

특 허 법 원

제 5 - 2 부

판 결

사 건 2022허3106 등록취소(상)

원 고 A

원고보조참가인 주식회사 B

대표이사 C

원고 및 원고 보조참가인 소송대리인 변리사 박정우, 조성동

피 고 주식회사 D

대표자 사내이사 E

소송대리인 법무법인(유한) 화우

담당변호사 임철근, 김찬

변 론 종 결 2022. 10. 27.

판 결 선 고 2022. 12. 1.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용 중 보조참가로 인한 부분은 원고보조참가인이 부담하고, 나머지 부분은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2022. 3. 23. 2020당2914 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록서비스표(갑 제1, 13호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일: 서비스표등록 제394327호/ 2016. 8. 12./ 2017. 4. 13./ 2017. 4. 3

2) 표 장 : **인생맥주**

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 스낵바업, 식당 및 음식물 조달 서비스업, 식당체인업, 맥주전문점업, 음식조달서비스업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일본음식점업, 제과전문카페업, 제과점업, 중국음식점업, 카페업, 커피전문점업, 패스트푸드식당업, 한식점업, 주점업

나. 이 사건 심결의 경위(갑 제2호증)

1) 원고는 2020. 9. 22. 특허심판원에 피고를 상대로, "이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업에 대하여 서비스표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누구에 의

해서도 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호 및 같은 조 제4항의 규정(현행 상표법 제119조 제1항 제3호 및 같은 조 제3항의 규정과 실질적으로 같다)에 의하여 취소되어야 한다."고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 2020당2914호로 심리한 후, 2022. 3. 23. "이 사건 등록서비스표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 취소심판의 대상서비스업 중 '맥주전문점업'에 대해 정당하게 사용되었다 할 것이므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호1)에 해당하지 않는다."는 이유로 피고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 13호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 피고 주장의 요지

이 사건 등록서비스표의 통상사용권자인 '생활맥주 여의도점'을 비롯한 피고의 다수가맹사업자들은 이 사건 등록서비스표를 표시한 '매장 내부 간판'을 설치하여 전시하였다. 또한 피고는 피고 인스타그램 계정(F)의 맥주전문점업 서비스업에 관한 광고인 '홍보 게시물'에 이 사건 등록서비스표를 표시하고 이를 전시·반포하였고, 맥주전문점업 서비스업의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건인 '맥주잔'에 이 사건 등록서비스표를 표시하거나 피고 인스타그램 계정(F)에 이 사건 등록서비스표가 표시된 '맥주잔을

1) 이 사건 심결에서는 이 사건 취소심판청구에 대해 구 상표법 제73조 제1항 제3호를 적용하였으나, 위 구 상표법 부칙 제2조 제2항 본문에서 "이 법 중 심판청구에 관한 개정규정은 이 법 시행 이후 심판청구한 경우부터 적용한다."고 정하고 있으므로, 위 법 시행 후 청구된 이 사건 취소심판청구에 대해서는 현행 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하여 판단하기로 한다(다만, 양 조항은 서로 동일한 내용을 규정하고 있어 판단에 별다른 영향은 없고, 원고 역시 소장에서 현행 상표법 제119조 제1항 제3호에 의하여 주장하는 것이라고 정정한 바 있다).

이용한 광고' 사진을 게시하여 이를 전시·반포하였다. 따라서 피고는 위와 같은 방법으로 이 사건 등록서비스표를 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정서비스업 중 '맥주전문점업'에 사용하였으므로, 이 사건 등록서비스표에는 상표법 제119조 제1항 제3호 및 제3항의 취소사유가 있다고 볼 수 없다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법사유가 없다.

나. 원고 주장의 요지

피고가 이 사건 등록서비스표를 사용하였다고 주장한 '매장 내부 간판', '홍보 게시물', '맥주잔' 광고는 서비스업의 출처표시로서 사용된 것이 아니라 인테리어 또는 관용구로 사용된 것일 뿐이다. 피고 또는 피고의 가맹사업자에게 상표 사용의사가 없었고, 특히 '매장 내부 간판'의 경우 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업의 출처표시가 아니라 피고가 제3자와 협업하여 개발한 수제맥주 '상품'의 출처표시로서 사용된 것이고, '맥주잔'에 표시하는 등의 방법으로 이 사건 등록서비스표가 사용되었다고 볼 만한 증거가 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 상표법 제119조 제1항 제3호 해당 여부

가. 판단 기준

상표법 제119조 제1항 제3호의 상표의 '사용'에 해당하기 위해서는 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 행위 중 어느 하나에 해당하기만 하면 된다. 그런데 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 포장의 대상으로 하는 것이어서 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없으므로, 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스표의 사용에는 ① 서비스업에 관한

광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, ② 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, ③ 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다고 할 것이다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 등 참조). 또한 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 목적이 있으므로, '등록상표의 사용' 여부 판단에 있어서는 '출처표시'로서의 사용에 관한 수요자의 인식가능성보다는 상표권자 또는 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 더 잡아 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 중요하게 고려된다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 참조).

