

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2022허3519 등록취소(상)
원 고 주식회사 A(A)

대표이사 B

소송대리인 변리사 손창식

피 고 C

소송대리인 변리사 임규수

변 론 종 결 2022. 10. 28.

판 결 선 고 2022. 11. 25.

주 문

1. 특허심판원이 2022. 4. 11. 2020당1253호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2015. 10. 1./ 2016. 6. 3./ 제1182473호

빌리보드

2) 구성: **billiboard**

3) 지정상품: 상품류 구분 제28류의 당구용 게임판, 당구공, 당구대, 당구용 접수판, 당구용 초크, 당구용 큐걸이, 당구용 그립, 당구용 네트, 당구용 범퍼, 당구용 볼크리너, 당구용 액세서리, 당구용 장갑, 당구용 주판대, 당구용 줄판, 당구용 쿠션, 당구용 큐 꽃이, 당구용 큐 손질 공구, 당구용 큐, 당구용 트라이앵글, 당구용 팁

나. 관련 사건의 경과

1) 원고는 2018. 11. 22. 특허심판원에 피고를 상대로, 피고 등록상표



()가 원고의 이 사건 등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호, 제12호, 제13호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 피고 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2018당3832호로 심리하여, 2019. 11. 26. 피고 등록상표의 지정상품 중 '당구장용 점수 전광게시판'은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '당구용 점수판'과 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하고, 나머지 지정상품 부분에는 등록무효사유가 없다고 판단하여 원고의 위 심판청구를 일부 인용하는 심결을 하였다.

3) 피고는 이에 불복하여 특허법원에 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하면서, '당구장용 점수 전광게시판'과 '당구용 점수판'은 서로 동일·유사하지 않다고 주장하였으나, 특허법원은 2020. 5. 7. '당구장용 점수 전광게시판'과 '당구용 점수판'은 서로 유사하여 위 심결은 정당하다는 이유로 피고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고(2019허9012), 그 무렵 위 판결이 확정되었다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2020. 4. 19. 특허심판원에 원고를 상대로 "이 사건 등록상표는 그 지정상품인 '당구용 점수판'에 대하여 그 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같음) 제73조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다."라고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등록취소심판을 청구(이하 '이 사건 심판청구'라 한다)하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2020당1253호로 심리한 다음, 2022. 4. 11. "이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 '당구용 점수판'에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 이 사건 심판청구일전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용된 것이 인정되지 않으므로 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '당구용 점

수판'은 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 해당된다."는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 6, 7호증의 각 기재 및 영상, 이 법원에 현저한 사실, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고¹⁾

다음과 같은 이유로 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

1) 피고가 이 사건 심결 단계에서 갑 제23호증(이 사건에서 갑 제20호증으로 제출되었다)으로 제출한 서증은 피고에 의하여 위조된 것임에도 불구하고 특허심판원은 위 서증을 기초로 사실인정을 한 위법이 있다.

2) 원고가 이 사건 등록상표를 사용한 상품의 품질, 용도, 형상, 유통경로, 공급자 및 수요자 기타 거래실정 등을 종합하면, 원고 상품은 '당구용 점수판'에 해당하고, 이 사건 등록상표는 '당구용 점수판'에 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 사용되었다.

나. 피고

원고가 이 사건 등록상표를 사용하여 판매한 상품은 그 상품의 속성, 거래실정 등을 종합하면 '당구점수판 프로그램'이 설치된 당구장 '컴퓨터(또는 하드웨어)'에 해당하고, 원고가 이 사건 등록상표를 사용하여 홍보한 상품은 디지털 당구점수판 '소프트웨어'이다. 위 각 상품은 '당구용 점수판'에 해당하지 아니하므로, 이 사건 등록상표는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 이를 그

1) 원고는 이 법원 제1회 변론기일에서 피고의 이 사건 심판청구가 심판청구권의 남용에 해당한다는 주장을 철회하였다(제1차 변론조서 참조).

