

사건번호	2019허8217	사건명	거절결정(특)
심판번호	2018원2741	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	특허청장
권리유형	특허	권리명칭	단말기 및 단말기에 수록된 주식 거래용 프로그램, 그리고 단말기에서의 주식 주문 처리 방법
선고일	2020. 6. 25.	선고결과	기각

출원발명이 선행발명에 비하여 갖는 차이점이 단순한 설계변경 사항으로 쉽게 극복될 수 있는 등 그 진보성이 부정된다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 이 사건 출원발명에 대하여 원고에게, '위 출원발명의 청구항 전부가 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 인용발명 1 내지 4으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 부정된다'는 취지의 의견제출통지를 하였고, 원고는 출원발명의 명세서 등 보정서와 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 청구항 전항이 진보성에 의한 거절이유가 해소되지 않았다는 이유로 거절결정을 하였고, 원고의 거절결정불복심판청구에 특허심판원은 '이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1과 선행발명 3에 의하여 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 특허출원에 있어서 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다'는 이유를 들어 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

● 판시 요지

구성요소 3과 선행발명 1의 대응 구성요소는 미체결 주문 수량 표시 영역 또는 사용자가 정정하고자 하는 호가 표시 영역 또는 호가 표시 영역에 나타난 호가 표시 영역 아무 곳이나 그 인접 영역이 선택되어 접근되는 경우, 제어부에 의하여 미체결 주문 수량 표시 영역 및 호가 표시 영역의 정보가 화면상에서 유지되는 상태에서 주문 가격을 정정할 수 있는 기능으로 전환된다는 구성에 대한 것으로, 구성요소 3은 호가 정정을 위해 선택·접근되는 영역이 미체결 주문 수량 표시 영역, 사용자가 정정하고자 하는 호가 표시 영역 외에 호가 표시 영역 아무 곳이나 그 인접 영역이 추가로 선택·접근될 수 있는 반면, 선행발명 1의 대응 구성요소는 호가 정정을 위해 선택·접근되는 영역이 미체결 주문 수량 표시 영역과 사용자가 정정하고자 하는 호가 표시 영역으로 한정되어 있다는 점에서 서로 차이가 있다. 그런데 이와 같은 선택·접근 영역의 확대 또는 축소는 프로그램 설계의 기술분야에서 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 변경하여 채택할 수 있는 것으로 보이고, 제1항 발명에서 선택·접근 영역의 확대를 위해 필요한 기술수단이 구체적으로 제시된 것도 아닌바, 이는 통상의 기술자에게 단순한 설계변경 사항으로서 쉽게 극복될 수 있다.

한편 구성요소 4 내지 6 및 선행발명 1의 대응 구성요소들은 주문 가격의 정정이 가능한 단계가 시작된 후 주문 가격의 정정이 실제 이루어질 때 나타나는 각 구체적 화면 처리에 관한 것으로서, 양 발명의 대응 구성요소들은 주문 가격의 정정 처리시 나타나는 일련의 화면 처리 구성에 차이가 있다. 이 중 나머지 구성은 서로 동일하고, 구성요소 4 내지 6의 ㉠ 호가 표시 영역에 나타난 가격 중 어느 하나를 선택함으로써 주문 가격 정정이 이루어지되, ㉡ 이때 호가 표시 영역은 주문 가격의 정정이 가능한 상태에서 밝게 하이라이트 처리 및 스크롤에 의한 이동이 가능하도록 처리되고, ㉢ 정정 주문 확인창에서 정정 확인 버튼이 선택된 후에는 종래 정정 전의 호가와 연계된 미체결 주문 수량 표시 영역의 위치가 정정된 호가와 같은 라인에 배치됨으로써 호가 정정이 최종적으로 완료되는 구성이 선행발명 1의 대응 구성과

차이가 있다. 그런데 위 ㉠ 부분의 '선택'은 그 방법에 한정을 두지 아니한, 보다 넓은 의미의 '선택'으로서 선행발명 3에서와 같이 기존의 주문 수량을 특정 호가 행으로 드래그 하여 내려놓음으로써 특정 호가를 선택하는 것까지 포함된다고 해석될 여지도 있고, ㉡ 특정 정보 영역을 밝게 하이라이트 처리하는 구성이나 나머지 정보와 구별되는 색상으로 표현하는 구성 모두 특정 정보 부분에 대한 주목도 또는 집중도를 높여 사용자의 해당 정보에 대한 인식을 강화하기 위하여 일반적으로 사용되는 수단들인 점에서 서로 용이하게 교체하여 사용할 수 있다 할 것으로 이 부분은 단순한 설계변경 사항에 해당한다 할 것이고, ㉢ 정정 주문 확인창의 '정정 확인 버튼'이나 주문 확인창의 '정정 전송 버튼' 역시 모두 그 이전 단계인 호가 선택에 의해 원하는 호가로의 정정 명령이 프로그램상 이미 투입된 이후 다시 한번 그 정정의 정확성을 확인하기 위해 눌러지는 버튼들이라는 점에서 그 명칭의 상이함에 불구하고 서로 동일한 구성이라고 봄이 타당하다. 또한 선행발명 1에 데스크톱 컴퓨터에서의 주식 거래 프로그램에 관한 선행발명 3을 결합하는 것도 통상의 기술자에게 용이하다.

