

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2013허6066 등록무효(상)
원 고
소송대리인 변리사 진훈태
피 고
소송대리인 특허법인 태동
담당변리사 오용주, 강규정
변 론 종 결 2013. 11. 14.
판 결 선 고 2013. 12. 5.

주 문

1. 특허심판원이 2013. 2. 25. 2012당1670호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 각자 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2010. 3. 24./ 2011. 8. 24./ 제877703호
- 2) 구성: 시온사(일반상표)
- 3) 지정상품: 상품류 구분 제16류의 페인트용 솔, 페인트용 브러쉬, 가정용 페인트롤러
- 4) 등록권리자: 원고 및 김병윤

나. 선등록상표

- 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2009. 3. 9./ 2010. 7. 12./ 제829522호
- 2) 구성:  시온 로라
- 3) 지정상품: 상품류 구분 제16류의 페인트롤러, 페인트용 브러시, 페인트용 붓(솔)
- 4) 등록권리자: 피고

다. 이 사건 심결의 경위

- 1) 피고는 2012. 6. 19. 김병윤을 상대로, 이 사건 등록상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 각 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.
- 2) 그 후 피고는 2012. 7. 11. 특허심판원에 원고를 피청구인으로 추가하는 심판청구 등 보정서를 제출하였다.
- 3) 특허심판원은 심판청구서 부분과 심판 관련 통지서 등을 일체 원고에게 송달하지

아니한 채 위 심판청구 사건을 2012당1670호로 심리한 다음, 2013. 2. 25. 이 사건 등록 상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 이 사건 등록상표의 일부 공유자인 김병윤에 대하여만 피고의 위 심판청구를 받아들이고, 나머지 공유자이자 공동심판피청구인인 원고에 대한 판단을 누락한 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 제2호증의 1 내지 3, 제3, 5호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고의 주장

1) 특허심판원이 공동심판피청구인인 원고에게 심판청구서 부분 및 심판 관련 통지서 등을 송달하지 아니하였을 뿐만 아니라 이 사건 등록상표의 공유자인 원고를 배제하고 나머지 공유자인 김병윤에 대하여 분리하여 이 사건 심결을 한 것은 절차적으로 위법하다.

2) 이 사건 등록상표는 선등록상표와 외관, 관념 및 호칭이 상이하므로 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

나. 피고의 주장

이 사건 등록상표는 선등록상표와 포장과 지정상품이 유사하므로 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 관련 규정 및 법리

상표법 제77조의9 제1항에 의하면 심판장은 심판의 청구가 있는 때에는 청구서의 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야

한다. 그리고 상표법 제77조 제2항은 공유인 상표권의 상표권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 청구하여야 한다고 규정하고 있으므로 공유자인 상표권자를 상대로 한 심판청구는 고유필수적 공동심판에 해당하고, 이러한 고유필수적 공동심판에 대하여 심결을 할 때에는 공동심판피청구인 전부에 대하여 하나의 심결을 하여야 하는 것이지 공동심판피청구인 중 일부에 대해서만 심결을 하는 것은 허용될 수 없다(대법원 2011. 6. 24. 선고 2011다1323 판결 등 참조).

나. 판단

앞서 '1. 다.'에서 살펴본 바와 같이 특허심판원은 심판청구서 부분 및 심판 관련 통지서 등을 공동심판피청구인인 원고에게 송달하지 아니함으로써 답변서를 제출할 기회를 주지 아니하였을 뿐만 아니라 고유필수적 공동심판인 이 사건 심판에서 공동심판피청구인 전부에 대하여 하나의 심결을 하지 않고 일부인 김병윤에 대해서만 분리하여 심결을 한 잘못이 있다.

따라서 이 사건 심결은 원고의 나머지 주장에 관하여 나아가 살필 필요 없이 위법하다고 할 것이다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들여 이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김우진

판사 정택수

판사 박정훈