

특 허 법 원

제 4 부

판 결

사 건 2014허8267 등록무효(상)
원 고 개인
피 고 주식회사
변 론 종 결 2015. 7. 17.
판 결 선 고 2015. 8. 28.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2014. 10. 23. 2013당2512 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : 2012. 6. 28./ 2013. 5. 29./ 2013. 5. 30./ 제971979호

2) 구성 : 아이엠스쿨
iamschool

3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 이동전화기용 컴퓨터소프트웨어(내려받기 가능한), 스마트폰용 응용소프트웨어(내려받기 가능한), 스마트폰용 소프트웨어(내려받기 가능한)

4) 상표권자 : 원고

나. 선사용상표

1) 구성 : 아이엠스쿨

2) 사용상품 : 스마트폰 애플리케이션(APP) 등

3) 사용자 : 피고

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2013. 9. 13. 특허심판원에 원고를 상대로, '이 사건 등록상표는 수요자 또는 거래자에게 원고의 상품을 표시한 것이라고 현저하게 알려져 있는 선사용상표를 모방한 상표로서 그 지정상품(사용상품)도 동일하고 부정한 목적을 가지고 출원, 사용된 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제4, 9, 12호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 2013당2512 사건으로 심리하여, 2014. 10. 23. '이 사건 등록상표는 선사용상표가 가지는 양질의 이미지에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제12호에

해당한다'는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장 요지

가. 원 고

1) 피고는 이 사건 심판 절차에서 당초 상표법 제7조 제1항 제4, 9호의 무효사유만을 주장하다가 뒤늦게 상표법 제7조 제1항 제12호의 무효사유를 추가로 주장하였는데, 특허심판원은 피고의 위 추가 주장을 실기(失期) 각하하지 않고, 원고에게 반박할 기회도 부여하지 않은 채 피고의 위 추가 주장을 그대로 받아들이는 이 사건 심결을 하였으므로, 이러한 특허심판원의 심리진행은 당사자 대등의 원칙 및 심리의 공평성을 해한 위법이 있다.

2) 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정 시에 국내 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되지 않았을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 출원·등록 과정에서 원고에게 부정한 목적이 있었다고 할 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11, 12호 모두에 해당하지 않는다.

나. 피 고

1) 피고가 상표법 제7조 제1항 제12호의 무효사유를 명시적으로 주장하기 이전에도 선사용상표의 인지도 및 부정한 목적의 유무와 같은 상표법 제7조 제1항 제12호의 쟁점에 대하여 양 당사자에게 충분한 의견진술의 기회가 부여되었다고 보아야 하므로, 이 사건 심결에 당사자 대등의 원칙 내지 심리의 공평성을 해한 위법이 있다고 볼 수는 없다.

2) 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 및 등록결정 시에 국내 수요자 간에

피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있었고, 이 사건 등록상표와 선사용상표는 그 표장 및 지정상품(사용상품)이 동일하며, 원고는 피고에게 손해를 가하거나 피고의 명성에 편승하려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11, 12호 모두에 해당한다.

3. 이 사건 심결의 절차위반 여부

가. 인정 사실

아래 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑3, 12호증, 을1, 2호증(각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

1) 피고는 2013. 9. 13. 특허심판원에 이 사건 등록상표에 대한 위 등록무효심판 청구서를 제출한 후, 2013. 11. 28. 특허심판원에 '이 사건 등록상표는 그 출원 전에 주지된 피고의 선사용상표와 표장이 유사하고 지정상품도 동일하여 상표법 제7조 제1항 제9호에 해당할 뿐만 아니라, 선사용상표에 관한 기사를 보고 모방하여 출원된 상표로서 피고의 영업을 방해하거나 피고의 명성에 편승하려는 목적으로 출원된 것이어서 상표법 제7조 제1항 제4호에도 해당한다'는 취지의 보정서를 제출하였다.

2) 이에 원고는 2013. 12. 26. 특허심판원에 '선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원 전에 주지된 상표라고 보기 어려울 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표는 선사용상표에 관한 기사를 보고 모방하여 출원된 상표가 아니므로, 상표법 제7조 제1항 제4, 9호에 모두 해당하지 않는다'는 취지의 답변서를 제출하였다.

3) 그러자 특허심판원은 2014. 1. 25. 원고 및 피고에게 '2014. 3.경 심리가 종결될 예정이니 추가 자료 제출이 필요할 경우 2014. 2. 25.까지 제출하라'는 내용의 심리 종결 예정시기 통지서를 발송하였고, 이에 피고는 2014. 2. 25. 특허심판원에 '이 사건

등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4, 9호에 모두 해당한다'는 취지의 의견서를 추가 증거와 함께 제출하였다.

