

특 허 법 원

제 5 - 2 부

판 결

사 건 2022허4284 권리범위확인(상)
원 고 A

소송대리인 변호사 손성호
소송복대리인 변호사 박미소

피 고 B

소송대리인 법무법인 평원
담당변호사 홍민지

변 론 종 결 2022. 12. 22.

판 결 선 고 2023. 2. 9.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 7. 8. 2021당2595 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표(갑 제8, 9호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일/ 갱신등록일: 서비스표등록 제12784호/
1989. 9. 12./ 1990. 11. 17./ 1990. 10. 29./ 2020. 11. 25.



2) 표 장:

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제42류의 중화요리점업, 만두요리점업, 중화대중
음식점업, 호텔업, 카페업, 유흥음식점업, 다방업, 제과점업, 간이음식점업, 중국음식체
인업

나. 확인대상표장



1) 구 성:

2) 사용서비스업: 중화요리점업, 만두요리점업, 중화대중음식점업

3) 사용자: 원고

다. 이 사건 심결의 경위(갑 제1호증)

1) 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자이었던 C은 2021. 8. 30. 특허심판원에 원고를 상대로, '확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다'고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였고, 피고는 2022. 3. 8. C으로부터 이 사건 등록서비스표에 관한 권리 전부를 이전받았다.

2) 특허심판원은 이를 2021당2595호로 심리한 후, 2022. 7. 8. '이 사건 심판청구는 확인의 이익이 있고, 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다'는 이유로 이 사건 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 8, 9호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

원고는 이 사건 심결일 당시 확인대상표장을 사용하고 있지 않았고, 제3자에게 영업을 양도하고 기존의营业을 폐업하였으므로 확인대상표장을 장차 사용할 가능성도 없었다. 따라서 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 함에도 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있는지 여부

가. 관련 법리

심판청구의 이익은 심결 시를 기준으로 판단하여야 하므로, 원칙적으로 적극적 권리범위확인심판의 피심판청구인이 심결 시에 확인대상표장을 해당 상품에 사용하고 있는 경우에 확인의 이익이 인정될 수 있고, 한편 심결 당시 피심판청구인이 확인대상표장을 사용하고 있지 않더라도 피심판청구인이 과거에 확인대상표장을 해당 상품에 사용한 적 있고, 제반 사정에 비추어 장차 확인대상표장을 해당 상품에 다시 사용할 가능성이 없다고 단정할 수 없는 경우에는 확인대상표장이 등록상표의 보호범위에 속하

는지 여부를 확인하기 위하여 권리범위확인심판을 청구할 이익이 있다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후2836 판결 취지 등 참조).

피심판청구인이 심판청구인으로부터 경고문을 받는 등 항의를 받은 후부터 확인대상표장을 해당 상품에 사용하지 않고 있다 하더라도 종래 확인대상표장을 사용한 사실이 있다면 특별한 사정이 없는 한 장래 이를 다시 사용할 가능성이 없다고 할 수는 없으므로 심판청구인으로서 권리범위확인심판을 청구할 확인의 이익이 있다(대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1646 판결 취지 참조).

나. 검토

1) 인정사실

앞서 든 증거들 및 갑 제2 내지 7호증, 을 제3호증의 각 기재와 영상 및 변론 전체의 취지¹⁾에 의하면 아래와 같은 사실들이 인정된다.

가) 원고는 2019년경 D시 D읍 E, B동 1층(이하 '이 사건 가게'라 한다)에 음식점을 개업한 이래로 확인대상표장을 간판 등에 사용하여 왔다.

나) C은 2021. 2. 3. 원고에게 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다는 취지의 내용증명우편(이하 '이 사건 경고장'이라 한다)을 보냈고, 이에 원고는 2021. 2.경 이 사건 가게의 간판을 '한중식뷔페 취영루'에서 '한중식뷔페 부곡 취영루'로 변경하였다(이하 변경된 간판을 '1차 변경 간판'이라 한다).