한편 디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있지 않으므로, 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의 상품의 식별, 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다(대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후68 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조). 이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지·저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2013.

2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조).

나. 피고가 이 사건 등록서비스표를 맥주전문점업 서비스업에 관한 광고인 ‘홍보 게시물’과 ‘맥주잔을 이용한 광고’에 표시하는 방법으로 사용하였는지 여부

1) 인정사실

가) 갑 제11호증의 1, 2의 각 기재와 영상에 의하면, 피고는 피고의 인스타그램 계정(G)에 아래와 같은 게시물들이 게시되었다.

2019. 10. 7.자 게시물(갑 제11호증의 1)	2017. 11. 16.자 게시물 ²⁾ (갑 제11호증의 2)
 <p>좋아요 120개</p> <p>dailybeer_official 우리 마음 속에 인생맥주 하나씩은 갖고 있지않아요? -여러분의 인생맥주가 되고 싶은 생활맥주 올림-</p> <p>#생활맥주 #인생맥주 #In생맥주 #오직생맥 #오직생활맥주 #dailybeer #수제맥주 #craftbeer</p> <p>2019년 10월 7일</p>	 <p>좋아요 79개</p> <p>dailybeer_official "죽기 전에 널 만나서 다행이다." 어제 강의 중 한 어르신께서 웃으시면서 하신 말씀입니다 🙄</p> <p>- 분명 배움을 공유하러 갔는데 오히려 배우고왔습니다.(감동.. 🙄)</p> <p>여러분이 인생맥주를 만날 수 있도록 더욱 노력하는 생활맥주가 되겠습니다.</p>


2) 피고의 2022. 7. 7.자 답변서 중 제5면 참조.


나) 피고 인스타그램 계정의 2019. 10. 7.자 게시물에는 "우리 마음 속에 인생맥주 하나씩은 갖고 있잖아요? -여러분의 인생맥주가 되고 싶은 생활맥주 올림-"이라는 기재와 함께 "'생활맥주', '인생맥주', 'In생맥주', '오직생맥', '오직생활맥주', 'dailybeer', '수제맥주', 'craftbeer'"라는 해시태그³⁾가 기재되어 있다.

다) 피고 인스타그램 계정에 2017. 11. 16.자 게시물에는 "죽기 전에 널 다시 만나서 다행이다." "어제 강의 중 한 어르신께서 웃으시면서 한 말씀입니다. (기재 생략) 여러분이 인생맥주를 만날 수 있도록 더욱 노력하는 생활맥주가 되겠습니다."와 같은 기재가 포함되어 있다.

2) 판단

앞서 인정한 사실 및 갑 제3호증, 을 제3, 7호증(가지번호가 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 등을 종합하면, 피고가 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업인 '맥주전문점업'에 관한 광고에 표시하고 이를 게시함으로써 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 정당한 사용하였다고 인정된다.

가) 2019. 10. 7.자 게시물에 표시된 실사용표장 1()과 2017. 11. 16.자 게시물

에 표시된 실사용표장 2()는 모두 한글 4글자 '인생맥주'를 세로로 배열한 문자 부

3) hashtag, 트위터 등 소셜 네트워크 서비스(문)에서 사용되는 메타데이터 태그로, 해시 기호(#) 뒤에 특정 단어를 쓰면 그 단어에 대한 글을 모아 분류해서 볼 수 있다(위키백과 참조).

분과 그 둘레를 감싸는 흰색 바탕에 검은색 테두리(실사용표장 1) 또는 흰색 테두리(실사용표장 2)로 된 직사각형이 결합한 표장으로서, 평범한 서체의 한글 4글자 '인생맥주'가 가로로 배열되어 있고 도형과 결합하지 않은 이 사건 등록서비스표

(**인생맥주**)와 문자의 배열 방법 등에 있어 외관상 다소 차이가 있기는 하다. 그러나 위와 같은 도안화의 정도만으로는 거래사회 통념상 식별표지로서 표장의 동일성을 해치지 않을 정도라 봄이 타당하다.

