

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2012허2197 등록취소(상)

원 고

특허법인 신우

담당변리사 윤병삼, 최명섭

피 고

소송대리인 변리사 박창남

변 론 종 결 2012. 7. 19.

판 결 선 고 2012. 8. 23.

주 문

1. 특허심판원이 2012. 2. 23. 2011당166호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

# 이 유

## 1. 기초사실

### 가. 이 사건 서비스표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2005. 7. 26./ 2006. 9. 27./ 제138085호

2) 구성:  (색채상표)

3) 지정서비스업: 별지 1과 같다.

4) 서비스표권자: 피고

### 나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2011. 1. 27. 피고를 상대로, 이 사건 서비스표가 그 지정서비스업 중 어느 하나에 대하여 서비스표권자, 전용사용권자 및 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 심판청구일 전 3년 이내에 정당하게 사용된 사실이 없으므로 심판청구와 관련된 별지 2의 지정서비스업은 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 서비스표등록의 취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2011당166호로 심리한 다음, 2012. 2. 23. 피고가 이 사건 서비스표를 그 지정서비스업 중 '회의 준비 및 진행업, 문화적 및 교육적 목적의 전시회 조직업, 교육지도업'에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용한 사실이 인정된다는 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

## 2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

### 가. 당사자 주장의 요지

1) 원고의 주장

가) 상표법에 규정된 서비스업은 '타인의 이익을 위하여 독립하여 상거래의 대상이 되는 용역을 제공하고 그 대가를 받는 것을 업으로서 하는 것'을 의미한다.

나) 그런데, 피고에 의해 개설된 서울 WCO 오픈센터(이하 'WCO 오픈센터'라 한다.)는 타인을 위하여 회의장소를 제공하는 행위만을 하였을 뿐 타인을 위하여 회의를 준비하고 진행하거나 이를 통해 대가를 받아 자신의 수입으로 하지 아니하였으므로, 피고가 이 사건 서비스표를 지정서비스업인 '회의준비 및 진행업'에 사용하였다고 볼 수 없다.

다) WCO 오픈센터는 직접 책자나 광고물 등을 전시하는 행위만을 하였을 뿐 타인을 위하여 전시회를 조직하거나 이를 통해 대가를 받아 자신의 수입으로 하지 아니하였으므로, 피고가 이 사건 서비스표를 지정서비스업인 '문화적 및 교육적 목적의 전시회 조직업'에 사용하였다고 볼 수도 없다.

라) WCO 오픈센터는 타인에게 교육장소를 제공하는 행위만을 하였을 뿐 타인을 위하여 교육지도를 하거나 이를 통해 대가를 받아 자신의 수입으로 하지 아니하였으므로 피고가 이 사건 서비스표를 지정서비스업인 '교육지도업'에 사용하였다고 볼 수 없고, WCO 오픈센터에서 이루어지는 교육은 이를 이용하는 문화단체들이나 문화인들이 자신들의 이름을 내걸고 교육하는 것에 불과할 뿐 이 사건 서비스표를 사용하여 교육 행위를 하는 것이 아니므로, WCO 오픈센터에서 교육프로그램을 제공하는 문화단체들이나 문화인들을 이 사건 서비스표의 통상사용권자라고 볼 수도 없다.

마) 피고가 자신이 개최하는 WCO 북경 대회를 위해 국내에서 회의를 개최하고 홍보를 한 행위는 타인을 위한 것이 아니라 자신의 회의 개최가 원활히 이루어질 수 있도록 한 활동에 불과하여 타인의 이익을 위하여 용역을 제공하고 그 대가를 받는 것을

업으로 하였다고 할 수 없으므로, 피고의 위와 같은 행위 역시 이 사건 서비스표를 지정서비스업에 사용한 경우라고 할 수 없다.

바) 따라서 이 사건 서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 별지 2의 지정서비스업에 대하여 그 등록이 취소되어야 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

## 2) 피고의 주장

가) WCO 오픈 센터는 2004. 1. 1.부터 현재까지 문화단체를 지원하는 사업을 하고 있는데, 피고는 WCO 오픈 센터 입구 및 내부에 이 사건 서비스표를 부착하고, WCO 오픈 센터를 광고하는 전단에 이 사건 서비스표를 표시하였고, WCO 오픈 센터에서의 활동 등을 소개하는 인터넷 '다음(DAUM)' 카페에 이 사건 서비스표를 표시하는 방식으로 이 사건 서비스표를 사용하였다.

나) WCO 오픈 센터는 을 제9호증과 같이 문화단체들의 요청에 의하여 그들에게 '회의 준비 및 진행'이란 용역을 제공하여 왔으므로, 피고는 이 사건 서비스표를 그 지정서비스업인 '회의 준비 및 진행업'에 사용하였다.

