

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2020허3478 등록취소(상)
원 고 주식회사 A

대표이사 B
소송대리인 변리사 이대선

피 고 C

소송대리인 변리사 신정아

변 론 종 결 2020. 7. 17.

판 결 선 고 2020. 8. 14.

주 문

1. 특허심판원이 2020. 3. 20. 2019당1526호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초적 사실관계

가. 이 사건 등록서비스표

1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: 1990. 6. 14./ 1992. 10. 19./ 2012. 7. 30./ 제17952호

2) 구성: **KHAN**
칸

3) 지정상품: 서비스업류 구분 제43류의 극장식주점경영업, 나이트클럽업, 디스코클럽업, 카페업, 레스토랑업, 스넥바업, 식당체인업

4) 상표권자: 원고

나. 심결의 경위

1) 피고는 2019. 5. 19. 원고를 상대로, 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 '카페업, 레스토랑업, 스넥바업, 식당체인업'에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였으므로 그 등록이 취소되어야 한다는 이유로 상표등록 취소심판을 청구하였다(2019당1526호).

2) 특허심판원은 2020. 3. 20. 원고의 상표사용사실이 인정되지 아니한다며 피고의 위 심판청구를 받아들이는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

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

2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단

가. 원고 주장 심결취소사유의 요지

이 사건 등록서비스표는 상표권자인 원고와 통상사용권자인 D, E에 의하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다. 그런데도 이와 결론을 달리하여 피고의 심판청구를 받아들인 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 관련 법리

1) 상표법 제119조 제1항 제3호는 "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 제3항은 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 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다. 다만, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다."라고 규정하고 있다.

2) 상표의 '사용'이라 함은 "상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위나, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위 또는 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위" 등을 말한다. 여기서 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 생산의뢰서, 지출결의서, 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함되고(대법원 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결, 대법원 2002. 11. 13. 자 2000마4424 결정 등 참조), '반포'란 불특정다수인이 인

식할 수 있는 상태에 두는 것을 말한다(대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결, 대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377 판결 등 참조).

3) 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당한다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조).

4) 이러한 법리는 등록서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

다. 이 사건 등록서비스표의 사용 여부

1) 인정되는 사실관계

가) 원고와 D, E의 프랜차이즈 계약 체결 등

(1) 원고는 1996. 5. 22. 주식회사 F로부터 이 사건 등록서비스표에 대한 권리가 전등록을 받은 이후로 현재까지 이 사건 서비스표권자의 지위에 있다. D은 2017. 7. 1. 원고와 '계약기간: 2017. 7. 1.부터 2019. 6. 30.까지, 영업권지역: G 300m 반경 이내'로 정하여 '칸 배곧점' 점포의 영업에 관한 프랜차이즈 계약을 체결하였다. E은 2017. 7. 25. 원고와 '계약기간: 2017. 7. 25.부터 2019. 7. 24.까지, 영업권지역: H 300m 반경 이내'로 정하여 '칸 함박점' 점포의 영업에 관한 프랜차이즈 계약을 체결하였다.



(2) 원고는 D, E과 프랜차이즈 계약을 체결함에 있어 " 칸 KHAN "과 같은 표장(이하 '실사용표장 1'이라고 한다)을 '프랜차이즈 계약 약정서(갑 제10, 15호증)' 각 1면에 표시하고 이를 D, E에게 교부하였다.

나) D의 '칸 배곧점' 운영 및 표장 표시행위

(1) D은 '칸 배곧점'에 관하여 개점연월일은 2017. 7. 25., 사업의 종류는 '음식점업'으로 정하여 사업자등록신고를 하고, 영업의 종류는 '식품 접객업', 영업의 형태는 '일반음식점'으로 정하여 영업신고를 마친 다음, 그 무렵 '칸 배곧점' 영업을 개시하였다.



(2) D은 2017. 10. 28. 무렵 " 칸 KHAN "과 같은 표장을 '칸 배곧점' 점포 내부에 표시하고, 이를 점포 내부의 방문객이 쉽게 볼 수 있는 위치에 전시하였다.

(3) 칸 배곧점 방문객이 네이버(NAVER) 블로그에 게시한 방문후기는 다음과 같다.

