

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2022허5867 등록취소(상)
원 고 A 주식회사

대표이사 B

소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김영철, 정종국

소송복대리인 변리사 김산아, 최유진

피 고 C 주식회사

대표이사 D

소송대리인 변리사 허성원, 서동현, 이동욱

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. 9. 22. 2020당3327호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

1) 출원일/ 등록일/ 등록갱신일/ 등록번호: 2001. 11. 2./ 2003. 5. 2./ 2013. 4. 29./ 상표등록 제7374호

통 일

2) 구성: TONGIL

3) 지정서비스업

- 서비스업류 구분 제35류의 광고대행업, 광고알선업, 광고기획업, 라디오광고업, 텔레비전광고업, 간행물 광고업, 우편광고업, 옥외광고업, 광고자료임대업, 기업선전홍보업, 산업용 자동차부품 판매대행업, 산업용 공작기계기구 판매대행업

- 서비스업류 구분 제37류의 지하철건설공사업, 터널건설공사업, 항만건설업, 폐기물처리시설공사업, 연립주택건축업, 아파트건축업, 콘도미니엄건축업, 오피스텔건축업, 사무용 건물건축업, 소수력발전소건설업, 동력기계기구수선업, 철도차량수선업, 자동차수선업, 전기설비수선업, 운반기계기구수선업, 금속가공기계기구수선업, 섬유기계기구수선업, 총포류수선업, 측정기계기구수선업, 중장비수선업, 기계설치업

- 서비스업류 구분 제42류의 수송용 기계기구제조기술용역업, 기계설비에 관한

플랜트용역업, 자동차설계 및 디자인업, 기계연구업, 기계디자인업, 토목에 관한 기술용역업, 건축설비에 관한 기술용역업

4) 상표권자: 원고

나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2020. 11. 9. 특허심판원에 원고를 상대로, '이 사건 등록서비스표는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의하여도 정당한 이유 없이 등록상표를 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 않은 경우에 해당하므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 취소되어야 한다'고 주장하면서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 산업용 자동차부품 판매대행업, 산업용 공작기계기구 판매대행업(이하 '취소대상 서비스업'이라 한다)에 대하여 상표등록취소심판을 청구하였다(2020당3327호).

2) 특허심판원은 2022. 9. 22. '이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업 중 산업용 자동차부품 판매대행업, 산업용 공작기계기구 판매대행업에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음이 증명되지 않았으므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제119조 제1항 제3호에서 정한 등록취소사유가 있다'는 이유로 이 사건 등록서비스표의 상표등록을 취소하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제 1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고

이 사건 등록서비스표는 원고와 묵시적으로 통상사용권 계약을 체결한 E[F(이하

'FENG'라 한다) 운영], G[F에이에스센터(이하 'FA/S센터'라 한다) 운영], F산업기계 주식회사(이하 'F산업기계'라 한다), 주식회사 F통상(이하 'F통상'이라 한다), F공작기계이에스(이하 'F공작기계A/S'라 한다), F상사, F기계 주식회사(이하 'F기계'라 하고, E, G, F산업기계, F통상, F공작기계A/S, F상사, F기계를 통틀어 'E 등'이라 한다)에 의하여 취소심판청구일로부터 3년 이내에 취소대상 서비스업에 사용되었다. 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고

원고가 E 등에게 이 사건 등록서비스표에 대한 통상사용권을 설정해 준 사실이 없으므로, E 등은 통상사용권자에 해당하지 않는다. E 등이 상호에 'F'을 포함하거나 간판 또는 홈페이지 등에 'F'을 표시한 것은 상호로서의 사용에 불과할 뿐 상표로서의 사용에 해당하지 않는다. E 등이 이 사건 등록서비스표를 취소대상 서비스업에 사용한 것도 아니다. 결국 이 사건 등록서비스표는 통상사용권자에 의하여 취소심판청구일로부터 3년 이내에 취소대상 서비스업에 사용되지 않았다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 인정사실

다툼 없는 사실, 갑 제6 내지 9, 15 내지 28호증의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 사실을 인정할 수 있다.

1) 원고는 1962. 8. 31. 설립된 회사로 1996. 3. 17. F중공업 주식회사, 2005. 6. 3. A 주식회사로 그 상호를 순차 변경하였다.

2) 원고는 2008. 11. 1. E, G과 각각, E, G이 원고의 공작기계에 관한 부품 판매

와 수리를 수행하기로 하는 내용의 A/S센터 및 판매대리점 계약을 체결하였다. 위 계약 중 이 사건과 관련된 부분은 다음과 같다('갑'은 원고를, '을'은 E, G을 의미한다).

갑과 을은 갑이 생산, 판매한 공작기계에 대한 A/S 부품 판매 및 수리에 관하여 을은 갑의 공작기계 A/S 지정센터로 아래와 같이 합의하고 계약을 체결한다.