4) 이후 피고는 2014. 10. 9. 특허심판원에 '이 사건 등록상표는 그 출원 전에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용상표를 모방한 상표로서 부정한 목적을 가지고 출원된 것이어서 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당한다'는 취지로 주장하면서 별도의 추가 증거 없이 의견서만을 제출하였고, 위 의견서는 2014. 10. 15. 원고에게 송달되었다.

5) 이에 특허심판원은 2014. 10. 20. 원고 및 피고에게 심리종결통지서를 발송한 다음, 2014. 10. 23. '이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다'는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였던 것이다.

나. 구체적인 판단

위 인정 사실에서 본 바와 같이, 피고는 위 등록무효심판의 심리절차에서 당초 상표법 제7조 제1항 제4, 9호의 무효사유만을 주장하다가, 2014. 10. 9. 상표법 제7조 제1항 제12호의 무효사유를 추가로 주장하였는데, 특허심판원은 위 추가 주장에 대하여 반박하는 원고의 의견서 등이 제출되어 있지 않은 상태에서 2014. 10. 23. 피고의 위 추가 주장을 받아들이는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

그러나 피고는 2014. 10. 9.자 의견서 제출 당시 새로운 사실관계를 주장하거나 추가 증거를 제출하지는 않았고, 기존에 주장된 사실관계 및 제출된 증거의 범위 내에서 구체적인 적용법조만을 달리하여 주장한 것으로 보인다. 또한, 피고가 상표법 제7조 제1항 제12호의 무효사유를 명시적으로 주장하기 전에도 양 당사자 사이에서는 상표법 제7조 제1항 제4, 9호와 관련하여 선사용상표가 주지된 것인지 여부 및 원고가 선사용

상표를 모방하여 출원한 것인지 여부 등이 이미 쟁점이 되고 있었으므로, 선사용상표의 인지도 및 부정한 목적의 유무 등과 같은 상표법 제7조 제1항 제12호의 적용요건에 대하여 원고에게 실질적인 의견진술의 기회가 부여되어 있었다고 볼 수 있다. 나아가 원고로서는 피고의 2014. 10. 9.자 의견서를 송달받은 2014. 10. 15.로부터 이 사건 심결일인 2014. 10. 23.까지 8일간 피고의 위 추가 주장에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회가 있었고, 설령 원고가 위 추가 주장에 대하여 반박 의견을 진술하였더라도 종전에 제출하였던 답변서와 유사한 취지의 의견을 진술하는 외에 별다른 방어 수단은 없었던 것으로 보인다.

이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 이 사건 심결에 원고의 주장과 같이 당사자 대등의 원칙 내지 심리의 공평성을 해한 위법이 있었다고 볼 수 없다.

4. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

가. 선사용상표의 인지도

1) 인정 사실

아래 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑5, 6, 13호증, 을3~18, 20호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

가) 피고는 선사용상표가 사용된 스마트폰용 소프트웨어(애플리케이션) "아이엠스쿨"(이하 '아이엠스쿨 앱')을 무료로 배포하고 있는데, 아이엠스쿨 앱은 학생이나 학부모가 자신의 스마트폰에 내려받아 설치한 다음, 이를 통하여 알림장, 가정통신문, 공지사항 등 다양한 학교 관련 소식을 편리하게 확인할 수 있도록 한 것이다.

나) 전라북도교육청은 2011. 10. 17. 『초·중등학교 스마트폰 전용 애플리케이션 무료 보급』이라는 제목으로 아이엠스쿨 앱¹⁾의 사용을 권장하는 내용의 공문을 교

육청 산하 학교들에게 발송하였고, 그 후 대전광역시교육청(2012. 4. 3.), 경기도교육청(2012. 6. 12.), 경상북도교육청(2012. 8. 8.), 충청남도교육청(2012. 8. 9.), 광주광역시교육청(2012. 8. 9.), 전라남도교육청(2012. 8. 9.), 강원도정선교육지원청(2012. 8. 7.) 등도 각각 그와 유사한 취지의 공문을 산하 학교들에게 발송하였다.

다) 이에 따라 아이엠스쿨 앱을 통해 학교 관련 정보가 제공될 수 있도록 아이엠스쿨 서비스를 신청한 학교들은 학부모들에게 가정통신문 등을 보내 아이엠스쿨 앱에 대하여 안내하였다. 그 밖에 아이엠스쿨 앱은 2012. 4. 2.부터 2013. 5. 15.까지 각 방송과 주요 일간지를 포함한 다수의 언론매체를 통하여도 일반인들에게 소개되었다²⁾.