지정상품 '당구용 점수판'에 대하여 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에 해당한다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호²⁾에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 규정하는 '등록상표의 사용'에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다(대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결 등 참조).

상표법 제119조 제1항 제3호에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다. 한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결 등 참조).

나. 이 사건 등록상표가 동일성을 유지하면서 사용되었는지 여부


2) 이 사건 심결은 이 사건 심판청구에 대해 구 상표법 제73조 제1항 제3호를 적용하였으나, 2016년 개정 상표법(2017. 3. 21. 법률 제14689호로 일부개정되기 전의 것) 부칙 제2조 제2항 본문에서 "이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다."고 정하고 있으므로, 위 법 시행 후 청구된 이 사건 심판청구에 대해서는 현행 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하여 판단하기로 한다. 다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 실질적으로 차이는 없다.

1) 갑 제24 내지 34, 51호증의 각 기재 및 영상에 의하면 2017년부터 2020년 사이에 다음과 같이 원고의 실사용표장 '**BILLI BOARD 빌리보드**'가 표시된 아래와 같은 상품(이하 '원고 상품'이라 한다)이 당구업 분야에 유통되었고, 원고 상품이 광고성 게시물, 언론기사, 원고 홈페이지 등에 다수 소개된 사실이 인정된다.



2) 원고가 사용한 실사용표장 '**BILLI BOARD 빌리보드**'는 이 사건 등록상표

빌리보드

'billiboard'의 문자 부분 중 영문 'B'가 'billi'와 'board'의 'b'를 동시에 표시하고 있고, 국문과 영문의 배치에 다소 차이가 있으며, 좌측 끝에 도형 이 추가되어 있다. 그러나 이러한 사소한 부분들이 변형되거나 추가된 이외에는 이 사건 등록상표의 영문자와 한글음역을 모두 포함하고 있으므로 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로의 변형에 불과하다. 그렇다면 원고의 실사용표장은 이 사건 등록상표와 동일성이 인정된다고 봄이 상당하다(이 점에 대하여 피고도 다투지 아니한다³⁾).

다. 이 사건 등록상표가 지정상품 '당구용 점수판'에 사용된 것인지 여부

1) 인정 사실

갑 제12, 13, 24 내지 31, 36, 37호증, 갑 제43호증의 2, 갑 제44, 49, 59, 62, 63, 65, 66호증(가지번호 있는 것은 별도로 특정하지 않는 한 각 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제3, 18, 19, 22호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실들을 각 인정할 수 있다.

가) 원고는, 원고가 당구용 점수판의 기능을 갖춘 소프트웨어를 개발하고, 소외 주식회사 엠피지오로부터 위 소프트웨어를 설치할 태블릿 컴퓨터를 공급받아 그 태블릿 컴퓨터에 원고가 개발한 소프트웨어를 설치하는 방식, 즉 '소프트웨어가 설치된 태블릿 컴퓨터' 형태로 원고 상품을 제조 및 판매하고 있다. 그리고 아래와 같이 원고 상품의 외관과 전원을 켜 상태의 초기 화면에서도 원고의 실사용표장 등이 표기되어 있다.

3) 제1차 변론조서 참조

원고 제품 외관	전원을 켜 후 로딩 화면	로딩이 완료된 후 바탕화면
		

나) 원고 홈페이지의 'A 구매 이용약관'은 다음과 같이 A 프로그램이 최초 설치된 태블릿 기기에서만 이용하도록 하고 타 프로그램의 설치시 A/S를 제한하는 규정을 두고 있다.

제4조 A 프로그램은 최초 설치되는 태블릿 기기에서만 이용가능하며, 프로그램 별도의 소유권은 구매자에게 없습니다. A 태블릿 및 스마트폰 프로그램의 기능, 화면구성 및 업데이트에 대한 모든 권한은 A에 있으며, A 운영상 필요하다고 판단시 광고를 포함할 수 있습니다.