따라서 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1과의 차이점들은 모두 선행발명 1에 선행발명 3과 주지관용 수단을 결합함으로써 용이하게 극복될 수 있다. 이 사건 제1항 발명이 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없으므로, 결국 이 사건 출원발명은 모두 특허를 받을 수 없고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

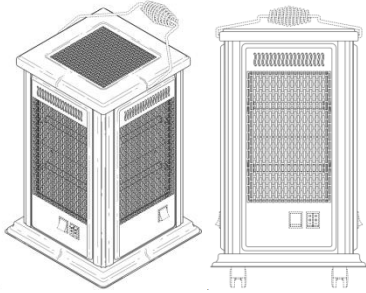
키워드: 특허, 거절결정, 진보성, 용이도출, 실질적 동일, 단순설계변경, 주식거래프로그램

사건번호	2020허1250	사건명	권리범위확인(디)
심판번호	2019당818	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	디자인	권리명칭	(물품의 명칭:) 전기난로
선고일	2020. 6. 25.	선고결과	기각

전기난로에 대한 등록디자인이 외부 윤곽선 등 제품 사용 시 이목을 끄는 부분을 요부로 하여 대비하여 볼 때 확인대상디자인과 유사하여 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속한다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 원고를 상대로, “이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 전체적으로 극히 유사한 디자인이므로, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.”는 이유로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 특허심판원은 “확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사하여 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다.”는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

피고 등록디자인	원고 확인대상디자인
	

● 판시 요지

양 디자인은 ① 전체적으로, 4개의 측면과 상부 면을 포함한 총 5면의 각 중앙부 대부분에 직사각형 모양의 각 발열부가 형성되어 있는 형태의 직육면체인 점, ② 위 각 발열부의 상부에 위치한 안전 철망의 각 단위 구조는 세로로 긴 직사각형 형상을 띠고 있고, 위 직사각형 형상의 각 단위 구조는 주위에 약간의 공간을 둔 채로 가로, 세로 각 방향으로 연속하여 배치되어 있으며, 직사각형 단위 구조의 각 세로 열은 한줄 건너 형성된 세로 열과는 동일한 위치 배열로, 바로 좌·우에 인접한 세로 열과는 서로 엇갈리는 위치 배열로 각 형성되어 있는 점, ③ 본체 상단 덮개가 본체보다 넓은 덮개부로서, 상단으로 갈수록 좁아지는 형상인 점, ④ 본체 하부 받침대가 본체보다 넓은 받침대로서, 하단으로 갈수록 넓어지는 2단 받침대의 형상인 점, ⑤ 본체의 각 모서리 기둥 부분은 세로 방향의 기둥 형상으로 발열부가 형성되어 있는 각 측면과 구분되어 있고, 양 측면이 바로 맞닿는 모서리부 및 그 좌·우 양측에 각 오목부의 형상이 나타나 있는 점에서 서로 동일하다. 한편 양 디자인은 ㉠ 본체 상단 각 측면에 형성된 방열부의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 세로 방향의 물결무늬 단위 형상이 연속하여 복수 개 형성되어 있는 반면, 확인대상디자인은 가로가 긴 직사각형 단위 형상이 3행 6열로 복수 개 형성되어 있는 점, ㉡ 본체 상단 덮개의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 비교적 명확한 단차가 형성되어 있는 반면, 확인대상디자인은 완만한 곡선으로 형성되어 있는 점, ㉢ 본체 하부 받침대의 형상에 있어서, 이 사건 등록디자인은 2단

구조의 외곽선의 길이 및 완만도가 형성되어 있는 반면, 확인대상디자인은 해당 외곽선의 길이 및 완만도가 달리 형성되어 있는 점에서 서로 차이가 있다.

양 디자인이 적용된 물품인 전기난로는 해당 전기제품의 특성상 통상 바닥에 놓고 사용되는 것인바, 전기난로의 거래에 있어서 일반 수요자나 거래자들은 해당 디자인의 전체적 형상, 특히 외부 윤곽선에 더하여, 제품의 사용시 드러나지 않는 부분보다는 밖으로 드러나는 부분에 집중하여 그 외관을 살피는 것이 일반적이다. 따라서 일반 수요자나 거래자가 위 전기난로를 사용할 때나 거래할 때 그 주의를 가장 끌기 쉬운 부분은 해당 디자인의 전체 외부 윤곽선 및 제품 사용시 이목을 끄는 상면부와 4면 각 측면부 부근의 형태라 할 것인바, 양 디자인의 공통점들 중 ① 저부를 제외한 5면에 발열부가 형성되어 있는 직육면체 형상의 전체 물품 형태와 ② 이 사건 안전 철망 형태, 나아가 보는 방향에 따라서는 위 ①, ② 부분에 더하여 ⑤ 이 사건 모서리 기둥 형태 부분까지를 포함하는 부분이 양 디자인의 요부에 해당한다고 볼 수 있다. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 ①, ②, ⑤의 주요 특징들을 모두 공유하고 있고, 위와 같은 공통점들로 인해 인식되는 양 디자인의 전체적 심미감 역시 서로 유사하다고 할 것이므로, 결국 양 디자인은 서로 유사하다. ①은 등록디자인 출원 전 공지되었다고 볼 수 있으나 ②, ⑤는 공지되지 않았고, 이들의 결합으로부터 전체적으로 새로운 심미감이 도출된다고 봄이 타당하므로 ①, ②, ⑤를 제외한 나머지 차이점들만을 가지고 양 디자인의 유사 여부를 판단해야 한다는 원고의 주장은 이유 없다.

