# 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

변론종결 2022. 12. 22.

판 결 선 고 2023. 2. 9.

주 문

- 1. 원고의 청구를 기각한다.
- 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

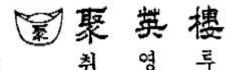
## 청 구 취 지

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, 중화대중음식점업, 호텔업, 카페업, 유흥음식점업, 다방업, 제과점업, 간이음식점업, 중국음식체인업

## 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 영업을 폐업하였으므로 확인대상표장을 장차 사용할 가능성도 없었다. 따라서 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되었어야 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 확인대 상표장을 해당 상품에 사용하지 않고 있다 하더라도 종래 확인대상표장을 사용한 사실이 있다면 특별한 사정이 없는 한 장래 이를 다시 사용할 가능성이 없다고 할 수는 없으므로 심판청구인으로서는 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.

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

- 라) 원고는 이 사건 심판청구 이후인 20021. 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.기 준으로 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 가계의 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 원고의주장은 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

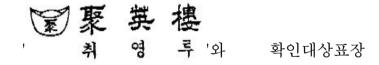
상표장에 단지 지역명인 '부곡'이 추가되었을 뿐 여전히 이 사건 등록서비스표의 요부인 '취영루'가 포함되어 있는 1차 변경 간판을 사용하였고, 이 사건 심판청구가 있은 후에야 2021. 10.경 비로소 '취영루'가 삭제된 2차 변경 간판을 사용하기 시작하였는데, 이는 G이 이 사건 경고장을 보낸 날로부터는 약 8개월, 이 사건 심판청구일로부터는약 2개월이 각 지난 뒤이다.

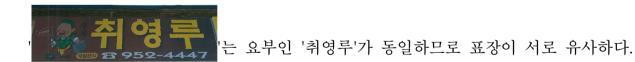
다) 원고와 G 사이에 원고의 확인대상표장 사용과 관련하여 형사 분쟁이 있었음은 앞서 본 바와 같고, 이 사건 등록서비스표를 양수한 피고는 원고를 상대로 확인대상표장의 사용금지 및 이 사건 등록서비스표권의 침해를 원인으로 한 손해배상을 구하는 소송을 제기하여 그 분쟁이 계류 중에 있다.

### 4. 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부

## 가. 표장의 동일 유사 여부







#### 나. 서비스업의 동일 유사 여부

확인대상표장의 사용서비스업인 '중화요리점업, 만두요리점업, 중화대중음식점업'은이 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