다) WCO 오픈 센터는 을 제10호증과 같이 문화단체들의 요청에 의하여 그들에게 '문화적 및 교육적 목적의 전시회 조직'이란 용역을 제공하여 왔으므로, 피고는 이 사건 서비스표를 그 지정서비스업인 '문화적 및 교육적 목적의 전시회 조직업'에 사용하였다.

라) WCO 오픈 센터는 문화단체들이 선발한 피교육자를 대상으로 WCO 정신에 대한 '교육지도'라는 용역을 제공하여 이 사건 서비스표를 그 지정서비스업인 '교육지도업'에 사용하였을 뿐만 아니라, 문화단체들은 교육지도 담당자를 선정하고 피교육자를

선발하여 일정한 기간 동안 교육지도 활동을 하는데 이러한 교육지도는 이 사건 서비스표가 부착된 WCO 오픈 센터 내에서 이루어지고, 이 사건 서비스표가 표시된 주차 확인도장과 인터넷 '다음' 카페가 교육지도 과정에서 사용되므로, 이는 결국 문화단체들이 통상사용권자로서 이 사건 서비스표를 그 지정서비스업인 '교육지도업'에 사용한 것이라고 보아야 한다.

마) 피고는 2009. 12. 16.부터 같은 달 18.까지 중국 북경에서 개최된 WCO 북경대회 홍보를 위하여 국내에서 이 사건 서비스표를 사용하여 을 제16 내지 20호증과 같이 사진집, 브로셔, 포스터, 자료집, 일정표, 자료봉투, 행사 기념품을 제작 및 배포하였는데, WCO 북경대회에서는 '프렌즈 포럼'이란 회의가 열렸을 뿐만 아니라 서예·수묵화 전시, 쯤베(북) 배우기와 같은 행사도 진행되었으므로, 피고가 위와 같이 이 사건 서비스표를 사용하여 사진집 등을 제작·배포한 것은 피고가 이 사건 서비스표를 그 지정서비스업인 '회의 준비 및 진행업'(프렌즈 포럼 관련), '문화적 및 교육적 목적의 전시회 조직업'(서예·수묵화 전시 관련), '교육지도업'[쯤베(북) 배우기 관련]에 사용한 경우에 해당한다.

바) 따라서 이 사건 서비스표는 그 지정서비스업 중 '회의 준비 및 진행업, 문화적 및 교육적 목적의 전시회 조직업, 교육지도업'에 대하여 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 내에 국내에서 정당하게 사용되었으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

#### 나. 이 사건 서비스표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 것인지 여부

##### 1) 관련 규정 및 법리

상표법 제73조 제1항 제3호는 '상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느

누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우' 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다.

한편, 상표법 제2조 제1항 제7호는, 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 있으므로, 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위나, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공시 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 포함된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 참조).

2) 상표법상 서비스표의 사용은 유상으로 서비스를 제공하는 행위 또는 유상행위에 부수되는 행위이어야 하는지 여부

살피건대, 다음과 같은 사정을 고려하면 상표법상 서비스표의 사용행위는 유상으

로 서비스를 제공하는 행위이거나 이에 부수되는 행위라고 봄이 타당하다. 즉, ① 상표법 제2조 제1항 제2호는 '서비스표'라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말한다고 규정하고 있을 뿐, 이러한 서비스표를 등록받아 사용할 수 있는 '서비스업'의 정의에 관하여는 상표법에 아무런 규정을 두고 있지 않으므로 상표법의 관련 규정을 체계적으로 검토하여 위 '서비스업'의 의미를 확정할 수밖에 없다. ② 그런데 상표법 제2조 제1항 제5호는 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 영위하는 자가 그 업무를 표상하기 위하여 사용하는 표장으로 업무표장을 규정하고 있는바(이는 선진 제국의 법제에서 발견하기 어려운 우리나라의 독특한 제도이다.), 서비스표가 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무도 표상할 수 있다면 상표법 제2조 제1항 제2호에 규정된 서비스표와 별도로 업무표장을 규정할 필요가 없는데도 상표법이 위와 같이 업무표장을 별도로 규정한 것은 서비스표가 영리를 목적으로 하는 서비스업만을 표상하고 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무는 표상하지 아니하는 것으로 해석함이 논리적이다. ③ 따라서 상표법상 서비스표를 등록받아 사용할 수 있는 서비스업은 타인의 이익을 위해서 서비스를 제공하고 그 대가를 받아 자신의 수입으로 하는 것을 업으로 하는 것을 말한다고 보아야 한다(심리불속행으로 상고가 기각되어 확정된 특허법원 2011. 4. 29. 선고 2010허9668 판결 참조. 한편 비영리단체도 부수적으로 영리활동을 하는 경우에는 그 영리활동과 관련하여 서비스표를 등록할 수 있다 할 것이나, 이와 같이 비영리단체가 서비스표 등록을 할 수 있다고 하여 상표법상의 위 서비스업에 무상으로 서비스를 제공하는 업까지 포함된다고 볼 근거는 되지 아니한다.).