라) 또한, 피고는 2013. 1. 23.부터 1. 25.까지 서울 코엑스에서 개최된 「2013년도 대한민국 교육박람회」에 참가하여 아이엠스쿨 앱을 홍보한 바 있고³⁾, 2012. 12. 14. 법무부 솔로몬로파크, 2013. 4. 3. 사단법인 패트롤맘과 각각 업무협약을 체결하여 이를 통해 아이엠스쿨 앱을 홍보하기도 하였다.

마) 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2013. 5. 29. 기준으로 구글 및 애플 앱스토어를 통해 아이엠스쿨 앱을 내려받아 설치한 스마트폰 사용자 수는 총 216,406명⁴⁾, 2013. 4.경 피고의 아이엠스쿨 서비스를 신청한 전국 초·중·고등학교의 수는

1) 피고는 서비스 제공 초기에는 서비스를 신청한 각 학교별로 별도의 앱을 제작·배포하였으나, 그 시기에다 각종 언론매체 및 수요자들은 이를 "아이엠스쿨 앱"이라고 부르고 있었으며, 2012. 6.경부터는 모든 학교에 적용 가능한 단일한 앱을 개발하여 앱스토어(iOS Store, Google Play)에 무료로 배포하였다.

2) '아이엠스쿨 앱'은 2012. 4. 2.과 4. 3., 5. 1. 3회에 걸쳐 YTN뉴스를 통해 소개되는 외에, 2012. 4. 3.에는 KBS뉴스광장 1부, KBS뉴스광장 2부, KBS뉴스12에도 각각 소개된 바 있는데, 당시 위 각 KBS 뉴스 프로그램의 전국평균 가구당 시청률은 각각 7.0%, 12.3%, 5.4%로 집계되었다. 또한, '아이엠스쿨 앱'은 2012. 4. 2.부터 2013. 5. 15.까지 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 매일경제, 한국경제, 세계일보 등 주요 일간지에 총 67회에 걸쳐 그 서비스 내용이 보도된 바도 있다.

3) 위 박람회에는 131개 업체가 참여하였고, 27,000여 명이 관람하였다.

1,500여 개에 이른다.

2) 구체적인 판단

위 인정 사실에 나타난 바와 같이, 선사용상표는 2011. 10.경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2013. 5. 29.까지 약 1년 7개월간 사용되어 그 전체 사용기간이 그리 길다고 볼 수는 없으나, 위 등록결정일까지 아이엠스쿨 앱을 설치한 스마트폰 사용자와 아이엠스쿨 서비스를 신청한 학교의 숫자, 교육청 및 학교들을 통해 자녀들의 교육에 관심이 많은 학부모들에게 아이엠스쿨 앱이 널리 홍보된 바 있고, 각종 언론매체를 통해서도 지속적으로 소개된 점 등을 종합적으로 고려하면, 선사용상표는 그 등록결정일 무렵 스마트폰 애플리케이션 등과 관련하여 국내의 수요자에게는 이미 특정인의 상표로 인식될 정도로는 알려졌다고 보아야 한다.

3) 원고의 주장에 대한 판단

이에 대하여 원고는, ① 아이엠스쿨 앱은 공식 온라인마켓에 등록된 2012. 6.경에 이르러서야 서비스를 시작한 것으로 보아야 하므로 선사용상표의 사용기간은 이 사건 등록상표의 등록결정일을 기준으로 채 1년도 되지 않는 점, ② 피고가 제출한 교육청 공문들에는 선사용상표가 표시되어 있지 않아 상표적 사용은 없었던 것으로 보아야 하는 점, ③ 피고가 제출한 언론매체의 기사 대부분도 구독자의 댓글과 공감 및 SNS와의 연동 수가 전혀 없어 그 홍보 효과를 인정하기 어려운 점, ④ 아이엠스쿨 앱의 전체 스마트폰 애플리케이션의 다운로드 순위가 매우 낮아 선사용상표의 인지도가 높다고 볼 수 없는 점, ⑤ 피고 회사의 매출액도 월 1,000만 원 정도에 불과한 점 등에 비

4) 2012. 6. 23. 이후 구글 앱스토어(Google Play)를 통해 아이엠스쿨 앱을 다운로드 받은 안드로이드 OS 스마트폰 사용자 201,029명과 2012. 8. 22. 이후 애플 앱스토어(iOS Store)를 통해 아이엠스쿨 앱을 다운로드받은 애플 OS 스마트폰 사용자 15,377명을 더한 것이다.

추어 보면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려졌다고 보기 어렵다는 취지로 주장한다.

그러나 이 부분 원고의 주장은 다음과 같은 이유로 받아들일 수 없다.