(가) 2017. 10. 28.자 네이버 블로그 게시글(갑 제13호증의 1, 2)¹⁾

위 게시글에서 확인할 수 있는 '칸 배곧점' 메뉴판의 앞면에는 '1. 화로구이편'이라는 제목 하에 '진갈비, 갈비본살, 토시살, 갈매기살, 향정살, 불테기살, 하츠모토, 특

1) URL: <http://blog.naver.com/l>

양, 대창, 막창, 우설'이라는 육류가, 뒷면 상단에는 '2. 식사편'이라는 제목 하에 '장터 국수, 비빔국수, 순두부찌개, 공기밥'이라는 음식류가, 그리고 뒷면 하단에는 '3. 주류& 음료편'이라는 제목 하에 '생맥주, 병맥주, 참이슬, 청하, 복분자, 투다리사케, SUNTORY 하이볼'이라는 주류가 각 상품사진과 함께 표기되어 있다.

같은 게시글 중에는 "남편 빼고 저희 가족은 그저 신기했네요(갑 제13호증의 1 14면)", "애들이랑 외식하면 정신없는데, 칸에서는 편하게 먹었네요(갑 제13호증의 1 18면)", "아이들 반응도 우와~~! 웬지 더 맛있었던 것 같아요(갑 제13호증의 1 19면)", "아이들이 좋아했던 볼테기살 애들 입맛에도 맞으니 어른들 말 안해도~*(갑 제13호증의 1 20면)"라는 기재가 발견된다. 게시글 말미에는 "시흥 배곧 맛집 정열구이 칸 배곧점 주소 J 1층(갑 제13호증의 1 23면)"이라 기재되어 있다. 위 게시글에는 주류를 주문하였다는 취지는 포함되어 있지 않다[이에 대하여 피고는 갑 제13호증의 1이 그 수정내역이 발견되지 않아 작성시기에 대한 증거가 될 수 없다고 주장하나, 갑 제13호증의 2의 기재에 의하면 위 게시글 댓글란에 "저도 특양은 안먹어봤는뎡ㅋㅋ 진짜 오징어 같이 생겼네요 ㅋㅋ 식감은 어때요??"(작성시간 2017. 10. 28. 22:11)"라는 댓글이 작성되고, 위 블로그 게시글 작성자가 2017. 10. 31. 그 댓글에 다시 댓글을 남긴 사실이 확인되므로, 갑 제13호증의 1, 2의 블로그 게시글은 2017. 10. 28. 작성되고 그 이후 수정되지 아니한 것으로 보인다].

(나) 2017. 10. 31.자 네이버 블로그 게시글(갑 제14호증의 1, 2)²⁾

위 게시글에는 "또 고깃집왔으면 국수한그릇정도는 먹어줘야 맛집블로거 아니겠습니까?(갑 제14호증의 1 10면)"라는 기재가 포함되어 있고, 주류를 주문하였다는 취지

2) URL: <https://dolbomm.blog.me/K>

는 포함되어 있지 않다. 위 게시글의 댓글란에는 "전 특이한거 조아하니 동맥먹어보고 싶네용(작성시간 2017. 10. 31. 09:11)", "한참 포스팅을 보는데, 하츠모토 동맥이라 니.....으영. 먼가 버섯같은 느낌인데 식감이 진짜 어떤가여ㅠTㅠ크으..(작성시간 2017. 10. 31. 14:29)"이라는 취지의 댓글이 게시된 사실이 확인된다.

다) E의 '칸 함박점' 운영 및 표장 표시행위



(1) E은 2017. 10. 31. 무렵 " "과 같은 표장(이하 앞서 본 '칸 배곶점 내부'에 표시된 실사용표장과 함께 '실사용표장 2'라 한다)을 '칸 함박점' 점포 내부에 표시하고, 이를 점포 내부의 방문객이 쉽게 볼 수 있는 위치에 전시하였다.

(2) 2017. 10. 31. 네이버 블로그 게시물(갑 제16호증의 1, 2)은³⁾ 칸 함박점 방문후기와 그에 대한 댓글을 캡처한 사진이 포함되어 있다. 위 게시글에는 "양 대창 막창 화로구이 전문점이 생겼다해서 가족들과 함께 방문했다(갑 제16호증의 1 1면)", "우리 가족이 너무 잘먹자 친절하고 인심좋은 사장님께서 서비스로 하나 더 해주셨다는 :(갑 제16호증의 1 7면)", "이 국수때문이라도 이 고기집 또 찾을 듯(갑 제16호증의 1 16면)", "연수동 고기집(갑 제16호증의 1 17면)"이라는 기재가 발견된다. 위 게시글 중에는 작성자가 식사메뉴와 함께 '청하(4000원)'를 주문하여 배우자와 나누어 마셨다는 취지의 기재가 발견된다. 그 댓글란에는 "와 ㅋㅋ 우설에 동맥까지..! 특이하긴한데 저도 도전하기는 쉽지않은 메뉴들이네요 막창도 맛있어 보이는데 저 볼테기살 비주얼이... ㅠT 화로에 구워먹으니 당근맛있겠쥬..? 순두부찌개에 국수까지 맛있다니.. 안되겠어요

