

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2022허5638 등록취소(상)

원 고 A

소송대리인 법무법인 광야

담당변호사 선종문, 양태정, 조인명

소송복대리인 변호사 김근중

피 고 주식회사 B

대표이사 C

소송대리인 특허법인 와이에스장

담당변리사 박진우

변 론 종 결 2023. 4. 6.

판 결 선 고 2023. 5. 11.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 10. 5. 2022당426호 사건에 관하여 한 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 취소한다.

이 유

1. 인정사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 2. 15. 원고를 상대로 특허심판원 2022당426호로 아래 나.항 기재 등록상표(이하 '이 사건 등록상표'라 한다)의 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용하지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2022. 10. 5. "원고가 제출한 자료만으로는 이 사건 등록상표를 지정상품 중 PC게임시설제공업, 게임관련 흥행개최업, 게임서비스 정보제공업, 게임서비스업에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하였다고 인정하기에 부족하다. 원고가 이 사건 등록상표를 지정상품에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하지 않았고, 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유도 없으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호, 같은 조 제3항에 따라 이 사건 등록상표의 등록이 취소되어야 한다."라는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표(갑 제1호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일: 상표등록 제1393122호/ 2017. 9. 15./ 2018. 9. 3./ 2018. 7. 3.



2) 구성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제41류의 PC게임시설제공업, 게임시설대여업, 게임시설 제공업, 보드게임시설제공업, 게임관련 흥행개최업, 게임기계기구대여업, 게임서비스 정보제공업, 게임서비스업, 게임센터대여업, 게임센터제공업, 게임장비 임대업, 게임정보 제공업, 온라인 게임 서비스업

4) 상표권자: 원고

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

가. 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고는 아래와 같이 이 사건 등록상표를 지정상품에 대하여 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용하였다.

1) 원고는 2019. 12. 17. 주식회사 D(이하 'D'라 한다)와 공동으로 PC방 프랜차이즈 개설 사업을 하는 약정을 체결하였고, 약정 당시 작성한 공동사업약정서에 이 사건 등록상표를 표시하였다. 공동사업약정서는 상품에 관한 거래서류이므로, 원고가 공동사업약정서에 이 사건 등록상표를 표시한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 다.목에서 정한 상표의 사용에 해당한다.

2) 원고는 가맹점 광고 사이트인 마이프랜차이즈에 PC방 가맹희망자를 모집하면서 '쇼타임크루 PC COOK'이라고 표시하였고, 2020. 7. 21. 유튜브에 PC방 프랜차이즈를 광고하면서 '쇼타임크루 PC COOK'을 표시하였다. 원고의 이러한 행위는 상품에 관한 광고에 상표를 표시한 행위로, 상표법 제2조 제1항 제11호 다.목에서 정한 상표의 사용에 해당한다.

나. 피고는 이 사건 등록상표를 사용하여 신뢰를 제공하였고, 원고는 피고를 신뢰할 정당한 상태에 있었음에도, 피고가 원고의 신뢰에 반하여 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 것은 신의칙에 반한다.

3. 판단

가. 이 사건 등록상표를 사용하였는지 여부

1) 관련 법리

일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조). 상표법 제119조 제1항 제3호에서 상표의

'사용'이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하는 (가) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, (나) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, (다) 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다 할 것인데, 다만 문리적으로는 상표법이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당한다 하더라도 자타 상품의 출처를 표시하는 태양으로 사용하지 않은 상표의 경우에는 원칙적으로 상표권의 침해를 구성하지 않는다(대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조). 상표법 제2조 제1항 제11호 (다)목의 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 생산의뢰서, 지출결의서, 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다(대법원 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결, 대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정 등 참조).

2) D 관련 주장에 관한 판단

가) 원고는 다음과 같이 주장한다.



D는 PC방 프랜차이즈 가맹 개설 및 관리 사업을 목적으로 하는 법인이다. 원고는 2019. 12. 17. D와 공동으로 이 사건 등록상표를 사용하여 PC방 가맹사업을 하기로 하는 내용의 계약을 체결하였다. 계약 당시 작성한 PC방 공동사업약정서에는 "원고가 소유한 'SHOW TIME PC&CAFE'(이하 '실사용상표 1'이라 한다)(제41류 등록번호: 4013931220000, 등록일자: 2018. 9. 3.) 상표등록권을 PC방 프랜차이즈 확산을 위해 D가 사용하도록 한다."라고 기재되어 있다.

나) 그러나 갑 제4, 5호증만으로는 원고 주장과 같이 2019. 12. 17. 원고가 D와

해당 공동사업약정서를 작성하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다[특히 원고가 2019. 12. 17. 작성하였다고 주장하는 갑 제4호증(PC방 공동사업약정서) 제6항은 현재 존재하지 않는 서울민사지방법원을 합의 관할법원으로 규정하고 있어 그 신빙성이 낮다].

다) 또한 원고의 주장과 같이 해당 공동사업약정서(갑 제4호증)에서 원고가 D에 실사용상표 1을 사용하도록 하였다고 하더라도 해당 약정서는 앞서 본 상표법 제2조 제1항 제11호 (ㄸ)목의 거래서류라고 볼 수도 없어 실사용상표 1의 사용을 상표법 제2조 제1항 제11호에서 말하는 상표의 사용이라고 할 수 없다.



라) 덧붙여 본다. 이 사건 등록상표는 '  '로 구성되어 있고, 실사용상표 1은 ''로 구성되어 있다.

