

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2020허7647 등록취소(상)
원 고 A

소송대리인 변리사 양지순

피 고 B

미합중국

대표이사 C

변 론 종 결 2022. 11. 29.

판 결 선 고 2022. 11. 29.

주 문

1. 특허심판원이 2020. 11. 5. 2019당2683 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제368528호/ 2015. 11. 18./ 2016. 8. 11.

2) 구 성 : **ECOSLINK**

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제42류의 컴퓨터시스템의 설계 및 자문업, 컴퓨터소프트웨어의 자문 및 개발업, 컴퓨터네트워크 구성 서비스업, 컴퓨터관련 연구업, 컴퓨터관련 상담업, 컴퓨터관련 자문업, 과학기술연구관련 자문업, 컴퓨터소프트웨어설계업, 전기통신기술용 컴퓨터소프트웨어 분야의 상담업, 전기통신기기 설계업, 전기통신분야의 기초/응용 연구업, 통신기구 및 장비 디자인업, 통신기술 상담업, 무선통신/전자데이터처리/소비자전자제품/자동차 전자제품용 기술개발업, 전자부품연구개발업, 전기통신설비 설계업, 부품소재분야 기술가치평가업, 엔지니어링 관련 하이브리드 전기기술 정보제공 분야 기술공학 및 지원서비스업, 의료장비 연구개발업, 전기통신 네트워크에 관한 엔지니어링업, 전기통신기기 연구개발업, 방송통신융합시스템연구업, 산업기술 연구업

4) 권리자: 원고

나. 심결의 경위

1) 피고는 2019. 8. 23. 특허심판원에 "이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않고 있으므로 구 상

표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호(현행 상표법 제119조 제1항 제3호와 실질적으로 같다)의 규정에 따라 그 등록이 취소되어야 한다."라고 주장하면서 이 사건 등록서비스표에 대한 취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 사건을 2019당2683호로 심리하여 2020. 11. 5. "이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업과 관련하여 원고, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실을 찾아볼 수 없고, 사용되지 않은 정당한 이유도 발견할 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다."라는 이유로 이 사건 등록서비스표의 등록을 취소하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호는¹⁾ '상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우' 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제3항 본문은 위와 같은 사유로 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하고 있다.

1) 상표법 부칙(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 것) 제2조 제2항 본문은 "이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다."라고 정하고 있다. 따라서 위 전부 개정된 상표법 시행 이후에 원고가 한 이 사건 취소심판청구에 대해서는 전부 개정된 상표법 규정이 적용된다.

나. 인정사실

1) 원고가 다음 항의 내용과 같이 주장하는 사실은, 피고가 공시송달에 의하지 아니한 적법한 송달을 받고도 변론기일에 출석하지 않고 답변서 기타 준비서면도 제출하지 않았으므로, 자백간주 되었다(행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제150 제3항, 제1항).

2) 이 사건 등록서비스표권자인 원고는 '주식회사 D'라는 상호로 전기통신기기 설계업 등을 영위해 온 사람으로서, 2015. 12. 24. 홈페이지(<https://E>, 이하 원고가 운영한 위 홈페이지를 'D 홈페이지'라 한다)를 개설한 후 현재까지 이를 원고의 영업에 사용하고 있다.

3) 원고는 D 홈페이지를 이용하여 사물 인터넷 관련 기술의 연구, 설계, 상담, 자문, 무선 의료장비 및 스마트 소켓에 대한 연구, 개발, 전기통신기기인 RF 안테나의 설계 관련 컨설팅업 등을 영위하고 관련 서비스를 제공하였다.

4) D 홈페이지에는 ''라는 표장(이하 '이 사건 실사용서비스표'라 한다)이 표시되어 있다.

다. 판단

1) 이 사건 실사용서비스표 ''는 이 사건 등록서비스표 ''의 색상만을 단순 변경한 것이어서, 이 사건 실사용서비스표의 사용은 동일성을 해치지 않을 정도의 변형 사용에 불과하다.

2) 따라서 원고는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 내에 이 사건 등록서비스표를 '전

기통신기기 설계업', '무선통신/전체데이터처리/소비자전자제품/자동차 전자제품용 기술 개발업', '전자부품연구개발업' 등에 관하여 정당하게 사용하였다.

라. 소결론

앞에서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자인 원고가 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 '전기통신기기 설계업', '무선통신/전체데이터처리/소비자전자제품/자동차 전자제품용 기술개발업', '전자부품연구개발업' 등에 정당하게 사용한 사실이 인정되므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

한편 상표법 제119조 제1항 제3호, 제2항, 제3항의 규정들에 비추어 보면, 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록 취소심판청구를 한 경우 심판청구 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 경우에는 그 취소심판청구는 전체로서 인용될 수 없고, 이와 달리 그 사용이 증명된 지정상품에 대한 청구만 기각하고 나머지 지정상품에 대한 청구를 인용할 것은 아니므로(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 등 참조), 위와 같이 원고의 사용사실이 인정되는 이상 피고의 이 사건 심판청구는 그 전체로서 기각되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론이 달라 위법하다.

3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 인용한다.

재판장 판사 이형근

판사 박은희

판사 한지윤