3) 피고나 피고가 통상사용권자라고 주장하고 있는 문화단체 등이 이 사건 서비스표

를 그 지정서비스업에 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부

갑 제6호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 미국 메릴랜드 주(州) 법에 따라 설립된 법인으로 그 정관에 비영리 기구임을 명시하고 있는 사실이 인정되고, 피고는 제1차 변론기일에서 피고나 피고가 통상사용권자라고 주장하고 있는 문화단체 등이 이 사건 서비스표를 그 지정서비스업에 사용하면서 서비스를 제공받는 상대방으로부터 대가를 받은 적이 없음을 인정하고 있다.

따라서 피고나 피고가 통상사용권자라고 주장하고 있는 문화단체 등이 피고 주장과 같이 이 사건 서비스표를 그 지정서비스업에 사용하였다고 하더라도 피고나 문화단체 등은 무상으로 서비스를 제공하면서 이 사건 서비스표를 사용한 것이므로 이와 같은 사용은 업무표장으로서의 사용에 해당한다고 볼 수 있음은 별론으로 하고, 상표법이 정한 서비스표의 사용에는 해당하지 아니한다.

[피고는 변론종결 후 제출한 참고서면에서, 문화단체들은 피교육자들인 회원들을 모집하여 회원들에게 '교육지도'란 서비스를 제공하고 회비의 형태로 그 대가를 받았으며 위와 같은 교육지도 서비스는 이 사건 서비스표가 부착된 WCO 오픈 센터 내부에서 제공되었고, 서비스 제공과정에서 이 사건 서비스표가 표시된 주차확인도장, WCO 오픈 센터 '다음' 카페가 이용되었으므로 문화단체들은 통상사용권자로서 이 사건 서비스표를 그 지정서비스업인 '교육지도업'에 사용하였다고 주장하고 있다. 그러나 문화단체들이 WCO 오픈 센터 인터넷 '다음' 카페에 올린 사진 등인 을 제8호증의 영상 및 기재내용만으로는 문화단체들이 WCO 오픈 센터에서 공연연습을 한 것인지 '교육지도'란 서비스를 제공하였는지를 명확히 알 수 없고, 을 제13호증에는 WCO 오픈 센터를 이용한 문화단체들의 이용시간만이 기재되어 있을 뿐 교육내용 등이 기재되어 있지 아

니하다. 따라서 을 제8, 13호증만으로는 문화단체들이 WCO 오픈 센터에서 '교육지도'란 서비스를 제공하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

설령 문화단체들이 WCO 오픈 센터에서 '교육지도'란 서비스를 제공하였다고 하더라도, 문화단체들이 이 사건 서비스표가 부착된 WCO 오픈 센터를 교육공간으로 이용하고 그에 따라 이 사건 서비스표가 표시된 주차확인 도장이 사용된 것은 문화단체들이 교육공간으로 WCO 오픈 센터를 선택함에 따른 부수적인 결과일 뿐 문화단체들이 자신들이 제공하는 서비스의 출처를 표시하기 위하여 이 사건 서비스표를 사용하였다고 보기 어렵다. 그리고 을 제8호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, WCO 오픈 센터 인터넷 '다음' 카페에 'WCO 오픈센터 자료사진'이란 제목으로 WCO 오픈센터를 이용하는 문화단체의 활동을 촬영한 사진들이 올려져 있고 사진 아래에 이 사건 서비스표가 표시된 사실을 인정할 수 있으나, 위 사진들 아래에는 위 각 사진내용 등에 대한 저작권이 피고에게 있음을 나타내기 위해 'Copyright© 2010 by World Culture Open. ALL RIGHTS RESERVED'라고 표시된 점, 위 카페에는 하나의 단체가 아니라 WCO 오픈 센터를 사용하는 여러 단체의 활동사진이 게시된 점에 비추어 보면, 위 인터넷 카페에 이 사건 서비스표를 표시한 것은 WCO 오픈센터를 이용하는 문화단체가 아니라 오히려 피고의 출처를 표시하기 위함이라고 봄이 타당하므로, 위와 같은 점 역시 이 사건 서비스표가 문화단체들이 제공하는 서비스의 출처를 표시하기 위하여 사용된 경우라고 볼 수 없다.]

#### 다. 소결론

그렇다면, 결국 이 사건 서비스표는 '상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구'에 의하여 그 지정서비스업에 대하여 이 사건 취소심판 청구일(2011. 1. 27.)

전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음이 증명되지 못한 경우에 해당한다 할 것이므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 심판청구와 관련된 별지 2의 지정서비스업에 대하여 그 서비스표등록의 취소를 면할 수 없다 할 것이어서, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부당하다.

