

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2016허2164 등록무효(상)

원 고 A

피 고 B

변 론 종 결 2016. 7. 15.

판 결 선 고 2016. 8. 26.

주 문

1. 특허심판원이 2016. 3. 4. 2015당5079 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초 사실

가. 피고의 이 사건 등록서비스표(갑2호증)

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호

: C/ 2015. 9. 24./ D/ E

2) 구 성 :

신불떡볶이

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 다방업, 레스토랑업, 바서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일본음식점업, 제과점업, 주점업, 중국음식점업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 커피전문점업, 패스트푸드식당업, 한식점업, 항공기기내식제공업

나. 원고의 선사용서비스표

1) 구 성 :



2) 사용서비스업 : 떡볶이 음식점

다. 이 사건 심결의 경위(갑1호증)

1) 원고는 2015. 10. 29. 특허심판원에 이 사건 등록서비스표의 등록권리자인 피

고를 상대로, 「이 사건 등록서비스표 '**신불떡볶이**'」는 그 등록결정 시에 원고의 서비

스표로 인식된 선사용서비스표 '

다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2015당5079 사건으로 심리하여, 2016. 3. 4. 「상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스에 해당하려면, 선사용서비스표가 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정인의 서비스업으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하는데, 원고가 제출한 증거만으로는 이를 인정할 수 없다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 당사자의 주장 요지와 쟁점의 정리

1) 이 사건에서 원고는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 선사용서비스표를 사용하는 가맹점의 수나 분포 지역 등에 비추어 볼 때, 선사용서비스표는 국내 수요자나 거래자 사이에서 특정인의 서비스표로 인식되고 있었다는 취지로 주장한다. 이에 대하여 피고는, 원고가 제출한 증거들만으로는 선사용서비스표가 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 서비스표로 알려져 있었다고 보기 어렵다는 취지로 다툰다.



2) 한편, 이 사건 등록서비스표 '신불떡볶이'와 선사용서비스표 '신불떡볶이'의 표장이 유사하고, 그 지정·사용서비스업이 동일하다는 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 결국 이 사건의 쟁점은 선사용서비스표가 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 국내 수요자나 거래자 사이에서 특정인의 서비스표로 알려져 있었는지 여부가 된다.

나. 쟁점에 관한 판단


1) 관련 법리

상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'란 상품 출처의 오인을 초래할 우려가 있는 상표로서, 등록상표나 그 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 국내 전역에 걸쳐 저명해야 할 필요까지는 없고, 국내의 일정한 지역범위 안에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 된다. 나아가 그에 대한 판단은 등록상표에 대한 등록결정시점을 기준으로 하는 것이고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2) 선사용서비스표의 인지도

그런데 갑4~7, 9~13, 23~304호증, 을3호증(각 가지번호 포함, 이하 같다)의 기재 및 영상에다가 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 다음과 같은 사실관계 내지 사정들을 종합해 보면, 선사용서비스표 는 이 사건 등록서비스표 의 등록결정일인 2015. 9. 24. 당시 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 서비스표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보는 것이 옳다.

가) 즉, 원고는 이 사건 등록서비스표가 출원되기도 전인 2012년경부터 부산 및 울산에서 "F"라는 상호로 떡볶이 음식점을 운영하면서, 대구, 수원 등지에서 같은 상호를 사용하는 가맹점들을 모집하여 식자재를 공급해주는 등 가맹점 영업도 함께 영위하고 있었다.



나) 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2015. 9. 24. 당시 선사용서비스표 를 사용하는 원고의 가맹점 수는 서울, 경기, 청주, 대구, 울산, 경주, 김해, 구미, 부산, 통영, 거제도 등 전국적으로 33개에 달하고, 특히 대구, 울산, 부산을

비롯한 경상도 지역에 28개 지점이 집중적으로 분포되어 있다.

다) 2015. 9. 24.을 기준으로 "F"에 대한 인터넷 포털사이트 검색 결과, 네이버에 6,969건, 구글에 26,500건의 웹문서가 검색되고, 네이버 블로그, 다음 카페 등에는 "F" 가맹점을 방문하고 온 고객들이 그 특징적인 매운 맛을 소개하면서 '맛집', '입소문 난 곳' 등의 표현을 사용한 방문 후기 등 관련 게시글이 다수 발견된다(갑24~302호증).

라) 또한 배달 음식 검색 및 주문서비스 어플리케이션 '배달의 민족'에서 집계하고 있는 업소 정보관리 통계(갑303, 304호증)에 따르면, 2016. 6. 29. 현재 "F"에 대한 누적 조회수와 즐겨찾기 등록건수는 부산 지역의 17개 가맹점들에 대하여 합계 364,214건(= 155,086 + 166,846 + 42,282)과 1,854건(= 753 + 791 + 310), 울산 지역 7개 가맹점들에 대하여 합계 71,070건(= 11,265 + 23,926 + 30,749 + 5,130)과 611건(= 60 + 232 + 261 + 58)에 달한다¹⁾.




3) 이 부분 피고의 주장에 관한 판단

가) 먼저 피고는, 선사용서비스표 의 인지도는 원고가 "G"라는 상호로 떡볶이 판매 프랜차이즈업체에서 10년 동안 쌓아온 피고의 인지도에 불법으로 편승하기 위하여 이 사건 등록서비스표 의 출원일인 C부터 등록결정이 있었던 2015. 9. 24.까지 사이의 기간을 악용하여 급격히 가맹점의 숫자를 늘리고 인지도를 확대한 결과물이어서, 원고의 이러한 행위까지 보호하여서는 아니 된다는 취지로 주장한다.


