

[상표분쟁] 불사용 취소심판 사안 - 상표권자의 홈페이지 등록상표 게시 내용, 일시 등에

비추어 볼 때 광고행위로 인정: 특허법원 2019. 1. 10. 선고 2018허5709 판결



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 샘물

홈페이지 기재 내용, 일시 등 사실관계

피고 직원은 2016. 12. 13. 피고 소속 정보혁신팀에게 피고 홈페이지 중 이 사건 사업에 대한 소개하는 부분에 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 팝업창이 생성되었다.



판결요지

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.

한편, 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.

피고 홈페이지 중 이 사건 사업을 소개하는 페이지에 이 사건 등록상표를 게시한 것은 이 사건 사업을 진행하면서 직접 또는 이 사건 사업부지에 입주한 자를 통하여 유통 준비 중인 지정상품에 대한 광고행위로 봄이 상당하다.

또한 피고가 이 사건 등록상표를 홈페이지에 게시한 행위는 지정상품에 대한 광고행위로
봄이 상당하고, 이와 달리 원고의 주장과 같이 이 사건 사업 자체를 위한 표장으로 사용
하였다고 보기는 어렵다.

첨부: 특허법원 2019. 1. 10. 선고 2018허5709 판결

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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