 2018허8395]



【전문】

【원 고】 원고(소송대리인 법무법인 지금 담당변호사 황의정 외 1인)

【피 고】 주식회사 웨딩쿨(소송대리인 법무법인 한남 외 1인)

【변론종결】2019. 7. 12.

【주문】

】

1. 특허심판원이 2018. 10. 19. 2018당459호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청 구 취 지】주문과 같다.

【이유】

】1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록서비스표

○ 등록번호/출원일/등록결정일/등록일: 서비스표등록 (등록번호 생략)/2010. 11. 22./2012. 1. 19./2012. 1. 31.

○ 구성 :

○ 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제45류의 결혼상담업, 결혼정보제공업, 결혼중개업, 국제결혼중개업

○ 권리변동 관계 : 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록한 소외 3이 2017. 3. 31. 소외 4에게, 소외 4가 2017. 7. 3. 소외 5에게, 소외 5가 2017. 11. 1. 원고에게 이 사건 등록서비스표권을 순차적으로 양도함에 따라 현재 원고가 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자이다.

나. 피고의 이 사건 선사용표장들

○ 구 성 : (선사용서비스표 1) (선사용서비스표 2) (선사용서비스표 3)

○ 사용서비스업 : 웨딩 컨설팅업, 웨딩드레스 대여업 등

다.

이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2018. 2. 14. 이 사건 등록서비스표가 이 사건 선사용표장들과의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하거나, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하며, 또한 원고의 이 사건 등록서비스표권 행사가 권리남용에 해당하므로 그 서비스표등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 원고를 상대로 특허심판원 2018당459호로 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 2018. 10. 19. '이 사건 등록서비스표는, 그 등록 결정시에 이미 국내 수요자나 거래자에게 그 서비스표라고 하면 곧 특정인의 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로 알려진 이 사건 선사용표장들과 동일·유사하고, 그 지정서비스업도 이 사건 선사용표장들의 사용서비스업과 동일·유사하여, 그 지정서비스업에 사용될 경우 수요자로 하여금 서비스업 출처의 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항

제11호에 해당한다'는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【이유】

】1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록서비스표

○ 등록번호/출원일/등록결정일/등록일: 서비스표등록 (등록번호 생략)/2010. 11. 22./2012. 1. 19./2012. 1. 31.

○ 구성 :

○ 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제45류의 결혼상담업, 결혼정보제공업, 결혼중개업, 국제결혼중개업

○ 권리변동 관계 : 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록한 소외 3이 2017. 3. 31. 소외 4에게, 소외 4가 2017. 7. 3. 소외 5에게, 소외 5가 2017. 11. 1. 원고에게 이 사건 등록서비스표권을 순차적으로 양도함에 따라 현재 원고가 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자이다.

나. 피고의 이 사건 선사용표장들

○ 구 성 : (선사용서비스표 1) (선사용서비스표 2) (선사용서비스표 3)

○ 사용서비스업 : 웨딩 컨설팅업, 웨딩드레스 대여업 등

다.

이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2018. 2. 14. 이 사건 등록서비스표가 이 사건 선사용표장들과의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제 14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하거나, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호에 해당하며, 또한 원고의 이 사건 등록서비스표권 행사가 권리남용에 해당하므로 그 서비스표등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 원고를 상대로 특허심판원 2018당459호로 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 2018. 10. 19. '이 사건 등록서비스표는, 그 등록 결정시에 이미 국내 수요자나 거래자에게 그 서비스표라고 하면 곧 특정인의 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로 알려진 이 사건 선사용표장들과 동일·유사하고, 그 지정서비스업도 이 사건 선사용표장들의 사용서비스업과 동일·유사하여, 그 지정서비스업에 사용될 경우 수요자로 하여금 서비스업 출처의 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다'는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.