

# 특 허 법 원

## 제 1 부

## 판 결

사 건 2023허13179 거절결정(상)

원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 특허법인 위더피플

담당변리사 이준석, 김현주, 김수경

피 고 특허청장

소송수행자 신율건

변 론 종 결 2024. 3. 28.

판 결 선 고 2024. 3. 28.

## 주 문

1. 특허심판원이 2023. 8. 1. 2022원573호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

## 청 구 취 지

주문과 같다.

## 이 유

### 1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 출원상표

1) 출원번호 / 출원일: 제40-2020-0175340호 / 2020. 10. 5.

2) 표장: The logo consists of a blue oval containing the white text 'D-IN', followed by the Korean text '다인맨파워' in blue.

3) 지정상품: 제37류의 간판수선업, 건물 건축/관리/개조업, 건물 내외부 청소업, 건축물 설치서비스업, 건축물안전시설설치해체업, 빌딩 및 사무소의 인테리어 설치상담업, 사무기기 설치/수리 및 보수업, 실내개조업, 주거용 및 상업용 건축물건설업

나. 선등록상표

1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일: 상표 제79432호 / 2001. 3. 12. / 2002. 9. 19. / 2022. 9. 19.

2) 표장: The logo features a stylized black and white graphic of two interlocking shapes, followed by the Korean text '주식회사 다인' in black.

3) 지정상품: 제37류의 건축물정보제공업, 건축물하자보수업, 공장건설업, 도로포장공사업, 사무용건축물건축업, 상업용건축물건축업, 연립주택건축업, 주택건축업, 철근콘크리트공사업, 콘도미니엄건축업, 건설엔지니어링업, 도로건설공사업, 아파트건축업, 오피스텔건축업

4) 출원인 겸 마지막 등록권리자: 주식회사 C

## 다. 이 사건 심결 등 경위

1) 특허청 심사관은 2021. 10. 19. 원고에게 '이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록받을 수 없다'는 의견제출통지를 하였다. 원고가 2021. 12. 20. 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2022. 2. 14. '거절이유가 해소되지 아니하였다'는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.

2) 원고는 2022. 3. 16. 위 등록거절결정에 불복하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2023. 8. 1. '이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일·유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다'는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(2022원573).

3) 한편 원고는 2022. 3. 28. 선등록상표의 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 2023. 12. 20. '선등록상표의 상표권자인 주식회사 C이 심판청구일 전 3년 안에 선등록상표가 그 지정상품에 대하여 국내에서 사용되었음을 증명하지 못하고, 거기에 정당한 이유가 있었다고 인정되지도 아니한다'는 이유로 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 따라 선등록상표 등록을 취소하는 심결을 하였다(2022당872, 이하 '관련 심결'이라 한다). 위 심결은 2024. 1. 26. 확정되어 그 사실이 2024. 2. 19. 등록되었다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증, 을 제1, 2, 3호증 각 기재, 이 법원에 현저한 사실, 변론 전체 취지

## 2. 판단

상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 상표등록을 취소한다는 심결이 확정된 경우에는 상표권은 그 심판청구일에 소멸하는 것으로 본다(상표법 제119조 제6항 단서).

원고가 2022. 3. 28. 선등록상표 등록취소심판을 청구한 사실, 선등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 상표등록을 취소하는 관련 심결이 확정된 사실은 앞에서 본 바와 같으므로, 선등록상표는 취소심판 청구일인 2022. 3. 28. 자로 소멸하였다.

그렇다면 이 사건 심결일인 2023. 8. 1. 당시에는(상표법 제34조 제2항 본문 참조) 선등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호의 "선출원에 의한 타인의 등록상표"라고 할 수 없고, 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당함을 이유로 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

이 사건 심결 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      구자현

판사      권보원

판사      노지환