따라서 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 전체적인 심미감이 유사한 디자인이라 할 것이므로, 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

키워드: 디자인, 권리범위확인, 심미감, 공지, 요부, 외관대비, 전기난로

사건번호	2019허5508	사건명	등록취소(상)
심판번호	2018당4366	심판결과	인용
원고	피심판청구인	피고	심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	H.O.T
선고일	2020. 6. 25.	선고결과	기각

등록서비스표가 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용되지 않아 불사용취소심판에 의하여 취소되어야 한다고 본 사례

● 사건 개요

피고는 특허심판원에 원고를 상대로, 등록서비스표는 지정서비스업 중 연예인 매니저업, 연예인대리업, 문방구류판매대행업, 의류판매대행업, 음반판매대행업, 인쇄물판매대행업, 행사개최대행업, 사진촬영업에 대하여 정당한 이유 없이 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 등록서비스표가 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 원고가 주장한 연예인 매니저업, 행사개최대행업에 사용되었다고 볼 수 없다고 판단하여 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

우선 등록서비스표가 연예인 매니저업에 사용되었는지의 여부에 대해서는, 원고는 썬엔터테인먼트의 대표이사인 사실, 썬엔터테인먼트는 회사소개서에 등록서비스표를 사용하면서 '10대들의 도전과 승리를 의미하는 그룹명, 현재 멤버 오디션 중이며 한국과 북미지역을 주요 타겟으로 한 그룹'이라고 소개하고 있는 사실은 인정되지만, 회사소개서의 작성일자 또는 사용일자를 알 수 있는 자료는 없으므로, 이 사실만으로 등록서비스표가 피고의 심판청구일로부터 3년 이내에 사용되었다고 인정하기 부족하다.

다음으로 등록서비스표가 행사개최대행업에 사용되었는지의 여부에 대해서는, 'H.O.T'라는 제목의 공연이 2018. 9. 4. 19:00 서울 광진구 광나루로 496, 4층에서 개최된다는 내용의 포스터가 작성된 사실, 공연 장면이 촬영된 사진이 제출된 사실은 인정되나, 위 포스터 및 사진의 작성일자와 사용일자를 알 수 있는 자료가 없는 점, 위 공연의 제목이 'H.O.T'라고 기재되어 있다고 하여 그것이 행사개최대행업의 출처표시로 사용되었다고 보기는 부족하고 오히려 행사의 주치는 썬엔터테인먼트, 주관은 앰프뮤직으로 기재되어 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사실만으로 등록서비스표가 행사개최대행업의 출처표시로 사용되었다고 볼 수 없다.

따라서 원고가 제출한 증거만으로는 등록서비스표가 피고의 심판청구일로부터 3년 이내에 연예인 매니저업과 행사개최대행업의 출처표시로 사용되었음이 증명되었다고 볼 수 없으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 등록이 취소되어야 한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

키워드: 상표, 등록취소, 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 불사용취소심판, 상표의 사용, HOT

사건번호	2019허5515	사건명	등록무효(상)
심판번호	2018당4239	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	 H.O.T
선고일	2020. 6. 25.	선고결과	인용

등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제7조 제1항 제12호의 무효사유가 있다고 본 사례

● 사건 개요

선사용상표	등록상표
H.O.T, H.O.T., HOT, 	 H.O.T

원고는 특허심판원에 등록상표는 선사용상표와 동일·유사하여 상품이나 서비스의 품질을 오인하게 할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효사유가 있고, 주자·저명한 선사용상표의 신용이나 명성에 편승하여 부당한 이득을 취할 부정한 목적으로 등록되어 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 등록무효사유가 있다고 주장하면서, 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선사용상표의 사용자는 피고로 보아야 하고, 선사용상표 사용자와의 관계에서 등록상표의 출원인이 타인이라고 볼 수 없어 구 상표법 제7조 제1항 제11, 12호의 등록무효사유에 해당하지 않는다고 판단하여, 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

선사용상표 중 H.O.T는 H.O.T 그룹데뷔 및 정규앨범발매부터, 도형부분은 1997. 7. 5. 에스엠엔터테인먼트에 의해 H.O.T 가수들의 2집 정규앨범부터 음반이라는 상품의 식별표지로 사용되었고, 공연, 방송, 광고 등의 활동에서 일관되고 지속적으로 사용되었으며, 스티커, 시디 케이스 등 다양한 상품에 사용되었음을 알 수 있으므로, 선사용상표는 등록상표의 출원일인 2009. 1. 30.과 등록결정일인 2010. 8. 2. 이미 음반 등 상품과 공연, 방송, 광고 등 서비스업에서 일반 공중 대부분에 널리 알려져 저명성을 획득하였다.

우선 선사용상표 중 H.O.T는 1996. 9.경부터, 도형부분은 1997. 7.경부터 피고가 아닌 에스엠엔터테인먼트에게 권리가 귀속되었다고 봄이 타당하다. 특히 피고는, H.O.T 가수들로부터 “상표출원인으로서 상표를 사용하는 것을 허락한다.”는 동의서를 받았으므로, 선사용상표의 권리자는 피고라고 주장한다. 그러나 위 동의서는 선사용상표에 대한 것이 아니라 피고가 1996년부터 1997년경까지 출원한 상표 및 서비스표에 관한 것인 점, 동의서에는 법정대리인의 서명이나 날인 없이 당시 미성년자였던 H.O.T 가수들의 날인만 있는 점, 당시 H.O.T 가수들은 이수만의 에스엠기획과 전속계약을 체결하였던 점, 동의서는 H.O.T 가수들이 H.O.T 그룹 매니저인 피고에게 출원 중인 상표의 사용을 허락한다는 취지이므로, 위 동의서만으로 H.O.T 가수들이 피고에게 선사용상표권을 양도하였다고 보기는 부족하고, 위 동의서에 대해 SM엔터테인먼트

먼트의 승낙 또는 동의가 있었다고 볼 증거가 없는 상황에서 H.O.T 가수들이 SM엔터테인먼트와 배타적으로 상표권을 양도할 지위에 있었다고 볼 수도 없는 점에 비추어 보면, 위 동의서만으로 선사용상표에 관한 권리가 에스엠엔터테인먼트에서 피고에게 이전되었다고 볼 수 없다.

등록상표는 선사용상표와 표장이 동일·유사하다. 그리고 등록상표의 지정상품인 영화용 녹음기계기구, 오디오테이프 레코더, 음악용 주크박스, 음향/영상매체용 기록 및 재생장치 등은 선사용상표가 사용된 음반 등의 상품이나 가수공연업, 음악공연업, 방송출연업 등과 유사하거나 밀접한 경제적 건련관계가 있다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 정한 등록무효사유가 있다.