3) URL: <https://blog.naver.com/L>

연수동 가야겠어용 ㅋㅋㅋ!(작성일자 2017. 10. 31.)"라는 댓글과 그에 대한 작성자의 댓글(작성시간 2017. 11. 3. 15:38)이 작성되어 있다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 1, 10~16, 19, 20호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2) 판단

가) 실사용표장 1의 사용

(1) 이 사건 등록서비스표권자인 원고가 D, E과 프랜차이즈 계약을 체결하고, 실사용표장 1을 '프랜차이즈 계약 약정서(갑 제10, 15호증)' 각 1면에 표시하여 D, E에게 이를 각 교부한 사실은 앞서 인정한 바와 같다.

(2) 실사용표장 1은 그 한글 " 부분, 영문 " 부분이 이 사건 등록서비스표와는 글자체, 색상, 위치에 약간 차이가 있지만, 거래의 통념상 식별표지로서 이 사건 등록서비스표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우로서 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정된다.

(3) 원고는 위 '프랜차이즈 계약 약정서'를 D, E에게 각 교부함으로써 2017. 7. 1., 2017. 7. 25. 이 사건 등록서비스표와 사회통념상 동일성이 인정되는 실사용상표 1을 지정서비스업 중 '식당체인업'에 관한 거래서류인 프랜차이즈 계약 약정서에 표시하고 이를 반포하였다고 봄이 타당하다.

(4) 이에 대하여 피고는 위 '프랜차이즈 계약 약정서'가 내부분서에 불과하여 이 사건 등록서비스표 사용사실의 증거가 될 수 없다고 주장하나, 가맹사업(프랜차이즈)이란 가맹본부가 가맹점사업자로 하여금 자기의 상표·서비스표·상호·간판 그 밖의 영업표지를 사용하여 일정한 품질기준이나 영업방식에 따라 상품 또는 용역을 판매하도록

합과 아울러 이에 따른 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육과 통제를 하며, 가맹점사업자는 영업표지의 사용과 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육의 대가로 가맹본부에 가맹금을 지급하는 지속적인 거래관계를 의미한다(가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 제2조 제1호). 이처럼 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률의 적용 대상이 되는 가맹계약은 각각 독립된 상인인 가맹본부와 가맹점사업자 사이의 가맹점운영과 관련된 계속적 거래관계에 관한 계약으로 볼 수 있고, 가맹점사업자는 기본적으로 가맹본부의 지원 및 경영지도 등에 기초하여 가맹점을 독자적인 책임과 비용으로 경영하여야 하므로(대법원 2018. 7. 20. 선고 2015두59679 판결 참조), 위 프랜차이즈 계약 약정서를 단순한 내부문서라고 보기는 어렵다. 이와 전제를 달리한 피고의 위 주장은 받아들여지지 아니한다.

나) 실사용표장 2의 사용

(1) 앞서 본 바와 같이 프랜차이즈 가맹점이 영업을 함에 있어서 프랜차이즈 본부의 영업표지 등을 사용하는 것은 프랜차이즈 계약이 성립하기 위한 기본적인 요소이다. D은 2017. 7. 1.부터 2019. 6. 30.까지, E은 2017. 7. 25.부터 2019. 7. 24.까지의 각 계약기간 동안, 이 사건 등록서비스표권자인 원고와 체결한 각 프랜차이즈 계약에 기하여 이 사건 등록서비스표의 사용권한을 부여받은 통상사용권자의 지위에 있었던 것으로 인정할 수 있다.

