

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2018허5709 등록취소(상)
원 고 주식회사 제이크리에이션

대표이사 A

소송대리인 변리사 홍은정

피 고 제주특별자치도개발공사

대표자 사장 B

소송대리인 변호사 한성수

변 론 종 결 2018. 12. 4.

판 결 선 고 2019. 1. 10.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2018. 6. 12. 2017당1099호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제1호증)

1) 출원일/등록일/등록번호: 제979595호/2012. 5. 22./2013. 7. 4.

2) 구성:



3) 지정상품/서비스업: 상품류 구분 제32류의 광천수, 무탄산수, 생수, 식탁용 미네랄워터, 음료용 광천수, 음료용 물, 음료용 샘플

나. 심결의 경위(갑 제2호증)

1) 원고는 2017. 4. 11. 특허심판원에 2017당1099호로 피고를 상대로, '이 사건 등록상표는 그 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정에 의하여 등록이 취소되어야 한다.'는 취지로 주장하면서 상표등록 취소심판을 청구하였다(이하 '이 사건 심판청구'라 한다).

2) 특허심판원은 2018. 6. 12. '피고는 기능성 생수가 주 사업 업종에 포함된 제주 용암해수 산언단지를 조성하면서 위 단지를 소개하는 홈페이지 화면 및 팝업창에 이 사건 등록상표를 표시하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년

이내에 국내에서 정당하게 사용한 사실이 인정된다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 다음과 같은 이유로 이 사건 심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되지 아니하였다고 봄이 상당함에도 불구하고, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

가. 피고가 현재까지 제출한 증거만으로는 피고가 이 사건 심판청구일 전에 이 사건 등록상표를 피고의 홈페이지에 게시하였다고 보기 부족하다.

나. 이 사건 등록상표를 피고 홈페이지 중 용암해수 산업단지 조감도 오른 쪽에 게시한 것은 용암해수 산업단지를 식별시키는 표장이거나 용암해수 산업단지의 분양에

사용될 표장으로 밖에 보이지 않는다. 또한 'lava'는 용암해수산업 관련 제품



의 브랜드입니다.'라고 기재된 팝업창 또한 이 사건 등록상표가 앞으로 사용될 가능성이 있음을 선언한 것에 불과하다. 따라서 피고의 위와 같은 행위는 이 사건 등록상표의 사용으로 볼 수 없다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 관련 법리

상표법 제119조 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 청

구할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우 피청구인(상표권자)이 당해 등록상표를 취소심판 청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다. 여기서 상표의 '사용'이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고·정가표·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

상표법상 위와 같은 상표의 사용은 결국 상표 등을 상품과 관련하여 그 출처표시로서 사용하는 것을 의미하며, 반드시 상표 등이 상품 등에 고정되거나 시각·후각·청각적으로 인식될 것을 요구하는 것은 아니라고 할 것이다. 한편 상표 등으로서의 사용의 일종인 상품 등의 '광고'에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV뿐만 아니라 인터넷 검색 결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품 등에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결 등 참조).

나아가, 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 목적이 있으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 규정하는 '등록상표 등의 사용' 여부 판단에서는 상표권자 등이 자타상품 또는 자타서비스업의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터 잡아 등록상표 등을 사용한 것으로 볼 수 있는지가 문제 될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품 등의 출처표

시로서 인식할 수 있는지는 등록상표 등의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 참조).

나. 인정사실

갑 제3호증의 1 내지 6, 을 3, 5, 8, 9 내지 15, 18, 24, 27호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실들이 인정된다.

1) 피고는 구 지방공기업법(1999. 1. 29. 법률 제5708호로 개정되기 전의 것) 제49조, 제주특별자치도 개발공사 설치 조례에 따라 청정 지하수의 난개발 방지 및 주민의 복지 증진과 지역사회 발전 등을 목적으로 1995. 1.경 제주특별자치도가 전액 출자하여 설립한 법인이다. 피고의 정관(을 제15호증)에 의하면, 피고의 사업에는 '제주특별자치도 설치 및 국제자유도시조성을 위한 특별법'에 의한 먹는 샘물과 지하수를 기반으로 하는 부대사업을 포함하고 있다.

2) 피고는 2009년경부터 제주시 C번지 일원 195,000㎡에 용암해수자원의 체계적 개발을 통해 1·3차 산업에 편중된 취약한 산업구조를 고도화하고 제주의 미래 신성장 동력 산업으로 육성하여 자립경제 기반을 구축하기 위하여 '용암해수 산업단지 조성 사업(이하 '이 사건 사업'이라 한다)을 해오고 있다. 이 사건 사업의 유치업종에는 기능성 생수, 음료, 소금, 식료품, 화장품 등이 있다.

3) 피고는 이 사건 사업부지 중 공공시설용지를 제외한 분양면적인 126,705㎡(14필지) 중 2014. 7.경까지 총 83,398㎡(11필지)에 관하여 분양을 완료하였다.

4) 피고 직원은 2016. 11. 18. 피고의 자문 특허법인에게 피고의 홈페이지에 이 사건 등록상표 게시와 관련하여 문의를 하였고, 2016. 11. 22. 자문 특허법인으로부터 '이 사건 등록상표에 대한 상품문의는 064-XXX-XXXX로 주시기 바랍니다.'라고 추가

기재하거나 이 사건 등록상표를 클릭할 경우 새로운 팝업창에서 위와 같은 문구가 기재되도록 하는 것이 좋겠다는 답변을 받았다.