나) 인스타그램은 온라인 사진 공유 및 소셜 네트워크 서비스를 제공하는 플랫폼으로서 해시태그를 통한 검색 기능 등을 제공하고 있는 점, 위 각 게시물에 포함된 사진의 구도와 배경, 색감 등이 보는 사람의 이목을 끌며 구매력을 발휘하도록 하기 위하여 시각 등 감각을 통하여 구매자나 찬동자를 얻으려는 의도 하에 선택된 것으로 보이는 점, 위 각 게시물에 포함된 글 또한 피고가 영위하는 가맹사업 브랜드가 추구하는 컨셉에 부합하는 점 등을 종합하면, 위 각 게시물은 피고 및 피고 가맹사업자들이 제공하는 맥주전문점업이라는 서비스에 관한 광고에 해당하고, 피고가 인스타그램에 위 각 게시물을 게재한 행위는 이를 전시한 행위에 해당한다.

다) 이에 대하여 원고는, 실사용표장 1, 2는 피고의 주 영업표지인 '**DAILYBEER**', '**생활맥주**' 등을 대체 또는 보완할 서비스의 출처표시라기보다는, '인생샷', '인생맛집', '인생영화' 등과 같이 '인생에서 곱을 수 있는 무언가'를 나타낼 때 사용하는 신조어를 활용한 것뿐이어서 피고에게 상표 사용의사가 없거나 독자적인 서비스업의 출처표시로 사용된 것이 아니라는 취지로 주장한다.

살피건대, 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 상표나 표지와 함께 등록상표가 표시되었다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후970 판결 등 참조).

이와 관련하여, 피고는 2014. 5. 여의도에 '생활맥주' 직영 1호점을 개설한 이후 2019년 당시 200여 개 매장을 운영하며 '생활맥주'를 주 브랜드로 사용하면서 제품 홍보 등에 '인생맥주'를 이에 준하는 서브브랜드로 사용하고자 했던 것으로 보이고, 인터넷 게시물에서도 '인생맥주에 가서 맥주와 치킨을 먹구 왔습니다', '인생맥주가 맥주집 이름이군요' 등과 같이 일부 수요자들에게 이 사건 등록서비스표가 서비스표적 사용으로 인식되고 있었던 것으로 보이며, 창업 관련 기사에서도 '생활맥주'와 '인생맥주'가 서로 대등하거나 유사한 상호 또는 서비스표로서 취급 또는 인식되고 있는 것으로 보인다(갑 제3호증, 을 제3호증의 1 내지 4). 또한 피고는 이 사건 등록취소심판이 청구되기 전인 2019. 10. 10. '인생맥주'를 영업표지로 사용하는 침해자를 알게 되자 위 침해자를 상대로 '인생맥주' 표장의 사용금지를 요구하는 내용증명우편을 발송하여 이 사건 등록서비스표를 보유하면서 계속적으로 사용하려는 의사 하에 관리해 온 것으로 보인다(을 제7호증). 따라서 피고의 위와 같은 이 사건 등록서비스표의 사용에 상표적 사용의사가 없거나 독자적인 서비스업의 출처표시로 사용된 것이 아니라고 보기 어렵고, 단순한 명목적 사용에 해당한다고 보기도 어렵다.

따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

다. 검토결과와 정리

1) 앞에서 살펴본 바와 같이, 피고가 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업인

'맥주전문점업'⁴⁾에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용한 사실이 인정되므로, 나머지 주장에 관해 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

2) 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 규정들에 비추어 보면, 동시에 수 개의 지정서비스업에 대하여 서비스표등록 취소심판청구를 한 경우 심판청구 대상인 지정서비스업을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정서비스업 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 경우에는 그 취소심판청구는 전체로서 인용될 수 없고, 이와 달리 그 사용이 증명된 지정서비스업에 대한 청구만 기각하고 나머지 지정서비스업에 대한 청구를 인용할 것은 아니다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 등 참조). 따라서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 이상, 이 사건 심판청구는 그 전체가 기각되어야 하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법 사유가 있다고 볼 수 없다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김동규

판사 우성엽

4) 가맹사업(프랜차이즈) 형태의 서비스업은 일반적으로 가맹본부(프랜차이저)에 의해 제공되는 특정 서비스업과 동일한 서비스업류로 구분한다, 상표법 제236조 제1항 제4호, 동법 시행규칙 제28조 제1항 별표 1 제1호 가목 9) 참조.

판사 임영우