다음으로 선사용상표가 등록상표의 출원 당시 저명하였고, 피고는 에스엠엔터테인먼트의 임직원이자 H.O.T 가수들의 매니저로 근무한 적이 있다. 따라서 피고는 등록상표를 출원할 때 선사용상표를 알고 있었다. 그리고 피고는 자신이 대표이사로 재직 중인 주식회사 썬엔터테인먼트의 소개서에 등록상표를 기재하면서 '10대들의 도전과 승리를 의미하는 그룹명'으로 소개하고 있는데, 이는 일반인이 선사용상표에 대하여 가지는 관념과 동일·유사하다. 따라서 피고는 특정인의 상품을 나타내는 것이라고 인식된 선사용상표를 모방하여 선사용상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡입력에 편승하여 부당한 이득을 얻기 위한 목적으로 등록상표를 출원한 것으로 봄이 타당하다. 결국 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 등록무효사유에도 해당한다.

키워드: 상표, 등록무효, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단, 구 상표법 제7조 제1항 제12호, HOT

사건번호	2019허5522	사건명	등록무효(상)
심판번호	2018당4240	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	H.O.T
선고일	2020. 6. 25.	선고결과	인용

등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제7조 제1항 제12호의 무효사유가 있다고 본 사례

● 사건 개요

선사용상표	등록상표
H.O.T, H.O.T., HOT	H.O.T

원고는 특허심판원에 등록상표는 선사용상표와 동일·유사하여 상품이나 서비스의 품질을 오인하게 할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효사유가 있고, 주지·저명한 선사용상표의 신용이나 명성에 편승하여 부당한 이득을 취할 부정한 목적으로 등록되어 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 등록무효사유가 있다고 주장하면서, 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선사용상표의 사용자는 피고로 보아야 하고, 선사용상표 사용자와의 관계에서 등록상표의 출원인이 타인이라고 볼 수 없어 구 상표법 제7조 제1항 제11, 12호의 등록무효사유에 해당하지 않는다고 판단하여 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

선사용상표가 H.O.T 그룹 데뷔 및 1집 정규앨범 발매부터 음반이라는 상품에 대하여 H.O.T 가수들의 식별표지로 사용되었고, 공연 광고 등의 활동에서 일관되고 지속적으로 사용되었으며, 음료수, 공책 등 다양한 상품에 사용되었음을 알 수 있으므로, 선사용상표는 등록상표의 출원일인 2009. 1. 30.과 등록결정일인 2010. 7. 13. 이미 음반 등 상품과 공연 등 서비스업에서 일반 공중 대부분에 널리 알려져 저명성을 획득하였다.

우선 선사용상표의 권리자는 피고가 아닌 에스엠엔터테인먼트라고 봄이 타당하다. 특히 피고는, H.O.T 가수들로부터 “상표출원인으로서 상표를 사용하는 것을 허락한다.”는 동의서를 받았으므로, 선사용상표의 권리자는 피고라고 주장한다. 그러나 위 동의서는 선사용상표에 대한 것이 아니라 피고가 1996년부터 1997년경까지 출원한 상표 및 서비스표에 관한 것인 점, 동의서에는 법정대리인의 서명이나 날인 없이 당시 미성년자였던 H.O.T 가수들의 날인만 있는 점, 당시 H.O.T 가수들은 이수만의 에스엠기획과 전속계약을 체결하였던 점, 동의서는 H.O.T 가수들이 H.O.T 그룹 매니저인 피고에게 출원 중인 상표의 사용을 허락한다는 취지이므로, 위 동의서만으로 H.O.T 가수들이 피고에게 선사용상표권을 양도하였다고 보기는 부족하고, 위 동의서에 대해 SM엔터테인먼트의 승낙 또는 동의가 있었다고 볼 증거가 없는 상황에서 H.O.T 가수들이 SM엔터테인먼트와 배타적으로 상표권을 양도할 지위에 있었다고 볼 수도 없는 점에 비추어 보면, 위 동의서만으로 선사용상표에 관한 권리가 에스엠엔터테인먼트에서 피고에게 이전되었다고 볼 수 없다.

등록상표는 선사용상표와 표장이 동일·유사하다. 그리고 등록상표의 지정상품인 영화용 녹음기계기구, 오디오테이프 레코더, 음악용 주크박스, 음향/영상매체용 기록 및 재생장치 등은 선사용상표가 사용된 음

반 등의 상품이나 가수공연업, 음악공연업, 방송출연업 등과 유사하거나 밀접한 경제적 견련관계가 있다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 정한 등록무효사유가 있다.

다음으로 선사용상표가 등록상표의 출원 당시 저명하였고, 피고는 에스엠엔터테인먼트의 임직원이자 H.O.T 가수들의 매니저로 근무한 적이 있다. 따라서 피고는 등록상표를 출원할 때 선사용상표를 알고 있었다. 그리고 피고는 자신이 대표이사로 재직 중인 주식회사 씽엔터테인먼트의 소개서에 등록상표를 기재하면서 '10대들의 도전과 승리를 의미하는 그룹명'으로 소개하고 있는데, 이는 일반인이 선사용상표에 대하여 가지는 관념과 동일·유사하다. 따라서 피고는 특정인의 상품을 나타내는 것이라고 인식된 선사용상표를 모방하여 선사용상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡입력에 편승하여 부당한 이득을 얻기 위한 목적으로 등록상표를 출원한 것으로 봄이 타당하다. 결국 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 등록무효사유에도 해당한다.

