

특 허 법 원

제 5 - 2 부

판 결

사 건 2020허4570 등록무효(상)

원 고 A

소송대리인 변리사 권재형

피 고 유한책임회사 B

대표업무집행자 C

소송대리인 법무법인 (유한) 율촌

담당변호사 최정열, 임형주, 나희정

소송복대리인 변리사 김명훈, 최석운

변 론 종 결 2021. 3. 23.

판 결 선 고 2021. 4. 27.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2020. 5. 6. 2019당846호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

## 이 유

### 1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표(갑 제2, 3호증)<sup>1)</sup>

1) 등록번호/ 출원일/ 등록결정일/ 등록일: 제398962호/ 2016. 8. 4./ 2017. 6. 1./ 2017. 6. 14.

2) 구 성: **YOGIYO**  
요기요

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 포장마차업, 레스토랑 및 호텔서비스업, 레스토랑서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 바서비스업, 식당체인업, 음식준비조달업, 일본음식점업, 주점업, 중국음식점업, 카페서비스업, 카페테리아서비스업, 패스트푸드식당업, 한식점업

4) 등록권리자: 원고

나. 선등록서비스표

1) 선등록서비스표 1(을 제1호증의 1)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제262635호/ 2012. 5. 21./ 2013. 7. 1.

1) 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정된 것, 시행 2016. 9. 1.) 부칙 제10조(서비스표에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 서비스표로 등록출원되었거나 등록된 경우에 대해서는 제2조 제3항, 제3조 제4항 및 제44조 제1항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

나) 구 성: 

다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 음식물 주문 대행업, 구매주문 관리처리업, 인터넷을 통한 음식 주문 처리업, 인터넷을 통한 음식 주문 대행업

라) 등록권리자: 피고

## 2) 선등록서비스표 2(을 제1호증의 2)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제269018호/ 2012. 6. 21./ 2013. 9. 23.

나) 구 성: 

다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 음식물 주문 대행업, 구매주문 관리처리업, 인터넷을 통한 음식 주문 처리업, 인터넷을 통한 음식 주문 대행업

라) 등록권리자: 피고

## 3) 선등록서비스표 3(을 제1호증의 3)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제298156호/ 2013. 4. 17./ 2014. 9. 2.

나) 구 성: 

다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 구매주문 관리처리업, 인터넷을 통한 음식 주문 대행업, 유선 통신망을 통한 음식 주문 대행업, 무선 통신망을 통한 음식 주문 대행업

라) 등록권리자: 피고

## 4) 선등록서비스표 4(을 제1호증의 4)

가) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제320103호/ 2014. 6. 17./ 2015. 4. 23.

나) 구 성: 

다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제39류의 음식물배달업, 상품배달업, 식음료 저장업, 상품포장업

라) 등록권리자: 피고

다. 선사용서비스표[갑 제4호증, 을 제2, 4 내지 13, 22호증(가지번호가 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)]

1) 구 성:  ,  , 

2) 사용서비스업: 음식물 주문 대행업

3) 사용기간: 2012. 6.경부터 사용

4) 사용자: 피고

라. 이 사건 심결의 경위(갑 제1호증)

1) 피고는 특허심판원에 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자인 원고를 상대로, "이 사건 등록서비스표는 피고의 선사용서비스표들과 표장이 동일·유사할 뿐만 아니라, 그 지정서비스가 서로 동종성이 인정되며, 주지·저명한 피고의 선사용서비스표들을 그 대로 모방하여 출원·등록된 표장으로서, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스에 사용 될 경우 일반 수요자들이 해당 서비스의 제공자가 선사용서비스표들의 제공자인 피고 와 동일인인 것처럼 상품의 출처에 대하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 크므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제9호, 제11호 내지 제13호에 해당하여

그 등록이 무효로 되어야 한다."고 주장하면서 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2019당846호로 심리한 후, 2020. 5. 6. "이 사건 등록서비스표는 그 등록결정 시에 국내 수요자나 거래자에게 그 서비스표라고 하면 곧 특정인의 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 선사용서비스표들과 그 표장이 유사하고, 그 지정서비스는 선사용서비스표들의 사용서비스와 경제적 관련성이 있으므로, 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스에 사용될 경우 수요자로 하여금 상품출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보기에 충분한바, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하므로 다른 무효사유에 대하여 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다."는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제2, 4 내지 13, 22호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

## 2. 당사자 주장의 요지

### 가. 원고의 주장

1) 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.

2) 이 사건 등록서비스표는 상표법 제34조 제1항 제7호, 제11호, 제13호에 해당하

지도 아니한다.