### 3. 결론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들여기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            배기열

                  판사            정택수

                  판사            박정훈

[별지 1]

### 이 사건 서비스표의 지정서비스업

- 서비스업류 구분 제41류의 경마공연업, 국악공연업, 극장운영업, 녹음실운영업, 녹음음반임대업, 대본작성업, 대사자막처리업, 더빙업, 디지털영상처리업, 동물공연업, 라디오 및 텔레비전임대업, 라디오 및 텔레비전프로그램제작업, 라디오오락업, 라이브공연업, 레코드테이프대여업, 무대세트나 텔레비전스튜디오의 조명기구임대업, 무대장치임대업, 무도회조직업, 무용공연업, 비디오카메라대여업, 비디오카세트레코더(VCR)임대업, 비디오테이프대여업, 비디오테이프영화제작업, 비디오테이프편집업, 서커스업, 쇼무대장치임대업, 쇼제작업, 쇼좌석예약업, 쇼주최업, 악극단공연업, 연극공연업, 연극예약알선업, 연극제작업, 연예단체조직업, 연예인공연서비스업, 연예인을 위한 모델업, 연예정보제공업, 영사기 및 그 부속품임대업, 영화관시설제공업, 영화배급업, 영화상영업, 영화제작업, 영화촬영소운영업, 영화필름대여업, 오디오장비임대업, 오케스트라서비스업, 음반녹음업, 음악공연업, 음악작곡 서비스업, 음악회관운영업, 창극단공연업, 텔레비전오락업, 합창단운영업, 교과서출판업, 서적출판업, 온라인전자서적 및 잡지출판업, 온라인 전자 출판물 제공업(읽기전용을 말한다), 전자 탁상 출판업, 뉴스보도서비스업, 사진보도업, 학교기숙사업, 개인교수업, 과학관경영업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업, 교육지도업, 도서관경영업, 도서대출업, 독서실경영업, 문화적 및 교육적 목적의 전시회조직업, 미술관경영업, 박물관시설제공업, 보육원업, 사적명소관리경영업, 유치원경영업, 유학알선업, 이동도서관업, 전람회개최관리업, 종교교육업, 통신강좌업, 문화콘텐츠학원경영업, 게임센터제공업, 경기장시설임대업, 경기조직업, 경기후원 및 흥행업, 경마장경

영업, 골프시설제공업, 공원경영업, 기원경영업, 낚시안내업, 노래방 서비스업, 당구장경영업, 댄스홀 및댄스교습소경영업, 도박장경영업, 동물원경영업, 레크레이션시설제공업, 레크레이션정보제공업, 롤러스케이트장경영업, 볼링장경영업, 비디오방 서비스업, 사격장경영업, 사교지도업, 수영장경영업, 수족관경영업, 스킨다이빙장비대여업, 스포츠기록제공업, 수송기계기구를 제외한 스포츠장비대여업, 스포츠캠프서비스업, 스포츠설비관리업, 식물원경영업, 실내경기장경영업, 야구장경영업, 어린이놀이터경영업, 오락설비공급업, 온라인게임 서비스업, 운동경기조직업, 운동시설제공업, 유원지경영업, 자동차경주장경영업, 전자오락실경영업, 체육관경영업, 체육교육업, 체육실기지도업, 체조지도업, 카지노시설제공업, 탁구장경영업, 테니스코트임대업, 프로야구단경영업, 프로축구단경영업, 해수욕장경영업, 헬스클럽경영업, 휴일캠프오락서비스업, 패션쇼개최업, 마이크로필름기록업, 비디오녹화촬영업, 사진촬영업, 동물훈련업, 미인선발대회개최업, 번역업, 세미나준비 및 진행업, 실습훈련업, 수화통역업, 심포지엄준비 및 진행업, 연수회준비 및 진행업, 운동경기시각측정업, 직업지도업, 토론회준비 및 진행업, 파티계획업, 파티용역업, 행사개최대행업, 회의 준비 및 진행업

[별지 2]

이 사건 심판청구의 대상이 된 지정서비스업

- 서비스업류 구분 제41류의 개인교수업, 과학관경영업, 교수업, 교육시험업, 교육정보 제공업, 교육지도업, 도서관경영업, 도서대출업, 독서실경영업, 문화적 및 교육적 목적의 전시회조직업, 미술관경영업, 박물관시설제공업, 보육원업, 사적명소관리경영업, 유치원경영업, 유학알선업, 이동도서관업, 전람회개최관리업, 종교교육업, 통신강좌업, 문화콘텐츠학원경영업, 세미나준비 및 진행업, 실습훈련업, 심포지엄준비 및 진행업, 연수회준비 및 진행업, 직업지도업, 토론회 준비 및 진행업, 회의 준비 및 진행업 .끝.