5) 피고 직원은 2016. 12. 13. 피고 소속 정보혁신팀에게 피고 홈페이지 중 이 사건 사업에 대한 소개하는 부분(공사소개 → 사업영역 → 지역개발사업 → 용암해수 산업단지)에 이 사건 등록상표를 게시해달라고 요청하였고, 이에 따라 2016. 12. 16.경 아래와 같이 피고 홈페이지에 이 사건 등록상표가 게시되었으며, 그 무렵 피고 홈페이지에서 이 사건 등록상표를 클릭하면 아래와 같은 팝업창(알림창)이 생성되었다.

공사소개

CEO인사말

미션 및 비전

공사연혁

문화경영

JPDC 청렴신문고

사업영역

- 먹거리를 사업
- 홀로사업
- 지역개발사업
- 공익사업

고객서비스이행기준

부서안내

찾아모시는길

Home > 공사소개 > 사업영역 > 지역개발사업 > 용암해수 산업단지조성

도민의 행복을 추구하는 제주특별자치도 개발공사

지역개발사업

용암해수 산업단지 조성

사업목적

- 용암해수자원의 체계적 개발을 통해 1,3차 산업에 편용된 취약한 산업구조를 고도화하고
- 제주의 미래 신성장동력 산업으로 육성하여 자립경제 기반 구축

사업개요

- 위치 : 제주도 구좌읍 한동리 2972-1번지 일원
- 부지면적 : 195,000㎡(98,987평)
- 사업기간 : 2009 ~ 2015년
- 유치업종 : 기능성 생수, 음료, 소금, 식료품, 화장품 등

【용암해수산업단지 조감도】

제주용암해수산업단지조성

Lava

[피고 홈페이지에서 이 사건 등록상표 게시장면]



[피고 홈페이지에서 이 사건 등록상표를 클릭할 경우 나타나는 팝업창]

6) 피고 직원은 원고의 이 사건 심판청구 후인 2017. 8. 4. 위 팝업창의 전화번호를 '064-780-3342'로 변경해달라는 요청을 하였고, 이에 따라 그 무렵 변경되었다.

7) 피고는 2018. 2. 28.경 재단법인 제주테크노파크 원장에게 용암해수를 활용한 제품 연구개발 검토를 위하여 용암해수 공급요청을 하였다.

다. 판단

앞서 본 인정사실을 통하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 원고의 이 사건 취소심판청구일인 2017. 4. 11. 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 지정상품 중 하나에 정당하게 사용된 것으로 봄이 상당하다.

1) 피고와 피고 자문 특허법인과의 자문 내역, 피고 직원의 홈페이지 변경에 관한 담당부서에 대한 요청 내역 및 홈페이지 관리자의 CMS 콘텐츠 관리내역결과 등을 종합하여 볼 때 피고는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2016. 12.경에 피고의 홈페이지 중 이 사건 사업이 소개된 페이지에 이 사건 등록상표를 게시하였다고 봄이 상당하고, 이와 달리 원고의 주장과 같이 피고가 내부 결제 내역 등을 임의로 조작하였다고 단정하기는 어렵다.

2) 한편, 상표의 사용에는 상품에 관한 광고행위를 포함하고, 이러한 선전광고 행위는 그 지정상품에 관련하여 행해져야 하고, 그 지정상품이 국내에서 현실적으로 유

통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있는 상태에서 행하여진 것이어야 하는데(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240, 1257 판결, 1992. 8. 18. 선고 92후209 판결 참조), 피고가 홈페이지에 이 사건 등록상표를 게시하였을 당시에는 이 사건 사업을 시작한 이후 약 7년 정도 경과하였고 사업부지의 상당부분이 이미 분양이 완료된 시점으로 적어도 유통을 예정 또는 준비하고 있는 상태였던 것으로 보인다.

3) 상표법 제119조 제1항 제3호에서는 상표 사용의 주체로서 상표권자뿐만 아니라 전용사용권자 또는 통상사용권자를 포함하고 있다. 피고가 피고 홈페이지 중 이 사건 사업을 소개하는 페이지에 이 사건 등록상표를 게시한 것은 원고가 이 사건 사업을 진행하면서 직접 또는 이 사건 사업부지에 입주한 자를 통하여 유통 준비 중인 지정상품에 대한 광고행위로 봄이 상당하다.

4) 또한 피고 홈페이지에서 이 사건 등록상표가 사용된 페이지에는 유치업종에 지정상품인 '기능성 생수' 등이 명시되어 있고, 이를 클릭하였을 경우 열리는 팝업창에도 이 사건 등록상표가 용암해수산업 관련 제품의 브랜드임이 명시되어 있는 점 등에 비추어 봐도 피고가 이 사건 등록상표를 홈페이지에 게시한 행위는 지정상품에 대한 광고행위로 봄이 상당하고, 이와 달리 원고의 주장과 같이 이 사건 사업 자체를 위한 표장으로 사용하였다고 보기는 어렵다.

라. 이 사건 심결의 위법 여부

상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 규정들에 비추어 보면, 동시에 수 개의 지정상품·서비스업에 대하여 상표등록 취소심판청구를 한 경우 심판청구 대상인 지정상품·서비스업을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품·서비스업 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 경우에는 그 취소심판청구는 전체로서 인

용될 수 없고, 이와 달리 그 사용이 증명된 지정상품·서비스업에 대한 청구만 기각하고 나머지 지정상품·서비스업에 대한 청구를 인용할 것은 아니다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후3220 판결 등 참조). 이 사건 등록상표 중 이 사건 취소대상 지정상품 중 하나 이상에 대하여 사용이 증명된 이상 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에 의하여 취소되어서는 아니 된다고 할 것이므로, 원고의 이 사건 심판청구는 그 전체가 기각되어야 한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결 론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	김경란
	판사	진현섭
	판사	김광남