키워드: 상표, 등록무효, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단, 구 상표법 제7조 제1항 제12호, HOT

사건번호	2019허5539	사건명	등록무효(상)
심판번호	2018당4241	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	H.O.T
선고일	2020. 6. 25.	선고결과	인용

등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 무효사유가 있다고 본 사례

● 사건 개요

선사용상표	등록상표
H.O.T, H.O.T., HOT	H.O.T

원고는 특허심판원에 등록서비스표는 선사용상표와 동일·유사하여 상품이나 서비스의 품질을 오인하게 할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효 사유가 있고, 주지·저명한 선사용상표를 모방하여 그 신용이나 명성에 편승함으로써 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로 공정한 상품유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제4호의 등록무효사유가 있다고 주장하면서, 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선사용상표의 사용자는 피고로 보아야 하고, 선사용상표 사용자와의 관계에서 등록상표의 출원인이 타인이라고 볼 수 없어 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효 사유에 해당하지 않고, 선사용상표의 사용자가 피고이므로 등록서비스표는 선사용상표의 명성에 편승하기 위해 무단으로 모방한 서비스표가 아니어서 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 판단하여, 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

선사용상표가 H.O.T 그룹 데뷔 및 1집 정규앨범 발매부터 음반이라는 상품과 공연 등 서비스업에 대하여 H.O.T 가수들의 식별표지로 사용되어 등록서비스표의 등록결정일인 1998. 5. 26. 이미 일반 공중 대부분에 널리 알려져 저명성을 획득하였다.

우선 선사용상표는 1996. 9.경부터 피고가 아닌 에스엠엔터테인먼트에 권리가 귀속되었다고 봄이 타당하다. 특히 피고는, H.O.T 가수들로부터 “상표출원인으로서 상표를 사용하는 것을 허락한다.”는 동의서를 받았으므로, 선사용상표의 권리자는 피고라고 주장한다. 그러나 위 동의서는 선사용상표에 대한 것이 아니라 피고가 1996년부터 1997년경까지 출원한 상표 및 서비스표에 관한 것인 점, 동의서에는 법정대리인의 서명이나 날인 없이 당시 미성년자였던 H.O.T 가수들의 날인만 있는 점, 당시 H.O.T 가수들은 이수만의 에스엠기획과 전속계약을 체결하였던 점, 동의서는 H.O.T 가수들이 H.O.T 그룹 매니저인 피고에게 출원 중인 상표의 사용을 허락한다는 취지이므로, 위 동의서만으로 H.O.T 가수들이 피고에게 선사용상표권을 양도하였다고 보기는 부족하고, 위 동의서에 대해 SM엔터테인먼트의 승낙 또는 동의가 있었다고 볼 증거가 없는 상황에서 H.O.T 가수들이 SM엔터테인먼트와 배타적으로 상표권을 양도할 지위에 있었다고 볼 수도 없는 점에 비추어 보면, 위 동의서만으로 선사용상표에 관한 권리가 에스엠엔터테인먼트에서 피고에게 이전되었다고 볼 수 없다.

등록상표는 선사용상표와 표장이 동일·유사하다. 그리고 등록서비스표의 지정서비스업인 음반녹음업, 음악공연업, 라디오프로그램제작업 등은 선사용상표가 사용된 음반 등의 상품이나 가수공연업, 음악공연

업 등의 서비스업과 유사하거나 밀접한 경제적 견련관계가 있다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 정한 등록무효사유가 있다.

키워드: 상표, 등록무효, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단, HOT

사건번호	2019허5546	사건명	등록무효(상)
심판번호	2018당4242	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	H.O.T
선고일	2020. 6. 25.	선고결과	인용

등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 무효사유가 있다고 본 사례

● 사건 개요

선사용상표	등록상표
H.O.T, H.O.T., HOT	H.O.T

원고는 특허심판원에 등록서비스표는 선사용상표와 동일·유사하여 상품이나 서비스의 품질을 오인하게 할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효 사유가 있고, 주지·저명한 선사용상표를 모방하여 그 신용이나 명성에 편승함으로써 수요자의 구매를 불공정하게 흡인하고자 하는 것으로 공정한 상품유통질서나 상도덕 등 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제4호의 등록무효사유가 있다고 주장하면서, 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 선사용상표의 사용자는 피고로 보아야 하고, 선사용상표 사용자와의 관계에서 등록상표의 출원인이 타인이라고 볼 수 없어 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 등록무효 사유에 해당하지 않고, 선사용상표의 사용자가 피고이므로 등록서비스표는 선사용상표의 명성에 편승하기 위해 무단으로 모방한 서비스표가 아니어서 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 판단하여, 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

선사용상표가 H.O.T 그룹 데뷔 및 1집 정규앨범 발매부터 음반이라는 상품과 공연 등 서비스업에 대하여 H.O.T 가수들의 식별표지로 사용되어 등록서비스표의 등록결정일인 1998. 5. 26. 이미 일반 공중 대부분에 널리 알려져 저명성을 획득하였다.

우선 선사용상표는 1996. 9.경부터 피고가 아닌 에스엠엔터테인먼트에 권리가 귀속되었다고 봄이 타당하다. 특히 피고는, H.O.T 가수들로부터 “상표출원인으로서 상표를 사용하는 것을 허락한다.”는 동의서를 받았으므로, 선사용상표의 권리자는 피고라고 주장한다. 그러나 위 동의서는 선사용상표에 대한 것이 아니라 피고가 1996년부터 1997년경까지 출원한 상표 및 서비스표에 관한 것인 점, 동의서에는 법정대리인의 서명이나 날인 없이 당시 미성년자였던 H.O.T 가수들의 날인만 있는 점, 당시 H.O.T 가수들은 이수만의 에스엠기획과 전속계약을 체결하였던 점, 동의서는 H.O.T 가수들이 H.O.T 그룹 매니저인 피고에게 출원 중인 상표의 사용을 허락한다는 취지이므로, 위 동의서만으로 H.O.T 가수들이 피고에게 선사용상표권을 양도하였다고 보기는 부족하고, 위 동의서에 대해 SM엔터테인먼트의 승낙 또는 동의가 있었다고 볼 증거가 없는 상황에서 H.O.T 가수들이 SM엔터테인먼트와 배타적으로 상표권을 양도할 지위에 있었다고 볼 수도 없는 점에 비추어 보면, 위 동의서만으로 선사용상표에 관한 권리가 에스엠엔터테인먼트에서 피고에게 이전되었다고 볼 수 없다.

