

[1] 상표법상 서비스표 사용 행위의 범위

[2] 甲이 乙 제과회사를 상대로 등록서비스표 “木村屋”이 등록 후 3년 이상 사용되지 않았음을 이유로 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록취소 심판을 청구한 사안에서, 등록서비스표는 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 본 원심판단을 수긍한 사례

【판결요지】

[1] 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장(標章)의 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 수

요자의 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.

[2] 甲이 乙 제과회사를 상대로 지정서비스업을 제과점업 등으로 하는 등록서비스표 “木村屋”이 등록 후 3년 이상 사용되지 않았음을 이유로 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록취소심판을 청구한 사안에서, 등록서비스표의 통상사용권자인 丙 주식회사가 백화점에서 제과점업을 영위하면서 판매대에 있는 등록서비스표가 표시되어 있는 나무상자 등에 구운 빵들을 담아 놓았고 주변에 빵의 종류·가격 등과 함께 등록서비스표가 표시된 나무판들을 놓았는데, 등록서비스표가 표시된 나무상자들은 제과점업이라는 서비스 제공시 수요자의 이용에 제공되는 물건에 해당할 뿐만 아니라 전면은 간판 기능도 하고 있고 나무판들은 서비스업에 대한 정가표라고 볼 수 있으므로, 등록서비스표가 나무상자들 및 나무판에 표시되어 서비스 제공이 이루어졌다는 이유로 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 본 원심판단을 수긍한 사례.

【참조조문】 [1] 상표법 제2조 제1항 제6호, 제3항 / [2] 상표법 제2조 제1항 제6호, 제3항, 제73조 제1항 제3호

【원고, 상고인】 원고 (소송대리인 변리사 김민철)

【피고, 피상고인】 주식회사 뉴욕제과 (소송대리인 법무법인(유한) 태평양 외 1인)

【원심판결】 특허법원 2010. 9. 10. 선고 2010허3417 판결

【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

【이 유】 상고이유를 판단한다.

상표법 제2조 제1항 제6호는, 상표의 사용이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 서비스표에 관하여는 특별한 규정이 없는 한 상표에 관한 규정을 적용한다고 규정하고 있다. 그런데 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장(標章)의 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 수요자의 이용에 공여

되는 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.

원심은 우선 그 채택 증거에 의하여 지정서비스업을 제과점업 등으로 하는 이 사건 등록 서비스표 “木村屋”(등록번호 제56743호)의 통상사용권자인 주식회사 고려당이 2008년 11월경부터 2009년 4월경까지 롯데백화점 부산본점 지하1층 식품매장에서 즉석으로 빵을 구워 판매하는 등 제과점업을 영위하였는데, 그 판매대 위에는 위와 같이 즉석에서 구운 빵들이 담겨져 있는 나무상자들이 놓여 있었고, 위 나무상자 앞부분에는 이 사건 등록서비스표가 표시되어 있는 사실, 위 나무상자들 주변에는 위 매장에서 판매되는 빵의 종류·가격 등이 표시되어 있는 나무판들이 놓여 있었는데, 위 나무판들에도 이 사건 등록서비스표가 표시되어 있는 사실 등을 인정하였다. 나아가 원심은 이 사건 등록서비스표가 표시된 위 나무상자들은 제과점업이라는 그 서비스의 제공시 수요자의 이용에 제공되는 물건에 해당할 뿐만 아니라 위 나무상자들의 전면은 간판으로서의 기능도 수행하고 있고, 위 나무판들은 서비스업에 대한 정가표라고 볼 수 있으므로, 이 사건 등록서비스표가 위 나무상자들 및 나무판들에 표시되어 서비스의 제공이 이루어진 이상 이 사건 등록서비스표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 판단하였다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 서비스표의 사용에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙에 위배하여 사실을 인정하는 등으로 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.