제5조 A 태블릿 및 영상기기에 대한 A/S 책임은 해당 기기의 제조(판매) 업체에 있으며 A는 구매자를 대신하여 A/S 신청을 대행합니다.

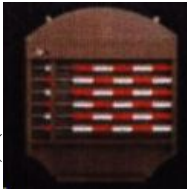
제7조 아래와 같은 경우 소비자 과실로 인정되어 무상 A/S가 거절될 수 있으니 유의바랍니다.

c. A 운용 목적외 타 프로그램 사용으로 바이러스에 감염된 경우 (타 프로그램 설치, 인터넷 사용 등)

다) 이 사건 등록상표의 출원 당시 적용되던 국제상품분류(NICE 분류) 제10판은 '점수판'과 관련하여 '비기계용 또는 비전기식 스포츠용 점수판', '당구용 점수판' 등으로 분류하고 있을 뿐 별도의 '전자식 점수판' 분류는 존재하지 않았다. 그 이후 국제상품분류 제11판에서야 '전자식 점수판'이라는 상품분류가 도입되었고, '당구용 점수판'이라는 상품분류는 삭제되었다. 이에 따라 국제상품분류 제11판부터는 '점수판'과 관

련하여 '비기계용 또는 비전기식 스포츠용 점수판'과 '전자식 점수판'으로 분류하고 있다.

라) 인터넷 포털사이트인 네이버에서 '당구 점수판'으로 검색하면 주판 형태



의 점수판(), 판넬 형태의 점수판(



수판() 등과 함께 원고 상품과 같은 터치스크린 형태의 점수판



()도 검색된다.



마) 사단법인 D, 사단법인 E 등은 각 2019년, 2016년경부터 각종 대회에서 기존의 아날로그 점수판 대신 원고 상품과 같은 형태의 '당구 디지털 점수판'을 사용하고 있다.

바) 각종 인터넷 게시글, 언론기사, 당구용품 판매점 등에서 원고 상품을 '전자 점수판', '터치 점수판', '디지털 점수판', '스코어보드' 등으로 호칭하고 있다.

사) 피고는 원고 상품과 유사한 기능을 갖춘 같은 종류의 상품을 '빌리콤(빌리존)'이라는 이름으로 판매하고 있는데, 피고 역시 그 홈페이지에서 피고 상품을 '디지털 점수판'으로 광고하고 있다.

2) 판단

위 인정사실에 비추어 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 원고 상

품은 '당구용 점수판'에 해당한다고 봄이 상당하다.

가) 이 사건 등록상표의 출원 당시 '당구용 점수판'과 관련하여 '전자식 점수판'이라는 상품분류가 존재하지 아니하였고, '비기계용 또는 비전기식 스포츠용 점수판' 상품분류만이 별도로 존재했던 점에 비추어 보면, '당구용 점수판'은 아날로그식 점수판만을 의미하여 전자식 점수판을 배제한다고 볼 수 없고, 오히려 전자식 또는 디지털 형식의 점수판을 포함한다고 봄이 타당하다. 피고도 '당구용 점수판'에는 '디지털(전자식) 점수판'이 포함된다는 점에 대해서는 다툼이 없다.⁴⁾

나) 원고는 제3자로부터 공급받은 태블릿 컴퓨터에 원고가 개발한 당구용 점수판 기능을 갖춘 소프트웨어를 설치하여 당구용품 판매업체, 당구장 등에 판매하고 있는데, 원고는 원고 상품을 판매하면서 약관을 통하여 'A 운용 목적외 타 프로그램 사용'으로 고장이 나는 경우 A/S를 거부할 수 있도록 규정하는 등 위 태블릿 컴퓨터가 원고가 개발한 프로그램 전용으로 사용되도록 하면서, 일반적인 태블릿 컴퓨터로서 기능할 것을 예정하지 않은 것으로 보인다.