등록상표는 선사용상표와 표장이 동일·유사하다. 그리고 등록서비스표의 지정서비스업인 연예인매니저업, 연예인대리업, 행사개최대행업, 사진촬영업 등은 선사용상표가 사용된 음반 등의 상품이나 가수공연

업, 음악공연업 등의 서비스업과 유사하거나 밀접한 경제적 건련관계가 있다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 정한 등록무효사유가 있다.

키워드: 상표, 등록무효, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단, HOT

사건번호	2019허5553	사건명	등록취소(상)
심판번호	2018당4365	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	상표	권리명칭	H.O.T
선고일	2020. 6. 25.	선고결과	인용

등록서비스표에 구 상표법 제73조 제1항 제3호 및 제73조 제1항 제8호 취소사유가 있다고 본 사례

● 사건 개요

원고는 특허심판원에 등록서비스표는 정당한 이유 없이 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서, 등록취소 심판을 청구하였다. 특허심판원은 등록서비스표가 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 음악공연업에 사용되었다고 판단하여 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

우선 H.O.T'라는 제목의 공연이 2018. 9. 4. 19:00 서울 광진구 광나루로 496, 4층에서 개최된다는 내용의 포스터가 작성된 사실, 공연장면이 촬영된 사진이 제출된 사실은 인정된다. 그러나 피고가 콘서트의 입장료에 대한 카드결제 전표로 제출한 결제시각이 공연시작 시각을 지난 19:43~19:55인 점, 달리 위 포스터 및 사진의 작성일자과 사용일자를 알 수 있는 자료가 없는 점 등에 비추어 보면, 위 사실만으로 등록서비스표가 원고의 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 음악공연업의 출처표시로 사용되었다고 볼 수 없다. 또한 'AboutU'라는 록밴드가 2018. 8. 11.부터 2018. 12. 15.까지 에어비엔비에서 외국인을 상대로 하는 'H.O.T' 콘서트에서 공연을 한 사실, 참석한 외국인들이 관람 후기를 남긴 사실은 인정된다. 그러나 외국인들이 남긴 관람 후기의 제목에 기재된 'H.O.T concert'이 음악공연업의 출처표시로 볼 수 없을 뿐만 아니라, 'H.O.T concert'라는 표시가 누구에 의하여 행해진 것인지를 알 수 있는 자료가 없어 통상사용권자인 썬엔터테인먼트나 앰프뮤직의 식별표지로 사용하려는 의사에 기한 것이라고 볼 수도 없다.

따라서 등록서비스표는 원고의 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용되었다고 인정할 증거가 없으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 등록이 취소되어야 한다.

다음으로 피고는 2018. 8. 23. 앰프뮤직과 사이에 피고의 콘텐츠, 등록서비스표를 포함한 상표권 등을 제공하기로 하는 계약을 체결한 사실, 앰프뮤직은 기획사로서 2018. 10. 18. 아래와 같이 J.N.J라는 가수의 앨범을 등록서비스표로 표현하여 인터넷 음악사이트인 지니, 멜론에 발매한 사실을 인정할 수 있다. 그리고 H.O.T 그룹 가수는 선사용상표를 사용하여 1996년 데뷔한 이래 발행한 5장의 정규앨범 모두 각 100만 장 이상 판매되는 등 선풍적인 인기를 끈 남성 5인조 아이돌 그룹 가수인 사실, 2018. 2.경 MBC 무한도전-토토가3 예능 프로그램에서 H.O.T 가수들이 17년만에 출연하자 1부 프로그램은 8.3%, 2부 프로그램은 13.6%의 시청률을 기록한 사실을 인정할 수 있다. 이에 의하면, 선사용상표는 앰프뮤직이 등록서비스표를 사용한 2018. 10.경 일반 대중 대부분에게 이미 알려져 있어 저명한 상태였다고 볼 수 있다.

또한 선사용상표와 표장이 동일하고, 지정서비스업인 음반녹음업이 선사용상표의 사용상품인 음반이나 사용서비스업인 음악공연업 등과 유사하다. 나아가 앰프뮤직의 등록서비스표를 사용한 J.N.J 음반 발매에 대하여, 인터넷 사이트에는 "진짜 H.O.T가 누군지는 세상이 다 아는데 이래서 뭐하려고", "이건 아니라고 봅니다. 17년간 사용한 흔적이 없으니 부랴부랴" 등의 댓글이 달린 사실을 인정할 수 있다.

따라서 등록서비스표의 통상사용권자인 앰프뮤직이 등록서비스표를 사용하여 음반을 발매한 것은 일반 수요자로 하여금 대상상표와 사이에 상품이나 서비스의 출처에 관하여 혼동을 생기게 한다. 결국 등록서비스표는 통상사용권자의 사용으로 저명한 선사용상표와 사이에 상품이나 서비스의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하므로, 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 등록이 취소되어야 한다.