#### 나. 피고의 주장

1) 이 사건 등록서비스표는 그 등록결정일 당시 피고의 상품이나 영업을 나타내는 것으로 수요자들에게 인식되어 있었던 선사용서비스표들과 그 표장이 서로 유사하고, 그 지정서비스와 선사용서비스표들의 사용서비스인 '음식물 주문 대행업' 및 '음식물배달업'과 서로 밀접한 경제적 건련관계가 있을 뿐만 아니라 서로 동일 또는 유사하여 이 사건 등록서비스표가 그 지정서비스업에 사용될 경우 선사용서비스표의 권리자인 피고에 의해서 사용되는 것이라고 오인되어 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.

2) 이 사건 등록서비스표는 그 출원 당시 피고의 상품이나 영업을 나타내는 것으로 수요자들에게 인식되어 있었던 선사용서비스표들과 유사한 서비스표로서, 원고는 이를 부정한 목적을 가지고 출원한 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.

3) 이 사건 등록서비스표는 수요자로 하여금 피고의 저명한 선사용서비스표들이나 그 영업 등을 쉽게 연상하게 하여 출처에 혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다.

4) 이 사건 등록서비스표는 그 출원 전에 등록된 선사용서비스표들과 표장이 유사하고, 양 서비스표의 지정서비스업들도 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

### 3. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당하는지 여부

#### 가. 판단 기준

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).

#### 나. 검토

##### 1) 선사용서비스표가 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려졌는지 여부

갑 제4호증, 을 제1, 2, 4 내지 13, 22호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사실 및 사정을 종합하면, 선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2017. 6. 1. 당시 그 사용서비스인 음식물 주문 대행업 등

과 관련하여 국내의 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정된다.

① 피고는 2011. 11. 무렵 설립되어 전자상거래, 온라인 및 모바일 배달음식 주문 플랫폼을 이용한 음식물 주문 대행업, 즉 홈페이지 또는 모바일 애플리케이션 등을 통하여 음식물 주문을 대행해 주고, 주문된 음식에 관하여 음식점과 배달대행업체를 중개하는 형태의 영업을 영위하고 있는 법인이다(갑 제4호증, 을 제2호증, 을 제14호증의 1).

② 피고는 2012. 6. 무렵부터 자사 홈페이지, 네이버 블로그, 유튜브를 통하여 선사용서비스표들을 음식물 주문 대행업에 사용하기 시작하였고, 2012. 5.경부터 선사용서비스표들에 대한 서비스표등록출원을 진행하여 서비스표등록도 받았다(을 제1호증의 1 내지 4, 을 제4호증의 1 내지 3, 을 제22호증의 1).

③ 피고는 2012. 8.경 선사용서비스표가 화면에 표시된 음식물 주문 대행 서비스 플랫폼인 모바일 애플리케이션(이하 'D 앱'이라 한다)을 출시하여 위 앱을 이용한 음식물 배달 대행 서비스를 제공하기 시작하였다. 피고의 'D 앱'은 2012. 12. 모바일 애플리케이션 다운로드 플랫폼인 'E'에서 '2012년을 빛낸 최고작'으로 선정되었을 뿐만 아니라, 2013. 12. 'F'에서도 '2013년 올해 베스트앱'에 선정되었다. 그리고 'D 앱'의 다운로드 건수는 2013. 10. 무렵에는 누적 210만 건에 이르렀고(을 제5호증의2), 2015. 3. 무렵 1,000만 건을 돌파한 이후로(을 제5호증의 3), 이 사건 등록서비스표가 출원된 2016. 8.경에 이미 누적 1,500만 건을 넘어섰으며(을 제6호증의 20쪽 참조), 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2017. 6. 무렵에는 누적 1,800만 건을 넘어섰다(을 제6호증의 24쪽 참조). 그리고 피고의 'D 앱'에 방문하는 이용자 수는 2016년 월 150만 명



이상이었다(을 제5호증의 4).




④ 피고의 온라인 홈페이지나 'D 앱'을 통해 이루어진 음식의 주문 수는 2016. 8. 무렵에는 월 약 260만 건(누적 약 4,000만 건), 2017. 6.경에는 월 약 290만 건(누적 약 7,000만 건)이었다(을 제7호증의 1쪽). 그리고 피고의 'D' 서비스의 가맹음식점으로 등록된 업체의 수는 2012. 7.에는 54개에 불과하였으나, 2016. 8.경에는 누적 약 45,000개, 이 사건 등록서비스포의 등록결정일 무렵인 2017. 6.경에는 누적 약 60,000 개였다. 한편 피고의 음식물 주문 대행 서비스를 통하여 발생한 거래액은 2015. 2. 당시 월 약 136억 원(누적 약 1,600억 원)이었고, 매출액은 월 약 17억 원(누적 약 205억 원)이었다(을 제7 내지 9호증 참조).