다) C은 2021. 3.경 1차 변경 간판이 여전히 이 사건 등록서비스표를 침해한다고 주장하면서 원고를 상표법위반으로 고소하였고, 이에 대하여 경찰의 불송치(혐의 없음) 결정이 있자, 2021. 8. 30. 특허심판원에 이 사건 심판청구를 하였다.

1) 피고의 답변서에 첨부된 "특허심판원 권리범위확인심판 시 원, 피고가 제출한 서류 전체(2021당2595)".

라) 원고는 이 사건 심판청구 이후인 2021. 10.경 이 사건 가게 간판을 '한중식뷔페 부곡 취영루'에서 '한중식뷔페 부곡반점'으로 변경하였다(이하 변경된 간판을 '2차 변경 간판'이라 한다).

마) 원고는 2022. 3. 22.경 F에게 이 사건 가게의 시설에 관한 권리 일체를 권리금 20,000,000원에 양도하기로 약정하였고, F은 이 사건 가게의 간판을 '부곡 한식뷔페(집에서 먹는 밥상)', '부곡식당(한식전문점)'으로 변경하고, 이를 현재까지 사용하고 있다.

바) 인터넷 포털사이트 네이버의 지도 검색에 '취영루'를 검색하면, 2022. 9. 4.기준으로 여전히 원고가 운영했던 이 사건 가게 음식점이 검색된다.

2) 판단

앞서 인정한 사실과 이 법원에 현저한 사실 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 등을 종합하면, 설령 원고가 이 사건 심결일 전에 이 사건 가게의 간판을 변경하여 확인대상표장의 사용행위를 하지 않았다고 하더라도, 원고가 확인대상표장을 사용해 온 기간 및 태양 등에 비추어 원고가 장래에 이를 다시 사용할 가능성이 없다고 단정할 수 없고, 이 사건 등록서비스표권자인 피고로서는 원고와 사이의 법률상 분쟁을 즉시 확정하기 위하여 원고를 상대로 이 사건 심판청구를 할 필요가 있다고 보아야 하므로, 이 사건 심판청구에 확인의 이익이 없어 부적법하다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

가) 원고가 이 사건 심결일 기준으로 이 사건 가게에서 영위하던 음식점 영업을 제3자에게 양도하고, 확인대상표장이 사용된 간판을 더 이상 사용하지 않았던 사실은 인정된다.

나) 그러나 원고는 이 사건 심판청구가 있기 전 이 사건 경고장을 받고도 확인대

상표장에 단지 지역명인 '부곡'이 추가되었을 뿐 여전히 이 사건 등록서비스표의 요부인 '취영루'가 포함되어 있는 1차 변경 간판을 사용하였고, 이 사건 심판청구가 있은 후에야 2021. 10.경 비로소 '취영루'가 삭제된 2차 변경 간판을 사용하기 시작하였는데, 이는 G이 이 사건 경고장을 보낸 날로부터는 약 8개월, 이 사건 심판청구일로부터는 약 2개월이 각 지난 뒤이다.

다) 원고와 G 사이에 원고의 확인대상표장 사용과 관련하여 형사 분쟁이 있었음은 앞서 본 바와 같고, 이 사건 등록서비스표를 양수한 피고는 원고를 상대로 확인대상표장의 사용금지 및 이 사건 등록서비스표권의 침해를 원인으로 한 손해배상을 구하는 소송을 제기하여 그 분쟁이 계류 중에 있다.

4. 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부

가. 표장의 동일·유사 여부

이 사건 등록서비스표 '  '와 확인대상표장



'는 요부인 '취영루'가 동일하므로 표장이 서로 유사하다.

나. 서비스업의 동일·유사 여부

확인대상표장의 사용서비스업인 '중화요리점업, 만두요리점업, 중화대중음식점업'은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 동일하다.

다. 검토 결과의 정리

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다.

5. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김동규

 판사 우성엽

 판사 임영우