제1조 취급품목의 범위

갑이 생산하는 공작기계(하자보증기간 내 및 이후의 기계)의 A/S를 원칙으로 하며, 세부내용은 별첨 제1조에 따른다.

제3조 계약기간

계약 유효기간은 2008. 11. 1.부터 2010. 10. 31.까지 1년간으로 하되, 계약기간 만료 후 쌍방 간에 해약 요청이 없을 시에는 자동적으로 본 계약이 1년간 연장되는 것으로 한다.

제4조 A/S 부품 판매가격 및 A/S

① A/S 부품 판매가격은 갑이 결정하며, 을은 갑이 지정한 가격 이외의 금액으로 판매할 수 없다.

② A/S 부품은 을이 갑으로부터 매입하여 소비자에게 판매하며, 갑이 공급 불가능한 품목은 갑이 지정한 규격품(정품)을 구입하여 소비자에게 판매할 수 있다.

-별첨-

제1조 작업범위는 갑이 판매한 공작기계에 대한 A/S 부품 판매와 하자보증기간 내에 있는 기종/보증기간이 지난 범용기종 및 갑이 요청한 유상 A/S의 NC기종(CNC 선반류, 머시닝센터류, 범용기종류)에 대한 A/S를 유상 처리한다.

제2조 을의 관할지역은 서울 지역으로 한다.

제3조 을은 갑이 긴급 사항으로 무상 A/S 발생 처리 요청 시 최단시간 내 고객방문 실시 처리하여 불만처리의 책임을 진다(관할지역 내).

3) 원고는 2011. 5. 16. F산업기계, F통상과 각각 F산업기계, F통상이 원고로부터 제품을 매입하여 수요자에게 재판매하거나 원고의 위임을 받아 원고를 대신하여 원고의 제품을 수요자에게 판매하는 등의 업무를 수행하기로 하는 내용의 판매대리점 계약을 체결하였다. 위 계약 중 이 사건과 관련된 부분은 다음과 같다('갑'은 원고를, '을'은 F산업기계, F통상을 의미한다. 이하 2)항의 'AS센터 및 판매대리점 계약'과 본 항의 '판매대리점 계약'을 통틀어 '대리점 등 계약'이라 한다).

갑과 을은 을이 갑의 공작기계 및 부품(이하 '제품' 또는 '부품'이라 칭함)을 판매함에 있어서, 2011. 5. 16. 상호 착오 없는 의사로서 합의하고 아래와 같이 대리점 계약을 체결한다.

제3조 계약기간

- ① 본 계약의 유효기간은 계약 체결일로부터 2년으로 한다.
- ② 본 계약기간 만료 30일 전까지 갑과 을 모두 계약해지 또는 계약내용 변경의 의사표시를 하지 아니한 때에는, 본 계약이 동일한 조건으로 1년씩 자동 갱신되는 것으로 한다. 이때 계약서의 재체결은 생략할 수 있다.

제4조 취급품목의 범위

- ① 을은 갑이 생산 또는 취급하는 공작기계 및 관련 부속품을 판매할 수 있다.
- ③ 을은 기계의 특별부속품(OPTION)을 사전 허락 없이 갑의 외주업체에서 직접 구매할 수 없으며, 갑을 통하여 구입하여야 한다.

제6조 거래방법

- ① 직접거래: 일명 직거래 또는 직판이라 칭한다.

을이 갑으로부터 제품을 매입하여 이윤을 포함한 가격으로 실수요자에게 재판매하는 방식으로, 을의 여신한도 이내에서 거래가 가능하다. 세금계산서는 갑과 을 간에 발행한다.

- ② 위탁거래: 일명 위탁 또는 위탁판매라 칭한다.

을이 갑으로부터 상담, 계약, 납품, 수금, 채권확보 등 판매의 전반에 대한 권한과 책임을 위임 받아 갑을 대신하여 실수요자에게 판매하는 방식으로 세금계산서는 갑과 실수요자 간에 발행한다. 이 경우 을은 특히 채권확보와 수금에 대해서 갑에게 책임을 다해야 한다. 위탁판매는 아래와 같은 경우에 이루어진다.

- 1) 을의 여신한도 초과 시.
- 2) 할부판매 시.
- 3) 갑의 금융상품을 이용하여 판매할 경우 - 포과리스, 외화리스, 캐피탈할부금융 등의 조건.
- 4) 실수요자가 갑과 직접거래를 희망할 경우.
- 5) 을이 필요상 위탁으로 판매해야 할 경우.
- 6) 기타 갑의 명의로 계약을 체결하여야 할 경우 등.

- ③ 알선판매

을이 직접 판매하기가 곤란하여 기계를 구입하고자 하는 실수요자를 갑에게 소개해주고 계약이 성사되도록 하는 경우이다. 전용기, 시스템기 등은 을이 알선 판매하여야 한다.

