

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2010허1480 등록취소(상)
원 고
소송대리인 변호사 장훈
소송복대리인 법무법인 청진 담당변호사 유주영
피 고
소송대리인 변호사 황영주
변 론 종 결 2010. 10. 7.
판 결 선 고 2010. 10. 21.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2010. 2. 10. 2009당189호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

1) 출원일/등록일/존속기간갱신등록출원일/등록번호: 1998. 3. 27./2000. 5. 18./2010.

5. 18./제61336호

2) 표장: **Sea World**

3) 서비스표권자: 피고[2009. 11. 19. ‘LLC(Limited Liability Company)’로 조직변경하기 전의 상호는 씨 월드, 인크(Sea World, Inc.)였다, 이하 조직변경 전후에 관계없이 ‘피고’라고 부른다]

4) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제41류의 ‘해상위락공원 관련 학원경영업, 연예인공연서비스업, 돌고래쇼공연업, 쇼제작업, 서커스공연업, 박물관시설제공업, 교수업, 전시회개최관리업, 라이브공연업, 동물공연업, 동물훈련업’

나. 이 사건 심결의 경위

원고는 2009. 1. 30. 피고를 상대로, 이 사건 등록서비스표는 서비스표권자 등에 의하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 정당한 이유 없이 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 취소되어야 한다고 주장하면서 취소심판(이하 ‘이 사건 취소심판’이라 한다)을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구사건을 2009당189호로 심리한 다음, 2010. 2. 10. “돌고래쇼공연업 등과 관련하여 이 사건 등록서비스표가 광고된 캘리포니아 공식여행안내서가 2008. 11.경 국내에서 배포된 사실 등이 인정되므로, 이 사건 등록서비스표는 서비

스프린클러에 의하여 그 지정서비스업에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에 정당하게 사용되었다.”라는 취지의 이유로 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장 요지

원고는 이 사건 등록서비스표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 서비스표권자 등이 국내에서 이를 사용한 것으로 볼 만한 행위가 없었으므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

이에 대하여 피고는 2008. 11.경 국내에서 배포된 캘리포니아 관광청의 여행안내서를 통하여 그 지정서비스업에 관하여 광고를 하였으므로 이 사건 등록서비스표의 사용이 있었다고 할 것이어서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다고 주장한다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 이 사건 등록서비스표의 사용 여부

1) 갑 제4호증의 1, 2, 갑 제7호증의 1 내지 6, 을 제5호증의 1 내지 5의 각 기재 및 영상, 이 법원의 캘리포니아 관광청 서울사무소장에 대한 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 종합하면, 2008. 11. 17. 서울 조선포털에서 열린 캘리포니아 관광청 한국사무소 개소식에서 위 한국사무소가 캘리포니아 관광청 발간의 ‘2009 캘리포니아 방문객을 위한 공식 여행안내서 California’라는 제목의 여행안내서를 참석자들에게 배포한 사실, 위 한국사무소는 이와 별도로 2008. 11.경 위 여행안내서를 국내의 다수 여행사에 배포한 사실, 위 여행안내서 6면에는 캘리포니아 샌디에이고 지역의 관광명소들 중의 하나로 피고 운영의 테마파크인 ‘씨 월드(Sea World)’를 소개하는 글이 실려 있고,

7면에는 아래와 같은 그 광고 사진이 한 면의 절반 정도를 차지하는 크기로 실려 있는 사실을 인정할 수 있다.



위 인정사실에 의하면, 캘리포니아 관광청이 발간한 위 여행안내서에 실린 ‘씨월드(Sea World)’의 광고 사진은 그 내용상 피고 또는 그 관계회사가 돌고래쇼 등을 보여 주는 피고 운영의 테마파크를 광고하기 위하여 제작한 것으로 보이고, 캘리포니아 관광청은 피고의 의사에 따라 위 광고 사진을 위 여행안내서에 게재한 것으로 보인다. 그리고 위 여행안내서는 국내에서 공개적인 행사 등을 통하여 다수의 거래자 또는 수요자에게 배포된 것이어서 반포되었다고 할 수 있다. 그렇다면, 피고는 국내에서 반포된 위 여행안내서를 통하여 돌고래쇼공연업 등에 관한 광고를 하였다고 봄이 상당하다.

한편, 위 광고 사진에 게재된 표장에는 이 사건 등록서비스표와 동일성 있는 ‘SeaWorld’라는 표장이 독립성을 유지한 채 포함되어 있다고 볼 수 있으므로, 결국 이 사건 등록서비스표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정서비스업인 돌고래쇼공연업 등에 관하여 위 여행안내서에 게재된 피고의 광고에 의하여 사용

되었다고 할 수 있다.

2) 원고는, 위와 같은 이 사건 등록서비스표에 의한 광고행위는 그 지정서비스업이 국내에서 현실적으로 운영되거나 적어도 운영을 준비하고 있는 상태에서 행하여진 것이 아니기 때문에 이 사건 등록서비스표는 국내에서 사용된 것으로 볼 수 없다고 주장한다.

살피건대, 피고가 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업을 국내에서 현실적으로 영위하거나 그 준비를 하고 있다고 인정할 만한 증거가 없음은 원고의 주장과 같다.

그러나 장소적 제약 없이 유통되는 상품과 달리 서비스는 통상 그 제공에 필요한 시설이 있는 곳에서만 이를 제공할 수 있는 장소적 제약이 있다. 그럼에도 불구하고 근래에 들어서 전 세계적으로 교통의 발달과 외국 여행의 자유화 등으로 인해 자국에서 제공되는 서비스에 대한 외국 수요자들을 유치하기 위하여 외국에서 광고, 입장권 판매 등의 영업활동을 펼치는 경우가 점점 더 빈번해지고 있다. 이러한 점들을 고려할 때, 원고의 주장과 같이, 등록서비스표의 지정서비스업이 반드시 국내에서 운영되거나 운영 준비 중이어야만 국내에서의 등록서비스표를 이용한 광고행위가 등록서비스표의 사용으로 인정받을 수 있다고 해석하는 것은 거래 현실에 맞지 않는 지나치게 편협한 해석이라 하지 않을 수 없다. 만약 그와 같이 해석한다면 외국의 서비스업자는 국내에서의 서비스 제공이 없는 한 국내 수요자들에 대한 영업활동을 하더라도 사실상 그 서비스표를 보호받을 방법이 없게 되는 결과가 되어 불합리하고 불평등할 뿐만 아니라, 외국 서비스업자의 서비스표 등록이 없는 틈을 타 국내에서 제3자가 동일·유사한 서비스표로 비슷한 영업을 할 경우 출처 오인·혼동의 위험이 발생할 염려도 있다. 따라서 피고와 같이, 비록 등록서비스표의 지정서비스업을 국내에서 영위하지 않더라도 국

내 수요자들을 유치하기 위하여 국내에서 등록서비스표를 이용하여 그 지정서비스업에 관하여 광고행위를 한 이상 국내에서 등록서비스표를 사용한 것으로 보는 것이 타당하다. 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나. 소결론

이상 살펴본 바와 같이, 이 사건 등록서비스표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 서비스표권자인 피고에 의하여 그 지정서비스업 중 하나 이상에 대하여 정당하게 사용되었다 할 것이다. 따라서, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 않기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김의환 _____

 판사 성창익 _____

 판사 박종학 _____