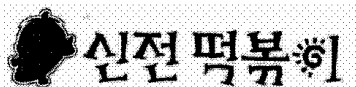


그러나 이 사건 등록서비스표에 상표법 제7조 제1항 제11호가 정한 등록거

1) 비록 이 사건 등록서비스표에 대한 등록결정일로부터 9개월 남짓이 경과한 이후의 통계이기는 하나, 등록결정일 당시 선사용서비스표의 인지도를 추정하는 자료로 삼기에는 충분하다.



절사유가 있었는지 여부는 이 사건 등록서비스표에 대한 등록결정이 있었던 때를 기준으로 판단하여야 하는 것이어서, 설령 원고가 이 사건 등록서비스표의 출원일 이후 집중적으로 선사용서비스표의 인지도를 제고시킨 것이라고 하더라도 등록결정일 당시 선사용서비스표가 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 서비스표로 인식될 수 있을 정도로 알려졌다면, 이 사건 등록서비스표에 대하여 상표법 제7조 제1항 제11호를 적용하는 것이 부당하다고 할 수 없다.

또한 피고의 주장 자체에 의하더라도 피고가 떡볶이 판매 관련 프랜차이즈업을 운영하면서 쌓아온 인지도라는 것은 이 사건 등록서비스표 가 아니라 "G"라는 프랜차이즈 상호에 대한 것일 텐데, 원고의 선사용서비스표 가 위 "G"와 그 외관, 호칭 및 관념의 측면에서 확연하게 구분되는 것이어서 양 표장이 유사하다고 볼 수 없는 이상, 선사용서비스표 의 인지도 상승을 위한 원고의 노력이 피고의 인지도에 불법으로 편승하기 위한 것이라고 할 수도 없다.

나아가 갑14~22호증, 을2, 4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 피고는 떡볶이 판매 프랜차이즈업체 'H'를 운영하면서, 2013년경 "G"라는 상호의 가맹점이 150개에 이를 정도로 국내에 널리 알려지게 되었는데, 그 영업기간 동안

, , ,  등의

상호 내지 서비스표를 사용해 왔을 뿐, 단 한 번도 이 사건 등록서비스표와 같은 상호

내지 서비스표를 사용한 바 없었고, 이는 현재까지도 마찬가지인 사실과 원고는 1 등과 함께 피고의 가맹점인 "G J점"을 운영하다가 가맹점 계약이 종료되자 2013. 8. 16.경부터 상호만 "F"로 변경한 채 종전 가맹점 간판의 글자체와 고추모양의 그림, 음식점 메뉴 등을 그대로 모방하여 영업을 계속하였고, 이에 피고는 원고 등을 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률위반죄로 고소하는 한편, 그 직후 원고 등이 사용하였던 상호 "F"와 동일한 이 사건 등록서비스표에 대한 서비스표등록출원을 하여 등록을 마친 사실이 인정된다. 따라서 피고의 이 사건 등록서비스표 **신불떡볶이**에 대한 출원 및 등록이 선사용서비스표 를 이용한 원고의 영업을 방해하기 위한 목적으로 이루어진 것으로 볼 여지가 충분한 만큼, 원고의 이 사건 등록서비스표 **신불떡볶이**가 피고의 선사용서비스표 에 비하여 보호할 가치가 크다고 보기도 어렵다.

따라서 피고의 위 주장은 어느 모로 보나 받아들일 수 없는 것이다.

나) 다음 피고는, 상표법 제7조 제1항 제11호를 적용하려면 선사용서비스표가 특정인의 서비스표로 알려져야 하는데, 원고는 "F" 가맹점 사업의 명의상 사업자에 불과할 뿐만 아니라, 선사용서비스표를 사용하여 영업을 하는 업체가 불특정 다수이므로, 선사용서비스표가 특정인의 것으로 알려졌다고 보기 어렵다는 취지로 다툰다.

그러나 특정인의 서비스표로 인식된다고 하는 것은 그 권리자가 구체적으로 특정되어야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다. 따라서 가맹점 업주들이 각자 자신의 이름으로 사업자등록을 하고 영업을 할지라도 가맹점 사업주체에 의해 전체적으로 관리되고, 선사용서비스

스표에 의하여 동일하고 일관된 서비스가 제공되는 것으로 수요자나 거래자에게 인식된다면, 원고의 사업 관여 정도나 가맹점의 숫자가 문제될 수는 없는 것이므로, 위 주장 역시 받아들이지 않는다.

4) 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 그 등록결정일 당시 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 서비스표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었던 선사용서비스표와 동일·유사한 것으로서, 선사용서비스표와 함께 동일한 서비스업에 사용될 경우 수요자로 하여금 서비스의 출처에 대한 오인, 혼동을 유발할 우려가 크므로, 상표법 제7조 제1항 제11호, 제2조 제3항의 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표에 해당한다고 보아야 한다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 등록서비스표는 그 등록이 무효로 되어야 마땅한데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.

재판장 판사 이정석

판사 이호산

판사 김기수