- 4) E, G, F공작기계A/S, F상사, F기계는 다음과 같이 간판 또는 홈페이지에 'F' 또

는 'K'을 표시하였다.

주체	표시태양	용도
E (FENG)		간판 (갑 제22호증)
G (FA/S센터)		홈페이지 (http://I) (참고자료 1)
F공작기계A/S		홈페이지 (http://J) (갑 제15, 16, 23 내지 25호증)
		간판 (참고자료 5)
F상사		간판 (갑 제28호증)
F기계		간판 (갑 제26호증)
		간판 (갑 제27호증)

나. E 등이 통상사용권자에 해당하는지 여부

1) 통상사용권은 전용사용권과는 달리 당사자 간의 계약에 의해서 발생하는 채권으로서, 이는 그 등록의 유무와 상관없이 계약성립 시에 그 효력이 발생하고, 명시적뿐만 아니라 묵시적으로도 설정될 수 있다.

2) 위 법리에 비추어 먼저 E, G, F산업기계, F통상이 통상사용권자에 해당하는지

에 관하여 본다. E, G, F산업기계, F통상이 원고와 대리점 등 계약을 체결한 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러나 한편, 원고가 2005. 6. 3. 'F중공업 주식회사'에서 'A 주식회사'로 상호를 변경한 사실 역시 앞서 본 바와 같고, 이로부터 원고가 이들과 대리점 등 계약을 체결할 무렵에는 이미 A 주식회사라는 상호를 사용하고 있었으므로 이들에게 'F' 또는 'K'로 구성된 이 사건 등록서비스표에 관한 통상사용권을 설정해 줄 필요가 없었다는 점을 알 수 있다. 이러한 사정을 종합하면, 앞서 든 증거만으로는 원고가 이들에게 통상사용권을 설정해 준 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

3) 다음으로 F공작기계A/S, F상사, F기계가 통상사용권자에 해당하는지에 관하여 보건대, 갑 제15, 16, 23 내지 28호증의 각 기재 및 영상을 종합하더라도, 원고가 이들에게 통상사용권을 설정해 준 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

4) 결국 E 등이 이 사건 등록서비스표에 대한 통상사용권자라고 할 수 없다. 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

다. 취소대상 지정서비스업에 관하여 사용되었는지 여부

1) 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장의 대상으로 하는 것이므로 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공시 수요자

의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 참조).

2) 먼저 E, G, F공작기계A/S, F상사, F기계가 이 사건 등록서비스표를 취소대상 지정서비스업에 사용하였는지에 관하여 본다.

E, G, F공작기계A/S, F상사, F기계가 간판 또는 홈페이지에 'F' 또는 'K' 문자열을 표시한 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러나 갑 제6 내지 16, 21 내지 29호증의 각 기재 및 영상만으로는 이들이 취소대상 지정서비스업인 '산업용 자동차부품 판매대행업, 산업용 공작기계기구 판매대행업'을 영위한다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다(오히려 갑 제6, 7, 21호증의 각 기재에 의하면, E는 금속절삭 가공기계 등의 제조, 도매 및 공작기계 A/S서비스, G는 공작기계와 공작기계부품의 제조업 및 소매업을 각 영위하는 사실을 인정할 수 있을 뿐이다).

3) 다음으로 F산업기계, F통상이 이 사건 등록서비스표를 취소대상 지정서비스업에 사용하였는지에 관하여 본다.

갑 제8, 9호증의 각 기재에 의하면, 원고와 F산업기계, F통상 사이에 작성된 대리점 계약서 상단에 "F산업기계(주)" 또는 "(주)F통상"의 문자열이 표시된 사실은 인정된다. 그러나 위 표시는 원고와 대리점 계약을 체결하는 과정에서 계약의 당사자인 F산업기계 또는 F통상을 특정하기 위하여 표시된 것에 불과하므로, 이를 들어 F산업기계 또는 F통상이 제공하는 '서비스의 출처'를 표시하기 위한 것으로 볼 수는 없다. 따라서 F산업기계, F통상이 이 사건 등록서비스표를 취소대상 지정서비스업에 사용하였다고 볼 수는 없다.

4) 결국 E 등이 이 사건 등록서비스표를 취소대상 서비스업에 사용하였다고 할 수 없다. 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

라. 검토결과의 정리

따라서 이 사건 등록서비스표가 통상사용권자에 의하여 취소대상 서비스업에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되었거나 이를 사용하지 아니한 데 정당한 이유가 있다는 점이 증명되었다고 볼 수 없다. 결국 이 사건 등록서비스표 중 지정서비스업을 취소대상 서비스업으로 하는 부분은 상표법 제119조 제1항 제3호, 같은 조 제4항에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 정당하다.

4. 결론

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

재판장 판사 문주형

판사 권보원

판사 한지윤