키워드: 상표, 등록취소, 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 구 상표법 제73조 제1항 제8호, HOT

사건번호	2019허8767	사건명	거절결정(실)
심판번호	2018원3035	심판결과	기각
원고	심판청구인	피고	피심판청구인
권리유형	실용신안	권리명칭	알루미늄 프로파일용 마운팅 부재
선고일	2020. 6. 25.	선고결과	인용

출원고안이 통상의 기술자가 선행고안들을 결합하여 극히 쉽게 고안할 수 없으므로 진보성이 인정된다고 본 사례

● 사건 개요

특허청 심사관은 출원고안의 청구항 전항은 통상의 기술자가 선행고안 1에 선행고안 2의 구성을 결합하여 극히 쉽게 고안할 수 있으므로 실용신안등록을 받을 수 없다는 이유로 원고에게 의견제출통지를 하였고, 이후 같은 이유로 출원고안에 대하여 거절결정을 하였다. 원고는 보정서를 제출하고 재심사청구를 하였으나, 특허청 심사관은 거절이유가 여전히 해소되지 아니하였다는 이유로 거절결정을 하였다. 원고는 거절결정에 대한 불복심판청구를 하였고, 특허심판원은 제1항 출원고안과 선행고안 1은 선행고안 1에 '간섭 돌기'에 관한 구성이 나타나 있지 않다는 점에 차이가 있으나, 이는 선행고안 2의 '제2기둥부'의 구성을 결합하여 극히 쉽게 극복할 수 있으므로, 제1항 출원고안은 선행고안 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

● 판시 요지

구성요소 4의 고정 부분에는 블록 부재와 마주하는 면에 프로파일보다 무른 재질로 간섭돌기를 돌출 형성하여 블록부재를 돌렸을 때 간섭돌기가 마주하는 턱의 간섭을 받아 변형됨으로써 회전부분과 턱 사이에 간섭돌기가 강제 또는 억지로 끼워지는 반면, 선행고안 1에는 탄성을 갖는 회전지지 돌기부가 단턱부의 외측면 사이에 당접되어 회전하여 안착되는 구성이 나타나 있을 뿐 구성요소 4의 간섭 돌기에 대응되는 구성이 없다는 점에서 차이가 있다(차이점).

출원고안은 프로파일 제작 회사에 따라 프로파일에 형성한 턱 사이의 간격의 차이로 마운팅 부재의 고정 부분과 턱 사이에 틈새가 발생함에 따른 소음과 마운팅 부재 이탈의 문제를 해결하기 위하여, 위 턱 사이의 간격이 달라지더라도 하나의 마운팅 부재를 범용으로 사용할 수 있고, 나아가 견고하게 고정할 수 있으며, 또한 마운팅 부재의 고정 시에 프로파일의 파손을 방지하는 것을 그 기술적 과제로 한다. 그런데, 선행고안 1은 종래의 마운트 부재가 너트나 볼트를 이용하는 결합 방식이어서 생산성 및 작업의 효율성이 저하되는 문제점이 있자 이를 해결하기 위하여, 마운트 부재를 알루미늄 프로파일의 "T"자형 슬롯내에 간단한 회전 조립에 의해 직접 일체형으로 설치함으로써 생산성과 효율성이 높은 마운트 부재를 제공하는 것을 기술적 과제로 한다. 그리고 선행고안 2는 선행고안 1과 동일 출원인에 의한 것으로, 이는 종래의 마운트 부재는 너트나 볼트를 이용하는 결합방식이어서 작업의 효율성이 저하되는 문제점을 해결하기 위하여, 90°회전 조작만으로 파스너를 간단하고 견고하게 조립할 수 있고 나아가 풀림이 방지되도록 하는 것을 기술적 과제로 한다. 따라서 선행고안 1, 2에는 출원고안과 같이 '회전 부분'과 '턱' 사이에 '틈새'가 발생하는 경우에도 하나의 마운트 부재 또는 파스너를 범용으로 사용하고자 하는 기술적 과제가 나타나 있다고 보기 어렵다.

제1항 출원고안은, 마운팅 부재의 회전 부분의 지름과 프로파일의 턱 사이의 간격이 같은 경우뿐만 아니라 회전 부분의 지름에 비하여 턱 사이의 간격이 커서 이들 사이에 틈새가 발생하더라도 동일한 마

운팅 부재를 범용으로 사용하여 견고하게 고정할 수 있도록 하기 위하여, 회전 부분과 턱 사이에 강제로 끼워지고 무른 재질로 된 '간섭돌기'를 돌출 형성한 것이다. 그런데, 선행고안 2는 앞서 본 바와 같이 제2기동부의 폭과 프로파일의 개구를 형성하는 양 단턱의 개방면의 치수가 동일·유사함을 전제로 하여, 제2기동부가 그 환형부에 의해 단턱의 개방면 사이로 회전되면서 그 측면이 협지되어 고정되고 그 직각부에 의해 90°를 초과하는 회전 및 풀림이 방지되는 것이므로, 선행고안 2로부터는 같은 기능 및 작용효과가 나타난다고 보기 어렵다. 제1항 출원고안의 '간섭 돌기'와 선행고안 2의 '제2기동부'는 기능 및 작용효과에 차이가 있다.

결국 선행고안 2의 '제2기동부'는 제1항 출원고안의 '간섭 돌기'와는 구성 및 작용효과에 차이가 있고, 오히려 제1항 출원고안의 '회전 부분'과 대비되는 구성으로 봄이 타당하다. 제1항 출원고안은 통상의 기술자가 선행고안 1에 선행고안 2를 결합하여 극히 쉽게 고안할 수 있다고 볼 수 없으므로 진보성이 부정되지 않는다.