다) 원고 상품은, ① 당구장에서 기존의 아날로그식 당구용 점수판의 위치에 설치되어 있는 점, ② 원고의 프로그램 화면을 보더라도 점수 계산 외에는 '기록 조회', '당구 대회', '회원 가입' 등의 간단한 메뉴만 있을 뿐이어서 결국 원고 상품의 주 기능은 당구 점수를 계산하는 기능으로 보이는 점 등을 종합하면 원고 상품은 '당구용 점수판'과 주요 용도가 동일하고, 그 사용방법 역시 대동소이할 것으로 보인다.

라) 원고 상품은 각종 당구용품 판매업체 등에 의하여 유통되고, 당구장에 의하여 소비되는 것이어서 '당구용 점수판'과 그 유통경로, 수요자 등이 일치한다.

4) 제1차 변론조서 참조.

마) 원고 상품이 당구업 분야에서 '전자 점수판', '터치 점수판', '디지털 점수판', '스코어보드' 등으로 호칭되는 점, 피고 또한 원고 상품과 유사한 상품을 '디지털 점수판'으로 호칭하는 점, 각종 당구 대회에서도 원고 상품이 당구용 점수판으로 사용되는 점 등에 비추어 보면 당구업 분야에서도 역시 원고 상품을 '당구용 점수판'으로 인식하는 것으로 보인다.

라. 피고의 주장에 대한 판단

1) 이에 대하여 피고는, ① 원고 상품이 '당구장 컴퓨터'로 불리고 있는 점, ② 원고 상품에서 원고가 설치한 소프트웨어 이외에 다른 프로그램도 설치·실행하는 것이 가능한 점, ③ 당구업 분야에서 소프트웨어가 별도로 판매되기도 하는 점 등에 비추어 원고 상품은 일반적인 태블릿 컴퓨터로 보아야 하고, '당구용 점수판'으로 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

2) 을 제1, 5 내지 13, 16, 19, 23, 25호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면, ① 원고 상품은 일반적인 태블릿 컴퓨터와 같이 인터넷을 실행할 수 있고, 원고가 설치한 소프트웨어 이외에 다른 소프트웨어를 설치 및 실행할 수 있는 사실, ② 당구용품을 판매하는 사이트들 중 일부에서 원고 상품을 '당구장 컴퓨터'로 분류하고 있는 사실, ③ 당구업 분야에서 당구 점수를 계산하는 소프트웨어가 별도로 판매되기도 하는 사실 등이 인정되기는 한다.

3) 그러나 앞서 본 바와 같이 ① 원고는 원고 상품에서 원고가 설치한 소프트웨어 이외에 다른 소프트웨어가 설치·실행될 것을 예정하지 않은 것으로 보이고, 설령 원고가 설치한 소프트웨어에 부가하여 다른 소프트웨어가 설치·실행되더라도 그 주된 용도와 속성이 '당구용 점수판'이라는 것에는 변함이 없는 점, ② 피고가 제출한 증거

들에 의하더라도 원고 상품이 일부 당구 용품 판매 사이트 등에서 '당구장 컴퓨터'의 카테고리로 분류하고 있을 뿐이고, 원고 상품은 당구업 분야에서 '당구용 점수판'으로 인식되고 있는 점, ③ 원고가 개발한 소프트웨어가 원고 상품과 별도로 판매된다는 점을 인정할 아무런 자료가 없을 뿐 아니라, 설령 그러한 사실이 인정된다고 하더라도 앞서 본 원고 상품이 판매된 사실이 인정되는 이상 원고가 추가적으로 소프트웨어를 판매한다고 하여 달리 볼 것은 아닌 점 등에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 원고 상품이 '당구용 점수판'에 해당한다는 판단을 뒤집기에 부족하고 달리 반증이 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

마. 소결

그렇다면 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고는 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 표장을 그 지정상품인 '당구용 점수판'에 대하여 피고의 이 사건 심판청구일(2020. 4. 19.)로부터 3년 이내에 국내에서 계속 사용하였다고 할 것이고, 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '당구용 점수판'에는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소 사유가 존재하지 않는다.

4. 결론

이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자현

판사 이해진

판사 김영기