

[상표분쟁] 선사용권 항변 및 선사용 사실여부 판단 : 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017

나2158 판결



1. 피고의 항변 - 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리 주장

가) 피고는, B은 2014. 4. 5.경부터 2015. 5. 30.경까지 C와 동업하여 "씨엔케이정보기술(데이터팩토리)"이라는 상호와 "데이터팩토리"라는 서비스표를 사용하여 데이터 복구업 등을 영위하였고, 2014. 3. 28.경 처음으로 인터넷 홈페이지에 위 서비스표를 표시하여 광고를 하였으며, 2015. 6. 1.부터는 배우자인 D 명의로 위 업체 및 서비스표를 인수하여 위 서비스표를 계속 사용하다가 2016. 1. 1.경 피고를 설립하였고, 그 이후부터는 피고가 위 서비스표에 관한 권리를 양수받아 사용하였으므로, 양수인인 피고는 이 사건 서비스표의 출원 이전부터 "데이터팩토리"라는 서비스표를 사용한 선사용권자에 해당하여 위 서비스표를 계속 사용할 권리를 갖는다고 주장한다.

2. 상표법 규정

제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) ① 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.

1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것

2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것

② 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 제1항제1호의 요건을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다.

③ 상표권자나 전용사용권자는 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.

3. 특허법원의 판단

가. 선사용 관련 인정사실

- (1) 개인 C의 2014. 4. 5. ~ 2015. 6. 30. "씨엔케이정보기술(데이터팩토리)" 개인사업체 상호 사용
- (2) 피고의 대표이사 B의 배우자 D 명의로 2015. 6. 1. ~ 2016. 1. 31. "데이터팩토리" 상호 개인사업체 운영
- (3) 피고 주식회사 데이터팩토리 2015. 12. 18 법인 설립

나. 특허법원 판결요지

- (1) C, B, 피고법인이 "데이터팩토리"를 상호로 사용하는 외에 서비스업의 출처표시로 사용하였다고 인정하기에 부족함.
- (2) 피고가 제출한 증거자료에 B가 2014. 3. 28. 인터넷 홈페이지에 "데이터팩토리 오시는 길" 광고글 게시한 사실 + 홈페이지에 데이터팩토리 서비스표가 표시된 사실이 기재되어 있으나, 그 사업자등록번호와 주소가 피고 서울지사와 동일한 점에 비추어 보면, 이 사건 서비스표 출원 당시 사용으로 단정하기에 부족함. (일자를 신뢰하기 어렵다는

취지)

첨부: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나2158 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com