(2) 실사용표장 2 중  부분은 그 관념, 지정서비스업과의 관계, 도안화의 정도, 전체 상표에서 차지하는 비중 등에 비추어 볼 때 독자적인 식별력을 인정하기 어렵고,  부분과 일체불가분하게 결합되어 있다고 할 수도 없으며, 그 결합에 의하

여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서, 위 실사용표장 2는 "칸" 부분만으로 분리하여 인식될 수 있다. 위 "칸" 부분은 그 도안화된 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 만큼 문자의 인식력을 압도한다거나 그 호칭과 관념을 직감할 수 없을 정도로 볼 수 없어서, 등록서비스표 하단의 음역부분인 한글 "칸"과는 글씨체에 약간 차이가 있으나 거래통념상 서로 동일하게 볼 수 있다. 이상을 종합하면, 실사용표장 2는 거래의 통념상 식별표지로서 이 사건 등록서비스표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우에 해당하므로, 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장이라고 판단된다.

(3) 앞서 인정한 사실로부터 알 수 있는 다음과 같은 영업개시 경위, 사업자등록과 영업신고상의 업종, 메뉴 구성과 매장 내 안내사항, 수요자의 구성 및 인식 등의 사정에 비추어 보면, D, E은 이 사건 등록서비스표의 통상사용권자로서 이 사건 심판청구 일로부터 3년 내에 각 실사용표장 2를 '음식점업'에 속하는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 '카페업, 레스토랑업, 스낵바업, 식당체인업'에 관하여 표시하고 이를 전시하였다고 봄이 타당하다.

① D과 E은 각 원고와 가맹사업계약(프랜차이즈 계약)을 체결하고 아래에서 보는 바와 같이 원고의 이 사건 등록서비스표와 사회통념상 동일성이 인정되는 실사용표장 2를 사용하여 '칸 배곧점', '칸 함박점'을 각 운영하였다.

② D은 '음식점업'에 관하여 사업자등록을 하고 영업의 형태를 '일반음식점'으로 정하여 영업신고를 하였다. E이 동일한 업태에 관한 프랜차이즈계약을 체결하고 동일한 실사용표장 2를 이용하여 운영했던 점포도 그와 영업태양이 크게 달랐던 것으로는 보이지 아니한다.

③ 점포 내에 비치된 메뉴판 지면의 대부분은 육류를 주재료로 하는 음식에 관하여 할당되어 있었고, 그 지면에서 주류가 차지하는 비중은 상당히 낮았을 뿐만 아니라, 판매된 주류도 특별한 개성이 드러나지 않는 간단하고 흔한 품목들이 주를 이루었다. 매장 내에 비치된 안내사항의 대부분은 육류를 즉석조리하여 식사하는 방법에 관한 것이었다. 미성년 자녀를 동반한 가족 단위 수요자들도 위 점포에 통상적으로 방문하였을 것으로 보이며, 방문객들은 위 점포를 '고기집'으로 호칭하기도 하였다. 그렇다면 '칸 배곧점', '칸 함박점'의 주된 영업은 점포 내 화덕을 이용해 즉석에서 구워 먹을 수 있도록 준비된 육류와 그에 곁들일 음식을 방문객에게 제공하는 것이고, 음식에 곁들일 주류를 제공하는 것은 부수적 영업에 불과했을 것으로 보인다(이러한 점에서, D, E의 위와 같은 상표사용의 점이 인정되더라도 이는 성인을 대상으로 술과 요리를 판매하는 '주점업'에 관하여 사용된 것으로 볼 수 있을 뿐이라는 피고의 주장은 받아들여지지 아니한다).

라. 소결론

1) 이상을 종합하면, 상표권자인 원고가 2017. 7. 25. 지정서비스업 중 '식당체인업'에 대한 거래서류에 이 사건 등록서비스표와 동일한 실사용표장 1을 표시하고 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 둬으로써, 그리고 통상사용권자인 D이 2017. 10. 28. 무렵, E이 2017. 10. 31. 무렵 지정서비스업 중 '카페업, 레스토랑업, 스넥바업, 식당체인업'에 대한 점포 내부에 이 사건 등록서비스표와 동일한 실사용표장 2를 각 표시하고 이를 전시함으로써, 이 사건 등록서비스표는 이 사건 취소심판청구일(2019. 5. 19.) 전 3년 이내에 상표권자와 통상사용권자에 의하여 정당하게 사용되었다고 보아야 한다.

2) 위와 같이 이 사건 등록서비스표가 취소심판청구에 관계되는 지정서비스업 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음이 증명된 이상, 원고의 나머지 상표사용 주장사유에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 그 전체로서 등록이 취소되어서는 아니 된다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 한다.

재판장 판사 윤성식

 판사 권순민

 판사 정택수