키워드: 실용신안, 거절결정, 진보성, 마운팅 부재, 알루미늄 프로파일, 간섭돌기

사건번호	2019나1852	사건명	상표권침해금지 등 청구
제1심판결	서울중앙 2018가합523612	제1심결과	기각
항소인	원고	피항소인	피고
권리유형	상표	권리명칭	명예의전당 등
선고일	2020. 6. 19.	선고결과	항소기각

피고 사용표장의 '명예의전당' 표시는 기술적 표장으로 상표법 90조 1항에 해당하고, 기획전 명칭 표시로 피고 사용표장을 사용한 행위는 '상표로서 사용'이 아니라고 판단한 사례

● 사건 개요

원고는 '명예의 전당'이라는 등록상표의 전용사용권자이다. 인터넷쇼핑몰 업체인 피고는 '명예의전당'이라는 명칭의 기획전을 운영했다. 원고는 피고가 '명예의전당'이 포함된 피고 사용표장을 위 기획전 안내문, 상품광고 및 키워드검색광고에 사용한 행위가 피고의 등록상표권 침해행위라 주장하며 상표사용금지와 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

● 판시 요지

(1) 상표법 90조 1항 2호는 “상표권의 효력은 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭, 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격 또는 생산방법, 가공방법, 사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 미치지 않는다”고 규정하고 있다. 이에 해당하는지는 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 일반 수요자나 거래자들이 그 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결, 대법원 2011. 5. 26. 선고 2009후3572 판결 등 참조).

피고 사용 표장의 '명예의전당'은 쉬운 단어인 '명예'와 '전당'의 결합으로, '세상이나 어떤 분야에서 훌륭하다고 인정되는 이름이나 자랑을 기리기 위한 권위 있는 기관 또는 시설'을 의미한다고 쉽게 직감되고, 그 사용서비스업인 통신판매업, 통신판매중개업에 사용되었을 때 일반수요자나 거래자는 이를 '판매실적이나 고객평가 등이 우수한 상품'이라는 의미로 인식할 것으로 보인다. 피고는 우수상품에만 피고 사용표장을 표시하였고, 피고 사용표장을 표기할 때 그 취지를 함께 설명하였으며, 거래업체나 일반 소비자들도 이를 전제로 홍보·구매로 나아갔다. 전자상거래업계에서 '명예의전당'은 '판매실적, 품질, 고객평가 등 우수상품의 기획전·카테고리'라는 의미로 사용되어 왔다. 피고 사용 표장의 문자가 도안화된 정도나 도형의 부기된 정도도 문자의 식별력을 압도할 정도가 아니다. 이를 종합하면, 피고 사용표장은 사용서비스업인 통신판매업·통신판매중개업에 사용되었을 때 일반수요자들·거래자들에게 '판매실적, 품질, 고객평가 등 우수상품의 기획전·카테고리'로 직감될 것이므로, 피고 사용표장은 기술적 표장이어서 상표법 90조 1항 2호에 따라 등록상표권의 효력이 그에 미치지 아니한다.

원고는 등록상표들이 기술적 표장이 아니라 주장하나, 상표법 90조는 상표권의 효력범위가 제한될 등록상표가 아니라 등록상표권의 금지적 효력을 받지 않고 자유로이 사용할 수 있는 유사상표의 요건에

관한 규정이므로(대법원 1999. 11. 26. 선고 98후1518 판결 등 참조), 이와 전제를 달리하는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

(2) 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되고, 한편 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 이용하더라도 그것이 상품의 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 타인의 상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다. 이때 그 표장이 상표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계, 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 표장의 사용태양, 등록상표의 주지저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2013. 2. 14. 선고 2011도13441 판결 등 참조). 인터넷 포털사이트 운영자로부터 특정 단어나 문구인 키워드의 이용권을 구입하여 일반 인터넷 사용자가 그 단어나 문구를 검색창에 입력하면 검색결과 화면에 그 키워드 구입자의 홈페이지로 이동할 수 있는 스폰서링크나 홈페이지 주소 등이 나타나는 경우에, 그 검색결과 화면에 나타난 표장이 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로 볼 수 있어야 이를 '상표로서의 사용'에 해당한다 할 것이다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결 등 참조).

피고 사용표장은 기술적 표장으로 식별력이 없거나 부족하다. 피고는 다수의 기획전을 운영해 왔는데 다른 기획전의 명칭이 안내문, 상품설명, 키워드검색광고에 표시된 방식은 '명예의전당' 기획전에서 피고 사용표장이 표시된 방식과 거의 동일하다. 피고는 통신판매업, 통신판매중개업의 구체적 서비스 제공에 앞서 고객을 유인하고 판매를 촉진하기 위한 수단으로 기획전을 운영했고, 통신판매업, 통신판매중개업의 중심적 과정인 상품정보를 제공받고 구매계약을 체결하여 대금을 지불한 다음 상품을 인도받는 일련의 과정은 기획전과 무관하게 진행되었다. 피고는 전자상거래업체 중에서 매출액과 가입자가 비교적 큰 규모를 차지하였고, 피고의 영업표지로 상당히 알려져 고객흡인력이 높은 별도의 표장을 사용해 온 반면, 등록상표들이 상품출처표시로 일반수요자에게 알려졌거나 피고가 '명예의 전당' 기획전을 시작할 당시 등록상표들의 존재를 알았다고 볼 자료는 없다. 이러한 사정들을 종합하면, 피고의 표장사용 행위는 자타상품 식별표지로서 사용하려는 의사에 기한 행위라고 보기 어려우므로, 피고 사용표장은 상표로서 사용되었다고 할 수 없다.

원고는 피고가 일부 기획전의 명칭을 포함하는 표장을 상표로 출원·등록하였으므로 상표사용의사가 있었다고 주장하나, 상표출원은 경쟁업체 등의 상표선점을 방어하는 수단이기도 하므로, 원고 주장의 사정만으로 피고 기획전 명칭이 피고를 지칭하는 다른 표장으로부터 독립하여 별도의 출처표시기능을 한다고 단정할 수 없다. 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.

(3) 결국 피고가 피고 사용표장의 사용행위로 원고의 등록상표 전용사용권을 침해하였음을 전제로 한 원고의 청구는 나아가 살필 필요 없이 모두 이유없다.

키워드: 상표, 상표법 90조, 상표권의 효력범위, 상표로서의 사용, 상표사용금지, 상표권침해, 명예의전당