

요기요 YOGIYO 음식점업 서비스표등록 무효심판 - 수요자 기만우려 등록서비스표 해당:

특허법원 2021. 4. 27. 선고 2020허4570 판결



1. 각 다른 지정서비스

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 '포장마차업, 레스토랑서비스업, 식당체인업 등'과 같은 음식점업이고, 선사용서비스표의 사용서비스업은 '음식물 주문 대행업'으로 구체적으로는 고객의 음식물 주문을 대행해 주고 직접 배달대행을 하거나, 배달대행 업체와 연결하고 수수료를 받는 서비스업이라고 할 수 있다.

2. 등록서비스표 유효 주장의 요지

이 사건 등록서비스표의 지정서비스는 피고의 선사용서비스표들의 사용서비스와는 그 서비스의 제공 목적, 서비스의 성질 및 내용 등이 상이하여 전혀 이질적이다. 따라서 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스에 사용될 경우 선사용서비스표의 권리자에 의해서 사용되는 것이라고 오인될만한 특별한 사정은 없으므로 이 사건 등록서비스표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다.

3. 특허법원 판결요지 - 등록무효

등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌어야 하고, 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다 할 것이다.

그리고 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 위와 같이 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표에 관한 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 '포장마차업, 레스토랑서비스업, 식당체인업 등'과 같은 음식점업이고, 선사용서비스표의 사용서비스업은 '음식물 주문 대행업'으로 구체적으로는 고객의 음식물 주문을 대행해 주고 직접 배달대행을 하거나, 배달대행 업체와 연결하고 수수료를 받는 서비스업이라고 할 수 있다.

양 서비스업은 최종적으로 음식물을 고객 또는 음식물 주문자에게 제공한다는 점에서 서비스의 성질 내지 내용이 밀접하게 관련되어 있고, 수요자의 범위 또한 음식물을 제공받

는 일반 수요자가 포함된다는 점에서 중첩된다고 볼 수 있다.

특히 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 해당하는 음식점업을 영위하는 일부 프랜차이즈 업체는 온라인을 통하여 직접 주문을 받고 음식물을 배달하는 서비스를 수요자에게 제공하고 있으며, 그와 동시에 음식점업을 영위하는 자들 상당수는 피고와 같은 음식물 주문 대행업자와 가맹계약을 맺고 음식물 배달 서비스를 수요자에게 제공하고 있다.

이와 같은 선사용서비스표의 구체적인 사용실태나 양 서비스표가 사용되는 서비스들 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정을 종합하면, 설령 서비스업의 구체적인 성질 내지 내용이나 수익 구조, 적용되는 행정법규 상의 차이가 있다고 하더라도, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스에 사용될 경우 선사용서비스표의 권리자인 피고에 의하여 사용되는 것으로 오인될 만한 특별한 사정이 있으므로 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다.

첨부: 특허법원 2021. 4. 27. 선고 2020허4570 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

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