⑤ 피고는 자사 홈페이지, 블로그나 유튜브 등의 동영상 스트리밍 플랫폼뿐만 아니라(을 제4호증의 1 내지 3), 지상파 TV 방송(을 제5호증의 6), IP(Internet Protocol) TV(을 제5호증의 7), 네이버 키워드 광고(을 제12호증) 등을 통해 선사용서비스포들을 지속적으로 홍보하였고, 특히 피고는 유명 연예인들이 등장하는 광고 방법을 사용하기도 하였다(을 제10호증의 1 내지 3). 피고가 선사용서비스포들과 관련한 광고, 홍보를 위해 지출한 마케팅 비용은 2012. 5.부터 2014. 2.까지 그 합계액이 약 80억 원에 이르고, 인터넷 포털사이트 네이버를 통한 키워드 검색광고비만으로 약 10억 원을 지출하였다(을 제4호증의 1 내지 3, 을 제5호증의 6, 7, 을 제10, 11, 12호증).

⑥ 인터넷 포털사이트 다음에서 2012. 6.경부터 2016. 7.경까지의 'D', '음식' 및 '배달' 및 '주문'이라는 단어들을 모두 포함하는 인터넷 뉴스 기사를 검색하여 보면 2,200개 이상의 기사가 검색되고, 2012. 6.경부터 2017. 6.경까지 그 검색기간을 확장해 보면, 2,800개 이상의 기사가 검색되며, 이들 중 상당수는 피고의 선사용서비스포들

을 사용한 음식물 주문 대행 서비스와 관련된 내용이다(을 제13호증의 1, 2).

2) 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표의 표장들이 서로 동일·유사한지 여부

이 사건 등록서비스표(**YOGIYO**<sub>요기요</sub>)는 사전상 관념이 없는 영문자 'YOGIYO'와, 그 우측 하단에 상대적으로 작은 크기로 영문자 'YOGIYO'의 한글음역인 'D'가 2단으로 배치되어 구성된 표장이다. 한편 선사용서비스표(, , )은 3개의 원형 도형이 일부 겹쳐져 가로 방향으로 나란히 배치되고, 각 도형 안에 순서대로 영문자 'yogiyo' 또는 한글 'D'가 각 배치되어 구성된 표장이다.

양 표장들은 도형의 유무, 문자 구성 등의 차이로 그 외관이 동일하지 아니하나 상대적으로 식별력이 강한 문자 부분의 외관이 유사하고, 양 표장의 호칭은 'D'로 동일하며, 영문자 부분의 구성이 동일하여 그 관념 역시 동일하다고 봄이 타당하다. 그렇다면 양 표장은 문자 부분의 외관이 유사하고 호칭 및 관념이 동일하여 서로 동일·유사한 표장에 해당한다(이에 관하여 양 당사자 사이에 별다른 다툼은 없다).

3) 양 서비스 사이에 출처의 오인·혼동이 발생할만한 특별한 사정이 있는지 여부

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, 배달 대행 업체와 연결하고 수수료를 받는 서비스업이라고 할 수 있다. 양 서비스업은 최종

적으로 음식물을 고객 또는 음식물 주문자에게 제공한다는 점에서 서비스의 성질 내지 내용이 밀접하게 관련되어 있고, 수요자의 범위 또한 음식물을 제공받는 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(을 제15호증의 1), 그와 동시에 음식점업을 영위하는 자들 상당수는 피고와 같은 음식물 주문 대행업자와 가맹계약을 맺고 음식물 배달 서비스를 수요자에게 제공하고 있다.

이에 더하여, 선사용서비스표가 특정 음식점 점포의 외부 간판 내지 내부 포스터에 사용되었고, 피고가 자사 블로그에서 홍보 또는 소개한 일부 음식점들의 사진에 선사용서비스표가 표시되기도 하였으며, 피고가 특정 음식점과 공동으로 홍보할 때에도 선사용서비스표가 사용되었을 뿐 아니라, 피고 서비스에 대한 가맹점 일부는 음식점 영업과 관련하여 선사용서비스표를 표시한 음식의 배달용기나 포장지 등을 피고로부터 구입하여 사용하기도 하였다(을 제22호증의 6, 을 제24호증의 1 내지 11).

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.

#### **다. 검토결과와 정리**

이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표와의 관계에서 수요자를 기만할 염려가 있

는 서비스표에 해당하므로 상표법 제34조 제1항 제12호에 해당한다.

#### 4. 결 론

그렇다면 이 사건 등록서비스표는 피고의 나머지 등록무효사유에 관한 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제12호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법사유가 있다고 인정하기 어렵고 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      김동규

                 판사      우성엽

                 판사      이형근