가) 을3, 4, 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아이엠스쿨 앱이 2012. 6.경 공식 온라인마켓에 등록되기 이전에도 피고는 아이엠스쿨 서비스를 신청한 학교들을 대상으로 학교 관련 정보가 학부모들에게 제공될 수 있도록 하는 앱을 제작·배포해 오고 있었고, 그와 같이 제작·배포된 앱에 대해서도 각종 언론매체 및 수요자들은 "아이엠스쿨 앱"이라고 부르고 있었던 사실을 인정할 수 있으므로, 아이엠스쿨 앱의 서비스 개시 시점을 온라인마켓에 공식 등록된 2012. 6.경이라고 볼 수는 없다.

나) 을3, 5, 10, 20호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 전라북도교육청 등이 산하 학교들에게 아이엠스쿨 앱의 사용을 권장하는 내용의 공문을 발송하면서 선사용상표가 표시된 안내문이나 신청서 등을 함께 첨부하였고, 아이엠스쿨 서비스를 신청한 학교들 역시 학부모들에게 가정통신문 등을 보내 아이엠스쿨 앱에 대해 안내하였던 사실을 인정할 수 있는데, 이러한 사정은 선사용상표에 대한 수요자의 인식에 상당한 영향을 미쳤을 것으로 보인다.

다) 을4, 6, 12~17호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고의 아이엠스쿨 앱은 이 사건 등록상표의 등록결정일 전까지 방송 및 주요 일간지에 수십 차례에 걸쳐 보도된 바 있음을 확인할 수 있는데, 이들 매체의 영향력, 시청률, 발행부수, 웹사이트 방문자 수, 보도 횟수 등에 비추어 선사용상표는 상당수의 시청자나 독자 등 일반 수요자에게 노출되었을 것으로 보인다.

라) 앞서 본 바와 같이 선사용상표는 교육용 스마트폰 애플리케이션과 관련하여 사용되었는데, 교육용 스마트폰 애플리케이션 시장은 그 수요자층이 다른 스마트폰 애플리케이션 시장과는 확연히 구분된다고 보아야 하고, 이러한 교육용 스마트폰 애플리케이션 시장을 기준으로 할 경우 아이엠스쿨 앱의 위에서 본 다운로드 수나 인터넷 랭킹 사이트를 통하여 확인되는 인기 순위⁵⁾ 등은 상당한 정도라고 할 수 있다.

마) 위 인정과 같이 아이엠스쿨 앱은 수요자들에게 무료로 제공되어 온 데다가, 스마트폰 애플리케이션의 일반적인 특성이나 거래실정 등에 비추어 매출액 자체보다는 해당 애플리케이션의 다운로드 수 등이 상표의 인지도 판단에서 더 중요하게 고려되어야 하므로, '아이엠스쿨 앱'의 매출액이 적다는 이유만으로 선사용상표의 인지도가 낮다고 단정하기는 어렵다.

나. 표장의 동일·유사 여부

아이엠스쿨

이 사건 등록상표 'iamschool'은 선사용상표 '아이엠스쿨'과 대비하여 볼 때, 한글과 영문자가 위아래 이단으로 병기되어 있다는 점에서 그 외관은 상이하나, 모두 "아이엠스쿨"로 호칭되고 관념될 것이므로, 전체적으로 유사한 표장에 해당한다.

다. 지정상품의 동일 여부

이 사건 등록상표의 지정상품은 이동전화기용 컴퓨터소프트웨어(내려받기 가능한), 스마트폰용 응용소프트웨어(내려받기 가능한), 스마트폰용 소프트웨어(내려받기 가능한)이고, 선사용상표의 사용상품은 스마트폰 애플리케이션(APP) 등인데, 양 상표의

5) 원고가 제출한 갑15호증 "앱애니" 사이트에서 산출한 앱 다운로드 랭킹 관련 등급 기록에 의하더라도, '아이엠스쿨 앱'은 이 사건 등록상표의 등록기준일인 2013. 5. 29. 무렵 30위권 이내의 순위를 기록하고 있었다.

지정상품(사용상품)은 상품의 속성이나 거래의 실정 등을 고려할 때 실질적으로 동일하다고 보아야 한다.

라. 소결론

이상에서 살핀 바와 같이, 이 사건 등록상표는 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려진 선사용상표와 그 표장이 유사하고, 지정상품(사용상품)도 실질적으로 동일한 이상, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키게 하는 등 수요자를 기만할 염려가 있다고 하겠으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

5. 결 론

그렇다면 나머지 점에 대하여 더 따질 필요도 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

재판장 판사 이정석

 판사 이 헌

 판사 이호산