

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2024허13916 등록취소(상)
원 고 A

소송대리인 변리사 김성현

피 고 B

변 론 종 결 2025. 5. 8.

판 결 선 고 2025. 6. 5.

주 문

1. 특허심판원이 2024. 6. 27. 2022당3085 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록상표

1) 출원일 등

출원일	2017. 6. 12.
등록일	2018. 11. 1.
등록번호	제1400456호

2) 구성: **고박사냉면**

3) 지정상품: 상품류 구분 제43류의 간이식당서비스업, 도시락전문 음식점경영업, 도시락1전문체인점업, 레스토랑서비스업, 식당체인업, 음식준비업, 음식준비조달업, 카페 및 카페테리아업, 한식점업, 포장마차업, 포장판매식당업, 이동식레스토랑업, 레스토랑 예약업, 뷔페식당업, 식음료 준비업, 파스타전문 레스토랑업, 포장마차업(음식점업), 주점업, 관광음식점업, 다방업

나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2022. 11. 9. 원고를 상대로 '이 사건 등록상표는 그 지정상품 전부에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다'고 주장하면서 이 사건 등록상표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 이 사건 심판청구를 2022당3085로 심리한 다음, 2024. 6. 27. 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정근거】 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제150조 제3항, 제1항(자백간주)

2. 이 사건 등록상표가 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하는지 여부

가. 자백간주 사실

원고는, 원고가 2017. 11. 9.경부터 2020. 1. 5. 무렵까지 서울 강남구 C, 1층에서



'평택고박사냉면()'이라는 표장(이하 '이 사건 실사용상표'라 한다)을 간판에 표시하고 한식당을 운영하였으므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 상표권자에 의하여 사용되었다는 취지로 주장한다.

이에 대하여 피고는 공시송달에 의하지 아니한 적법한 송달을 받고도 답변서 기타 준비서면을 제출하지 않고 변론기일에도 출석하지 않았다. 따라서 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제150조 제3항, 제1항에 의하여, 피고가 원고의 위 주장사실을 자백한 것으로 본다.

나. 이 사건 실사용상표와 이 사건 등록상표의 동일 여부

1) 관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함되고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다(대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결 등 참조).

2) 판단

이 사건 실사용상표는 '평택고박사냉면(



)'

으로, 이 사건 등록상표인 '고박사냉면'의 앞에 '평택'을 결합하고 글꼴과 색상을 변형한 것이다.

일반적으로 음식이름을 포함하는 표장에서는 지역 명칭을 함께 표기하는 경우가 흔히 있고(대법원 2010. 6. 24. 선고 2009후3916 판결 참조, 실제로 갑 제11호증의 기재에 따르면 용인시에 '용인고박사냉면'이라는 상호의 음식점도 있음을 알 수 있다), '고박사냉면' 앞에 음식점이 소재한 지역명인 '평택'이 결합되어 사용되었다고 하더라도 '평택' 자체에 독자적인 식별력이 있다거나 '평택'과 결합된 전체로서의 표장이 이 사건 등록상표와 다른 별도의 식별력을 가지게 되었다고 볼 수 없다. 또한 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표와 마찬가지로 비교적 평범한 글꼴과 색상으로 표시되어 있어 외관상 일반인의 주의를 끌도록 하는 특이성이 없다. 따라서 이 사건 실사용상표는 일부 변형이 있다고 하더라도 거래사회 통념상 이 사건 등록상표와 동일성이 인정된다.

다. 상품의 동일 여부

원고가 이 사건 실사용상표를 간판에 표시하고 한식당을 운영한 사실은 앞서 본 바와 같다. 따라서 원고는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 '한식점업'의 식별표지로서 이 사건 실사용상표를 사용하였다.

라. 소결

이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 일부인 '한식점업'에 대하여 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 사용하였으

로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

한편 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 상표등록취소심판을 청구한 경우 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대한 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없고 이와 달리 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니므로(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 등 참조), 위와 같이 원고의 사용사실이 인정되는 이상 피고의 이 사건 심판청구는 그 전체로서 기각되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자현

판사 김영기

판사 노지환