

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2023허11845 등록취소(상)

원 고 1. A 주식회사

대표자 사내이사 B

2. B

서

원고들 소송대리인 변리사 김부영

피 고 주식회사 C

송달장소

대표이사 D

변 론 종 결 2023. 9. 5.

판 결 선 고 2023. 10. 19.

주 문

1. 특허심판원이 2023. 5. 4. 2022당2541호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 등록결정일: 상표등록 제1204405호/ 2015. 9. 21./ 2016. 9. 23./ 2016. 9. 2.

2) 구성: **Sleep Doc**

3) 지정상품: 상품류 구분 제09류의 스마트폰 앱 애플리케이션(소프트웨어), 컴퓨터 소프트웨어, 의료용 소프트웨어, 스마트폰용 애플리케이션 소프트웨어, 스마트폰용 프로그램을 기억시킨 CD-ROM, 스마트폰용 프로그램을 기억시킨 DVD-ROM, 스마트폰용 프로그램을 기억시킨 광디스크, 핸드폰용 소프트웨어, 핸드폰용 컴퓨터 응용 소프트웨어, 이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어(의료 정보제공에 관한 것), 의료/건강 정보 제공용 스마트폰 어플리케이션 소프트웨어

4) 상표권자: 원고들

나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 9. 8. 원고들을 상대로 특허심판원 2022당2541호로 '이 사건 등록

상표의 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용하지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2023. 5. 4. "원고들이 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용하였다거나 사용하지 않은 것에 대한 정당한 이유를 증명하지 않으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다."라는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 자백간주 사실

1) 원고들은 이 사건 청구원인으로 아래 2)항과 같이 주장하고, 이에 대하여 피고는 공시송달에 의하지 아니한 적법한 송달을 받고도 답변서 기타 준비서면을 제출하지 않고 변론기일에도 출석하지 않았다. 따라서 아래와 같은 사실은 피고가 자백하는 것으로 간주된다(행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제150조 제3항, 제1항).

2) 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고 A 주식회사는 2015. 12. 15. 이 사건 등

록상표와 동일성 있는 '  , '  Sleep Doc '을 사용하여

'SkinLoop Skin&Sleep 스킨&슬립 슬립닥'이라는 애플리케이션을 출시한 후 2021. 9.

15., 2022. 5. 20. 업데이트하였다. 따라서 이 사건 등록상표의 상표권자는 지정상품 중 하나인 '스마트폰 앱 애플리케이션'에 이 사건 심판청구일인 2022. 9. 8.로부터 3년 전인 2019. 9. 8.부터 계속하여 이 사건 등록상표를 국내에서 사용하였다.

나. 판단

그렇다면 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 상표권자인 원고 A 주식회사에 의하여 지정상품 중 하나에 사용되었으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다. 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 있으므로 인용한다.

재판장 판사 이형근

 판사 임경옥

 판사 윤재필