이 사건 등록상표와 실사용상표 1을 대비하여 본다. 이 사건 등록상표는 영문자 'SHOW', 'TIME' 및 'PC&CAFÉ'가 상하로 배치된 형태로 이루어져 있는데, 'SHOW' 부분을 구성하는 영문자 중 'H'는 검은색 사각형 내에 흰색으로 표기하여 디자인화하고, 영문자 'O'는 컴퓨터의 마우스가 연상되는 형상으로 도안화하였으며, 반원 형상의 도형이 위에서 문자 부분을 감싸고 있다.

실사용상표 1은 영문자 'SHOW', 'TIME' 및 'PC&CAFÉ'가 좌우로 배치되었으나, 도형 부분을 포함하고 있지 않고, 영문자를 디자인화하거나 도안화하지 않았다. 실사용상표 1은 이 사건 등록상표와 도형 부분의 유무, 영문자 부분의 도안화 여부 등의 차이로 인하여 거래 사회통념상 식별표지로서 이 사건 등록상표와 동일성을 유지하고

있는 상표라고 할 수 없다.


마) 어느 모로 보나 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

3) 광고 관련 주장에 관한 판단

가) 갑 제8, 9호증에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음 사실이 인정된다.

① 원고는 가맹점 창업 플랫폼인 E(E.kr)에 가맹희망자를 모집하기 위한 게시물을 게시하였다(<https://E.kr/20200335/%EC%87%BC%ED%83%80%EC%9E%84%ED%81%AC%EB%A3%A8-PC-COOK>). 게시물에는 '2020년 3월 8일 사업 개시', '2020년 9월 13일 정보공개서 업데이트'라고 기재되어 있고, 브랜드 명칭은 "쇼타임크루 PC COOK" (이하 '실사용상표 2'라 한다)로 기재되어 있다.

② 원고는 2020. 7. 21. 유튜브(www.youtube.com)에 '쇼타임크루 PC COOK'이라는 제목의 게시물을 게시하였는데, 영상의 좌측 상단에는



(이하 '실사용상표 3'이라 한다)'이라고 표시되어 있다.



나) 이 사건 등록상표는 '쇼타임크루 PC COOK'로 구성되어 있고, 원고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 상표권자인 원고에 의하여 사용된 사실이 있다고 주장하는 실사용상표 2는 "쇼타임크루 PC COOK", 실사용상표 3은



"로 각 구성되어 있다.

이 사건 등록상표와 실사용상표 2, 3을 대비하여 본다. 이 사건 등록상표는 영문자 'SHOW', 'TIME' 및 'PC&CAFE'가 상하로 배치된 형태로 이루어져 있는데, 'SHOW' 부분을 구성하는 영문자 중 'H'는 검은색 사각형 내에 흰색으로 표기하여 디자인화하고, 영문자 'O'는 컴퓨터의 마우스가 연상되는 형상으로 도안화하였으며, 반원 형상의 도형이 위에서 문자 부분을 감싸고 있다.

실사용상표 2는 한글 '쇼타임크루'와 영문자 'PC COOK'이 좌우로 배치된 형태로 이루어져 있다. 이 사건 등록상표의 한글 표기에 해당하는 '쇼타임'이 표시되었다고 하더라도, 이 사건 등록상표와 실사용상표 2는 문자 구성의 차이, 도형 부분의 유무, 이 사건 등록상표에는 'PC&CAFE' 문구로 되었으나 실사용상표 2에는 'PC COOK'이 기재된 점, 실사용상표 2에는 '크루' 기재가 있는 점 등으로 인하여 전체적인 인상에서 현저한 차이가 있다.

실사용상표 3은 영문자 'SHOWTIME', 한글 및 영문자 '맛있는 PC방', 영문자 'CREW' 및 'PC COOK'을 포함하고 있는데, 'SHOWTIME' 부분을 구성하는 영문자 중 'O'는 동영상 재생 버튼이 연상되는 형상으로 도안화하였다. 이 사건 등록상표와 실사용상표 3은 문자 구성의 차이, 문자 부분 도안화의 차이, 도형 부분의 유무, 이 사건 등록상표에는 'PC&CAFE' 문구로 되었으나 실사용상표 3에는 'PC COOK'이 기재된 점, 실사용상표 3에는 '맛있는 PC방' 및 'CREW' 기재가 있는 점 등으로 인하여 전체적인 인상에서 현저한 차이가 있다.

따라서 실사용상표 2, 3은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일한 상

표라고 볼 수 없다.

4) 검토 결과 정리

이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 대하여 국내에서 사용되었다고 볼 수 없다.

나. 원고의 신의칙 위반 주장에 관한 판단

원고는 피고 및 피고의 사내이사가 이 사건 등록상표와 관련하여 상표법위반죄로 처벌받았던 점 등에 비추어 볼 때, 피고의 이 사건 심판청구 또는 소 제기가 신의칙에 위배된다는 취지로 주장한다. 그러나 상표법 제119조 제5항은 "상표등록취소심판은 누구든지 청구할 수 있다"고 규정하고 있다. 해당 상표법 규정에 따라 피고가 상표등록 취소심판을 청구한 이상, 원고가 주장하는 사정만으로는 해당 심판 청구나 이 사건 소 제기가 신의칙에 위배된다고 볼 수 없다. 이 부분 원고 주장도 받아들이지 않는다.

다. 소결론

이 사건 등록상표의 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 이 사건 등록상표를 지정상품에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하지 않았으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호, 같은 조 제3항에 따라 이 사건 등록상표의 등록이 취소되어야 한다. 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

재판장 판사 이형근

판사 임경옥

판사 윤재필